

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300862146

商標：**宝玛仕**

類別：18, 25, 28

申請人：威駿(香港)有限公司

反對人：HERMES INTERNATIONAL

決定理由

背景

1. 申請人於 2007 年 4 月 30 日(“申請日”)依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)提交商標註冊申請；申請人申請註冊的商標(“涉訟商標”)如下：

宝玛仕

申請的貨品說明詳情如下：

類別 18

半加工或未加工皮革，錢包，背包，旅行包(箱)，公文包，書包，皮箱或皮紙板箱，手提袋，皮帶(非服飾用)，傘，運動包。

類別 25

服裝，游泳衣，鞋，帽，襪，手套，圍巾，領帶，腰帶，雨衣。

類別 28

玩具，運動球類，溜冰鞋、高爾夫球杆，鍛煉身體器械，體育活動器械，保護墊(運動服部件)，球及球拍專用袋，護身，運動球拍。

2. 這宗申請的詳情已在 2007 年 6 月 22 日公布。反對人於 2007 年 11 月 21 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2008 年 2 月 20 日提交反陳述(“反陳述”)。反對人提供的證據是一份由其香港時裝店的經理余妙琼作出的法定聲明(“余氏聲明”)及一份由其香港及澳門時裝店的香港董事總經理 Elsa Rameau 作出的法定聲明(“Rameau 聲

明”)。申請人則提交一份由其香港董事李志強作出的法定聲明(“李氏聲明”)。

3. 是項反對的聆訊於 2013 年 6 月 4 日在本人席前進行，申請人委派其香港董事李志強先生出席聆訊，而代表反對人出席聆訊的是的近律師行的呂珍珍女士。反對人在反對通知內表示，所依賴的反對理由是條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條的理據。

相關日期

4. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2007 年 4 月 30 日，即申請日。

在先商標

5. 反對人於反對通知內載列的反對理由陳述中表明，在香港反對人擁有 11 項“愛馬仕”商標的註冊(“反對人在先商標”)，而其中 3 項註冊涉及的貨品與涉訟商標申請註冊的貨品同屬第 18、25 和 28 類(即商標編號 199710990、199710994 和 199804257)。附錄甲載述這 11 項註冊商標的詳情。

余氏聲明

6. 余妙琮指出，反對人於 1837 年在法國成立，成立初期主要從事馬具和鞍具生意，現時反對人是一家擁有超過 170 年歷史的著名高級時裝公司。余妙琮表示，反對人的貨品包括服裝、帽、鞋、時尚服裝配件、皮革服裝、皮革產品、手提包、旅行包、背囊、沙灘包、購物包、小皮夾、錢包、卡片包、公文包、鑰匙包、別針盤、大衣箱、衣箱、旅行用具、化妝用品手提包、鞍具、手提包或其他皮革用品的帶子、生活用品配件、餐具、珠寶、文具、印刷品、紙製品、撲克、撲克盒、遊戲、玩具、高爾夫球手套及其他豪華貨品(“反對人貨品”)，並把展示了多款反對人貨品的 2005、2006 及 2007 年貨品目錄，以及藍本版面編排的副本夾附於“證物 -1”。

7. 余妙琮提到，反對人一直對產品的設計及生產保持嚴格控制，從未向任何人發出許可。由於反對人使用高品質的材料，貨品的手工也獲得高度評價，因此反對人貨品深受大眾歡迎。余妙琮指出，反對人的時裝店及商店遍佈全球(包括香港)；反對人於 2007 年的收入高達 16.25 億歐元，淨利為 2.88 億歐元。據余氏聲明所述，自成立以來，反對人一直使用

“HERMÈS”商標作為其公司商號，而這商標亦已在超過 100 個國家及地區註冊。余妙琮表示，反對人於 1950 年開展其香港的業務。由於法國和香港在文化及語言上的差異，反對人認為香港市民大眾及顧客難以用法文讀出其商標“HERMÈS”，因此反對人以“HERMÈS”的中文音譯創製了相應的中文字體商標“愛馬仕”。余妙琮指出，反對人最先於 1987 年在香港使用“愛馬仕”商標，並自該年起一直使用“HERMÈS”及“愛馬仕”商標在反對人貨品上。

8. 余妙琮亦指出，當反對人擴充其業務至其他亞洲地區時，“愛馬仕”商標也在其他亞洲華語地區使用。“證物-2”載有反對人於中國內地及香港取得“愛馬仕”商標註冊的資料。單就香港而言，註冊涉及第 3、8、9、14、16、18、20、21、24、25、28 及 34 類的貨品，即反對人在先商標的註冊貨品，所有在香港的商標註冊均由 1996 年開始生效。在中國內地，反對人也就第 3、8、9、14、16、18、20、21、24、25 及 34 類的貨品取得“愛馬仕”的商標註冊，註冊生效日期由 1997 年至 2003 年不等。¹

9. 余妙琮表示，在香港，反對人貨品於其經營的七家時裝店及商店有售，這些時裝店及商店位處尖沙咀、金鐘、銅鑼灣及機場等的主要購物區域。²有關“愛馬仕”商標的使用情況，余妙琮把該商標用於僱員名片、商店及位置卡片、宣傳刊物及隨圍巾附上的小冊子等樣本的副本夾附於“證物-3”。不過，“愛馬仕”商標的使用例子不包括直接用於貨品的情況。

10. 余妙琮特別指出，由於中文商標“愛馬仕”等同反對人公司商標“HERMÈS”，這個中文字體商標是反對人“HERMÈS”品牌的一部分。因此在香港，附有及有關反對人公司商標“HERMÈS”的反對人貨品的銷售，與附有及有關反對人“愛馬仕”商標的反對人貨品的銷售，兩者並無區別。余妙琮繼而於余氏聲明第 10 段，列出 2002 至 2006 年附有及有關反對人“HERMÈS”及／或“愛馬仕”商標的反對人貨品的銷售數字，可見每年都有增長，由約 2.4 億港元遞升至約 4.3 億港元。該段時期的部分發票副本載於“證物-4”，而發票上使用的只有“HERMÈS”商標，沒有“愛馬仕”商標。

11. 在宣傳方面，余妙琮提到反對人印製的中文雜誌，該雜誌會派發給反對人在香港的企業客戶及到訪零售商店的客人。在 2002 至 2006 年

¹ 余氏聲明第 7 段載列的資料顯示，所有中國內地的“愛馬仕”註冊商標的註冊日期都是 1997 年 9 月 7 日，與“證物-2”內的證書副本所載的資料不同。

² 這七家時裝店及商店的地址和分佈地區，可從“證物-1”的貨品目錄副本中印證。


間，反對人每年平均派發了該雜誌超過 15 000 本。該等雜誌的部分摘錄副本可見於“證物-5”。此外，香港賽馬會在 1983 至 1995 年間，每年都舉辦一次 Hermes 盃賽，賽事的中文名稱是“愛馬仕腕錶盃”。“證物-6”是 1995 年舉辦“愛馬仕腕錶盃”的照片副本。

12. 余氏聲明亦有提及有獨立文章及社論報道反對人及其品牌。余妙琮將一篇於 2006 年在東方新地刊登的文章，以及一篇於 2007 年在星島日報刊登的文章副本夾附於“證物-7”；又將由 2005 年至 2007 年間，刊登於多份香港報章及雜誌的報道副本夾附於“證物-11”，以顯示“愛馬仕”商標已深入人心。從這些刊物看到的，大部分是使用“HERMÈS”商標的例子，不過間中也找到使用“愛馬仕”商標的例子。余妙琮又於“證物-8”出示一份關於反對人歷史的漫畫書封面的副本，並說明截至 2007 年年底，已向顧客售出或派發約 2 000 本。

13. 維基百科把“愛馬仕”一詞記錄為相等於“HERMÈS”的中文商標一事，余氏聲明亦有提到。“證物-9”所載的維基百科記錄顯示：“愛馬仕”為 HERMÈS 在大中華區的統一中文譯名、HERMÈS 的歷史，以及其作為法國著名時裝及奢侈品品牌的情況。余氏聲明也提到在香港 Google 搜尋“愛馬仕”的結果，當中顯示的都是關於反對人的消息，而搜尋結果的資料則夾附於“證物-10”。按余氏聲明所述，反對人本身的網站也發揮宣傳效用，而夾附於“證物-12”的資料是從其網頁打印下來，並可清楚看到“愛馬仕”商標。不過，資料是在申請日後打印出來，因此本人不能接納為申請日前的使用證據。


李氏聲明

14. 李氏聲明的部分內容是申請人對其案情的陳述，不屬於證據。在此，本人只會引述屬於證據的部分。

15. 李志強首先交代的是涉訟商標的由來，他表示“宝玛仕”是申請人的英文商標“PROMARKS”的音譯，而“PROMARKS”的前名是“PROMALKS”。李志強指出，涉訟商標是一系列商標中其中之一。有關該系列商標(“申請人商標”)在中國內地及香港申請或取得商標註冊的清單，展示於“證物二”。從清單上可見，相關的英文商標還有“PMS”、“POMS”和“PRO-MERS”，而中文商標亦有多個，它們的讀音相似，全都可說是“PROMARKS”的音譯，即“跑马士”、“寶瑪仕”、“霸马士”、“堡玛仕”和“波麥士”。³ 除上述英文商標和中文商標外，還有一個圖形商標“”；該圖形時而與個別英文商標和／

³ 清單內含“波麥士”一詞的商標包含一個圖形的組合商標，但其他中文商標則沒有與其他元素組合。

或中文商標組合，時而單獨取得註冊。在中國內地，就申請人商標最先提出商標註冊申請的是“PROMALKS”，提出申請的日期是1992年9月5日，申請貨品屬第25類。有關申請人商標中的中文商標，最先提出商標註冊申請的是“寶瑪仕”，提出申請的日期是1994年8月15日，申請貨品亦屬第25類。

16. 按李氏聲明所述，申請人商標的原擁有人是廣東中山供銷信托貿易總公司（“中山供銷信托”）。中山供銷信托於2003至2007年間把申請人商標轉讓給一位林彬，而林彬於2007年再把申請人商標轉讓給申請人。“證物二”內清單記錄了所有申請人商標轉讓予申請人的詳情。從清單資料可見，申請人於申請日向香港商標註冊處提交了三項申請，除涉訟商標的註冊申請外，申請人還提交了“PROMARKS”和“”的商標註冊申請，涉及的貨品同樣屬第18、25和28類。

17. 為支持涉訟商標與反對人的“愛馬仕”商標不近似的論據，李志強指出兩者的商標都已於中國內地註冊，而既然雙方的商標均符合中華人民共和國商標法（“商標法”），能同時在內地註冊，即表示兩個商標不近似，亦不會誤導公眾或損害另一方的利益。李志強更把從網上打印下來的商標法副本，出示於“證物三”。李志強又強調，申請人商標中的“寶瑪仕”商標，比反對人的“愛馬仕”商標更早於中國內地註冊，可見涉訟商標並非來自抄襲他人的商標。

18. 申請人又於李氏聲明提到，東莞市寶瑪仕體育用品有限公司（林彬的獨資公司及申請人商標當時的使用方）在2006年，向廣東省工商行政管理局申請認定“寶瑪仕”商標為廣東省著名商標，並最終獲得認定。“證物五”是提交認定申請材料副本，而相關著名商標證書副本則載於“證物六”。有關證書於2007年3月發出，獲認定的商品是鞋，而標明的有效期是三年。李志強亦提到，“證物六”內的部分相片副本，可顯示“寶瑪仕”品牌自1991年使用以來，已獲得多項榮譽。不過，所顯示的大部分獎項，要不就是看不到相關品牌是甚麼，要不就是頒予另一相似但不一樣的“寶馬士”。

19. 在宣傳方面，李氏聲明載述申請人及申請人商標前擁有人在內地通過多種途徑為其商標進行的宣傳工作，包括在多份報章雜誌等刊登廣告和贊助球隊及體育賽事。該等宣傳活動的資料夾附於“證物五”、“證物七”、“證物八”、⁴“證物九”、“證物十”、“證物十一”、“證物十二”和“證物十三”。

⁴ 包括“證物八 b”。

20. 按李氏聲明所述，申請人商標前擁有人自 1991 年起在內地開設特許專營和銷售專櫃，售賣附有涉訟商標的服裝及鞋，並不斷吸引零售商加盟，將品牌的零售點拓展至全國各地，以及海外地區。“證物五”載有申請人產品由 2003 至 2005 年間的銷售額和部分單據副本。“證物十四”是宝玛仕 08 春夏產品手冊副本；由於沒有證據顯示該手冊在申請日前已派發，本人不能接受該手冊為申請日前的使用證據。須注意的另一事項是李氏聲明提到的內容，大部分是關於內地的使用情況，而且沒有任何資料顯示，申請人或申請人商標前擁有人曾於香港推廣或銷售附有涉訟商標的產品。

21. 李志強還特別指出，“宝玛仕”品牌與反對人品牌雖同樣於內地發展多年，但從未發生過誤認誤購的事件，而申請人或申請人商標前擁有人亦從未收到反對人及消費者有關誤認誤購的投訴。

Rameau 聲明

22. 為回應李氏聲明的證供，反對人提交了 Rameau 聲明。Rameau 聲明首先針對是涉訟商標的由來。Rameau 指出，申請人在香港的註冊商標包括“”，“**PROMARKS**”和“”（商標編號分別為 300642113, 300862137 和 300862155）。Rameau 認為，“PROMARKS”與一家國際服裝零售商的專用商標“PRIMARK”相似，而“”則與日本最大運動服裝生產及零售商 Mizuno Corporation 的“”商標相似。反對人從網上打印下來有關該兩家公司的資料，以及在香港取得註冊商標的記錄，夾附於證物“ER-1”和“ER-2”。該等資料顯示，“PRIMARK”是一家愛爾蘭公司的名稱；該公司最早於 1977 年在香港就服裝註冊其“”商標，而 Mizuno 的“”商標最早於 1983 年就運動鞋在香港註冊。Rameau 強調，由於涉訟商標和反對人的“愛馬仕”商標也相類似，申請人各個商標的獨立原創性令人質疑，申請人似乎有抄襲或修改其他時裝界著名商標的傾向。

23. Rameau 亦對涉訟商標獲認定為“廣東省著名商標”一事作出回應。Rameau 指出，著名商標與《巴黎公約》中界定為馳名商標的標記或受中國商標法例保障的馳名商標不相同，並把相關的中國法例《馳名商標認定和保護規定》的副本夾附於證物“ER-3”。載於證物“ER-4”內的資料，還有國家商標局曾發出的多個馳名商標的通告副本。Rameau 表示，涉訟商標沒有於任何通告中被提及或列作中國內地的馳名商標。Rameau 特別指出，李氏聲明“證物六”的證書副本指明涵蓋範圍只限於鞋及廣東省，而且證書的有效期已於 2010 年 3 月屆滿。

24. Rameau 聲明還載述“愛馬仕”商標在中國內地多個省市及區域獲工商行政管理局認定為著名商標的情況，而曾張貼於中國內地多個購物商場外的相關通告照片副本則載於證物“ER-5”，當中包括在北京、上海及深圳的購物商場。⁵

條例第 12(3)條

25. 條例第 12(3)條訂明：

“(3) 符合以下情況的商標不得註冊—

- (a) 該商標與某在先商標相類似；
- (b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務(“前者”)提出，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者相同或相類似；及
- (c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。”

26. 條例第 5 條訂明“在先商標”的涵義，而可能適用於是項反對程序的條文是以下的第(1)款：

“(1) 在本條例中，“在先商標”(earlier trade mark)就另一商標而言，指—

- (a) 在顧及就每一有關商標而聲稱具有的優先權(如有的話)下，註冊申請日期較該另一商標的註冊申請日期為早的註冊商標；或
- (b) 於該另一商標的註冊申請日期或(如屬適當)於就該項註冊申請聲稱具有優先權的日期，已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。”

27. 條例第 12(3)條主要規定，某商標(“商標甲”)如因與在先商標(“商標乙”)相類似，以及因商標甲申請註冊範圍內的貨品或服務與商標乙註冊範圍內的貨品或服務相同或相類似，以致就其申請註冊範圍內的貨品或服務使用商標甲時，相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊。

⁵ 在聆訊時，呂女士提到“愛馬仕”商標在中國內地 9 個省市及區域獲認定為著名商標。雖然證物“ER-5”內有九幀照片的副本，但據 Rameau 聲明第 8 段所述，部分照片涉及同一城市的市場，另有部分不知涉及哪個省市或區域，因此呂女士作出的陳述並不準確。

28. 根據條例第 7(1)條，在決定任何商標的使用是否相當可能會令公眾產生混淆時，商標註冊處處長(“處長”)可考慮所有在個案中屬有關的因素，包括該使用是否相當可能會使人聯想到某在先商標。

29. 有關評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及使用時是否相當可能會令公眾產生混淆，*Sabel BV v Puma AG* [1998] R.P.C. 199、*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV* [2000] F.S.R. 77 及 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc* [1999] R.P.C. 11 等案例對相關的基本原則有以下說明：

- (i) 產生混淆的可能性必須從整體判斷，並考慮所有相關因素。⁶
- (ii) 在判斷時，必須以有關貨品的一般消費者的眼光判斷，而這些消費者應視為在合理程度上掌握充分資料、善於觀察和謹慎。⁷
- (iii) 要評定有關商標的相類似程度，法院必須考慮兩者之間在視覺、聽覺及概念上的相類似程度，以及如情況適合，以有關貨品的性質和在市場上推售的情況為考慮因素，評估該等不同元素的重要性。⁸
- (iv) 在判斷有關商標在視覺、聽覺或概念上是否相類似時，必須以該等商標給人的整體印象為依歸，並應特別注意商標的顯著和主要部分。從整體判斷商標是否相當可能會令公眾產生混淆時，商標在一般消費者腦海中的印象起着決定性的作用。⁹
- (v) 一般消費者通常會整體地看一個商標，而不會進一步分析它的各項細節。¹⁰
- (vi) 如在先商標因其本身或因其付諸使用而具高度顯著性，與其相同或相類似的商標令公眾產生混淆的機會便越大。¹¹

⁶ 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

⁷ 英文原文：“The matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods in issue, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably observant and circumspect.”

⁸ 英文原文：“In order to assess the degree of similarity between the marks concerned the court must determine the degree of visual, aural or conceptual similarity between them and, where appropriate, evaluate the importance to be attached to those different elements taking into account the nature of the goods in question and the circumstances in which they are marketed.”

⁹ 英文原文：“The visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components. The perception of the marks in the mind of the average consumer plays a decisive role in the overall appreciation of the likelihood of confusion.”

¹⁰ 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

¹¹ 英文原文：“There is a greater likelihood of confusion where the earlier trade mark has a highly distinctive character, either *per se* or because of the use that has been made of it.”

- (vii) 一般消費者甚少有機會直接比較不同的商標，往往要依賴保留在記憶中不全的印象；再者，一般消費者的注意力很可能會根據不同的有關貨品類別而有所不同。¹²
- (viii) 商標之間較低的相類似程度可以被貨品之間較高的相類似程度抵銷，反之亦然。¹³
- (ix) 就評估商標是否相當可能令公眾產生混淆而言，單單引起聯想(即在後商標僅令人想起在先商標)並不足夠。¹⁴
- (x) 不過，如公眾可能誤以為兩者的貨品源自相同或有經濟連繫的企業，則條文中所指相當可能會令公眾產生混淆的情況便存在。¹⁵

商標的比較

30. 所有反對人在先商標的註冊申請日期均較申請日早，所以對涉訟商標而言，所有反對人商標均屬條例第 5(1)(a)條所指的“在先商標”。雖然反對人在先商標有 11 項，但呂女士在聆訊時確認，就條例第 12(3)條的反對理由而言，反對人只會倚賴商標編號 199710990、199710994 和 199804257(“相關在先商標”)作為反對的基礎，¹⁶ 而呂女士在陳述大綱中，亦只就相關在先商標的註冊貨品與涉訟商標申請註冊的貨品作出比較。

31. 呂女士表示，反對人在先商標與涉訟商標均以三個中文字組成，當中的“馬”和“瑪”字極度相類似，而“仕”字則相同；這兩個字的排序亦相同。呂女士提到，“馬”和“瑪”的讀音也是相同的，而由於“愛馬仕”是譯名，消費者未必知道反對人採用的是“馬”還是“瑪”。有關此陳述，呂女士特別指出，反對人證據內其中一份中文鐘錶雜誌的報道，把反對人的品牌誤稱為“愛瑪士”。¹⁷ 依呂女士的意見，“愛”字和

¹² 英文原文：“The average consumer rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind; further the average consumer’s level of attention is likely to vary according to the category of goods in question.”

¹³ 英文原文：“A lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater degree of similarity between the goods, and vice versa.”

¹⁴ 英文原文：“Mere association, in the sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient for the purposes of the assessment.”

¹⁵ 英文原文：“But the risk that the public might believe that the goods come from the same or economically linked undertakings does constitute a likelihood of confusion within the meaning of the section.”

¹⁶ 呂女士在聆訊時表示，雖然商標編號 199804257 的註冊貨品不包括涉訟商標申請所涉及的體育用品，但呂女士特別提到，余氏聲明內的一些廣告和產品目錄副本，可證明反對人實際上使用了“愛馬仕”商標於馬具及騎馬用的服裝、帽及鞋。因此，反對人也倚賴曾使用於馬具及騎馬服飾的未經註冊“愛馬仕”商標。不過，鞭、馬具和鞍具實際上涵蓋於商標編號 199710990 註冊貨品內，而商標編號 199710994 註冊的服裝、帽及鞋也包括騎馬用的服裝、帽及鞋。因此，就條例 12(3)條的反對理由而言，反對人沒有必要倚賴曾使用於馬具及騎馬服飾的未經註冊“愛馬仕”商標。

¹⁷ 載於為聆訊準備的文件冊第 974 頁。

“宝”字同樣用作表示情感價值觀，所以兩個商標給予消費者的概念相似，即一個是愛馬之人，而另一個則是珍惜或珍愛馬匹之人。基於上述原因，呂女士認為，不論從視覺、聽覺或概念方面考慮，反對人在先商標和涉訟商標都相類似。由於雙方的貨品相同或相類似，相關的消費者便會產生混淆，以為涉訟商標是“愛馬仕”的姊妹品牌。為支持她的論說，呂女士還引用了三個案例，當中兩個是商標註冊處判決的“人飛三”商標¹⁸和“Goldstone”商標¹⁹，而第三個則是英國的案例 *Wagamama Ltd v City Centre Restaurants PLC* [1995] FSR 713。

32. 李先生提到，反對人在先商標與涉訟商標的最主要分別，是“愛”字和“宝”字在字型、讀音和概念上的差異。此外，李先生亦指出，涉訟商標是以斜體及簡體字呈現，而“宝”字與“玛”字相連，與以垂直繁體字呈現的“愛馬仕”商標有顯著差別。李先生還指出，“愛馬仕”商標根本沒有直接用於反對人的產品上，雙方的產品亦在各自的專賣店出售，而且反對人的產品來自法國及意大利，申請人的產品則來自中國內地。依李先生的意見，現今的消費者一般都見聞廣博，又善於觀察和謹慎，因此反對人在先商標與涉訟商標如同時使用，不會令公眾產生混淆。

33. 涉訟商標申請貨品中的半加工或未加工皮革，是皮革商品製造商使用的原材料，其餘的申請貨品是一般公眾的日常用品。市民大眾選擇日常用品時，會持一般的謹慎態度，但不會注意商品提供者所用商標的每個細節。做比較時，我們不應把相關的商標並列在一起，而且還須注意消費者的記憶並非完美，他們只會依靠商標在他們腦海中的整體印象行事。製造皮革商品的商人選購原材料時，應比一般市民大眾較為謹慎，但仍不能寄望他們會牢記商標的每個細節。

34. 雖然涉訟商標是以斜體及簡體字呈現，但傾斜度非常輕微，對涉訟商標的整體印象沒有很大影響。“宝”字與“玛”字相連的情況也相若，因為兩個字仍清楚可見。因此，整體而言，商標給予公眾的印象與沒相連的情況沒有太大分別。簡體字和繁體字只是不同的中文字體，因此在一般情況下，以簡體字或繁體字呈現的商標，給予消費者的印象不會有很大差別。

35. 至於李先生就“愛馬仕”商標的確實使用情況，以及現時雙方採用的銷售方式作出的陳述，對本案起不了作用。條例第 12(3)條的反對理由能否成立，只取決於商標本身和相關貨品本身的相似程度會否令消費者混淆。縱使在先商標擁有人現時只在宣傳時使用其商標，而沒有在貨品上

¹⁸ 商標註冊處 2013 年 5 月 6 日的判決，原文可於 www.ipd.gov.hk 參閱。

¹⁹ 商標註冊處 2007 年 3 月 22 日的判決，原文可於 www.ipd.gov.hk 參閱。

使用該商標，或雙方的銷售渠道暫時沒有重疊，但該在先商標的註冊賦予其擁有人以其他方法使用其商標的權利。因此，李先生這方面的觀點不適用。

36. 評估商標的相似程度時，應從外觀、聽覺和概念各方面考慮。至於商標的主要部分，一般消費者會較注意其起首部分，因此“宝”或“宝玛”是涉訟商標的主要及顯著部分，而“愛”或“愛馬”是“愛馬仕”商標的主要及顯著部分。從外觀方面考慮，“愛馬仕”商標的“愛”字與涉訟商標的三個中文字都有明顯分別，沒有相似之處。“愛馬仕”商標的“馬”字與涉訟商標的“玛”有點相似，而且兩者的位置都是在商標的中間。不過，就“馬”和“玛”兩字而言，一個是從玉字部首，而另一個本身是部首，兩者的分別也非常清楚易見。“愛馬仕”商標和涉訟商標同樣包含“仕”字，但都是兩個商標的最後一個字，消費者對這字的注意力不及前面兩個字。因此，整體而言，在視覺上兩者並不相似。

37. 呂女士認為，“愛馬仕”是譯名，而“馬”和“玛”的讀音相同，消費者未必知道反對人採用的是“馬”而不是“玛”。不過，為條例第12(3)條的反對理由評估商標是否相似時，商標的實質用途或是否屬於外語商標的譯名，並非考慮因素。如非這樣，外語商標註冊中文譯名的保護範圍，便會自動延伸至所有發音相同但字型不同的中文字組合。以“愛馬仕”商標為例，其保護範圍應可延伸至“愛媽事”、“媛碼是”或“瓊馬示”等與“愛馬仕”商標有更大差別的商標。

38. 然而，本人仍須顧及不論以普通話或粵語作為標準，“馬”和“玛”的讀音都相同。不過，“愛”和“宝”的發音則明顯不同，因此兩者在聽覺上也易於分辨。再者，涉訟商標申請註冊的貨品是第18、25和28類的皮革、包、袋、衣服、玩具和體育用品等。購買這類產品時，消費者一般都有機會檢視產品，因此他們會倚賴商標的外觀，而商標在聽覺上給予他們的印象則不那麼重要。²⁰

39. 涉訟商標由三個中文字組成，“宝”是名詞，指珍貴的東西；“玛”指瑪瑙，也是名詞；而“仕”指官員或人仕，亦都是名詞。“宝玛”一詞會傳遞寶貴的瑪瑙這意思，但把“宝玛”和“仕”組合起來後，給予消費者的整體印象則不太清晰。商標不一定要傳遞清楚信息，若商標的整體印象不太清晰，消費者不會費神解讀商標的意念，只會留下商標沒有明確意念的印象。“愛馬仕”商標的情形則相反，因為“愛”這字可以用作動詞或名詞，而用於“愛馬仕”這個組合的意思清楚鮮明，指愛好馬匹的人。因此，兩個商標在概念方面並不相似。

²⁰ 見 *New Look v OHIM* [2005] ETMR 35 (第 50 段)和 *Quelle AG v OHIM* [2007] ETMR 62 (第 69 段)。

40. 呂女士認為“愛”字和“寶”字同樣用於表示情感價值觀，而涉訟商標會被理解為珍惜或珍愛馬匹的人。本人認為，呂女士的意見是基於兩個商標屬相類似的前提之上，而並非基於兩個商標給予消費者的整體印象。本人須處理的問題是兩個商標是否相似，而並非假設兩個商標若相類似，那麼兩者怎樣相類似。再者，即使後者是本人要處理的問題，本人也不同意相關消費者會把瑪瑙這種寶石的“瑪”，當作指一種動物的“馬”。至於上文第 31 段提到的那份鐘錶雜誌的報道，把反對人的品牌誤稱為“愛瑪士”，很可能是作者不認識“愛馬仕”這商標，自行替反對人選取“愛瑪士”作為“HERMÈS”的中文譯名，但這並不代表該作者會把“愛馬仕”與“寶瑪仕”混淆。

41. 考慮過涉訟商標和“愛馬仕”商標在視覺、聽覺及概念上的差異和相似之處，以及有關貨品的性質和在市場上推售的情況後，本人認為，整體而言，涉訟商標和“愛馬仕”商標不相類似，消費者不會誤以為涉訟商標是“愛馬仕”的姊妹品牌。

42. 至於呂女士援引的三個案例，本人認為與本案的情況不同。在“**人飛三**”商標一案中，涉案的商標包含“人飛三”三個較大的中文字和“trois acrobate”²¹ 兩個較小的法文字。由於一般香港人不懂法文，而中文可從右讀至左，聆訊人員認為可以“三飛人”與提出反對一方的商標“雙飛人”作比較。“三飛人”與“雙飛人”同樣由一個數量詞作起首，其餘的兩個字完全相同，再加上“三”和“雙”的讀音相近，而兩者的概念都是表達不同數目的飛人，所以聆訊人員判定兩個商標十分相似。本案的兩個商標在意義上沒有共通之處，而起首兩個字的分別容易為人察覺，尤其是第一個字。

43. “**Goldstone**”商標一案中比較的商標是“BRIDGESTONE”和“GOLDSTONE”。在該案中，聆訊人員認為兩個商標同樣是以“STONE”作為字尾的英文字，而發音方面，兩個商標的重點都在於字尾的“STONE”，因此判定兩者相似。本案兩個商標的重點都不在於相同的最後一個中文字，而是前面不一樣的兩個中文字，再加上就涉訟商標申請註冊的貨品而言，²² 聽覺上的相似程度並不那麼重要，因此“**Goldstone**”商標一案的結論不適用於本案的情況。

44. “WAGAMAMA”的註冊商標擁有人於 *Wagamama Ltd v City Centre Restaurants* 一案控告使用“RAJAMAMA”一方侵權及假冒。Laddie 法官在該案表明(第 732 頁)，決定是否有侵犯商標權利這議題是憑

²¹ “trois acrobate”是法文，意思是三個雜技演員。

²² “**Goldstone**”商標一案涉及的貨品是汽車輪胎，以口頭形式訂購的可能性較高。

感覺多於倚靠科學分析。²³ 該案與訟雙方均同意“WAGAMAMA”對相關消費者來說是沒有意思的字，而法官不接納“RAJAMAMA”或“RAJAMAMA”可能會被相關消費者解讀為有意義的字這項陳述，因為大部分消費者不會費心分析商標有甚麼意義。法官亦強調，縱使兩個商標並列一起時會容易從視覺方面把兩者區分，但這因素對是否有侵權並無決定性的影響，因為不應把商標並列一起作比較，而且還須考慮聽覺和概念方面的因素。本案的情況與 *Wagamama* 的案情有明顯分別，“愛馬仕”商標的概念鮮明，但涉訟商標卻並非如此，消費者不會認為涉訟商標傳遞某些實在的意念。

45. 綜上所述，呂女士引用的三個案例全都是基於相關個別案情而作出的判斷，而該等案情又與本案不同。因此，這些案例並不影響本人根據相關法律原則，對涉訟商標與“愛馬仕”商標作出的比較。

46. 由於本人判定涉訟商標與“愛馬仕”商標不相類似，而雙方商標屬相類似是構成條例第 12(3)條這項反對理由的先決條件，因此本人無須考慮雙方貨品是否相同或相類似。基於上述理由，根據條例第 12(3)條提出的反對不成立。

條例第 12(4)條

47. 條例第 12(4)條訂明：

“……如任何商標—

(a) 與某在先商標相同或相類似；及

(b) 擬就某些貨品或服務(“前者”)而註冊，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者並不相同亦不相類似，

而該在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，且在無適當因由的情況下使用該在後商標，會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，則該在後商標不得註冊或在上述構成不公平利用或造成損害的範圍內不得註冊。”

48. 如要倚賴條例第 12(4)條作為反對理由，反對人須證明：

(i) 涉訟商標與反對人在先商標相同或相類似；

(ii) 反對人在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護；以及

²³ 英文原文：“Whether there has been trade mark infringement is more a matter of feel than science.”

(iii)在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對反對人在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。

49. 呂女士表示，反對人的證據顯示，“愛馬仕”商標在香港擁有非常高的知名度，而且是馳名商標；申請人有很多其他選擇，可用作“PROMARKS”的中文音譯，但卻選擇使用“宝马仕”。呂女士認為申請人明顯有意利用涉訟商標與“愛馬仕”商標的相似程度，以及“愛馬仕”商標享有獨特的顯著性瞞騙大眾，圖謀不公平的利益。呂女士更表示，申請人沒有被強迫使用涉訟商標，而縱使申請人有很多其他可作為“PROMARKS”音譯的選擇，但申請人沒有提交任何證據，證明其有適當因由使用涉訟商標。

50. 李先生認為，由於涉訟商標已在內地使用多年，並已在廣東獲認定為著名商標，涉訟商標具顯著特色，所以申請人有合理理由在香港使用涉訟商標。李先生亦指出，反對人並無證據證明，使用涉訟商標會對“愛馬仕”商標的顯著性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。

51. 要決定某商標是否有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，應參考條例第4條所訂“馳名商標”的涵義。條例第4(2)條訂明，處長在決定某商標是否馳名商標時，須顧及條例附表2。附表2要求處長顧及任何可從中推斷出某商標是馳名於香港的因素，並列舉了一些尤須考慮的因素，以及一些無須證明的因素。條例第4條及附表2的全文載於附錄乙。本人須考慮任何為此而呈交的資料，包括但不限於以下資料：有關的公眾界別對該商標的認識或承認程度；使用該商標歷時多久、使用的範圍及地域範圍；推廣該商標歷時多久，推廣的範圍及地域範圍；該商標註冊或註冊申請歷時多久及註冊的地域範圍(僅限於該段時間及地域範圍反映出該商標的使用或為人承認的程度的範圍內)。

52. 雖然余氏聲明提供了大量證物，但所用的證據大部分顯然是關於“HERMÈS”商標，而並非“愛馬仕”商標。此外，縱使間中有“愛馬仕”商標單獨使用的例子，但與“HERMÈS”商標一併使用的比例更高。²⁴ 由於“HERMÈS”商標具較高的顯著性，²⁵ 消費者很可能會以“HERMÈS”商標，而非“愛馬仕”商標，作為識別商品來源的標記。

²⁴ 雖然呂女士在聆訊時特別指出了多項“愛馬仕”商標的使用例子，但一般可同時見到“HERMÈS”商標。以上文第9段提及那隨圍中附上的小冊子為例，小冊子的一面顯示“愛馬仕”商標，另一面則顯示“HERMÈS”商標。余氏聲明“證物-1”內有些中文貨品目錄及藍本版面編排只見到“愛馬仕”商標，但由於反對人沒有出示整份貨品目錄副本，本人實際上不能確定“HERMÈS”商標有沒有在封面或其他頁面使用。

²⁵ “HERMÈS”商標本身具高度顯著性，又比“愛馬仕”商標有更長的使用歷史，所以其顯著性因付諸使用而有所增加。

53. 有關“愛馬仕”商標的使用證據，余妙琮特別在其聲明內指出，由於中文商標“愛馬仕”等同反對人公司商標“HERMÈS”，這中文字體商標是反對人“HERMÈS”品牌的一部分。因此，在香港，附有及有關反對人公司商標“HERMÈS”的反對人貨品的銷售，與附有及有關反對人“愛馬仕”商標的反對人貨品的銷售並無區別。換言之，反對人認為余氏聲明提供的銷售數字和宣傳工作的資料，應全數視為與“愛馬仕”商標有關。本人無法接納反對人這項陳述。“HERMÈS”和“愛馬仕”這兩個商標使用的年期、頻密程度和情況都不相同，視乎相關消費者本身的情況和接觸反對人產品的渠道，他們對兩個商標的認識程度應有差別，部分消費者可能只以“HERMÈS”作為識別反對人貨品的標記。鑑於“HERMÈS”商標使用情況佔反對人證據的大部分，“愛馬仕”商標享有的聲譽不可能與“HERMÈS”商標看齊。因此，在反對人沒有提供純粹關於“愛馬仕”商標應佔該等銷售和推廣費用數字的比例，又或涉及各項反對人貨品的個別銷售和推廣費用的金額，本人難以斷定“愛馬仕”是否條例第 4(2)條所訂的馳名商標。不過，本人無須決定反對人能否履行其舉證責任，證明“愛馬仕”商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，因為反對人未能證實第 48 段的其餘兩項要素存在。

54. 有關第 48(i) 段的要求，雖然條例第 12(3)條及第 12(4)條同樣要求相關商標必須最低限度屬相類似，但從 *Adidas-Salomon and Adidas Benelux v Fitnessworld Trading Ltd* [2003] ECR I-12537 一案所訂原則可見，就條例第 12(4)條而言，若相關的消費者會把在後的商標與在先的商標連繫，那麼縱使消費者不會被混淆，條例第 12(4)條的規定仍然適用。

55. 在上文有關條例第 12(3)條的討論中，本人已考慮涉訟商標與“愛馬仕”商標之間在視覺、聽覺及概念上的差異和相似之處，並判定兩個商標不相類似。兩個商標之間的差異在於其主要部分，較為相似的發音亦不至於令兩者難以分辨，況且對於相關的貨品而言，視覺及概念方面的印象較為重要。因此本人認為，涉訟商標若使用於其申請註冊的貨品上，既不會使相關消費者混淆，亦不會令他們認為兩者有連繫。

56. 此外，要確立條例第 12(4)條的反對理由，反對人還須提供證據，證明在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對反對人在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。條例第 12(4)條沒有授予在先馳名商標的擁有人權力，阻止與在先馳名商標相同或相類似的任何商標註冊。該條的用意並非讓在先馳名商標的擁有人可理所當然地反對別人註冊或使用可能令人想起其商標的標記(*Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd* [2000] F.S.R 767)。對顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害這一點，必須以真實而非理論性的證據證明，而且不能僅靠在先商

標有相當程度的聲譽這事實作出推斷(*Creditmaster Trade Mark* [2005] R.P.C. 21)。

57. 對商標的顯著特性造成損害，這種情況又稱為“稀釋”(“dilution”)、“蠶食”(“whittling away”)或“模糊”(“blurring”)，意指在先商標由於第三者使用相同或相類似的標誌，令該商標在公眾心目中的獨特身分或地位產生分散作用，導致商標在識別貨品或服務方面的能力受到削弱。這種損害對那種能夠在消費者心中立即喚起商標與貨品或服務之間互相連繫的商標尤為明顯。²⁶ 這種損害不能單憑反對人商標的聲譽加以推斷，必須有實質的證據支持，例如涉訟商標的使用導致或很可能會導致相關消費者改變他們對附有反對人商標產品的消費習慣。

58. 對商標的聲譽造成損害，又稱為“玷污”(“tarnishment”)或“退化”(“degradation”)，意指由於第三者使用相同或相似的標誌於其貨物或服務上，導致公眾認為商標的吸引力降低。當使用第三者標誌的貨物或服務具有一些會對商標的形象產生負面影響的特徵或品質時，這種損害特別有可能發生。²⁷

59. 對商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用，也稱為“寄生性”(“parasitism”)或“搭便車”(“free-riding”)。這種情況不涉及對商標可能造成的損害，但涉及第三者有否因使用相同或相類似的標誌而享有優勢或好處，特別涵蓋以下情況：商標的形象或特點被轉移及投射到使用相同或相類似標誌的貨品或服務上，以至第三者可以利用原有商標的聲譽。²⁸

60. 正如上文所述，上述情況必須以真實而非理論性的證據證明，本人不能單憑反對人商標的聲譽，便推斷這些情況存在。反對人提供的證據，全都是為了顯示“愛馬仕”商標在市場上享有聲譽，證據中沒有關於涉訟商標如何會分散“愛馬仕”商標在公眾心目中的獨特身分或地位，或對“愛馬仕”商標的形象產生負面影響，或把“愛馬仕”商標的形象或特點轉移和投射到申請人的貨品上。由於涉訟商標與“愛馬仕”商標的差異，本人亦不能推斷會有上述情況發生。因此，反對人未能符合第 48(iii) 段的要求。

²⁶ *Intel Corporation Inc v CPM United Kingdom Ltd.* [2009] RPC 15 第 29 段。

²⁷ *L'Oreal SA v Bellure NV* [2010] RPC 1 第 40 段。

²⁸ *L'Oreal SA v Bellure NV*, *supra* 第 41 段。

61. 基於上述理由，即使“愛馬仕”商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，反對人根據第 12(4)條提出的反對仍不能成立。

條例第 12(5)(a)條

62. 條例第 12(5)條訂明：

“……如任何商標在香港的使用可 -

(a) 憑藉保護在營商過程或業務運作中所使用的未經註冊商標或其他標誌的任何法律規則(尤其是憑藉關於假冒的法律) 而予以阻止；或

……

則該商標不得註冊或在上述可予以阻止的範圍內不得註冊……”

63. 按 *Re Ping An Securities Ltd* (2009) 12 HKCFAR 808 一案所訂的原則，構成假冒的要素如下：

- (1) 反對人的商標已在市場上取得商譽，並具識別性的特徵為人所知；
- (2) 申請人的失實陳述(不論是否蓄意)，導致或相當可能導致公眾相信申請人提供的貨品是反對人的貨品；以及
- (3) 反對人因申請人的失實陳述而引起的錯誤信念，已蒙受或相當可能會蒙受損害。

64. 由於證據顯示，反對人主要使用的是“HERMÈS”商標，李先生質疑“愛馬仕”商標是否已在市場上取得商譽。基於“HERMÈS”商標所享的高度顯著性，李先生認為申請人使用涉訟商標不會導致公眾相信申請人提供的貨品是反對人的貨品。此外，李先生提醒本人，必須考慮未曾發生過誤購誤認事件這項事實。

65. 呂女士表示，反對人已提供大量證據，證明反對人的商標於有關時間在香港擁有相當的知名度及商譽。呂女士認為，由於香港的消費者不懂法文，會擔心認錯，所以會以“愛馬仕”商標來識別反對人的貨品。呂女士亦認為，基於涉訟商標與“愛馬仕”商標的相似程度，使用涉訟商標必然會使大眾混淆，而且會令反對人的銷售蒙受損失，以及損害反對人已建立的商譽。申請人證據中提到，縱使兩個商標同時於內地使用，但從未發生過誤認誤購的事件，而申請人或申請人商標前擁有人亦從未收到反對人及消費者有關誤認誤購的投訴，呂女士亦就此事作出回應。呂女士認為，沒有證據顯示涉訟商標曾於香港使用，申請人又沒有提供內地市場的

資料或香港市場的營商情況，而兩地消費者的態度可能有所不同，所以不能抹殺在香港產生混淆的可能性。

66. 香港人的確對法文不太認識，但本人不同意香港人會因此較注重“愛馬仕”商標。香港是個中英雙語並重的城市，雖然“HERMÈS”是法文，但同樣是由拉丁字母組成，即使讀音不完全正確，仍會有很多消費者以“HERMÈS”商標作為識別反對人貨品的標誌，尤其是因為反對人大部分的使用例子都顯示“愛馬仕”商標與“HERMÈS”商標一併使用，而“愛馬仕”商標沒有使用於貨品上。

67. 不過，即使“愛馬仕”商標享有商譽，反對人還須證明構成假冒的其他兩個要素存在。本人已於上文討論涉訟商標與“愛馬仕”商標的相似程度，並判定兩個商標不相類似。縱使雙方的業務有重疊之處，由於兩個商標有明顯差異，希望購買反對人產品的消費者，不會誤以為附有涉訟商標的同類產品是源自反對人。換言之，銷售附有涉訟商標的產品不會構成失實陳述。

68. 由於反對人未能證實所有構成假冒的要素存在，依據條例第12(5)(a)條提出的反對不成立。

條例第 11(5)(b)條

69. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如一

(b) 任何商標的註冊申請是不真誠地提出的，
則該商標不得註冊……或在其註冊申請是不真誠地提出……的範圍內不得註冊。”

70. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 **Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd** [1999] R.P.C. 367 一案中，Lindsay 法官在第 379 頁就英國《1994 年商標法》第 3(6)條(相等於條例第 11(5)(b)條)表示：

我不會試圖界定不真誠一詞在這文意中的涵義。該詞的涵義顯然包括不忠實行為，而且正如我所認為，也包括一些不符合有關行業中合理和具備經驗的人士所遵守的可接受商業行為標準的行為。國會很明智，沒有試圖詳細解釋在這文意中什麼是真誠或什麼是不真誠：某行為不符合上述標準要到什麼程度才構成不真誠，最適宜的做法不是憑法庭所作的一些釋義去判定(這會導致法

庭其後不根據法令而根據有關釋義作出解釋的危險)，而是按法令的字眼並考慮所有具關鍵性的相關情況後判定。²⁹

71. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據英國的案例 *ROYAL ENFIELD Trade Marks* [2002] RPC 24：“除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出這樣的指控。此外，除非該指控被明確地證明，否則不應被裁定為成立，而甚少情況可以透過推論的過程明確地證明這樣的指控”。³⁰

72. 在判斷某申請者是否不真誠地提出商標註冊申請時，須採用包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中(第 26 段)，英國上訴法庭指出，法庭必須決定，按申請者所知道的事實來看，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。³¹

73. 在聆訊時，呂女士重申，反對人在香港已經營業務多年，由 1950 年開始，至今有 7 家商店。呂女士提到，“愛馬仕”商標最先於 1987 年³²在香港使用，而該商標與“HERMÈS”商標在香港及其他亞洲華語地區被反對人交替使用。除了自 1996 年起提出的多個“愛馬仕”商標註冊申請外，呂女士還提及反對人貨品在香港的可觀銷售額、可見到“愛馬仕”商標的個別物品、香港賽馬會曾舉辦的“愛馬仕腕錶盃”、大量媒體對反對人貨品的報道和知名人士對這些貨品的熱愛。呂女士還特別指出，雖然反對人較申請人稍遲在內地提出相關的商標註冊申請，但反對人開始使用“愛馬仕”商標的時間較早。由於申請人在李氏聲明內，沒有表明在其提交涉訟商標註冊申請之前，並不認識“愛馬仕”商標，呂女士認為，鑑於“愛馬仕”商標享有極高知名度，申請人必然知悉“愛馬仕”商標的存在。

74. 呂女士強調，就第 18、25 和 28 類的貨品而言，“愛馬仕”商標不帶任何描述或形容性質，因此“愛馬仕”商標本身的顯著性高。此外，呂女士指出，涉訟商標與“愛馬仕”商標同樣以三個中文字組成，而其中

²⁹ 英文原文：“I shall not attempt to define bad faith in this context. Plainly it includes dishonesty and, as I would hold, includes also some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined. Parliament has wisely not attempted to explain in detail what is or is not bad faith in this context; how far a dealing must so fall-short in order to amount to bad faith is a matter best left to be adjudged not by some paraphrase by the courts (which leads to the danger of the courts then construing not the Act but the paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances.”


³⁰ 英文原文：“It should not be made unless it can be fully and properly pleaded and should not be upheld unless it is distinctly proved and this will rarely be possible by a process of inference.”

³¹ 英文原文：“the court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards.”


³² 呂女士在其陳述大綱及於聆訊時所作的口頭陳述中，均提到 1983 年為“愛馬仕”商標初次於香港使用的年份，但這與余氏聲明內記錄的 1987 年不符。

兩個字相同或極度相似，這兩個字的排序亦相同。呂女士認為，申請人有許多中文字組合可以用作“PROMARKS”商標的中文音譯，而選取涉訟商標使用的三個中文字的或然率非常低。另一項呂女士認為與不真誠這項指控有關的事實是，申請人沒有提供一份由涉訟商標原創者(即中山供銷信托)在宣誓之下對涉訟商標由來的解釋，亦沒有在李氏聲明解釋為何採用“寶”、“瑪”和“仕”這三個中文字，以及這三個中文字之間有甚麼關連。呂女士表示，由於申請人並非涉訟商標原擁有人，涉訟商標乃“PROMARKS”商標的中文音譯這解釋，純粹是李先生的個人推測。

75. 按呂女士的陳述，正因為涉訟商標申請註冊的第 18、25 和 28 類的貨品與反對人的貨品相同或相類似，上述有關選用涉訟商標的疑團不能在純粹巧合的情況下發生，而合理的推斷是涉訟商標是源自抄襲反對人的“愛馬仕”商標。呂女士繼而指出，反對人的“愛馬仕”商標在香港及世界各地非常馳名，申請人顯然希望藉著“愛馬仕”商標的高知名度，協助申請人拓展其業務。

76. 除上述支持涉訟商標是抄襲反對人的“愛馬仕”商標這項推斷理據外，呂女士還提及申請人一方的另一項不誠實行為。李氏聲明內有一份 1992 年在內地南方日報刊登的廣告，³³ 在一個包含“PROMARKS”和“”元素的商標³⁴ 下方，有以下的描述：“美国宝马士(PRO-MARKS)高级运动鞋系列”。呂女士表示，申請人及涉訟商標原擁有人都不是美國公司，該廣告的描述顯然與事實不符。

77. 為反駁不真誠的指控，李先生提到商標法的條款。由於商標法不准許會導致混淆或與其他商標近似的商標註冊，李先生認為涉訟商標與“愛馬仕”商標能同時在內地註冊，而且事實上從未發生任何混淆事件，可見該兩個商標並不近似。李先生提到的另一點，是申請人的“寶瑪仕”商標較反對人的“愛馬仕”商標更早在內地申請和取得註冊，而申請人是在涉訟商標在廣東省獲認定為著名商標後，才在香港提出涉訟商標的註冊申請。李先生認為，從該等事實可見，涉訟商標是獨立創造的商標，並非抄襲任何商標而來。

78. 至於申請人使用的“PROMARKS”和“”商標分別與愛爾蘭 Primark 公司和日本 Mizuno 公司的商標相似的聲稱，李先生表示，反對人的指控不合理和不公平。李先生指出，申請人就這兩個商標提出的註冊申請，均沒有遭 Primark 公司或 Mizuno 公司提出異議或反對。李先生

³³ 載於為聆訊準備的文件冊第 1315 頁。


³⁴ 該商標不包含任何中文字。

重申，涉訟商標是“**PROMARKS**”的音譯，而涉訟商標較“愛馬仕”商標更早於內地註冊和傳播，足以證明涉訟商標的原創性，並與“愛馬仕”商標無關。李先生認為，反對人未能符合 **ROYAL ENFIELD** 要求，明確地證明不真誠這項嚴重的指控。

79. 就不真誠這項指控而言，反對人沒有提出證據能直接證實申請人不真誠的行為，因此本人須決定：基於反對人提供的證據，可否作出涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出這推斷。概括而言，反對人認為申請人必定認識反對人的“愛馬仕”商標，而涉訟商標是抄襲“愛馬仕”商標而來。申請人沒有承認又沒有否認對“愛馬仕”商標的認識，但否認抄襲。因此，本人先考慮是否應推斷涉訟商標是抄襲“愛馬仕”商標而來。

80. 本人已在上文詳細分析涉訟商標與“愛馬仕”商標之間的相似程度，並作出兩者並不相似的結論。由於兩個商標並不相似，本人認為即使申請人不為涉訟商標的由來作出解釋，也不應對申請人作出不利的推斷。再者，申請人並非沒有就涉訟商標的由來作出解釋，李先生已作誓表明，“宝玛仕”是“**PROMARKS**”的音譯。雖然反對人認為選中這三個字的或然率很低，但根據反對人的計算方法，³⁵ 選擇以其他三個中文字組合的或然率也同樣低，所以不應因此而下任何定論。

81. 至於呂女士質疑李氏聲明內的解釋，純粹是李先生的個人推測，本人認為這點不可接納。在李氏聲明的前言，李先生表明他是申請人的香港董事，而聲明所載的事實，均屬他親身了解的情況或來自申請人所保存的記錄。若反對人對該聲明內容存疑，應在提交回應證據(即 **Rameau** 聲明)時提出或要求盤問證人，讓申請人或李先生提供進一步的解釋。由於本人不能抹殺申請人可交代其提出解釋的基礎，並完全釋除呂女士的疑慮這可能性，本人認為應接納李先生的解釋。



82. 再者，在細心審閱李氏聲明的證物後，本人留意到，“**PROMARKS**”是申請人相關系列商標中最早申請註冊的商標，這與“宝玛仕”是“**PROMARKS**”一詞音譯的說法吻合。另一項支持中文商標是英文商標的音譯這說法的證物，是上文第 76 段提到的那份 1992 年在內地南方日報刊登的廣告。該廣告使用的商標只包含“**PROMARKS**”和“”等元素，並不包含任何中文字，這與涉訟商標前擁有人先敲定英文版本的說法一致。此外，在申請人相關系列的商標中，還有多個可用作“**PROMARKS**”或“**PROMARKS**”的中文音譯，即上文第 15 段提及的“跑马士”、“霸马士”、“堡玛仕”和“波麥士”，而這幾個商標已於

³⁵ 計算方法詳列於反對人陳述大綱第 19(e) 段。

1994 至 1995 年年間在內地註冊，因此涉訟商標前擁有人似乎曾考慮其他音譯的版本。綜上所述，本人認為應接受涉訟商標是英文商標的音譯這解釋。

83. 對於申請人沒有提供一份由涉訟商標原創者，在宣誓之下對涉訟商標由來的解釋這項指責，本人亦認為有點不合理。若涉訟商標的始創人是申請人，則申請人不交代涉訟商標的創作由來便應當受到質疑。不過，涉訟商標是經過兩番轉讓後才成為申請人的資產，³⁶ 而兩次轉讓的日期相隔四年，申請人未必可以找到中山供銷信托的當事人宣誓作證。更重要的是，反對人沒有在 **Rameau** 聲明內表示，李氏聲明內的解釋不能接受，必須由中山供銷信托的相關人士作誓回應。若反對人在 **Rameau** 聲明已對中山供銷信托沒有作供一事表示懷疑，申請人或可提供涉訟商標始創人的辯白。

84. 至於該份 1992 年在內地南方日報刊登的廣告，本人認為也不應算在申請人的頭上。廣告由中山供銷信托付印，沒有證據證明林彬或申請人沿用中山供銷信托的不良營銷手法，反對人亦沒有交代為何中山供銷信托的惡行應歸咎於申請人。再者，若該廣告使用於香港的話，可能觸犯《商品說明條例》(第 362 章) 的規定，但這與相關的商標註冊申請是否不真誠地提出屬兩回事。因此，該廣告所涉之事亦不會為反對人的案情帶來任何幫助。

85. 至於“**PROMARKS**”和“”是分別抄襲愛爾蘭 **Primark** 公司和日本 **Mizuno** 公司的商標的指控，本人認為反對人未能確立這點。在本案中，為證明涉訟商標是抄襲“愛馬仕”商標而來的說法，反對人提供了大量證據，包括其商標的註冊及使用情況，以及其產品的銷售額及宣傳開支等；為證明“愛馬仕”商標在香港享有很高的聲譽，申請人必定認識其“愛馬仕”商標。不過，為構建“**PROMARKS**”和“”是分別抄襲了該兩家公司的商標的案情，反對人只從網上打印有關兩家公司的資料，以及他們在香港取得註冊商標的記錄。至於該兩家公司的商標在香港或中國內地的使用情況，以及相關產品的銷售額及宣傳開支等資料則沒有提供。本人無從估計中山供銷信托是否認識該兩家公司及兩者的商標，並且抄襲了他們的商標。由於中山供銷信托抄襲了 **Primark** 公司和 **Mizuno** 公司的商標這項指控，不能以這樣薄弱的基礎支持，反對人這項指控亦起不了任何作用。

³⁶ 反對人沒有質疑李氏聲明這部分的内容。

86. 基於上述原因，本人裁定不應作出涉訟商標是抄襲“愛馬仕”商標而來的推論。因此，反對人就條例第 11(5)(b)條提出的反對亦不成立。

總結及訟費

87. 由於反對不成立，本人判給申請人訟費。任何一方可在本決定作出日期起計一個月內，就訟費數額或作特別處理的要求提出申述。如無人提出申述，除非與訟雙方另行達成協議，否則訟費會依照《高等法院規則》(第 4A 章)第 62 號命令附表 1 第 I 部所載適用於商標事宜的一般費用計算。

商標註冊處處長

(周敏慧代行)

二零一三年十月十日

編號／商標	註冊日期	貨品／服務 ³⁷
199710990 愛馬仕	1996年 7月2日	第18類 皮革及人造皮革，以及不屬別類的皮革及人造皮革製品；動物皮、獸皮；箱子及旅行袋；雨傘、陽傘及手杖；鞭、馬具和駁具
199710994 愛馬仕	1996年 7月2日	第25類 服裝、鞋、帽
199804257 愛馬仕	1996年 7月2日	第16類 不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，照片，文具用品，文具或家庭用粘合劑，全包括於第16類別 第28類 紙牌
199710987 愛馬仕	1996年 7月2日	第3類 洗衣用漂白劑及其他物料；肥皂；香料、精油、化妝品；髮水；牙膏、牙粉。
199710988 愛馬仕	1996年 7月2日	第8類 手工用具和器械（手工操作的）；刀叉餐具；佩刀；剃刀
199710989 愛馬仕	1996年 7月2日	第14類 不屬別類的貴重金屬及其合金，以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶、寶石；鐘錶和計時儀器
199710991 愛馬仕	1996年 7月2日	第20類 傢具；辦公室用傢具；椅子；摺疊式椅；休閒躺椅；沙發床；安樂椅；擱腳櫈、板櫈、辦公桌、家具用桌子、寫字枱、有抽屜的廚、非金屬盒子、非貴重金屬的手飾箱、送茶手推車、非金屬托盤、掛衣架、陳列架、帽架、雨傘架、衣架、非金屬的衣服掛、雜誌架、衣物罩、墊子、睡袋、畫架、鏡子、食物籃、屏帳、全包括於第20類別

³⁷ 商標的貨品和服務說明的原文以英文撰寫，在此所載的中譯本由反對人提供。相關貨品說明的詳情可參閱商標註冊處的註冊紀錄冊(www.ipd.gov.hk)。

199710992 愛馬仕	1996年 7月2日	<u>第21類</u> 家庭或廚房用具及容器；梳子及海綿、刷子（畫筆除外），清掃用具；未加工或半加工玻璃（建築用玻璃除外），不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器
199710993 愛馬仕	1996年 7月2日	<u>第24類</u> 不屬別類的布料及紡織品，床單和桌布
199710995 愛馬仕	1996年 7月2日	<u>第34類</u> 煙草，煙具，火柴
199915341 愛馬仕	1996年 7月2日	<u>第9類</u> 眼鏡、太陽鏡、遮光罩、眼鏡盒，眼鏡鍊，掛繩及眼鏡架、雙筒望遠鏡及望遠鏡盒、照相用儀器盒子、計時器（記錄時器）、刻度尺、全包括於第9類別

條例第 4 條

(1) 在本條例中凡提述有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標，均須解釋為提述馳名於香港並且屬於符合以下說明人士所有的商標—

- (a) 任何巴黎公約國或世貿成員的國民，或以任何巴黎公約國或世貿成員為居籍或通常居住於任何巴黎公約國或世貿成員的人；
- (b) 擁有香港居留權的人；或
- (c) 在任何巴黎公約國、世貿成員或香港設有真實而實際的工業或商業機構的人，不論該人是否在香港經營業務或擁有任何在香港的業務的商譽。

(2) 處長或法院在為施行第(1)款而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及附表2。

(3) 在本條例中凡提述馳名商標的擁有人，均須按照第(1)款解釋。

條例附表 2

1. 考慮因素

(1) 處長或法院在為施行第4條(“馳名商標”的涵義)而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及任何可從中推斷出該商標是馳名於香港的因素。

(2) 處長或法院尤須考慮向處長或法院呈交而可從中推斷出該商標是否馳名於香港的資料，包括(但不限於)關於以下方面的資料—

- (a) 有關的公眾界別對該商標的認識或承認程度；
- (b) 使用該商標歷時多久、使用的範圍及地域範圍；
- (c) 推廣該商標歷時多久、推廣的範圍及地域範圍，推廣包括應用該商標的貨品或服務的廣告宣傳或宣傳以及在博覽會或展覽會上介紹該等貨品或服務；
- (d) 該商標註冊或註冊申請歷時多久及註冊的地域範圍(僅限於該段時間及地域範圍反映出該商標的使用或為人承認的程度的範圍內)；
- (e) 成功地強制執行該商標的權利的紀錄，特別是關於該商標獲外地主管當局承認為馳名商標的程度；及
- (f) 與該商標有關聯的價值。

(3) 第(2)款提及的因素旨在提供指引，以協助處長及法院決定某商標是否馳名於香港。呈交關乎任何該等因素的資料，或在作考慮時視每一個因素為同等重要，均不是達致該決定的先決條件。反而，每一個案均會視乎其個別情況而作決定。在某些個案中，所有上述因素都可能有關，而在其他個案中，則某些因素可能有關，也有別的個案是當中所有因素均是無關的。有關決定是可以基於第(2)款所沒有提及的額外因素而作出，該等額外因素可以是獨立地有關，亦可以是結合第(2)款提及的一個或多於一個

因素而有關。

(4) 就第(2)(a)款而言，“有關的公眾界別” (relevant sectors of the public) 包括(但不限於)—

- (a) 應用該商標的貨品或服務的實際或準消費者；
- (b) 應用該商標的貨品或服務的分銷渠道所涉及的人；及
- (c) 經營應用該商標的貨品或服務的業界。

(5) 凡某商標已被決定為在香港至少一個有關的公眾界別中馳名，則該商標須視為馳名於香港。

(6) 就第(2)(e)款而言，“外地主管當局” (competent authorities in foreign jurisdictions) 指在香港以外的司法管轄區內的行政、司法或類似司法的機構，而該等機構在其各自的司法管轄區內，具有決定某一商標是否馳名商標或強制執行對馳名商標的保護的權限。

2. 無須證明的因素

就決定某商標是否馳名於香港而言，以下因素無須證明—

- (a) 該商標已在香港使用或註冊；
- (b) 將該商標註冊的申請已在香港提交；
- (c) 該商標是馳名於香港以外的某個司法管轄區或已在香港以外的某個司法管轄區註冊；
- (d) 該商標的註冊申請已在香港以外的某個司法管轄區提交；或
- (e) 該商標在香港為公眾人士所熟知。