

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300926604

商標：



類別： 25

申請人： 福建鴻星爾克體育用品有限公司

反對人： Mizuno Kabushiki Kaisha (Mizuno Corporation)

---

決定理由

背景

1. 福建鴻星爾克體育用品有限公司(“申請人”)於 2007 年 8 月 2 日(“註冊申請日期”)依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“該註冊申請”)：



(“涉訟商標”)。

2. 該註冊申請涵蓋以下貨品(“涉訟貨品”)：

類別 25

工裝褲，工作服，亞麻布服裝，襯衣，服裝，皮衣(服裝)，套服，成品衣，馬褲(穿著)，褲子，外套，針織服裝，華達呢(服裝)，汗

衫，上衣，裙子，運動衫，圍裙(衣服)，皮製長外衣，套衫，工裝，大衣，輕便大衣，寬外袍，制服，呢絨茄克(服裝)，呢絨夾克(衣服)，茄克(服裝)，紙衣服，帶兜帽的風雪大衣，仿皮革製服裝，仿皮服裝，皮製服裝，皮衣，T恤衫，釣魚背心，女用背心，內褲(服裝，襯褲，緊身圍腰(女內衣)，內衣，睡袍，晨衣，女式無袖胸衣，緊身衣褲，連褲內衣(衣)，吸汗內衣，防汗內衣，防汗襯衣，胸衣，緊身胸衣(內衣)，背心(馬甲)，緊身內衣(服裝)，背心，海濱浴場用衣，睡衣褲，睡衣，內褲，乳罩，浴衣，襯裙，帶肩帶的女式長內衣(內衣)，婦女連衫襯褲(內衣)，護衣汗墊，衣服汗襯，衣領(衣服)，護領，襯衫前胸，可拆的衣領，成品襯裏(服裝的一部分)，成品襯裏(服裝的部件)，襯衫抵肩，上衣抵肩(襯衫用)，袖口，袖口(衣服)，服裝口袋，風衣，羽絨服裝，旗袍，婦女腹帶，童裝，磁療衣，胸罩襯墊(胸襯、胸墊)，紅外線衣，藥物用衣，攝影背心，嬰兒褲，嬰兒紡織品尿布，嬰兒紡織品餐巾，紡織品嬰兒尿布，嬰兒紡織品尿布，嬰兒全套衣，嬰兒睡袋，駕駛員服裝，滑水防潮服，騎自行車服裝，游泳帽，游泳褲，男游泳褲，男用游泳褲，游泳衣，體操服，柔道服，摔跤服，防水服，雨衣，化妝舞會用服裝，化妝舞會上穿的服裝，莎麗服，戲裝，秧歌服，舞衣，足球靴，足球鞋，體操鞋，足球靴(鞋)釘，足球鞋釘，滑雪靴，跳鞋，跑鞋(帶金屬釘)，爬山鞋，爬山鞋(帶金屬釘)，鞋(腳上的穿著物)，浴室涼鞋，浴室拖鞋，靴，高統靴，草鞋，套鞋，高統橡膠套鞋，拖鞋，海濱浴場用鞋，木鞋，涼鞋，運動鞋，運動靴，靴子防滑配件，靴和鞋防滑器，防滑鞋底，靴幫，鞋內底，鞋和靴的金屬附件，鞋的鐵配件，鞋幫，鞋罩，高統靴帶，靴跟，鞋和靴後跟，鞋後跟，靴滾邊，鞋貼邊，靴、鞋底的皮滾條，鞋底，鞋後跟，雨鞋，鞋墊，貝雷帽，帽子(頭戴)，室內便帽，風帽(服裝)，帽襯架(支撐架)，帽內襯架(支撐架)，帽檐，帽舌(制帽)，帽，耳套(服裝)，大禮帽，僧帽(帽子)，頭帶(服裝)，斗笠，兒童頭盔，長統襪，吸汗長統襪，長襪後跟，長統襪後跟，襪，短統襪，吊襪帶，襪帶，吊襪帶(長筒襪用)，綁腿，非電暖腳套，襪褲，襪套，手套(服裝)，皮手籠(服裝)，連指手套，長皮毛圍巾(披肩)，披肩，披肩(披肩式大衣領)，領帶，圍巾，皮披肩，裘皮女披肩，女式披肩，面紗(布)，班丹納方綢(圍脖兒)，披巾，頭

巾，西服袋巾，愛斯特式領帶，領花，領結，領巾，衣服吊帶，背帶，服裝帶(衣服)，腰帶，褲腳攀帶，褲帶，錢帶(服裝)，皮帶(服飾用)，十字襪，服裝緩帶，修女頭巾，神父左臂上佩帶的飾帶，浴帽，婚紗。


3. 有關該註冊申請的詳情於 2007 年 10 月 26 日公布。Mizuno Kabushiki Kaisha (Mizuno Corporation)(“反對人”)於 2008 年 1 月 25 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 28 日就反對通知提交反陳述(“反陳述”)。

4. 依據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 18 條，反對人提交的證據為由反對人的知識產權部經理, Jitsuo Nakatani, 於 2008 年 11 月 26 日作出的法定聲明(“Nakatani 法定聲明”)。申請人並沒有提交任何證據。

5. 有關反對的聆訊於 2012 年 6 月 15 日在本人席前進行，由柯伍陳律師事務所的劉國強律師代表申請人及由的近律師行所委託的曾昭珍大律師代表反對人出席聆訊。

### 反對人的商標

6. 根據反對通知內的反對理由，反對人是下述香港註冊商標的擁有人：

<u>註冊編號</u>	<u>商標</u>	<u>註冊日期</u>	<u>類別</u>	<u>註冊貨品</u>
19851224		1.7.1983	25	運動鞋 (sports shoes)

(“反對人商標一”)

199404456



23.10.1992

25

服裝  
(articles of  
clothing)

(“反對人商標二”)

(反對人商標一及二統稱為“反對人商標”)

### 反對理由

7. 反對人在反對理由中列舉多項反對理由，但在聆訊時只依賴條例第 11(5)(b)及 12(3)條的反對理由。

### 相關日期

8. 須考慮的相關日期是 2007 年 8 月 2 日，即涉訟商標的註冊申請日期。

### 根據條例第 12(3)條提出的反對

9. 條例第 12(3)條訂明：

“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。”

10. 條例第 12(3)條主要規定，某商標(“商標甲”)如因為與在先商標(“商標乙”)相類似，以及因為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相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊。

11. 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，商標註冊處處長可考慮所有在個案中情況下屬有關的因素，包括該使用是否相當可能會使人聯想到某在先商標。

12. *Julius Samann Ltd v Tetrosyl Ltd* [2006] FSR 42 一案載有有關評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及在使用時是否相當可能會令公眾產生混淆的基本原則(於 *Guccio Gucci SpA v Gucci* [2009] 5 HKLRD 28 一案中採用)如下：



- (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 (*Sabel BV v Puma AG* [1998] RPC 199)；
- (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 (*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV* [2000] FSR 77)；
- (iii) 要評定有關商標的相類似程度，法院必須以有關貨品的性質和銷售情況為考慮因素，而決定兩者之間在視覺、聽覺及概念上的相類似程度，以及如情況適合，評估那些不同元素的重要性 (*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV*)；
- (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(*Sabel BV v Puma AG*)；

- (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(*Sabel BV v Puma AG*)；
- (vi) 若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愈大(*Sabel BV Puma AG*)；
- (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(*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV*)；
- (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(*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1999] RPC 117)；
- (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(*Sabel BV v Puma AG*)；
- (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(*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*)。


13. 反對人依賴上文第 6 段列出的兩個香港註冊商標，在條例第 12(3)條之下提出反對。

14. 反對人商標(一)及(二)的註冊申請日期均較涉訟商標的註冊申請日期為早。根據條例第 5(1)(a)條，反對人商標(一)及(二)就涉訟商標而言均是在先商標。

## 反對人的證據

15. 根據 Nakatani 法定聲明第 10 段，反對人最早於 1983 年在香港開始持續及廣泛地使用反對人商標於服裝、運動鞋及多項體育用品上如高爾夫球、壘球及棒球運動用品等。在 Nakatani 法定聲明第 11 段中，反對人嘗試列出從 2001 年至 2007 年，附有反對人商標和其商業上的改動商標的貨品在香港的每年銷售額。但是，我要指出的是在 Nakatani 法定聲明中，並沒有精確地定義什麼是反對人商業上的改動商標，雖然在法定聲明中，反對人指出其在不同國家註冊了不同的商標如  及 。要算反對人商業上的改動商標是指上述另外兩個商標，很明顯的是聲明的第 11 段並沒有列出只附有反對人商標的貨品在香港的每年銷售額的細目，而只是列出附有反對人商標和其商業上的改動商標的統一銷售額。

16. 不過，反對人提交了在“證物 JN-5”內的一些隨意抽樣的發票副本，以證明反對人向其本地批發商 Ichikwa Sangyo Co., Ltd. 銷售反對人的貨品。就所有提交的 2003 及 2004 年度的發票副本而言，其中所牽涉的貨品都是運動鞋。當我把在發票上所顯示的運動鞋的款式和型號，與在“證物 JN-7”內提交的反對人 2003 及 2004 年的鞋類貨品目錄互相對照，可以確知發票中列出的貨品是附有反對人商標的。代表反對人的曾大律師指出，反對人商標非常明顯地在運動鞋身顯示出來。與此同時，她也不否認在運動鞋的某些位置，反對人另一商標“MIZUNO”也有一併應用。

17. “證物 JN-5”也包含了 2005 至 2007 年截至相關日期前的隨意抽樣的其他發票。發票牽涉不同的運動服裝、鞋履及運動用品包括有各式運動衣褲鞋襪、童鞋、高爾夫球運動裝及運動用品、排球襪、棒球衫褲、帽、足球衣褲及襪、柔道服及壘球服裝等等。由於反對人並沒有提交相關的貨品目錄以作出參照，所以本人未能確定上述發票內所售賣的有關貨品是否附有反對人商標，但在上述的反對人提交的發票中的右上角，可以清晰看到反對人的另外一個複合商標 。

18. 另外，反對人也呈交了在“證物 JN-7”內的一些反對人的宣傳品、鞋履目錄、反對人在雜誌 Hong Kong Runner 2003 年夏季號內刊登有關跑鞋的文章、廣告及一張 2007 年 Spring/Summer 摺合式宣傳單張。除此之外，“證

物 JN-7”還夾附了數張零碎及沒有日期的圖片或宣傳單張，因為不知道它們是否在相關日期前在香港流通，所以本人並不會把它們納入考慮之列。本人可以從證物清楚確認的是，反對人商標除了明顯地出現在運動鞋身的兩側外，在大部分的情形下，反對人商標都是與其主要商標“MIZUNO”一併使用。而在“證物 JN-7”內展示的所有在相關日期前的貨品目錄及宣傳物品，主要都是與運動鞋有關的。


19. 根據 Nakatani 法定聲明第 16 段及“證物 JN-9”，反對人聲稱附有反對人商標之貨品在相關日期前在以下店舖有售：西田百貨(沙田)、九龍旺角西洋菜街 236 號地下、上環永安百貨、荃灣千色店、九龍彌敦道永安百貨、尖沙咀崇光百貨及大嶼山赤鱗角香港國際機場航天城。

20. Nakatani 法定聲明內的第 18 段指出，於香港，反對人商標是透過報紙及刊物作出宣傳的，當中包括“FACE”及“Hong Kong Runner”等等。反對人聲稱“證物 JN-10”是一些隨意抽樣有展示反對人商標的雜誌廣告的副本。本人想指出的是，大部分在“證物 JN-10”內的雜誌廣告副本不是沒有附有日期便是在相關日期之後。“證物 JN-11”內顯示的廣告及宣傳物品也存在跟上述“證物 JN-10”同樣的問題。


21. 根據 Nakatani 法定聲明第 24 段，反對人在香港曾主辦及贊助無數運動項目，當中包括有在 2006 年 8 月 20 日舉行的第六屆“中興杯”荃灣 10K - 超級夏日挑戰賽。反對人是其中一個聯合贊助商，在“證物 JN-12”中提交的有關比賽單張展示了反對人的複合商標 。反對人在 2007 年 1 月舉辦了美津濃香港半馬拉松錦標賽，與這次比賽有關的宣傳單張，比賽場地賽道兩旁的圍布，起跑點及衝線點都可以清楚看到反對人商標及“MIZUNO”字樣。另外，從擺設在比賽場上用作宣傳的一隻吹氣波鞋中，本人可以察覺到反對人商標單獨地顯現在吹氣波鞋鞋身的側面。在 2007 年 2 月，反對人在香港舉行了第 26 屆美津濃發財跑 2007，在有關的宣傳單張及報名表上，所展示的是反對人的複合商標  及英文字商標“”。另外，曾大律師辯稱在“證物 JN-5”裏所提交的若干發票副本上，可以看到反對人贊助香港“KITCHEE”足球隊的球衣及襪等。




22. Nakatani 在其法定聲明內的第 19 段指出，於香港，反對人花費了大量的金錢以宣傳及推廣附有反對人商標及其商業上的改動商標的貨品。在 2007 年，反對人在香港花了大概日元 27 億(港元 2.2 億)去推廣及宣傳附有反對人商標的貨品。


23. 經過對反對人的證據的細心和謹慎的考慮，本人認為，反對人的商標的顯著性，就運動鞋而言，因其於相關日期前在香港付諸使用而大為增強。但就運動服裝及其他運動用品而言，有關的證據（主要是載於“證物 JN-5”內的發票副本）極其量只顯示使用了反對人的複合商標 ，而並非是只含有圖形的反對人商標。基本上，所有在“證物 JN-7”至“證物 JN-12”內的在相關日期前在香港流通的，附有反對人商標的宣傳物品，主要都是與運動鞋有關。

## 商標的比較

24. 涉訟商標由“”圖形，英文字母“erke”及中文簡體字“鸿星尔克”三部分組成。

25. 在評核複合商標的顯著特性方面，若商標裏的文字沒有描述性，原則是「字樣勝於圖樣」(words speak louder than devices)。本人認為，無可置疑地，涉訟商標的中文字部分“鸿星尔克”是商標中最顯著的部分。該中文部分所佔面積相比英文或圖形部分為多，同時本地消費者母語多為中文。加上“鸿星尔克”這四個中文字，就涉訟貨品而言，並不帶有描述性，而是具有相當顯著性。本人判定涉訟商標其次顯著的部分是英文字母“erke”。雖然反對人的曾大律師指出涉訟商標中的英文字體較細並且像壓縮了，所佔面積也相對較小，但是本人認為英文部分縱使所佔面積較中文字部分為小及字體較扁，整體來說，它不會被完全忽略而是仍然會被公眾看得出的。加上同樣地，就涉訟貨品而言，“erke”並不會用作指明貨品的種類和其他特性，而是具有相當程度的顯著性。最後，涉訟商標中的“”是一個抽象的實心圖形，相比於涉訟商標的中文及英文字部分，這個圖形的顯著性相對較低，給消費者的印象也相對較淺。

26. 反對人商標純粹是一個圖形商標，就反對人的貨品並不具描述性。本人裁定反對人商標本身具顯著性。根據上文本人對反對人提交的證據的分析，本人已判定反對人商標的顯著性，就運動鞋貨品而言，因其於相關日期前在香港付諸使用而大為增強。因此，與其相同或相類似的商標，令公眾產生混淆的機會便愈大。

27. 視覺上，本人雖然考慮到一般消費者很少有機會直接比較兩個商標，因此他們會依靠其記憶中，就該商標所留下的不完美印象作比較，但是本人認為在給予消費者的整體印象中，反對人商標與涉訟商標在視覺上是不相類似的。涉訟商標是一個較為複雜的複合商標，包含了中文字“鸿星尔克”、英文字母“erke”及這個抽象圖形。反對人商標看上去則簡單得多，是一個由三條線組成而內藏一個倒轉三角形的空心圖形。要算只是比較涉訟商標中的圖形與反對人商標的圖形，雖然兩者都是抽象圖形，但是兩者給消費者的視覺印象是不甚相似的。涉訟商標中的圖形是一個實心沒有仔細線條的圖形，而反對人商標給人的印象是一個由三條線組成的空心圖形。經過考慮涉訟商標與反對人商標給人的整體視覺印象，並特別注意涉訟商標的顯著和主要部份，本人認為兩者是不相類似的。

28. 在聽覺方面，涉訟商標可被讀為“鸿星尔克 erke”。由於反對人商標並沒有文字，所以不能被讀出。因此，在聽覺上的比較，涉訟商標與反對人商標是完全不相同的。

29. 在概念方面的比較，正如上文所述，涉訟商標是一個包含中、英文字及圖形的複合商標，而反對人商標純粹是一個圖形商標。根據代表申請人的劉律師的陳詞，涉訟商標的概念圍繞“鸿星尔克”這四個典雅的中文字，即“能克服困難(尔克)、成為傑出典範(星)的鴻鵠”。而英文字母“erke”是中文字“尔克”的普通話拼音，而圖形是鴻鵠飛行的形態。本人並不接受劉律師的陳詞，就衣服鞋履的普羅大眾消費者而言，單從“鸿星尔克”這四個中文字的字面看來，並不能領會到劉律師所指出的意思，而英文字母“erke”亦未必能被公眾一眼認出是“尔克”的普通話拼音。總的來說，本人認為涉訟商標所傳遞的概念是字面上的四個中文字“鸿星尔克”、英文字母“erke”及一個抽象的實心圖形，並不牽涉劉律師所說的深一層的涵意。至於反對人商標，給大眾的概念相對簡單，就是一個由三條線組成而內

藏一個三角形的空心抽象圖形，其中也沒有內藏深一層的涵意。因此，兩者給消費者的整體概念是不相類似的。

30. 綜觀上述所說，本人認為涉訟商標與反對人商標無論在視覺上、聽覺上或概念上皆沒有相類似之處。因此，兩者並不相類似。

## 貨品的比較

31. 劉律師承認涉訟貨品與反對人在第 25 類別分別註冊的運動鞋及服裝貨品是相同的。

## 產生混淆的可能性

32. 產生混淆的可能性必須從整體判斷，並且考慮所有相關因素。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。商標之間較低的相類似程度可被貨品之間較高的相類似程度所抵銷，反之亦然。

33. 當在先商標本身具有或因為付諸使用而具有很高的顯著特性，與其相同或相類似的商標令公眾產生混淆的機會便愈大。但大前提是，涉訟商標與在先商標是相同或相類似的。本人在上文第 23 段已裁定反對人商標，就運動鞋而言，因為付諸使用而大為增強了顯著性。再者，劉律師也承認涉訟貨品與反對人註冊貨品是相同的。但整體而言，即使考慮到這些因素，根據上文對兩者商標的比較及分析，本人認為涉訟商標與反對人商標給予有關的一般消費者的整體印象是不相類似的。

34. 歐洲聯盟法庭在 *Ferrero SpA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)* [2011] E.T.M.R. 30 一案中第 65 段明確指出，雖然就評估商標是否相當可能令公眾產生混淆而言，應考慮到一些相關因素之間的相互依存關係 — 例如商標之間較低的相類似程度可以被在先商標因其本身或因其付諸使用而具高度顯著特性所抵銷 — 但事實仍然是，如在先商標與涉訟的商標沒有相似性，則在先商標享有的高聲譽或認受

性，及貨品或服務的相同或相類似，皆不足以達致在先商標與涉訟的商標相當可能會令公眾產生混淆這個結論<sup>1</sup>。

35. 考慮到上述因素的綜合效果，本人認為涉訟商標用於涉訟貨品時，並不會令公眾產生混淆，誤以為申請人的涉訟貨品與反對人的註冊貨品源自相同或有經濟連繫的企業。

36. 本人裁定，根據條例第 12(3) 條提出的反對不成立。

### 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

37. 條例第 11(5)(b)條訂明，如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。

38. 在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 一案中，Lindsay J. 在第 379 頁就英國《1994 年商標法》第 3(6)條(相當於條例第 11(5)(b)條)表示：

“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

---

<sup>1</sup> 英文原文: “Although that global assessment implies some interdependence between the relevant factors, and a low degree of similarity between the marks may therefore be offset by the strong distinctive character of the earlier mark (see, to that effect, judgment of May 7, 2009 in *Waterford Wedgwood Plc v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)(OHIM)(C-398/07 P)*[2009]E.C.R. I-75 at [33]), the fact remains that where there is no similarity between the earlier mark and the challenged mark, the reputation or recognition enjoyed by the earlier mark and the fact that the goods or services respectively covered are identical or similar are not sufficient for it to be found that there is a likelihood of confusion between the marks at issue or that the relevant public makes a link between them.”

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.”

(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甚麼是真誠或甚麼是不真誠；某行為不符合上述標準要到甚麼程度才構成不真誠，最適宜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。)

39. 在決定某申請人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”做判斷。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，按着申請人所知道的事實，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠<sup>2</sup>。

40. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出：

“The subjective element of the [combined] test [for dishonesty] means that the tribunal must ascertain what the defendant knew about the transaction or other matters in question. It must then be decided whether in the light of that knowledge, the defendant's conduct is dishonest judged by ordinary standards of honest people, the defendant's own standards of honesty being irrelevant to the determination of the objective element.”

---

<sup>2</sup> 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.”

(該〔不誠實綜合〕測試的主觀元素指審裁處必須查明被告人對該宗交易或其他有關事宜所知多少。其後，審裁處須根據被告人所知，決定被告人的行為按誠實的人的一般標準，會否被判斷為不誠實；被告人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。)

41. 根據上述原則，在決定申請人是否不真誠地提出該註冊申請這問題上，本人必須考慮到申請人提出該註冊申請時，對反對人商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

42. 根據代表反對人的曾大律師陳詞，申請人於 2002 年 4 月 30 日曾經就與涉訟商標完全相同之標記就「服裝，運動針織物，現成的服裝，游泳衣，足球鞋，鞋，帽，襪子類，領帶，皮帶(服裝)」在香港第 25 類別提出商標註冊申請，申請編號為 200206171 ( “先前被反對申請” )。反對人亦已於 2003 年 6 月 3 日就先前被反對申請向香港知識產權署提交反對理由。而申請人在 2004 年 5 月 6 日提交反陳述。其後反對人在限期內提交支持其在先反對的申請證據後，申請人在 2006 年 8 月 3 日透過其當時的代理人向知識產權署自動撤回該先前被反對申請。

43. 因此，曾大律師辯稱申請人在提出是次申請時，是不可能不清楚知道反對人商標在香港的註冊情況，而且它也應該對反對人商標在香港的使用和享有的聲譽有一定程度上的認知。

44. 曾大律師指出申請人沒有提交任何法定聲明，以避免解釋提出及自動撤回先前申請的因由。按照不誠實“綜合測試”的應用案例，申請人的行為，按誠實人士的一般標準，而不是按申請人所持的誠實標準，是不誠實。因為申請人刻意採用了反對人商標的顯著部分再加上自己企業名稱，加以不公平地利用、從中牟取自身的利益，例如認識反對人商標的人會以為涉訟商標也是反對人的商標之一。申請人不只一次而是兩次企圖在香港註冊涉訟

商標。因此，按條例第 11(5)(b)條，涉訟商標申請應被拒絕註冊。

45. 劉律師在回應曾大律師的陳詞時指出，涉訟商標與反對人商標，並不相類似也沒有任何關連。涉訟商標的起源及創作意念與反對人商標無關，涉訟商標本身是中國馳名商標，涉訟商標的申請或使用均沒有不誠實意圖。有關的先前被反對申請，極其量只可以證明申請人在提出涉訟商標申請時，是知道反對人商標在香港的註冊情況，但不等於對反對人商標在香港的使用和享有的聲譽上有任何認知。至於申請人撤回先前被反對申請，主要是商業考慮包括是否及何時進入香港市場。

46. “某項商標註冊申請是不真誠地提出的”這一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。

47. 本人已裁定涉訟商標用於涉訟貨品時，並不會令公眾產生混淆，誤以為申請人的涉訟貨品，與附有反對人商標的反對人註冊貨品，源自相同或有經濟連繫的企業。因此，本人並不接納曾大律師的論點，辯稱申請人刻意採用了反對人商標的顯著部分再加上自己企業名稱，加以不公平地利用、以牟取自身的利益。至於反對人所指申請人撤回先前被反對申請一事，本人不可從中推論申請人的涉訟商標註冊申請是不真誠地提出的。事實上，撤回申請可以牽涉不同的原因，其中包括商業決定，與是否真誠地提出申請並沒有直接關連。

48. 考慮到本案中所有相關情況，特別是涉訟商標與反對人商標並不相類似，本人並不認為按申請人所知道的事實，要算包括反對人商標在香港的註冊情況及在香港的使用和享有的聲譽，其申請註冊涉訟商標的決定，會被採用恰當標準的人視為不誠實。

49. 本人裁定，反對人根據條例第 11(5)(b)提出的反對並不成立。

## 訟費

50. 由於反對不成立，本人判給申請人訟費。

51. 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收費計算。

商標註冊處處長

(彭淑芬代行)

2012 年 7 月 3 日