

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301116954

商標：           **君臨天下**  
                    **Jun lin tian xia**

類別：           35

申請人：        深圳市龍浩文化傳播有限公司

反對人：        廣東方盛實業發展有限公司

---

決定理由

背景

1.       申請人於2008年5月15日依據《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”):

**君臨天下**  
**Jun lin tian xia**

(“涉訟商標”)。

2.       該註冊申請涵蓋以下貨品及服務：

類別 3

香皂、家用增亮化學製品(顏料)(洗衣用)、去污劑、鞋油、鞋蠟、皮革保護劑(上光)、砂紙、香料、香水、口氣清新噴灑劑、香、動物用化妝品。

#### 類別 18

仿皮革、牛皮、錢包、卡片盒(皮夾子)、小皮夾、公文箱、旅行包、公事包、皮箱或皮紙板箱、人造革箱、護照夾(皮革製)、傢俱用皮裝飾、皮墊、皮帶(非服飾用)、獸皮(動物皮)、傘、登山杖、馬具、背包、爬山手提袋、野營手提袋。

#### 類別 25

服裝、皮製服裝、內褲(服裝)、風衣、嬰兒全套衣、游泳衣、防水服、雨衣、化妝舞會上穿的服裝、足球鞋、鞋(腳上的穿著物)、鞋、鞋墊、帽子(頭戴)、襪、手套(服裝)、領帶、腰帶、皮帶(服裝用)、婚紗、絨衣、吸汗內衣、防汗內衣、羽絨服裝、爬山鞋、涼鞋、吸汗襪、頭巾。

#### 類別 35

廣告傳播、廣告、商業櫥窗佈置、廣告設計、商業管理和組織諮詢、進出口代理、拍賣、人員招收、辦公機器和設備出租、審計、特許經營的商業管理。

#### 類別 42

工程、品質體系認證、石油開採分析、化妝品研究、材料測試、包裝設計、室內裝飾設計、服裝設計、替他人創建和維護網站、書畫刻印藝術設計。

3. 有關該註冊申請的詳情，已在2008年8月22日公布。反對人於2008年11月21日提交反對通知，內附一份日期為2008年11月19日及名為“反對通知”的文件。反對人其後取得許可對該“反對通知”作出修訂，並於2009年1月7日提交經修訂“反對通知”(“反對理由”)。申請人於2009年1月23日提交反陳述，內附一份日期為2009年1月22日及名為“關於商標301116954反對意見的反駁陳述”的文件(“反陳述書”)。

4. 有關反對的聆訊原定於2012年9月13日在本人席前進行。由於雙方均沒有於指定限期前提交商標表格第T12號，以確認會出

席聆訊，根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 74(5)條，雙方均視為不打算出席聆訊。本人現根據規則第 75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出決定。

## 反對理由

5. 反對人在反對通知內確認只反對申請人第 35 類服務的註冊申請。

6. 反對人在反對理由中稱涉訟商標與反對人商標(見下文第 8 段)存在相類似情形<sup>1</sup>，然後列出反對涉訟商標註冊申請的“事實和理由”：

(1) 反對人指出“君临天下”是中國古老的俗語，並不具有任何顯著特性，而且申請人未有在註冊申請前使用涉訟商標，故涉訟商標也不具有實際的顯著特性。

(2) 相反，反對人商標是自創的商標，具有獨特性及顯著性。而且反對人亦於 2005 年起開始實際使用反對人商標，主要用於廣告、實業經營、實業管理、物業管理、辦公事務、保險、金融、貨幣事務、不動產事務、房屋建築、修理及安裝服務。反對人商標並且經多種途徑及方法向公眾宣傳及長期使用，令反對人商標的顯著特性更為突出。

7. 本人在閱讀反對理由後，理解到反對人主要的反對理據是基於涉訟商標不具有顯著特性，而且申請人未有在註冊申請前使用涉訟商標，根據條例第 11(1)條，涉訟商標不應註冊為商標。除條例第 11(1)條外，反對人並無提出依賴條例的其他條文作出反對。

---

<sup>1</sup> 雖然反對人在反對理由曾提到涉訟商標和反對人商標相類似這點，但本人留意到反對人在反對理由及其提交的證據中，都沒有援引相關的法律條文或提出相關的理據闡述這個爭論點。反對人商標的註冊申請日期後於涉訟商標的註冊申請日期，而且反對人提交的證據亦無顯示反對人商標曾於香港使用或在香港取得知名度(見下文第 14 段)，因此，本人認為無需要在本決定處理反對人提到涉訟商標和反對人商標相類似這點。

## 反對人商標

8. 反對人倚賴以下於2008年8月20日向香港知識產權署商標註冊處(“商標註冊處”)提交註冊申請的商標(“反對人商標”)：



(商標註冊申請編號301185912)

反對人申請就下列服務註冊：

### 類別 35

廣告；實業經營；實業管理；辦公事務

### 類別 36

保險；金融；貨幣事務；不動產事務

### 類別 37

房屋建築；修理；安裝服務

## 反陳述

9. 在反陳述書中，申請人對反對人的反對理據作出了回應，內容主要如下：

- (1) 申請人不認同反對人指涉訟商標與反對人商標存在相類似的情形，並闡述兩個商標在組成要素和結構上的分別。申請人稱“君临天下”的意思是泛指君王臨駕于天下萬民之上，享有至高無上的統治地位，涉訟商標中的“临”字和反對人商標中的“林”在性質及意思上並不相

同。而且涉訟商標及反對人商標同樣是以漢字作為構成要素，反對人指前者不具有顯著特性而後者卻具有顯著特性是不符合邏輯的。

- (2) 雖然反對人稱已於 2005 年開始實際使用反對人商標，並經多種途徑及方法向公眾宣傳，但申請人在互聯網上搜索“君林天下”詞組，並無找到反對人宣傳或使用反對人商標的相關信息。

## 證據

10. 根據規則第 18 條，反對人提交的證據為反對人經理助理張盛傑於 2009 年 9 月 18 日作出的法定聲明(“張盛傑聲明”)。申請人並無根據規則第 19 條提交證據。

## 相關日期

11. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是 2008 年 5 月 15 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

## 反對人證據

12. 根據張盛傑聲明，反對人是廣東利海集團有限公司(“利海集團”)間接全資控股公司，利海集團於 2008 年 8 月 1 日授權反對人向商標註冊處申請註冊反對人商標(附件 2)。

13. 張先生稱利海集團自 2001 年起開始使用反對人商標，反對人商標在中國大陸境內享有很高的知名度及榮譽，張先生並提交利海集團自 2001 年起於中國內地的一些報刊，包括人民日報、廣州日報及南方都市報等作出對反對人商標的宣傳工作(附件 3)。而在網絡方面，利海集團在中國內地的知名網站，包括搜狐網、新浪網及南方網等宣傳報導反對人商標(附件 4)。自 2004 年至 2007 年反對人商標於中國內地取得多項獎項及榮譽(附件 5)。

14. 本人察覺到張先生提交涉及反對人商標在相關日期前使用的證據，全部都顯示反對人商標在中國內地的使用，以支持反對人稱其商標在中國內地取得很高的知名度及榮譽。惟反對人提交的證據並無顯示反對人商標曾在相關日期前在香港使用，反對人亦無提交其他證據證明或支持反對人商標在香港取得知名度。

#### 根據條例第11(1)(b)條提出的反對

15. 條例第11(1)條訂明：

「除第(2)款另有規定外，以下商標不得註冊—

(a) 不符合第3(1)條(“商標”的涵義)規定的標誌；

(b) 欠缺顯著特性的商標；

(c) 純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的種類、質素、數量、原定用途、價值、地理來源、生產貨品或提供服務的時間或貨品或服務的其他特性的標誌構成的商標；及

(d) 純粹由在現行的語言中或在有關行業的誠實和已確立的做法中已成為慣用的標誌構成的商標。」

16. 條例第11(1)條與歐洲聯盟理事會1988年12月21日第一號理事會指令89/104第3(1)條及為實施此指令而訂立的聯合王國1994年商標法中的第3(1)條有類似效力。在根據第11(1)條就有關事項作出判決時，本人可考慮歐洲聯盟法庭及英國法庭在相關案例中就這些法例方面的判決及訂定的指引。

17. 根據反對理由，反對人指涉訟商標不具有顯著特性，本人認為反對人的反對是基於條例第11(1)(b)條提出的。

18. 條例第11(1)(b)條規定，欠缺顯著特性的標記不得註冊。在考慮一個標記是否欠缺顯著特性時，本人必須根據申請註冊的服務及以被視作為能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎的有關消費者的眼光來判斷。換句話說，本人須決定申請註冊的服務的有關消費者為甚麼人，並考慮涉訟商標是否能讓這些消費者辨識申請註冊的服務乃源自某一企業。一個有顯著特性的標記是在即使沒有經過使用的情況下，有關消費者也能單憑這個標記辨識有關服務是源自某一企業的標記。此說法符合 *British Sugar Plc v James Robertson & Sons Ltd* [1996] R.P.C. 281案第306頁所述的原則：

“欠缺顯著特性是甚麼意思？我想這是須要假設標記不曾被使用的情況下就標記本身作出考慮。標記是否屬於那種在公眾未曾學習認識其為商標之前，不能做到(將某企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務)作出識別的文字(或其他標誌)？”

(“What does *devoid of any distinctive character* mean? I think the phrase requires consideration of the mark on its own, assuming no use. Is it the sort of word (or other sign) which cannot do the job of distinguishing without first educating the public that it is a trade mark?”)

19. 除上述原則外，*Nestle SA's Trade Mark Application* [2004] F.S.R. 2一案於第26頁進一步說明：

“須要考慮的顯著特性是那種能讓人辨識產品是源自某一企業的特性。這類型的顯著特性須根據申請註冊的貨品及該類貨品的消費者而作出考慮。法院須從被視作為能夠合理地掌握充分資料和善於觀察的有關消費者的推定的期望來判斷。”

(“The distinctiveness to be considered is that which identifies a product as originating from a particular undertaking. Such distinctiveness is to be considered by reference to goods of the class for which registration is sought and consumers of those goods. In relation to the consumers of those goods the court is required to consider the presumed expectations of reasonably well informed, and circumspect consumers.”)

20. 申請人申請註冊第35類別的服務為“廣告傳播、廣告、商業櫥窗佈置、廣告設計、商業管理和組織諮詢、進出口代理、拍賣、人員招收、辦公機器和設備出租、審計、特許經營的商業管理。”這些服務都是一些進行商業活動的個人及企業會使用的服務。故此，就這些服務而言，有關消費者是在香港營商或進行商業活動的個人及企業。

21. 在決定有關消費者的類型後，本人須要從這些消費者的眼光或角度考慮涉訟商標的特性。

22. 涉訟商標由“君临天下”和“Jun lin tian xia”上下組合而成，其中“临”是“臨”的簡體字，而“Jun lin tian xia”是“君临天下”四字的漢語拼音，以強化“君临天下”的意思。

23. “君”字一般理解為“君主”或對人的尊稱；“天下”可解作“世界”；而“臨”有“降臨”的意思。根據上海交通大學出版社出版的“漢英大辭典”上卷（1995年版），“君临天下”的英語解釋為“The sovereign descends the world.”，意思是君主降臨世上，這個解釋亦和申請人在反陳述中的說法吻合。

24. 本人認為“君临天下”及“Jun lin tian xia”就申請註冊第35類別的服務而言不具描述性，亦無直接形容或描述透過涉訟商標所提供的服務的內涵或特性，涉訟商標本身具顯著性。本人認為有關消費者看見涉訟商標使用在第35類別的服務上時，涉訟商標本身具有能讓人辨識服務是源自某一企業的特性，並會認定涉訟商標是識別服務源自某一企業的保證。

25. 反對人在反對理由中亦指申請人未有在註冊申請前使用涉訟商標，因此根據條例第11(1)條，涉訟商標不應註冊為商標。

26. 商標註冊申請並無要求申請人於註冊申請日期前必須已就相關的商品或服務使用有關商標。本人已裁定涉訟商標本身具有顯著特性，故本人毋須考慮涉訟商標是否在註冊申請日期前已付諸使



用並實際上具有顯著特性。

27. 本人裁定反對人依據《商標條例》第11(1)(b)條的反對不成立。

### **總結及訟費**

28. 由於反對人的反對不成立，本人判給申請人訟費。

29. 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  
(潘敏嫻代行)

2013年2月5日