

《商標條例》(第559章)
反對商標申請編號 301139247

商標：



類別： 35 及 43
申請人： 7 天集團控股有限公司(7 Days Group Holdings Limited)
反對人： DAYS INNS WORLDWIDE, INC.

決定理由

背景

1. 申請人於2008年6月13日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請：



(“涉訟商標”)。

2. 該註冊申請涵蓋以下服務(“涉訟服務”)：

類別35

廣告，商業管理輔助，商業管理諮詢(顧問)，飯店管理，推銷(替他人)，人事管理諮詢，商業區遷移(提供資訊)，辦公機器和設備出租，會計，自動售貨機出租。

類別43

住所(旅館、供膳寄宿處)，咖啡館，飯店，汽車旅館，酒吧，旅遊房屋出租，養老院，日間托兒所(看孩子)，為動物提供食宿，出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。

3. 有關該註冊申請的詳情，已在2010年3月19日公布。反對人於2010年6月18日提交反對通知及“反對理由”。申請人於2010年9月14日提交反陳述，並夾附“反陳述的詳細理由”。

4. 有關反對的聆訊於2014年12月12日在本人席前進行。反對人由的近律師行委託王斌暉大律師代表出席聆訊，而申請人則由中港知識產權有限公司委託凌振威大律師代表出席聆訊。

反對理由

5. 反對人在反對理由內指出根據條例多項條文對涉訟商標的註冊申請提出反對。在聆訊中，反對人確認只引用條例第 12(3)條及第 12(4)條作出是項反對。

證據

6. 根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 18 條，反對人提交的證據是反對人的集團副總裁暨法律及助理秘書 Susan L. Crane 於 2012 年 4 月 3 日作出的法定聲明(“Crane 聲明”)。Crane 女士其後於 2013 年 7 月 23 日作出一份補充法定聲明。¹




7. 申請人根據規則第 19 條提交申請人的法律顧問張敏於 2012 年 12 月 24 日作出的法定聲明(“張敏聲明”)。

相關日期

8. 在本反對程序中，要考慮的日期是 2008 年 6 月 13 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

9. 反對人在本聆訊中依賴以下於香港註冊由反對人擁有的商標(“反對人商標”):-

¹ Crane 聲明及補充法定聲明以英文書寫，中文譯本分別在 2013 年 5 月 3 日及 2013 年 8 月 16 日提交。

商標編號	商標	類別	服務 ²	註冊日期	備注
199705546		43	酒店，汽車旅館及餐廳服務；全部包含在第 43 類中。	1996 年 1 月 31 日	Registration of this Trade Mark shall give no right to the exclusive use of the word “INN” ³
199709129		35	有關特許經營的商業諮詢服務；有關成立及/或經營酒店的商業管理協助；向特許經營商提供推廣及廣告服務；全部包含在第 35 類中。	1996 年 1 月 31 日	Registration of this Trade Mark shall give no right to the exclusive use of the word “INN” ⁴
300824607		43	渡假酒店，酒店，汽車旅館住宿及餐廳服務；公寓式住宿服務；替其他人預訂住宿；住宿及預約住宿服務；提供食物及餐飲服務；酒吧服務；提供飲食服務。	2007 年 3 月 3 日	The applicant claims the colours blue, yellow, orange and white as elements of mark “a” in the series. ⁵

² 根據商標註冊處的紀錄，有關的服務說明以英文表達，此處的中文服務說明由反對人提供；有關服務以下稱為“反對人註冊服務”。

³ 中文翻譯為“本商標的註冊並不賦予“INN”字的專有使用權”


⁴ 中文翻譯為“本商標的註冊並不賦予“INN”字的專有使用權”



⁵ 中文翻譯為“申請人聲稱藍色、黃色、橙色及白色為一系列商標“a”的要素”

Crane 聲明

10. 反對人⁶由地產發展商 Cecil B. Day 先生於 1970 年創立。“DAYS INN”的名稱由 Day 先生當時是薩凡納早報(Savannah Morning News)的廣告總監的朋友 Mannin Purvis 創立。

11. 反對人由 1972 年起以特許經營方式開設酒店。反對人的總部設於美國，旗下酒店於全球各地增長至超過 1800 家，遍及美國及全球多個國家，包括加拿大、中國和英國等。Days Inn 現時屬全球最大的酒店管理公司之一 Wyndham Hotel Group 旗下一員，並為全球其中一個最大的酒店品牌。

12. 反對人最初於 1970 年在美國的汽車旅館服務及餐飲服務使用“DAYS INN”及“”商標。“Days Inn”包括 5 類連鎖酒店及汽車旅館，“Days Inn”屬於最常見的類別。

13. 反對人擁有多個商標，包括“DAYS INN”、“DAYS SUITES”、“”及“”等，以及其他包括這些商標及其不同版本的商標及以當地語言所組成的相對應版本，包括“戴斯”。有關商標已在香港及全球許多國家註冊。標識為證物 A 的是反對人在香港以及中國、澳洲、紐西蘭、新加坡和英國等國家的商標註冊文件的副本。

14. 反對人及/或其特許經營加盟商已經在世界不同國家廣泛使用反對人的商標，其中包括經營以下的服務:-

“度假酒店、酒店、汽車旅館住宿及餐飲服務；住宅單位出租服務；為他人提供出租單位預訂服務；住宿及出租單位預訂服務；提供餐飲服務；酒吧服務；有關食品及飲品的餐飲服務；關於特許經營的業務諮詢服務；關於成立及/或經營酒店的業務管理支援服務；為加盟商提供推廣和廣告服務”

(統稱為“反對人的服務”)。

15. 反對人於 2004 年 2 月把“DAYS INN”品牌引入中國，以特許經營方式擴展其在中國的業務。反對人在當地的辦事處位於北京。反對人在中國開設的酒店包括三星、四星及五星級的商務酒店和服務式住宅，“DAYS INN”品牌已成為中國境內發展最迅速的酒店品牌之一。標識為證物 B 的是反對人在 2007 年 4 月至 2008 年 3 月期間的全球目錄副本。

⁶ 前身為“Days Inns of America Inc.”

16. Crane女士在聲明第15段列出反對人在2003年至2007年間利用反對人的商標提供反對人的服務所產生的全球收入的大約數字。而聲明第16段列出同期在中國境內的收入的大約數字。

17. 在宣傳推廣方面，聲明第19段列出2003年至2007年間全球的廣告及推廣費用的大約數字。標識為證物C及D包括一些在內地刊物刊登的文章及推廣材料的副本及CNN於2006年11月9日報導反對人在中國拓展業務的文章副本。

18. 聲明第20至23段提到在2006年至2008年間在香港曾瀏覽反對人網站www.daysinn.com 網站的人次⁷，自1998年2月至2008年4月間在香港刊登的報章的報導（包括最早一份於1998年2月19日於南華早報刊登的文章）⁸及於香港網站刊登的一些文章的打印本⁹。

19. Crane女士的補充法定聲明主要是指出張敏聲明中的內容不應被接納或考慮的意見，本人不在此簡述。

張敏聲明

20. 申請人是一家在開曼群島成立的有限責任公司，於2004年10月25日成立，成立時名為“卓越集團控股有限公司(BNG Group Holdings Limited)”，其後於2005年2月4日更名為現有的名稱。申請人通過其全資附屬公司“七天酒店(深圳)有限公司”¹⁰成立多家有限責任公司，以“7天連鎖酒店(7 Days Inn)”為品牌，在中國內地發展以會員制經營的經濟型連鎖酒店。第一家“7天”連鎖酒店(英文翻譯為“7 Days Inn”)於2005年3月15日在廣州北京路開業。

21. 申請人、七天酒店(深圳)有限公司、申請人的子公司及其他關聯公司一般被稱為“七天連鎖酒店集團”(下稱“七天集團”)。

⁷ 在2006年、2007及2008年分別有7374、8830及12238人瀏覽該網站。

⁸ 證物E包括四份在英文報章的報導的打印本，日期為1998年2月19日的報導的內容提及反對人在中國內地擴展酒店業務，其餘三份報導有提及“Days Inn”，但都不是針對消費者推廣反對人商標或服務的報導。

⁹ 證物E包括兩份在旅遊網站hk.travel.nextmedia.com提及“北京香江戴斯酒店”的文章，當中一份文章提到酒店的英文名稱為“Days Inn”。證物E也包括一份日期為2007年12月10日在財經網站finet.hk提及“Days Inn China 美國戴斯酒店集團(中國)”在內地的酒店業務及“Days Inn(戴斯)”品牌的文章。證物F包括一份“美國戴斯酒店集團(中國) Days Inn China”網站的打印本及一份daysinn.com網站網上預訂酒店服務的打印本。證物G是一份hk.knowledge.yahoo.com網站的打印本，內容提到“深圳戴斯酒店”，但沒有提及“Days Inn”。

¹⁰英文翻譯為7 Days Inn (Shenzhen) Co. Ltd

22. 在2007年5月，七天集團經營管理的連鎖酒店達到100家。申請人於2009年11月20日在美國紐約證券交易所上市。至2009年12月，七天集團經營管理的連鎖酒店突破400家，覆蓋中國內地主要城市。

23. 張女士解釋早於2005年2月4日申請人更名之前，“7天”及“7 Days”已開始使用，而在2005年7月5日七天酒店(深圳)有限公司成立之前“7天酒店”及“7 Days Inn”已開始使用。

24. 根據張女士的聲明，申請人的創辦人鄭南雁先生創作及選用“7天”及“7 Days”、“7天酒店”及“7 Days Inn”、“7天連鎖酒店”及“7 Days Inn”於第43類酒店服務上，寓意一星期7天，每天都能讓顧客真正感受到“天天睡好覺”的快樂。鄭先生認為“7”字剛勁有力、形象鮮明，易於辨認，使人一見難忘，用於酒店服務業正好聯想到一星期7天。由於經營的是經濟型連鎖酒店，故中文名稱採用了“7天連鎖酒店”，而英文翻譯為“7 Days Inn”。

25. 七天集團自2005年開始已在中國內地申請註冊多個以“7天”和“7 Days”為設計藍本的商標，並在廣州霍艾士廣告有限公司於2007年6月25日完成設計涉訟商標後在中國內地申請註冊涉訟商標。聲明第14段列出部份七天集團就第43類服務申請註冊/註冊的商標資料。

26. 聲明第22段列出在2006年至2011年間申請人及/或七天集團使用涉訟商標及/或相關商標銷售及提供主要為第43類和酒店有關的服務的銷售數字。

27. 聲明第23段列出申請人及/或七天集團在2006年至2011年間的廣告及宣傳費用開支數字，並提交相關證物，例如報章雜誌的報導及廣告宣傳的合同等的副本。

28. 聲明的其餘部份主要是張女士回應反對理由的一些說法，本人不在此簡述。

根據條例第12(3)條提出的反對

29. 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。”

30. 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時相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊。

31. 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。

32. 反對人商標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，反對人商標就涉訟商標而言是在先商標。

33. 在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這些問題時，香港高等法院上訴法庭在 *Tsit Wing (Hong Kong) Co Ltd v TWG Tea Co Pte Ltd* [2015]1 HKLRD 414一案的判決中¹¹引用了英國上訴法庭 Kitchin 法官在 *Specsavers International Healthcare Ltd v Asda Stores Ltd* [2012] F.S.R. 19 一案中從眾多相關案例歸納出的以下基本原則：

- (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；¹²
- (ii) 在判斷時，必須以有關貨品或服務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，但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，有關消費者的注意力會根據不同的有關貨品或服務類別而有所不同；¹³
- (iii) 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；¹⁴
- (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

¹¹判詞第35段

¹²英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

¹³英文原文：“The matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods or services in question, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably circumspect and observant, but who 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, and whose attention varies according to the category of goods or services in question.”

¹⁴英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

部分；但當只有在一個複合商標的所有其他部分也可被忽略的情況下，才可以只以該商標的主要部分作比較；¹⁵

- (v) 然而，在某些情況下，一個複合商標所給予公眾的整體印象可能被該商標的一個或多個部分支配；¹⁶
- (vi) 除一般情況當商標給人的整體印象主要視乎該商標的主要部份之外，一個複合商標中的某個與在先商標對應的元素在某些情況下亦有可能具有獨立的顯著地位，縱使它並不一定構成該商標的一個主要部份；¹⁷
- (vii) 貨品與服務之間較低的相類似程度可以被商標之間較高的相類似程度抵銷，反之亦然；¹⁸
- (viii) 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愈大；¹⁹
- (ix) 單單引起聯想(即在後商標僅令人想起在先商標)並不足夠；²⁰
- (x) 單單由於商標享有聲譽而有可能引起聯想，並不能構成推定該商標令公眾產生混淆的可能性的理由；²¹
- (xi) 如兩個商標之間引起的聯想導致公眾錯誤以為兩者的貨品[或服務]源自相同或有經濟連繫的企業，則會令公眾產生混淆。²²

34. 參考上述的原則，如要判斷涉訟商標使用於涉訟服務時會否相當可能令相關的消費者產生混淆，本人必須考慮涉訟商標與反對人商標是否相類似，及涉訟服務與反對人註冊服務是否相同或相類似。另外，本人亦

¹⁵英文原文：“The visual, aural and conceptual similarities of the marks must normally be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components, but it is only when all other components of a complex mark are negligible that it is permissible to make the comparison solely on the basis of the dominant elements.”

¹⁶英文原文：“Nevertheless, the overall impression conveyed to the public by a composite trade mark may, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components.”

¹⁷英文原文：“And beyond the usual case, where the overall impression created by a mark depends heavily on the dominant features of the mark, it is quite possible that in a particular case an element corresponding to an earlier trade mark may retain an independent distinctive role in a composite mark, without necessarily constituting a dominant element of that mark.”

¹⁸英文原文：“A lesser degree of similarity between the goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.”

¹⁹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.”

²⁰英文原文：“Mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient.”

²¹英文原文：“The reputation of a mark does not give grounds for presuming a likelihood of confusion simply because of a likelihood of association in the strict sense.”

²²英文原文：“If the association between the marks causes the public to wrongly believe that the respective goods [or services] come from the same or economically-linked undertakings, there is a likelihood of confusion.”

必須考慮一切相關的因素，以評定相關的消費者是否相當可能會因此產生混淆。

35. 反對人依賴上文第9段所列的反對人商標，並指反對人商標的顯著性因在香港的推廣及報導而提升。

36. 王大律師的陳詞指反對人商標和涉訟商標在視覺、聽覺和概念上均頗為相似。反對人商標由圖案和文字組成，文字“DAYS INN”或“Days Inn”印在商標中顯著的位置，容易被大眾注意，加上案例指出一般而言文字在綜合商標中較圖案易於被認記，因此“DAYS INN”或“Days Inn”是反對人商標最顯著及主要部分。即使“DAYS INN”或“Days Inn”不是反對人商標中的最顯著及主要部分，它們亦有着獨立的重要性，而涉訟商標包含“days inn”這與反對人商標的文字相同的元素。

37. 王大律師援引一些曾被法庭接納的原則，“在某些情況下，一個複合商標所給予公眾的整體印象可能被該商標的一個或多個部分支配”²³及“除一般情況當商標給人的整體印象主要視乎該商標的主要部份之外，一個複合商標中的某個與在先商標對應的元素在某些情況下亦有可能具有獨立的顯著地位，縱使它並不一定構成該商標的一個主要部份”²⁴。

38. 王大律師又指酒店行業旗下可以有不同品牌(sub-brands)，這些品牌包含一些共同的元素，而涉訟商標中的“7”和“days inn”是獨立的元素，消費者看到“days inn”可能會以為涉訟商標是反對人旗下的品牌。

39. 由於反對人註冊服務和涉訟服務相同或大致相同，王大律師認為這亦大大提高了大眾混淆的機會。而有關服務的對象是一般消費者，大眾消費時並不一定會額外小心。在言語間提到申請人或反對人商標時也會因為兩者在聽覺上的相似而增加混淆的機會。反對人商標的顯著性因在香港的推廣及報導而提升亦會增加混淆的機會。

商標的比較

40. 在整體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根據，並應特別注意商標的顯著和主要部分。


²³見上文第 33 段

²⁴見上文第33段及 *Aveda Corp v Dabur India Ltd* [2013] E.T.M.R. 33(在某些情況下，如果大眾認知商標包含多個元素，而某元素有著獨立的重要性，如其他人用上了該元素於另一綜合商標內，大眾可能會被誤導以為其和某公司有關聯(見677-688頁))。



41. 反對人商標以一個黑色/藍色(見一系列商標“a”)的長方形作為背景上的白色“DAYS INN” /“Days Inn”文字部分以及一個類似太陽在地平線上升的圖案構成-




42. 上述反對人商標中的“INN”或“Inn”就與酒店相關的服務而言缺乏顯著性，太陽圖案在商標中佔有明顯的位置及十分矚目，“DAYS”/“Days”與太陽圖案均會被視為商標中的顯著部分。

43. 反對人商標中的“Inn”字被卸棄，根據*Torremar Trade Mark* [2003] R.P.C. 199一案的原則，比較兩個商標時，無須考慮在先商標已被卸棄的部分。

44. 就涉訟商標而言，在視覺上，帶有陰影的數字“7”佔涉訟商標最大面積及處於當眼的位置，此外，就涉訟服務而言，“7”不具有描述性，帶有陰影的數字“7”是整個商標的最主要的組成部分。“7”可與英文字部分組成短句“7 days”或“7 days inn”，其中“days”字比“inn”字較大。“7天連鎖酒店”出現在數字“7”的右下方。數字“7”、“7 days”及“7天”是商標的顯著元素。

45. 一般消費者通常會從整體來看一個商標，而不會進一步分析該商標的各項細節。雖然涉訟商標中的“days inn”字眼與和中的文字部分都是表達相同的英文字“Days Inn”，但反對人商標含有太陽圖案，而一般消費者也不會忽略涉訟商標中帶有陰影的數字“7”和“7天連鎖酒店”部分。本人認為整體上涉訟商標與反對人商標在視覺上並不相類似。

46. 在聽覺上，涉訟商標可被讀作“7 days inn 7天連鎖酒店”、“7”、“7 days inn”或“7天連鎖酒店”。在讀出“7 days inn”時，由於“days inn”是英文，“7”會以英文“seven”讀出。

47. 商標中的“INN”被卸棄。即使只將“DAYS”與涉訟商標中的“7 days”比較，考慮到“7”是“7 days”中的首個字，包含se-ven兩個音節並給予人較強的印象，本人認為兩者在聽覺上的相類似程度不高。在其他讀音的比較上，“DAYS”與“7”、“seven”及“7天連鎖酒店”明顯不相類似。



48. 商標中的“**Inn**”沒有被卸棄，如果只將涉訟商標“7 days inn”與“Days Inn”比較，考慮到“7”是“7 days inn”中的首個字，包含se-ven兩個音節並給予人較強的印象，而後兩個字“days inn”讀音相同，在聽覺上兩者有點相類似，但是在其他讀音的比較上，“Days Inn”與“7”、“seven”及“7天連鎖酒店”明顯不相類似。

49. 在概念上，涉訟商標可以帶出數字“7”或“7天”（“7 days”）的意思²⁵，其中“7天”的意思與中文字“7天連鎖酒店”中的“7天”呼應。反觀反對人商標的顯著部分“**DAYS**”/“**Days**”可以被理解為“day”（“日”或“天”）的眾數，如果將反對人商標中的太陽圖案一併考慮，也可以理解為“日”（即與“夜”相反）的意思。在兩種情況下，本人認為涉訟商標和反對人商標在概念上都不相類似。

50. 在考慮過涉訟商標與反對人商標給予人的整體印象後，本人認為涉訟商標與反對人商標的相類似程度非常低。

服務的比較

51. 在服務的比較上，王大律師指反對人註冊服務和涉訟服務相同或大致相同，對涉訟服務中與反對人註冊服務不相同或不相類似的服務而言，根據條例第12(3)條提出的反對不適用。

52. 凌大律師同意涉訟服務中的一些服務與反對人註冊服務重疊或相類似。凌大律師指出與199709129號商標涵蓋的類別35服務比較，類別35的涉訟服務特別是酒店管理與部分類別35的反對人註冊服務重疊，在這狹窄的範圍內，其他一些涉訟服務也可能被認為與反對人註冊服務相類似，然而，其他涉訟服務（例如會計、人力資源諮詢、機器出租）與反對人註冊服務不相同也不相類似。

53. 與199705546號商標涵蓋的類別43服務比較，當中的酒店、汽車旅館及餐廳服務與一些類別43的涉訟服務，即住所（旅館、供膳寄宿處）、咖啡館、飯店、汽車旅館、酒吧、旅遊房屋出租相同或相類似。然而，其餘的涉訟服務與反對人註冊服務不相同亦不相類似。

54. 在服務的比較上，本人注意到涉訟服務中的“住所（旅館、供膳寄宿處），咖啡館，飯店，汽車旅館，酒吧，旅遊房屋出租”與類別43的反對人註冊服務相同或相類似。而涉訟服務中的“飯店管理”與類別35的反對

²⁵王大律師指“7 days”帶出“天天”的意思，與“days”的意思近似。本人認為“7”字會帶出數字“7”的意思，“7 days”會被理解為“7天”而不是“天天”。

人註冊服務相同或相類似。

55. 一些範圍較廣泛的涉訟服務例如廣告及商業管理輔助等可以涵蓋針對特定的行業例如為旅館及飯店提供的廣告及商業管理服務，與類別35的反對人註冊服務相同或相類似。

56. 至於其餘涉訟服務中的“人事管理諮詢，商業區遷移（提供資訊），辦公機器和設備出租，會計，自動售貨機出租”與“養老院，日間托兒所（看孩子），為動物提供食宿，出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿”，本人認為與反對人註冊服務不相同也不相類似。

一般消費者

57. 類別43的涉訟服務主要涵蓋酒店旅館住宿和飲食服務，主要針對尋求這些服務的一般普羅大眾。當考慮到商標在香港的公平使用時，一般的消費者在選擇酒店旅館住宿和飲食服務的服務供應商時都會考慮到服務的內容與質素，本人認為有關消費者會持比平均水平較高的謹慎態度和投入較高的注意力去挑選合適的服務。而類別35的涉訟服務主要涵蓋一些商業服務，針對的消費者主要是商業實體、專業人士及商界人士等，有關消費者會以專業或商業的考量及投入較高的注意力和謹慎態度去選擇合適的服務供應商。

產生混淆的可能性

58. 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。在整體判斷商標是否相當可能令公眾產生混淆時，商標在使用有關貨品或服務的一般消費者的腦海中的印象起著決定性的作用。使用有關貨品或服務的一般消費者應被看作是能夠在合理程度上掌握充分資料、善於觀察和謹慎的。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。商標之間較低的相類似程度可被貨品或服務之間較高的相類似程度所抵銷，反之亦然。

59. 本人認為反對人商標就反對人註冊服務而言具顯著性。本人須要考慮反對人提交的證據，以決定反對人商標的顯著性有否因其於相關日期前在香港付諸使用而有所增強。

60. 反對人在相關日期前並無在香港以反對人商標提供酒店住宿及經營其他服務，王大律師指反對人商標的顯著性因為在香港的推廣及報導而提升。

61. 考慮到反對人在這方面提交的證據²⁶以及反對人在相關日期前並無在香港以反對人商標提供酒店住宿及經營其他服務，本人不認為有關證據足以支持反對人指反對人商標的顯著性因其於相關日期前在香港付諸使用而有所增強。

62. 本人在上文已作出分析，涉訟商標與反對人商標的相類似程度非常低，而有關消費者在選擇涉訟服務時會持較高的謹慎態度。

63. 本人在上文已就涉訟服務與反對人註冊服務作出比較。對於與反對人註冊服務不相同或不相類似的涉訟服務²⁷，本人認為涉訟商標用於這些服務時，不會令公眾產生混淆，誤以為這些服務與附有反對人商標的註冊服務，源自相同或有經濟連繫的企業。

64. 至於其他涉訟服務，雖然它們與反對人的一些註冊服務相同或相類似，惟涉訟商標與反對人商標的相類似程度非常低，而且有關消費者在選擇類別35及類別43的服務時會持較高的謹慎態度，考慮到上述因素的綜合效果，本人認為涉訟商標用於這些服務時，也不會令公眾產生混淆，誤以為這些服務與附有反對人商標的註冊服務，源自相同或有經濟連繫的企業。

65. 就反對人援引*Aveda*案例方面，反對人須要依賴反對人商標中聲稱具有獨立的重要性的元素，而其他人用上了該元素於另一綜合商標內，致使大眾可能會被誤導以為其和某公司有關聯。本人理解反對人指“DAYS INN”/“Days Inn”與涉訟商標中的“days inn”字眼相同，但是，涉訟商標包含“7天連鎖酒店”的元素，本人認為大眾看見“days inn”字眼時會將“7 days inn”作為一個整體來看，不會因為涉訟商標包含“days inn”字眼以致被誤導以為其和反對人有關聯。

66. 至於王大律師指消費者看到涉訟商標中的“days inn”字眼可能會以為涉訟商標是反對人旗下的品牌，如以上所述，大眾會將涉訟商標中的“7 days inn”以一個整體來看，消費者也不會忽略涉訟商標中“7天連鎖酒店”的元素。事實上，反對人提交的證據沒有顯示反對人旗下有出現由“days inn”加數字組合而成的品牌，以致令大眾得知該些品牌和反對人有關聯。

67. 反對人根據條例第12(3)條提出的反對不成立。

²⁶ 見上文第 18 段

²⁷ 見上文第 56 段

根據條例第12(4)條提出的反對

68. 條例第12(4)條訂明：

“(4) 在符合第(6)款的規定下，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。”

69. 要倚賴條例第12(4)條作為反對理由，反對人須證明以下每一項要素：

- (1) 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；
- (2) 涉訟商標與反對人在先商標相同或相類似，導致有關的公眾界別以為兩個商標之間有關連或有關係；及
- (3) 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。

70. 條例第4條訂明：

“4. “馳名商標”的涵義

- (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。²⁸

... ..”

71. 條例第12(4)條要求某商標與相關的在先商標必須在一定程度上相類似，導致有關的公眾界別以為兩個商標之間有關連或有關係，即使他們可能不會對有關的商品或服務來源產生混淆。令人產生這種聯想的可能性是否存在，必須考慮該個案的所有相關因素，並從整體判斷 (*Adidas-Salomon AG v Fitnessworld Trading Ltd.* [2004] F.S.R. 21)。

72. 如上所述，反對人須要證明涉訟商標與反對人商標相同或相類似，導致有關的公眾界別以為兩個商標之間有關連或有關係。本人在上文已裁定涉訟商標與反對人商標的相類似程度非常低，一般消費者遇見用於涉訟服務的涉訟商標時，會想起反對人商標的機會很低。本人不認為有關的公眾界別會以為涉訟商標與反對人商標之間有關連或有關係。

73. 由於反對人未能證明上文第69(2)段載述的要素，本人毋須進一步考慮上文第69段載述的其他要素。

74. 反對人根據條例第12(4)條提出的反對不成立。

訟費

75. 由於反對不成立，本人判給申請人訟費。

76. 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，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，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長
(潘敏嫻代行)
2015年6月10日

²⁸條例附表2載有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，須顧及的因素及毋須證明的事項。