

商標條例（第 559 章）

申請宣布商標編號 **301196046** 註冊無效

商標：



類別： 3

商標擁有人： 灝景貿易有限公司

宣布商標註冊無效申請人： 怡昌化工實業有限公司

所作決定的理由陳述

背景

1. 怡昌化工實業有限公司(下稱“申請人”)於 2009 年 5 月 11 日以英文版表格依據商標條例（第 559 章）(“條例”)向本處提出申請(其後於 2009 年 6 月 2 日提交中文版表格譯本，以符合條例第 76(1)條要求)，要求商標註冊處處長宣布以下商標（編號 301196046)註冊無效(以下簡稱“宣布註冊無效的申請”)：



(「涉訟商標」)。涉訟商標的註冊擁有人為灝景貿易有限公司(下稱“擁有人”)。商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2008 年 9 月 5 日。涉訟商標註冊於以下貨品：

類別 3

清潔、去漬用製劑。

(以下統稱“擁有人的貨品”)

2. 擁有人於 2009 年 9 月 10 日提交反陳述，內附一份「反對宣布商標註冊無效之理據」。

3. 宣布註冊無效的申請的聆訊於 2013 年 2 月 27 日在本人席前進行。杜偉強律師事務所委託林嘉仁大律師代表申請人出席聆訊。擁有人沒有出席聆訊。

申請理由

4. 雖然申請人提交的「宣布註冊無效之理據」中列出多項理由，但在聆訊中，申請人代表林嘉仁大律師的陳詞只集中討論申請人認為根據條例第 11(5)(b)、12(3)、12(5)(a)及 12(5)(b)條，涉訟商標的註冊應被宣布無效的理據。

支持申請的證據

5. 申請人提交的證據是兩份劉錦培作出的法定聲明及一份岑靜雯作出的法定聲明。

6. 劉錦培作出第一份法定聲明的日期是 2010 年 2 月 5 日（“劉錦培的聲明”）。劉錦培是申請人的董事及唯一的股東。根據附件“劉錦培-1”，申請人乃是在香港註冊的有限公司，成立於 1997 年 6 月 25 日。劉錦培指申請人一直於香港經營貿易、代理、批發及零售工業化工產品等業務。

7. 劉錦培聲稱其自 1986 年開始使用「怡昌貿易公司(Yu Cheong Trading Company)」作其獨資業務的名稱，至 1997 年成立申請人，沿用“怡昌”作名稱接管及繼續之前主要是化工產品的業務。附件“劉錦培-3”及“劉錦培-4”是與怡昌貿易公司貨品有關的廣告，產品列表，進/出口載貨清單；而“劉錦培-5”是一封由廣東省銀行發給加拿大駐港領事的信，日期 1996 年 2 月 22 日，

證明怡昌貿易公司乃劉錦培獨自擁有的公司，自 1992 年起使用該銀行提供的 6 位數字的有法定押記保證的銀行融資。

8. 劉錦培指稱其於 1990 年左右委託李瑞豐先生安排一名設計師設計了一個商標供其使用。附件“劉錦培-6”乃李瑞豐先生 2009 年 4 月 1 日出俱的信函，以證明此說。劉錦培指稱的商標圖示如下：



(此商標以下稱「申請人商標」)。

9. 劉錦培指其於 1990 年起便以申請人商標聯繫及區別申請人所經營的產品與服務。附件“劉錦培-7”是擁有人向申請人發出的信件，日期是 2009 年 3 月 26 日，指涉訟商標乃擁有人已經成功註冊的商標，要求申請人停止銷售、回收及銷毀其標記與涉訟商標極為相似的偽冒貨品。劉錦培指稱他在收到此信件之前，從未獲悉擁有人已就涉訟商標進行註冊。

10. 劉錦培的聲明其餘部份涉及對擁有人之「反對宣布商標註冊無效之理據」的評論及其對申請人之「宣布註冊無效之理據」的演繹，本人將會在以下討論中探討，但不打算在此贅述。

11. 另一份支持申請的證據是岑靜雯於 2010 年 2 月 5 日作出的法定聲明(“岑靜雯的聲明”)。岑靜雯 1997 年入職申請人為營業員，現時是申請人的營業部經理，協助老闆劉錦培發展申請人的生意。岑靜雯的聲明所載屬岑靜雯本人所知及所信，或來自申請人的資料，而岑靜雯亦獲申請人授權作該法定聲明。

12. 岑靜雯指其於 1997 年入職申請人時，申請人已經使用飛魚商標於申請人銷售的通渠水產品上。根據附件“岑靜雯-1”所載據

指是岑靜雯於 1998 年 10 月填寫的香港貨品編碼協會(Hong Kong Article Numbering Association, 簡稱 HKANA) 表格副本, 貨牌子「飛魚牌」用於通渠水支裝產品上。岑靜雯指飛魚牌通渠水是頗受申請人顧客所歡迎, 附件“岑靜雯-3”至“岑靜雯-8”是岑靜雯從申請人的四冊發票存根冊辨別出來涉及飛魚牌通渠水的發票存根, 日期覆蓋 1998 年 7 月至 1999 年 5 月。

13. 岑靜雯的聲明其餘部份涉及對擁有人之「反對宣布商標註冊無效之理據」的評論及一些在 2009 年 5 月後發生的事情, 本人不打算在此贅述。但當中岑靜雯指出附件“岑靜雯-11”所載乃申請人由 1998 年開始沿用的樽面招紙模式的彩色影印本, 上面清楚顯示以下商標:-



14. 至於劉錦培作出的第二份法定聲明, 日期是 2011 年 1 月 7 日(“劉錦培的第二份聲明”), 針對的是擁有人提交的證據。其內容都是劉錦培的個人分析或觀感, 不是實質證據, 本人不打算在此贅述。

支持反陳述的證據

15. 擁有人提交的支持反陳述的證據是一份吳罩星作出的法定聲明(“吳罩星的聲明”)。吳罩星居於澳門, 是擁有人其中一位創辦人, 並自 2002 年起擔任股東兼董事。

16. 吳罩星指其於 2003 年接獲中國五金供應商通知, 表示可以提供通渠水產品, 供應商同時提供多個不同商標與擁有人選擇, 吳罩星代表擁有人選擇了涉訟商標作為品牌開始推廣銷售。

17. 根據「反對宣布商標註冊無效之理據」，擁有人於 2002 年 2 月 19 日在澳門註冊成立有限責任公司，股東由澳門居民二人及香港居民一人組成，全體三位股東同時兼任董事職務。

18. 吳罩星的聲明指出經過擁有人的努力推廣，涉訟商標在澳門享有極高聲譽，為保護擁有人權益，決定向香港及澳門有關部門申請註冊商標。由於各股東早期對香港商標法例不認識，不知道海外公司在香港註冊手續，故經擁有人全體股東決議，由香港股東王振賢及澳門股東吳罩星代表擁有人以個人名義於香港及澳門申請註冊第 3 類商標；但因在香港知識產權署網址查找中發現一商標與涉訟商標相近似，擁有人認為涉訟商標應該不會被接納註冊，故決定放棄不在香港申請註冊涉訟商標。擁有人發現之商標是註冊編號 19873227，註冊日期 1987 年 2 月 27 日，註冊屆滿日期 2008 年 2 月 27 日，已在第 3 類註冊的商標，其圖示如下:-



（此商標以下稱「在先飛魚商標」）。附於吳罩星的聲明的“證物 A”是有關在先飛魚商標的商標記錄，及一封商標註冊處處長於 2010 年 3 月 16 日發出的證明，證明商標註冊編號 19873227 的商標註冊已被刪除。“證物 B”是有關在先飛魚商標的擁有者的商業註冊紀錄。

19. 吳罩星續指擁有人早期對澳門商標法例不認識，不知道帶有美國名稱能否註冊，決定只用“飛魚 FLYING FISH 及圖案”申請註冊，以吳罩星先生名義於 2005 年 10 月 25 日在澳門申請，並成功在 2006 年 2 月 9 日註冊了商標註冊編號 N/019266 的商標於澳門商標分類第 3 類。該澳門註冊商標圖示如下:-



(此商標以下稱「擁有人之飛魚商標」)。“證物 C”是有關擁有人之飛魚商標的商標註冊證明書。

20. 吳罩星的聲明指出擁有人在 2008 年 8 月在香港知識產權署網址查找發現在先飛魚商標已不再續期，決定重新申請註冊涉訟商標；擁有人在香港於 2008 年 9 月 5 日申請並成功獲准註冊涉訟商標。另外，擁有人之代表吳罩星以個人名義在澳門於 2008 年 7 月 7 日申請，並成功在 2008 年 11 月 24 日註冊，一個與涉訟商標一樣的商標，澳門註冊編號 N/037093。“證物 D”是有關該澳門商標的商標註冊證明書。

21. 吳罩星指擁有人於 2003 年在澳門首次使用，並此後持續在澳門使用涉訟商標於通渠水產品上。“證物 E”是與擁有人貨品有關的進出口申報表，當中包括貨品“通渠清潔水”或“通渠清潔劑”，但沒有顯示所涉及的商標。

22. “證物 F”及“證物 G”是兩份格式及內容大致相同的法定聲明，由一位貨車駕駛者及一位送貨員分別於 2010 年 3 月 31 日及 4 月 1 日作出，目的都是為擁有人作證，證明其使用涉訟商標於通渠水產品上。“證物 H”是該送貨員入職時的登記表格。

23. “證物 I”是擁有人在澳門向不同客戶發出的銷售發票，共 64 張，日期涵蓋 2004 至 2009 年，涉及的貨品都是通渠水，當中有些被稱作“飛魚牌通渠水”。

24. 吳罩星的聲明“證物 J”至“證物 M”所涉及的貨品，雖然可能與吳罩星本人有關，但都不是擁有人的。“證物 M”則是吳罩星向澳門海關人員的聲明筆錄。

相關日期

25. 在本宣布無效的申請的法律程序中，要考慮的日期是 2008

年 9 月 5 日(“相關日期”)，即擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期。

26. 如前所述，在聆訊中申請人代表林嘉仁大律師的陳詞只集中討論申請人認為根據條例第 11(5)(b)、12(3)、12(5)(a)及 12(5)(b)條所提出的申請宣布無效理據。林嘉仁大律師首先討論的是條例第 12(5)(a)條，本人亦先考慮這條。

根據條例第 12(5)(a)提出的申請

27. 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…」

28. 根據 *Reckitt & Colman Products Limited v. the Borden* [1990] RPC 341 及 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司*[2009] HKEC 756 (FACV No. 26 of 2008)，原告人在有關假冒的訴訟中必須證明的要素如下：

- (1) 原告人的貨品或服務已在市場上取得商譽或聲譽；並以具識別性的特徵為人所知；
- (2) 被告人的陳述有失實之處(不論是否蓄意)，導致或相當可能導致公眾相信被告人提供的貨品或服務是原告人的貨品或服務；以及

- (3) 原告人因被告人的失實陳述所引起的錯誤信念而已蒙受或相當可能會蒙受損害。

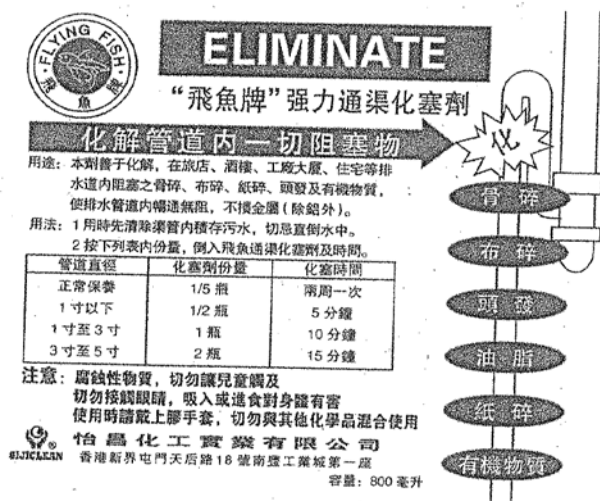
申請人的貨品在市場上取得的商譽或聲譽

29. 本人已於上文第 5 至 24 段概括論述了申請人及擁有人的各樣證據。擁有人的證據中一個很明顯的事實是不論涉訟商標(或擁有人之飛魚商標)被擁有人使用於通渠水產品上的時間有多長、銷售範圍有多廣，所有這些使用都是在澳門進行的。證據上完全沒有顯示涉訟商標或擁有人之飛魚商標曾在香港使用；亦沒有顯示如果擁有人在澳門的使用及銷售令擁有人的貨品在澳門市場上取得了商譽或聲譽，這些商譽或聲譽有溢出到香港的可能。

30. 另一方面，申請人有足夠的證據顯示申請人商標(圖示見第 8 段下)為申請人使用於其貨品上並在市場上取得商譽或聲譽。附於岑靜雯的聲明的“岑靜雯-3”至“岑靜雯-8”是岑靜雯從申請人的四冊發票存根冊辨別出來涉及飛魚牌通渠水的發票存根，日期覆蓋 1998 年 7 月至 1999 年 5 月。這些發票涉及的貨品全都包括(但不限於)通渠水，被稱作“美國飛魚牌細通渠水”或“美國飛魚牌大通渠水”。發票的接收者都是分銷商或零售商號，貨品以箱數入價，通渠水單價因應不同時期有所調整，但不超出每箱 55 至 70 多元這個範疇。

31. 雖然上述發票沒有顯示用於通渠水貨品上的商標的真實圖示，但除了下一段提及的問題外，發票所顯示以“美國飛魚牌細通渠水”或“美國飛魚牌大通渠水”這個名稱描述的申請人貨品，應該是劉錦培的聲明及岑靜雯的聲明所指的，申請人自 1990 年起以申請人商標(或岑靜雯所稱的飛魚商標)標識銷售的通渠水產品。附件“岑靜雯-11”所載乃岑靜雯所指申請人由 1998 年開始沿用的樽面招紙模式的彩色影印本，上面清楚顯示的商標(其圖示見第 13 段下)與第 8 段下圖示的申請人商標是相同的。該樽面招紙的模式(見下圖)顯示「飛魚牌」這三字是與申請人商標並用，或

意指申請人商標：-



ELIMINATE
“飛魚牌”強力通渠化塞劑

化解管道內一切阻塞物

用途：本劑能于化解，在旅店、酒樓、工廠大廈、住宅等排水道內阻塞之骨碎、布碎、紙碎、頭髮及有機物質，使排水管道內暢通無阻，不損金屬（除鉛外）。

用法：1 用時先清除渠管內積存污水，切忌直倒水中。
2 按下列表內份量，倒入飛魚牌通渠化塞劑及時間。

管道直徑	化塞劑份量	化塞時間
正常保養	1/5 瓶	兩周一次
1 寸以下	1/2 瓶	5 分鐘
1 寸至 3 寸	1 瓶	10 分鐘
3 寸至 5 寸	2 瓶	15 分鐘

注意：腐蝕性物質，切勿讓兒童觸及
切勿接觸眼睛，吸入或進食對身體有害
使用時請戴上膠手套，切勿與其他化學品混合使用

怡昌化工實業有限公司
香港新界屯門天后路18號南豐工業城第一座
容量：800 毫升

32. 問題在於為何發票上的貨品名稱都加上“美國”兩字。岑靜雯對此沒有直接解釋，但其聲明的前部份提到申請人商標雖然沒有冠以“美國”兩個字，但申請人及申請人的顧客都經常會以“美國飛魚牌”來形容申請人以申請人商標出售的通渠水這個產品。如果岑靜雯所指稱的是事實，這可解釋為甚麼發票上都以“美國飛魚牌細通渠水”或“美國飛魚牌大通渠水”來描述申請人的貨品。

33. 但無論如何，貨品名稱加上“美國”兩字背後是基於甚麼原因，申請人的證據並沒有提供足夠的線索讓人可進一步探究。而在擁有人的證據中，吳罩星的聲明提到其於 2003 年接獲中國五金供應商通知，表示可以提供通渠水產品，供應商同時提供了多個不同商標與擁有人選擇；吳罩星代表擁有人結果選擇了“美國飛魚 FLYING FISH 及圖案”（即涉訟商標）作為品牌開始推廣銷售。這個“美國飛魚 FLYING FISH 及圖案”商標，跟申請人商標比較，除了多了“美國”兩字以外，予人的感覺是如出一轍的；這可從以下兩個商標的並排比較輕易看到：



涉訟商標



申請人商標

34. 本人在這裏不嘗試猜測兩個商標是否來自同一源頭，或其中一個是抄襲或模仿另外一個。但在實際牌子名稱前加上地域名稱(例如“美國”)，看來在行業上並不罕見，否則擁有人及申請人都不會實際地在商標上或在貨品名稱上加入“美國”兩字。雖然不太明瞭背後的真正原因，本人仍接納岑靜雯所指，申請人及申請人的顧客經常以“美國飛魚牌”來形容申請人出售的通渠水，是一個客觀存在的事實；由此引申，申請人的發票上以“美國飛魚牌細通渠水”或“美國飛魚牌大通渠水”來描述申請人的貨品，而實際上使用於貨品上的是並沒有“美國”兩字的申請人商標，這兩者之間並不存在必然的矛盾。

35. 附件“岑靜雯-1”所載的 HKANA 表格副本上，有關通渠水產品的貨品牌子一欄是填上「飛魚牌」的。岑靜雯指這表格是其於 1998 年 10 月填寫的。岑靜雯亦指她於 1997 年入職申請人時，申請人已經使用飛魚商標於申請人銷售的通渠水產品上。上文第 31 段討論附件“岑靜雯-11”所載的樽面招紙模式時，已指出「飛魚牌」這三字是與申請人商標並用，或意指申請人商標。樽面招紙上清楚顯示了沒有冠以“美國”兩個字的申請人商標。

36. 以上這些證據在隨後提交的擁有人的證據(吳罩星的聲明)中都沒有被質疑或有其他證據暗示它們不可信。本人對證據全面考慮後，接納發票上以“美國飛魚牌細通渠水”或“美國飛魚牌大通渠水”來描述的申請人的貨品，都是以申請人商標作標記的。

37. 換句話說，本人同意劉錦培所指，申請人於 1990 年起便以申請人商標聯繫及區別申請人所經營的通渠水產品與服務。基於申請人證據上所顯示其使用申請人商標的日子及所牽涉的貨品數量、價格及顧客範圍，本人接納在相關日期前，申請人的貨品在香港的有關貨品市場已取得相當的商譽或聲譽，並以申請人商標上的特徵為人所知。有關假冒的訴訟中必須證明的要素的第一點已經確立。

失實之處

38. 回頭再看涉訟商標與申請人商標的比較。上文第 33 段的並排比較可讓人輕易看到兩個商標的相似。但一般消費者甚少有機會就不同的商標作直接比較，而往往依賴保留在腦海中記憶不全的印象，所以以下本人進一步對兩個商標的相類似程度是否相當可能令公眾產生混淆作出探討。

39. 縱觀兩個商標的組成，它們都是以一條魚的圖像為中心，以一個正圓形包裹着圖像，外圍有“飛魚”、“FLYING FISH”等中英文字圍繞，而最外圍再以同心圓包裹。主要元素幾乎是完全一樣的，分別的只是涉訟商標的中心圖像多了一些波浪在魚的下方，及有“美國”兩字在“飛魚”兩字之前。但這兩項分別對兩個商標在一般消費者腦海中的印象沒有多大意義：第一，兩個商標都是以魚的圖像為中心，再有“飛魚”、“FLYING FISH”等字，商標以飛魚為主題的形象是鮮明特出的，波浪圖像只是強化了這方面的效果，而並不是飛魚形象的主催因素；第二，誠如上文已討論過的，在牌子名稱前加上地域名稱，看來在有關行業上並不罕見，“美國”兩字明顯用作指明貨品或服務的地理來源，本身沒有及不應被視作有顯著特性，所以容易被人遺忘或忽略。

40. 根據以上分析，本人認為涉訟商標與申請人商標在視覺上及概念上都有極高程度的相類似。致於聽覺方面，理論上可能有人會以“美國飛魚”來稱呼涉訟商標而以“飛魚”稱呼申請人商標，但“美國”兩字本身沒有顯著特性，一般消費者及零售商戶只會著意“飛魚”而忽略“美國”，況且上文提到申請人及申請人的顧客都經常會以“美國飛魚牌”來形容申請人以申請人商標出售的通渠水產品。本人認為涉訟商標與申請人商標在聽覺上的相類似程度也頗高。

41. 總括而言，兩個商標的相類似程度很高，若一同用於通渠水產品，可導致或相當可能導致公眾產生混淆，而認為擁有人提供的貨品是申請人的貨品，或在某些方面與申請人有關連或由申

請人作出保證。

損害

42. 一個有關被告人產品或業務的失實的陳述，本質上是可能損害原告人的業務的，如果原告人和被告人兩者的業務領域是相當密切的 (*The Law of Passing-Off*, Christopher Wadlow, 3rd edition, 4-13) 。

43. 申請人與擁有人經營的業務都包括(雖然不限於)通渠水產品，而通渠水產品是包含於註冊於類別 3 的擁有人貨品(清潔、去漬用製劑)內的。上文已達至的結論是涉訟商標與申請人商標由於有很高程度的相類似，若一同用於通渠水產品，相當可能會導致公眾相信申請人提供的貨品是擁有人的貨品，因此，使用涉訟商標相當可能會令申請人蒙受損害是一個合理的可預見的後果。

44. 本人裁定涉訟商標是在已有一項符合條例第 12(5)(a)條所列的條件而獲得的在先權利的情況下註冊的，因此依據條例第 53(5)(b)條宣布涉訟商標的註冊為無效。

45. 由於本人已根據條例第 12(5)(a)及 53(5)(b)條的理據宣布涉訟商標的註冊無效，本人亦無須再考慮申請人根據上文第 4 段所列之其他條文的理據。

訟費

46. 由於宣布註冊無效的申請成立，本人判給申請人訟費。

47. 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 號命令附表一第 I 部適用於商標事宜的一般收費計算。

商標註冊處處長
(黃文泰代行)

二零一三年八月九日