

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301243809

商標：**花王**

類別： 25

申請人： 李世到

反對人： KAO KABUSHIKI KAISHA (KAO CORPORATION)

決定理由

背景

1. 申請人於 2008 年 11 月 21 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：

花王

類別 25

鞋(腳上的穿著物)；浴室涼鞋；系帶靴子；高統靴；木鞋；運動鞋；運動靴；鞋內底；靴跟；套鞋；鞋的鐵配件；鞋墊；鞋貼邊；鞋底；拖鞋；鞋和靴的金屬附件；鞋面；帽；襪；手套；領帶；服裝；足球鞋；體操鞋；跑鞋(帶金屬釘)；爬山鞋；足球鞋、衣服。

2. 這宗申請的詳情已於 2009 年 1 月 30 日公布。反對人於 2009 年 4 月 24 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2009 年 7 月 16 日提交反陳述(“反陳述”)。反對人就是項反對程序提供了一份由反對人 **Brand Legal Management, Global** 副總裁 **Arika Endo** 作出的法定聲明(“Endo 聲明”)，作為證據。申請人沒有提交任何證據。

3. 是項反對的聆訊原定於 2013 年 1 月 10 日在本人席前進行。由於雙方均沒有出席聆訊，本人現根據《商標規則》(第 559A 章)第 75 條在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出決定。反對人在反對通知內列出其依賴的反對理由是條例第 3(1)、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(2)、12(4)及 12(5)(a) 條的理據。各項反對理由均具獨立效力，反對人只要能確立其中一項反對理由，反對便成功。

相關日期

4. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2008 年 11 月 21 日，即申請日。

反對人的證據

5. 按 Endo 聲明所述，反對人由長瀨富郎先生於 1887 年成立，首件產品是優質香皂 Kao Sekkan。反對人其後擴展業務，生產其他不同的產品，包括化妝品、皮膚及健康護理用品、頭髮護理用品、頭髮造型用品、女性護理用品、衣物清潔劑、碗碟清潔劑、家居清潔劑、油脂衍生物、表面活性劑、功能性聚合物類及以動物油脂製成的香薰（“反對人產品”）。1950 至 1970 年代，反對人的業務擴展至泰國、台灣、馬來西亞、香港、西班牙、德國、美國、墨西哥及菲律賓。反對人的企業理念是“致力滿足和豐富世界各國人們的生活”。反對人的產品在 1950 年底首次出口到香港，而首個香港辦事處於 1963 年成立，自 1970 年起香港辦事處以花王(香港)有限公司名義運作。「AE-1」是從反對人網頁打印的資料，從中可看到多項反對人產品，全屬第 3 及 5 類貨品。

6. “花王”商標由反對人的創辦人長瀨富郎先生於 1890 年設計。反對人在全球多個國家註冊了多個含“花王”一詞的商標（“反對人商標”），有關資料載於「AE-3」。Endo 聲明列出了 18 個反對人在香港就反對人商標取得的註冊，涉及第 1、3、5、11、16、21、29 及 42 類貨品及服務，相關資料夾附於「AE-2」。在該等商標中，最早提出註冊申請的日期是 1958 年，涉及的商標是“花王 KAO”，註冊貨品屬第 3 類的香料、香皂及洗衣用製劑，而最早就第 5 類貨品(例如衛生用物料等)提出註冊申請的年份是 1973 年。在台灣及南韓，反對人持有第 25 類貨品的反對人商標註冊，提出申請的年份分別是 1993 和 2000 年。

7. 反對人聲稱，反對人自 1890 年起已在日本使用反對人商標，並於 1950 年底把使用範圍擴展至香港。Endo 聲明內載有反對人銷售附有反對人商標的貨品及以反對人商標提供服務的收益數據。反對人的全球收益於 2002 年超過 6,610 億日圓，到了 2008 年已超過 7,320 億日圓；反對人貨品於香港銷售的收益在 2002 至 2008 年間，亦不少於 4 億港元。「AE-4」夾附了相關年期在香港售賣反對人貨品給惠康、百佳、萬寧及屈臣氏等連鎖銷售店的發票，涉及貨品屬第 3 及 5 類。在宣傳方面，反對人在 2002 至 2008 年間，每年在香港都有不少於 2.5 億港元的支出；部分相關廣告樣本載於「AE-5」。

條例第 12(5)(a)條

8. 條例第 12(5)(a)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……”

9. 在 *Re Ping An Securities Ltd* (2009) 12 HKCFAR 808 一案中，終審法院的判詞說明在反對商標註冊申請的訴訟中，反對人須證明可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所引起的錯誤信念，已蒙受或相當可能會蒙受損害。

(i) 商譽

10. 在所有反對人商標中，“花王”一詞都是唯一或其中一項主要要素。“花王”一詞可解釋為花中之王，即牡丹花。雖然對於反對人主要經營的化妝、清潔和護理用品而言，“花王”一詞本身並非具顯著性的詞彙，但該詞已被反對人廣泛使用。申請人對反對人的證據，沒有提出半點質疑。Endo 聲明內載述的全球收益額、香港銷售收益額及於香港的宣傳費用，都是非常龐大的數字。反對人產品在香港銷售已有超過 50 年的歷史。由於反對人產品是日常用品，經過這樣長時間及廣泛的使用，反對人的“花王”商標應可稱得上是家傳戶曉的品牌。因此，毫無疑問，反對人能確立其“花王”商標於申請日已就第 3 及 5 類的化妝、清潔和護理用品取得商譽，為人所知。

(ii) 失實的陳述

11. 申請人在反陳述中表示，儘管反對人的“花王”商標和涉訟商標的讀音和字形十分相似，但兩者根本不屬於同一類別，有比較明顯的分別，而且在實際商業運作中，涉訟商標已經取得有別於反對人商標的知名度和區分度。本人無法接受申請人這觀點，不論在外型、讀音或概念上，反對人的“花王”商標與涉訟商標都完全一樣。因此，申請人指兩者根本不屬於同一類別的說法，僅可能指相關貨品的類別。由於申請人沒有提交任何證據，有關涉訟商標已經取得知名度和區分度的提述，只屬其片面之詞。

12. 此外，申請人提到商標註冊處經審查後，初步公告涉訟商標申請一事。申請人認為，由此可見，反對人銷售的化妝用品、髮型用品、洗滌劑、香料及化學劑等，不應視為與涉訟商標申請的貨品相類似。在反陳述第五部分第 1 段，申請人明確表示，由於反對人的商標與涉訟商標指定使用的貨品相差甚遠，申請人是正當地使用其商標於業務上，不應視為假冒行為。申請人繼而提到，申請人在商業上使用涉訟商標，充分證明該商標的顯著性。申請人亦認為，縱使附有涉訟商標的貨品已在內地及香港特區行銷，但沒有任何消費者提出有關“花王”產品受騙的投訴。因此，反對人提出的反對並無理由支持，而且缺乏事實根據，反對人的說法不應得到商標註冊處認同。

13. 涉訟商標的申請確實通過了商標註冊處的檢索，但這僅表示涉訟商標表面上沒有與在商標註冊紀錄冊上已註冊的商標有任何衝突，而假冒訴訟所保護的範圍不限於已註冊的商標。此外，在反對商標註冊的程序中，雙方都有可能提供一些商標註冊處進行檢索時並不知曉，但又對案情甚為重要的證據。再者，有些反對註冊申請的理由，商標註冊處在進行實質審查時是不會考慮的，但在第三者於此類程序中提出要求後則會予以考慮，條例第 12(5)條的反對理由正是此等反對理由之一。¹ 因此，通過了商標註冊處的檢索，並不表示商標必定能夠成功註冊。

14. 在本案中，雙方的營銷領域的確有點差異。涉訟商標指定使用的貨品屬第 25 類的衣履，而反對人的證據顯示，其建立的商譽局限於第 3 及 5 類的化妝、清潔和護理用品。不過，大公司拓展業務是司空見慣的現象，也有很多品牌同時銷售服裝與化妝及護理用品。反對人亦是規模龐大的企業，再加上雙方使用的商標相同，本人認為當消費者遇到附有涉訟商標的衣服或鞋時，會相當可能導致他們相信貨品是反對人或與其有關連商號的貨品。

¹ 見條例第 12(4)、12(5) 及 12(6)條。

15. 至於沒有任何消費者提出有關“花王”產品受騙的投訴這點，由於沒有證據證明附有涉訟商標的申請人產品曾在香港銷售，申請人這項聲稱對其案情沒有任何幫助。

16. 雖然申請人表示他是正當地使用涉訟商標於業務上，但構成假冒的失實陳述並非局限於惡意或蓄意的欺騙行為。縱使申請人並非存心欺詐，但如使用涉訟商標於業務上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，則失實的陳述這要素便能確立。

(iii) 損害

17. 反對人的“花王”商標是其使用多年的商標。如附有涉訟商標的申請人產品在香港銷售，消費者便不會即時把“花王”商標與反對人作出連繫，因而削弱了該商標識別反對人產品的能力。英國有多宗案例顯示，對商標顯著性的侵蝕是構成假冒的損害，例如 *Tattinger SA v Allbev Ltd* [1993] FSR 641 和 *Irvine v Talksport* [2002] 1 WLR 2355 兩案。

18. 綜上所述，反對人能夠證明構成假冒的各項要素，因此條例第 12(5)(a)條的反對理由成立。

條例第 13(1)條

19. 雖然申請人沒有表示倚賴條例第 13(1)條的意圖，但他於反陳述中多次提到附有涉訟商標的貨品已在內地及香港特區行銷，因此本人應交代條例第 13 條在本案的適用性。條例第 13(1)條訂明：

“(1) 凡處長或法院信納—

(a) 某商標和有關在先商標或其他在先權利曾有誠實的同時使用的情況；或

(b) 因有其他特殊情況，故此將某商標註冊是恰當的，則第 12 條(拒絕註冊的相對理由)並不阻止該商標的註冊。”

20. 如申請人希望藉涉訟商標曾同時使用或其他特殊情況這理由抗衡依據條例第 12 條提出的反對，申請人須提供證據，讓本人知悉同時使用涉訟商標的事實、歷時多久及使用的範圍或有何特殊情況。由於申請人沒有提交證據，他不能倚賴條例第 13(1)條作為理據。因此，涉訟商標不得註冊。

總結及訟費

21. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。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)
2013年4月3日