

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301256454

商標：

類別： 36

申請人： 漢能(北京)投資諮詢有限公司

反對人： 漢能控股集團有限公司

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2008 年 12 月 12 日依據《商標條例》(香港法例第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請。該申請的詳情在 2009 年 11 月 27 日公布。反對人於 2010 年 2 月 25 日提交反對該申請的通知。申請人於 2010 年 5 月 20 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2013 年 5 月 7 日在本人席前進行。反對人由天標知識產權代理有限公司所委託的楊元晶大律師代表出席聆訊。申請人缺席有關聆訊。

涉訟商標

3. 申請人就以下商標提出註冊申請：



(“涉訟商標”)。

4. 涉訟商標針對以下服務(“涉訟服務”)申請註冊：

類別 36

保險、資本投資、基金投資、金融服務、銀行、金融信息、金融評估(保險、銀行、不動產)、家庭銀行、金融分析、金融諮詢、藝術品估價、不動產估價、經紀、擔保、募集慈善基金、信託、典當。

反對理由

5. 根據反對通知內的理由陳述，反對人是一家在中國成立的有限責任公司，主要經營投資開發水電、風電、高科技能源和能源服務等業務。反對人是以下香港註冊商標(“反對人商標”)的擁有人：

商標	商標編號	註冊日期	貨品/服務類別編號
	300873748	2007年5月18日	1, 4, 7, 9, 36, 40, 42

6. 反對人商標就多個類別的貨品及服務註冊，其中就類別 36 所註冊的服務為“financing services; financial management; capital investments; real estate management; insurance underwriting; jewellery appraisal; brokerage; bail-bonding; charitable fund raising; fiduciary.”(金融服務、金融管理、資本投資、不動產管理、保險、珠寶估價、經紀、保釋擔保、募集慈善基金、信託)。

7. 反對人根據條例第 3(1)、11(4)、11(5)、12(3)、12(4)及 12(5)(a) 條反對涉訟商標的註冊申請。

反陳述理由

8. 申請人在反陳述內表示，申請人是漢能集團(THE HINA GROUP HOLDINGS)在中國北京成立的分公司，以經營跨境投資銀行與投資基金管理為業務。申請人指出涉訟商標與反對人商標並不相似：涉訟商標由英文“HINA”和中文“汉能”組成，圖案部分是為了美觀進行的修飾設計，並非反對人所稱的“CHINA”；反對人商標則是一個以英文“Hanergy”為主體，中文“汉能”為輔助的設計，兩個商標無論在設計風格、整體觀感、英文含義方面都有明顯的不同。

反對人的證據

9. 反對人提交一份由其品牌保護主管李瑞濤先生於 2010 年 8 月 13 日作出的法定聲明(“李氏聲明”)作為支持其反對的證據。¹

10. 根據李氏聲明，反對人是一所國內的能源企業，經營投資開發水電、風電、高科技能源和能源服務等業務。反對人的前身是成立於 1997 年的「華睿投資集團有限公司」。經過多年發展，反對人已在廣東、浙江、江蘇等地區建成一批水電站及風電場，並擁有十多家全資控股子公司，均共同以“汉能”或“Hanergy”為企業名稱。

11. 李氏聲明亦提到，反對人多年來在中國大陸獲獎無數，更在多個國家及地區(例如中國、美國、加拿大等)申請註冊反對人

¹ 須在此一提的是，本人注意到反對人於 2011 年 11 月 2 日的來信中附上一份由其法律部部長張力於 2011 年 10 月 8 日在北京市作出的法定聲明(“張氏聲明”)，其後並提出延展時限的要求以提交張氏聲明。由於反對人根據條例第 18 條提交證據的時限已於 2010 年 11 月 22 日屆滿，而本案亦已列入等候聆訊名單，商標註冊處於 2012 年 6 月 18 日作出暫定拒絕延展時限要求的決定，並給予反對人一個月時間提出聆訊要求。由於反對人在指定期限內沒有提出展開聆訊的要求，其延展時限的要求於 2012 年 8 月 31 日被正式拒絕。因此，張氏聲明並不會構成本案的有效證據。

商標。反對人商標中的“汉能”二字是由反對人的公司名稱設計而來，並經由反對人自 1997 年起一直使用。反對人亦積極參與社會上各個領域的公益活動，例如救助遺孤、捐款扶貧等。

12. 李氏聲明附有 6 件證物，內容撮要如下：

<u>證物編號</u>	<u>證物描述</u>
證物 A	反對人及其子公司的企業營業執照的副本，及反對人的網頁 www.hanergy.com 的列印本。
證物 B	由中國國家知識產權局於 2007 年 6 月 19 日向反對人發出的專利申請受理通知書的副本。
證物 C	反對人及其主席李河君先生在中國大陸獲得的獎項證明文件副本及相關照片。
證物 D	由香港商標註冊處於 2007 年 12 月 27 日發出，有關反對人商標的註冊證明書(第 300873748 號)的副本。
證物 E	反對人商標在中國及其他海外國家及地區獲得註冊的證明文件的副本。
證物 F	反對人向各機構、團體作出捐款的收據文件的副本。

申請人的證據

13. 申請人沒有提交任何證據以支持涉訟商標的註冊申請。

相關日期

14. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2008 年 12 月 12 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

15. 根據反對通知內的理由陳述，反對人依據條例第 3(1)、11(4)、11(5)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條提出對涉訟商標註冊申請的反對。在本決定理由的以下部分，本人會逐一考慮反對人按照上述各條文提出的反對是否成立。本人首先考慮條例第 12(3)條的反對理據。

根據條例第 12(3)條提出的反對

16. 條例第 12(3)條列明：－

「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。」

17. 對於條例第 12(3)條所提及的“在先商標”的涵義，條例第 5 條列明：－

「(1) 在本條例中，“在先商標”(earlier trade mark)就另一商標而言，指－

- (a) 在顧及就每一有關商標而聲稱具有的優先權(如有的話)下，註冊申請日期較該另一商標的註冊申請日期為早的註冊商標；或……」

18. 由於反對人商標的註冊申請日期較相關日期為早，根據條例第 5(1)(a)條，反對人商標就涉訟商標而言是一個在先商標。

19. 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。

20. 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。

21. 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，香港高等法院原訟法庭在 *Guccio Gucci SpA v Gucci* [2009]5 HKLRD 28 一案的判決中採用了 Kitchin法官在 *Julius Samann Ltd v Tetrosyl Ltd* [2006] F.S.R. 42 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(*Sabel BV v Puma AG* [1998] R.P.C. 199 (“*Sabel*”))；²
- (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] F.S.R. 77 (“*Lloyd*”))；³
- (iii) 要評定有關商標的相類似程度，法院必須考慮兩者之間在視覺、聽覺及概念上的相類似程度，並在合適的情況下，就有關貨品的性質和銷售情況，評估上述各項因素(即視覺、聽覺及概念上的相類似)的相對重要性(*Lloyd*)；⁴
- (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

² 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

³ 英文原文：“The matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods in issue, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably observant and circumspect.”

⁴ 英文原文：“In order to assess the degree of similarity between the marks concerned the court must determine the degree of visual, aural or conceptual similarity between them and, where appropriate, evaluate the importance to be attached to those different elements taking into account the nature of the goods in question and the circumstances in which they are marketed.”

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*)；⁵

- (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*)；⁶
- (vi) 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(*Sabel*)；⁷
- (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*)；⁸
- (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] R.P.C. 11 (“*Canon*”))；⁹
- (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*)；¹⁰
- (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*)。¹¹

⁵ 英文原文：“The visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components. The perception of the marks in the mind of the average consumer plays a decisive role in the overall appreciation of the likelihood of confusion.”

⁶ 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

⁷ 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.”

⁸ 英文原文：“The average consumer 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; further the average consumer’s level of attention is likely to vary according to the category of goods in question.”

⁹ 英文原文：“A lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater degree of similarity between the goods, and vice versa.”

¹⁰ 英文原文：“Mere association, in the sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient for the purpose of the assessment.”

¹¹ 英文原文：“But the risk that the public might believe that the goods come from the same or economically linked undertakings does constitute a likelihood of confusion within the meaning of the section.”

22. 參考上述的原則，如要判斷涉訟商標使用於涉訟服務上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商標所註冊的服務是否相同或相類似。另外，本人亦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。

反對人商標的顯著性

23. 根據上文第 21 段所述的其中一項原則，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。因此，本人須決定反對人商標是否因其本身或因其付諸使用而具有高度顯著性。

24. 反對人商標由英文字“Hanergy”、一個藏有中文字“汉能”的印章圖案及一條位於印章圖案及英文字的“Haner”部分下方微微拱起的底線所組成。就反對人商標在類別 36 所註冊的金融保險類服務而言，“Hanergy”及“汉能”皆不具描述性。本人認為反對人商標本身具有一定程度的顯著性。

25. 本人繼而須考慮反對人商標的顯著性有否因其付諸使用而進一步提升。楊大律師在聆訊上提到反對人商標自 1997 年開始已經被反對人在國內一直沿用至今，因此已形成很強的顯著性和很高的知名度。然而，本人注意到李氏聲明內大部分的證物只屬於反對人的各項註冊證書及營業執照的副本，這些資料對於證明反對人商標實際在商業上得到應用幫助不大。部分證物(例如載於證物 A 的網頁列印本及載於證物 C 的一些照片)的日期是在相關日期之後，未能反映反對人商標是否在相關日期之前已獲得使用。此外，反對人既沒有提供任何銷售單據、報章廣告等可彰顯反對人商標付諸使用的證物，亦沒有交代反對人的經營金額或宣傳開支等可顯示反對人商標使用程度的數據。總體而言，本人並不認為反對人所提交的證據足以支持反對人商標在國內得到長期及廣泛的使用的論述。

26. 此外，本人注意到反對人從沒有在香港就類別 36 的金融、保險等所註冊服務使用反對人商標。反對人一直經營的業務都是與能源有關(例如開發水電、風電和高科技能源服務等)，而且其經營的地區亦只局限於中國內地。因此，即使反對人商標確實如李氏聲明所述在國內被反對人長期使用，反對人商標亦無法因其在內地的使用而令商標在香港的顯著性增強。

27. 在聆訊時，楊大律師不諱言反對人沒有提出在香港營運的證據，但指出反對人於 2010 年在香港成立“漢能光伏科技有限公司”，顯示出反對人打算在香港拓展業務的決心。

28. 本人留意到楊大律師所提及的“漢能光伏科技有限公司”是在相關日期之後才成立，對於考慮反對人商標是否於相關日期在香港獲得使用而具有顯著性並沒有影響。況且，單憑在香港成立一個包括“漢能”二字的子公司並不足以證明反對人在香港就金融服務使用反對人商標。從名字推斷，反對人的上述子公司似乎從事與太陽能及光伏科技相關的業務，與反對人商標在類別 36 所註冊的服務截然不同，因此亦無法令金融行業的消費者加深對反對人商標的認識。

29. 本人已在上文第 24 段裁定，反對人商標本身具顯著性。考慮過反對人提出的所有證據，本人認為，反對人商標的顯著性並沒有因其於相關日期前付諸使用而有所增強。

商標的比較

30. 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。

31. 涉訟商標由英文字“HINA”、中文字“漢能”和一個鐮刀狀的圖案所組成。反對人商標則由英文字“Hanergy”、一個藏有中文字“漢能”的印章圖案及一條位於印章圖案及英文字的“Haner”部分下方微微拱起的底線所組成。反對人商標內的英文字

“Hanergy”、印章圖案(“汉能”二字除外)及底線均以紅色構成，反對人亦聲稱紅色(彩通數字 CMYK C20 M100 Y100 K0)為反對人商標的要素。

32. 楊大律師在聆訊上表示，涉訟商標與反對人商標均包含“汉能”一詞，而且兩者都是直排並以簡體字書寫。涉訟商標內的一個類似彎刀的設計加上右方的英文部分“HINA”令人聯想到“CHINA”(即中國)，因此並無顯著性。楊大律師認為兩個商標整體而言十分相類似，會令公眾產生混淆。

33. 本人並不接納有關觀點。視覺上，涉訟商標最首要和突出的元素是英文字“HINA”。英文字“HINA”處於涉訟商標的正中央位置，而且其字體明顯地比中文字“汉能”的字體較粗和較大。涉訟商標內的鐮刀狀圖案處於邊緣位置，只屬於陪襯和修飾的設計。從整體上觀看，本人認為有關消費者會把涉訟商標的英文部分視為“HINA”，而非“CHINA”。在反對人商標方面，英文字“Hanergy”的字體較中文字“汉能”的字體大上好幾倍，加上“汉能”二字藏於印章圖案內，如非細心觀察，消費者甚至不容易察覺該兩字的存在。毫無疑問，“Hanergy”是反對人商標最主要和顯眼的元素。就構圖而言，涉訟商標的“汉能”放置在右邊，而反對人商標的“汉能”放置於左邊。雖然涉訟商標及反對人商標均包含“汉能”二字，但考慮到兩個商標內的“汉能”皆擔當較次要和輔助的角色，並擺放於不同位置，而兩個商標分別的主要部分“HINA”與“Hanergy”並不相類似，加上顏色上的分別，本人認為涉訟商標與反對人商標在視覺方面的相類似度十分低。

34. 聽覺上，一般消費者可能把涉訟商標讀為“HINA”或“汉能”，視乎他選擇以英語或漢語讀出有關商標。在反對人商標方面，由於“汉能”二字並不及“Hanergy”顯眼，本人認為一般消費者只會把反對人商標的最主要和顯著部分“Hanergy”讀出。“Hanergy”的發音無論與“HINA”或“汉能”作比較皆並不相類似，而且“Hanergy”有三個音節，“HINA”及“汉能”都是由兩個音節組成，長度不一。總括而言，本人認為涉訟商標與反對人商標在聽覺上並不相類似。

35. 語義上，“HINA”或“Hanergy”都不是一個在字典裡找得到的英文字，就涉訟服務而言皆不具任何意思。在反對人商標方面，由於“Hanergy”的拼法和發音與“Energy”雷同，加上“汉能”的“能”字，令人聯想到該企業或從事與能源相關的業務。涉訟商標的“HINA”及“汉能”的組合則不會產生這樣一種概念。因此，本人認為涉訟商標與反對人商標在概念上並不相類似。

36. 綜合以上各點，從整體上判斷，本人認為涉訟商標與反對人商標並不相類似。

服務的比較

37. 涉訟服務主要涵蓋類別 36 的保險、銀行、經紀等與金融行業相關的服務。反對人商標在類別 36 所註冊的服務亦包括金融服務、資本投資、保險、經紀等服務。本人認為涉訟服務與反對人商標註冊範圍內的服務是相同或高度相類似。

產生混淆的可能性

38. 要判斷就涉訟服務使用涉訟商標會否相當可能令公眾產生混淆，本人必須考慮所有相關因素。在判斷時，本人必須以有關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。此外，消費者的注意力可能會根據不同的有關貨品或服務類別而有所不同。

39. 涉訟服務包括類別 36 的保險、銀行、基金投資、金融分析、經紀等與金融行業相關的服務。這些服務的顧客和用家可以是平民大眾，亦可以是專業的機構投資者。無論如何，由於有關服務涉及金錢交易，亦可能招致投資或財務上的損失，本人認為有關消費者在選擇這些服務的提供者時會格外謹慎和小心。他們因此亦會更容易察覺出不同商標的差異。

40. 反對人商標就其所註冊的服務而言具顯著性，但正如本人在上文第 29 段指出，反對人商標的顯著性並沒有因其付諸使用而有所增強。

41. 本人在上文第 37 段裁定涉訟服務與反對人商標所註冊的服務相同或高度相類似。但另一方面，經過上文第 30 至 36 段的分析，本人裁定涉訟商標與反對人商標無論在視覺、聽覺或概念上均並不相類似。兩個商標給予有關消費者的整體印象截然不同。

42. 考慮到上述因素的綜合效果，本人認為當涉訟商標應用於涉訟服務時，並不會使公眾相當可能產生混淆，令公眾誤以為申請人的服務與反對人的服務源自相同或經濟上有連繫的企業。因此，本人裁定反對人根據條例第 12(3)條提出的反對不成立。

根據條例第 3(1)條提出的反對

43. 條例第 3(1)條訂明： -

「在本條例中，“商標”(trade mark)指任何能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌。」

44. 針對反對人根據條例第 3(1)條提出的反對，楊大律師在其陳詞大綱第 13 段說明「反對人從事能源業務，“漢能”一詞能夠將其能源業務與其他企業的貨品或服務作出識別。(商標條例第 3(1)條)」(原文輯錄)

45. 涉訟商標作為一個文字及圖形組合的標誌，表面上具備將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並藉書寫或繪圖方式表述的能力，符合條例第 3(1)條的要求。與此同時，反對人並無提出任何理由說明涉訟商標違反條例第 3(1)條，反而談及反對人的能源業務，實在令人費解。在此情況下，本人裁定反對人根據條例第 3(1)條提出的反對不成立。

根據條例第 11(4)條提出的反對

46. 條例第 11(4)條訂明：－

「如任何商標－

- (a) 違反廣為接受的道德原則；或
- (b) 相當可能會欺騙公眾，

則該商標不得註冊。」

47. 反對人根據條例第 11(4)條下提出的反對原因是涉訟商標得到註冊會令消費者造成混淆，令人誤以為申請人的服務就是反對人的服務(反對理由第 16 段)。楊大律師在聆訊時沒有針對是項反對原因作出任何補充。

48. 條例第 11(4)條下，不論是(a)款或是(b)款，所指稱的道德原則或欺騙情況皆源於商標內在的本質特性，而非源於外在環境因素或申請人與其他各方的相對權利；這與條例第 11 條的標題「拒絕註冊的絕對理由」相符(參看 *Sportwetten GmbH Gera v Office for Harmonisation in the Internal Market, Intertops Sportwetten GmbH* [2006] E.T.M.R. 15; T-224/01 *Durferrit v OHIM — Kolene (NU-TRIDE)* [2003] E.C.R. II-1589; *QS by S. Oliver Trade Mark* [1999] R.P.C. 520 於 524 頁; *Ruefach Marketing GmbH' s Application v. Oppositions of Codemarsters Ltd.* [1999] E.T.M.R. 412 於 422-423 頁)。由於反對人所提出的原因主要涉及涉訟商標與反對人商標之間的衝突，條例第 11(4)條明顯並不適用。

49. 因此，反對人基於條例第 11(4)條的反對，必須被視作失敗論。

根據條例第 11(5)條提出的反對

50. 條例第 11(5)條訂明： -

「如一

- (a) 任何商標根據或憑藉任何法律遭禁止在香港使用；或
- (b) 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遭禁止使用或在其註冊申請是不真誠地提出(視屬何情況而定)的範圍內不得註冊。」

51. 反對人根據條例第 11(5)條提出的反對原因是申請人就涉訟商標提出註冊申請是屬於不正當的搶註，應不予註冊(反對理由第 16 段)。由此可知，反對人提出的反對只基於第 11(5)(b)條。

52. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據 *Royal Enfield Trade Marks* [2002] R.P.C. 24 一案的判決，「除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出[不真誠]這樣的指控。此外，除非該指控被明確地證明，否則不應被裁定為成立，而甚少情況可以透過推論的過程明確地證明這樣的指控」。¹²

53. 本人注意到，反對人從沒有就申請人搶註其商標這個嚴重的指控作出任何解釋，更遑論提交證據證明有關說法。考慮到涉訟商標與反對人商標在視覺、聽覺及概念上皆並不相類似，本人不認為在客觀事實方面有任何可支持繼續探討涉訟商標的註冊申請是否不真誠地提出的這個問題的需要。

54. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)條提出的反對不成立。

¹² 英文原文：“It should not be made unless it can be fully and properly pleaded and should not be upheld unless it is distinctly proved and this will rarely be possible by a process of inference.”

根據條例第 12(4)條提出的反對

55. 楊大律師在其陳詞大綱第 15 段指出，雖然申請人與反對人經營性質不同亦不相類似，但反對人擁有知名度，申請人在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對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。根據條例第 12(4)條，涉訟商標應不予註冊。

56. 條例第 12(4)條列明： -

「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。」

57. 換言之，要倚賴條例第 12(4)條作為反對理由，反對人須證明以下各項要素：

- (i) 涉訟商標與反對人商標相同或相類似；
- (ii) 反對人商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護；及
- (iii) 在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對反對人商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。

58. 雖然某商標與相關的在先商標相同或相類似這要求同樣在條例第 12(3) 及 12(4)條出現，但條例第 12(4) 條對於商標相類似的程度的要求有別於條例第 12(3) 條。條例第 12(4) 條所要求的是，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，正如根據第 12(3)條判斷是否相當可能產生混淆的情況一樣，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)。

59. 在上文第 30 至 36 段，本人已就涉訟商標與反對人商標在視覺、聽覺和概念上的相類似及不相類似之處作出詳盡的比較。考慮到涉訟商標與反對人商標無論在視覺、聽覺和概念上的相類似程度皆相當低，從整體上判斷，本人認為涉訟商標與反對人商標並不相類似，有關的公眾界別也不會以為兩個商標之間有關連或有關係。

60. 本人繼而考慮反對人商標是否一個有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。關於“馳名商標”的涵義，條例第 4(1)條訂明一個有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標必須“馳名於香港”。在決定某商標是否屬於一個馳名於香港的商標時，條例第 4(2)條訂明須顧及條例附表 2。

61. 根據條例附表 2 第 1(1)條，處長在決定某商標是否馳名於香港時，須顧及任何可從中推斷出該商標是馳名於香港的因素，尤其包括於附表 2 第 1(2)條列出的資料。該資料包括有關的公眾界別對該商標的認識或承認程度；使用該商標歷時多久、使用的範圍及地域範圍；推廣該商標歷時多久、推廣的範圍及地域範圍，推廣包括應用該商標的貨品或服務的廣告宣傳或宣傳以及在博覽會或展覽會上介紹該等貨品或服務；該商標註冊或註冊申請歷時多久及註冊的地域範圍；成功地強制執行該商標的權利的紀錄，特別是關於該商標獲外地主管當局承認為馳名商標的程度；及與該商標有關聯的價值。可是，附表 2 第 1(3)條同時亦指出，

上述附表 2 第 1(2)條列出的因素旨在提供指引以協助處長決定某商標是否馳名於香港，並不構成一個馳名商標的先決條件。每一個案須視乎其個別情況而作決定。

62. 本人已在上文第 25 至 26 段分析過反對人所提交的證據，並指出反對人商標在相關日期之前並未在香港付諸使用。此外，反對人亦沒有提出任何理據，令本人可推論出反對人商標因其在國外或國內的使用(如有的話)而在香港市場上取得任何知名度(例如反對人商標在國內的聲譽已溢出至香港)。在衡量過反對人提交的證據和顧及條例附表 2 列出的因素之後，本人認為反對人商標並非馳名於香港，因此也不具備有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標的資格。

63. 既然反對人未能證明上文第 57 段所載第(i)及(ii)項元素，本人亦無須再考慮該段提到的第(iii)項元素是否成立。事實上，反對人亦沒有解釋涉訟商標的使用為何會對反對人商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。

64. 本人裁定反對人根據第 12(4)條提出的反對不成立。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

65. 在反對理由第 15 段，反對人表示涉訟商標與反對人商標非常近似，如涉訟商標在香港使用，將對反對人造成影射(相信指假冒)。根據條例第 12(5)條(a)款，涉訟商標不得註冊。

66. 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……」

67. 根據上述條文，本人須考慮反對人是否有權在相關日期之時憑藉關於假冒的法律阻止涉訟商標在香港的使用。

68. 根據香港終審法院在 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司* (2009) 12 HKCFAR 808 一案的判詞(案中引用了 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [1990] R.P.C. 341 的原則)，原告人在有關假冒的訴訟中必須證明以下的要素：

- (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；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。

69. 就以上三項要素的第一項而言，本人已在上文第 25 至 26 段分析過反對人所提交的證據，並得出反對人商標在相關日期之前並未在香港付諸使用的結論。有見及此，本人並不認為反對人的貨品或服務於相關日期之時已在香港市場上取得商譽或聲譽。

70. 再者，根據上文第 30 至 42 段的分析，本人認為涉訟商標與反對人商標無論在視覺、聽覺或概念上均並不相類似，而當涉訟商標應用於涉訟服務時並不會令公眾誤以為申請人的服務與反對人的服務源自相同或經濟上有連繫的企業。在此情況下，本人認為沒有任何事實基礎可推論出申請人作出失實陳述，而有關

陳述會引起錯誤信念而相當可能引致反對人蒙受損害。因此，反對人亦未能證明上文第 68 段所述的第二項和第三項要素。

71. 由於反對人未能證明構成假冒的各項要素，本人裁定反對人根據第 12(5)(a)條提出的反對不能成立。

訟費

72. 由於所有反對都不成立，本人判給申請人訟費。

73. 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 部所載適用於商標事宜的一般費用為基礎，並根據適用於反對註冊程序的訟費收費表計算。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2013 年 8 月 15 日