

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301318464

商標：



類別： 7 及 11

申請人： 陳碧雲

反對人： HONG KONG WAYSO INDUSTRIAL COMPANY
LIMITED (香港華信實業有限公司)

決定理由

背景

1. 陳碧雲(“申請人”)於 2009 年 4 月 3 日(“申請日期”)依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“涉訟註冊申請”)：



(“涉訟商標”)。

2. 涉訟註冊申請涵蓋以下貨品(“涉訟貨品”)：

類別 7

洗衣機。

類別 11

照明器械及裝置、冷凍設備和機器、電熱水爐、電風扇、抽濕機、焗爐、電磁爐、抽油煙機

3. 涉訟註冊申請的詳情於 2009 年 6 月 26 日公布。HONG KONG WAYSO INDUSTRIAL COMPANY LIMITED (香港華信實業有限公司)(“反對人”)於 2009 年 7 月 10 日提交反對涉訟註冊申請的通知(“反對通知”), 隨附反對理由書(“反對理由書”)。

4. 有關本反對案的聆訊訂於 2012 年 12 月 6 日在本人席前進行。由於與訟雙方皆沒有按照指定的時間提交商標表格第 T12 號以確認將會出席聆訊, 根據規則第 74(5)條, 雙方均被視為不打算出席聆訊。本人現按規則第 75(b)條, 在沒有進行聆訊的情況下對此反對案作出決定。

反對理由

5. 反對人在反對理由書中主要提到反對人自 1994 年開始便使用“GOLD SAKURA”商標(“反對人的商標”)在電器產品上, 產品主要是批發給零售商轉售。另外, 反對人曾於 1999 年就一個包含“GOLD SAKURA”元素的商標提出商標註冊申請, 但當時基於處長提出的其他在先註冊商標而遭拒絕。

6. 反對人根據條例第 11(1)(a), 11(1)(b), 11(5)(b)及 12(5)(a)條, 對涉訟註冊申請提出反對。

反陳述

7. 申請人於 2009 年 8 月 20 日就反對理由書提交反陳述(“反陳述”)。

證據

8. 反對人依據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 18 條提交的證據，為一份由反對人的董事羅德華先生於 2010 年 2 月 18 日作出的法定聲明(“羅氏聲明”)。申請人並未按規則第 19 條提交任何證據。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

9. 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...」

10. 根據 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] R.P.C. 341 及 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司* (2009) 12 HKCFAR 808 (FAFC 26/2008) 兩案，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。

11. 在審理有關假冒的反對理由時,須考慮的相關日期是申請人提交其商標註冊申請的日期,或如申請人在該申請日期前已曾在香港使用其商標,則相關日期應是反對人所非議之申請人的有關行為開始之日。由於並沒有證據顯示申請人曾在香港使用涉訟商標,本案的相關日期是 2009 年 4 月 3 日(“相關日期”),即涉訟商標的申請日期。

商譽或聲譽

12. 反對人首先須證明的是反對人在香港就反對人的商標在其所經營的貨品上擁有商譽或聲譽。

13. 反對人提供的主要證據為載於羅氏聲明“證物 B”的一疊發票,發票所覆蓋之年份為 1994 至 1995 年,及 1998 至 2010 年。本人發現大部分於相關日期前出具的有關發票皆清楚顯示了“GOLD SAKURA”商標在貨品名稱的欄目下,與各類家庭電器名稱或描述一併出現。該些家庭電器名稱或描述包括“低壓有表[錶]熱水爐、圓角抽油煙機、可調溫多用途西施煲、可調功率煲粥飯湯西施煲、全不銹鋼易拆式、上螺絲可拆式、超薄機”等。反對人並沒有說明該些發票是否只是從眾多有關發票中抽取出來以作參考的樣本,還是已包含了所有有關買賣載有“GOLD SAKURA”商標之貨品的發票。

14. “證物 B”另外包含了兩份貨品價目表,其中一份的日期為 1994 年,上面列出了“GOLD SAKURA CD 套裝音響系列”、“GOLD SAKURA 鐵弗龍自動電子保溫電飯煲”、“GOLD SAKURA 鐵弗龍可調溫萬用火鍋”及“GOLD SAKURA 自動電子熱水瓶”等各種家庭電器的價錢。另一份價目表的日期為 2009 年,它亦列出了各“GOLD SAKURA 型號”之電子熱水器及抽油煙機之價錢。惟此 2009 年價目表的出具日期在相關日期之後,因此,本人不會將它放入考慮之列。

15. 撇除相關日期後的證據,從反對人的證據可見反對人經營的貨品包括了熱水爐或熱水器、抽油煙機、西施煲或電飯煲、音響電器、萬用火鍋及電子熱水瓶(“反對人貨品”)。另外,反對人的證據亦顯示了反對人曾在發票中同時使用反對人的商標及一個“金櫻”商標於反對人貨品上。

16. 反對人並沒有提供有關載有反對人的商標之貨品的年銷數據或宣傳經費,亦未有提交任何載有反對人的商標之貨品圖樣(例如貨品目錄或宣傳資料)供參考。因此,本人並未獲得該等資料所可能提供的協助以判斷反對人的商標是否已在香港擁有一定程度的商譽或聲譽。

17. 但是,本人考慮到反對人的發票所覆蓋的年期長達十二年以上(截至相關日期)。有關發票顯示“GOLD SAKURA”貨品的訂購數目一般來說是數件至十數件不等,但有兩張在1994年出具的發票顯示“GOLD SAKURA”貨品的訂購數目分別達到200件。

18. 綜合反對人的證據,儘管本人認為反對人應可提供更多證據證明其商譽,但是反對人有關的發票及價目表仍顯示了反對人就反對人的商標擁有一定程度的商譽或聲譽。歸根究底,商譽的意思是“能帶來顧客的吸引力”¹。在此案中,於相關日期前的大約十二年間,一直有不同商店或商舖向反對人落單訂購載有反對人的商標的反對人貨品。由此可見,反對人的商標一直為反對人帶來顧客以致為反對人帶來一個確立的業務。因此,本人認為反對人在相關日期前就反對人的商標於反對人貨品上享有一定程度的商譽或聲譽。

19. 在此,本人應指出假冒法一向要保障的是商譽,不論該有關生意或業務規模的大小(參考 *Sutherland v V2 Music* [2002]

¹ 英文原文:“The attractive force that brings in custom”. 參考 *Inland Revenue Commissioners v Muller & Co's Margarine Ltd* [1901] AC 217 (H.L.) 一案。

EMLR 28 及 *Stannard v Reay* [1967] RPC 589 兩宗案例)。

失實陳述

20. 本人接著要考慮的是涉訟商標在正常及合理的情形下之使用會否構成失實的陳述,而因此導致(或相當可能導致)公眾被誤導,以為申請人藉涉訟商標所提供的貨品是來源自反對人的,或是與反對人的業務有所關連,以致令到(或相當可能令到)反對人因此蒙受損害。

21. 要決定上述事宜,本人首先須判斷涉訟商標和反對人的商標是否相似,以及如相似,該有關的相似程度。申請人在反陳述中辯稱涉訟商標與反對人的商標並不相似。本人現就該兩個商標作出判斷。

22. 涉訟商標包含的文字部分為“GOLDSAKURA”及“金櫻花”,其餘的部分為一個櫻花圖案及一個普通的較深色背景。驟眼看去,涉訟商標的最主要及顯著部分為“GOLDSAKURA”及“金櫻花”。“GOLDSAKURA”的意思就是“金櫻花”,反之亦然。前述櫻花圖案只純粹加強了“GOLDSAKURA”或“金櫻花”這個訊息,在涉訟商標中並非顯著部分,而前述的較深色背景亦不具有任何商標顯著特性。

23. 涉訟商標的顯著部分“GOLDSAKURA”跟反對人的商標“GOLD SAKURA”幾乎一模一樣。反對人的商標中的“GOLD”及“SAKURA”之間雖然有一空隙,但一般人不容易注意到這個微小分別,且他們會很自然地把涉訟商標“GOLDSAKURA”看成“GOLD SAKURA”,因明顯地“GOLD”及“SAKURA”是兩個獨立及普通的英文字。

24. 涉訟商標中的“金櫻花”的意思其實就是“GOLD SAKURA”。一般人很可能視“金櫻花”為“GOLDSAKURA”相應的中文標誌。而本案中其實亦有證據顯示反對人曾一併使用“GOLD

SAKURA”及“金櫻”兩個商標於反對人貨品上。

25. 綜合所有組成部分，涉訟商標給人的整體印象是“GOLD SAKURA”。這與反對人的商標給人的整體印象是一樣的。這兩個商標無論在聽覺或概念上皆十分相似，而它們在視覺方面的相類似程度則為中等。總的來說，這兩個商標是非常相類似的。而就家庭電器而言，這兩個商標本身均具有作為商標的顯著特性。

26. 於假冒案件中，在考慮被告行為是否構成誤導時，原告及被告是否有共同的營商領域是一個相關的考慮因素（雖並非必須證明之要素）。本案中，由於涉訟貨品及反對人貨品皆屬電器或家庭電器，毫無疑問，申請人與反對人是有共同的營商領域，而它們其實亦是市場上的競爭者。

27. 另外，根據 *Kerly's Laws of Trade Marks and Trade Names*, 第 15 版, 第 9-148 段, 在判斷有關假冒事宜時, 應考慮的是在先未經註冊商標的擁有人於相關日期的實際聲譽及顧客（而非一般消費者）²。

28. 綜合以上各點，本人現判斷涉訟商標的正常及合理使用會否構成失實陳述：本人已於上文裁定在相關日期前，反對人就反對人的商標於反對人貨品上享有一定程度的商譽及聲譽。就反對人的現有顧客或對反對人的聲譽有所認識的潛在顧客或公眾而言，當他們遇見涉訟商標正常及合理地使用於涉訟貨品時，基於涉訟商標與反對人的商標的相類似程度以及申請人與反對人共同的營商領域（即家庭電器），本人認為他們相當可能會被誤導，以為申請人的涉訟貨品是由反對人所提供的，或是，該等貨品是與反對人的業務有某種關連。因此，本人裁定涉訟商標的使用將構成失實陳述。

² 英文原文: "... the [passing off] issue must be determined as at the date of the application for the mark in issue but taking into account the actual reputation and customers of the owner of the earlier non-registered mark, rather than the average consumer."

損害

29. 由於在相關日期前涉訟商標並未被付諸使用,反對人只須確立申請人的失實陳述帶來的錯誤信念相當可能令反對人蒙受損害。反對人雖未有詳細說明涉訟商標的使用將如何令反對人蒙受損害,但本人認為在本案中反對人可能會蒙受的損害十分明顯,即由生意轉移而造成的經濟損失,以及如涉訟貨品的品質出現問題的話,基於公眾錯誤以為涉訟貨品是由反對人所提供的,或是與反對人的業務有某種關連的信念,反對人的商標之商譽及聲譽將相當可能蒙污或受損。

30. 本人認為反對人已成功確立了有關假冒的反對理由所要求的三項要素。因此,本人裁定反對人依據條例第 12(5)(a)條作出的反對成立,而本人亦無須進一步考慮其他反對理由。

訟費

31. 由於反對人要求獲得訟費,並且成功對涉訟註冊申請作出反對,本人依據勝方可獲得訟費的常規,判給反對人訟費。

32. 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表及適用於反對程序的訟費收費表計算。

商標註冊處處長

(尹仲英代行)

2012 年 12 月 28 日