

《商標條例》(第559章)

申請宣布商標編號 301382490 註冊無效

商標：



類別： 35, 43

註冊擁有人： 程日薦

申請人： 美食達人股份有限公司

決定理由

背景

1. 美食達人股份有限公司於2011年2月28日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標(商標編號301382490)提出宣布商標註冊無效的申請(“是項申請”),並提交宣布商標註冊無效申請通知書(“通知書”)連申請理由的陳述(“理由陳述”):



(“涉訟商標”)。

2. 涉訟商標就以下類別35及類別43服務(統稱“涉訟服務”)註冊:

類別 35

廣告;拍賣;商業詢價;廣告策劃;人員招收;商業信息;進出口代理;替他人推銷;特許經營的商業管理;替他人採

購(替其他企業購買商品或服務)。

類別 43

旅遊房屋出租；為動物提供食宿；住所(旅館、供膳寄宿處)；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。

3. 涉訟商標的註冊擁有人為程日薦(“註冊擁有人”)。涉訟商標的註冊申請日期及註冊日期為 2009 年 7 月 13 日。
4. 涉訟商標的註冊記錄載有以下卸棄申述：
“申請人並不具有英文字及中文字“Tea 茶”的專有使用權。”
5. 註冊擁有人沒有就是項申請提交反陳述。因此，根據《商標規則》(第559A章)第41(3)條(根據《商標規則》第47條適用於就是項申請進行的法律程序)，註冊擁有人已被視為不反對是項申請。
6. 申請人提交的證據為一份由其負責人李曜洲於 2012 年 2 月 23 日作出的法定聲明(“李氏聲明”)。
7. 有關是項申請的聆訊於2013年9月3日在本人席前進行。偉成國際專利商標事務所委託的潘弘翰大律師代表申請人出席聆訊。

申請理由

8. 申請人在理由陳述中列舉多項理由，但在聆訊中只集中陳述根據條例的以下條文支持是項申請的理由：
 - (i) 第 53(5)及 12(3)條；
 - (ii) 第 53(5)及 12(5)(a)條；以及
 - (iii) 第 53(3)及 11(5)(b)條。

相關日期

9. 在是項申請的法律程序中，要考慮的日期是2009年7月13日，即提交涉訟商標註冊申請的日期(“相關日期”)。

申請人的證據

10. 根據李氏聲明，申請人是一家以咖啡、蛋糕、烘焙為主的專賣店，於2003年成立，並於2004年在台灣新北市永和區保平路開設第一家直營店，同年開放加盟。截至2008年12月止，“85度C”在全台灣的總店數目達324家，並在澳洲、中國內地及美國加州設有門市。截至相關日期止，申請人在香港沒有開設門市。

11. 申請人是以下香港註冊商標的擁有人：

The logo consists of the number '85' in a large, bold, black font, followed by the Chinese characters '度C' in a smaller, black font.

(商標編號：300525690)(“申請人商標”)。

12. 申請人商標就以下類別30及類別32貨品(統稱“申請人的貨品”)以及類別43服務(“申請人的服務”)註冊：

類別30

含澱粉食用油麵團；餅乾；曲奇餅；軟糖(糖果)；可可製品；蛋糕；巧克力；玉米花；冰淇淋；含牛奶的巧克力飲料；麵包；蜂蜜；麵條；餡餅；肉餡餅；三明治；糕點；意大利麵條；肉餡餅；(意大利式)烘餡餅；麵包幹；薄烤餅；壽司；玉米餅；食用冰；燕麥食品；奶蛋糕；水果果凍(糖果)；冰紅茶；所有包括在第30類別內。

類別32

不含酒精的水果精華；啤酒；不含酒精的果汁飲料；乳酸飲料；果料；水(飲料)；礦泉水(飲料)；蘇打水；未發酵葡萄汁；檸檬水；蔬菜汁(飲料)；葡萄汁(未發酵)；蘇打水；冰凍果子露(飲料)；雪葩(飲料)；番茄汁(飲料)；汽水；不含酒精的水果蜜；不含酒精的開胃酒；不含酒精的雞尾酒；等滲飲料；不含酒精的蘋果酒；所有包括在第32類別內。

類別43

酒吧服務；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；食堂；酒店；餐廳；自助餐館；小吃店；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；旅館；所有包括在第43類別內。

13. 李氏聲明附件「XX-5」和附件「XX-6」載有申請人的85°或85°C商標在31個國家或地區註冊的資料。

14. 李氏聲明第26及27段分別載有申請人商標的相關產品及服務由2006至2010年在全球每年的總銷售額，以及申請人於2009及2010年用於在“台灣、香港及中國大陸”宣傳申請人商標的廣告費用金額，但當中並無有關在香港的銷售額及宣傳費用細項。

15. 李氏聲明附件「XX-4」和「XX-7」載有不同媒體由2009年1月起對申請人“85度C”的一些報道和文章列表、其中一些報道和文章副本，以及申請人的一些廣告宣傳材料。沒有證據顯示當中哪些載有該等報道、文章或廣告的報紙、雜誌或其他刊物曾在香港出版、銷售或派發，亦沒有證據顯示香港用戶曾登入有關網站。整體而言，李氏聲明沒有提供清楚證據，能證明申請人於相關日期前曾在香港使用申請人商標。

根據條例第 53(5) 及 12(3) 條提出的申請

16. 條例第12(3)條訂明：

“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. 條例第53(5)條訂明：

“(5) 除第(6)及(7)款另有規定外，商標的註冊亦可基於以下理由而宣布為無效－

- (a) 已有一個在先商標，而第 12(1)、(2) 或(3)條(拒絕註冊的相對理由)所列的條件就該在先商標適用；
-”

18. 申請人在理由陳述第6段中指，涉訟商標與申請人商標在視覺、聽覺及概念上都非常相類似，涉訟服務與申請人的貨品及／或申請人的服務相同和／或相類似，而涉訟商標與申請人商標的相類似程度相當可能會令公眾產生混淆。申請人因此認為，應根據條例第12(3)條宣布涉訟商標的註冊無效。

19. 條例第12(3)條主要規定，某商標(“商標甲”)如因與在先商標(“商標乙”)相類似，以及因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；如商標甲已經註冊，則可根據條例第53(5)(a)條宣布其註冊無效。

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，商標註冊處處長可考慮所有在個案中情況下屬有關的因素，包括使用有關商標是否相當可能會使人聯想到某在先商標。

21. *Sabel BV v Puma AG* [1998] R.P.C. 199、*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV* [2000] F.S.R. 77 及 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc* [1999] R.P.C. 117 三案的判詞，載有有關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的基本原則(於 *Guccio Gucci SpA v Gucci* [2009] 5 HKLRD 28 一案中採用)。該等基本原則如下：

- (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。¹
- (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。²
- (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，以及如情況適合，以有關貨品的性質和銷售情況為考慮因素，評估這些不同元素的重要性。³

¹ 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

² 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.”

³ 英文原文：“In order to assess the degree of similarity between the marks concerned the court must

- (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。⁴
- (v) 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。⁵
- (vi) 若在先商標因其本身或因其付諸使用而具高度顯著特性，與其相同或相類似的商標令公眾產生混淆的機會便愈大。⁶
- (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，一般消費者很可能會根據不同的有關貨品類別，而投以不同程度的注意力。⁷
- (viii) 鑑別商標是否相當可能會令公眾產生混淆，亦取決於貨品之間的相類似程度。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。⁸
- (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。⁹
- (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

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.”

⁴ 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.”

⁵ 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

⁶ 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.”

⁷ 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.”

⁸ 英文原文：“Appreciation of the likelihood of confusion depends upon the degree of similarity between the goods. A lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater degree of similarity between the goods, and *vice versa*.”

⁹ 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.”

混淆的情況便存在。¹⁰

在先商標

22. 申請人商標的註冊申請日期為2005年11月8日，較涉訟商標的註冊申請日期為早。根據條例第5(1)(a)條，申請人商標就涉訟商標而言是在先商標。

貨品及服務的比較

23. 在判斷有關貨品或服務是否相類似時，所有與貨品或服務有關的因素均須考慮。這些因素包括用途、使用者、性質、銷售途徑，以及這些貨品或服務是否互相競爭或屬互補性質(*British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] R.P.C. 281；*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*)。

24. 根據以上原則，本人同意申請人所指，在涉訟服務中，以下左方欄所列的涉訟服務(“標的服務”)與右方欄所列的申請人的服務相同或相類似：

標的服務	申請人的服務
旅遊房屋出租	酒店；旅館
住所(旅館、供膳寄宿處)	酒店；旅館；咖啡館；自助餐廳；食堂；餐廳；自助餐館；小吃店；酒吧服務。
出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿	出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。

25. 下述標的服務以外的涉訟服務，與申請人的貨品及申請人的服務都不相同，亦不相類似：

類別35

廣告；拍賣；商業詢價；廣告策劃；人員招收；商業信息；

¹⁰ 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.”

進出口代理；替他人推銷；特許經營的商業管理；替他人採購(替其他企業購買商品或服務)。

類別43

為動物提供食宿。

26. 申請人在聆訊中表示，就申請人根據條例第53(5)及12(3)條提出的是項申請而言，申請人並不反對上文第25段所述的事實。因此，本人將集中考慮就標的服務而言，申請人根據條例第53(5)及12(3)條提出的是項申請是否成立。

一般消費者

27. 在判斷商標是否相類似，以及使用時是否相當可能會令公眾產生混淆時，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。一般消費者很可能會對不同的有關貨品或服務類別投以不同程度的注意力。

28. 標的服務包括旅遊房屋出租、提供膳食及寄宿處，以及出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。這些服務的一般消費者包括一般市民大眾，亦可包括企業客戶的有關負責人。他們挑選有關服務時，會投以一定程度的注意力，以及在合理程度上留意所使用的商標。

申請人商標的顯著特性

29. 在先商標愈具顯著特性，與其相類似的商標令公眾產生混淆的機會就愈大。

30. 申請人商標由數目字“85”、中文字“度”及英文字母“C”組成。申請人商標整體的意思是一個溫度，即攝氏85度。申請人商標就申請人的貨品及申請人的服務而言，不具直接描述性。本人亦考慮過申請人提交的證據。沒有證據清楚顯示，申請人於相關日期前曾在香港使用申請人商標。整體而言，申請人商標具中等程度的顯著特性。

商標的比較

31. 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。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。

32. 涉訟商標的中央是由數目字“58”、中文字“度”及英文字母“C”組成的溫度，即攝氏58度。此外，還有由下至上垂直放置的英文字“Tea”，以及放置在商標右下方的中文字“茶”。數字“58”在體積方面比商標中的其他文字元素為大。“58度C”、“Tea”及“茶”，全放置在一個深色的橢圓形內。

33. 申請人商標單由一個溫度“85度C”構成。商標中的數字“85”在體積方面比“度”和“C”為大。

34. 在視覺上，由於涉訟商標中的數字“58”在體積方面比商標中的其他文字元素為大，而“58”加上中文字“度”及英文字母“C”是有意思的(即攝氏58度)，一般消費者從整體來看涉訟商標時，會認定“58度C”為商標中的最主要部分。申請人商標則純粹是“85度C”這溫度。有關貨品或服務的一般消費者應視為在合理程度上善於觀察和謹慎。“58”和“85”是兩個截然不同的數字。涉訟商標的整體視覺效果，與申請人商標的整體視覺效果並不相類似。

35. 在聽覺上，涉訟商標很可能會讀作“五十八度C”，而申請人商標則很可能會讀作“八十五度C”。兩個商標在讀音上的相類似程度甚低。

36. 在概念上，“攝氏58度”及“攝氏85度”是兩個完全不相關的溫度。涉訟商標中的“Tea”及“茶”字，令人懷疑“攝氏58度”是否與茶的溫度有關。申請人商標則純粹是“85度C”這溫度。“58度”和“85度”兩個溫度截然不同。涉訟商標與申請人商標在概念上並不相類似。

37. 申請人在其大綱陳述中指，涉訟商標只是將申請人商標中的主要元素“8”及“5”左右位置對調，變成58，且涉訟商標保留了

申請人商標的一些特徵，例如“8”的位置比“5”高、“8”的底部與“5”下半部彎位的中央並列，以及“8”的頂部與“C”的頂部並列。

38. 一般消費者甚少有機會把兩個商標直接比較，而往往要依賴保留在記憶中對有關商標不全的印象來作比較。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。消費者一般不會將兩個商標並排，然後仔細找出兩者相似之處。“58”和“85”是兩個不同的數字。涉訟商標與申請人商標分別給一般消費者的整體印象截然不同。

39. 考慮過涉訟商標與申請人商標的相類似和不相類似之處，以及兩者分別用於有關貨品及服務時，給予該等貨品及服務的一般消費者的整體印象後，本人認為涉訟商標與申請人商標並不相類似。

產生混淆的可能性

40. 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。在判斷時，必須以有關貨品及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。商標之間較低的相類似程度可被貨品及服務之間較高的相類似程度所抵銷，反之亦然。

41. 一般消費者挑選標的服務時會投以一定程度的注意力，以及在合理程度上留意所使用的商標。申請人商標具中等程度的顯著特性。標的服務與申請人的服務相同或相類似。不過，涉訟商標與申請人商標並不相類似。兩個商標給一般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，本人認為涉訟商標用於標的服務時，並不會令公眾產生混淆，誤以為註冊擁有人的標的服務與申請人的貨品或申請人的服務，是源自相同或有經濟連繫的企業。標的服務以外的涉訟服務與申請人的貨品和申請人的服務都不相類似。涉訟商標用於該等服務時，更加不會令公眾產生混淆。因此，申請人根據條例第53(5)及12(3)條提出的是項申請，不能成立。

根據條例第 53(5) 及 12(5)(a) 條提出的申請

43. 條例第12(5)(a)條訂明：

“(5) ……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；

… …

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，而任何因此而有權阻止使用某商標的人，在本條例中就該商標而言，稱為一項“在先權利”的擁有人。”

44. 條例第53(5)(b)條訂明：

“(5) 除第(6)及(7)款另有規定外，商標的註冊亦可基於以下理由而宣布為無效—

… …

(b) 已有一項在先權利，而第 12(4)或(5)條(拒絕註冊的相對理由)所列的條件已就該在先權利獲符合。”

45. 申請人在理由陳述第5段中指，憑藉申請人於相關日期前廣泛使用申請人商標，申請人享有與申請人商標有關的重大商譽及巨大名聲，而註冊擁有人使用與申請人商標極相似的涉訟商標，會構成虛假聲明及令公眾產生混淆，從而對申請人造成經濟及商譽上的損害。申請人因此認為涉訟商標的使用，應憑藉關於假冒行為的法律而予以阻止，並因此應根據條例第12(5)(a)條宣布涉訟商標的註冊無效。

46. 須探討的問題是，申請人是否擁有在先權利，可在相關日期(即2009年7月13日)當天憑藉關於假冒的法律，阻止涉訟商標為識別涉訟服務與其他企業的服務作正常及公平的使用。¹¹

¹¹ *WILD CHILD Trade Mark* [1998] R.P.C. 455.

47. 正如申請人在其大綱陳述中指出，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 (FACV 26/2008) 一案的判詞（案中引用了 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [1990] R.P.C. 341 一案所訂定的原則），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。

48. 就以上三項要素的第(2)項而言，本人於上文第39段已裁定，涉訟商標與申請人商標並不相類似。一般消費者遇到涉訟商標用於涉訟服務時，不會誤以為註冊擁有人提供的涉訟服務是申請人提供的服務，或與申請人的業務有關連。因此，申請人未能證明有失實陳述這項要素(見上文第47(2)段)。

49. 因此，沒有任何證據可藉以推斷，由於註冊擁有人的失實陳述會令公眾產生錯誤信念，並相當可能導致申請人蒙受損害(見上文第47(3)段)。

50. 由於申請人不能證明上文第47段載述的三項要素都存在，申請人根據條例第53(5)及12(5)(a)條提出的是項申請不能成立。

根據條例第 53(3) 及 11(5)(b) 條提出的申請

51. 條例第11(5)(b)條訂明：

“(5) 如—

……(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……其註冊申請是不真誠地提出……的範圍內不得註冊。”

52. 條例第53(3)條訂明：

“(3) 任何商標的註冊均可以該商標是違反第11條(拒絕註冊的絕對理由)的情況下註冊為理由而宣布為無效。”

53. 申請人在理由陳述第8段指，由於涉訟商標與申請人商標在視覺、聽覺及概念上都非常相類似，鑑於申請人的巨大名聲，註冊擁有人使用涉訟商標於任何貨品及服務中，極可能會導致消費者混淆或誤以為註冊擁有人的貨品及／或服務，均為申請人所提供的產品及服務，或與申請人的產品及服務有關連。申請人認為由此可見，涉訟商標不是一個自創商標，而是一個抄襲或仿倣申請人馳名品牌的商標，並蓄意及惡意利用和侵佔申請人商標的馳名商譽。因此，申請人認為涉訟商標是不真誠地註冊，以及侵犯了申請人的合法權益，應根據條例第11(5)(b)條宣布其註冊無效。

54. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。申請人在其大綱陳述中引述 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 及 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R.10 兩案所訂定的原則。

55. 在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* 一案中(第379頁)，Lindsay J. 就英國《1994年商標法》第3(6)條(相當於條例第11(5)(b)條)表示：

我不會試圖界定不真誠一詞在這文意中的涵義。該詞的涵義顯然包括不忠實行為，而且正如我所認為，也包括一些不符合有關行業中合理及具備經驗的人士所遵守的可接受商業行為標準的行為。國會很明智，沒有試圖詳細解釋在這文意中什麼是真誠或什麼是不真誠：要判定某行為不符合上述標準要到什麼程度才構成不真誠，最適宜的做法不是憑法庭所作的一些釋義去判定(這會導致法庭其後不根據法令而根據有關釋義作出解釋的危險)，而是按法令的字眼並考慮所有具關鍵性的相關情況後判定。¹²

¹² 英文原文：“I shall not attempt to define bad faith in this context. Plainly it includes dishonesty and, as I would hold, includes also some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined. Parliament has wisely not attempted to explain in detail what is or is not bad faith in this context: how far a dealing must so fall-short in order to amount to bad faith is a matter best left to be adjudged not by some paraphrase by the courts (which leads to the danger of the courts then construing not the Act but

56. 在決定某商標申請人是否不真誠地提出商標註冊申請時，須採用包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”做判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

“不真誠”一詞使人聯想到一種精神狀態。顯然，當考慮某宗註冊申請是否不真誠地提出時，所有情況都是相關的。不過，法庭必須決定，按申請人所知道的事實，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。¹³

57. “某項商標註冊申請是不真誠地提出的”是一項嚴重的指控，必須予以明確證明。根據英國的案例 *ROYAL ENFIELD Trade Marks* [2002] R.P.C. 24：“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，除非該指控獲明確證明，否則不應被裁定為成立，而甚少情況可以通過推論的過程明確證明這樣的指控。”¹⁴

58. 本人已裁定，涉訟商標與申請人商標並不相類似，而涉訟商標用於涉訟服務時，並不會令公眾產生混淆，誤以為註冊擁有人的涉訟服務，與申請人的貨品或申請人的服務，是源自相同或有經濟連繫的企業。註冊擁有人就涉訟服務使用涉訟商標並不會構成失實陳述，令公眾產生錯誤信念和導致申請人蒙受損害。

59. 考慮過本案所有相關情況後，本人並不認為，按註冊擁有人所知道的事實，其申請註冊涉訟商標的決定，會被採用恰當標準的人視為不真誠。

60. 申請人根據條例第53(3)及11(5)(b)條提出的是項申請並不成立。

the paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances.”

¹³ 英文原文：“The words “bad faith” suggest a mental state. Clearly when considering the question of whether an application to register is made in bad faith all the circumstances will be relevant. However the court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards.”

¹⁴ 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.”

總結及訟費

61. 綜合以上各項裁決的結果，申請人就涉訟商標提出的是項申請，並不成立。

62. 由於註冊擁有人沒有參與是項申請的法律程序，本人不會作出訟費令。

商標註冊處處長

(郭芬妮代行)

2013年10月8日