

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301620774

商標：



類別： 14

申請人： 翁鳳彪

反對人： 六福集團有限公司

決定理由

背景

1. 翁鳳彪(“申請人”)於2010年5月24日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“是項註冊申請”):



(“涉訟商標”)。

2. 是項註冊申請涵蓋以下貨品(“涉訟貨品”)：

類別 14

珠寶、翡翠、鑽石、貴金屬、貴重金屬首飾盒、手錶。

3. 有關是項註冊申請的詳情於 2010 年 8 月 13 日公布。六福集

團有限公司(“反對人”)於2010年10月8日提交反對是項註冊申請的通知(“反對通知”),並附有反對理由(“反對理由”)。申請人於2010年11月24日,就反對通知提交反陳述連反陳述理由,並於2010年12月14日提交反陳述附件(反陳述連反陳述理由及附件統稱“申請人的反陳述”)。

4. 反對人提交的證據為反對人企業事務經理梁偉霜於2011年6月7日作出的誓章(“梁氏誓章”)。¹ 反對人並於2011年8月25日提交梁氏誓章第6段所載資料(以英文填寫)的中文譯本。

5. 申請人於2011年6月30日提交另一份反陳述及“反陳述理由”連附件。商標註冊處於2011年7月14日的信中指出,申請人已於2010年11月24日提交反陳述連反陳述理由,並於2010年12月14日提交反陳述附件。該處又指出,申請人於2011年6月30日提交的“反陳述理由”並非以法定聲明或誓章形式提交,² 因此該處不能接納申請人以該份文件作為支持申請的證據。

6. 申請人於2011年8月22日提交商標表格第T7號和“翁鳳彪之誓章”及附件。商標註冊處於2011年8月25日的信中指出,申請人於2011年8月22日提交的“翁鳳彪之誓章”及附件並不符合《商標規則》(第559A章)第80(1)(b)條的規定,³ 因此該處不能接納申請人以該份文件作為支持申請的證據。申請人最終沒有提交任何符合《商標規則》的證據。

7. 有關本宗反對個案的聆訊於2013年8月6日在本人席前進行。申請人及代表反對人的莊君如大律師(受陳勵文律師事務所委託)出席聆訊。

¹ 梁偉霜於2011年9月7日作出附加誓章,以更正梁氏誓章標題部分的一項文書錯誤。

² 《商標規則》(第559A章)第79(1)條訂明:

“凡根據本條例或本規則處長可於在他席前進行的法律程序中接納證據,該證據須採用法定聲明或誓章提交。”

³ 《商標規則》(第559A章)第80(1)條訂明:

“就任何在處長席前進行的法律程序而言,法定聲明或誓章可以下述方式作出和簽署—

(a) 在香港:在任何監督官、公證人或任何獲香港法律授權為任何法律程序的目的監督的其他人的席前作出和簽署;及





(b) 在香港以外的任何其他地方:在任何法庭、法官、太平紳士、公證人、法律公證人、領事或任何獲法律授權在當地為任何法律程序的目的監督或行使公證職能的其他人的席前作出和簽署。”

反對理由

8. 反對人在反對通知中列舉多項反對理由，但在聆訊及其陳詞大綱中則只集中陳述根據條例第12(3)、12(4)、11(4)(b)及11(5)(b)條有關涉訟商標不得註冊的論據。⁴

反對人

9. 根據梁氏誓章，反對人自1991年起開展其珠寶玉石及相關貨品之製造、批發及零售業務。⁵ 反對人的母公司六福集團(國際)有限公司(“集團”)於1991年成立，並於1997年5月在香港聯合交易所主板上市。集團在香港、中國內地、澳門、加拿大及美國共擁有超過550家零售店。根據集團2010年年報，截至2010年3月31日止的年度，集團總收入約為53.86億港元。香港是集團的主要市場，佔集團總收入約74%，而其香港業務的營業額逾50%來自中國內地旅客。⁶ 集團於香港經營31家零售店，包括在尖沙咀及銅鑼灣等旅客購物熱點開設的店舖。

10. 反對人擁有載於附件的11個香港註冊商標。反對人的商標亦於中國內地、日本、加拿大、台灣、美國、新加坡、澳門及澳洲註冊，另有  和  商標於中國內地註冊，以及  和  商標於加拿大註冊。⁷

11. 反對人通過多種形式的市場推廣(包括電視、平面、戶外及互聯網廣告、直銷推廣、公關活動，以至珠寶贊助及展覽等活動)，推廣和宣傳其產品。反對人連續12年贊助“香港小姐”金鑽后冠及珠寶首飾，以及贊助“亞洲小姐”和“華裔小姐”選美活動。反對人亦曾通過電視、報章、雜誌及巴士車尾廣告、參與在香港會展中心舉行的婚紗及結婚服務展覽，以及贊助電視節目、演唱會和粵劇表演等，推廣其產品。⁸ 梁氏誓章附件“LWS-5”載有反對人在

⁴ 反對人在其陳詞大綱中亦指，申請人提交的“翁鳳彪之誓章”不符合《商標規則》第79及80(1)(b)條規定的法定規格，不能作為支持是項註冊申請的證據，因此是項註冊申請毫無證據支持。本人將於下文第61至64段處理這論點。

⁵ 梁氏誓章第9段。

⁶ 附件“LWS-4”。

⁷ 附件“LWS-3”。

⁸ 附件“LWS-4”。

2005至2010年間的廣告及宣傳海報副本，當中顯示反對人曾就其珠寶玉石業務使用以下商標：

| | | |
|---|---|------|
|  |  | 六福珠寶 |
|  |  | 六福 |

12. 根據梁氏誓章第14段，反對人在2005至2010年間之推廣及宣傳開支如下：

| <u>年份</u> | <u>金額(港幣)</u> |
|-----------|---------------|
| 2005-06 | 超過2,720萬 |
| 2006-07 | 超過2,850萬 |
| 2007-08 | 超過3,570萬 |
| 2008-09 | 超過3,830萬 |
| 2009-10 | 超過4,500萬 |

13. 在本反對個案中，反對人依賴以下六個含“六福”字眼和有關貨品說明包括第14類貨品的商標(“反對人商標”)：⁹



| | 商標編號 | 類別 | 商標圖示 | 貨品說明 |
|-----|-----------------|----|---|---|
| (1) | 199502552 | 14 |  | 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶首飾，寶石；鐘錶和計時儀器。 |
| (2) | 300418897 AA | 14 |  | 手鐲；胸針；鏈；服裝首飾；鑽石；耳環；除了刀具、叉、勺的金器及銀器；金線，仿金；象牙；貴重金屬製成的首飾盒；珠寶首飾；黃色琥珀製成的珠寶首飾；項鏈；飾針；飾品；帽子飾品； |

⁹ 反對人的陳詞大綱第2及3段。本文第13段列表內第(2)、(3)、(4)、(5)及(6)項載列的商標的貨品及服務說明亦涵蓋類別35及36的服務，但反對人只集中依賴第13段載列的六個商標就類別14的貨品所作的註冊。

| | | | | |
|-----|-----------|----|---|--|
| | | | | 珍珠；別針；鉑金；寶石；戒指；銀飾品；銀盤；銀線；貴重金屬製成的雕像；貴重金屬製成的小雕像；領帶夾；領帶別針；貴重金屬製成的藝術作品；所有包括在第 14 類別。 |
| (3) | 301351656 | 14 |  | 手鐲；胸針；鏈；服裝首飾鑽石；耳環；除了刀具、叉、勺的金器及銀器；金線，仿金；象牙；貴重金屬製成的首飾盒；珠寶首飾；黃色琥珀製成的珠寶首飾；項鏈；飾針；飾品；帽子飾品；珍珠；別針；鉑金；寶石；戒指；銀飾品；銀盤；銀線；貴重金屬製成的雕像；貴重金屬製成的小雕像；貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；領帶夾；領帶別針；貴重金屬製成的藝術作品；鐘錶和計時儀器；金條；鑽石；所有包括在第 14 類別。 |
| (4) | 301414043 | 14 |  | |
| (5) | 301414052 | 14 |  | |
| (6) | 301414070 | 14 |  | |

申請人

14. 申請人於申請人的反陳述中表示，其公司包括中國珠寶(香港)實業有限公司及深圳市金嘉玉珠寶有限公司，而申請人是以下商標的持有人：

| 商標編號 | 商標圖示 | 商標註冊地 | 類別 |
|-----------|---|------------------|----|
| 300706329 |  | 香港知識產權署 | 14 |
| 6077143 |  | 中華人民共和國國家行政總局商標局 | 14 |

申請人表示，由 1988 年開始從事珠寶製造生產與批發生意，並自 2007 年起一直使用以上在香港註冊的 300706329 號商標。申請人沒有提交任何符合《商標規則》的證據，以支持其在反陳述中的陳述。

根據條例第 12(3)條提出的反對

15. 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。”

16. 反對人於反對理由第6段指：

“申請人將[涉訟商標]申請註冊，是將一個與反對人商標欺騙性地相似的商標提出申請。申請人於有關貨品種類使用[涉訟商標]很可能會誤導消費者以為申請人之貨品是屬於反對人的或有關貨品為反對人所製造，售賣或出口或有關貨品在商業上與反對人有關連。”

17. 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。

18. 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。

19. *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。¹⁰
- (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。¹¹
- (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。¹²
- (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。¹³
- (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。¹⁴
- (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。¹⁵
- (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

¹⁰ 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

¹¹ 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.”

¹² 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.”

¹³ 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.”

¹⁴ 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

¹⁵ 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.”


注意力。¹⁶

- (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。¹⁷
- (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。¹⁸
- (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。¹⁹

在先商標

20. 反對人依賴上文第13段所載的六個反對人商標。該六個商標的註冊申請日期均較涉訟商標的註冊申請日期為早。根據條例第5(1)(a)條，該六個商標就涉訟商標而言都是在先商標。

21. 在考慮應否根據條例第12(3)條拒絕涉訟商標的註冊申請時，必須把每個在先商標與涉訟商標逐一比較(*Torremar Trade Mark* [2003] R.P.C. 4 案例第18段)。

22. 反對人在其陳詞大綱內及聆訊過程中，集中比較涉訟商標中的“嘉六福”三字與六個反對人商標中的“六福”二字。因此，本人會先考慮反對人依賴載於上文第13段第(3)項的  商標(“1656號商標”)而提出的反對。

¹⁶ 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.”

¹⁷ 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*.”

¹⁸ 英文原文：“Mere association, in the sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient for the purposes of the assessment.”

¹⁹ 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.”

相關日期

23. 須考慮的相關日期是2010年5月24日，即涉訟商標的註冊申請日期。

一般消費者

24. 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類別投以不同程度的注意力。

25. 涉訟貨品包括珠寶、翡翠、鑽石、貴金屬、貴重金屬首飾盒和手錶。一般來說，這類貨品並非消費者會經常購買的日常消費品，且其價格可以頗高。一般消費者會花一些時間檢視和挑選或甚至會試戴，但甚少會不經意地購買這類貨品。他們對這類貨品投以的注意力應該會是頗高的。

26. 就這類貨品而言，一般消費者會自行挑選或通過店員介紹及協助挑選。挑選過程主要着重視覺上的比較，儘管聽覺上的比較也不可完全忽略。

反對人的1656號商標的顯著特性

27. 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。

28. 1656號商標由兩個中文字“六福”放置於一個深色的橢形中組成。“六福”就有關的類別14貨品而言不具描述性。本人亦考慮過反對人提交的商標使用證據。整體而言，1656號商標具頗高的顯著特性。

貨品的比較

29. 1656號商標涵蓋的貨品包括所有涉訟貨品。換言之，涉訟貨

品與1656號商標受保護的貨品相同。²⁰

商標的比較

30. 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。

31. 涉訟商標由中文字“嘉六福”及放置於其上的一個圖形組成。該圖形看來像個圖章，當中有類似篆書字體的“嘉六福”三字。“嘉”字的體積較大，放置於圖章圖形的右邊，而“六福”兩字的體積則較小，放置於圖章圖形的左邊。

32. 反對人的1656號商標則由“六福”兩字放置於一個深色的橢圓形中組成。

33. 反對人在其陳詞大綱中指出，涉訟商標只有三個字，而一般消費者看見“嘉六福”三個字時，在腦海中會將其分為“嘉”及“六福”兩組，前者意思為“好”，而後者是吉祥語，都是指好的事情；因此，兩組字的意思差不多，而消費者腦海中所留下的整體印象是涉訟商標只有“六福”二字。本人並不同意反對人這樣的推論。

34. 一般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。他們對涉訟貨品這類貨品投以的注意力應該會是頗高的。

35. 在視覺上，涉訟商標不單有“嘉六福”三個字，還有由這三個字組成的圖章圖形。“嘉”字放置於“六福”兩字之前，且在圖章圖形中字體較大。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。涉訟商標的主要部分為“嘉六福”。雖然“嘉六福”三字中的“六福”與反對人的1656號商標中的“六福”二字相同，但一般消費者不會輾轉想到“嘉”字與“六福”在意思上相近，因而不理會“嘉”字的存在。一般消費者腦海

²⁰ *Galileo Trade Mark* [2005] R.P.C. 22 第 16 段。

中對涉訟商標的印象會將“嘉六福”作為一個整體。1656號商標的主要部分為“六福”。除了橢形背景外，1656號商標不含其他圖形。消費者從整體上看涉訟商標時，所得的整體視覺印象與反對人的1656號商標相比，相類似程度很低。

36. 在聽覺方面，涉訟商標會讀作“嘉六福”，而反對人的1656號商標則會讀作“六福”。涉訟商標讀起來時，第二及第三個字與反對人1656號商標的讀音相同，但涉訟商標的第一個字為“嘉”字。本人不認同反對人在陳詞大綱中的說法，指“六福”兩字比“嘉”字讀起來更響亮鏗鏘，因而容易被人聽見。兩個商標在整體讀音上相類似的程度很低。

37. 在概念方面，涉訟商標會被理解為“嘉六福”商標，而反對人的1656號商標則會被理解為“六福”商標。兩者在概念上相類似的程度很低。

38. 考慮過涉訟商標與反對人的1656號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時給予該等貨品的一般消費者的整體印象後，本人認為涉訟商標與反對人的1656號商標的相類似程度十分低。

產生混淆的可能性




39. 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之間較高的相類似程度所抵銷，反之亦然。

40. 涉訟貨品並非一般消費者經常購買的日常消費品。一般消費者對這類貨品投以的注意力應該會是頗高的。雖然涉訟貨品與反對人的1656號商標涵蓋的貨品相同，而反對人的1656號商標的顯著特性亦頗高，但兩個商標本身相類似的程度十分低。一般消費者在挑選有關貨品時主要着重視覺上的比較，儘管聽覺上的比較也不可完全忽略。

41. 考慮到上述因素的綜合效果，本人認為涉訟商標用於涉訟貨

品時，不會令公眾產生混淆，誤以為申請人的涉訟貨品與反對人附有1656號商標的貨品有關，並源自相同或有經濟連繫的企業。因此，反對人依賴反對人的1656號商標和根據條例第12(3)條提出的反對，不能成立。

反對人依賴的其他在先商標

42. 雖然載於上文第13段第(1)項的  商標(“2552號商標”)及第(2)項的  商標(“8897號商標”)均有  字圖形在商標的頂部，但此圖形與涉訟商標中近乎篆書字體的“嘉六福”三個字組成的圖章圖形並不相類似。2552號商標及8897號商標都有英文字元素。這兩個商標與涉訟商標分別相類似的程度，並不比1656號商標與涉訟商標的相類似程度為高。8897號商標涵蓋的貨品亦不包括某些涉訟貨品，例如“手錶”。本人亦考慮過載於上文第13段第(4)、(5)及(6)項的三個商標，三者與涉訟商標分別相類似的程度，並不比1656號商標與涉訟商標的相類似程度為高。本人認為涉訟商標用於涉訟貨品時，不會令公眾產生混淆，誤以為申請人的涉訟貨品與反對人附有任何一個反對人商標的貨品有關，並源自相同或有經濟連繫的企業。因此，反對人依賴任何一個反對人商標和根據條例第12(3)條提出的反對，都不能成立。

根據條例第 12(4)條提出的反對

43. 條例第12(4)條訂明：

“……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。”

44. 反對人於反對理由第9段指：

“因為上述第3段反對人商標²¹與[涉訟商標]非常相似，如果[涉訟商標]獲得註冊，將會構成欺騙或混淆，故根據《商標條例》第12(4)條[涉訟商標]不應獲得註冊。”

45. 如要倚賴條例第12(4)條作為反對理由，反對人須證明以下各項要素：

- (i) 反對人擁有的在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護；
- (ii) 涉訟商標與反對人的在先商標相同或相類似，而根據有關情況下所有相關因素而作出的整體判斷，使用涉訟商標會令有關的公眾人士將該商標與反對人的在先商標連繫起來；以及
- (iii) 基於該連繫，在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對反對人的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。

相類似程度及連繫

46. 本人會先考慮上文第45(ii)段載述的要求。

47. 根據條例第12(4)條提出的反對如要成立，反對人必須證明，涉訟商標與反對人的在先商標具一定的相類似程度，致使有關的公眾人士將兩個商標連繫起來，儘管不至於產生混淆。²² 該連繫是否存在須從整體判斷，並須考慮所有相關因素，包括兩個商標之間的相類似程度及有關貨品或服務的相類似程度、該等貨品或服務的有關客戶的重疊程度，以及在先商標的聲譽和顯著特性。²³

48. 根據反對人所提交的證據，反對人在2005至2010年間曾使用

²¹ 即本文附件中載列的 11 個香港註冊商標。

²² *Adidas-Salomon v Fitnessworld* [2004] F.S.R.21 第 29 段；*Intel v CPM* [2009] R.P.C 15 第 30 段。

²³ *Adidas-Salomon v Fitnessworld* [2004] F.S.R.21 第 30 段；*Intel v CPM* [2009] R.P.C 15 第 41 至 42 段。

上文第11段載列的商標，尤其是以下商標(“4043號商標”)²⁴：



49. 本人認為4043號商標具頗高的顯著特性。反對人就4043號商標享有頗高的聲譽。反對人就珠寶首飾及貴金屬物品使用該商標，而該等貨品與涉訟貨品互相重疊。因此，有關貨品的消費者亦互相重疊。不過，4043號商標及每個反對人商標與涉訟商標的相類似程度都很低。一般消費者遇見用於涉訟貨品的涉訟商標時，會想起反對人的4043號商標(或任何一個反對人商標)的機會很低。即使兩個商標有關的公眾人士將兩個商標連繫起來，該連繫亦非常薄弱。

對顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害

50. 接着，本人須考慮上文第45(iii)段載述的要求。反對人不單要證明上文所述的連繫存在，並須證明該連繫引致以下任何一種或多種情況出現，或相當可能會在未來出現：

- (1) 涉訟商標對反對人的在先商標的顯著特性造成損害；
- (2) 涉訟商標對反對人的在先商標的聲譽造成損害；或
- (3) 涉訟商標對反對人的在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用。

51. 條例第12(4)條沒有授予在先馳名商標的擁有人權力，以阻止與在先馳名商標相同或相類似的任何商標註冊。該條文的用意並非讓在先馳名商標擁有人可理所當然地反對別人註冊或使用可能令人想起其商標的標記 (*Premier Brands v Typhoon* [2000] F.S.R. 767)。對顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害這一點，必須以真實而非理論性的證據證明，而且不能僅靠在先商標有相當程度的聲譽這事實作出推斷 (*Creditmaster Trade Mark* [2005] R.P.C. 21)。

52. 對商標的顯著特性造成損害，又稱為“稀釋”(“dilution”)、“蠶食”(“whittling away”)或“模糊”(“blurring”)，意指在先商標由於第三者使用相同或相類似的

²⁴ 見上文第13段第(4)項。

標誌，令該商標在公眾心目中的獨特身分或地位產生分散作用，導致商標在識別貨品或服務方面的能力被削弱，尤其是先前能立即喚起商標與有關貨品或服務的連繫的在先商標，再不能有這種立即喚起的能力。²⁵

53. 對商標的聲譽造成損害，又稱為“玷污”（“tarnishment”）或“退化”（“degradation”），意指由於第三者使用相同或相類似的標誌在其貨品或服務上，導致公眾認為在先商標的吸引力降低。如第三者提供的貨品或服務擁有一些對在先商標的形象產生負面影響的特徵或品質，便更有可能造成這種損害。²⁶

54. 對商標的顯著特性或商譽構成不公平的利用，也稱為“寄生性”（“parasitism”）或“搭便車”（“free-riding”），涉及第三者使用相同或相類似的標誌而享有優勢或好處，特別涵蓋以下情況：在先商標的形象或特點被轉移及投射到使用在後標誌的貨品或服務上，以致可以利用在先商標的聲譽。²⁷ 僅僅證明申請人已獲得優勢或將取得優勢，並不足夠。必須有某種形式的額外因素（“added factor”），才可令這種優勢被歸類為不公平。²⁸

55. 正如上文所述，上述三種情況必須以真實而非理論性的證據證明。

56. 反對人於其陳詞大綱第26段指：

“[涉訟商標]和反對人之馳名商標很類似，易被混淆。反對人花在鉅額廣告費的宣傳成效，申請人不須花費一分一文便可享受廣告成效。另外，反對人經過多年的經營，已建立商譽及消費者的信心，一般消費者可能以為[涉訟商標]之商品為反對人信譽良好的商品而購買。容許申請商標的註冊及使用，會令申請人不公平地享受反對人的宣傳成效及多年經營的商譽，會對反對人之馳名商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。”

57. 反對人認為，涉訟商標會對反對人的商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用(見上文第50(3)及54段)，以及對反對人的商標的

²⁵ *Intel v CPM* [2009] R.P.C.15 第 29 段；*L'Oreal v Bellure* [2010] R.P.C.1 第 39 段。

²⁶ *L'Oreal v Bellure* [2010] R.P.C.1 第 40 段。

²⁷ *L'Oreal v Bellure* [2010] R.P.C.1 第 41 段。

²⁸ *Whirlpool v Kenwood* [2010] R.P.C. 2 第 136 段。

顯著特性造成損害(見上文第50(1)及52段),似乎主要是基於其認為涉訟商標和反對人的商標很相類似,容易令人產生混淆。反對人沒有解釋,使用涉訟商標何以會對反對人商標的聲譽造成損害(見上文第50(2)及53段)。

58. 本人已裁定,反對人依賴任何一個反對人商標,以及根據條例第12(3)條提出的反對都不能成立(上文第42段)。涉訟商標用於涉訟貨品時,不會令公眾產生混淆,以為申請人的涉訟貨品與反對人附有任何一個反對人商標的貨品有關,並源自相同或有經濟連繫的企業。涉訟商標與任何一個反對人商標的相類似程度都很低。即使有關的公眾人士遇見用於涉訟貨品的涉訟商標時,會對反對人的商標產生任何連繫,該連繫亦非常薄弱(上文第49段)。一般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。他們對涉訟貨品這類貨品投以的注意力應該會是頗高的。由於涉訟商標予一般消費者的整體印象,與任何一個反對人商標相類似的程度都十分低,一般消費者不會純粹因涉訟商標含“六福”二字,而被吸引去注意或購買申請人的涉訟貨品。反對人商標的形象或特點不會被轉移和投射到使用涉訟商標的貨品上。因此,申請人不會受惠於反對人的宣傳成效及商譽。²⁹ 使用涉訟商標不會削弱反對人商標的顯著性,亦不會影響反對人商標能夠立刻喚起商標與有關貨品或服務之間的連繫。³⁰ 反對人亦沒有提供任何證據,以顯示涉訟商標用於涉訟貨品時,會如何對反對人商標的形象產生負面影響。³¹

59. 綜觀以上分析,反對人未能證明上文第50段所載的任何一種或多種情況已經出現,或相當可能會在未來出現。

60. 由於反對人未能符合上文第45(iii)段的要求,反對人根據條例第12(4)條提出的反對不能成立。

條例第 13(1)條

61. 條例第13(1)條訂明：

“(1) 凡處長或法院信納—

²⁹ 參見上文第54段。

³⁰ 參見上文第52段。

³¹ 參見上文第53段。

- (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。”

62. 反對人於其陳詞大綱第4段列出五項反對是項註冊申請之理據，³² 其中一項為：

“（五）申請人所提交之“翁鳳彪之誓章”不符合《商標規則》第79及第80(1)(b)規條的法定規格，不能作為支持申請的證據，有關申請毫無證據支持。”

63. 倘若反對人根據條例第12條提出的反對成立，而申請人又欲依賴條例第13(1)條，則申請人須提交證據，以證明條例第13(1)(a)條或條例第13(1)(b)條所載的情況存在。

64. 本人既裁定反對人根據條例第12條³³ 提出的反對不成立，申請人無須就條例第13(1)條提交證據。本人不能純粹基於申請人沒有提交符合《商標規則》的證據以支持其註冊申請，而拒絕是項註冊申請。本人須考慮反對人提出的其他反對理由是否成立。

根據條例第 11(4)(b)條提出的反對

65. 條例第11(4)(b)條訂明：

“（4）如任何商標—
… … (b) 相當可能會欺騙公眾，
則該商標不得註冊。”

66. 反對人於反對理由第5及第8段指：

“5. 通過反對人商標之廣泛使用及註冊，反對人於[涉訟商標]申請日前就其商標已獲得重大商譽及名氣，促使其與申請人的商品作出識別。
… …

³² 上文第 8 段引述其餘四項反對人申述的反對理據。

³³ 就條例第 12 條而言，反對人只依賴第 12(3)及 12(4)條。

8. 申請人在香港使用或註冊[涉訟商標]是違反《商標條例》第11(4)(b)條因為根據上述第5段所提及反對人就反對人商標在香港之廣泛使用，[涉訟商標]如在香港使用，將會欺騙消費者及／或有關商標會不獲法庭保護及／或違反有關法律。”

67. 條例第11(4)(b)條只針對申請註冊商標本身的性質會導致欺騙公眾的情況，而並非指申請註冊商標與另一註冊或未註冊商標相似而產生欺詐的情況。³⁴

68. 反對人根據條例第11(4)(b)條提出的反對是基於反對人的商標，認為申請人使用涉訟商標會欺騙消費者。反對人提出的理由主要涉及涉訟商標與反對人商標之間的衝突，但這點並非條例第11(4)(b)條涵蓋的範圍。

69. 反對人亦沒有提交其他有關涉訟商標具有導致公眾受騙的本質的證據或陳述，因此根據條例第11(4)(b)條提出的反對不能成立。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

70. 條例第11(5)(b)條訂明：

“(5) 如一

… … (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。”

71. 反對理由中沒有出現條例“第11(5)(b)條”或“申請是不真誠地提出”這些字眼。莊大律師在聆訊中指，反對理由第6至9段“支持”反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對。反對理由第6至9段如下：

“6. 申請人將[涉訟商標]申請註冊，是將一個與反對人商標欺騙性地相似的商標提出申請。申請人於有關

³⁴ *QS by S Oliver Trade Mark* [1999] R.P.C. 520 第 524 頁；*Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (第 15 版) 第 8-201 段。

貨品種類使用[涉訟商標]很可能會誤導消費者以為申請人之貨品是屬於反對人的或有關貨品為反對人所製造，售賣或出口或有關貨品在商業上與反對人有關連。

7. [涉訟商標]中之“福”及“六福”在讀音上和外形上均與反對人商標或反對人在香港作為識別之名稱中的“福”及“六福”相同及／或近似。
8. 申請人在香港使用或註冊[涉訟商標]是違反《商標條例》第11(4)(b)條因為根據上述第5段所提及反對人就反對人商標在香港之廣泛使用，[涉訟商標]如在香港使用，將會欺騙消費者及／或有關商標會不獲法庭保護及／或違反有關法律。
9. 因為上述第3段反對人商標與[涉訟商標]非常相似，如果[涉訟商標]獲得註冊，將會構成欺騙或混淆，故根據《商標條例》第12(4)條[涉訟商標]不應獲得註冊。”

72. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據英國案例 *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。”³⁵

73. 反對人在其陳詞大綱第28段指：

“反對人的在先商標為馳名商標，使用良久，在香港已享有悠久商譽，已取得重大商業成就，是知名的國際品牌。申請人理應很清楚及認識反對人的商標。申請人亦沒有任何理由使用和反對人的馳名商標如此相似的商標，更甚者，申請商標所擬應用之商品及服務和反對人的在先商標所註冊的商品及服務完全相同，容許有關商標之註冊及使用，相當可能會欺騙公眾，並會對反對人的馳名商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，申請人明知這一點而堅持註冊，其註冊申請是不真誠地提出的。”

74. 反對人沒有在反對理由中就“申請人是不真誠地提出是項

³⁵ 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.”

註冊申請”這一反對理由，作出全面和合理的申辯。反對人不能夠在陳詞大綱中提出新的反對理由。

75. 再者，從上文第73段可見，反對人認為申請人是不真誠地提出是項註冊申請，理由是反對人認為申請人欲申請註冊一個與反對人商標非常相類似的商標，以欺騙公眾。

76. 本人已裁定，涉訟商標與任何一個反對人商標的相類似程度都十分低。使用涉訟商標不會令公眾產生混淆，亦不會造成上文第50段所載的任何一種情況。

77. 考慮過本案中所有相關情況後，³⁶ 本人並不認為按申請人所知道的事實，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。³⁷

78. 即使反對人欲根據條例第11(5)(b)條提出反對，該反對亦不能成立。

總結及訟費

79. 由於反對不成立，本人判給申請人訟費。

80. 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收費計算。

商標註冊處處長

(郭芬妮代行)

2013年9月11日

³⁶ *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Hauswirth* [2009] E.T.M.R.56 第37段。

³⁷ *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 第379頁; *AJIT WEEKLY Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 第35-41段。

反對人的 11 個香港註冊商標

| | 編號 | 類別 | 商標 |
|--------|-------------|----------------|--|
| (i) | 199502552 | 14 |  六福集團 LUK FOOK HOLDINGS COMPANY LIMITED |
| (ii) | 199800837AA | 14 35 |  |
| (iii) | 199802894 | 35 | <i>Lukfook</i> |
| (iv) | 200108912 | 35 |  六福珠寶 LUK FOOK JEWELLERY |
| (v) | 300418897AA | 14 35 36 |  六福珠寶 LUKFOOK JEWELLERY 六福珠寶 國際演繹 |
| (vi) | 301351656 | 14 35 36 |  |
| (vii) | 301351674 | 14 35 36 |  |
| (viii) | 301414043 | 14 35 36 | 六福珠寶 LUKFOOK JEWELLERY |
| (ix) | 301414052 | 14 35 36 |  六福珠寶 LUKFOOK JEWELLERY |
| (x) | 301414070 | 14 35 36 |  六福珠寶 LUKFOOK JEWELLERY 六福珠寶 國際演繹 |
| (xi) | 301559827 | 14 35 36 |  |