

《商標條例》（第 559 章）

反對商標申請編號 301637055

商標：



類別： 25

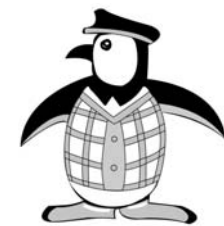
申請人： 潘浩

反對人： (1) Toyo Boseki Kabushiki Kaisha, (2) Itochu Shoji Kabushiki Kaisha 及(3) Kabushiki Kaisha Desanto

決定理由

背景

1. 潘浩（“申請人”）於 2010 年 6 月 10 日依據《商標條例》（第 559 章）（“條例”）就以下商標提交註冊申請（“涉訟申請”）：



WanQianWei
（“涉訟商標”）

2. 涉訟申請涵蓋的貨品是第 25 類別的“服裝；鞋；帽”（“涉訟貨品”）。有關涉訟申請的詳情於 2010 年 8 月 27 日公布。

3. Toyo Boseki Kabushiki Kaisha, Itochu Shoji Kabushiki Kaisha 及 Kabushiki Kaisha Desanto (合稱“反對人”)於 2010 年 11 月 26 日提交了反對涉訟申請的通知(“反對通知”),隨附反對理由書(“反對理由書”)。申請人於 2011 年 2 月 25 日就反對理由書提交了反陳述(“反陳述”)。

4. 反對人依據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 18 條提交的證據是三份分別由每一反對人的代表作出的法定聲明。其中,最主要的一份是由 Itochu Shoji Kabushiki Kaishai 的僱員 Kohei Morimoto 於 2011 年 7 月 7 日作出的法定聲明(下稱“Morimoto 聲明”),其餘兩份法定聲明由 Toyo Boseki Kabushiki Kaisha 的 Tatsuo Shimizu 和 Kabushiki Kaisha Desanto 的 Masato Hirooka 作出,而它們均只是純粹接納及確認 Morimoto 聲明的內容。申請人並沒有依據規則第 19 條提交任何證據。

5. 有關本反對案的聆訊原定於 2013 年 8 月 8 日在本人席前進行。申請人並沒有於指定期限前確認會出席聆訊,因此也已被視為不打算出席聆訊。而反對人雖然曾確認會出席聆訊,但後來致函本處表示不打算出席聆訊。本人現依據規則第 75(b)條,在沒有進行聆訊的情況下對此反對案作出決定。在本法律程序中須考慮反對理由是否存在的日期是 2010 年 6 月 10 日(“相關日期”),即申請人提交涉訟申請的日期。

反對理由

6. 反對理由書指出反對人是“萬星威”品牌的擁有人。“萬星威”品牌下的商標包括“萬星威”、“MUNSINGWEAR”及一系列“企鵝圖形”。反對人已在香港於第 25 類註冊的商標包括以下的“企鵝圖形”¹(“反對人商標”)：

¹ 反對人的“企鵝圖形”亦有在香港於其他類別註冊,包括第 9、14、18、24 和 28 類別,但由於涉訟貨品屬第 25 類別貨品,反對人於第 25 類別註冊的“企鵝圖形”就本案而言有最直接的關係。

商標編號	商標	註冊貨品 ²
19822375	 (商標一)	第 25 類：男士及男孩睡衣和內衣，針織裝和運動休閒服裝。
199202258	 (商標二)	第 25 類：服裝，鞋類，帽。
200004843	 (商標三)	第 25 類：服裝物品、襪、手套、領帶、圍巾、帽、皮帶、鞋；所有貨品皆包含在第 25 類。
19912134AA	 (商標四)	第 25 類：服裝物品、襪、手套、領帶、圍巾、帽、皮帶、鞋；所有貨品皆包含在第 25 類。

7. 根據反對理由書，Perry Ellis International 是“萬星威”品牌的前任擁有人。該公司於 1866 年在美國創立“萬星威”品牌，又於 1951 年開始使用“企鵝圖形”於服裝產品上，尤其是

² 有關註冊乃以英文提交，因此相關註冊貨品說明亦是以英文寫成的。以上中文翻譯由反對人於本法律程序中提供，惟本人對商標三和商標四的註冊貨品作出了一些修改，包括(1)把“articles of clothing”由原譯為“物品包括服裝”修改為“服裝物品”；以及(2)把“all included in class 25”由原譯為“所有包含在第 25 類的貨品”修改為“所有貨品皆包含在第 25 類”。

在高爾夫球服裝上。依 Morimoto 聲明所述，Perry Ellis International 及後於 1984 年把在香港及部分其他地區的“萬星威”品牌下的商標（包括反對人商標）及有關之商譽轉讓予反對人，而反對人最早自 1989 年已在香港使用反對人商標於其產品上，至相關日期已逾 20 年。

8. Morimoto 聲明又載列了在 2006 至 2010 年間有關在香港銷售附有反對人商標的貨品的年度銷售金額及年度廣告開支，前者頗為龐大，達到港幣數以千萬元，後者則約為港幣\$1,900,000。

9. 基於以上基本陳述，反對人申訴欲依據條例第 11(5)(b)、12(3)和 12(5)(b)條對涉訟申請提出反對。反對人另要求獲得本反對程序的訟費。

反陳述

10. 申請人在反陳述中主要提到涉訟商標中的企鵝與反對人商標中的企鵝有很大的差異，而“WanQianWei”是中文“玩前衛”的（普通話）拼音，其旨在突出申請人的前衛和潮流服裝的風格；“WanQianWei”亦與反對人品牌的英文發音（“MUNSINGWEAR”）有很重大的區別。

11. 本人準備首先考慮第 12(3)條下的反對理由。

根據條例第 12(3)條提出的反對

12. 條例第 12(3)條訂明：

- 「(3) 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。」

13. 從上文可見，條例第 12(3)條主要是規定如某商標因與一個（或多於一個）在先商標相類似，而該商標申請註冊的貨品或服務與在先商標註冊範圍內的貨品或服務亦相同或相類似，以致該商標的使用相當可能會令公眾產生混淆，則該商標不得註冊。

14. 「在先商標」的涵義載列於條例第 5 條：

「(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；……」

15. 本文中，反對人商標在香港的註冊日期分別是 1979 年 10 月 26 日（商標一）、1989 年 11 月 30 日（商標二）、1998 年 10 月 20 日（商標三）及 1998 年 10 月 20 日（商標四），即早於相關日期，因此根據條例第 5(1)(a)條，反對人商標就涉訟商標而言皆是在先商標。其中，商標一、商標二及商標三中的企鵝圖形彼此十分相近，而商標四中的企鵝圖形明顯與前述三個反對人商標的相近程度較低。

16. 觀乎反對人商標的圖樣及相對應的註冊貨品的範圍，本人認為反對人最強的反對理由似乎在於商標三。本人將首先比較商標三與涉訟商標是否相類似、涉訟貨品與商標三下的註冊貨品，即“服裝物品、襪、手套、領帶、圍巾、帽、皮帶、鞋；所有貨品皆包含在第 25 類”（“反對人貨品”）是否相同或相類似，以及結合這些因素來考慮時，涉訟商標在涉訟貨品上的使用會否相當可能令公眾產生混淆。倘若商標三已能令反對人成功反對涉

訟申請，本人將不需進一步考慮反對人的其他在先商標。倘若不能，本人也不認為其他反對人商標可憑藉與涉訟商標之間或有關貨品之間的相同或相類似程度提供更強的反對涉訟申請的基礎，因此在該情形下，本人亦將不需進一步考慮反對人的其他在先商標。

17. *Julius Samann Ltd v Tetrosyl Ltd* [2006] FSR 42 一案列出了有關評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及在其使用時是否相當可能會令公眾產生混淆的基本法律原則（於 *Guccio Gucci SpA v Gucci* [2009] 5 HKLRD 28 一案中被採用），現載列如下：

- (i) 產生混淆的可能性必須從整體上判斷，並考慮所有相關因素 (*Sabel BV v Puma AG* [1998] RPC 199 (“*Sabel*”))；³
- (ii) 在判斷時，必須以有關貨品的一般消費者的眼光作判斷，這些消費者應被視為在合理程度上掌握充份資料、是善於觀察和謹慎的 (*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV* [2000] FSR 77 (“*Lloyd*”))；⁴
- (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，來評估這些不同元素的重要性 (*Lloyd*)；⁵
- (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

³ 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

⁴ 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.”

⁵ 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.”

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 (*Sabel*)；⁶

- (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*)；⁷
- (vi) 若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*)；⁸
- (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*)；⁹
- (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. 117 (“*Canon*”))；¹⁰
- (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*)；¹¹

⁶ 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.”

⁷ 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

⁸ 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.”

⁹ 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.”

¹⁰ 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*.”

¹¹ 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.”

- (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*)。¹²


18. 在應用以上法律原則時，正確的方法是須考慮個案中被申請商標在正常及公平的情形下的使用是否會令公眾產生混淆。另外，根據條例第 7(1)條，在決定一個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的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。

19. 本案中有關貨品的“一般消費者”為欲購買服裝、鞋履和帽子等貨品的一般普羅大眾。他們在選購有關貨品時，會持一般的審慎態度。

商標的比較

20. 商標三包含一隻面向左邊和穿上了禮服的企鵝。驟眼看去，它給人即時及總體的印象是一隻面向左邊和衣著打扮上流的企鵝。由於該註冊並沒有限制商標三只是就某顏色而註冊的，因此，它應被視為是就所有顏色而註冊的¹³（即亦包括僅以黑色與

白色展現：“”）¹⁴。

21. 涉訟商標“”包含一隻面向左邊、穿上衣服和戴上帽子的企鵝，下面是一行較小的字體“WanQianWei”，其佔面積大約為商標總面積的 1/7 至 1/6 之間。在評核複合商標的顯著特

¹² 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.”

¹³ 參見《商標條例》（第 43 章）第 11 條。

¹⁴ 商標三的註冊另帶有一個“卸棄”條件（*disclaimer*），即該註冊並不賦予商標擁有人對“蝴蝶領結”（*bow tie*）享有專屬使用權。

性時，一般來說，商標中的文字元素比圖形元素帶來較大的影響力和較容易被消費者記起¹⁵，只是，就本案而言，基於涉訟商標中的企鵝佔了商標中的極大部分和中央的重要位置，而該企鵝本身亦十分觸目和顯著（就涉訟貨品而言不具描述性），且相對“WanQianWei”元素而言亦更為突出，本人認為前述的一般性情況並不適用。涉訟商標給人的印象已被該企鵝圖形所主導，加上在本案中正常及公平的商標使用包括了在衣領標籤或衣服前襟的細小位置中的使用，涉訟商標中的文字部分更加難以被消費者所辨認。總括而言，涉訟商標給人的印象主要是該企鵝圖形的印象，即亦是一隻面向左邊和衣著打扮上流的企鵝。一般消費者並不會小心分析商標的各項細節，如企鵝是否帶上了帽子，或企鵝的頸部是被衣領覆蓋還是戴上了蝴蝶領結等，而消費者亦甚少有機會直接比較不同的商標，而往往只可依賴保留在他們記憶中不全的印象。

22. 考慮到一般消費者的不全印象，以及在本案中正常及公平的商標使用包括了在衣領標籤或衣服前襟的細小位置中的使用（以致涉訟商標中的文字部分更加難以被消費者所辨認），本人認為涉訟商標與商標三在視覺上有一定程度的相類似。

23. 商標三並不能被讀出，而涉訟商標的可讀出部分為“WanQianWei”。聽覺上，兩個商標並不相類似。

24. 概念方面，商標三運用了擬人法，描繪一隻穿了衣服和衣著打扮上流的企鵝。同樣地，涉訟商標亦以擬人法主要帶出了一隻穿了衣服和衣著打扮上流的企鵝，其概念與商標三如出一轍。雖然涉訟商標也包含了文字元素“WanQianWei”，但本人認為對欲購買服裝、鞋履和帽子等貨品的一般普羅大眾和消費者來說，單從“WanQianWei”字面來看，他們並不能領會申請人所指出“玩前衛”的意思。而其實“WanQianWei”本身的意思並不明確。由於“WanQianWei”缺乏明確意思，加上此元素相對涉訟商標中的企鵝圖形在比例上顯得細小，且在正常及公平的情形下之使用或會變得難以辨認，本人認為對一般消費者來說，涉

¹⁵ *Oasis Stores Ltd's Trade Mark Application* [1998] R.P.C. 631 於第 644 頁。

訟商標帶出的主要概念是一隻穿了衣服和衣著打扮上流的企鵝。總的來說，本人認為涉訟商標與商標三在概念上十分相類似¹⁶。

25. 根據案例 *REACT Trade Mark* [2000] RPC 285 (“*React*”)，就第 25 類的貨品－服裝及相關貨品－而言，以上各方面比較因素以視覺因素較為重要。另外，*Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names* 第 15 版第 9-097 段提到，在比較商標的相類似程度時，如有關貨品的銷售方式是可讓消費者看到有關商標的，或被比較的商標具有一清晰的概念性意義，則該等商標在聽覺上的相類似程度將只有較低的重要性¹⁷。本人認為本案符合以上提及的情況：消費者在購買有關貨品時是可以看到有關商標的，而商標三與涉訟商標皆具有清晰的概念性意義，即一隻穿了衣服和衣著打扮上流的企鵝。因此，本案中以視覺因素較為重要，而聽覺因素只有較低的重要性。

26. 此外，*React* 一案中的附帶意見 (*obiter*) 也提到，商標之間在概念上的相類似程度對消費者的不全印象具有影響¹⁸。本人對此十分同意，並認為本案中商標三與涉訟商標在概念上十分高的相類似程度對消費者的不全印象產生了影響，亦即增加了令公眾產生混淆的可能性。

27. 結合以上所有分析與考慮，本人認為上述各因素帶出的綜合效果是，涉訟商標與反對人的商標三有頗高的相類似程度。

¹⁶ 反對人認為“WanQianWei”與反對人商標“萬星威”的拼音相類似，因此“WanQianWei”元素應被視為增加了涉訟商標令公眾產生混淆的可能性。可是，反對人的反對理由和證據皆未有顯示“萬星威”是一符合條例第 5 條之下“在先商標”含義的商標，而無論如何，根據案例 *The Infamous Nut Co Ltd v Percy Dalton (Holdings) Ltd* [2003] RPC 7 (第 35 至 36 段)，在比較商標時，審理人員必須逐一比較每一反對人的商標與涉訟商標的相類似性，而不可把反對人多於一個的商標結合，與涉訟商標進行比較。

¹⁷ 英文原文：“...the degree of phonetic similarity will be of less importance if the goods are marketed in such a way that the relevant public will usually see the trade mark; or if one of the marks has a clear conceptual meaning.”

¹⁸ 英文原文：“It is the conceptual similarity that is going to condition the imperfect recollection of the purchaser...”

貨品的比較

28. 申請人並無就雙方貨品乃是相同或相類似的而提出異議。十分明顯地，涉訟貨品中的“服裝”、“鞋”和“帽”分別與反對人貨品中的“服裝物品”（articles of clothing）、“鞋”（footwear）和“帽”（hats and caps）為相同的貨品。

令公眾產生混淆的可能性

29. 根據上文第 17 (vi) 段的原則，若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。

30. 本人認為商標三就反對人貨品而言並不帶有描述色彩，因此本身具有頗高的顯著特性。至於商標三有否因其付諸使用而具高度顯著性，本人審視了反對人的商標使用證據（載於 **Morimoto** 聲明的證物 A），但發現有關證據很少，而且證據的有關日期後於相關日期；加上反對人並沒有提供任何單據或發票支持 **Morimoto** 聲明中所述之年度銷售金額及年度廣告開支（見第 8 段），以及該聲明亦未有清楚列出該些年度銷售金額的細目表，指出哪一部分的銷售金額是源自銷售哪一個商標下的貨品，或源自銷售哪些貨品（反對人不止經營第 25 類貨品），本人因此未能判定商標三是否因在相關日期前付諸使用而使其顯著特性就反對人貨品而言有所提高。

31. 另外，根據上文第 17 (viii) 段的原則，即使商標之間只有較低的相類似程度，這可以被貨品之間較高的相類似程度所抵銷。由此原則引伸，如在某反對程序中擬申請註冊的商標下的貨品與該案中反對人的在先商標下的貨品為完全相同的，這無疑會增加了一般消費者對該擬申請註冊的商標產生混淆的可能性。本案中，涉訟商標與商標三有頗高的相類似程度，而涉訟貨品與反對人貨品為完全相同的貨品。因此，本案中雙方完全相同的貨品增加了一般消費者對涉訟商標產生混淆的可能性。

32. 綜合以上所有分析與本案中的所有相關因素，特別是商標三本身具有頗高的顯著特性，涉訟商標與商標三之間有頗高的相類似程度，以及雙方的貨品是完全相同的，本人認為當涉訟商標在正常及公平的情形下使用於涉訟貨品之上時，一般消費者或公眾相當有可能對涉訟貨品的來源產生混淆，誤以為它們是由反對人（商標三的擁有人）所提供的，或者誤以為它們是來自一個與反對人在經濟上有連繫的企業。基於涉訟商標在涉訟貨品上的使用相當可能會令消費者或公眾產生混淆，本人裁定反對人依據條例第 12(3)條對涉訟申請提出的反對成立。

33. 由於反對人已成功藉條例第 12(3)條反對涉訟申請，本人無須對反對人提出的其他反對理由作出進一步的考慮。

訟費

34. 基於反對人成功對涉訟註冊申請作出反對，本人判給反對人訟費。

35. 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)

2013 年 9 月 13 日