

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301638838

Caesar
凱薩大帝

商標：

類別： 33

申請人： 翔裕(集團)有限公司

反對人： GERARDO CESARI S.P.A. (卓拿度史沙尼有限公司)

---

## 作出決定的理由陳述

### 背景

1. 申請人於 2010 年 6 月 14 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)提交商標註冊申請。有關該申請的詳情，已在 2010 年 7 月 16 日公布。反對人於 2010 年 10 月 14 日提交反對該申請的通知及附上反對理由書，並在 2010 年 10 月 29 日遞交修訂反對理由書(“反對理由”)。申請人於 2011 年 1 月 14 日提交反陳述及附上反陳述書(“反陳述”)。

2. 有關反對的聆訊原訂於 2015 年 6 月 18 日在本人席前進行。申請人及反對人皆向本處表示不出席聆訊，而申請人在聆訊日期當天提交了書面陳述。本人現根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下，對本反對程序作出決定。

### 涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標(“涉訟商標”)及貨品(“涉訟貨品”)：

Caesar
凱薩大帝

### 類別 33

含酒精的飲料（啤酒除外）。

## 反對通知

4. 根據反對人提交的反對理由，反對人是一家依據意大利法律成立的股份有限公司，是世界馳名的葡萄酒、其他酒及橄欖油產品的生產商及銷售商，亦是 **Cesari** 商標的持有人。反對人擁有多個包含 **Cesari** 字樣的商標(以下統稱“反對人商標”)，並就第 33 類別的貨品在世界各地取得多項商標註冊(詳情見附件)。

5. 反對人聲稱其創辦人 **Gerardo Cesari** 以自己的名字作為公司的名稱和商標，在世界大部分地區(包括香港和中國大陸)廣泛使用反對人商標於葡萄酒、開胃酒、利口酒及橄欖油產品上，並從事該些產品之銷售及批發等服務。反對人多年來一直在香港境內外銷售及動用巨額金錢宣傳及推廣載有反對人商標的產品及服務，反對人商標不但被香港消費者認可為馳名商標，並為反對人帶來巨大和寶貴的商譽和聲譽。

6. 反對人指申請人使用了反對人商標中 **Cesari** 一字的英文翻譯 **Caesar** 和中文翻譯「凱薩」作為涉訟商標的主要元素，兩者在視覺、聽覺和概念上非常相似或完全相同，鑑於反對人商標的知名度/名聲，涉訟商標用於涉訟貨品上極可能會混淆及誤導消費者，以為涉訟貨品為反對人所提供或與反對人有關連，並相當可能欺騙公眾，應分別根據條例第 12(3)條和第 11(4)(b)條被禁止註冊。反對人又指涉訟商標並非原創商標，而是抄襲或模仿反對人商標，以及蓄意和惡意利用及侵佔反對人商標的馳名商譽，反對人認為涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的，因此違反了條例第 11(5)(b)條。此外，反對人指稱涉訟商標的註冊及/或使用將構成假冒的行為，應根據條例

第 11(5)(a)及/或 12(5)(a)條被禁止註冊。反對人又認為反對人商標享有極高的知名度，應根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，在無合理解釋下，涉訟商標的使用會對反對人的商標的顯著性或商譽構成不公平的利用或甚至造成傷害，應根據條例第 12(4)條駁回其註冊申請。亦由於上述原因，反對人指稱涉訟商標不能將涉訟貨品與其他企業的貨品或服務作出識別，因此不符合條例第 3(1)條的涵義，應根據條例第 11(1)(a)條被禁止註冊。反對人又指稱涉訟商標欠缺顯著性，其註冊將有違條例第 11(1)(b)條。

7. 反對人聲稱若涉訟商標獲准註冊，將令反對人不可根據條例第 18(4)條，對申請人的侵權行為採取法律行動。反對人要求申請人賠償反對人因是次反對訴訟引起的訟費。

## 反陳述

8. 申請人在反陳述中否認涉訟商標與反對人商標相類似，並指涉訟商標與反對人商標明顯在發音、視覺及意念上不相同，而且涉訟商標未有同時包含載於反對人商標的中文字「史沙尼」、英文字 SERRA、EPICO 及/或其他圖案，涉訟商標與反對人商標能輕易及充分地被區分，不可能導致公眾及消費者對兩者的商標產生混淆及/或誤會兩者的貨品是同一出處或是有所關聯，涉訟商標的註冊並不會對反對人的商業利益構成不公平的損害。申請人重申他真誠地創作及選用涉訟商標，沒有意圖利用反對人所聲稱的聲譽，而涉訟商標的使用及註冊並不會欺騙公眾及消費者，也不可能構成假冒的行為。

9. 申請人要求撤銷有關反對，而反對人應承擔是次反對訴訟的訟費。

## 相關日期

10. 在本反對個案的法律程序中，沒有證據顯示申請人曾在香港

使用涉訟商標，本人審理各項反對理由時，要考慮的日期是 2010 年 6 月 14 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

## 證據

11. 反對人於 2012 年 3 月 5 日根據規則第 18 條提交一份由反對人的 Rinaldo Corvi 作出的法定聲明(“反對人聲明”)及中文譯本，反對人其後於 2012 年 8 月 15 日提交另一份正確中文譯本以取代原先的中文譯本。申請人於 2013 年 11 月 14 日根據規則第 19 條提交兩份法定聲明，分別為申請人董事 Chan Hong 作出的法定聲明(“申請人聲明”)和 React Production Co. 董事 Wong Wai Kei 作出的法定聲明(“設計師聲明”)。

## 反對人的證據

12. 反對人聲明提供了關於反對人的背景和業務，包括其經營哲學、管理系統、葡萄園和酒莊的資料。反對人在 1935 年(或 1936 年)成立於意大利，並開始生產葡萄酒，自 1960 年出口產品到德國和英國以至其他歐洲國家，現時可在多個歐洲國家以至美國、加拿大、巴西、日本、韓國、香港及澳大利亞等地找到反對人的葡萄酒產品(以下簡稱“反對人產品”)，包括經典系列的 Amarone、Soave、Bardolino 和 Valpolicella 及新酒如 Pinot Grigio、Chardonnay 和 Merlot 等。根據反對人聲明，反對人是世界最有名的葡萄酒製造商之一，並在各地獲得獎項，享有國際威望和聲譽。證物 XX-1 是從反對人網站列印有關反對人在各地(包括意大利、法國、英國、德國、俄羅斯、比利時、加拿大和日本等)獲得的獎項的資料。證物 XX-2 是從反對人網站列印反對人產品的資料。反對人曾在香港的不同會所和酒店參加品酒晚宴，如美國會、競駿會、中國會和馬可孛羅酒店等，又贊助其香港和新加坡進口商參加香港國際美酒展 2010。證物 XX-3 是有關活動單張和贊助費賬單及參展照片的副本。

13. 反對人聲明指反對人從 1935 年開始使用包含 Cesari 字樣的反對人商標，證物 XX-4 和 XX-5 分別是反對人在世界各地的註冊商標

的列表和商標檢索報告的副本。反對人提供了由 2005 年至 2010 年反對人產品的香港銷售額，平均每年約為三萬六千歐元。證物 XX-6 的銷售證據只有一份 1999 年的銷售發票副本(發票上顯示一含有 CESARI 字樣的商標，收貨人為一香港貿易公司，貨品包括 Amarone、Valpolicella、Pinot G 等葡萄酒產品，而售價由每支少於兩歐元至十幾歐元(以發票上所列的貨幣里拉轉換成歐元計算))，另有三張由 2004 年至 2006 年反對人贊助香港馬可孛羅酒店品酒活動的發票副本，費用由九十九歐元至二百多美元。Rinaldo Corvi 指稱反對人商標藉大量的銷售和宣傳，在香港和世界各地建立了寶貴的商譽和聲譽。證物 XX-7 是在反對人網站打印有關反對人的報導的資料，有關香港的內容只提及香港和新加坡進口商 Mr. Antonio Koo 夫婦和朋友曾探訪反對人。

14. Rinaldo Corvi 又聲稱涉訟商標的 Caesar 和「凱薩」正是反對人商標中的意大利文 Cesari 的英文和中文翻譯，而申請人在反陳述中沒有解釋 Caesar 和「凱薩」作為涉訟商標的主要元素的原因。

### **申請人的證據**

15. 根據申請人聲明，申請人於 2004 年在香港成立，主要經營含酒精的飲料及相關貨品的生產及銷售業務。申請人委聘設計公司為其設計涉訟商標，概念源自凱薩大帝征服法國時，將葡萄酒文化引進法國的歷史故事，並附上相關設計合同的副本為證物。該合同副本附有凱薩大帝的歷史故事和載有「凱薩大帝」和「干邑」字樣及頭盔圖案的商標設計圖。Chan Hong 又指申請人委聘了一家法國公司以 Caesar the Great 的標記，為涉訟貨品的品牌標識、瓶子及包裝等進行設計工作，並附上相關設計合同副本為證物。該合同副本顯示申請人委託一法國公司以 Caesar the Great 和 Bleu Ribbon 的品牌各設計四個系列的干邑酒產品的品牌標識、瓶子及包裝。Chan Hong 重申涉訟商標是申請人在對反對人及反對人商標不知情的情況下真誠地設計的自創商標，申請人沒有意圖利用反對人所聲稱的商譽，申請人強烈否認涉訟商標複製、抄襲或模仿反對人商標及/或蓄意及惡意利用及侵佔反對人商標的馳名商譽的指控。

16. 申請人同時否認涉訟商標與反對人商標相似，涉訟商標包含英文字 Caesar 及中文字「凱薩大帝」為主要及顯著元素，而反對人商標包含 Cesari、Serra、Epico 等外文及中文字「史沙尼」及/或其他圖案。反對人商標的 Cesari 一字為意大利文，而意大利文並非一般香港大眾通曉的語言，一般消費者會以英文詮釋 Cesari 一字，因此沒有意義的 Cesari 一字與可解作凱薩大帝的 Caesar 一字在概念上是很不同的，加上涉訟商標含中文字「凱薩大帝」，更令涉訟商標與反對人的商標在視覺、聽覺及概念上不相類似。整體而言，兩個商標予人截然不同的印象，因此公眾及消費者可輕易識別涉訟商標與反對人商標，不可能令他們產生混淆及/或誤會涉訟貨品與反對人產品有同一出處或有所關聯，亦不會對反對人的合法商業利益構成不公平的損害。

17. 申請人聲明強調申請人提交涉訟商標註冊申請的目的，是為確立及維護涉訟商標在香港的合法知識產權權利，申請人沒有製造消費者混淆的不真誠意圖。

18. 根據設計師聲明，涉訟商標由 React Production Co. 的設計師 KEI Wong 為申請人獨自首創，概念源自凱薩大帝征服法國時，將葡萄酒文化引進法國的歷史故事，涉訟商標的英文部分取自凱薩大帝的英文名稱 Gaius Julius Caesar 的 Caesar，並附上相關設計合同為證物。

### **評估反對人商標的使用證據**

19. 根據條例第12(5)(a)條提出的反對，涉及反對人商標是否因付諸使用而在市場上取得商譽或聲譽。而根據條例第11(5)(b)條提出的反對，亦涉及反對人商標的商譽或聲譽問題。另條例第12(4)條則關乎反對人商標是否因其在香港或其他地方於相關日期前的使用或其他原因得以證明其有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，因而符合條例第5(1)(b)條有關在先商標的定義。為方便討論，本人首先在這裡評估反對人商標的使用證據。

20. 反對人商標的使用證據的概述見於上文第12至14段。從反對

人產品的資料(證物XX-2)可見反對人出產多種葡萄酒產品，而大部份產品的標貼上，均出現Cesari字樣及其他名字或圖案，每頁產品介紹的下方亦有Cesari字樣。由此本人可得知反對人應是以Cesari為主要品牌生產不同的葡萄酒產品，而從反對人在各地(不包括香港)註冊的各個包含Cesari字樣的反對人商標亦可印證此看法。

21. 反對人聲稱其商標藉大量的銷售和宣傳，已在香港和世界各地建立了寶貴的商譽和聲譽，但反對人提供的銷售和宣傳數據及資料卻非常有限，當中只包括2005年至2010年在香港平均每年約為三萬六千歐元的銷售額，一份1999年向一香港貿易公司發出的銷售發票的副本(證物XX-6)、三份日期由2004年至2006年反對人產品參與香港馬可孛羅酒店品酒活動的印刷費的發票副本(證物XX-6)、2009年參加中國會及美國會晚宴的單張副本及一份日期不詳的馬可孛羅酒店葡萄酒活動的單張副本(證物XX-3)，該些資料曾出現Cesari字樣，例如Cesari、Amarone Cesari、Cesari Pinot Grigio 2008、Cesari Amaronell Bosco Doc 2003、Gerardo Cesari、GERARDO CESARI PINOT GRIGIO和GERARDO CESARI VALPOLICELLA等。而有關反對人在各地獲得的獎項(證物XX-1)，由於並不包括香港，亦沒有證據顯示香港的有關消費者認識該些獎項，它們對證明反對人商標在香港的商譽和聲譽沒有明確幫助。

22. 至於反對人參加2010年8月競駿會葡萄酒晚宴和贊助2010年11月4至6日的香港國際葡萄酒及烈酒博覽會的資料(證物XX-3)，由於該些活動的日期是在相關日期之後，並不在本案的考慮之列。

23. 根據案例，商譽意指“能帶來顧客的吸引力”。<sup>1</sup> 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] EMLR 28及*Stannard v Reay* [1967] RPC 589)。綜合以上反對人的證據，包括反對人產品於相關日期前的五至六年間在香港平均每年有三萬六千歐元的銷售額，以及反對人產品曾參與數個在香港不同的會所和酒店的品酒晚宴活動等，可見其中以Cesari一字為主要及顯著元素的反對人商標，確有持

---

<sup>1</sup>英文原文：“The attractive force that brings in custom”. 參考 *Inland Revenue Commissioners v Muller & Co's Margarine Ltd* [1901]AC217(H.L.) 一案。

續為反對人帶來包括酒店餐飲部和光顧酒店或會所餐飲的顧客，即使有關顧客的層面和數量不算廣泛。因此，本人接納反對人在相關日期前在香港就使用 **Cesari** 一字為主要及顯著元素的反對人商標於反對人產品上享有一定程度的商譽及聲譽，即使該程度比較低。

24. 至於反對人商標是否因其在香港或其他地方於相關日期前的使用或其他原因得以證明其有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，本人必須根據條例第4條及附表2作出相關決定(見下文第51至52段)。正如本人在上一段所指，反對人產品在香港的銷售額只有每年三萬六千歐元，而反對人沒有提供任何其他地區的銷售額，亦沒有在香港或其他地方宣傳推廣反對人商標的費用的數據，而有關在香港的推廣活動和宣傳品亦寥寥可數，缺乏任何較有規模的廣告或宣傳活動，反對人所聲稱在世界各地獲得的獎項並不包括香港地區亦不為香港有關消費者所認識。反對人沒有提供其貨品在香港的市場佔有率、消費者意見調查或商會、工業協會或行業協會的聲明來證明所聲稱的反對人商標的巨大和寶貴聲譽。本人留意到反對人商標在香港以外地區的註冊情況(證物 **XX-4** 和 **XX-5**)，但反對人沒有提供各個反對人商標在該些地區的使用或推廣證據。

25. 總而言之，反對人的證據未能確實顯示反對人在香港曾大量使用反對人商標銷售及宣傳反對人產品，更不足以顯示反對人產品在香港的有關公眾界別中享有高度的認識或承認程度。綜觀所有相關因素和證據，正如上文第23段指出，本人只接納在相關日期前，以 **Cesari** 一字為主要及顯著元素的反對人商標在反對人產品上於香港享有一定程度的商譽和聲譽，但本人認為其在香港的聲譽並未達到家喻戶曉的程度，因而未能證明反對人商標於相關日期馳名於香港。

## 根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

26. 條例第 12(5)(a)條訂明：

「... 如任何商標在香港的使用可一



(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...」

27. 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：

(i) 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；

(ii) 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

(iii) 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。

#### **(i) 商譽**

28. 就以上三項要素的第(i)項而言，反對人須證明在申請人開始作出被指為假冒的行為時，藉反對人商標提供的貨品已在香港取得有關商譽或聲譽。正如本人在上文第 23 段所述，本人接納反對人以 **Cesari** 一字為主要及顯著部分的反對人商標在反對人產品上在香港享有一定程度的商譽和聲譽。

#### **(ii) 失實的陳述**

29. 申請人在反陳述中否認涉訟商標和反對人的商標相類似。而反對人的證據(見上文第 21 段)顯示眾多曾經在香港使用並以 **Cesari** 一字為主要和顯著部分的反對人商標(其中並不包括含中文字的

## **CESARI**

史沙尼商標)，以純文字的 **Cesari** 商標(以下簡稱“**Cesari** 商標”)與涉訟商標最為相似，所以本人只會比較 **Cesari** 商標與涉訟商標的相似程度，而不打算將不同的反對人商標與涉訟商標逐一作出比較，因為若倚賴 **Cesari** 商標的反對不成功，基於其他反對人商標的反對也不可能成功。

30. 本人接著要考慮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，並導致(或相當可能導致)相關消費者被誤導以為申請人藉涉訟商標所提供的貨品源自反對人，或與反對人的業務有所關連，以致令(或相當可能令到)反對人因此蒙受損害。

31. 本人首先須判斷涉訟商標和 **Cesari** 商標是否相似及有關的相似程度。涉訟商標由英文字“**Caesar**”在上和中文字「凱薩大帝」在下而組成，中英文部分都意指古羅馬帝國皇帝之稱號，就涉訟貨品而言涉訟商標本身具顯著特性。在視覺上，涉訟商標的英文字 **Caesar** 與 **Cesari** 商標皆由六個字母組成，兩者一樣以字母 **C** 為首，而其中五個字母相同亦同樣有順序的“**esar**”部份。兩者的差異在於涉訟商標的英文字多了位列第二的字母 **a** 及少了字母 **i** 在結尾，而且涉訟商標有中文字「凱薩大帝」。在視覺上，即使兩個商標的外文部分比較相似，但考慮到涉訟商標的中文部分，本人認為兩者的相類似程度不高。在聽覺上，只懂中文或英文的消費者會分別以中文「凱薩大帝」或英文“**Caesar**”讀出涉訟商標，就算通曉雙語的消費者在現實環境下通常亦只會以其中一種語言而很少會同時以中及英文來讀出涉訟商標。一般香港人並不懂意大利文，他們應會以英文拼音“**si'zɛəri**”三個音節讀出 **Cesari** 商標，而 **Caesar** 的英文拼音“**'si:zə**”只有兩個音節，兩者不單音節數目不同而且頭兩個音節的發音亦有差異；至於與「凱薩大帝」比較，兩者的發音更毫無疑問是毫不相似的。因此，本人認為兩個商標在聽覺上的相類似程度比較低。在概念上，涉訟商標的中英文字均為古羅馬帝國皇帝之稱號，而反對人的 **Cesari** 商標為一意大利姓氏，它正是反對人的創辦人 **Gerardo Cesari** 的姓氏，亦同時是凱薩大帝的意大利文“**Cesare**”的眾數，然而本人認為大部分香港的消費者並不懂意大利文而只會理解其為一外文的姓氏或名字，而不知曉其凱薩大帝的意思，因此兩個商標在概念上並不相似。整體

而言，本人認為 **Cesari** 商標與涉訟商標並不相類似。

32. 就涉訟貨品而言，這兩個商標本身都具有作為商標的顯著特性。雖然反對人商標在相關日期前曾於香港付諸使用，但由於其使用的程度非常有限，本人認為其顯著性並未因付諸使用而有實質增強。

33. 在假冒案件中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)。在本案中，涉訟貨品為第 33 類別的含酒精的飲料(啤酒除外)，而反對人的 **Cesari** 商標用於葡萄酒產品。由於涉訟貨品包括反對人的貨品，因此毫無疑問申請人及反對人擁有共同的營商領域，並在市場上是競爭對手。

34. 反對人並未提交任何證明涉訟商標有實際誤導消費者的證據，事實上涉訟商標並未在相關日期前在香港付諸使用，但本人仍須考慮在正常及合理的使用情況下，涉訟商標的使用會否令相當一部分的有關消費者誤以為涉訟商標是反對人的商標或與反對人有經濟上的聯繫。

35. 一般消費者很少有機會直接比較兩個商標，他們通常會依靠其記憶中就該商標所留下的不完美印象作比較。涉訟貨品是含酒精的飲料(啤酒除外)，本人認為有關貨品的消費者為普羅大眾，而他們在購買涉訟貨品時的注意力為一般水平。本人考慮過反對人商標與涉訟商標的相類似和不相類似之處，包括它們視覺和聽覺上的相類似程度及概念上的差異，以及它們在正常及合理的使用情況下，分別用於有關貨品時給予該等貨品的一般小心謹慎的消費者的整體印象。本人認為即使申請人及反對人有相同的經營範圍，但兩個商標整體而言並不相似，實不足以(或相當可能)導致相當一部分的有關消費者被誤導而認為申請人提供的貨品是反對人的貨品或源自相同或有經濟連繫的企業，或在某方面與反對人有關連或由反對人作出保證，而構成失實的陳述。因此，反對人未能成功證明上述第(2)項要素。

### (iii) 損失

36. 涉訟商標並未在相關日期前付諸使用，反對人只須確立申請人的失實陳述相當可能令反對人蒙受損失。由於反對人未能成功證明上述第(2)項有關失實陳述的要素，本人認為沒有任何證據，可從中推斷出反對人因申請人使用涉訟商標而蒙受或相當可能會蒙受損害，例如損失銷售貨品的利潤。事實上，反對人沒有說明涉訟商標的使用將如何令反對人蒙受損失。因此，反對人未能證明上述第(3)項要素。

37. 由於反對人未能夠確立上文第27段所述構成假冒的失實陳述和損害的要素，根據條例第12(5)(a)條提出的反對不能成立。

### 根據條例第11(5)(b)條提出的反對

38. 條例第11(5)(b)條訂明，如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。

39. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 at 379 一案中，法官 Lindsay 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。”<sup>2</sup>

40. 在決定某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)* [2005] FSR 10 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。<sup>3</sup>

41. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員明確指出“不誠實綜合測試”的準則：

“該〔不誠實綜合〕測試的主觀元素指審裁處必須查明被告人對該宗交易或其他有關事宜所知多少。其後，審裁處須根據被告人所知，決定被告人的行為按誠實的人的一般標準，會否被判斷為不誠實；被告人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。”<sup>4</sup>

42. 根據上文第 39 至 41 段所述的原則，本人須根據申請人所知，決定申請人申請註冊涉訟商標的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠，而申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

---

<sup>2</sup> 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 the paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances.”

<sup>3</sup> 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.”

<sup>4</sup> 英文原文：“The subjective element of the [combined] test [for dishonesty] means that the tribunal must ascertain what the defendant knew about the transaction or other matters in question. It must then be decided whether in the light of that knowledge, the defendant's conduct is dishonest judged by ordinary standards of honest people, the defendant's own standards of honesty being irrelevant to the determination of the objective element.”

43. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據英國的案例 *ROYAL ENFIELD Trade Marks* [2002] RPC 24: “除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出這樣的指控。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”。<sup>5</sup>

44. 反對人指稱涉訟商標並非原創，而是抄襲或模仿反對人商標，以及蓄意和惡意利用及侵佔反對人商標的馳名商譽，因此反對人認為涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的。但反對人只指出涉訟商標中 **Caesar** 一字與反對人商標的 **Cesari** 一字相似，而沒有提及申請人與反對人有業務或任何聯繫，正如上文第 19 至 25 段所指，本人只接納反對人商標在香港享有一定程度的商譽和聲譽，但有關程度比較低，本人認為其有限的知名度並不足以證明在相關日期時，申請人必然知悉反對人商標的存在及其名聲。

45. 在反陳述中，申請人強調涉訟商標與反對人商標並不相類似，而申請人真誠地創作及選用涉訟商標，沒有意圖利用反對人所聲稱的聲譽，因此涉訟商標的註冊申請乃真誠地提出，申請人認為涉訟商標沒有違反第 11(5)(b)條，不應被拒絕註冊。申請人有提交證據解釋涉訟商標的來源，並重申涉訟商標是在申請人對反對人及反對人商標不知情的情況下，由申請人真誠地設計和使用的。

46. 在考慮過所有與本案有關的事實後，本人認為沒有證據顯示在相關日期前，申請人是認識反對人商標的，更重要的是，本人認為涉訟商標與反對人商標整體而言並不相似(見上文第 31 段)。在缺乏有力的證據下，本人不認為單憑反對人指涉訟商標的 **Caesar** 一字與反對人商標中 **Cesari** 一字相似就能裁定涉訟商標是抄襲反對人商標而成。本人並不認為申請人申請註冊涉訟商標一事，會被採用恰當標準的人視為不真誠。

47. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對不成立。

---

<sup>5</sup> 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

48. 就條例第 12(4)條的反對，反對人聲稱反對人商標享有極高的知名度，應根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，在無合理解釋下，涉訟商標的使用會對反對人的商標的顯著性或商譽構成不公平的利用或甚至造成傷害。

49. 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。」

50. 要倚賴條例第12(4)條作為反對理由，反對人須證明以下每一項要素：

- (i) 反對人在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護；
- (ii) 涉訟商標與反對人在先商標相同或相類似，導致有關的公眾界別以為兩個商標之間有關連或有關係；及
- (iii) 在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對反對人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。

## 馳名商標

51. 條例第4條訂明：

「4. “馳名商標” 的涵義

(1) 在本條例中凡提述有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標，均須解釋為提述馳名於香港並且屬於符合以下說明人士所有的商標—

(a) 任何巴黎公約國或世貿成員的國民，或以任何巴黎公約國或世貿成員為居籍或通常居住於任何巴黎公約國或世貿成員的人；

(b) 擁有香港居留權的人；或

(c) 在任何巴黎公約國、世貿成員或香港設有真實而實際的工業或商業機構的人，

不論該人是否在香港經營業務或擁有任何在香港的業務的商譽。

(2) 處長或法院在為施行第(1)款而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及附表2。

...」

52. 條例附表2載有處長或法院在為施行第4條而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及的因素及無須證明的事項。本人須考慮任何為此呈交的資料，包括但不限於以下資料：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；該商標註冊或註冊申請歷時多久及註冊的地域範圍(僅限於該段時間及地域範圍反映出該商標的使用或為人承認的程度的範圍內)(條例附表2第1(2)條)。

53. 在本案中，問題的關鍵在於反對人商標是否馳名於香港，本人必須根據條例第4條及附表2作出相關決定。正如本人在上文第24至25段所述，綜觀所有相關因素和證據，雖然本人接納反對人商標在反對人產品上在香港享有一定程度的商譽和聲譽，但本人認為它在香港的聲譽並未達到家喻戶曉的程度，因而未能證明反對人商標於相關日期馳名於香港。



54. 由於反對人未能針對任何一個反對人商標證明上文第50(i)段載述的要素，因此本人無須再考慮上文第50(ii)-(iii)段載述的要素。

### 根據條例第 12(3)條提出的反對

55. 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。」

56. 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，包括該使用是否相當可能會使人聯想到某在先商標。

57. *Julius Samann Ltd v Tetrosyl Ltd* [2006] FSR 42 一案載有有關評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及在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）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 (*Sabel BV v Puma AG* [1998] RPC 199) (“*Sabel*”)；<sup>6</sup>
- (ii) 在判斷時，必須以有關貨品的一般消費者的眼光判斷，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] FSR 77) (“*Lloyd*”)；<sup>7</sup>

<sup>6</sup> 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

<sup>7</sup> 英文原文：“The matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods in issue, who

- (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 (*Lloyd*)；<sup>8</sup>
- (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 (*Sabel*)；<sup>9</sup>
- (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*)；<sup>10</sup>
- (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*)；<sup>11</sup>
- (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*)；<sup>12</sup>
- (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*

---

is deemed to be reasonably well informed and reasonably observant and circumspect.”

<sup>8</sup> 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.”

<sup>9</sup> 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.”

<sup>10</sup> 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

<sup>11</sup> 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.”

<sup>12</sup> 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.”

*Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1999] RPC 117) (“*Canon*”)；<sup>13</sup>

- (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*）；<sup>14</sup>
- (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*）。<sup>15</sup>

58. 就根據條例第12(3)條提出的反對而言，在決定應否拒絕涉訟商標的註冊的考慮中，每一個在先商標都必須逐一與涉訟商標作出比較（*Torremar Trade Mark* [2003] R.P.C. 4）。在反對理由內，反對人列出共18項反對人在不同地區(但不包括香港)的註冊商標的資料，由於反對人未有提供該些商標在香港註冊為商標或提出商標註冊申請的記錄，因此它們不符合條例第5(1)(a)條有關在先商標的定義；而有關該些商標在香港或其他地方於相關日期前的使用證據或其他證據並不足以證明其有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護(見上文第53段)，因此它們也不符合條例第5(1)(b)條有關在先商標的定義。<sup>16</sup>

59. 由於該些反對人商標皆不符合條例第5(1)條的在先商標的定義，條例第12(3)條涉及涉訟商標是否與某在先商標相類似的條文並不適用於本申請。

---

<sup>13</sup> 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*.”

<sup>14</sup> 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.”

<sup>15</sup> 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.”

<sup>16</sup> 條例第5(1)條訂明:-

「(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

(b) 於該另一商標的註冊申請日期或(如屬適當)於就該項註冊申請聲稱具有優先權的日期，已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。」

## 根據條例第11(1)(a)條及第11(1)(b)條提出的反對

60. 反對人指由於在涉訟貨品上使用涉訟商標可能導致在公眾之間產生混淆或欺騙的情況，以致涉訟商標不能將涉訟貨品與其他企業的貨品或服務作出識別，因此不符合條例第3(1)條關於“商標”的定義，應根據條例第11(1)(a)條被禁止註冊。反對人又指涉訟商標欠缺顯著特性，其註冊將有違條例第11(1)(b)條。

61. 條例第11(1)條訂明：

「(1) 除第(2)款另有規定外，以下商標不得註冊—  
(a) 不符合第3(1)條(“商標”的涵義)規定的標誌；  
(b) 欠缺顯著特性的商標；  
...」

62. 根據條例第3(1)條，“商標”的涵義是：

「(1) 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。」

63. 涉訟商標為一能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌，由“Caesar”及「凱薩大帝」上下兩組英文及中文字構成，意思是古羅馬帝國皇帝的稱號。就涉訟貨品而言，涉訟商標不具描述性，而且能夠將涉訟貨品與其他企業的貨品作出識別。涉訟商標不單符合第3(1)條“商標”的涵義，並具備作為商標的顯著特性。至於在涉訟貨品上使用涉訟商標會否可能導致在公眾之間產生混淆或欺騙的情況，並不是第11(1)(a)條及第11(1)(b)條針對的問題。

64. 反對人根據條例第11(1)(a)條及第11(1)(b)條提出的反對不成立。

## 根據條例第 11(4)(b)條和第 11(5)(a)條提出的反對

65. 有關第11(4)(b)條，反對人提出涉訟商標用於涉訟貨品上極可能會混淆及誤導消費者，以為涉訟貨品為反對人所提供或與反對人有關聯，相當可能會欺騙公眾。反對人又指涉訟商標的註冊及/或使用將構成假冒的行為，應根據第11(5)(a)條被禁止註冊。

66. 條例第11(4)(b)條訂明，如任何商標相當可能會欺騙公眾，則該商標不得註冊。

67. 條例第11(5)條訂明：—

「如—

(a) 任何商標根據或憑藉任何法律遭禁止在香港使用；或

(b) ...

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。」

68. 第11(4)(b)條所指稱的欺騙和第11(5)(a)條所指的商標根據或憑藉任何法律遭禁止在香港使用的情況，皆源於商標本身的性質，有別於外在環境因素或涉訟商標與另一註冊或未經註冊商標相似而產生欺詐的情況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; *Ruefach Marketing GmbH's Application v. Oppositions of Codemasters Ltd.*[1999] E.T.M.R. 412)。

69. 要決定一個商標的本質會否欺騙公眾，必須考慮商標所涉及的貨品或服務，以及有關行業的情況。如果該商標本身令消費者產生一些根本不能實現的期望，該商標的註冊申請將會被拒絕。但是，有關的期望必須是從該商標產生的真實期望，而不是含糊或純粹想像出來的。<sup>17</sup> 明顯地，反對人提出涉訟商標與反對人商標相類似，

---

<sup>17</sup> *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (第15版) 第8-200至8-201段。

其用於涉訟貨品上極可能會混淆及誤導消費者，以致相當可能欺騙公眾的論點，並非條例第11(4)(b)條所屬範圍。事實上，反對人並未提交任何有關涉訟商標本質具有導致公眾受騙的情況的證據或陳述，因此根據條例第11(4)(b)條提出的反對不能成功。

70. 此外，就憑藉關於假冒的法律作為反對註冊的理由時，應引用的條文是條例第12(5)(a)條而並非針對商標本身的性質的第11(5)(a)條。<sup>18</sup> 既然反對人已在本法律程序中正確地引用條例第12(5)(a)條有關假冒的條文作為反對商標註冊的理由，其基於第11(5)(a)條提出的反對是完全沒必要的。本人認為反對人根據條例第11(5)(a)條提出的反對，理應被視作失敗論。

## 訟費

71. 由於反對人的所有反對全部不成立，本人判給申請人訟費。

72. 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  
(羅淑儀代行)







2015年8月12日

---

<sup>18</sup> *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (第15版) 第8-210段。

## 反對人在世界各地的註冊商標

	商標	商標編號	註冊日期	地區	貨品/服務說明
1	<b>CESARI</b> 史沙尼	4561640	2007年11月14日	中國	類別33 葡萄酒；酒(利口酒)；含酒精的開胃酒
2	CESARI	461364	1981年6月29日	國際商標	Class 33 Vins, spiritueux et liqueurs
3	CESARI	692342	1998年4月22日	國際商標	Class 33 Vins, spiritueux et liqueurs
4		854379	2005年4月6日	國際商標	Class 33 Vins, spiritueux, liqueurs, boissons alcooliques
5	SECONDA FERMENTAZIONE BY CESARI	961698	2008年3月18日	國際商標	Class 33 Wine; spirits; liqueurs; alcoholic beverages
6		963774	2008年4月18日	國際商標	Class 33 Wines; spirits; liqueurs; alcoholic beverages
7		991601	2008年11月28日	國際商標	Class 33 Wines; liqueurs
8		1047681	2010年6月22日	國際商標	Class 33 Wines
9	CESARI	1120313	1979年9月7日	英國	Class 33 Italian Wines
10		006808935	2008年11月19日	歐盟商標	Class 33 Wines; spirits; liqueurs; alcoholic aperitifs; alcoholic beverages

11	SECONDA FERMENTAZIONE BY CESARI	006665211	2008年11月19日	歐盟商標	Class 33 Wines; spirits; liqueurs; alcoholic beverages
12		2389417	2000年9月26日	美國	Class 33 Italian Dry Red Wine
13		2407900	2000年11月28日	美國	Class 33 Italian Dry Red Wine
14		2418714	2001年1月9日	美國	Class 33 White Wine
15		2463228	2001年6月26日	美國	Class 33 White Wine
16		2790200	2003年12月9日	美國	Class 33 Wine, sparkling wine
17		3561404	2009年1月13日	美國	Class 33 Wines; spirits; liqueurs; alcoholic beverages, namely, sparkling wine, prepared alcoholic cocktails
18	SECONDA FERMENTAZIONE BY CESARI	3616254	2009年5月5日	美國	Class 33 Wine; spirits; liqueurs; alcoholic beverages, namely, sparkling wine, prepared alcoholic cocktails