


商標條例（第 559 章）

申請宣布商標編號 **301821780** 註冊無效

商標： 奇異果
KiwBerry

類別： 9

商標擁有人： 深圳市非凡創新實業有限公司

宣布商標註冊無效申請人： RESEARCH IN MOTION LIMITED

所作決定的理由陳述

背景

1. Research In Motion Limited (下稱“申請人”)於 2011 年 6 月 28 日依據商標條例（第 559 章）(“條例”)向本處提出申請，要求商標註冊處處長(下稱“處長”)宣布以下商標註冊(編號 301821780)無效：

 奇異果
KiwBerry

(「涉訟商標」)。涉訟商標的註冊擁有人為深圳市非凡創新實業有限公司(下稱“擁有人”)。商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2011 年 1 月 27 日。涉訟商標註冊於以下貨品：

類別 9

電子計算機及其外部設備； 驗手紋機； 手提電話； 電話機套； 網絡通訊設備； 導航儀器； 可視電話； 耳塞機； 個人用立體聲裝置； 音響連接器； 攝像機； 頭戴耳機； 照相機； 幻燈片框； 放大設備； 電纜； 電線、電源材料（電線、電纜）； 同軸電纜； 遙控儀器； 插座、插頭和其他連接物（電器連接）； 電器接插件； 家用遙控器； 報警器； 電池、充電器。

(以下統稱“擁有人的貨品”)

2. 擁有人由於沒有在法定指明的限期內提交反陳述，本處於 2011 年 10 月 11 日發給擁有人信件中，通知擁有人處長擬依據商標規則（第 559A 章）（“規則”）第 47 及 41(3)條行使酌情決定權，視擁有人為不反對有關的宣布商標註冊無效的申請（以下簡稱“宣布無效的申請”），對此擁有人可在一個月內提出聆訊要求。

3. 根據條例第 70 條，處長在根據條例或規則就任何事宜作出對或可能對在他席前進行的法律程序的任何一方不利的決定前，須給予該方陳詞的機會。此點已於本處上述 2011 年 10 月 11 日的信件中給予擁有人機會；信件並同時指出即使容許擁有人在沒有提交反陳述的情況下繼續法律程序上的反對，參考英國高等法院在 *Lowden v Lowden Guitar Company Ltd* [2004] EWHC 2531 一案的判決，此情況下擁有人繼續反對宣布無效的申請只能建基於有限的基礎上。

4. 擁有人沒有在限定的日期內提出進行聆訊的要求，本處在 2011 年 11 月 18 日發給擁有人信件中確認會視擁有人為不反對宣布無效的申請。

5. 縱然如此，根據條例第 80 條，任何人註冊為某商標的擁有人，即為該商標的原有註冊的有效性的表面證據。因此，縱使擁有人被視為不反對宣布無效的申請，本人仍須考慮申請人提出的有關申請能否成立。

6. 有關宣布無效的申請的聆訊原訂於 2014 年 7 月 25 日在本人席前進行。申請人之代理人霍金路偉律師行曾提交了指明商標表格第 T12 號確認將會出席聆訊，但其後又致函本處表示按申請人的指示，不會出席聆訊。處長已在 2014 年 7 月 22 日發出的函件中知會霍金路偉律師行，處長將根據規則第 75 條，在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出決定。

申請理由

7. 申請人於 2011 年 6 月 28 日提交的宣布無效的申請附有「述明申請理由的陳述」，當中列出以下條款，作為涉訟商標的註冊應被宣布無效的理據：

- (i) 條例第 11(4) (a)及(b)及 53(3)條；
- (ii) 條例第 11(5)(a)及(b) 及 53(3)條；
- (iii) 條例第 11(1)(a)及 53(3)條；
- (iv) 條例第 12(3)及 53(5)條；及
- (iv) 條例第 12(5)(a)及 53(5)條。

支持申請的證據

8. 申請人提交的證據是一份 Ho Kwok-Wing 於 2012 年 12 月 10 日作出的法定聲明（「Ho 的法定聲明」）。Ho Kwok-Wing 是申請人的電訊營運商關係及銷售經理。本人將在以下部份就申請人的證據作討論。

根據條例第 11(1)(a)及 53(5)條提出的申請

9. 條例第 11(1)(a)條訂明，不符合第 3(1)條（“商標”的涵義）規定的標誌，不得註冊。

10. 條例第 3(1)條所指的“商標” (trade mark)是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。

11. 申請人只單單在「述明申請理由的陳述」第 11 段指稱涉訟商標因不能將擁有人的貨品與其他企業的貨品作出識別而不是商標，但未有在本法律程序中進一步提供任何理據及證據，本人認為沒有任何基礎對基於條例第 11(1)(a)條提出的宣布無效的申請作出審查及判定。

根據條例第 11(4)(a)及(b)，11(5)(a)及 53(5)條提出的申請

12. 條例第 11(4)條訂明：—
「(4) 如任何商標—

- (a) 違反廣為接受的道德原則；或
- (b) 相當可能會欺騙公眾，

則該商標不得註冊。」

13. 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) 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。」

14. 條例第 53(3) 條訂明：

「(3) 任何商標的註冊均可以該商標是在違反第 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。」

15. 不論申請人的宣布無效的申請是根據條例第 11(4)(a)或(b)條，或 11(5)(a)條，其所提出的理由都是記載在「述明申請理由的陳述」第 7 及 8 段所述的原因，即涉訟商標中的“KiwBerry”一詞完全包含申請人已註冊商標的“Berry”，涉訟商標與申請人的已註冊商標的相似可能會令公眾產生混淆，誤認兩者是有關連的，並對申請人造成損害，因此涉訟商標的註冊有違上述條文。

16. 條例第 11(4)條下，不論是(a)款或是(b)款，所指稱的道德原則或欺騙情況；或第 11(5)(a)條下，所指的商標根據或憑藉任何法律遭禁止在香港使用，皆源於商標內在的本質特性或該商標本身，而非源於外在環境因素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」所反映的該條

文的意義是相符的(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 於 524 頁 ; *Ruefach Marketing GmbH's Application v. Oppositions of Codemarsters Ltd.* [1999] E.T.M.R. 412 於 422-423 頁) 。

17. 況且，正如 Kerly' s Law of Trade Marks and Trade Names (“Kerly”), 15th Edition, 第 8-210 段所指，以就憑藉關於假冒的法律作為反對註冊的理由時，引用的條文必須是正確的。申請人既已在本法律程序中正確地以條例第 12(3) 及 12(5)(a)條作為宣布無效的申請的理由，其基於第 11(5)(a)條提出的宣布無效申請是完全沒必要的。

18. 本人認為申請人根據條例第 53(3)條及第 11(4)(a)或(b)條，或第 11(5)(a)條，作出的宣布無效的申請，必須被視作失敗論。

根據條例第 12(3)及 53(5)條提出的申請

19. 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。」

20. 條例第 53(5)(a) 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；」

21. 條例第 5 條訂明「在先商標」的涵義：-

「(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。

(2) 在本條例中凡提述在先商標，均須解釋為包括已根據本條例申請註冊，並且如獲註冊即會根據或憑藉第(1)(a)款而構成在先商標的商標的提述，但上述解釋只在該商標獲如此註冊的情況下適用。

(3) 在根據或憑藉第(1)(a)款而屬在先商標的商標的註冊期屆滿日期後一年內，於決定在後商標是否可予以註冊時，仍須繼續考慮該在先商標，但如處長信納在緊接該日期前的 2 年內，該在先商標在香港並未曾真誠地使用，則屬例外。」

22. 申請人在「述明申請理由的陳述」中列出了 17 項申請人在香港註冊了的、包含“Berry”元素的商標。其中 15 項商標在 Ho 的法定聲明的附件“Exhibit HKW-19”中列出及載有該些商標在本處的商標註冊記錄。就本案而言，本人只會考慮該 15 項商標。本人在本決定的附錄 1 中列出該 15 項商標。該 15 項商標

全部都是包含多個類別的商標，但都必然包含第 9 類別，而註冊於該類別的貨品亦大致相同。

23. 由於該 15 項商標的註冊申請日期(亦即註冊日期) 都較涉訟商標的註冊申請日期為早，就涉訟商標而言，該 15 項商標皆符合“在先商標”的定義。

24. 就根據條例第 12(3)條提出的反對而言，在決定應否宣布涉訟商標的註冊無效的考慮中，每一個在先商標都必須逐一與涉訟商標作出比較（可參看 *Torremar Trade Mark* [2003] R.P.C. 4 案例）。本人注意到申請人認為涉訟商標與申請人的已註冊商標相似的理由僅是因涉訟商標中的“KiwiBerry”一詞完全包含申請人已註冊商標的“Berry”。所以就該 15 項商標而言，本人只需選定以下三項商標註冊跟涉訟商標作比較，因其餘商標皆不會比它們更接近或相類似涉訟商標： -

商標號	商標	類別	貨品/服務	註冊日 (日/月/年)
200008554 AA	BLACKBERRY	9,38	第 9 類：用於無線數據及信息接收和/或傳送的電子手持裝置；允許使用者追蹤或管理個人信息的電子手持裝置；用於將信息、互聯網上的電子郵件和/或其它數據從個人電腦或伺服器上或關聯的數據儲存中心轉向至一個或多個電子手持裝置之軟件；用於遠端中心或裝置和定點或遠端中心或裝置之間的數據同步之軟件；所有包含在第 9 類。 第 38 類：由網絡和無線數據通信服務提出的電子郵件服務，允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之電信服務；單向及雙向傳呼服務；與電信有關的技術諮詢；全部包含在第 38 類。	25-01-1999
200107369	BLACKBERRY	9	第 9 類：用於無線數據接收和/或傳送並允許使用者追蹤或管理個人信息的電子手持裝置；用於將信息、全球電腦網絡的電子郵件和/或其它數據從個人電腦或伺服器上或關聯的數據儲存中心轉向至一個或多個電子手持裝置之軟件；用於遠端中心或裝置和定點或遠端中心或裝置之間的數據同步之軟件；所有包含在第 9 類。	24-07-1999
300808984	BERRY	9,38	第 9 類：用於無線數據接收和/或傳送並可俱備傳送及接收語音通訊功能的電子手持裝置及配件；用於在一個/多個電子手持裝置	02-02-2007

商標號	商標	類別	貨品/服務	註冊日 (日/月/年)
			<p>與個人電腦或伺服器上的數據儲存中心之間傳送和/或接收信息、全球電腦網絡電子信息、和/或其它數據之軟件；用於遠端中心或裝置和定點或遠端中心之間的數據同步之軟件及允許和提供單向和/或雙向的無線數據連接之軟件，包括公司數據。</p> <p>第 38 類：電子郵件服務；無線數據信息服務，尤指允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之服務；單向及雙向傳呼服務；傳送及接收語音通訊之服務。</p>	

25. 條例第 12(3)條與為實施歐洲聯盟理事會 1998 年 12 月 21 日第一號理事會指令 89/104 第 4(1)(b)條而訂立的聯合王國 1994 年商標法第 5(2)條有類似效力。在根據第 12(3)條就有關事項作出判決時，本人要考慮歐洲聯盟法庭在 *Sabel BV v Puma AG* [1998] R.P.C. 199、*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1999] R.P.C.117、*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel B.V.* [2000] F.S.R. 77 及 *Marca Mode CV v Adidas AG and Adidas Benelux BV* [2000] E.T.M.R.723 中訂定的指引。

26. 第 12(3)條主要規定，某商標假如因為與在先商標相類似，以及因為其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相同或相類似，以致某商標的使用相當可能會令公眾產生混淆，則不得註冊。因此，本人必須考慮涉訟商標與申請人的蘋果商標是否相類似，其涵蓋的貨品是否相類似，以及上述因素結合起來會否相當可能令公眾產生混淆。

27. 是否相當可能會產生混淆一事，須從整體作出判斷，考慮所有與個案中情況有關的因素。

相關日期

28. 須考慮的相關日期是 2011 年 1 月 27 日，即涉訟商標的註

冊申請日期。

申請人的BLACKBERRY商標及BERRY商標的貨品與涉訟商標的貨品的比較

29. 本人首先比較擁有人的涉訟商標所申請註冊的貨品與申請人的BLACKBERRY商標及BERRY商標所涵蓋的貨品是否相類似。所有與貨品有關的因素，例如用途、使用者、性質、銷售途徑，以及這些貨品是否互相競爭或屬互補性質，都會包括在考慮之列（*British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] R.P.C. 281；*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*）。

30. 申請人註冊於兩個BLACKBERRY商標及BERRY商標上的第9類貨品都是些與個人網絡通訊設備有關的產品。

31. 擁有人註冊於第9類的貨品於上文第一段列出。其涵蓋的電器貨品種類較多，但也包括手提電話、網絡通訊設備、導航儀器、可視電話等與個人及網絡通訊有關的設備。其他的貨品包括驗手紋機；電話機套；耳塞機；個人用立體聲裝置；音響連接器；攝像機；頭戴耳機；照相機；幻燈片框；放大設備；電纜；電線、電源材料（電線、電纜）；同軸電纜；遙控儀器；插座、插頭和其他連接物（電器連接）；電器接插件；家用遙控器；報警器；電池、充電器等有不少亦是可以直接使用於這些個人及網絡通訊設備上，或作其配件及配套設施，因此亦是大有關連的產品。

32. 本人認為雙方的貨品屬相同或相類似的貨品。

申請人的BLACKBERRY商標及BERRY商標的顯著及主要元素

33. 商標方面的案例法一向清楚指出，有關商標之間的相似程度有必要從視覺，聽覺及概念上的相似程度來判斷。在整體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

給人的整體印象為根據，並應特別注意商標的顯著和主要元素。

34. 申請人的 **BLACKBERRY** 商標及 **BERRY** 商標都是純文字商標。字體方面是一般常見的字體，因此沒有顯著性。不論是 **BLACKBERRY** 或 **BERRY**，它們都是可在一般英文字典內可以找到的字，而一般懂英文的人都會知道這兩個字指的是一種果類，這並無指明或描述商標所涵蓋的貨品（電器及個人網絡通訊設備）的種類、質素、數量、原定用途、價值或貨品的其他特性，所以作為商標組成元素，兩者本身都是具有顯著性的。

35. 整體上，**BLACKBERRY** 商標及 **BERRY** 商標本身都具有一定的顯著特性。

涉訟商標的顯著及主要元素

36. 涉訟商標也是一個純文字商標，但包括中文及英文。中文“奇異果”是一般人都認識的一種生果名稱，英文 **kiwi** 相信亦有不少人認識，並意識到“奇異果”及 **kiwi** 都是指向同一種生果。“奇異果”及 **KiwiBerry** 兩個元素由於對有關貨品不具描述性，所以都有一定的顯著特性。但 **KiwiBerry** 看來卻是一個新創字，其顯著性要比“奇異果”高；而且“奇異果”的英文名稱就是 **kiwi**，其存在只會加強 **KiwiBerry** 包含“奇異果”（及 **kiwi**）這種生果的含意，因此於涉訟商標中它只佔附屬地位。所以 **KiwiBerry** 是涉訟商標的顯著和主要元素，雖然“奇異果”三字也不能被忽略。

商標的比較

37. 商標方面的案例法一向清楚指出，有關商標之間的相似程度有必要從視覺，聽覺及概念上的相似程度來判斷。在整體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根據，並應特別注意商標的顯著和主要部分。

38. 在整體判斷商標是否相當可能令公眾產生混淆時，商標在使用有關貨品或服務的一般消費者的腦海中的印象起着決定性

的作用。使用有關貨品的一般消費者應被看作是能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎的。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 v Puma*）。一般消費者甚少有機會就不同的商標作直接比較，而往往依賴保留在腦海中記憶不全的印象（*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel B.V.*）。

申請人的 **BLACKBERRY** 商標與涉訟商標的比較

39. 涉訟商標的最顯著和主要元素是 **KiwiBerry**。雖然“奇異果”也不能被忽略，但留在消費者腦海中的總體印象乃是 **KiwiBerry**。

40. **KiwiBerry** 和申請人商標的唯一元素 **BLACKBERRY** 相比，視覺上及聽覺上，考慮到消費者都會察覺到 **BLACKBERRY** 由 **BLACK** 及 **BERRY** 組成，而實際使用上，證據顯示 **BlackBerry** 是該商標常見的使用式樣，消費者會認知 **KiwiBerry** 和 **BLACKBERRY** 兩個英文字都是以 **Berry** 作結尾。**KiwiBerry** 和 **BLACKBERRY**(可作 **BlackBerry**) 雖然前部分有不同，後部分的相同令它們之間有一定程度的相類似。

41. 概念上，雖然證據中沒有資料可顯示 **KiwiBerry**，“奇異果”及 **BLACKBERRY** 是否屬同一種類的植物或物種，或它們之間有何必要的關連，但在商標的比較中，消費者是否具有這樣一種精確的認知或學問並非首要考慮的因素。重要的是留在一般消費者腦海中的印象是甚麼。

42. **KiwiBerry** 並不是一個在字典裏可以找到的字，但一般人對把 **Kiwi** 跟 **Berry** 拼合在一起的感覺及反應，可能跟 **Black** 拼合 **Berry** 而成一字的差不多。**KiwiBerry** 和 **BLACKBERRY** 留在一般消費者腦海中的總體印象很有可能都是指向一種 **Berry** 類或在名稱上有 **Berry** 的生果，雖然現實上或許真的沒有 **KiwiBerry** 的存在。本人認為概念上，**KiwiBerry** 及 **BLACKBERRY** 有高度的相類似。

43. 整體來說，即使考慮到涉訟商標多了“奇異果”三個字，一般消費者只會注意到 KiwiBerry 並以此作為對涉訟商標的稱呼及記憶，申請人的 BLACKBERRY 商標與涉訟商標在視覺上及聽覺上，兩者的相類似程度都不低；而在概念上更有高程度的相類似。

申請人的 BERRY 商標與涉訟商標的比較

44. 至於涉訟商標與申請人的 BERRY 商標的比較，同樣地由於兩者的共通點 Berry，所以這兩個商標無論在視覺上、聽覺上及概念上，相類似的程度亦不低。本人只補充一點：KiwiBerry 與 BLACKBERRY 之間的相類似，比 KiwiBerry 與 BERRY 的相類似更甚。

申請人的 BLACKBERRY 商標及 BERRY 商標的顯著特性

45. 在先商標愈具顯著特性，產生混淆的機會就愈大。

46. 在判斷在先商標的顯著特性時，本人必須整體評定該商標是否能夠令人認出有關貨品或服務為源自某企業的貨品或服務，並從而識別源自其他企業的貨品或服務。在作出評定時，尤其應考慮商標本身的特性(包括商標是否含有關乎其註冊貨品或服務的描述性元素)；該標記所註冊貨品或服務的市場佔有率；該標記在使用上的頻密程度、地理覆蓋範圍及使用了多長時間；企業在宣傳標記方面投資的款額；在相關的公眾界別當中，因該標記而識別出有關貨品是源自某企業的人數比率；以及工商總會或其他行業及專業組織的陳述 (*Windsurfing Chiemsee v Huber and Attenberger* [1999] E.C.R. I-2779 第 51 段；*Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel* [1999] E.T.M.R. 690 第 23 段)。

47. 本人在上文已論及申請人的 BLACKBERRY 商標及 BERRY 商標本身俱有一定的顯著特性。有關申請人商標的使用證據載於 Ho 的法定聲明內。

48. Ho 的法定聲明載述了大量有關申請人的背景，其所發展產品 BlackBerry 智慧手機的技術內涵、在世界移動通訊市場的領導地位，在香港及中國的業務等的資料，本人不打算在此作詳細交待。由於在本法律程序中，擁有人被視為不反對宣布無效的申請，而擁有人又未曾表示過反對申請人的證據，因此本人基本上接納 Ho 的法定聲明內對於事實性質的描述，亦不質疑所提供證供的真確性。

49. 綜合 Ho 的法定聲明內所指稱及展示的證據，毫無疑問，因着 2003 年推出的 BlackBerry 智慧手機的成功，申請人的 BLACKBERRY 商標不論在內地、香港、澳門以至世界多個地方，都享有很高的商譽和聲譽。本人認為申請人的 BLACKBERRY 商標，因付諸使用而令其顯著特性大大地增加。

令公眾產生混淆的可能性

50. 產生混淆的可能性必須整體地、全面地判斷，其間須考慮所有有關的因素。此事必須以被視作為能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎的一般消費者(對應有關貨品而言)的眼光來判斷。商標之間較低程度的相類似可以被貨品或服務之間較高程度的相類似所抵銷，反之亦然 (*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*)。

51. 當在先商標本身具有或因為付諸使用而具有很高的顯著特性，產生混淆的機會便較大。誠如歐洲聯盟法庭在 *Sabel v Puma* 一案中所言，“the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion. It is therefore not impossible that the conceptual similarity resulting from the fact that two marks use images with analogous semantic content may give rise to a likelihood of confusion where the earlier mark has a particularly distinctive character, either per se or because of the reputation it enjoys with the public.” (“在先商標愈是顯著，產生混淆的可能性便愈大。因此如兩個商標在概念上的相類似是源於它們的圖像含有相同的語意內容所致，而在先商標又擁有特定的顯著特性，不論是本身的或是因其在公眾中所享有的名聲，則產生混淆的可能性是不能抹

殺的”) (判詞第 24 段)。

52. 這種整體地、全面地從視覺，聽覺或概念上判斷有關商標相似的方法，必須立足於商標給人的整體印象，特別注意到有關商標中有顯著、主導性的組成元素。一般消費者通常會把標記看作一個整體，而不會對其各項細節進行分析(*SABEL* 第[23]段，及 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 第[25]段)。

53. 歐洲聯盟法庭的案例亦提到在從視覺，聽覺或概念上評估有關商標之間的相似程度時，在適當的情況下，亦應考慮到涉及的貨品或服務是屬哪類別及有關的銷售或交易情況，以評估給予不同的元素不同的重要性(見 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 第 27 段)。

54. 在上文第 37 至 44 段，本人已從涉訟商標與 **BLACKBERRY** 商標及 **BERRY** 商標本身去作出比較，並且裁斷了涉訟商標與這兩個商標的相類似程度不論在視覺，聽覺上都不低，在概念上 **KiwiBerry** 與 **BLACKBERRY** 更有高程度的相類似。

55. 另一方面，本人也裁斷了有關商標涉及的貨品是相同或相類似的。本案涉及的貨品最主要的是與個人網絡通訊設備有關的產品。本人在上文裁斷申請人的 **BLACKBERRY** 商標，因付諸使用於與個人網絡通訊設備有關的產品上而令其顯著特性大大地增加。

56. 總結而言，以商標給人的整體印象為評估混亂可能性的根據在本案達致的結論是：第一，涉訟商標與申請人的 **BLACKBERRY** 商標對消費者而言在視覺效果、聽覺效果及概念上存在的差別並不能抵銷它們之間的相類似；第二，申請人的 **BLACKBERRY** 商標，因付諸使用於與個人網絡通訊設備有關的產品上而令其顯著特性大大地增加，第三，雙方的貨品屬相同或相類似的貨品。在權衡商標異同之處後，本人認為涉訟商標與 **BLACKBERRY** 商標之間存在的差別並不足以令消費者，在以一般的謹慎態度下選購與個人網絡通訊設備有關的貨品時，去識別或區分擁有人的貨品——其結果是涉訟商標相當可能會令公眾產生混淆，誤以為擁有人的與個人網絡通訊設備有關的貨品是申請人的貨品。即使消費者因 **BLACKBERRY** 商標很高的知名度而清

楚記起申請人的商標是 **BLACKBERRY**，這也不表示他們不會產生混淆，反而因着視覺，聽覺或概念上的相類似而誤以為擁有人的 **KiwiBerry** 貨品與申請人的貨品源自相同或有經濟連繫的企業。

57. 申請人因此有權依據其 **BLACKBERRY** 商標之註冊而反對或申請撤銷涉訟商標的申請或註冊。本人裁定，申請人根據條例第 12(3)及 53(5)(a) 條提出的宣布註冊無效申請成立。

58. 由於本人已裁定申請人根據條例第 12(3)及 53(5)(a)條提出的宣布註冊無效申請成立，本人無須進一步考慮根據條例第 12(5)(a)及 53(5)條，及第 11(5)(b)及 53(3)條，提出的申請。

訟費

59. 綜合以上各項裁決的結果，本人宣布涉訟商標註冊無效。

60. 由於宣布註冊無效申請成立，本人判給申請人訟費。

61. 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計算。

商標註冊處處長
(黃文泰代行)

二零一五年一月十六日

附錄 1

商標號	商標	類別	貨品/服務	註冊日 (日/月/年)
300808984	BERRY	9,38	<p>第 9 類：用於無線數據接收和/或傳送並可俱備傳送及接收語音通訊功能的電子手持裝置及配件；用於在一個/多個電子手持裝置與個人電腦或伺服器上的數據儲存中心之間傳送和/或接收信息、全球電腦網絡電子信息、和/或其它數據之軟件；用於遠端中心或裝置和定點或遠端中心之間的數據同步之軟件及允許和提供單向和/或雙向的無線數據連接之軟件，包括公司數據。</p> <p>第 38 類：電子郵件服務；無線數據信息服務，尤指允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之服務；單向及雙向傳呼服務；傳送及接收語音通訊之服務。</p>	02-02-2007
200008554 AA	BLACKBERRY	9,38	<p>第 9 類：用於無線數據及信息接收和/或傳送的電子手持裝置；允許使用者追蹤或管理個人信息的電子手持裝置；用於將信息、互聯網上的電子郵件和/或其它數據從個人電腦或伺服器上或關聯的數據儲存中心轉向至一個或多個電子手持裝置之軟件；用於遠端中心或裝置和定點或遠端中心或裝置之間的數據同步之軟件；所有包含在第 9 類。</p> <p>第 38 類：由網絡和無線數據通信服務提出的電子郵件服務，允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之電信服務；單向及雙向傳呼服務；與電信有關的技術諮詢；全部包含在第 38 類。</p>	25-01-1999
200107369	BLACKBERRY	9	<p>第 9 類：用於無線數據接收和/或傳送並允許使用者追蹤或管理個人信息的電子手持裝置；用於將信息、全球電腦網絡的電子郵件和/或其它數據從個人電腦或伺服器上或關聯的數據儲存中心轉向至一個或多個電子手持裝置之軟件；用於遠端中心或裝置和定點或遠端中心或裝置之間的數據同步之軟件；所有包含在第 9 類。</p>	24-07-1999
200007071 AA		9,38	<p>第 9 類：用於無線數據和信息接收和/或傳送的電子手持裝置；允許使用者追蹤或管理個人信息的電子手持裝置；用於將信息、互聯網上的電子郵件和/或其它數據從個人電腦或伺服器上或關聯的數據儲存中心轉向至一個或多個電子手持裝置之軟件；用於遠</p>	25-01-1999

商標號	商標	類別	貨品/服務	註冊日 (日/月/年)
			<p>端中心或裝置和定點或遠端中心或裝置之間的數據同步之軟件；所有包含在第 9 類。</p> <p>第 38 類：由網絡和無線數據通信服務提出的電子郵件服務，允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之電信服務；單向及雙向傳呼服務；全部包含在第 38 類。</p>	
300379008		包含多個類別，包括第 9、38 類	<p>第 9 類：用於無線數據接收和/或傳送並可俱備傳送及接收語音通訊功能的電子手持裝置及配件；用於在一個/多個電子手持裝置與個人電腦或伺服器上的數據儲存中心之間傳送和/或接收信息、全球電腦網絡的電子郵件、和/或其它數據之軟件；用於遠端中心或裝置和定點或遠端中心之間的數據同步之軟件及允許和提供單向和/或雙向的無線數據連接之軟件，包括公司數據。</p> <p>第 38 類：電子郵件服務；無線數據信息服務，尤指允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之服務；單向及雙向傳呼服務；傳送及接收語音通訊之服務。</p>	03-03-2005
300379017		包含多個類別，包括第 9、38 類	<p>第 9 類：用於無線數據接收和/或傳送並可俱備傳送及接收語音通訊功能的電子手持裝置及配件；用於在一個/多個電子手持裝置與個人電腦或伺服器上的數據儲存中心之間傳送和/或接收信息、全球電腦網絡的電子郵件、和/或其它數據之軟件；用於遠端中心或裝置和定點或遠端中心或裝置之間的數據同步之軟件及允許和提供單向和/或雙向的無線數據連接之軟件，包括公司數據。</p> <p>第 38 類：電子郵件服務；無線數據信息服務，尤指允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之服務；單向及雙向傳呼服務；傳送及接收語音通訊之服務。</p>	03-03-2005
300784503	BLACKBERRY PEARL	9,38	<p>第 9 類：電子手持設備及配件，即電池、與電子手持設備連用的車載套件、充電器、耳機、腰帶夾/套、套、電池蓋及用於無線數據接收和/或傳送並可俱備傳送或接收語音通訊功能的擴充/充電機座；用於在一個/多個電子手持裝置與個人電腦或伺服器上的數據儲存中心之間傳送和/或接收信息、全球電腦網絡的電子郵件、和/或其他數據之軟件；用於遠端中心或裝置和定點或遠端中心或裝置之間的數據同步之軟件及允許和提供單向和/或雙向的無線數據連接之軟件，包括</p>	21-12-2006

商標號	商標	類別	貨品/服務	註冊日 (日/月/年)
			公司數據。 第 38 類：電子郵件服務；無線數據信息服務，尤指允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之服務；單向及雙向傳呼服務；傳送及接收語音通訊之服務。	
300833698	BLUEBERRY	9,38	第 9 類：用於無線數據接收和/或傳送並可俱備傳送及接收語音通訊功能的電子手持裝置及配件；用於在一個/多個電子手持裝置與個人電腦或伺服器上的數據儲存中心之間傳送和/或接收信息、全球電腦網絡的電子郵件、和/或其它數據之軟件；用於遠端中心或裝置和定點或遠端中心或裝置之間的數據同步之軟件及允許和提供單向和/或雙向的無線數據連接之軟件，包括公司數據。 第 38 類：電子郵件服務；無線數據信息服務，尤指允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之服務；單向及雙向傳呼服務；傳送及接收語音通訊之服務。	16-03-2007
300846225	BLACKBERRY CURVE	9, 38	第 9 類：用於無線數據接收和/或傳送並可俱備傳送及接收語音通訊功能的電子手持裝置，即手提電腦和掌上型電腦及其配件，即電池、車載套件、充電器、耳機、腰帶夾/套、套、電池蓋及擴充/充電機座；用於在一個/多個電子手持裝置與個人電腦或伺服器上的數據儲存中心之間傳送和/或接收信息、全球電腦網絡的電子郵件、和/或其它數據之電腦通訊軟件；用於遠端中心或裝置和定點或遠端中心或裝置之間的數據同步之電腦通訊軟件及允許和提供單向和/或雙向的無線數據連接之軟件。 第 38 類：由網絡和無線數據通信服務提出的電子郵件服務，尤指允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之電信服務；單向及雙向傳呼服務；發送和接收語音通信服務；技術諮詢，即提供信息給第三方以幫助它們開發和結合的單向或雙向無線連接到數據，包括企業數據和/或語音通信。	04-04-2007
300971866	BLACKBERRY CURVE	包含多個類別、包括第	第 9 類：無線手持科學設備，無電手持航海設備，無線手持測地設備，無線手持攝影設備，無線手持電影設備，無線手持光學設備，無線手持衡具設備，無線手持量具設備，無線手持信號設備，無線手持檢驗(監督)設備，無線手持救護(營救)設備和無線手持	12-10-2007

商標號	商標	類別	貨品/服務	註冊日 (日/月/年)
		9、 38、 42 類	<p>教學設備，數據及/或語音信號無線傳輸的電子手持裝置，具備手提電話、電子郵件、傳呼機、傳真、個人手帳、無線連接、無線網路連接、MP3 播放器、全球定位系統接收器、數碼相機及/或電腦運作系統功能的電子手持裝置，記錄、組織、傳輸、播放和閱覽文本、數據、視像和音像檔案的電子手持裝置，衛星導航系統即全球定位系統，全球定位系統接收器，用於記錄 IP 電話路由及其分類為不同帳戶的全球定位系統數據器；數碼相機，MP3 播放器，收音機，數據及/或語音信號無線傳輸的電子手持裝置配件，即電池，電池充電器，揚聲器，耳機，麥克風，腰帶夾/皮套，手提盒，電池套，擴充/充電機座，機座，座檯手機座，數據線，電力變壓器線和電線，用於車輛的手提式通訊器具的車輛套件，包括天線、天線傳輸線、天線變壓器、電線、汽車用電話、免提麥克風，電話座、揚聲器，手提電話電池的汽車充電器，免提座，電腦軟件，即電腦和電子手持裝置用運作系統軟件，用於一個或多個電子手持裝置與電腦儲存或聯繫的數據之間的數據、日曆、內容及信息同步、傳輸和共享的電腦通信軟件，一般娛樂和通訊方面的音樂、影片、動畫、電子書、電子地圖的電腦軟件和程式，以數據及/或語音信號作緊急通訊的電腦軟件，電傳通訊電腦軟件，個人和車輛導航用電腦軟件，一般娛樂用的電腦遊戲軟件，儲存數據的空記憶卡，條碼掃描器，磁性編碼卡，磁性編碼卡閱讀器，磁性編碼卡運用管理用軟件，集成電路卡，集成電路卡閱讀器，集成電路卡運用管理用軟件，射頻辨識標籤，射頻辨識憑據，即卡和標籤、射頻辨識憑據讀取器；手提電話和電子手持裝置用鍵盤；手持掃描器，即數碼筆；電腦打印機；銷售點終端機；銷售點交易用之客戶自助付款站。</p> <p>第 38 類：電信；提供進入網際網路，提供利用電子數據庫，提供利用全球定位系統 (GPS) 導航服務。</p> <p>第 42 類：科學技術服務，研究和與之相關的設計服務，工業分析與研究，設計和開發電腦硬體和軟體諮詢和技術支援服務與計算機的硬體和軟體的相關連，通信和全球定</p>	

商標號	商標	類別	貨品/服務	註冊日 (日/月/年)
			位系統(GPS)服務；所有在無線手持設備和電信等領域。	
301036700	BLACKBERRY UNITE	9,38	<p>第 9 類：數據和/或語音信號無線傳輸的電子手持設備，數據和/或語音信號無線傳輸的電子手持設備配件，即電池、車載套件、充電器、耳機；用於一個或多個電子手持裝置與電腦儲存或聯繫的數據之間的數據、日曆、內容及信息同步、傳輸和共享的電腦通信軟件；(所有前述商品在加拿大第 1,357,009 號申請中提出)；科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗(監督)、救護(營救)和教學用具及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄製、傳送、重放數據、聲音和圖像的器具，磁性數據載體，錄音盤，計算器，數據處理裝置及電腦；電腦軟件。</p> <p>第 38 類：由網絡和無線數據通信服務提出的電子郵件服務，尤指允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之電信服務；單向及雙向傳呼服務；發送和接收語音通信服務；技術諮詢，即提供信息給第三方以幫助它們開發和結合的單向或雙向無線連接到數據，包括企業和家用/個人數據和/或語音通信(上述服務申請是根據加拿大的申請號 1357009)；電信；提供進入網際網路，提供利用電子數據庫，提供利用全球定位系統(GPS)導航服務。</p>	22-01-2008
301169307	BLACKBERRY STORM	包含多個類別，包括第 9、38、42 類	<p>第 9 類：無線手持科學設備，無電手持航海設備，無線手持測地設備，無線手持攝影設備，無線手持電影設備，無線手持光學設備，無線手持衡具設備，無線手持量具設備，無線手持信號設備，無線手持檢驗(監督)設備，無線手持救護(營求)設備和無線手持教學設備，數據及/或語音信號無線傳輸的電子手持裝置，具備手提電話、電子郵件、傳呼機、傳真、個人手帳、無線連接、無線網路連接、MP3 播放器、全球定位系統接收器、數碼相機及/或電腦運作系統功能的電子手持裝置，記錄、組織、傳輸、播放和閱覽文本、數據、視像和音像檔案的電子手持裝置，衛星導航系統即全球定位系統，全球定位系統接收器，用於記錄 IP 電話路由及將其分類為不同帳戶的全球定位系統數據器；數碼相機，MP3 播放器，收音機，數據及/或語音信號無線傳輸的電子手持裝置配件，即電</p>	28-07-2008

商標號	商標	類別	貨品/服務	註冊日 (日/月/年)
			<p>池，電池充電器，揚聲器，耳機，麥克風，腰帶夾/皮套，手提盒，電池套，擴充/充電機座，機座、座檯手機座，數據線，電力變壓器線和電線，用於車輛的手提式通訊器具的車輛套件，包括天線、天線傳輸線、天線變壓器、電線、汽車用電話、免提麥克風，電話座、揚聲器，手提電話電池的汽車充電器，免提座，電腦軟件，即電腦和電子手持裝置用運作系統軟件，用於一個或多個電子手持裝置與電腦儲存或聯繫的數據之間的數據、日曆、內容及信息同步、傳輸和共享的電腦通信軟件，一般娛樂和通訊方面的音樂、影片、動畫、電子書、電子地圖的電腦軟件和程式，以數據及/或語音信號作緊急通訊的電腦軟件，電傳通訊電腦軟件，個人和車輛導航用電腦軟件，一般娛樂用的電腦遊戲軟件，儲存數據的空記憶卡，條碼掃描器，磁性編碼卡，磁性編碼卡閱讀器，磁性編碼卡運用管理用軟件，集成電路卡，集成電路卡閱讀器，集成電路卡運用管理用軟件，射頻辨識標籤，射頻辨識憑據，即卡和標籤、射頻辨識憑據讀取器；手提電話和電子手持裝置用鍵盤；手持掃描器，即數碼筆；電腦打印機；銷售點終端機；銷售點交易用之客戶自助付款站。</p> <p>第 38 類：電信；提供進入網際網路，提供利用電子數據庫，提供利用全球定位系統(GPS)導航服務。</p> <p>第 42 類：科學技術服務，研究和與之相關的設計服務，工業分析與研究，設計和開發電腦硬體和軟體諮詢和技術支援服務與計算機的硬體和軟體的相關連，通信和全球定位系統(GPS)服務；所有在無線手持設備和電信等領域。</p>	
301189981	BLACKBERRY BOLD	包含多個類別，包括第 9、38、42 類	<p>第 9 類：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗(監督)、救護(營救)和教學用具及儀器，錄製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，計算機和數據處理裝置及電腦，電腦軟件，數據和/或語音信號無線傳輸的電子手持設備，數據和/或語音信號無線傳輸的電子手持設備配件，即電池，電池門，車載套件，充電器，擴充機座，充電座，耳機，適配器，桌機，電腦線、機殼、袋和皮套，用於一個</p>	27-08-2008

商標號	商標	類別	貨品/服務	註冊日 (日/月/年)
			<p>或多個電子手持裝置與電腦儲存或聯繫的數據之間的數據、日曆、內容及信息同步、傳輸和共享的電腦通信軟件。</p> <p>第 38 類：電信；提供進入網際網路，提供利用電子數據庫，提供利用全球定位系統 (GPS) 導航服務。由網絡和無線數據通信服務提出的電子郵件服務，尤指允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之電信服務；單向及雙向傳呼服務；發送和接收語音通信服務；技術諮詢，即提供信息給第三方以幫助它們開發和結合的單向或雙向無線連接到數據，包括企業和家用/個人數據和/或語音通信，與電信有關諮詢和技術支援服務。</p> <p>第 42 類：科學技術服務，研究和與之相關的設計服務，工業分析與研究，設計和開發電腦硬體和軟體；諮詢和技術支援服務涉及電腦硬體和軟體；技術支援服務，主要更新和維護計算機軟件和解決程式支援診斷和解決無線連接設備和相關的計算機軟件和硬體問題。</p>	
301398303	BLACKBERRY APP WORLD	包含多個類別，包括第 9、38、42 類	<p>第 9 類：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗(監督)、救護(營救)和教學用具及儀器，錄製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，計算機和數據處理裝置及電腦，電腦軟件，數據和/或語音信號無線傳輸的電子手持設備，數據和/或語音信號無線傳輸的電子手持設備配件，即電池，電池門，車載套件，充電器，擴充機座，充電座，耳機，適配器，桌機，電腦線、機殼、袋和皮套，用於一個或多個電子手持裝置與電腦儲存或聯繫的數據之間的數據、日曆、內容及信息同步、傳輸和共享的電腦通信軟件。</p> <p>第 38 類：電信；提供進入網際網路，提供利用電子數據庫，提供利用全球定位系統 (GPS) 導航服務；提供連接服務及進入電子通信網絡用於傳輸或接收的音頻，視頻或多媒體內容；提供連接服務及進入電子通信網絡用於傳輸或接收電腦機軟件和應用程序；網站鑄造服務；電子郵件服務；以電子方式傳輸訊息；電子郵件服務；無線數據信息服務，尤指允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之服務；單向及雙向傳呼</p>	03-08-2009

商標號	商標	類別	貨品/服務	註冊日 (日/月/年)
			<p>服務；傳送及接收語音通訊之服務；通過互聯網和其他電腦和電子通信網絡和無線設備電子傳輸電腦軟件和應用程序；廣播，廣播或傳輸的廣播節目；通過電腦和其他通信網絡廣播或傳輸的流媒體和可下載的數碼音頻和視頻內容，電訊諮詢，即提供信息給第三方以幫助它們開發和結合的單向或雙向無線連接到數據，包括企業和家用/個人數據和/或語音通信；與電信有關諮詢和技術支援服務。</p> <p>第 42 類：科學技術服務，研究和與之相關的設計服務，工業分析與研究，設計和開發計算機硬件和軟件，軟件作為服務(SAAS)服務，提供搜索引擎獲得的數據通過通信網絡，互聯網服務(電腦服務)；搜索，瀏覽和檢索信息，網站和其他資源在全球計算機網絡和其他通信網絡他人；諮詢和技術支援服務涉及電腦硬件和軟件，提供網上設施，通過全球電腦網絡和其他計算機和電子通訊網絡，使用戶對程式的音頻，視頻，電影，文字等多媒體內容，技術支援服務，主要更新和維護的計算機軟件和解決方案支援診斷和決議的無線連接設備和相關的計算機軟件和硬件問題。</p>	
301432485	 BlackBerry App World	<p>包含多個類別，包括第 9、38、42 類</p>	<p>第 9 類：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗(監督)、救護(營救)和教學用具及儀器，錄製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，計算機和數據處理裝置及電腦，電腦軟件，數據和/或語音信號無線傳輸的電子手持設備，數據和/或語音信號無線傳輸的電子手持設備配件，即電池，電池門，車載套件，充電器，擴充機座，充電座，耳機，適配器，桌機，電腦線、機殼、袋和皮套，用於一個或多個電子手持裝置與電腦儲存或聯繫的數據之間的數據、日曆、內容及信息同步、傳輸和共享的電腦通信軟件。</p> <p>第 38 類： (A) 電信；提供進入網際網路，提供利用電子數據庫，提供利用全球定位系統(GPS)導航服務；電子郵件服務；無線數據信息服務，尤指允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之服務；單向及雙向傳呼服務；傳送及接收語音通訊之服務。電訊諮</p>	18-09-2009

商標號	商標	類別	貨品/服務	註冊日 (日/月/年)
			<p>詢，即提供信息給第三方以幫助它們開發和結合的單向或雙向無線連接到數據，包括企業數據和/或語音通信</p> <p>(B) 提供連接服務及進入電子通信網絡用於傳輸或接收的音頻，視頻或多媒體內容；提供連接服務及進入電子通信網絡用於傳輸或接收電腦機軟件和應用程序；網站鑄造服務；電子郵件服務；以電子方式傳輸訊息；電子郵件服務；無線數據信息服務，尤指允許使用者通過無線數據網絡發送和/或接收信息之服務；單向及雙向傳呼服務；傳送及接收語音通訊之服務；通過互聯網和其他電腦和電子通信網絡和無線設備電子傳輸電腦軟件和應用程序；</p> <p>第 42 類:</p> <p>(A) 科學和技術服務，研究和與之相關的設計服務，工業分析與研究，設計和開發計算機硬件和軟件諮詢和技術支援服務與計算機硬件和軟件相關連，技術支援服務，主要更新和計算機軟件維護和故障排除支援項目的診斷，以及解決無線連接設備和相關的計算機軟件和硬件問題。</p> <p>(B) 軟件作為服務(SAAS) 服務，提供搜索引擎獲得的數據通過通信網絡，互聯網服務(電腦服務)；搜索，瀏覽和檢索信息，網站和其他資源在全球計算機網絡和其他通信網絡他人；提供網上設施，通過一個全球性的計算機網絡和其他計算機和電子通訊網絡，使用戶對程式的音頻，視頻，電影，文字等多媒體內容。</p>	