

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301881298

商標：



類別： 25

申請人： 何仁海

反對人： 德士活有限公司

決定理由

背景

1. 何仁海(“申請人”)於2011年4月7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 25

服裝，嬰兒全套衣，游泳衣，防水服，足球鞋，鞋，帽，襪，圍巾，腰帶。

3. 有關是項註冊申請的詳情於 2011 年 6 月 3 日公布。德士活有

限公司(“反對人”)於2011年9月1日提交反對是項註冊申請的通知(“反對通知”),並附有反對理由陳述。申請人於2011年11月8日就反對通知提交反陳述連反陳述理由(“反陳述書”)。

4. 反對人提交的證據為反對人董事譚志豪於2012年4月20日作出的法定聲明(“譚氏聲明”)。

5. 有關本宗反對個案的聆訊於2014年2月6日在本人席前進行。眾達國際法律事務所的張呂寶兒律師代表反對人出席聆訊,而申請人則沒有出席聆訊。

反對理由

6. 反對人在反對通知中列舉多項反對理由,但在聆訊中則只集中陳述根據條例第12(3)及12(5)(a)條有關涉訟商標不得註冊的證據。

反對人

7. 根據譚氏聲明,反對人於1964年成立,並約於1972年間設計了一系列商標,包括“蘋果圖形”商標、“TEXWOOD及蘋果圖形”商標、其他包含英文字“APPLE”及/或蘋果圖形的商標、以及中文商標“蘋果牌”和“萍果牌”(以下統稱“德士活商標”),並使用於TEXWOOD系列的服裝貨品上。

8. 反對人擁有多個香港註冊商標,包括但不限於附件載列與服裝有關的商標。

9. 反對人的牛仔褲於《福布斯》2010年全球牛仔褲品牌銷量榜上排名第五位。




10. 反對人稱,約由1972年開始便一直使用德士活商標。反對人稱,使用德士活商標的貨品包括牛仔褲、裙子、夾克、襯衣、短褲、工人褲、背心、西裝、褲子、內衣、針織服裝、帽子、腰帶、領帶、袋、手錶、文具及印刷品(“反對人貨品”)。譚氏聲明第12段載有反對人於2003至2010年間,在香港通過零售及批發途徑經營附有德

士活商標的反對人貨品所錄得的銷售額。

11. 譚氏聲明“附件HT-6”載有(i)反對人由2000至2010年間向個人客戶開出的零售發票副本；以及(ii)於2006年4月至2007年3月間向零售商開出的銷售發票副本。該等零售發票顯示，反對人在香港的零售店分佈在不同的購物區，包括銅鑼灣、上環、北角、旺角、鑽石山、荃灣及元朗等。


12. 根據載於譚氏聲明“附件HT-4”的反對人貨品目錄副本、載於“附件HT-6”的銷售發票副本，以及載於“附件HT-8”的反對人廣告及宣傳物品副本，反對人曾在香港就牛仔褲、裙子、夾克、襯衣、短褲、背心、西裝、褲子、內衣、針織服裝、腰帶、領帶及襪

子(“反對人的蘋果貨品”)使用“ / “”商標。部分有關廣告及宣傳物品中亦出現“蘋果牌”商標。在譚氏聲明所載的

證物中，反對人最早在香港使用“ / “”商標和“蘋果牌”商標的年份為1983年。反對人亦曾就反對人的蘋果貨品零售服務使用“”商標；在譚氏聲明的證物中，反對人最早使用此商標的年份為1994年。

13. 反對人通過不同方法使用以上三個商標，包括把“ /

“”印製或刺繡於貨品上及印製於繫在貨品上的標籤或吊

牌。反對人亦曾於貨品目錄及宣傳印刷品中使用“ /

“”、“蘋果牌”及“”商標。“APPLE SHOP”及“”商標亦曾在反對人的銷售發票中出現。反對人使

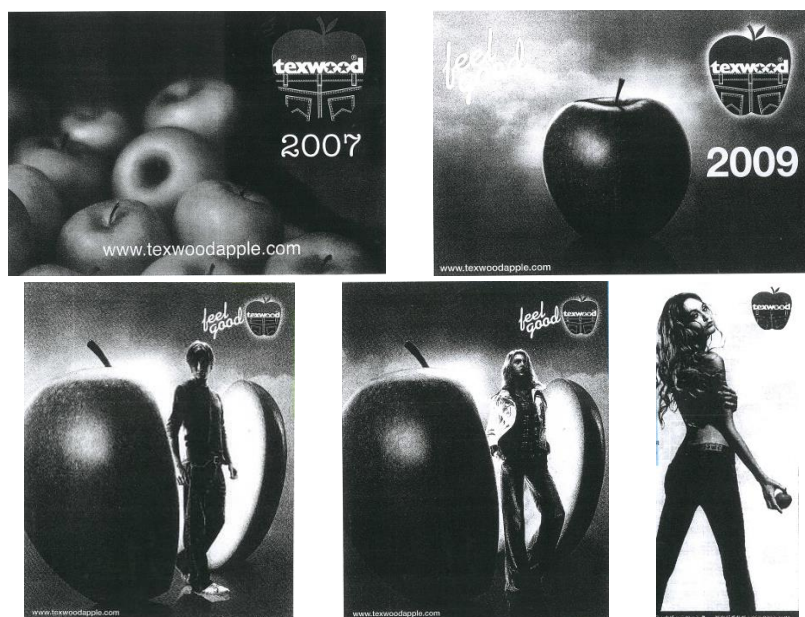
用最頻密的商標是“ / “”商標。該商標有獨立使用，或連同“蘋果牌”及/或“”商標一起使用，也有連同一些與“蘋果”有關的字詞或句子一同使用，例如：

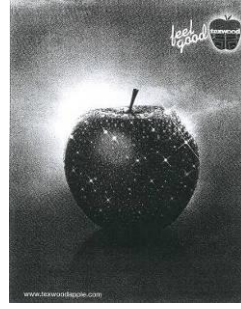
“蘋果”
“THE TEXWOOD APPLE COLLECTION”
“THE APPLE COLLECTION”
“THE APPLE DENIM COLLECTION”
“Antiques. A New Collection. From Apple”
“THE APPLE JEANS”
“誘惑由蘋果開始”
“It all goes back to Apple”
“THERE’S ONLY ONE APPLE”

14. 在部分顯示反對人 “APPLE SHOP” 商標的廣告及宣傳物品中，該商標下面曾出現以下字句：

“Specialised Outlet for Texwood Apple Products”
(Texwood Apple 產品專門店)

15. 反對人在香港通過不同媒體推銷附有德士活商標的貨品，推銷途徑包括(i)在報刊雜誌上刊登廣告；(ii)在互聯網上發放廣告；(iii)戶外宣傳(包括在公共巴士或地下鐵路站內張貼廣告)；(iv)進行推廣活動；(v)張貼宣傳海報；以及(vi)向準顧客送贈月曆及折扣優惠券等禮物。譚氏聲明“附件HT-8”載有反對人的廣告及宣傳物品副本。該等廣告副本顯示，反對人不時以“蘋果”作為其廣告及宣傳物品的題材，以下是一些例子：





16. 譚氏聲明第15段載有反對人於2004至2011年間，在香港推廣及宣傳附有德士活商標的反對人貨品所作出的開支數額。譚氏聲明“附件HT-9”亦載有反對人於2004至2010年間推廣及宣傳發票的副本。

申請人

17. 申請人在反陳述書中，除提及其地址在福建省莆田市外，並沒有陳述有關其業務或商標使用的情況。申請人亦沒有提交任何證據。

根據條例第12(5)(a)條提出的反對

18. 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。”






19. 根據上述條文須探討的問題是，反對人是否有在先權利，可在涉訟商標的註冊申請日期(即2011年4月7日)當天憑藉關於假冒的法律，阻止涉訟商標為識別申請人的涉訟貨品與其他企業的貨品作

正常及公平的使用。¹

20. 根據 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [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 (FACV 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：

- (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而引起的錯誤信念，已蒙受或相當可能會蒙受損害。

21. 就以上三項要素的第(1)項而言，本人已於上文第 7 至 16 段考慮過反對人在香港使用其商標的情況。本人認為(i)反對人的蘋果貨品；以及(ii)反對人就反對人的蘋果貨品提供的零售服務，在涉訟商標的註冊申請日期當天已在香港市場上取得商譽或聲譽，並分別



以(i)反對人的 “ / “” 及 “**萍果牌**” 商標；以及(ii) 反對人的 “ / “**APPLE**  **SHOP**” 商標為人所知。(反對人的(I) “” 商標；(II) “**萍果牌**” 商標；以及 (III) “**APPLE**  **SHOP**” 商標，以下統稱 “反對人的三個商標”)。






22. 就第(2)項要素而言，涉訟商標由(i)中文字 “富貴” 及其音譯 “FU GUI” ；(ii) “蘋果” 及其音譯 “PING GUO” ；以及(iii)一個蘋果圖形所組成。蘋果圖形當中有一個看似鑽石的圖案。“蘋果” 就有關貨品而言並無描述性，本身具顯著性。相反，“富貴” 含形容及讚揚的意思，本身的顯著性極低，而這詞在涉訟商標中結合蘋果圖形中的鑽石圖案，彷彿暗示有關產品屬高檔次。涉訟商標中的蘋果圖形十分搶眼，並與涉訟商標中的中文字 “蘋果” 同義。因此，“蘋果” 是涉訟商標中最顯著及主要的部分。涉訟商標給一般消費

¹ *WILD CHILD Trade Mark* [1998] R.P.C. 455.

者的整體印象是：這是一個“蘋果”商標，而有關產品屬高檔次。

23. 反對人的三個商標都以“蘋果”這題材作為主體。雖然構成

 /  商標的蘋果圖形當中含英文字“texwood”，而“texwood”這個字就有關貨品而言具顯著性，但

 /  商標除了獨立使用外，亦有與“蘋果牌”商標及 / 或 “”商標一起使用，而反對人在不少使用其“”商標的廣告及宣傳材料中，都以“Specialised Outlet for Texwood Apple Products”字句表明  是售賣 Texwood Apple 產品的專門店。消費者會理解到，反對人的三個商標相互之間是有關連的，而且都屬同一企業的“蘋果”商標。正因涉訟商標給一般消費者的整體印象是一個蘋果商標，而有關產品屬高檔次，涉訟商標給人的整體印象與反對人的三個商標相類似。

24. 涉訟貨品與反對人的蘋果貨品相同或相類似。就涉訟貨品而言，申請人的經營範圍與反對人的經營範圍有部分重疊，而其他部分則相當近似。

25. 鑑於反對人的蘋果貨品及相關零售服務在香港市場上已取得商譽或聲譽，申請人的經營範圍與反對人的經營範圍有部分重疊，而其他部分則相當近似，而且涉訟商標與反對人的三個商標相類似，本人認為一般消費者看見附有涉訟商標的涉訟貨品時，相當可能會誤以為申請人提供的涉訟貨品是反對人的貨品。因此，反對人能證明申請人有失實陳述這項要素(見上文第 20(2)段)。

26. 就第(3)項要素而言，由於申請人就涉訟貨品使用涉訟商標會構成失實陳述，導致公眾相當可能誤以為申請人提供的涉訟貨品是反對人的貨品，而且反對人與申請人的經營範圍有部分重疊，其他部分則相當近似，因此該失實陳述相當可能導致反對人蒙受損害。

27. 本人認為，反對人已能證明上文第 20 段載列的三項要素，因此反對人有在先權利，可於涉訟商標的註冊申請日期當天憑藉關於假冒的法律，阻止涉訟商標就涉訟貨品作正常及公平的使用。

28. 基於上述原因，反對人根據條例第12(5)(a)條提出的反對成立。


29. 由於本人已裁定反對人根據條例第12(5)(a)條提出的反對成立，本人無須再考慮反對人根據條例第12(3)條提出的理據。


總結及訟費

30. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。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費用計算。

商標註冊處處長
(郭芬妮代行)
2014年3月4日

反對人與服裝有關的香港註冊商標

商標編號	商標	國際分類	貨品
19721678		25	服裝。
19730790		25	針織襪、襪子及長襪除外的服裝。
19751159	蘋果牌	25	針織襪、襪子及長襪除外的服裝。
19751160	THE APPLE JEANS	25	牛仔褲。
19751450		25	靴、鞋及拖鞋。
199600081		42	與服裝、鞋及帽有關的零售服務;全屬國際分類第 42 類。
300535590		25	服裝、鞋及帽。
199300281	YOUNG APPLE	25	服裝、靴、鞋及拖鞋

301261458 ²		25, 35	<p><u>第 25 類</u> 服裝、鞋、帽；牛仔褲、鉚釘厚料牛仔褲、褲子、工裝褲、短褲、連身裙、襯褲、工作服、大衣、襯衫、短袖圓領衫、背心、裙、夾克、外套、運動外套、運動服裝、毛衣、運動衫、運動褲、外衣、便褲、內衣褲、汗衫、貼身內衣、運動上衣、套頭毛衣、套裝、女裝短上衣、寬身束腰女上衣、防風衣、胸圍、內褲、手套、披巾、圍巾、西服背心、女裝無袖襯衫、高爾夫球衫、大圓領女背心、球衣、高領衫、保暖套服、皮製大衣、披風式外套、游泳衣、比基尼、游泳褲、防水衣、雨衣、防風夾克、睡衣、睡衣褲、長袍、女裝內衣褲、帽子、鴨舌帽、羊毛帽子、帽舌、頭飾帶、禦寒用耳罩、手腕帶、浴袍、平腳褲、布圍兜、領帶、腰帶、長襪、襪子、針織襪、運動鞋、鞋、靴、海灘鞋、拖鞋、涼鞋、吊襪帶。</p> <p><u>第 35 類</u> 有關眼鏡、視力產品、貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品、首飾、鐘錶和計時儀器、寶石、文具用品、書寫工具、紙及紙製品、印刷品、包裝材料及絲帶、皮革及人造皮革製品、毛皮、獸皮、袋、箱子及旅行袋、錢包、寵物服裝、動物項圈、雨傘、陽傘及手杖、布料及紡織品、服裝及時裝配飾、鞋、帽的零售服務、百貨公司零售服務、超級市場零售服務、透過電話、互聯網及使用電腦的線上訂貨服務、於貨攤和收費區域內的商業或廣告活動中所提供的訂貨服務、於用作商業或廣告用途的展覽會、博覽會、專業或公開商業展覽所提供的訂貨服務、百貨公司、陳列室及零售店舖所提供的訂貨服務、批發服務、零售直銷及互聯網上零售服務；廣告及推銷服務；廣告代理服務；廣告散播；直接郵遞廣告；互聯網上的銷售、廣告及推銷服務；商品示範；樣品分發；商舖櫥窗佈置；陳列品的安排；用作廣告用途的推銷及展覽；企業諮詢；商業研</p>
------------------------	---	-----------	--

² 此註冊商標亦涵蓋國際分類類別 14 及 18 的貨品。

			究及市場分析；商業及市場統計資料；安排廣告文件的發表；替他人安排報紙訂閱；企業評價；企業管理協助；企業管理和組織諮詢；代理進出口服務；工業管理協助；人事管理諮詢；公關；廣告製作、預備及展示；廣告空間的租賃；電話答覆及訊息處理服務；有關特許經營的諮詢服務；拍賣；成本價格分析；郵件發送名單的編輯和租賃；企業調查；提供與上述服務有關的情報、諮詢及顧問服務。
--	--	--	--