

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302021859

• 

• 

• 

商標： • 

類別： 9, 16, 35, 36, 38, 41 及 42

申請人： 上海浦東發展銀行股份有限公司

反對人： 及時雨信貸有限公司(EGO FINANCE LIMITED)

---

## 決定理由

### 背景

1. 申請人於 2011 年 9 月 1 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)就以下四個屬同一系列的商標(以下統稱“涉訟商標”)提交註冊申請(“該註冊申請”)：



2. 該註冊申請涵蓋的貨品及服務包括第 9, 16, 35, 36, 38, 41 及 42 類的貨品及服務(以下統稱“申請註冊的貨品及服務”)，詳情見附件。

3. 該註冊申請的詳情於 2012 年 4 月 5 日公布。反對人於 2012 年 6 月 19 日提交反對該註冊申請的通知及附上反對理由(“反對理由”)。申請人於 2012 年 11 月 2 日提交反陳述(“反陳述”)。

4. 有關反對的聆訊於 2015 年 6 月 25 日在本人席前進行。反對人由天標知識產權代理有限公司的翁泰基先生代表出席聆訊。申請人由誠通專利商標(香港)有限公司的于冬梅女士代表出席。


### 反對理由

5. 根據反對理由，反對人是一間在香港持有有效放債人牌照的信貸服務公司，於 2009 年成立。反對人是“及時雨”商標(“反對人商標”)的擁有人、原創人及最先使用者，多年來一直使用有關商標營商至今，並且不斷對該商標進行大量宣傳和推廣，因此反對人商標已在消費者及相關行業中享有很高知名度。

6. 反對人認為，涉訟商標與反對人商標極為相似，在讀音上甚至完全相同。倘若涉訟商標獲准在香港註冊，將會相當可能導致公眾產生混淆，令其以為申請人以涉訟商標提供的貨品及服務與反對人有所關連，對反對人造成不公。反對人根據條例第 3(1)、11(1)(c)、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條反對該註冊申請。

### 反陳述理由

7. 根據反陳述，申請人是一家總行設於上海的全國性股份制商業銀行，於 1992 年成立。申請人是國內主要的商業銀行之一，在香港亦設有分行。

8. 申請人於反陳述內指出，涉訟商標是申請人獨創及具有顯著性的商標。申請人早於 2004 年已向中國商標局為“”提出商標申請，並成功在第 36 類服務註冊該商標。申請人自 2004 年以來一直使用涉訟商標於短訊/郵件通知、短訊查詢服務，較反對人成立及使用反對人商標的時間還要早。此外，反對人一直沒

有就反對人商標申請註冊，直至在申請人提交該註冊申請的半年後才提交反對人商標的註冊申請(申請編號 302220669)。

9. 申請人認為涉訟商標與反對人商標在形象及意義上並不一樣。組成反對人商標的“及時雨”是一個常見的名詞，並非反對人獨創。消費者看到“及時雨”會即時聯想到“一場及時的雨”或《水滸傳》中的梁山好漢宋江。由於信貸公司大都宣傳他們能夠解救客戶在財務上的燃眉之急，反對人商標在信貸業務上不具顯著性。相反，涉訟商標由申請人原創，組成涉訟商標的“及時語”是一個由“及時”和“語”合成的創造詞組，加上一個黃色信封圖案的設計可帶出“立即通話，即刻傳訊”的信息。因此，申請人認為涉訟商標與反對人商標並不相似，其註冊亦不會令公眾產生混淆。

## 反對人的證據

10. 反對人提交的證據為一份由反對人的法人代表甄潔瑩於 2013 年 4 月 29 日作出的法定聲明(“甄氏聲明”)。

11. 根據甄氏聲明，反對人於 2009 年在香港成立，是一間在香港持有有效放債人牌照的信貸服務公司，一直以“濟急連環，潤物無聲”為宗旨，積極在香港提供多元化的信貸服務。除了私人貸款服務外，反對人亦提供樓宇按揭及業主貸款服務，為客戶度身訂造合適的貸款組合以解決資金週轉問題。在短短數年間，反對人已在香港取得一定的市場佔有率，於旺角、灣仔、荃灣及觀塘開設四間分行。甄氏聲明“附件一”載有反對人 2012 至 2013 年度的商業登記證副本，而“附件二”則載有反對人的放債人牌照副本、顯示反對人商標的宣傳單張、報章廣告及貸款合同的副本。

12. 甄氏聲明亦提到，反對人商標是反對人於 2009 年獨創的，意思是希望能提供及時的信貸服務予廣大市民，以解決財政上的燃眉之困。反對人重視企業社會責任，積極參加公益慈善活動，曾於香港獲多個獎項及榮譽，例如於 2011 至 2012 年獲香港社會服務聯會頒發“商界展關懷”、自 2009 年開始成為香港青年協會的“有心企業”、於 2010 年獲資本壹週(CAPITAL WEEKLY)頒發“物業信貸服務大獎”及自 2010 年起成為香港優質商業榮譽企業會員

等。上述獎項及榮譽的證明可在甄氏聲明“附件三”內找到。

13. 反對人表示自 2009 年起一直連續及真確地使用反對人商標於其信貸服務，並於 2012 年 3 月 14 日<sup>1</sup>在香港就反對人商標提出註冊申請(申請編號 302220669)，涉及的服務為第 35 和 36 類的服務。有關商標申請的紀錄列印載於甄氏聲明“附件四”內。

14. 為了提高反對人商標的知名度，甄氏聲明提到反對人多年來投入了巨大的資金為反對人商標進行了大規模的電視、報紙、雜誌及公共交通工具車身的廣告宣傳和推廣，當中涉及的媒體包括有線電視、NOW TV、PCCW 網上廣告、無線電視(宣傳易)、東方日報、太陽報、星島日報、RECRUIT、頭條日報、蘋果日報、九巴車身、小巴車身、火車電視廣告(有線新聞速遞)等。甄氏聲明“附件五”內提供了大量有關的廣告宣傳單據、發票和合同的副本以及部分相關車身廣告的照片。甄氏聲明第 15 段列出了反對人由 2009 至 2011 年間為推廣反對人商標投入的每年廣告宣傳費，有關金額由 2009 年的 42.7 萬港元上升至 2011 年的 610 萬港元。透過上述廣泛的宣傳及反對人服務所建立的口碑，反對人認為反對人商標已在香港享有相當的聲譽和商譽，並被廣泛辨認為反對人信貸服務的標記。

### 申請人的證據



15. 申請人提交的證據為一份由申請人的授權代表人劉燕於 2013 年 10 月 24 日在上海市東方公證處的公證員面前作出及簽署的法定聲明(“劉氏聲明”)。

16. 劉氏聲明詳細地交代了申請人的背景及歷史。申請人為一家總行設於上海的全國性股份制商業銀行，於 1992 年成立，1993 年開業，並於 1999 年在上海證券交易所上市。申請人在 2011 年的註冊資本金達 186.53 億人民幣，總資產規模達 26,847 億，在全國 29 個省、市、自治區、特別行政區，115 個城市，設立了 37 家直屬分行，741 個營業機構，員工達 31231 名。申請人自上市

---

<sup>1</sup> 根據商標註冊處的有關記錄，正確的申請日期是 2012 年 4 月 13 日。

以來屢獲殊榮，多年被《亞洲週刊》評為“中國上市公司 100 強”。2011 年 7 月，英國《銀行家》雜誌發佈 2011 年世界銀行 1000 強排名，申請人進入全球百強之列。在《財富》雜誌 2011 年中國上市公司 500 強排行中，申請人再次入圍中國企業百強，排名第 72 位。在《福布斯》雜誌發佈的全球 2000 強公司中，申請人排名第 234 位，在上榜中資銀行中名列第 7 位。上述有關申請人的資料，可在載於劉氏聲明“證物 A”的申請人 2011 年的年度報告(節錄)副本、維基百科、百度百科等網頁上有關申請人的公司介紹及一些報章報導中找到。

17. 關於涉訟商標的由來，劉氏聲明提到“”這個商標是由申請人獨創。申請人早於 2004 年已向中國商標局為“”提出商標申請，並於 2007 年 1 月 14 日成功在第 36 類服務項目註冊該商標(註冊編號 4028880)。劉氏聲明“證物 B”附有有關商標註冊的註冊證書及商標註冊信息頁的副本。

18. 在涉訟商標的使用方面，申請人自 2004 年開始一直在國內使用涉訟商標於短訊/郵件通知、短訊查詢服務，為其個人及企業客戶提供一項安全便捷的金融資訊增值服務。截至 2011 年，申請人有關服務的簽約客戶已達 601.3 萬。劉氏聲明“證物 C”載有一些由 2007 至 2013 年 5 月的個人及時語短訊簽約客戶數據、申請人的及時語服務介紹及宣傳單張副本等資料，“證物 D”則載有及時語產品上市策劃書、營銷推廣工作通知等文件、部分媒體（平面和電視）宣傳廣告清單及申請人為及時語短訊服務進行推廣的相片。然而，沒有證據顯示有關服務曾在香港提供或涉訟商標曾在香港市場上付諸使用。

19. 在涉訟商標的宣傳和推廣方面，劉氏聲明提到申請人為了推廣上述以涉訟商標提供的服務，在媒體廣告方面投入了龐大的資金，除了在電視台、報章等主流媒體和候車亭戶外廣告進行高密度的宣傳外，還在國內各大城市的中心地帶舉辦了大型戶外路演活動。有關申請人投放宣傳項目的費用列表、電視廣告計劃及電視廣告宣傳片光碟，以及申請人在中國大陸的路演活動介紹及相片，分別載於劉氏聲明“證物 E”及“證物 F”。

20. 在劉氏聲明的餘下部分，申請人提供了一些資料以支持“及時雨”是一個常見的名詞及名稱的論述。他提到香港公司註冊處的記錄中有多間公司以“及時雨”命名，例如“及時雨香港有限公司”、“及時雨財務有限公司”、“及時雨商業有限公司”等，而香港公益金亦設有“及時雨基金”支持陷入財困以致不能維持生活基本開支的個人和家庭，可見“及時雨”的使用十分普遍。有關《水滸傳》中“及時雨”宋江的介紹、《國語辭典》中“及時雨”的解釋、公司註冊處網上查冊中心“及時雨”的查冊結果、公益金及時雨基金的介紹及報章報導等資料，都可在劉氏聲明“證物 G”內找到。

### 相關日期

21. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是申請人提交該註冊申請的日期，即 2011 年 9 月 1 日（“相關日期”）。

22. 根據反對理由，反對人依據條例第 3(1)、11(1)(c)、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條提出對該註冊申請的反對。在本決定理由的以下部份，本人會逐一考慮反對人按照上述各條文提出的反對是否成立。本人首先考慮條例第 12(3)及 12(4)條的反對理據。

### 根據條例第 12(3)及 12(4)條提出的反對

23. 條例第 12(3)及 12(4)條列明：－

「(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。

(4) 在符合第(6)款的規定下，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。」

24. 不論反對人是依據條例第 12(3)或 12(4)條作出反對，他都必須首先證明“在先商標”的存在。

25. 條例第 5 條列明“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) ……」

26. 正如申請人在反陳述所指出，反對人商標的註冊申請日期較相關日期為後。因此，就涉訟商標而言，反對人商標並不符合條例第 5(1)(a)條對在先商標的要求。

27. 本人須繼而考慮，反對人商標可否有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護從而按照條例第 5(1)(b)條被視作在先商標。

28. 關於“馳名商標”的涵義，條例第 4(1)條訂明一個有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標必須“馳名於香港”。在決定反對人商標是否屬於一個馳名於香港的商標時，條例第 4(2)條訂明須顧及附表 2。根據條例附表 2 第 1(1)條，商標註冊處處長(“處長”)在決定某商標是否馳名於香港時，須顧及任何可從中推斷出該商標是馳名於香港的因素，尤其包括於附表 2 第 1(2)條列出的資料。該資料包括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，推廣包括應用該商標的貨品或服務的廣告宣傳或宣傳以及在博覽會或展覽會上介紹該等貨品或服務；該商標註冊或註冊申請歷時多久及註冊的地域範圍；成功地強制執行該商標的權利的紀錄，特別是關於該商標獲外地主管當局承認為馳名商標的程度；及與該商標有關聯的價值。

29. 可是，附表 2 第 1(3)條同時亦指出，上述附表 2 第 1(2)條列出的因素旨在提供指引以協助處長決定某商標是否馳名於香港，並不構成一個馳名商標的先決條件。每一個案須視乎其個別情況而作決定。

30. 本人已在上文第 10 至 14 段對反對人所提交的使用證據作出概述。從甄氏聲明的內容及隨附的各項證物可見，反對人使用反對人商標歷時大約只有 2 年(由 2009 年計算至相關日期為止)，而使用的範圍主要局限於其經營的放債及信貸服務。雖然反對人相當積極地在香港透過各大媒體例如電視、報紙、雜誌及車身廣



告等宣傳反對人商標，有關推廣的歷時亦只有 2 年。反對人於相關日期之時未有就反對人商標在香港或外地取得任何商標註冊或提交註冊申請，亦沒有證據顯示反對人曾成功地執行反對人商標的權利。反對人亦沒有提出任何證據去證明反對人商標具有很高的商業價值。在整體上考慮過反對人提交的所有證據及條例附表 2 列出的因素之後，本人不認為反對人商標具備有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標此資格，故反對人商標並不符合條例第 5(1)(b)條。

31. 由於反對人並無擁有任何符合條例第 5(1)(a)或 5(1)(b)條要求的在先商標，反對人根據條例第 12(3)及 12(4)條作出的反對皆不可能成立，必須視作失敗論。因此，本人亦無須考慮涉訟商標就申請註冊的貨品及服務使用會否相當可能令公眾產生混淆等問題。

### 根據條例第 3(1)條提出的反對

32. 條例第 3(1)條訂明： -

「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。」

33. 根據反對理由第 15 段，反對人認為基於涉訟商標與反對人商標非常相似，及涉訟商標的使用會令公眾產生混淆等原因，涉訟商標並不能將申請人的服務與其他企業(即反對人)的貨品或服務作出識別，故此涉訟商標並不符合條例第 3(1)條的規定。

34. 本人須指出，條例第 3(1)條並非處理兩個商標是否相類似以致公眾不能將它們作出識別或產生混淆等問題的恰當條文，該等問題須由條例第 12(3)條處理。而本人已在上文裁定反對人根據條例第 12(3)條作出的反對並不成立。與此同時，涉訟商標由四個屬同一系列、各自皆由中文字“及時語”及信封圖形組合而成的商標，表面上具備將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服

務作出識別並藉書寫或繪圖方式表述的能力，符合條例第 3(1)條的要求。因此，本人看不到任何理由令涉訟商標不符合條例第 3(1)條的規定。

35. 本人裁定反對人根據條例第 3(1)條提出的反對不成立。

### 根據條例第 11(1)(c)條提出的反對

36. 條例第 11(1)條訂明： -

「除第(2)款另有規定外，以下商標不得註冊 -

(a) ……；

(b) ……；

(c) 純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的種類、質素、數量、原定用途、價值、地理來源、生產貨品或提供服務的時間或貨品或服務的其他特性的標誌構成的商標；及

(d) ……。」

37. 在反對理由第 12 段，反對人表示涉訟商標中的“及時”兩字可解作“正趕上需要”的意思，而“語”則指“語言、文字”。因此，涉訟商標“及時語”是直接描述了申請人提供的及時語言、文字通知服務，當用於申請註冊的短訊通知、查詢服務上，無疑是指出了有關服務的特性，故其註冊將有違條例第 11(1)(c)條。

38. 本人認為雖然“及時”二字具有一定的描述性，“及時語”卻並非一個常見或被普遍認識的詞語，而申請人直指這是個原創的合成詞組。沒有證據顯示有關消費者會把“及時語”理解為即時的語言通知服務，或將有關服務直接稱呼為“及時語”。即使“及時語”就小部分申請註冊的貨品及服務例如第 36 類的金融信息及第 38 類的電子郵件而言或會令人聯想到貨品或服務的迫切性，但涉訟商標整體上並不純粹由對這些貨品或服務具描述性的元素所構成。況且，該詞組用於大部分申請註冊的貨品及服務時皆不帶有任何意義。

39. 基於上述理由，本人認為涉訟商標並非純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的任何特性的標誌構成的商標。本人裁定根據條例第 11(1)(c)條提出的反對不成立。

#### 根據條例第 11(4)(b)條提出的反對

40. 條例第 11(4)條訂明： -

「如任何商標—

… …

(b) 相當可能會欺騙公眾，  
則該商標不得註冊。」

41. 反對人根據條例第 11(4)(b)條下提出的反對，是基於申請人的涉訟商標如果得到註冊，會令公眾產生混淆，誤以為附有涉訟商標的貨品及服務與反對人的服務有所關連。

42. 本人須指出，條例第 11(4)(b)條所指稱的欺騙公眾情況，是源於商標內在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經註冊商標相似而產生欺詐的情況（參看 *QS by S. Oliver Trade Mark* [1999] R.P.C. 520 一案於判詞第 524 頁的討論）。

43. 因此，反對人基於條例第 11(4)(b)條的反對，必須被視作失敗論。

#### 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

44. 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。

45. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據 *Royal*

*Enfield Trade Marks* [2002] R.P.C. 24 一案的判決，“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>2</sup>

46. 在反對理由第 17 段，反對人純粹指稱涉訟商標的申請是不真誠地提出的，沒有就這項嚴重的指控作出任何解釋，更遑論提交證據證明有關說法。考慮到申請人在國內開始使用涉訟商標的時間(2004 年)較反對人開始使用反對人商標的時間(2009 年)還要早，涉訟商標不大可能是從反對人商標抄襲或複製而來，本人不認為在客觀事實方面有任何可支持繼續探討該註冊申請是否不真誠地提出的這個問題的需要。

47. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對亦不成立。

#### **根據條例第 11(5)(a)及 12(5)(a)條提出的反對**

48. 條例第 11(5)(a)條訂明，如任何商標根據或憑藉任何法律遭禁止在香港使用，則該商標不得註冊或在其遭禁止使用的範圍內不得註冊。

49. 條例第 12(5)(a)條訂明：

「…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；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，…」

---

<sup>2</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.”

50. 在反對理由第 18 段，反對人表示鑒於反對人商標享有的信譽及商譽，涉訟商標的使用會構成假冒。因此，該註冊申請應根據條例第 11(5)(a)及 12(5)(a)條而遭拒絕。

51. 由於反對人根據條例第 11(5)(a)及 12(5)(a)條提出的反對是基於相同的理由(假冒)，本人會一併處理有關問題。換言之，本人須考慮反對人是否有權憑藉關於假冒的法律阻止涉訟商標在香港的使用。

52. 根據香港終審法院在 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司* (2009) 12 HKCFAR 808 一案的判詞(案中引用了 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [1990] R.P.C. 341 的原則)，原告人在有關假冒的訴訟中必須證明以下的要素：

- (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；及
- (3) 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) 商譽或聲譽

53. 反對人首先須證明，在相關日期之時，反對人在香港市場就反對人商標在其經營的貨品或服務上擁有商譽或聲譽。

54. 本人已在上文第 10 至 14 段對反對人所提交的證據作出概述。從甄氏聲明的內容及隨附的各項證物可見，反對人自 2009 年起一直在香港持續使用反對人商標於其經營的信貸服務，亦透過電視、報章、雜誌及車身廣告等廣泛地宣傳反對人商標。甄氏

聲明“附件二”及“附件五”內載有大量有關的宣傳單張、報章廣告、車身廣告照片、廣告宣傳單據、發票以及部分反對人與其顧客簽訂的貸款合同的副本等，大部分皆清楚顯示了反對人商標於相關日期前被反對人使用及推廣的情況。有關證物亦顯示反對人提供的服務種類包括私人貸款、業主貸款、物業按揭及中小企貸款等，及反對人於旺角、灣仔、荃灣及觀塘開設四間分行的地址。儘管反對人商標的使用歷時只有 2 年(由 2009 年計算至相關日期為止)，但考慮到反對人持續及廣泛地為反對人商標進行宣傳和推廣所建立的知名度，本人認為在相關日期之時，反對人已在香港的信貸市場上取得一定程度的聲譽和商譽，並以反對人商標作為具識別性的特徵為人所知。

#### *(ii) 失實陳述*

55. 本人接著要考慮的是，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，而因此導致或相當可能導致公眾被誤導，以為申請人藉涉訟商標所提供的貨品或服務是來自反對人的，或是與反對人的業務有所關連。

56. 要決定上述事宜，本人首先須判斷涉訟商標和反對人商標是否相類似，以及如相類似，該有關的相類似程度。

57. 涉訟商標由四個屬同一系列的商標所組成，當中每個商標皆以中文字“及時語”為主體，而每個“語”字的“口”部分都附有一個信封圖案的設計。系列中的商標 A 及 B 的“及時語”以簡體寫成，而商標 C 及 D 的“及時語”則以繁體寫成。在系列中的商標 A，申請人聲稱藍色和黃色為商標的要素<sup>3</sup>。不論是採用繁體或簡體、著色或黑白，涉訟商標的文字部分“及時語”皆相當清晰可見，為該商標最主要及顯著的元素。

58. 另一方面，反對人商標純粹由“及時雨”三個中文字組成，有關文字只採用一般常見的字體，並沒有經過特別的修飾。

---

<sup>3</sup> 雖然本人注意到商標 C 同樣顯示藍色和黃色，申請人並沒有聲稱有關顏色為商標的要素。

59. 視覺上，本人認為涉訟商標與反對人商標的相似程度十分高。兩者都包含“及時”兩個相同的中文字，而且都位於商標前方，差異的部分主要在於結尾的“語”和“雨”字。雖然信封圖案的存在令涉訟商標看起來比較生動，本人認為涉訟商標與反對人商標給人的整體視覺印象仍然極之相類似。

60. 聽覺上，考慮到“及時語”和“及時雨”的發音完全相同(無論以廣東話或普通話讀出)，本人認為涉訟商標與反對人商標在聽覺上沒有任何差異。

61. 語義上，申請人提出“及時雨”是一個常見的詞語並帶有解救燃眉之急的意思。考慮到涉訟商標與反對人商標內的“及時”二字都會令人聯想到有關服務是即時、快捷及迅速的，本人認為兩者在概念方面亦有一定程度的相類似。

62. 綜合以上各點，本人認為涉訟商標與反對人商標無論在視覺、聽覺及概念上皆相同或相類似，兩者給予消費者的整體印象亦非常相近。

63. 於假冒案件中，在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)。根據 *Kerly's Laws of Trade Marks and Trade Names* (第 15 版)第 9-147 段，處長在判斷有關申請應否根據關於假冒的法律而予以阻止時，正確的做法是考慮涉訟商標在正常及合理的情形下就申請所涵蓋的貨品或服務之使用會否構成假冒。

64. 本人注意到，申請註冊的貨品及服務中包括屬於類別 36 的“分期付款的貸款；信用社；債務托收代理；組織收款；金融貸款；借款卡服務”。這些服務與反對人所經營的信貸及放債服務在性質、用途及顧客群上均重疊及極之相近。在某程度上，申請人與反對人是擁有共同的營商領域，亦是市場上的競爭者。

65. 綜合以上各點，本人認為就反對人的現有顧客、潛在顧客或公眾而言，當他們遇見涉訟商標正常及合理地使用於申請註冊

的貨品及服務中的“分期付款的貸款；信用社；債務托收代理；組織收款；金融貸款；借款卡服務”(“相關服務”)時，基於涉訟商標與反對人商標的高度相類似及申請人與反對人共同的營商領域(即信貸服務)，他們相當可能會被誤導，以為申請人所提供的服務是來自反對人的，或是與反對人的業務有所關連。因此，本人裁定涉訟商標就相關服務的使用將構成失實陳述。

66. 另一方面，由於申請註冊的貨品及服務內其餘在第 9、16、35、36、38、41 及 42 類的貨品及服務(“其餘的貨品及服務”)與反對人所經營的信貸服務屬於截然不同的範疇，本人認為涉訟商標在正常及合理的情形下就這些貨品及服務的使用並不會誤導公眾，亦不會構成失實的陳述。

### *(iii) 損害*

67. 由於涉訟商標與反對人享有商譽的反對人商標非常相似，申請人的相關服務與反對人所經營的信貸服務亦相同，如申請人使用涉訟商標於相關服務上，會相當可能導致公眾誤以為申請人所提供的服務是來自反對人或與反對人的業務有所關連。因此，反對人會因申請人使用涉訟商標而蒙受或相當可能會蒙受損害，包括生意轉移而造成的經濟損失。

68. 綜合以上各點，本人認為反對人就相關服務而言成功確立上文第 52 段所述構成假冒的各項要素。因此，就相關服務而言，本人裁定反對人依據條例第 12(5)(a)及 11(5)(a)條作出的反對成立。就其餘的貨品及服務而言，本人裁定反對人依據條例第 12(5)(a)及 11(5)(a)條作出的反對不成立。

### **總結**

69. 本人已考慮了反對人提出的所有反對。基於上述理由，本人裁定反對人就該註冊申請涵蓋的相關服務提出的反對成立，就其餘的貨品及服務提出的反對則並不成立。



70. 換言之，涉訟商標就相關服務(即類別 36 的“分期付款的貸款；信用社；債務托收代理；組織收款；金融貸款；借款卡服務”)提出的註冊申請會被拒絕，就其餘的貨品及服務則可獲得註冊。

## 訟費

71. 由於反對大致上並不成功，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計算。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2015 年 12 月 21 日

## 附件

### 申請註冊的貨品及服務

#### 類別 9

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、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算機和數據處理裝置，滅火器械；密碼磁卡；已編碼的磁卡；計算機軟件（已錄製）；電腦軟件（錄製好的）。

#### 類別 16

不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美術用品，畫筆，打字機和辦公用品（傢具除外），教育或教學用品（儀器除外），包裝用塑料物品（不屬別類的），印刷鉛字，印版；紙張（文具）；筆記本。

#### 類別 35

廣告；實業經營；實業管理；辦公事務；戶外廣告；廣告宣傳本的出版；通過郵購定單進行的廣告宣傳；商業研究；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；商業管理諮詢；商業評估；商業調查；經濟預測；拍賣；繪製帳單、帳目報表；尋找贊助。

#### 類別 36

保險；金融；貨幣事務；不動產事務；事故保險；保險統計；保險經紀；火災保險；健康保險；海上保險；人壽保險；保險諮詢；保險信息；分期付款的貸款；信用社；債務托收代理；銀行；公共基金；資本投資；基金投資；貨幣兌換；兌換貨幣；發行旅行支票（應收票據）；發行旅行支票；票據交換（金融）；票據交換所（金融）；保險倉庫（保險箱寄存）；組織收款；金融貸款；財政估算；金融評估（保險、銀行、不動產）；金融服務；金融管

理；抵押銀行；儲蓄銀行；融資租賃；證券和公債經紀；金融分析；支票核査；核實票據（應收票據）；金融諮詢；信用卡服務；借款卡服務；電子轉帳；金融信息；租金托收；有價證券的發行；珍貴紀念品發行；珍品寄存；貴重物品存放；證券交易行情；信用卡發放；信用卡的發行；支付退休金；金融贊助；家庭銀行；貿易清算（金融）；修理費評估（金融評估）；期貨經紀；陸地車輛賒售（分期付款）；通訊設備的賒售（分期付款）；稅審服務；與信用卡有關的調查；不動產出租；不動產代理；住房代理；不動產經紀；不動產評估；不動產估價；不動產管理；公寓管理；公寓出租；住所（公寓）；辦公室（不動產）出租；經紀；擔保；信託。

#### 類別 38

電訊；移動電話通訊；計算機終端通訊；計算機輔助信息與圖像傳輸；計算機輔助信息和圖像傳送；電子郵件；電子公告牌服務（通訊服務）；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；電訊路由節點服務；遠程會議服務；提供數據庫接入服務。

#### 類別 41

教育；提供訓練；娛樂；文體活動；培訓；組織體育比賽；提供在線電子出版物（非下載的）；俱樂部服務（娛樂或教育）。

#### 類別 42

科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開發；工業品外觀設計；包裝設計；造型（工業品外觀設計）；室內裝飾設計；服裝設計；提供互聯網搜索引擎；計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機軟件諮詢；計算機軟件安裝；藝術品鑒定；書畫刻印藝術設計；就無形資產的科技方面所做的評估。