

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302029040



商標：

類別： 25

申請人： 錢幼蘭

反對人： Emu Ridge Holdings Pty Ltd as Trustee for Emu Ridge Trust

---

## 作出決定的理由陳述

### 背景

1. 申請人於 2011 年 9 月 9 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)就以下商標提交註冊申請(“該註冊申請”)：



(“涉訟商標”)

2. 該註冊申請涵蓋以下的貨品(“涉訟貨品”)：

#### 類別 25


服裝；襯衫；帽；襪；褲子；皮帶(服飾用)；領帶；T 恤衫；嬰兒全套衣；鞋(腳上的穿著物)；裙子；運動衫；茄克(服裝)；內衣；乳罩；童裝；足球鞋；手套(服裝)；腰帶；婚紗。

3. 該註冊申請的詳情於 2012 年 1 月 6 日公布。反對人於 2012 年 3 月 28 日提交反對該註冊申請的通知及附上反對理由書(“反對理由”)。申請人於 2012 年 6 月 28 日提交反陳述。

4. 有關反對的聆訊原訂於 2014 年 12 月 23 日進行。申請人沒有於指定限期內提交商標表格第 T12 號，以確認會出席上述聆訊。另一方面，代表反對人的文彬國際商標專利事務所於 2014 年 11 月 18 日來信，告知本處反對人不打算出席上述聆訊，並要求本處按照已提交的文件作出判決。本人現根據《商標規則》(第 559A 章)第 75(b)條在沒有進行聆訊的情況下就此反對個案作出決定。

## 反對理由

5. 根據反對理由，反對人是一間在澳洲註冊的公司，為以下香港註冊商標（“反對人商標”）的擁有人：

商標	商標編號	註冊日期	貨品說明
	301931445	2011 年 5 月 30 日	<u>Class 25</u> Clothing, headwear and footwear ( <u>類別 25</u> 服裝，帽，鞋)

6. 反對人認為涉訟商標與反對人商標十分相似，而兩者涉及的貨品相同，因此申請人就有關貨品使用涉訟商標時相當可能會令公眾受騙或造成消費者的混淆。反對人亦指稱，該註冊申請是不真誠地提出的，並可能構成普通法的假冒行為。基於以上理由，該註冊申請應不予批准，而申請人亦應支付是次反對程序的訟費。反對人根據條例第 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

7. 申請人在反陳述內則表示，涉訟商標與反對人商標並不相似。從網上商標檢索系統內的商標記錄描述可見，反對人商標會被判斷為“em”，而涉訟商標卻會被判斷為“mii”，兩者無論在外觀及讀音上都存在明顯的差異。因此，兩個商標即使就同類貨品註冊，亦不會造成消費者混淆或令公眾受騙。

8. 申請人亦指出，涉訟商標是申請人以其英文商標『 $\bar{O}$  m u』(商標編號 302029068)作為基礎設計而成的原創商標，以“O”將“m”和“u”包圍並在“u”之上加入兩點以營造開心笑臉的親和感覺。由於申請人是涉訟商標的設計者、擁有人及最先使用者，而涉訟商標與反對人商標在設計上有很大的區別，有關該註冊申請是不真誠地提出的指控並不成立，申請人亦不會侵犯任何人的商標或權利。申請人要求反對人支付本案的有關訟費。

### 反對人的證據

9. 反對人提交一份由其董事保羅·內特的(Paul Neate)於 2013 年 2 月 15 日在澳洲作出的法定聲明(“內特的聲明”)作為支持反對的證據。

10. 根據內特的聲明，反對人商標除了在香港獲得註冊外，亦已在澳洲、歐盟、日本及南韓等地註冊為商標。自 2009 年起，反對人一直在香港使用反對人商標於鞋類產品。有關產品在香港的銷售和推廣均由一間本地時裝連鎖集團 IT 服裝有限公司所處理，而該集團在香港的各個主要購物中心設有大約 26 間連鎖店。內特的聲明第 6 段列出了附有反對人商標的鞋類產品於 2009 至 2012 年間在香港的年度銷售額，有關金額由 2009 年的 19 萬美元逐年上升至 2012 年的 94 萬美元。綜合上述各點，內特的先生認為反對人商標已在香港獲得很高的聲譽。

11. 內特的聲明附有 4 件證物，內容撮要如下：

<u>證物編號</u>	<u>證物描述</u>
證據 A	反對人商標在香港註冊的商標記錄
證據 B	反對人商標在澳洲、歐盟、日本及南韓註冊為商標的有關證書的副本
證據 C	附有反對人商標的鞋類產品由反對人銷售至 IT 服裝有限公司的商業發票副本
證據 D	附有反對人商標的鞋類產品在香港宣傳的廣告資料

## 申請人的證據

12. 申請人並沒有提交任何證據以支持該註冊申請。

## 相關日期

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

14. 根據反對理由，反對人依據條例第 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分，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)條的反對理據。

## 根據條例第 12(3)條提出的反對

15. 條例第 12(3)條列明：-

「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。」

16. 對於條例第 12(3)條所提及的“在先商標”的涵義，條例第 5 條列明：-

「(1) 在本條例中，“在先商標”(earlier trade mark)就另

一商標而言，指一

- (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……」

17. 由於反對人商標的註冊申請日期較相關日期為早，根據條例第 5(1)(a)條，反對人商標就涉訟商標而言是一個在先商標。

18. 條例第12(3)條主要規定，某商標（“商標甲”）如因為與在先商標（“商標乙”）相類似，以及因為商標甲申請註冊範圍內的貨品或服務，與商標乙註冊範圍內的貨品或服務相同或相類似，以致就其申請註冊範圍內的貨品或服務使用商標甲時相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊。

19. 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(“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。

20. 在評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及使用時是否相當可能會令公眾產生混淆這些問題時，香港高等法院上訴法庭在 *Tsit Wing (Hong Kong) Co Ltd v TWG Tea Co Pte Ltd* [2015]1 HKLRD 414 一案的判決中<sup>1</sup>引用了英國上訴法庭 Kitchin 法官在 *Specsavers International Healthcare Ltd v Asda Stores Ltd* [2012] FSR 19一案中從眾多相關案例歸納出的以下基本原則：

- (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；<sup>2</sup>
- (ii) 在判斷時，必須以有關貨品或服務的一般消費者的眼光判斷，而這些消費者應視為在合理程度上掌握充分資

<sup>1</sup> 判詞第 35 段

<sup>2</sup> 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

料、善於觀察和謹慎，但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，有關消費者的注意力會根據不同的有關貨品或服務類別而有所不同；<sup>3</sup>

- (iii) 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；<sup>4</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；但當只有在一個複合商標的所有其他部分也可被忽略的情況下，才可以只以該商標的主要部分作比較；<sup>5</sup>
- (v) 然而，在某些情況下，一個複合商標所給予公眾的整體印象可能被該商標的一個或多個部分支配；<sup>6</sup>
- (vi) 除一般情況當商標給人的整體印象主要視乎該商標的主要部份之外，一個複合商標中的某個與在先商標對應的元素在某些情況下亦有可能具有獨立的顯著地位，縱使它並不一定構成該商標的一個主要部份；<sup>7</sup>
- (vii) 貨品與服務之間較低的相類似程度可以被商標之間較高的相類似程度抵銷，反之亦然；<sup>8</sup>
- (viii) 如在先商標因其本身或因其付諸使用而具高度顯著性，

---

<sup>3</sup> 英文原文：“The matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods or services in question, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably circumspect and observant, but who 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, and whose attention varies according to the category of goods or services in question.”

<sup>4</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>5</sup> 英文原文：“The visual, aural and conceptual similarities of the marks must normally be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components, but it is only when all other components of a complex mark are negligible that it is permissible to make the comparison solely on the basis of the dominant elements.”

<sup>6</sup> 英文原文：“Nevertheless, the overall impression conveyed to the public by a composite trade mark may, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components.”

<sup>7</sup> 英文原文：“And beyond the usual case, where the overall impression created by a mark depends heavily on the dominant features of the mark, it is quite possible that in a particular case an element corresponding to an earlier trade mark may retain an independent distinctive role in a composite mark, without necessarily constituting a dominant element of that mark.”

<sup>8</sup> 英文原文：“A lesser degree of similarity between the goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.”

與其相同或相類似的商標令公眾產生混淆的機會便愈大；<sup>9</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；<sup>10</sup>
- (x) 單單由於商標享有聲譽而有可能引起聯想，並不能構成推定該商標令公眾產生混淆的可能性的理由。；<sup>11</sup>
- (xi) 如兩個商標之間引起的聯想導致公眾錯誤以為兩者的貨品[或服務]源自相同或有經濟連繫的企業，則會令公眾產生混淆。<sup>12</sup>

21. 參考上述的原則，如要判斷涉訟商標使用於涉訟貨品時會否相當可能令相關的消費者產生混淆，本人必須考慮涉訟商標與反對人商標是否相類似，及涉訟貨品與反對人商標所註冊的貨品是否相同或相類似。另外，本人亦必須考慮一切相關的因素，以評定相關的消費者是否相當可能會因此產生混淆。

### 商標的比較

22. 涉訟商標是一個由類似文字的圖樣被置於一個圓圈之中所構成的標誌，商標的中央部份是一個狀似小寫英文字母“m”和小寫英文字母“u”組合而成的圖樣，圖樣外圍則被一個空心的圓圈所環繞。字母“m”的最後一劃向右延伸，並與字母“u”的第一劃相連。字母“u”的上方有兩個小圓點，與字母“u”組成一個仿如笑臉的表情圖樣。

23. 反對人商標則是一個由狀似小寫英文字母“e”、大寫英文字母“M”和大寫英文字母“J”由左至右平行排列而成的圖樣。字母“e”

---

<sup>9</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>10</sup> 英文原文：“Mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient.”

<sup>11</sup> 英文原文：“The reputation of a mark does not give grounds for presuming a likelihood of confusion simply because of a likelihood of association in the strict sense.”

<sup>12</sup> 英文原文：“If the association between the marks causes the public to wrongly believe that the respective goods [or services] come from the same or economically-linked undertakings, there is a likelihood of confusion.”

的最後一劃與字母“M”的首劃連接，字母“M”的右端則與字母“J”的左端相連。

24. 視覺上，本人認為涉訟商標與反對人商標並不相似。無論從商標的形狀、構圖或字體圖樣方面作比較，兩者的相似程度都極低。涉訟商標的類似文字部份被一個圓圈所包圍，而“m”和“u”的字體皆比較圓滑；反對人商標則純粹由類似“e”、“M”和“J”三個英文字母橫向接駁而成，當中更以採用大寫及處於中央位置的字母“M”最為突出。雖然反對人的公司名稱為 **Emu Ridge Holdings Pty Ltd**，本人並不認為有關消費者會把反對人商標視為 **eMU**，因為反對人商標的最後一個英文字母看起來更像“J”。無論如何，即使消費者把反對人商標看作 **eMU**，本人認為涉訟商標與反對人商標在視覺方面的相似程度依然十分低。

25. 聽覺上，本人認為有關消費者可能把涉訟商標讀為“mu”或“m”(如他判斷字母“u”為笑臉圖樣而不予發聲)。部份通曉德語或東歐語言的消費者亦可能將涉訟商標讀為“mü”，但由於英語沒有“ü”這個字母，採用有關發音的消費者只屬少數。另一方面，本人認為消費者會把反對人商標讀為“e-M-J”(三個音節)。即使有些消費者把它讀成“e-M-U”，具有三個音節的反對人商標仍然是有別於只有兩個音節的涉訟商標。因此，不論從發音或長度方面作比較，涉訟商標與反對人商標皆有相當大的差異。涉訟商標與反對人商標在聽覺上並不相類似。

26. 語義上，無論“mu”、“eMJ”或“eMU”都不是一個在字典裡找得到的英文字，就涉訟貨品而言皆不具任何意義。因此，本人認為涉訟商標與反對人商標在概念上並無任何相似之處。

27. 綜合以上各點，本人認為涉訟商標與反對人商標整體來說並不相類似。

### **貨品的比較**

28. 涉訟貨品包括各式各樣的衣履服裝產品。反對人商標所註



冊的貨品為服裝、帽和鞋。毫無疑問，本人認為兩者屬於相同或高度相類似的貨品。申請人並沒有就這方面提出任何異議。

### **反對人商標的顯著性**

29. 根據上文第 20 段引述的其中一項原則，如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。因此，本人須決定反對人商標是否因其本身或因其付諸使用而具有高度顯著性。

30. 反對人商標是一個由狀似“e”、“M”和“J”三個英文字母接駁而成的抽象圖樣。就反對人商標所註冊的服裝、帽、鞋而言，該圖樣或“eMJ”這個英文字母組合皆不具描述性。本人認為反對人商標本身具有一定程度的顯著性。

31. 本人繼而須考慮反對人商標的顯著性有否因其付諸使用而進一步提升。根據內特的聲明的證供，反對人自 2009 年開始在香港使用反對人商標於鞋類產品，有關產品是透過 IT 服裝有限公司在香港銷售及宣傳。從夾附於內特的聲明證據 C 內的數張商業發票副本可見，反對人自 2009 年 9 月至 2010 年 8 月期間將多批鞋類貨品由澳洲載運至 IT 服裝有限公司在香港的地址。反對人在香港以反對人商標宣傳其生產的羊毛雪靴的情況，大致上亦能從內特的聲明證據 D 內的廣告副本中反映出來。然而，本人注意到反對人在香港使用反對人商標的時期歷時只有短短兩年(由 2009 年 9 月計算至相關日期為止)，而有關銷售金額亦不算十分龐大。此外，反對人既沒有提供為宣傳反對人商標而投入的開支或經費等可顯示宣傳頻密程度的數據，亦沒有交代他通過哪些媒體或途徑令反對人商標廣為人知。反對人銷售的貨品種類並不廣泛，主要只是羊毛雪靴。總體而言，本人認為反對人提交的證據並不足以支持反對人商標在香港得到長期及廣泛的使用，因而獲得很高知名度的論述。

32. 本人已在上文第 30 段裁定，反對人商標本身具顯著性。考慮過本案的所有證據，本人認為反對人商標的顯著性並沒有因

其於相關日期前付諸使用而有所增強。

### **產生混淆的可能性**

33. 要判斷就涉訟貨品使用涉訟商標會否相當可能令公眾產生混淆，本人必須考慮所有相關因素。在判斷時，本人必須以有關貨品的一般消費者的眼光判斷，而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。此外，消費者的注意力可能會根據不同的有關貨品或服務類別而有所不同。

34. 涉訟貨品包括各式各樣的衣履服裝產品，它們的消費者為一般普羅大眾。由於這些貨品經常會被選購、更換或添置，有關消費者在選擇涉訟貨品時只會持一般的謹慎態度。他們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。

35. 經過上文第 22 至 27 段的分析，本人裁定涉訟商標與反對人商標無論在視覺、聽覺或概念上均並不相類似。整體而言，兩個商標給予有關消費者的印象截然不同。另一方面，本人在上文第 28 段裁定涉訟貨品與反對人商標所註冊的貨品相同或相類似。反對人商標本身具顯著性，但正如本人在上文第 32 段指出，反對人商標的顯著性並沒有因其付諸使用而有所增強。

36. 考慮到上述因素的綜合效果，本人認為當涉訟商標應用於涉訟貨品時，並不會使公眾相當可能產生混淆，導致他們錯誤以為申請人的貨品與反對人的貨品源自相同或有經濟連繫的企業。因此，本人裁定反對人根據條例第 12(3)條提出的反對不成立。

### **根據條例第 12(4)條提出的反對**

37. 條例第 12(4)條列明： -

「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。」

38. 換言之，要倚賴條例第 12(4)條作為反對理由，反對人須證明以下各項要素：

- (i) 涉訟商標與反對人商標相同或相類似；
- (ii) 反對人商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護；及
- (iii) 在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對反對人商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。

39. 雖然某商標與相關的在先商標相同或相類似這要求同樣在條例第 12(3)及 12(4)條出現，但條例第 12(4)條對於商標相類似的程度的要求稍為有別於條例第 12(3)條。條例第 12(4)條所要求的是，某商標與相關的在先商標必須在一定程度上相類似，導致有關的公眾界別以為兩個商標之間有關連或有關係，即使他們可能不會對有關的商品或服務來源產生混淆。令人產生這種聯想的可能性是否存在，正如根據第 12(3)條判斷是否相當可能產生混淆的情況一樣，必須考慮該個案的所有相關因素，並從整體判斷 (*Adidas-Salomon AG v Fitnessworld Trading Ltd.* [2004] FSR 21)。

40. 在上文第 22 至 27 段，本人已就涉訟商標與反對人商標在視覺、聽覺和概念上的相類似及不相類似之處作出詳盡的比較。考慮到涉訟商標與反對人商標無論在視覺、聽覺和概念上的相類似程度皆相當低，從整體上判斷，本人認為涉訟商標與反對人商標並不相類似，有關的公眾界別也不會以為兩個商標之間有關連

或有關係。

41. 既然反對人未能證明上文第 38 段所載第(i)項元素，本人亦無須再考慮該段提到的第(ii)及(iii)項元素是否成立。

42. 本人裁定反對人根據第 12(4)條提出的反對不成立。

### 根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

43. 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…」

44. 根據上述條文，本人須考慮反對人是否有權在相關日期之時憑藉關於假冒的法律阻止涉訟商標在香港的使用。

45. 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] RPC 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。

46. 就以上三項要素的第一項而言，本人在上文第 31 段已分析過反對人所提交的證據，並得出反對人商標在相關日期之前並未在香港得到長期及廣泛的使用而取得很高知名度的結論。有見及此，本人不認為反對人的貨品於相關日期之時已在市場上取得商譽或聲譽並為人所知。

47. 再者，根據上文第 22 至 27 段的分析，本人認為涉訟商標與反對人商標無論在視覺、聽覺或概念上均並不相類似，而當涉訟商標應用於涉訟貨品時，並不會令公眾誤以為申請人的貨品與反對人的貨品源自相同或經濟上有連繫的企業。在此情況下，本人認為沒有任何事實基礎可推論出申請人作出失實陳述，而有關陳述會引起錯誤信念而相當可能引致反對人蒙受損害。因此，反對人亦未能證明上文第 45 段所述的第二項和第三項要素。

48. 由於反對人未能證明構成假冒的各項要素，本人裁定反對人根據第 12(5)(a)條提出的反對不能成立。

#### **根據條例第 11(4)(b)條提出的反對**

49. 條例第 11(4)條訂明： -

「如任何商標 -

(a) ……

(b) 相當可能會欺騙公眾，  
則該商標不得註冊。」

50. 反對人根據條例第 11(4)(b)條下提出反對的原因，是基於涉訟商標與反對人商標的相類似，以及涉訟商標的使用相當可能會令公眾受騙或造成混淆(反對理由第 5 段)。

51. 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(*QS by S. Oliver Trade Mark* [1999] RPC 520)。由於反對人提出的原因主要涉及涉訟商標與反對人商標之間的衝突，條例第 11(4)條明顯並不適用。無論如何，本人已在上文裁定涉訟商標與反對人商標並不相類似，而涉訟商標的使用亦不會令公眾造成混淆。

52. 因此，本人裁定反對人根據條例第 11(4)(b)條提出的反對不成立。

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

53. 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。」

54. 反對人根據條例第 11(5)(a)條提出反對，原因是反對人認為申請人就涉訟貨品使用涉訟商標，極可能根據香港法律而遭禁止，因此涉訟商標應不予註冊(反對理由第 6 段)。可是，反對人並沒有解釋涉訟商標的使用為何會遭禁止，及根據哪些法律條文而遭禁止。在此情況下，本人認為反對人根據條例第 11(5)(a)條提出的反對不可能成立。

55. 至於反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對，反對人同樣沒有作出具體說明而只是指出「反對人相信申請人商標的申請是不真誠地提出的」(反對理由第 7 段)。

56. 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] RPC 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>13</sup>

57. 反對人從沒有就該註冊申請是不真誠地提出的這個嚴重的指控作出任何解釋，更遑論提交證據證明有關說法。考慮到涉訟商標與反對人商標在視覺、聽覺及概念上皆並不相類似，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。因此，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。

## 訟費

58. 由於所有反對都不成立，本人裁定反對人敗訴，並判給申請人訟費。

59. 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 部所載適用於商標事宜的一般費用計算。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2015 年 4 月 10 日

---

<sup>13</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.”