

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302050497

商標：



類別： 35

申請人： 張建洪

反對人： 莊寶霞

決定理由

背景

1. 張建洪（“申請人”）於 2011 年 10 月 7 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標向香港商標註冊處(“商標註冊處”)提交註冊申請(“涉訟申請”)：



(“涉訟商標”)。

2. 涉訟申請涵蓋的服務(“涉訟服務”)如下：

類別 35

廣告宣傳；貨物展出；商業櫥窗佈置；數據通訊網絡上的在
線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；

工商管理輔助；進出口代理；替他人推銷；替他人採購(替其他企業購買商品或服務)；人員招收；計算機數據庫信息編入。

3. 涉訟申請的詳情於 2012 年 5 月 25 日公布。莊寶霞（“反對人”）於 2012 年 8 月 2 日提交反對涉訟申請的通知，隨附反對理由（“反對理由書”）。

4. 對此，申請人於 2012 年 10 月 29 日提交反陳述書，並於 2013 年 1 月 25 日提交經修改的反陳述書¹。

5. 反對人依據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 18 條提交的證據為一份由反對人於 2013 年 7 月 27 日作出並於 2013 年 7 月 29 日提交的非宗教式誓章（“莊氏第一誓章”）。該聲明隨附 54 份證物（“附件 1”至“附件 54”）。²

6. 申請人依據規則第 19 條提交的證據為一份由申請人於 2013 年 11 月 15 日作出並於 2013 年 12 月 31 日提交的法定聲明（“張氏聲明”）。該聲明隨附三份證物（“證物 A”至“證物 C”）。

7. 反對人依據規則第 20 條提交回應證據，即由反對人於 2014 年 6 月 30 日作出並於同日提交的非宗教式誓章（“莊氏第二誓章”）。該聲明隨附 10 份證物（“附件 55”至“附件 64”）。

8. 有關本反對案的聆訊定於 2017 年 5 月 25 日在本人席前進行。當日，反對人由梁錦濤關學林律師行轉聘的李文叡大律

¹ 經修改的反陳述書僅修正反陳述書中的段落編號的錯誤。

² 反對人的代理人梁錦濤關學林律師行於 2014 年 1 月 6 日提交了一份由其職員謝嘉臣律師作出的誓章，以澄清一些關於莊氏第一誓章的證物面頁(header sheets)的問題。由於該誓章並不是在任何相關證據階段的時限內提出的，因此它不屬本案中的證據。

師代表出席聆訊，而申請人則由文彬國際商標專利事務所轉聘的戴君行大律師代表出席。

反對理由

9. 本案中的反對理由書並未列明任何反對人欲依賴的法律條款，但莊氏第一誓章及莊氏第二誓章均列明反對人所依賴的法律條款為條例第 12(3)及 12(5)(a)條。李大律師在聆訊中也表示反對人將只根據條例第 12(3)及 12(5)(a)條的理據對涉訟申請提出反對，並確認反對人並不打算依賴條例下的任何其他理由作出反對。

10. 另一方面，申請人於張氏聲明中首次質疑反對理由書並沒有按規則第 16(2)條³ 之規定明確地指出每項反對所根據的法律條款及「在先商標」的資料，因此，申請人認為反對理由書的有效性已受影響。

11. 反對人在莊氏第二誓章回應指，反對理由書已清楚表明了其所擁有的與涉訟商標非常相似的一些「在先商標」，以及指出與訟雙方的關聯公司其實同為汕頭地區同行業的競爭者，並且雙方的有關行業皆為出產化妝品包裝材料的塑膠行業。因此，反對人認為反對人已符合規則第 16(2)條的規定。

³ 規則第 16(2)條訂明：—

「(2) 反對通知須載有反對理由的陳述，凡反對是基於某在先商標而提出的，則該通知亦須載有——

(a) 該在先商標的圖示；

(b) (如該在先商標已就某類別的貨品或服務而註冊) 示明該等類別及貨品或服務的陳述；

(c) (如該在先商標並沒有註冊但已就某些貨品或服務而使用) 示明該等貨品或服務的陳述；及

(d) (如該在先商標是憑藉本條例第 5(1)(a)或(2)條而成為在先商標) 示明該商標的申請編號或註冊編號的陳述。」

12. 聆訊中，戴大律師表示已從莊氏第一誓章及莊氏第二誓章明白本反對案所根據的法律條款為第 12(3)及 12(5)(a)條，並就此作出申辯；⁴ 另外，就規則第 16(2)條之爭議，戴大律師主要集中對李大律師於其書面陳詞才加入 “EFA_{packaging}” 商標（詳見下文第 20 段）作為反對人欲依賴的其中一個商標提出質疑。就此，戴大律師認為反對人並未符合規則第 16(2)(a)及(c)條之規定。

13. 對此，李大律師澄清該 “EFA_{packaging}” 商標在莊氏第二誓章的第 6 段已有提及。而事實上，該商標在莊氏第一誓章夾附的證物中也多次出現。


14. 關於狀書或申請理據不足之處的情況，法官 Sir Richard Scott 在 *Julian Higgins' Trade Mark Application* [2000] RPC 321 一案中簡要地概括了狀書的功能：“如果狀書不能指出正確的議題，即與訟雙方所提出要爭論的議題，則無法期望在聆訊中能提出符合〔議題〕的正確證據。狀書應指出證據須針對的議題。如果狀書未能正確指出有關議題，則早晚會有人被弄至措手不及。”⁵


15. 在 *Club Europe Trade Mark* [2000] RPC 329 一案中，他再重申：“狀書的功能是說明與訟各方之間的爭議...在某程度上，支持〔狀書〕的法定聲明亦可被視為發揮狀書的功能，但在本案


⁴ 由於申請人在其申辯中已充份考慮到反對人根據第 12(3)及 12(5)(a)條提出的反對理由，本人並不認為反對人在反對理由書中就法律條款方面的遺漏在實際上對申請人造成不公。無論如何，本人並不認為反對理由書的有效性因此受到影響。如合適，本人會在考慮訟費時對反對人的遺漏所造成的不便加以考慮。

⁵ 英文原文: “If the pleadings do not identify the right issues, the issues the parties propose to argue about, then it cannot be expected that with any consistency the right evidence will be adduced at the hearing. The pleadings are supposed to identify the issues to which the evidence will be directed. If the pleadings do not properly identify the issues someone, sooner or later, is going to be taken by surprise.”

中，無論反對理由或反陳述或法定聲明皆未有指出或說明各方的爭議。”⁶

16. 本 案 中 ， 雖 然 反 對 人 並 未 在 反 對 理 由 書 列 出 “” 商 標 ， 但 反 對 人 在 莊 氏 第 二 誓 章 的 第 6 段 已 列 出 該 商 標 為 反 對 人 欲 依 賴 的 商 標 之 一 ， 該 商 標 也 在 莊 氏 第 一 誓 章 夾 付 的 證 物 中 多 次 出 現 ； 並 且 戴 大 律 師 也 在 聆 訊 中 承 認 申 請 人 已 從 莊 氏 第 一 誓 章 的 有 關 證 物 中 得 悉 該 商 標 ， 因 此 他 其 實 也 在 其 陳 詞 大 綱 的 第 19 段 列 出 了 該 商 標 ， 並 在 第 21 段 對 此 在 實 質 上 作 出 了 若 干 回 應 。

17. 誠 然 ， 反 對 人 應 在 聆 訊 前 尋 求 修 改 其 狀 書 ， 但 反 對 人 並 未 有 如 此 行 。 在 此 情 況 下 ， 本 人 認 為 應 採 納 委 任 人 員 在 *Demon Ale Trade Mark* [2000] RPC 345 一 案 中 的 做 法 ； 不 讓 不 完 美 的 狀 書 阻 礙 他 裁 定 有 關 的 理 由 成 立 ， 而 只 在 訟 費 的 裁 決 中 反 映 該 些 沒 有 在 狀 書 中 提 出 的 理 由 所 涉 及 的 訟 費 。 因 此 ， 本 人 將 在 本 案 中 考 慮 反 對 人 的 “” 商 標 ， 但 如 有 需 要 ， 本 人 會 分 開 處 理 有 關 訟 費 的 爭 議 。

18. 至 於 李 大 律 師 在 聆 訊 中 從 反 對 人 的 證 據 中 指 出 的 另 一 商 標 “” ， 由 於 反 對 人 從 未 在 莊 氏 第 一 誓 章 及 莊 氏 第 二 誓 章 中 提 及 該 商 標 ， 而 申 請 人 亦 從 未 提 及 該 商 標 或 對 它 作 出 任 何 回 應 ， 要 申 請 人 在 聆 訊 中 對 此 商 標 作 出 回 應 並 不 公 平 ， 因 此 本 人 不 會 把 它 視 為 反 對 人 欲 依 賴 的 商 標 之 一 。

⁶ 英文原文: “It is the function of the pleadings to define the issues between the parties... To some extent supporting statutory declarations may be regarded as contemplating that pleading function. But in the present case neither the notices of opposition, nor the counterstatements, nor the statutory declarations identified or defined the issues between the parties.”

相關日期

19. 在本法律程序中須考慮反對理由是否存在的日期是 2011 年 10 月 7 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟申請的日期。

反對人的案由及證據

20. 根據反對理由書及莊氏第一誓章，反對人是“汕頭市益發塑膠實業有限公司”（“汕頭市益發”）的經理，以及該公司的法人代表李旭森的太太，並且是“香港益發塑膠實業有限公司”（EFA PACKAGING INDUSTRIAL COMPANY LIMITED）（“香港益發”）的股東及董事；反對人獲得“汕頭市益發”及“香港益發”授權進行是次反對程序。⁷“汕頭市益發”及“香港益發”以下合稱為“益發集團”。

21. “汕頭市益發”是國內設計及生產化妝品包裝容器的廠家，其前身為創立於八十年代的“汕頭市益發塑膠廠”。⁸“香港益發”則於 2005 年在香港成立。“益發集團”目前已發展成一所具規模的企業，已開發的產品包括口紅殼、睫毛瓶、唇彩瓶、粉盒及眼影盒等數千款化妝品包裝容器，供國內外的客戶採購。“益發集團”主要的銷售市場為中國內地、港澳台地區、南北美洲、歐洲、東亞、東南亞、中東、非洲及大洋洲等。

22. 反對人稱，“益發集團”是以下商標的最早使用者及擁有人：

⁷ 相關授權書副本載於莊氏第一誓章夾附的“附件 4”。

⁸ 汕頭市益發塑膠廠原名為汕頭市金園區岐山膠木製品廠，後又改名為汕頭市金園區益發塑膠廠。汕頭市益發塑膠廠於 2011 年依法被註銷，相關證據載於莊氏第一誓章夾附的“附件 1”。

(a)  (“商標 1”)


(b)  (“商標 2”)

(c)  (“商標 3”)

反對理由書及莊氏第一誓章也提到“益發集團”擁有“EFA”及“益發”商標。此段提及的所有商標以下統稱為“反對人商標”。

23. 根據案中證據資料，商標 1 是由“汕頭市益發塑膠廠”委託“辰午設計有限公司”於 2005 年所設計的，⁹ 而其他反對人商標則明顯是從商標 1 演變出來。

24. 反對人已在香港註冊了商標 1，有關詳情如下：

商標	
商標編號	300516384
狀況	已註冊
申請日期	2005 年 10 月 24 日
註冊貨品	<u>類別 17</u> 橡膠、古塔波膠、樹膠、石棉、雲母以及由這些原材料製成但不屬別類的製品；生產用半成品塑膠製品；包裝、填充和絕緣用材料；非金屬軟喉管。

25. 商標 2 的註冊申請仍在審批中，有關詳情如下：

⁹ 相關設計方案副本載於莊氏第一誓章夾附的“附件 5”。

商標	
申請編號	301799551
狀況	已查核申請資料，申請待決
申請日期	2010年12月28日
註冊貨品	<u>類別 21</u> 家庭或廚房用具及容器；梳子及海棉，刷子(畫筆除外)，製刷材料；清掃用具；鋼絲絨；未加工或半加工玻璃(建築用玻璃除外)；不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。

商標	
申請編號	302056301
狀況	已查核申請資料，申請待決
申請日期	2011年10月13日
註冊貨品及服務	<u>類別 3</u> 洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；牙膏、牙粉。 <u>類別 35</u> 廣告；商業管理；商業行政；辦公室職能。

26. 反對人指，“益發集團”自2005年起一直使用反對人商標於其業務上，例如使用在香港舉辦的亞太區美容展（COSMOPROF ASIA HONG KONG）（2006至2011年）的攤位、場刊（Visitor Guide）、宣傳廣告（如展區指南和展區扶手電梯旁的廣告）及產品目錄中。¹⁰ 除亞太區美容展外，

¹⁰ 相關證據載於莊氏第一誓章夾附的“附件 14”至“附件 18”，以及“附件 20”。另外，莊氏第一誓章夾附的“附件 19”為一封亞太區美容展 COSMOPROF ASIA LIMITED 出具的信件（副本），當中顯示反對人的前身——“汕頭市金園區益發塑膠廠”——於 2002 至 2005 年間也一直有參與在香港舉辦的亞太區美容展。

“益發集團”亦積極參與在世界各地舉行的展覽會並廣泛使用反對人商標，例如在俄羅斯舉辦的 interCHARM 展覽(2006、2008 及 2009 年)、在美國舉辦的 HBA Global Expo & Conf. (2008 及 2009 年)以及在上海舉辦的中國國際美容化妝洗滌用品博覽會(2010 年)等。¹¹

27. 在莊氏第一誓章的 16 至 22 段，反對人亦提到一些關於申請人的資料。根據有關紀錄，申請人是“汕頭市億發化妝品有限公司”(“汕頭市億發”)及“汕頭市億宏塑膠實業有限公司”(“汕頭市億宏”)的董事、股東及法人代表。汕頭市億發與汕頭市億宏分別成立於 2001 和 2006 年，均經營化妝品包裝容器(如口紅殼、睫毛瓶、唇彩瓶、粉盒及眼影盒等)，與“汕頭市益發”屬於同地域、同行業的競爭者。至於客戶群方面，反對人指“益發集團”的客戶屬高中低檔次的都有，而“汕頭市億發”的客戶則主要屬於低檔次和知名度較低的化妝品公司品牌。銷售渠道方面，反對人稱“益發集團”以參加國內外相關行業的大型展會為主要銷售渠道，包括在香港、俄羅斯、美國、義大利、中國及土耳其的美容展會等；而“汕頭市億發”的推廣及銷售渠道則比較單一，即主要是以香港及國內的美容展會為銷售渠道。就此，反對人指“汕頭市億發”亦曾於 2009、2010 及 2012 年於香港亞太區美容展參展。¹²


28. 在莊氏第一誓章的 28 段，反對人又提到申請人在香港申請註冊的“EFA”商標(商標編號 301779553)¹³與申請人〔所使用〕的英文商業名稱“YIFA”並不相同，卻反與“香港益發”的英文名稱及反對人的商標“EFA”更接近；另外，“汕頭市

¹¹ 相關證據載於莊氏第一誓章夾附的“附件 14”至“附件 42”。

¹² 相關證據載於莊氏第一誓章夾附的“附件 52”；從該證物所見，“汕頭市億發”的參展年份應也包括 2011 年。

¹³ 反對人在本案提交的“案例典據清單”包括了其對申請人就上述“EFA”商標(商標編號 301779553)提出的反對程序的決定理由書。



億發”自成立之後〔2001年〕使用的商標是“”，但卻於2011年使用“EIFA”商標對外宣傳，並以此商標用於當年的香港亞太區美容展。當時，有外國客戶曾向反對人反映“汕頭市億發”在展會上故意混淆為“益發集團”的代表，以誤導的方法銷售其產品，而“益發集團”因此向香港亞太區美容展主辦方提出抗議，經交涉後亦向“汕頭市億發”提出口頭警告。

29. 莊氏第一誓章附有 54 件證物，內容撮要如下：

證物編號	證物描述
附件 1	“汕頭市益發塑膠廠”的核准註銷登記通知書副本
附件 2	“香港益發”的公司註冊證書副本
附件 3	“香港益發”的 2012 年周年申報表副本
附件 4	“汕頭市益發”及“香港益發”出具予反對人進行本法律程序的授權書副本
附件 5	“辰午設計有限公司”於 2005 年提供的商標設計方案的副本
附件 6	顯示“辰午設計有限公司”設計方案最後修改時間的螢幕擷取圖
附件 7	商標 1 在中國內地的商標註冊證副本（商標編號：4974162；貨品類別：第 17 類）
附件 8	商標 1 在中國內地的註冊申請受理書副本（申請號：4974162；貨品類別：第 17 類），顯示相關申請提交日期為 2005 年 10 月 31 日

附件 9	商標 2 在中國內地的註冊申請受理書副本（申請號：8984109；貨品類別：第 21 類），顯示相關申請提交日期為 2010 年 12 月 23 日
附件 10	商標 1 在香港的註冊證明書副本及商標記錄副本（商標編號 300516384；貨品類別：第 17 類別）
附件 11	商標 1 在香港官方網頁上的商標記錄副本（商標編號 300516384；貨品類別：第 17 類別），顯示相關申請提交及註冊日期為 2005 年 10 月 24 日
附件 12-13	商標 2 在香港官方網頁上的商標記錄副本（申請編號 301799551 及 302056301）
附件 14	2009 至 2011 年香港亞太區美容展場刊摘錄副本
附件 15	“益發集團” 2006 年產品目錄副本
附件 16	“益發集團” 2007 年產品目錄副本
附件 17	“益發集團” 2008 年產品目錄副本
附件 18	“益發集團” 於 2007 至 2011 年間印製的產品目錄摘錄（副本），以及於 2009 至 2011 年間在香港亞太區美容展的會刊內頁刊登的相關廣告
附件 19	由 Cosmoprof Asia Limited 於 2012 年 8 月 6 日出具關於“益發集團”的“汕頭市金園區益發塑膠廠”（Shantou Jinyuan Yifa Plastic Factory）於 2002 至 2005 年間參與香港亞太區美容展的展覽及／或相關廣告開支的證明信副本
附件 20	由 Cosmoprof Asia Limited 於 2012 年 4 月 30 日出具關於“益發集團”的“香港益發”（EFA Packaging Industrial

	Co., Ltd.) 於 2006 至 2011 年間參與香港亞太區美容展的展覽及／或相關廣告開支的證明信副本
附件 21-24	“益發集團”於 2009 年亞太區美容展的攤位設計及裝潢服務的報價單及收據副本、設計施工圖副本及攤位現場照片
附件 25-28	“益發集團”於 2010 年亞太區美容展的攤位設計及裝潢服務的報價單及收據副本、設計施工圖副本及攤位現場照片
附件 29-32	“益發集團”於 2011 年亞太區美容展的攤位設計及裝潢服務的報價單及收據副本、設計施工圖副本及攤位現場照片
附件 33	“益發集團”參與在俄羅斯莫斯科舉辦的 interCHARM 2006 展覽的開支收據副本
附件 34, 35A 及 35B	“益發集團”參與在俄羅斯莫斯科舉辦的 interCHARM 2008 展覽的開支收據副本、展覽攤位裝潢服務的合約副本及展覽攤位裝潢圖副本
附件 36	“益發集團”參與在俄羅斯莫斯科舉辦的 interCHARM 2009 展覽的開支收據副本
附件 37-38	“益發集團”參與在美國紐約舉辦的 HBA Global Expo & Conf. 2008 及 2009 的展覽開支收據副本
附件 39-40	“益發集團”參與在上海舉辦的第十五屆中國國際美容化妝洗滌用品博覽會(上海-2010)的空地展位合同及廣告合同副本
附件 41-42	“益發集團”參與在上海舉辦的第十六屆中國國際美容化妝洗滌用品博覽會(上海-2011)的空地展位合同及廣告合同副本

附件 43	“益發集團”於 2005 至 2012 年間向“辰午視覺設計有限公司”支付的企業宣傳費用表副本
附件 44	“益發集團”於 2010 年向“阿里巴巴(中國)網路技術有限公司”支付的網路推廣費用收據副本
附件 45-46	“益發集團”於 2009 及 2011 年向“WebPac Limited”支付的網路推廣費用收據副本
附件 47	“汕頭市億發”及“汕頭市億宏”在汕頭市工商行政管理局的檔案登記資料副本，顯示該兩公司的法定代表人為申請人，以及公司的成立年份分別為 2001 及 2006 年。
附件 48	部份“汕頭市益發”之網上產品目錄截圖
附件 49	部份“汕頭市億發”之網上產品目錄截圖
附件 50	“汕頭市益發”取得的 ISO 9001:2008 及 ISO 14001:2004 的證書副本
附件 51	中國商品網關於“汕頭市益發”的企業基本信息資料副本
附件 52	汕頭市億發於 2009 至 2012 年間列入香港亞太區美容展參展商之名單的資料
附件 53	從香港亞太區美容展網站下載的 2012 年會展簡介
附件 54	“汕頭市億發”及“汕頭市億宏”在汕頭市工商行政管理局的檔案登記資料副本（與附件 47 內容相同）

莊氏第二誓章附有 10 件證物，內容撮要如下：

證物編號	證物描述
------	------

附件 55	商標 2 於法國、英國、德國、美國、俄羅斯及意大利的商標註冊證明書副本（相關註冊年份皆在 2012 年）
附件 56	商標 3 於香港的商標註冊證明書副本（商標編號 302087992AA）（相關提交及註冊日期：2011 年 11 月 17 日）
附件 57	商標 3 於法國、德國及歐盟的商標註冊證明書副本（相關註冊年份皆在 2012 年）
附件 58-59	“益發集團”於 2013 及 2014 年參加意大利美容展之展位照片
附件 60	“汕頭市億發”香港亞太區美容展之展位照片（2009、2010 及 2012 年）
附件 61	2006 至 2007 年“汕頭市億發”的產品目錄
附件 62-63	“益發集團”2012 至 2013 年間參加香港亞太區美容展之展位照片
附件 64	“汕頭市億發”於 2011 年於香港亞太區美容展之展位照片，其中顯示的涉訟商標的使用

申請人的證據

30. 張氏聲明主要提到涉訟商標包含“EIFa packaging”，當中的“EIFa”為申請人的公司名稱中“億發”的音譯。申請人指，由於“EIFa”的發音更像以廣府話說出的“易發”，所以申請人創造出該商標。

31. 張氏聲明附有三件證物，即（i）“汕頭市益發”的企業登記資料副本；（ii）“汕頭市益發”在中國內地分別就

“EIFO” 及 “EIFO” 商標於第 21 及 35 類別註冊的商標註冊證及註冊申請受理通知書（皆為副本）¹⁴，及（iii）顯示涉訟商標曾在香港展覽會付諸使用的照片副本（日期不詳）。

決定理由

根據條例第 12(3)條提出的反對

32. 本人準備首先考慮條例第 12(3)條下的反對理由。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。」

33. 從上文可見，條例第 12(3)條主要是規定如某商標因與一個（或多於一個）在先商標相類似，而該商標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亦相同或相類似，以致該商標的使用相當可能會令公眾產生混淆，則該商標不得註冊。

34. 「在先商標」的涵義載列於條例第 5 條：

- 「(1) 在本條例中，“在先商標”（**earlier trade mark**）就另一商標而言，指—

¹⁴ 此兩項商標註冊的申請日期都是 2010 年 11 月 2 日，註冊日期分別為 2011 年 12 月 21 日（第 21 類別）及 2011 年 12 月 24 日（第 35 類別）。

- (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；……」

35. 本案中，只有反對人的商標 1 已在香港註冊，並且其註冊申請日期較涉訟商標的註冊申請日期為早。因此，根據條例第 5(1)(a)條，反對人的商標 1 對涉訟商標而言是在先商標。其他反對人商標對涉訟商標而言並非在先商標。¹⁵

36. 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；¹⁶
- (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；¹⁷

¹⁵ 李大律師及戴大律師分別在其書面陳詞及陳述大綱中，表示認為商標 2（申請編號 301799551）也屬條例下的在先商標（基於其註冊申請日期為 2010 年 12 月 28 日，即在相關日期之前），但其實該商標並未在香港成功獲得註冊，因此並不屬條例下的在先商標。

¹⁶ 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

¹⁷ 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.”

- (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；¹⁸
- (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；¹⁹
- (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；²⁰
- (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；²¹
- (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；²²
- (viii) 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；²³

¹⁸ 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

¹⁹ 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.”

²⁰ 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.”

²¹ 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.”

²² 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.”

²³ 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.”

- (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；²⁴
- (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。；²⁵
- (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。²⁶

37. 在應用以上法律原則時，正確的方法是須考慮個案中擬申請註冊的商標在正常及合理的情形下的使用（**notional fair use**）是否會令公眾產生混淆。

38. 參考上述的原則，在判斷涉訟商標使用於涉訟服務時會否相當可能令相關的消費者產生混淆時，本人必須考慮涉訟商標與反對人的商標 1 是否相類似，以及涉訟服務與商標 1 下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。

一般消費者


39. 本案中的“一般消費者”應為欲選購涉訟服務的企業或商人等。一般而言，一般消費者在選購涉訟服務時，會持一般的審慎態度。無論如何，這些消費者應被視為在合理程度上掌握充份資料、是善於觀察和謹慎的。


²⁴ 英文原文：“Mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient.”

²⁵ 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.”

²⁶ 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.”

商標的比較

40. 涉訟商標“”為一個文字組合商標，包含置於上方的“E”、“I”、“F”和“a”四個英文字母（“a”為小楷字母），以及下方的英文字“Packaging”及中文字“亿发塑胶”。上方的“EIFa”元素以較大字體寫出，相比之下，下方的“Packaging 亿发塑胶”元素顯得非常細小，加上“EIFa”也以粗體展現，而該字本身也並無任何意思且處於商標的開首部分，因此本人認為“EIFa”元素是涉訟商標中最突出和顯著的部分。驟眼看去，下方非常細小的“Packaging 亿发塑胶”元素較難被一般消費者注意到。涉訟商標給人的整體印象無疑由“EIFa”元素支配；雖然“Packaging 亿发塑胶”元素不至於可被完全忽略，但它在涉訟商標給人的整體印象中只佔極小的比重。總體而言，涉訟商標的顯著特性乃在於“EIFa”。

41. 商標 1 “”是一文字商標，由“E”、“F”和“a”三個英文字母所組成（“a”為小楷字母），而“E”和“F”之間有一個撇號（'），且英文字母“a”內的圓形空間被淺灰色填滿。

42. 視覺上，涉訟商標與商標 1 包含了一些完全相同的元素，即“E”、“F”和“a”三個英文字母；就此三個字母而言，它們在兩個商標中出現的相對先後次序相同，而“a”也同為小楷字母，並且它在兩個商標中的高度都與在先的其他字母的高度相約。雖然涉訟商標中的“E”和“F”之間有一個字母“I”而商標 1 中的“E”和“F”之間則有一個撇號，及商標 1 中的“a”被淺灰色填滿，但這些分別比較細微；就涉訟商標中的“EIFa”元素及商標 1 而言，雖然有關的商標元素以不同的字體寫成，但以何種字體寫出並不影響有關元素的顯著特

性，消費者仍可清楚見到有關的相同英文字母；²⁷ 至於涉訟商標下方的“Packaging 亿发塑胶”元素，它在涉訟商標中顯得非常細小，較難令人注意，因此本人認為兩個商標給予一般消費者的整體視覺印象仍有一定程度的相類似。

43. 聽覺上，戴大律師認為涉訟商標會被單純讀作四個英文字母“E-I-F-a”（四個音節），而商標 1 中因有一個分隔撇號，它則會被讀作“E-Fa”（兩個音節），因此兩者在發音上並不相似。再者，涉訟商標還有“Packaging 亿发塑胶”元素，而商標 1 則完全沒有這些部分。

44. 就涉訟商標中的“EIFa”元素來說，本人並不同意戴大律師的觀點。戴大律師並沒有解釋為何涉訟商標會被純粹讀作四個英文字母“E-I-F-a”（四個音節）。雖然“EIFa”元素中並沒有以撇號隔開任何部分，但考慮到當中的英文字母“a”是以小楷寫成，本人認為一般消費者相當可能以“Fa”為一個組合，而“EI”為另一個組合，並按一般英文拼音的慣例把涉訟商標讀成“EI-Fa”或“ee-fa”（兩個音節），即與商標 1 的“E-Fa”或“ee-fa”讀音相同。至於“Packaging 亿发塑胶”元素，基於它非常細小，本人有理由懷疑它或有可能被消費者省略不讀出來，而即使消費者會把它讀出來，“EIFa”元素亦是首先會被讀出的部分，因此本人認為涉訟商標與商標 1 在整體聽覺上仍有一定程度的相類似。

45. 概念上，無論涉訟商標中的“EIFa”元素或商標 1 中的“E’Fa”都不是在字典裡找得到的英文字，就涉訟服務而言亦不具任何意義，因此，本人無法就此兩商標元素的概念作出比較；至於“Packaging 亿发塑胶”元素，它的意思就是“包裝”及“亿发塑胶”。但由於此部分非常細小，根本不容易被消費者注意到（尤其“包裝”和“塑胶”等字本身可能容易被消費者視為描述性字眼），考慮到消費者的不全印象，本人認為總體而言，此部分所可能帶來概念方面的差異並不足以抵銷兩個商標在總體視覺及聽覺上的相類似之處。

46. 綜合以上關於視覺、聽覺和概念上的所有分析和所有相關

²⁷ 參見 *Bud and Budweiser Budbrau Trade Marks* [2003] RPC 25

因素，本人認為涉訟商標與反對人的商標 1 有一定程度的相類似。

貨品及/或服務的比較

47. 在判斷有關貨品及/或服務是否相類似時，所有與該些貨品及/或服務相關的因素都須加以考慮。這些因素包括有關貨品及/或服務的用途、使用者、性質、銷售途徑，以及該些貨品及/或服務是否屬互相競爭性質或屬互補性質等（參見 *British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] RPC 281 及 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1999] R.P.C. 117）。

48. 李大律師表示，從反對人提交的證據可知，申請人是“汕頭市億發”的股東及法人代表，而“汕頭市億發”經營的業務是生產化妝品包裝容器。因此，“益發集團”和“汕頭市億發”是同地域、同行業的競爭者，它們經營的貨品同是化妝品包裝容器，而雙方在客戶、性質、宣傳及銷售途徑方面亦一模一樣。毫無疑問，雙方的貨品是屬於相同或重疊的。

49. 戴大律師則認為在判斷有關貨品或服務是否相類似時，本人不應考慮反對人及申請人實際經營的業務，而只須考慮雙方申請或註冊的貨品及服務說明。經比較涉訟服務與商標 1 下的註冊貨品後，他認為兩者無論在用途、使用者、性質、市場銷售途徑等方面都完全不同。

50. 就本人應否考慮反對人及申請人的關聯公司在實際上所經營的業務這點，本人認同戴大律師的觀點。根據 *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 15th Edition, 1st Supplement 第 9-055 段，在作出判斷時，本人須考慮的是有關商標的貨品及服務說明下之相關貨品及服務，而非該等商標在實際上被應用在甚麼貨品及服務之上。²⁸

51. 根據 *Ofrex v Rapesco* [1963] RPC 169，在判斷有關貨

²⁸ 英文原文：“It is the goods or services covered by the specifications of the marks at issue that must be considered when making this assessment, and not the goods or services actually marketed under those marks.”

品或服務說明中詞彙的涵意時，本人須以常用語意來詮釋。

52. 涉訟服務包括第 35 類的“廣告宣傳；貨物展出；商業櫥窗佈置；數據通訊網絡上的在線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；工商管理輔助；進出口代理；替他人推銷；替他人採購(替其他企業購買商品或服務)；人員招收；計算機數據庫信息編入”。

53. 商標 1 下所註冊的貨品是第 17 類的“橡膠、古塔波膠、樹膠、石棉、雲母以及由這些原材料製成但不屬別類的製品；生產用半成品塑膠製品；包裝、填充和絕緣用材料；非金屬軟喉管”（“反對人註冊貨品”）。

54. 在用途方面，反對人註冊貨品主要用作工業生產或加工。涉訟服務則包涵各類型商業輔助服務例如廣告宣傳、貨物展出等，其用途為協助企業或商人推廣其產品或服務。本人認為反對人註冊貨品與涉訟服務在用途上並不相似。

55. 反對人註冊貨品的使用者主要是工廠、貿易公司及需採購原材料或半製成品用作生產的企業或商人。涉訟服務的使用者和用戶則較為廣泛，包括對該等服務有興趣或有需要的企業或商人。就此，本人認為兩者的使用者和銷售對象實有所不同。

56. 在性質方面，反對人註冊貨品主要是原材料或半製成品，這與第 35 類的涉訟服務有很大的分別。

57. 至於銷售途徑，有意採購反對人註冊貨品的企業或商人應主要向原材料公司直接購買有關貨品，或經工廠或貿易公司代購。涉訟服務的銷售途徑則較為廣泛，有意選購之企業或商人通常向商業市場上的廣告公司或提供相關商業輔助服務的公司等選購有關服務。因此，反對人註冊貨品與涉訟服務在銷售途徑上也有分別。

58. 反對人註冊貨品與涉訟服務之間不存在直接競爭，亦不能互相取代。

59. 綜合上述各點，本人認為反對人註冊貨品與涉訟服務

並不相同或相類似。

令公眾產生混淆的可能性

60. 雖然涉訟商標與反對人的商標 1 有一定程度的相類似，但由於反對人註冊貨品與涉訟服務既不相同，亦不相類似，綜合所有相關因素，本人認為涉訟商標在正常及公平的情形下在涉訟服務上的使用，並不相當可能令一般消費者或公眾對涉訟服務的來源產生混淆，即以為它們是由反對人所提供的，或它們是來自一個與反對人在經濟上有關連的企業。

61. 基於涉訟商標在涉訟服務上的使用並不相當可能會令消費者或公眾產生混淆，本人裁定反對人依據條例第 12(3)條對涉訟申請提出的反對並不成立。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

62. 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...」

63. 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：

- (1) 原告人的貨品或服務已在市場上取得商譽或聲譽；並以其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所引起的錯誤信念而已蒙受或相當可能會蒙受損害。

64. 在審理有關假冒的反對理由時，須考慮的相關日期是申請人提交其商標註冊申請的日期，或如申請人在該申請日期前已曾在香港使用其商標，則相關日期應是反對人所非議之申請人的有關行為開始之日。由於並沒有證據顯示申請人曾在相關日期之前在香港使用涉訟商標，本案的相關日期仍是以上定義的相關日期，即涉訟商標的申請日期。

商譽或聲譽

65. 反對人首先須證明的是反對人在香港就反對人商標在其所經營的貨品及／或服務上擁有商譽或聲譽。

66. 就相關的法律原則方面，戴大律師引用英國最高法院在 *Starbucks (HK) Ltd v British Sky Broadcasting Group PLC* [2015] FSR 29 (“*Starbucks v BSKyB*”) 一案，指出一個在外地的生意業務要在本土建立有關假冒法中的商譽或聲譽，原告人必須證明他在本土擁有顧客群，而純粹擁有一名聲是不足夠的。其中，該案的判詞第 52 段提到：

“As to what amounts to a sufficient business to amount to goodwill, it seems clear that mere reputation is not enough..... The claimant must show that it has a significant goodwill, in the form of customers, in the jurisdiction, but it is not necessary that the claimant

actually has an establishment or office in this country. In order to establish goodwill, the claimant must have customers within the jurisdiction, as opposed to people in the jurisdiction who happen to be its customers when they are abroad.....”

（至於何謂足夠的業務以構成商譽的問題，明顯地單單擁有一名聲是不夠的。申索人必須證明他在本司法管轄區擁有一個顯著的商譽，並以顧客的形式體現，但他不需要證明申索人在本國實際上擁有一個場所或辦公室。為了證明商譽的存在，申索人必須在本司法管轄區內擁有顧客，而並非單單擁有一些因外出而處於本司法管轄區內時曾經成為他的顧客的人。）

67. 戴大律師另亦援引 *Athletes Foot Marketing Associates Inc. v Cobra Sports Ltd* [1980] RPC 343、*Amway v Eurway* [1974] RPC 82 及 *Alain Bernardin et Cie v Pavilion Properties Ltd (CRAZY HORSE Trade Mark)* [1967] RPC 581 等案例支持他以上的論點。

68. 另一方面，李大律師援引法律典籍 *Wadlow, The Law of Passing-off* (4th Edition) 第 3-080 段的討論，即倘若一個外地的申索人的貨品或服務在本地擁有顧客，他的處境則與一個本地的申索人沒有分別。該段落提到：

“The test for whether a foreign claimant may succeed in a passing-off action is whether his business has a goodwill in England. This criterion is broader than obsolete statements that the claimant must have a business or place of business in England. Provided there are customers or ultimate customers for the claimant’s goods or services in England then the claimant stands in the same position as a domestic trader. It is of no importance whether the foreign claimant conducts his English business directly or through intermediaries of whatever legal status, nor

whether his terms of trade provide for his goods to be sold in England in the sense of property in them passing to the buyer here.”

（要測試一個外地的申索人是否能夠成功確立假冒，須考慮的問題是究竟他的業務是否在英國擁有商譽。這項要求較申索人必須在英國擁有業務或營業地址這個陳舊的說法更為廣闊。倘若一個外地的申索人的貨品或服務在英國擁有顧客或最終顧客，他的處境則與一個本地的申索人相同。至於該外地申索人究竟是自行或通過以任何法律地位存在的中介人經營他的英國業務，或他的貿易條件是否訂明他的貨品須在英國出售，即該貨品的產權是否在這裏轉移至買家，皆無關重要。）

69. 李大律師稱，“益發集團”明顯在香港擁有顧客並已取得相關商譽。就此，“益發集團”自 2005 年開始一直在香港使用商標 2 及商標 3 於其業務及產品上，²⁹ 並就推廣該商標投放了大量資源，其中包括多年來參與在香港舉辦的香港亞太區美容展，並在該展覽的攤位、場刊、宣傳廣告及產品目錄等之上展示商標 2、商標 3 及其他相關反對人商標。李大律師強調香港亞太區美容展並非純粹是一個宣傳渠道，而其實是“益發集團”推廣其業務和銷售其產品的主要平台。李大律師引述莊氏第一誓章第 18、20、23 及 24 段的內容，其中主要提到“益發集團”平均每年有約一半以上的訂單是在香港通過香港亞太區美容展取得的，其客戶包括“SASA”等香港化妝品品牌，以及國際性品牌如“LOREAL 集團”、“LVMH 集團”及“聯合利華”等。

70. 另一方面，戴大律師表示反對人從沒有提交任何證據，如訂單、發票、收據等，以證明在香港本地市場有任何人曾購買以反對人商標銷售的化妝品包裝容器產品。反對人也沒有提交任何證據以證明有關產品在香港的銷售情況和營業額等。而就反對人提及在香港擁有的客戶包括“SASA”這點，戴大律師認為有關段落即莊氏第一誓章第 18 段的開首只是提及

²⁹ 李大律師的書面陳詞其實亦提到“益發集團”自 2005 年起也廣泛使用商標 1，但案中證據並未顯示有關商標的使用。

“以價格及目標客戶群而言...”，因此質疑“SASA”只是反對人的目標客戶。無論如何，戴大律師認為，即使他接受反對人的業務在香港擁有商譽，該商譽也只是局限於曾參加香港亞太區美容展的參加者。

71. 關於“SASA”是否反對人的客戶此點，李大律回應指雖然莊氏第一誓章第 18 段的開首只提及“目標客戶群”，但下文已清楚提到“B 客戶群主要為中檔領先品牌公司，客戶包括香港的 SASA 集團等”，意思明顯是香港的“SASA 集團”是“益發集團”的客戶。

72. 經考慮雙方大律師的陳詞及反對人提交的所有證據，並在權衡所有相關因素後，本人接納“益發集團”在商標 2 及商標 3 下銷售的貨品在香港本地擁有顧客，包括 SASA 集團，並因此在香港的相關業界擁有一定程度的聲譽及商譽。就此，莊氏第一誓章及莊氏第二誓章內提述的多項證物已客觀及清楚地顯示：(i) 商標 2 及商標 3 被使用於“益發集團”生產的多款化妝品包裝容器之上，因此該集團的業務已以具識別性的特徵為人所知；以及(ii) 該集團於 2006 至 2011 年間在香港亞太區美容展的攤位、場刊及宣傳廣告等之上廣泛地使用商標 2 及商標 3 的情況。從有關照片（副本）可見，商標 2 及商標 3 多年來一直被“益發集團”展示於其展覽攤位的顯眼位置，十分引人注目；而本人也信納李大律師所指，香港亞太區美容展並非僅為一個宣傳渠道，而是一個美容及化妝品業界的重要採購和銷售平台。就此，反對人在莊氏第一誓章第 23 段提到：

“可以說，在香港每年舉辦的亞太區美容展同時是申請人及反對人各自關聯公司的主要銷售及市場推廣管道。亞太區美容展由亞洲博聞有限公司及 BolognaFiere 聯合主辦，現時為止已經成功舉辦了 17 屆，是全球第二位重要的 B2B 美容商貿展覽平台。參展範圍包括來自世界各地的化妝品、水療、美髮、護膚、美甲、產品包裝等等。以 2012 年為例，展會的參觀者與採購者超過 55,000 名，包括來自 121 個國家及地區的採購者(其中，來自香港的參觀者佔 39%)，這些參觀者與來自 44 個國家及地區的 1964 家參展企業進行會面洽商。並有超過 250 位本地及國際傳媒代表到場採訪是次展會。(參考“附件 53”為香港亞太區美容展之網

站下載之 2012 年會展簡介)。” (強調部分加上了橫線)

73. 反對人在莊氏第一誓章第 24 段也指出：

“故此，對於益發關聯公司來說，香港亞太區美容展自 2005 年來一直是 EFA 品牌產品推廣和銷售的最主要貿易平台。益發關聯公司平均每年有約一半以上的訂單是通過香港亞太區美容展取得。而每年投放於香港亞太區美容展及其相關之商貿推廣活動更超過港幣 50 萬元，約佔益發關聯公司全年總市場推廣費百份之 30%。”

74. 以上莊氏第一誓章第 23 段有關香港亞太區美容展的論述大致可從附件 53 內的簡介內容中得到證實。根據有關資料來計算，在 2012 年來自香港的參觀者就應約有 21,450 人 (55,000 x 39%)。雖然該證物只交代了 2012 年香港亞太區美容展的資料，嚴格來說它並不反映相關日期之前的情況，但考慮到該展覽多年來一直都在人流密集在香港會議展覽中心舉行，加上有關產品的銷售對象主要是一些美容及化妝品業界人士及企業，本人有理由相信在相關日期之前舉辦的亞太區美容展亦必會吸引不少在香港本地市場上對該等貨品有興趣或有需要的企業或商人參觀及進行採購。事實上，申請人並沒有作出任何論述或提供任何證據，以證明香港亞太區美容展只限外地的企業參展或參觀，或禁止任何來自香港的居民和企業參與。

75. 而從案中證據亦可見，“益發集團”由 2002 至 2011 年連續 9 年一直參與香港亞太區美容展及租用有關展覽攤位 (2002 至 2005 年以“汕頭市金園區益發塑膠廠”的名義，而 2006 至 2011 年則以“香港益發”的名義；附件 19 及 20)，並有 7 年在相關展覽場刊或展區扶手電梯投放廣告。如前所述，案中證據顯示“益發集團”在 2006 年至 2011 年間 (連續 6 年)舉行的香港亞太區美容展中使用商標 2 及商標 3。在此期間，每年涉及的租金開支由 21,310 至 33,486 美元 (即 16 至 26 萬多港元)不等，當中 5 年涉及廣告開支，即由 2,500 至 6,000 美元 (即 1.9 至 4.6 萬多港元)不等 (附件 19 至 20)，而設計、佈置展覽攤位及租用器材的開支亦十分可觀，以 2009 及 2010 年為例，相關開支就達到約 20 至 26 萬港元不等 (附

件 21 至 32)。如果說“益發集團”在香港並不擁有顧客，但卻會連續多年一直不斷投放大量資金於香港亞太區美容展，這實在令人難以置信。

76. 綜合反對人提交的所有證據，本人認為正常和合理的推斷是“益發集團”以商標 2 及商標 3 銷售的貨品在香港相關市場上擁有顧客，並因此擁有一定程度的商譽或聲譽。儘管反對人理應可提供更多證據支持其擁有商譽的說法，但目前的證據仍顯示了益發集團以商標 2 及商標 3 銷售的化妝品包裝容器在相關日期前已在香港相關市場擁有一定程度的商譽或聲譽，並為益發集團帶來顧客。歸根究底，假冒法一向要保障的是商譽，不論有關生意或業務規模的大小。

失實陳述及損害

77. 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（normal and fair use）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涉訟服務是來源自反對人的，或是與反對人的業務有所關連，以致令到（或相當可能令到）反對人因此蒙受損害。

78. 要決定上述事宜，本人首先須判斷涉訟商標和反對人的商標 2 及／或商標 3 是否相似，以及如相似，該有關的相似程度。對此，本人在上文第 40 至 46 段已在視覺、聽覺和概念方面比較過涉訟商標及商標 1，認為它們之間在整體上有一定程度的相類似。以上第 40 至 46 段之分析亦適用於比較涉訟商標與商標 2 及商標 3，因為商標 2 及商標 3 是由商標 1 演變出來的，並且它們

基本上也包含相同的最顯著部分“EFA”。商標 2 中的小楷英文字母“a”沒有被淺灰色填滿，商標 3 另也包含“packaging”一字，此與涉訟商標下方的細小英文字“Packaging”根本上相同。總體來看，涉訟商標分別與商標 2 及商標 3 在視覺、聽覺和概念以至整體上也有一定程度的相類似，並且該相類似程度比涉訟商標與商標 1 之間的稍高一點。

79. 然而，於假冒案件中，在考慮被告行為是否構成誤導時，原告及被告雙方是否有共同營商的領域在實際上是一個十分關

鍵的相關考慮因素（雖並非必須證明之要素）。³⁰

80. 本案中，屬第 35 類別的涉訟服務主要是為他人（如企業或商人）提供的各類型商業輔助服務，例如廣告宣傳、貨物展出等服務，這與反對人經營的關於化妝品包裝容器的業務有很大的差別。

81. 李大律師並未確切指出屬第 35 類別的涉訟服務與反對人的業務有甚麼關連。無論如何，反對人的證據並未能證明反對人的聲譽及商譽的性質及範圍已擴展至任何涉訟服務的範圍內。一般來說，在假冒案件中，如果原告人並未提供某產品，他就要提供特別的證據，以確立被告人的商標的使用會使人相信被告人的產品是由他提供的，或至少被告人的業務是他的業務的延伸或與他的業務有某種關連；而當雙方沒有共同營商領域時，有關證明產生混淆的可能性及相關損害的舉證責任是十分重的。³¹ 本案中，反對人的業務與涉訟服務並非相同或有所重疊的營商領域。然而，反對人並未提供相關證據，以卸除有關證明產生混淆的可能性及相關損害的舉證責任。

82. 綜合以上所有相關因素，即使考慮到反對人的現有顧客或對反對人的聲譽有所認識的潛在顧客或公眾而言，³² 當他們遇見涉訟商標正常及合理地使用於涉訟服務時，本人認為他們並不相當可能會被誤導，而相信或以為申請人的涉訟服務是由反對人提供的，或是該等服務是與反對人的業務有某種關連。因此，本人裁定涉訟商標就涉訟服務的使用並未構成失實陳述。

83. 由於反對人並未能確立上文第 63 段中的第(2)項要素，本反對理由亦不能成立。

³⁰ 參見 *Harrods Ltd v Harrodian School Ltd* [1996] RPC 697。

³¹ 參見 *Kerly's Laws of Trade Marks and Trade Names* 第 15 版，第 18-107 段。

³² 根據 *Kerly's Laws of Trade Marks and Trade Names* 第 15 版，第 9-148 段，在判斷有關假冒事宜時，應考慮的是在先未經註冊商標的擁有人於相關日期的實際聲譽及顧客（而非一般消費者）。英文原文：“... the [passing off] issue must be determined as at the date of the application for the mark in issue but taking into account the actual reputation and customers of the owner of the earlier non-registered mark, rather than the average consumer.”

總結

84. 本人裁定反對人根據條例第 12(3)條及第 12(5)(a)條提出的反對理由並不成立。反對人並未依賴條例下的任何其他理由作出反對。

85. 由於反對人依賴的所有反對理由皆不成立，本人判給申請人訟費。

86. 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計算。

商標註冊處處長

(尹仲英代行)

2017 年 11 月 14 日