

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 302137400

商標：

類別： 9, 38, 41

申請人： 玲瓏視界科技(北京)有限公司

反對人： ITV NETWORK LIMITED

作出決定的理由陳述

背景

1. 玲瓏視界科技(北京)有限公司(“申請人”)於 2012 年 1 月 13 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及服務(“申請貨品及服務”)：

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，磁性資料載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啓動裝置的機械結構，現金收入記錄機，電腦和資料處理裝置，滅火器械。

類別 38

電訊。

類別 41


教育；提供訓練；娛樂；文體活動。

3. 該註冊申請的詳情於 2012 年 5 月 4 日公布。ITV Network Limited(“反對人”)於 2012 年 10 月 3 日提交反對該註冊申請的通知及附上反對理據書(“反對理由”)。申請人於 2012 年 12 月 31 日提交反陳述。

4. 有關反對的聆訊原訂於 2015 年 4 月 14 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，代表反對人的孖士打律師行於 2015 年 3 月 11 日來信，要求本處取消上述聆訊並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，反對人是一間位於英國的公司，為下列註冊商標(“反對人商標”)的擁有人：

商標	
商標編號	300633735
註冊日期	2006 年 5 月 6 日
聲稱具有優先權的日期	2005 年 11 月 10 日


<p>註冊貨品 及服務</p>	<p><u>Class 9</u> Apparatus for broadcasting, transmission, receiving, processing, reproducing, encoding and decoding of radio programmes.</p>
	<p><u>Class 16</u> Photographs; calendars; diaries; note pads; note books; address books; personal organisers; photograph albums; gift boxes; cartoons; stationery; office requisites; pens; pencils; erasers; greetings cards; artists' materials; paint brushes; post cards; stickers.</p>
	<p><u>Class 38</u> Broadcasting and transmission of radio programmes.</p>
	<p><u>Class 41</u> Entertainment services in the form of radio programmes; production and presentation of radio programmes; production, presentation, distribution, syndication, networking and rental of radio programmes; news programme services for radio; library and library agency services, all relating to radio broadcasting.</p>
	<p><u>(類別 9</u> 無線電節目的廣播，傳送，接收，處理，複製，編碼及解碼設備</p> <p><u>類別 16</u> 照片；日曆；日記；筆記簿；筆記本；地址冊；私人記事本；照片集；禮物盒；漫畫；文具；辦公用品；筆；鉛筆；擦膠；賀卡；藝術家用品；畫筆；明信片；貼紙</p> <p><u>類別 38</u> 廣播及傳送無線電節目</p> <p><u>類別 41</u> 無線電文娛節目服務；無線電節目製作及發佈；無線電節目的製作，發佈，發行，組織，網絡及租賃；無線電新聞節目服務；圖書館和圖書代辦服務，與無線電廣播有關的)¹</p>

¹ 註冊貨品及服務的中文描述由反對人在其提交的反對理由內提供。

6. 反對人認為涉訟商標與反對人商標在概念、視覺及發音上非常相近，而兩者涉及的貨品及服務亦非常相類似，因此申請人在市場上使用涉訟商標時相當可能會誤導公眾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，並可能構成假冒行為。基於以上理由，反對人認為該註冊申請應不予批准，而反對人亦應獲得是次反對程序的訟費。反對人根據條例第 4、11(5)(a)、11(5)(b)、12(3)、12(4)、12(5)及 63 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。視覺上，涉訟商標由小寫英文字母“i”、大寫英文字母“T”及圖

案“”組成，反對人商標則由三個小寫英文字母“i”、“t”及“v”組成，兩者存在明顯的差異。涉訟商標所傳遞的概念亦與反對人商標的不同，因為“i”代表互聯網 (Internet)、“T”代表科技

(Technology)，而圖案“”則來自無線傳輸技術的信號符號“”，與“itv”的含義有所不同。

8. 在業務比較方面，申請人的服務是為客戶提供互聯網視頻技術的解決方案，而反對人的服務是為客戶提供無線電視節目的內容，兩者的性質及使用者均存在差異。因此，申請人認為涉訟商標的使用並不會造成消費者的混淆。

9. 此外，申請人亦否認該註冊申請是不真誠地提出的，並對反對人指反對人商標在香港及世界各地享有知名度及屬馳名商標等指稱不予認可。基於上述理由，申請人要求註冊處駁回反對人提出的反對，並判給申請人訟費。

反對人的證據

10. 反對人提交一份由李志敏於 2013 年 8 月 23 日作出的法定聲明(“李氏聲明”)作為支持反對的證據。李志敏是反對人的授權代表人，亦擔任反對人關連公司 ITV Global Entertainment Limited 的頻道及創意總監。

11. 根據李氏聲明，反對人母公司 ITV plc 是英國最大的商營電視網絡，其前身 Independent Television Companies Association Limited 早於 1958 年成立，專責聯繫英國所有獨立商營電視廣播持牌公司。在 2004 年，兩間合共持有 11 個英國及威爾士地區性營運牌照的 Carlton Communications plc 及 Granada plc 進行合併，組成現時的 ITV plc。ITV plc 於英國倫敦證券交易所上市並為英國富時 100 指數的公司之一。

12. 經過多年發展，ITV plc 至今已為全英國及世界各地提供電視廣播服務。在英國，ITV plc 的電視頻道在 2012 年獲得 22.3% 的收看率，僅次於 BBC 的 33.6%。反對人及 ITV plc 每年投放約英鎊十億發展其電視節目，由 ITV plc 透過不同子公司製作並向全球發行多元化的電視節目。因此，反對人商標透過 ITV plc 及旗下的公司(以下統稱“反對人集團”)以及各特許持有人在英國及世界各地已累積使用及廣泛宣傳超過 50 年。

13. 反對人主要的營業活動包括委託、編排及推廣反對人集團的電視節目，亦負責大部分反對人集團的商標註冊及管理。反對人於 2006 年在香港提交反對人商標的註冊申請，有關申請並於 2011 年獲得接納。此外，反對人在全球多個國家及地區就反對人商標及包含“ITV”字樣的商標擁有註冊或已提出申請，包括英國、澳洲、歐洲、美國等。

14. 在香港，反對人集團於 2006 年設立子公司 ITV Global Entertainment (Hong Kong) Limited 以便處理其電視節目於本地的發行及特許等事宜。在 2010 年 9 月，反對人集團的另一子公司 ITV International Channels (Asia) Limited 與香港 now 寬頻電視 (“now TV”)合作並設立 ITV Granada 台，令香港觀眾可透過 now TV 517 頻道全日收看反對人集團的電視節目，而所有於 now TV 頻道播出的 ITV 節目均載有反對人商標。自啟播後，在香港每月訂閱收看 now TV 517 台 ITV 電視頻道的公眾已有接近 2,500 戶。直至 2012 年，每月訂閱的香港公眾更增加至平均約 8,500 戶。

15. 在宣傳及推廣方面，李氏聲明提到本地報章早於 1993 年

已報導有關反對人集團及其電視節目的資訊和消息，而反對人集團的 ITV 電視頻道於 2010 年在香港啟播後，本地的報章及雜誌均有對此作出詳細報導。反對人集團一直投入大量資源於世界各地宣傳及推廣其電視節目及頻道，並確保全部節目均附有反對人商標。在本地，反對人用作推廣 ITV 電視節目及電視頻道的途徑主要包括雜誌廣告及互聯網網頁廣告等。此外，為加強反對人集團於香港及亞洲區的知名度，反對人集團積極參與各類型電視及媒體業界的座談會及宣傳會，例如曾贊助 2010 年在香港舉行的亞洲娛樂資訊媒體業界高峰會等。

16. 綜合上述各點，李志敏認為反對人商標已在香港及世界各地獲得很高的知名度，並深受商界和廣大公眾認同是屬於反對人或與反對人有關連的。

17. 李氏聲明附有 12 件證物，內容撮要如下：

證物編號	證物描述
SL-1	反對人商標在香港註冊的商標記錄副本
SL-2	反對人商標及包含“ITV”字樣的商標在各地註冊記錄的清單及部份註冊證書副本
SL-3	兩份分別於 2006 年 6 月 16 日及 6 月 19 日刊登於 Broadcast 週刊有關反對人集團成立香港子公司的網上報導的打印本
SL-4	2012 年 8 月香港 now TV 517 台網頁的打印本，顯示反對人商標的 ITV 電視節目及宣傳片截圖
SL-5	四份自 2009 年起發出並印有反對人商標的客戶結單副本
SL-6	部分刊登於香港報章上載有 ITV 報導的打印本
SL-7	部分於 2010 年 9 月刊登於香港報章及雜誌上有關 ITV 電視節目的報導節錄
SL-8	有關亞洲娛樂資訊媒體業界高峰會並有 ITV 商標的報導記錄
SL-9	部分反對人推廣 ITV 電視節目及電視頻道並刊登於

	雜誌及上載於網頁的廣告
SL-10	印有反對人商標的李志敏本人名片副本
SL-11	部分反對人集團在香港宣傳及推廣開支的單據副本
SL-12	部分反對人刊登於新加坡及台灣雜誌的廣告

申請人的證據

18. 申請人沒有就此反對個案提交任何證據。

相關日期

19. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2012 年 1 月 13 日(“相關日期”)，即申請人提交該註冊申請的日期。

20. 根據反對理由，反對人依據條例第 4、11(5)(a)、11(5)(b)、12(3)、12(4)、12(5)及 63 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

21. 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。」

22. 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—

(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……」

23. 由於反對人商標的註冊申請日期及其聲稱具有優先權的日期都較相關日期為早，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。

24. 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。

25. 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²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；³
- (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

² 判詞第 35 段

³ 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

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；⁴

- (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；⁵
- (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；⁶
- (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；⁷
- (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；⁸
- (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；⁹
- (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；

⁴ 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.”

⁵ 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

⁶ 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.”

⁷ 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.”


⁸ 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.”

⁹ 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.”

- (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；¹¹
- (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。；¹²
- (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。¹³

26. 參考上述的原則，在判斷涉訟商標使用於申請貨品及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商標是否相類似，及申請貨品及服務與反對人商標所註冊的貨品及服務是否相同或相類似。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

27. 涉訟商標是一個由英文字母“i”、英文字母“T”及圖案“”，襯托在黑色長方形背景所組成的標誌。

28. 反對人商標由兩個屬同一系列的商標所組成，每個商標均包含英文字“itv”，並襯托在深色的長方形背景。兩個商標的唯一不同之處是系列中的商標 A 的背景顏色為黑色，而商標 B 的背景顏色為藍色。


¹⁰ 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.”

¹¹ 英文原文：“Mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient.”

¹² 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.”

¹³ 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.”

29. 視覺上，本人認為涉訟商標與反對人商標有不少相似之處。在構圖方面，兩者都是由白色的英文字襯托在深色的橫向長方形

背景，形成鮮明的對比效果。在文字方面，由於涉訟商標中的“”的外型與英文字母“V”極之相似，加上它與英文字母“i”及“T”連接及平行排列，本人認為有關消費者會把涉訟商標的文字部分看成“iT^V”，即等於反對人商標的文字部分“itv”。考慮到一般消費者通常只會整體地看一個商標而不會進一步分析它的各項細節，加上他們甚少有機會直接比較不同的商標，本人認為涉訟商標與反對人商標給予消費者的整體視覺印象十分相類似。

30. 聽覺上，考慮到涉訟商標與反對人商標的文字部分均會被消費者視為“itv”(或“iT^V”)，而他們的背景部分一般不會被讀出，本人認為有關消費者會把涉訟商標及反對人商標均讀成“I-T-V”(三個音節)。因此，涉訟商標與反對人商標在發音上完全相同。

31. 語義上，涉訟商標與反對人商標內的“itv”(或“iT^V”)都不是一個在字典裡找得到的英文字，但就申請貨品及服務而言，“ITV”可能被有關消費者理解為獨立電視(independent television)、教學電視(instructional television)或互動電視(interactive television)的縮寫或簡稱¹⁴。由於涉訟商標與反對人商標皆以“ITV”一字作主要元素，而兩者的背景都不具任何意義，本人認為涉訟商標與反對人商標在概念方面的相似程度很高。

32. 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極之相類似，兩者給予消費者的整體印象亦非常相近。

貨品及服務的比較

33. 根據 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc* [1999] RPC 11 及 *British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] RPC 281 等案例，在判斷有關貨品或服務是否相類似時，所有與貨品或服務有關的因素都須加以考慮。這些因素包括用途、

¹⁴ <http://www.acronymfinder.com/ITV.html>

使用者、性質、銷售途徑，以及這些貨品或服務是否互相競爭或屬互補性質。

34. 此外，如某貨品可包括在另一更廣泛的貨品類別之下，則有關的該等貨品應被視為相同的貨品，相反亦然(*Gérard Meric v Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*(OHIM)(Case T-133/05))。

35. 在參考上述原則，並考慮過申請貨品及服務與反對人商標所註冊的貨品及服務後，本人認為：

(i) 就申請貨品及服務內的第 9 類貨品而言，“攝影、電影、信號用具及儀器，錄製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性資料載體，錄音盤，電腦和資料處理裝置”與反對人商標在第 9 類所註冊的“無線電節目的廣播，傳送，接收，處理，複製，編碼及解碼設備”相同或相類似。兩者都是一些與聲音和影像的傳送、接收和處理有關的裝備和儀器。申請貨品及服務內的“科學、航海、測地、光學、衡具、量具、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，自動售貨器和投幣啓動裝置的機械結構，現金收入記錄機，滅火器械”則與上述貨品或反對人商標所註冊的其他貨品及服務並不相同或相類似。兩者無論在產品性質、使用方法、銷售途徑或銷售地點方面皆不相同。

(ii) 申請人在第 38 類申請註冊的“電訊”服務，與反對人商標在第 38 類所註冊的“廣播及傳送無線電節目”相同。前者泛指一些通過電話、電視及無線電傳送的科技¹⁵，與後者的描述重疊。

(iii) 就申請貨品及服務內的第 41 類服務而言，“娛樂；文體活動”與反對人商標在第 41 類所註冊的“無線電文娛節目

¹⁵ 根據 Collins English Dictionary，電訊(telecommunications)指一些通過電話、電視及無線電傳送的科技(the science and technology of communications by telephony, radio, television etc.)。

服務；無線電節目製作及發佈；無線電節目的製作，發佈，發行，組織，網絡及租賃”相同或相類似，而申請人的“教育；提供訓練”則與反對人第 41 類服務中的“圖書館和圖書代辦服務，與無線電廣播有關的”相同或相類似。概括而言，前者的性質主要都是為有關消費者提供娛樂，而後者的目的則為有關消費者提供資訊和知識。

36. 換言之，本人裁定申請貨品及服務內的以下貨品及服務與反對人商標所註冊的貨品及服務相同或相類似：

類別 9

攝影、電影、信號用具及儀器，錄製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性資料載體，錄音盤，電腦和資料處理裝置。

類別 38

電訊。

類別 41

教育；提供訓練；娛樂；文體活動。

(以下統稱“甲類貨品及服務”)

而下列的申請貨品與反對人商標所註冊的貨品及服務並不相同或相類似：

類別 9

科學、航海、測地、光學、衡具、量具、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，自動售貨器和投幣啓動裝置的機械結構，現金收入記錄機，滅火器械。

(以下統稱“乙類貨品”)。

反對人商標的顯著性

37. 根據上文第 25 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。

38. 反對人商標由兩個屬同一系列的商標所組成，每個商標皆由英文字“itv”襯托在深色的長方形背景所組成。如上文第 31 段所指出，“ITV”不是一個在字典裡找得到的英文字，但可能會被有關消費者理解為獨立電視、教學電視或互動電視的縮寫或簡稱。因此，就反對人商標所註冊的貨品及服務(尤其與電視或廣播有關的貨品及服務)而言，“ITV”這個英文字母組合具有的顯著性並不算高。總體而言，本人認為反對人商標本身只有中等程度的顯著性。

39. 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。根據李氏聲明的證供，載有反對人商標的電視節目自 2010 年 9 月開始在香港播放，因此本地觀眾可透過 now TV 全日收看反對人的電視節目，從而對反對人商標有所認識。另外，反對人商標亦用於反對人在報章及雜誌的廣告或宣傳品等。審視過反對人提交的證物後，本人認為以上說法大致上與事實相符。例如，李氏聲明證物 SL-7 內包含了一篇反對人於 2010 年 9 月刊登於 Cosmopolitan 雜誌有關反對人電視節目的報導，內容如下：

“It’s show time!

由英倫遠度重洋的 ITV’s Granada TV 已正式登陸香港，播放一系列至 hit 電視劇和喜劇、毫無保留的真人 show、精選名人訪問及娛樂節目等，包括《Dancing On Ice》、《coronation street》及《Lewis》等，其中有筆者推介的《I’m A Celebrity...Get Me Out Of Here!》，請來一班名人如名模佐敦親身體驗恐怖野外生活。ITV’s Granada TV 於 now 寬頻電視 517 頻道播放。”

40. 然而，本人注意到載有反對人商標的電視節目在香港播放

的時期歷時不足兩年(由 2010 年 9 月計算至相關日期為止)，訂閱收看有關節目的香港觀眾亦只有數千戶(見上文第 14 段)，以香港人口的比例來說並不算十分龐大。雖然李氏聲明提到反對人集團於較早的時候(2006 年)已在香港成立子公司，可是沒有跡象顯示反對人商標從該時開始已獲得實質使用而廣為人知。即使反對人集團在英國及其他地區的電視業務頗具規模，沒有證據顯示反對人商標在海外取得的聲譽已溢出至香港，從而令反對人商標在香港同樣享有知名度。況且，反對人提交的證據大致上只能證明反對人商標用於製作及播放電視節目的服務，沒有證據顯示其用於其他註冊涵蓋的貨品及服務。總體而言，本人認為反對人提交的證據並未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。

41. 本人已在上文第 38 段裁定，反對人商標本身具中等程度的顯著性。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明顯地有所增強。

產生混淆的可能性

42. 要判斷就申請貨品及服務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及服務的一般消費者的眼光判斷。

43. 申請貨品及服務包括各式各樣屬於第 9、38 及 41 類的貨品及服務，它們的消費者為一般普羅大眾。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。

44. 經過上文第 27 至 32 段的分析，本人裁定涉訟商標與反對人商標在視覺、聽覺或概念上均相同或極之相類似。本人在上文第 36 段裁定申請貨品及服務中的甲類貨品及服務與反對人商標所註冊的貨品及服務相同或相類似，但乙類貨品與反對人商標所註冊的貨品及服務並不相同或相類似。反對人商標本身具中等程度的顯著性，而其顯著性並沒有因其付諸使用而有所增強。考慮

到上述因素的綜合效果，本人認為：

(i) 當涉訟商標應用於甲類貨品及服務時，會使公眾相當可能產生混淆，導致他們錯誤以為該貨品及服務與反對人的貨品及服務源自相同或有經濟連繫的企業。

(ii) 當涉訟商標應用於乙類貨品時，並不會使公眾相當可能產生混淆，導致他們錯誤以為該貨品與反對人的貨品及服務源自相同或有經濟連繫的企業。

45. 因此，本人裁定反對人根據條例第 12(3)條就甲類貨品及服務提出的反對成立，就乙類貨品提出的反對則並不成立。¹⁶

46. 有見於本人已裁定反對人就甲類貨品及服務提出的反對成立，在本決定的餘下部分，本人只需考慮反對人根據條例其他條文就乙類貨品提出的反對是否成立。

根據條例第 12(4)條提出的反對

47. 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。」

¹⁶ 根據條例第 12(7)條，如註冊申請是為某些貨品或服務提出，而拒絕註冊的理由只就該等貨品或服務中的某部分貨品或服務而存在，則該項拒絕只適用於該部分貨品或服務。

48. 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。

49. 針對第(ii)項元素，本人須考慮反對人商標是否一個有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。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”。在決定某商標是否屬於一個馳名於香港的商標時，條例第 4(2)條訂明須顧及條例附表 2。根據條例附表 2 第 1(1)條，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，當中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。

50. 本人已在上文第 39 至 40 段分析過反對人所提交的證據，並指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獲得很高知名度。此外，反對人亦沒有提出任何理據，令本人可推論出反對人商標因其在國外的使用(如有的話)而馳名於香港(例如反對人商標在國外的聲譽已溢出至香港)。在衡量過反對人提交的證據和顧及條例附表 2 列出的因素之後，本人認為反對人商標並非馳名於香港，因此也不具備有權根據《巴黎公約》

獲得作為馳名商標的保護的商標的資格。

51. 至於第(iii)項元素，反對人須證明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。值得注意的是，對顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害這一點，必須以真實而非理論性的證據證明，而且不能僅靠在先商標有相當程度的聲譽這事實作出推斷 (*Creditmaster Trade Mark* [2005] RPC 21)。反對人在其陳述或證供中完全沒有解釋涉訟商標的使用如何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。由於這一點必須以真實而非理論性的證據證明，這項要素明顯未能確立。

52. 既然反對人未能證明上文第 48 段所載的第(ii)及(iii)項元素，不論第(i)項元素是否存在，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 4 及 63 條提出的反對

53. 在反對理由第 14 段，反對人表示：

“反對人的商標符合商標條例第 4 及 63 條，故有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護。因為被反對商標與反對人的商標相類似，被反對商標就有關第 9、38 及 41 類貨品及服務的使用會對反對人的商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。因此，商標註冊處處長應按商標條例第 4 及 63 條拒絕申請商標的註冊。”

54. 本人須指出，條例第 4 及 63 條分別只是解釋馳名商標的涵義及闡述商標擁有人具有申請強制令的權利，並非交代拒絕商標申請的條文(有關拒絕註冊的絕對及相對理由分別載於條例第 11 及 12 條)。無論如何，由於本人已裁定反對人商標並非馳名商標，而所謂“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”亦未能確立，是項反對理據亦必須被視作失敗論。

根據條例第 12(5)條提出的反對

55. 條例第 12(5)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
- (b) 憑藉任何在先權利((a)段或第(1)至(4)款所提述的除外)(尤其是憑藉關於版權或註冊外觀設計的法律)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…」

56. 反對人根據條例第 12(5)條提出反對的原因是反對人有權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(反對理由第 13 段)。由此可知，反對人提出的反對主要是基於第 12(5)(a)條。

57. 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。

58. 就以上三項要素的第一項而言，本人在上文第 40 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。即使本人接納反對人自 2010 年 9 月開始在香港透過播放電視節目而令一些觀眾對反對人商標有所認識，考慮到有關節目在香港播放的時期截至相關日期為止只有不足兩年，而收看有關節目的觀眾人數不多，本人認為反對人的服務於相關日期之時在香港市場上取得的商譽或聲譽只是相當有限，並不足以支持構成假冒的論述。

17

59. 無論如何，即使假設反對人商標就製作及播放電視節目的服務在市場上取得足夠的商譽，本人認為有關服務與乙類貨品屬於截然不同範疇的貨品和服務，因此申請人在正常及合理的情形下使用涉訟商標於乙類貨品時，並不會導致或相當可能導致公眾相信申請人提供的貨品是反對人的貨品或服務。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 57 段所述的第二項和第三項要素。

60. 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(5)(a)及 11(5)(b)條提出的反對

61. 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

¹⁷ 根據香港高等法院在 *Capital Dynamics Sdn Bhd v Capital Dynamics Holding AG* (unrep.) HCMP 2572/2014 一案的判詞(第 38 至 43 段)，某企業在香港擁有顧客並不一定代表該企業在香港享有商譽而足以構成假冒。顧客是否存在只是在考慮該企業在香港是否享有商譽須顧及的眾多因素的其中之一，並非具決定性的因素。

(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。」

62. 反對人根據條例第 11(5)(a)條提出反對，原因是反對人認為“申請人使用一個與反對人的商標相似的商標，將會構成虛假聲明及令公眾產生混淆，從而對反對人造成損害，因此被反對商標應憑藉關於假冒的法律而予以阻止註冊”(反對理由第 15 段)。如上述，本人認為反對人未能證明構成假冒的各項要素。因此，反對人是項反對理由亦不可能成立。

63. 至於反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對，反對人指出“被反對商標的註冊申請是在明知道反對人擁有“ITV”商標聲譽的情況下提出的，因此註冊申請是不真誠地提出的”(反對理由第 16 段)。

64. 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」。¹⁸

65. 然而，反對人沒有就該註冊申請是不真誠地提出這個嚴重的指控作出任何解釋或具體說明，更沒有提交證據支持有關說法。另一方面，申請人亦否認有關指控。有見及此，本人不認為在客觀事實方面有任何可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。

總結及訟費

¹⁸ 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.”

66. 基於上述原因，本人裁定反對人就該註冊申請涵蓋的甲類貨品及服務提出的反對成立，就乙類貨品提出的反對則並不成立。換言之，涉訟商標就甲類貨品及服務提出的註冊申請會被拒絕，而就乙類貨品則可獲得註冊。

67. 由於反對人大致上取得成功，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 9 月 17 日