

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302143403



商標：

類別： 18

申請人： 斯蒂夫.馬天尼(國際)控股有限公司

反對人： ALVIERO MARTINI S.P.A.

決定理由

背景

1. 斯蒂夫.馬天尼(國際)控股有限公司(“申請人”)於 2012 年 1 月 19 日依據《商標條例》(香港法例第 559 章)(“條例”)就以下商標提出註冊申請(“涉訟申請”)：



(“涉訟商標”)

涉訟商標針對以下貨品申請註冊：

類別 18




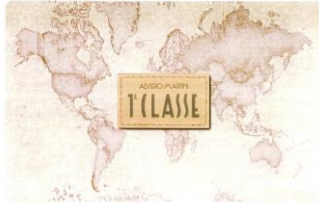
皮革和人造皮革，不屬別類的皮革和人造皮革製品，毛皮，箱子和旅行袋，雨傘、陽傘和手杖，鞭和馬具。

2. 涉訟申請的詳情於 2012 年 7 月 20 日公布。ALVIERO MARTINI S.P.A.(“反對人”)於 2012 年 10 月 18 日提交反對涉訟申請的通知，並附上反對理由(“反對理由”)。申請人於 2013 年 1 月 11 日提交反陳述(“反陳述”)。

3. 有關反對的聆訊原訂於 2015 年 5 月 20 日進行。申請人及反對人均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。因此，根據《商標規則》(香港法例第 559A 章)(“規則”)第 74(5)條，雙方均被視為不打算出席聆訊。本人現根據規則第 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

4. 根據反對理由，反對人是一間根據意大利法律成立的公司，主要從事設計和製造高品質的袋及皮具的業務，屬世界著名的精品品牌之一。反對人是下列多個已在香港獲得註冊的商標(以下統稱“反對人商標”)的擁有人：

反對人商標	註冊編號	貨品類別
 (“地球圖案商標”)	199500881, 199502180, 199504935, 199810624AA	3, 14, 18, 24, 25
 (“文字商標”)	1999B05129AA, 2003B16489, 300011456, 301105217	3, 9, 14, 18, 24, 25
A  B  (“地圖圖案商標”)	302328804	18, 25

5. 反對人認為，涉訟商標與反對人商標在許多方面都極為相似：涉訟商標內的地球圖案與反對人的地球圖案商標相似，涉訟商標包含的文字 **STEVE MARTINI** 與反對人文字商標內 **ALVIERO MARTINI** 的外觀及字形相似，而涉訟商標內的世界地圖亦與反對人的地圖圖案商標相似。因此，涉訟商標的註冊可能會使公眾產生混淆或誤導消費者，令其以為涉訟商標是反對人商標的其中之一，或將申請人提供的商品認作反對人的商品或由反對人特許或認可的商品。此外，申請人在涉訟商標採用的不同元素與各個反對人商標混淆地相似，而申請涉及的貨品亦屬於反對人馳名的貨品，這不可能是純粹出於巧合，涉訟申請明顯是不真誠地提出的。

6. 反對人根據條例第 11(1)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(3)、12(4)、12(5)(a) 及 12(5)(b) 條就涉訟申請提出反對。

反陳述理由

7. 申請人在反陳述內否認涉訟商標與各反對人商標有任何相近似，並指出他們在外形、視覺及結構上都存在明顯差異。申請人表示涉訟商標有著獨特含義，沒有模仿任何人商標，其設計靈感來自 2008 年北京奧運會，線條元素取材於奧運主體育館鳥巢的外部鋼架，橢圓形狀取材於體育館頂部外形，線條上的區塊取材於祥雲火炬，寓意同一世界，同一夢想，英文字母只佔整個圖案很小部分，是為了方便識別。到目前為止，申請人在網路及實際使用中沒有發現任何相同或相近的設計，不存在模仿或混淆他人商標之嫌，因此反對人提出的反對理由不成立，應予駁回。

反對人的證據

8. 反對人提交一份由其財務總監 **Mauro Ronchi** 於 2013 年 10 月 2 日在意大利米蘭作出及簽署的法定聲明(“**Ronchi** 聲明”)及其中文譯本作為支持其反對的證據。

9. 根據 **Ronchi** 聲明，反對人是一間根據意大利法律組織及存在的公司，由設計師 **Alviero Martini** 先生於 1991 年創立。反對人自成立起一直從事設計、製造、推廣、分銷以及出售時裝飾物配件和皮具的業務，當中包括袋、手袋、錢包、行李包、行李箱、領帶、帽、鎖匙扣、皮鞋及其他有關服飾的產品。

10. 關於反對人商標的由來，Ronchi 聲明提到反對人的文字商標及地圖圖案商標中出現的「ALVIERO MARTINI」是反對人創立人的名字。反對人的地圖圖案商標的最初設計構思源於 Alviero Martini 先生於 1988 年春天在俄國旅遊時獲得的啟發。一天，當 Martini 先生在購物街 Kalinina 閒逛時，一家書店內展示的古舊地圖引起了他的興趣。Martini 先生游說書店將古舊地圖售賣給他，然後他把地圖帶回羅馬。Martini 先生在該古舊地圖的基礎上創造獨特的地圖圖案設計，並使用於許多反對人的產品之上。另外，據 Mauro Ronchi 所知，Martini 先生創造的地球圖案商標是源於地球與圓規(常被航海者用於計算正確航道的器具)圖案相連的意念，而該圓規圖案是由 Alviero 中的字母「A」與 Martini 中的字母「M」重疊而構成。

11. Mauro Ronchi 表示反對人在其世界各地的業務上均有使用反對人商標。地圖圖案商標及地球圖案商標自 1992 年起已在意大利使用，而文



字商標「ALVIERO MARTINI」自 1997 年起亦已在意大利使用，並於 2008 年修



改為「T(LASSE)」。反對人商標亦有在香港使用，其使用時間與意大利的情況相若。反對人商標被使用於廣泛的商品種類，尤其是用於皮具上，亦有用於鞋、衣服以至飾物配件如薄軟綢、圍巾及領帶。Ronchi 聲明之附件 A1 載有反對人 1990 年代產品目錄的副本，而附件 A2、A3 和 A4 則分別載有反對人截至 2013 年產品目錄的副本、反對人 2009 年春夏季度皮具系列產品目錄的副本以及反對人 2010 及 2012 年的常設系列的產品目錄(皮具系列)的正本。Mauro Ronchi 指出，所有反對人生產及出售的商品在其產品表面或內裡均附有反對人的文字商標。

12. 在註冊方面，反對人已在世界多個國家和地區(包括歐盟、日本、中國大陸、香港等)就反對人商標申請或取得商標註冊，有關紀錄可以在 Ronchi 聲明附件 B 內的申請及註冊詳情的清單找到。

13. Ronchi 聲明第 7 段列出了反對人銷售的貨品由 1992 至 2012 年間的全球年度銷售額，有關金額由 1992 年的 64.9 萬歐元遞增至 2012 年的 6,900 萬歐元。Ronchi 聲明第 8 段亦列出了反對人貨品由 2004 至 2012 年間在香港的年度銷售額，有關金額由 2004 年的 19.2 萬歐元遞增至 2012 年的 1,751 萬歐元。兩份反對人與其本地分銷商簽訂的分銷協議的副本以

及部分反對人的產品在 1997 至 2013 年間於香港銷售的發票副本均列於 Ronchi 聲明之附件 C。

14. 在宣傳推廣方面，Ronchi 聲明提到反對人在香港透過產品目錄、銷售點材料、報章雜誌廣告以至電視及互聯網廣告廣泛地宣傳其以反對人商標出售的產品。根據有關分銷協議的規定，反對人的分銷商必須將每年營業額的某個百分點撥作廣告宣傳開支。Ronchi 聲明附件 D 夾附了部分反對人在香港分發的有關推廣材料的副本。Mauro Ronchi 特別提到，從該等推廣材料內的其中一張反對人於 ELLE 雜誌 2004 年 8 月號刊登的手袋廣告中，可以看到涉訟商標與用於該手袋的扣上面的地圖圖案設計非常相似。為方便比較，反對人把兩者並列對照的圖片載於 Ronchi 聲明附件 E。有關對比圖片大致如下：



(反對人的手袋設計)



(涉訟商標)

申請人的證據

15. 申請人沒有提交任何證據以支持涉訟申請。

相關日期

16. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是申請人提交涉訟申請的日期，即 2012 年 1 月 19 日(“相關日期”)。

條例第 11(5)(b)條

17. 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。

18. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 367 一案中，Lindsay J.就英國《1994年商標法》第 3(6)條(相當於條例第 11(5)(b)條)表示：

“I shall not attempt to define bad faith in this context. Plainly it includes dishonesty and, as I would hold, includes also some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined. Parliament has wisely not attempted to explain in detail what is or is not bad faith in this context; how far a dealing must so fall-short in order to amount to bad faith is a matter best left to be adjudged not by some paraphrase by the courts (which leads to the danger of the courts then construing not the Act but the paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances.”

(我不會試圖界定不真誠一詞在這文意中的涵義。該詞的涵義顯然包括不忠實行為，而且正如我所認為，也包括一些不符合有關行業中合理和具備經驗的人士所遵守的可接受商業行為標準的行為。國會很明智，沒有試圖詳細解釋在這文意中甚麼是真誠或甚麼是不真誠：某行為不符合上述標準要到甚麼程度才構成不真誠，最適宜的做法不是憑法庭所作的一些釋義去判定(這會導致法庭其後不根據法令而根據有關釋義作出解釋的危險)，而是按法令的字眼並考慮所有具關鍵性的相關情況後判定。)

19. 在決定某申請人是否不真誠地提出商標註冊申請時，須採用包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”做判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] FSR 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

“The words “bad faith” suggest a mental state. Clearly when considering the question of whether an application to register is

made in bad faith all the circumstances will be relevant. However the court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards.”

(“不真誠”一詞使人聯想到一種精神狀態。顯然，當考慮某宗註冊申請是否不真誠地提出時，所有情況都是相關的。不過，法庭必須決定，按申請人所知道的事實，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。)

20. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，審理該案的獲委任人員就“不誠實綜合測試”的涵義作出以下的闡述：

“The subjective element of the [combined] test [for dishonesty] means that the tribunal must ascertain what the defendant knew about the transaction or other matters in question. It must then be decided whether in the light of that knowledge, the defendant's conduct is dishonest judged by ordinary standards of honest people, the defendant's own standards of honesty being irrelevant to the determination of the objective element.”

(該〔不誠實綜合〕測試的主觀元素指審裁處必須查明被告人對該宗交易或其他有關事宜所知多少。其後，審裁處須根據被告人所知，決定被告人的行為按誠實的人的一般標準，會否被判斷為不誠實；被告人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。)

21. 根據上文第 18 至 20 段所述的原則，在決定涉訟申請是否不真誠地提出時，本人須先考慮申請人所知道的事實，然後根據申請人所知，決定申請人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

22. 在上文第 8 至 14 段，本人已引述 **Ronchi** 聲明的有關篇幅，交代反對人的背景、反對人商標的起源及它們在全球各地(包括香港)註冊、推廣及使用的情況。這些論述大致上亦可從反對人所提交的各项證物中反映出來。從附於 **Ronchi** 聲明附件 A1、A2、A3 和 A4 內屬於各個不同年代的反對人產品目錄可見，反對人的文字商標及地球圖案商標被廣泛使用於

反對人銷售的皮具產品，包括手袋、錢包、背包、行李包、行李箱、旅行袋及鎖匙扣等。這些產品的表面大部分都顯示各式各樣的地圖圖案。部分產品目錄的頁面亦獨立顯示 **ALVIERO MARTINI**(不包括 1^A CLASSE 文字) 的商標。反對人產品於相關日期之前在香港的銷售及推廣情況，大致上亦能在 **Ronchi** 聲明附件 C 和 D 內的分銷協議副本、大量發票副本及報章雜誌廣告副本反映出來。上述證據顯示，反對人的皮具產品至少自 1997 年開始已經通過各分銷商在香港得到持續及具規模的銷售，零售地點包括 **IFC Mall**、**SOGO**、**Harvey Nichols** 等，而反對人的文字商標以至純 **ALVIERO MARTINI** 商標亦至少自 2004 年起頻繁出現於香港的流行雜誌內，例如 **ELLE**、**Marie Claire**、**JESSICA** 及 3 周刊等。考慮到反對人商標在香港長期及廣泛的使用，本人認為反對人商標在相關日期之前已在香港建立了一定程度的聲譽及知名度。

23. 另一方面，申請人從沒有否認認識反對人，也沒有對反對人商標享有知名度的說法提出任何質疑和反對。考慮到申請人是一家在香港經營皮具產品的企業¹，加上反對人商標在香港的知名度，本人相信申請人於提交涉訟商標註冊申請時必定已得悉反對人商標及其使用於皮具產品的情況。

24. 在這大前提下，本人還須決定申請人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。反對人在反對理由上表示，涉訟商標內採用的各個元素與各個反對人商標的特徵極為相似，而申請涉及的貨品亦屬於反對人馳名的貨品，這不可能是純粹出於巧合，涉訟申請明顯是不真誠地提出的。反對人在 **Ronchi** 聲明亦提到，涉訟商標不太可能是在未有知悉或參考反對人商標的情況下被獨立創造出來，並用於與反對人商品相同的商品之上。他特別指出以下幾點：

(一) 涉訟商標中的地球圖案與反對人的地球圖案商標相似，兩者均由簡單黑白的劃綫組成，顯示出經緯度標記。

(二) 涉訟商標中的地圖圖案與反對人的地圖圖案商標包含的地圖圖案相似。

(三) 涉訟商標內 **STEVE MARTINI** 的字體與反對人文字商標的 **ALVIERO MARTINI** 的字體相似，當中 **MARTINI** 字樣的字體完全相同，而 **STEVE** 字樣中字母 **E** 的字體亦與反對人商標 **ALVIERO** 字樣

¹ 申請人在反陳述內表示它是一間根據香港法律成立的公司。從涉訟商標所申請註冊的第 18 類貨品推斷，申請人應該從事銷售皮具產品的業務。

中字母 E 完全相同。而且，涉訟商標與反對人地圖圖案商標的文字部分同樣置於接近中央位置。

(四) 從反對人於 ELLE 雜誌 2004 年 8 月號刊登的一張手袋設計的廣告中可見，涉訟商標與該手袋的扣上面的地圖圖案非常相似。

25. 本人認為反對人的推斷言之成理。雖然涉訟商標與反對人商標逐個作獨立比較均有所差異，但它的各個組成元素與各個反對人商標的特徵卻離奇地吻合，而兩者所表達的意念亦如出一轍，均以地球或世界地圖作為中心概念。涉訟商標的文字部分 STEVE MARTINI 與反對人文字商標內的 ALVIERO MARTINI 採用完全相同的字體，並且都以 MARTINI 作結尾，有關特徵在將兩者稍為放大並平行列出時便一目了然：

涉訟商標內的 STEVE MARTINI	反對人商標內的 ALVIERO MARTINI
	

此外，如上文第 14 段所述，當本人把載於 Ronchi 聲明附件 E 內反對人的手袋扣設計與涉訟商標作對比，本人更有理由相信涉訟商標的設計根本是從該反對人手袋扣的設計複製而來。如果說申請人是獨立創作涉訟商標，而以上種種的相類似只是純粹出於巧合，實在令人難以信服。

26. 另一方面，本人認為申請人指涉訟商標由他獨創的說法並不可信及十分牽強。申請人稱涉訟商標的設計靈感來自北京奧運會，橢圓形狀取材於鳥巢的外形，線條區塊取材於祥雲火炬云云，皆與涉訟商標所描繪的情況並不相符。毫無疑問，涉訟商標給予一般消費者的即時印象是一個地球的圖案(線條代表經緯、深色部分代表陸地、空白部分代表海洋)。再者，申請人並沒有解釋涉訟商標的文字部分 STEVE MARTINI 的由來，卻只表示英文字只佔整個商標很小部分，是為了方便識別等等。對於申請人為何選擇採用 STEVE MARTINI 這個看似意大利人的名稱，STEVE MARTINI 是否確有其人等問題，申請人卻一概沒有交代。明顯地，本人認為申請人的辯解是意圖轉移視線，刻意迴避交代選擇 STEVE MARTINI 的原因。況且，倘若涉訟商標確實是由申請人原創設計，申請人理應能夠拿出手稿等證據去支持有關說法。然而，申請人卻沒有呈上任何證據去支持有關論述。

27. 再者，申請人選擇在反陳述內否認各種指責及帶出其說法，顯示他有意在本法律程序中作出抗辯，但卻又選擇不提交任何證據，當中有甚麼考量實在令人懷疑。

28. 這一切明顯並非偶然。本人認為唯一合理的解釋，是申請人在相關日期之前得悉反對人商標的存在和其使用於皮具產品的情況，因此提交一個與反對人商標的各項特徵極為相似的涉訟商標就有關貨品申請註冊，意圖誤導消費者或借助反對人的名聲從中牟取利益。毫無疑問，按照申請人所知道的事實，涉訟申請會被採用恰當標準的人視為不真誠地提出的。

29. 由於涉訟申請是不真誠地提出的，本人裁定反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立。故此，本人亦無須再考慮反對人根據上文第6段所列之其他條文的理據。

訟費

30. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

31. 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為基礎，並根據適用於反對註冊程序的訟費收費表計算。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2015年9月29日