

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 302249695

商標：

類別： 35 及 42

申請人： 祝朝明

反對人： **DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.**

---

決定理由

背景

1. 祝朝明(“申請人”)於2012年5月14日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標(“涉訟商標”)及類別35和42的服務(“涉訟服務”)提交註冊申請：



類別 35

商業管理諮詢、廣告、特許經營的商業管理、進出口代理、替他人推銷、人事管理諮詢、商業企業遷移、計算機文檔管理、會計、自動售貨機出租

類別 42

技術研究、化妝品研究、機械研究、工業品外觀設計、包裝設計、造型(工業品外觀設計)、建設項目的開發、服裝設計、提供互聯網搜索引擎、藝術品鑒定

2. 有關涉訟商標的註冊申請的詳情，已在2012年10月12日公布。DreamWorks Animation L.L.C.(“反對人”)於2013年3月4日提交反對通知並夾附反對理由(“反對理由”)。申請人於2013年5月3日提交反陳述(“反陳述”)。


3. 有關反對的聆訊於2016年9月7日在本人席前進行。申請人沒有於指定限期前提交商標表格第T12號，以確認會出席聆訊。根據《商標規則》(第559A章)(“規則”)第74(5)條，申請人被視為不打算出席聆訊。代表反對人出席聆訊的是貝克·麥堅時律師事務所委託的王斌暉大律師。

## 反對理由

4. 反對理由中簡介了反對人的業務資料，包括其製作的動畫電影和產品、所獲獎項和有關其包含“DREAMWORKS”元素的商標(以下統稱“反對人商標”)的註冊和使用。

5. 反對人認為，反對人商標已透過廣泛使用而建立了商譽和聲譽，並應獲得馳名商標的保護；涉訟商標包含與反對人商標相同的“DREAMWORKS”一字為顯著部分，而涉訟服務又與反對人的產品及服務相似。在聆訊中，王大律師提出以條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4)和 12(5)(a)條反對涉訟商標的註冊申請，並要求申請人支付是次反對程序的訟費。

## 反陳述

6. 申請人在反陳述中聲稱，由中英文字組成的涉訟商標與各個由英文字或英文字加圖形組成的反對人商標並不相似，兩者的字形、構成要素和整體結構都明顯不同，不會對消費者造成混淆和誤認。申請人又指，英文片語“DreamWorks”非常普遍，而反對人也僅是直接套用這個英語組合。反而涉訟商標的英文部分“”的特殊圖形構造是申請人巧妙構思的二次創作成果，與反對人商標所採用的一般書寫字體差別甚大，消費者根本不可能憑其外觀認出英文字“DreamWorks”。

7. 反對人再指出，涉訟服務與在先註冊的反對人商標的貨品及服務屬於不同的類別，並不相同或相似；他又質疑反對人並未能證明反對人商標是馳名商標。

## 證據

8. 根據規則第 18 條，反對人提交由其法律顧問 Cheryl

Friedman 於2015年2月2日作出的法定聲明(“反對人聲明”)為證據。

9. 申請人並無根據規則第19條提交任何證據。

### 相關日期

10. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是2012年5月14日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

### 反對人的證據

11. 根據反對人聲明，反對人及其附屬公司(以下統稱為“反對人集團”)是全球知名的電影製作公司，於2004年在美国納斯達克股票交易所上市。反對人聲明的證物 CF-2 展示了2012年 DreamWorks Animation SKG 的年度報告的副本。

12. 反對人集團的業務包括動畫電影、舞台表演、家庭娛樂、電視和特許經營等市場。在2012年，反對人集團僱有約2400名員工，當中約1520人從事電影製作，約310人從事輔助和發展動漫技術的工作，以及約570人從事一般企業和行政事務，包括特許經營和銷售業務。



13. 自1994年起，反對人集團已製作及在不同國家和地區發行多部廣受歡迎的動畫電影。至2012年，反對人集團發行了25部動畫電影，當中 Shrek The Third, Shrek 2 及 Madagascar 分別成為當年美國最賣座的動畫電影。反對人聲明的證物 CF-3 載有從反對人官方網站列印的電影列表。

14. 反對人集團製作的電影曾榮獲多項國際獎項，包括奧斯卡獎、安妮獎和金球獎。反對人聲明的證物 CF-4 載有反對人集團在1998年至2012所獲的動畫電影獎項的資料。證物 CF-5 載有其電影 Kung Fu Panda 榮獲金球獎、和安妮獎及奧斯卡的最佳動畫電影獎提名等資料。反對人指出，反對人集團是動畫電影界的領導者，享有國際名聲，上述榮譽和獎項是對其地位的一種肯定和表揚。


15. 反對人集團的收入，主要來自電影和後續市場銷售，例如家庭娛樂、數碼、支付和免費廣播電視及其他附屬市場。在2008年至2012年，反對人集團以反對人商標所獲得的全球收入平均

每年約為七億二千三百萬美元。

16. 反對人集團一直提供優秀的動畫電影及製作高質量的娛樂節目予世界各地的觀眾，是最佳動畫電影生產商之一。反對人指，反對人集團有著巨大的影響力及世界知名，其一貫的優秀製作使反對人商標成為國際馳名的商標。

17. 早於 1994 年至今，在世界各地包括香港和中國，反對人商標以各種形式，包括 、、



和  使用於其製作的電影、視頻和數碼光碟、電視節目和劇集、音樂、遊戲、電腦和流動電話應用程式、現場表演及宣傳活動和物品(以下統稱“反對人貨品及服務”)。

18. 自 1995 年起，反對人貨品及服務已持續在香港流通。反對人聲明的證物 CF-6 和 CF-7 分別載有在香港發行的多套動畫數碼光碟及 Kung Fu Panda 2 電影配樂光碟的照片副本，皆清楚顯示反對人商標。證物 CF-8 載有使用反對人商標的流動電話應用程式的照片副本。

19. 反對人集團通過電視廣告、網絡、平面媒體、廣告牌和消費活動等，廣泛地使用反對人商標推廣其電影及產品。證物 CF-9 載有 2010 年 MEGAMIND 和 2011 年 KUNG FU PANDA 2 的電影廣告副本。證物 CF-11 載有 2003 年至 2008 年香港雜誌刊登有關反對人集團製作的動畫電影的廣告和評論的副本。證物 CF-12 載有關於反對人集團在 2004 年全球票房位列第四的資料。

20. 反對人集團又與消費產品公司或其他零售商簽訂特許經營許可。證物 CF-10 載有反對人集團在 2011 年於香港發行電影和光碟的廣告的副本，包括反對人與 P&G 和 HP 公司舉辦的推廣活動。

21. 在中國大陸，反對人商標不間斷使用於每部電影的開端及海報等，亦有很多媒體刊登關於反對人集團及其電影的報導。證物 CF-13 載有一些中國大陸網站提及反對人商標和反對人貨品及服務的資料。

22. 反對人集團在 2010 年至 2012 年的全球廣告和營銷總開支平均約為每年一千一百二十萬美元。

23. 反對人集團已在世界各地註冊或申請註冊反對人商標，包括但不限於阿根廷、澳洲、比荷盧經濟聯盟、百慕大、柬埔寨、中國、丹麥、埃及、歐盟、芬蘭、希臘、香港、冰島、印度、印尼、意大利、日本、韓國、立陶宛、馬達加斯加、墨西哥、新西蘭、尼日利亞、秘魯、波蘭、愛爾蘭、俄羅斯、沙特阿拉伯、新加坡、斯洛文尼亞、南非、斯里蘭卡、台灣、泰國、土耳其、美國等。

24. 在香港，反對人集團註冊了多個反對人商標及中文商標，包括早於 1995 年和 1997 年在第 9、16、25、28 及 41 類別註冊的“DREAMWORKS”商標。反對人集團亦已在中國大陸註冊或申請註冊其“DREAMWORKS”和其他反對人商標及中文商標。證物 CF-14 和 CF-15 載有上述商標註冊和註冊申請的網上記錄副本。

### 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

25. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“ (5) 如一

(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。”

26. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999]R.P.C. 367 一案中，Lindsay J. 在第 379 頁就英國《1994 年商標法》第 3(6)條(相等於條例第 11(5)(b)條)表示：

“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什麼是真誠或什麼是不真誠：某行為不符合上述標準要到什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。”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>英文原文：“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

27. 在判斷某申請者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”。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R.10 一案中(第26段)，英國上訴法庭指出，法庭必須決定，按申請者所知道的事實來看，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。<sup>2</sup>

28. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出：

“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。”<sup>3</sup>

29. 上述法律原則曾應用於 *深圳市德力康電子科技有限公司 v LG Corporation & Anor* HCMP 881/2013 (2014年3月26日) 的案件中。

30. 因此，在決定申請人是否不真誠地提出註冊申請這問題上，本人必須考慮申請人提出涉訟商標的註冊申請時，對反對人的商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊涉訟商標的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

31. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據英國的案例 *ROYAL ENFIELD Trade Marks* [2002] RPC 24: “除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出這樣的指控。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>4</sup> 基於該指控的嚴重性，必須提交有說服力的證據。單單能證明一些亦能與“真誠”相符合的事實

---



commercial behavior 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.”

<sup>2</sup>英文原文：“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.”

<sup>3</sup>英文原文：“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.”




<sup>4</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.”

是不足夠的。

32. 王大律師認為，涉訟商標最顯著的部分是“”，而明顯帶有描述色彩的中文部分沒有什麼顯著性；“”與反對人商標的“DREAMWORKS”一字(除了在表達方式上)基本相同；雖然“Dreamwork”可以是心理學上關於夢境的專有名詞，但“DreamWorks”一字就涉訟服務並不帶描述性，亦沒有證據顯示它在市場上或行業中被廣泛或普遍地使用，很難相信申請人是在純粹巧合的情況下用上“DreamWorks”一字；而申請人亦沒有以法定聲明解釋他是因為該字的描述性或普遍性而採之作為商標的一部分。

33. 王大律師指出，根據案例，如申請人的商標與反對人的商標十分相似，在申請人完全沒有提交任何證據解釋涉訟商標的“DreamWorks”一字的來源的情況下，商標註冊處處長可作出該字是抄襲或模仿反對人商標而成的結論(*Mila Schon Group Spa v Lam Fai Yuen* [1998] 1 HKLRD 682, 第 697 頁; *Dora & Sheeps* 及圖案商標, 第 41 段<sup>5</sup>)。另一方面，即使涉訟商標包含其他與反對人商標無關的文字元素，單憑申請人抄襲或模仿反對人商標作為涉訟商標的一部分的行為，亦足以令整個申請被視為不真誠(*GOLDEN HARE* 金火兔商標<sup>6</sup>; *Dora & Sheeps* 及圖案商標)。他又提出，在民事訴訟案件中，如果表面證據成立，而另一方選擇不提供證據反駁，則法庭可推論，即使另一方提供了證據，該些證據也不能否定案件的表面證據，雖然推論可被看似合理的解釋所反駁；因此，處長亦可作出推論：即使申請人提交證據，該證據亦不能推翻申請人抄襲反對人商標的表面案情(*Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No. 2)* [2003] 1 HKC 256, 第 155 段)。

34. 王大律師更認為，申請人已在反陳述中承認涉訟商標是對反對人商標的二次創作，因為二次創作必須是針對已創作的商標或版權作品，而純粹就一普通的英文字作出創作，並不能視之為二次創作。

35. 在本案中，涉訟商標由英文“”和中文“”兩部分左右排列而成，由於“”的字體獨特，消費者未必能一眼看出英文字“DreamWorks”，他們的注意力可能更集中在其中

<sup>5</sup> 香港商標註冊處處長於2013年8月23日作出的決定。


<sup>6</sup> 香港商標註冊處處長於2009年6月4日作出的決定。

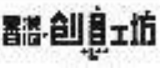
文部分。就涉訟商標相對於涉訟服務而言，本人認為其中文部分意指“在香港提供具創意的服務的地方”，明顯具描述性；至於英文部分，即使消費者能看出英文字“DreamWorks”，該字可意指涉訟服務能為消費者提供“夢想的作品”，亦具備一定程度的描述性。因此，本人認為，涉訟商標的顯著性不算高，而其中文及英文部分的顯著性和重要性相若。同樣地，反對人商標的“DREAMWORKS”一字亦因具一定程度的描述性而顯著性不高。與反對人的“DREAMWORKS”商標比較，雖然涉訟商標同樣採用了英文字“DreamWorks”，但它獨特設計的字體加上中文部分，會令兩個商標在視覺、聽覺和概念上都有較明顯的差異。此外，本人亦注意到，涉訟服務與反對人貨品及服務有較大分別。


36. 反對人的證據概述於上文第 11 至 24 段，考慮到反對人商標在香港和世界各地的商標註冊資料，反對人貨品及服務在全球所獲得的銷售收入和推廣開支，在香港發行的各種反對人貨品及服務，以及在香港用以推廣反對人貨品及服務的各式廣告和宣傳品及推廣活動的資料和樣本等，本人接納反對人商標，尤其是當中的“DREAMWORKS”商標，在相關日期前，已在香港就電影製作和家庭娛樂等領域享有一定的知名度。而申請人從未質疑反對人商標的知名度，或否認在相關日期前是認識反對人商標的。因此，本人接納反對人所指，申請人在相關日期前應該是認識反對人商標及其在香港市場的名聲的。

37. 不過，本人並不認為申請人在反陳述中所提及就“DreamWorks”一字所作的二次創作，必然是針對反對人商標而言。申請人在反陳述中亦強調“DreamWorks”一字本身就非常普遍。事實上，反對人除指出申請人是在明知反對人商標的存在及聲譽的情況下作出涉訟商標的註冊申請外，並未提供其他理由或證據支持其有關申請人是企圖借反對人商標的名氣及聲譽，使公眾誤以為涉訟服務屬於反對人或已獲反對人授權的指控。雖然申請人並未否認認識反對人商標，亦沒有在宣誓下解釋為何選用“DreamWorks”一字作為涉訟商標的元素，但正如本人在上文所指，“DreamWorks”一字無論就涉訟服務或反對人貨品及服務，都具備一定程度的描述性，其顯著性不高，而反對人商標的名氣及聲譽亦只限於電影製作和家庭娛樂等領域。雖然王大律師認為二次創作必須是針對已被創作的商標或版權作品，但反對人商標的



“DREAMWORKS”一字只是簡單的、可在字典中找到的英文字，而非其特別創作而來的。本人認為，不論反對人或申請人，都有可能純粹因為該字本身的含義，而採之作為其商標或其商標的一部分，雖然各方想藉此表達的訊息未必相同。此外，本人注意到在 *Mila* 一案中，作出抄襲的推論的先決條件是兩個設計必須十分相似，但在本案中，涉訟商標的“”一字採用了獨特的字體，與反對人的“DreamWorks”商標比較，並算不上十分相似；此

外，涉訟商標還有中文部分“”，整體而言，涉訟商標與各個反對人商標亦算不上十分相似。

38. 在考慮過所有與本案有關的事實後，包括“DreamWorks”一字的描述性和普遍性，兩者商標較低的相似程度和雙方不大相同或相似的業務，即使申請人沒有提交證據解釋涉訟商標的來源，在缺乏其他證據的情況下，本人並不認為按誠實人士的一般標準，根據反對人指申請人必然知悉反對人商標的存在和名聲，及申請人申請註冊含有“”字樣的商標這個事實，就能裁定涉訟商標是抄襲反對人商標而成，或涉訟商標的註冊申請是明顯不符合有關行業中合理及具備經驗的人士所遵守的可接受商業行為標準的行為。

39. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對不成立。

### 根據條例第 12(3)條提出的反對

40. 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。”

41. 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。

42. 有關評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及在使用時是否相當可能會令公眾產生混淆的基本原則，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 一案引用了英國上訴法庭在 *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基本原則如下：

- (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>7</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>8</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>9</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>10</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>11</sup>

---

<sup>7</sup>英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

<sup>8</sup>英文原文：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>9</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>10</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>11</sup>英文原文：“Nevertheless, the overall impression conveyed to the public by a composite trade mark may, incertain

(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分之外，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分；<sup>12</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>13</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，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>14</sup>

(ix) 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>15</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>16</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>17</sup>

43. 在反對理由內，反對人列出19個反對人在香港的註冊商標的資料，該些商標的註冊日期均早於相關日期，根據條例第5(1)(a)條，就涉訟商標而言它們是在先商標。

44. 就根據條例第12(3)條提出的反對而言，在決定應否拒絕

---

circumstances, be dominated by one or more of its components.”

<sup>12</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>13</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.”

<sup>14</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>15</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>16</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>17</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.”

涉訟商標的註冊的考慮中，每一個在先商標都必須逐一與涉訟商標作出比較（*Torremar Trade Mark* [2003] RPC 4）。條例第12(3)條主要規定，某商標假如因為與在先商標相類似，以及因為其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相同或相類似，以致某商標的使用相當可能會令公眾產生混淆則不得註冊。因此，本人必須考慮涉訟商標與反對人的註冊商標是否相類似，其涵蓋的貨品是否相同或相類似，以及上述因素結合起來會否相當可能令公眾產生混淆。

### **反對人在先商標的顯著特性**

45. 在先商標愈具顯著特性，產生混淆的機會就愈大。在考慮反對人在香港的使用證據後，本人只接納註冊商標一就第41類的“製作及發行電影、鐳射光碟”和註冊商標三就第9類的“已印製的電影膠片，曝光的膠片及照相底片，鐳射光碟，電影原聲音樂”，因曾在香港付諸使用而令顯著性有所增強。

### **貨品或服務的比較**

46. 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、使用者、性質、銷售途徑以及這些貨品是否互相競爭或屬互補性質(*British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] RPC 281; *Canon*)。

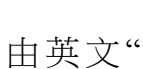
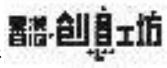
47. 在聆訊中，王大律師承認有些反對人商標的註冊貨品及服務與涉訟服務並不相同或相似，而條例第12(3)條要求在先商標的貨品或服務必須與涉訟商標的貨品或服務相同或相似，因此，他只會倚賴反對人的註冊商標一至三(見附件)。


48. 反對人的註冊商標一至三分別註冊於第41、25和9類別的貨品及服務(見附件)，而申請人尋求將涉訟商標就屬於第35和42類別的涉訟服務註冊(詳情見上文第1段)。王大律師認為，第42類的涉訟服務的“化妝品研究、服裝設計、工業品外觀設計、藝術品鑑定”與反對人第25類的“服裝”及第9和41類與電影有關的貨品及服務相似，但他並沒有就它們相似之處作具體的陳述。

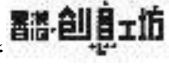
49. 經仔細比較兩者的貨品或服務的用途、使用者、性質、銷售途徑以及這些貨品是否互相競爭或屬互補性質等因素，本人認為涉訟服務中第42類的“服裝設計”與反對人第25類的“服裝”有一定的相似度。不過，本人並不認為涉訟服務中第42類的“化妝品研究、工業品外觀設計、藝術品鑑定”與反對人的第25類的“服裝”或第9和41類與電影有關的貨品及服務相同或相似。

### 商標的比較

50. 在整體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根據，並應特別注意商標的顯著和主要部份。

涉訟商標由英文“”和中文“”兩部分左右排列而成，沒有任何圖案，由於該中和英文部分均具描述性和設計感，本人認為它們的顯著性和重要性相若。

51. 註冊商標一至三由十個大楷英文字母“DREAMWORKS”組成，有別於涉訟商標中“”一字的獨特字體，加上涉訟商

標有中文部分“”，令兩者在視覺上的相似度很低；雖然兩者的英文部分發音相同，但涉訟商標另有長達六個音節的中文部分，令兩者在聽覺上只有較低的相似度；在概念上，涉訟商標的中文部分加上“香港”、“創意”和“工場”的意念，令其整體概念與單純以“DREAMWORKS”作概念的註冊商標存在差異，兩者在概念上只有較低的相似度。整體而言，本人認為兩個商標只有較低的相似度。

### 產生混淆的可能性

52. 如上文第42段所述，產生混淆的可能性必須從整體判斷，其間須考慮所有相關因素，在判斷時，必須以視作能夠合理地掌握充分資料，善於觀察和謹慎的有關貨品的一般消費者的眼光判斷，商標之間較低的相類似程度，可以被貨品或服務之間較高的

相類似程度所抵銷，在先商標愈具有顯著性，與其相類似的商標令公眾產生混淆的機會也就愈大。

53. 一般消費者甚少有機會直接比較不同的商標，而往往要依賴保留在記憶中不全的印象。上述涉訟服務的對象主要是經營化妝品、服裝和工業品業務的機構或投資藝術品的顧客，而服裝設計的顧客也可以包括一般的消費者，他們在選擇該等服務時應該會持較謹慎的態度。

54. 涉訟商標與反對人的註冊商標一至三的相似程度較低，而涉訟服務（“服裝設計”除外）與反對人的註冊商標一至三的貨品或服務又不相同或相類似，反對人的註冊商標一至三本身顯著性不高，即使通過使用而有所增強，本人認為當涉訟商標用於涉訟服務（“服裝設計”除外）時，亦不可能會令消費者產生混淆，誤以為申請人的涉訟服務（“服裝設計”除外）與反對人的註冊商標一至三的貨品或服務源自相同或有經濟連繫的企業。另一方面，雖然涉訟服務的“服裝設計”與反對人的註冊商標二的“服裝”有一定的相似度，但考慮到兩個商標只有較低的相似度，尤其是它們在視覺上的差異，加上有關消費者主要憑視覺來選購該服務和他們所持的較謹慎態度，本人認為當涉訟商標用於“服裝設計”時，不大可能會令消費者產生混淆，誤以為申請人的“服裝設計”與反對人的註冊商標二的“服裝”源自相同或有經濟連繫的企業。

55. 本人裁定，根據條例第12(3)條和註冊商標一至三提出的反對不成立。

### 根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

56. 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...”

57. 根據 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] RPC 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；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。

**(i) 商譽**

58. 就以上三項要素的第(1)項而言，反對人須證明在申請人開始作出被指為假冒的行為時，藉反對人商標提供的貨品已在香港取得有關商譽或聲譽。正如本人在上文所述，本人接納反對人的“DREAMWORKS”商標就電影製作和家庭娛樂等領域在相關日期前於香港享有一定程度的商譽和聲譽。

**(ii) 失實的陳述**

59. 反對人認為，申請人是企圖借反對人商標的名氣及聲譽，使公眾誤以為申請人的涉訟服務屬於反對人或已獲得反對人的授權；消費者很可能誤認涉訟商標是反對人商標，或以為涉訟商標與反對人有聯繫；而且由於反對人從事創意工業，很有可能會進一步誤導消費者，以為涉訟服務與反對人有關或由反對人許可，或與反對人貨品及服務存在某種聯繫；涉訟商標亦有可能被視作屬於反對人，或是反對人商標的系列或家族的其中一個商標。

60. 正如本人在上文第 51 段所指，涉訟商標和反對人的“DREAMWORKS”商標的相似程度較低。

61. 本人接著要考慮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，並導致(或相當可能導致)相關消費者被誤導以為申請人藉涉訟商標所提供的貨品源自反對人，或與反對人的業務有所關連，以致令(或相當可能令到)反對人因此蒙受損害。

62. 在假冒案件中，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)。在本案中，反對人的“DREAMWORKS”商標只在電影製作和家庭娛樂等領域享有聲譽和商譽，與申請人的市場及顧客皆不相同或相似，申請人及反對人沒有共同的營商領域，在市場上亦非競爭對手。

63. 申請人未有提供證據證明涉訟商標在相關日期前曾在香港付諸使用，但本人仍須考慮在正常及合理的使用情況下，涉訟商標的使用會否令相當一部分的有關消費者，誤以為涉訟商標是反對人的商標或與反對人有經濟上的聯繫。

64. 一般消費者很少有機會直接比較兩個商標，他們通常會依靠其記憶中就該商標所留下的不完美印象作比較。涉訟服務屬於第35和42類別，本人認為有關消費者在購買涉訟服務時會持較高的謹慎態度。本人考慮過上述反對人的“DREAMWORKS”商標與涉訟商標的相類似和不相類似之處，以及它們在正常及合理的使用情況下，分別用於有關貨品或服務時給予該等貨品或服務的消費者的整體印象。本人認為，由於涉訟商標與上述反對人的“DREAMWORKS”商標的經營範圍有較大差別，而且兩個商標的相類似程度較低，不足以(或相當可能)導致相當一部分的有關消費者被誤導而認為申請人提供的服務是反對人的服務或源自相同或有經濟連繫的企業，或在某方面與反對人有關連或由反對人作出保證，而構成失實的陳述。因此，反對人未能成功證明上述第(2)項要素。

### **(iii) 損失**

65. 反對人沒有提出曾因申請人的失實陳述而蒙受損失的證據，但由於申請人未有提供證據證明涉訟商標在相關日期前曾在香港市場付諸使用，反對人只須證明申請人的失實陳述相當可能



令反對人蒙受損失。不過，由於反對人未能成功證明上述第(2)項有關失實陳述的要素，本人認為沒有任何證據，可從中推斷出反對人因申請人使用涉訟商標而蒙受或相當可能會蒙受損害，例如損失銷售貨品的利潤。事實上，反對人沒有說明涉訟商標的使用將如何令反對人蒙受損失。因此，反對人未能證明上述第(3)項要素。

66. 由於反對人未能夠確立上文第57段所述構成假冒的失實陳述和損害的要素，根據條例第12(5)(a)條提出的反對不能成立。

### 根據條例第 12(4)條提出的反對

67. 就條例第 12(4)條的反對，反對人聲稱，反對人商標在香港擁有高知名度，屬於馳名商標，應根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，而涉訟商標和反對人商標十分近似，會使大眾產生聯想；申請人明顯沒有任何適當因由使用有關商標中的“DreamWorks”一字，意圖利用涉訟商標與反對人商標的相似度及反對人商標享有的獨特及顯著性去瞞騙大眾，圖取不公平的利益，及對反對人商標的顯著性造成傷害。

68. 條例第 12(4)條訂明：

“... 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。”

69. 要倚賴條例第12(4)條作為反對理由，反對人須證明以下每一項要素：

- (1) 反對人在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護；
- (2) 涉訟商標與反對人在先商標相同或相類似，導致有關的公眾界別以為兩個商標之間有關連或有關係；及
- (3) 在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對反對人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。

## 馳名商標

70. 條例第4條訂明：

### “4. “馳名商標” 的涵義

- (1) 在本條例中凡提述有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標，均須解釋為提述馳名於香港並且屬於符合以下說明人士所有的商標—
  - (a) 任何巴黎公約國或世貿成員的國民，或以任何巴黎公約國或世貿成員為居籍或通常居住於任何巴黎公約國或世貿成員的人；
  - (b) 擁有香港居留權的人；或
  - (c) 在任何巴黎公約國、世貿成員或香港設有真實而實際的工業或商業機構的人，  
不論該人是否在香港經營業務或擁有任何在香港的業務的商譽。
- (2) 處長或法院在為施行第(1)款而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及附表2。  
...”

71. 條例附表2載有處長或法院在為施行第4條而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及的因素及無須證明的事項。本人須考慮任何為此呈交的資料，包括但不限於以下資料：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；

該商標註冊或註冊申請歷時多久及註冊的地域範圍(僅限於該段時間及地域範圍反映出該商標的使用或為人承認的程度的範圍內)(條例附表2第1(2)條)。

72. 在本案中，問題的關鍵在於反對人商標是否馳名於香港，本人必須根據條例第4條及附表2作出相關決定。正如本人在上文所述，本人接納反對人的“DREAMWORKS”商標在電影製作和家庭娛樂等領域在香港享有一定程度的商譽和聲譽，但綜觀所有相關因素和證據，本人認為其在香港的聲譽並未達到家喻戶曉的程度，因而未能證明反對人的上述或其他商標於相關日期馳名於香港。

73. 由於反對人未能針對任何一個反對人商標證明上文第69(1)段載述的要素，本人無須再考慮上文第69(2)及(3)段載述的要素。

74. 本人裁定，根據條例第12(4)條提出的反對不成立。

## 訟費

75. 由於反對不成立，本人判給申請人訟費。

76. 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，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計算，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長

(羅淑儀代行)

2016年12月9日

附件

反對人的香港註冊商標

	註冊商標	商標編號	註冊日期	類別	貨品
1	<b>DREAMWORKS</b>	199704601	10-01-1995	41	<p><u>Class 41</u> production and distribution of motion pictures, television programmes, laser discs and video tapes; television studio services; presentation of live performances in the nature of literature, music, drama, theatre and play; all included in Class 41.</p> <p>(由反對人提供的中文翻譯:  <u>類別 41</u> 製作及發行電影、電視節目、鐳射光碟和錄像帶；電視演播室服務；文學、音樂、戲劇、劇場和遊戲的現場表演；全部包含在第 41 類。)</p>
2	<b>DREAMWORKS</b>	199707090	10-01-1995	25	<p><u>Class 25</u> Clothing.</p> <p>(由反對人提供的中文翻譯:  <u>類別 25</u> 服裝。)</p>
3	<b>DREAMWORKS</b>	199809942	10-01-1995	9	<p><u>Class 9</u> printed motion picture films, exposed films and photographic negatives, cells, laser discs, video tapes, sound tracks, sound</p>

				<p>recordings, audio tapes and compact discs, compact discs for read only memory, computer discs, computer software; interactive multimedia software programs for education and entertainment, interactive multimedia software for playing games; all included in Class 9.</p> <p>(由反對人提供的中文翻譯:</p> <p><u>類別 9</u>  已印製的電影膠片，曝光的膠片及照相底片，電池，鐳射光碟，錄像帶，電影原聲音樂，錄音唱片，錄音帶和光碟，光盤唯讀存儲器，電腦光盤，電腦軟件；用於教育及娛樂的互動多媒體軟件程式，遊戲用互動多媒體軟件；全部包含在第 9 類。”)</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------