

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302258776

商標：

類別： 18 和 25

申請人： 薛廣香

反對人： 老夫子哈媒體股份有限公司

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2012 年 5 月 23 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)提交商標註冊申請。有關該申請的詳情，已在 2012 年 12 月 7 日公布。反對人於 2013 年 3 月 6 日提交反對該申請的通知及附上反對理由書(“反對通知”)。申請人於 2013 年 5 月 14 日提交反陳述及附上相關理由(“反陳述”)。

2. 有關反對的聆訊原訂於 2015 年 7 月 14 日在本人席前進行。申請人沒有在限期前提交商標表格第 T12 號，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。而反對人向本處表示不會出席聆訊。本人現根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下，對本反對程序作出決定。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標(“涉訟商標”)及貨品(“涉訟貨品”)：

O·M·Q

類別 18

仿皮革、錢包(錢夾)、旅行箱、手提包、公文包、傢具用皮裝飾、皮製系帶、傘、手杖、動物外套。

類別 25

服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；帽；襪；舞衣；手套(服裝)；圍巾；腰帶。

反對通知

4. 根據反對通知，反對人是一家在臺灣成立的有限責任公司，主要業務包括出版《老夫子》漫畫、設計及生產多種印有《老夫子》漫畫角色的產品，以及推廣品牌的授權商品，例如袋類、休閒服飾、文具和玩具等。《老夫子》是華人社區中十分著名的漫畫，自 1962 年開始在香港出版，至今遍佈台灣、香港、中國大陸、馬來西亞、新加坡、歐洲、北美洲、印度和泰國等地，在業界享負盛名，《老夫子》漫畫曾被改編並製作成電影、卡通和動畫等多部作品。

5. 反對人指“OMQ”是《老夫子》的英文名稱 Old Master Q 的簡稱，一般人會以“OMQ”稱呼《老夫子》，特別是在非華語地區就更為普遍。《老夫子》漫畫或授權商品上會印有《老夫子》、Old Master Q 和 OMQ 字樣，而反對人的英文名稱為 OMQ ZMedia Ltd。

6. 反對人使用多個包含《老夫子》、Old Master Q 及/或 OMQ



元素的商標，包括但不限於



和 等(以下統稱“反對人商標”)，除創作及

出版漫畫外，又設計、生產及銷售不同的授權商品。反對人在香港、台灣及其他東南亞地區註冊了多項商標，有關香港的註冊商標，見附件。

7. 反對人稱憑藉長期的使用和推廣，反對人商標在香港、臺灣以至中國大陸及其他地方獲得重大良好的聲譽和商譽，並馳名於該些地方，在香港應根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護。此外，由於反對人擁有反對人商標的版權，在香港亦享有版權的保障。

8. 反對人指涉訟商標與反對人商標中的 OMQ 元素基本相同，明顯抄襲了反對人商標，鑑於反對人商標的高知名度，涉訟商標使用於涉訟貨品很容易讓人聯想到反對人，申請人以相類似的商標混淆消費者，以增加涉訟貨品的銷量，令反對人蒙受或相當可能蒙受損害。而申請人申請註冊涉訟商標的不誠實行為，不符合有關行業中可接受的商業行為標準，因此有關申請是不真誠地提出的，違反了條例第 11(5)(b)條。

9. 反對人認為涉訟商標的註冊及/或使用將構成假冒和侵犯版權的行為，應根據條例第 12(5)(a)條和 12(5)(b)條被禁止註冊。由於涉訟商標與反對人商標相同或相類似，而涉訟貨品與反對人的貨品又相同或相類似，其使用必會令公眾產生混淆，應根據條例第 12(1)、12(2) 及/或 12(3)條被禁止註冊。此外，由於涉訟商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，而涉訟商標

的使用會對反對人商標的顯著性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，應根據條例第 12(4)條被禁止註冊。綜上所述，反對人認為涉訟商標並非一個能夠將涉訟貨品與反對人的貨品作出識別的標誌，其註冊將有違條例第 3(1) 及 11(1)條。而基於反對人商標的在先權利，涉訟商標應憑藉香港有關法律遭禁止使用，並根據條例第 11(5)(a)條被禁止註冊。反對人又認為涉訟商標的註冊及/或使用相當可能會欺騙公眾，以為附有涉訟商標的貨品由反對人提供，應根據條例第 11(4)(b)條被禁止註冊。

10. 反對人要求駁回涉訟商標的註冊申請，是次反對訴訟的訟費由申請人承擔。

反陳述

11. 根據反陳述，涉訟商標由申請人委託專業代理公司設計，“O·M·Q”代表申請人的經營理念“Original Minimal Quality”三個字的首字母，寓意“原始天然·簡單作品·品質追求”的意思，具有原創性和非常的顯著性，並無模仿任何商標。申請人早在 2008 年 5 月 23 日就涉訟商標申請了中國大陸的商標註冊，並於 2010 年 8 月 21 日取得相關註冊證書。申請人指涉訟商標的產品遠銷海內外，獲業界和客戶一致好評。為獲得進一步的地域保護，申請人向本處申請涉訟商標的商標註冊。申請人聲稱附上有關的中國大陸的商標註冊證書、包裝袋圖片、採購訂單樣板等資料，但反陳述實際上並未有任何附件。

12. 申請人指反對理由所列舉反對人就第 9、16、28 和 43 類貨品及服務註冊的老夫子加圖形商標根本與涉訟商標不相似或毫無關係，而註冊的貨品及服務亦與第 18 和 25 類的涉訟商品無任何關聯，因此涉訟商標的使用不會對反對人商標構成假冒或侵權行為。申請人認為反對人在本反對過程中另行就第 18 和 25 類貨品向本處提出商標“OMQ”的註冊申請的行為是不真誠的。

13. 申請人重申涉訟商標是其原創品牌，要求涉訟商標獲准

註冊，而反對人應承擔是次反對訴訟的訟費。

相關日期

14. 本人審理各項反對理由時，要考慮的日期是 2012 年 5 月 23 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

證據

15. 反對人於 2013 年 7 月 11 日根據規則第 18 條提交一份由反對人的董事長邱秀堂作出的法定聲明(“反對人聲明”)。申請人並無根據規則第 19 條提交任何證據。

反對人的證據

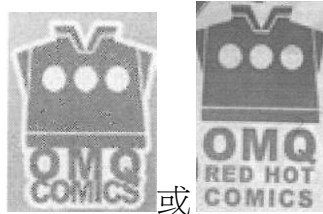
16. 反對人聲明提供了一些關於反對人背景和業務的資料，反對人為一家在臺灣成立的有限責任公司，是《老夫子》的版權擁有人，主要業務包括出版《老夫子》漫畫、設計及生產多種印有《老夫子》漫畫角色的產品，以及推廣品牌的授權商品等。《老夫子》是華人社區中十分著名的漫畫，由作者王家禧自 1962 年起以王澤的筆名在香港多份報章及雜誌刊載，並在 1964 年開始發行單行本，於 1997 年授權上海的公司出版簡體字版本，再於 1999 年授權在馬來西亞出版中文和馬來文版本。反對人自 2002 年起發展多項授權商品，例如袋類、飲料、點心零食、速食麵、中秋月餅、休閒服飾、文具和玩具等。至今《老夫子》漫畫出版遍佈台灣、香港、中國大陸、新加坡、歐洲、北美洲、印度、馬來西亞和泰國等地，亦曾被改編並製作成電影、卡通和動畫等多部作品。

17. 王澤在 1995 年於臺灣成立《老夫子》漫畫工作室，及後在 2000 年成立王澤股份有限公司，積極推廣《老夫子》的出版和授權業務，之後再轉型為反對人。證物 CHT-1 包括反對人的

營利事業登記證副本，反對人網站刊登的反對人簡介、出版的漫畫、授權商品(包括八達通咭、潤喉糖、浴巾、鴨舌帽、T 恤等)、《老夫子》電影、和《老夫子》漫畫的發展歷程等資料。

18. 反對人指《老夫子》的英文名稱為 Old Master Q，由 1962 年沿用至今。《老》、《夫》分別譯作 Old 和 Master，Q 則取自《阿 Q 正傳》中阿 Q 這個人物，而 OMQ 是 Old Master Q 的簡稱，在《老夫子》漫畫或授權商品上會印有《老夫子》、Old Master Q 和 OMQ 字樣。一般人除了稱呼《老夫子》漫畫為《老夫子》外，亦會以 OMQ 作稱呼，特別是在非華語地區就更為普遍，而反對人的英文名稱為 OMQ ZMedia Ltd。證物 CHT-2 是《老夫子》的非官方英文網站的資料，包括作者王家禧就 Old Master Q 的含義和創作的解釋和有關 OMQ 的常見問題，另外有搜尋網站顯示的 OMQ 搜尋結果，部分點擊顯示與《老夫子》漫畫有關，包括《老夫子》官方網站 www.omqcomics.com/en 和《老夫子》的面書網站等。

19. 反對人使用多個包含《老夫子》、Old Master Q 及/或 OMQ 元素的反對人商標，除創作及出版漫畫外，又設計、生產及銷售不同的授權商品。證物 CHT-3 包括《老夫子》漫畫封面的副本、《老夫子》角色的公仔、水杯、iphone 喇叭座、iphone 手機殼、明信片、八達通咭和牛仔褲等商品的相片的副本，其中漫畫封面



和八達通咭的包裝上印有



籤、水杯和一部份公仔包裝盒印有



()上則印有 OMQ 字樣。但有些商品(例如水杯、牛仔褲、

iphone 手機殼和明信片) 並沒有顯示日期，亦有些商品顯示的日期是在相關日期後。

20. 根據反對人聲明，印有反對人商標的《老夫子》漫畫在香港、臺灣、中國大陸及其他地區享負盛名，在市場上享有極高的知名度，《老夫子》漫畫是香港銷量最高的漫畫集，由 1964 年至今已發行逾五十年，且仍在出版中，《老夫子》漫畫亦獲得不同的獎項。證物 CHT-4 是維基百科中有關《老夫子》的資料，提及《老夫子》漫畫獲得多個獎項，包括 2006 年香港「悅讀交享樂--全港學界悅讀大行動 2006」調查報告指出有約三十萬中小學生愛看《老夫子》，在 2009 年香港調查「最具代表性傳奇物品」中由《老夫子》漫畫奪冠，「2011 年香港小童群益會進行香港市民網上和問卷投票，《老夫子》於所有組別皆以逾六成當選「我最喜愛的兒童刊物」等，但反對人未有呈交上述獎項的證書或原始資料為證物。

21. 反對人在香港、台灣及其他東南亞地區註冊了多項反對人商標。證物 CHT-5 是反對人的香港註冊商標的網上檢索商標記錄，該些註冊商標並不包含 OMQ 字樣(見附件)。

22. 反對人聲明提供了反對人以包含 OMQ 及/或 Old Master Q 的反對人商標在 2007 年至 2011 年於漫畫和非漫畫類商品的營業收入，平均每年分別約為四十五萬美元和二十萬美元，但沒有說明是否只針對香港市場或涵蓋其他地區。證物 CHT-6 是一些從香港進口或出口反對人貨品的進/出口報單和一份關於香港但日期不明的雷射標籤領用明細表，報單中只有兩份日期分別為 2008 年和 2013 年的出口報單列明買方是香港的吳興記書報社，而當中 2008 年的出口報單所涉及的貨品有《老夫子》漫畫珍藏版、馬克杯、環保筷、滑鼠墊、運動帽和公仔等，其餘均為反對人由香港進口反對人貨品的進口報單，貨品包括《老夫子》漫畫和《老夫子》及大蕃薯的公仔玩具。至於雷射標籤領用明細表的貨品中，有多項包含 OMQ 字樣的描述，例如三吋 OMQ、多款 OMQ 的 T 恤、OMQ 老夫子 50 週年紀念款筆袋、OMQ 老夫子週年紀念款圖章、OMQ 老夫子漫畫萬用卡、OMQ 老夫子謝師卡、OMQ

老夫子趣味書籤卡。

23. 反對人委託了一香港代理負責港澳地區的授權和宣傳工作，通過印製海報和日歷等宣傳品和舉辦展覽會、書展、珍藏展和商場活動去宣傳和推廣印有反對人商標的反對人貨品和服務。證物 CHT-7 包括反對人代理的網頁資料、《老夫子》海報的副本、《老夫子》展覽會和行銷及授權活動的資料，但部分資料的日期在相關日期後。

24. 反對人認為藉上述反對人商標的使用和推廣，反對人商標在香港、台灣以至中國大陸及其他地方獲得重大良好的聲譽及商譽，並馳名於該些地方。

申請人的證據

25. 申請人並無根據規則第 19 條提交任何證據。

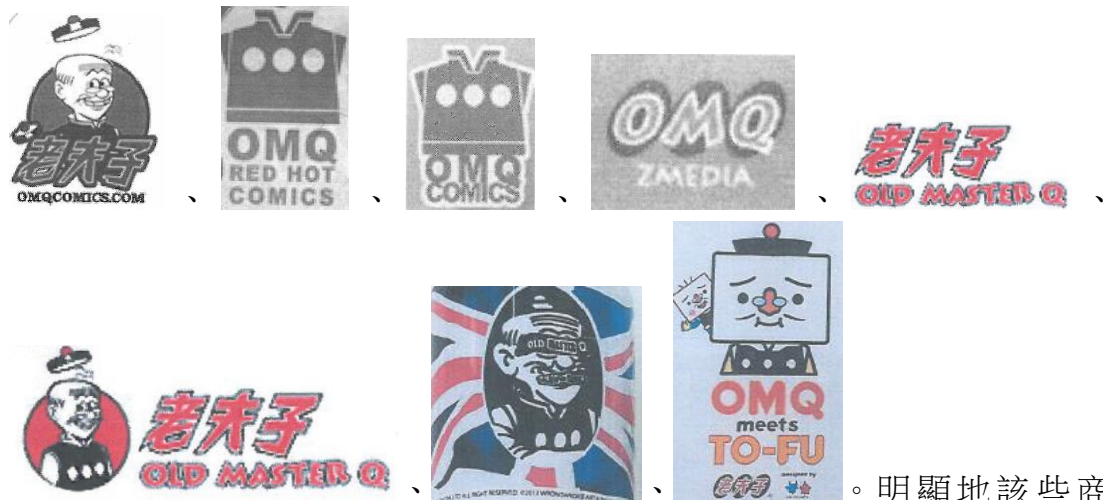
評價反對人商標的使用證據

26. 根據條例第12(5)(a)條提出的反對，涉及反對人商標是否因付諸使用而在市場上取得商譽或聲譽。而根據條例第11(5)(b)條提出的反對，亦涉及反對人商標的商譽或聲譽問題。另條例第12(4)條則關乎反對人商標是否因其在香港或其他地方於相關日期前的使用或其他原因得以證明其有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，因而符合條例第5(1)(b)條有關在先商標的定義。為方便討論，本人首先在這裡評估反對人商標的使用證據。

27. 反對人商標的使用證據的概述見於上文第 16 至 24 段，

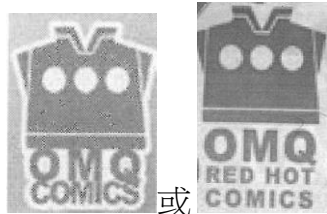


曾出現的反對人商標包括 “OMQ”、



。明顯地該些商標並非全部都包含 OMQ 的元素，而該些缺乏 OMQ 元素的反對人商標與涉訟商標完全不相同或不相似，本人認為該些商標是否在香港享有聲譽和商譽或馳名於香港，均與本案無關。因此，本人只會集中討論包含 OMQ 元素的反對人商標(以下簡稱“OMQ 商標”)的使用證據。

28. 本人注意到無論是漫畫或其他商品，在 OMQ 商標出現的同時通常都載有《老夫子》字樣及/或圖像，例如證物 CHT-3 的《老夫子》漫畫封面的正中央就包括《老夫子》的圖像和中文字「老



夫子」，而 或 商標只出現在左上角且所佔的面積亦較小，至於《老夫子》八達通咭上亦只印有《老夫子》的人物



圖像， 商標只出現在包裝的右上角，而包裝的上方中央是「老夫子」字樣。本人認為有關的消費者為香港的普羅大眾，而他們在選購有關貨品時會持一般的謹慎態度，他們主要都是以《老夫子》的圖像及/或字樣來識別反對人的漫畫及/或其他商品，本人質疑到底有多少香港的有關消費者會注意到或認識《老夫子》的英文簡稱 OMQ 及/或以 OMQ 商標來識別反對人的漫畫及

/或其他商品。事實上，根據反對人的證據，OMQ的稱呼只多數出現於《老夫子》網站(證物CHT-1和CHT-2)的英文內容，而鮮有在網站的中文內容出現。亦正如反對人聲明(上文第18段)所指，OMQ的稱呼在非華語地區較為普遍。

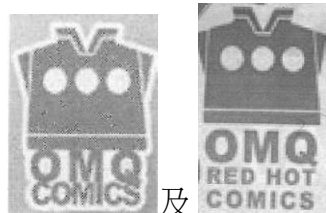
29. 反對人聲稱憑藉廣泛長期的使用和推廣，反對人商標已在香港、臺灣以至中國大陸及其他地方獲得重大良好的聲譽和商譽，並馳名於當地。但反對人提供的銷售和宣傳數據及資料卻非常有限，當中只包括包含OMQ及/或Old Master Q的反對人商標在2007年至2011年平均每年分別約為四十五萬美元和二十萬美元的漫畫和非漫畫類商品的營業收入，不但沒有說明所包括的地區，而且沒有說明非漫畫類商品的項目及細分各項目的營業收入，更重要的是，本人無法得知到底包含OMQ(而非只有Old Master Q)的反對人商標的商品所佔的營業收入。此外，反對人沒有提供任何有關宣傳推廣費用的數據。雖然雷射標籤明細表(證物CHT-6)中有以OMQ作描述的T恤等商品，但不足以證明所列的貨品上印有OMQ商標，而該明細表日期不明，且對象並非一般的消費者而是各有份生產或銷售反對人產品的商戶。事實上，從各證物CHT-1、CHT-3、CHT-6和CHT-7所展示的非漫畫類產品的相片中，本人只在一牛仔褲、一水杯、一明信片、八達通咭的包裝、和《老夫子》人物公仔的包裝盒上看見OMQ商標，而在其他如T恤、運動帽、雨傘、浴巾等產品並不見任何OMQ商標。此外，正如上文所指，反對人並未提供非漫畫類的個別商品的營業收入，而且亦不確定該些商品是否曾在相關日期前於香港銷售。

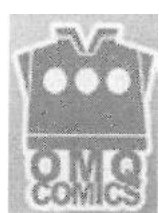

30. 至於有關聲稱反對人在香港或其他地方獲得的獎項(上文第20段)，該些獎項都只能證明《老夫子》漫畫的流程度，並不能顯示香港的有關消費者認識OMQ商標，它們對證明OMQ商標在香港的商譽和聲譽沒有幫助。

31. 根據案例，商譽意指“能帶來顧客的吸引力”。¹ 在此，本人應指出假冒法一向要保障的是商譽，不論該有關生意或業務規

¹英文原文: “The attractive force that brings in custom”. 參考 *Inland Revenue Commissioners v Muller & Co's Margarine Ltd* [1901]AC217(H.L.) 一案。

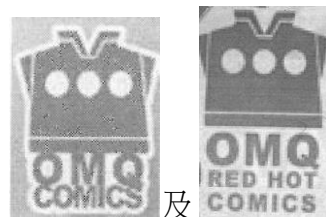
模的大小(參考 *Sutherland v V2 Music* [2002] EMLR 28及 *Stannard v Reay* [1967] RPC 589)。綜合以上反對人的證據，包括反對人提供的營業收入及載有OMQ商標的商品的相片和資料等，從有關的使用情況看來，充其量本人只能接納在相關日期前反對人於香

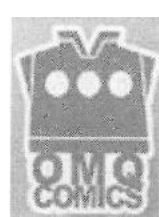



港使用OMQ商標(包括“OMQ”、及)就漫畫類產品享有一定程度的商譽和聲譽。

32. 至於反對人商標是否因其在香港或其他地方於相關日期前的使用或其他原因得以證明其有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，本人必須根據條例第4條及附表2作出相關決定(見下文第52至53段)。正如本人在上文第29段所指，反對人的漫畫和非漫畫類商品在2007年至2011年平均每年只有分別約為四十五萬美元和二十萬美元的營業收入，而所包括的地區不明，且無法知道OMQ商標所佔的營業收入。反對人沒有提供在香港或其他地方宣傳推廣反對人商標的費用的數據，而有關在香港的推廣活動和宣傳品的資料亦不多。反對人沒有提供其貨品在香港的市場佔有率、消費者意見調查或商會、工業協會或行業協會的聲明來證明所聲稱的反對人商標的重大良好的聲譽和商譽。反對人亦沒有提供反對人商標在香港以外地區的使用或宣傳推廣證據。

33. 總括而言，反對人的證據未能確實顯示反對人在香港曾大量使用OMQ商標銷售及宣傳反對人產品，更不足以顯示反對人產品在香港的有關公眾界別中享有高度的認識或承認程度。綜觀所有相關因素和證據，正如上文第31段指出，本人只接納在相



關日期前，反對人的OMQ商標(包括“OMQ”、及)
在漫畫產品上於香港享有一定程度的商譽和聲譽，但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OMQ商標於相關日期馳名於香港。

根據條例第 12(1)至(3)條提出的反對

34. 條例第 12(1)至(3)條訂明：－

「(1) 符合以下情況的商標不得註冊－

(a) 該商標與某在先商標相同；及

(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。

(2) 符合以下情況的商標不得註冊－

(a) 該商標與某在先商標相同；

(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。

(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。」

35. 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。

36. *Julius Samann Ltd v Tetrosyl Ltd* [2006] FSR 42 一案載有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（於 *Guccio Gucci SpA v Gucci* [2009] 5 HKLRD 28 一案中採用）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 (*Sabel BV v Puma AG* [1998] RPC 199) (“*Sabel*”)；²
- (ii) 在判斷時，必須以有關貨品的一般消費者的眼光判斷，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 (*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV* [2000] FSR 77) (“*Lloyd*”)；³
- (iii) 要評定有關商標的相類似程度，法院必須考慮兩者之間在視覺、聽覺及概念上的相類似程度，以及如情況適合，以有關貨品的性質和銷售情況為考慮因素，評估這些不同元素的重要性 (*Lloyd*)；⁴
- (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。從整體判斷商標是否相當可能會令公眾產生混淆時，商標在一般消費者腦海中的印象起着決定性的作用 (*Sabel*)；⁵

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

³ 英文原文：“The matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods in issue, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably observant and circumspect.”

⁴ 英文原文：“In order to assess the degree of similarity between the marks concerned the court must determine the degree of visual, aural or conceptual similarity between them and, where appropriate, evaluate the importance to be attached to those different elements taking into account the nature of the goods in question and the circumstances in which they are marketed.”

⁵ 英文原文：“The visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components. The perception of the marks in the mind of the average consumer plays a decisive role in the overall appreciation of the likelihood of confusion.”

- (v) 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 (*Sabel*)；⁶
- (vi) 若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 (*Sabel*)；⁷
- (vii) 一般消費者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，一般消費者的注意力很可能會根據不同的有關貨品類別而有所不同 (*Lloyd*)；⁸
- (viii) 商標之間較低的相類似程度可以被貨品之間較高的相類似程度抵銷，反之亦然 (*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1999] RPC 117) (“*Canon*”)；⁹
- (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 (*Sabel*)；¹⁰
- (x) 不過，如公眾可能誤以為兩者的貨品源自相同或有經濟連繫的企業，則條文中所指相當可能會令公眾產生混淆的情況便存在 (*Canon*)。¹¹

37. 在反對理由內，反對人列出三個反對人在香港的註冊商標的資料(見附件)，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。

⁶ 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

⁷ 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.”

⁸ 英文原文：“The average consumer 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; further the average consumer’s level of attention is likely to vary according to the category of goods in question.”

⁹ 英文原文：“A lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater degree of similarity between the goods, and *vice versa*.”

¹⁰ 英文原文：“Mere association, in the sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient for the purposes of the assessment.”

¹¹ 英文原文：“But the risk that the public might believe that the goods come from the same or economically linked undertakings does constitute a likelihood of confusion within the meaning of the section.”

38. 條例第12(1)和(2)條均針對申請註冊的商標與某在先商標相同的情況。在本案中，涉訟商標與任何一個反對人在反對理由中列出的註冊商標(見附件)並不相同，故條例第12(1)和(2)條的反對並不適用於本案。

39. 就根據條例第12(3)條提出的反對而言，在決定應否拒絕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

40. 在先商標愈具顯著特性，產生混淆的機會就愈大。反對人的三個香港註冊商標均由《老夫子》的肖像和名稱組成，本身具備相當高的顯著特性。在反對人的使用證據中，本人發現註冊商標二和三曾出現於反對人的網站，而《老夫子》圖像亦常出現於反對人的漫畫和海報等，但本人並未見有關在先商標曾用於第43類的服務，亦未發現註冊商標一的使用證據。因此，本人只接納註冊商標二就第16類別的貨品因曾在香港付諸使用而令顯著性有所增強。

商標的比較

41. 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  由英文字母O、M、Q和字母之間的兩個小圓點組成，沒有任何人物肖像或圖案。

42. 註冊商標一由年輕版的《老夫子》圖像和文字「Q夫子」及

一圓圈的背景組成，而Q字呈閃電狀。與涉訟商標比較，雖然兩個商標均有字母Q，但兩者在視覺上完全不相似。在聽覺上，註冊商標一會被讀作“kju:-夫-子”，而由於標點通常不發音，涉訟商標會被讀作“əʊ-ɛm-kju:”，雖然兩者都有“kju:”的音節，但一個在頭一個在尾，兩者讀音並不相似。在概念上，註冊商標一代表的就是年輕的《老夫子》，而涉訟商標對一般人而言沒有任何意義，兩個商標在概念上完全不相似。整體而言，註冊商標一和涉訟商標完全不相似。

43. 註冊商標二由《老夫子》圖像和文字「老夫子」及一圓圈背景組成。與涉訟商標比較，兩者在視覺上完全沒有相似之處。在聽覺上，註冊商標二會被讀作“老夫子”，和涉訟商標的“əʊ-ɛm-kju:”也毫不相似。在概念上，註冊商標二代表的就是《老夫子》這個漫畫人物，而涉訟商標對一般人而言沒有任何意義，兩個商標在概念上完全不相似。整體而言，註冊商標二和涉訟商標完全不相似。

44. 註冊商標三由《老夫子》圖像和文字「老夫子 Old Master Q」及一圓形背景組成。與涉訟商標比較，雖然兩個商標均有字母Q，但兩者在視覺上完全不相似。在聽覺上，註冊商標三的發音是“老-夫-子-əʊld-'mɑ:stə-kju:”共有八個音節，而涉訟商標只有三個音節“əʊ-ɛm-kju:”，即使兩者最後的音節相同，但整體上兩者的讀音毫不相似。在概念上，註冊商標三代表的就是《老夫子》這個漫畫人物，而涉訟商標對一般人而言沒有任何意義，兩個商標在概念上完全不相似。整體而言，註冊商標三和涉訟商標完全不相似。

45. 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。考慮過反對人的在先商標和涉訟商標的相類似和不相類似之處，以及它們分別用於有關貨品時給予該等貨品的一般消費者的整體印象後，本人認為反對人的在先商標和涉訟商標並不相似。

貨品的比較

46. 在判斷有關貨品是否相類似時，所有與貨品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. 反對人的在先商標的註冊貨品屬於第9、16、28 和43類別(見附件)，而申請人尋求將涉訟商標就屬於第18和25類別的涉訟貨品註冊(詳情見上文第3段)，本人認為反對人的註冊貨品和涉訟貨品並不相同或相似。

產生混淆的可能性

48. 如上文第36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。

49. 涉訟貨品的消費者包括一般普羅大眾，他們在選擇該等貨品時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，而往往要依賴保留在記憶中不全的印象。涉訟商標與反對人的在先商標毫不相似，即使反對人的在先商標本身有高度的顯著性，並通過使用而有所增強，但涉訟貨品與反對人的貨品又不相同或相類似，本人認為當涉訟商標用於涉訟貨品時，不可能會令消費者產生混淆，誤以為申請人的涉訟貨品與反對人的貨品源自相同或有經濟連繫的企業。

50. 本人裁定，根據條列第12(3)條提出的反對不成立。

根據條例第 12(4)條提出的反對

51. 就條例第 12(4)條的反對，反對人聲稱反對人商標享有極高的知名度，是香港的馳名商標，應根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，在無適當因由的情況下，涉訟商標的使用會對反對人的商標的顯著性或商譽構成不公平的利用或造成傷害。

52. 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。」

53. 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

54. 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。

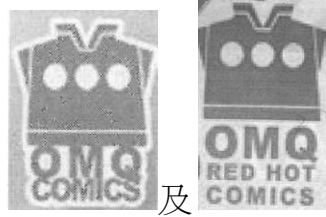
(2) 處長或法院在為施行第(1)款而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及附表2。

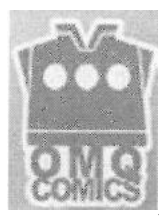

...”

55. 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)。

56. 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

上文第33段所述，綜觀所有相關因素和證據，雖然本人接納反



對人的OMQ商標(包括“OMQ”、及)在漫畫產品上在香港享有一定程度的商譽和聲譽，但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OMQ商標於相關日期馳名於香港。

57. 由於反對人未能針對任何一個反對人商標證明上文第53(1)段載述的要素，本人無須再考慮上文第53(2)-(3)段載述的要素。

根據條例第11(5)(b)條提出的反對

58. 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，則該商標不得註冊或在其註冊申請是不真誠地提出的範圍內不得註冊。

59. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 367 at 379 一案中，法官 Lindsay 就英國《1994年商標法》第3(6)條(相當於條例第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及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：要判定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。”¹²

60. 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：

“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。¹³

61. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員明確指出“不誠實綜合測試”的準則：

“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。”¹⁴

62. 根據上文第 59 至 61 段所述的原則，本人須根據申請人所知，決定申請人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，而申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無

¹² 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 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.”

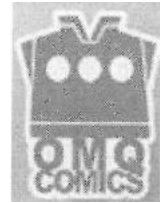
¹³ 英文原文：“The words “bad faith” suggest a mental state. Clearly when considering the question of whether an application to register is made in bad faith all the circumstances will be relevant. However the court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards.”

¹⁴ 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.”

關。

63. 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”。¹⁵

64. 反對人指稱涉訟商標明顯抄襲反對人商標，是有計劃地欲進行假冒或侵權行為，以相類似的商標混淆消費者，以為涉訟貨品是反對人的貨品，而申請人申請註冊涉訟商標，明顯是不誠實的行為，並不符合有關行業中合理及具備經驗的人士的可接受商業行為標準，反對人認為涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的。但反對人只指出涉訟商標與反對人商標的 OMQ 元素相似，而沒有提及申請人與反對人有業務或任何聯繫，正如上文第 33



段所指，本人只接納反對人的 OMQ 商標(包括“OMQ”、



及)在香港就漫畫類產品享有一定程度的商譽和聲譽，但有關程度並不足以證明在相關日期時，申請人必然知悉有關商標的存在及其名聲。

65. 在反陳述中，申請人強調涉訟商標由申請人委託專人設計，涉訟商標具原創性並無模仿任何商標，而涉訟商標和涉訟貨品與反對人的註冊商標在第 9、16、28 和 43 類的註冊貨品不相似或毫無關聯。申請人指涉訟商標已在中國大陸註冊，而有關產品遠銷海內外，獲業界和客戶一致好評，但申請人沒有提交任何有關涉訟商標的使用證據。

¹⁵ 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. 在考慮過所有與本案有關的事實，包括沒有證據顯示申請人與反對人有商業上或任何聯繫，而且雙方的經營範圍不大相同或相似，本人認為沒有證據明確顯示在相關日期前，申請人是認識反對人的 **OMQ** 商標的。誠然，申請人在本案沒有提交任何證據證明涉訟商標是其創作，惟在缺乏有力的證據下，本人不認為單憑反對人指涉訟商標與反對人的 **OMQ** 商標中 **OMQ** 一字相同或相似就能裁定涉訟商標是抄襲反對人商標而成。本人並不認為申請人申請註冊涉訟商標一事，會被採用恰當標準的人視為不真誠。

67. 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(5)(a)條提出的反對

68. 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...」

69. 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：

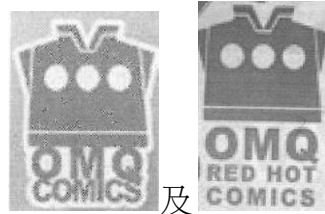
(1) 原告人的貨品或服務已在市場上取得商譽或聲譽；
並以具識別性的特徵為人所知；



(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

70. 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。正如本人在上文第 31 段所述，本人接

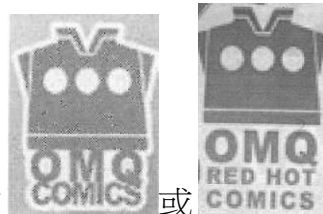


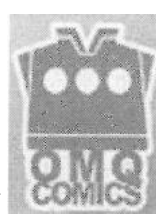

納反對人的 OMQ 商標(包括“OMQ”、及)就漫畫類產品在相關日期前於香港享有一定程度的商譽和聲譽。

(ii) 失實的陳述

71. 反對人認為涉訟商標與反對人商標相同或相類似，涉訟商標的註冊及/或使用將構成假冒的行為。申請人在反陳述中指反對理由所列舉反對人就第 9、16、28 和 43 類貨品和服務註冊的老夫子加圖形商標根本與涉訟商標不相似或毫無關係，其註冊的貨品和服務更與第 18 和 25 類的涉訟商品無任何關聯，涉訟商標的使用不會構成假冒或侵權行為。

72. 就上述在香港於漫畫類產品享有一定程度的商譽和聲譽的 OMQ 商標中，毫無疑問以純文字“OMQ”與涉訟商標最為相



似，而出現於漫畫封面左上角的或商標由於包含 OMQ 字樣，亦與涉訟商標有一定的相似程度。

73. 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。

74. 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，涉訟貨品為第 18 類別的“仿皮革、錢包(錢夾)、旅行箱、手提包、公文包、傢具用皮裝飾、皮製系帶、傘、手杖、動物外套”和第 25 類別的“服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；帽；襪；舞衣；手套(服裝)；圍巾；腰帶”。而上述反對人的 **OMQ** 商標只在漫畫類產品享有聲譽和商譽，與涉訟貨品並不相同或相似，因此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。

75. 反對人並未提交任何證明涉訟商標有實際誤導消費者的證據，事實上也沒有證據顯示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。

76. 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。涉訟貨品屬於第18和25類別，本人認為有關貨品的消費者為普羅大眾，而他們在購買涉訟貨品時會持一般的謹慎態度。本人考慮過上述反對人的**OMQ**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，分別用於有關貨品時給予該等貨品的一般小心謹慎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**OMQ**商標的經營範圍大相逕庭，即使兩者的商標相類似，亦不足以(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貨品是反對人的貨品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

77. 涉訟商標並未在相關日期前付諸使用，反對人只須確立申請人的失實陳述相當可能令反對人蒙受損失。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。

78. 由於反對人未能夠確立上文第69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11(1)(a)條提出的反對

79. 反對人指由於在涉訟貨品上使用涉訟商標可能導致在公眾之間產生混淆的情況，以致涉訟商標並非一個能夠將涉訟貨品與反對人的貨品作出識別的標誌，故其註冊將有違條例第3(1)及11(1)條。反對人沒有說明依賴的是第11(1)條下哪一款，但有關條例第3(1)條關於“商標”的定義的只有條例第11(1)(a)條。

80. 條例第11(1)條訂明：

“(1) 除第(2)款另有規定外，以下商標不得註冊—

(a) 不符合第3(1)條(“商標”的涵義)規定的標誌；

...”

81. 根據條例第3(1)條，“商標”的涵義是：

“(1) 在本條例中，“商標”(trade mark) 指任何能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌。”

82. 涉訟商標為一能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌，由英

文字母O、M、Q和字母之間兩個小圓點組成，對一般公眾而言沒有任何意思。就涉訟貨品而言，涉訟商標不具描述性，而且能夠將涉訟貨品與其他企業的貨品作出識別。涉訟商標完全符合第3(1)條“商標”的涵義。至於在涉訟貨品上使用涉訟商標會否可能導致在公眾之間產生混淆的情況，並不是第11(1)(a)條針對的問題。

83. 反對人根據條例第11(1)(a)條提出的反對不成立。

根據條例第 11(4)(b)條和第 11(5)(a)條提出的反對

84. 有關第11(4)(b)條，反對人提出涉訟商標相當可能會欺騙公眾，令公眾產生混淆，以為附有涉訟商標的貨品為反對人所提供或與反對人有關聯。反對人又指反對人商標的在先權利，可憑藉香港有關法律，禁止涉訟商標在香港使用，並根據第11(5)(a)條禁止其註冊。

85. 條例第11(4)(b)條訂明，如任何商標相當可能會欺騙公眾，則該商標不得註冊。

86. 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) ...

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。」

87. 第11(4)(b)條所指稱的欺騙和第11(5)(a)條所指的商標根據或憑藉任何法律遭禁止在香港使用的情況，皆源於商標本身的性質，有別於外在環境因素或涉訟商標與另一註冊或未經註冊商標相似而產生欺詐的情況或申請人與其他各方的相對權利，這與條例第11條的標題「拒絕註冊的絕對理由」相符(參看 *Sportwetten*

GmbH Gera v Office for Harmonisation in the Internal Market, Intertops Sportwetten GmbH[2006] ETMR 15; T-224/01 *Durferrit v OHIM —Kolene (NU-TRIDE)*[2003] ECR II-1589; *QS by S. Oliver Trade Mark*[1999] RPC 520 ; *Ruefach Marketing GmbH's Application v. Oppositions of Codemasters Ltd.*[1999] ETMR 412) 。

88. 要決定一個商標的本質會否欺騙公眾，必須考慮商標所涉及的貨品或服務，以及有關行業的情況。如果該商標本身令消費者產生一些根本不能實現的期望，該商標的註冊申請將會被拒絕。但是，有關的期望必須是從該商標產生的真實期望，而不是含糊或純粹想像出來的。¹⁶ 明顯地，反對人提出涉訟商標與反對人商標相同或相類似，其用於涉訟貨品上極可能會混淆及誤導消費者，以致相當可能欺騙公眾的論點，並非條例第11(4)(b)條所屬範圍。事實上，反對人並未提交任何有關涉訟商標本質具有導致公眾受騙的情況的證據或陳述，因此根據條例第11(4)(b)條提出的反對不能成功。

89. 此外，就憑藉關於假冒的法律作為反對註冊的理由時，應引用的條文是條例第12(5)(a)條而並非針對商標本身的性質的第11(5)(a)條。¹⁷ 既然反對人已在本法律程序中正確地引用條例第12(5)(a)條有關假冒的條文作為反對商標註冊的理由，其基於第11(5)(a)條提出的反對是完全沒必要的。本人認為反對人根據條例第11(5)(a)條提出的反對，理應被視作失敗論。

根據條例第 12(5)(b)條提出的反對

90. 反對人在反對理由中指稱擁有《老夫子》的版權，可憑藉關於版權的法律阻止涉訟商標在香港使用，而涉訟商標的使用將構成版權侵權行為，應根據條例第12(5)(b)條禁止涉訟商標的註冊。但反對人沒有說明或提供證據證明所聲稱擁有的版權及遭涉訟商標所侵犯的版權的詳情。事實上，純粹由幾個英文字母組

¹⁶ *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (第15版) 第8-200至8-201段。

¹⁷ *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (第15版) 第8-210段。

合而成的單獨字詞並不受版權法律的保護(參看 *Exxon Corporation v Exxon Insurance Consultants International Ltd.* [1982] Ch. 119)。

91. 在缺乏清晰明確的指控和證據下，本人裁定反對人根據條例第12(5)(b)條提出的反對不成立。

訟費

92. 由於反對人的所有反對全部不成立，本人判給申請人訟費。

93. 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及適用於反對程序的訟費收費表計算。

商標註冊處處長
(羅淑儀代行)

2015 年 10 月 9 日

附件

反對人在香港的註冊商標

	商標	商標編號	註冊日期	貨品/服務說明
1		300281169	2004年9月6日	<p><u>類別9</u> 影碟；錄影盤；錄影碟；電視影片；雷射影碟；錄影帶捲軸；卡式錄影帶；匣式錄影帶；電視節目錄影帶；已錄錄影帶；電影片；錄影帶；雷射影碟片；錄音碟；雷射唱片；盤式錄音帶；磁性錄音帶；錄音帶；影音光碟；已錄之唱片；已錄之錄影碟；卡通片；動畫電影片；動畫片；已曝光電影膠卷；數位影音光碟；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；自動售貨器和投幣啟動裝置和投幣啟動裝置的機械結構；現金收入記錄機；計算機和數據處理裝置；滅火器械。</p> <p><u>類別16</u> 期刊；漫畫；連環圖畫冊；卡通書；書籍；雜誌；畫冊；圖書；畫本；漫畫書；印刷出版品；印刷刊物；刊物；不屬別類的紙、紙板及其製品；印刷品；裝訂用品；照片；文具用品；文具或家庭用粘合劑；美術用品；畫筆；打字機和辦公用品(家俱除外)；教育或教學用品(儀器除外)；包裝用塑膠物品(不屬別類的)；印刷鉛字；印版。</p> <p><u>類別28</u> 玩偶；木偶；布偶；洋娃娃之衣飾；洋娃娃；洋娃娃衣服；充氣玩具；塑膠膨脹玩具；兒童益智玩具；玩具車；玩具槍；玩具機器人；填充玩具；掌上型電子遊戲機；組合玩具；模型玩具；寵物玩具；發聲玩具；動物玩具；玩具拼圖；組合式玩具；電動玩具；電子遊戲；會動的玩具；交通工具的縮尺模型；室內玩具；毛絨玩具；傀儡玩具；玩具交通工具；充氣娃娃；玩具；娛樂品；不屬別類的體育及運動用品；聖誕樹用裝飾。</p>

2		300831023	2007年3月14日	<p><u>類別16</u> 紙；貼紙；書籍；雜誌；漫畫書；照片； 卡片；手冊；廣告畫刊；日曆；月曆；畫； 海報；圖片；照相架；膠紙；膠帶；膠水； 筆。</p>
3		301911717	2011年5月10日	<p><u>類別43</u> 住所（旅館、供膳寄宿處），咖啡館，餐 廳，寄宿處，飯店，餐館，快餐館，自助 餐館，茶館，流動飲食供應。</p>