

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 302280870

至尊寶
Best sonny

商標：
類別： 9 和 35
申請人： 華森科技(深圳)有限公司
反對人： Sony Corporation

作出決定的理由陳述

背景

1. 華森科技(深圳)有限公司(“申請人”)於 2012 年 6 月 12 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 14 日公布。Sony Corporation(“反對人”)於 2013 年 5 月 7 日提交反對該申請的通知及附上反對理由(“反對理由”)。申請人於 2013 年 7 月 30 日提交反陳述及理由(“反陳述”)。

2. 有關反對的聆訊於 2016 年 6 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。

涉訟商標

3. 申請人申請就下列貨品及服務(“涉訟貨品及服務”)註冊以下商標(“涉訟商標”)：

類別 9

手提電話，可視電話，電話聽筒，無線電設備，考勤鐘(時間記錄裝置)，計算機外圍設備，筆記本電腦，電池，光學數據介質，太陽鏡，計算機存儲裝置，假幣檢測器，傳真機，照相機(攝影)，電池充電器，防盜報警器，衛星導航儀器，程控電話交換設備，網絡通訊設備，DVD 播放機

類別 35

廣告，廣告宣傳，電視廣告，為零售目的在通訊媒體上展示商品，商業管理顧問，組織商業或廣告交易會，進出口代理，拍賣，替他人推銷，替他人採購(替其他企業購買商品或服務)，市場行銷，電話市場行銷

反對理由

4. 根據反對理由，反對人及其關聯公司是世界知名的電子產品公司，研發及生產多種廣受歡迎的高質素電子產品，在香港和全球多個地方銷售，為反對人贏得極高的知名度及聲譽。

5. “SONY”是反對人的門戶商標和公司名稱。反對人創作及擁有多個含“SONY”元素的商標(統稱“反對人商標”)，並已在香港和世界各地註冊或申請註冊。反對理由夾附了反對人商標在香港於多個類別的貨品及服務(包括第 9 及 35 類)註冊或申請註冊的列表。

6. 反對人指出，涉訟商標的中文字“至尊寶”只表示申請人的貨品及服務是最好、最高級和最寶貴的，而英文字“BEST”亦解作最好，兩者均不具備顯著性，涉訟商標唯一具顯著性的元素只有英文字“SONNY”，與“SONY”只相差一個英文字母，因此，涉訟商標在視覺及發音上與反對人商標極其相似；而涉訟貨品及服務與反對人的貨

品及服務亦相同或相類似，令消費者很可能混淆和誤認涉訟商標是反對人商標或與反對人有聯繫，以為涉訟貨品及服務與反對人有關、由反對人許可或與反對人的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商標。

7. 反對人又指，涉訟商標的註冊申請及使用，會損害反對人商標的商譽及聲譽；對馳名的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；申請人企圖借反對人商標的名氣及聲譽，使公眾誤以為涉訟貨品及服務屬於反對人或已獲得反對人授權。

8. 反對人根據第 11(5)(b)、12(3)、12(4)和 12(5)(a)條反對涉訟商標的註冊申請。反對人要求商標註冊處處長拒絕涉訟商標的註冊申請，以及判令申請人支付是次反對程序的訟費。

反陳述

9. 根據反陳述，申請人成立於 2005 年 9 月，是國家級及深圳市高新技術企業，集研發、生產和銷售於一體，自 2007 年 11 月開始打造“至尊寶 Best sonny”手機品牌，並躋身國產手機銷量排行榜前十名。申請人在國內設有三十多個分公司和辦事處及一萬多個核心零售店，在 3G 領域佔有一定的市場份額，並在亞洲和中東等地設有常駐辦事機構；擁有先進的加工、檢測設備和技術檢驗室，年產能超過 1000 萬台手機，通過 ISO9001：2008 和 ISO14001：2004 等國際認證，為全國用戶提供全年無休和全方位的售後服務及技術支援。

10. 涉訟商標早已在中國大陸就第 9 類貨品註冊，有關申請及註冊日期分別是 2002 年和 2004 年。上述註冊商標於 2007 年轉讓予申請人。

11. 於 2007 年開始，申請人通過電視和戶外廣告等形式推廣和宣傳涉訟商標，並於 2009 年開始以香港影星古天樂為代言人，在中國大陸已具有一定的知名度和影響力。申請人在 2009 年至 2012 年的

銷售額平均每年約為四億九千萬元，銷售區域遍佈各大省市。

12. 申請人認為，涉訟商標與反對人商標不類似，不會造成混淆；涉訟商標由中文字“至尊寶”及英文字“Best sonny”組合而成，呈上下結構，而“至尊寶”是商標的最顯著部分，它並非日常用語，更因電影中的同名角色而帶上了獨有的含義，擁有非常高的顯著性；英文字“best”則表示“最好的”，而“sonny”是“寶貝”和“小傢夥”的意思，有別於沒有具體含義的“sony”一字；涉訟商標與反對人商標在整體外觀、讀音和含義也有非常明顯的區別，根本不類似，兩者共存不會令消費者造成混淆。

13. 申請人又指，就中文部分非常顯著的中英文商標而言，懂中文的消費者一般都會以該中文部分作為記憶點；因此，他們不會因為涉訟商標的“sonny”與反對人商標的“sony”¹有幾個相同的字母而混淆誤認；根據一般消費者對反對人及其“sony”²或“索尼”品牌的認識，當他們看到既包含中英文且中文部分含義獨特的涉訟商標時，不可能聯想到反對人，亦不會認為申請人與反對人有任何關聯。申請人強調，涉訟商標已經在中國大陸具有較高的知名度和影響力，申請人在使用和推廣涉訟商標時，從來都是與申請人的名稱聯繫起來的，涉訟商標與申請人已經形成了唯一特定的聯繫；申請人在使用涉訟商標時，從來沒有突出使用“sonny”一字，其最主要部分的中文字“至尊寶”已成為了涉訟商標的代用名，充分反映了申請人提出涉訟商標的註冊申請是真誠的，是真心希望打造出屬於自己的知名品牌，根本沒有傍名牌的想法。

14. 申請人質疑反對人商標作為馳名商標的證據，又指出反對人所引用馳名商標的保護並不適用於本案。申請人重申，涉訟商標與反對人商標並不相似，而涉訟商標的註冊申請是真誠地提出的，沒有違反商標條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條，因此應准予註冊。

¹ 在反陳述第 3 頁尾行的第 2 個“sonny”一字，應屬手民之誤，申請人所指的應該是反對人商標的“sony”一字。

² 在反陳述第 4 頁首行的“sonny”一字，應屬手民之誤，申請人所指的應該是反對人的“sony”品牌。

相關日期

15. 在本反對個案的法律程序中，沒有證據顯示申請人曾在香港使用涉訟商標，本人審理各項反對理由時，要考慮的日期是 2012 年 6 月 12 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

證據

16. 反對人根據規則第 18 條提交一份由其商標經理 Yoshinobu Arisumi 於 2014 年 7 月 16 日作出的法定聲明(“Arisumi 聲明”)及中文譯本；反對人又根據規則第 20 條提交一份由其代理人貝克·麥堅時律師事務所的方珮光律師於 2016 年 1 月 29 日作出的法定聲明(“方氏聲明”)。申請人沒有提交任何證據。

反對人的證據

Arisumi 聲明

17. 根據 Arisumi 聲明，反對人的前身“Tokyo Telecommunications Engineering Corporation”於 1946 年在日本東京成立，聲明中簡介了反對人的發明和歷史里程碑。

18. 反對人現時是全球首屈一指的影音、通訊及資訊科技產品製造商，業務範圍涵蓋電子(包括數碼影像、遊戲、移動通訊設備及電視)、娛樂(包括電影及音樂)及金融服務。反對人在全球包括香港銷售及推廣它的貨品及服務，在 2008 年至 2012 年間，反對人的全球淨銷售額每年平均約為五萬五千五百億日元。Arisumi 聲明的證物 YA-2 載有介紹反對人歷史與其產品及服務和銷售額的資料。

19. 反對人擁有多個商標，其中“SONY”是反對人的主要和門戶商

標及公司名稱。第一件以 SONY 為品牌的產品是 1955 年推出的 TR-55 電晶體收音機。於 1958 年，反對人正式採用“Sony Corporation”作為公司名稱。

20. 反對人的 SONY 商標由兩個字組合創作而成，一個是拉丁文字“sonus”，是“sound”及“sonic”等文字的字根，另一個是“sonny”，當時在日本常用來形容擁有自由和創新精神的年輕人。證物 YA-3 載有介紹 SONY 商標起源的資料。除 SONY 商標外，反對人發展、推廣及使用包含 SONY 一字的一系列反對人商標，例如 MY FIRST SONY、SONY STYLE、SONY DISCMAN 及 SONY TABLET。

21. 反對人致力保護反對人商標，已在香港和世界多個地區就第 9、35、38 及 41 類等多個類別的多種貨品及服務註冊或申請註冊多個反對人商標。證物 YA-4 展示了反對人商標在香港的註冊申請或註冊的清單及商標記錄，證物 YA-5 載有反對人商標在中國大陸的商標註冊記錄。

22. 反對人在香港的歷史可追溯至 1959 年，當時反對人透過一間本地公司在香港開設電晶體收音機的加工廠房，其後於 1962 年成立了 Sony Corporation of Hong Kong Limited (“Sony Hong Kong”)，以監督亞太區的聯絡工作。自此，載有反對人商標的貨品及服務(簡稱“反對人貨品及服務”)在香港廣泛及持續地銷售。證物 YA-6 載有介紹 Sony Hong Kong 歷史的 50 週年小冊子的摘錄。

23. 於作出 Arisumi 聲明時，反對人在香港有四間 SONY 專門店，除展銷多種反對人貨品及服務外，亦可提高反對人商標的曝光率，有助建立品牌形象。證物 YA-7 載有上述專門店的資料。反對人又透過本地代理，例如百老滙、豐澤、蘇寧及中原電器店，將銷售網絡擴展至全港。反對人貨品及服務在香港於 2007 年至 2011 年間的銷售額平均每年約為二十七億美元。證物 YA-8 載有一些 2008 年至 2011 年間反對人貨品在香港出售的發票樣本，反對人商標顯著地標示在發票上。Arisumi 聲稱，由於在香港的廣泛使用，反對人商標不單取得極高的商譽及聲譽，並成為反對人貨品及服務的標記。

24. 反對人透過不同的渠道和推廣模式，在香港宣傳及推廣反對人貨品及服務，在 2007 年至 2011 年間，有關的推廣費用大概為每年二千萬美元。

25. 反對人致力創新，每年均推出多項新產品並舉辦記者會。證物 YA-9 展示了 2007 年至 2012 年間部分記者會的摘要和照片，反對人商標顯著地展示在照片中。反對人在多份香港的主要報章及雜誌投放廣告及社論式廣告，並以名人作特寫以吸引消費者注意，該些報章及雜誌亦經常報導反對人的新產品和其他貨品及服務。證物 YA-10 和 YA-11 載有部分上述廣告、投放摘要及報導的副本，當中顯著標示了反對人商標。

26. 反對人又透過香港的電視頻道、地鐵、巴士、電車和戶外廣告等渠道投放廣告，大力宣傳反對人貨品及服務。證物 YA-12 至 YA-16 載有 2007 年至 2012 年間部分上述廣告的播放安排摘要、畫面截圖及照片的副本，當中清楚顯示了反對人商標。

27. 反對人在香港的 SONY 專門店及代理的店舖擺放海報及展示架等宣傳品，又在香港的流行網站以及手機應用程式投放廣告及社論式廣告，以推廣反對人貨品及服務。證物 YA-17 至 YA-19 載有 2007 年至 2012 年間上述店舖和宣傳品的照片和上述廣告的畫面截圖，當中清楚顯示了反對人商標。

28. 反對人在香港的繁忙地區設置路演及提供優惠，又舉辦互動的體驗活動，以推廣反對人貨品及服務。證物 YA-20 和 YA-21 載有 2007 年至 2012 年間一些上述活動的摘要、照片及宣傳品的副本，當中清楚顯示了反對人商標。

29. 反對人舉辦不同的比賽，例如 T-恤設計、電視設計、網誌創作及攝影比賽，又與咖啡店、電訊公司和健身公司等合作，並透過贊助舞者及舞蹈工作室以及知名的網誌主人的活動，以推廣反對人貨品及服務至不同層面的消費者。證物 YA-22 至 YA-25 載有 2007 年至 2010 年間部分上述活動的資料。

30. 反對人致力及積極支持社區及保護環境，曾獲香港傑出企業義工隊銅獎，成功建立正面的企業和品牌形象。證物 YA-26 展示了相關的認可及獎項的資料。

31. 反對人聲稱，有鑒於其優越品質及廣泛與長期的使用和推廣，反對人貨品及服務和反對人商標已在香港取得極高的聲譽及聲望，反對人在 2012 年時已連續十年獲得 Yahoo 情感品牌大獎，而 SONY 品牌在 2011 年時已連續四年在“Asia-Pacific’s Top 1,000 Brands”排名第一。證物 YA-27 載有 2006 年至 2012 年間反對人獲得的獎項及認可的資料。反對人認為，反對人商標已在香港家喻戶曉，而消費者亦以反對人商標識別反對人和反對人貨品及服務。

32. 反對人指出，反對人商標的“SONY”，與涉訟商標的“SONNY”，只有一個字母之差；兩者在視覺、讀音和概念上皆高度相似，甚至申請人亦在反陳述的第 3 及第 4 頁混淆了這兩個字，誤稱反對人的“SONY”商標為“SONNY”商標。反對人認為，公眾非常可能會被混淆或誤導，而相信涉訟商標是反對人商標系列之一或與反對人有聯繫或由反對人所認可；由於涉訟貨品及服務與反對人貨品及服務相同及/或相似，混淆的可能性就更高。

33. 此外，反對人認為，申請人就涉訟商標的使用及註冊，是企圖利用並會損害反對人商標在香港擁有的高度聲譽及商譽。反對人指出，申請人在網站上聲稱與多間知名公司(包括索尼(即反對人))在 DVD 播放器產品領域形成戰略合作關係，但實際上反對人與申請人沒有商業關係，申請人明顯是對公眾及潛在顧客作出失實陳述，申請人利用反對人商標的聲譽的意圖十分明顯。證物 YA-28 載有上述申請人的失實陳述的資料。

34. 反對人又指出，反對人商標馳名於香港，申請人就涉訟商標的不正當使用及註冊，會對反對人的馳名的“SONY”商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害；此外，反對人的“SONY”商標是中國馳名商標，早於 1999 年已被包括在全國重點商標保護名錄，證物 YA-29 載有 1999 年及 2000 年的有關名錄的摘錄及中國商標局

網站顯示中國馳名商標的資料。

35. 反對人再指出，反對人商標具有高度顯著性，申請人不可能因為巧合而創作出與反對人商標如此相似的涉訟商標；有鑒於反對人商標在香港及中國大陸的使用及聲譽，而申請人與反對人份屬同行，應早已認識反對人商標，涉訟商標的註冊申請毫無疑問是在明知道反對人商標的聲譽及所擁有的權利下，不真誠地提出的，而申請人對公眾的失實陳述亦不符合任何誠實商人的行為。

方氏聲明

36. 方氏聲明的證物一載有一隻光碟，當中包含一個於 2013 年 8 月 12 日在 Youtube 網站發布的視頻，顯示申請人的代表在一個展會期間向他人介紹反對人的產品時，將“BEST SONNY”讀作“BEST SONY”。

在聆訊中依賴的反對理由

37. 王大律師在聆訊中依賴的是條例第 11(5)(b)、12(3)、12(5)(a) 和 12(4) 條。

根據條例第 11(5)(b) 條提出的反對

38. 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。

39. 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。”³

40. 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。⁴

41. 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。”⁵

³ 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.”

⁴ 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.”

⁵ 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

42. 根據上文第 39 至 41 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關。

43. 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”。⁶ 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”相符合的事實是不足夠的。

44. 反對人的證據概述於上文第 17 至 36 段，包括反對人商標在香港和世界各地的商標註冊資料，反對人在香港的銷售額和推廣開支，以及在香港的各式廣告和宣傳品及推廣活動的資料和樣本等，足以證明反對人在香港銷售反對人貨品及服務已有超過 50 年的歷史，亦早於 1961 年已在香港成功註冊了“SONY”商標，而有關反對人商標於相關日期前幾年在香港的銷售額和推廣開支平均每年亦分別高達二十七億美元和二千萬美元。因此，本人接納反對人商標，尤其是當中的“SONY”商標，在相關日期前，已在香港享有極高的知名度；同時，本人亦注意到反對人的“SONY”商標是中國馳名商標。由於申請人與反對人的業務範圍相同或相似，而且申請人位處鄰近香港的廣東省深圳市，本人相信，申請人是認識反對人的“SONY”商標及其在香港和中國大陸的名聲的。事實上，申請人從未質疑反對人的“SONY”商標的知名度，或否認認識“SONY”商標。

45. 涉訟商標由中文字“至尊寶”和英文字“Best sonny”上下排列而成，由於“Best”解作“最好”，而即使“至尊寶”一詞如申請人所言可代表某電影角色的名字，亦不改它本身帶有“最尊貴和寶貴”的意思；因此，我認為“sonny”一字是涉訟商標的主要和顯著部分，而“sonny”比反對人的“SONY”商標只多了中間的一個英文字母“n”，兩者在視覺和聽覺上皆十分相似。就涉訟貨品及服務而言，“sonny”一字不具描

element.”

⁶ 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.”

述性，亦並非被普遍用於有關貨品或服務上，而申請人沒有在宣誓的情況下解釋“sonny”一字的來源及為何選用“sonny”一字作為涉訟商標的元素。再者，從方氏聲明夾附的光碟中的片段可見，在申請人的展銷攤位和所展示的電話產品上，都只顯示了英文字“Best sonny”而沒有中文字“至尊寶”，而申請人的代表亦將“sonny”讀作與反對人的“SONY”商標一樣的發音。

46. 王大律師指出，由於“sonny”與“SONY”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來源的情況下，商標註冊處處長可作出涉訟商標的“sonny”一字是抄襲反對人的“SONY”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⁷); 而即使涉訟商標包含其他與反對人商標無關的文字元素，單憑申請人抄襲反對人的“SONY”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⁸; *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)。

47. 在本案中，反對人的“SONY”商標在香港和中國大陸都享有極高的知名度，而申請人沒有解釋為何選用了不具描述性但又與“SONY”非常相似的“sonny”一字作為涉訟商標的一部分。此外，又有證據顯示在實際的使用情況下，申請人的產品上只有英文字“Best sonny”而沒有中文字“至尊寶”，而且申請人的代表更會將“sonny”讀作與反對人的“SONY”商標一樣的發音。申請人在面對反對人的多項嚴重指控下，包括指申請人不可能巧合地創作出與反對人商標如此相似的涉訟商標，以及企圖利用反對人商標的聲譽和不真誠提出涉訟商標的申請，甚至對公眾作出有關兩者在業務上有戰略合作關係

⁷ 香港商標註冊處處長於2013年8月23日作出的決定。

⁸ 香港商標註冊處處長於2009年6月4日作出的決定。

的失實陳述等，申請人依然沒有提交任何證據反駁。在反陳述中，申請人並沒有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，亦沒有解釋“sonny”一字的創作過程或由來；申請人只強調中文字“至尊寶”是涉訟商標的最顯著部分，而“sonny”亦有別於“Sony”，涉訟商標與反對人商標不類似和不會造成混淆，亦不可能是惡意模仿的結果，強調涉訟商標的註冊申請是真誠地提出的。

48. 本人認為，由於涉訟商標的主要和顯著部分“sonny”與反對人的“SONY”商標十分相似，而且涉訟貨品及服務又跟反對人貨品及服務相同或相類似，而英文字“sonny”於涉訟貨品及服務沒有任何既定的意思，亦非常用的字詞，申請人不大可能純粹因為巧合而採用與反對人的“SONY”商標非常相似的英文字“sonny”。

49. 正如王大律師所指，申請人沒有提交任何證據支持涉訟商標的註冊申請或反駁反對人的指控及證據，實在很難令人相信涉訟商標的“sonny”一字是由申請人獨立創作而成；而根據案例(見上文第46段)，即使兩個商標並非完全或整體相同或相似，在申請人未能合理解釋商標的來源時，商標註冊處處長亦可作出有關商標是抄襲了另一商標的結論，而單憑申請人抄襲反對人的“SONY”商標作為涉訟商標的一部分的行為，已足以令該註冊申請被視為不真誠；至於申請人在其網站訛稱兩者在業務上有戰略合作關係的失實陳述，亦佐證了申請人的不真誠意圖。

50. 經考慮上述證據和相關案例，本人接納反對人所指，涉訟商標中的英文字“sonny”是明顯抄襲或模仿了反對人的“SONY”商標，或在明知道反對人的“SONY”商標所享有的知名度下提出的，目的在於利用反對人的知名度，意圖誤導消費者以為涉訟貨品及服務是反對人的貨品及服務或與反對人有關，以提高涉訟貨品及服務的銷售量。本人認為，根據申請人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請，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。

51. 本人裁定反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立。

根據其他條文提出的反對

52. 由於本人已裁定反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立，本人無須再考慮根據條例下其他條文提出的反對。

訟費

53. 由於反對人的反對取得成功，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
(羅淑儀代行)

2016年9月6日