

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 302687941

商標：



類別： 9
申請人： 王業峰 (WANG YEFENG)
反對人： BOSE CORPORATION

決定理由

背景

1. 王業峰 (WANG YEFENG) (「申請人」)於 2013 年 7 月 30 日依據《商標條例》(第 559 章)(「條例」)就以下商標提交註冊申請(「涉訟申請」)：



(「涉訟商標」)。

2. 涉訟申請涵蓋下述貨品(「涉訟貨品」)：

類別 9

揚聲器音箱，電子監控裝置，振動膜(音響)，揚聲器，音頻視頻接收器，擴音器，麥克風，聲音傳送裝置，電視機，揚聲器喇叭，CD 盤(音像)，音響連接器，頭戴耳機，便攜式媒體播放器，電聲組合件，電子教學學習機

3. 涉訟申請的詳情於 2014 年 1 月 10 日公布。BOSE CORPORATION(「反對人」)於 2014 年 6 月 3 日提交反對涉訟申請的通知，並附有反對理由(「反對理由」)。申請人於 2014 年 8 月 28 日提交反陳述(連申請理由)(「反陳述」)。

4. 有關本宗反對個案的聆訊原定於 2017 年 10 月 12 日在本人席前進行。雙方並沒有在指定限期前提交商標表格第 T12 號，以確認出席聆訊，因此雙方均被視為不打算出席聆訊。本人現根據《商標規則》（「規則」）第 75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下對此案作出決定。

反對理由

5. 根據反對理由，反對人為一所美國公司，於1964年成立。反對人設計、製造、營銷和經銷各種音響設備產品，包括揚聲器、消噪耳機、汽車音響系統，放大器和耳機，在提供及生產音響設備方面有領導地位，國際知名。反對人稱反對人是國際馳名的WAVE商標的擁有人。反對人早於1993年，已在美國廣泛使用其商標於其商品；並於至少自1994年起於香港地區在其商品上使用其商標。反對人聲稱印有WAVE商標的BOSE貨品在全世界每年的銷售額逾4億美元，在香港每年的銷售額逾270萬美元。WAVE商標已在全球超過60個國家註冊（包括美國、中國和香港）。在香港，反對人註冊於第9類貨品的商標包括，WAVE、ACOUSTIC WAVE、WAVE & DEVICE、POWERWAVE及VIDEOWAVE，詳情可見於附件一。反對人認為涉訟商標在視覺、聽覺和意念上與WAVE商標相似，涉訟貨品與反對人的貨品是相同或相似，因此涉訟商標的使用及/或註冊可能會誤導公眾，使其相信涉訟商標是與反對人有關聯。

6. 反對人根據條例第11(1)(a)條、12(3)條及12(5)(a)條反對涉訟商標的註冊，並要求商標註冊處處長拒絕涉訟申請，並判令是次反對申請的訟費由申請人承擔。

反陳述

7. 根據反陳述，涉訟商標是自創單詞，由W、A、V三個字母組成，並沒有含意。視覺上，涉訟商標以黑底白字為推廣固定顏色，反對人WAVE商標則沒有。涉訟商標的讀音是按三個字母W、A、V讀出；與反對人WAVE商標讀音不同。申請人認為涉訟商標與反對人WAVE商標的設計理念不同，涉訟商標是由「完美」二字的拼音WANMEI及VIP套房兩個詞語精減而來，代表完美的和尊貴的。他認為涉訟商標與反對人WAVE商標在視覺、發音和設計理念上並不相似。此外，申請人並不同意反對人的WAVE商標是國際馳名商標。申請人指反對人並沒有單獨使用WAVE商標，在推廣和銷售時其實使用BOSE商標，或是把WAVE與其他字合併使用，例如ACOUSTIC WAVE、POWERWAVE、VIDEOWAVE等；而且質

疑反對人商品上突出的都是 **BOSE** 而不是 **WAVE**（**WAVE** 字總是用於 **WAVE MUSIC SYSTEM**）。申請人也否認假冒反對人對外宣傳其產品與反對人有任何關係；他也從沒與反對人有過任何業務連繫或在反對人公司工作過。申請人做的只是 **KTV** 市場。

8. 申請人指曾對反對人 **WAVE** 商標作出調查，並在反陳述夾附了一些文件與照片。本人會就這些文件與照片於「申請人的證據」項下加以交代。

9. 申請人要求判令是次反對申請的訟費由反對人承擔。

相關日期

10. 在本反對程序中，須考慮的相關日期是 2013 年 7 月 30 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期（「相關日期」）。

反對人的證據

11. 反對人根據規則第 18 條提交一份日期為 2015 年 11 月 24 日由反對人的商標律師 **Michelle Brownlee** 作出的法定聲明及相應的中文譯本（「**反對人聲明**」）作為支持反對的證據。反對人聲明的證物內容概覽載於 **附件二**。

12. 根據反對人聲明，反對人為一所美國公司，於 1964 年由 **Amar G. Bose** 博士創立，專門經營音響設備。反對人的家居音響系統及揚聲器、消噪音耳機、專業音響系統及汽車音響系統全球知名。反對人於 1970 年代發展迅速，反對人及其聯屬公司於全球僱用超過 9000 名員工。¹ 1993 年，反對人在美國緬因州開設第一間店舖，其後於美國及全球多個地方開設 190 間店舖；在香港共有 10 間 **BOSE** 店舖，並有 2 間特許經銷商出售 **Bose** 產品（證物 **MB-1** 載列在香港的 **BOSE** 店舖及 **BOSE** 經銷商的名單列印本）。**Michelle Brownlee** 指那些店舖有出售 **WAVE** 產品。²

13. 反對人的專門產品系列，包括汽車音響、汽車座位懸架系統、消噪音耳機、用於商業設施的音響系統（例如劇院、零售店舖、酒店、辦公

¹ 反對人聲明第 3、4 及 7 段

² 反對人聲明第 9 及 10 段

室、餐廳及體育場館)、可攜式商業音響系統、家居影音產品。³

14. 反對人的 Acoustic Wave 音樂系統是於 1984 年首次推出的桌上音響設備系統。WAVE 音樂系統使用「接疊式音頻導波管」(folded waveguide),嘗試將較大型系統的播音效果在細小的裝置重現。1987 年, Bose 博士以及 William R.Short 憑 Acoustic Wave 音頻導波管揚聲器系統贏得知識產權擁有人教育基金的發明人年獎。在不同階段研發的各項 WAVE 系統包括 CD 播放機、DAB 頻調器及電腦音頻輸入裝置,大部分型號均內置 AM/FM 頻調器。Michelle Brownlee 也詳細交待了 WAVE 系統的研發歷史,包括由 1984 年推出包含 AM/FM 收音機的 Acoustic Wave 音樂系統、1993 年推出 WAVE Radio I,以至其他在其後近 30 多年間推出各款收音機或與音樂系統相關的升級版本,很多均包含 WAVE 的名稱(如 Wave Music System, Wave Soundlink, Wave SoundTouch 等),⁴ 本人不在此贅述。

15. Michelle Brownlee 指反對人是 Wave 商標及其變體(包括 ACOUSTIC WAVE、POWERWAVE、VIDEOWAVE)的擁有人(統稱「反對人商標」)。自 1993 年起,反對人以反對人商標在美國及其他國家宣傳推廣,在國際上已廣為人知。⁵ 以反對人商標提供及/或擬提供的商品及服務涉及的範圍廣泛,包括但不限於時鐘收音機、收音機接收器、立體聲調頻器、擴音機、高度保真立體聲儀器、光碟播放器、多擴音器組件、擴音器、無線傳送及接收器,以及其他類似描述的商品/服務。⁶ 證物 MB-2 載列了反對人就反對人商標在全球多國取得註冊的證書副本。本人注意到商標註冊證書的副本顯示所註冊的商標均為單獨 Wave 一字。證物 MB-3 展示反對人 Wave 商標及其他含有 Wave 一字(見附件一)的香港商標記錄副本。

16. 根據反對人聲明第 23 段,反對人曾在其他國家,包括中國和法國成功阻止包含有 Wave 字眼的第三者的商標,例如「WAVE asia 及 Device」、「dkwave」及「X-WAVE」商標。證物 MB-4 展示有關的判決書副本。

17. Michelle Brownlee 提供了由 2008 年至 2012 年間以反對人商標提供的反對人商品的全球銷售數字:由 4.19 億美元至 3.71 億美元不等。令人意外的是反對人聲明所提及由 2008 至 2012 年以反對人商標銷售反對

³ 反對人聲明第 11 段

⁴ 反對人聲明第 16 及 17 段

⁵ 反對人聲明第 18 段

⁶ 反對人聲明第 19 段

人貨品的香港銷售額卻只是令人不能信服的約 1.5 美元至 2.6 美元不等。⁷ 證物 MB-5 為反對人隨機抽選的銷售發票副本，發票日期均是 2013 年發出的，銷售描述一欄均載有 WAVE MUSIC SYSTEM 字眼，一套音樂系統的平均單價為港幣 \$4000 到 \$9000 多元不等。對照相關日子的全球銷售額，即由約 3.71 億美元至 4.19 億美元不等，本人有理由相信反對人聲明載列的香港銷售額其實也是以百萬美元作單位計。

18. Michelle Brownlee 指反對人投放了巨額於宣傳及推廣以反對人商標出售的反對人商品及服務。證物 MB-6 展示了反對人在台灣、德國以及英國的一些雜誌廣告的副本。此外，反對人列舉了在香港的數份雜誌及報章，如壹本便利 (Easy Finder)、時尚先生 (Esquire)、優雅生活 (Lifestyle Journal)、南華早報、太陽報及東方日報等均曾刊登廣告，⁸ 這些廣告展示於證物 MB-7。從證物 MB-7 第 5 至 10 頁可見，WAVE 商標出現在 Bose Wave Music System III 或是 Bose Acoustic Wave Music System。除此以外，反對人的其他宣傳活動包括與銀行或金融機構聯合進行推廣。⁹ 證物 MB-8 展示反對人與美國運通卡及第一太平洋銀行的宣傳單張。另外一些宣傳推廣資料，如證物 MB-9 及 MB-10 展示的是 BOSE 而非 WAVE 商標用於櫥窗和攤位。證物 MB-11 展示銷售宣傳小冊子，除了第 1 頁和第 4 頁載有 WAVE Music System 和 Videowave 外，其餘顯示的均是反對人的 BOSE 商標。

19. Michelle Brownlee 稱在香港以反對人商標推廣及宣傳反對人商品及服務所耗的金額在 2008 年及 2011 年分別為約 8,000 美元和 1,900 美元。¹⁰ 證物 MB-12 展示反對人與數間香港廣告公司的合約副本。

20. 反對人曾獲得一些獎項，例如在 2005 年，反對人的 Wave 音樂系統獲「red dot: best of the best」獎項，以及 2012 年德國超級品牌獎（獲獎的是 Bose）。¹¹ 證物 MB-13 及 MB-14 是證明上述獎項的文件副本。反對人認為反對人商標及反對人提供的商品及服務在相關日期前已在全球和香港出售及提供，並已取得重大商譽及名聲。¹²

21. 反對人認為涉訟商標在視覺和發音上，與反對人商標相似，涉訟貨品也與反對人的商品相似，並會令公眾混淆。Michelle Brownlee 引用 www.dictionary.com 作為參考，指涉訟商標 WAV 是指「多媒體、檔案格

⁷ 反對人聲明第 25 段

⁸ 反對人聲明第 29 段

⁹ 反對人聲明第 30 段

¹⁰ 反對人聲明第 34 段

¹¹ 反對人聲明第 38 及 39 段

¹² 反對人聲明第 40 段

式、伸延檔案名 (waveform) /wav/, /dot wav/，為微軟發明的聲音格式，並在微軟視窗中廣泛使用。備有轉換工具讓大部份其他操作系統播放.wav 檔案。wav 檔案也用作波表合成中的聲音源(例如在 E-mu 的音色庫)。此外，.wav 檔案亦被部份 MIDI 音序器支援，作為添加的音響。即預錄.wav 檔案由序列本(sequence script)所書寫的控制指令重放。」因此，反對人否認申請人反陳述第一(1)段指涉訟商標並無含義，並指 WAV 是微軟發明的聲音格式。¹³ 證物 MB-15 展示 www.dictionary.com 下載的頁面副本。

申請人的證據

22. 申請人沒有根據規則第19條提交任何證據。申請人在反陳述中聲稱曾對反對人作市場調查，並夾付了數份文件和照片，分別為5份有關名為「濰坊市天龍音響電子工程配套有限公司」或「天龍電聲音響技術有限公司」在中國內地售賣音響設備的合同書並17幅照片(包括一些KTV、夜總會、音響以及聲稱是反對人貨品的照片)。該等資料並非於舉證階段提交，而且不符合規則第79(1)條的規定，即以法定聲明或誓章的形式提交，故本人不會將之接納為本案的證據。無論如何，申請人沒有提供任何關於所謂對反對人進行調查的資料(例如調查是如何進行或什麼時候進行)或解釋上述兩間公司與申請人的關係。再者，合同書的內容並無提及貨品使用涉訟商標，且看不到與香港市場有關。全部照片也沒有日期或任何說明。即使它們是依法提交的證據，對本案案情也沒有影響。

根據條例第12(3)條提出的反對

23. 條例第12(3)條訂明：-

「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。」

¹³ 反對人聲明第46段

24. 「在先商標」的涵義載列於條例第 5 條：

「(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；...」

25. 在反對理由內，反對人共列出20個反對人在不同地方(包括香港)的註冊商標的資料。不過，根據條例第5(1)(a)條有關在先商標的定義，反對人只能依賴的是附件一所載的五個在香港註冊的商標。每個反對人註冊商標的註冊申請日期均早於涉訟商標的註冊申請日期，因此每個反對人註冊商標就涉訟商標而言都是在先商標。

26. 這些在先商標主要可分為「WAVE」、「WAVE及圖」與「WAVE及其他英文字體的組合」這三類於第9類的貨品下註冊的商標。在反對人聲明中，只提及反對人商標為WAVE及其變體(包括ACOUSTIC WAVE、POWERWAVE以及VIDEOWAVE)。¹⁴ 涉訟商標包含了WAVE商標中的「WAV」，反對人沒有任何指控提及「WAVE及圖」商標。此外，本人注意到就「WAVE及圖」商標(商標編號2006B00235)而言，其圖像(見附件一)最顯著的部份就是WAVE這個字，而其註冊的貨品與WAVE商標(商標編號2003B07908)完全相同。其他反對人的註冊商標均包含其它文字，即ACOUSTIC、POWER或VIDEO，這些字置於WAVE字之前，與涉訟商標的外觀、讀音與語義大相徑庭。反對理由及反對人聲明也是集中討論WAVE商標與WAV的異同。因此，本人認為在反對人註冊商標中，以僅包含一個英文字「WAVE」的註冊商標(商標編號2003B07908)(「WAVE商標」)與涉訟商標最為接近，所以本人只會比較WAVE商標與涉訟商標的相似程度，而不會把各個反對人註冊商標與涉訟商標逐一比較，因為若倚賴WAVE商標的反對不成功，基於其他反對人的註冊商標也不可能成功。

27. 條例第 12(3)條主要規定，某商標(“商標甲”)假如因為與在先商標(“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相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊。因此，本人必須考慮涉訟商標與反對人的 WAVE 商標是否相類似，

¹⁴ 反對人聲明第 18 段

所涵蓋的貨品或服務是否相同或相類似，以及上述因素結合起來會否相當可能會令公眾產生混淆。

28. 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 403 一案中，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：

- (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；¹⁵
- (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；¹⁶
- (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；¹⁷
- (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，才可以單以該商標的主要部分作比較；¹⁸
- (v) 然而，在某些情況下，一個複合商標所給予公眾的整體印

¹⁵ 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

¹⁶ 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.”

¹⁷ 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

¹⁸ 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.”

象可能被該商標的一個或多個部分支配；¹⁹

- (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；²⁰
- (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；²¹
- (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；²²
- (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；²³
- (x) 單單由於商標享有聲譽而可能引起聯想，並不能構成推定該商標令公眾產生混淆的可能性的理由；²⁴
- (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。²⁵

反對人WAVE商標的顯著性

29. 根據上文第28段引述的其中一項原則，如在先商標因其本身或因

¹⁹ 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.”

²⁰ 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.”

²¹ 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.”

²² 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.”

²³ 英文原文：“Mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient.”

²⁴ 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.”

²⁵ 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.”

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，本人須決定反對人的WAVE商標是否因其本身或因其付諸使用而具有高度顯著性。

30. 反對人的WAVE商標由一個英文WAVE字組成，文字的字體是一般字體，沒有其他元素如圖形或裝飾。就該商標所註冊第9類貨品，即時鐘收音機而言，由於WAVE的英文解釋包含了「波，周波；震動」²⁶的意思，用於收音機可解作聲波(sound waves)或無綫電波(Radio waves) 因此，本人認為，WAVE商標就其註冊貨品而言有某程度的描述性，因此商標本身的顯著性並不算很高。

31. 本人也須考慮反對人提交的證據，以決定反對人WAVE商標的顯著性有否因其於相關日期前在香港付諸使用而有所增強。如果反對人提交的證據不涉及WAVE商標於香港的使用，或沒有顯示日期，或證據顯示的日期在相關日期之後，有關的證據都不會納入考慮。因此，證物中那些包含前述類別的文件，不會納入考慮。

32. 反對人商標的使用證據，載述於上文第12至21段。在反對人提供的證據中，可核實的WAVE商標最早在香港使用的年份是1998年²⁷，使用於收音機。反對人於相關日期(即2013年7月30日)之前已在香港使用反對人WAVE商標大約15年。至於使用的規模及頻繁程度方面，反對人提供有關反對人商品在相關日期之前在香港的銷售金額為約1.5美元(2008年)到2.6美元(2012年)。如前所述，相信這數字只是手民之誤²⁸，實際有可能是以百萬美元作單位的金額。根據證物MB-5為反對人隨機抽選的銷售發票副本，一套WAVE MUSIC SYSTEM的平均單價為港幣4000到9000多元不等。反對人在香港共有12間售賣WAVE產品的BOSE店舖及經銷商，最早一間由2007年開始經營。

33. 至於WAVE商標在香港宣傳的廣泛程度方面，根據反對人聲明第34段，反對人集團在香港以反對人商標宣傳及推廣反對人商品和服務有一定的支出，於2008及2011年所耗資金分別約為8,000美元及1,900美元。證物MB-7、MB-8和MB-11載有一些宣傳資料，大部分WAVE商標使用於

²⁶ 根據 Cambridge Online Dictionary <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-chinese-traditional/wave>, 'wave' 其中一個意思是“...波，周波；震動”

²⁷ 證物 MB-7 第 12 頁展示反對人於 Easy Finder 雜誌刊出的廣告。

²⁸ 反對人聲明第 25 段有關反對人商品的全球銷售額是以百萬美元作單位的，2008 年是約 419 百萬美元，到 2012 年約為 371 百萬美元，但香港銷售額則以美元作單位。

「 WAVE music system 」或「 BOSE WAVE 音樂系統 」或「 ACOUSTIC WAVE MUSIC SYSTEM 」，有些則只載有 BOSE 商標。

34. 至於反對人提及那些被成功反對的商標，²⁹與涉訟商標並不相同。涉訟各方提交給有關商標局的證據與本案的證據也不一樣。因此，本人認為單純引述這些判決對本反對程序並無幫助。

35. 考慮過本案的所有證據並綜合以上分析，本人認為反對人 WAVE 商標的顯著性就註冊貨品而言因其於相關日期前付諸使用而有所增加。

商標的比較

36. 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依據，並應特別注意商標的顯著和主要部分。一般消費者通常會整體地看一個商標，而不會特別分析商標的各項細節。

37. 涉訟商標 WAV 由三個普通大寫粗體英文字母組成，置於一個實心長方形圖案中央，此外沒有其他裝飾或圖案。申請人於反陳述中指 WAV 字本身並無含義³⁰，有關設計是由「完美」兩字的拼音「WANMEI」以及「VIP」套房兩個詞精減而來，指擁有完美音質的尊貴 VIP 音響；但申請人沒有就這方面提供證據支持。無論如何，一個客觀而可接受的含義是反對人聲明第 46 段引述自 dictionary.com（證物 MB-15）對 WAV 這個英文字的解釋，為「多媒體、檔案格式、伸延檔案名、（ WAVEFORM ）...」。

³¹ 其中 WAVEFORM 也有聲波或其他波動的意思。³²

38. 就涉訟貨品而言，涉訟商標 WAV 可解作聲音格式，就涉訟貨品中與音響有關的產品而言具一定的描述性。由於文字通常較圖案給人更深

²⁹ 見上文第 16 段

³⁰ 申請理由第一 1 段

³¹ Dictionary.com 所載原文為“multimedia, file format, filename extension (waveform) /wav/, /dot wav/ A sound (<http://dictionary.reference.com/browse/sound>) format developed by Microsoft (<http://dictionary.reference.com/browse/Microsoft>) and used extensively in Microsoft Windows (<http://dictionary.reference.com/browse/Microsoft%20Windows>). Conversion tools are available to allow most other operating systems (<http://dictionary.reference.com/browse/operating%20systems>) to play .wav files. .wav files are also used as the sound source in wavetable (<http://dictionary.reference.com/browse/wavetable>) synthesis, e.g. in E-mu's SoundFont. In addition, .wav files are also supported by some MIDI (<http://dictionary.reference.com/browse/MIDI>) sequencers as add-on audio. That is, pre-recorded .wav files are played back by control commands written in the sequence scripts. Specification (<http://qzx.com/pc-gpe/wav.txt>).”

³² The pattern of a sound wave or other wave (http://www.computeruser.com/resources/dictionary/get_by_index/w/40)

刻的印象，即使涉訟商標有一個實心的長方形圖案作為背景，涉訟商標最顯著和突出的部分仍然是WAV。至於在前面已討論過的反對人的WAVE商標，由於只有WAVE這個英文字，縱然WAVE字用於其所註冊的商品的顯著特性不是很高—wave可被提述為sound waves (聲波)或radio waves (無線電波)，其最顯著與突出部分也只是WAVE這個字。

39. 在視覺方面，涉訟商標與反對人WAVE商標比較，兩者的首三個字母WAV是相同的，而且涉訟商標有一個實心黑色的長方形使WAV更為突出，本人認為兩個商標在視覺上是有中等的相似程度。

40. 在聽覺方面，按一般英文拼音的規律，WAV可讀作/wav/或者/weiv/；本人認為兩方面的讀音都有可能。申請人謂其讀音是以三個字母分開讀成，即/'dʌbəlju-eɪ-vi:/；但申請人沒有就這方面提供證據支持，本人也不認為一般人會如此以三個字母分開來讀。另一方面，WAVE的讀音則肯定是/weiv/。本人認為兩個商標若以/weiv/讀出，在讀音上是相同的。

41. 在概念上，WAVE這字有多於一個意思，申請人理解WAVE為「波、波動」的意思（申請理由第一1段），而如前所論，WAVE字亦可包含sound waves 或 radio waves，即聲波或無線電波的意思。WAV一字的意思在前面已討論過，它含有WAVEFORM（即聲波或其他波動³³）以及多媒體、聲音檔案格式的意思（反對人聲明第46段）。本人認為在概念上兩個商標的相似程度甚高。

42. 一般消費者甚少有機會直接比較不同的商標，而往往需依賴保留在記憶中不完全的印象。考慮過反對人 WAVE 商標與涉訟商標在視覺、聽覺和概念上的異同，以及它們分別給予一般消費者的整體印象後，本人認為反對人 WAVE 商標與涉訟商標屬中度至高程度的相類似。

貨品的比較

43. 在判斷有關貨品是否相類似時，所有與貨品及/或服務有關的因素都須加以考慮。這些因素包括有關貨品及/或服務的用途、使用者、性質、銷售途徑，以及這些貨品及/或服務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*

³³ The pattern of a sound wave or other wave (http://www.computeruser.com/resources/dictionary/get_by_index/w/40)

Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. [1999] R.P.C. 117)。

44. 涉訟貨品中的「揚聲器音箱」、「振動膜(音響)」、「揚聲器」、「音頻視頻接收器」、「擴音器」、「麥克風」、「聲音傳送裝置」、「電視機」、「揚聲器喇叭」、「CD盤(音像)」、「音響連接器」、「頭戴耳機」、「便攜式媒體播放器」以及「電聲組合件」均為影音器材或相關配件，與反對人的註冊貨品（即包括在第9類的時鐘收音機）的性質和用途相似；有一些配件例如「擴音器」、「頭戴耳機」等還有互補作用。另外，某些貨品如「電視機」、「便攜式媒體播放器」與時鐘收音機，也會在類似的銷售途徑如影音器材商店或電器商店出售，這些產品也可能同屬一個生產商，它們屬於相當相類似的貨品（本段所述貨品統稱為「甲類貨品」）。

45. 至於「電子監控裝置」和「電子教學學習機」，用途、性質和使用者的，甚至銷售途徑與「時鐘收音機」並不一樣，兩者也不存在直接競爭，也不能互相取代，因此這些貨品並不相同或相類似（本段所述貨品統稱為「乙類貨品」）。

產生混淆的可能性

46. 有關令公眾產生混淆的可能性必須從整體判斷，並考慮所有相關因素。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及服務的一般消費者的眼光判斷。商標之間較低的相類似程度，可被貨品或服務之間較高的相類似程度所抵銷，反之亦然。在先商標愈具顯著性，與其相類似的商標令公眾產生混淆的機會就愈大。（*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*）。

47. 本反對程序中涉訟的甲類貨品主要是一些與影音器材及相關的多媒體配件和產品，消費者是對這些產品有興趣的人士，包括一般普羅大眾及一些就這些產品具專業知識的顧客。在選擇影音產品時，一般普羅大眾會持一般的謹慎態度；具備專業知識的有關消費者對這些產品的注意力則可能稍高。

48. 涉訟的乙類貨品「電子監控裝置」，相關的消費者主要是執行監控工作的執法機構及/或執法人員；而「電子教學學習機」的相關消費者包括從事教學工作或者是對這些產品有興趣的人士。由於這些產品並非一般日常消費品，且有專門特定的功用，消費者對這些產品的注意力相對會較高。

49. 反對人商標就反對人貨品而言本身並沒有很高的顯著特性。不過，就反對人提交的商標使用證據，本人認為反對人商標在相關日期前因付諸使用而使其顯著特性就有所增強。

50. 綜合以上的分析與相關因素，本人裁定涉訟商標與反對人WAVE商標在視覺、聽覺和概念上有相當的相似程度，WAVE商標的顯著性也通過使用而有所增強。在貨品方面，申請人的甲類貨品與反對人WAVE商標的註冊貨品相類似，本人認為當涉訟商標用於甲類貨品時，很可能會令消費者產生混淆，誤以為涉訟的甲類貨品與反對人的貨品源自相同或有經濟連繫的企業。至於涉訟的乙類貨品，即「電子監控裝置」和「電子教學學習機」，與反對人的貨品各方面也不相同或相類似。考慮到上述因素的綜合效果，本人認為並不會使公眾相當可能產生混淆，導致他們錯誤以為該些貨品與反對人的貨品源自相同或有經濟連繫的企業。

51. 因此，本人裁定依據條例第12(3)條就涉訟的甲類貨品提出的反對成立，就涉訟的乙類貨品提出的反對則並不成立。³⁴

52. 由於本人已裁定反對人就涉訟的甲類貨品提出的反對成立，以下本人只需考慮反對人根據其他條文就涉訟的乙類貨品提出的反對是否成立。

根據條例第12(5)(a)條提出的反對

53. 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；...

...

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...」

³⁴ 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。

54. 根據 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] R.P.C. 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 (FACV 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。

55. 在審理有關假冒的反對理由時，須考慮的相關日期是申請人提交其商標註冊申請的日期，或如申請人在該申請日期前已曾在香港使用其商標，則相關日期應是反對人所非議之申請人的有關行為開始之日。由於並沒有證據顯示申請人曾在相關日期之前在香港使用涉訟商標，本案的相關日期仍是以上定義的相關日期，即涉訟商標的申請日期。

商譽或聲譽

56. 就以上三項要素的第(1)項而言，反對人須證明在相關日期之前藉反對人商標提供的貨品已在香港市場取得有關商譽或聲譽。經考慮反對人提出的證據及分析(上文的12至21段)，包括但不限於反對人的歷史、發展、規模、營業額、宣傳和推廣、所獲獎項等資料，以及反對人的商標包括 WAVE 及包含 WAVE 的商標在音響系統包括收音機的使用情況，本人接納在相關日期前反對人於香港使用 WAVE 商標就音樂系統享有一定程度的商譽和聲譽，雖然不能斷定享有巨大的商譽和聲譽。

失實陳述及損害

57. 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，因而導致(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乙類貨品源自反對人，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。

58. 本人須首先判斷涉訟商標和反對人商標WAVE是否相似，以及如相似的話，其有關的相似程度。如上所述，本人認為反對人WAVE商標與涉訟商標有相當程度相類似。至於反對人的其他商標，包括包含WAVE以外其他文字的商標，例如VIDEOWAVE、POWERWAVE等或WAVE與圖的商標與涉訟商標分別較大，與涉訟商標並不相似，不會令公眾誤以為涉訟的乙類貨品與反對人貨品源自相同或經濟上有聯繫的企業。在假冒訴訟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，縱使並非必須證明的要素。在本案中，涉訟的乙類貨品與反對人WAVE商標享有聲譽和商譽的反對人貨品並無相似之處，營商範圍也截然不同。經整體考慮，本人認為當涉訟商標用於涉訟的乙類貨品時，實不足以(或相當可能)導致相關消費者被誤導而認為申請人提供的乙類貨品是反對人的貨品或源自相同或有經濟連繫的企業，而構成失實的陳述。此外，反對人也沒有提交任何證明涉訟商標有實際誤導消費者的證據。因此，反對人未能成功證明上述第(2)項要素。

59. 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，反對人也無法進而證明上述第(3)項要素。

60. 本人裁定根據條例第12(5)(a)條就申請人的乙類貨品提出的反對不成立。

根據條例第11(1)(a)條提出的反對

61. 反對人指由於涉訟商標不能區分申請人的貨品與反對人的貨品，因此涉訟商標不符合條例第11(1)(a)條的規定。

62. 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； ...」

63. 根據條例第3(1)條，「商標」的涵義是：「...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。」根據條例第3(2)條，商標可由文字(包括個人姓名)、徵示、設計式樣、字母、字樣、數字、圖形要素、顏色、聲音、氣味、貨品的形狀或其包裝，以及該等標誌的任何組合所構成。

64. 涉訟商標是一能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌，由「WAV」三個英文字母構成。就涉訟的乙類貨品而言，涉訟商標具備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，符合條例第3(1)條的要求。

65. 反對人沒有提出任理據(無論在反對理由或者是所提交的證據)，說明涉訟商標為何不能將申請人的乙類貨品與其他企業(包括反對人)的貨品或服務做出識別。因此，反對人根據條例第11(1)(a)條就申請人的乙類貨品提出的反對不成立。

總結及訟費

66. 本人裁定反對人就申請人的甲類貨品，即「揚聲器音箱」、「振動膜(音響)」、「揚聲器」、「音頻視頻接收器」、「擴音器」、「麥克風」、「聲音傳送裝置」、「電視機」、「揚聲器喇叭」、「CD盤(音像)」、「音響連接器」、「頭戴耳機」、「便攜式媒體播放器」以及「電聲組零件」提出的反對成立，但針對申請人的乙類貨品，即「電子監控裝置」和「電子教學學習機」提出的反對則不成立。換言之，涉訟商標就申請人的甲類貨品提出的註冊申請會被拒絕，而就乙類貨品則准予註冊。

67. 由於反對人對絕大部分涉訟貨品的反對成功，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部適用於商標事宜的一般收費表計算。

商標註冊處處長

(吳華虹代行)

2018年4月4日

反對人在香港註冊的商標³⁵

商標編號	商標	註冊日期	貨品說明 (英文原文)	貨品說明 (反對理由中採用的中文翻譯)
2003B07908	WAVE	13.05.1999	<u>Class 9</u> clock-radios included in Class 9.	<u>第 9 類</u> 列入第 9 類時鐘收音機
2004B08650	ACOUSTIC WAVE	29.6.2001	<u>Class 9</u> electrical apparatus incorporating radio receivers, stereo tuners, amplifiers, record players, high fidelity stereo apparatus, compact disc players and audio tape cassette players and recorders, multiple speaker units, loudspeakers, microphones, remote controls, power cases, power packs and power cords; all included in Class 9.	<u>第 9 類</u> 裝有無綫電接收器，立體聲調諧器，放大器、電唱機，高保真立體聲設備，光盤播放器和音頻盒式磁帶播放機和錄像機，多個揚聲器單元，揚聲器，麥克風，遙控器，電源外殼，電源板和電源線的電氣設備；所有列入第 9 類
2006B00235		30.10.2002	<u>Class 9</u> clock-radios included in Class 9.	<u>第 9 類</u> 列入第 9 類時鐘收音機
300618741	POWERWAVE	12.4.2006	<u>Class 9</u> Audio frequency amplifiers for use with commercial	<u>第 9 類</u> 音頻放大器，與商用音頻設備的使用

³⁵ 資料載錄自證物 MB-3 所載的商標記錄。

			audio equipment.	
302393082	VIDEOWAVE	28.9.2012	<u>Class 9</u> Amplifiers; audio-receivers and video-receivers; CD players; computer software for use on smart phones or personal computers; digital audio players; DVD players; headphones; headsets for mobile telephones; loudspeaker systems; loudspeakers; microphones; radios; televisions; wireless transmitters and receivers.	<u>第 9 類</u> 放大器、音頻接收器和視頻接收器、CD 播放機；計算機軟件的人工智能手機或個人電腦使用；數字音頻播放器；DVD 播放機；耳機；耳機，移動電話；揚聲器系統；揚聲器；麥克風；收音機；電視；無線發射器和接收器。

反對人聲明的證物內容撮要

編號	頁數	內容	日期
MB-1	1-15	在香港的BOSE店舖及BOSE經銷商的名單列印本	日期不詳
MB-2	1-57	反對人商標WAVE在多個國家的商標註冊證書副本	多項
MB-3	1-12	反對人商標在香港的商標記錄副本	多項
MB-4	1-2	標題為“PRC-Partially Favorable Decision on Review against Trademark Opposition Decision”的電郵副本	11/5/2014
	3-6	國家工商行政管理總局商標評審委員會關於第9068067號“X-WAVE”商標異議覆審裁定書副本	24/2/2014
	7-8	標題為“Opposition against French Trademark Application dkwave No.133997937, filed on 15 April 2013, in class 9, in the name of Media Technologie Service on the basis of Community Registration “WAVE” No.2.414.241 of 19 December 2002, in class 9, in the name of BOSE GP”的電郵副本	20/1/2014
	9-13	法國l’Institut national de la propriete industrielle發出的文件副本	3/1/2014
	14	標題為Decision on Opposition against trade mark application WAVE asia & Device的電郵副本	20/2/2013
	15-16	國家工商行政管理總局商標局就“WAVE ASIA及圖”商標異議裁定書副本	2012
MB-5	1-6	6張反對人的銷售發票副本	4/2013-7/2013

MB-6	1-5	反對人於台灣、德國及英國雜誌的廣告副本	日期不詳 ³⁶
MB-7	1-13	反對人於香港報章雜誌刊登的廣告副本	(第1-4頁) 日期不詳 (第5-13頁) 多項
MB-8	1-3	反對人的銷售推廣宣傳小冊子副本	2008及1997
MB-9	1-2	反對人宣傳攤位照片副本	日期不詳
MB-10	1-2	反對人店舖櫥窗照片副本	日期不詳
MB-11	1-7	反對人的銷售宣傳資料副本	2010-2011
MB-12	1-5	反對人與廣告公司的合約副本	2012
MB-13	1	2005年紅點設計獎副本	2005
MB-14	1-21	2012年德國超級品牌獎證書及2014年消費者超級品牌名單	2012及2014
MB-15	1	www.dictionary.com 下載的頁面副本	26/2/2015

³⁶ 根據反對人聲明第 28 段指雜誌廣告的日期分別為：德國（2012）台灣（2000）及英國（2014）。