

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 302701520



商標：

類別： 35

申請人： 蕭殷榮以仰望設計公司之名營業¹

反對人： CONDE NAST ASIA/PACIFIC, INC.

作出決定的理由陳述

背景

1. 蕭殷榮以奧加廣告公司之名營業(“申請人”)於 2013 年 8 月 12 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下兩個屬同一系列的商標提交註冊申請(“該註冊申請”)：



(“涉訟商標”)

2. 該註冊申請涵蓋的服務為類別 35 的“廣告、商業經營、商業管理、辦公事務”(“申請服務”)。

¹ 在提交註冊申請時，申請人的名稱是“蕭殷榮以奧加廣告公司之名營業”。申請人於 2016 年 6 月 2 日向本處提交表格第 T6 號，將其業務名稱更改為“蕭殷榮以仰望設計公司之名營業”。

3. 該註冊申請的詳情於 2013 年 12 月 20 日公布。CONDE NAST ASIA/PACIFIC, INC. (“反對人”)於 2014 年 3 月 17 日提交反對該註冊申請的通知及附上反對理由(“反對理由”)。申請人於 2014 年 3 月 28 日提交反陳述。

4. 有關反對的聆訊於 2017 年 4 月 20 日在本人席前進行。反對人由陳韻雲律師行的葉穎堯律師代表出席聆訊。申請人則親自出席聆訊。

反對理由

5. 反對人根據以下條文對該註冊申請提出反對：

- (i) 條例第 12(3)條；
- (ii) 條例第 12(4)條；
- (iii) 條例第 12(5)條；
- (iv) 條例第 11(1)(a)條；
- (v) 條例第 11(4)條；及
- (vi) 條例第 11(5)條。

相關日期

6. 在是項反對的法律程序中，本人須考慮的日期是申請人提交該註冊申請的日期，即 2013 年 8 月 12 日(“相關日期”)。

反對人的證據

7. 反對人根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 18 條提交一份由其總裁 WOOLHOUSE, JAMES ROBERT 於 2014 年 9 月 25 日作出的法定聲明(“WOOLHOUSE 第一聲明”)及其中文譯本作為支持反對的證據。

8. 根據 WOOLHOUSE 第一聲明，反對人是一家根據美國特拉華州法律成立並存在的公司，是 Advance Publications, Inc.集團的

成員之一。該集團為多份國際知名刊物的出版人，旗下公司包括 Conde Nast Publications Limited 和 Advance Magazine Publishers Limited 等，出版的刊物包括《VOGUE》、《VANITY FAIR》、《GQ》、《HOUSE & GARDEN》、《GLAMOUR》及《GOURMET》等。

9. 反對人是以下多個在香港已獲註冊的“VOGUE”及包含“VOGUE”文字的商標的擁有人：

商標	註冊編號	類別	註冊日期
VOGUE	199303467	16	1989年3月4日
VOGUE GIRL	200212175	16	2002年2月2日
VOGUE	2003B08801	38	2001年6月14日
VOGUE LIVING	200311538	16	2002年9月20日
VOGUE	300258796	35, 41, 42, 44, 45	2004年7月29日
VOGUE CAFÉ	301042622	43	2008年1月29日

10. WOOLHOUSE 表示，反對人是《VOGUE》雜誌的出版社，該雜誌於 1892 年在美國首次出版，其後在世界各地以不同語言出版。《VOGUE》雜誌於 1932 年成為首批在封面上印有彩色圖片的雜誌之一。有關《VOGUE》雜誌的由來、發展及其過百年歷史的敘述，可以在 WOOLHOUSE 第一聲明多個證物內找到。WOOLHOUSE 指反對人的“VOGUE”商標曾多次被媒體選為世上最佳品牌及標誌之一，例如《紐約時報》於 1999 年 12 月把“VOGUE”列入 100 個 20 世紀中最具份量的公司、媒體及產品品牌之一，《REPORT ON BUSINESS》雜誌於 2000 年 11 月把“VOGUE”選為“The World’s Top 50 Logos”(世上最強的 50 個標誌)之一等等。

11. WOOLHOUSE 第一聲明證物“JW-10”是反對人在全球多個國家及地區取得的註冊商標清單及部份註冊紀錄，證物“JW-11”則載有反對人最早的商標註冊紀錄，顯示“VOGUE”商標早於 1908 年 6 月 16 日已在美國註冊(註冊編號 69530)。

12. WOOLHOUSE 指《VOGUE》雜誌自 1991 年起在香港銷售至今，而該雜誌的中文版(《VOGUE》/《服飾與美容》)(“《VOGUE》中國雜誌”)於 2005 年面世。從 WOOLHOUSE 第一聲明證物“JW-13”內 2009 至 2012 年間出版的《VOGUE》中國雜誌的封面及刊頭副本中可見，《VOGUE》中國雜誌的銷售點包括多個中國內地城市和香港。

13. 在宣傳方面，WOOLHOUSE 表示反對人投放了不少資源在香港市場推廣《VOGUE》雜誌，而《VOGUE》中國雜誌在香港亦設有銷售團隊並向廣告商派發媒體套件，吸引不少國際及本地的知名品牌在《VOGUE》中國雜誌投放廣告。WOOLHOUSE 第一聲明證物“JW-14”及“JW-17”分別列出《VOGUE》中國雜誌於 2008 至 2013 年間在香港的推廣銷售開支及該雜誌於 2009 至 2013 年間在香港的廣告業務的推廣/公關開支，而證物“JW-19”是《VOGUE》中國雜誌香港銷售團隊的廣告客戶列表。此外，反對人亦舉辦及贊助一項名為 VOGUE Fashion’s Night Out 的全球性時裝界活動，該活動並於 2012 年擴展到香港。

14. WOOLHOUSE 第一聲明亦提到，“VOGUE”商標曾被多個香港以外地區(例如美國、加拿大、瑞士、中國內地等)的法院及商標局確認為馳名及知名商標。有關裁決書的副本可以在 WOOLHOUSE 第一聲明證物“JW-22”內找到。

15. WOOLHOUSE 第一聲明附有 22 件證物，內容撮要如下：

編號	證物描述
證物 JW-1	1992 年出版的《VOGUE》雜誌一百周年特別版首數頁的副本

證物 JW-2	《VOGUE》雜誌一百周年特別版中刊登的文章“On the Edge”的副本
證物 JW-3	敘述反對人發展的出版物《A Brief History of The Conde Nast Publications》的節錄副本
證物 JW-4	摘自書本《海外新聞出版實錄 2008》的文章副本
證物 JW-5	NYTimes.com 於 2006 年 12 月 3 日刊登的文章“IN VOGUE: The Illustrated History of the World’s Most Famous Fashion Magazine”的列印本
證物 JW-6	《紐約時報》於 1999 年 12 月 13 日刊登有關 100 個 20 世紀中最具份量的公司、媒體及產品品牌列表的列印本
證物 JW-7	《REPORT ON BUSINESS》雜誌於 2000 年 11 月刊登的文章“The World’s Top 50 Logos”的副本
證物 JW-8	《MARKETING》雜誌於 2008 年 5 月刊登的文章“VOGUE: Behind the Scenes of a Superbrand”的副本
證物 JW-9	《VOGUE》雜誌在中國榮獲的獎項的照片
證物 JW-10	反對人在全球多個國家及地區取得註冊商標的清單及部份註冊紀錄
證物 JW-11	“VOGUE”商標於美國專利及商標局最早的註冊紀錄(註冊編號 69530)
證物 JW-12	一些報導《VOGUE》中國雜誌於 2005 年面世的剪報副本
證物 JW-13	一些 2009 至 2012 年間出版的《VOGUE》中國雜誌的封面及刊頭的副本
證物 JW-14	《VOGUE》中國雜誌於 2008 至 2013 年間在香港的推廣銷售開支總結表
證物 JW-15	《VOGUE》雜誌一百周年特別版中刊登的時裝、美容、化妝、首飾及手錶、室內設計、肴饌、汽車、旅遊等主題的廣告副本
證物 JW-16	《VOGUE》中國雜誌於 2009 至 2012 年間在香港及中國地區派發的媒體套件副本
證物 JW-17	《VOGUE》中國雜誌香港銷售團隊於 2009 至 2013 年間的推廣/公關開支總結表
證物 JW-18	連卡佛(香港)有限公司於 2012 及 2013 年在《VOGUE》中國雜誌投放的廣告、廣告合同和發票副本
證物 JW-19	《VOGUE》中國雜誌香港銷售團隊的廣告客戶列表

證物 JW-20	關於 VOGUE Fashion's Night Out 活動詳情的網頁 (www.fno.vogue.com.cn)列印本
證物 JW-21	關於 2012 及 2013 年在香港舉辦的 VOGUE Fashion's Night Out 活動的報導副本
證物 JW-22	一些“VOGUE”商標被香港以外地區的法院及商標局確認為馳名及知名商標的裁決書副本

申請人的證據

16. 申請人根據規則第 19 條提交的證據為一份由申請人蕭殷榮先生於 2015 年 11 月 16 日作出的法定聲明(“蕭氏聲明”)。申請人是奧加廣告公司的東主，從事多媒體、視覺及平面設計的業務。

17. 申請人表示，涉訟商標是由申請人原創設計，圖案部分由一個橙色缺角正方圖形組成，象徵拉下的海報，而左上角象徵“V”字(即奧加廣告公司的英文名稱字首)。有關涉訟商標的創作草案的手稿可以在蕭氏聲明證物“VD-07”內找到。至於申請人公司名稱的構思，意念來自“大賣廣告創意”，所以申請人公司最早註冊的名稱是“賣行廣告公司”。申請人後來在網上翻查字典，獲悉 VOGUE 的意思與流行、時尚、賣行相近，因此將英文名稱命為“VOGUE ADVERTISING COMPANY”。蕭氏聲明證物“VD-08”載有 YAHOO!字典對“VOGUE”一字的解釋的網頁列印本及申請人 2008 至 2009 年度的商業登記證副本。申請人認為涉訟商標具備顯著性，並能夠容易被第三者識別。

18. 申請人亦表示，“VOGUE”只是一個簡單而普通的英文字，毫無商標特徵及顯著性可言。他提到全港包含“VOGUE”一字作為公司名稱的香港註冊公司有超過 160 間，全世界包含“VOGUE”一字而不屬於反對人所有的商標有超過 50 個，單單在類別 35 而包含“VOGUE”一字的香港註冊商標已有 4 個。申請人指他從事的“多媒體、視覺及平面設計”業務與反對人經營的時裝雜誌的業務並不相同，因此公眾能容易把涉訟商標與反對人的“VOGUE”商標作出區別。

19. 蕭氏聲明附有 9 件證物，內容撮要如下：

編號	證物描述
證物 VD-01	涉訟商標與反對人的“VOGUE”商標的對比圖
證物 VD-02	含有“VOGUE”一字的香港公司商標列表
證物 VD-03	含有“VOGUE”一字的香港註冊公司列表
證物 VD-04	世界各地含有“VOGUE”一字的商標樣本
證物 VD-05	標示涉訟商標的特徵及含意的圖
證物 VD-06	已於香港註冊並含有“VOGUE”一字的商標列表
證物 VD-07	申請人創作涉訟商標的草案手稿
證物 VD-08	YAHOO!字典對“VOGUE”一字的解釋的網頁列印本及申請人以“賣行廣告公司/VOGUE ADVERTISING COMPANY”之名登記的商業登記證副本
證物 VD-09	申請人填報的“僱傭及職位空缺按季統計調查”副本及政府統計處的“香港標準行業分類 2.0 版”列印本，顯示申請人從事“多媒體、視覺及平面設計”業務

反對人的回應證據

20. 反對人根據規則第 20 條提交的回應證據為一份由其總裁 WOOLHOUSE, JAMES ROBERT 於 2016 年 4 月 8 日作出的法定聲明(“WOOLHOUSE 第二聲明”)及其中文譯本。

21. WOOLHOUSE 第二聲明主要記載了反對人對申請人的證據所提出的反駁和意見，本人不打算在此贅述。WOOLHOUSE 第二聲明附有一件證物，即證物“JW-R1”，是《VOGUE》雜誌在 App Store 上的應用程式及各社交媒體平台的《VOGUE》專頁列印本。WOOLHOUSE 特別提到，反對人為《VOGUE》中國雜誌而設立的網站(www.vogue.com.cn)獲得不少來自香港的使用者瀏覽，於 2009 年 8 月 11 日至 2013 年 8 月 11 日期間，到訪該網站的香港使用者的人數超過 238 萬人。

根據條例第 12(3)條提出的反對

22. 本人首先考慮反對人根據條例第 12(3)條提出的反對。

23. 條例第 12(3)條列明： -

「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。」

24. 對於條例第 12(3)條所提及的“在先商標”的涵義，條例第 5 條列明： -

「(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；或……」

25. 雖然反對人在反對理由內提到多個由反對人擁有的香港註冊商標，葉律師在聆訊上主要集中討論以下兩個純粹由 VOGUE 構成的註冊商標：

註冊編號及商標	註冊日期	註冊貨品/服務
199303467 VOGUE (“反對人商標(一)”)	1989年3月 4日	<u>Class 16</u> Magazines (類別 16 雜誌)
300258796 VOGUE (“反對人商標(二)”)	2004年7月 29日	<u>Class 35</u> Information services relating to advertising and promotion; business information services, none relating to laundering and dry-cleaning; all provided on-line from a computer database or the internet; compilation of advertisements for use as web pages on the internet; compilation of directories for

		<p>publishing on the internet; provision of space on websites for advertising goods and services; auctioneering provided on the internet; business administration services for the processing of sales made on the internet and for the administration of shopping malls; the taking of sales orders for others; providing and updating of advertising information on a computer database; online subscription for magazine</p> <p><u>Class 41</u> Provision of information and advisory services relating to culture provided on-line from a computer database or via the internet; information relating to entertainment or education, provided on-line from a computer database or the internet or provided by other means; electronic games services provided by means of the internet; provision of information relating to all of the aforesaid services</p> <p><u>Class 42</u> Preparation and provision of information in relation to computers and computer network facilities; on-line computer services; provision of access to an electronic on-line network for information retrieval; providing access to and leasing access time to computer databases; information and advisory services relating to all of the aforesaid services.</p> <p><u>Class 44</u> Information and consultancy services relating to health care and fitness provided on-line from a computer database or the internet</p> <p><u>Class 45</u> Information and consultancy services relating to horoscopes provided on-line from a computer database or the internet</p> <p><u>(類別 35)</u> 有關廣告與推廣的資訊服務；商業資訊服務(非與洗衣及乾衣有關)；所有在線由電腦數據庫或互聯網提供的資訊；把廣告編入成互聯網網頁用途；把目錄編入用作互聯網上公告；供應用作商品及服務的廣告的網頁空間；網上提供的拍賣服務；有關處理網上銷售及管理商場的工商管理服務；為他人下銷售訂單；供應及更新電腦數據庫的廣告資訊；雜誌在線訂購</p>
--	--	--

		<p><u>類別 41</u> 供應由在線電腦數據庫或互聯網提供有關文化的資訊及諮詢服務；由在線電腦數據庫，互聯網，或其他方法提供有關娛樂或教育的資訊；有互聯網提供的電子遊戲服務；提供有關上述服務的資訊</p> <p><u>類別 42</u> 準備及供應有關電腦及電腦網絡設施的資訊；在線電腦服務；供應在線資料檢索網絡的存取；為電腦數據庫提供存取及租賃存取時間；供應有上述服務的資訊及諮詢服務</p> <p><u>類別 44</u> 由在線電腦數據庫或互聯網提供有關保健及健身的資訊及顧問服務</p> <p><u>類別 45</u> 由在線電腦數據庫或互聯網提供有關星座的資訊及顧問服務)²</p>
--	--	--

26. 由於反對人商標(一)及反對人商標(二)的註冊申請日期均較相關日期為早，根據條例第5(1)(a)條，它們就涉訟商標而言皆符合在先商標的資格。

27. 條例第12(3)條主要規定，某商標(“商標甲”)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時相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊。

28. 在評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及使用時是否相當可能會令公眾產生混淆這些問題時，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 一案的判決中³引用了英國上訴法庭 Kitchin 法官在 *Specsavers*

² 上述兩個反對人商標的註冊申請均以英文提交，因此相關的貨品/服務說明亦以英文寫成。以上貨品/服務的中文描述由反對人在反對理由內提供。

³ 判詞第 35 段

International Healthcare Ltd v Asda Stores Ltd [2012] FSR 19一案中從眾多相關案例歸納出的以下基本原則：

- (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；⁴
- (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；⁵
- (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；⁶
- (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；⁷
- (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；⁸
- (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份之外，一個複合商標中的某個與在先商標對應的

⁴ 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

⁵ 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.”

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：“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.”

⁸ 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.”

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份；⁹

- (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；¹⁰
- (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；¹¹
- (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；¹²
- (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。；¹³
- (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。¹⁴

29. 參考上述的原則，在判斷涉訟商標使用於申請服務時會否相當可能令相關的消費者產生混淆時，本人必須考慮涉訟商標與反對人商標是否相類似，及申請服務與反對人商標所註冊的貨品或服務是否相同或相類似。另外，本人亦必須考慮一切相關的因素，以評定相關的消費者是否相當可能會因此產生混淆。

30. 在考慮應否根據條例第 12(3)條拒絕涉訟商標的註冊申請

⁹ 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.”

¹⁰ 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.”

¹¹ 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.”

¹² 英文原文：“Mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient.”

¹³ 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.”

¹⁴ 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.”

時，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] R.P.C. 4 第 18 段)。

31. 然而，有見於反對人商標(一)及反對人商標(二)基本上是完全相同的，可視作同一商標看待，加上反對人及申請人的陳詞均沒有區分以上兩個商標，為方便討論，本人在下文考慮有關商標的顯著性及與涉訟商標作比較時，將一併稱之為“反對人商標”。

反對人商標的顯著性

32. 在先商標的顯著性愈高，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，本人須考慮反對人商標是否因其本身或因其付諸使用而具有高度顯著性。

33. 每個反對人商標皆純粹由英文字 **VOGUE** 構成，沒有任何特色或圖案。根據蕭氏聲明證物“VD-08”內 **YAHOO!** 字典對 **VOGUE** 一字的解釋，**VOGUE** 是一個名詞，帶有“流行、風行、時髦”的意思。根據網上版牛津英語詞典(*Oxford Dictionaries*)¹⁵的解釋，**VOGUE** 亦可作為形容詞，指事物受歡迎(*popular*)或時髦(*fashionable*)。

34. 不論就反對人商標(一)在類別 16 所註冊的貨品或反對人商標(二)在類別 35、41、42、44 及 45 所註冊的服務而言，**VOGUE** 這個在字典內找得到的英文字均帶有濃厚的描述性及形容色彩，形容及讚頌有關貨品及服務是流行、時髦及受歡迎的，因此反對人商標本身的顯著性頗低。

35. 本人繼而須考慮反對人商標的顯著性有否因其在香港付諸使用而進一步提升。根據 **WOOLHOUSE** 第一聲明的說法，反對人及其關聯公司自 1892 年開始在美國使用反對人商標經營時裝雜誌的業務，至今已超過一百年歷史。經過多年來的使用，反對人商標已在世界各地建立起龐大的聲譽，亦獲不少媒體確認為一個

¹⁵ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/vogue>

知名品牌，例如於 1999 年被《紐約時報》選為 100 個 20 世紀中最具份量的公司、媒體及產品品牌之一。

36. 然而，反對人商標在香港的使用歷時較短。WOOLHOUSE 聲稱附有反對人商標的雜誌自 1991 年起已在香港銷售，但有關說法並未能在 WOOLHOUSE 第一聲明的各項證物中反映出來。儘管如此，本人注意到 WOOLHOUSE 第一聲明證物“JW-13”內附有 2009 至 2012 年間出版的《VOGUE》中國雜誌的封面及刊頭的副本，而有關雜誌的銷售點包括香港，因此推斷該雜誌應不遲於 2009 年已在香港銷售。換言之，在相關日期之前，反對人商標在香港的使用時期應不少於 4 年。雖然反對人沒有交代有關雜誌在香港的銷量和銷售金額，本人注意到每本《VOGUE》中國雜誌的封面右下角皆列出該雜誌的港幣售價，內頁亦載有香港的廣告熱線號碼，雜誌內的購物指南亦有提及香港的代表店舖電話，因此本人相信《VOGUE》中國雜誌在香港曾獲得相當廣泛的銷售。事實上，從 WOOLHOUSE 第一聲明證物“JW-18”及“JW-19”的文件可知，《VOGUE》中國雜誌確實吸引了一些本地品牌在該雜誌投放廣告，由此可知反對人商標在香港也享有一定程度的知名度。考慮過以上所有證據，本人認為反對人商標的顯著性就雜誌而言因其於相關日期前的使用而有一定程度的提升。

37. 不過，審視過反對人提交的證據後，本人認為反對人商標的顯著性就類別 35、41、42、44 及 45 所註冊的各種服務而言並沒有因其付諸使用而有所提升。

38. 關於這個問題，葉律師在聆訊上指反對人除了出版雜誌外，亦有提供類別 35 的廣告服務，包括建議廣告投放策略，聯絡投放廣告的品牌，提供特殊製作服務。葉律師稱反對人的廣告客戶包括多個國際及本地品牌，例如 Gucci Fashion、Chow Sang Sang、I.T.等，而他們亦曾與反對人簽署廣告合同。她並援引 WOOLHOUSE 第二聲明第 4 段及 WOOLHOUSE 第一聲明“JW-16”、“JW-17”、“JW-18”及“JW-19”等證物支持以上論述。另一方面，申請人則表示反對人的證據大多是以簡體中文字寫成，不構成香港的使用證據，而且雜誌內頁顯示經營廣告業務的公司

名為 CONDE NAST ADVERTISING (SHANGHAI) CO., LTD (康氏廣告(上海)有限公司)，而不是反對人。

39. 本人認為，在考慮反對人商標的顯著性就其所註冊的服務而言有否因其付諸使用而有所提升時，問題的重點並不在於反對人有否提供廣告服務，而是反對人是否能夠證明反對人商標因其付諸使用而成為一個識別有關服務提供者的標誌。然而，綜觀反對人提交的所有證據，本人認為消費者在看到反對人商標時只會視該標記是用於識別反對人出版的雜誌，而非識別反對人作為一個廣告服務的提供者，因所有“廣告服務”都是與反對人的雜誌息息相關的。因此，就廣告服務或其他類別 35、41、42、44 及 45 的各種服務而言，本人認為反對人商標的顯著性並沒有因其付諸使用而有所上升。

40. 綜合以上各點，本人認為：

- (1) 反對人商標本身的顯著性頗低。
- (2) 反對人商標(一)的顯著性就雜誌而言因其付諸使用而有一定程度的提升。
- (3) 就其所註冊的類別 35、41、42、44 及 45 服務而言，反對人商標(二)的顯著性並沒有因其付諸使用而有所上升。

涉訟商標

41. 涉訟商標由兩個屬同一系列的商標所組成，當中每個商標皆由英文字“VOGUE AD”、中文字“奧加廣告公司”及一個圖案所組成。系列中的商標 A 的圖案部分以漸進的橙色表達，而商標 B 的相應部分則以全實心黑色表達。除此之外，商標 A 與商標 B 的其餘部分則完全相同。然而，本人注意到申請人並沒有按照規則第 6(3)條的要求¹⁶在該註冊申請的申請表格上聲稱顏色為商標 A

¹⁶ 規則第 6(3)條列明，要求將一種或多於一種顏色註冊為商標或商標的一個或多於一個要素的申請除非符合以下規定，否則不得視為提出如此要求的申請：

- (a) 該項申請載有陳述，聲稱該種或該等顏色是該商標或該商標的一個或多於一個要素...；及
- (b) 該商標或該商標的一個或多於一個要素...在申請書所包括的商標的圖示中，以該種或該等聲稱的顏色顯示。

的要素。因此，在評估涉訟商標的顯著性時，本人將不會把有關顏色考慮在內。¹⁷

42. 在構圖方面，每個涉訟商標的英文部分“VOGUE AD”均位於右上方、中文部分“奧加廣告公司”位於右下方，而圖案部分則處於商標的左方。當中，“VOGUE AD”的字體與“奧加廣告公司”的字體大小相若。有關文字只採用一般常見的字體，並沒有經過特別的修飾。

43. 如上文所述，VOGUE 是一個在字典內找得到的英文字，帶有“流行、風行、時髦”的意思。根據 YAHOO!字典¹⁸ 及網上版牛津英語詞典 (Oxford Dictionaries)¹⁹ 的解釋，AD 是廣告 (advertisement) 的簡稱。就申請服務而言，以上兩個英文字均帶有濃厚的描述性，其顯著性不高。

44. 至於中文部分“奧加廣告公司”，“奧加”並不帶有任何意義，顯著性相當高。“廣告公司”則描述一所提供廣告服務的公司，因此顯著性很低。

45. 根據申請人在蕭氏聲明的描述，涉訟商標的圖案部分由一個橙色缺角的正方圖形組成，象徵拉下的海報。撇除顏色的影響後，本人認為一般消費者只會把該正方圖案視為一個抽象的圖案。由於有關圖案不具描述性或帶有任何意義，它是一個具備顯著性的要素。

商標的比較

46. 葉律師在聆訊上指，“VOGUE”是反對人商標的唯一部分，而涉訟商標的文字顯著部分“VOGUE AD”完全包含了“VOGUE”，因此涉訟商標在語音和文字結構上與反對人商標相類似。此外，她表示涉訟商標中的“AD”是廣告 (advertisement) 的簡稱，就申請

¹⁷ 商標註冊處工作手冊《顏色標記》的章節 - 有否就顏色作出聲稱的效果

¹⁸ <https://hk.dictionary.yahoo.com/dictionary?p=ad>

¹⁹ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/ad#AD>

服務而言具有描述性，故“VOGUE”的顯著性比“AD”更高。由於反對人商標沒有中文元素，所以涉訟商標的中文部分不足以區分涉訟商標與反對人商標。她亦提到 *MetTle Men's Fashion* 商標案(申請編號 302081510) 及 *MONSTER HUNTER* 商標案(申請編號 301961947AB)兩宗案件，並表示本處曾於類似的案件中裁定其他申請商標與在先商標相類似。

47. 本人並不同意有關觀點。縱使一個商標完全包含了另一個商標，亦不一定代表兩者必然是相類似的。歸根究底，根據上文第 28 段所述的原則，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。一般消費者通常只會整體地看一個商標，而不會進一步分析它的各項細節。

48. 在視覺方面，反對人商標給予消費者的整體觀感是一個由“VOGUE”構成的純文字商標，而涉訟商標給人的印象則是一個由中文部分“奧加廣告公司”、英文部分“VOGUE AD”和一個相當顯眼的圖案部分組成的複合商標。雖然涉訟商標的“VOGUE”字與反對人商標的“VOGUE”字相同，但前者只佔涉訟商標的一部分，後者卻是反對人商標的全部，因此它們各自為兩個商標帶來的視覺效果並不相同。即使消費者不會太留意“AD”及“廣告公司”等描述性元素，本人認為涉訟商標與反對人商標在視覺上的整體相似程度十分低。

49. 在聽覺方面，反對人商標會被一般消費者讀為“VOGUE”。考慮到“文字較圖案響亮”(words speak louder than devices)的原則和圖案部分一般較難被讀出，本人認為有關消費者會把涉訟商標的文字部分“VOGUE AD”及“奧加廣告公司”讀出，而考慮到“AD”及“廣告公司”的顯著性較低，“VOGUE”及“奧加”會給消費者留下較深刻的印象。由於“奧加”的發音與“VOGUE”的讀音有點相似，一些消費者可能認為“奧加”是“VOGUE”的譯音。整體而言，本人認為涉訟商標與反對人商標在聽覺上有一定程度的相似。

50. 在概念方面，反對人商標純粹由 VOGUE 這個在字典內找到的英文字構成，帶有流行、時髦的意思。涉訟商標卻是一個包含中、英文及圖案要素的複合商標，所表達的概念較為複雜。雖

然申請人指涉訟商標的圖案部分象徵拉下的海報，本人認為一般消費者未必會理解到該圖案所傳遞的含義，只會視有關圖案為一個抽象的圖案。涉訟商標的文字部分“VOGUE AD”及“奧加廣告公司”則會被消費者理解為一間廣告公司的中、英文名稱。總體而言，本人認為涉訟商標與反對人商標在概念上完全不同。

51. 至於申請人提到本處早前的兩宗商標判決，本人注意到當中涉及的兩組商標的開首部分均相同或非常相類似，且它們之間的整體相似程度亦較涉訟商標與反對人商標為高，因此難以作直接比較。無論如何，每宗申請都須按照其各自情況而獨立考慮，因此本處其他案件的判決對於本案原則上並無關係。

52. 考慮過反對人商標與涉訟商標在視覺、聽覺和概念方面的相類似程度，以及兩者給予消費者的整體印象後，本人認為反對人商標與涉訟商標並不相類似。

貨品及服務的比較

53. 根據 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc* [1999] RPC 11 及 *British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] RPC 281 等案例，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，以及這些貨品或服務是否互相競爭或屬互補性質。

54. 此外，如某貨品可包括在另一更廣泛的貨品類別之下，則有關的該等貨品應被視為相同的貨品，相反亦然 (*Gérard Meric v Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*)(OHIM)(Case T-133/05)。

55. 葉律師指出，申請服務涵蓋類別 35 的“廣告、商業經營、商業管理、辦公事務”²⁰，而反對人商標(二)所註冊的服務包括同

²⁰ 申請服務是類別 35 的類別標題。

屬類別 35 的“有關廣告與推廣的資訊服務；商業資訊服務(非與洗衣及乾衣有關)；所有在線由電腦數據庫或互聯網提供的資訊；把廣告編入成互聯網網頁用途；把目錄編入用作互聯網上公告；供應用作商品及服務的廣告的網頁空間；網上提供的拍賣服務；有關處理網上銷售及管理商場的工商管理服務；為他人下銷售訂單；供應及更新電腦數據庫的廣告資訊；雜誌在線訂購”。因此，她認為申請服務與反對人商標(二)所註冊的服務應被視為相類似。

56. 至於反對人商標(一)所註冊的貨品為類別 16 的“雜誌”，葉律師指雜誌與廣告的關係是密不可分的，雜誌的主要收入來源並非雜誌的售價，而是商戶向雜誌投放的廣告費。因此，她認為申請服務與反對人商標(一)所註冊的貨品亦應被視為相類似。

57. 考慮過上文第 53 及 54 段所述的原則後，本人認為申請服務內的“廣告”與反對人商標(二)所註冊的“有關廣告與推廣的資訊服務；把廣告編入成互聯網網頁用途；供應用作商品及服務的廣告的網頁空間；供應及更新電腦數據庫的廣告資訊”相同或十分相類似；申請服務內的“商業經營、商業管理、辦公事務”與反對人商標(二)所註冊的“網上提供的拍賣服務；有關處理網上銷售及管理商場的工商管理服務；為他人下銷售訂單”亦有所重疊及相當類似。因此，本人接納申請服務與反對人商標(二)所註冊的服務是屬於相同或相類似的。

58. 然而，本人並不認為申請服務內的“廣告”與反對人商標(一)所註冊的“雜誌”是相類似的。雜誌是一種定期發行的出版物，屬於大眾傳播媒體之一，其功能是向讀者提供各種資訊及內容，而雜誌的讀者可包括普羅大眾、亦可包括對某些特定主題或行業有興趣的人。廣告則通常以引發產品購買或促進消費者對產品或品牌的認識為目的，包括電視及電影廣告、報章及雜誌廣告、包裝廣告、海報、戶外廣告、網路廣告等，而廣告服務則泛指一切為客戶策劃、設計、安排、製作或執行廣告的服務，其客戶主要是對有關服務有需要的商戶及團體。無論從用途、使用者、性質及銷售途徑方面作比較，本人認為廣告與雜誌都是不相類似的。

59. 至於反對人表示它亦有提供廣告服務這一點，本人在上文第 38 至 39 段的討論已回應有關指稱，所以不打算在此重覆。

產生混淆的可能性

60. 要判斷就申請服務使用涉訟商標會否相當可能令公眾產生混淆，本人必須考慮所有相關因素。在判斷時，本人必須以有關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。此外，消費者的注意力可能會根據不同的有關貨品或服務類別而有所不同。

61. 申請服務包括廣告、商業經營、商業管理、辦公事務等服務。這些服務的顧客主要是在香港對有關服務有需要的商戶及團體。由於這些服務並不是一些普羅大眾經常選購的日用品，本人認為有關消費者在選擇這些服務的提供者時會格外謹慎和小心，他們因此亦會更容易察覺出不同商標的差異。

62. 在考慮有關消費者會否相當可能產生混淆時，葉律師強調雖然 VOGUE 一字具有字典解釋，本人不應忽略反對人透過長期使用和推廣 VOGUE 作商標，已使 VOGUE 字獲得“第二含義”，因此消費者在看到 VOGUE 或包含 VOGUE 字並具低顯著元素的標誌時亦會把該字及該標誌與反對人聯繫起來。她並指不少外地法院及商標局，如美國關稅及專利上訴法院(United States Court of Customs and Patent Appeals)和中國商標局，均曾確認反對人的“VOGUE”商標經長期使用和宣傳已經取得了“第二含義”。有關裁決書的副本可在 WOOLHOUSE 第一聲明證物“JW-22”內找到。

63. 本人已詳閱 WOOLHOUSE 第一聲明證物“JW-22”內的各個海外法院及商標局的判決書。可是，本人並不認為這些判決對於是項反對有任何幫助。首先，這些判決是基於涉訟各方提交有關法院及商標局的證據而作出的，而該等證據與本人席前的證據未必相同。其次，即使美國關稅及專利上訴法院曾於 1964 年裁定反對人的“VOGUE”雜誌因其使用和宣傳於當時及當地在印刷行

業取得了第二含義²¹，這並不一定代表香港本地的有關消費者會對“VOGUE”產生同樣的觀感，尤其當反對人商標在香港使用的歷時遠較美國的使用為短，而使用的廣泛程度亦不可同日而語。無論如何，本人在考慮過本案的證據後，已裁定反對人商標的顯著性因其在雜誌上的使用而有一定程度的提升，但這僅局限於針對雜誌而言，而非廣告或其他服務。

64. 經過上文第 46 至 52 段的分析，並考慮過反對人商標與涉訟商標在視覺、聽覺和概念方面的相類似程度，本人裁定反對人商標與涉訟商標在整體上並不相類似。

65. 本人在上文第 40 段裁定，反對人商標本身的顯著性頗低。反對人商標(一)的顯著性因其就雜誌的使用而有一定程度的提升，但反對人商標(二)的顯著性並沒有因其付諸使用而有所上升。

66. 另一方面，申請服務與反對人商標(一)所註冊的貨品並不相同或相類似，可是與反對人商標(二)所註冊的服務卻是相同或相類似的。

67. 考慮到上述因素的綜合效果，本人認為當涉訟商標應用於申請服務時，並不會使公眾相當可能產生混淆，令公眾誤以為申請人的服務與反對人的貨品源自相同或經濟上有連繫的企業。

68. 基於上述原因，本人裁定反對人依賴上文第 25 段列出的兩個反對人商標並根據條例第 12(3)條提出的反對不成立。

反對人的其他在先商標

69. 除反對人商標(一)及反對人商標(二)外，反對人亦擁有其他由“VOGUE”字構成或包含“VOGUE”字的香港註冊商標，詳情見上文第 9 段。該等商標的註冊申請日期均較相關日期為早，就涉訟

²¹ 判詞原文：“As recognized by the board, and as to which there can be no dispute, at the time appellee commenced its use and filed application to register the mark in issue for greeting cards, “VOGUE” magazine had long before acquired a seconding meaning in the publishing field.” (*Conde Nast Publications Inc. v American Greetings Corp.* 329 F. 2d 1012 at 1013) 在該案中，反對人提出反對註冊申請的商標是“VOGUE”，擬註冊的貨品是賀卡。

商標而言都是在先商標。為完整起見，本人打算在以下部分一併討論反對人是否能夠憑藉這些在先註冊商標而根據條例第 12(3) 條提出反對。

70. 顯然，由於反對人商標與涉訟商標的唯一相同之處是在於 VOGUE 這個英文元素的重疊，“**VOGUE GIRL**” (註冊編號 200212175)、 “**VOGUE LIVING**” (註冊編號 200311538) 及 “**VOGUE CAFÉ**” (註冊編號 301042622) 與涉訟商標之間的相類似程度較反對人商標與涉訟商標之間的相類似程度更低。由於本人已裁定反對人商標與涉訟商標並不相類似，而以上三個商標所註冊的貨品和服務與申請服務並不相同或相類似，加上沒有證據顯示該等商標曾獲得任何使用，本人認為涉訟商標的註冊和使用不大可能會使公眾產生混淆，反對人依賴這三個商標並根據條例第 12(3) 條提出的反對亦不成立。

71. 至於餘下的“**VOGUE**”商標(註冊編號 2003B08801)，它所註冊的服務是類別 38 的電子郵件服務、電子郵箱出租等等。這些服務與申請服務作比較更加不同。本人已在上文裁定，同是由“VOGUE”字構成的反對人商標與涉訟商標並不相類似。在此情況下，本人認為涉訟商標的註冊和使用不大可能會使公眾產生混淆，反對人依賴這個商標並根據條例第 12(3) 條提出的反對也不可能成功。

根據條例第 12(4) 條提出的反對

72. 條例第 12(4) 條列明： -

- 「在符合第(6)款的規定下，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。」

73. 換言之，要倚賴條例第 12(4)條作為反對理由，反對人須證明以下各項要素：

- (i) 涉訟商標與反對人商標相同或相類似；
- (ii) 反對人商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護；及
- (iii) 在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對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。

74. 雖然某商標與相關的在先商標相同或相類似這要求同樣在條例第 12(3)及 12(4)條出現，但條例第 12(4)條對於商標相類似的程度的要求稍為有別於條例第 12(3)條。條例第 12(4)條所要求的是，某商標與相關的在先商標必須在一定程度上相類似，導致有關的公眾界別以為兩個商標之間有關連或有關係，即使他們可能不會對有關的商品或服務來源產生混淆。令人產生這種聯想的可能性是否存在，正如根據第 12(3)條判斷是否相當可能產生混淆的情況一樣，必須考慮該個案的所有相關因素，並從整體判斷 (*Adidas-Salomon AG v Fitnessworld Trading Ltd.* [2004] FSR 21)。

75. 在上文第 46 至 52 段，本人已就涉訟商標與反對人商標在視覺、聽覺和概念上的相類似及不相類似之處作出詳盡的比較。考慮過涉訟商標與反對人商標在視覺、聽覺和概念上的相類似程度，從整體上判斷，本人認為涉訟商標與反對人商標並不相類似，有關的公眾界別也不會以為兩個商標之間有關連或有關係。因此，反對人未能證明上文第 73 段所載的第(i)項元素。

76. 至於第(iii)項元素，反對人須證明在無適當因由的情況下

使用涉訟商標，會對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。值得注意的是，對顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害這一點，必須以真實而非理論性的證據證明，而且不能僅靠在先商標有相當程度的聲譽這事實作出推斷 (*Creditmaster Trade Mark* [2005] RPC 21)。反對人在其證供或陳述中均沒有解釋涉訟商標的使用如何會對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。由於這一點必須以真實而非理論性的證據證明，反對人明顯未能確立這項要素。

77. 既然反對人未能證明上文第 73 段所載第(i)及(iii)項元素，本人亦無須再考慮該段提到的第(ii)項元素是否成立。

78. 本人裁定反對人根據第 12(4)條提出的反對不成立。

根據條例第 12(5)條提出的反對

79. 條例第 12(5)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
- (b) 憑藉任何在先權利((a)段或第(1)至(4)款所提述的除外)(尤其是憑藉關於版權或註冊外觀設計的法律)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…」

80. 根據上述條例第 12(5)(a)條的條文，本人須考慮的問題是反對人是否有權在相關日期之時憑藉關於假冒的法律阻止涉訟商標在香港的使用。

81. 根據香港終審法院在 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司* (2009) 12 HKCFAR 808 一案的判詞

(案中引用了 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [1990] RPC 341 的原則)，原告人在有關假冒的訴訟中必須證明以下的要素：

- (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；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。

82. 就以上三項要素的第一項而言，本人在上文第 35 至 36 段已分析過反對人所提交的證據，並得出附有反對人商標的雜誌於相關日期之前已在香港獲得廣泛銷售的結論。有見及此，本人接納反對人的雜誌於相關日期已在香港市場上取得商譽或聲譽。

83. 然而，根據上文第 46 至 59 段的分析，本人認為涉訟商標與反對人商標整體上並不相類似，而申請服務與反對人商標享有聲譽的雜誌亦不相同或相近，故當涉訟商標應用於申請服務時，並不會令公眾誤以為申請人的服務與反對人的雜誌源自相同或經濟上有連繫的企業。在此情況下，本人認為沒有任何事實基礎可推論出申請人作出失實陳述，而有關陳述會引起錯誤信念而相當可能引致反對人蒙受損害。因此，反對人未能證明上文第 81 段所述的第二項和第三項要素。

84. 基於以上原因，本人裁定反對人根據第 12(5)(a)條提出的反對不能成立。

85. 至於條例第 12(5)(b)條，由於反對人從沒有提及他擁有任何關於版權或註冊外觀設計的在先權利，這條文顯然並不適用。反對人根據第 12(5)(b)條提出的反對不成立。

根據條例第 11(1)(a)條提出的反對

86. 條例第 11(1)(a)條訂明，不符合條例第 3(1)條(“商標”的涵義)規定的標誌不得註冊。

87. 條例第 3(1)條訂明，商標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。條例第 3(2)條進一步闡明，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。

88. 作為文字及圖形組合所構成的標誌，涉訟商標表面上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並藉書寫或繪圖方式表述的能力，符合條例第 3(1)條的要求。與此同時，反對人並無提供任何理據，說明涉訟商標為何不能將申請人的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別。因此，本人裁定反對人基於條例第 11(1)(a)條提出的反對不成立。

根據條例第 11(4)條提出的反對

89. 條例第 11(4)條訂明：-

「如任何商標—

(a) 違反廣為接受的道德原則；或

(b) 相當可能會欺騙公眾，

則該商標不得註冊。」

90. 反對人根據條例第 11(4)條下提出反對的原因，是反對人認為申請人的“抄襲行為”違反廣為接受的道德原則，及涉訟商標的使用相當可能會欺騙公眾(反對理由第 13 段)。可是，反對人卻從沒有就他所指的“抄襲行為”作出任何解釋，而從上文下理推斷，他所指的是涉訟商標包含了與反對人商標相同的“VOGUE”字。

91. 本人須指出，條例第 11(4)條下，不論是(a)款或是(b)款，所指稱的道德原則或欺騙情況皆源於商標內在的本質特性，而非源於外在環境因素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* [2006] ETMR 15; *Durferrit GmbH v OHIM (NU-TRIDE)* [2003] ECR II-1589; *QS by S. Oliver Trade Mark* [1999] RPC 520)。由於反對人所提出的原因主要涉及涉訟商標與反對人商標之間的衝突，條例第 11(4)條明顯並不適用。

92. 因此，反對人基於條例第 11(4)條提出的反對，必須被視作失敗論。

根據條例第 11(5)條提出的反對

93. 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) 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。」

94. 反對人根據條例第 11(5)(a)條提出反對，原因是反對人認為申請人的“抄襲行為”應憑藉香港法律而遭禁止(反對理由第 14 段)。可是，反對人並沒有解釋涉訟商標的使用為何會遭禁止，及根據哪些法律條文而遭禁止。在此情況下，本人認為反對人根據條例第 11(5)(a)條提出的反對必然不可能成立。

95. 至於反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對，反對人同樣沒有作出具體說明而只是指稱“申請人的註冊申請是不真誠地提出的”(反對理由第 14 段)。

96. 可是，在聆訊上，葉律師提到基於反對人的知名度，申請

人作為廣告公司一定知曉反對人商標，而申請人申請與反對人商標相似的涉訟商標實為抄襲，目的是利用反對人的知名度，意圖誤導消費者以為申請服務是反對人的服務或與反對人有關。因此，該註冊申請是不真誠地提出的，根據條例第 11(5)(b)條應被禁止。

97. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據 *Royal Enfield Trade Marks* [2002] RPC 24 一案的判決，“除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出[不真誠]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”。²²

98. 本人注意到，反對人在反對理由內沒有就該註冊申請是不真誠地提出的這個嚴重的指控作出詳細說明，未必能夠符合 *Royal Enfield Trade Marks* 一案提及有關指控須全面和合理地作出申辯的要求。

99. 無論如何，即使有關不真誠的指控已視作全面和合理地作出，本人注意到反對人聲稱申請人必定認識反對人商標及申請人提交該註冊申請實屬抄襲，這些指控完全沒有證據支持，純粹只是反對人的一面之詞。如上所述，本人認為涉訟商標與反對人商標整體上並不相類似，而申請服務與反對人經營的雜誌亦不相同或相類似。更重要的一點是，反對人由始至終都沒有否認 **VOGUE** 是一個已存在並在字典內找到的英文字，並非由反對人所創。

100. 另一方面，申請人已在蕭氏聲明就涉訟商標的來由及構思提供了解釋，並確認涉訟商標是由申請人原創設計，亦有提供創作草案的手稿作證物支持。在此情況下，本人不認為有事實基礎可推斷出涉訟商標內“**VOGUE**”字的選擇必然是申請人故意抄襲反對人商標而來，或申請人提交該註冊申請的目的是為了令消費者以為申請人的服務是由反對人提供或與反對人有關。綜合以上各點，本人並不認為該註冊申請是不真誠地提出的。

²² 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.”

101. 因此，本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對亦不成立。

總結及訟費

102. 本人已考慮過反對人對該註冊申請提出的所有反對。由於所有反對的理據都不成立，本人裁定反對人敗訴。

103. 由於申請人在聆訊上表示他希望雙方各自承擔其訟費，加上他並沒有聘用任何法律代表，本人就此反對個案不作訟費令。

商標註冊處處長
(吳其泰代行)

2017 年 10 月 17 日