

商標條例（第 559 章）

反對商標申請編號 300248698

商標：

類別： 25

申請人： 唐淑軍

反對人： 德士活有限公司

所作決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2004 年 7 月 13 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 2004 年 8 月 6 日公布，反對人於 2004 年 11 月 5 日提交反對該註冊申請的通知。申請人於 2005 年 2 月 4 日提交了反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2007 年 9 月 19 日在本人席前進行。貝克·麥堅時律師事務所的張呂寶儀律師代表反對人出席聆訊。申請人並沒有出席。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：－



(「涉訟商標」)。

4. 申請註冊的貨品說明如下：
類別 25：服裝、帽、鞋。

反對理由

5. 根據反對人提交的「反對理由的陳述」，反對人主要依據條例第 12(5)(a)及 12(3)條提出反對涉訟商標的註冊申請。此外，反對人也提出條例第 11(4)(a)及(b)和 11(5)(a)及(b)作為反對依據。反對人要求判給他們是次訟費。

反陳述

6. 申請人提交了反陳述，但未有在法律程序中提交證據。在反陳述中，申請人未有就其業務提供任何資料，但表示其申請註冊商標與反對人的商標無論在圖樣上或文字上均有極大區別，故公眾可清晰區分涉訟商標及反對人的商標。

反對人的證據

7. 反對人的證據由一份譚翠華於 2005 年 11 月 4 日作出的法定聲明（「譚的法定聲明」）所組成。譚翠華是反對人的執行董事。本人將在以下部份就反對人的證據作詳細討論。

判決

8. 儘管反對人在「反對理由的陳述」中列出了數項反對理由，但是在聆訊中，張呂寶儀律師表示反對人只會根據條例第 12(3)及 12(5)(a)條提出反對。本人首先考慮根據第 12(3)條提出的反對。

根據條例第 12(3)條提出的反對

9. 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。」


10. 條例第 5 條訂明「在先商標」的涵義：－


「(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
 - (b) 於該另一商標的註冊申請日期或（如屬適當）於就該項註冊申請聲稱具有優先權的日期，已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。
- (2) 在本條例中凡提述在先商標，均須解釋為包括已根據本條例申請註冊，並且如獲註冊即會根據或憑藉第(1)(a)款而構成在先商標的商標的提述，但上述解釋只在該商標獲如此註冊的情況下適用。
- (3) 在根據或憑藉第(1)(a)款而屬在先商標的商標的註冊期屆滿日期後一年內，於決定在後商標是否可予以註冊時，仍須繼續考慮該在先商標，但如處長信納在緊接該日期前的 2 年內，該在先商標在香港並未曾真誠地使用，則屬例外。」

11. 反對人在「反對理由的陳述」中列出了 11 個反對人在香港註冊了的商標，而其中 8 個商標在譚的法定聲明中被提及並在附

件“TT-1”中載有其在本處的商標註冊記錄。在聆訊中，張呂寶儀律師表示反對人只會根據其中 6 個商標提出條例第 12(3)條的反對。該 6 個商標在本決定的附錄 1 中列出。根據條例第 5(1)(a)條，由於該些商標的註冊申請日期全部都較涉訟商標的註冊申請日期為早，就涉訟商標而言，全部都是在先商標。該 6 個商標（其中兩個的樣式是完全相同）的圖示如下：-

- (a)  (簡稱“TEXWOOD及蘋果圖樣”商標(a))

- (b)  (簡稱“TEXWOOD及蘋果圖樣”商標(b))

- (c) 蘋果牌 (簡稱“蘋果牌”商標)

- (d) THE APPLE JEANS (簡稱“THE APPLE JEANS”商標)

- (e)  (簡稱“APPLE SHOP”商標)

以上(a)至(e)項的商標被統稱為「反對人的商標」。

12. 條例第 12(3)條與為實施歐洲聯盟理事會 1998 年 12 月 21 日第一號理事會指令 89/104 第 4(1)(b)條而訂立的聯合王國 1994

年商標法第 5(2)條有類似效力。在根據第 12(3)條就有關事項作出判決時，本人要考慮歐洲聯盟法庭在 *Sabel BV v Puma AG* [1998] R.P.C. 199、*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1999] R.P.C.117、*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel B.V.* [2000] F.S.R. 77 及 *Marca Mode CV v Adidas AG and Adidas Benelux BV* [2000] E.T.M.R.723 中訂定的指引。

13. 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商標是否相類似，其涵蓋的貨品是否相類似，以及上述因素結合起來會否相當可能令公眾產生混淆。

14. 是否相當可能會產生混淆一事，須從整體作出判斷，考慮所有與個案中情況有關的因素。

反對人的商標

15. 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（可參看 *Torremar Trade Mark* [2003] R.P.C. 4 案例）。然而，反對人擁有的 6 個在先商標（即反對人的商標）中，本人認為“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標(a)（本人看不出它與“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標(b)有何實質上的分別）這個商標與涉訟商標是最接近的，而且在證據方面也是最多被使用的商標，所以與涉訟商標作比較時，本人會首先考慮“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標(a)。本人在以下的討論中簡稱其為“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標。

貨品的比較

16. 本人首先比較申請人涉訟商標所申請註冊的貨品與反對人的商標所涵蓋的貨品是否相類似。所有與貨品有關的因素，例如用途、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，都會包括在考慮之列（*British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] R.P.C. 281；*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*）。

17. 涉訟商標就下列第二十五類貨品申請註冊：服裝、帽、鞋。而各個反對人的商標的註冊貨品已在**附錄 1**中列出。“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標註冊於第二十五類貨品「各類衣服」上。

18. 涉訟商標申請註冊的「服裝」無疑與“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標註冊的「各類衣服」屬相同貨品。至於涉訟商標申請註冊的「帽、鞋」都屬個人的穿戴物件，與衣服有着同類功能及緊密關係，而且市面上有不少店鋪是在同一地方供顧客同時選購這三類貨品的。本人認為申請註冊的「帽、鞋」與“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標註冊的「各類衣服」屬相類似的貨品。

反對人的商標的顯著性

19. 在判斷在先商標的顯著性時，本人必須整體評定該商標是否能夠令人認出有關貨品或服務為源自某企業的貨品或服務，並從而識別源自其他企業的貨品或服務。在作出評定時，尤其應考慮商標本身的特性（包括商標是否含有關乎其註冊貨品或服務的描述性元素）；該標記所註冊貨品或服務的市場佔有率；該標記在使用上的頻密程度、地理覆蓋範圍及使用了多長時間；企業在宣傳標記方面投資的款額；在相關的公眾界別當中，因該標記而識別出有關貨品是源自某企業的人數比率；以及工商總會或其他行業及專業組織的陳述（*Windsurfing Chiemsee v Huber and Attenberger* [1999] E.C.R. I-2779 第 51 段；*Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel* [1999]

E.T.M.R. 690 第 23 段)。

20. 反對人的“**TEXWOOD**及蘋果圖樣”商標是由一個穿上牛仔褲的蘋果圖樣，中間刻上“**TEXWOOD**”字句而組成。無論是英文字 **TEXWOOD**(一個在字典裏找不到的字)或是單純一個蘋果輪廓圖樣，由於兩者都無指明或描述商標所涵蓋的貨品(各類衣服)的種類、質素、數量、原定用途、價值或貨品的其他特性，所以兩者都是具有顯著性的。雖然這顯著性或因蘋果圖樣上的牛仔褲是對牛仔褲這種貨品的直接描述而稍為減低，但整體上“**TEXWOOD**及蘋果圖樣”商標本身仍具有一定的顯著特性。

21. 至於這個商標的顯著特性是否因付諸使用而有所增加，本人必須從提交的證據方面作出考慮。

22. 根據譚的法定聲明，反對人大約於一九七二年間，設計了一系列商標，包括“蘋果圖形”商標、“**TEXWOOD**及蘋果圖形”商標及其它包含有英文字“**Apple**”和／或蘋果圖形的商標，還有中文商標“蘋果牌”及“萍果牌”。這些商標與上面第 11 段所提述的「反對人的商標」脗合。反對人的商標自一九七二年起主要被使用於包括牛仔褲、裙子、夾克、襯衣、短褲、工人褲和背心等反對人的貨品上(以下統稱『**TEXWOOD**系列貨品』)，但也有被使用於其他服裝及配件上，包括但不止於西裝、褲子、內衣、針織衣服、帽子、腰帶、領帶等，以及其他貨品上，如各式各樣的袋、手錶、文具及印刷品等。現把上述所有貨品(包括 **TEXWOOD**系列貨品)統稱為“有關貨品”。附件“**TT-2**”載有從 1999 年至 2004 年間有關貨品的目錄副本。

23. 反對人在香港透過零售及批發銷售有關貨品。譚的法定聲明列出了從 1999 年至 2004 年間，附有反對人的商標的有關貨品的零售額及批發額。附件“**TT-3**”及“**TT-4**”載有主要以“**APPLE SHOP**”名義發出的發票副本及反對人給予每一款式的有關貨品一個特定型號的資料。



24. 反對人的商標於有關貨品上使用的形式包括：(i)印刷或刺繡於貨品上；(ii)以標籤或懸掛形式依附於貨品上；(iii)印刷於貨品的包裝袋上和(iv)印刷於文具用品上（例如：發票）。附件“TT-5”載有一些看來是反對人的宣傳品，以顯示反對人的商標的使用情況。

25. 反對人在香港推廣及宣傳其附有反對人的商標的有關貨品的方法包括：(i)刊登廣告於報章及雜誌上；(ii)網上宣傳；(iii)戶外宣傳（例如：刊登廣告於公共巴士車身上或車站、刊登廣告在地下鐵車站內等）；(iv)宣傳活動；(vi)標貼海報及(v)發送禮品（例如：月曆、折扣禮卷）。附件“TT-6”載有反對人的廣告及宣傳證據副本。

26. 譚的法定聲明也列出了反對人在 1999 至 2004 年間在香港推廣及宣傳附有反對人的商標的有關貨品的開支。附件“TT-7”載有有關推廣及宣傳費的發票副本。

27. 反對人以上的證據雖然顯示  或 （即“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標(a)及(b)）是反對人主要使用的商標，但是它們很多時都是與“萍果牌”商標或“THE APPLE JEANS”商標一起使用的。

28. 至於 （即“APPLE SHOP”商標），它除了被單獨使用於附件“TT-5”所載的發票上，也單獨地或與  或  商標一併出現於同一廣告宣傳品內（見附件“TT-6”的反對人的部份廣告及宣傳證據），而且通常附帶有“Specialised Outlet for Texwood Apple Products”或“Specialised Outlet for Texwood Products”（意指 Texwood Apple 或 Texwood 貨品的特約銷售點）等字句。反對人的貨品不單在其 Apple Shop 售賣，在其他特許店鋪也有售賣（見附件“TT-2”）。

29. 各附件所載的證據不是每一頁都有日期顯示的。但從可以看到的日期所見，、 及“THE APPLE JEANS”等商標從 1980 年代初期起已被廣泛使用於服裝貨品上，特別是牛仔褲及消閒衣

服，而 **APPLE () SHOP** 則是從 1990 年代中期起使用於這些貨品上。

30. 反對人除了使用這些註冊了的商標，他們也使用英文字“**TEXWOOD**”，以單獨的形式或與反對人的商標一起使用，作貨品系列的識別，或直接用於牛仔褲貨品上。張呂寶儀律師指出**TEXWOOD**只是反對人眾多系列貨品裏的其中一系列的名稱，這點在附件“**TT-2**”中可得到證實。

31. 基於以上所述反對人的商標的使用情況，以及在譚的法定聲明中所列出的附有反對人的商標的有關貨品的零售額及批發額，及其在香港的推廣及宣傳開支，均屬相當龐大的數額，本人認為反對人的“**TEXWOOD**及蘋果圖樣”商標，透過在本地的有關貨品的銷售或推廣而增加了顯著特性。

32. 再者，從上述反對人的商標的使用情況，可以歸納出每一個反對人的商標都貫徹著一個相同的概念特徵，這個概念透過各個反對人的商標在長時間內不斷的合併及相互交替使用於宣傳品及貨品上，而令公眾留有深刻印象。例如“蘋果牌”商標便經常出現在“**TEXWOOD**及蘋果圖樣”商標之下，如下圖所示（從附件“**TT-2**”摘錄出來）：-



33. 這個概念是甚麼呢？它就是一個蘋果：在“**TEXWOOD**及蘋果圖樣”商標中透過蘋果圖形表達，在“蘋果牌”商標中透過中文字“蘋果”表達，在“**THE APPLE JEANS**”商標中透過英文字**APPLE**表達，在“**APPLE SHOP**”商標中也是透過英文字**APPLE**並加上一個簡單的蘋果圖樣表達。總的來說，“蘋果”這個概念透過“**TEXWOOD**及蘋果圖樣”商標長時期及廣泛地與其他反對

人的商標的一同使用而突顯出來。

34. 在視覺及聽覺上，“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標中的蘋果圖樣本來和“TEXWOOD”這個英文字都是這商標的顯著部份（見前第 20 段所討論），但隨着商標在上述的情況下與反對人的其他商標在長時間內不斷的合併及相互交替使用，而令其蘋果概念的顯著特性增加，“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標會被稱呼為“蘋果”或“蘋果牌”商標，留在一般消費者的腦海中的印象亦會是一個蘋果商標。

35. 總括來說，本人認為反對人的“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標，透過了在本地就有關貨品的銷售及推廣而增加了顯著特性。

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根據，並應特別注意商標的顯著和主要部分。

37. 在整體判斷商標是否相當可能令公眾產生混淆時，商標在使用有關貨品或服務的一般消費者的腦海中的印象起着決定性的作用。使用有關貨品的一般消費者應被看作是能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎的。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 v Puma*）。

38. 涉訟商標是由一個外圍像心形的圖形，“紅蘋果”三個簡體字及“HONGPINGGUO”這三個部份所組成的。三部份所佔面積比例相若，排列方面也沒有明顯偏重某一部份，但通常文字比圖樣更引人注意而可成為商標的最顯著及主要成分。

39. 雖然“紅蘋果”這三個中文字以簡體字的字體寫成，但本地消費者對簡體字絕不陌生，也會認出它們等同紅蘋果。至於“HONGPINGGUO”這個不能在字典裏找到的英文字，對懂得英語的人來說，他們不難認出“HONGPINGGUO”是“紅蘋果”的英語拼音，而對完全不認識英語的人來說，這個字是沒有意義的。本人因此認為“紅蘋果”是涉訟商標最顯著及主要部份，但其他部份也不能忽略，因它們是相互影響的：“HONGPINGGUO”因“紅蘋果”而很易被認出是“紅蘋果”的英語拼音；而外圍像心形的圖形，如果單獨抽離地看可以是一個像心臟的圖形，可以是一個像人的雙手對拱的圖形，也可以是一個像蘋果的圖形，但聯繫起“紅蘋果”及“HONGPINGGUO”來看便不難被認作是一個蘋果了。整個涉訟商標表達出來的概念就是蘋果或紅蘋果，這和以上討論“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標透過使用而彰顯的概念是相同的。概念上兩個商標相類似的程度頗高。

40. 在視覺上，涉訟商標和“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標都有一個看來像蘋果的圖形，但將它們並排而列是可以發現很多不同的地方。不過這不是比較商標的恰當方法，因一般消費者甚少有機會就不同的商標作直接比較，而往往依賴保留在腦海中記憶不全的印象（*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel B.V.*）。根據以上對兩個商標的各個部份的顯著特性（不論是商標本身的或是透過使用而有所增加的）的分析，涉訟商標和“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標留在一般消費者的腦海中的印象都包含一個蘋果的圖像，視覺上兩個商標是有一定程度的相類似。

41. 在聽覺上，涉訟商標會被稱呼為“紅蘋果”商標，而“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標因顯著特性的增加而會被稱呼為“蘋果”或“蘋果牌”商標。本人認為兩個商標在聽覺上相類似的程度頗高。

42. 總括以上所論，再從整體上判斷，本人認為涉訟商標與反對人的“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標有一定程度的相類似。

令公眾產生混淆的可能性

43. 產生混淆的可能性必須整體地判斷，其間須考慮所有相關因素。此事必須以視作為能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎的所申請貨品的一般消費者的眼光來判斷。商標之間較低程度的相類似可以被貨品或服務之間較高程度的相類似所抵銷，反之亦然（*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*）。

44. 當在先商標本身具有或因為付諸使用而具有很高的顯著特性，產生混淆的機會便較大。誠如歐洲聯盟法庭在 *Sabel v Puma* 一案中所言，“the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion. It is therefore not impossible that the conceptual similarity resulting from the fact that two marks use images with analogous semantic content may give rise to a likelihood of confusion where the earlier mark has a particularly distinctive character, either per se or because of the reputation it enjoys with the public.”（“在先商標愈是顯著，產生混淆的可能性便愈大。因此如兩個商標在概念上的相類似是源於它們的圖像含有相同的語意內容所致，而在先商標又擁有特定的顯著特性，不論是本身的或是因其在公眾中所享有的名聲，則產生混淆的可能性是不能抹殺的”）（判詞第 24 段）。這個情況剛巧在本案中出現。

45. 在上面本人已經裁定了反對人的“**TEXWOOD**及蘋果圖樣”商標與涉訟商標有一定程度的相類似；而且也裁定了涉及的貨品是相同或相類似的。在此情況下，本人認為當涉訟商標用於申請註冊的貨品上，很大可能令一般消費者產生混淆，以致以為申請人的貨品與反對人的貨品源自相同或在經濟上有連繫的企業。

46. 本人裁定根據第 12(3)條提出的基於反對人的“**TEXWOOD**及蘋果圖樣”商標的反對成立。

47. 由於申請人的涉訟商標已因上述裁決而不得註冊，本人不須要裁決反對人根據第 12(3)條提出的基於其他商標的反對是否成立，也不須要對根據條例第 12(5)(a)條提出的反對進行裁決。

訟費





48. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

49. 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 號命令附表一第 I 部所載適用於商標事宜的通常收費計算，惟與訟雙方另行達成協議的情況例外。

商標註冊處處長
（黃文泰代行）

二零零八年二月二十一日

附錄 1

商標	註冊編號	國際分類	貨品
	19721678	25	各類衣服
	19750747	18	皮革及仿皮革、及不包括在其他國際分類內的皮革及仿皮革製品，獸皮、牛皮、旅行箱及旅行袋、傘、女用陽傘及拐杖，鞭子、馬具及鞍具。
蘋果牌	19751159	25	各類衣服，不包括襪子、短襪及長襪。
THE APPLE JEANS	19751160	25	牛仔褲。
	19891646	24	編織的標籤。
	199600081	42	與服裝、鞋類及頭飾有關的零售服務，以上服務全部包括在第 42 類國際分類內。