

香港知識產權案例簡報

商標申請異議案 (2006年07月20日作出之書面裁決)

申請人：

李金蓮以田吉公司之名營業

申請編號：200218013

反對人：

英國WOLSEY公司

(1) 註冊編號：19310228 (2) 註冊編號：19310228



(“涉訟標記”)

VS

WOLSEY



(“在先商標”)

案情：

- 2002年11月19日，申請人根據《商標條例》(第43章)(以下簡稱“條例”)，申請在註冊紀錄冊A部第25類別將涉訟標記註冊，擬涵蓋的貨品為“男女裝衣服”(“指定貨品”)。
- 商標註冊處處長(以下簡稱“處長”)接受涉訟標記註冊，而該申請在2003年6月20日已刊登於香港特別行政區政府憲報。
- 反對人為保護在先商標的權益，於2003年9月17日，就該申請向處長提交反對通知書。

裁決結果：

在考慮所有事實及經查證後，處長依據條例第20(1)條，裁定反對人之反對申請成功，並拒絕申請人之涉訟標記成為註冊商標，而申請人須就本案負責支付反對人之訟費。

條例第20(1)條之主要目的，乃禁止將相同和相似的商標註冊，條文如下： -

“除第22條所規定者外，任何貨品商標，如與屬不同的所有人的並已就以下各項而列入註冊紀錄冊的商標相同或極為相似，即不得就任何貨品或任何種類的貨品註冊 -

- 同一貨品；
- 同一種類的貨品 ...”

裁決理由及證據顯示：

- 申請人指定的貨品為“男女裝衣服”，而反對人註冊的貨品則為衣服物品(WOLSEY商標)和編織的衣服物品及由編織物料製造的衣服物品(狐狸標記)。兩者的貨品，很大程度上重複了，若它們不算是相同貨品，也應是相同種類的貨品。
- 儘管涉訟標記與反對人在先商標並非完全相同，但綜觀反對人的狐狸標記與申請人涉訟標記中的狐狸圖案，總體上非常近似。仔細觀察，才發現少許細微差別 (如尾巴向上翹、或是向下垂，鼻尖向外伸、或是向下擺)，然而整體表達的印象大致相同，兩者皆被記憶為狐狸標記。至於英文字Wuleys與WOLSEY，只有一個英文字母之差，兩者皆同樣以英文字母“W”作開始，並擁有相同數目的英文字母；而某程度上，它們的發音也非常近似。

- iii 故處長認為若涉訟標記與反對人的在先商標同時使用於相同或相同種類的貨品上，很大機會出現混淆之情況，讓消費者或顧客聯想它們是相同的標記，或是彼此相關的標記。
- iv. 本案特別之處，在提交涉訟標記的商標申請前，申請人曾於2002年06月06日於第25類別申請註冊“Wolsey silk 及狐狸圖案”(申請編號:200208390)，而此標記乃大致抄襲，並結合了反對人的WOLSEY商標(註冊編號19310228)及狐狸標記(註冊編號19852084)。另外，在提交涉訟標記的商標申請後，申請人又申請註冊另一“Wulseys 及狐狸圖案”於第25類別的“男女裝衣服”(申請編號:200218480)；此標記內的狐狸圖案與反對人的狐狸標記(註冊編號19852084)十分近似，只是尾巴稍為向下垂，而英文字部份“Wulseys”亦僅為反對人WOLSEY商標(註冊編號19310228)之改良版。這兩起商標申請於稍後時間，都自動撤銷了。
- v. 從申請人過往申請商標的行為模式及歷史推測，處長不排除申請人實有抄襲意圖之可能性，嘗試利用註冊相似的標記去搭反對人商標知名度的順風車。

案件評析

本案是一起國內商人企圖在香港註冊模仿外國名牌的典型例子。本案的案情顯示，申請人的商標申請並非真誠提出，其目的在於仿冒反對人的商標，雙方商標在局部和整體上構成近似。比較雙方商標的各個成份，不難發現：涉訟標記包含了反對人商標的主要特徵：(1) 基本英文字的組合及編排；及(2) 狐狸的簡約外形。涉訟標記一旦被註冊及使用，很可能導致消費者誤認為是反對人的商標，又或導致消費者誤認為申請人的商品乃反對人的商品，從而對商品的來源產生混淆。

© 2006 Union Patent Service Centre. All Rights reserved. This newsletter is issued for information only and it's contents are of a general nature. You are advised to seek specific legal advise on any matter that may be affected by this newsletter. Should further analysis or explanation the subject matter be required, please do not hesitate to contact us. This pinted article may not be photocopied and circulated to parties other than persons within your company.