

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300484812



商標： 鑫六福珠寶  
Xin Liu Fu-jewelry

類別： 14

申請人： 香港鑫六福珠寶集團有限公司

反對人： 六福集團有限公司

---

所作決定的理由陳述

背景

1. 香港鑫六福珠寶集團有限公司(“申請人”)於 2005 年 8 月 26 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“該註冊申請”)：



鑫六福珠寶  
Xin Liu Fu-jewelry

(“涉訟商標”)。

2. 該註冊申請涵蓋以下貨品(“涉訟貨品”)：

類別 14

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或有鍍有貴重金屬的物品、珠寶、首飾、寶石、鐘錶和計時儀器。

3. 有關該註冊申請的詳情於 2005 年 10 月 7 日公布。六福集團有限公司(“反對人”)於 2006 年 1 月 6 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2006 年 4 月 6 日就反對通知提交反陳述。

4. 有關該宗反對個案的聆訊於 2009 年 7 月 17 日在本人席前進行。由陳勵文律師事務所委託的錢孝良大律師代表反對人出席聆訊。申請人沒有出席聆訊。

### 反對人的商標

5. 反對人在反對通知中列舉其多個商標，而在聆訊中則主要依賴以下商標：



(商標編號 200108912) (“反對人商標(一)”)就下列服務(“反對人服務(一)”)註冊：

#### 類別 35

“retailing of precious metals and their alloys and goods made of precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.”

(零售貴重金屬及其合金和貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，首飾，寶石；鐘錶和計時儀器)

(ii)



(商標編號 300369054) (“反對人商標(二)”)就下列貨品及服務 (“反對人貨品及服務(二)”)註冊：

類別 14

“bracelets; brooches; chains; costume jewellery; diamonds; earrings; gold and silverware, other than cutlery, forks and spoons; gold thread, imitation gold; ivory; jewel cases of precious metal; jewellery; jewellery of yellow amber; necklaces; ornamental pins; ornaments; hat ornaments; pearls; pins; platinum; precious stones; rings; silver ornaments; silver plate; silver thread; statues of precious metal; statuettes of precious metal; tie clips; tie pins; works of art of precious metal; all included in Class 14”.

(手鐲；胸針；鏈子；仿珠寶；鑽石；耳環；除刀、叉和匙以外的金器及銀器；金線，仿製金子；象牙；貴重金屬首飾盒；首飾；黃色琥珀首飾；項鏈；貴重金屬飾針；裝飾品；帽子裝飾品；珍珠；別針；白金；寶石；戒指；銀飾品；銀盤；銀線；貴重金屬塑像；貴重金屬小塑像；領帶夾；領帶別針；貴重金屬藝術品；全部包括於類別 14。)

類別 35

“advertising; advertising agencies; business management of performing artists; auctioneering; professional business consultancy; marketing research; marketing studies; modeling for advertising or sales promotion; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; outdoor advertising; public relations; publicity services; publicity agencies; radio advertising; radio commercials; rental of publicity materials; rental of advertising space; wholesale and retail services in respect of bracelets, brooches, chains, chronometers, diamonds, earrings, key rings, medals, necklaces, pins, tie pins, rings and watches; sales promotion for

others; distribution of samples; television advertising and television commercials; all included in Class 35”.

(廣告；廣告代理；藝術家演出的商業管理；拍賣；商業專業諮詢；市場研究；市場分析；為廣告或推銷提供模特兒；組織商業或廣告展覽；組織商業或廣告交易會；戶外廣告；公共關係；廣告宣傳服務；廣告代理；無線電廣告；無線電商業廣告；廣告材料出租；廣告空間出租；關於手鐲、胸針、鏈子、計時表、鑽石、耳環、鑰匙圈、獎章、項鏈、別針、領帶別針、戒指和手錶的批發與零售服務；替他人推銷；樣品散發；電視廣告和電視商業廣告；全部包括於類別 35。)

## 證據

6. 反對人提交的證據為反對人企業事務經理梁偉霜於 2006 年 10 月 3 日作出之誓章(“梁氏誓章”)。

7. 根據梁氏誓章，反對人自 1991 年起開展其珠寶玉石及相關貨品的製造批發及零售業務。反對人的母公司六福集團(國際)有限公司自 1991 年起在香港聯合交易所上市。根據反對人母公司 2005 年度的年報，該集團當時在香港、澳門、加拿大及中國內地共有 28 間六福珠寶零售店。梁氏誓章第 13 段載有反對人 2001/02 年度至 2004/05 年度<sup>1</sup>的推廣及宣傳開支數字。反對人於該四個年度的每年平均推廣及宣傳開支超過一千九百萬港元。

8. 申請人沒有提交任何證據。

---

<sup>1</sup> 即涉訟商標的註冊申請日期前的四個年度。

## 反對理由

9. 反對人在反對通知中列舉多項反對理由，但在聆訊中只集中陳述認為根據條例第 12(3)條涉訟商標不得註冊的論據。

## 相關日期

10. 本反對個案中須考慮的相關日期是 2005 年 8 月 26 日，即申請人提交該註冊申請的日期。

## 根據條例第 12(3)條提出的反對

11. 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。”

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 1989/104/EC<sup>2</sup>第 4(1)(b)條而訂立的聯合王國《1994 年商標法》第 5(2)(b)條具有類似效力。在根據條例第 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

---

<sup>2</sup> 已編纂成指令 2008/95/EC。

及 *Marca Mode CV v Adidas AG and Adidas Benelux BV* [2000] E.T.M.R.723 個案中所訂定的指引。

13. 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商標是否相類似，其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。

14. 根據條例第 7(1)條，在決定任何商標的使用是否相當可能會令公眾產生混淆時，商標註冊處處長可考慮所有在個案中情況下屬有關的因素，包括該使用是否相當可能會使人聯想到某在先商標。

15. 是否相當可能會產生混淆這一點，須從整體作出判斷，並考慮所有與個案情況有關的因素。從整體判斷商標是否相當可能會令公眾產生混淆時，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作用。使用有關貨品或服務的一般消費者應視為能夠在合理程度上掌握充分資料、善於觀察和謹慎。


16. 以下本人先考慮反對人依賴反對人商標(一)作出的反對。

17. 反對人商標(一)的註冊申請日期較涉訟商標的註冊申請日期為早。根據條例第 5(1)(a)條，反對人商標(一)就涉訟商標而言是在先商標。

## 反對人商標(一)的顯著性

18. 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。

19. 反對人商標(一)由 (i) 以「福」字為中心的圖案、(ii) 中文字「六福珠寶」及 (iii) 英文字“LUK FOOK JEWELLERY”三個部分組成。“LUK FOOK”為「六福」的廣東話音譯。雖然「珠寶」及“JEWELLERY”僅描述有關零售服務所涉及的貨品而不具顯著性，但反對人商標(一)整體而言具顯著性。

20. 梁氏誓章含有反對人於相關日期前使用反對人商標(一)的證據。根據反對人母公司 2005 年度的年報，該集團當時已有 22 間六福珠寶零售店遍佈香港、九龍及新界。反對人母公司 2002 年度的年報載有在位於山頂廣場的六福珠寶店門外拍攝的照片，清楚可見“六福 珠寶 LUK FOOK JEWELLERY”展示於該店舖門口當眼處。梁氏誓章附件“LWS-5”載有一些反對人的廣告及剪報副本，當中顯示反對人在 1997 至 2004 年間於報章雜誌廣告中就其珠寶首飾零售業務使用反對人商標(一)。反對人自 1998 年起贊助香港小姐金鑽后冠，而附件“LWL-5”亦載有一些相關的廣告及報道。

21. 綜觀反對人的證據，本人認為反對人商標(一)的顯著性因其於相關日期前付諸使用而增強。

## 商標的比較

22. 從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。

23. 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(*Sabel v Puma*)。

24. 在考慮涉訟商標與反對人商標(一)的相似程度時，須考慮涉訟商標正常及公平地用於涉訟貨品的情況，相對於反對人商標(一)正常及公平地用於反對人服務(一)的情況。

25. 涉訟商標由 (i) 以「福」字為中心的圖案、(ii) 中文字「鑫六福珠寶」及 (iii) 英文字“Xin Liu Fu-jewelry”三個部分組成。“Xin Liu Fu”是「鑫六福」的普通話音譯。

26. 在視覺方面，涉訟商標與反對人商標(一)均由三個部分組成。兩個商標頂部都有一個以「福」字為中心的圖案。雖然在兩個商標中，「福」字周邊的花紋圖案並不相同，但一般消費者甚少有機會就不同的商標作直接比較，往往須依賴保留在腦海中記憶不全的印象。一般消費者很可能只會記得兩個商標頂部都有一個圖案，或一個以「福」字為中心的圖案。兩個商標當中的中文字分別為「鑫六福珠寶」及「六福珠寶」，兩者只相差一個「鑫」字。兩個商標的英文字部分都含有“jewelry”/“jewellery”一字。其餘英文字部分，分別為中文字「鑫六福」及「六福」的普通話及廣東話音譯。雖然兩個商標在細節上有一些不同之處，但給一般消費者的整體視覺印象是相類似的。

27. 在聽覺方面，涉訟商標很可能被讀作「鑫六福珠寶」或“Xin Liu Fu jewelry”；而反對人商標(一)很可能被讀作「六福珠寶」或“Luk Fook Jewellery”。兩者的讀音基本上只差一個「鑫」或“Xin”字。兩個商標的整體讀音相類似。

28. 在概念方面，涉訟商標與反對人商標(一)的整體結構非常相似。兩個商標都含有以「福」字為中心的圖案、中文字「六福珠寶」及英文字“jewelry”/“Jewellery”。“Liu Fu”及“LUK FOOK”的分別只在於前者是「六福」的普通話音譯，而後者則是廣東話音譯。兩個商標主要只有「鑫」字及其音譯“Xin”的分別。涉訟商標和反對人商標(一)的整體概念是相當相類似的。

29. 在考慮到涉訟商標與反對人商標(一)的相似和不相似之處，以及它們分別用於有關貨品及服務時，給予該等貨品及服務的一般消費者的整體印象後，本人認為涉訟商標與反對人商標(一)是很相類似的。

### 貨品及服務的比較

30. 在決定一些貨品或服務是否相類似時，須考慮所有與這些貨品或服務有關的因素，例如用途、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(*British Sugar Plc v James Robertson & Sons Ltd* [1996] R.P.C. 281；*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*)。

31. 涉訟貨品與反對人服務(一)分別載於上文第 2 及第 5(i)段。反對人服務(一)是關於涉訟貨品的零售服務。換言之，涉訟貨品正是反對人商標(一)所涵蓋的零售服務中所售賣的貨品。

32. 涉訟貨品與反對人服務(一)可通過相同的銷售途徑提供予一般消費者。就類別 14 的珠寶首飾及鐘錶而言，不少製造商有自己經營的銷售點，而不少珠寶金行於其零售店售賣其製造的貨品。再者，反對人服務(一)所涵蓋的銷售服務旨在鼓勵客戶購買涉訟貨品。對於反對人服務(一)而言，涉訟貨品是非常重要的，甚至是不可或缺的。反對人服務(一)亦對消費者選擇及購買涉訟貨品發揮重要

作用。因此，涉訟貨品與反對人服務(一)屬互補性質。綜觀所有與涉訟貨品和反對人服務(一)有關的因素，本人認為兩者是相當相類似的。

### 產生混淆的可能性

33. 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。商標之間較低程度的相類似可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.*)。

34. 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也就愈大。

35. 整體而言，基於商標本身及其付諸使用的情況，反對人商標(一)具有頗高的顯著性。

36. 涉訟貨品與反對人服務(一)的一般消費者包括一般市民大眾。就涉訟貨品而言，基於體積和設計方面的考慮，製造商未必可以將其商標刻在貨品上。這類商標的正常用途包括在銷售點、廣告及印刷品中使用。這些途徑與就反對人服務(一)正常使用商標的途徑相同。

37. 涉訟商標與反對人商標(一)給予有關一般消費者的整體印象是很相類似的。

38. 涉訟貨品與反對人服務(一)是相當相類似的。

39. 考慮到上述因素的綜合效果，本人認為當涉訟商標用於涉訟貨品時，相當可能會令公眾產生混淆，以為反對人的反對人服務(一)與申請人的涉訟貨品源自相同或有經濟連繫的企業。

40. 本人裁定，反對人依賴反對人商標(一)而根據條例第 12(3)條提出的反對成立，涉訟商標因此不得註冊。

41. 由於本人已裁定反對人依賴反對人商標(一)提出的反對成立，涉訟商標因此不得註冊，本人無須再考慮反對人依賴反對人商標(二)提出的反對。

## 訟費

42. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

43. 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 1 第 I 部所載適用於商標事宜的一般收費計算，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長  
(郭芬妮代行)

2009 年 9 月 9 日