

《商標條例》(第 559 章)  
反對商標申請編號 300333440

商標：

類別： 43

申請人： 周易平

反對人： INNER MONGOLIA LITTLE-SHEEP CATERING CHAIN CO.,  
LTD.

---

## 決定理由

### 背景

1. 申請人於 2004 年 12 月 7 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)提交商標註冊申請；申請人申請註冊的商標(“涉訟商標”)如下：



申請的服務說明詳情如下：

### 類別 43

飯店；咖啡館；自助餐廳；備辦宴席；住所(旅館、供膳寄宿處)；旅遊房屋出租；酒吧；流動飲食供應；茶館；提供食物和飲料服務；臨時住宿。

2. 這宗申請的詳情在 2005 年 1 月 14 日公布。反對人於 2005 年 4 月 13 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2005 年 9 月 30 日提交反陳述(“反陳述”)。反對人提交的證供是一份由其總經理助理郭麗麗作出的陳詞(“郭氏陳詞”)，以及一份由其財務經理曾勇作出的陳詞(“曾氏陳詞”)。申請人則提交了一份由申請人本人作出的誓章(“周氏誓章”)。

3. 這宗反對個案的聆訊於 2011 年 3 月 15 日在本人席前進行。申請人沒有出席聆訊，香港沃爾森知識產權事務所的元靖雅女士代表反對人出席聆訊。

## 反對理由

4. 反對人在反對通知內述明，根據條例第 3、11(1)(b)、11(4)、11(5)、12(3)、12(4) 和 12(5)條提出反對，但在聆訊時依賴的只是條例第 11(4)(b)、11(5)(b)、12(3)及第 12(4)條的理據。

## 相關日期及法例

5. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2004 年 12 月 7 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

## 雙方的證供

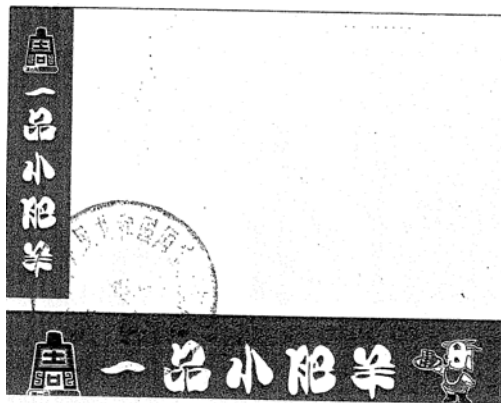
6. 反對人在郭氏陳詞裏提供了一些關於反對人成立和發展其業務的資料，本人只打算在此引述一些與此案有關的背景。據郭氏陳詞所述，反對人於 1999 年在內地成立，一直經營餐飲業務，店鋪遍佈全中國。郭氏陳詞載有反對人在香港開設的四間分店的詳情，最早的一間於 2004 年 6 月在銅鑼灣啓業，另外三間分別於 2004 年 11 月、2004 年 12 月和 2005 年 9 月開幕。郭氏陳詞亦提到，反對人在香港受到傳媒推廣，客似雲來，營業額可觀，並附上有關的帳目副本作為支持。

7. 郭氏陳詞和曾氏陳詞還提及反對人在香港以外的業務發展狀況、為保護其商標權益而提出的商標註冊及申請，以及一些反對人認為與此案相關的法院裁決和獲頒的獎項。這些行動和資料涉及的是其他地方的情況，對於本人應怎樣詮釋條例的內容沒有直接幫助。此外，在反對人提供的證據中，有很多沒有註明日期或只是關於涉訟商標註冊申請的日期後所發生的事情，對本反對程序起不了什麼作用，本人亦不會考慮。

8. 另一方面，申請人在周氏誓章裏清楚交代了他使用涉訟商標的原因，本人必須複述有關內容。據周氏誓章第 2 段所述，申請人早於 1996 年在蘭州推出西周羊羹“周一品小肥羊”，並以“七里河區周一品小肥羊食雜店”名稱經營，主要業務為提供餐飲服務及售賣食品。周氏誓章附件 ZYP-2 是蘭州市工商行政管理局七里河分局於 1996 年發給申請人的營業執照副本，營業名稱是“七里河區周一品小肥羊食雜店”。

9. 除上述資料外，申請人還在周氏誓章第 3 段解釋，涉訟商標是他的創作。申請人表示，涉訟商標的“周”字設計取材自申請人的姓氏及火鍋鼎的圖案，將兩者融為一體，再添上特色的民族紋樣，以增加中華民族

的傳統味道。至於涉訟商標中的“一品”，則取材自申請人的名字“易平”的諧音<sup>1</sup>，因此商標中的“周一品”即申請人本身的姓名。申請人提供的官方記錄，還有周氏誓章附件ZYP-5內由中華人民共和國國家版權局發出的著作權登記證書副本，發證日期是2005年8月2日，其上載有申請人於1999年8月19日完成創作的作品“周一品小肥羊標誌”，並於2000年1月1日首次發表該作品。作品的樣本如下：



10. 聆訊期間，元女士對申請人證供的可信性提出了多項質疑，但元女士的所有論點都沒有依據規則第79條以法定聲明或誓章形式提交的證據支持。本人在此特別以一個例子說明。受元女士質疑的申請人證供，包括在周氏誓章附件ZYP-5內的著作權登記證書副本所載資料的準確性。元女士指出，國家版權局不會對已登記的作品進行實質審查，因此反對人只承認申請人在發證日期前完成了涉訟商標的設計創作，但不承認登記證書中所註明的創作完成日期(即1999年8月19日)。本人當時已向元女士解釋，反對人在提交證供的過程中，完全沒有表示對該著作權登記證書副本的可信性有任何懷疑，亦沒有提出盤問證人的申請。反對人待至聆訊時才表示申請人的證供不可信，申請人便沒有機會反駁，因此反對人的做法不但不符合程序，而且對申請人有欠公允。因此，本人不能接受元女士在這方面的意見。

### 條例第11(4)(b)條

11. 條例第11(4)條訂明：

(4) 如任何商標—

… …

(b) 相當可能會欺騙公眾，  
則該商標不得註冊。

<sup>1</sup> 申請人在周氏誓章第2段亦提到，其祖先在唐、宋時代曾官居一品。

12. 反對人在反對通知第 14 段說明，由於申請人的商標和反對人的商標相似，而反對人的商標在中國內地和香港均廣為人知，將申請人的商標用於其申請涵蓋的服務，會對反對人的商標的獨特特徵或聲譽造成不公平的利用或損害。因此，反對人表示，如申請人的商標獲准註冊，將違反條例第 11(4)條及／或第 12(4)條。雖然元女士在聆訊時把反對人倚賴條例第 11(4)條的範圍局限於第 11(4)(b)條，但沒有解釋該條文與反對人的案情有何關連，而只就反對人的商標的使用情況作出陳述。

13. 事實上，第 11(4)(b)條只針對申請註冊的商標本身的性質會導致欺騙公眾的情況，而並非建基於申請註冊的商標與另一註冊或未註冊商標相似而產生欺詐的情形(見 *QS by S Oliver Trade Mark* [1999] RPC 520 一案於 524 頁的說明)。後一情況受條例第 12 條所訂的拒絕商標註冊的相對理由規管，本人會於下文處理條例第 12 條所訂的相對理由。由於反對人沒有提交有關涉訟商標具有導致公眾受騙的本質的證據或陳述，根據條例第 11(4)(b)條提出的反對不成立。

### 條例第 12(3)條

14. 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。”

15. 條例第 5 條訂明“在先商標”的涵義，而可能適用於是項反對程序的條文是以下的第(1)及(2)款：

- “(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。”

16. 反對人倚賴的是以下三個商標(“反對人在先商標”):

商標編號	商標圖像	類別	註冊的貨品及服務
2004B04921		42	餐廳；火鍋店；酒吧及備辦宴席服務；提供餐飲服務(店內食用及外賣)；全屬第 42 類
300329959		43	提供食物飲料；酒店服務；餐廳服務；食堂；自助餐廳；酒店；小吃店；餐廳；流動食物供應；備辦宴席；提供外賣食物及飲料
300330236		29 30 43	<p><u>類別 29</u> 魚；家禽；食用動物骨髓；香腸；牛肚；魚片；土豆片；腌製，乾製及煮熟的水果及蔬菜；蛋；牛奶製品；食用油；塗麵包用脂肪混合物；水果沙律；食用果凍；精製堅果仁；乾食用菌；食用蛋白；豆腐及豆腐製品</p> <p><u>類別 30</u> 咖啡；可及可可製品；茶；糖；糖果；蜜糖；非醫用營養液；糕點；餡餅(點心)；麵粉；米；麵條；玉米花；豆粉；食用澱粉產品；食用冰；烹調用鹽；醬油；香料；豉油；調味料；涮羊肉調味料；龍蝦醬；醬菜；胡辣油；酵母；雞精；食用味精(不包括含醚香料和香精油)；家用嫩肉劑</p>

			<b>類別 43</b> 臨時住宿；提供食物飲料服務；住所(旅館，供膳寄宿處)；住宿預訂服務；酒店；餐廳；飯堂；小吃店；咖啡館；酒吧；備辦宴席；提供外賣餐飲服務；流動食物供應服務；茶館服務；櫃台出租；出租椅子，桌子，桌布和玻璃器皿；養老院；日間托兒所(看孩子)；動物寄養
--	--	--	--

17. 雖然在反對人提交反對通知當天，只有商標編號 2004B04921 已獲准註冊，商標編號 300329959 和 300330236 尚未獲准註冊，但後兩者其後亦已獲准註冊，因此根據條例第 5(1)及(2)條，三個反對人在先商標就涉訟商標而言，都符合在先商標的要求。反對人在郭氏陳詞及曾氏陳詞內均提到另一個其擁有的註冊商標，商標編號為 300433971，但該商標的註冊申請日期較涉訟商標註冊申請的日期遲，因此不符合條例第 5(1)及(2)條訂明有關在先商標的要求。

18. 還須一提的是，反對人在先商標的註冊記錄全都以英文撰寫<sup>2</sup>，而反對人在反對通知內以中文列出反對人在先商標的註冊詳情時，有些商品的翻譯不甚妥善，本人作出了一些修改，但從下文有關貨品及服務的比較討論，可見反對人完全沒有因這些修改而導致其利益受損。此外，反對人在反對通知中列出商標編號 300330236 註冊的商品及服務時，加入了商標編號 300433971 註冊於第 29 類的商品，但在上文第 16 段的表格內已把這些項目刪除。

19. 條例第 12(3)條主要規定，某商標(“商標甲”)如因與在先商標(“商標乙”)相類似，以及因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。

20. 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。

21. 有關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

<sup>2</sup> 詳情可參閱商標註冊處的檢索資料，網址為<http://ipsearch.ipd.gov.hk>。

當可能會令公眾產生混淆，*Sabel BV v Puma AG* [1998] R.P.C. 199、*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV* [2000] F.S.R. 77 及 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc* [1999] R.P.C. 11 這些案例對相關的基本原則有以下說明：

- (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<sup>3</sup>。
- (ii) 在判斷時，必須以有關貨品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<sup>4</sup>。
- (iii) 要評定有關商標的相類似程度，法院必須考慮兩者之間在視覺、聽覺及概念上的相類似程度，以及如情況適合，以有關貨品的性質和銷售情況為考慮因素，評估這些不同元素的重要性<sup>5</sup>。
- (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。從整體判斷商標是否相當可能會令公眾產生混淆時，商標在一般消費者腦海中的印象起着決定性的作用<sup>6</sup>。
- (v) 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<sup>7</sup>。
- (vi) 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<sup>8</sup>。
- (vii) 一般消費者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，一般消費者的注意力很可能會根據不同的有關貨品類別而有所不同<sup>9</sup>。
- (viii) 商標之間較低的相類似程度可以被貨品之間較高的相類似程度抵銷，反之亦然<sup>10</sup>。

<sup>3</sup> 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

<sup>4</sup> 英文原文：“The matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods in issue, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably observant and circumspect.”

<sup>5</sup> 英文原文：“In order to assess the degree of similarity between the marks concerned the court must determine the degree of visual, aural or conceptual similarity between them and, where appropriate, evaluate the importance to be attached to those different elements taking into account the nature of the goods in question and the circumstances in which they are marketed.”

<sup>6</sup> 英文原文：“The visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components. The perception of the marks in the mind of the average consumer plays a decisive role in the overall appreciation of the likelihood of confusion.”

<sup>7</sup> 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

<sup>8</sup> 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.”

<sup>9</sup> 英文原文：“The average consumer 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; further the average consumer’s level of attention is likely to vary according to the category of goods in question.”

<sup>10</sup> 英文原文：“A lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater degree of similarity between the goods, and *vice versa*.”

- (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<sup>11</sup>。
- (x) 不過，如公眾可能誤以為兩者的貨品源自相同或有經濟連繫的企業，則條文中所指相當可能會令公眾產生混淆的情況便存在<sup>12</sup>。

### 貨品及服務的比較

22. 涉訟商標申請的服務是提供食物、飲料或住宿的服務，而商標編號 300329959 和 300330236 註冊的服務都屬相同的服務。商標編號 2004B04921 註冊的服務不包括提供住宿的服務，但包括提供食物、飲料的服務，而提供住宿服務的場所一般也有提供食物、飲料的服務，所以這商標註冊的服務也跟涉訟商標申請的服務相同或相類似。至於商標編號 300330236 註冊屬於第 29 及 30 類的商品，都是餐飲及酒店行業會提供的食物和飲品，相關的消費者和銷售渠道也跟提供食物、飲料或住宿服務的相同或相類似，因此這些商品與申請的服務也相類似。

### 商標的比較

23. 如上文所述，在比較有關的商標時，必須以有關貨品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。提供食物、飲料或住宿服務的消費者是普羅大眾，雖然他們在選擇該等服務時，會持一般的謹慎態度，但他們不會注意到服務提供者使用的商標的每一項細節。比較商標時，我們不應把相關的商標排列在一起作比較，而且還須注意消費者的記憶並非完美，他們只會依靠商標在他們腦海中的整體印象行事。

#### (a) 商標編號 2004B04921

24. 商標編號 2004B04921 由一個小綿羊頭的圖案、三個中文字“小”、“肥”和“羊”及英文字“LITTLE SHEEP”組合而成，但從郭氏陳詞附件 10 可見，商標註冊是卸棄了註冊擁有人使用“小肥羊”這些中文字和“LITTLE SHEEP”這些英文字的所有權利。根據 *Torremar Trade Mark* [2003] RPC 199 一案的原則，比較兩個商標時，無須考慮在先商標已被卸棄的部分。因此，在決定商標編號 2004B04921 與涉訟商標是否相似時，本人只須考慮商標編號 2004B04921 內的小綿羊頭的圖案及

<sup>11</sup> 英文原文：“Mere association, in the sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient for the purposes of the assessment.”

<sup>12</sup> 英文原文：“But the risk that the public might believe that the goods come from the same or economically linked undertakings does constitute a likelihood of confusion within the meaning of the section.”



其下方三個圓點這個組合與涉訟商標是否相似。

25. 小綿羊頭圖案的表現手法有點卡通化，羊的兩角像頭飾擱在羊耳上，羊頭下還別了一個像蝴蝶領結的飾物。圖案本身有其特色，雖然用於商標編號 2004B04921 註冊的提供餐飲膳食服務時帶點描述性，以顯示食物與羊相關，但不失為一個獨特的圖案。三個圓點只是普通的幾何圖形，並非商標的主要特徵。

26. 涉訟商標明顯是一個由文字與圖案集成的組合商標，各部分由左至右排列。按申請人的說法，最左方是一個融合了取自申請人姓氏的“周”字及火鍋鼎形狀的圖案；在圖案的下方(即鼎的底部)，左邊寫上“周一品”，而右邊則寫上“ZHOU YIPIN”(“ZHOU YIPIN”是“周一品”的普通話拼音)。“周一品”三字以深色字體襯托於淺色背景上，而“ZHOU YIPIN”則以淺色字體襯托於深色背景上。在最右方是一個人物化了的山羊圖案；山羊以兩隻後腿站立，還穿上衣服和鞋，右手端着一碟東西，像遞向商標的中部。商標的中部是四個中文字，由左至右順序為“一”、“品”、“小”和“肥”。

27. 元女士在聆訊時就涉訟商標與商標編號 2004B04921 的比較作出陳述<sup>13</sup>，但她把商標編號 2004B04921 卸棄了專用權的部分也納入討論範圍。元女士陳述中還須一提的是，她認為火鍋鼎圖案對一般消費者而言，有一定辨別難度<sup>14</sup>，所以他們會對其餘部分留下主要印象。本人對這意見有很大保留，因為難於辨別不等同易於遺忘。火鍋鼎形狀的位置及大小都令人覺得它是重要部分，即使一般消費者未能看出是一個火鍋鼎或藝術化的“周”字，他們也會在腦海中留下其印象，而不會把涉訟商標當作是“一品小肥”及羊圖案商標。

28. 由於被卸棄的部分不會納入考慮範圍，無論在視覺或聽覺上，涉訟商標和商標編號 2004B04921 都有很大差別。雖然兩個商標在概念上都與羊相關，但兩者的羊圖案的表現手法不同，而且涉訟商標的其他部分包含文字，一般消費者對文字較為敏感，他們會視涉訟商標為一個文字與圖案構成的組合商標，與商標編號 2004B04921 的三個圓點加小綿羊頭圖案的組合有着明顯的分別。此外，涉訟商標內的兩個圖案各有特色，尤其是置於最前面的火鍋鼎圖案，給人深刻而又特別的印象。整體而言，涉訟商

<sup>13</sup> 元女士就條例第 12(3) 條陳述完畢時，沒有就涉訟商標與商標編號 300329959 及 300330236 的比較作出任何陳述。本人詢問她是否不會就另外兩個反對人在先商標作出陳述時，她便就涉訟商標與商標編號 300330236 作出與之前相似的陳述，但沒有再就涉訟商標與商標編號 300329959 的比較作出任何陳述。

<sup>14</sup> 元女士的陳詞實際上與郭氏陳詞和曾氏陳詞的內容有出入。在郭氏陳詞第 10 段，作誓人認為一般人會以為該圖案是一個火鍋鼎圖案。在曾氏陳詞第 11 段，作誓人認為該圖案是一個古鼎圖案。

標給予消費者的概念與商標編號 2004B04921 的概念相差很遠，因此本人認為兩個商標不相類似。

(b) 商標編號 300329959

29. 商標編號 300329959 同樣包含商標編號 2004B04921 使用的小綿羊頭圖案，但羊頭外圍了一個圓環，圓環上方以一種字體寫上“小肥羊”三個中文字，下方則以另一種字體寫上“火鍋連鎖店”，圓環的中部左右兩側各有一小圓點，把圓環上方與下方分隔。小綿羊頭的圖案是這商標最明顯及突出的部分，所佔的位置及大小都是最主要的。

30. 相對商標編號 2004B0492 而言，商標編號 300329959 內添加了的圓環及環內的中文字，對於與涉訟商標的比較，起不了什麼作用。在視覺上，兩者使用的中文字“小”和“肥”都跟其他字連合使用，不會凸顯出來。整體而言，涉訟商標的布局跟商標編號 300329959 差別很大。涉訟商標在左右兩端的圖案與所使用的文字同樣重要，相當顯眼，而中間的中文字予人的印象是把圖案串連起來。反之，商標編號 300329959 內的“小肥羊火鍋連鎖店”則置於外圍的圓環內，不會予人同樣的串連感覺，而且字體較為細小，消費者的注意力極可能落在佔較大面積和置於正中的小綿羊頭圖案上，因此他們不一定會留意圓環內的文字。此外，商標編號 300329959 整體來說是一個圓形標記，跟涉訟商標由左至右直線排列的模樣很不一樣。

31. 在聽覺上，涉訟商標的火鍋鼎圖案由“周”字變化而成，一般消費者可能因看到這“周”字而把涉訟商標讀作“周一品小肥”。在這情況下，由於“周”是姓氏，在讀音上，消費者會認定“周”字是該商標用以識別來源的主要部分，而不會認為讀作“小肥羊火鍋連鎖店”的商標編號 300329959 與它相似。即使消費者察覺不到火鍋鼎圖案所代表的“周”字，“小肥羊火鍋連鎖店”和“一品小肥”兩者在聽覺上給予消費者的感受也有很大分別。

32. 正因商標編號 300329959 中最突出的部分是小綿羊頭圖案，消費者未必會注意商標內的中文字，因此在概念上這個商標也如商標編號 2004B04921 一樣，與涉訟商標有頗大差異。由於商標編號 300329959 內中文字的大小、布局和重要性，局限了該等中文字對商標的概念所發揮的作用，本人認為商標編號 300329959 也與涉訟商標不相類似。

(c) 商標編號 300330236

33. 商標編號 300330236 由六個圓點的圖案組成，其中三個較大的圓點分別寫上“小”、“肥”和“羊”，字體特別，但與涉訟商標內的“一品小肥”所用的字體不同。圓點是普通的幾何圖形，雖然在商標編號 300330236 內的圓點分布不規則，有高有低，有大有小，但由於最大的三個圓點內的字非常顯眼，因此商標最主要而又最容易令人留下印象的部分是“小”、“肥”和“羊”三個字。相比之下，涉訟商標的兩個圖案設計獨特，兩者都非常顯眼，不論消費者是否留意到融合於左邊圖案的“周”字，他們都不會忽略在首尾兩個位置的圖案。整體而言，儘管在文字上有相類似的部分，兩個商標在觀感上的相異之處較多和較大，給予消費者的感覺截然不同，說不上相類似。

34. 在聽覺方面，兩者都包含“小”和“肥”二字，差距較少。元女士認為，由於“一品小肥”一詞沒有完整的含意，當這些中文字置於山羊圖案旁邊時，消費者會把涉訟商標內的羊圖案轉化為文字，把涉訟商標讀作“一品小肥羊”，因此涉訟商標的讀音和商標編號 300330236 相似。反對人還認為，“一品”的意思是品質一流或一級，純粹是對申請人服務質素的讚譽，人們的注意力會集中於“小肥羊”那部分，因此很難把兩個商標分辨。申請人則認為，對於飲食業服務而言，“小肥羊”、“小肥牛”、“小肥雞”或“小肥鴿”等名詞，明顯都是指肉質幼嫩而肥美的上等食材，任何人都不應在飲食業和與食材有關的貨品和服務方面，享有這些名詞的專用權。反對人不贊成申請人的說法，並指出食客會要求一碟肥牛或肥羊，但不會要求一碟小肥牛或小肥羊。

35. 即使食客通常會如反對人所述的方式下單，但本人認為消費者對“小肥羊”的理解跟申請人所說的相同，亦即是說，他們會視之為對食材的描述。至於反對人提出，消費者會把涉訟商標內的羊圖案轉化為文字，把該商標讀作“一品小肥羊”，反對人沒有就該意見提交任何證據支持，本人不能貿然接受這個說法。此外，一般消費者不會費神把商標內的圖案讀成字，如某些消費者喜歡這樣做的話，他們也很可能會察覺到火鍋鼎圖案所代表的“周”字，因而把涉訟商標讀作“周一品小肥羊”。這樣的話，消費者更加不會認為兩個商標讀音相似。基於上述理由，涉訟商標和商標編號 300330236 在聽覺上並不相似。

36. 在概念方面，涉訟商標給予消費者的印象與火鍋店業務有關，而商標編號 300330236 則與食材有關，因此有相近的地方。不過，食客光顧食肆時，一般會倚靠所看到的標誌來分辨服務提供者。把兩個商標各方面的印象一併考慮時，一般小心謹慎的消費者都會因兩者之間的差異(特別

是視覺上的分別)而不會視之為相類似的商標。

### *產生混淆的可能性*

37. 上文第 21 段說明判斷產生混淆的可能性時須注意的原則，包括必須從整體判斷，並考慮所有相關因素。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。此外，商標之間較低的相類似程度可被貨品之間較高的相類似程度抵銷，反之亦然。如在先商標因其本身或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。

38. 三個反對人在先商標內的文字都帶描述性，商標編號 2004B04921 和 300329959 內的小綿羊頭圖案亦然，而商標編號 2004B04921 和 300330236 的圓點也並非特別顯著，因此三個商標本身不具高度顯著性。至於這些商標有否因其付諸使用而具高度顯著性，則須在檢視反對人這方面的證據後才能定斷。

39. 據郭氏陳詞所述，反對人在香港開設了四間分店，分別於 2004 年 6 月、2004 年 11 月、2004 年 12 月和 2005 年 9 月啓業。根據郭氏陳詞附件“郭麗麗-7”內香港各分店的資產負債表，在提交涉訟商標註冊申請當天，已開幕的只有兩間分店，分別位於銅鑼灣及旺角，而旺角分店只經營了十天。當時，反對人在香港營業大約只有半年時間，如以那些資產負債表記錄的每日平均收入計算，反對人這兩間分店由開店起至提交涉訟商標註冊申請當日止的總收入接近港幣 1,800 萬元<sup>15</sup>。從郭氏陳詞附件“郭麗麗-4”內的照片及“郭麗麗-6”內的宣傳廣告可見，反對人在香港使用的商標只有商標編號 300329959 和 300330236，商標編號 2004B04921 則沒有使用。

40. 鑑於反對人證據所顯示的情況，儘管反對人在先商標可能因其付諸使用而具高度顯著性，但這可能性不包括商標編號 2004B04921。至於商標編號 300329959 和 300330236，雖然兩者曾於香港付諸使用，但因其本身各部分帶描述性，如要令商標經使用後取得高度顯著性，必須經過較長時間及更大量或更大規模的使用。反對人沒有提供該兩間在涉訟商標註冊申請提交日前已啓業的分店的市場佔有率。單憑只經營了大約半年而大部分時間局限於銅鑼灣的營業額，本人不能貿然評定商標編號 300329959 和 300330236 已因其付諸使用而具高度顯著性。

---

<sup>15</sup> 按郭氏陳詞附件“郭麗麗-7”內的統計表所載、反對人銅鑼灣店及旺角店於 2004 年的每日平均收入額計算。

41. 由於三個反對人在先商標都不具高度顯著性，縱使涉訟商標申請的服務與這些在先商標註冊的貨品及服務相同或相類似，涉訟商標與各反對人在先商標之間的差異，已足以抵銷相同或相類似之處。經考慮所有相關因素後，本人認為涉訟商標與各反對人在先商標同時使用，不會令相關的消費者產生混淆。

42. 基於上述原因，條例第 12(3)條的反對理由不成立。

#### 條例第 12(4)條

43. 條例第 12(4)條訂明：

“……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。”

44. 如要倚賴條例第 12(4)條作為反對理由，反對人須證明：

(i) 涉訟商標與反對人在先商標相同或相類似；

(ii) 反對人在先商標有權根據《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。

#### *商標的相類似之處*

45. 雖然涉訟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有別於條例第 12(3) 條。條例第 12(4) 條所要求的是，涉訟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] F.S.R. 21)。

46. 考慮到涉訟商標與商標編號 300329959 在視覺、聽覺和概念上的相類似及不相類似之處，並考慮到兩個商標各自產生的整體印象，本人已裁定涉訟商標與商標編號 300329959 的相類似程度非常低(上文第 32 段)。本人認為有關的公眾界別不會以為兩個商標之間有關連或有關係。商標編號 300330236 的情況也相若(上文第 36 段)，兩者的差別也很大，相關的公眾界別也不會以為兩者之間有關連或有關係。

47. 至於商標編號 2004B04921 與涉訟商標的比較，本人必須指出，*Torremar Trade Mark* 一案涉及聯合王國 1994 年商標法第 5(2) 條<sup>16</sup>的施行，因此不能肯定該案的原則是否同樣適用於該商標法第 5(3) 條<sup>17</sup>。在不對 *Torremar Trade Mark* 一案是否適用於條例第 12(4) 條的闡釋這問題作出判斷的前提下，根據第 12(4) 條把涉訟商標與商標編號 2004B04921 比較時，本人會把被卸棄的部分一併考慮。

48. 雖然商標編號 2004B04921 內“小肥羊”這些中文字和“LITTLE SHEEP”這些英文字對整個商標的外觀、讀音和概念都有影響，但不致使商標編號 2004B04921 與涉訟商標變成相類似。這些字的大小和位置的重要性比不上商標中的小綿羊頭圖案，商標上下分布的格局亦與涉訟商標由左至右排列的感覺截然不同。縱使“小肥羊”這些中文字的字體特別，而且亦與涉訟商標內“小肥”的字體相同，但整體而言，兩個商標不相類似，相關的公眾界別不會以為兩者之間有關連或有關係。

### 馳名商標

49. 元女士表示，反對人的“小肥羊+LITTLE SHEEP+圖形”商標(“內地馳名商標”)已於 2004 年 11 月 12 日獲中國工商行政管理總局商標局確定為“馳名商標”。元女士更指出，反對人除在香港各區開設分店

<sup>16</sup> 此條內容與條例第 12(3) 條相近，英文原文如下：

“A trade mark shall not be registered if because –

- (a) it is identical with an earlier trade mark and is to be registered for goods or services similar to those for which the earlier trade mark is protected, or
- (b) it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical or similar to those for which the earlier trade mark is protected,

there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.”

<sup>17</sup> 此條內容與條例第 12(4) 條相近，英文原文如下：

“A trade mark which is identical or similar to an earlier trade mark shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom (or, in the case of a Community trade mark or international trade mark (EC), in the European Community) and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.”

外，還通過各種媒體宣傳其業務。因此，元女士認為反對人在先商標為香港相關公眾所熟知，符合條例第 4 條內有關馳名商標的涵義。

50. 在郭氏陳詞附件“郭麗麗-3”的相關文件內，沒有夾附內地馳名商標的圖樣，因此本人無法知道內地馳名商標是否商標編號 2004B0492(反對人在先商標中唯一含“LITTLE SHEEP”英文字體的商標)。問題的關鍵在於反對人在先商標是否馳名於香港，而並非是否馳名於內地。在決定各反對人在先商標是否馳名於香港時，本人須顧及任何可從中推斷該商標馳名於香港的因素(條例附表二第 1(1)條)。本人須考慮任何為此呈交的資料，包括但不限於以下方面的資料：有關的公眾界別對該商標的認識或承認程度；使用該商標歷時多久、使用的範圍及地域範圍；推廣該商標歷時多久，推廣的範圍及地域範圍；該商標註冊或註冊申請歷時多久及註冊的地域範圍(僅限於該段時間及地域範圍反映出該商標的使用或為人承認的程度的範圍內)(條例附表二第 1(2)條)。

51. 本人已在上文第 39 段分析反對人在先商標被使用的程度，並述明在提交的證據中，沒有使用商標編號 2004B04921 的例子，因此沒有證據顯示商標編號 2004B04921 馳名於香港。至於商標編號 300329959 和 300330236，證據顯示，兩個商標的使用時間很短，而涉及的地域範圍亦非常細小。雖然反對人的營業額不俗，但如顧及所有須考慮的因素後，本人認為反對人未能證實商標編號 300329959 和 300330236 馳名於香港。

#### *不公平的利用或造成損害*

52. 條例第 12(4)條沒有授予在先馳名商標的擁有人權力，去阻止與在先馳名商標相同或相類似的任何商標註冊。該條的用意並非讓在先馳名商標的擁有人可理所當然地反對別人註冊或使用可能令人想起其商標的標記 (*Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd* [2000] F.S.R 767)。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] R.P.C. 21)。

53. 在反對人提交的證供或元女士所作的陳述中，完全沒有提到涉訟商標的使用，如何會對反對人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。如上文所述，這一點必須以真實而非理論性的證據證明，但反對人的證供缺乏這方面的證據；反對人亦因這項無法填補的遺漏，未能確立這項要素。

54. 鑑於上文第 45 至 53 段所述的原因，反對人不能證明上文第 44 段

所述構成條例第 12(4)條這反對理由每項要素的存在，因此其提出的反對不能因這條文而成立。

### 條例第 11(5)(b)條

55. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如一

(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。”

56. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 一案中，Lindsay J. 在第 379 頁就英國《1994 年商標法》第 3(6)條(相等於條例第 11(5)(b)條)表示：

“我不會試圖界定不真誠一詞在這文意中的涵義。該詞的涵義顯然包括不忠實行爲，而且正如我所認爲，也包括一些不符合有關行業中合理和具備經驗的人士所遵守的可接受商業行爲標準的行爲。國會很明智，沒有試圖詳細解釋在這文意中什麼是真誠或什麼是不真誠：某行爲不符合上述標準要到什麼程度才構成不真誠，最適宜的做法不是憑法庭所作的一些釋義去判定(這會導致法庭其後不根據法令而根據有關釋義作出解釋的危險)，而是按法令的字眼並考慮所有具關鍵性的相關情況後判定。”<sup>18</sup>

57. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據英國的案例 *ROYAL ENFIELD Trade Marks* [2002] RPC 24: “除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出這樣的指控。此外，除非該指控被明確地證明，否則不應被裁定爲成立，而甚少情況可以透過推論的過程明確地證明這樣的指控”<sup>19</sup>。

58. 反對人的“小肥羊+LITTLE SHEEP+圖形”商標獲內地當局確定

<sup>18</sup> 英文原文：“I shall not attempt to define bad faith in this context. Plainly it includes dishonesty and, as I would hold, includes also some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined. Parliament has wisely not attempted to explain in detail what is or is not bad faith in this context; how far a dealing must so fall-short in order to amount to bad faith is a matter best left to be adjudged not by some paraphrase by the courts (which leads to the danger of the courts then construing not the Act but the paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances.”

<sup>19</sup> 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.”



為馳名商標一事，是元女士倚賴的重點。元女士認為，鑑於反對人商標的馳名情況，申請人作為在中國內地從事相同行業的經營者，應對反對人商標的馳名情況非常了解。不過，如上文第 50 段所述，郭氏陳詞附件“郭麗麗-3”的相關文件沒有夾附內地馳名商標的圖樣，本人無法知道內地馳名商標是否反對人在先商標中的商標編號 2004B0492，本人更不能單憑猜測，決定內地馳名商標內的“小肥羊”字體與涉訟商標所使用的相同。因此，元女士就內地馳名商標所作的陳述不能對此案發揮作用。

59. 此外，反對人在反對通知中指出，申請人採用反對人商標的主要辨識特徵，是希望利用反對人商標的聲譽於涉訟商標，應視為非法及惡意的行為；申請人沒有理由聲稱他是涉訟商標的真誠所有人，或以誠實的意圖將涉訟商標用於所指定的服務。元女士強調，在申請人提供的資料中，可以看到在實際使用時，申請人在涉訟商標內還加上一個“羊”字在“一品小肥”四字之後，而“小肥羊”三個字與反對人在先商標中的商標編號 2004B0492 內的“小肥羊”字體完全相同。元女士指出，一般相同行業的商戶處理自己的品牌時，往往會考慮到自己的品牌怎樣可以給消費者更獨特的印象，務求與其他同行業的品牌更易於區別。元女士認為，申請人提出涉訟商標的申請，顯示欲搭順風車的意圖。

60. 聆訊期間，本人詢問元女士對申請人較反對人更先使用“小肥羊”這商號有何意見。元女士不否認申請人是先用的一方，但元女士認為反對人的發展速度較快，而申請人直接使用其競爭對手商標中以特別字體展示的“小肥”二字並不是偶發性的，而是蓄意及惡意利用及侵佔反對人商標的商譽。從元女士的回應可見，反對人針對的是申請人使用同一特別字體展示“小肥”二字這事實，而反對人認為申請人有故意抄襲之嫌。

61. 首先，本人已在上文處理有關條例第 12(3)條及第 12(4)條的反對理由時清楚指出，涉訟商標與三個反對人在先商標並不相似。因此，儘管申請人使用同一字體的“小肥”二字為涉訟商標的一部分，也不會導致公眾受騙。此外，反對人本身不擁有“小肥羊”一詞的專用權，所有反對人在先商標都是字體加圖案的組合，而且三個反對人在先商標中只有商標編號 2004B04921 中的字體與涉訟商標所使用的相同，而商標編號 2004B04921 更卸棄了中文字“小肥羊”的專用權。

62. 元女士的論點只建基於兩個商標同樣使用特別字體展示“小肥”二字這事實上，而指申請人故意抄襲之說，卻沒有任何證據支持，只可憑猜測推斷。不過，在反對人的案情中，連任何可作出相關推斷的基礎也找不到。要作出相關的推斷，反對人最低限度須證明以特別字體展示的“小肥羊”一詞由其創作或由他人代為創作，而申請人也並非較先使用該名

詞。反對人沒有解釋反對人在先商標的由來，也沒有交代這些商標是否聘請設計公司設計或由反對人內部創作。反對人亦沒有提及使用以特別字體展示的“小肥羊”一詞始於何時，有證據支持的最早日期是商標編號 2004B04921 的註冊申請日期，即 2002 年 7 月 4 日。本人無從知道在使用以特別字體展示的“小肥”二字方面，反對人為何認為自己較申請人有更優先的權利。

63. 反之，申請人的證供卻載有申請人較反對人更先使用“小肥羊”一詞的資料，例如上文第 8 段提及的營業執照副本，其簽發日期為 1996 年。此外，上文第 9 段提及的著作權登記證書副本，亦清楚顯示申請人早於 2000 年 1 月 1 日在蘭州首次發表有關作品，而該作品的字體正是商標編號 2004B04921 已卸棄專用權的“小肥羊”中文字所使用的字體。這些證據是申請人根據中國內地法律以宣誓形式提交的；反對人如欲推翻這些證據，必須提交可證明這些證據不可信的證據，例如某人為反對人作出的誓章或法定聲明，或證人被盤問時所作的口供。由於反對人沒有提供這方面的證據，本人沒有理由不信納申請人較先創作及較先使用以特別字體展示的“小肥”二字的證供。

64. 綜合雙方證據顯示的情況，申請人是較先使用“小肥羊”一詞於其商標的一方，亦是較先使用涉訟商標內以特別字體展示的“小肥”二字。反之，反對人未能證實涉訟商標並非申請人原創，或申請人抄襲了商標編號 2004B04921 內以同樣字體展示的“小肥”二字。業務發展速度較快不是阻撓競爭者使用其自行創作商標的合法原因，而申請人為保障本身於涉訟商標的權益，在香港提交涉訟商標的註冊申請實合情合理。因此，涉訟商標的註冊申請不屬不真誠，根據條例第 11(5)(b)條提出的反對亦不成立。

## 總結及訟費

65. 由於反對不成立，本人判給申請人訟費。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 1 第 I 部所載適用於商標事宜的一般費用計算。

商標註冊處處長

(周敏慧代行)

二零一一年六月二十七日