

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 300663624 註冊無效

商標： **農夫水**
類別： 32
擁有人： 農夫山泉集團(中國)有限公司
申請人： 農夫山泉股份有限公司

所作決定的理由陳述

背景

1. 農夫山泉股份有限公司(“申請人”)於 2007 年 2 月 28 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標(商標編號 300663624) 提交宣布註冊無效申請(“該申請”)：

農夫水

(“涉訟商標”)。

2. 涉訟商標就以下貨品(“涉訟貨品”)註冊：

類別 32

啤酒；礦泉水和充氣水以及其他不含酒精的飲料；水果飲料及果汁；糖漿及其他供飲料用的製劑。

3. 涉訟商標的註冊擁有人為農夫山泉集團(中國)有限公司(“擁有人”)。涉訟商標的註冊申請日期及註冊日期為 2006 年 6 月 21 日。

4. 擁有人沒有就該申請提交反陳述。因此，根據《商標規則》(第 559A 章)第 41(3)條(該條規則根據《商標規則》第 47 條適用於就該申請而進行的法律程序)，擁有人已被視為不反對該申請。

5. 有關該申請的聆訊於 2010 年 8 月 19 日在本人席前進行。誠通專利商標(香港)有限公司的于冬梅女士代表申請人出席聆訊。

申請理由

6. 申請人根據以下條文提出支持該申請的理由：

- (i) 條例第 53(5)及 12(3)條；
- (ii) 條例第 53(3)、11(5)(a)及 11(5)(b)條；
- (iii) 條例第 53(3)、11(4)(a)及 11(4)(b)條；
- (iv) 條例第 53(5)(b)、12(5)(a)及 12(5)(b)條；
- (v) 條例第 11、12(1)、12(2)及 12(3)條；及
- (vi) 條例第 12(4)、12(5)、18(4)及 63 條。

證據

7. 申請人提交的證據為鍾睽睽於 2007 年 10 月 29 日作出的法定聲明（“鍾氏聲明”）。

初步爭論點

8. 申請人於 2010 年 7 月 29 日申請提交鍾睽睽於 2010 年 7 月 20 日作出的法定聲明（“鍾氏第二聲明”），作為進一步的證據。商標註冊處於 2010 年 7 月 30 日初步拒絕給予申請人許可，准許申請人提交進一步的證據，並指出申請人如欲就提交進一步證據的許可申請要求聆訊，本處將於本案正式聆訊當日，先以提交進一步證

據的許可申請作為初步爭論點進行聆訊。申請人在 2010 年 8 月 10 日的信件中，要求就該許可申請進行聆訊。

9. 在 2010 年 8 月 19 日聆訊當日，于冬梅女士代表申請人提交一份有關該許可申請的書面陳述，于女士亦在聆訊中就該許可申請提出申述。

10. 根據《商標規則》第 44(3)條(該條規則根據《商標規則》第 47 條而適用)，除獲處長許可外，任何一方均不可提交進一步的證據。據此推定，任何一方通常都不可提交進一步的證據；如任何一方欲申請提交進一步證據的許可，必須有充分理據支持。

11. 本人考慮過申請人提出的所有有關理由後，裁定沒有充分理據向申請人批予許可，准許申請人提交鍾氏第二聲明。因此，本人拒絕批予申請人提交進一步證據的許可。

根據條例第 53(5) 及 12(3) 條提出的申請

12. 條例第 53(5) 條訂明：

“(5) 除第(6)及(7)款另有規定外，商標的註冊亦可基於以下理由而宣布為無效–

(a) 已有一個在先商標，而第 12(1)、(2) 或(3)條(拒絕註冊的相對理由)所列的條件就該在先商標適用；

……”

13. 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。”

14. 申請人依賴的商標包括以下註冊商標：

农夫山泉

(商標編號：300167319) (“申請人商標”)。

15. 申請人商標就以下貨品(“申請人貨品”)註冊：

類別 32

啤酒，果汁，無酒精飲料，乳清飲料，水(飲料)，食用鹼水，礦泉水，蔬菜汁(飲料)，汽水，開胃酒，等滲飲料，花生牛奶(軟飲料)，豆類飲料，植物飲料，果子晶，蘇打水，可樂，奶茶(非奶為主)，果茶(不含酒精)，乳酸飲料(果製品，非奶)，飲料製劑，汽水製作配料，飲料香精，製飲料用糖漿。

16. 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，相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊；如商標甲已經註冊，則可根據條例第 53(5)(a)條宣布其註冊無效。

17. 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。

18. *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. 117三案的判詞，載有有關評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及使用時是否相當可能會令公眾產生混淆的基本原則(於 *Guccio Gucci SpA v Gucci* [2009] 5 HKLRD 28 一案中採用)。該等基本原則如下：

- (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¹。
- (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²。
- (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³。
- (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

¹ 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

² 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.”

³ 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.”

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⁴。

- (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⁵。
- (vi) 若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⁶。
- (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⁷。
- (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⁸。
- (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⁹。
- (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¹⁰。

⁴ 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.”

⁵ 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

⁶ 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.”

⁷ 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.”

⁸ 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*.”

⁹ 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.”

相關日期

19. 須考慮的相關日期是 2006 年 6 月 21 日，即涉訟商標的註冊申請日期。

申請人商標的顯著性

20. 申請人商標由四個中文字“农夫山泉”構成。雖然“山泉”就水及飲料產品而言具描述性而不具顯著性，但“农夫”兩字就申請人貨品而言卻具顯著性。因此，申請人商標整體而言具顯著性。

21. 本人詳細考慮過鍾氏聲明。本人認為沒有足夠證據顯示，申請人商標的顯著性因其於相關日期前在香港付諸使用而增強。

貨品的比較

22. 涉訟貨品及申請人貨品分別包括啤酒、礦泉水，以及一些不含酒精的飲料和飲料用製劑。涉訟貨品大部分與申請人貨品相同，其餘部分則與申請人貨品相當相類似。

商標的比較

23. 涉訟商標由三個中文字“农夫水”構成，申請人商標則由四個中文字“农夫山泉”構成。在判斷兩個商標是否相類似時，應特別注意商標的顯著和主要部分。

¹⁰ 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.”

24. 就涉訟貨品而言，涉訟商標中的“水”字具描述性而不具顯著性。涉訟商標中的顯著和主要部分為“农夫”兩字。

25. 申請人商標中的“山泉”兩字，就申請人貨品而言亦具描述性而不具顯著性。因此，申請人商標的顯著和主要部分也是“农夫”兩字。

26. 在視覺方面，涉訟商標中的頭兩個字“农夫”與申請人商標中的頭兩個字相同。雖然涉訟商標由三個中文字組成，而申請人商標由四個中文字組成，而且涉訟商標中的“水”字與申請人商標中的“山泉”不相同，但由於“农夫”兩字分別為涉訟商標及申請人商標中的最顯著部分，而且都出現在商標的最前方，因此，涉訟商標整體在視覺上跟申請人商標相當相類似。

27. 在聽覺方面，雖然涉訟商標由三個中文字組成，而申請人商標則由四個中文字組成，但由於兩個商標均以“农夫”兩字為首，兩者整體在讀音上相當相類似。

28. 在概念方面，涉訟商標及申請人商標均以“农夫”兩字為最顯著的部分。涉訟商標中的“水”字與申請人商標中的“山泉”兩字，在概念上有些相似。由於“水”和“山泉”就有關貨品而言並不具顯著性，一般消費者的注意力都會集中在兩個商標的前部分“农夫”兩字。因此，兩個商標整體在概念上十分相類似。

29. 考慮過涉訟商標與申請人商標的相類似和不相類似之處，以及兩者分別用於有關貨品時給予該等貨品的一般消費者的整體印象後，本人認為涉訟商標與申請人商標相當相類似。

產生混淆的可能性

30. 產生混淆的可能性必須從整體判斷，並且考慮所有相關因素。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、善於觀察和謹慎的。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。

31. 申請人商標本身具顯著性。

32. 涉訟貨品的一般消費者包括一般市民大眾。

33. 涉訟貨品大部分與申請人貨品相同，其餘部分與申請人貨品相當相類似。

34. 涉訟商標與申請人商標給予有關的一般消費者的整體印象相當相類似。

35. 考慮到上述因素的綜合效果，本人認為涉訟商標用於涉訟貨品時，相當可能會令公眾產生混淆，誤以為擁有人的涉訟貨品與申請人的申請人貨品源自相同或有經濟連繫的企業。

36. 本人裁定，申請人根據條例第 53(5)及 12(3)條提出的該申請成立，並宣布涉訟商標的註冊無效。

37. 由於本人已裁定申請人根據上文第 6(i)段所列之條文提出的理據成立，本人無須再考慮申請人根據上文第 6(ii)至 6(vi) 段所列之條文提出的理據。

訟費

38. 由於該申請成立，本人判給申請人訟費。

39. 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收費計算。

商標註冊處處長

(郭芬妮代行)

2010 年 9 月 30 日