

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300761508



商標：

類別： 30, 32

申請人： 健軒有限公司

反對人： E-5 BIOTECH INCORPORATION LIMITED

決定理由

背景

1. 申請人於 2006 年 11 月 16 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”) 提交商標註冊申請；該宗申請的詳情已在 2007 年 9 月 28 日公布。申請人申請註冊的商標 (“涉訟商標”) 如下：



2. 涉訟商標申請註冊的貨品說明如下：

類別 30

咖啡、茶、可可、糖、米、木薯澱粉、西米、咖啡代用品；麵粉及穀類製品、麵包、糕點及糖果、冰製食品；蜂蜜、濃糖漿；鮮酵母、發酵粉；芥末；醋、醬油(調味品)；香料；飲用冰。

類別 32

啤酒；礦泉水和充氣水以；水果飲料及果汁；糖漿。

3. 反對人於 2007 年 12 月 21 日提交反對該註冊申請的通知。反對人在這份通知內列舉了兩項反對人在香港的註冊商標，但沒有提供《商標規則》(第 559A 章) (“規則”) 第 16(2) 條所要求的資料。反對人於 2008 年 12 月 17 日重新提交一份補充了一些資料的反對通知 (“反對通知”)。申請人於 2008 年 3 月 14 日提交反陳述 (“反陳述”)。

4. 有關反對的聆訊於 2012 年 5 月 17 日在本人席前進行，申請人沒有出席聆訊，而代表反對人出席聆訊的是反對人的張栩瑋先生。

反對通知

5. 反對人沒有在反對通知中說明根據條例中哪一條文提出反對，但申述了以下各項理由：

- (1) 反對人擁有兩款註冊商標，而涉訟商標設計上用了該兩款商標的主要字眼。涉訟商標申請註冊的貨品屬第 30 及 32 類，恰好與反對人於第 30 類註冊的商標所含“五行”撞字。若涉訟商標成功註冊，用字這麼接近的一個商標設計是極容易會令公眾產生混淆，而事實上已有不少客戶對此有所誤會。
- (2) “五行湯”乃反對人的商品“五行青菜湯”在市場上通用的其中一個簡稱和別名。“五行青菜湯”已面世超過十年，而且反對人多年以來，一直都有在宣傳品中使用“五行湯”字眼。所以說到“五行湯”這三個字，如有其他人想要這樣註冊，根本是說不過去的。
- (3) 申請人現時在市場以“五行湯”商標售賣的貨品為有機即溶蔬菜湯，聲稱材料與反對人取名“五行青菜湯”的商品可謂完全一樣。反對人的“五行青菜湯”早已為類別 29 的註冊商標。涉訟商標申請註冊於第 32 類的貨品，類別上雖然似是沒有衝突，但申請人的蔬菜湯商品明顯不屬第 32 類的貨品，所以涉訟商標的註冊申請，

除已直接影響到“五行青菜湯”商標的權利，也完全不符合類別之間性質差異的分類。

反陳述

6. 在反陳述中，申請人對反對人的指稱作出了回應，內容主要如下：
- (1) 商標註冊處在審查涉訟商標的註冊申請期間，曾向申請人發信，表示“五行”指水、火、木、金、土五種物質，並引述互聯網上找到的資料，顯示“五行湯”是指一種由牛蒡、白蘿蔔、白蘿蔔葉、胡蘿蔔和香菇所烹調的湯。因此，申請人認為“五行”二字為廣泛用字，並非由任何人擁有，雖然反對人的“五行青菜湯”註冊商標包含“五行”二字，但並不代表“五行”二字不能再被其他人所用。
 - (2) 申請人亦表示，依上述互聯網上的資料所示，“五行湯”是一種廣為人知的湯水，而並非特指反對人的“五行青菜湯”。申請人認為，即使“五行青菜湯”已在港銷售十多年，也不足以證明“五行青菜湯”的別名或簡稱為“五行湯”。
 - (3) 申請人更指出，市面上有多個品牌售賣以牛蒡、白蘿蔔、白蘿蔔葉、胡蘿蔔和香菇為材料的菜湯，而且更有多個品牌比反對人更早推出此蔬菜湯。因此，申請人認為“五行湯”及“五行青菜湯”的用料相同是由於貨品特性的關係，是不會影響“五行青菜湯”或因而構成衝突。
 - (4) 至於涉訟商標申請註冊的貨品，申請人特別提到貨品的類別為30及32，當中不包含湯類，所以商品類別顯然跟“五行青菜湯”已註冊類別有所不同，更絕不會影響到“五行青菜湯”商標的權利及正常使用。

證據

7. 反對人的證據是一份由其董事張栩璋於2008年11月18日作出的聲明(“張氏聲明”)。申請人的證據是一份由其市場部市務主任邱穎芯於2009年4月29日作出的聲明(“邱氏聲明”)。

8. 除以法定聲明的方式提出外，張氏聲明跟反對通知在內容上沒有分別。對於反對人的案情，張氏聲明提供的幫助非常少。聆訊時，張先生曾希望提供更多補充資料，以支持反對人提出的反對。經本人解釋相關提呈證據的時間和方式的規定後，張先生表示，反對人對商標申請的反對程序不熟悉，而商標註冊處亦從沒有建議反對人找法律顧問。因此，反對人沒有聘請律師或其他代理，協助其處理本案事宜。本人向張先生解釋，是項反對程序涉及兩方不同利益，為決定哪方勝訴，商標註冊處必須持平。如商標註冊處向其中一方提供任何可保障其法律權益的建議，便會偏幫了那一方。因此，商標註冊處絕對不會提議任何一方聘用律師。至於本案的審理，本人亦只會根據雙方已提呈的證據作出判決。

9. 反對人擁有的兩款註冊商標(“反對人註冊商標”)的詳情及註冊證書副本可見於張氏聲明內，商標的式樣及註冊貨品如下：

商標編號	商標圖像	類別	註冊的貨品
300003446		29, 30	第 29 類 製湯劑；蔬菜湯料；湯；湯濃縮汁；腌製食物；腌製蔬菜；乾蔬菜；熟蔬菜；烹飪用蔬菜汁。 ¹ 第 30 類 穀類，燕麥，米，穀，小麥製品；茶；食品用香料；咖啡，可可，糖，米，木薯澱粉和西米。
300012527	五行青菜湯	29	第 29 類 製湯劑；蔬菜湯料；湯；湯濃縮汁；腌製食物；腌製蔬菜；乾蔬菜；熟蔬菜；烹飪用蔬菜汁。

10. 在張氏聲明內還可找到的，就只有一份反對人的“五行青菜湯”商品宣傳印刷品、反對人的“五行青菜湯”商品網頁某些頁面、一份申請人的“五行湯”商品在報章刊登的廣告副本，以及一張顯示反對人的“五行青菜

¹ 商標編號 300003446 和 300012527 的註冊貨品說明是以英文記錄，原文為 “preparations for making soup; vegetable soup preparations; soups; soup concentrates; preserved food; preserved vegetables; dried vegetables; cooked vegetables; vegetable juice for cooking” (第 29 類的貨品) 和 “preparations made from cereals, oat, rice, grains, wheat; tea; essences for foodstuffs; coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago” (第 30 類的貨品)。

湯”商品與申請人的“五行湯”商品並列的照片。除上述證物外，反對人沒有提供其商品的銷售額及廣告開支數字，或任何其他可以證明反對人使用及推廣其商標歷時多久，以及使用和推廣其商標的範圍及程度的資料。

11. 申請人也如反對人般，把反陳述的內容全文轉載於邱氏聲明內，作為申請人支持涉訟商標的註冊申請的證據。邱氏聲明所附的證物是商標註冊處在審查涉訟商標的註冊申請期間發給申請人的意見通知書副本(內容已於上文第 6(1)段引述)、申請人在互聯網上搜尋包含“五行湯”但不含“五行青菜湯”的網頁的結果，以及申請人授權邱穎芯代申請人作出法定聲明的會議記錄。

相關日期及法例

12. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2006 年 11 月 16 日，即提交流訟商標註冊申請的日期。

13. 由於反對人沒有指出根據條例中哪一條文提出反對，本人只能從其申述所提及的情況，找出有可能涉及的條文，繼而逐一考慮反對能否成立。本人認為須考慮的條文是條例第 11(1)(b)及(c)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條。

條例第 11(1)(b)及(c)條

14. 條例第 11(b)及(c)條訂明：

“(1) 除第(2)款另有規定外，以下商標不得註冊—

.....

(b) 欠缺顯著特性的商標；

(c) 純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的種類、質素、數量、原定用途、價值、地理來源、生產貨品或提供服務的時間或貨品或服務的其他特性的標誌構成的商標；及.....”

15. 在反對通知中，實際上找不到任何有關條例第 11(1)(b)及(c)條的聲稱。不過，張先生在聆訊時提到，從邱氏聲明所附證物可見，商標註冊處在

審查涉訟商標的註冊申請期間，曾引述互聯網上找到的資料；該等資料顯示涉訟商標內“五行”二字代表的意思，因而認為“五行湯”是指一種由牛蒡、白蘿蔔、白蘿蔔葉、胡蘿蔔和香菇所烹調的湯，並根據條例第 11(1)(b)及(c)條的條文拒絕批予涉訟商標的註冊申請。張先生亦提到在反陳述中，申請人曾提及商標註冊處當時所給的意見，並表示“五行”二字為廣泛用字，並非由任何人擁有。張先生認為申請人實際上已代反對人發言，因為這表示申請人認同“五行湯”這商標不應獲批予註冊。本人因此亦就條例第 11(1)(b)及(c)條是否適用作出交代。

16. 條例第 11(1)(b)及(c)條是獨立的條文，但由於商標註冊處申述拒絕涉訟商標註冊的理由時，表明條例第 11(1)(b)條適用的原因，跟條例第 11(1)(c)條適用的原因相同(即涉訟商標僅指明申請貨品的名稱、原定用途及特性)，本人因此會一併處理。

17. 雖然商標註冊處曾因“五行”二字的含意拒絕涉訟商標的註冊申請，但涉訟商標不是單由文字“五行湯”構成，而是由文字及圖形組成的組合商標。文字部分除“五行湯”三個中文字外，還有“五行湯”的日語拼音名稱，以平假名及片假名的方式編寫，即“ごぎょうスープ”這些符號。在構圖方面，“五行湯”的中文和日文名稱之間有一條直線，整個商標以一個不規則的四邊形作背景包圍。背景的颜色是黃色，在正下方還有五個颜色(橙、綠、紅、黑和白)不一的小圓點。² 即使申請人認同“五行湯”三字不應獲批予作註冊商標，也不代表申請人認為涉訟商標這組合商標同樣不應獲批予作註冊商標。

18. 更重要的問題是，商標註冊處在拒絕批予涉訟商標的註冊申請的信中，表明條例第 11(1)(b)及(c)條的拒絕理由，適用於申請貨品中屬於第 30 類的“食鹽”及第 32 類的“其他供飲料用的製劑和其他不含酒精的飲料”。在接獲商標註冊處的意見通知書後，申請人把該等貨品從涉訟商標的申請貨品說明中刪除，而公布的涉訟商標註冊申請不包含該等會因條例第 11(1)(b)及(c)條而遭拒絕註冊的貨品。

19. 儘管涉訟商標的中文部分“五行湯”是指由某些食材烹調的湯，對於現時涉訟商標註冊申請的貨品(例如咖啡、茶、啤酒、水果飲料等)而言，

² 申請人聲稱黃、綠、紅、黑及白色為涉訟商標的多於一個要素。

涉訟商標整體來說(即顧及商標的中文、日文及圖形各部分)不可用作指明申請貨品的名稱、原定用途及特性。除引述上述商標註冊處的意見外，反對人沒有提出其他條例第 11(1)(b)及(c)條可適用的原因。因此，根據條例第 11(1)(b)及(c)條提出的反對不成立。

條例第 12(3)條

20. 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。”

21. 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)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。”

22. 根據條例第 12(3)條提出的反對，須建基於某商標，而該商標是符合條例第 5 條訂明的“在先商標”的涵義。此外，如該項反對是基於某在先商標而提出的，根據規則第 16 條，反對通知須載有該在先商標的圖示及一些其他資料。舉例說，如反對人欲倚賴的商標並沒有註冊，但已就某些貨品或服務而使用，反對人須於反對通知示明該等貨品或服務的陳述。由於反對人

於反對通知內只就反對人註冊商標提供了符合規則第 16 條要求的資料，本人不能考慮如反對基於其他商標為在先商標而提出，其反對能否以條例第 12(3)條為理由而成立。

23. 依據規則第 16 條的規定，反對人於反對通知內提供了相關商標編號 300003446 和 300012527 所需的資料。該兩個商標的註冊日期分別是 2003 年 4 月 8 日和 2003 年 4 月 30 日，較涉訟商標註冊申請的日期早。因此，根據條例第 5(1)(a)條，兩個反對人註冊商標就涉訟商標而言，都符合在先商標的要求。

24. 從反對通知及張氏聲明的內容可見，反對人有兩個可被視為反對人使用的非註冊商標：(i) “五行湯”一詞(即反對人聲稱其商品“五行青菜湯”在市場上通用的其中一個簡稱和別名)；以及(ii)反對人“五行青菜湯”產品的包裝設計(兩者合稱為“反對人非註冊商標”)。不過，反對通知既沒有載有反對人非註冊商標的圖示，亦沒有示明反對人非註冊商標已就哪些貨品或服務而使用。因此，本人不用考慮反對人能否基於反對人非註冊商標而反對涉訟商標的註冊申請。不過，即使本人不提規則第 16 條的要求，要符合條例第 5 條訂明的“在先商標”涵義，該等非註冊商標亦必須是條例第 5(1)(b)條所指，有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標(“馳名商標”)。

25. 要決定某商標是否馳名商標，應參考條例第 4 條所訂“馳名商標”的涵義。條例第 4(2)條訂明，處長在決定某商標是否馳名商標時，須顧及條例附表 2。附表 2 要求處長顧及任何可從中推斷出某商標是馳名於香港的因素，並列舉了一些尤須考慮的因素，以及一些無須證明的因素。條例第 4 條及附表 2 的全文載於附錄甲。本人須考慮任何為此而呈交的資料，包括但不限於以下資料：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 2 第 1(2)條)。

26. 本人已於上文第 9 至 10 段交代了張氏聲明的內容，並於上文第 6 段引述了申請人對“五行青菜湯”的別名或簡稱為“五行湯”這聲稱的質

疑。由於反對人沒有提供其商品的銷售額、廣告開支、單據或任何其他可以證明反對人使用及推廣其商標歷時多久、使用及推廣的範圍及程度的資料，本人根本無從判斷反對人非註冊商標是否條例第 5 條所指的馳名商標。因此，即使反對人已符合規則第 16 條的要求，在反對通知載有反對人非註冊商標的圖示及相關資料，本人亦無法視之為條例第 5 條訂明的“在先商標”。為決定根據條例第 12(3)條提出的反對能否成立，本人只會考慮以商標編號 300003446 和 300012527 作為反對理由的基礎。

27. 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。

28. 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。

29. 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，*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 等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。³
- (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。⁴
- (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在市場上推售的情況為考慮因素，評估該等不同元素的重要性。⁵

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

⁴ 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.”

⁵ 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.”

- (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。⁶
- (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。⁷
- (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越大。⁸
- (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。⁹
- (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。¹⁰
- (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。¹¹
- (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。¹²

商標的比較

30. 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。涉訟商標申請註冊的貨品是第 30 及 32 類的多種食物和飲料，這些商

⁶ 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.”

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

⁸ 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.”

⁹ 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.”

¹⁰ 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*.”

¹¹ 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.”

¹² 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.”

品的消費者是普羅大眾，而商品亦是這些普羅大眾的日常用品。雖然他們在選擇日常用品時，會持一般的謹慎態度，但他們不會注意商品提供者使用的商標的每個細節。做比較時，我們不應把相關的商標並列在一起，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 300003446

31. 商標編號 300003446 是由圖形及文字組成。圖形部分位處正中，所佔的比例亦最大。圖像的構圖相當獨特，在上中部位有一個太極圖形，與下面一個略似扇子的圖形相接。略似扇子的圖形分為五部分，着色的深淺令人感覺每部分的顏色都不一樣，實際使用時可能是色彩繽紛的圖像。¹³ 文字部分在圖形下方，包含中文字“五行”和英文字“Five line”，但英文字“Five line”在中文字“五”和“行”中間，形成由左至右一個中英文夾雜的詞“五Five line行”。“Five line”的意思是五行線，¹⁴ 所以消費者很可能以為中文字“五行”也旨在傳達五行線的意思。雖然一般消費者會較留意商標的文字部分，但由於商標編號 300003446 內圖形的大小、位置和獨特的設計，都非常搶眼，圖形部分和文字部分均屬商標的主要元素。

32. 涉訟商標也由圖形及文字組成，但外觀上有明顯分別。首先，涉訟商標的文字部分採用由上至下，而非由左至右的書寫方式。涉訟商標上沒有英文字，但加了“ごぎょうスープ”，即是以平假名及片假名的方式編寫的“五行湯”日語拼音名稱。“五行湯”的中文和日文名稱之間有一條直線，整個商標以一個不規則的四邊形作背景包圍，背景的颜色是黃色，在正下方還有五個不同顏色的小圓點。五個小圓點位處邊陲、所佔面積比文字部分小得多。由於一般消費者較留意商標的文字部分，不大留意背景顏色，涉訟商標的外觀予人整體的印象是一個文字主導的設計。香港的一般消費者未必懂得日語，所以他們很可能只會以“五行湯”這些中文字認識涉訟商標。

33. 上述分析顯示，涉訟商標跟商標編號 300003446 在外觀上存在很大差異。論構圖，涉訟商標是一個直豎的設計，圖形部分重要性較低；論文字，涉訟商標使用中日兩語，但中文字會較容易被相關消費者接收。商標編號 300003446 則是一個文字與圖形並重的商標，而文字部分中英夾雜。雖然兩者都包含“五行”二字，但在外觀上予消費者的印象截然不同。

¹³ 商標編號 300003446 的註冊沒有指定任何顏色為商標的要素。

¹⁴ 根據英語文法規則，五行線是眾數，須寫作“Five lines”而非“Five line”。儘管如此，一般受眾仍會認為“Five line”的意思是五行線。

34. 從聽覺方面考慮，兩個商標共同之處把兩者之間的距離拉近了一點。不過，商標編號 300003446 文字部分可以讀為“五 Five line 行”、“五行 Five line”或“Five line 五行”，而無論哪種讀法都跟涉訟商標的“五行湯”有一定分別。商標編號 300003446 的英文字元素使兩者的讀音容易分辨，因此在聽覺上也不屬相類似。

35. 至於概念方面，兩者的分歧也頗大。“五行湯”一詞令人想到一種湯水，而涉訟商標的圖形部分沒有影響文字部分傳達的意思。商標編號 300003446 的文字部分很可能被理解為五行線，雖然圖形部分相當起眼，但因與文字部分的意思沒有關連，也對該商標予消費者的意念起不了多大作用。

36. 涉訟商標和商標編號 300003446 在視覺和概念上分別很大；在聽覺上的分別雖然較小，但由於商標編號 300003446 包含英文字“Five line”，兩者的讀音仍然容易分辨。考慮過兩個商標在視覺、聽覺或概念上予人的整體印象後，本人認為兩者並非相類似。

(b) 商標編號 300012527

37. “青菜湯”三字用於商標編號 300012527 註冊的貨品(例如湯及湯料)時，缺乏顯著性。因此，“五行”二字是商標編號 300012527 的顯著和主要部分，該商標跟涉訟商標在外觀上有相似之處。不過，商標編號 300012527 只由五個中文字組成，涉訟商標則由圖形及文字組成，加上涉訟商標所使用的指定顏色，在外觀上予人的感覺是一個包裝上使用的標籤，兩者在視覺上予消費者的整體印象有顯著差別。讀音方面，商標編號 300012527 多了“青菜”二字，但兩個商標相同的部分“五行”二字在先，單憑讀音，消費者未必會注意到隨後的分別。概念方面，由於“青菜湯”三字欠缺顯著性，兩個商標附帶的意念近似。

38. 涉訟商標申請註冊的貨品是日常食物和飲料，在超級市場和其他食物銷售店鋪可買到。購買時，消費者一般可以檢視貨物原貌，不須只靠貨品名稱的讀音或所傳遞的意念作出購買選擇。因此，涉訟商標跟商標編號 300012527 在外觀上的相似程度會較為重要。考慮過這實際情況後，本人認為涉訟商標和商標編號 300012527 雖然相似，但相類似的程度不太高。

貨品的比較

39. 在作出貨品比較前，本人應先對上文第 5(3) 段引述的反對人意見作出回應。反對人表示，申請人現時在市場以“五行湯”商標售賣的貨品為有機即溶蔬菜湯，並聲稱材料與反對人取名“五行青菜湯”的商品可謂完全相同。不論事實是否如此，在決定依據條例第 12(3)條提出的反對可否成立時，所要比較的是在先商標的註冊貨品和服務，以及被反對的商標申請註冊的貨品和服務，而非被反對的商標註冊申請內沒有包含、但實際上是在市場上銷售的貨品或提供的服務。因此，下文載述的貨品比較，所針對的是涉訟商標申請的貨品。

40. 根據 *British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] RPC 281 及 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc* 兩案例，在判斷有關貨品是否相類似時，所有與貨品有關的因素都須考慮。這些因素包括用途、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。

(a) 商標編號 300003446

41. 涉訟商標申請的貨品中，有些跟商標編號 300003446 就第 30 類註冊的貨品相同，即咖啡、茶、可可、糖、米、木薯澱粉、西米和穀類製品。餘下的申請貨品是第 30 類的咖啡代用品、麵粉、麵包、糕點及糖果、冰製食品、蜂蜜、濃糖漿、鮮酵母、發酵粉、芥末、醋、醬油(調味品)、香料及飲用冰和第 32 類的啤酒、礦泉水、充氣水以、水果飲料、果汁及糖漿。

42. 麵粉、麵包及糕點是小麥製品，而小麥是五穀之一，所以麵粉、麵包及糕點也跟商標編號 300003446 就第 30 類註冊的貨品中的穀類製品及小麥製品相同。鮮酵母和發酵粉跟麵粉一樣，是做麵包的基本材料，有相同的用途及使用者，通常會在超級市場相鄰的貨架上找到，所以鮮酵母和發酵粉跟商標編號 300003446 註冊的穀類製品及小麥製品屬相類似的貨品。

43. 咖啡代用品跟商標編號 300003446 註冊的咖啡的用途、使用者、性質、銷售途徑相同，因此屬相類似的貨品。

44. 芥末、醋、醬油(調味品)、香料跟商標編號 300003446 註冊的食品用香料同樣是烹調菜式時使用的調味料，從用途、使用者和性質的角度來看，屬相同或相類似的貨品。

45. 至於糖果、冰製食品及飲用冰，這些是加工製成的食品和飲料，一般不須泡製便可直接食用，就用途、使用者和性質而言，既與商標編號 300003446 就第 30 類註冊的貨品(例如咖啡、茶、穀、穀類製品及食品用香料等)有差異，亦與該商標就第 29 類註冊的貨品(例如製湯劑、蔬菜湯料、湯及腌製食物等)不相類似。

46. 蜂蜜、濃糖漿和糖漿都是佐膳醬料，在用途、使用者和性質方面也跟商標編號 300003446 註冊的貨品有明顯分別，大部分貨品於超級市場這類銷售點都會放置在不同區域，因此不屬相類似。

47. 啤酒、礦泉水、充氣水以、水果飲料及果汁則是一般飲料，無論就上文第 40 段所述哪一項因素而言，都跟商標編號 300003446 註冊的貨品不相類似。

48. 綜上所述，涉訟商標申請的貨品中，只有咖啡、茶、可可、糖、米、木薯澱粉、西米、咖啡代用品、麵粉及穀類製品、麵包、糕點、鮮酵母、發酵粉、芥末、醋、醬油(調味品)和香料跟商標編號 300003446 註冊的貨品相同或相類似。

(b) 商標編號 300012527

49. 商標編號 300012527 註冊的貨品只包涵第 29 類的製湯劑、蔬菜湯料、湯、腌製食物等，與涉訟商標申請的貨品並不相同。就貨品的用途、性質、銷售途徑，以及這些貨品是否互相競爭或屬互補性質方面而言，涉訟商標申請的貨品跟商標編號 300012527 註冊的貨品都不屬相類似。

反對人商標的顯著性

50. 在上文第 29 段引述案例說明根據條例第 12(3)條提出的反對所適用的法律原則時，本人已提及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越大。因此，本人須對反對人註冊商標的顯著性作出評估。

51. 商標編號 300003446 是一個組合商標，有圖形部分，亦有文字部分。就註冊的貨品而言，各部分及商標的整體形象均不具描述性，因此商標本身具顯著性。商標編號 300012527 是一個純文字商標，就其所註冊的製湯劑、蔬菜湯料、湯、腌製食物等，“五行”二字具顯著性，但“青菜湯”三字這

部分則因可描述註冊貨品的材料及性質而欠缺顯著性。因此，整體而言，商標本身所具顯著性不高。

52. 至於反對人註冊商標有否因其付諸使用而具高度顯著性，則必須憑藉反對人提供有關商標付諸使用的證據評估。本人已在上文第 9 至 10 段交代了張氏聲明內容粗疏之處。由於本人無法根據張氏聲明提供的資料，判斷反對人使用及推廣其商標歷時多久，以及使用和推廣其商標的範圍及程度，本人只能裁定反對人未能證實反對人註冊商標因其付諸使用而具高度顯著性。

53. 本人須在此一提，反對人在反對通知內申述反對的理由時，曾提及“五行青菜湯”已面世超過十年，而且反對人多年以來，一直都在宣傳品中使用“五行湯”這名稱。這些反對理由陳述，已於張氏聲明內重複，作為反對人提交的證據。儘管如此，在提交的誓章或法定聲明中所作的聲稱，必須由客觀的記錄或其他證物支持，才會得到接納，本人不會單憑作誓人一方的聲稱而行事。以支持附有反對人註冊商標的商品已銷售超過十年的聲稱為例，反對人可提交相關年份的銷售額和發出單據的副本。至於支持反對人多年來一直都在宣傳品中使用某商標的聲稱，反對人可提交附有日期的宣傳品樣本和廣告支出單據的副本。鑑於上述原因，本人沒有可依的證據，用以核實反對人註冊商標使用的情況。

產生混淆的可能性

(a) 商標編號 300003446

54. 從上文分析可見，涉訟商標跟商標編號 300003446 存在很大差異，尤其是在視覺和概念方面予相關消費者的印象。雖然涉訟商標申請的貨品中，有些跟商標編號 300003446 就第 30 類註冊的貨品相同或相類似，而且商標編號 300003446 本身具顯著性，但涉訟商標與商標編號 300003446 之間的差異，足以抵銷該等貨品相同或相類似之處。考慮過所有相關因素後，本人認為涉訟商標與商標編號 300003446 同時使用，不會令相關的消費者產生混淆。

(b) 商標編號 300012527

55. 涉訟商標跟商標編號 300012527 的相似程度較高，但涉訟商標申請的貨品，跟商標編號 300012527 註冊的貨品並不雷同，亦並非相類似，兩個商標之間相類似的程度不足以抵銷貨品之間的差別。此外，商標編號

300012527 本身並非具高度顯著性的商標，本人認為相關的消費者亦不會因涉訟商標與商標編號 300012527 同時使用而產生混淆。

56. 基於上述原因，本人裁定反對人提出的反對不能因條例第 12(3)條而成立。

條例第 12(4)條

57. 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。”

58. 反對人在反對通知中表明，涉訟商標申請註冊於第 32 類的貨品，類別上雖然似是沒有衝突，但申請人的蔬菜湯商品明顯不屬第 32 類的貨品，所以涉訟商標的註冊申請，除已直接影響到“五行青菜湯”商標的權利，也完全不符合類別之間性質差異的分類。從條例第 12(4)條(b)款的條文可見，某在先商標的擁有人可在該條所訂的情況下，阻止與該在先商標相同或相類似的商標就不相同、亦不相類似的貨品或服務註冊。

59. 不過，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。

60. 張氏聲明沒有提供可供判斷反對人的商標是否有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標保護一事，本人已在上文提及。既然反對人未能證明條例第 12(4)條這反對理由的一項要素，其提出的反對便不能因這條文而成立。

條例第 12(5)(a)條

61. 條例第 12(5)(a)條訂明：

“如任何商標在香港的使用可—

- (a) 憑藉保護在營商過程或業務運作中所使用的未經註冊商標或其他標誌的任何法律規則(尤其是憑藉關於假冒的法律)而予以阻止；

.....

則該商標不得註冊或在上述可予以阻止的範圍內不得註冊.....”

62. *Halsbury's Laws of Hong Kong Vol 15(2)* 第 225.001 段載有有關假冒的訴訟的要素摘錄，可供本案參考。有關的指引考慮到英國上議院在 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] R.P.C. 341 及 *Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd* [1979] A.C. 731 兩案中的判詞，內容如下：

“英國上議院重申原告人在有關假冒的訴訟中必須證明的要素如下：

- (1) 原告人的貨品或服務已在市場上取得商譽或聲譽；並以具識別性的特徵為人所知；
- (2) 被告人的陳述有失實之處(不論是否蓄意)，導致或相當可能導致公眾相信被告人提供的貨品或服務是原告人的貨品或服務；以及
- (3) 原告人因被告人的失實陳述所引起的錯誤信念而已蒙受或相當可能會蒙受損害。”

63. 反對人在反對通知及張氏聲明內指出，申請人現時在市場以“五行湯”商標售賣的貨品為有機即溶蔬菜湯，並聲稱材料與反對人取名“五行青菜湯”的商品可謂完全一樣。反對人的“五行青菜湯”早已是類別 29 的註

冊商標。涉訟商標申請註冊於第 32 類的貨品，類別上雖然似是沒有衝突，但申請人的蔬菜湯商品明顯不屬第 32 類的貨品，所以涉訟商標的註冊申請，除已直接影響到“五行青菜湯”商標的權利，也完全不符合類別之間性質差異的分類。

64. 反對人在這方面的陳述，可視為針對上文第 62 段所載第二項要素的要求而作出。不過，本人無須決定反對人的論據是否可取。因為於上文討論反對人的商標能否判定為有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標保護這問題時，本人已解釋由於張氏聲明沒有提供相關資料，本人無法了解反對人的商標的使用程度。同樣，要決定上文第 62 段所載第一項要素是否存在(即反對人的貨品是否如反對人所聲稱，已在市場上取得商譽或聲譽，並以具識別性的特徵為人所知)，本人須審視提交的證據可否確立這要素的存在。

65. 雖然反對人聲稱“五行湯”乃反對人的商品“五行青菜湯”在市場上通用的其中一個簡稱和別名，但張氏聲明所附的證物無法引證這聲稱。實際上，不論是就反對人註冊商標或反對人非註冊商標而言，本人都無法從張氏聲明找到可支持反對人商標或反對人商品已在市場上取得商譽的證據。由於反對人在這方面的證據乏善足陳，本人只可裁定反對人未能證實其貨品已在市場上取得商譽。

66. 由於反對人沒有證明構成假冒的全部所需因素存在，反對人提出的反對不能因條例第 12(5)(a)條而成立。

總結及訟費

67. 由於上述各項反對理由均不成立，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)

二零一二年十月五日

附錄甲

條例第 4 條

(1) 在本條例中凡提述有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標，均須解釋為提述馳名於香港並且屬於符合以下說明人士所有的商標—

- (a) 任何巴黎公約國或世貿成員的國民，或以任何巴黎公約國或世貿成員為居籍或通常居住於任何巴黎公約國或世貿成員的人；
- (b) 擁有香港居留權的人；或
- (c) 在任何巴黎公約國、世貿成員或香港設有真實而實際的工業或商業機構的人，不論該人是否在香港經營業務或擁有任何在香港的業務的商譽。

(2) 處長或法院在為施行第(1)款而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及附表2。

(3) 在本條例中凡提述馳名商標的擁有人，均須按照第(1)款解釋。

條例附表 2

1. 考慮因素

(1) 處長或法院在為施行第4條(“馳名商標”的涵義)而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及任何可從中推斷出該商標是馳名於香港的因素。

(2) 處長或法院尤須考慮向處長或法院呈交而可從中推斷出該商標是否馳名於香港的資料，包括(但不限於)關於以下方面的資料 —

- (a) 有關的公眾界別對該商標的認識或承認程度；
- (b) 使用該商標歷時多久、使用的範圍及地域範圍；
- (c) 推廣該商標歷時多久、推廣的範圍及地域範圍，推廣包括應用該商標的貨品或服務的廣告宣傳或宣傳以及在博覽會或展覽會上介紹該等貨品或服務；
- (d) 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)；
- (e) 成功地強制執行該商標的權利的紀錄，特別是關於該商標獲外地主管當局承認為馳名商標的程度；及
- (f) 與該商標有關聯的價值。

(3) 第(2)款提及的因素旨在提供指引，以協助處長及法院決定某商標是否馳名於香港。呈交關乎任何該等因素的資料，或在作考慮時視每一個因素為同等重要，均不是達致該決定的先決條件。反而，每一個案均會視乎其個別情況而作決定。在某些個案中，所有上述因素都可能有關，而在其他個案中，則某些因素可能有關，也有別的個案是當中所

有因素均是無關的。有關決定是可以基於第(2)款所沒有提及的額外因素而作出，該等額外因素可以是獨立地有關，亦可以是結合第(2)款提及的一個或多於一個因素而有關。

(4) 就第(2)(a)款而言，“有關的公眾界別”(relevant sectors of the public) 包括(但不限於)—

- (a) 應用該商標的貨品或服務的實際或準消費者；
- (b) 應用該商標的貨品或服務的分銷渠道所涉及的人；及
- (c) 經營應用該商標的貨品或服務的業界。

(5) 凡某商標已被決定為在香港至少一個有關的公眾界別中馳名，則該商標須視為馳名於香港。

(6) 就第(2)(e)款而言，“外地主管當局”(competent authorities in foreign jurisdictions) 指在香港以外的司法管轄區內的行政、司法或類似司法的機構，而該等機構在其各自的司法管轄區內，具有決定某一商標是否馳名商標或強制執行對馳名商標的保護的權限。

2. 無須證明的因素

就決定某商標是否馳名於香港而言，以下因素無須證明—

- (a) 該商標已在香港使用或註冊；
- (b) 將該商標註冊的申請已在香港提交；
- (c) 該商標是馳名於香港以外的某個司法管轄區或已在香港以外的某個司法管轄區註冊；
- (d) 該商標的註冊申請已在香港以外的某個司法管轄區提交；或
- (e) 該商標在香港為公眾人士所熟知。