

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300881226

商標：

香港晚安

類別： 20

申請人： 香港晚安床墊集團有限公司

反對人： 湖南省晚安家居實業有限公司

---

## 決定理由

### 背景

1. 香港晚安床墊集團有限公司(“申請人”)於 2007 年 5 月 30 日(“註冊申請日期”)依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“涉訟註冊申請”):

香港晚安

(“涉訟商標”)。

2. 涉訟註冊申請涵蓋以下貨品(“涉訟貨品”):

類別 20

傢俱；椅子(座椅)；兒童搖床；長沙發；辦公傢俱；醫院用床；茶几；床墊；文件櫃；床；非金屬門裝置；塑膠包裝容器；畫框；膝；裝飾珠簾；佈告牌；食品

用塑裝飾品；家庭愛畜床；非金屬的衣服掛鈎；枕頭；室內百葉窗（遮陽）（傢俱）。

3. 有關涉訟註冊申請的詳情於 2009 年 1 月 30 日公布。湖南省晚安家居實業有限公司（“反對人”）於 2009 年 4 月 23 日提交反對該註冊申請的通知（“反對通知”），隨附反對理由書，並在申請人沒有作出反對及經商標註冊處處長（“處長”）依據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 92 條批准的情況下，於 2009 年 7 月 15 日提交經修訂之反對理由書（“反對理由書”）。

4. 申請人於 2009 年 7 月 16 日就反對理由書提交反陳述（“反陳述”）。

5. 反對人依據規則第 18 條提交的證據，為一份由反對人的代理人港澳國際知識產權股份有限公司的客戶部經理歐鴻灝於 2009 年 12 月 20 日在香港灣仔民政事務處監誓員 Chan Man-ye 監誓下作出、並於 2009 年 12 月 29 日提交的法定聲明（“歐氏法定聲明”）。

6. 申請人並未有按規則第 19 條提交任何證據。雖然申請人在反陳述夾附了若干資料，但由於該等資料並沒有按照規則第 79(1)條之規定以法定聲明或誓章的形式提交，本人不能接納該等資料為本案的證據。

7. 有關本反對案的聆訊訂於 2012 年 11 月 27 日在本人席前進行。由於與訟雙方皆沒有按照指定的時間提交商標表格第 T12 號以確認將會出席聆訊，處長已在 2012 年 10 月 19 日發出的函件中知會雙方，根據規則第 74(5)條，雙方均被視為不打算出席聆訊。本人現按規則第 75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下對此反對案作出決定。

## 反對理由

8. 反對人在反對理由書中說明其為一家於 1997 年在中華人民共和國(“中國”)湖南省長沙市成立的公司,主要經營及銷售“床墊、傢俱、床、墊子(床墊)、彈簧床墊、沙發、非金屬床具附件、枕頭、非金屬門裝置、墊枕”(“反對人的貨品”),並為以下商標的擁有人、原創者及最先使用人:



(“反對人的商標”)。

9. 反對人指出,反對人的商標已分別在中國及香港就第 20 類貨品取得商標註冊。其中,該中國商標註冊(“反對人的中國商標註冊”)的範圍涵蓋了“彈簧床墊;床墊;傢俱;床;衣帽架;枕頭;羽絨枕頭;睡袋;沙發;工作台”;而該香港商標註冊(“反對人的香港商標註冊”)的範圍則涵蓋了上述反對人的貨品。就案中資料所示,反對人的中國商標註冊編號為 1685000,註冊日期為 2001 年 12 月 21 日;而反對人的香港商標註冊編號為 300672552,註冊日期為 2006 年 7 月 4 日。

10. 反對人聲稱,反對人自成立後一直使用“晚安”商標,憑藉優質的產品和服務及多年來努力不懈的經營和市場推廣,反對人的商標已在消費者及相關行業中享有很好的知名度及高度評價,而且反對人更藉此屢獲殊榮。其中,反對人的商標更早於 2004 年獲得湖南省工商行政管理局認定,就“床墊”而言為一湖南省的著名商標。

11. 反對人認為,涉訟商標中的“香港”二字為地區名稱或地理來源標誌,因此這部分應不得註冊;而涉訟商標的顯著部分為“晚安”,與反對人的商標的中文部分完全相同。因此,涉訟商標無論在字面、讀音、視覺

及含義上皆與反對人的商標十分相類似；且涉訟貨品亦與反對人的貨品構成相同或相類似。基於以上原因，反對人認為根據條例第 12(3)條，涉訟商標應不得註冊。

12. 反對人另提出根據條例第 3(1)[， 11(1)]， 11(4)(b)， 11(5)(a)， 11(5)(b)， 12(4)及 12(5)(a)條，對涉訟商標的註冊申請作出反對。

13. 反對人要求是次反對訴訟的訟費由申請人承擔。

### 反陳述

14. 申請人在反陳述中提到的事實或論點比較紊亂，但主要歸納如下：

(1) 申請人是由一張統友先生於 2007 年 5 月 30 日在香港特別行政區成立的公司。

(2) 申請人在中國就以下兩個商標作出了商標註冊申請並獲國家工商管理總局商標局(“國家商標局”)發出有關之受理通知書：



(“申請人的純圖形商標”)及 (“申請人的文字及圖形商標”)。

(3) 申請人的純圖形商標已在香港獲得註冊，而涉訟註冊申請亦已在香港獲得公布。

(4) 反對人的中國商標註冊應為無效，因為：-

- (a) 反對人的商標與由晚安彈簧墊褥製造廠(馬)有限公司於中國就第 20 類貨品註冊的以下商標相似(中國商標註冊編號為 741739,註冊年份為 1995 年):



因此，反對人的中國商標註冊屬重複授權，亦屬反對人對晚安彈簧墊褥製造廠(馬)有限公司的侵權。

- (b) 反對人的商標於 2004 至 2009 年間連續三年沒有被付諸使用。申請人指稱反對人在不同時期使用了有別於反對人的商標的其他商標，並列出了該等商標之圖樣。申請人進一步聲稱其已就反對人的中國商標註冊提出了三年不使用的撤銷程序，並指該程序正在國家商標局的審理當中。
- (c) 反對人的商標中的“晚安”及“Goodnight”兩個元素屬口頭語，因此，反對人的中國商標註冊應被撤銷。另外，反對人的商標中的星月圖形(定義見第 27 段)與新加坡國旗及土耳其國旗相似，根據中國商標法的規定，反對人的中國商標註冊應為註冊不當。
- (5) 申請人比較了申請人的文字及圖形商標與反對人的商標，認為兩者並不相似。
- (6) 申請人再比較了涉訟商標與反對人的商標，認為兩者亦不相似。
- (7) 申請人指其乃是一家依照香港公司條例註冊的合法公司，因此它應可合法地使用其公司名稱，而涉訟商標亦應受法律保護。

15. 申請人聲稱將對反對人就涉訟事宜提出追索以賠償損失。

### 反對人的證據

16. 反對人提交的歐氏法定聲明並沒有任何實質的內容,只隨附了 16 份附件(證物),有關之附件清單見本決定理由之附件甲。

### 相關日期

17. 在本反對個案的法律程序中,要考慮反對理由是否存在的日期是 2007 年 5 月 30 日(“相關日期”),即申請人提交涉訟註冊申請的日期。

18. 由於反對理由書最主要是根據條例第 12(3)條下的理由提出反對,本人將首先處理該反對理由。

### 根據條例第 12(3)條提出的反對

19. 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。」

20. 從上文可見, 條例第 12(3)條主要是規定如某商標因與一個(或多於一個)在先商標相類似,而該商標申請註冊的貨品或服務與在先商標註冊範圍內的貨品或服務亦相同或相類似,以致

該商標的使用相當可能會令公眾產生混淆，則該商標不得註冊。

21. 「在先商標」的涵義載列於條例第 5 條： -

「(1) 在本條例中，“在先商標”(earlier trade mark) 就另一商標而言，指一

(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；……」

22. 在本案中,由於反對人的商標在香港的註冊日期是 2006 年 7 月 4 日,即早於相關日期,因此根據條例第 5(1)(a)條，反對人的商標就涉訟商標而言乃是一在先商標。

23. 本人現須考慮涉訟商標與反對人的商標是否相類似、涉訟貨品及反對人的貨品是否相類似，以及綜合上述各因素時，涉訟商標在涉訟貨品上的使用會否相當可能令公眾產生混淆。

24. 根據條例第 7(1)條，在決定一個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的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。

25. *Julius Samann Ltd v Tetrosyl Ltd* [2006] FSR 42 一案亦列出了有關評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及在其使用時是否相當可能會令公眾產生混淆的基本法律原則（於 *Guccio Gucci SpA v Gucci* [2009] 5 HKLRD 28 一案中被採用),現載列如下：

- (i) 產生混淆的可能性必須從整體上判斷，並考慮所有相關因素 (*Sabel BV v Puma AG* [1998] RPC 199)；<sup>1</sup>
- (ii) 在判斷時，必須以有關貨品的一般消費者的眼光作判斷，這些消費者應被視為在合理程度上掌握充份資料、是善於觀察和謹慎的 (*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV* [2000] FSR 77)；<sup>2</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，來評估這些不同元素的重要性 (*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV*)；<sup>3</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 (*Sabel BV v Puma AG*)；<sup>4</sup>

---

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

<sup>2</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>3</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>4</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.”



- (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 (*Sabel BV v Puma AG*)；<sup>5</sup>
- (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 (*Sabel BV Puma AG*)；<sup>6</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 (*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV*)；<sup>7</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 (*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1999] RPC 117)；<sup>8</sup>
- (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 (*Sabel BV v Puma AG*)；<sup>9</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

---

<sup>5</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>6</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>7</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>8</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*.”

<sup>9</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.”

公眾產生混淆的情況便存在 (*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*)。<sup>10</sup>

26. 本人現將依據以上原則審視涉訟商標與反對人的商標是否相類似。

## 商標的比較

27. 反對人的商標是由“晚安”這兩個中文字、“Goodnight”這個英文字及一個包含上弦月及三顆星星的圖形(“星月圖形”)而組成的。驟眼看去,反對人的商標給人的第一個及即時的印象是“晚安”。“晚安”這元素顯然是反對人的商標中最突出、主要及顯著的部分。

28. 相對於“晚安”二字,“Goodnight”的字體較小,排列在“晚安”及星月圖形之下;而“Goodnight”的意思是“晚安”,即它只是加強了反對人的商標中“晚安”這個元素所帶出的訊息。相比之下,“晚安”這元素比“Goodnight”這元素更為突出及更容易引人注視。

29. 至於星月圖形,它本身不能以言語讀出,因此當一般消費者看見反對人的商標時,他們會很自然地可以被可以讀出的部分—“晚安”或“Goodnight”—吸引了視線。而如上所述,在反對人的商標中,“晚安”是較“Goodnight”更為突出及顯著的一個部分。另外,星月圖形亦與“Goodnight”這元素的情形一樣,只是加強了“晚安”這個訊息。總括而言,反對人的商標給人的整體印象是“晚安”。

30. 關於反對人的商標的顯著性的強弱度,本人認為它是屬於中等的,因為就反對人的貨品而言,反對人的商標是屬於影射性

---

<sup>10</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.”

的：它暗示了反對人的貨品(包括床、床墊、枕頭等)能令使用者晚上得到安睡；或它是在對消費者或使用者說“晚安”這句祝福語。

31. 本人審視了反對人的證據，並未發現反對人的商標曾就反對人的貨品在香港付諸使用。從附件(證物)16中的照片所見，反對人的貨品似乎只是出口美國、日本及澳大利亞。雖然反對人的商標為一湖南省著名商標，但沒有證據顯示其知名度已遠播至香港、或香港的消費者對它有任何或甚麼程度的認識。因此，反對人的商標的顯著性並未有藉已在香港付諸使用而增強。本人維持它是屬於具有中等程度顯著性的商標的觀點。

32. 涉訟商標包含了“香港晚安”這四個中文字。“晚安”這個部分與反對人的商標的最主要及顯著部分相同，而它在涉訟商標中本身亦為一顯著部分；“香港”則在指明一個地理來源，單獨來看並不具有任何作為商標的顯著性。當將“香港”及“晚安”這兩個部分給合起來看時，一般消費者對它的理解有兩種可能性：

- (a) 在香港(本地)的“晚安牌”；或
- (b) 它在對香港說“晚安”這句祝福語。

33. 有第一種理解的一般消費者對涉訟商標的著眼點是“晚安”這元素。對他們而言，“香港”只純粹指明地理來源。因此，涉訟商標給他們的整體印象是“晚安”。

34. 有第二種理解的一般消費者雖視涉訟商標在對香港說“晚安”這句祝福語，但涉訟商標所帶給他們的主要訊息仍為“晚安”而已。

35. 因此，無論消費者對涉訟商標作上述第一或第二種理解，從他們的角度來看，涉訟商標與反對人的商標無論在聽覺或概念上皆有很高的相類似程度，而在視覺上兩者的相類

似程度則為中等。綜合各相關因素,涉訟商標給予消費者的整體印象乃為“晚安”,此與反對人的商標給予他們的整體印象—“晚安”—是相同的(參上文第 29 段)。他們並不會分析兩個商標的各項細節。而他們其實亦甚少有機會直接比較兩個商標,且只會依賴他們保留在記憶中對兩個商標的不全的印象來作判斷。

36. 基於上述的分析,本人裁定涉訟商標與反對人的商標有一定程度的相似。

### 貨品的比較

37. 在判斷有關貨品是否相類似時,所有與該些貨品相關的因素都須加以考慮。這些因素包括有關貨品的用途、使用者、性質、銷售途徑,以及該些貨品是否屬互相競爭性質或屬互補性質等(參考 *British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] RPC 281 ; *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*)。

38. 涉訟貨品與反對人的貨品同屬第 20 類。其中,涉訟貨品中的“傢俱、長沙發、床墊、床、非金屬門裝置及枕頭”與反對人的貨品“傢俱、沙發、床墊、床、墊子(床墊)、彈簧床墊、非金屬門裝置、枕頭及墊枕”為完全相同的貨品。

39. 涉訟貨品“兒童搖床、醫院用床及家庭愛畜床”可列入反對人的貨品“床”的範圍內;而涉訟貨品“椅子(座椅)、辦公傢俱、茶几、文件櫃、畫框、滕、裝飾珠簾、佈告牌、非金屬的衣服掛鉤、室內百葉窗(遮陽)(傢俱)”則可列入反對人的貨品“傢俱”的範圍內。以上貨品皆屬於相同的貨品。

40. 至於涉訟貨品“塑膠包裝容器”及“食品用塑裝飾品”,它們與反對人的貨品“傢俱”是相類似的,因此等貨品

皆為常見的家居用品，在一般家居用品店有售，而使用者為一般使用家居用品的普羅大眾。

41. 根據以上的分析，涉訟貨品與反對人的貨品是相同或相類似的。

#### 令公眾產生混淆的可能性

42. 在本案中，涉訟貨品及反對人的貨品的消費者包括一般普羅大眾。他們在選擇該些貨品時，會持一般的謹慎態度。

43. 本人於上文第 36 段已裁定涉訟商標與反對人的商標有一定程度的相似，而在上文第 38 至 41 段亦比較了涉訟貨品與反對人的貨品，認為它們有些是相同的，有些則是相類似的。

44. 當涉訟商標及反對人的商標分別地在正常及合理的情形下使用在涉訟貨品及反對人的貨品時，基於兩個商標的相似性及兩組貨品的相同及相似性帶出的綜合效果，本人認為一般消費者或公眾相當有可能對貨品的來源產生混淆，例如，他們會誤以為涉訟貨品是由反對人所提供的；又或者，一般消費者或公眾相當有可能會產生一種“間接性的混淆”，即是他們會誤以為涉訟貨品是來自一個與反對人在經濟上有連繫的企業，尤其因他們可能基於涉訟商標及反對人的商標的性質及它們所給予人相同的整體印象而視涉訟商標乃是由反對人的商標發展或衍生出來的另一個商標或附屬商標。

45. 在得出以上觀點時，本人特別考慮到上文第 25(viii)段的法律原則，即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。就此，涉訟貨品明顯地是與反對人的貨品有很大程度的相同與重疊。因此，即使涉訟商標與反對人的商標並非有很高的相類似度，但這情況已被涉訟貨品與反對人的貨品之間很高的相類似度所抵銷，而公眾或消費者就涉訟貨品的來源產生混淆的機會便會愈大。

46. 基於涉訟商標在涉訟貨品上的使用相當可能會令消費者或公眾產生混淆,本人裁定反對人依據條例第 12(3)條對涉訟註冊申請提出的反對成立。因反對人已成功藉條例第 12(3)條反對涉訟註冊申請,本人無須對反對人提出的其他反對理由作出進一步的考慮。

## 訟費

47. 由於反對人成功對涉訟註冊申請作出反對,本人判給反對人訟費。

48. 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 號命令附表一第 I 部適用於商標事宜的一般收費表及適用於反對程序的訟費收費表計算。

商標註冊處處長  
(尹仲英代行)

2012 年 12 月 13 日

## 附件甲 - 附件清單

1. 湖南省晚安家居實業有限公司 (以下略稱“晚安”)企業法人營業執照
2. 晚安的香港商標註冊證書
3. 晚安的中國商標註冊證書
4. 晚安的中國註冊商標變更證明
5. 晚安與湖南幸福星上揚廣告有限公司的“廣告合同”
6. 晚安與長沙市雨花區太和噴繪寫真製作部的“廣告物料製作合同”
7. 晚安與湖南城美廣告有限公司的“發布電梯廣告合同”
8. 晚安與長沙涌泉廣告有限公司的“媒體廣告合同”
9. 晚安與原動力創意傳播有限公司的“廣告代理合同書”
10. 國家工商行政管理總局商標局關於認定“晚安 Goodnight 及圖”商標為馳名商標的批覆[2008]第 62 號
11. 由湖南省工商行政管理局發給晚安的“湖南省著名商標確認文件”
12. 由湖南省質量技術監督局發給晚安的“湖南省名牌產品證書”
13. 由中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局發出的“產品質量免檢證書”
14. 衡陽市工商行政管理局珠暉分局行政處罰決定書 - 對譚昌明鎖售侵犯註冊商標專用權的商品行為的處罰決定[2007]第 388 號
15. 衡陽縣工商行政管理局行政處罰決定書 - 對歐建平侵犯“晚安”註冊商標專用權行為的處罰決定[2007]第 65 號
16. 晚安的中國商標於 2007-9 年在中國的使用情況(23 張相片)