

《商標條例》（第 559 章）

反對商標申請編號 301248750

商標：



類別： 29， 30， 43

申請人： 重慶自家廚房食品有限公司

反對人： 四川白家食品有限公司

---

## 決定理由

### 背景

1. 重慶自家廚房食品有限公司（“申請人”）於 2008 年 11 月 28 日依據《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”）：



（“涉訟商標”）。

2. 涉訟註冊申請涵蓋以下貨品及服務：

類別 29

肉，魚製食品，以水果為主的零食小吃，醃製蔬菜，蛋，食用油脂，熟製豆，木耳，乾食用菌，豆腐製品。

### 類別 30

咖啡調味香料（調味品），茶，糖，麵包，糕點，盒飯，掛麵，豆粉，調味品，家用嫩肉劑。

### 類別 43

住所（旅館、供膳寄宿處），咖啡館，自助餐廳，餐廳，快餐館，流動飲食供應，茶館，提供野營場地設施，養老院，出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。

（以上貨品和服務分別稱為“涉訟貨品”或“涉訟服務”（視情況而定），而涉訟貨品及涉訟服務則合稱為“涉訟貨品及服務”。）

3. 有關涉訟註冊申請的詳情於 2009 年 2 月 27 日公布。
4. 四川白家食品有限公司（“反對人”）於 2009 年 5 月 26 日提交反對涉訟註冊申請的通知（“反對通知”），隨附反對理由書（“反對理由書”）。
5. 申請人於 2009 年 7 月 29 日就反對理由書提交反陳述（“反陳述”）。
6. 反對人依據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 18 條提交的證據為一份由反對人的法定代表人陳朝暉於 2010 年 1 月 14 日作出、並於 2010 年 1 月 25 日提交的法定聲明（“陳氏法定聲明”），隨附三份證物。
7. 申請人依據規則第 19 條提交的證據為一份由申請人的法定代表人張偉於 2010 年 6 月 30 日作出、並於 2010 年 7 月 20 日提交的法定聲明（“張氏法定聲明”），隨附四份證物。

8. 有關本反對案的聆訊定於 2013 年 4 月 18 日在本人席前進行。反對人由其代理人天標知識產權代理有限公司的一位潘俊元（下稱潘先生）代表；而申請人既沒有在指定時限內提交商標表格第 T12 號以確認出席聆訊，亦缺席於該聆訊。


## 反對理由

9. 根據反對理由書，反對人成立於 2001 年 6 月並位於中華人民共和國（“中國”）四川成都龍泉驛區成都市經濟技術開發區白家路 9 號，是一家從事特色方便食品的研發、生產、加工、銷售和推廣的國家級“農業產業化重點龍頭企業”，亦是國內最大的方便粉絲企業。陳氏法定聲明亦指出，反對人在中國成都龍泉、四川宜賓和北京密雲建有三大生產加工基地。


10. 反對理由書指出反對人為“白家”商標的擁有人，反對人並於 2001 年開始於中國內地、香港特別行政區（“香港”）及世界各地廣泛地使用“白家”商標於其主要產品如方便粉絲、砂鍋米線、川菜烹調餡料和佐餐菜之上（由反對人出產的貨品下稱“白家貨品”）。基於反對人對“白家”商標的廣泛使用和就白家貨品的推廣與宣傳所投入的大量資金和人力物力，反對人認為“白家”商標已建立了“商譽和信用”，並為一深得公眾認同的方便食品品牌。反對人稱，“白家”品牌現在中國內地市場及相關行業中“非常著名”，而反對人的代表處、新分店也已陸續開張。

11. 依陳氏法定聲明所載，反對人的“白家”方便粉絲極具特色：它以紅薯澱粉為主要原料，又以反對人在國內率先掌握的“速凍開粉、非油炸”技術來生產，以最大程度保留了紅薯均衡豐富的營養成份，成為新一代方便食品的代表。據反對人稱，“白家”方便粉絲多年來暢銷全國，單在 2007 年，它的“銷售收入”已突破了 3 億港元。“白家”方便粉絲多年來亦出口到其他地方如美國、加拿大、日本、英國等 30 個國家或地區。


12. 反對人在香港成功註冊了以下商標：

商標編號	商標	註冊日期	類別/貨品說明
2003B15052		30-01-2003	30 / 豆製麵條；馬鈴薯粉；食用的澱粉製品；白薯麵粉；烹調鹽；調味料；含澱粉食物；食用澱粉；速食麵；麵條；米；由穀物和加工製的麵粉；麵包；酥皮點心；糖果；酵母；烘烤粉末；調味品；香料；茶；咖啡；蜂蜜；冰；所有貨品包括在第 30 類內。 <sup>1</sup> (“反對人貨品”)

<sup>1</sup> 以上是由反對人提供的中文翻譯，其英文原文為：“Bean vermicelli; potato flour; starch products for food; sweet potato flour; cooking salt; seasonings; farinaceous food; starch for food; instant noodles; noodles; rice; flour and preparations made from cereals; bread; pastry; confectionery; yeast; baking-powder; condiments; spices; tea; coffee; honey; ices; all included in Class 30.” 申請人在反陳述中指出其“無法承認”以上中文翻譯(為正確精準)，尤其“無法承認”“Flour and preparations made from cereals”等同“由穀物和加工製的麵粉”。由於此點與本人在此案中需作出的判斷並無直接關係，本人保留了反對人提供的中文翻譯，並在此列載出英文原文作為參考。

301417815	 <p>BAIJIA</p> <p>(“商標二”)</p>	01-09-2009	30 / 咖啡；茶；茶飲料；糖；非醫用營養粉；糕點；方便米飯；穀類製品；方便麵；以米為主的零食小吃；豆粉；粉絲（條）；冰淇淋；調味品；酵母；食用芳香劑；攪稠奶油製劑；家用嫩肉劑；方便粉絲；紅薯方便粉絲；方便米線；烹飪用調味品；糖果；以穀物為主的零食小吃；大米花；蝦味條；鍋巴；米果；方便水餃；辣椒醬。
-----------	--	------------	---

13. 除此之外，反對人亦已分別在台灣、澳門特別行政區（“澳門”）、日本、加拿大、新西蘭及中國就第 30 類別貨品為以下商標取得註冊：

商標	國家或地區	類別
 <p>Bai Jia</p> <p>(即商標一)</p>	台灣、澳門、日本、加拿大、新西蘭	30

 (即商標二)	中國	30
 (“商標三”)	中國	30
 (“商標四”)	中國	30
	中國	30

(以上所有商標合稱為“反對人的商標”。)

14. 反對人基於以上陳述的基本事實，欲根據下列條例中的條文對涉訟註冊申請作出反對：

(1) 第 12(3)條，因涉訟商標與商標一(其符合條例第 5(1)條之下“在先商標”的定義)相類似，而涉訟貨品及服務亦與反對人貨品相同或相類似，所以就涉訟貨品及服務使用涉訟商標相當可能令公眾產生混淆；

(2) 第 12(5)(a)條，因涉訟商標在香港的使用可憑藉關於假冒的法律予以阻止；及

(3) 第 11(5)(b)條，即涉訟註冊申請是不真誠地提出的。

15. 本人將在下文進一步討論反對理由書或反對人的代表潘先生在聆訊中所提出與援引之條文有關的論據及事實。

16. 反對理由書隨附了若干資料。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，本人不會接納該等資料為本案的證據。

17. 反對人要求是次反對程序之訟費由申請人承擔。

#### 反對人的證據

18. 陳氏法定聲明所夾附的證物之清單列載如下：

附件一	反對人之中國營業執照副本
附件二	反對人之部分出口香港的銷售合同、付款紀錄和訂貨單副本
附件三	關於上文第 13 段所列反對人的商標之商標註冊證明書副本（欠關於商標二在香港和中國的商標註冊證明書副本及商標四在中國的商標註冊證明書副本）和若干商標轉讓核准證明書副本

## 反陳述及申請人的證據

19. 反陳述及張氏法定聲明主要提到以下數點：-

(1) 申請人成立於中國<sup>2</sup>，位於重慶市九龍坡區科園二街 161 號附 6-1 號，為國內鹵料市場的先河；

(2) 申請人經過多年的努力，現已發展成為一家多元化企業，從事核心業務包括調料、休閒食品、品牌餐飲連所等業務；

(3) 涉訟商標最初由一家名為“重慶市九龍坡區銅罐驛米醋廠”的企業於 1997 年 12 月在國內註冊，該有關商標註冊編號為 1135357。此“重慶市九龍坡區銅罐驛米醋廠”實為申請人的法定代表人張偉的母親簡家惠女士於 1995 所創立，後改名為“重慶自家鹵調味品廠”。“重慶自家鹵調味品廠”於 2004 年 8 月把涉訟商標轉讓予張偉；接著，張偉於 2009 年 12 月把涉訟商標轉讓予張偉出資成立的申請人。

(4) 申請人多年來一直真誠地使用涉訟商標，令涉訟商標得到消費者廣泛的認同，亦令涉訟商標具有珍貴的商譽及聲譽。申請人否認涉訟商標是不真誠地提出的，也認為涉訟商標在香港的使用並不會構成假冒；

(5) 申請人否認涉訟商標與商標一相同或相似，而申請人亦從未接過任何有關涉訟商標令公眾產生混淆的投訴。

---

<sup>2</sup> 關於申請人的成立日期，申請人提交的反陳述指是 1995 年，但亦由申請人提交的張氏法定聲明則指是 2009 年 12 月。張氏法定聲明又指，1995 年為張偉(申請人的法定代表人)的母親簡家惠女士創立“重慶市九龍坡區銅罐驛米醋廠”之年份。無論如何，申請人是不可能於 2009 年 12 月才成立的，因為 2009 年 12 月是後於申請人提交涉訟註冊申請的日期(2008 年 11 月 28 日)，而張偉亦指出他是由 2008 年 1 月起就任職於申請人的。本人認為申請人的成立日期應是在 1995 年至 2008 年 1 月間，但就此點，申請人並未有提供任何切實證據或資料作出澄清。



(6) 申請人要求是次反對程序之訟費由反對人承擔。

20. 本人將在下文更詳細地交代反陳述及張氏法定聲明所提出與援引之條文有關的論據及事實。

21. 張氏法定聲明所夾附的證物之清單列載如下：

證物 A	現代漢語詞典的節錄(“自”和“白”字)副本
證物 B-1	由國家工商行政管理局商標局(“商標局”)出具有關涉訟商標的中國商標註冊證(商標註冊編號 1135357) 副本
證物 B-2	由商標局出具有關商標註冊編號 1135357 的“註冊商標變更證明”副本,顯示“重慶市九龍坡區銅罐驛米醋廠”的名義變更為“重慶自家鹵調味品廠”(文件日期為 2004 年 6 月 29 日)
證物 B-3	由商標局出具有關商標註冊編號 1135357 的“核准商標轉讓證明”副本,顯示受讓人為張偉(文件日期為 2004 年 8 月 28 日)
證物 B-4	日期為 2004 年 2 月 20 日由張偉(許可人)與“重慶自家鹵調味品廠”(被許可人)簽署關於商標註冊編號 1135357 的商標使用許可合同副本
證物 B-5	由商標局出具有關商標註冊編號 1135357 的“核准續展註冊證明”副本,顯示有關之註冊有效期續展至 2017 年 12 月 13 日

證物 B-6	由商標局出具有關商標註冊編號 1135357 的“核准商標轉讓證明”副本，顯示受讓人為申請人（文件日期為 2009 年 12 月 20 日）
證物 B-7	關於商標註冊編號 1135357 的“商標使用許可合同備案通知書”副本（文件日期為 2010 年 5 月 27 日）
證物 C	關於涉訟商標於 2010 年 4 月在美國註冊的官方證明之副本
證物 D	申請人的產品包裝圖片、訂單發票副本、工廠照片和榮譽證明書副本

## 相關日期

22. 在本法律程序中須考慮反對理由是否存在的日期<sup>3</sup>是 2008 年 11 月 28 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟註冊申請的日期。

## 根據條例第 12(3)條提出的反對

23. 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

---

<sup>3</sup> 參考下文第 51 段。

(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。」

24. 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。

25. 「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—

(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；……」

26. 在本案中，反對人的商標一在香港的註冊日期是 2003 年 1 月 30 日，即早於相關日期，因此根據條例第 5(1)(a)條，商標一就涉訟商標而言是一個在先商標。至於商標二，由於它的註冊日期為 2009 年 9 月 1 日，即後於相關日期，因此在本案中它不屬在先商標。

27. 本人現將考慮涉訟商標與商標一是否相類似、涉訟貨品及服務與反對人貨品是否相類似，以及綜合上述各因素時，涉訟商標在涉訟貨品及服務上的使用會否相當可能令公眾產生混淆。

28. *Julius Samann Ltd v Tetrosyl Ltd* [2006] FSR 42 一案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 (“*Sabel*”))；<sup>4</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 (“*Lloyd*”))；<sup>5</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*)；<sup>6</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*)；<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

<sup>5</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>6</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>7</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*)；<sup>8</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*)；<sup>9</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*)；<sup>10</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] R.P.C. 117 (“*Canon*”))；<sup>11</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*)；<sup>12</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 (*Canon*)。<sup>13</sup>

---

<sup>8</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>9</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>10</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>11</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>12</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>13</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

29. 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。

### 商標一

30. 反對人的商標一是由“白家”這兩個中文字及“**Bai Jia**”這普通話英文音譯組成的。其中，“白家”以毛筆字書寫並以直行方式展現，“**Bai Jia**”則以橫行方式及較小字體展現在“白家”下面。作為普通話英文音譯，“**Bai Jia**”這元素僅加強了“白家”這個元素。驟眼看去，“白家”顯然是商標一中最突出、主要及顯著的部分。總體來說，商標一給人的第一個及即時的印象是“白家”。雖然申請人認為商標一帶出的訊息是“白色的家”，本人認為一般消費者在看到商標一用於反對人貨品時，他們更有可能把商標一看為帶出“由一白姓家庭或家族所出品的（貨品）”這訊息。

31. 至於商標一的顯著性的強弱度，本人認為若單從它的本質來看，它乃具有中等的顯著性，因為就反對人貨品而言，商標一並非屬於描述性質（或“半描述性質”）<sup>14</sup>的，但亦不屬創作性或獨特性強、具有高度顯著性的商標。

32. 一個商標的顯著性或可因其付諸使用而提高（參考上文第 28（vi）段）。反對人聲稱多年來將冠以反對人的商標（並未具體指明是商標一）的反對人貨品出口到香港。潘先生在聆訊中提交的書面陳述又提到，反對人在香港是跟“裕記食品有限公司”和“裕華國產百貨有限公司”等大型連鎖百貨公司合作。單是在 2008 年，由上述兩家公司而來的購貨額已達港幣 18 萬元。

---

section.”

<sup>14</sup> “Semi-descriptive”（參考 *Budget Service Mark* [1991] R.P.C. 9 於第 15 頁）或 “Quasi-descriptive”（參考 *Sutherland v V2 Music* [2002] E.M.L.R. 28 於第 18 段，及 *Phones 4U Ltd v Phone4U.co.uk Internet Ltd* [2007] R.P.C. 5 於第 25 段）。

33. 本人審視了反對人提交的陳氏法定聲明與其夾附的商標使用證據（即附件二），並有如下觀察:-

- (a) 陳氏法定聲明並未羅列出在相關日期前反對人在香港售賣冠以反對人的商標（尤其是商標一）的反對人貨品所獲得的收入或所支付的有關宣傳費用等數據<sup>15</sup>；
- (b) 附件二中的有關使用證據只顯示了“白家（純文字）”商標和“Baijia”商標分別地以手寫或打印的方式使用在成交確認書或單據上，而並未嚴格顯示商標一的使用；反對人亦沒有提交其他證據（例如貨品包裝）作對照，因此本人不可確知前述成交確認書或單據上的貨品有否附有商標一；
- (c) 前述成交確認書或單據亦只有四張：一張在 2006 年，三張在 2008 年，但其中一張 2008 年的單據乃在相關日期後才出具的；以及
- (d) 前述成交確認書或單據亦都只顯示出反對人僅曾出口方便粉絲、而非其他反對人貨品到香港，和有關交易金額由港幣一萬多元到九千多美元（即港幣七萬多元）不等。

34. 總的來說，反對人提交的商標使用證據在針對反對人貨品於相關日期前在香港的出口及銷售情況，包括出口頻密度、銷售年期、銷售收入和宣傳推廣等方面並不充分。有關證據極其量只顯示了反對人曾經以“白家（純文字）”商標和“Baijia”商標出口方便粉絲到香港，但除此之外，它並未證明香港的消費者對其他

---

<sup>15</sup> 潘先生在聆訊中提交的書面陳述雖列出了反對人在中國國內就白家貨品取得的銷售額（2004-2005 及 2007-2008 年）及支付的廣告費用（2002，2003，2005 及 2009 年），但由於該等資料並未於舉證階段內按規則第 79(1)條的規定以法定聲明或誓章的形式提交，且非針對香港市場，本人不會將之接納為本案中的證據。

反對人貨品有任何或甚麼程度的認識。另外，就方便粉絲而言，雖然“白家（純文字）”商標和“Baijia”商標的使用或有助消費者識別商標<sup>16</sup>，但基於有關使用證據的匱乏，本人認為商標一實際上的顯著特性並未因“白家（純文字）”商標和“Baijia”商標的使用而有所提高。

35. 在聆訊中，潘先生欲提交一份其聲稱可證明商標一在國內於 2008 年被認定為“馳名商標”的文件及一些白家貨品在中國國內的銷售單據和廣告費用單據作為反對人的進一步證據。經考慮有關接納進一步證據的重要案例後<sup>17</sup>，本人拒絕了潘先生的要求，因為該些文件是在本反對程序中一個非常後期的階段（即聆訊當日陳述的中段）提出的；反對人並未能提供遲延提交該些文件的合理解釋；而且該些文件與本案並無直接關係：舉例說，反對人的銷售單據和廣告費用單據並非針對香港，而反對人亦沒有提供任何佐證以顯示商標一在國內的知名度（如有）已遠播至香港。就此，本人須提出關於上文第 11 段所提及“白家”方便粉絲在國內突破了 3 億港元“銷售收入”的陳述，與第 10 段所提及“白家”品牌在國內市場及相關行業中“非常著名”，以及反對人的代表處、新分店也已陸續開張的陳述，反對人並未有提供任何實質的證據支持。

36. 綜合以上各點，本人認為反對人的證據並未能證明商標一的顯著特性已藉其（或“白家（純文字）”商標和“Baijia”商標）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。

### 涉訟商標

37. 涉訟商標包含了“自家”這兩個中文字，而“自”與“家”拼合起來時，兩個字頂部筆劃的展現明顯地向內傾，使之看似一個屋

---

<sup>16</sup> 參考 *Bud and Budweiser Budbrau Trade Marks* [2003] RPC 25

<sup>17</sup> 該等重要案例為 *Ladd v Marshall* [1954] 1 WLR 1489 at p. 1491 和 *Hunt-Wesson Inc's Trade Mark Application (Swiss Miss)* [1996] RPC 233。



頂圖案；兩個字的下半部看似屋的主體部分；“家”字的一點上有縷縷輕煙，使該點看起來像一個煙囪。整體來看，涉訟商標看似一間屋子，而同時清晰地展示出“自家”兩個字；因此，它給人的整體印象是由“自家”二字湊合而成的一間屋子。“一間屋子”的圖形甚為奇特和引人注目，且與“自家”的詞義相呼應。驟眼看去，本人認為涉訟商標予人的第一個即時及主要的印象是“一間屋子”的印象。

#### 關於涉訟商標與商標一相類似程度之雙方觀點

38. 反對人認為涉訟商標無論在“視覺、音節或概念”上與商標一“完全”或“極為”相似，因為兩個商標皆包含兩個中文字；商標一中的“白”字與涉訟商標中的“自”字的“外形及字體”均非常相似，兩者在筆劃上只差一劃；其次，兩個商標皆以“家”字作“尾部”。

39. 聆訊中，潘先生補充道：涉訟商標雖有經過設計，但該設計並不能“改變視覺觀感”，即一般消費者不會因此而看不出涉訟商標的主體是“自家”兩個字；它給人的第一觀感仍是“自家”。至於商標一，一般消費者對它的第一觀感是“白家”，他們亦會[在市場上]看見一個很相似的“自家”，消費者要“著眼[意]”去分別它們就只能倚賴“白家”及“自家”這兩元素，而其中，“白”與“自”二字實在是太過相似，因此，當兩個商標大量地呈現在消費者面前時，就很容易產生混淆。

40. 在反陳述中，申請人認為涉訟商標包含中文部分及圖形部分，而商標一則包含中文部分及“拉丁部分”：兩者內藏元素明顯不同和不相類似；商標一中“白”字的讀音是“百”，而涉訟商標中“自”字的讀音則是“字”，前者筆順只有五劃、後者六劃，因此兩者無論在讀音和字體上皆明顯不同。最後，申請人認為“白家”的意思是“白色的家”而“自家”的意思則是“自己的家”，兩者意思亦明顯不同。

## 商標的比較

41. 本人在上文第 30 段和第 37 段對商標一及涉訟商標作出了審視。本人亦考慮了雙方對兩個商標的相似或不相似之處所提出的觀點。本人現將依據上文第 28 段所述之原則判斷這兩個商標是否相類似。其中，就第 28(ii)段所述的原則而言，“一般消費者”在本案中為一般的普羅大眾。他們在選擇涉訟貨品及服務時，會持一般的謹慎態度。

42. 正如第 30 段和第 37 段所述，涉訟商標給人的整體印象是由“自家”二字湊合而成的一間屋子，而“一間屋子”的圖形是涉訟商標予人的第一個即時及主要的印象，其與“自家”的詞義相呼應；商標一給人的整體印象則是以毛筆字直行書寫的“白家”（輔以用較小字體橫行書寫的普通話英文音譯“**Bai Jia**”）。從視覺上來比較，本人認為兩個商標的各元素的展現、排列和給人之整體印象皆極不相同，尤其是涉訟商標乃包含了“一間屋子”的圖形元素，而該元素明顯地把涉訟商標與商標一從視覺上區別開來；商標一則帶有一點古典的味道。雖然反對人認為“白”和“自”字只差一劃，但本人認為在本案中一般消費者會把“白”和“自”字錯誤閱讀的可能性極低，因商標一同時包含了普通話英文音譯“**Bai**”而涉訟商標亦包含了一間屋子的圖形以呼應“自家”（自己的家）。另外，雖然兩個商標的文字部分亦同樣地包含了一個“家”字，但即使如此，這兩個商標的不同之處遠遠地超過了它們之間的相類似之處，而它們予人的整體印象亦截然不同，因此一般小心謹慎的消費者都會因兩者之間的差異和予人不同的整體印象而不會視它們為相類似的商標。就此，本人已考慮了一般消費者甚少有機會把兩個商標直接進行比較，而只會依賴保留在他們記憶中對兩個商標不全的印象來作出識別。

43. 關於聽覺上的比較，本人參考了申請人提交的證物 A，即被譽為全國最具權威的現代漢語詞典對“白”字及“自”字作出的解釋和普通話注音之節錄副本。就商標一與涉訟商標可讀出的部分而言，本人認為“家”字的讀音不論就普通話或廣東話而言皆為相同，而“白”字及“自”字的讀音不論就普通話或廣東話而言亦

為十分不同。總的來說，本人認為“白家”及“自家”整體讀音上的相類似程度較低。

44. 至於概念上的比較，正如上文第 30 段所述的，一般消費者較有可能把商標一看為帶出“由一百姓家庭或家族所出品的（貨品）”這概念；而涉訟商標給人的概念是“自家”（出品）/“自己的家”、屋子（亦代表“家”）等。本人認為這兩商標帶出的概念是很不同的。

45. 觀乎涉訟貨品及服務和反對人貨品的性質和一般銷售情況（例如在食物店、零食店或超級市場擺放出售），本人認為以上的各元素中以視覺元素帶給消費者的影響較為重要。綜合涉訟商標與商標一在視覺（此元素較為重要）、聽覺和概念上的比較，本人認為它們予人的整體印象是截然不同的，本人因此裁定涉訟商標與商標一並不相類似。

#### 涉訟貨品及服務與反對人貨品的比較

46. 申請人並無反駁反對人所指涉訟貨品及服務與反對人貨品是“相似及大致一樣”的。本人審視了涉訟貨品及服務和反對人貨品，接納它們之間有一定的相同或相類似之處，舉例說：“茶、麵包和調味品”為完全相同的貨品；涉訟貨品中的“糕點”和“掛麵”又分別與反對人貨品中的“酥皮點心”和“速食麵、麵條、豆製麵條”有相類似之處。雖然涉訟貨品及服務與反對人貨品有一定的相同或相類似之處，但由於涉訟商標與商標一並不相類似，涉訟商標就涉訟貨品及服務的使用並不會相當可能令公眾產生混淆<sup>18</sup>。因此，反對人依據條例第 12(3)條提出的反對未能成立。

---

<sup>18</sup> 根據 *Ferrero SpA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)* [2011] E.T.M.R. 30 一案（第 65 段），雖然就評估商標是否相當可能令公眾產生混淆而言應考慮到一些相關因素之間的相互依存關係—例如商標之間較低的相類似程度可以被在先商標因其本身或因其付諸使用而具高度顯著特性所抵銷—但事實仍然是，如在先商標與涉訟商標沒有相似性，則即使在先商標享有高聲譽或認受性，以及有關貨品或服務是相同或相類似，皆不足以達致在先商標與涉訟商標相當可能會令公眾產生混淆這個結論。就此點，亦可參考 *Il Ponte*

47. 本人在此須指出，載於上文第 39 段由潘先生提出的判斷商標相似性的方法並不合乎第 28 段所列有關的法律原則。舉例說，潘先生認為涉訟商標的設計不會令人看不出“自家”二字，因此涉訟商標給人的“觀感”仍只是“自家”二字。潘先生進而只比較了“自家”及“白家”二字。這做法實只是抽取了涉訟商標的文字部分來與商標一的中文字部分進行比較，漠視了涉訟商標的圖形元素，亦忽略了必須對兩個商標作出整體性的比較和判斷。

48. 另外，潘先生亦提到一般消費者[在市場上]會看見“白家”[商標]，他們亦會看見一個很相似的“自家”[商標]，如他們要“著眼[意]去分別”兩個商標，就只可依賴“白家”及“自家”這兩元素而已。但潘先生認為“白”和“自”二字實太相似，於是得出的結論是：當兩個商標大量地呈現在消費者面前時，就很容易產生混淆。此分析方法顯然屬於循環性的推論：潘先生的陳述一開始已有潛台詞，即兩個商標是相類似的，亦會令公眾產生混淆，因此消費者亦需要著意地去分別它們；潘先生遂欲由此點得出當兩個商標大量地呈現在消費者面前時，是很容易令消費者產生混淆的結論。總括而言，潘先生的推論欠缺說服力，且並未符合相關的法律原則<sup>19</sup>。

### 根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

49. 條例第 12(5)(a)條訂明：

「... 如任何商標在香港的使用可一

---

*Finanziaria SpA v OHIM* [2008] E.T.M.R. 13 一案。

<sup>19</sup> 潘先生另外約略提到本人應參考國內的偽冒案件如“可口可樂”訴“可日可樂”或“百事可樂”訴“白視可樂”等，但由於潘先生並未提供有關案件判詞(the written decision itself)的副本，以及提供有關案件的事實、論點、論據和判定理由(*ratio decidendi*)等，本人並不能對有關偽冒案件作出考慮。

(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；或

...

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...」

50. 根據 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] R.P.C. 341 及 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險 (集團) 股份有限公司* (2009) 12 HKCFAR 808 (FAFC 26/2008) 兩案，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。

51. 在審理有關假冒的反對理由時，須考慮的日期是申請人提交其商標註冊申請的日期，或如申請人在該申請日期前已曾在香港使用其商標，則須考慮的日期應是反對人所非議之申請人的有關行為開始之日。由於本案中並沒有證據顯示申請人曾在香港使用涉訟商標，有關本反對理由須考慮的日期仍為提交涉訟註冊申請的日期，即上文第 22 段所定義之“相關日期”。

### *商譽或聲譽*

52. 反對人首先須證明的是反對人於相關日期就其在香港使用的商標在其所經營的貨品上擁有商譽或聲譽。

53. 就此，本人在上文第 32 至 34 段已就有關證據作出了審視和概述。本人發現反對人的使用證據（張氏法定聲明夾附之附件二）證明了反對人曾在香港使用“白家（純文字）”和“**Baijia**”商標。可是，該證據只是針對反對人的方便粉絲，而非任何其他反對人貨品，且該些證據無論在關於白家方便粉絲在香港的銷售年期、銷售收入或宣傳推廣方面均十分有限。無論如何，基於下文第 58 段所述的原因，本人實不需就反對人是否已藉反對人在香港使用的“白家（純文字）”和“**Baijia**”商標（即使僅就方便粉絲而言）獲得商譽或聲譽作出裁定。

### 失實陳述

54. 關於上文第 50 段有關證明假冒的第二項要素，本人要考慮的是涉訟商標在正常及合理的情形下之使用會否構成失實的陳述，而因此導致（或相當可能導致）公眾被誤導，以為申請人藉涉訟商標所提供的貨品或服務是來源自反對人的，或是與反對人的業務有所關連，以致令到（或相當可能令到）反對人因此蒙受損害。

55. 要決定上述事宜，本人須判斷涉訟商標和反對人在香港使用的“白家（純文字）”和“**Baijia**”商標是否相類似，以及如相類似，該有關的相類似程度。

56. 首先，關於涉訟商標與“白家（純文字）”商標的比較，有關比較涉訟商標和商標一的若干分析亦見適用（參考上文第 41 至 45 段）。涉訟商標給人的整體印象是由“自家”二字湊合而成的一間屋子，而“一間屋子”的圖形是涉訟商標予人的第一個即時及主要的印象，它亦與“自家”的詞義相呼應；“白家（純文字）”商標的顯著和主要部分為“白家”，給人的整體印象亦是“白家”。視覺上，兩個商標的展現、排列和給人之整體印象極為不同，尤其是涉訟商標所包含的一間屋子的圖形元素明顯地把兩個商標從視覺上區別開來。其次，本人認為在本案中一般消費者

會錯誤閱讀“白”和“自”字的可能性較低；另外，“白家”及“自家”在整體讀音上的相似程度亦較低；在概念上，“白家（純文字）”商標代表著“由一百姓家庭或家族所出品的（貨品）”；而涉訟商標則代表著“自家”（出品）/“自己的家”、屋子（亦代表“家”）等，彼此概念不同。上述各因素（尤以視覺因素較為重要）所帶出來的綜合效果是，涉訟商標與“白家（純文字）”商標整體看來並不相類似，給人的整體印象亦十分不同。

57. 接著，就有關“**Baijia**”商標與涉訟商標的比較，本人認為它們明顯地毫不相似，因此不予冗贅討論。

58. 綜合以上分析，本人認為涉訟商標在正常及合理的情形下之使用並不會構成失實的陳述，亦不會因此導致（或相當可能導致）公眾被誤導，以為申請人藉涉訟商標所提供的貨品或服務是來源自反對人的，或是與反對人的業務有所關連。由於反對人未能證明本反對理由的第二項要素，本反對理由即不能成立。

## 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

### 法例及法律原則

59. 條例第 11(5)(b)條訂明，如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的範圍內不得註冊。

60. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 at 379 一案中，法官 Lindsay 就英國《1994 年商標法》第 3(6)條（相當於條例第 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為，而且正如我所認為，也包括一些不符合有關行業中合理及具備經驗的人士所遵守的可接受商業行為標準的行為。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：要判定某行為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>20</sup>

61. 在決定某申請人是否不真誠地提出商標註冊申請時，須採用包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”作判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] FSR 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

“「不真誠」一詞使人聯想到一種精神狀態。顯然，當考慮某宗註冊申請是否不真誠地提出時，所有情況都是相關的。不過，法庭必須決定，按申請人所知道的事實，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。”<sup>21</sup>

62. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，審理該案的獲委任人員明確指出“不誠實綜合測試”的準則：

“該[不誠實綜合]測試的主觀元素指審裁處必須查明被告人對該宗交易或其他有關事宜所知多少。其後，審裁處須根據被告人所知，決定被告人的行為按誠實的人的

---

<sup>20</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>21</sup> 英文原文：“The words “bad faith” suggest a mental state. Clearly when considering the question of whether an application to register is made in bad faith all the circumstances will be relevant. However the court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards.”



一般標準，會否被判斷為不誠實；被告人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。”<sup>22</sup>

63. 根據上文第 60 至 62 段所述的原則，本人應根據申請人所知的，決定申請人申請註冊涉訟商標的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠，而申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

64. 反對人在反對理由書中僅聲稱申請人是不真誠地申請註冊涉訟商標，因此根據條例第 11(5)(b)條，涉訟註冊申請應遭拒絕。就此，潘先生在聆訊中作出了闡述：申請人位於重慶，在地域上與反對人所處的四川很近；申請人熟知反對人的存在，亦知悉反對人的商標的良好聲譽及名聲；涉訟商標與反對人的商標極為相似，因此，涉訟註冊申請是不真誠地提出的，這亦顯示出申請人企圖利用反對人的知名度來提高自己的銷售額。

65. 本人在此必須指出“不真誠”是一項嚴重的指控，有此主張的一方必須提交實質的證據證明。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訴，否則不應提出這樣的指控。此外，除非該指控被明確地證明，否則不應被裁定為成立，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>23</sup>

66. 以上一段判詞受到 *BRUTT* [2007] RPC 19 一案中審理該案的獲委任人員所認同。該獲委任人員更認為：

---

<sup>22</sup> 英文原文：“The subjective element of the [combined] test [for dishonesty] means that the tribunal must ascertain what the defendant knew about the transaction or other matters in question. It must then be decided whether in the light of that knowledge, the defendant's conduct is dishonest judged by ordinary standards of honest people, the defendant's own standards of honesty being irrelevant to the determination of the objective element.”

<sup>23</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.”

“.....基於該指控的嚴重性，必須提交有說服力的證據。單單能證明一些亦能與「真誠」相符合的事實是不足夠的。”<sup>24</sup>

67. 至於上述第 65 段提及的“推論”，*Ferrero SpA's Trade Marks* [2004] RPC 29 一案作出以下的理解：<sup>25</sup>

“*Gurnett v Macquarie Stevedoring Co Pty* (1955) 72 WN (NSW) 261 一案為「推論」一詞作了這樣的定義：基於所知或假定的事實藉嚴格地符合邏輯的推理而得出的一個合理結論。如作這般理解，作出推論是司法論證的一個主要模式。它亦應與純粹臆測或猜測分別開來。”

68. 本案中，雖然反對人位處的四川省（中國西南地區）與申請人位處的重慶市在地理上有所接壤，但反對人除作出陳述外，並未有提交任何實質並可獲接納的證據，以顯示申請人實際上因此而知悉反對人的商標的存在及其享有的良好聲譽及名聲。

69. 另外，在本案中最有可能與涉訟商標構成相似的反對人的商標要算是反對人的“白家（純文字）”商標（以及同為包含“白家”兩字的商標三和商標四）。可是，本人已判定涉訟商標與反對人的“白家（純文字）”商標並不相類似（參考上文第 56 段），因此，涉訟商標與其他反對人的商標亦將不能構成相類似。鑑於涉訟商標與反對人的商標並不相類似，申請人是不真誠地提出涉訟註冊申請以利用反對人的知名度來提高銷售額的論據是薄弱的。

70. 再者，根據案情，涉訟商標其實已於 1997 年由“重慶市九龍坡區銅罐驛米醋廠”在國內成功註冊，再輾轉轉讓予申請人。由於該註冊年份比反對人的成立年份（2001 年）還要早，反對

---

<sup>24</sup> 英文原文：“... cogent evidence is required due to the seriousness of the allegation. It is not enough to prove facts which are also consistent with good faith.”

<sup>25</sup> 英文原文：“An “inference” was defined... in *Gurnett v Macquarie Stevedoring Co Pty* (1955) 72 WN (NSW) 261 as, “a reasonable conclusion drawn as a matter of strict logical deduction from known or assumed facts”. Understood in this way, the drawing of inferences is a key mode of judicial reasoning. It is to be distinguished from mere conjecture or... a guess.”

人針對申請人提出的“不真誠”（包括抄襲或模仿）的指控更形牽強。雖然反對人指它不承認涉訟商標是由申請人所原創，但從申請人的證供及證物 B-2 可見，“重慶市九龍坡區銅罐驛米醋廠”是涉訟商標在中國內地法律上的第一任商標註冊擁有人。案中並無證據顯示涉訟商標是“重慶市九龍坡區銅罐驛米醋廠”抄襲或模仿他人商標而得來的。

71. 總括而言，反對人並未有提供任何實質或可獲接納的證據以證明申請人是得悉反對人的商標的名聲（如有）的，亦未能證明申請人就涉訟商標在香港提出的商標註冊申請是不真誠地作出的。因此，反對人依據條例第 11(5)(b)條提出的反對並不成立。

## 訟費

72. 由於反對人提出的所有反對理由皆不成立，本人判給申請人訟費。

73. 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)

2013 年 7 月 24 日