

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301375803

商標：



類別： 10

申請人： 張宏

反對人： JUSIK HOESA CERAGEM (CERAGEM CO., LTD.)

---

決定理由

背景

1. 申請人於2009年7月2日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請：



(“涉訟商標”)

2. 該註冊申請涵蓋以下貨品：

類別 10

健美按摩設備；按摩器械；振動按摩器；醫用體育活動器械；醫用或牙科用扶手椅；電子針灸儀；按摩用手套；失眠用催眠枕頭；腹帶；外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械；假肢；假眼和假牙；矯形用品；縫合用材料。

(“涉訟貨品”)

3. 有關該註冊申請的詳情，已在2009年9月4日公佈。反對人於2009年12月3日提交反對通知及“反對理由”。申請人於2010年3月3日提交反陳述及一份名為“反陳述”的文件。

4. 有關反對的聆訊原定於 2014 年 7 月 22 日在本人席前進行。由於反對人及申請人均沒有於指定限期前提交商標表格第 T12 號，以確認會出席聆訊，本人現根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下，對本反對程序作出決定。

## 反對理由

5. 反對人是一家依據韓國法律規定成立的公司。反對人的前身於 1998 年 7 月 20 日成立，於 2005 年 3 月 29 日變更為 JUSIK HOESA CERAGEM (CERAGEM CO., LTD.)。

6. 反對人在反對理由內指出根據條例第 11(1)(a)、11(1)(b)、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(1)、12(2)、12(3)、12(4)、12(5)(a)及/或(b)條對涉訟商標的註冊申請提出反對。反對人主要指涉訟商標與反對人的商標在外觀上混淆地相似，兩者的顯著部分的讀音相同及混淆地相似，而且涉訟貨品與反對人已註冊的貨品也相同及/或十分相似，申請人在涉訟貨品上使用涉訟商標將會可能誤導公眾人士以為該等貨品為反對人提供或與反對人有所關聯或已獲反對人認可，導致在公眾之間有混淆或欺騙的情況。

## 反陳述

7. 申請人在反陳述中主要指出反對人的商標是純文字商標，對比涉訟商標，整體來看在外觀或結構上都不相類似，不會構成消費者的混淆。其次，涉訟商標是自創的商標，並一直合法經營及銷售相關的產品。反陳述附有一些文件的副本，由於該些資料並非以法定聲明或誓章形式提交，不符合規則第 79 條的要求，故該些資料不能被接納為支持申請的證據。

## 反對人的商標

8. 反對人倚賴以下於香港註冊的商標(“反對人商標”):

商標編號	商標	註冊日期	類別	反對人註冊貨品/服務 <sup>1</sup>
2003B15456AA	<b>喜來健</b>	2002年 6月10日	10 & 42	<u>類別10</u> 醫用墊；醫用電熱墊； 醫用電加熱墊；醫用電

<sup>1</sup>商標註冊紀錄冊上的註冊貨品/服務以英文表達，此處的中文翻譯由反對人提供。

商標編號	商標	註冊日期	類別	反對人註冊貨品/服務 <sup>1</sup>
				<p>加熱床；醫療裝置；熱氣醫療裝置；按摩器械；醫用體育活動器械；理療設備；脊椎按摩療法設備。</p> <p><u>類別42</u>            脊椎按摩療法；療養院；保健；按摩；醫療輔助；物理療法；理療；身體醫療治療；按摩脊柱治療用具租務；按摩器械租務；物理療法用具租務；醫療用具租務；以上全包括在第42類別。</p>
2003B15562AA	<b>喜樂康</b>	2002年 6月10日	10 & 42	<p><u>類別10</u>            醫用墊；醫用電熱墊；醫用電加熱墊；醫用電加熱床；醫療裝置；熱氣醫療裝置；按摩器械；醫用體育活動器械；理療設備；脊椎按摩療法設備。</p> <p><u>類別42</u>            脊椎按摩療法；療養院；保健；按摩；醫療輔助；物理療法；理療；身體醫療治療；按摩脊柱治療用具租務；按摩器械租務；物理療法用具租務；醫療用具租務；以上全包括在第42類別。</p>

## 證據

9. 根據規則第 18 條，反對人提交的證據是其法律團隊領導 Yu,

Myung Hun 於 2011 年 7 月 5 日作出的法定聲明（“反對人聲明”）<sup>2</sup>。

10. 申請人根據規則第 19 條提交其於 2012 年 6 月 1 日作出的法定聲明（“申請人聲明”）。

## 反對人聲明

11. 反對人於 1998 年開始從事製造及銷售醫療器械，貨品包括但不限於作醫療用途的電熱軟墊的業務。反對人於香港以及台灣已註冊“喜來健”及“喜樂康”商標，有關詳情載於聲明第 5 段。有關商標註冊的證書副本或列印本已標識為證物“A”。

12. 反對人認為涉訟商標與反對人商標帶有相同的具顯著性和標識性的元素，即“喜”和“來”以及“喜”和“康”。因此，涉訟商標與反對人商標在視覺、聽覺和概念上相似。由於反對人商標註冊下歸於類別 10 及類別 42 的貨品及服務與涉訟商標註冊申請下的貨品極為相似，涉訟貨品與反對人貨品及服務之間的性質、目標消費群以及到達消費者的貿易渠道均相同，涉訟貨品的用途及最終用戶與反對人的貨品及服務相競爭，因此涉訟貨品與反對人的貨品及服務相似，消費者可能相信涉訟貨品來自反對人或與反對人有關的企業。

## 申請人聲明

13. 申請人張先生是中國深圳市東吉聯電子有限公司（“東吉聯”）的董事，自 2003 年 9 月起擔任此職位。<sup>3</sup> 張先生解釋“申請人”<sup>4</sup>是一間致力於健康保健相關產品的設計、研發、生產及銷售四元一體的生產型高科技企業，更是專業按摩保健類產品的國際品牌的提供者。公司從產品研發到批量生產，建立了完整及嚴格有效的品質控制體系，並通過不同的國際品質體系認證。公司的成立日期是 2003 年 9 月 10 日。

14. 申請人在中國國內成功創立並推廣涉訟商標品牌系列的按摩保健產品，公司的產品廣泛於國內外電視購物、百貨商場，超級賣場、汽車精品店及醫療保健店等途徑銷售。申請人指涉訟商標是按摩保健產品的自主品


---

<sup>2</sup> 反對人聲明以英文及韓文書寫，並在韓國公證員席前簽署。聲明由兩位諳熟中韓及中英兩種語文人士翻譯為中文，聲明的中文譯本藉二人於 2011 年 8 月 3 日在香港作出的聲明向商標註冊處遞交。

<sup>3</sup> 標識為證物“A”的企業法人營業執照副本顯示申請人為東吉聯的法定代表人。證物“B”是一份授權書的副本，東吉聯同意並授權申請人處理一切香港“喜來康”商標異議的事宜。

<sup>4</sup> 雖然“申請人”是張先生本人，但本人認為聲明中的“申請人”字眼指的應理解為“東吉聯”。

牌，聲明的第 8 段解釋涉訟商標內的“喜”、“來”及“康”三個字分別代表的意義，“喜來康”寓意為“快樂的得到健康”。又由於公司為着將品牌進一步擴大並推廣到國際市場，結合中文發音及根據英文的表達習慣，公司同時創立了英文品牌“CINCOM”。

15. 證物“D”包含一些關於“喜來康”產品的廣告的副本。其中一份顯示在“喜來康”商標下提供的一些按摩器產品，例如按摩枕、搖擺按摩腰帶及按摩墊等。文件顯示廣告於 2007 年作出，廣告中使用的商標是  喜來康。

16. 在聲明第 13 段申請人指出涉訟商標是自創及獨一無二的，沒有假冒別人的產品，並一直合法的經營及銷售產品。申請人在中國內地自 2003 年開始已經開始使用該商標，比反對人的使用還早。<sup>5</sup>申請人於 2009 年 4 月在中國商標局分別就“CINCOM”、“喜來康”及上述圖形註冊類別 10 的貨品<sup>6</sup>，東吉聯在 2011 年就涉訟商標於類別 9、11、28 及 35 等貨品及服務註冊。

17. 證物“C”包含多份由中國內地檢驗部門簽發的檢驗報告的副本。其中最早的是簽發日期為 2006 年 11 月 17 日的檢驗報告，內容涉及由東吉聯送檢的“喜來康”捶打按摩靠墊、靈巧揉捏機及頸椎按摩器。

18. 證物“E”是一些廣告合同及服務合同的副本，有關的廣告合同的簽訂日期為 2007 年 8 月 10 日。至於服務合同，其中包括簽訂日期為 2006 年 7 月 25 日及 2007 年 6 月 27 日的合同。<sup>7</sup>證物“F”是一份關於設計涉訟商標的合同的副本，委託方為東吉聯，執行方為深圳市形客企業形象設計有限公司，合同的簽訂日期是 2005 年 10 月 20 日，證物“F”並附有一頁涉訟商標的設計式樣及標誌的釋義。

## 相關日期

19. 在本反對程序中，要考慮的日期是 2009 年 7 月 2 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

---

<sup>5</sup> 聲明中未有提供證據支持此說法。

<sup>6</sup> 證物“G”為中國商標局簽發的商標註冊證的副本。其中三份副本顯示申請人是“CINCOM”、“喜來康”及圖形商標的註冊人。商標涵蓋的貨品包括健美按摩設備；按摩器械；振動按摩器；醫用體育活動器械；醫用或牙科用扶手椅；電子針灸儀；按摩用手套；失眠用催眠枕頭；腹帶。

<sup>7</sup> 合同的一方是東吉聯，其中一些合同也顯示與按摩器有關，但是未能清楚顯示與涉訟商標有關。

## 根據條例第11(1)(a)條及第11(1)(b)條提出的反對

20. 反對人的反對理據是指由於申請人在涉訟貨品上使用涉訟商標將會可能導致在公眾之間有混淆或欺騙的情況，涉訟商標不符合條例第3(1)條關於“商標”的定義以及涉訟商標欠缺顯著特性。

21. 條例第11(1)條訂明：

“(1) 除第(2)款另有規定外，以下商標不得註冊—  
(a) 不符合第 3(1)條(“商標”的涵義)規定的標誌；  
(b) 欠缺顯著特性的商標；  
...”

22. 根據條例第3(1)條，“商標”的涵義是：

“(1) 在本條例中，“商標”(trade mark) 指任何能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌。”

23. 涉訟商標由“CINCOM”及“喜来康”上下兩組文字部分構成，文字呈傾斜形態。其中“CINCOM”的表達方式包含一些美術化的設計。“CINCOM”是自創的詞語，本身並無字義；至於“喜来康”，三個字獨立來說都是常用的字，雖然就用於身體上的器材或用品而言，“康”字被經常使用，“康”字本身的顯著性不高，但是涉訟商標由“喜来康”三個字加上“CINCOM”部分組成，商標就涉訟貨品而言享有顯著性，故此涉訟商標是一個能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌。在涉訟貨品上使用涉訟商標會否可能導致在公眾之間產生混淆或欺騙的情況並不是第11(1)(a)條及第11(1)(b)條針對的問題。

24. 反對人根據條例第11(1)(a)條及第11(1)(b)條提出的反對不成立。

## 根據條例第11(4)(b)條提出的反對

25. 條例第11(4)(b)條訂明：

“(4) 如任何商標—  
(a) ... ..  
(b) 相當可能會欺騙公眾，  
則該商標不得註冊。”

26. 反對人基於條例第11(4)(b)條的反對理據，是指涉訟商標在涉訟貨品上的使用將會可能導致在公眾之間有混淆或欺騙的情況，涉訟商標相當有可能會欺騙公眾。

27. 條例第11(4)(b)條只針對申請註冊商標本身的性質會導致欺騙公眾的情況，而並非指申請註冊商標與另一註冊或未經註冊商標相似而產生欺詐的情況(*QS by S Oliver Trade Mark* [1999] R.P.C. 520)。反對人提出的論點，並非條例第11(4)(b)條所涉範圍。事實上，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，因此根據條例第11(4)(b)條提出的反對不能成立。

### 根據條例第11(5)(a)條及第11(5)(b)條提出的反對

28. 條例第11(5)條訂明：

“(5) 如一

- (a) 任何商標根據或憑藉任何法律遭禁止在香港使用；或
  - (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遭禁止使用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。”

29. 反對人沒有說明涉訟商標是根據或憑藉何種法律禁止在香港使用，反對人根據條例第11(5)(a)條提出的反對不能成立。

30. 另一方面，反對人指涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出，根據條例第11(5)(b)條涉訟商標不得註冊。條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但英國的一些案例對本案具有參考價值。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為，而且正如我所認為，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：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>8</sup>

31. 在判斷某申請者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”。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10一案中(第26段)，英國上訴法庭指出，法庭必須決定，按申請者所知道的事實來看，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>9</sup>

32. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25一案中，獲委任人員指出：

“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>10</sup>

33. 在決定申請人是否不真誠地提出涉訟商標的註冊申請這問題上，必須考慮到申請人在提出註冊申請時，對反對人商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

34. 指某項商標註冊申請是“不真誠地提出的”是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。

35. 反對人在反對理由中並沒有說明指稱涉訟商標的註冊申請是“不真誠地提出的”的理據。雖然反對人概括地提到涉訟商標的使用將有可能導致在公眾之間出現混淆或欺騙的情況，但是反對人有責任證明申請人採用涉訟商標或提出註冊申請牽涉會被採用恰當標準的人視為不真誠的行為，本人認為反對人未能證明這點。

---

<sup>8</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>9</sup> 英文原文：“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.”

<sup>10</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.”



36. 反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對不成立。

### 根據條例第12(1)條及第12(2)條提出的反對

37. 條例第12(1)及第12(2)條訂明：

- “(1) 符合以下情況的商標不得註冊—
- (a) 該商標與某在先商標相同；及
  - (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。
- (2) 符合以下情況的商標不得註冊—
- (a) 該商標與某在先商標相同；
  - (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。”

38. 反對人在反對理由指涉訟商標與反對人商標混淆地相似，然而條例第12(1)條及第12(2)條均是針對一個擬註冊的商標與某在先商標兩者相同的情況，涉訟商標與反對人商標顯然並非相同的商標，條例第12(1)條及12(2)條並不適用。

39. 反對人根據條例第12(1)條及第12(2)條提出的反對不能成立。

### 根據條例第12(3)條提出的反對

40. 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。”

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

42. 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(“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。

43. 反對人商標的註冊申請日期均較涉訟商標的註冊申請日期為早。根據條例第5(1)(a)條，反對人商標就涉訟商標而言是在先商標。

44. 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 (“*Canon*”) 這些案例對相關的基本原則有以下說明，相關的基本原則亦於 *Guccio Gucci SpA v Gucci* [2009] 5 HKLRD 28 一案中被採用。

- (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>11</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>12</sup>
- (iii) 要評定有關商標的相類似程度，法院必須以有關貨品的性質和銷售情況為考慮因素，而決定兩者之間在視覺、聽覺及概念上的相類似程度，以及如情況適合，評估那些不同元素的重要性。<sup>13</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著決定性的作用。<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

<sup>12</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>13</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>14</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。<sup>15</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>16</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>17</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>18</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。<sup>19</sup>
- (x) 不過，如果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>20</sup>

## 一般消費者

45. 涉訟貨品主要涵蓋按摩器械以及醫療儀器用品，而反對人註冊貨品也涵蓋一些醫用的設備及器材，消費者包括一般普羅大眾及醫療人員。按摩設備及器材一般來說售價較高，而且這些不是日常經常會購買的貨品，一般人在購買這些貨品前都會去了解貨品的功能，並會較仔細地從不同的貨品之間去挑選。至於其他醫用器械儀器及用品，消費者會是醫院、診所及醫療人員，消費者會投入頗高的注意力去選購合適的貨品。反對人註冊服務包括有關身體按摩及治療的服務，針對的消費者是一些尋求這些服務的一般普羅大眾，由於涉及到本身健康，消費者會投入較高的注意力去挑選合適的服務。在上述情況下，本人認為有關消費者均會持較高的謹慎態度。

<sup>15</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>16</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>17</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>18</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>19</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 purpose of the assessment.”

<sup>20</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.”

## 商標的比較

46. 反對人商標就涉訟商標而言都是在先商標，兩個商標只是文字商標，不帶有特別的設計。“喜來健”及“喜樂康”中的“健”字及“康”字就應用於身體上的貨品與服務來說是頗常見的字眼，然而，就反對人註冊貨品及服務而言，“喜來健”及“喜樂康”整體具顯著性。

47. 兩項反對人商標的註冊均涵蓋相同的貨品與服務。

48. 在整體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根據，並應特別注意商標的顯著和主要部分。

## “喜來健”商標與涉訟商標的比較

49. 由於涉訟商標中的“喜來康”部分包括“喜來”兩個字，因此，“喜來健”比“喜樂康”較接近涉訟商標，於反對人而言提供較強的反對理由。本人會首先將反對人的“喜來健”商標與涉訟商標作比較。

50. 商標註冊紀錄冊上2003B15456AA“喜來健”商標的紀錄包含一項卸棄(disclaimer)：“本商標的註冊並不賦予中文“健”字的專有使用權”。<sup>21</sup>

51. 條例第15條訂明：

- “(1) 任何要求將商標註冊的申請人或任何註冊商標的擁有人均可—
- (a) 卸棄對該商標的任何指明要素的專有使用權利；或
  - (b) 同意註冊所賦予的權利須受指明的地域性或其他性質的限制或條件所規限。
- (2) 凡商標的註冊受任何卸棄、限制或條件所規限，則本條例所賦予的對該註冊商標的權利亦據此受到限制。
- (3) ... ..”

52. 反對人指由於反對人已放棄中文字“健”的專有使用，因此“喜來”是反對人商標中的顯著構成部分。<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> 英文原文：“Registration of this Trade Mark shall give no right to the exclusive use of the Chinese character “健””。

<sup>22</sup> 反對理由第5段。

53. 有關卸棄對商標註冊的影響，*Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (第15版)在第9-099段有下一段討論：

“若一個商標在註冊時，某一指明元素的專有使用權被卸棄的話，註冊商標所賦予之權利亦會因此而受到限制。故此，如果受爭議的標誌與在先的註冊商標之間唯一的相似之處為被卸棄之元素，那麼以該在先商標提出的反對則不會成功。同樣，如註冊商標中的一個元素並無顯著特性(如果卸棄是強制性的話，該元素必須被卸棄)，在作出整體考慮時，該元素亦不會被理會。”<sup>23</sup>

54. 就“喜來健”商標而言，被卸棄的“健”字元素並沒有在涉訟商標中出現。然而，本人在這裡要考慮“喜來”這個相同的字眼，並不是如反對人的論點所指是因為“健”字被卸棄而“喜來”成為商標的顯著構成部分。事實上，“健”字的卸棄是反對人接受放棄中文字“健”的專有使用，以及就條例所賦予的權利的限制，但這不表示沒有被卸棄的部分會因此成為商標的顯著部分。

55. 涉訟商標由“CINCOM”和“喜來康”兩個文字部分構成。在視覺上，“CINCOM”處於涉訟商標的上方和開首位置，所佔的面積也比“喜來康”大，在涉訟商標中十分顯眼。“CINCOM”本身並無字義，就涉訟貨品而言不帶描述性，具有高度的顯著性。而“喜來康”中的“康”字就應用於身體上的貨品而言，是頗常見的字眼，一般消費者或會感到“喜來康”帶有一點描述性，帶出喜悅和健康的正面訊息。本人認為“CINCOM”和“喜來康”均是涉訟商標的顯著元素，而當中“CINCOM”元素的顯著性較高。

56. “喜來”是“喜來康”部分和“喜來健”商標中的相同部分<sup>24</sup>，但是如上文所述，涉訟商標中的“CINCOM”元素十分顯眼和具有較高的顯著性，本人認為兩個涉訟商標在視覺上的相類似程度頗低。在讀音方面，即使“喜來”是兩個商標的相同部分，但是由於“CINCOM”與“喜來康”整體也會被讀出(而不是獨立讀出“喜來”)，本人認為兩個商標在讀音上的相類似程度很低。在概念方面來說，涉訟商標的“CINCOM”是自創無字義的詞語，明顯與“喜來健”不同及不相類似，“喜來康”也會作為一個整體來看，而不是將“喜來”獨立拿出來比較。即使考慮到“喜來康”或可帶出喜悅和健康的正面訊息，本人認為在概念上兩個商標的相類似程度頗低。

---

<sup>23</sup> 英文原文：“Where a trade mark is registered subject to a disclaimer of the right to the exclusive use of a specified element of the registered mark, the rights conferred by registration are restricted accordingly. It follows that an objection based upon an earlier registration cannot succeed where the only resemblance between the marks in issue is an element for which protection has been disclaimed. Equally, if an element of a registered mark is non-distinctive (and were disclaimers mandatory would have had to be disclaimed) that element should be ignored in the global assessment.”

<sup>24</sup> 涉訟商標中的“來”以簡體字表達，但是在一般人眼中都會明白“來”和“來”是相通的。

57. 整體而言，本人認為涉訟商標與“喜來健”商標的相類似程度頗低。

### “喜樂康”商標與涉訟商標的比較

58. 反對人的2003B15562AA“喜樂康”商標卸棄了“康”字的專有使用權<sup>25</sup>。

59. 在比較“喜樂康”商標與涉訟商標時，由於被卸棄的“康”字不會被納入考慮範圍，與涉訟商標比較，唯一相同的地方就是“喜”字。考慮到涉訟商標的其他組成部份，本人認為兩者視覺上不相類似。在讀音方面，即使“喜”字相同以及“樂”和“來”讀音上有點相類似，但是由於“CINCOM”與“喜來康”整體也會被讀出，本人認為在讀音上與涉訟商標不相類似。在概念方面，“CINCOM”是自創無字義的詞語，即使考慮到“喜來康”或可帶出喜悅和健康的正面訊息，與“喜樂”在概念上或有點相類似，但是相類似程度十分低。

60. 整體而言，本人認為涉訟商標與“喜樂康”商標不相類似。

### 貨品的比較

61. 本人會首先將涉訟貨品與反對人註冊貨品作比較，如果一些貨品在比較下已存在與反對人註冊貨品相同或相類似的情況，本人已可進行下一步產生混淆的可能性的討論，而毋需再將該些涉訟貨品與反對人註冊服務作比較。但是如果一些涉訟貨品與反對人註冊貨品不相同或不相類似，本人會將這些涉訟貨品再與反對人註冊服務作比較。

62. 在決定涉訟貨品是否與反對人註冊貨品相類似時，必須考慮所有與這些貨品有關的因素，例如用途、使用者、性質、銷售途徑，以及貨品及服務是否屬互相競爭或互補性質。*(British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd [1996] R.P.C. 281; Canon)*

63. 涉訟貨品大概可以分為兩類，第一類是健美按摩設備、按摩器械、振動按摩器、按摩用手套、失眠用催眠枕頭以及腹帶（“第一類涉訟貨品”），第二類是醫用體育活動器械、醫用或牙科用扶手椅、電子針灸儀、假肢、假眼和假牙、矯形用品、縫合用材料以及外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械（“第二類涉訟貨品”）。

---

<sup>25</sup> 英文原文：“Registration of this Trade Mark shall give no right to the exclusive use of the Chinese character ‘康’”。

64. 第一類涉訟貨品主要是一些應用於人體令使用者身體感到舒泰的器材或用品，貨品一般可以在家居使用，一部分貨品例如按摩器械及振動按摩器也可以在醫院或療養院使用。第二類涉訟貨品涵蓋一些醫用的儀器及器械，一般在醫院或診所使用，而應用於人體的假肢、假眼和假牙、矯形用品等一般在醫院或診所為使用者配置。

65. 本人認為第一類涉訟貨品(除按摩用手套外)與反對人註冊貨品當中的按摩器械及理療設備等是相同或非常相類似的貨品，有著相同的用途、使用者、性質、銷售途徑，貨品並屬互相競爭的性質。由於按摩用手套以輔助身體按摩為目的，針對相同的使用者及銷售途徑，與按摩器械有互補性的關係，因此與按摩器械也屬相類似的貨品。

66. 至於第二類涉訟貨品中的醫用體育活動器械、醫用或牙科用扶手椅、電子針灸儀以及外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械，則可被反對人註冊貨品中的醫療裝置涵蓋，可視為相同的貨品。而第二類涉訟貨品中其餘的貨品，即假肢、假眼和假牙、矯形用品及縫合用材料，即使與反對人註冊貨品當中的一些貨品例如醫療裝置同為醫用的貨品，惟雙方不屬於互相競爭或互補性質，在各自的用途、使用者、性質及銷售途徑方面都有很大的差異，因此不是相類似的貨品。

67. 由於涉訟貨品中的假肢、假眼和假牙、矯形用品及縫合用材料與反對人註冊貨品既不相同又不相類似，本人會將這些貨品與反對人註冊服務作比較，考慮這些貨品與反對人註冊服務是否有着緊密、互補性的關係 (*Oakley, Inc. v OHIM Case T-116/06* 第[46]至[58]段)，並因此與反對人註冊服務相類似。

68. 本人留意到反對人註冊服務中包括身體醫療治療，涉訟貨品中的縫合用材料應用於與身體醫療治療的程序(例如縫合傷口)，與身體醫療治療有著互補性的關係，並可涉及相同的使用者及銷售途徑，縫合用材料可視為與身體醫療治療相類似。

69. 物理治療的程序可涉及假肢及矯形用品，這些貨品與反對人註冊服務中的物理療法有着互補性的關係，並涉及相同的使用者及銷售途徑，因此可視為與物理療法相類似。

70. 假眼和假牙一般是用以達到改善外表或替代原有身體部分的目的，但是本人認為假眼和假牙不是應用於身體醫療治療，與身體醫療治療不相類似。本人也不認為假眼和假牙與其他反對人註冊服務相類似。

71. 基於以上的分析，本人認為涉訟貨品中，除假眼和假牙與反對人註冊貨品及服務都不相類似外，其他的涉訟貨品與反對人的一些註冊貨品相同或相類似，或與反對人的一些註冊服務相類似。

### **產生混淆的可能性**

72. 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。在整體判斷商標是否相當可能令公眾產生混淆時，商標在使用有關貨品或服務的一般消費者的腦海中的印象起著決定性的作用。使用有關貨品或服務的一般消費者應被看作是能夠在合理程度上掌握充分資料、善於觀察和謹慎的。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 v Puma*）。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所抵銷，反之亦然。

73. 反對人商標就反對人註冊貨品及服務而言具顯著性。本人亦須要考慮反對人提交的證據，以決定反對人商標的顯著性有否因其於相關日期前在香港付諸使用而有所增強。

74. 本人留意到反對人提交的證據並沒有關於在香港銷售或宣傳推廣附有反對人商標的貨品或服務方面的證據。因此，本人認為反對人商標的顯著性並沒有因其於相關日期前在香港付諸使用而有所增強。

75. 本人在上文第49至60段已作出分析，涉訟商標與“喜來健”商標的相類似程度頗低及與“喜樂康”商標不相類似，而有關消費者在選購貨品或服務時會持較高的謹慎態度。

76. 本人在上文第63至71段已就涉訟貨品與反對人註冊貨品及服務作出比較。

77. 由於涉訟貨品中的假眼和假牙與反對人註冊貨品及服務不相類似，本人認為涉訟商標用於這些涉訟貨品時，不會令公眾產生混淆，誤以為這些涉訟貨品與附有反對人商標的註冊貨品或服務，源自相同或有經濟連繫的企業。

78. 至於其他涉訟貨品，雖然它們與反對人的一些註冊貨品相同或相類似，或與反對人的一些註冊服務相類似，但是由於涉訟商標與“喜來健”商標的相類似程度頗低及與“喜樂康”商標不相類似，而有關消費者在選購貨品或服務時會持較高的謹慎態度，考慮到上述因素的綜合效果，本人認為涉訟商標用於這些涉訟貨品時，並不會令公眾產生混淆，誤以為涉訟貨品與附有反對人商標的註冊貨品或服務，源自相同或有經濟連繫的企業。



79. 因此，反對人倚賴反對人商標及根據條例第12(3)條提出的反對不能成立。

### 根據條例第12(4)條提出的反對

80. 條例第12(4)條訂明：

“(4) 在符合第(6)款的規定下，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。”

81. 要倚賴條例第12(4)條作為反對理由，反對人須證明以下每一項要素：

- (1) 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；
- (2) 涉訟商標與反對人在先商標相同或相類似，導致有關的公眾界別以為兩個商標之間有關連或有關係；及
- (3) 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。

82. 條例第4條訂明：

“4. “馳名商標”的涵義

(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。

... ..”

83. 條例附表2載有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，須顧及的因素及毋須證明的事項。

84. 反對人並無在反對理由中闡述或提交證據支持反對人商標能符合作為“馳名商標”的條件。在考慮反對人商標是否馳名於香港這個問題上，反對人並無提交關於在香港銷售或宣傳推廣附有反對人商標的貨品或服務方面的證據，或其他顯示反對人商標就其貨品或服務已在香港的有關公眾界別中享有高的認識或承認程度的證據。

85. 綜觀所有相關因素，本人認為反對人未能證明反對人商標於相關日期馳名於香港。由於反對人未能證明上文第81(1)段載述的要素，本人毋須進一步考慮上文第81段載述的其他要素。

86. 反對人根據條例第12(4)條提出的反對不成立。

#### 根據條例第12(5)(a)及/或(b)條提出的反對

87. 條例第12(5)條訂明：

“(5) 在符合第(6)款的規定下，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；或

(b) 憑藉任何在先權利((a)段或第(1)至(4)款所提述的除外)(尤其是憑藉關於版權或註冊外觀設計的法律)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，而任何因此而有權阻止使用某商標的人，在本條例中就該商標而言，稱為一項“在先權利”的擁有人。”

88. 本人首先考慮條例第12(5)(a)的反對理由。根據 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [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 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；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。

89. 本人首先考慮上文第88(1)段載述的要素，本人在上文已說明反對人沒有提交在相關日期前曾在香港使用反對人商標的證據，或其他能引證反對人商標或反對人的貨品或服務在相關日期前在香港已取得商譽或聲譽的證據。反對人未能證明第88(1)段載述其貨品或服務已在香港市場上取得商譽或聲譽，並以具識別性的特徵為人所知。

90. 由於反對人未能證明上文第88(1)段載述的要素，本人毋須進一步考慮該段載述的其他要素。反對人根據條例第12(5)(a)條提出的反對不能成立。

91. 至於根據條例第12(5)(b)提出的反對，反對人沒有在反對理由說明其擁有或憑藉何種“在先權利”以阻止涉訟商標的使用及註冊。反對人根據條例第12(5)(b)條提出的反對也不成立。

## 訟費

92. 由於反對不成立，本人判給申請人訟費。

93. 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，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，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長  
(潘敏嫻代行)  
2014年12月24日