

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302052107

商標：



類別： 35

申請人： 張建洪

反對人： 莊寶霞

---

## 決定理由

### 背景

1. 張建洪（“申請人”）於 2011 年 10 月 10 日依據《商標條例》（第 559 章）（“條例”）就以下商標向香港商標註冊處（“商標註冊處”）提交註冊申請（“涉訟申請”）：



（“涉訟商標”）。

2. 涉訟申請涵蓋的服務（“涉訟服務”）如下：

### 類別 35

廣告宣傳；貨物展出；商業櫥窗佈置；數據通訊網絡上的在  
線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；

工商管理輔助；進出口代理；替他人推銷；替他人採購(替其他企業購買商品或服務)；人員招收；計算機數據庫信息編入。

3. 涉訟申請的詳情於 2012 年 5 月 4 日公布。莊寶霞（“反對人”）於 2012 年 8 月 2 日提交反對涉訟申請的通知，隨附反對理由（“反對理由書”）。

4. 對此，申請人於 2012 年 10 月 29 日提交反陳述書，並於 2013 年 1 月 25 日提交經修改的反陳述書<sup>1</sup>。

5. 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於 2013 年 7 月 27 日作出並於 2013 年 7 月 29 日提交的非宗教式誓章（“莊氏第一誓章”）。該聲明隨附 23 份證物（“附件 1”至“附件 23”）。<sup>2</sup>

6. 申請人依據規則第 19 條提交的證據為一份由申請人於 2013 年 11 月 15 日作出並於 2013 年 12 月 31 日提交的法定聲明（“張氏聲明”）。該聲明隨附四份證物（“證物 A”至“證物 D”）。

7. 反對人依據規則第 20 條提交回應證據，即由反對人於 2014 年 6 月 30 日作出並於同日提交的非宗教式誓章（“莊氏第二誓章”）。該聲明並沒有隨附任何證物。

8. 有關本反對案的聆訊定於 2017 年 5 月 25 日在本人席前進行。當日，反對人由梁錦濤關學林律師行轉聘的李文叡大律師代表出席聆訊，而申請人則由文彬國際商標專利事務所轉聘的戴君行大律師代表出席。

---

<sup>1</sup> 經修改的反陳述書僅修正反陳述書中的段落編號的錯誤。

<sup>2</sup> 反對人的代理人梁錦濤關學林律師行於 2014 年 1 月 6 日提交了一份由其職員謝嘉臣律師作出的誓章，以澄清一些關於莊氏第一誓章的證物面頁(header sheets)的問題。由於該誓章並不是在任何相關證據階段的時限內提出的，因此它不屬本案中的證據。

## 反對理由

9. 本案中的反對理由書並未列明任何反對人欲依賴的法律條款，但莊氏第一誓章列明反對人所依賴的法律條款為條例第 12(3)及 12(5)(a)條。李大律師在聆訊中也表示反對人將只根據條例第 12(3)及 12(5)(a)條的理據對涉訟申請提出反對，並確認反對人並不打算依賴條例下的任何其他理由作出反對。

10. 另一方面，申請人於張氏聲明中首次質疑反對理由書並沒有按規則第 16(2)條<sup>3</sup>之規定明確地指出每項反對所根據的法律條款及「在先商標」的資料，因此，申請人認為反對理由書的有效性已受影響。

11. 反對人在莊氏第二誓章回應指，反對理由書已清楚表明了其所擁有的與涉訟商標非常相似的一些「在先商標」，以及指出與訟雙方的關聯公司其實同為汕頭地區同行業的競爭者，並且雙方的有關行業皆為出產化妝品包裝材料的塑膠行業。因此，反對人認為反對人已符合規則第 16(2)條的規定。

---

<sup>3</sup> 規則第 16(2)條訂明：—

「(2) 反對通知須載有反對理由的陳述，凡反對是基於某在先商標而提出的，則該通知亦須載有——

(a) 該在先商標的圖示；

(b) (如該在先商標已就某類別的貨品或服務而註冊)示明該等類別及貨品或服務的陳述；

(c) (如該在先商標並沒有註冊但已就某些貨品或服務而使用)示明該等貨品或服務的陳述；及

(d) (如該在先商標是憑藉本條例第 5(1)(a)或(2)條而成為在先商標)示明該商標的申請編號或註冊編號的陳述。」

12. 聆訊中，戴大律師表示已從莊氏第一誓章明白本反對案所根據的法律條款為第 12(3)及 12(5)(a)條，並就此作出申辯。<sup>4</sup>

## 相關日期

13. 在本法律程序中須考慮反對理由是否存在的日期是 2011 年 10 月 10 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟申請的日期。

## 反對人的案由及證據

14. 根據反對理由書及莊氏第一誓章，反對人是“汕頭市益發塑膠實業有限公司”(“汕頭市益發”)的經理，以及該公司的法人代表李旭森的太太，並且是“香港益發塑膠實業有限公司”(EFA PACKAGING INDUSTRIAL COMPANY LIMITED)(“香港益發”)的股東及董事；反對人獲得“汕頭市益發”及“香港益發”授權進行是次反對程序。<sup>5</sup>“汕頭市益發”及“香港益發”以下合稱為“益發集團”。

15. “汕頭市益發”是國內設計及生產化妝品包裝容器的廠家，其前身為創立於八十年代的“汕頭市益發塑膠廠”。<sup>6</sup>“香港益發”則於 2005 年在香港成立。“益發集團”目前已發展成一所具規模的企業，已開發的產品包括口紅殼、睫毛瓶、唇彩瓶、粉盒及眼影盒等數千款化妝品包裝容器，供國內

---

<sup>4</sup> 由於申請人在其申辯中已充份考慮到反對人根據第 12(3)及 12(5)(a)條提出的反對理由，本人並不認為反對人在反對理由書中就法律條款方面的遺漏在實際上對申請人造成不公。無論如何，本人並不認為反對理由書的有效性因此受到影響。如合適，本人會在考慮訟費時對反對人的遺漏所造成的不便加以考慮。

<sup>5</sup> 相關授權書副本載於莊氏第一誓章夾附的“附件 4”。

<sup>6</sup> 汕頭市益發塑膠廠原名為汕頭市金園區岐山膠木製品廠，後又改名為汕頭市金園區益發塑膠廠。汕頭市益發塑膠廠於 2011 年依法被註銷，相關證據載於莊氏第一誓章夾附的“附件 1”。

外的客戶採購。“益發集團”主要的銷售市場為中國內地、港澳台地區、南北美洲、歐洲、東亞、東南亞、中東、非洲及大洋洲等。

16. 反對人稱，“益發集團”是以下商標的最早使用者及擁有人：

(a)  (“商標 1”)

(b)  (“商標 2”)

(c)  (“商標 3”)

反對理由書及莊氏第一誓章也提到“益發集團”擁有“EFA”及“益發”商標。此段提及的所有商標以下統稱為“反對人商標”。

17. 根據案中證據資料，反對人已就商標 1 在香港獲得商標註冊，相關類別為第 17 及 21 類別，商標編號為 301786979，註冊日期是 2010 年 12 月 13 日。該項註冊的商標註冊證明書副本載於莊氏第一誓章夾附的“附件 10”。

18. 反對人也已在香港註冊了商標 2 於第 17 類別，商標編號為 300516384，註冊日期是 2005 年 10 月 24 日。該項註冊的商標註冊證明書副本及官方商標記錄打印本載於莊氏第一誓章夾附的“附件 8”及“附件 9”；另外，商標 2 也已在中國內地就第 17 類別貨品獲得註冊，該商標編號為 4974162，註冊有效期限是自 2011 年 1 月 21 日。該項註冊的商標註冊證明書副本及商標申請受理通知書副本載於莊氏第一誓章夾附的“附件 5”及“附件 6”。

19. 商標 3 在香港的註冊申請仍在審批中，而在中國內地就第 21 類別提出的申請也是在審查階段，相關的商標申請受理通知書副本載於莊氏第一誓章夾附的“附件 7”。

20. 反對人指，“益發集團”自 2005 年起一直使用反對人的商標 2 及商標 3 於其業務上，又致力發展“包括 EFA 及 YIFA 在內的品牌”。<sup>7</sup> 就此，“益發集團”主要透過參加國內外的大型展會作為主要銷售渠道，例如香港亞太區美容展、俄羅斯美容展、美國拉斯維加斯美容展、義大利美容展、中國美博會、莫斯科美容展和土耳其美容展等。

21. 在莊氏第一誓章的 14 至 20 段，反對人亦提到一些關於申請人的資料。根據有關紀錄，申請人是“汕頭市億發化妝品有限公司”（“汕頭市億發”）及“汕頭市億宏塑膠實業有限公司”（“汕頭市億宏”）的董事、股東及法人代表。汕頭市億發與汕頭市億宏分別成立於 2001 和 2006 年，均經營化妝品包裝容器（如口紅殼、睫毛瓶、唇彩瓶、粉盒及眼影盒等），與“汕頭市益發”屬於同地域、同行業的競爭者。至於客戶群方面，反對人指“益發集團”的客戶屬高中低檔次的都有，而“汕頭市億發”的客戶則主要屬於低檔次和知名度較低的化妝品公司品牌。銷售渠道方面，如前所述，“益發集團”主要以參加國內外相關行業的大型展會為主要銷售渠道，包括在香港、俄羅斯、美國、義大利、中國及土耳其的美容展會等；而“汕頭市億發”的推廣及銷售渠道則比較單一，即主要是以香港及國內的美容展會為銷售渠道。就此，反對人指“汕頭市億發”亦曾於 2009、2010 及 2012 年於香港亞太區美容展參展。<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> 莊氏第一誓章的第 10、13、17 及 22 段。

<sup>8</sup> 相關證據載於莊氏第一誓章夾附的“附件 21”；從該證物所見，“汕頭市億發”的參展年份應也包括 2011 年。

22. 在莊氏第一誓章的 24 及 25 段，反對人又提到無論涉訟商標的設計及有關申請保護的類別（第 35 類別）均與“益發集團”在香港註冊的商標 1 和商標 2 相類似。另外，由於“益發集團”與“汕頭市億發”及“汕頭市億宏”均提供相同的產品及擁有在一定程度上重疊的目標對象群，亦同樣以香港亞太區美容展為主要銷售渠道，故此，若批准涉訟申請，並予以使用在涉訟貨品上，這將會對公眾造成誤導和混淆。

23. 莊氏第一誓章附有 23 件證物，內容撮要如下：

證物編號	證物描述
附件 1	“汕頭市益發塑膠廠”的核准註銷登記通知書副本
附件 2	“香港益發”的公司註冊證書副本
附件 3	“香港益發”的 2012 年周年申報表副本
附件 4	“汕頭市益發”及“香港益發”出具予反對人進行本法律程序的授權書副本
附件 5	商標 2 在中國內地的商標註冊證副本（商標編號：4974162；貨品類別：第 17 類）
附件 6	商標 2 在中國內地的註冊申請受理書副本（申請號：4974162；貨品類別：第 17 類），顯示相關申請提交日期為 2005 年 10 月 31 日
附件 7	商標 3 在中國內地的註冊申請受理書副本（申請號：8984109；貨品類別：第 21 類），顯示相關申請提交日期為 2010 年 12 月 23 日
附件 8	商標 2 在香港的註冊證明書副本及商標記錄副本（商標編號 300516384；貨品類別：第 17 類別）

附件 9	商標 2 在香港官方網頁上的商標記錄副本（商標編號 300516384；貨品類別：第 17 類別），顯示相關申請提交及註冊日期為 2005 年 10 月 24 日
附件 10	商標 1 在香港的註冊證明書副本及商標記錄副本（商標編號 301786979；貨品類別：第 17 及 21 類別）
附件 11	2009 至 2011 年香港亞太區美容展場刊摘錄副本
附件 12	“益發集團” 2006 年產品目錄副本
附件 13	“益發集團” 2007 年產品目錄副本
附件 14	“益發集團” 2008 年產品目錄副本
附件 15	2009 至 2011 年間在香港亞太美容展的會刊內頁刊登的相關廣告（副本）
附件 16	“汕頭市億發”及“汕頭市億宏”在汕頭市工商行政管理局的檔案登記資料副本，顯示該兩公司的法定代表人為申請人，以及公司的成立年份分別為 2001 及 2006 年。
附件 17	部份“汕頭市益發”之網上產品目錄截圖
附件 18	部份“汕頭市億發”之網上產品目錄截圖
附件 19	“汕頭市益發”取得的 ISO 9001:2008 及 ISO 14001:2004 的證書副本
附件 20	中國商品網關於“汕頭市益發”的企業基本信息資料副本
附件 21	汕頭市億發於 2009 至 2012 年間列入香港亞太區美容展參展商之名單的資料



附件 22	從香港亞太區美容展網站下載的 2012 年會展簡介
附件 23	“汕頭市億發”及“汕頭市億宏”在汕頭市工商行政管理局的檔案登記資料副本

## 申請人的證據

24. 張氏聲明主要提到涉訟商標是申請人自行創作的，其發音正是“YIFA”，即廣府話“易發”之意。

25. 張氏聲明附有四件證物，即(i)“汕頭市益發”的企業登記資料副本；(ii)“汕頭市益發”於 2004 年在中國內地



就“YIFA 億發”商標於第 35 類別註冊的商標註冊證及註冊申請



受理通知書（皆為副本）；(iii)顯示申請人的“YIFA 億發”商

標及“YIFA”商標曾於 2008 至 2011 年間在香港展覽會付諸使用的照片副本及相關文件副本；<sup>9</sup>及(iv)申請人提供給



香港及海外客戶的印有“YIFA 億發”商標及“YIFA”商標產品目錄副本（2006 至 2007 年；及 2005 至 2006 年）。

## 決定理由

*根據條例第 12(3)條提出的反對*

---

<sup>9</sup> 唯顯示“YIFA”商標的相關頁面均沒有標示日期。

26. 本人準備首先考慮條例第 12(3)條下的反對理由。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。」

27. 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。

28. 「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；……」

29. 本案中，反對人的商標 1 及商標 2 已在香港註冊，並且其註冊申請日期較涉訟商標的註冊申請日期為早。因此，根據條例第 5(1)(a)條，反對人的商標 1 及商標 2 對涉訟商標而言是在先商標。其他反對人商標對涉訟商標而言並非在先商標。<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> 李大律師及戴大律師分別在其書面陳詞及陳述大綱中，表示認為商標 2（申請編號 301799551）

30. 在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這些問題時，香港高等法院上訴法庭在 *Tsit Wing (Hong Kong) Co Ltd v TWG Tea Co Pte Ltd* [2015]1 HKLRD 414 一案的判決中引用了英國上訴法庭 Kitchin 法官在 *Specsavers International Healthcare Ltd v Asda Stores Ltd* [2012] FSR 19 一案中從眾多相關案例歸納出的以下基本原則：

- (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，必須以有關貨品或服務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，但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，有關消費者的注意力會根據不同的有關貨品或服務類別而有所不同；<sup>12</sup>
- (iii) 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>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；但當只有在一個

---

也屬條例下的在先商標（基於其註冊申請日期為 2010 年 12 月 28 日，即在相關日期之前），但其實該商標並未在香港成功獲得註冊，因此並不屬條例下的在先商標。

<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 or services in question, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably circumspect and observant, but who 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, and whose attention varies according to the category of goods or services in question.”

<sup>13</sup> 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

複合商標的所有其他部分也可被忽略的情況下，才可以只以該商標的主要部分作比較；<sup>14</sup>

- (v) 然而，在某些情況下，一個複合商標所給予公眾的整體印象可能被該商標的一個或多個部分支配；<sup>15</sup>
- (vi) 除一般情況當商標給人的整體印象主要視乎該商標的主要部份之外，一個複合商標中的某個與在先商標對應的元素在某些情況下亦有可能具有獨立的顯著地位，縱使它並不一定構成該商標的一個主要部份；<sup>16</sup>
- (vii) 貨品與服務之間較低的相類似程度可以被商標之間較高的相類似程度抵銷，反之亦然；<sup>17</sup>
- (viii) 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>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) 單單由於商標享有聲譽而有可能引起聯想，並不能構成推定該商標令公眾產生混淆的可能性的理由。；

---

<sup>14</sup> 英文原文：“The visual, aural and conceptual similarities of the marks must normally be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components, but it is only when all other components of a complex mark are negligible that it is permissible to make the comparison solely on the basis of the dominant elements.”

<sup>15</sup> 英文原文：“Nevertheless, the overall impression conveyed to the public by a composite trade mark may, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components.”

<sup>16</sup> 英文原文：“And beyond the usual case, where the overall impression created by a mark depends heavily on the dominant features of the mark, it is quite possible that in a particular case an element corresponding to an earlier trade mark may retain an independent distinctive role in a composite mark, without necessarily constituting a dominant element of that mark.”

<sup>17</sup> 英文原文：“A lesser degree of similarity between the goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.”

<sup>18</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>19</sup> 英文原文：“Mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient.”

- (xi) 如兩個商標之間引起的聯想導致公眾錯誤以為兩者的貨品[或服務]源自相同或有經濟連繫的企業，則會令公眾產生混淆。<sup>21</sup>

31. 在應用以上法律原則時，正確的方法是須考慮個案中擬申請註冊的商標在正常及合理的情形下的使用（**notional fair use**）是否會令公眾產生混淆。


32. 參考上述的原則，在判斷涉訟商標使用於涉訟服務時會否相當可能令相關的消費者產生混淆時，本人必須考慮涉訟商標與反對人的在先商標是否相類似，以及涉訟服務與在先商標下註冊的貨品是否相同或相類似。另外，本人亦必須考慮一切相關的因素，以評定相關的消費者是否相當可能會因此產生混淆。

### 一般消費者

33. 本案中的“一般消費者”應為欲選購涉訟服務的企業或商人等。一般而言，一般消費者在選購涉訟服務時，會持一般的審慎態度。無論如何，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。

### 商標 1

#### *商標的比較*

34. 涉訟商標 “” 為一個文字組合商標，包含置於上

<sup>20</sup> 英文原文：“The reputation of a mark does not give grounds for presuming a likelihood of confusion simply because of a likelihood of association in the strict sense.”

<sup>21</sup> 英文原文：“If the association between the marks causes the public to wrongly believe that the respective goods [or services] come from the same or economically-linked undertakings, there is a likelihood of confusion.”

方的“Y”、“I”、“F”和“a”四個英文字母（“a”為小楷字母），以及下方的英文字“Packaging”及中文字“亿发塑胶”。上方的“YIFa”元素以較大字體寫出，相比之下，下方的“Packaging 亿发塑胶”元素顯得非常細小，加上“YIFa”也以粗體展現，而該字本身也並無任何意思且處於商標的開首部分，因此本人認為“YIFa”元素是涉訟商標中最突出和顯著的部分。驟眼看去，下方非常細小的“Packaging 亿发塑胶”元素較難被一般消費者注意到。涉訟商標給人的整體印象無疑由“YIFa”元素支配；雖然“Packaging 亿发塑胶”元素不至於可被完全忽略，但它在涉訟商標給人的整體印象中只佔極小的比重。總體而言，涉訟商標的顯著特性乃在於“YIFa”。

35. 商標 1 “**YIFA**” 是一文字商標，由“Y”、“I”、“F”和“A”四個英文字母所組成。

36. 視覺上，涉訟商標與商標 1 包含了一些完全或近乎完全相同的元素，即“Y”、“I”、“F”和“A”/“a”四個英文字母。雖然涉訟商標中的“a”是以小楷字母寫成而商標 1 中的“A”是以大楷寫成，但這些分別比較細微，而其實以大楷或小楷寫出，甚至該些字母以何種字體寫出並不影響有關元素的顯著特性，消費者仍可清楚見到有關的相同英文字母；<sup>22</sup> 至於涉訟商標下方的“Packaging 亿发塑胶”元素，它在涉訟商標中顯得非常細小，較難令人注意，因此本人認為兩個商標給予一般消費者的整體視覺印象仍有一定程度的相類似。

37. 聽覺上，戴大律師認為涉訟商標有“Packaging 亿发塑胶”元素，而商標 1 則完全沒有這些部分。

38. 就涉訟商標中的“YIFa”元素來說，本人認為當中的英文字母“a”雖是以小楷寫成，但一般消費者相當可能以“Fa”為一個組合，而“YI”為另一個組合，並按一般英文拼音的慣例把涉訟商標讀成“yi-fa”（兩個音節），即與商標 1 的“yi-fa”讀音相同。至於“Packaging 亿发塑胶”元素，

---

<sup>22</sup> 參見 *Bud and Budweiser Budbrau Trade Marks* [2003] RPC 25

基於它非常細小，本人有理由懷疑它或有可能被消費者省略不讀出來，而即使消費者會把它讀出來，“YIFa”元素亦是首先會被讀出的部分，因此本人認為涉訟商標與商標 1 在整體聽覺上仍有一定程度的相類似。

39. 概念上，無論涉訟商標中的“YIFa”元素或商標 1 中的“YIFA”都不是在字典裡找得到的英文字，就涉訟服務而言亦不具任何意義，因此，本人無法就此兩商標元素的概念作出比較；至於“Packaging 亿发塑胶”元素，它的意思就是“包裝”及“亿发塑胶”。但由於此部分非常細小，根本不容易被消費者注意到（尤其“包裝”和“塑胶”等字本身可能容易被消費者視為描述性字眼），考慮到消費者的不全印象，本人認為總體而言，此部分所可能帶來概念方面的差異並不足以抵銷兩個商標在總體視覺及聽覺上的相類似之處。

40. 綜合以上關於視覺、聽覺和概念上的所有分析和所有相關因素，本人認為涉訟商標與反對人的商標 1 有相當程度的相類似。

#### 貨品及/或服務的比較

41. 在判斷有關貨品及/或服務是否相類似時，所有與該些貨品及/或服務相關的因素都須加以考慮。這些因素包括有關貨品及/或服務的用途、使用者、性質、銷售途徑，以及該些貨品及/或服務是否屬互相競爭性質或屬互補性質等（參見 *British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] RPC 281 及 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1999] R.P.C. 117）。

42. 李大律師表示，從反對人提交的證據可知，申請人是“汕頭市億發”的股東及法人代表，而“汕頭市億發”經營的業務是生產化妝品包裝容器。因此，“益發集團”和“汕頭市億發”是同地域、同行業的競爭者，它們經營的貨品同是化妝品包裝容器，而雙方在客戶、性質、宣傳及銷售途徑方面亦一模一樣。毫無疑問，雙方的貨品是屬於相同或重疊的。

43. 戴大律師則認為在判斷有關貨品或服務是否相類似時，本人不應考慮反對人及申請人實際經營的業務，而只須考慮

雙方申請或註冊的貨品及服務說明。經比較涉訟服務與商標 1 下的註冊貨品後，他認為兩者無論在用途、使用者、性質、市場銷售途徑等方面都完全不同。

44. 就本人應否考慮反對人及申請人的關聯公司在實際上所經營的業務這點，本人認同戴大律師的觀點。根據 *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 15<sup>th</sup> Edition, 1<sup>st</sup> Supplement 第 9-055 段，在作出判斷時，本人須考慮的是有關商標的貨品及服務說明下之相關貨品及服務，而非該等商標在實際上被應用在甚麼貨品及服務之上。<sup>23</sup>

45. 根據 *Ofrex v Rapesco* [1963] RPC 169，在判斷有關貨品或服務說明中詞彙的涵意時，本人須以常用語意來詮釋。

46. 涉訟服務包括第 35 類的“廣告宣傳；貨物展出；商業櫥窗佈置；數據通訊網絡上的在線廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理輔助；工商管理輔助；進出口代理；替他人推銷；替他人採購(替其他企業購買商品或服務)；人員招收；計算機數據庫信息編入”。

47. 商標 1 下所註冊的貨品是第 17 類的“橡膠、古塔波膠、樹膠、石棉、雲母以及由這些原材料製成但不屬別類的製品；生產用半成品塑膠製品；包裝、填充和絕緣用材料；非金屬軟喉管”，以及第 21 類的“家庭或廚房用具及容器；梳子及海棉，刷子(畫筆除外)，製刷材料；清掃用具；鋼絲絨；未加工或半加工玻璃(建築用玻璃除外)；不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。” (“反對人註冊貨品”)。

48. 在用途方面，反對人註冊貨品主要用作工業生產或加工(第 17 類)，又或供日常家居盛載東西的器皿、容器或用作清潔的用品等(第 21 類)。涉訟服務則包涵各類型商業輔助服務例如廣告宣傳、貨物展出等，其用途為協助企業或商人推廣其產品或服務。本人認為反對人註冊貨品與涉訟服務在用途上並不相似。

---

<sup>23</sup> 英文原文：“It is the goods or services covered by the specifications of the marks at issue that must be considered when making this assessment, and not the goods or services actually marketed under those marks.”



49. 反對人註冊貨品的使用者主要是工廠、貿易公司及需採購原材料或半製成品用作生產的企業或商人（第 17 類），又或家庭主婦或酒樓食肆等（第 21 類）。涉訟服務的使用者和用戶則較為廣泛，包括對該等服務有興趣或有需要的企業或商人。就此，本人認為兩者的使用者和銷售對象實有所不同。

50. 在性質方面，反對人註冊貨品主要是原材料或半製成品（第 17 類），又或是容器、器皿或清潔用品等（第 21 類），這與第 35 類的涉訟服務有很大的分別。

51. 至於銷售途徑，有意採購第 17 類的反對人註冊貨品的企業或商人應主要向原材料公司直接購買有關貨品，或經工廠或貿易公司代購；而有意採購第 21 類的反對人註冊貨品的家庭主婦或酒樓食肆等應主要在超級市場或百貨公司等地方購買有關產品。涉訟服務的銷售途徑則較為廣泛，有意選購之企業或商人通常向商業市場上的廣告公司或提供相關商業輔助服務的公司等選購有關服務。因此，反對人註冊貨品與涉訟服務在銷售途徑上也有分別。

52. 反對人註冊貨品與涉訟服務之間不存在直接競爭，亦不能互相取代。

53. 綜合上述各點，本人認為反對人註冊貨品與涉訟服務並不相同或相類似。

#### *令公眾產生混淆的可能性*

54. 雖然涉訟商標與反對人的商標 1 有相當程度的相類似，但由於反對人註冊貨品與涉訟服務既不相同，亦不相類似，綜合所有相關因素，本人認為涉訟商標在正常及公平的情形下在涉訟服務上的使用，並不相當可能令一般消費者或公眾對涉訟服務的來源產生混淆，即以爲它們是由反對人所提供的，或它們是來源自一個與反對人在經濟上有關連的企業。（就此，反對人提供的證據並未證明商標 1 曾在香港被付諸使用，因此其商標的顯著特性並未藉實際使用增強，而令公眾產生混淆的可能性亦未因此

而增加。)

55. 基於涉訟商標在涉訟服務上的使用並不相當可能會令消費者或公眾產生混淆，本人裁定反對人以商標 1 依據條例第 12(3) 條對涉訟申請提出的反對並不成立。

## 商標 2

56. 本人已在上文第 34 段描述過涉訟商標。

57. 商標 2 “E'Fa” 是一文字商標，由 “E”、“F” 和 “a” 三個英文字母所組成（“a” 為小楷字母），而 “E” 和 “F” 之間有一個撇號（'），且英文字母 “a” 內的圓形空間被淺灰色填滿。

58. 視覺上，涉訟商標與商標 2 所包含的相類似元素為 “Fa” 兩個英文字母，而當中的 “a” 也同為小楷字母，並且它在兩個商標中的高度都與在先的其他字母的高度相約。然而，商標 2 的開首部分 “E'” 卻與涉訟商標的顯著元素 “YIFa” 的開首部分 “YI” 很不一樣，而商標 2 中字母 “a” 內的圓形空間被淺灰色填滿，雖這分別比較細微。至於涉訟商標下方的 “Packaging 亿发塑胶” 元素，它在涉訟商標中顯得非常細小，較難令人注意。總的來說，由於兩個商標的開首部分十分不一樣，本人認為兩個商標給予一般消費者的整體視覺印象並不相類似。<sup>24</sup>

59. 聽覺上，本人在上文第 38 段已討論過涉訟商標中的 “YIFa” 元素十分可能被讀成 “yi-fa”，而本人認為商標 2 則會被讀成 “ee-fa”，即兩者讀音有相似之處。至於涉訟商標中的 “Packaging 亿发塑胶” 元素，基於它非常細小，本人有理由懷疑它或有可能被消費者省略不讀出來，而即使消費者會把它讀出來，“YIFa” 元素亦是首先會被讀出的部分，因此本人認為涉訟商標與商標 1 在整體聽覺上有一定程度的相類似。

---

<sup>24</sup> 參考 *Gérard Meric v OHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)* [2006] ECR II-2737; *L'ORÉAL SA v OHIM – SPA Monopole (SPA THERAPY)* [2009] ETMR 48; 及 *Zero Industry Srl v OHIM T-400/06*。

60. 概念上，無論涉訟商標中的“YIFa”元素或商標 2 中的“E’Fa”都不是在字典裡找得到的英文字，就涉訟服務而言亦不具任何意義，因此，本人無法就此兩商標元素的概念作出比較；至於“Packaging 亿发塑胶”元素，它的意思就是“包裝”及“亿发塑胶”。但由於此部分非常細小，根本不容易被消費者注意到（尤其“包裝”和“塑胶”等字本身可能容易被消費者視為描述性字眼），考慮到消費者的不全印象，本人認為總體而言，此部分所可能帶來概念方面的差異並不影響商標的總體印象的比較。

61. 綜合以上關於視覺、聽覺和概念上的所有分析和所有相關因素，尤其考慮到兩個商標的開首部分十分不同，本人認為涉訟商標與反對人的商標 2 並不相類似。

62. 至於貨品及/或服務的比較方面，商標 2 下所註冊的貨品是第 17 類的“橡膠、古塔波膠、樹膠、石棉、雲母以及由這些原材料製成但不屬別類的製品；生產用半成品塑膠製品；包裝、填充和絕緣用材料；非金屬軟喉管”，即與商標 1 下所註冊的第 17 類貨品相同。因此，上文第 41 至 53 段有關涉訟服務與反對人所註冊的第 17 類貨品之間的比較的的分析在此也適用。本人認為涉訟服務與商標 2 下所註冊的貨品既不相同，亦不相類似。

63. 由於涉訟商標與商標 2 並不相類似，而商標 2 下的註冊貨品與涉訟服務也既不相同，亦不相類似，綜合所有相關因素，本人認為涉訟商標在正常及公平的情形下在涉訟服務上的使用，並不相當可能令一般消費者或公眾對涉訟服務的來源產生混淆，即以為它們是由反對人所提供的，或它們是來源自一個與反對人在經濟上有關連的企業。基於涉訟商標在涉訟服務上的使用並不相當可能會令消費者或公眾產生混淆，本人裁定反對人以商標 2 依據條例第 12(3)條對涉訟申請提出的反對也不成立。

*根據條例第 12(5)(a)條提出的反對*

64. 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；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...」

65. 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。

66. 在審理有關假冒的反對理由時，須考慮的相關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，則相關日期應是反對人所非議之申請人的有關行為開始之日。由於並沒有證據顯示申請人曾在相關日期之前在香港使用涉訟商標，本案的相關日期仍是

以上定義的相關日期，即涉訟商標的申請日期。

### 商譽或聲譽

67. 反對人首先須證明的是反對人在香港就反對人商標在其所經營的貨品及／或服務上擁有商譽或聲譽。

68. 李大律師稱，“益發集團”明顯在香港擁有顧客並已取得相關商譽。就此，“益發集團”自 2005 年開始一直在香

港使用商標 2、商標 3 及另一商標 “EFA packaging”於其業務及產品上。可是，反對人提交的文件證據並沒有顯示商標 2 的

使用，而其實也並沒有顯示商標 1 的使用。至於“EFA packaging”商標，由於它從未在反對人的狀書、莊氏第一誓章及／或莊氏第二誓章中被提及過，而只是在李大律師的書面陳詞中才首次提及，本人並不會把它納入考慮的範圍之內。至於商標 3，有關的商標使用證據主要載於莊氏第一誓章夾附的“附件 11”至“附件 15”。

69. 莊氏第一誓章夾附的“附件 11”至“附件 15”主要載有 2009-2011 年香港亞太美容展場刊的摘錄（副本），當中顯示“益發集團”在其中刊登的廣告，以及“益發集團”於 2006-2008 年期間印製的產品目錄（副本），但並未包括其他年份的參展資料、任何前述展覽期間拍攝的照片、相關開支的單據等。李大律師稱，香港亞太區美容展並非純粹是一個宣傳渠道，而其實是“益發集團”推廣其業務和銷售其產品的主要平台。另外，李大律師又與戴大律師在聆訊中爭辯“SASA”是否反對人或“益發集團”的客戶等。

70. 無論如何，本人認為反對人在本案中就商標 3 提供的實際使用證據實在太少，即只有 2009-2011 年（共三年而已）在香港亞太美容展場刊的摘錄副本（“附件 11”和“附件 15”，當中內容有所重覆），以及“益發集團”於 2006-2008 年期間印製的產品目錄（副本）（其流通情況不詳）（“附件 12”至“附件 14”），而並未包括其他年份的參展資料、任何前述展覽期間拍攝的照片、相關開支的單據等。經考慮雙方大

律師的陳詞及反對人提交的所有證據，並在權衡所有相關因素後，本人認為反對人在本案中並未能證明反對人或“益發集團”在香港就商標 3 在其所經營的貨品及／或服務上擁有商譽或聲譽。而反對人亦未能證明反對人或“益發集團”在香港就商標 1 及／或商標 2 擁有商譽或聲譽。由於反對人並未能確立上文第 65 段中的第(1)項要素，本反對理由亦不能成立。

## 總結

71. 本人裁定反對人根據條例第 12(3)條及第 12(5)(a)條提出的反對理由並不成立。反對人並未依賴條例下的任何其他理由作出反對。

72. 由於反對人依賴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計算。

商標註冊處處長

(尹仲英代行)

2017 年 11 月 14 日