

《商標條例》(第559章)

申請宣布商標編號302209572註冊無效

商標：**太平洋海馬**
類別：**20**
申請人：**泰森集團有限公司**
商標擁有人：**張遠群**

決定理由

背景

1. 泰森集團有限公司(“申請人”)於2015年3月30日根據《商標條例》(第559章)(“條例”)向本處提出申請，要求商標註冊處處長(“處長”)宣布編號302209572的註冊商標**太平洋海馬**(“涉訟商標”)為無效(“宣布無效的申請”)，並附上申請宣告無效理由書(“申請理由”)。商標的註冊擁有人為張遠群(“商標擁有人”)。涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期均為2012年4月1日。涉訟商標註冊於以下貨品(“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；藤；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)。

2. 由於商標擁有人沒有在指定限期內提交反陳述，已被視為不反對上述宣布無效的申請。此外，由於商標擁有人沒有根據商標註冊處於2016年10月28日發出的通知於該通知後的2個月內提交供送達文件的地址，根據《商標規則》(第559A章)(“規則”)第107(3)條，商標擁有人被視為已退出是項宣布無效的申請的法律程序。

3. 根據條例第 80 條，任何人註冊為某商標的擁有人，即為該商標的原有註冊的有效性的表面證據。因此，縱使商標擁有人被視為不反對並已退出是項宣布無效的申請的法律程序，本人仍須考慮申請人提出的申請能否成立。

4. 上述宣布無效的申請的聆訊已於 2017 年 1 月 5 日在本人席前進行，代表申請人出席聆訊的是其員工馮健怡。

相關日期

5. 在本法律程序中，要考慮的日期是 2012 年 4 月 1 日，即涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期。

申請理由

6. 根據申請理由，申請人早於 1986 年及 1989 年就第 20 類的床墊、枕頭、靠墊和家具註冊了由英文字“SEA HORSE”和海馬圖案組成的商標(見附件的註冊商標一和二)，之後於 2010 年再就第 20 類的床上用品(床單除外)、沙發、沙發床、床墊、枕頭、家具和靠墊註冊了由中文字“海馬牌”、英文字“SEA HORSE”和海馬圖案組成的商標(見附件的註冊商標三)。一直以來，申請人在上述註冊範圍內實際使用和宣傳上述註冊商標，並獲得“香港名牌”、“香港品牌十年成就獎”和“超級品牌”等多項榮譽，更連續 26 年取得香港銷量冠軍的稱號，在香港地區有極高的知名度。

7. 申請人指出，涉訟貨品與上述註冊商標的貨品相同或極近似；在明知上述註冊商標於香港有很高的知名度的情況下，商標擁有人抱著“傍名牌”的心理而惡意註冊與上述註冊商標近似的涉訟商標，令消費者對涉訟貨品的來源產生誤認和混淆，誤以為涉訟商標與上述註冊商標有關聯，消費者本著對申請人的產品品質的信任而誤購涉訟貨品，因而蒙受損失，也對申請人的商譽造成不良影響，損害申請人的合法權益。

8. 申請人認為，商標擁有人惡意註冊與上述註冊商標近似的涉訟商標的行為，違反條例第 12(3)和 53(5)條的規定。

申請人的證據

9. 申請人提交了由其廣告及生產部經理張小燕於 2015 年 10 月 5 日作出的法定聲明(“張氏聲明”)為證據。

10. 根據張氏聲明及其證物一所述,“海馬”(Sea horse) 品牌起源於 60 年代,申請人的法人代表鄔友正的母親鄔梁慧倩,以於 1968 年成立的“七海乳膠化學有限公司”的“海”字結合鄔友正屬“馬”的生肖,再加上“海馬”圖案而設計出以中文字“海馬”及/或“海馬”圖案為主的商標(以下該些商標統稱為“海馬牌商標”)。上述“七海乳膠化學有限公司”是申請人的控股子公司,以下申請人及其子公司統稱為“申請人集團”。

11. 申請人早於 1986 年在香港就第 20 類的貨品註冊了註冊商標一,其後又註冊了註冊商標二和三(詳情見附件),以及編號 303099907¹號的商標。

12. 在相關日期前,申請人已通過多種途徑宣傳和推廣載有海馬牌商標的貨品,而廣大消費者也熟悉海馬牌。張氏聲明的證物二載有多份相關日期前的報章廣告,當中展示了海馬牌商標,另有海馬牌產品獲獎的報導和廣告合約或發票的副本。申請人指出,經過多年的使用和宣傳,海馬牌獲得多項榮譽,擁有極高知名度和美譽,包括自 1989 年連續 26 年獲得香港床褥銷量冠軍稱號,2002 年獲得香港十大名牌的榮譽,又先後獲得香港超級品牌的榮譽、大中華優秀品牌大獎、香港卓越名牌、香港名牌十年成就獎和最佳傢俱品牌獎等。張氏聲明的證物三載有市場研究公司的報告,當中顯示海馬牌牀褥及枕頭在香港市場佔有領導地位。申請人指出,申請人的海馬牌商標在香港有長達 30 年的歷史,香港的消費者幾乎無人不知海馬牌床墊。

13. 申請人認為,基於海馬牌產品的名聲,商標擁有人才惡意模仿和複製與之相近似的涉訟商標,不真誠地提出涉訟商標的註冊申請,嚴重侵犯了申請人的在先權利;涉訟商標的重點在“海馬”一詞,而“太平洋”只是對“海馬”一詞的修飾,涉訟商標的組成、發音和內涵,皆與申請人的海馬牌商標極為近似,很容易使消費者誤以為涉訟商標是申請人的海馬商標旗下的品牌,而且兩者的註冊貨品也基本相同,在實際使用中,很容易使消費者產生混淆;因此,商標擁有人違反了條例第 12(3)和 53(5)條的規定。不過,以上有關申請人意見的陳述,並不屬於證據的範圍。

¹商標編號 303099907 的商標註冊申請日期是 2014 年 8 月 13 日,在本案的相關日期後,並不符合在先商標的規定。

根據條例第53(5)(a)及12(3)條提出的申請

14. 條例第53(5)(a)條訂明：

“(5) 除第(6)及(7)款另有規定外，商標的註冊亦可基於以下理由而宣布為無效—

(a) 已有一個在先商標，而第12(1)、(2)或(3)條(拒絕註冊的相對理由)所列的條件就該在先商標適用；”

15. 條例第12(3)條訂明：

“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，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。”

16. 就申請人根據條例第53(5)(a)及12(3)條提出的宣布無效的申請而言，申請人所依賴的是附件所載的申請人的香港註冊商標，當中註冊商標一至三的註冊申請日期較涉訟商標的註冊申請日期為早。根據條例第5(1)(a)條，註冊商標一至三就涉訟商標而言是在先商標。

17. 條例第12(3)條主要規定，某商標假如因為與在先商標相類似，以及因為其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相同或相類似，以致某商標的使用相當可能會令公眾產生混淆，則不得註冊。因此，本人必須考慮涉訟商標與申請人的註冊商標一至三是否相類似，其涵蓋的貨品或服務是否相同或相類似，以及上述因素結合起來是否相當可能會令公眾產生混淆。

18. 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。

19. 有關評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及在使用時是否相當可能會令公眾產生混淆的基本原則，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 414一案引用了英國上訴法庭在 *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基本原則如下：

- (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；²
- (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；³
- (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；⁴
- (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；⁵
- (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；⁶
- (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；⁷

²英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

³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.”

⁴英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

⁵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.”

⁶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.”

⁷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.”

- (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；⁸
- (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；⁹
- (ix) 單單引起聯想(即在後商標僅令人想起在先商標)並不足夠；¹⁰
- (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；¹¹
- (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。¹²

20. 就根據條例第12(3)條提出的申請而言，在決定應否宣布涉訟商標的註冊無效的考慮中，每一個在先商標都必須逐一與涉訟商標作出比較（可參看 *Torremar Trade Mark* [2003] R.P.C. 4一案）。顯而易見，在申請人的註冊商標一至三中，以包含中文字“海馬牌”的註冊商標三與涉訟商標最為相似，所以本人只會比較註冊商標三與涉訟商標的相似程度，而不打算將上述三個不同的申請人註冊商標與涉訟商標逐一作出比較，因為若倚賴註冊商標三的申請不成功，基於註冊商標一和二的申請也不可能成功。

註冊商標三的顯著性

21. 在先商標愈具顯著性，與其相類似的商標令公眾產生混淆的機會就愈大。

22. 申請人的註冊商標三以中文字“海馬牌”和英文字“SEA HORSE”及海馬圖案組成，就其註冊貨品而言，並不具描述性，註

⁸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.”

⁹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.”

¹⁰英文原文：“Mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient.”

¹¹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.”

¹²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.”

冊商標三本身已具較高的顯著性。

23. 根據張氏聲明的相關證物，載有註冊商標三的廣告早於相關日期前已在報章上刊登，相關貨品包括床褥、枕頭和梳化，而且海馬牌床褥在香港市場是銷量冠軍。因此，本人接納申請人的註冊商標三的顯著性已因其於相關日期前付諸使用而有所增強。

商標的比較

24. 從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依據，並應特別注意商標的顯著和主要部分。一般消費者通常會整體地看一個商標，而不會特別分析商標的各項細節。

25. 涉訟商標“太平洋海馬”由五個中文字組成，其中“馬”是簡體字。“太平洋”意指由北極一直延伸至南極的海洋，而“海馬”是一種屬於魚類的小型海洋動物。本人認為，該兩個元素的顯著性和重要性相若。就涉訟貨品而言，涉訟商標並不具描述性。申請人的註冊商標三包含中文字“海馬牌”和英文字“SEA HORSE”及海馬圖案，而文字通常較圖案給人更深刻的印象。

26. 在視覺方面，涉訟商標與註冊商標三比較，兩者只有“海馬”二字是相同的，而且涉訟商標的“馬”字採用了簡體字。本人認為，兩個商標在視覺上只有較低的相似度。

27. 在聽覺方面，兩者的“海馬”二字的發音相同，考慮到其他元素的發音差異，本人認為兩個商標仍有一定的相似度。

28. 在概念方面，由於涉訟商標與註冊商標三同樣以“海馬”這種海洋生物作為商標的主要和顯著部分，本人認為它們在概念上是十分相似的。

29. 一般消費者甚少有機會直接比較不同的商標，而往往要依賴保留在記憶中不全的印象。考慮過涉訟商標與申請人的註冊商標三在視覺、聽覺及概念上的相似和不相似之處後，以及它們分別用於有關貨品時給予該等貨品的一般消費者的整體印象後，本人認為申請人的註冊商標三和涉訟商標有中等的相似度。

貨品的比較

30. 經仔細比較，本人認為涉訟商標的部分貨品與註冊商標三的貨品有相同或相似之處，詳情如下:-

	涉訟商標的註冊貨品	註冊商標三的註冊貨品
相同的貨品	<u>第20類</u> 傢俱；長沙發；辦公傢俱；床墊；枕頭	<u>第20類</u> 沙發，床墊，枕頭，家具
相似的貨品	<u>第20類</u> 椅子（座椅）；兒童搖床；醫院用床；茶几；文件櫃；床；非金屬門裝置；家庭愛畜床；室內百葉窗（遮陽）（傢俱）	<u>第20類</u> 沙發，家具
不相同或相似的貨品	<u>第20類</u> 塑膠包裝容器；畫框；滕；裝飾珠簾；佈告牌；食品用塑裝飾品；非金屬的衣服掛鈎	<u>第20類</u> 床上用品(床單除外)，沙發，沙發床，床墊，枕頭，家具，靠墊 <u>第24類</u> 床罩，枕頭罩，床罩

31. 由於第20類涉訟貨品的“塑膠包裝容器；畫框；滕；裝飾珠簾；佈告牌；食品用塑裝飾品；非金屬的衣服掛鈎”與申請人註冊商標三的貨品，無論在性質、用途和銷售渠道等均不相同或相似，亦不屬於競爭對手或具備互補性質，因此本人認為它們的貨品並不相同或相似。在聆訊中，馮女士亦同意上述涉訟貨品的“塑膠包裝容器；畫框；滕；裝飾珠簾；佈告牌；食品用塑裝飾品；非金屬的衣服掛鈎”，與申請人註冊商標三的貨品並不相同或相似。

產生混淆的可能性

32. 正如上文第19段所述，產生混淆的可能性必須從整體判斷，其間須考慮所有相關因素。在判斷時，必須以視作能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎的有關貨品或服務的一般消費者的眼

光判斷，商標之間較低的相類似程度可被貨品或服務之間較高的相類似程度所抵銷，反之亦然。在先商標愈具有顯著性，與其相類似的商標令公眾產生混淆的機會也就愈大。

33. 整體而言，基於商標本身及其付諸使用的情況，申請人的註冊商標三具有相當高的顯著性(見上文第22和23段)。

34. 第20類涉訟貨品的一般消費者主要是普羅大眾，他們在選用該些貨品時會持一般的謹慎態度，極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。

35. 申請人註冊商標三的貨品與涉訟商標的註冊貨品(“塑膠包裝容器；畫框；滕；裝飾珠簾；佈告牌；食品用塑裝飾品；非金屬的衣服掛鉤”除外)是相同或相似的，而註冊商標三具較高的顯著性，並與涉訟商標有中等的相似度。

36. 考慮到上述因素的綜合效果，本人認為涉訟商標用於以下屬第20類別的涉訟貨品：“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；家庭愛畜床；枕頭；室內百葉窗(遮陽)(傢俱)。”(“甲類貨品”)時，相當可能會令公眾產生混淆，誤以為商標擁有人的貨品與申請人的貨品源自相同或有經濟連繫的企業。

37. 本人裁定，就甲類貨品而言，申請人根據條例第53(5)(a)及12(3)條提出的宣布註冊無效申請成立。

38. 由於另外亦屬第20類的“塑膠包裝容器；畫框；滕；裝飾珠簾；佈告牌；食品用塑裝飾品；非金屬的衣服掛鉤”(“乙類貨品”)與申請人註冊商標三的貨品並不相同或相似，申請人根據條例第53(5)(a)及12(3)條就乙類貨品提出的宣布無效的申請不成立。

39. 就甲類貨品，本人已裁定申請人根據條例第53(5)(a)和12(3)條提出的申請成立。由於申請人並未倚賴條例下的其他條款支持是項申請，本人無須再就乙類貨品考慮申請人能否根據條例下其他條款提出的申請會否成立。

訟費

40. 在聆訊中，申請人要求商標註冊處處長宣布涉訟商標的註冊無效，並由商標擁有人支付申請人的訟費。總括而言，本人裁定申請人就甲類貨品提出的申請成立，但針對乙類貨品提出的申請

則不成立。由於申請人的宣布涉訟商標註冊無效的申請就大部分的涉訟貨品取得成功，本人判給申請人訟費。

41. 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

(羅淑儀代行)

2017年5月10日

申請人的註冊商標

	商標編號	商標	註冊日期	商品/服務說明
1	19871408	 (註冊商標一)	1-9-1986	<u>Class 20</u> mattresses (中文翻譯： <u>第 20 類</u> 床墊。)
2	19901473	 (註冊商標二)	2-2-1989	<u>Class 20</u> pillows, cushions, furniture. (中文翻譯： <u>第 20 類</u> 枕頭，靠墊，家具。)
3	301522115	 (註冊商標三)	14-1-2010	<u>Class 20</u> Bedding (except linen), Sofas, Sofa beds, mattresses, pillows, furniture, cushions <u>Class 24</u> Bed covers, Pillow covers, Bed linen (中文翻譯： <u>第 20 類</u> 床上用品(床單除外)，沙發，沙發床，床墊，枕頭，家具，靠墊 <u>第 24 類</u> 床罩，枕頭罩，床單。)