

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302288881



商標：

類別： 30

申請人： 海南萬香園進出口貿易有限公司

反對人： MONSTER ENERGY COMPANY

---

## 作出決定的理由陳述

### 背景

1. 海南萬香園進出口貿易有限公司(“申請人”)於 2012 年 6 月 19 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)就以下商標提交註冊申請(“該註冊申請”)：



(“涉訟商標”)

2. 該註冊申請涉及的貨品(“涉訟貨品”)如下：

#### 類別 30

咖啡調味香料；麥乳精；可哥製品；茶；茶飲料；天然增甜劑；糖；糖果；巧克力；蜂蜜；食品用糖蜜；龜苓膏；麵包；糕點；蛋糕；餡餅；年糕；包子；米；麵條；方便麵；含澱粉食用油

麵團；米粉；蝦味條；米果；食用麵筋；豆粉；烹飪食品用增稠劑；食用土豆粉；霜淇淋；含澱粉食物；含澱粉食品；食用澱粉；木薯粉；食用木薯粉；地瓜粉；馬鈴薯粉；南瓜粉；食用冰；食用冰粉；食品防腐鹽；醋；醋精；醬油；茴香子；八角大茴香；調味料；調味品；咖哩粉；辣椒粉；芥末粉；西紅柿醬；胡椒；藏紅花；佐料；調味肉汁；蠔油；蝦味汁；辣椒油；花椒粉；魚味粉；五香粉；蒜汁；味精；調味醬；酵母；醬油曲種；食用香料；家用嫩肉劑；食用蜂膠(蜂膠)；[非醫用營養液](營養飲料)、[非醫用營養膏](營養食物或飲料)、[非醫用營養粉](營養食物或者飲料)、人食用的去殼穀物；豆漿；食用澱粉產品；咖啡飲料；咖啡代用品；可可飲料；巧克力飲料；餅乾；木薯澱粉；西米；麵粉及穀類製品；冰製食品；濃糖漿；鮮酵母；發酵粉；食鹽；芥末；飲用冰。以上全包括 30 類。

3. 該註冊申請的詳情於 2012 年 11 月 23 日公布。Monster Energy Company(“反對人”)於 2013 年 2 月 22 日提交反對該註冊申請的通知及附上反對理由書(“反對理由”)。申請人於 2013 年 5 月 13 日提交反陳述(“反陳述”)。


4. 反對人提交一份由其董事長兼首席執行官 Rodney C. Sacks 於 2013 年 10 月 25 日作出及簽署的法定聲明(“RCS 聲明”)及其中文譯本作為支持反對的證據。

5. 申請人提交一份由其法定代表人黎炳昌於 2013 年 4 月 17 日作出及簽署的法定聲明(“黎氏聲明”)作為支持申請的證據。

6. 有關反對的聆訊原訂於 2015 年 12 月 15 日進行。申請人沒有於指定限期內提交商標表格第 T12 號，以確認會出席上述聆訊。另一方面，代表反對人的盧孟莊律師事務所於 2015 年 12 月 11 日來信，告知本處反對人決定不會出席上述聆訊。本人現根據《商標規則》(第 559A 章)第 75(b)條在沒有進行聆訊的情況下就此反對個案作出決定。

## 反對理由

7. 根據反對理由，反對人是一間在美國成立的公司，為以下在香港已獲註冊的商標（“反對人圖案商標”）的擁有人：

商標及註冊編號	註冊日期	貨品說明
 <p>(註冊編號： 300635373)</p>	2006年5月9日	<p><u>Class 32</u></p> <p>beverages, namely, carbonated and non-carbonated sports drinks, carbonated and non-carbonated energy drinks, carbonated and non-carbonated fruit juice drinks, carbonated and non-carbonated soft drinks, and sports drinks, energy drinks, fruit juice drinks and soft drinks all enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs; aerated water, soda water and seltzer water in international class 32.</p> <p>(<u>類別 32</u></p> <p>飲料，即，含二氧化碳及不含二氧化碳的運動飲料、含二氧化碳及不含二氧化碳的能量飲料、含二氧化碳及不含二氧化碳的果汁飲料、含二氧化碳及不含二氧化碳的非酒精飲料，含有維他命、礦物質、營養素、氨基酸及/或草藥的運動飲料、能量飲料、果汁飲料及非酒精飲料，碳酸水，蘇打水，天然冒泡礦泉水，包括在第 32 類。)¹</p>

8. 反對人認為涉訟商標與反對人圖案商標相類似，而兩者涉及的貨品相同或相類似，因此申請人就涉訟貨品使用涉訟商標相當可能會欺騙公眾或令公眾產生混淆，以為申請人的貨品來自反對人或與反對人有關連。反對人亦指申請人使用涉訟商標並無適當因由，及會對反對人圖案商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。基於以上理由，反對人認為該註冊申請應被拒絕。反對人根據條例第 3、11(1)、11(4)、11(5)、12(3)及 12(4)條反對該註冊申請。

<sup>1</sup> 貨品說明的註冊紀錄是英文。中文版本由反對人在反對理由附件 B 內提供。

## 反陳述

9. 申請人在反陳述內表示，涉訟商標與反對人圖案商標無論在視覺、聽覺或概念上皆並不相類似，兩者存在明顯的差異。涉訟商標由中文字“美之味”、英文字“MEI ZHI WEI”、橢圓形圖案及蒸汽圖案所組成，本身具備獨特的顯著性。因此，申請人認為涉訟商標易於被公眾辨識，不會與反對人圖案商標產生混淆，亦不會使公眾誤以為申請人的貨品來自反對人或與反對人有關連。申請人亦認為涉訟商標的使用不會對反對人圖案商標的顯著性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。基於上述理由，申請人要求商標註冊處駁回反對人提出的反對。

## 反對人的證據

10. 根據 RCS 聲明，反對人是一間位於美國的飲品公司，從事設計、生產和銷售多種非酒精飲料(包括碳酸飲料、能量飲料、能量運動飲料、果汁及蘇打水等)的業務。反對人採用的商標包括 **MONSTER**、**MONSTER ENERGY** 等文字商標(統稱“反對人文字商標”)及反對人圖案商標。所有反對人生產的能量飲料的容器上均印有反對人文字商標及反對人圖案商標。為了保護有關商標的商譽，反對人表示已在全球多個國家及地區為反對人文字商標及反對人圖案商標取得註冊或提交註冊申請。

11. RCS 聲明提到，反對人在 2002 年 3 月首次為反對人文字商標及反對人圖案商標進行廣告宣傳，並於同年 4 月開始在美國銷售其能量飲料。自推出市場以來，反對人的能量飲料深受消費者歡迎，銷售額每年都取得增長，至今已銷售超過 90 億罐帶有反對人文字商標及反對人圖案商標的能量飲料，為反對人帶來超過 170 億美元的全球零售收入。在本地市場方面，反對人自 2012 年 4 月開始在香港銷售其能量飲料，有關飲料目前在全港超過一千間便利店及雜貨店中出售。

12. 在宣傳方面，RCS 聲明提到反對人自 2012 年起已投放了超過 21 億美元的廣告費用在全球各地推廣及宣傳帶有反對人文字商標及反對人圖案商標的能量飲料。反對人宣傳反對人文字商標及反對人圖案商標的方式包括贊助國際體育賽事(主要是賽車

項目，例如一級方程式賽車及世界錦標賽公路賽)、贊助知名賽車手及車隊(例如一級方程式賽車世界冠軍 Michael Schumacher)、通過雜誌、出版物、反對人網站及社交媒體作出宣傳、以服裝和商品推銷、以及贊助拉斯維加斯單軌鐵路(Las Vegas Monorail)等。

13. RCS 聲明附有 37 件證物，內容撮要如下：

證物編號	證物描述
RCS-1	反對人在香港已註冊或待批申請的商標清單
RCS-2	印有反對人文字商標及反對人圖案商標的能量飲料的容器照片
RCS-3	反對人在香港的銷售點(包括 OK 便利店、7-11 便利店、百佳超級市場及惠康超級市場)拍攝的照片，顯示上述店鋪內陳列反對人貨品的情況
RCS-4	印有反對人文字商標及反對人圖案商標的賽車比賽服、頭盔及水瓶的照片
RCS-5	印有反對人文字商標及反對人圖案商標的頭盔及水瓶的照片
RCS-6	印有反對人文字商標及反對人圖案商標的頭盔複製品及賽車模型的照片
RCS-7	反對人在 Youtube.com 上搜尋“jake brown x games fall”的檢索結果的打印本
RCS-8	印有反對人文字商標及反對人圖案商標的帽子、毛巾及能量飲料的照片
RCS-9	印有反對人文字商標及反對人圖案商標的賽車比賽服、帽子、T 恤、後勤車輛及場地佈置的照片
RCS-10	Mike Metzger Impossible Jump 的電視收視率達 9.4 百萬的文件副本
RCS-11	刊登於 ESPN 網站有關 Mike Metzger 完成世界紀錄的報導副本
RCS-12	2008 年發出有關 Central Europe Rally 電視直播的新聞稿的副本，及部份顯示印有反對人文字商標及反對人圖案商標的賽車、比賽服及後勤車輛的照片
RCS-13	刊登於 SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT 上有關 NTV7 直播 2010 年一級方程式賽車馬來西亞大獎賽的報導打印本
RCS-14	部份顯示印有反對人文字商標及反對人圖案商標的電單車比賽服及後勤車輛的照片

RCS-15	2012 年 7 月 Monster Energy Specialized 網頁的打印本，顯示反對人文字商標及反對人圖案商標及其贊助車隊的資料
RCS-16	顯示反對人文字商標及反對人圖案商標的比賽場地佈置的照片
RCS-17	部份顯示反對人文字商標及反對人圖案商標的比賽服、裝備及帽子的照片
RCS-18	兩份刊登於 ESPN 網頁上有關 X Games 等的賽事報導的截圖打印本
RCS-19	部份顯示反對人文字商標及反對人圖案商標的比賽場地佈置、自動販賣機及飲料的照片
RCS-20	有關 Monster Energy Pipeline Pro 網頁截圖的打印本
RCS-21	兩份 2006 年 10 月載有反對人文字商標及反對人圖案商標廣告的 Surfliner 網頁打印本
RCS-22	載有反對人文字商標及反對人圖案商標的 Supercross 2008 贊助商成就報告的副本
RCS-23	AMA Supercross 2009 成就報告及由 2007 至 2012 年相關快速事實的報告的副本
RCS-24	部份載有反對人文字商標及反對人圖案商標的反對人香港網站 <a href="http://www.monsterenergy.com/hk">www.monsterenergy.com/hk</a> 的網頁打印本
RCS-25	2012 年 CNBC 網上報導截圖的打印本，顯示反對人的 Facebook 頁面為全球被讚最多的品牌之一
RCS-26	2010 年 11 月 Facebooker 統計報告網頁的打印本，反映反對人為廣受 Facebook 網民歡迎的品牌
RCS-27	部份 2012 年 6 月及 10 月載有反對人文字商標及反對人圖案商標的網絡社交平台的打印本，例如反對人在 Facebook、Twitter 及 YouTube 的截圖
RCS-28	Vista Kawasaki 網站截圖的打印本及 ONE 商品目錄的副本，顯示印有反對人文字商標及反對人圖案商標的服裝、裝備及帽子的照片
RCS-29	部份反映反對人的能量飲料廣受消費者歡迎或描述 MONSTER ENERGY 為成功品牌的報導的副本，例如在 FORBES 的報導中，MONSTER 能量飲料的銷售量於 2002 年增長了 81%
RCS-30	部份 Las Vegas Monorail 列車車站及月台拍攝的照片，顯示帶有反對人文字商標及反對人圖案商標的列車及售賣反對人飲料的自動販賣機
RCS-31	印有反對人文字商標及反對人圖案商標的 Las Vegas Monorail 小冊子的副本

RCS-32	兩份刊登於 THE WALL STREET JOURNAL 和 TIME 上有關載有反對人文字商標及反對人圖案商標的 Las Vegas Monorail 的報導副本
RCS-33	顯示外國網站由 2003 年 6 月至 7 月刊登有關 Las Vegas Monorail - Monster Energy 的報導列表
RCS-34	<a href="http://www.lvmonorail.com">www.lvmonorail.com</a> 網站截圖的打印本，反映每日近 32,000 人搭乘了 Las Vegas Monorail
RCS-35	估計由 2001 至 2005 年到訪拉斯維加斯的旅客人數的列表
RCS-36	Las Vegas Monorail 的廣告價值分析列表
RCS-37	顯示印有反對人文字商標及反對人圖案商標的宣傳材料、陳列架及冷卻器的圖片

### 申請人的證據

14. 根據黎氏聲明，申請人是一間在中國內地經營胡椒粒、胡椒粉、沙薑、孜然等香料的進出口公司。黎氏聲明附有兩件證物，分別為申請人的企業營業執照副本以及一些顯示申請人貨品於 2008 至 2012 年間進出口情況的文件副本。

15. 然而，黎氏聲明並沒有就涉訟商標的設計及使用(如有者)提供任何資料。

### 相關日期

16. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2012 年 6 月 19 日(“相關日期”)，即申請人提交該註冊申請的日期。

17. 根據反對理由，反對人依據條例第 3、11(1)、11(4)、11(5)、12(3)及 12(4)條提出對該註冊申請的反對。在本決定理由的以下部分，本人會逐一考慮反對人按照上述各條文提出的反對是否成立。本人首先考慮條例第 12(3)條的反對理據。

## 根據條例第 12(3)條提出的反對

18. 條例第 12(3)條列明： -

「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，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。」

19. 對於條例第 12(3)條所提及的“在先商標”的涵義，條例第 5 條列明： -

「(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；或……」

20. 由於反對人圖案商標的註冊申請日期較相關日期為早，根據條例第 5(1)(a)條，反對人圖案商標就涉訟商標而言是一個在先商標。

21. 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。



22. 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<sup>2</sup>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>3</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>4</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>5</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>6</sup>
- (v) 然而，在某些情況下，一個複合商標所給予公眾的整體

---

<sup>2</sup> 判詞第 35 段

<sup>3</sup> 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

<sup>4</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>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：“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.”

印象可能被該商標的一個或多個部分支配；<sup>7</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>8</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>9</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>10</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>11</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>12</sup>
- (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>13</sup>

23. 參考上述的原則，如要判斷涉訟商標使用於涉訟貨品時會否相當可能令相關的消費者產生混淆，本人必須考慮涉訟商標與反對人圖案商標是否相類似，及涉訟貨品與反對人圖案商標所註冊

---

<sup>7</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>8</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>9</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>10</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>11</sup> 英文原文：“Mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient.”


<sup>12</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>13</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.”

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。

### 商標的比較

24. 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。

25. 涉訟商標是一個複合商標，由“”圖案、中文字“美之

味”及英文字“MEI ZHI WEI”三個部分組成。“”圖案由三條仿如拉長了的英文字母“S”的線條所構成的蒸氣圖案以及一個有缺口的橢圓形幼框組成。中文字“美之味”位於橢圓形幼框之內及蒸氣圖案的下方。英文字“MEI ZHI WEI”則位於中文字“美之味”的下方，並明顯較“美之味”的字體細小。

26. 反對人圖案商標是一個純圖案商標，由三條垂直、平行及邊界不規則的線條組成。該三條線條的上端均有一個向左橫向的尖頭，線條從上端至下端逐漸變幼，下端形成一個向下的尖頭。整體而言，反對人圖案商標看起來像野獸的爪痕。

27. 視覺上，本人認為涉訟商標與反對人圖案商標給予有關消費者的整體印象並不相似，縱使它們各自都包含一個由三條線條組成的圖案。涉訟商標內的中文字“美之味”與蒸氣圖案所表達的意思互相呼應，整體上描繪出一個香味四溢的情景。反對人圖案商標給予消費者的即時印象則是一個野獸的爪痕。無論從商標的形狀、佈局或構圖方面作比較，涉訟商標與反對人圖案商標的相似程度都極低。

28. 聽覺上，有關消費者可能會把涉訟商標讀為“美之味”或“MEI ZHI WEI”(視乎他選擇以英語或漢語讀出有關商標)，而反對人圖案商標則不能被讀出。一部分消費者可能會把反對人圖案商

標稱呼為爪形圖案。因此，本人認為涉訟商標與反對人圖案商標在聽覺方面並不相類似。

29. 概念上，涉訟商標內的中文字“美之味”及蒸氣圖案會令人立即聯想到美味的食物，而“MEI ZHI WEI”的發音跟“美之味”的普通話發音相近，因此相信只是“美之味”的英文拼音而不具任何意義。另一方面，反對人圖案商標所表達的概念就是一隻野獸的爪痕。因此，本人認為涉訟商標與反對人圖案商標在概念上並無任何相似之處。

30. 綜合以上各點，本人認為涉訟商標與反對人圖案商標無論在視覺、聽覺或概念上皆並不相似，它們給人的整體印象亦截然不同。

### 貨品的比較

31. 根據 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc* [1999] RPC 11 及 *British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] RPC 281 等案例，在判斷有關貨品或服務是否相類似時，所有與貨品或服務有關的因素都須加以考慮。這些因素包括用途、使用者、性質、銷售途徑，以及這些貨品或服務是否互相競爭或屬互補性質。

32. 反對人圖案商標所註冊的貨品主要是屬於類別 32 的飲料。涉訟貨品則包括各式各樣屬於類別 30 的食品、飲料、香料及食物原材料。

33. 參考過上文第 31 段引述的原則後，本人認為：

(i) 涉訟貨品中的飲料項目，即“茶；茶飲料；[非醫用營養液](營養飲料)、[非醫用營養膏](營養食物或飲料)、[非醫用營養粉](營養食物或者飲料)；豆漿；咖啡飲料；咖啡代用品；可可飲料；巧克力飲料”，與反對人圖案商標所註冊的貨品有一定程度的相類似，即使兩者並不相同；

(ii) 涉訟貨品中其餘的貨品，即“咖啡調味香料；麥乳精；可哥製品；天然增甜劑；糖；糖果；巧克力；蜂蜜；食品用糖蜜；龜苓膏；麵包；糕點；蛋糕；餡餅；年糕；包子；米；麵條；方便麵；含澱粉食用油麵團；米粉；蝦味條；米果；食用麵筋；豆粉；烹飪食品用增稠劑；食用土豆粉；霜淇淋；含澱粉食物；含澱粉食品；食用澱粉；木薯粉；食用木薯粉；地瓜粉；馬鈴薯粉；南瓜粉；食用冰；食用冰粉；食品防腐鹽；醋；醋精；醬油；茴香子；八角大茴香；調味料；調味品；咖哩粉；辣椒粉；芥末粉；西紅柿醬；胡椒；藏紅花；佐料；調味肉汁；蠔油；蝦味汁；辣椒油；花椒粉；魚味粉；五香粉；蒜汁；味精；調味醬；酵母；醬油曲種；食用香料；家用嫩肉劑；食用蜂膠(蜂膠)；人食用的去殼穀物；食用澱粉產品；餅乾；木薯澱粉；西米；麵粉及穀類製品；冰製食品；濃糖漿；鮮酵母；發酵粉；食鹽；芥末；飲用冰”，則與反對人圖案商標所註冊的貨品並不相同或相類似。

### *反對人圖案商標的顯著性*

34. 根據上文第 22 段引述的其中一項原則，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。因此，本人須決定反對人圖案商標是否因其本身或因其付諸使用而具有高度顯著性。

35. 反對人圖案商標由一個看起來像野獸爪痕的圖案組成。就反對人圖案商標所註冊的各項飲料而言，該爪形圖案不具任何描述性。本人認為反對人圖案商標本身具有一定程度的顯著性。

36. 本人繼而須考慮反對人圖案商標的顯著性有否因其付諸使用而進一步提升。根據 RCS 聲明的證供，反對人自 2002 年開始在美國銷售帶有反對人圖案商標的能量飲料，但直至 2012 年 4 月才開始在香港市場銷售有關飲料。換言之，反對人於相關日期(即 2012 年 6 月 19 日)之前在香港使用反對人圖案商標歷時只有短短兩個月。在使用的規模及頻繁程度方面，反對人沒有提供有關飲料於相關日期之前在香港的銷售金額，亦沒有交代反對人是

否曾在該段時期為反對人圖案商標在香港作出宣傳及有關宣傳(如有者)的廣泛程度。<sup>14</sup> 事實上，在 RCS 聲明提述的 37 件證物當中，只有兩件證物(即“證物 RCS-3”的一些香港銷售點的照片及“證物 RCS-24”的反對人香港網站的網頁列印)涉及反對人圖案商標在香港的使用，而它們皆沒有顯示拍攝日期或打印日期，對於證明反對人圖案商標曾於相關日期之前在香港付諸使用沒有實質幫助。至於 RCS 聲明內其餘三十多件證物，它們大多涉及反對人圖案商標在海外地區(主要是美國)及互聯網上的使用，並非針對香港的消費者，因此亦不能證明反對人圖案商標通過該等使用而在香港廣為人知。<sup>15</sup> 綜合以上分析，本人認為反對人提交的證據並不足以證明反對人圖案商標於相關日期之前曾在香港得到長期及廣泛的使用，從而令其顯著性獲得提升。

37. 本人已在上文第 35 段裁定，反對人圖案商標本身具顯著性。考慮過本案的所有證據，本人認為反對人圖案商標的顯著性並沒有因其於相關日期前付諸使用而有所增強。

### ***產生混淆的可能性***

38. 要判斷就涉訟貨品使用涉訟商標會否相當可能令公眾產生混淆，本人必須考慮所有相關因素。在判斷時，本人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。此外，消費者的注意力可能會根據不同的有關貨品或服務類別而有所不同。

39. 涉訟貨品包括各式各樣的食品、飲料、香料及食物原材料。這些都是一些市民大眾會日常購買的貨品。因此，就涉訟貨品而言，有關消費者是香港的普羅大眾。由於這些貨品會被經常使用及消耗，有關消費者在選擇涉訟貨品時只會持一般的謹慎態度。他們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

---

<sup>14</sup> RCS 聲明第 23、31 及 33 段提到反對人曾於 2012 年在香港街頭派發了 62,000 罐能量飲料，亦參與在香港會議展覽中心舉行的 2012 年書展及動漫節等，但沒有指明有關宣傳是否在相關日期之前進行，亦沒有提供任何證據支持有關論述。

<sup>15</sup> 雖然 RCS 聲明第 112、114 及 116 段提到反對人的香港網站、Facebook 專頁及 YouTube 視頻曾錄得過萬次來自香港地區用戶的瀏覽，可是反對人卻沒有提供任何證據支持有關論述。

不全的印象。

40. 經過上文第 24 至 30 段的分析，本人裁定涉訟商標與反對人圖案商標無論在視覺、聽覺或概念上均並不相類似。整體而言，兩個商標給予有關消費者的印象截然不同。另一方面，本人在上文第 33 段裁定某部分的涉訟貨品與反對人圖案商標所註冊的貨品相類似，而另一部分的涉訟貨品則與反對人圖案商標所註冊的貨品並不相同或相類似。反對人圖案商標本身具顯著性，但正如本人在上文第 37 段指出，反對人圖案商標的顯著性並沒有因其付諸使用而有所增強。

41. 考慮到上述因素的綜合效果，本人認為當涉訟商標應用於涉訟貨品時，並不會使公眾相當可能產生混淆，導致他們錯誤以為申請人的貨品與反對人的貨品源自相同或有經濟連繫的企業。因此，本人裁定反對人根據條例第 12(3)條提出的反對不成立。

#### **根據條例第 12(4)條提出的反對**

42. 條例第 12(4)條列明： -

「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。」

43. 換言之，要倚賴條例第 12(4)條作為反對理由，反對人須證明以下各項要素：

- (i) 涉訟商標與反對人圖案商標相同或相類似；
- (ii) 反對人圖案商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護；及
- (iii) 在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對反對人圖案商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。

44. 雖然某商標與相關的在先商標相同或相類似這要求同樣在條例第 12(3)及 12(4)條出現，但條例第 12(4)條對於商標相類似的程度的要求稍為有別於條例第 12(3)條。條例第 12(4)條所要求的是，某商標與相關的在先商標必須在一定程度上相類似，導致有關的公眾界別以為兩個商標之間有關連或有關係，即使他們可能不會對有關的商品或服務來源產生混淆。令人產生這種聯想的可能性是否存在，正如根據第 12(3)條判斷是否相當可能產生混淆的情況一樣，必須考慮該個案的所有相關因素，並從整體判斷 (*Adidas-Salomon AG v Fitnessworld Trading Ltd.* [2004] FSR 21)。

45. 在上文第 24 至 30 段，本人已就涉訟商標與反對人圖案商標在視覺、聽覺和概念上的相類似及不相類似之處作出詳盡的比較。考慮到涉訟商標與反對人圖案商標無論在視覺、聽覺和概念上的相類似程度皆相當低，從整體上判斷，本人認為涉訟商標與反對人圖案商標並不相類似，有關的公眾界別也不會以為兩個商標之間有關連或有關係。

46. 既然反對人未能證明上文第 43 段所載第(i)項元素，本人亦無須再考慮該段提到的第(ii)及(iii)項元素是否成立。

47. 本人裁定反對人根據第 12(4)條提出的反對不成立。

### 根據條例第 3 條提出的反對

48. 條例第 3(1)條訂明： -

「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。」

49. 根據反對理由第 13(a)段，反對人認為基於涉訟商標與反對人圖案商標的相類似，涉訟商標並不能將申請人的貨品與反對人的貨品作出識別，因此不符合條例第 3 條的規定。

50. 本人須指出，條例第 3(1)條並非處理兩個商標是否相類似以致公眾不能將它們作出識別或產生混淆等問題的恰當條文，該等問題須由條例第 12(3)條處理。而本人已在上文裁定反對人根據條例第 12(3)條作出的反對並不成立。與此同時，涉訟商標是一個由文字和圖案組合而成的商標，表面上具備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藉書寫或繪圖方式表述的能力，符合條例第 3(1)條的要求。因此，本人看不到任何理由令涉訟商標不符合條例第 3(1)條的規定。

51. 本人裁定反對人根據條例第 3 條提出的反對不成立。

### 根據條例第 11(1)條提出的反對

52. 條例第 11(1)條訂明：-

「除第(2)款另有規定外，以下商標不得註冊—

- (a) ……；
- (b) 欠缺顯著特性的商標；
- (c) ……；及
- (d) ……。」

53. 在反對理由第 13(c)段，反對人表示涉訟商標欠缺顯著特性，因此不符合條例第 11(1)條的規定。然而，反對人卻沒有進一步解釋他的論據。

54. 如本人在上文第 25 段所分析，涉訟商標是一個複合商標，由中文字“美之味”、英文字“MEI ZHI WEI”和蒸氣及橢圓形圖案三個部分組成。雖然“美之味”就涉訟貨品而言具有一定的描述性，但“MEI ZHI WEI”卻不帶有任何含義，而蒸氣及橢圓形圖案亦並非具直接描述性的元素。整體而言，本人認為涉訟商標這個文字和圖案的組合是一個在沒有經過使用的情況下也能令有關消費者將某企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別的標誌。換言之，涉訟商標本身具備顯著特性。

55. 基於上述理由，本人認為涉訟商標並非一個欠缺顯著特性的商標。本人裁定根據條例第 11(1)條提出的反對不成立。

#### 根據條例第 11(4)及 11(5)條提出的反對

56. 條例第 11(4)條訂明： -

「如任何商標—

- (a) 違反廣為接受的道德原則；或
  - (b) 相當可能會欺騙公眾，
- 則該商標不得註冊。」

57. 條例第 11(5)條訂明： -

「如—

- (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。」

58. 反對人在反對理由內沒有解釋涉訟商標不符合條例第 11(4)及 11(5)條的原因，甚至沒有指明他是根據條例第 11(4)及 11(5)條中的(a)款及/或(b)款提出反對。

59. 在此情況下，本人認為反對人基於條例第 11(4)及 11(5)條提出的反對必須被視作失敗論。

### 總結及訟費

60. 由於所有反對理由都不成立，本人裁定反對人敗訴，並判給申請人訟費。

61. 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 部所載適用於商標事宜的一般費用計算。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2016 年 5 月 31 日