

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 303139614

商標：



類別： 31

申請人： 溫仕金

反對人： 黃志強

---

決定理由

背景

1. 溫仕金(下稱“申請人”)於2014年9月18日依據《商標條例》(第559章)(下稱“條例”)就以下商標提交註冊申請(申請編號303139614)(下稱“是項註冊申請”)：



(“涉訟商標”)。

2. 是項註冊申請涵蓋以下貨品(下稱“涉訟貨品”)：

類別 31

甘蔗、新鮮水果

申請人聲稱紅色，白色，綠色，黃色，天藍色，海藍色為涉訟商標的多於一個要素。

3. 有關是項註冊申請的詳情於 2015 年 2 月 6 日公布。黃志強(下稱“反對人”)於 2015 年 2 月 11 日提交反對是項註冊申請的通知(下稱“反對通知書”)。

4. 申請人於 2015 年 10 月 8 日就反對通知書提交反陳述(下稱“反陳述書”)。

5. 反對人提交的證據為：

(i) 反對人於 2016 年 7 月 13 日作出的聲明(下稱“反對人聲明(一)”)；

(ii) 反對人於 2017 年 7 月 31 日作出的聲明(下稱“反對人聲明(二)”)。

6. 申請人提交的證據為申請人於 2017 年 1 月 6 日作出的聲明(下稱“申請人聲明”)。

7. 有關本反對個案的聆訊於 2018 年 8 月 31 日在本人席前進行。反對人親自出席聆訊，而申請人則缺席聆訊。

### 初步爭論點

8. 商標註冊處(下稱“註冊處”)於 2018 年 8 月 2 日向雙方發出聆訊通知，指出如擬出席 8 月 31 日的聆訊，必須在 2018 年 8 月 16 日或之前以書面確認。反對人於 2018 年 8 月 28 日向註冊處提出申請，要求把其提交書面確認的時限延至 2018 年 8 月 28 日。註冊處於 2018 年 8 月 29 日的信中表示，考慮依據《商標規則》第 94 條行使酌情決定權，把反對人提交打算出席聆訊書面確認的時限延至 2018 年 8 月 28 日，並指出如申請人欲就上述延展時限申請要求進行聆訊，註冊處會在 2018 年 8 月 31 日的聆訊上，先以該延展時限申請作為初步爭論點進行聆訊。

9. 申請人最終沒有提出欲就註冊處擬批准反對人的該項延展時限申請，要求進行聆訊，亦沒有出席 2018 年 8 月 31 日的聆訊。

10. 因此，本人根據《商標規則》第 94 條行使酌情決定權，把反對人提交打算出席聆訊書面確認的時限延至 2018 年 8 月 28 日，而反對人於 2018 年 8 月 28 日提交的書面確認被視為妥為提交。

## 反對理由

11. 反對人在反對通知書中指出，反對人於 2008 年就類別 29、30 及 32 貨品成功申請註冊“椰汁大王”商標，編號為 301087227 (下稱“反對人註冊商標”)，並一直經營飲品生意。反對人註冊商標的圖示如下：



12. 反對人註冊商標的註冊涵蓋以下貨品(以下統稱“反對人註冊貨品”)：

類別29

甜品。

類別30

雪糕。

類別32

椰汁飲品。

13. 反對人認為，涉訟商標與反對人註冊商標極其相似，因此相信申請人企圖以涉訟商標錯誤引導顧客，藉此獲得潛在商業利益。反對人認為，申請人沒有合法權利擁有涉訟商標，並惡意提出是項註冊申請。

14. 反對人實質上是基於條例第12(3)及11(5)(b)條反對是項註冊申請。

### 申請人的反陳述

15. 申請人在反陳述書中表示，涉訟商標與反對人註冊商標的分別極大，完全沒有相似之處。申請人認為，涉訟貨品屬類別31，與反對人註冊商標涵蓋的類別29、30及32貨品並無相似之處。申請人又認為，反對人提出的反對並無根據。

### 申請人的證據

16. 申請人在申請人聲明中聲稱，他於2008年與夥伴合作，在砵蘭街東京銀座商場地下店舖經營“正宗椰汁大皇”，而合作夥伴於2009年將店舖頂讓給他。

17. 申請人指涉訟商標是由其本人設計，使用紅色、白色、綠色、黃色、天藍色和海藍色作為商標的要素，與任何其他商標均不相同或相類似。

18. 申請人指過往沒有申請註冊其商標，而涉訟商標是要讓消費者認識其品牌及服務。

### 反對人的證據

19. 反對人在反對人聲明(一)中聲稱，自2008年12月起經營“椰汁大王”，並指申請人其後在旺角區冒認其品牌開設“椰汁大皇”。

20. 反對人在反對人聲明(二)中指出，顧客曾多次向其職員詢問申請人在砵蘭街開設的“正宗椰汁大皇”與反對人的店舖是否屬同一家店，甚至有顧客在申請人的砵蘭街店喝了有酸味的椰汁後，到反對人的店舖投訴並要求退款。反對人指出，經反對人的職員解釋後，顧客才知道被申請人的“正宗椰汁大皇”誤導，以為該店是反對人的分店。

21. 反對人認為，申請人經營有關店舖，絕不可能早於反對人經營“椰汁大王”。反對人並指出，申請人曾多次要求反對人讓其加盟反對人的“椰汁大王”，但卻一再遭反對人拒絕。申請人其後申請註冊含“正宗椰汁大皇”字樣的涉訟商標。

22. 反對人認為，涉訟商標與反對人註冊商標如此相似，反映涉訟商標是模仿反對人註冊商標而成。

### 基於條例第12(3)條提出的反對

23. 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，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。”

24. 條例第12(3)條主要規定，某商標(下稱“商標甲”)如與在先商標(下稱“商標乙”)相類似，而商標甲的註冊申請所涵蓋的貨品或服務又與商標乙註冊範圍所涵蓋的貨品或服務相同或相類似，以致就商標甲的註冊申請所涵蓋的貨品或服務而使用該商標時，相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊。

25. 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，註冊處處長可考慮所有在個案中情況下屬有關的因素。

26. 有關評定某一商標與另一商標是否相類似，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 一案中，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：<sup>1</sup>

- (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>2</sup>
- (ii) 必須以有關貨品或服務的一般消費者的眼光作判斷，而這些消費者應視為在合理程度上掌握充分資料、謹慎和善於觀察，但甚少有機會直接比較不同的商標，往往須依賴保留在記憶中不全的印象。再者，這些消費者的注意力會因有關貨品或服務類別的不同而各異；<sup>3</sup>
- (iii) 一般消費者通常會整體地看某一商標，而不會進一步分析其各項細節；<sup>4</sup>
- (iv) 在評定有關商標在視覺、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組成部分；但只有在一個複合商標的所有其他組成部分均可被忽略的情況下，才可僅以該商標的主要元素作比較；<sup>5</sup>
- (v) 然而，在某些情況下，某一組合商標給予公眾的整體印象可能被該商標的一個或多個組成部分所支配；<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> 有關原則在 *TWG Tea Co Pte Ltd v. Tsit Wing (Hong Kong) Co Ltd* FACV 15/2015 (2016) 19 HKCFAR 20 一案中獲終審法院確認。

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

<sup>3</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>4</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>5</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>6</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.”

- (vi) 在一般情況下，某一商標給人的整體印象主要取決於該商標的主要特徵。除此之外，在某些情況下，一個複合商標中某個與在先商標對應的元素亦可能具有獨立而具顯著性的地位，儘管不一定構成該商標的一個主要元素；<sup>7</sup>
- (vii) 貨品或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所抵銷，反之亦然；<sup>8</sup>
- (viii) 如在先商標因其本身或因其付諸使用而具高度顯著特性，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>9</sup>
- (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；<sup>10</sup>
- (x) 單單由於商標享有聲譽而可能引起聯想，並不能構成推定該商標可能會令公眾產生混淆的理由；<sup>11</sup> 以及
- (xi) 如兩個商標之間引起的聯想導致公眾誤以為兩者的貨品[或服務]源自相同或有經濟連繫的企業，則相當可能會令公眾產生混淆。<sup>12</sup>

## 相關日期

27. 須考慮的相關日期是2014年9月18日，即涉訟商標的註冊申請日期。

---

<sup>7</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>8</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>9</sup> 英文原文：“There is a greater likelihood of confusion where the earlier 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：“Mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient.”

<sup>11</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>12</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.”

## 在先商標

28. 反對人註冊商標的註冊申請日期是2008年4月7日，早於涉訟商標的註冊申請日期。根據條例第5(1)(a)條，反對人註冊商標就涉訟商標而言是在先商標。

## 反對人註冊商標的顯著特性

29. 在先商標愈具顯著特性，令公眾產生混淆的機會便愈大。

30. 反對人註冊商標是一個由中文字“椰汁大王”、兩棵樹的圖案和英文字“KING OF COCONUT”組合而成的近圓形標誌。英文字“KING OF COCONUT”字體細小，出現在標誌的最下方。“椰汁”及“COCONUT”就反對人註冊貨品中的“椰汁飲品”及含椰子成分的“甜品”和“雪糕”而言具描述性。“大王”和“KING”帶有讚揚有關貨品提供者的意味。整體而言，反對人註冊商標的顯著特性，就“椰汁飲品”及含椰子成分的“甜品”和“雪糕”而言屬偏低，而就其他反對人註冊貨品而言則屬中等。

31. 反對人雖然在反對人聲明（一）中聲稱“於2008年12月份已經營椰汁大王”，但卻沒有就反對人註冊商標的使用情況，提交實質證據。換句話說，沒有實質證據顯示，反對人註冊商標的顯著特性因其付諸使用而有所增強。

## 貨品的比較

32. 在判斷有關貨品或服務是否相類似時，所有與這些貨品或服務有關的因素均須加以考慮。有關因素包括用途、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。<sup>13</sup>

33. 涉訟貨品與反對人註冊貨品對比如下：

---

<sup>13</sup> *British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] RPC 281 ; *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc* [1999] RPC 117).



涉訟貨品	反對人註冊貨品
<u>類別31</u> 甘蔗、新鮮水果	<u>類別29</u> 甜品。  <u>類別30</u> 雪糕。  <u>類別32</u> 椰汁飲品。

34. 涉訟貨品包括“甘蔗”和“新鮮水果”，而反對人註冊貨品則包括“椰汁飲品”。嫩椰子肉可作水果食用，而椰汁可直接飲用。一些水果店同時售賣原只嫩椰子（椰青）、椰汁、甘蔗和其他水果。反對人註冊貨品中的“椰汁飲品”與涉訟貨品（即“甘蔗”和“新鮮水果”）的性質和用途相近，也可透過相同途徑出售，兩者的相類似度甚高。

35. 新鮮水果也會用來製作甜品和雪糕。一些甜品和雪糕食品也會配上新鮮水果。涉訟貨品中的“新鮮水果”與反對人註冊貨品中的“甜品”和“雪糕”有一定的相類似度，但相類似度並非最高。

### 相關消費者

36. 有關貨品的一般消費者為普通市民。有關貨品屬一般食品，而非貴價耐用品。在選購有關貨品時，消費者會給予貨品中等程度的注意力。

### 商標的比較

37. 從整體的角度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組成部分。

38. 涉訟商標是一個由中文字“正宗”及“椰汁大皇”，以及兩棵樹和一個皇冠圖案組合而成的近圓形標誌。“椰汁大皇”的字體較“正宗”的字體為大，且置於涉訟商標最中心的位置。

39. 在反對人註冊商標中，中文字“椰汁大王”的字體遠大於英文字“KING OF COCONUT”的字體，且置於反對人註冊商標最中心的位置。中文字的上方有兩棵樹的圖案。

40. 視覺上，涉訟商標和反對人註冊商標的最顯眼部分為各自的四個紅色中文字，其中首三個字“椰汁大”相同。雖然涉訟商標亦包含“正宗”兩字，但其顏色與背景顏色的對比並非那麼鮮明，字體較小，且置於商標較次要的位置，整體而言沒有“椰汁大皇”四字那麼顯眼。兩個商標均包含兩棵樹的圖案。雖然涉訟商標亦包含皇冠圖案，但該圖案不太顯眼。反對人註冊商標中的英文字“KING OF COCONUT”字體更小，如非留神亦很難看得出來。雖然兩個商標的色調並不相同，但有關貨品的一般消費者甚少有機會直接將兩者比較，往往須依賴保留在記憶中的不全印象。視覺上，涉訟商標和反對人註冊商標給一般消費者的整體印象是相類似的。

41. 聽覺上，正因涉訟商標中的“正宗”兩字置於商標較次要的位置，且字體較“椰汁大皇”細小，一般消費者提到涉訟商標時，很可能會略去“正宗”二字，而只把該商標讀成“椰汁大皇”。反對人註冊商標中的英文字“KING OF COCONUT”十分細小，因此該商標會被讀成“椰汁大王”，與涉訟商標的“椰汁大皇”讀音相同。

42. 概念上，涉訟商標中的“皇”字和反對人註冊商標中的“王”字都有“帝皇”、“君主”的意思。“椰汁大皇”與“椰汁大王”的含意相近。涉訟商標中的皇冠圖案亦符合“皇”字的意思。反對人註冊商標中的英文字“KING OF COCONUT”與中文字“椰汁大王”的意思相同。雖然涉訟商標亦包含“正宗”兩字，但這兩個字主要是強調“椰汁大皇”的意思。兩個商標均包含兩棵樹的圖案。整體概念上，涉訟商標與反對人註冊商標相類似。

43. 經考慮反對人註冊商標與涉訟商標在視覺、聽覺及概念方面的相類似和不相類似之處，以及兩者分別就有關貨品使用時給予一般消費者的整體印象後，本人認為涉訟商標與反對人註冊商標的相類似度甚高。

## 令公眾產生混淆的可能性

44. 令公眾產生混淆的可能性必須從整體判斷，並考慮所有相關因素，以及以有關貨品及服務的一般消費者的眼光作判斷，而這些消費者應視為在合理程度上掌握充分資料、謹慎和善於觀察。商標之間較低的相類似程度，可以被貨品或服務之間較高的相類似程度所抵銷，反之亦然(*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*)。

45. 整體而言，反對人註冊商標的顯著特性，就“椰汁飲品”及含椰子成分的“甜品”和“雪糕”而言屬偏低，而就其他反對人註冊貨品而言則屬中等。有關貨品的一般消費者為普通市民。有關貨品屬一般食品，而非貴價耐用品。在選購有關貨品時，消費者會給予貨品中等程度的注意力。涉訟貨品與反對人註冊貨品中的“椰汁飲品”相類似度甚高，而與反對人註冊貨品中的“甜品”和“雪糕”則有一定的相類似度。再者，涉訟商標與反對人註冊商標的相類似度甚高。

46. 綜合上述因素，本人認為當涉訟商標用於涉訟貨品時，公眾相當可能會產生混淆，誤以為反對人的反對人註冊貨品與申請人的涉訟貨品源自相同或有經濟連繫的企業。

47. 本人裁定，反對人基於條例第12(3)條提出的反對成立。

## 總結

48. 由於反對人提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。

商標註冊處處長

(郭芬妮 代行)

2019年1月3日