

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 304805190

商標：

類別： 35

申請人： 醫藥易有限公司

反對人： MEGAHONG PHARMACEUTICAL COMPANY
(美加康醫藥保健公司)

決定理由

背景

1. 醫藥易有限公司(“申請人”)於2019年1月17日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(申請編號：304805190)(“涉訟申請”)：


(“涉訟商標”)。

2. 涉訟申請涵蓋下述服務(“涉訟服務”)：

類別 35

人體用藥之批發及零售；藥物及藥品銷售代理服務；藥物和醫療用品之零售和批發；銷售中藥、保健食品、靈芝類產品；零售和批發中西成藥、中西藥品、中西藥物、化妝品、護膚品、藥用噴劑、藥用熏劑、藥用肥皂產品、食品、健康食品及飲料；為他人促銷產品服務、進出口代理、醫用營養食物的進出口代理、醫用西方草藥健康食品的進出口代理、批發及零售；廣告、組織商業廣告或廣告展覽、組織技術展覽；以上全包括在第35類。

申請人並沒有要求將任何一種顏色註冊為涉訟商標的一個要素。

3. 涉訟申請的詳情於2019年4月18日公布。MEGAHONG PHARMACEUTICAL

COMPANY (美加康醫藥保健公司) (“反對人”)於 2019 年 6 月 4 日提交反對涉訟申請的通知，並附有反對理由 (“反對理由書”)。

4. 申請人於 2019 年 8 月 26 日提交反陳述(連反陳述理由)(“反陳述”)。
5. 反對人提交的證據為：
 - (i) 其董事蔡應選(“蔡氏”)於2020年1月13日作出的非宗教式誓詞(“蔡氏誓詞”);
 - (ii) 其僱員陳林珍(“陳氏”)於2020年1月13日作出的誓章(“陳氏誓章”);及
 - (iii) 其僱員黃華(“黃氏”)於2020年11月5日作出的非宗教式誓詞(“黃氏誓詞”)。
6. 申請人提交的證據為其總經理陳綺超於2020年6月11日作出的誓章(“申請人誓章”)。
7. 有關本宗反對個案的聆訊於 2021 年 8 月 24 日在本人席前進行。RLA IP PROFESSIONAL SERVICES LIMITED 經李廣文律師行委託溫柏鏗大律師代表反對人出席聆訊，張主文陳樹容律師行委託朱柏陵大律師代表申請人出席聆訊。

反對理由

8. 反對人在反對理由書中指出，其反對是基於以下就類別5貨品註冊的商標而提出的(註冊編號：200402424)：

大 佛 水

(“反對人註冊商標”)。

9. 反對人註冊商標的註冊涵蓋以下貨品(“反對人註冊貨品”)：

類別 5

治療過敏鼻炎的中草藥；所有貨品皆包含在第 5 類。¹

反對人並沒有要求將任何一種顏色註冊為反對人註冊商標的一個要素。

¹ 英文原文：Chinese herbal medicine for treatment of allergic rhinitis; all included in Class 5.

10. 反對人所提出的是涉訟商標與反對人註冊商標相類似，涉訟服務與反對人註冊貨品相同或相類似，涉訟商標的使用將會令公眾產生混淆。

11. 反對人實質上只是基於條例第12(3)條反對涉訟申請。²

申請人的反陳述

12. 申請人在反陳述中表示，其自2018年成立以來一直以涉訟商標經營中西成藥、保健食品、醫用營養食物等的零售、批發、出入口代理等相關的服務。

13. 申請人認為，涉訟商標與反對人註冊商標明顯不同，沒有相似之處。申請人又認為，涉訟服務與反對人註冊貨品無論在用途、銷售對象、性質、宣傳、市場銷售途徑等各方面都是完全不同，既不存在直接競爭，亦不能互相取代。申請人指涉訟商標在涉訟服務上的使用並不相當可能會令公眾或消費者產生混淆。

反對人

14. 根據蔡氏誓詞，蔡氏為反對人註冊商標的擁有人，反對人則為反對人註冊商標的特許持有人。³

15. 根據蔡氏誓詞，反對人註冊商標被使用在一款名為「大佛水」的噴鼻劑（“大佛水噴鼻劑”）上。蔡氏指大佛水噴鼻劑在1999年3月1日前已在香港製造和銷售，該貨品於2009年6月30日獲得由香港中醫藥管理委員會發出的確認中成藥過渡性註冊通知書。⁴

16. 根據蔡氏誓詞，大佛水噴鼻劑的銷售渠道包括香港各大中西藥房，例如華潤堂、萬寧和屈臣氏的連鎖銷售店。蔡氏稱大佛水噴鼻劑的零售標準價格為138港元。蔡氏又稱曾派人到香港荃新天地的華潤堂、萬寧和屈臣氏拍下大佛水噴鼻劑在貨架上的照片（見蔡氏誓詞證物CYX-4A、CYX-4B及CYX-4C），惟有關拍攝日期乃在相關日期之後。

5

17. 根據蔡氏誓詞，大佛水噴鼻劑在醫學產品的市場上有一定的知名度，包括曾於2000年10月獲得世界綜合醫學大會(2000香港)執行委員會頒發的紫荊花醫學產品金獎。

⁶ 反對人又指大佛水噴鼻劑曾於2019年7月30日(即在相關日期之後)獲得騰訊大粵網頒發優粵品牌大獎-最受用家推薦品牌(醫藥產品)。⁷

² 另見反陳述第5段。

³ 蔡氏誓詞第3段。

⁴ 蔡氏誓詞第4-6段，證物CYX-3。

⁵ 蔡氏誓詞第7段。

⁶ 蔡氏誓詞第8段，證物CYX-5A。

⁷ 蔡氏誓詞第8段，證物CYX-5B。

18. 根據蔡氏誓詞，大佛水噴鼻劑一直定期出現在中國內地和香港不同傳媒媒介刊登的廣告中。蔡氏誓詞證物CYX-6A及CYX-6B載有的照片副本，包括一些大約在1990年和2018年在香港出現有關大佛水噴鼻劑的廣告資料。⁸

19. 蔡氏在其誓詞中亦提到市面上的一些其他產品。其中，蔡氏指其下屬陳氏曾於2018年9月8日到位於香港藍田的寶泰中西藥房查詢購買中藥噴鼻劑，並獲推薦購買一款名為「金佛水」的中藥噴鼻劑。據蔡氏，寶泰中西藥房的店員曾向陳小姐表示該「金佛水」乃大佛水噴鼻劑的金裝/大支裝。⁹ 蔡氏指陳氏於2019年9月25日再次到寶泰中西藥房查詢購買名為「金佛水」的中藥噴鼻劑。¹⁰

20. 根據蔡氏誓詞，香港海關曾於2018年10月採取執法行動，檢獲假冒大佛水噴鼻劑的產品。¹¹

21. 蔡氏誓詞附有的證物，內容撮要如下：

證物編號	證物描述
CYX-1A、1B	香港商標註冊處網上紀錄的列印副本，當中顯示兩個香港註冊商標(編號 200402424 及 304976452)的詳情。
CYX-2	大佛水噴鼻劑包裝的照片副本(拍攝日期：2019年9月27日)。
CYX-3	「大佛水/BUDDHA NASAL SPRAY」於2009年6月30日獲得由香港中醫藥管理委員會發出的確認中成藥過渡性註冊通知書副本。
CYX-4A 至 4C	有關大佛水噴鼻劑在香港荃新天地的華潤堂、萬寧和屈臣氏貨架上的照片(拍攝日期：2019年9月19日)。
CYX-5A、5B	有關「大佛水」於2000年10月23日獲得世界綜合醫學大會(2000香港)執行委員會頒發的香港紫荊花醫學產品金獎的照片和證書以及「美加康大佛水」於2019年7月30日獲得騰訊大粵網頒發優粵品牌大獎-最受用家推薦品牌的照片。
CYX-6A、6B	大約在1990年和2018年在中國內地和香港出現有關大佛水噴鼻劑的廣告照片副本。
CYX-7A、7B	有關香港海關曾於2018年10月採取執法行動，檢獲假冒大佛水噴鼻劑的產品的新聞報道副本。
CYX-8	寶泰中西藥房於2018年9月6日就陳氏購買一支「金佛水

⁸ 蔡氏誓詞第9段。

⁹ 蔡氏誓詞第12段。

¹⁰ 蔡氏誓詞第15段。

¹¹ 蔡氏誓詞第10段。

證物編號	證物描述
	鼻腔噴霧劑 20 毫升」的單據副本。
CYX-9	「金佛水鼻腔噴霧劑」包裝的照片副本(拍攝日期：2018 年 9 月 8 日)。
CYX-10A	「金佛水鼻腔噴霧劑」說明書副本(拍攝日期：2019 年 9 月 27 日)。
CYX-10B	大佛水噴鼻劑說明書副本(拍攝日期：2019 年 9 月 27 日)。
CYX-11	寶泰中西藥房於 2019 年 9 月 25 日就陳氏購買兩支「金佛水鼻腔噴霧劑 20 毫升」的單據副本。

22. 陳氏誓章主要載有有關陳氏於2018年9月及2019年9月購買中藥噴鼻劑的過程描述。陳氏誓章附有的證物，內容撮要如下：

證物編號	證物描述
CLT-1	寶泰中西藥房於 2018 年 9 月 6 日就陳氏購買一支「金佛水鼻腔噴霧劑 20 毫升」的單據副本。
CLT-2	「金佛水鼻腔噴霧劑」包裝的照片副本(拍攝日期：2018 年 9 月 8 日)。
CLT-3	寶泰中西藥房於 2019 年 9 月 25 日就陳氏購買兩支「金佛水鼻腔噴霧劑 20 毫升」的單據副本。

23. 在黃氏誓章中，黃氏確認蔡氏為反對人的董事及擁有人。黃氏誓章附有的證物(WW-1)為反對人的商業登記副本。

申請人

24. 在申請人誓章中，申請人總經理陳綺超表示不同意總經理蔡氏誓詞和陳氏誓章中的一些內容，又指蔡氏誓詞中有關香港海關曾於2018年10月採取執法行動的內容為傳聞報導，相關證據不應被接納為證據。

根據條例第 12(3)條提出的反對

25. 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。」

26. 「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；...」

27. 條例第 12(3)條主要規定，某商標(「商標甲」)假如因為與在先商標(「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相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊。因此，本人必須考慮涉訟商標與反對人註冊商標是否相類似，所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會否相當可能會令公眾產生混淆。

28. 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：

- (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；¹²
- (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；¹³
- (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；¹⁴

¹² 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

¹³ 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.”

¹⁴ 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

- (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，才可以單以該商標的主要部分作比較；¹⁵
- (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；¹⁶
- (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分之外，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分；¹⁷
- (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；¹⁸
- (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；¹⁹
- (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；²⁰
- (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令公眾產生混淆的可能性的理由；²¹
- (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。²²

¹⁵ 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.”

¹⁶ 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.”

¹⁷ 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.”

¹⁸ 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.”

¹⁹ 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.”

²⁰ 英文原文：“Mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient.”

²¹ 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.”

²² 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.”

相關日期

29. 本人須考慮的相關日期是 2019 年 1 月 17 日，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期(“相關日期”)。

在先商標

30. 在本宗反對個案中，反對人依賴的是反對人註冊商標。反對人註冊商標的註冊申請日期是2001年7月5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。

一般消費者

31. 在判斷某一商標與另一商標是否相類似，以及使用時是否相當可能會令公眾產生混淆時，必須從有關服務的一般消費者的角度作判斷。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。一般消費者很可能會對不同的有關服務類別投以不同程度的注意力。

32. 涉訟服務主要包括各類藥物或食品批發和零售、進出口代理和廣告宣傳等服務，一般消費者是對這些服務有需求的人士，當中包括一般普羅大眾、商戶以及有專業知識的人員。視乎情況，如服務涉及一些能對使用者健康有所影響的貨品(例如藥物或醫療用品)，消費者在挑選該些服務時對商標的注意和謹慎程度往往會較其挑選一般服務時稍高。挑選過程主要著重視覺上的比較，儘管聽覺上的比較也不可完全忽略。

反對人註冊商標的顯著性

33. 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。因此，本人須決定反對人註冊商標是否因其本身或因其付諸使用而具有高度顯著性。

34. 在判斷在先商標的顯著特性時，本人必須整體評定該商標是否能夠令人認出有關貨品或服務為源自某企業的貨品或服務，並從而識別源自其他企業的貨品或服務。在作出評定時，尤其應考慮商標本身的特性(包括商標是否含有關乎其註冊貨品或服務的描述性元素)；該標記所註冊貨品或服務的市場佔有率；該標記在使用上的頻密程度、地理覆蓋範圍及使用了多長時間；企業在宣傳標記方面投資的款額；在相關的公眾界別當中，因該標記而識別出有關貨品是源自某企業的人數比率；以及工商總會或其他行業及專業組織的陳述(*Windsurfing Chiemsee v Huber and Attenberger* [1999] E.C.R. I-2779第51段；*Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel* [1999] E.T.M.R. 690 第23段)。

35. 反對人註冊商標由三個中文字「大佛水」由左至右排列而成，所有字的大小相同，字體沒有任何修飾。根據商標記錄，反對人註冊商標包含一項卸棄(disclaimer)：「此商標的註冊並不給予中文「水」字專有使用權」。²³ 雖然反對人註冊商標以深綠色呈現，但是該商標的申請人沒有要求將顏色註冊為反對人註冊商標的一個要素。因此，在評估反對人註冊商標的顯著性時，本人將不會把有關顏色考慮在內。²⁴

36. 對於一般消費者，「大佛」二字就反對人註冊貨品並不帶有任何描述性。因此，就該些貨品而言，「大佛」二字具顯著特性。另一方面，「水」字作為「大佛水」這個用語的最後一字，被使用於與各類藥物或食品有關的貨品或服務上，例如中草藥，可被理解為表達有關中草藥為液體性質，可供食用或以噴霧方式使用。因此，就反對人註冊貨品而言，「水」字具有描述性質，其顯著特性相對較低。

37. 本人認為，整體來看，反對人註冊商標就反對人註冊貨品有一定的顯著程度，而「大佛」是反對人註冊商標中較為突出及顯著的元素。同樣的分析及理解也適用於涉訟商標上。

38. 本人繼而須考慮反對人註冊商標的顯著性有否因其在香港付諸使用而進一步提升。反對人提交的證物包括一些在相關日期以後的資料，這些資料不會被納入考慮之中。

39. 據反對人，反對人註冊商標被使用在一款名為「大佛水」的貨品上，該貨品在1999年3月1日前已在香港製造和銷售。雖然反對人指大佛水噴鼻劑的銷售渠道包括香港各大中西藥房，但是反對人並沒有進一步說明該貨品在相關日期之前在香港的實際銷售情況(例如提供有關該貨品銷量及銷售額等方面的資料)。至於其他一般銷售貨品常見的文件，例如銷售單據或交易紀錄等，亦一概欠奉。另一方面，雖然反對人指大佛水噴鼻劑一直定期出現在香港的不同傳媒媒介刊登的廣告中，但是反對人所提交的資料最多只能顯示大約於1990年和2018年曾有少量有關該貨品的廣告在香港出現。在考慮反對人提交的所有證據後，本人認為整體而言該些證據並未足以支持反對人註冊商標在香港得到長期及廣泛的使用，因而獲得很高知名度的論述；進一步說，即使商標曾被付諸使用也沒有令其顯著特性增加。

貨品及服務的比較

40. 在判斷有關貨品及服務是否相類似時，所有與貨品及/或服務有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，以及這些貨品及/或服務是否互相競爭或屬互補性質(*British Sugar Plc v James Robertson and*

²³ 英文原文：Registration of this Trade Mark shall give no right to the exclusive use of the Chinese character “水”.

²⁴ 商標註冊處工作手冊《顏色標記》的章節 - 有否就顏色作出聲稱的效果

Sons Ltd [1996] RPC 281 ; *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1999] R.P.C. 117) 。

41. 雖然在比較貨品和服務時，往往很難發現它們在性質、用途和使用方法方面有任何聯繫，但是至少兩者之間是否存在互補性質這個問題仍是必須要去考慮的。互補性質並不依賴於從相關消費者的觀點看它們在性質、用途和使用方法方面是否有聯繫，而是在乎貨品及服務之間是否有著緊密的依存關係：即貨品對於服務(或服務對於貨品)的使用而言是屬必不可缺的或重要的，以至於公眾可能認為生產這些貨品或提供這些服務的責任屬於同一的企業(參看 *Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v Sanco SA* (C-411/13P) unreported: ECJ: 8 May 2014; *Van Gulck v Wasabi Frog Ltd (MissBoo Trade Mark)* [2014] R.P.C. 33) 。

42. 此外，正如法院在 *Praktiker Bau-und Heimwerkermarkte* [2005] E.C.R. I-5873, [2005] E.T.M.R. 88 一案第 34 段所指，零售貿易的目標是向消費者銷售貨品。除了合法的銷售交易外，該貿易還包括從商者為鼓勵消費者與其達成此類交易而進行的所有活動。

43. 反對人註冊貨品為「治療過敏鼻炎的中草藥；所有貨品皆包含在第5類」。在聆訊中，溫大律師表示，雖然反對人註冊商標的註冊並不涵蓋任何第35類服務，但這並不代表反對人註冊貨品不可能與第35類服務屬相類似。事實上，他認為大部分涉訟服務與反對人註冊貨品屬相類似。²⁵ 溫大律師引用商標註冊處一宗案例(“nutrasomma紐特舒瑪及圖案商標”(2019年8月13日))並提出，當第35類服務有包括售賣與在前商標有關的貨物時，就可以與後者有互補作用。

44. 朱大律師則表示，申請人與反對人在現實中的業務性質完全不同，兩者各自所提供的服務或貨品無論是用途、性質、使用者或銷售途徑均不同。他強調申請人並非中藥生產商，亦絕不會將涉訟商標用於反對人銷售的貨品(尤其是任何中藥噴鼻劑類的產品) 。

45. 本人注意到，申請人並未有在其誓章中提供有關其業務的資料。但無論如何，本人在判斷有關貨品及服務是否相類似時，須以一般消費者的眼光考慮，而考慮的是反對人註冊貨品(見上述第9段)與涉訟服務(見上述第2段)是否相類似，而非考慮兩者在現實中所提供的服務/貨品是否相類似(參看 *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (第16版) 第11-056段) 。事實上，在考慮反對人註冊貨品與涉訟服務是否相類似時，本人須考慮涉訟商標和反對人註冊商標的正常及合理使用(notional fair use)，而正常及合理使用並不限於迄今為止使用商標的方式(參看 *Staywell Hospitality Group Pty Ltd v. Sheraton International, Inc* [2018] HKCFI 1816第23、61至62段) 。

²⁵ 在聆訊中，溫大律師表示反對人同意涉訟服務中的「銷售靈芝類產品;零售和批發化妝品、藥用肥皂產品; 為他人促銷產品服務、進出口代理」與反對人註冊貨品並不相類似。

46. 涉訟服務「人體用藥之批發及零售; 藥物及藥品銷售代理服務; 藥物和醫療用品之零售和批發; 銷售中藥; 零售和批發中西成藥、中西藥品、中西藥物、藥用噴劑」涉及藥物和醫療用品的批發、零售或銷售。雖然這些服務(前者)與反對人註冊貨品(後者)在性質、用途和性質並不相同，但是考慮到兩者屬互補性質，一般在相同地點提供/銷售，又針對同一公眾，本人認為兩者屬相類似的。

47. 至於「銷售保健食品、靈芝類產品; 零售和批發化妝品、護膚品、藥用熏劑、藥用肥皂產品、食品、健康食品及飲料; 醫用西方草藥健康食品的批發及零售」，這些服務與反對人註冊貨品不屬互補性質，一般不會在相同地點提供/銷售，兩者並不相似。

48. 至於「醫用營養食物的出入口代理、醫用西方草藥健康食品的出入口代理; 為他人促銷產品服務、進出口代理; 廣告、組織商業廣告或廣告展覽、組織技術展覽」，雖然這些服務對支持或幫助其他企業進行商品商業化有輔助的作用，但是它們與貨品的實際批發或零售並沒有關係。這些服務與反對人註冊貨品不屬互補性質，一般不會在相同地點提供/銷售，兩者並不相似。

49. 總結而言，本人認為第 35 類的「人體用藥之批發及零售; 藥物及藥品銷售代理服務; 藥物和醫療用品之零售和批發; 銷售中藥; 零售和批發中西成藥、中西藥品、中西藥物、藥用噴劑」的涉訟服務和與反對人註冊貨品相類似，所有這些服務以下簡稱為「涉訟的甲類服務」。

50. 至於第35類的「銷售保健食品、靈芝類產品; 零售和批發化妝品、護膚品、藥用熏劑、藥用肥皂產品、食品、健康食品及飲料; 為他人促銷產品服務、進出口代理、醫用營養食物的出入口代理、醫用西方草藥健康食品的出入口代理、批發及零售; 廣告、組織商業廣告或廣告展覽、組織技術展覽」的涉訟服務與註冊貨品並不相似，這些服務以下簡稱為「涉訟的乙類服務」。

商標的比較

51. 在應用相關的法律原則時，正確的方法是須考慮個案中擬申請註冊的商標和在先商標的正常及合理使用，是否會令公眾產生混淆(*Tsit Wing (Hong Kong) Co Ltd v TWG Tea Co Pte Ltd* [2015] 1 HKLRD 414第35段)。

52. 涉訟商標由三個中文字「金佛水」由左至右排列而成，所有字的大小相同，字體沒有任何修飾。雖然涉訟商標以褐金色呈現，但是申請人沒有要求將顏色註冊為涉訟商標的一個要素。因此，在評估涉訟商標的顯著性時，本人將不會把有關顏色考慮在內。

53. 在聆訊中，朱大律師表示「金佛」是指金色的佛，而「水」從生意人的角度是指財富。然而，本人在判斷某一商標與另一商標是否相類似，必須從有關服務的一般消

費者的角度作判斷。在比較商標的時候，本人須考慮有關貨品或服務的一般消費者對有關商標的理解。本人認為，對於一般消費者，「水」字就涉訟的甲類服務(藥物的批發及零售等服務)帶有描述性，其顯著特性相對較低。

54. 在視覺方面，涉訟商標和反對人註冊商標同樣是由三個中文字由左至右排列而成，此外沒有其他裝飾或圖案。涉訟商標和反對人註冊商標較為突出及顯著的元素分別為「金佛」和「大佛」(即最前部分)，當中第二個字相同。兩者的第三個字(即最後部分)同為「水」，「水」字顯著特性相對較低，在反對人註冊商標中為已被卸棄部分。在缺乏顏色聲稱的情況下，兩個商標的正常及合理使用並不限於任何一種顏色。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，而且他們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。本人認為涉訟商標留在涉訟服務的一般消費者腦海中的整體視覺效果，與反對人註冊商標的相似度屬中等以上。

55. 在聽覺方面，一般消費者會把涉訟商標讀成「金佛水」(廣東話：gam-fat-seoi)，並把反對人註冊商標讀成「大佛水」(廣東話：dai-fat-seoi)。考慮到涉訟商標與反對人註冊商標的第一個字的發音並不相同，而「水」字顯著特性相對較低，兩者在聽覺上的相似程度屬中等。

56. 在概念上，朱大律師表示「金佛」中的金是指顏色，而「大佛」中的大是指體型，兩者在形容「佛」方面有不同效果。如上述，本人在判斷某一商標與另一商標是否相類似，必須從有關的一般消費者的角度作判斷。而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。考慮到一般消費者對「金佛」或「大佛」的理解，兩者所帶出有關「佛」的概念有一定程度的重疊。在這前提下，涉訟商標與反對人的香港註冊商標在概念上屬中等以上。

57. 經考慮涉訟商標與反對人註冊商標分別用於有關服務時給予該等服務的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似度屬中等以上。

產生混淆的可能性

58. 有關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。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及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。在先商標愈具顯著性，與其相類似的商標令公眾產生混淆的機會就愈大(*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*)。

59. 涉訟服務包括的甲類服務，涉及藥物和醫療用品的批發、零售或銷售。雖然有關消費者在挑選該些服務時一般會較為謹慎，但他們在挑選的過程中仍要依賴保留在記憶中不全的整體印象。

60. 綜合以上的分析與相關因素，本人認為整體而言，涉訟商標與反對人註冊商標的相似度屬中等以上，反對人註冊商標本身具備一定程度的顯著性，而其顯著性並沒有因其付諸使用而有所增加。此外，每項涉訟的甲類服務與反對人註冊貨品相類似。本人認為當涉訟商標用於涉訟的甲類服務時，即使有關消費者就涉訟的甲類服務的注意力可能稍高，但考慮到記憶中不完全的印象的影響，很可能會令消費者產生混淆，誤以為涉訟的甲類服務與反對人註冊貨品源自相同或有經濟連繫的企業。至於涉訟的乙類服務，與反對人註冊貨品在各方面也不相同或類似。考慮到上述因素的綜合效果，本人認為涉訟商標用於涉訟的乙類服務時並不會相當可能使公眾產生混淆，導致他們錯誤以為該些服務與反對人註冊貨品源自相同或有經濟連繫的企業。

61. 因此，本人裁定反對人依據條例第12(3)條就涉訟的甲類服務提出的反對成立，就涉訟的乙類服務提出的反對則並不成立。²⁶

62. 由於反對人實質上只是基於條例第12(3)條反對涉訟申請，本人沒有基於其他條文的反對需要考慮。

總結及訟費

63. 本人裁定反對人就申請人涉訟的甲類服務提出的反對成立，但針對申請人涉訟的乙類服務提出的反對則不成立。換言之，涉訟商標就涉訟的甲類服務提出的註冊申請會被拒絕，而就涉訟的乙類服務則准予註冊。

64. 由於反對人只就一部分的涉訟服務反對成功，本人決定反對人與申請人應各自承擔其訟費。因此，本人在本案不就訟費作出命令。

商標註冊處處長

(靳詩琪代行)

2021年11月5日

²⁶ 根據條例第12(7)條，如註冊申請是為某些貨品或服務提出，而拒絕註冊的理由只就該等貨品或服務中的某部分貨品或服務而存在，則該項拒絕只適用於該部分貨品或服務。