


商標條例（第 559 章）
反對商標申請編號：300170892

商標：
類別：3、5、32
申請人：創生(香港)有限公司
反對人：祥田貿易有限公司

作出決定的理由的陳述

背景

1. 申請人於 2004 年 3 月 4 日依據商標條例（第 559 章）（“條例”）提交商標註冊申請。有關該申請詳情已在 2004 年 8 月 6 日公布，反對人於 2004 年 10 月 13 日提交反對該註冊申請的通知。申請人於 2004 年 11 月 9 日提交了反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2007 年 3 月 27 日在本人席前進行。周卓立、陳啓球、陳一理律師事務所委託大律師朱文瀚代表反對人出席聆訊。申請人並沒有出席。

反對理由

3. 根據反對人提交的「反對理由陳述書」，反對人根據條例第 11(4)，11(5)，12(2) 及 12(4) 條提出反對申請人的商標的註冊申請。

涉訟商標

4. 申請人申請註冊以下商標：-



（「涉訟商標」）。

5. 申請註冊的貨品說明如下：

類別 3

洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；牙膏、牙粉。

類別 5

醫用和獸醫用[製]劑，醫用衛生[製]劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，綑敷材料，填塞牙孔和牙模用料，消毒劑，消滅有害動物[製]劑，殺真菌劑，除莠劑。

類別 32

啤酒；礦泉水和充氣水以及其他不含酒精的飲料；水果飲料及果汁；糖漿及其他供飲料用的製劑。

反對人的商標

6. 反對人是以下兩個在香港註冊的商標的擁有人。該兩個註冊商標的圖示分別如下：-

- (1) 

商標編號：300051740

貨品類別：

類別 18

袋、手袋、背包、腰袋，公事包，名片承載用具，硬幣包，支票承載用具，銀包，日記包，鑰匙盒及鑰匙包，腰帶，皮帶，手杖及杖；所有包含在類別 18。

類別 25

靴鞋，靴鞋配件，包括鞋跟、鞋幫、鞋底、鞋墊、鞋弓及滾條；襪子；衣服；衣配件，腰帶，冠帽及帽子，領帶，手套，吊褲帶、吊襪帶；圍巾；雨衣；游泳衣，內衣；所有包含在類別 25。

類別 26

髮飾品，包含髮帶，髮結，髮辮，髮夾，髮針；扣子；鉤環；胸針；髮飾工具；服裝附件，包含帶、衣扣、扣環、花別針、鈕、夾、花邊、肩墊、繫結物、編織帶、穗邊、徽章（非貴重金屬）、黏扣帶及拉鍊；靴鞋附件，包含鞋扣、鞋帶、鞋鉤、飾扣、飾夾及拉鍊；鞋面裝飾物（非貴重金屬）；假髮；人造植物；所有包含在類別 26。

(2)

A 達芙妮

B 达芙妮

商標編號：300051759

貨品類別：

類別 18

袋、手袋、背包、腰袋，公事包，名片承載用具，硬幣包，支票承載用具，銀包，日記包，鑰匙盒及鑰匙包，腰帶，皮帶，手杖及杖；所有包含在類別 18。

類別 25

靴鞋，靴鞋配件，包括鞋跟、鞋幫、鞋底、鞋墊、鞋弓及滾條；襪子；衣服；衣配件，腰帶，冠帽及帽子，領帶，手套，吊褲帶、吊襪帶；圍巾；雨衣；游泳衣，內衣；所有包含在類別 25。

類別 26

髮飾品，包含髮帶，髮結，髮辮，髮夾，髮針；扣子；鉤環；胸針；髮飾工具；服裝附件，包含帶、衣扣、扣環、花別針、鈕、夾、花邊、肩墊、繫結物、編織帶、穗邊、徽章（非貴重金屬）、黏扣帶及拉鍊；靴鞋附件，包含鞋扣、鞋帶、鞋鉤、飾扣、飾夾及拉鍊；鞋面裝飾物（非貴重金屬）；假髮；人造植物；所有包含在類別 26。

（兩個註冊商標合稱「反對人的商標」）。

反對理由，反陳述及證據

7. 反對人在「反對理由陳述書」中指出，申請人的涉訟商標與反對人的商標甚為相似，會對公眾造成混淆，而且申請人的商標申請有欺騙公眾之嫌，並且是不真誠地提出的。

8. 申請人就「反對理由陳述書」提交了一份稱為「反對論點的反駁」的反陳述，但未有在法律程序中提交證據。在反陳述中，申請人表示申請人是一間在香港註冊成立的公司。申請人表示其申請註冊的商標是中英文合併的個體，與反對人的商標無論在設計上或形式上均不同，而且申請人與反對人貨品註冊的類別都不同，故不會有任何衝突。

9. 反對人的證據包含一份在 2005 年 5 月 4 日作出的「陳麗媚法定聲明」。

10. 根據「陳麗媚法定聲明」，反對人是一家於 1993 年在香港註冊成立的公司，也是香港聯合交易所登記上市公司「永恩國際集團有限公司」的附屬公司。反對人於 2004 年在香港成功註冊了反對人的商標於貨品類別 18、25 及 26 上。反對人的商標自 1993 年起在香港、中國及世界各地的靴鞋及時裝業務中被廣泛使用，反對人亦不時在全球資訊網上的多個網站設置宣傳及推廣反對人的商標，因此反對人的商標在上述各地已廣為人熟識。

11. 「陳麗媚法定聲明」指出申請人提交的涉訟商標的商標註冊申請其實還包含了對貨品類別 18、25、26 及 35 的申請，但這些貨品或服務類別的申請都受到商標註冊處的反對而被迫刪除。

12. 由於「陳麗媚法定聲明」其他部份全是就申請人在反陳述列出的論點作出質疑，因此本人不打算在此贅述。

進一步提交的證據

13. 在 2007 年 3 月 27 日的聆訊開始前，反對人要求本人行使商標註冊處處長酌情權，准許反對人提交一份「陳麗媚補充聲明」以作為進一步的證據。該補充聲明主要是附載附件“CLM/SD-1”

及附件“CLM/SD-2”，前者是反對人母公司「永恩國際集團有限公司」2004年年報複印本，後者是中國行業企業信息發布中心2006年3月發給反對人的集團公司「永恩投資（集團）有限公司」的證明書複印本。反對人解釋後者是在「陳麗媚法定聲明」作出之後才獲得，而前者是公開文件，裏面資料已包含在「陳麗媚法定聲明」內，提交補充證據可以讓處長查對聲明的內容。

14. 本人接納反對人提交補充證據的原因。雖然反對人在行動上有些延誤，但考慮到補充證據不會對申請人的答辯構成不公平的影響，而補充證據本身對了解案情會有幫助，亦無需申請人的答辯，本人因此決定行使商標規則（第559章附屬法例）第20(3)條下賦予商標註冊處處長的酌情權，准許反對人提交「陳麗媚補充聲明」作為進一步的證據。

相關日期

15. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是2004年3月4日，即提交商標註冊申請的日期。

16. 朱文瀚大律師代表反對人在聆訊中依據條例第11(4)(b)，11(5)(b)，12(4)及12(5)(a)條提出反對。由於反對人從沒有在「反對理由陳述書」中提出根據第12(5)(a)條的反對，本人不會接納此條為反對理由，因此無須對此作出裁決。至於「反對理由陳述書」內根據條例第12(2)條提出的反對，本人當作已被反對人放棄論。

根據條例第11(4)(b)條提出的反對

17. 條例第11(4)條列明：—

「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。」

18. 反對人根據這條提出的反對原因是反對人的商標截至 2004 年 3 月 4 日，在香港及世界各地已長時間被使用，申請人使用「達芙妮 DAPHNE」涉訟商標會有欺騙公眾之嫌，因而違反條例第 11(4) 條。

19. 第 11(4)(b) 條適用於所指稱的欺騙源於商標本身性質這種情況。這與條例第 11 條的標題「拒絕註冊的絕對理由」相符，而有別於處理申請人及其他各方的相對權利的第 12 條。因此，反對人根據其指稱為相類似的商標而根據第 11(4) 條提出的反對不能成功（*QS by S. Oliver Trade Mark* [1999] R.P.C. 520 於 524 頁；*Ruefach Marketing GmbH's Application v. Oppositions of Codemarsters Ltd.* [1999] E.T.M.R. 412 於 422-423 頁）。由於反對人沒有提出其他根據第 11(4) 條拒絕註冊的理由，根據第 11(4) 條而提出的反對不能成立。

根據條例第 11(5)(b) 條提出的反對

20. 條例第 11(5)(b) 條列明：—

「(5) 如—

(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。」

21. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。反對人指稱申請人早知反對人的商標「達芙妮」及“DAPHNE”的存在，因此推論申請人的「達芙妮 DAPHNE」商標（即涉訟商標）申請是刻意及有計劃的、是不真誠地提出的，會欺騙公眾及侵害反對人的權益。

22. 在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 at 379 一案中，Lindsay J. 就英國《1994 年商標法》第 3(6) 條（相當於條例第 11(5)(b) 條）表示：

“我不會試圖界定不真誠一詞在這文意中的涵義。該詞的涵義清楚包括不忠實行爲，而且正如我所認爲，也包括一些不符合有關行業中合理及具備經驗的人士所遵守

的可接受商業行為標準的行為。國會很明智，沒有試圖詳細解釋在這文意中什麼是真誠或什麼不是不真誠：某行為不符合上述標準要到什麼程度才構成不真誠，最適宜不是憑法庭所作的一些釋義去判定（這會導致法庭其後不根據法令而根據有關釋義作出解釋的危險），而是按法令的字眼並考慮所有具關鍵性的相關情況後判定。”

23. 在 DEMON ALE Trade Mark [2000] R.P.C. 345 一案中，獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 依循該取向，在第 356 頁指出：

“有關論述確認“不真誠”一詞帶有道德意味，看來可使在其他情況下不涉及違反對申請人具法律約束力的責任、義務、禁令或規定的行為，能導致註冊申請根據第 3(6) 條被裁定為無效。”

24. 其後，在 Twinsectra Ltd v Yardley [2002] 2 A.C. 164 中，該案的上議院裁判團大多數成員通過訂立所謂不誠實“綜合測試”，即被告人的行為按合理和誠實人士的一般標準來說是不誠實的，以及被告人本身知道按該等標準來說他的行為是不誠實的。換句話說，測試條件是被告人知道本身的行為會被誠實人士視為不誠實，他不會因著自行釐定不誠實的標準，又明知某行為會違反一般人接受的誠實行為標準但他卻不將之視為不誠實，而免於被裁定為不誠實。

25. 其後的 Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE) [2005] F.S.R. 10 一案在引用不誠實“綜合測試”時，英國上訴法庭（在第 26 段）有以下一段表示：

““不真誠”一詞使人聯想到一種精神狀態。顯然，當考慮註冊申請是否不真誠地提出時，所有情況都是相關的。**不過，法庭必須決定申請人是否知道其申請註冊的決定會被採用恰當標準的人士視為不真誠**”（引文加入強調的標記）。

26. 上述一段文字曾經令人質疑，查究被告人對一般誠實標準的看法，是否測試的一部分。這個問題在 Ajit Weekly Trade Mark [2006] RPC 25 中得到解答，該案獲委任人員援引 Lawrence Collins J. 在 Daraydan Holdings Ltd v Solland International Ltd [2005] 4 All E.R. 73 at 93 這宗非商標案件中的論述，並明確指出：

“該測試的主觀元素指審裁處必須查明被告人對該事務或其他有關事宜所知多少。其後須因應被告人所知，決定被告人的行為按誠實人士的一般標準是否會判斷為不誠實；**被告人本身的誠實標準與客觀元素的決定無關**”（引文加入強調的標記）。

27. 因此，就本案案情而言，本人必須查明的，是申請人於申請把涉訟商標在香港註冊當日，對反對人的商標及其使用的情況所知多少，據此而判斷申請人的行為，按誠實人士的一般標準而不是申請人所持的誠實標準，是否為不誠實。

28. 在申請人完全沒有提供證據下，本人只能從反對人提供的證據中確立有關的客觀事實。要探討申請人對反對人的商標的認識，本人必須首先確定反對人的商標在 2004 年 3 月時的真實使用情況和知名度。反對人提供的證據顯示反對人大量地投資在“達芙妮”、“达芙妮”、“DAPHNE”、“Daphne”、“達芙妮 DAPHNE”及“达芙妮 DAPHNE”等系列商標在世界各地的註冊，及主要在中國內地的宣傳及推廣上。反對人在全球資訊網上的多個網站設置宣傳及推廣“達芙妮”、“达芙妮”、“DAPHNE”、“Daphne”、“達芙妮 DAPHNE”及“达芙妮 DAPHNE”等系列商標的廣告，反對人亦曾聘請知名藝人如任賢齊、S.H.E.等作為其商標品牌的代言人，以提高商標的知名度。「陳麗媚法定聲明」附件“CLM-7”是反對人委任任賢齊及 S.H.E.等紅星作為其商標品牌代言人的報導。此外，反對人亦以這些系列商標贊助商業活動，包括 2003 年在上海舉行的“達芙妮”杯上海小姐的選美活動等，有關贊助該次選美活動的報導見附件“CLM-8”。反對人稱由於反對人的母公司是在香港聯合交易所上市的公司之一的關係，“達芙妮”、“达芙妮”、“DAPHNE”、“Daphne”、“達芙妮 DAPHNE”及“达芙妮 DAPHNE”等系列商標亦經常出現在香港報章的財經版及中、港、台三地的財經全球資訊網頁。但從附件“CLM-9”所載香港報章的財經報導，以及在幾個中文網站展示的有關“達芙妮”、“达芙妮”、“DAPHNE”、“Daphne”、“達芙妮 DAPHNE”及“达芙妮 DAPHNE”等系列商標的宣傳、推廣活動的資料來看，該等系列商標識別的貨品都是在中國內地推廣及銷售的。這點在「陳麗媚補充聲明」所載附件“CLM/SD-1”及附件“CLM/SD-2”得到進一步的確認。“CLM/SD-1”是反對人母公司「永恩國際集團有限公司」2004 年年報，“CLM/SD-2”是中

國行業企業信息發布中心 2006 年 3 月發給反對人的集團公司「永恩投資(集團)有限公司」的證明書，說明上述品牌貨品在過去十年榮列全國市場同類產品銷量第一名。至於香港方面，雖然反對人的母公司是香港的上市公司之一，沒有證據顯示反對人的貨品是在香港銷售的。

29. 本人認同反對人所指，在申請人提出涉訟商標的申請之前，反對人的商標在中國內地已有相當的使用和享有高價值的聲譽。至於香港方面，由於反對人的母公司是香港的上市公司之一，也有一些香港報章的財經報導會提及反對人的母公司在有關“達芙妮”、“DAPHNE”系列商標的業務的經營狀況（附件 **CLM-9**），因此起碼有一部份留意有關香港上市公司業務的報導的讀者會聽聞這商標系列。但由於反對人的貨品不是在香港銷售或宣傳，雖然反對人的商標已在香港註冊，一般本地消費者未必會認識這商標系列。

30. 在 *Daawat Trade Mark [2002] R.P.C. 12* 一案中，涉案商標 **DAAWAT** 是 **L.T. Overseas** 公司在印度使用的商標，識別該公司在印度的印度米貿易業務。答辯人在英國申請把 **DAAWAT** 商標在類別 30 的貨品上註冊。答辯人在英國的申請是在得悉 **L.T. Overseas** 公司準備以 **DAAWAT** 商標進入英國市場的情況下作出的，雖然英國註冊署的審裁員認為答辯人相信自己的行為是商業上可接受的行為，但此舉無疑會封殺 **L.T. Overseas** 公司以 **DAAWAT** 商標進入英國市場的可能，而答辯人亦可從中不公平地取利，因此判 **L.T. Overseas** 公司勝訴，宣布涉案商標的註冊無效。這個判決在上訴中得到獲委任人員 **Geoffrey Hobbs Q.C.** 的確認（見 *Daawat Trade Mark [2003] R.P.C. 11*）。

31. 就本案而言，雖然一般本地消費者未必會認識反對人的商標，但本人必須考慮所有具關鍵性的相關情況後判定涉訟商標的註冊申請是否不真誠地提出。

32. 申請人在提交的反陳述中，聲稱它是一間在香港成立，有香港註冊地址的公司。在本人面前，沒有任何資料可顯示申請人的董事及負責人等是香港居民，內地居民或是其他地方居住的人仕。反對人在「反對理由陳述書」中指稱申請人在提交涉訟商標的申請前應該知道反對人的商標的存在。申請人在反陳述中並沒有對此加以否認，反而只是強調申請人的涉訟商標是一個中英文合併體 **達芙妮 DAPHNE**，而反對人所註冊的商標系列則包括 **DAPHNE**、

Daphne、達芙妮、达芙妮，所以在設計上和使用上都是不同的商標，而且申請註冊的貨品類別也和反對人的不同。

33. 反對人在提交「反對理由陳述書」時指出，根據商標註冊處資料紀錄，申請人提出的涉訟商標的申請，原先除了貨品類別 3、5 及 32 的申請外，還包括了貨品或服務類別 18、25、26 及 35 的申請。結果是貨品或服務類別 18, 25、26 及 35 的申請不獲商標註冊處接納而需要刪除。申請人原先提出申請的貨品或服務類別如下：

類別 3

洗衣用漂白劑及其他物資；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；牙膏、牙粉。

類別 5

醫用和獸醫用制劑，醫用衛生制劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，綑敷材料，填塞牙孔和牙模用料，消毒劑，消滅有害動物制劑，殺真菌劑，除莠劑。

類別 18

皮革及人造皮革，以及不屬別類的皮革及人造皮革製品；動物皮、獸皮；箱子及旅行袋；雨傘、陽傘及手杖；鞭、馬具和鞍具。

類別 25

服裝、鞋、帽。

類別 26

花邊及刺繡、飾帶及編帶；鈕扣、領鈎扣、扣針及縫針、假花。

類別 32

啤酒；礦泉水和充氣水以及其他不含酒精的飲料；水果飲料及果汁；糖漿及其他供飲料用的製劑。

類別 35

廣告；商業管理；商業行政；辦公室職能。

34. 以上證據顯示了申請人在提出涉訟商標的申請時，是有意把涉訟商標用在貨品或服務類別 18、25、26 及 35 上的。很多商標註冊申請者在提出申請前，都會進行查冊，以確定就相同或相類似的貨品或服務是否已有相同或相類似的商標註冊在先。

35. 反對人的商標的兩個註冊申請都是在 2003 年 7 月 23 日提出的，而分別在 2003 年 12 月 11 日及 2004 年 1 月 26 日實際得到註冊。這表示申請人在 2004 年 3 月 4 日提交涉訟商標的註冊申請前，只要它以 DAPHNE 或達芙妮查核本署的資料紀錄，它是一定可以發現反對人的商標的存在的。

36. 涉訟商標事實上是反對人的商標的中文體和英文體的合併體。申請人從沒有申明或提供證據它是如何創造涉訟商標的。雖然 DAPHNE 是一個可以在英文字典裏查考到的字(是一種花的品種)，任何兩個人(例如反對人及申請人)都有機會巧合地同時選擇了它作為商標或商標的一部份，但如申請人從沒有認識過反對人的商標系列 DAPHNE、Daphne、達芙妮、达芙妮(自 1993 年起被反對人使用於靴鞋及時裝業務中)，它會同時採用「達芙妮」這個一式一樣的中文名稱作為對照 DAPHNE 並成為涉訟商標的另一部份的機會是非常低的。

37. 在反對人提供的證據中，包含有大量從不同資訊網站(包括國家知識產權局的網站)取得的報導(附件 CLM-11)，內容都是指控申請人是“知名商標被惡意搶註”事件的主角。這些“知名商標被惡意搶註”事件，指的是包括涉訟商標在內的 13 個國內知名商標¹在香港被一間名叫「創生(香港)有限公司」(即申請人的名字)搶先在香港申請註冊的事件。雖然這些事件牽涉本案與訟各方以外的第三者的商標，而且事件的真偽不能單靠這些報導可以證實，但可確實的事實是申請人的確在香港提出了一些商標註冊申請，涉及的商標分別含有該 13 個國內知名商標的主要文字部份(附件 CLM-10 載了這些註冊申請的紀錄)。上述這些指控，其實在「反對理由陳述書」上已經提出，申請人在反陳述中並沒有對此加以否認。

¹ 該 13 個國內商標是「雕牌」、「睡得香」、「達芙妮」、「睡的香」、「小護士」、「舒蕾」、「大寶」、「六神」、「拉芳」、「滿婷」、「立白」、「采詩」及「雅芳」。

38. 在以上所說的背景下，雖然沒有證據顯示申請人與反對人有任何業務上的接觸，綜合地考慮本案所有具關鍵性的相關情況後，本人認為申請人在提出申請時，是不可能不清楚知道反對人的商標在香港的註冊情況的，而且它也應該對反對人的商標在中國內地的使用和享有的聲譽有一定程度上的認知。

39. 按照上面討論過的不誠實“綜合測試”的應用案例，接着要問的是：申請人在知悉反對人的商標在香港的註冊情況，在中國內地的使用情況和享有的聲譽下，它的行爲，按誠實人士的一般標準，而不是按申請人所持的誠實標準，是否不誠實呢？

40. 綜合上述所言，申請人是在清楚知道反對人的商標已經在香港註冊，對反對人的商標在中國內地的使用和聲譽有一定程度上的認知的情況下，向本署提出註冊申請一個事實上是把反對人的商標的中文體和英文體合併而成的商標（即涉訟商標）。在這樣的情況下，申請人的行爲無疑是希望藉着反對人的商標的顯著特性或國內商譽或聲譽而加以不公平地利用、牟取自身的利益，例如認識反對人的商標的人會以為涉訟商標也是反對人的商標之一，而申請人此舉亦會封殺反對人的商標進入香港市場上的可能。申請人的行爲，即提出涉訟商標在類別 3、5 及 32 註冊申請，按誠實人士的一般標準，毫無疑問是不誠實的。

41. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b) 條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。

根據條例第 12(4)條提出的反對

42. 由於本人已裁定反對人根據條例第 11(5)(b) 條提出的反對成功，本人不需要進一步考慮根據條例第 12(4) 條提出的反對。

訟費

43. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

44. 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。除在此情況下，訟費會依照《高等法院規則》（第 4 章）第 62 號命令附表一第 I 部適用於商標事宜的通常收費計算，但如與訟雙方另行達成協議，則屬例外。

商標註冊處處長
(黃文泰代行)

二零零七年八月卅一日