

申請編號：2000 年第 7736 號

有關《商標條例》(第 43 章)

及

有關新橋東和濾蕊製品廠申請把下列標記在註冊紀錄冊 A 部第 7 類別貨品註冊



及

有關聯昌行汽車製品有限公司提出反對

判詞

彭淑芬女士代表商標註冊處處長在二零零四年一月十三日進行聆訊後作出裁決。

出席聆訊者：由鄭楊律師行延聘大律師余國慧女士代表申請人

反對人的莊財源先生(由陳彥傑先生代表)

傳譯員：公務員事務局法定語文事務部溫彩船女士

註冊申請

1. 二零零零年四月十一日(“申請日期”),新橋東和濾蕊製品廠(“申請人”)根據《商標條例》(第43章)(“條例”)的條文,申請在註冊紀錄冊A部第7類別將有關標記註冊。該標記圖示如下:



(“涉訟標記”)

2. 該項註冊擬涵蓋的貨品為“汽車用空氣濾清器”(“指定貨品”)。商標註冊處處長(“處長”)接受涉訟標記在註冊紀錄冊B部註冊,惟註冊須就“濾清器”一詞受卸棄規限。該項申請已在二零零一年三月三十日刊登於香港特別行政區政府憲報。

狀書及證據

3. 二零零一年四月十二日,聯昌行汽車製品有限公司(“反對人”)就該申請提交反對通知。反對理由中述明,在二零零零年一月三日,反對人受台灣一家均固企業有限公司(“均固公司”)授權,申請在香港將商標“MAX”註冊。該商標圖示如下:



4. 反對人就“汽車空氣濾清器、機油濾清器、柴油濾清器及汽車零件”將商標“MAX”在第7類註冊的申請,已在二零零零年八月十一日刊登於香港特別行政區政府憲報。

5. 反對人申辯均固公司是根據台灣第12類別商品註冊(註冊證號:00686202)的商標“MAX”的擁有人。該註冊商標的專用期由一九九五年八月一日至二零零五年七月三十一日。中華人民共和國(“中國”)一家名為中國大寬過濾(三水)有限公司(“大寬公司”)由均固公司投資,大寬公司是根據中國第12類別商品註冊的商標“MAX”(註冊證號:第1225527號)的擁有人,註冊商標的專用期由一九九八年十一月

二十一日至二零零八年十一月二十日。反對人於二零零零年四月七日獲大寬公司授權，就商標“MAX”在香港註冊提交申請。

6. 反對通知夾附由台灣經濟部中央標準局簽發的商標註冊證（商標註冊證號：00686202）副本、台灣的均固公司和中國的大寬公司同意由反對人就商標“MAX”在香港註冊提交申請的授權書副本、由中國商標局簽發的商標註冊證（證號：第 1225527 號）副本，以及台灣的均固公司獲投資中國的大寬公司的批准證書副本。

7. 申請人在其反陳述中堅稱，自一九九四年年中起，申請人的母公司日本株式會社ト一ワ（“東和公司”）一直與申請人的香港代表公司寶豐汽車配件貿易公司（“寶豐公司”）攜手合作，共同在香港開發汽車零件市場。東和公司負責以成本價供應以“MAX”為商標的貨品，寶豐公司則負責開拓香港市場，並承擔有關的推廣和宣傳開支。一九九四年年底，寶豐公司取得首批以“MAX”為商標的汽車零件（濾清器產品），並批發給香港的汽車零件公司。截至一九九六年，逾 100 家汽車零件公司成為寶豐公司的固定客戶，零售以“MAX”為商標的產品。自一九九六年起，透過向申請人的客戶免費派發印有“MAX”商標的宣傳年曆和 T 恤，在香港支付廣告開支宣傳“MAX”這標記。至一九九八年，“MAX”商標的產品在香港汽車零件界為人所熟識，信譽可靠，成為行內暢銷的名牌產品。此後每年的銷售量亦保持穩定的增長。

8. 反對人根據《商標規則》（第 43 章附屬法例）第 25 條（“該規則”）提出證據。證據包括一份由反對人的董事莊財源在二零零一年九月二十六日作出的法定聲明及提呈的證物（“莊先生的法定聲明”）。申請人根據規則第 26 條提出的證據，包括一份由寶豐公司合伙人 Hung Wai 在二零零二年七月五日作出的法定聲明及提呈的證物（“Hung 先生的法定聲明”）。根據規則第 27 條，反對人有權在答覆時提出證據，但他並沒有提交。

初步論點

9. 二零零三年十二月三十一日，反對人向註冊處呈交一份由莊財源在同日作出的法定聲明。根據莊先生擬採用的法定聲明，反對人看來是要提出：(1)六份合約要點的副本及一份採購訂單；以及(2)莊先生在二零零三年十二月十五及二十六日分別向本港兩家汽車零件店購得的一個汽車機油濾清器、一個汽車燃料油濾清器及兩個汽車風隔和有關收據，作為反對法律程序的進一步證據。申請人的律師在二零零四年一月八日的信中表示，其代表大律師會在二零零四年一月十三日的聆訊上，反對反對人擬申請許可，以援引進一步證據。

10. 在二零零四年一月十三日的聆訊展開時，本人已向莊先生解釋，以往根據規則第 25 至 27 條，申請人及反對人均有機會提交證據，而雙方亦已提交證據。根據規則第 28 條，雙方的任何一方不得將進一步的證據提交，但在處長席前的任何法律程序中，處長如認為適當，可隨時向申請人或反對人給予許可，按處長認為適當的關於訟費或其他事項的條款將任何證據提交。因此，本人向莊先生指出，反對人須根據規則第 28 條向註冊處處長申請許可，援引其向註冊處呈交擬採用的法定聲明。在聽取他在這方面的陳詞之前，本人已向他解釋清楚，他擬採用的法定聲明所夾附的按“A”至“E”標識的合約要點副本以及購貨訂單，已包括在申請人根據規則第 26 條所提交的證據內。因此，他無需要為提交該等文件申請許可。許可申請應限於提交餘下的證據。

11. 莊先生認為涉訟商標的註冊申請並非真誠地作出。他說，寶豐公司在一九九五年二月十八日發出的購貨訂單(其擬採用法定聲明夾附標識 E 的證物)上有一項附註，說明“中國出貨，盒印日本製造”。他先後於二零零三年十二月十五日及二十六日購買有關的濾清器和過濾器，包裝盒上全印有“日本製造”的字眼。莊先生認為以上種種均為證據，顯示申請人一直欺騙公眾其在香港出售的濾清器產品的產地來源。有關產品事實上並非在日本製造，而是在中國製造。

12. 余女士回應時認為，“中國出貨”的涵義含糊，不一定是指有關產品在中國製造。她續辯稱，反對理由的陳述從未申辯涉訟商標的註冊申請並非真誠地作出，並違反法律，反對人的證據也從未提及這點。有一點須緊記的是，反對人根據《商標規則》第 25 條提交證據時，是由律師代表的。因此，反對人在現階段應不得提出此論據。要求批予提交進一步證據的許可的申請到最近才作出，而申請人只在距離聆訊前約一星期，才接獲擬提交的證據，對申請人來說，這是極不公平的，因為申請人根本毫無機會詳細研究有關事宜和提交回答覆證據。再者，余女士辯稱，反對人展示莊先生在申請日期後購買的不同濾清器為證據，作用不大。

13. 本人接納余女士的陳詞，並裁定莊先生擬採用的證據與目前反對註冊的法律程序無關。即使不提“沒有申辯”的問題，而擬採用的法定聲明亦獲接納為證據的一部分，但無論如何，本人都不認為本人能夠推論出與莊先生希望本人從合約要點、購貨訂單，以及最近購置的過濾器和濾清器中所得的推論一樣。因此，本人拒絕批予許可供反對人根據規則第 28 條提交進一步的證據。

14. 莊先生在聆訊中對本人拒絕批予許可，表示極度不滿。本人向莊先生解釋，假如他對決定不滿意，並堅持必須提交到進一步證據，才進行反對註冊聆訊的實質部分，他有權就本人所作的決定向原訟法庭申請司法覆核。如他擬提出申請，本人便會把反對註冊聆訊的實質部分押後，以待對本人就許可申請的決定進行司法覆核的結果；同時會押後作出關於訟費的裁定。跟著，莊先生要求本人暫停聆訊十分鐘，讓他考慮下一步應如何打算。在聆訊恢復後，莊先生表示不想就上述事作進一步行動，並希望進行聆訊的實質部分。

決定

15. 雖然於二零零四年一月十三日(即有關事宜進行聆訊之日)，《商標條例》(第 559 章)已經實施，惟憑藉附表 5 第 10(2)條，於二零零三年四月四日仍然待決的反對註冊申請，將根據已予廢除的《商標條例》(第 43 章)的條文作出裁決。

根據第 12(1)條：相當可能使人受騙

16. 在反對人援引第 12(1)條前，他必須為其商標在香港建立某程度的聲譽。所謂最高聲譽，指有興趣的普羅大眾中一個重要部分的公眾人士對反對人的商標有認識；而最低聲譽則指就某些特定商品的市場而言，公眾人士的數目具有一定程度的意義。在任何情況下，反對人的聲譽必須超逾最低限度(*Re Da Vinci Trade Mark* [1980]9 RPC 237)。

17. 莊先生的法定聲明第 7 段陳述，均固公司之前的所有權持有人惠益公司是反對人商標“MAX”的所有人，並且是全球首間公司在一九九五年開始，就汽車用空氣濾清器、機油濾清器及空氣過濾器使用反對人商標。這純粹是一項沒有證據支持的宣稱。此外，這項宣稱受到申請人根據規則第 26 條提出的證據的強烈反駁。根據 Hung 先生的法定聲明第 2 及 3 段，申請人的總公司 Toko Industrial Co. Ltd. 約在一九六九年成立，成為 Tokyo Roki Co. Ltd. 的分包公司，專門為 Mazda Co. Ltd. 生產空氣濾清器。在一九八一年左右，Toko Industrial Co. Ltd. 成立株式會社ト一ワ(東和公司)，為日本的修配零件市場生產空氣及機油濾清器。

18. Hung 先生在其法定聲明第 6 段續稱，東和公司是申請人所製造汽車用空氣濾清器及機油濾清器商標“MAX NIPPON MAX FILTER”及“MAX”的所有人。如標識“HW-1”的證物所顯示，“MAX NIPPON MAX FILTER”商標是由一位名為山本正克的先生於一九九三年為東和公司所設計。本人想在此提出一點，“MAX NIPPON MAX

FILTER” 商標與涉訟商標相同，唯一分別是前者加上“Nippon”字樣，說明產品的原產地，屬於非商標特性的元素。山本正克先生解釋，“MAX”這個英文字中的字母“X”上劃有三條波浪紋，意思是“空氣和機油流過濾清器”。

19. 同年即大概一九九三年，東和公司作為申請人的母公司，成立申請人這家根據中國法律組織和運作的有限責任公司，負責開拓深圳的海外市場。寶豐公司是在香港註冊成立的公司，負責申請人的貨品在香港的銷售和市場推廣。余女士認為申請人提交的證據，清楚顯示東和公司、申請人和寶豐公司三者之間的關係。Hung 先生的法定聲明所標識“HW-6”的證據，是一份由申請人和寶豐公司在一九九九年六月二十八日簽訂的合約。合約要項重述如下：

“ 合約書

此合約由 XINQIAO TOWA FILTER CO., LTD./ 中文名：新橋東和濾芯製品廠---由日本株式會社ト一ワ在中國投資的企業（以下簡稱甲方）和 PO FUNG AUTO PARTS TRADING CO./ 中文名：寶豐汽車配件貿易公司（以下簡稱乙方）雙方簽訂。

自 1994 年中開始雙方承諾由甲方以成本價提供以“MAX”為品牌的濾清器產品，而乙方負責在香港試行銷銷售該品牌的產品及負責推廣該品牌之廣告費用。經過了五年的真誠合作，該品牌已成為了全香港汽車零件行內為人都熟知的名牌產品。為使雙方的商業關係更加明確化，經雙方協商制定了此合約書。

1. 關係

乙方 [Po Fung] 為甲方 [the applicant] 在香港地區的代理公司。

2. 支付方式

出貨以後 30 天以內乙方以電匯的方式將貨款匯入甲方指定的銀行帳號。

3. 包裝

甲方提供“MAX”標記的彩盒的包裝或由乙方自行印製“MAX”標記的彩盒。

4. 成交價格

由雙方共同商定的價格表決定。價格表根據市場的行情變化由雙方不定期進行協商修訂。

5. 有效期間

此合同從簽訂之日起有效期為 10 年。此後除非有一方表明不願意續約此合同將以 2 年為單位自動延期。雙方中任何一方在期滿時欲中止合約應在 3 個月前通知另一方。”

20. 除合約外，申請人亦提交下述證據，證明東和公司、申請人和寶豐公司之間的關係。標識“HW-14”的證物展示一份東公司及申請人的貨品價目表副本，日期為一九九五年十月一日。涉訟商標(額外附有“NIPPON”一字)及東公司和申請人的名稱全見於價目表的首頁。東和公司在一九九五年五月十九日去信寶豐公司，授權寶豐公司出任香港的總代理，全權負責涉訟商標產品的市場推廣。有關授權書為 Hung 先生法定聲明所示標識“HW-3”的證物。標識“HW-13”的證物為申請人印發的目錄副本，該目錄最後一頁列明東和公司是申請人的“日本本社”。

21. 標識“HW-11”的證物附有東和公司於二零零二年四月十六日作出陳述的副本。該陳述指出，東和公司是申請人的母公司。然而，由於該陳述在申請日期後作出，無法加深我們對申請日期當日情況的瞭解，故對申請人毫無助益。

22. 其後，Hung 先生表示申請人透過寶豐公司在香港售出及推銷大量附有涉訟商標的貨品。一批隨機抽出自一九九四年以來由寶豐公司發出的購貨訂單副本及由申請人發出的售貨發票副本已提呈為證物，並標識“HW-2”字樣。申請人在香港就空氣濾清器採用涉訟商標，可追溯至一九九四年十二月，並可由申請人向寶豐公司發出的裝箱單予以證明(詳見“HW-2”最後一頁)。若我們把裝箱單內“貨品說明”項中的參考代號，與所提呈標識“HW-14”的證物中價目表上的參考代號相互參照，便知道售出的空氣濾清器全部均附有涉訟商標。

23. Hung 先生在其法定聲明第 14 段陳述，根據寶豐公司的記錄，該公司曾向申請人落單訂購附有涉訟商標的貨品、年份和訂貨金額如下：一九九四年為港幣 113,305 元；一九九五年為港幣 1,820,807 元；一九九六年為港幣 2,383,778 元；一九九七年為港幣 2,645,363.05 元；

一九九八年為港幣 2,017,926.44 元；一九九九年為 1,936,182.1 元，以及二零零零年為港幣 2,007,358.6 元。

24. Hung 先生接着在其法定聲明第 17 段陳述，寶豐公司自一九九四年開始，已藉派發小冊子、在店舖展示陳列品和派發宣傳贈品，廣泛宣傳和推廣涉訟商標。標識“HW-19”的證物為一個一九九九年年曆的副本。該陳示年曆上清楚描繪涉訟商標和顯示“Po Fung Auto Parts Trading Co. Sole Agent”的字句。標識“HW-20”的證物呈示安碧月曆有限公司及謙信印刷出版有限公司在一九九六年至二零零零年期間，就印刷附有涉訟商標的年曆而發出的若干發票副本。標識“HW-21”的證物夾附數幀顯示多款印有申請人涉訟商標的宣傳 T 恤的照片。

25. 在這情況下，Hung 先生在其法定聲明第 21 段陳述，反對人聲稱追溯至一九九五年，惠益公司是全球第一家公司就汽車空氣濾清器、機油濾清器和空氣過濾器使用反對人的“MAX”商標是錯誤的。Hung 先生在第 22 段續稱，申請人事實上早於一九九三年及一九九四年，已把其附有涉訟商標的貨品，售予台灣的惠益公司。Hung 先生的法定聲明所示標識“HW-24”的證物，為惠益公司先後於一九九五年七月二十一日及十一月十日發給申請人的兩份購貨訂單副本，分別訂購“空氣濾清器”和“過濾器濾芯”。把購貨訂單上所見項目編號“16546-77A10”一項與“HW-14”證物內的價目表相互參照，即可得悉訂購的貨品是附有涉訟商標的空氣濾清器。同時，標識“HW-25”的證物呈示了一九九四年十一月至一九九五年三月期間，申請人的母公司東和公司發給惠益公司的一批發票副本，證明東和公司售予惠益公司附有涉訟商標的空氣濾清器。

26. Hung 先生在其法定聲明第 23 段陳述，憑藉申請人與惠益公司在一九九三至九四年度的業務關係，惠益公司對申請人所開發的涉訟商標已有所認識，因此，反對人聲稱追溯至一九九五年，惠益公司是反對人“MAX”商標的所有人是不公平的。

27. 本人認為，申請人在 Hung 先生的法定聲明中作出的宣稱，獲得所提呈證據的有力支持。本人亦想提出一點，儘管反對人有權根據《商標規則》第 27 條，提交證據質疑申請人的證據，反對人終決定不提交證據。因此，本人接納申請人所提交沒有受到質疑的證據，並裁定涉訟商標是由山本正克先生於一九九三年為東和公司設計的。從標識為證物“HW-6”的合約書及其他標識為“HW-14”、“HW-3”及“HW-13”證物提供的證據，以及 Hung 先生的法定聲明中，可清楚知道申請人是東和公司於一九九三年在中國所投資及開設的公司，而東和公司是申請人在日本的母公司。

28. 寶豐公司於一九九九年獲申請人委任為香港分銷商，由一九九九年六月二十八日起銷售附有涉訟商標的濾清器產品，為期十年。在訂立合約前，申請人於一九九四年左右首次把其附有涉訟商標的貨品引進香港市場，申請人以成本價向寶豐公司出售此等貨品，然後寶豐公司再把貨品售予其於香港的顧客(詳情請參閱 Hung 先生的法定聲明第 9 段)。自此以後，東和公司及申請人一直就汽車用空氣濾清器及機油濾清器在香港使用涉訟商標。有鑑於此，莊先生指稱惠益公司作為全球首間公司於一九九五年率先就汽車用空氣濾清器、機油濾清器及空氣過濾器採用涉訟商標，是涉訟商標所有人這個指稱，必然與事實不符。惠益公司純粹是一名買家，向東和公司及申請人購買附有涉訟商標的濾清器產品。

29. 至於有關反對人根據規則第 25 條提交的證據，從莊先生的法定聲明第 6 至 13 段，可見莊先生宣稱反對人之所以有權在香港註冊及；使用涉訟商標，是基於均固公司及大寬公司(反對人為該兩間公司在香港的授權代表)是惠益公司名下“MAX”商標的所有權繼承人之故。在該前提下，莊先生於其法定聲明第 18 段聲明，反對人的“MAX”商標在香港就汽車用空氣濾清器、機油濾清器及空氣過濾器獲得廣泛使用。莊先生的法定聲明夾附的證物，包括反對人使用“MAX”商標的部分證據，當中計有拍攝反對人的私人客貨車、反對人工廠入口處所懸掛一個顯示反對人“MAX”商標的告示牌、一些年曆、紀念手錶的相片副本、公司信封信箋、確認書函及商品目錄的副本，標識為證物“CCY-9”至“CCY-15”。全部證物均無註明日期。本人不知道該等使用證據是否在申請日期之前使用。這疑問暫且不提，最重要的問題，是即使假設該等使用證據根本是在申請日期之前使用，反對人一直並無採用本身的商標。從證據所見，顯然反對人實質上一直是使用東和公司或申請人的商標，亦即涉訟商標。

30. 結果，反對人未能在香港為其商標建立所須程度的聲譽從而引用《商標條例》第 12(1)條。

根據第 23 條提出的反對

31. 第 23 條是香港特有的條文，旨在保護外地商標，使該等商標優先於香港的待決申請。

32. 反對人依據分別在台灣及中國的兩項外地註冊提出反對。莊先生在其法定聲明第 8 段中表示，反對人的商標“MAX”於一九九五年九月一日以惠益股份有限公司(“惠益公司”)的名義，就第 12 類別商品“空氣濾清器、機油濾清器、燃料油濾清器及空氣過濾器”在台灣註

冊，商標專用權由一九九五年八月一日起，有效期為十年。反對人提交了註冊證第 00686202 號的副本，該副本標識為證物“CCY-2”。一九九九年十二月，惠益公司把該項台灣商標註冊轉讓予均固公司，因此，該項台灣註冊並非由反對人所擁有。莊先生在其法定聲明第 6 段中指出，反對人於二零零零年一月三日，獲均固公司授予在香港為商標“MAX”申請註冊的權利、權益及特許。反對人提交了授權書的副本，該副本標識為證物“CCY-1”。為了清晰起見，現將授權書的主要部分複製如下：

“

授權書

均固企業有限公司是中華民國 MAX 商標持有人，因合作關係，現授權香港聯昌行汽車製品有限公司，同意該公司在香港地區申請註冊 MAX 商標，指定使用商品：空氣濾清器、機油濾清器、空氣過濾器、燃料油濾清器。



附件：中華民國商標註冊證複印件 證號：00 六八六二 0 二 ”

33. 莊先生在其法定聲明第 10 段中表示，自一九九八年十一月二十一日起，惠益公司也是反對人的商標“MAX”在中國的註冊所有人。該項註冊是就第 12 類別商品“車輛空氣濾清器、車輛機油濾清器、車輛空氣過濾器；車輛燃料油濾清器；汽車或貨車零件”而進行的。反對人提交了註冊證第 1225527 號的副本，該副本標識為證物“CCY-4”。莊先生在其法定聲明第 11 段續稱，一九九九年八月，惠益公司把在反對人的中國註冊商標“MAX”中所擁有的權益，以及在中國對該商標的所有權，轉讓予大寬公司。大寬公司是一家中國公司，由均固公司實益擁有和控制。現時，大寬公司是反對人的商標“MAX”在中國的註冊所有人。正如莊先生本人所說，反對人是大寬公司在香港的唯一獲授權代表，獲授權在香港為反對人的商標“MAX”申請註冊。莊先生的法定聲明夾附大寬公司的授權書副本，該副本標識為“CCY-1”。為了清晰起見，現將該授權書的主要部分複製如下：

“ 授權書

大寬過濾器(三水)有限公司現授權香港聯昌行汽車製品有限公司，同意該公司在香港註冊大寬過濾器(三水)有限公司之“MAX”商標，核定使用商品為第 12 類：車輛空氣濾清器；車輛機油濾清器；車輛空氣過濾器；車輛燃料油濾清器；汽車或貨車零件。



附件：中華人民共和國國家工商行政管理局商標局“商標註冊證，證號：第 1225527 號”

34. 因此，從反對人本身所提出的證據清楚可見，反對人根據第 23 條所依據的外地註冊根本並非由反對人所擁有。對於反對人能否根據第 23 條，依據上述兩項並非由其所擁有的外地註冊提出反對，本人有所保留。香港的法院似乎從未就這個問題作出決定。根據本人對第 23 條的理解，該條文並無明確規定，已註冊的有關外地商標必須以“反對註冊申請的人的名義”註冊。假設反對人可依據該兩項並非以其名義註冊的外地註冊提出反對，本人現考慮第 23 條是否適用於本個案。

35. 根據《商標條例》第 23(1)條的規定，海外商標須就相同或相同種類的貨品“在該等貨品的來源國或來源地”註冊。“在該等貨品的來源國或來源地”的字句，已在 *Hong Kong Caterers Ltd.v. Maxim's Ltd.*[1983]HKLR 287 at 299 案例中經過司法詮釋，當時 Hunter 法官採納“來源”一詞在 *Aristoc Ltd. v. Rysta Ltd.*[1945]RPC 65 案例中的技術層面意義。依照當時的裁決，從廣義而言，商標顯示貨品的來源地經商標持有人在業務過程中(公開發售其貨品前)批准後予以採納或加蓋。有關證據清楚顯示，惠益公司(台灣及中國註冊的首位及原有註冊所有人)早在一九九四或一九九五年已經購買東和公司及申請人附有涉訟商標的貨品。其後，惠益公司於一九九五及一九九八年分別在台灣及中國就“MAX”商標獲得註冊，該註冊商標與東和公司／申

請人的商標，即涉訟商標，極為相似。在這情況下，“MAX”商標必然在獲得申請人的母公司東和公司，本籍在日本，批准後才印於反對人的貨品上。因此，符合《商標條例》第 23 條所訂資格的國家只有日本，而台灣及中國都不合資格。總括而言，《商標條例》第 23 條並非可援引作為反對的理由。

36. 因此，根據《商標條例》第 23 條提出的反對無效。

根據第 21 條提出的反對

37. 反對人在反對理由中，提及於二零零零年四月十三日，即在此項申請的申請日期後，曾向註冊處提交第 7 類別的商標註冊申請。莊先生在法定聲明第 5(b)段中，以《商標條例》第 21 條作為反對理由。然而，本人認為，第 21 條並無授予處長進一步的司法管轄權。該條文只訂明處長有權暫緩就兩個對立標記之一作出批准，直至法院就各方的權利作出裁定為止，或各方就權利達成協議為止。由於申請人的涉訟標記已獲准註冊，因此有關爭議必須透過正常的反對法律程序作出裁定。第 21 條的內容並不適用於本反對法律程序。

38. 因此，根據第 21 條提出的反對無效。

根據第 13(2)條提出的反對

39. 當根據第 12(1)、21 及 23 條所提出的反對不能成立，而有關商標註冊申請又根據第 9 或 10 條獲接納，應否依據第 13(2)條行使酌情決定權的問題便隨即產生。本人提醒自己，註冊紀錄冊是藉《商標條例》設立的，旨在使標記得以記入紀錄冊。假如沒有任何適當理由提出，以闡釋為何應拒絕符合規定的標記申請註冊，則處長所行使的酌情決定權不應對申請人不利，因此，本人拒絕對申請人不利地行使酌情決定權。

訟費

40. 申請人要求獲判給訟費。一般來說，勝訴的一方有權獲得訟費，而就本案的情況或處理而言，並沒有足夠理由支持本人偏離這項原則，因此，本人命令反對人支付本反對法律程序的訟費。

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。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，並加一名大律師證書，但如與訟雙方另行達成協議，則屬例外。

42. 本判詞以英文及中文兩種語文寫成。

商標註冊處處長

(彭淑芬代行)

二零零四年三月十七日