

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300619722



商標：

類別： 29, 30

申請人： 深圳市寶芝霖食品有限公司

反對人： 關德興寶芝林藥業有限公司

決定理由

背景

1. 申請人於 2006 年 4 月 13 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”) 提交商標註冊申請；該宗申請的詳情已在 2006 年 8 月 11 日公布。反對人於 2006 年 10 月 16 日提交反對該註冊申請的通知 (“反對通知”)。申請人於 2006 年 12 月 27 日提交反陳述 (“反陳述”)。

2. 有關反對的聆訊於 2010 年 4 月 8 日在本人席前進行。出席聆訊的是反對人的關漢泉先生及申請人的杜尚順先生。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊的商標 (“涉訟商標”) 如下：



4. 涉訟商標申請註冊的貨品說明如下：

類別 29

肉、魚、家禽及野味、肉汁、醃漬、乾製及煮熟的水果和蔬果、果凍、果醬、蜜餞、蛋、奶及乳製品、食用油和油脂。

類別 30

咖啡、茶、可可、糖、米、木薯澱粉、西米、咖啡代用品、麵粉及穀類製品、麵包、糕點及糖果、冰製食品；蜂蜜、濃糖漿；鮮酵母、發酵粉；食鹽、芥末、醋、醬油(調味品)；香料；飲用冰。

反對理由

5. 反對人沒有在其反對理由中說明根據條例哪一條條文提出反對，但申述了以下兩項理由：

- (1) 反對人在中國大陸已委託律師就申請人的“十三姨”商標在中國侵權事宜進行訴訟，包括申請人名稱“寶芝霖”影射“寶芝林”的行爲；以及
- (2) “十三姨”與“寶芝林”及關德興家族等有密切的歷史文化淵源，而“寶芝林”、“黃飛鴻”、“關德興”、“十三姨”等一系列的品牌也是由有翻生黃飛鴻之稱的關德興師父所發揚光大。“十三姨”如果脫離了“寶芝林”，其價值亦會大打折扣，所以申請人的名稱亦同樣影射“寶芝林”，利用“寶芝林”的名氣而達到申請人的目的。

反陳述

6. 在反陳述中，申請人對反對人的指稱作出了回應，內容主要如下：
- (1) 涉訟商標與反對人的“寶芝林”商標既不相同，亦不近似，貨品亦不屬於同一類別或近似類別。
 - (2) 雖然“寶芝林”、“黃飛鴻”、“關德興”、“十三姨”等在影視劇中有一定的關係，但消費者都知道這些影視劇人物存在很大的虛構成分。申請人認為在實際生活中，消費者購買以“十三姨”作商標的食品時，並不容易由“十三姨”作商標的食品聯想到“寶芝林”的藥品。
 - (3) 申請人不承認其名稱影射“寶芝林”，利用“寶芝林”的名氣來達到目的。申請人的名稱明確指出其經營範圍屬食品行業，並且經過

自己不斷的經營下，其商標在食品行業已具有相當的影響力，並為公眾所知。申請人既無意，亦沒有借助“寶芝林”的名氣來擴大自己的影響力。

證據

7. 反對人的證據是一份由其董事王艷華於 2007 年 5 月 7 日作出的聲明(“王艷華之聲明”)。申請人沒有根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 19 及第 80 條提出證據。

8. 王艷華之聲明在提供實質證據方面的作用不大，但就反對所根據的理由作出了較詳盡的闡釋。根據王艷華之聲明，反對人在中國內地已就第 30 及 32 類貨品把“十三姨”商標註冊。在香港，反對人亦註冊了以下包含“十三姨”一詞的商標(“反對人商標”)：



王艷華之聲明附件 III 載有香港商標註冊處就反對人商標發出的註冊證明書副本，該證明書記錄的資料包括：

商標編號：300734175

註冊日期：2006 年 10 月 5 日

這商標註冊的貨品說明與上文第 4 段所述涉訟商標申請註冊的貨品說明完全相同。除“十三姨”一詞外，反對人商標由英文字母“A”和“S”、英文字“Auntie Shisan”和圖形組合而成。

9. 此外，王艷華之聲明指出，反對人已在 2006 年於香港及內地提交了另一系列商標的註冊申請。該些商標是“寶芝林關德興”、“寶芝林黃飛鴻”、“寶芝林十三姨”、“寶芝林牙擦蘇”和“關德興黃飛鴻”(“反對人的申請商標”)。不論在王艷華之聲明內或在聆訊期間，反對人都沒有提供反對人的申請商標的註冊申請詳情或結果。

10. 王艷華之聲明亦提到“十三姨”一詞所指的是黃飛鴻夫人莫桂

蘭，並提到一些上世紀製作的電影，怎樣令該名稱深入人心。王艷華之聲明餘下部分載有反對人就申請人在反陳述中闡述的論點所作的反駁，本人會在以下討論中的適當部分引述。

相關日期及法例

11. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是 2006 年 4 月 13 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

12. 由於反對人沒有指出根據條例哪一條條文提出反對，本人只能從其申述所提及的情況，找出有可能涉及的條文，繼而逐一考慮反對能否成立。本人認為須考慮的條文是條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條。

條例第 12(3)條

13. 條例第 12(3)條訂明：

- “(3) 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。”

14. 條例第 5 條訂明“在先商標”的涵義，而可能適用於是項反對程序的條文是以下的第(1)及第(2)款：

- “(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

(b) 於該另一商標的註冊申請日期或(如屬適當)於就該項註冊申請聲稱具有優先權的日期，已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。

(2) 在本條例中凡提述在先商標，均須解釋為包括已根據本條例申請註冊，並且如獲註冊即會根據或憑藉第(1)(a)款而構成在先商標的商標的提述，但上述解釋只在該商標獲如此註冊的情況下適用。”

15. 根據條例第 12(3)條提出的反對，須建基於反對人擁有某商標，而該商標是符合條例第 5 條訂明的“在先商標”的涵義。再者，如反對是基於某在先商標而提出的，根據規則第 16 條，反對通知須載有該在先商標的圖示及一些其他資料。由於本案的反對通知不符合這項要求，因此本人不能視這項反對為基於某在先商標而提出。儘管王艷華之聲明載有與反對人商標相關而又符合規則第 16 條要求的資料，但該些資料畢竟並非在反對通知內提出。由於反對通知欠缺這方面的詳情，而申請人在反陳述中只反駁指其影射“寶芝林”的聲稱，但沒有就反對人商標作為這項反對的基礎而作出回應。因此，在反對人沒有就反對通知作出修改，亦沒有給予申請人機會，就修改後的反對通知作出回應的情況下，本人不能考慮若反對基於反對人商標為在先商標而提出，能否以條例第 12(3)條為理由而成立。

16. 反對人曾提及的“寶芝林”、“黃飛鴻”、“關德興”和“十三姨”各詞，雖然都並非註冊商標，但如果符合條例第 5 條訂明的涵義，也可以成為在先商標。同樣，由於反對人沒有按規則第 16 條的規定，在反對通知內說明其反對是基於“寶芝林”、“黃飛鴻”、“關德興”和“十三姨”各詞為在先商標而提出的，亦沒有提供所需的資料，因此本人亦不能考慮若反對基於該等名稱為在先商標而提出，能否以條例第 12(3)條為理由而成立。

17. 至於反對人的申請商標，如上文第 9 段所述，反對人沒有提供該些商標的註冊申請詳情或結果，因此本人無從推斷它們是否已註冊。然而，不論該些商標是否註冊商標，反對人亦同樣因為沒有按規則第 16 條的要求行事，以致不能基於該些商標為在先商標而以條例第 12(3)條為理由提出反對。

18. 反對人須要但未能清除的另一個障礙，就是反對人提及的商標都不是條例第 5 條所指的在先商標。首先，反對人商標是已註冊的商標，但其註

冊申請日期較涉訟商標提交註冊申請的日期遲，根據條例第 5(1)(a)條，就涉訟商標而言，反對人商標並非在先商標。

19. 至於“寶芝林”、“黃飛鴻”、“關德興”和“十三姨”各詞，反對人沒有提供任何資料證明它們是註冊商標。反對人的申請商標的情況也類似，反對人並沒有提及該些商標是否已獲准註冊，本人只好也把它們視為非註冊商標。要符合條例第 5 條訂明的“在先商標”涵義，該些商標必須是條例第 5(1)(b)條所指，有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標（“馳名商標”）。要決定某商標是否馳名商標，應參考條例第 4 條所訂“馳名商標”的涵義。條例第 4(2)條訂明，處長在決定某商標是否馳名商標時，須顧及條例附表 2。附表 2 要求處長顧及任何可從中推斷出某商標是馳名於香港的因素，並列舉了一些尤須考慮的因素，以及一些無須證明的因素。條例第 4 條及附表 2 的全文載於附錄甲。

20. 本人已於上文第 8 至 10 段略為交代了王艷華之聲明的內容。王艷華之聲明提及的貨品和服務有三類：(1)反對人商標所註冊的第 29 及 30 類食品和飲料；(2)“寶芝林”藥品；以及(3)電影業。本人會在下文逐一分析“寶芝林”、“黃飛鴻”、“關德興”和“十三姨”各詞，以及分析反對人商標和反對人的申請商標是否因使用於這三類貨品和服務而符合“馳名商標”的涵義。本人必須一提，舉證的責任在於反對人。

21. 王艷華之聲明附件 I 及附件 II 載有反對人在內地就第 30 及 32 類食品和飲料把與反對人商標同樣的商標註冊的商標註冊証及轉讓文件，附件 III 為反對人商標在香港就第 29 及 30 類食品和飲料註冊的商標註冊證明書。除有關這些商標的註冊事宜外，王艷華之聲明完全沒有提及反對人有否使用反對人商標，或如有使用的話，該些商標的使用程度和範圍。王艷華之聲明也沒有載列任何業務的銷售額、推廣費用或其他營業情況的資料，甚至反對人曾否經營食品和飲料這類貨品的業務，也隻字不提。有見及此，唯一的結論就是反對人未能證實反對人商標屬條例第 4 條所指的馳名商標。

22. 至於“寶芝林”一詞使用於藥品的程度和範圍，王艷華之聲明也沒有提供任何資料。與食品和飲料這些貨品的情況一樣，反對人沒有提供可探討其藥品業務經營情況的資料，唯一比前者較優勝之處就是反對人名稱內包含“寶芝林”一詞。儘管本人可引用這例子而信納反對人曾經或仍然以“寶芝

林”作標記售賣藥品，但這不足以證實該標記符合條例第 4 條“馳名商標”的定義。因此，反對人亦未能證實“寶芝林”屬條例第 4 條所指的馳名商標。

23. 本人亦找不到反對人在電影業中有任何業務發展的證據。按王艷華之聲明所述，“寶芝林”、“黃飛鴻”、“關德興”和“十三姨”這些名稱變得深入民心，主要因為已故關德興師父由上世紀 40 年代開始，主演了一系列黃飛鴻電影，締造了健力士記錄；其後李連杰主演的電影把這些名稱的知名度更推上高峰。反對人是一間有限公司。反對人沒有在王艷華之聲明提及反對人與已故關德興師父或影星李連杰的關係，以及那些電影的受歡迎程度與反對人有何相干。此外，反對人亦沒有提供資料，證明曾使用“寶芝林”、“黃飛鴻”、“關德興”或“十三姨”任何一詞為商標，經營電影製作行業。有見及此，反對人亦未能證實因為曾把上述各詞使用於電影業，以致各詞成為條例第 4 條所指的馳名商標。

24. 餘下須考慮的是反對人的申請商標。王艷華之聲明沒有提及這些商標的註冊申請詳情，本人無法得知申請的貨品和服務是甚麼，更遑論探討這些商標的使用程度和範疇。因此，本人只能裁定反對人未能證實反對人的申請商標是馳名商標。

25. 在反對人沒有履行其舉證責任的情況下，本人沒有足夠理據把“寶芝林”、“黃飛鴻”、“關德興”和“十三姨”各詞，以及反對人的商標或反對人的申請商標，視為條例第 5(1)(b)條所指的在先商標。

26. 除上文所述理由外，以條例第 12(3)條為理由提出反對的另一項因素是涉訟商標須與反對人倚靠的在先商標相類似。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。

27. 在整體判斷商標是否相當可能令公眾產生混淆時，商標在使用有關貨品或服務的一般消費者的腦海中的印象起着決定性的作用。使用有關貨品的一般消費者應被看作能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎。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(見歐洲聯盟法庭 *Sabel v Puma* 案 [1998] R.P.C. 199¹)。一般消費者甚少有機會就不同

¹條例第 12(3)條與為實施歐洲聯盟理事會 1998 年 12 月 21 日第一號理事會指令 89/104 第 4(1)(b)

的商標作直接比較，而往往依賴保留在腦海中記憶不全的印象(見歐洲聯盟法庭 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel B.V.* 案[2000] F.S.R. 77)。

28. 相對於“寶芝林”、“黃飛鴻”和“關德興”各詞，以及反對人的申請商標中的“寶芝林關德興”、“寶芝林黃飛鴻”、“寶芝林牙擦蘇”和“關德興黃飛鴻”等商標，涉訟商標在外觀、發音或意念上都與它們有很大差別，完全談不上相類似。反對人的申請商標中的“寶芝林十三姨”商標雖然包含“十三姨”一詞，但因為還有“寶芝林”一詞在前，“十三姨”這部分的顯著程度稍遜，再加上涉訟商標其他組成部分(即“十”、“三”、“姨”各字的排列、側放及倒掛的扇子圖形及外圍的方格)都對涉訟商標整體的顯著性有貢獻。考慮到兩個商標給人的整體印象時，兩者不能視為相類似的商標。

29. 涉訟商標與反對人商標之間也有明顯的差別。反對人商標中的英文字母“A”和“S”佔整個商標最大而又最中心的位置，並由圍有外框的深色底色橢圓形圖形環繞，而“十三姨”一詞則只以較細的字體置於該橢圓形圖形(圖形左右兩側還有對稱的小裝飾圖案)上方。此外，橢圓形圖形之下還有英文字“Auntie Shisan”，而這些英文字的縮寫正是“AS”。反對人商標的顯著和主要部分不是“十三姨”，與涉訟商標在外觀、發音或意念上的差距很大，兩者給人的整體印象亦不能算得上相類似。

30. 綜上所說，即使反對人已按規則第 16 條的要求，在反對通知內提出所需的資料，反對人聲稱擁有的商標仍未能符合條例第 5 條訂明的在先商標的定義，而大部份與涉訟商標亦非相類似，因此反對人無法以條例第 12(3)條為理由提出反對。

條例第 12(4)條

31. 條例第 12(4)條訂明：

“……如任何商標—

條而訂立的《聯合王國 1994 年商標法》第 5(2)條有類似效力。因此，根據第 12(3)條就有關事項作出判決時，可考慮歐洲聯盟法庭訂定的指引。

- (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。”

32. 同樣，以條例第 12(4)條為理由提出反對，亦須建基於反對人擁有符合條例第 5 條“在先商標”的定義的商標，而且作為反對基礎的在先商標與涉訟商標相類似。鑑於上文第 15 至 30 段所述的原因，反對人也不能以條例第 12(4)條為反對理由，因此其提出的反對不能因這條文而成立。

條例第 12(5)(a)條

33. 條例第 12(5)條訂明：

“……如任何商標在香港的使用可—

- (a) 憑藉保護在營商過程或業務運作中所使用的未經註冊商標或其他標誌的任何法律規則（尤其是憑藉關於假冒的法律）而予以阻止；

……

則該商標不得註冊或在上述可予以阻止的範圍內不得註冊……”

34. *Halsbury's Laws of Hong Kong Vol 15(2)* 第 225.001 段載有有關假冒的訴訟的要素摘錄，可供本案參考。有關的指引考慮到英國上議院在 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] R.P.C. 341 及 *Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd* [1979] A.C. 731 兩案中的判詞，內容如下：

英國上議院重申原告人在有關假冒的訴訟中必須證明的要素如下：

- (1) 原告人的貨品或服務已在市場上取得商譽或聲譽；並以具識別性的特徵為人所知；
- (2) 被告人的陳述有失實之處(不論是否蓄意)，導致或相當可能導致公眾相信被告人提供的貨品或服務是原告人的貨品或服務；以及
- (3) 原告人因被告人的失實陳述所引起的錯誤信念而已蒙受或相當可能會蒙受損害。

35. 反對人的部分陳述可視為針對上述第二項要素的要求而作出。根據王艷華之聲明，反對人在香港及中國內地合法持有“寶芝林”和“十三姨”的商標多年，而且就食品類別的商品而言，持有“十三姨”的註冊商標。反對人認為消費者容易由“十三姨”食品聯想到“寶芝林”藥品，而且申請人的公司名稱與寶芝林發音相同，會引致消費者被誤導及產生混淆。反對人亦指稱，黃飛鴻電影發行多年，“寶芝林”、“黃飛鴻”及“十三姨”等名稱已深入人心。

36. 不過，本人無須決定反對人的論據是否可取，因為反對人連上文第34段所引述的第一項要素也未能證明存在。在上文有關馳名商標的分析中，本人已解釋反對人未能證明每個相關的標記(不論是反對人商標、反對人的申請商標，或“寶芝林”、“黃飛鴻”、“關德興”、“十三姨”各詞)的使用程度。正因為反對人沒有提供有關證據(例如反對人沒有指明其經銷的貨品或提供的服務是甚麼、哪一個是相關的商標、商標使用於該等貨品或服務的期間、銷售額、推廣費用等資料)，本人不單無法知道反對人的各個商標用於哪些貨品或服務，更加無從確定反對人認為自己在市場上取得商譽的貨品或服務是甚麼。

37. 此外，反對人亦沒有證明上文第34段所引述的第三項要素存在。這第三項要素與第一項要素互有關連；由於反對人未能證明就哪些貨品或服務在市場上取得商譽或聲譽，本人亦無從得知反對人聲稱申請人作出的誤導行為會否引致反對人蒙受或相當可能會蒙受損害，或者損害為何。王艷華之聲明對此沒有任何幫助。

38. 鑑於反對人沒有證明構成假冒的全部所需因素存在，反對人提出的反對不能因條例第12(5)(a)條而成立。

條例第 11(5)(b)條

39. 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。”

40. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 一案中，Lindsay J. 在第 379 頁就英國《1994 年商標法》第 3(6)條(相當於條例第 11(5)(b)條)表示：

“I shall not attempt to define bad faith in this context. Plainly it includes dishonesty and, as I would hold, includes also some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined. Parliament has wisely not attempted to explain in detail what is or is not bad faith in this context; how far a dealing must so fall-short in order to amount to bad faith is a matter best left to be adjudged not by some paraphrase by the courts (which leads to the danger of the courts then construing not the Act but the paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances.”

(我不會試圖界定不真誠一詞在這文意中的涵義。該詞的涵義顯然包括不忠實行爲，而且正如我所認爲，也包括一些不符合有關行業中合理和具備經驗的人士所遵守的可接受商業行爲標準的行爲。國會很明智，沒有試圖詳細解釋在這文意中甚麼是真誠或甚麼是不真誠：某行爲不符合上述標準要到甚麼程度才構成不真誠，最適宜的做法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。)

41. 在判斷某申請人是否不真誠地提出商標註冊申請時，須採用包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中(第 26 段)，英國上訴法庭指出，法庭必須決定，按申請人所知道的事實來看，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠²。根據上述原則，在決定涉訟商標的註冊申請是否申請人不真誠地提出時，本人必須考慮申請人提出涉訟商標註冊申請時，對反對人的商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

42. 反對人在反對理由及王艷華之聲明中，鄭重指出申請人的行為有多項不當之處，其論據主要建基於反對人已經註冊或已經申請註冊或沿用多年的各個商標，以及反對人已在內地進行侵權訴訟。有關情況大部分已在上文概述反對理由及王艷華之聲明的內容時交代，但還有一些論點須在此一提：

- (a) 如申請人並非希望消費者由“十三姨”食品聯想到“寶芝林”的藥品，為何申請人的公司名稱要改為相同發音的“寶芝霖食品有限公司”？
- (b) 十三姨是真有其人；該名稱是黃飛鴻夫人莫桂蘭的藝名。黃飛鴻逝世後，莫桂蘭一直由關德興師父照顧至終老。
- (c) 不論十三姨這人物是否虛構，如申請人認為利用這些人物的名稱起不到作用，為何不用張三李四等名字作為其商標和公司的名稱？無論是否故意，申請人是藉其產品的商標具有歷史文化名氣這一點，利用了“寶芝林”及有關人物為其產品做宣傳。

43. 申請人沒有否認知道“寶芝林”的藥品或“寶芝林”、“黃飛鴻”、“關德興”或“十三姨”這些名稱在多部電影裏被使用的事實。不過，在本反對程序中須予處理的問題，是應否批准涉訟商標註冊，而不是應否容許申請人使用“寶芝林”為其公司的名稱，或申請人可否使用“寶芝林”、“黃飛鴻”或“關德興”作為食品的商標。再者，涉訟商標與“寶芝林”、“黃飛鴻”或“關德興”各詞，以及反對人的申請商標中的“寶芝林關德興”、“寶芝林黃飛鴻”、“寶芝林牙擦蘇”和“關德興黃飛鴻”商標的差別都很大。縱使申請人在認識這些詞語和商標的基礎上，選擇把涉訟

² 英文原文：“the court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards.”

商標用於其食品飲料的業務，其行爲也不屬被採用恰當標準的人視爲不真誠的行爲。

44. 反對人的商標和反對人的申請商標中的“寶芝林十三姨”商標，雖然都包含“十三姨”一詞，但跟涉訟商標有明顯的差別。對於這兩個商標的存在，申請人沒有表示知情，而涉訟商標申請註冊的日期比反對人的商標還要早。此外，由於王艷華之聲明完全沒有提及反對人使用這兩個商標的情況，本人無任何理由認定，申請人因爲知道它們在市場上的實況而選用涉訟商標作其業務的標記。

45. 最後，本人須對上文第 42(b) 段所述的事宜提出一點意見：申請人沒有質疑“十三姨”是莫桂蘭的藝名，或莫桂蘭一直由關德興師父照顧至終老是否屬實，但是王艷華之聲明沒有顯示莫桂蘭在食品行業中是享負盛名的人物，就連莫桂蘭以自己的名義或使用藝名在食品業務上曾有任何發展的提示也沒有。在這種情況下，本人無合理理據判定申請人是項涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的。

46. 本人因此裁定反對人提出的反對不能因條例第 11(5)(b)條而成立。

總結及訟費

47. 由於反對不成立，本人判給申請人訟費。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 1 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
(周敏慧代行)

二零一零年七月九日

附錄甲

條例第 4 條

(1) 在本條例中凡提述有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標，均須解釋為提述馳名於香港並且屬於符合以下說明人士所有的商標—

- (a) 任何巴黎公約國或世貿成員的國民，或以任何巴黎公約國或世貿成員為居籍或通常居住於任何巴黎公約國或世貿成員的人；
- (b) 擁有香港居留權的人；或
- (c) 在任何巴黎公約國、世貿成員或香港設有真實而實際的工業或商業機構的人，不論該人是否在香港經營業務或擁有任何在香港的業務的商譽。

(2) 處長或法院在為施行第(1)款而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及附表2。

(3) 在本條例中凡提述馳名商標的擁有人，均須按照第(1)款解釋。

條例附表 2

1. 考慮因素

(1) 處長或法院在為施行第4條(“馳名商標”的涵義)而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及任何可從中推斷出該商標是馳名於香港的因素。

(2) 處長或法院尤須考慮向處長或法院呈交而可從中推斷出該商標是否馳名於香港的資料，包括(但不限於)關於以下方面的資料 —

- (a) 有關的公眾界別對該商標的認識或承認程度；
- (b) 使用該商標歷時多久、使用的範圍及地域範圍；
- (c) 推廣該商標歷時多久、推廣的範圍及地域範圍，推廣包括應用該商標的貨品或服務的廣告宣傳或宣傳以及在博覽會或展覽會上介紹該等貨品或服務；
- (d) 該商標註冊或註冊申請歷時多久及註冊的地域範圍(僅限於該段時間及地域範圍反映出該商標的使用或為人承認的程度的範圍內)；
- (e) 成功地強制執行該商標的權利的紀錄，特別是關於該商標獲外地主管當局承認為馳名商標的程度；及
- (f) 與該商標有關聯的價值。

(3) 第(2)款提及的因素旨在提供指引，以協助處長及法院決定某商標是否馳名於香港。呈交關乎任何該等因素的資料，或在作考慮時視每一個因素為同等重要，均不是達致該決定的先決條件。反而，每一個案均會視乎其個別情況而作決定。在某些個案中，所有上述因素都可能有關，而在其他個案中，則某些因素可能有關，也有別的個案是當中所有因素均是無關的。有關決定是可以基於第(2)款所沒有提及的額外因素而作出，該等額外因素可以是獨立地有關，亦可以是結合第(2)款提及的一個或多於一個因素而有關。

- (4) 就第(2)(a)款而言，“有關的公眾界別”(relevant sectors of the public) 包括(但不限於)—
- (a) 應用該商標的貨品或服務的實際或準消費者；
 - (b) 應用該商標的貨品或服務的分銷渠道所涉及的人；及
 - (c) 經營應用該商標的貨品或服務的業界。
- (5) 凡某商標已被決定為在香港至少一個有關的公眾界別中馳名，則該商標須視為馳名於香港。
- (6) 就第(2)(e)款而言，“外地主管當局”(competent authorities in foreign jurisdictions) 指在香港以外的司法管轄區內的行政、司法或類似司法的機構，而該等機構在其各自的司法管轄區內，具有決定某一商標是否馳名商標或強制執行對馳名商標的保護的權限。

2. 無須證明的因素

就決定某商標是否馳名於香港而言，以下因素無須證明—

- (a) 該商標已在香港使用或註冊；
- (b) 將該商標註冊的申請已在香港提交；
- (c) 該商標是馳名於香港以外的某個司法管轄區或已在香港以外的某個司法管轄區註冊；
- (d) 該商標的註冊申請已在香港以外的某個司法管轄區提交；或
- (e) 該商標在香港為公眾人士所熟知。