


《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300170937

商標：
類別： 3、5、32、35
申請人： 創生(香港)有限公司
反對人： 北京市三露廠和
北京大寶化妝品有限公司

所作決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2004 年 3 月 4 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就上述商標提交註冊申請(“該註冊申請”)。
2. 有關該註冊申請的詳情在 2004 年 4 月 16 日公布。反對人於 2004 年 9 月 15 日提交反對該註冊申請的通知，並於 2004 年 10 月 27 日及 2006 年 5 月 25 日分別提交反對通知修訂本及反對理據修訂本(以下統稱“經修訂的反對通知”)。
3. 申請人於 2005 年 1 月 21 日及 2005 年 2 月 16 日分別提交反陳述的英文本及中文本。
4. 有關該宗反對個案的聆訊於 2007 年 10 月 9 日在本人席前進行。柯伍陳律師事務所的劉國強律師代表反對人出席聆訊。由謝偉俊律師行委託的周至偉大律師代表申請人出席聆訊。

涉訟商標

5. 申請人申請把以下商標註冊：

大寶
DABAO

(“涉訟商標”)。

6. 申請人申請註冊的貨品 / 服務說明如下：

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：

醫用和獸醫用制劑，醫用衛生制劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，盲襲鯉，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 32：

啤酒；礦泉水和充氣水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。

(以下統稱“涉訟貨品及服務”)

反對理由

7. 雖然反對人於經修訂的反對通知中列出多項理由，但在聆訊中，反對人的陳詞只集中討論反對人認為根據條例的以下條文涉訟商標不得註冊的論據：

- (1) 條例第 11(5)(b)條；
- (2) 條例第 12(2)及 12(4)條；及
- (3) 條例第 12(5)(a)條。

反陳述

8. 申請人在其反陳述中主要指出：涉訟商標與反對人的商標是完全沒有關聯的；反對人主要從事兒童保健類產品的生產及銷售，而申請人設計涉訟商標的理念來自有關保健產品不同的功能。申請人認為反對人的產品是各種化妝品，而申請人的產品是中藥及保健產品，故雙方的商標並不存在任何衝突。申請人更指出，據申請人所知，沒有任何跡像顯示反對人有意在香港生產及銷售其產品；而申請人已投入大量資金推廣涉訟商標。申請人認為，反對人在中國內地及歐洲一些國家成功註冊其商標，但沒有在香港註冊，因此在香港沒有獨家使用權。

證據

9. 反對人提交的證據包括以下各項：

- (1) 北京市三露廠（“第一反對人”）法務科科長兼北京大寶化妝品有限公司（“第二反對人”）法務科科長劉曉紅於 2005 年 8 月 9 日及 8 月 11 日作出的聲明書（統稱“劉氏聲明一”）；

(2) 劉曉紅於 2006 年 8 月 4 日作出的聲明書(“劉氏聲明二”)。

10. 申請人提交的證據為申請人董事彭少 於 2006 年 1 月 27 日作出的聲明書(“彭氏聲明”)。

初步爭論點

11. 在聆訊剛開始時，代表申請人的周至偉大律師申請將聆訊押後，以便申請人可以修訂其反陳述及提交進一步證據。周至偉大律師指出，申請人最初未有選擇一個對商標註冊有足夠認識的代理人草擬有關反陳述。由申請人當時的代理人 HKRTP Limited 草擬的反陳述，在各方面都不符合狀紙的要求。反對人提出了多項理據，而周至偉大律師認為反陳述並沒有逐一就每項指控直接回應及反駁。為使商標註冊處能夠清楚知道雙方所爭議的事項，以及基於公平原則，申請人申請押後聆訊，並要求商標註冊處容許申請人於 21 天內提交經修訂的反陳述，以及在 21 天內提交進一步證據。
12. 代表反對人的劉國強律師指出，有關本案的反對通知於 2004 年 9 月提交，而反陳述則在 2005 年 2 月提交。本反對程序由開始至聆訊當日相距 3 年之久。雖然申請人在本反對程序初期並非由律師代表，但申請人於 2006 年 2 月提交其證據時已由現時的代理人謝偉俊律師行作為其代表。反對人認為，申請人已有足夠時間就其反陳述作出修訂。再者，申請人未有備妥反陳述的修訂及有意提交的進一步證據的草稿，供商標註冊處及反對人參考。反對人認為，申請人未有指出如不容許修訂反陳述，有甚麼爭議點是不清楚，以及申請人打算提交甚麼進一步證據。
13. 申請人引用 *G.L. Baker Ltd. v Medway Building and Supplies Ltd.* [1958] 1 W.L.R. 1216 一案(第 1231 頁)，指出一般來說，就修訂狀紙而言，若有關修訂對裁決雙方真正爭議的事項而言是必須的，

則該等修訂應被接納¹。

14. 在 *Creditmaster Trade Mark* [2005] R.P.C. 21 一案中，於第 24 段末載有與以上第 13 段所述類似的論點。法庭於判詞第 25 段指出，任何一方沒有絕對的權利在任何時間提出修訂其狀紙或索償書的要求。法庭會盡量給予任何一方更正其狀書中的錯漏的機會，以便該方能合理機會按案情的是非曲直於聆訊中提出其案。這是法庭一定會考慮的因素。然而，法庭亦須要考慮其他因素，例如提出申請的時間，修訂對聆訊的影響及聆訊會否需要押後，押後聆訊及案情對另外一方的影響等。
15. 在 *G.L. Baker Ltd. v Medway Building and Supplies Ltd.* 一案中，上訴庭法官於第 1230 至 1231 頁指出，原審法官明白到拒絕辯方修訂其抗辯書的後果是辯方必會抗辯失敗。原審法官似乎對雙方狀紙所提出究竟甚麼是雙方爭議點亦有一定的懷疑。上訴庭法官更指出在該案中被告人之所以需要修訂其抗辯書，很大程度上是因為原告人的申索陳述書本身並不清晰。上訴庭法官指這一點對於被告人申請修訂其陳述書有很大幫助。
16. 本人認為，以上第 15 段所述的情況與本案有很大不同的地方。在本案中，申請人提出申請修訂反陳述的理由是，當時代表申請人的代理人對商標註冊沒有足夠認識，以致反陳述未有就反對人提出的各項理據逐一反駁。其原因並不是反對通知有甚麼不妥當的地方。本人同意反對人所指，申請人是次提出需要時間修訂反陳述的要求來得很遲。若容許申請人有修訂反陳述的機會，有關實質爭議點的主要聆訊定必需要押後。再者，在考慮過經修訂的反對通知、反陳述及雙方證據後，本人不同意如不容許申請人修訂其反陳述，商標註冊處便不能明白甚麼是雙方真正爭議的事項，以及讓雙方有一個公平的審訊。

¹ 英文原文為：“generally speaking, all such amendments ought to be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties”。

17. 在詳細考慮以上各項有關因素後，本人拒絕申請人以需要時間修訂反陳述及提交進一步證據為理由而提出押後聆訊的申請。

反對人的證據

18. 根據“劉氏聲明一”，第一反對人於 1984 年 12 月在中華人民共和國成立。1999 年 1 月，國家工商行政管理局商標局審定第一反對人註冊並使用在“化妝品商品的“大 ”商標為馳名商標，而該等商標的圖示如下：

(i)



(ii)

Dabao

((i)及(ii)以下統稱“反對人的商標”)。

19. “劉氏聲明一”並載有一些有關反對人使用、推廣及保護反對人的商標的資料。
20. 反對人於“劉氏聲明二”對“彭氏聲明”作出了一些回應，並提供一些有關訪港內地旅客人數的資料。反對人指出，2003 年 7 月實施自由行計劃後，根據香港旅遊發展局的資料，訪港內地旅客由 2003 年約 8,500,000 人次上升至 2004 年約 12,200,000 人次。反對人認為涉訟商標將誤導一般消費者(包括香港本地消費者及內地訪港的消費者)以為涉訟商標及申請人的貨品或服務與反對人有關連。

申請人的證據

21. 根據“彭氏聲明”，申請人是在香港成立的公司，於本地市場銷售附有涉訟商標的以下貨品：

- (i) 冰糖燕窩
- (ii) 雞精燕窩蟲草
- (iii) 白鳳丸
- (iv) 保嬰丹
- (v) 七厘散
- (vi) 八寶驚風散
- (vii) 五寶丸
- (viii) 珍珠川貝末
- (ix) 猴棗散
- (x) 疳積散

22. 根據反陳述及“彭氏聲明”，申請人於 2004 年 6 月就上文第 21 段所列的其中多項貨品向香港特別行政區政府 藥業中醫藥事務部提交中成藥註冊申請。申請人聲稱已投放數以百萬計港元的資源研發及推廣反對人的貨品。申請人沒有提供任何銷售或廣告費開支的單據作為證物，但有提供一些申請人在 2005 年刊登的有關附有涉訟商標的燕窩及花旗蔘茶貨品的廣告副本（“彭氏聲明”附件“PSH-3”）。

23. 沒有任何證據顯示申請人在涉訟商標的註冊申請日期前使用過涉訟商標。

24. 申請人亦於“彭氏聲明”中就“劉氏聲明一”作出一些回應，以下將進一步詳述。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

25. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(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。”

26. 在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 一案中，Lindsay J. 於第 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。該詞的涵義清楚包括不忠實行為，而且正如我所認為，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為標準的行為。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：某行為不符合上述標準要到甚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。”)

27. 在決定某申請人是否不真誠地提出商標註冊申請時，須依據一個包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”來判斷。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINA WHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中，英國上訴法庭(第 26 段)指出：法庭必須決定，按申請人所知道的事實，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。 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 第 41 段指出：“不誠實綜合測試”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被判斷為不誠實；被告人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關³。
28. 根據上述原則，在本案中，要決定該註冊申請是否申請人不真誠地提出的，本人必須探討申請人提出該註冊申請時對反對人的商標及其使用情況所知多少，然後據此判斷，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。
29. 涉訟商標由“大寶”及“DABAO”組成。涉訟商標因此糅合了上文第 18(i)及 18(ii)段兩個商標的所有文字部份。“大寶”只是“??”的繁體字寫法。
30. 反對人在經修訂的反對通知中指出：
- “8. 此外，反對人亦注意到申請人同時在本港亦申請註冊不少在國內享附[原文如此]極高知名度的商標，包括：雕牌、小護士、立白、六神、拉芳、采詩、滿婷及雅芳等，其中申請人的立白、采詩及滿婷商標申請已因國內商標的合法持

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.”

³ 英文原文：“The subjective element of the [combined] test [for dishonesty] means that the tribunal must ascertain what the defendant knew about the transaction or other matters in question. It must then be decided whether in the light of that knowledge, the defendant's conduct is dishonest judged by ordinary standards of honest people, the defendant's own standards of honesty being irrelevant to the determination of the objective element.”

有人所提出的反對及/或警告而被撤回，而雅芳商標申請現已被有關的國內商標合法持有人提出反對。

9. 故此反對人有理由相信，申請人選用及採用“DABAO 大寶”，及申請為註冊商標，並不是偶發性的，而是蓄意及惡意利用及侵佔反對人的商標的馳名商譽。因此申請人是項商標申請，應根據商標條例第 11(5)(b)條被禁止註冊。”

31. 反對人並於“劉氏聲明一”第 29 段重申對申請人的以上指控，並於附件編號“LXH-33”提供一份以申請人創生(香港)有限公司作為申請人在香港商標註冊處提出的註冊申請檢索結果，當中顯示申請人的確有就以下及其他的一些商標提出註冊申請：

	申請編號	商標	類別編號	申請人
(i)	300153008	雕牌 DUO	3, 5, 32, 35	創生(香港)有限公司
(ii)	300170919	小護士 MININURSE	5, 32, 35	創生(香港)有限公司
(iii)	300170973	立白 DEPEX	5, 32, 35	創生(香港)有限公司
(iv)	300170946	六神 LIU SHEN	3, 32, 35	創生(香港)有限公司
(v)	300170955	拉芳 LA FANG	5, 32, 35	創生(香港)有限公司
(vi)	300170982	采詩 CAISHI	3, 5, 32, 35	創生(香港)有限公司
(vii)	300170964	滿婷 MANTING	5, 32, 35	創生(香港)有限公司
(viii)	300170991	雅芳 NGA FANG	5, 32, 35	創生(香港)有限公司



32. 上文第 8 段已提及過申請人在反陳述中的主要論點。其中有關選用涉訟商標的因由問題，申請人指其主要從事兒童保健類產品的生產及銷售，例如八寶驚風散、猴棗散、保嬰丹、疳積散、七厘散、五寶丸及燕窩等。申請人指出涉訟商標的設計理念來自上述保健產品的不同功能，以小童為重點；故申請人認為涉訟商標對於上述產品來說是一個非常適合而且極具代表性的名稱。
33. 本人認為申請人沒有在反陳述中，就上文第 30 段所引述的載於經修訂的反對通知的指控，作出直接回應。
34. 申請人提交的證據為“彭氏聲明”，當中提供了上文第 22 段所述的資料，並就反對人提交的“劉氏聲明一”作出若干回應。然而，申請人沒有就反對人在“劉氏聲明一”第 29 段中再次提出上文第 30 段所引述的指控作出直接回應。
35. 上文第 30 段所載反對人所提出的指控是個非常嚴重且明確的指控。這指控可理解為：反對人認為申請人不是偶發性的選用涉訟商標，而是在香港申請註冊多個在國內知名的商標，換句話說，這是一個蓄意連環搶註的指控。本人同意反對人所指，若一個申請人同時在香港申請註冊多個在內地知名的商標，很難令人置信這是純屬巧合。反對人的指控亦十分具體：反對人列舉除涉訟商標以外的最少八個商標，並在“劉氏聲明一”附件編號“LXH-33”所載的檢索報告中顯示申請人的確是上文第 31 段所列的商標註冊申請的申請人。然而，申請人沒有在其反陳述或其提交的證據中就以上所述的蓄意連環搶註的指控，作出具體回應。
36. 本人認為任何一般的誠實人士，無論是否對商標註冊有認識，若果被人誣告自己作出上文所述的蓄意連環搶註行為，必定會正面反駁這樣的指控。然而，申請人在其反陳述及所提交的證據中沒有就上述的指控作出明確的回應。

37. 本人並不信納申請人挑選涉訟商標的原因，是其產品以嬰孩為重點，而涉訟商標的設計概念是“來自兒童保健產品的不同功能”。就算“大寶”中的“寶”字可理解為“小寶寶”，即小孩，“大寶”這兩字並不可以被視為就有關產品的“不同功能”的描述。再者，涉訟貨品及服務包括類別 3、類別 5、類別 32 及類別 35 的多項貨品及服務，其中大多與小孩無關。本人亦留意到上文第 31 段所列的八項商標註冊申請，全部都是涉及類別 3、類別 5、類別 32 和類別 35 或其中三個類別的貨品和服務。本人並不信納申請人挑選涉訟商標的原因是基於申請人的產品以嬰孩為重點。
38. 申請人在反陳述及其所提交的證據中從未有質疑上文第 31 段所引述的八個商標並非國內享有高知名度的商標。實際上，申請人從沒有否認，申請人是在知道涉訟商標及該八個商標在國內享有高知名度的情況下，在香港提出有關註冊申請的。
39. 申請人在聆訊中指出，附有涉訟商標的申請人貨品於惠康超級市場等店舖公開出售。申請人並據此援引“KANGAROO BRAND 雙袋鼠牌”(香港商標註冊處 2005 年 7 月 15 日的決定)來支持“申請人並非不誠實”這講法。
40. 在“KANGAROO BRAND 雙袋鼠牌”一案中，該案中的反對人根據《商標條例》(第 43 章)第 12(1)條及第 20 條提出反對。根據《商標條例》(第 43 章)第 20 及 22 條，在誠實地同時使用的情況下，縱使所申請的商標與另一商標相同或極為相似，而所涉及的貨品是相同或屬同一種類，處長如認為適宜，可准許所申請的商標註冊。該案中的聆訊人員是就《商標條例》(第 43 章)第 22 條，考慮在該案中是否有“誠實地”同時使用的情況。
41. 聆訊人員在其決定的第 61 段指出：

“There is no suggestion that the applicant has copied the opponent’s mark. The applicant has used its mark openly. The applicant’s goods are sold openly in

Wellcome supermarkets and the opponent concedes that honesty is not in doubt.”

(沒有任何人聲稱或暗示申請人抄襲了反對人的商標。申請人有公開地使用其商標。申請人的貨品在惠康超級市場公開出售，而反對人承認申請人的誠實並不成疑。)

42. 在“KANGAROO BRAND 雙袋鼠牌”一案中，有關申請人在 1998 年 12 月提交有關商標註冊申請。聆訊人員裁定，該申請人自 1992 年在香港使用其商標。該案的反對人並沒有提出該案中的申請人是不真誠地提出其商標註冊申請的指控，並同意申請人的誠實並不成疑。相反，在本案中，反對人在經修訂的反對通知中明確地提出申請人是惡意利用及侵佔反對人的商標的馳名聲譽。本案因此與“KANGAROO BRAND 雙袋鼠牌”一案的情況截然不同。再者，要決定一個商標註冊申請是否不真誠地提出的，須按照該註冊申請提出時的情況來判斷。若一個申請人不真誠地提出了一項商標註冊申請後，將該商標付諸使用，該等使用不可能將先前不真誠地提出的商標註冊申請轉化為真誠的。在本案中，沒有任何證據顯示申請人有在涉訟商標的註冊申請日期前使用過涉訟商標。唯一能證明附涉訟商標的申請人貨品應在惠康超級市場有售的證據為載於“彭氏聲明”附件編號“PSH-3”，於 2005 年在一些本地報章刊登有關在惠康超級市場出售的一些貨品的廣告。由於這些廣告都是在涉訟商標的註冊申請日期後刊登的，這些證據對證明該註冊申請並非是不真誠地提出的沒有幫助。
43. 在聆訊中，反對人亦指出，申請人亦曾就“ ”商標提出註冊申請。該申請亦遭到反對，而商標註冊處已於 2007 年 8 月 31 日裁定申請人提出的該商標註冊申請是不真誠地提出的。申請人在聆訊中卻指出，其他案件中事實的裁決不能對本案有約束力。 一案的案情與本案不同，對立的雙方也不同。申請人認為當中的事實裁斷在本案中不能適用。

44. 在 **達芙妮** **DAPHNE** 一案的決定中，聆訊人員指出：

“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」。”

45. 在 **達芙妮** **DAPHNE** 一案中，聆訊人員裁定，申請人的確在香港提出了一些商標註冊申請，而涉及的商標分別含有包括「大寶」及另外 12 個國內知名商標的主要文字部份。如果說這純屬巧合，實在令人難以置信。

46. 在考慮過所有與本案有關的事實後，本人認為申請人不可能是在不知道反對人的商標在中國內地享有高知名度的情況下提出該註冊申請的。按著申請人所知道的事實，其申請註冊涉訟商標的決定會被採用恰當標準的人視為不真誠。

47. 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(2)、12(4)及 12(5)(a)條提出的反對

48. 由於本人已裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，本人毋須進一步考慮根據條例第 12(2)、12(4)及 12(5)(a)條提出的反對。

訟費

49. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。
50. 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，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通常收費計算，惟與訟雙方另行達成協議的情況例外。

商標註冊處處長
(郭芬妮代行)

2008 年 3 月 6 日