

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300267255

商標：
類別： 3
申請人： 陳英志
反對人： WM. WRIGLEY JR. COMPANY

所作決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2004 年 8 月 13 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 8 月 27 日公布。反對人於 2004 年 11 月 24 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2005 年 2 月 23 日提交反陳述。
3. 有關該宗反對個案的聆訊於 2007 年 11 月 20 日在本人席前進行。高露雲律師行委託的林仲煒大律師代表反對人出席聆訊。申請人沒有出席聆訊。

涉訟商標

4. 申請人申請把以下商標註冊：



(“涉訟商標”)。

5. 申請人申請註冊的貨品說明如下：

類別 3

肥皂、藥皂、香皂、洗衣用漿粉、洗滌劑、洗衣劑、清潔製劑、化妝品、牙膏、皮革洗滌劑、香水、香料(“涉訟貨品”)。

反對人的商標

6. 反對人於反對通知中指出反對人擁有以下商標：

(a) **益 達**

(商標編號 1994B08394)(“反對人的益達商標”)就下列的類別 30 貨品註冊：“coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; chewing gum.” (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、糖漿；鮮酵母、發酵粉；食鹽、芥末；醋、沙司(調味品)；調味用香料；飲用冰；口香糖。)

(b) ^A 益達美白 ^B 益达美白

(商標編號 2001B06798)就下列貨品註冊：“confectionery, chewing gum; all included in Class 30.” (糖果、口香糖；全部包括在類別 30。)

^A 益達潔齒

(c) ^B 益达洁齿

(商標編號 2002B07239)就下列貨品註冊：“confectionery, chewing gum; all included in Class 30.” (糖果、口香糖；全部包括在類別 30。)



(商標編號 2004B00252)就下列貨品註冊：“non-medicated confectionery, including non-medicated chewing gum; all included in Class 30.” (非醫用糖果，包括非醫用口香糖；全部包括在類別 30。)

7. 上文第 6 段所述的各個商標的註冊申請日期均較涉訟商標的註冊申請日期為早。

反陳述及證據

8. 申請人在 2005 年 2 月 23 日提交反陳述。
9. 反對人提交的證據為由反對人全資子公司箭牌(香港)有限公司 (Wrigley (H.K.) Limited) 公司秘書胡碧姬於 2006 年 3 月 9 日作出的法定聲明(“胡氏聲明”)。
10. 申請人於 2006 年 9 月 13 日提交一份名為“支持申請人的證據”的文件。商標註冊處在 2006 年 9 月 25 日致申請人的信函中指出：《商標規則》第 79 條規定，證據須採用法定聲明或誓章提交，而申請人在 2006 年 9 月 13 日提交的文件並不是採用法定聲明或誓章提交，因此商標註冊處不能接納該份文件為支持該註冊申請的證據。申請人在 2006 年 9 月 28 日致商標註冊處的信函中表示不再提交證據。因此，申請人最終沒有按上述有關規則提交支持該註冊申請的證據。

反對理由

11. 雖然反對人於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(3)條；
- (3) 條例第 12(4)條；及
- (4) 條例第 12(5)(a)條。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

12. 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。”

13. 在 *Gromax Plastics 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。)

14. 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 (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，按着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¹。
15. 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。
16. 根據反對通知中的反對理由(“反對理由”)，反對人在 1996 年開始在廣東試銷“益達”無糖口香糖，並在 1997 年至 2001 年期間拓展至中國內地其他多個城市。反對人表示，根據 AC 尼爾森公司的統計，2002 年“益達”無糖口香糖在中國內地無糖口香糖市場的佔有率達 70% 以上。
17. 胡氏聲明附件“WBK-3”載有一些有關反對人於 1997 年至 2004 年期間在香港銷售“益達”無糖口香糖貨品的發票副本，顯示反對人至少自 1997 年起在香港銷售反對人的“益達”無糖口香糖貨品。胡氏聲明附件“WBK-6”載有在 2001 年至 2004 年期間在香港播放的有關反對人的“益達”口香糖貨品的電視廣告，當中強調貨品有助防止蛀牙，並為世界牙醫聯盟所認可。部分廣告更強調反對人的“益達”無糖口香糖含“Xylitol”成分，有助鞏固牙齒、防止蛀牙，並取其廣東話諧音“曬駱

¹ 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.”

駝”，且以一隻正在曬太陽的駱駝卡通動物作宣傳，加深電視觀眾對反對人的“益達”無糖口香糖貨品的印象。

18. 反對人在反對理由第 18 段指，申請人提出的該註冊申請是不真誠地提出的，應根據條例第 11(5)(b)條拒絕註冊。
19. 根據申請人提交的反陳述，申請人是中國廣東省四會人，自 1998 年起生產及經營洗衣粉、洗潔精等日用家居清潔用品，是廣東省一家日化用品廠的總經理。申請人在中國內地擁有多個就類別 3 貨品註冊的商標。根據反陳述第 3 段，申請人的“巧妙”、“胜”等品牌的洗衣粉、洗滌劑在中國內地市場具有一定的知名度。
20. 根據反陳述第 5 段，申請人準備在香港拓展新市場及新品牌。申請人聲稱，他是採用品牌先行的方針，準備在獲取商標註冊後，產品才進入香港市場。因此，申請人在進行有關商標檢索後提交該註冊申請。
21. 涉訟商標由中文字“益达”及其漢語拼音“Yi Da”所組成。涉訟商標的中文字部分與反對人的益達商標相同。“益达”僅是“益達”的簡體字寫法。“Yi Da”為“益达”的漢語拼音，在涉訟商標中與“益达”並列，與“益达”的概念相同。因此，涉訟商標與反對人的益達商標，很大程度上是相類似的。
22. 申請人在反陳述中將涉訟商標與反對人的益達商標互相比較，並認為兩個商標存在很大區別，而所涵蓋的貨品亦完全不同。正如上文第 21 段所述，本人認為涉訟商標與反對人的益達商標，很大程度上是相類似的。兩者所涵蓋的貨品亦不是完全無關。涉訟貨品包括“牙膏”。反對人在其宣傳廣告中不斷強調其“益達”無糖口香糖貨品為世界牙醫聯盟所認可，有助防止蛀牙，因此與涉訟貨品中的“牙膏”，功能上有關連。涉訟商標用於涉訟貨品，尤其是“牙膏”，容易與反對人的“益達”口香糖貨品產生聯繫。再者，申請人被反對人指其是不真誠地提出該註冊申請。面對這樣的指控，申請人沒有交代申

請人本身當初為何選用涉訟商標。申請人在反陳述第 11 段指：“‘益达’二字具有‘利益達到’或‘得到有利的……’之意’。申請人指反對人不能壟斷“益达”二字的專用權。然而，本人注意到“益达”二字就涉訟貨品而言並沒有描述性或任何意思。申請人稱其“巧妙”、“胜”等品牌的洗衣粉、洗滌劑在中國內地市場上具有一定的知名度和影響力，尤其是在粵西及廣西等地區，申請人的這些品牌更是深入人心。然而，申請人沒有選用這些其在中國內地已建立的品牌，而選用與反對人的商標相同的“益达”及其漢語拼音，作為申請人開拓香港市場的品牌。

23. 申請人是清楚知道反對人的益達商標的知名度的。申請人在反陳述第 9 段指，反對人在香港或中國內地的宣傳推廣中，都是以“Extra”及其中文對照標記“益达”的形象出現在大眾眼前，並指“Extra 益达”口香糖“在大眾的心裏早就有了根深蒂固的形象地位”。申請人在反陳述第 10 段更指“Extra 益达”口香糖已成了“大眾記憶、認可的、深入人心的品牌形象”。本人同意反對人所指，除了與英文標記“Extra”一起使用外，反對人亦有獨立使用反對人的益達商標。因此，反對人的益達商標，本身亦具有一定的知名度。
24. 申請人只提交了反陳述，並沒有提交支持該註冊申請的證據，亦沒有出席聆訊。本人只能盡我所能根據雙方提交的文件及陳詞作出判斷。
25. 正如上文第 23 段所述，申請人是清楚知道反對人的益達商標的知名度的。申請人從沒有交代為何選用涉訟商標，為何不使用自己在中國內地已建立的品牌，而要採用一個與反對人的益達商標相同的中文名字，以及只加上漢語拼音的涉訟商標。若說申請人選用涉訟商標的原因完全不是因為反對人的益達商標的知名度，而是純屬巧合，實在很難令人置信。
26. 本人裁定，縱然申請人或許不認為其申請把涉訟商標註冊有甚麼不妥當，但按着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。

27. 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(3)、12(4)及 12(5)(a)條提出的反對

28. 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，本人無須進一步考慮根據條例第 12(2)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條提出的反對。

訟費

29. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。
30. 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一般費用計算，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長
(郭芬妮代行)

2008 年 3 月 28 日