

商標條例（第 559 章）

反對商標申請編號 300381249

商標：金 凱 悅

類別： 43

申請人： 東莞市名冠金凱悅酒店管理有限公司

反對人： HYATT INTERNATIONAL CORPORATION

所作決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2005 年 3 月 7 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請。有關該申請的詳情，已在 2005 年 3 月 18 日公布。反對人於 2005 年 6 月 17 日提交反對該申請的通知。申請人於 2005 年 9 月 20 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2012 年 4 月 2 日在本人席前進行。反對人由高露雲律師行委託鮑皓明大律師代表出席聆訊。而申請人則由江得源律師行委託楊元晶大律師代表出席聆訊。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：

金 凱 悅

(“涉訟商標”)

4. 涉訟商標申請註冊於以下服務：

類別 43

托兒所，餐廳，旅館，備辦宴席，咖啡館，自助餐廳，飯店，酒

吧，雞尾酒會服務，茶館，預訂臨時住宿，旅遊房屋出租，養老院，廚房用品租賃，家具租賃，展覽會設備提供，會議室出租，動物旅館。

反對理由

5. 根據反對人於 2005 年 6 月 17 日提交的「反對理由」，反對人是以下商標的擁有人：Hyatt、Hyatt Regency、Grand Hyatt、Park Hyatt、Hyatt Hotels & Resorts、凱悅、君悅、柏悅、凱悅酒店及度假村及其他變體。由於廣泛的使用、註冊、銷售、經營和有效的宣傳，再加上載有反對人商標的反對人的貨品及服務具有的高品質，反對人及／或反對人集團因此就反對人商標在香港和世界各地均享有廣泛的信譽和商譽。申請人將反對人商標中的“凱悅”二字取出以組成涉訟商標，會導致消費者混淆，對反對人做成不公平及損失。因此反對人反對涉訟商標的註冊申請。

6. 雖然「反對理由」列出多項反對理據，但在聆訊中，反對人代表鮑皓明大律師的陳詞只討論反對人認為根據以下條款的理據，涉訟商標不得註冊：

- (i) 條例第 12(3)條；
- (ii) 條例第 12(4)條；
- (iii) 條例第 12(5)(a)條；及
- (iv) 條例第 11(5)(b)條。

本人認為「反對理由」中提及的條例下的其他條款，可被視為已撤回及不須在本決定中被討論。

反陳述

7. 申請人於 2005 年 9 月 17 日提交了反陳述。根據反陳述，涉訟商標是申請人獨創的，帶有顯著性的，並早於 1994 年開始

在中國使用至今，可以將其商品和服務與其他企業的商品或服務作出識別，並且申請人向香港知識產權署申請註冊其商標是絕對出於真誠的，故此並不符合《商標條例》所述的不得註冊情況。

初步爭論點一申請人可否出席聆訊

8. 本處於 2012 年 1 月 18 日致函雙方，有關涉訟商標的註冊申請的聆訊將於 2012 年 4 月 2 日在本人席前進行。由於申請人沒有於指定限期前提交商標表格第 T12 號，以確認會出席聆訊，根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 74(5) 條，申請人可被視為不打算出席聆訊。

9. 然而，申請人的代理人江得源律師行於 2012 年 3 月 30 日致函本處，指收到申請人指示將代表申請人出席 2012 年 4 月 2 日在本人席前進行的聆訊，並在 2012 年 4 月 2 日當日聆訊前提交了商標表格第 T13 及 T12 號等文件要求延展提交商標表格第 T12 號時限，以容許申請人出席聆訊。本人就此在本案正式聆訊前進行了初步爭論點的聆訊。

10. 楊元晶大律師代表申請人表示申請人及其代理沒有收到本處 2012 年 1 月 18 日的聆訊通知，及至收到對方提供的文件冊時才知悉有關聆訊，故此錯失了於指定限期前提交商標表格第 T12 號的機會。

11. 代表反對人的鮑皓明大律師則指楊元晶大律師所指的事實沒有經採用有效的法定聲明或誓章來證實，而且要求延展提交 T12 表格時限的申請也沒有適時地提出，在此情況下批准該申請會立下很壞的先例。

12. 本人經考慮各方面的情況—尤其考慮到沒有證據顯示批准延展時限的申請將對反對人構成一個特別的損害，而該損害是一個訟費命令所不能補償的；相反，若此延展時限申請被拒，申請人便喪失參

予此聆訊的權利一本著讓與訟各方有一個公平、公正的聆訊機會這原則，本人批准申請人要求延展提交商標表格第 T12 號時限的申請，並命令是此延展時限申請的訟費，不論本案最終何方勝訴，申請人須向反對人按彌償基準支付。

13. 由於 T12 表格被接納，申請人可繼續由楊元晶大律師代表出席本案正式聆訊。

反對人的證據

14. 反對人提交的證據如下：

- (一) Mary J. Turilli 於 2006 年 12 月 14 日作出的一份法定聲明(“Turilli 的第一份法定聲明”)及其後分別於 2009 年 3 月 27 日及 2009 年 10 月 8 日作出的法定聲明(“Turilli 的第二份法定聲明”及“Turilli 的第三份法定聲明”);
- (二) 一份蔡靜兒於 2008 年 12 月 12 日作出的法定聲明(“蔡靜兒的法定聲明”); 及
- (三) 一份 Feng Xu 於 2008 年 12 月 8 日作出的法定聲明(“Feng Xu 的法定聲明”)。

15. Mary J. Turilli 是自 2005 年起在反對人集團負責法律服務及條例執行的董事，並自 2007 年 9 月起為反對人在房地產及發展方面的副總裁，可取用及查閱反對人的文件及紀錄。根據 Turilli 的第一份法定聲明，反對人是依據美國特拉華州法律成立的一家公司，通過其子公司及附屬公司管理國際酒店物業。反對人、其子公司、附屬公司及相關連公司以下統稱“反對人集團”。

16. 反對人集團於 1957 年在美国加利福尼亞州洛杉磯一處原稱為“凱悅旅館(HYATT HOUSE)”的物業上開設了第一間酒店。反對人集團 60 年代在美国西岸蓬勃發展，現時在全世界 43 個國家

經營 215 間酒店，使用商標包括：Hyatt、Hyatt Regency、Grand Hyatt、Park Hyatt、Hyatt Hotels & Resorts、凱悅、君悅、柏悅、凱悅酒店及度假村及其他變體。

17. 1969 年，反對人開始在香港管理位於香港九龍尖沙咀的頂級酒店“President Hotel/總統酒店”，並將其改名為“Hyatt Regency Hong Kong/香港凱悅酒店”，是反對人在美國境外的首間國際酒店。

18. Turilli 的第一份法定聲明以附件形式(附件以 MJT-[] 為編號)列載了多項及大量的證據。以下所列各附件所載證物的描述乃根據法定聲明所指紀錄下來的：

附件編號	證物描述
MJT -1	隨意挑選有關反對人及其全球酒店及度假村的報紙和雜誌報導、宣傳資料及新聞發佈的副本
MJT-2	隨意挑選的有關反對人的酒店及度假村入選全球最佳酒店的名單、證書、報導、文章和相關宣傳資料的副本
MJT-3	兩本出版刊物的摘要副本、證明「凱悅(Hyatt)」與「君悅(Grand Hyatt)」分別名列亞洲最佳 1000 強品牌的第 116 位，以及入選香港「超級品牌」
MJT-4	網站「www.hyatt.com」的電腦列印版副本，介紹了凱悅集團及反對人的背景，及其酒店與度假村業務的宣傳
MJT-5	「Hyatt Regency Hong Kong」/「香港凱悅酒店」35 年歷史的介紹
MJT-6	隨意挑選由「Hyatt Regency Hong Kong」/「香港凱悅酒店」在這些年來的各類廣告和宣傳材料副本
MJT-7	「Hyatt Regency Hong Kong」/「香港凱悅酒店」印刷廠從 2003 年至 2005 年支出分類細項副本

MJT-8	隨意挑選有關「Hyatt Regency Hong Kong」/「香港凱悅酒店」暫停營業與重新發展的報紙及雜誌報導副本
MJT-9	隨意挑選有關「Grand Hyatt Hong Kong」/「香港君悅酒店」的報紙和雜誌報導副本
MJT-10 -15	<ul style="list-style-type: none"> - 有關「Hyatt Regency Tianjin」/「天津凱悅酒店」之宣傳材料、獲獎證書、許可證與登記文件副本 - 有關「Hyatt Regency Xian」/「西安凱悅（阿房宮）飯店」宣傳材料、反對人集團組織活動照片、獲獎證書與相關文件的副本
MJT-16	由凱悅集團（Hyatt Corp.）與反對人舉辦的「凱悅展銷會（Hyatt Fairs）」之相關文件和報告副本
MJT-17	反對人在全世界範圍內為反對人商標所獲得的註冊登記與申請列表
MJT-18	由反對人為反對人商標在香港獲得商標註冊與申請的列印副本
MJT-18A	信封，內含一份資料表，記錄了「Hyatt Regency Hong Kong」/「香港凱悅酒店」、「Grand Hyatt Hong Kong」/「香港君悅酒店」、「Grand Hyatt Beijing」/「北京東方君悅酒店」、「Grand Hyatt Shanghai」/「上海金茂君悅大酒店」、「Hyatt Regency Tianjin」/「天津凱悅酒店」、「Hyatt Regency Xian」/「西安凱悅（阿房宮）飯店」以及「Hyatt Regency Macau」/「澳門凱悅酒店」自 1999 年至 2005 年的收入。
MJT-19	表明反對人採取行動以保護其知識產權的報紙新聞報導、決議及其它相關的副本。
MJT-20	表明申請人商標申請詳情的列印副本。
MJT-21	一份商標搜尋結果名單副本，列出了現行商標註冊記錄冊上所有由「凱悅」組合而成的商標
MJT-22	由反對人所提交司法上訴程序（編號：CV1-06-0006-CRJ）的副本，以及由反對人澳門商標代理人所準備之司法上訴程序的總結

19. 上述證據除了包括了反對人或其集團在香港及中國內地經營酒店的歷史及所使用的商標資料外，亦包括一些涉及申請人及涉訟商標的證據，以支持反對人所指涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的指控。本人將會在以下部份詳細探討，並作出裁決。

20. Turilli 的第二份法定聲明，蔡靜兒的法定聲明及 Feng Xu 的法定聲明都是回應證據，就申請人的證據—洪木明之第一份法定聲明—作出回應。本人不打算在此贅述，但會在以下討論中適當的部份探討。

21. 至於 Turilli 的第三份法定聲明，是就蔡靜兒的法定聲明中提及的反對人在台灣提出的一項商標註銷申請而補充一份有關的裁決書。Turilli 的第三份法定聲明是處長根據規則第 47 及 44(3) 條許可提交的進一步證據。

22. 本人將在以下部份就反對人的證據作詳細討論。

申請人的證據

23. 申請人提交的證據是一份洪木明於 2008 年 6 月 6 日作出的法定聲明（「洪木明的第一份法定聲明」）及一份於 2010 年 12 月 10 日作出的法定聲明（「洪木明的第二份法定聲明」）。

24. 洪木明是涉訟商標申請人東莞市名冠金凱悅酒店管理有限公司的財務總監，自 2005 年 2 月起擔任此職，可接觸申請人的紀錄。

25. 申請人是一家依照中華人民共和國法律規定成立的有限公司，登記地址是中國廣東省東莞市石龍鎮名冠金凱悅大酒店。根據洪木明的第一份法定聲明，申請人總投資企業 30 多億港元，企業員工為 14000 人，集團企業加上收購廣東新會港、新會西河口港為 2000 多下崗工人創造再就業機會；申請人所屬集團之

金凱悅系列酒店經營業績指標良好，酒店數量以及發展速度在同行業中名列前茅，每年「利稅」超過千萬元，是「廣東省著名酒店集團」。2004年及2005年的營業額分別是1.98及2億多元人民幣，每年接待國內外遊客約30萬人次。

26. 洪木明指金凱悅大酒店成立於1994年4月，位處於寮步鎮中心，當時共投資2.5億元人民幣，共有各式客房251間，是全中國首家鄉鎮四星級大酒店。鳳崗名冠金凱悅大酒店成立於1999年4月，當時共投資3.55億元人民幣，是申請人所屬集團屬下的第二家金凱悅大酒店，亦是集團中第一間被中國國家旅遊局正式評定為國際五星級標準之酒店，擁有各式客房共328間。2002年11月石龍金凱悅大酒店開業，其設施更完善齊全，擁有各式客房共400多間，共投資3.8億元人民幣。正在按照白金五星之標準籌建的江門金凱悅大酒店是金凱悅集團屬下的第四家連鎖酒店，共投資4.6億元人民幣，位於江門市五邑大道北（城市花園東側），占地面積達10萬多平方米，共擁有客房516間，預計2005年底開業。而新會區首家五星級會所酒店，新會金凱悅大酒店，位於江門市新會今古洲開發區，占地面積8萬多平方米，共投資2.5億元人民幣，擁有各式客房300多間，地處三江交彙處，亦預計2005年開業。洪木明指稱前述資料都可在其第一份法定聲明的附件一的文件中查看到。

27. 洪木明指申請人是涉訟商標的發明人，並在其第一份法定聲明中詳盡地提及商標的設計過程及所要代表的意義。本人不打算在此贅述，但會在以下適當的部份中探討。

28. 洪木明的第一份法定聲明以附件形式列載了大量的證據。以下所列各附件所載證物的描述乃根據法定聲明所指紀錄下來的：

附件編號	證物描述
附件一	申請人特為本案而挑選並編製的有關申請人及其所屬集團的企業資料及所經營的有關酒店的資料，包括企業營業執照，涉訟商標在內地的商標註冊，金凱悅酒店的相片等
附件二	“東莞金利寶大酒店”補充合同及東莞市對外經濟貿易委員會文件
附件三	廣東省著名商標認定和管理暫行辦法
附件四	申請人指稱是其多年來於香港使用其商標的部份證據，包括廣告合同、雜誌報導、國家旅遊局文件及旅遊展覽會參展日程，但涉及的服務或事情全部都是在內地發生的
附件五	1999 年至 2008 年間主要來自香港商報及大公報對申請人在內地經營的酒店的報導
附件六	申請人在內地及香港的商標申請及註冊紀錄
附件七	申請人 2004 年至 2007 年間與商務公司客戶所簽訂的部份住房合同
附件八	申請人 2004 年至 2007 年間所開出的部份旅業房租發票
附件九	申請人 2004 年至 2007 年間所繳納稅款的官方證明

29. 洪木明的第二份法定聲明本應是對 Turilli 的第三份法定聲明作出回應而獲准提交的進一步證據。但當中除對 Turilli 的第三份法定聲明作出回應外，亦對 Turilli 的第一及第二份法定聲明，蔡靜兒的法定聲明及 Feng Xu 的法定聲明作出回應，並覆述了一些洪木明的第一份法定聲明的內容。本人不打算在此贅述。

相關日期

30. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2005 年 3 月 7 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

根據條例第 12(3)條提出的反對

31. 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。」

32. 條例第 5 條訂明「在先商標」的涵義：－

「(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。

- (3) 在根據或憑藉第(1)(a)款而屬在先商標的商標的註冊期屆滿日期後一年內，於決定在後商標是否可予以註冊時，仍須繼續考慮該在先商標，但如處長信納在緊接該日期前的 2 年內，該在先商標在香港並未曾真誠地使用，則屬例外。」

反對人商標

33. 反對人在「反對理由」中列出了 20 個反對人在香港註冊了的商標，這些商標在 Turilli 的第一份法定聲明附件 MJT-18 中連同反對人的其他商標被列出並附有記載這些商標在本處的商標註冊記錄。就本案而言，根據條例第 5(1)(a) 條，由於這些商標的註冊申請日期全部都較涉訟商標的註冊申請日期為早，¹就涉訟商標而言，全部都是在先商標。

34. 該 20 個註冊商標主要是文字商標，包括:- HYATT、HYATT REGENCY、HYATT REGENCY CLUB、GRAND HYATT、PARK HYATT、HYATT HOTELS & RESORTS、HYATT INTERNATIONAL、CLUB AT HYATT、HYATT GOLD PASS、FEEL THE HYATT TOUCH、凱悅、凱悅酒店及度假村、凱悅美食會、凱悅金護照。另有兩個圖樣加文字的商標，它們的圖示如下：-



(商標文字:PARK HYATT)



(商標文字：HYATT)

該 20 個註冊商標在本決定以下部份被統稱為「反對人商標」，並在本決定的附件甲中被列出。

35. 條例第 12(3)條與為實施歐洲聯盟理事會 1998 年 12 月 21

¹ 當中最遲提交申請的乃是註冊編號 300176526 的商標，於 2004 年 3 月 12 日提交，仍較涉訟商標於 2005 年 3 月 7 日提交申請的日子早，亦即註冊申請日期較涉訟商標的註冊申請日期為早。

日第一號理事會指令 89/104 第 4(1)(b)條而訂立的聯合王國 1994 年商標法第 5(2)條有類似效力。在根據第 12(3)條就有關事項作出判決時，本人要考慮歐洲聯盟法庭在 *Sabel BV v Puma AG* [1998] R.P.C. 199、*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1999] R.P.C.117、*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel B.V.* [2000] F.S.R. 77 及 *Marca Mode CV v Adidas AG and Adidas Benelux BV* [2000] E.T.M.R.723 中訂定的指引。

36. 第 12(3)條主要規定，某商標假如因為與在先商標相類似，以及因為其申請註冊的貨品或服務與在先商標註冊範圍內的貨品或服務相同或相類似，以致某商標的使用相當可能會令公眾產生混淆，則不得註冊。因此，本人必須考慮涉訟商標與反對人商標是否相類似，其涵蓋的貨品或服務是否相類似，以及上述因素結合起來會否相當可能令公眾產生混淆。

37. 是否相當可能會產生混淆一事，須從整體作出判斷，考慮所有與個案中情況有關的因素。

38. 就根據條例第 12(3)條提出的反對而言，每一個在先商標都必須逐一與涉訟商標作出比較（可參看 *Torremar Trade Mark* [2003] R.P.C. 4 案例）。

反對人商標的貨品或服務與涉訟商標的貨品或服務比較

39. 本人首先比較申請人的涉訟商標所申請註冊的貨品或服務與反對人商標所涵蓋的貨品或服務是否相類似。所有與貨品或服務有關的因素，例如用途、使用者、性質、銷售途徑，以及這些貨品或服務是否互相競爭或屬互補性質，都會包括在考慮之列（*British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] R.P.C. 281；*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*）。

40. 涉訟商標只就第 43 類服務申請註冊，其包涵的服務已於本決定第 4 段列出。

41. 大部份反對人商標是註冊於第 42 或 43 類的服務，其中「酒店及餐館服務；酒店預留服務；餐飲服務」，與申請人申請註冊於第 43 類的「餐廳，旅館，備辦宴席，咖啡館，自助餐廳，飯店，酒吧，雞尾酒會服務，茶館，展覽會設備提供，會議室出租」是相同或有着緊密的關係。本人認為雙方的這些酒店、餐飲業務及與此相關的展覽、會議室服務，是屬相同或相類似的服務。

42. 至於涉訟商標申請註冊的其他服務，本人不認為與反對人商標註冊的其他貨品及服務是相同或相類似。

反對人商標的顯著及主要元素

43. 商標方面的案例法一向清楚指出，有關商標之間的相似程度有必要從視覺，聽覺及概念上的相似程度來判斷。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元素。

44. 上文已經指出反對人商標主要是文字商標，包括：**HYATT**、**HYATT REGENCY**、**HYATT REGENCY CLUB**、**GRAND HYATT**、**PARK HYATT**、**HYATT HOTELS & RESORTS**、**HYATT INTERNATIONAL**、**CLUB AT HYATT**、**HYATT GOLD PASS**、**FEEL THE HYATT TOUCH**、凱悅、凱悅酒店及度假村、凱悅美食會、凱悅金護照；上文亦指出大部份反對人商標是註冊於酒店、餐飲業務及與其相關的展覽、會議室服務上。以商標元素不應對其相關貨品或服務具有描述性來說，酒店、度假村、美食會、**PARK**、**HOTELS & RESORTS** 等是直接的描述，而 **REGENCY**、**GRAND**、**FEEL THE TOUCH** 等則表示高貴、盛大、體貼等具讚頌性涵義的字或詞；所有這些對酒店、餐飲業務及與此相關的展覽、會議室服務都具有描述性，因此不具或只有很低的顯著特性。這些反對人商標的顯著和主要元素，很顯然便是 **HYATT** 或凱悅(取決於商標是英文還是中文) 這兩個對貨品或服務不具描述性的文字。

45. 至於兩個圖樣加文字的商標，它們的圖樣很平常，並不引

人注目，而文字部份則分別是 **PARK HYATT** 及 **HYATT**，當中 **HYATT** 字很顯眼。本人認為它們和以上的文字商標沒有分別，都是以 **HYATT** 作其顯著和主要元素。

涉訟商標的顯著及主要元素

46. 另一方面，涉訟商標也是一個文字商標。“金凱悅”這三個中文字只是以一般的字體寫成，字體本身沒有顯著特性。“金凱悅”三字是商標的唯一元素，也是它的顯著及主要元素。

商標的比較—涉訟商標與載有“凱悅”兩字的反對人商標比較

47. 反對人商標和涉訟商標相比，前者不論是純文字商標或是圖樣加文字商標，其顯著和主要元素都是 **HYATT** 或凱悅(取決於商標是英文還是中文);而後者的顯著和主要元素則是“金凱悅”三字。由於涉訟商標不含有英文字元素，而很明顯“凱悅”比 **HYATT** 更接近“金凱悅”，所以為省去沒必要的討論，本人以下只以載有“凱悅”兩字的反對人商標與涉訟商標作比較。

48. 載有“凱悅”兩字的反對人商標是凱悅、凱悅酒店及度假村、凱悅美食會、凱悅金護照；上文第 44 及 45 段已分析過，只有“凱悅”兩字是這些商標的顯著和主要元素。由於其他字所組成的部份有很直接的描述性，一般消費者只會被“凱悅”兩字吸引，商標留存在腦海中的印象也是如此。

49. 視覺上，“金凱悅”和“凱悅”雖然在字數上有不同，但“凱悅”兩字是相同的，而“金凱悅”與“凱悅”予人的感覺以至留在腦海中的印象也差不多，它們是相類似的。本人認為兩個商標在視覺上有一定程度的相類似。

50. 聽覺上，涉訟商標會被消費者讀作“金凱悅”。由於涉訟商標的首字“金”並不是一個特別響亮的音，再考慮到在實際層面不細心聆聽和對首字含糊不清的發音的效果，及消費者不完善

的記憶，本人認為涉訟商標與載有“凱悅”兩字的反對人商標在聽覺上有高程度的相類似。

51. 概念上，代表申請人的楊元晶大律師表示“金凱悅”三字是不能分割的，因此不能和“凱悅”混為一談。洪木明在其第二份法定聲明中指“金”字有代表生意興隆的意思，但沒有進一步說明“凱悅”兩字負有甚麼他所指的重要意義。本人相信洪木明所言有一定真實性，因為以“金”字為首的中文商號名稱相信在多個行業都很普遍，而其要表達的意義也與洪木明所指的差不多。本人認為消費者會意識到“金”字在“金凱悅”中只起着一些讚訟、祝願的涵義：例如生意興隆，或表示服務的尊貴性質等，來配合或強化“凱悅”兩字所負有或代表的意義（不論這個意義是甚麼）。本人因此認為“金凱悅”與“凱悅”兩組字所要表達的意念都是差不多的。總的來說，涉訟商標與載有“凱悅”兩字的反對人商標在概念上有頗高程度的相類似。

52. 綜合而言，本人認為載有“凱悅”兩字的反對人商標與涉訟商標有高程度的相類似。

反對人商標的顯著特性

53. 在先商標愈具顯著特性，產生混淆的機會就愈大。

54. 在判斷在先商標的顯著特性時，本人必須整體評定該商標是否能夠令人認出有關貨品或服務為源自某企業的貨品或服務，並從而識別源自其他企業的貨品或服務。在作出評定時，尤其應考慮商標本身的特性（包括商標是否含有關乎其註冊貨品或服務的描述性元素）；該標記所註冊貨品或服務的市場佔有率；該標記在使用上的頻密程度、地理覆蓋範圍及使用了多長時間；企業在宣傳標記方面投資的款額；在相關的公眾界別當中，因該標記而識別出有關貨品是源自某企業的人數比率；以及工商總會或其他行業及專業組織的陳述（*Windsurfing Chiemsee v Huber and Attenberger* [1999] E.C.R. I-2779 第 51 段；*Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel* [1999] E.T.M.R. 690 第 23 段）。

55. 本人在上文已論及反對人商標本身俱有一定的顯著特性。

56. 反對人的證據(主要載於 Turilli 的第一份法定聲明內)已於上文第 14 至 22 段敘述。Turilli 指出“君悅”是酒店“Grand Hyatt”的漢語音譯縮寫，被反對人採用為“Grand Hyatt”在漢語使用地區作商標及商業登記之用；而“柏悅”則作為酒店“Park Hyatt”的漢語音譯使用。

57. Turilli 亦指出“Hyatt Hotels and Resorts”品牌包括了所有由反對人經營的豪華酒店和渡假村，而“凱悅酒店及渡假村”則是反對人在漢語使用地區採用作該酒店和渡假村的商標及商業登記之用。

58. Turilli 的第一份法定聲明附件 MJT-1 所載的證物是有關反對人及其全球酒店及渡假村的報紙和雜誌報導、宣傳資料、新聞發佈等。從以下標記可看到反對人集團的酒店在上海，北京是以“君悅”為名，但在台北則以“凱悅”為名，雖然有關酒店的英文名稱都是“Grand Hyatt”：

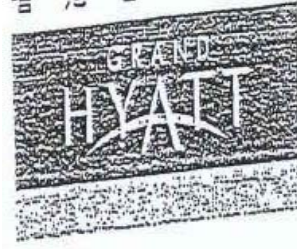


59. 至於香港，Turilli 指反對人於 1969 年開始在香港管理位於香港九龍尖沙咀的頂級酒店“President Hotel/總統酒店”，並將其改名為“Hyatt Regency Hong Kong/香港凱悅酒店”。除了 Hyatt Regency Hong Kong/香港凱悅酒店外，反對人亦在香港灣仔港灣道經營五星級豪華酒店“Grand Hyatt Hong Kong/香港君悅酒店”。以下兩個標記都可在 MJT-1 所載的雜誌報導、宣傳資料中看到：

香港凱悅酒店



香港君悅酒店



60. 反對人以 Hyatt Regency 命名的在杭州、西安及澳門的酒店的中文名稱/商標亦以“凱悅”為主要及顯著元素：

杭州凱悅酒店



西安凱悅(阿房宮)飯店



澳門凱悅酒店



61. Turilli 的第一份法定聲明及其附件 MJT-1 至 9 提供了大量有關 Hyatt Regency Hong Kong/香港凱悅酒店歷年在香港的活動、宣傳及獲得的榮譽的資料與證物，印證了該酒店在香港的悠久歷史與廣泛的知名度。Turilli 的第一份法定聲明的第 28 段列出了 Hyatt Regency Hong Kong/香港凱悅酒店 1995 年至 2005 年間在香港的推廣及宣傳費用；其每年開支除了 1995 年有數百萬港元外，其餘都在七十多萬至二百多萬港元之間。聲明第 36 段則列出了 Grand Hyatt Hong Kong/香港君悅酒店 1995 年至 2005 年間在香港的推廣及宣傳費用；其每年開支自 1995 年的百多萬港元起，大致逐年穩步上升，至 2005 年時超過了四百多萬港元。

62. Turilli 的第一份法定聲明第 39 至 50 段及附件 MJT-10 至 15 亦對在其他中國及漢語使用地方反對人經營的 HYATT，凱悅或君悅酒店提供了大量的資料與證物，證明反對人商標在這些地區的廣泛知名度。

63. 在本決定中，本人不打算對上述資料與證物作詳盡的探討與分析，但可確定的是綜合各項證據，在涉訟商標的註冊申請日期前，反對人的各酒店及渡假村的名稱及商標，不論是 Hyatt、Hyatt Regency、Grand Hyatt、Park Hyatt、Hyatt Hotels & Resorts、凱悅、君悅、柏悅、凱悅酒店及度假村及其他變體等(視乎反對人在該地使用哪些商標及名稱)，在中國內地的主要城市例如上海、北京，在香港，在台北等，其最顯著及主要的成分—HYATT，凱悅或君悅，都享有很高及廣泛的知名度及商譽。本人裁定，在香港一般人的心目中，以至由內地或香港週邊地區例如澳門、台北到香港旅遊的人的心目中，HYATT、凱悅及/或君悅是作為識別反對人的酒店、餐飲業務及與此相關的展覽、會議室服務的主要元素。而這個識別元素憑藉反對人的業務在香港的悠久歷史及廣泛的知名度，無疑可使註冊於第 42 或 43 類服務的反對人商標因付諸使用而令其顯著特性大大增加。

令公眾產生混淆的可能性

64. 產生混淆的可能性必須整體地、全面地判斷，其間須考慮所有有關的因素。此事必須以被視作為能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎的一般消費者(對應有關貨品或服務而言)的眼光來判斷。商標之間較低程度的相類似可以被貨品或服務之間較高程度的相類似所抵銷，反之亦然 (*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*)。

65. 當在先商標本身具有或因為付諸使用而具有很高的顯著特性，產生混淆的機會便較大。誠如歐洲聯盟法庭在 *Sabel v Puma* 一案中所言，“the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion. It is therefore not impossible that the conceptual similarity resulting from the fact that two marks use images with analogous semantic content may give rise to a likelihood of confusion where the earlier mark has a particularly distinctive character, either per se or because of the reputation it enjoys with the public.” (“在先商標愈是顯著，產生混淆的可能性便愈大。因此如兩個商標在概念上的相類似是源於它們的圖像含有相同的語意內容所致，而在先商標又擁有特定的顯著特性，不論是本身的

或是因其在公眾中所享有的名聲，則產生混淆的可能性是不能抹殺的”)(判詞第 24 段)。

66. 這種整體地、全面地從視覺，聽覺或概念上判斷有關商標相似的方法，必須立足於商標給人的整體印象，特別注意到有關商標中有顯著、主導性的組成元素。一般消費者通常會把標記看作一個整體，而不會對其各項細節進行分析；他們亦甚少有機會就不同的商標作直接比較，而往往依賴保留在腦海中記憶不全的印象；再者，一般消費者的注意力很可能會根據不同的有關貨品或服務類別而有所不同(SABEL 第[23]段，及 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 第[25，26]段)。

67. 歐洲聯盟法庭的案例亦提到在從視覺，聽覺或概念上評估有關商標之間的相似程度時，在適當的情況下，亦應考慮到涉及的貨品或服務是屬哪類別及有關的銷售或交易情況，以評估給予不同的元素不同的重要性(見 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 第 27 段)。

68. 在上文第 41 段，本人斷定了大部份反對人商標註冊於第 42 或 43 類有關酒店、餐飲業務及與此相關的展覽、會議室服務，與涉訟商標申請註冊於第 43 類的服務諸如飯店管理，餐飲，備辦宴席，展覽會設備提供，會議室出租等服務是相同或有着緊密的關係。

69. 另一方面，在上文第 46 至 52 段，本人以載有“凱悅”兩字的反對人商標與涉訟商標在視覺，聽覺及概念上作比較，得出的結論是基於雙方的商標的顯著及主要元素分別是“凱悅”及與此差不多的“金凱悅”，載有“凱悅”兩字的反對人商標與涉訟商標有高度的相類似。

70. 本人亦在上文第 63 段斷定在香港一般人的心目中，以至由內地及香港週邊地區例如澳門、台北到香港旅遊的人的心目中，“凱悅”兩字因透過載有“凱悅”兩字的反對人商標的付諸使用而令其顯著特性大大增加，更成為識別反對人的酒店、餐飲業務及與此相關的展覽、會議室服務的主要元素。

71. 考慮到上述因素的綜合效果，本人認為以商標給人的整體印象為評估混亂可能性的根據在本案達致的結論是：第一，涉訟商標與載有“凱悅”兩字的反對人商標對酒店、餐飲業務及與此相關的展覽、會議室服務的消費者而言，無論在視覺，聽覺或概念上都有很相類似的效果；其次，“凱悅”兩字透過反對人商標付諸使用於反對人的酒店、餐飲業務及與此相關的展覽、會議室服務而令其顯著特性大大增加；第三，結合以上因素，雙方的商標存在的一些差別，因消費者絕大部分以“凱悅”去識別反對人的酒店、餐飲業務及與此相關的展覽、會議室服務而抵消，其結果是涉訟商標相當可能會令公眾產生混淆，誤以為申請人在餐飲，備辦宴席，展覽會設備提供及會議室出租等服務，與反對人的酒店、餐飲業務及與此相關的展覽、會議室服務是源自相同或有經濟連繫的企業。

72. 本人裁定，反對人根據條例第 12(3)條提出的反對涉訟商標註冊申請，就申請人的涉訟商標所註冊的服務內的以下服務（“涉訟服務”）而言，是成立的：

類別 43

餐廳，旅館，備辦宴席，咖啡館，自助餐廳，飯店，酒吧，
鷄尾酒會服務，茶館，展覽會設備提供，會議室出租

73. 至於申請人的涉訟商標所申請註冊的其他服務（以下統稱“非涉訟服務”），由於沒有與反對人商標註冊的其他貨品及服務相同或相類似，而證據上亦沒有顯示反對人商標使用於該些貨品及服務上而令“凱悅”兩字的顯著特性增加或反對人商標在這方面建立了商譽，²再考慮到雙方商標的相類似及不相類似程度，綜合各種因素，本人不認為涉訟商標使用於非涉訟服務上可能會令公眾產生混淆，因此本人裁定，反對人根據條例第 12(3)條的反對，就非涉訟服務而言，是不成立的。

² 此外，從附件甲可看到，沒有載有“凱悅”兩字的反對人商標是註冊於第 29 及 30 類的貨品上的。

74. 由於本人已裁定反對人根據條例第 12(3)條提出的反對就涉訟服務而言是成功的，考慮到條例第 12(3)、12(4)及 12(5)(a)條的共通及不同之處，在以下討論根據條例第 12(4)及 12(5)(a)條提出的反對，本人不須要進一步考慮根據這些條例提出的反對涉訟服務的註冊申請，而只會集中討論對非涉訟服務的反對註冊申請是否成立。

根據條例第 12(4)條提出的就非涉訟服務的反對

75. 條例第 12(4)條訂明：

「… 如任何商標—

- (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。」

76. 在「申請理由」的第 14 段，反對人聲稱其商標享有極高的知名度，應根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護。

77. 鑑於本人之前檢視反對人提供的證據後已接納載有“凱悅”兩字的反對人商標在香港有很高及廣泛的知名度及商譽，而申請人又沒有提供證據或有效論據反駁，本人暫且假設載有“凱悅”兩字的反對人商標在涉訟商標的註冊申請日期前已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，看看在這樣的條件下，

對非涉訟服務的註冊無效申請有沒有成功的機會。反對人根據第12(4)條作出的反對如要成功，必須證明以下兩點：

- (一) 涉訟商標與載有“凱悅”兩字的反對人商標，相同或相類似；
- (二) 在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對載有“凱悅”兩字的反對人商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。

商標的相類似之處

78. 第12(4)條下的“與某在先商標相同或相類似”，是指有關的公眾界別，憑藉涉訟商標與在先商標在一定程度上的相類似而將兩者連繫起來，即在兩個商標之間建立聯繫，即使他們不會對有關的貨品或服務來源產生混淆。判斷聯繫是否存在，就像根據第12(3)條判斷是否相當可能產生混淆的情況一樣，必須考慮該個案的所有相關因素而整體地判斷。(*Adidas-Salomon AG v Fitnessworld Trading Ltd.* [2004] F.S.R. 21, *Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd* [2009] E.T.M.R. 13; *L'Oreal SA v Bellure NV* [2009] E.T.M.R. 55)

79. 本人在上文已裁定載有“凱悅”兩字的反對人商標與涉訟商標之間有高度的相類似，本人認為這相似度會令到認識載有“凱悅”兩字的反對人商標的消費者，看到涉訟商標用於非涉訟服務時，即使他們不會對服務來源產生混淆，也很自然會聯想到載有“凱悅”兩字的反對人商標。根據 *Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd*，這已足夠建立了涉訟商標與載有“凱悅”兩字的反對人商標之間的聯繫。

不公平的利用或造成損害

80. 但在確立了涉訟商標與載有“凱悅”兩字的反對人商標之間的聯繫後，更重要的是反對人必須證明在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對載有“凱悅”兩字的反對人商標的顯著特性

或聲譽構成不公平的利用或造成損害。這牽涉到以下三種情況的任何一種或多種：

- (一) 涉訟商標對載有“凱悅”兩字的反對人商標的顯著特性造成損害；
- (二) 涉訟商標對載有“凱悅”兩字的反對人商標的聲譽造成損害；或
- (三) 涉訟商標對載有“凱悅”兩字的反對人商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用。

81. 對顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害必須由真實而非理論性的證據來證明，並且不能僅由在先商標有相當程度的聲譽這項事實而推斷出來 (*Creditmaster Trade Mark* [2005] R.P.C. 21)。

82. 關於第(一)種情況，也被稱為“稀釋”(“dilution”)，“蠶食”(“whitting away”)或“模糊”(“blurring”)，是指早期的商標因為第三者使用相同或相類似的標誌而對商標在公眾心目中的獨特身份或地位發生分散作用，導致商標在識別貨品或服務方面的能力被削弱。這種損害特別是對那種能夠在消費者中立即喚起商標與貨品或服務之間的聯繫的商標尤其明顯(參看 *Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd, op.cit.* 第 29 段)。

83. 至於第(二)種情況，也被稱為“玷污”(“tarnishment”)或“退化”(“degradation”)，是指由於第三者使用相同或相似的標誌於其貨物或服務上，而令到公眾認為商標的吸引力降低。這種損害特別可能發生於下述情況：使用第三者標誌的貨物或服務擁有一些對商標的形象產生負面影響的特徵或品質(參看 *L'Oreal SA v Bellure NV, op.cit.* 第 40 段)。

84. 上述兩種損害情況都不能夠單憑載有“凱悅”兩字的反對人商標的聲譽便推斷出來的，而是必須有實質的證據支持，例如涉訟商標的使用令到，或有很大的可能性會令到，有關服務的消費者改變他們對載有“凱悅”兩字的反對人商標的產品或服務

的消費習慣。就非涉訟服務而言，本人沒有在本案中發現這樣的證據。

85. 順帶一提，本人注意到反對人透過 Feng Xu 的法定聲明及 Turilli 的第二份法定聲明指控申請人一直在以金凱悅大酒店名義營運的酒店內提供「特殊服務」，並指這「特殊服務」看來使人聯想到非法及/或不道德的服務，因而可令反對人商標的聲譽遭受重大破壞及損害。洪木明的第二份法定聲明對此指控作出否認及不同意。由於這指控內容含糊，又沒有實質證據支持，本人不認為它有作證據的價值。

86. 第(三)種情況涉及有關“公平”的概念，也被稱為“寄生性”(“parasitism”)或“免費搭車”(“free-riding”)。這一種情況不涉及對商標可以造成的損害，但涉及第三者有否因為使用相同或相類似的標誌而享有優勢或好處。它特別涵蓋以下情況：商標的形象或特點被轉移及投射到使用相同或相類似的標誌的貨品或服務上，而幫助第三者可以對原有商標的聲譽加以利用(參看 *L'Oreal SA v Bellure NV, op.cit.* 第 41 段)。

87. 在完全沒有證據可以顯示涉訟商標使用於非涉訟服務上會令涉訟商標在市場推廣或其他方面佔有任何方面的優勢的情況下，本人不能單憑載有“凱悅”兩字的反對人商標的聲譽便推斷涉訟商標的使用構成對載有“凱悅”兩字的反對人商標的顯著特性或聲譽的不公平利用(參看 *Whirlpool Corporation v. Kenwood Ltd* [2009] EWCA Civ 753 第 129 至 138 段)。

88. 總結以上討論，根據第 12(4)條提出的反對，就非涉訟服務而言，不能成立。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

89. 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；或
……

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…」

90. 反對人根據第 12(5)(a)條提出的理據如下：鑒於反對人商標的信譽及商譽，涉訟標記的使用會構成假冒。

91. 根據 *Reckitt & Colman Products Limited v. the Borden* [1990] RPC 341 及 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司*[2009] HKEC 756 (FACV No. 26 of 2008)，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。

92. 本人先前檢視反對人提供的證據後，已接納載有“凱悅”兩字的反對人商標在香港有很高及廣泛的知名度及商譽；並且“凱悅”兩字因透過載有“凱悅”兩字的反對人商標的付諸使用而令其顯著特性大大增加，成為識別反對人的酒店、餐飲業務

及與此相關的展覽、會議室服務的主要元素。本人亦已裁定反對人根據條例第 12(3)條提出的反對，就涉訟服務而言，是成立的。

93. 但另一方面，就非涉訟服務而言，證據方面沒有顯示反對人商標在這些服務上建立過任何商譽，本人亦不認為一般的消費者會認為非涉訟服務與載有“凱悅”兩字的反對人商標的貨品或服務是源自相同或在經濟上有連繫的企業；即使有關的商標很相似，消費者也不會對有關貨品或服務產生混淆。

94. 由此推論，本人認為並沒有任何證據，可令本人從中推斷出由於申請人就非涉訟服務的失實陳述，引起錯誤信念而相當可能引致反對人蒙受損害。

95. 因此，反對人根據條例第 12(5)(a)條提出的反對，就非涉訟服務而言，不能成立。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

96. 條例第 11(5)(b)條訂明，如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的範圍內不得註冊。

97. 反對人在「反對理由」的第 15 段指「涉訟標記若在香港使用會欺騙公眾，令公眾誤以為申請人的服務是反對人集團的服務及／或與反對人／反對人集團／反對人的貨品及服務有關連及／或受反對人／反對人集團許可。涉訟標記的申請亦不是真誠地提出的，屬《商標條例》第 11(4)(b) 及 11(5)(b) 條所述的不得註冊情況。」

98. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。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：

“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為，而且正如我所認為，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是不真誠：要判定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。”

99. 在決定某申請者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”做判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAFITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示(第 26 段)：

“The words “bad faith” suggest a mental state. Clearly when considering the question of whether an application to register is made in bad faith all the circumstances will be relevant. ***However 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.” (emphasis added)

“‘不真誠’一詞使人聯想到一種精神狀態。顯然，當考慮某宗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，按申請者所知道的事實，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。”（粗斜體字標示為本文所加）

100. 上述一段文字(特別是標示的一段)曾經令人質疑，查究被告人對一般誠實標準的看法，是否“不誠實綜合測試”的一部分。這個問題在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中得到解答。在該案中，獲委任人員在援引 Lawrence Collins J. 在 *Daraydan Holdings Ltd v Solland International Ltd* [2005] 4 All E.R. 73 at 93 這宗非商標案件的論述時，明確地指出：

“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.*” (emphasis added)

“該〔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宗交易或其他有關事宜所知多少。其後，審裁處須根據被告人所知，決定被告人的行為按誠實的人的一般標準，會否被判斷為不誠實；*被告人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。*”（粗斜體字標示為本文所加）

101. 另一案 *Melly's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael)* [2008] E.T.M.R. 41 中以下的一段判

詞，總結了有關案例的發展：

“53 The mental element required for a finding of bad faith has been much discussed. The discussion has centred on the test for determining dishonesty in English law, that is to say the "combined test" as explained by the House of Lords in *Twinsectra Ltd v Yardley* and clarified by the Privy Council in *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd*. In her decision in *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark (No.2283796)* Professor Annand considered whether the "combined test" makes it necessary to give effect to the applicant's belief in the propriety of his own behaviour when deciding whether he applied for registration in bad faith. She said not, on the basis that his own perception of propriety could not provide a conclusive answer to the question whether he actually had applied for registration in bad faith. I agree with her analysis. It supports the view that the relevant determination must ultimately be made "on the basis of objective evidence" rather than upon the basis of evidence as to the beliefs and opinions of the applicant with regard to the propriety of his disputed application for registration. I note in this connection that in the *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* case the Court of Appeal upheld the Hearing Officer's finding of bad faith: (1) notwithstanding that the applicant for registration had deposed to the fact that he "recognised no bad faith in my decision to develop and market the drink CHINA WHITE" and was not cross-examined on the evidence he had given; and (2) notwithstanding that the Registrar's Hearing Officer had accepted the applicant's evidence and concluded that at the date of the disputed application for registration the applicant "saw nothing wrong in his own behaviour".” (footnotes omitted)

“53 裁定不真誠所需的精神元素，已有很多討論。這些討論都環繞英國法律判斷不誠實的測試，即是上議院在 *Twinsectra Ltd v Yardley* 一案中解釋、並經樞密院在 *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd.* 一案中澄清的“不誠實綜合測試”。在 *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc’ s Trade Mark (No.2283796)* 一案中，Annand 教授考慮到在決定有關註冊申請是否不真誠地提出時，會否因採用“不誠實綜合測試”而令反對人的信念(認定其本身的行為恰當)變得具有效力。她認為不會，因為反對人對其行為是否恰當的看法，不能對申請是否不真誠這個問題提供決定性的答案。我同意她的分析。這個分析支持有關決定最終必須“建基於客觀證據”上，而非反對人就其具爭議的申請是否恰當的信念及觀點的證據上。就這方面而言，我注意到上訴法庭在 *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA FITE* 一案中，維持聆訊人員認為有關行為不真誠的裁斷：(1)儘管註冊反對人宣誓證明他“發展和銷售 CHINA FITE 飲品的決定，沒有任何不真誠”，而且他也沒有就該證據被盤問；以及(2)儘管註冊處聆訊人員接納反對人的證據和斷定在提出具爭議的註冊申請當日，反對人“看不到自己的行為有何不對”。”(本文刪去註腳)

102. 反對人的證據顯示以“凱悅”或“君悅”命名的反對人集團的酒店，在涉訟商標的註冊申請日期前，已在中國的海、北京、杭州、西安等城市開業。Turilli 的第一份法定聲明附件 MJT-1 的資料顯示不論以“凱悅”或“君悅”命名的酒店，有關的報紙和雜誌報導、宣傳資料等都強調酒店是「凱悅集團」、「凱悅系」旗下的酒店品牌。根據 Turilli 的第一份法定聲明，最早開業的應該是 1986 年興建的“Hyatt Regency Tianjin/天津凱悅酒店”，“Hyatt Regency Xian/西安凱悅(阿房宮)飯店”則是在 1990 年成立的。在 1999 年開設的“Grand Hyatt Shanghai/上海金茂凱悅大酒店”，於 2001 年將中文名稱改為“Grand Hyatt Shanghai/上海金茂君悅大酒店”。

103. Turilli 的第一份法定聲明的附件載有多項及大量的證據證

明反對人集團在上述中國大城市的酒店業務，其中附件 MJT-18A 更載有一份資料表，記錄了「Hyatt Regency Hong Kong」/「香港凱悅酒店」、「Grand Hyatt Hong Kong」/「香港君悅酒店」、「Grand Hyatt Beijing」/「北京東方君悅酒店」、「Grand Hyatt Shanghai」/「上海金茂君悅大酒店」、「Hyatt Regency Tianjin」/「天津凱悅酒店」、「Hyatt Regency Xian」/「西安凱悅（阿房宮）飯店」以及「Hyatt Regency Macau」/「澳門凱悅酒店」自 1999 年至 2005 年的收入。

104. 綜合各項證據，本人不懷疑 Turilli 所指，反對人已經在中國及其他漢語使用地區以「Hyatt 或 Hyatt Regency」「凱悅」、「Grand Hyatt /君悅」建立起良好名聲與商譽。而這名聲與商譽，就中國的內地城市而言，是圍繞 21 世紀起始前後建立起來的。

105. 而申請人方面就透過洪木明的第一份法定聲明指金凱悅大酒店成立於 1994 年 4 月，位處於寮步鎮中心，是全中國首家鄉鎮四星級大酒店；申請人所屬集團屬下的第二家金凱悅大酒店是鳳崗名冠金凱悅大酒店，成立於 1999 年 4 月；石龍金凱悅大酒店則於 2002 年 11 月開業。

106. 洪木明指稱其第一份法定聲明的附件一是申請人特意為本案而挑選並編製的有關申請人及其所屬集團的企業資料及所經營的有關酒店的資料。本人發現附件一雖然包括了一些重要文件例如企業營業執照，涉訟商標在內地的商標註冊，金凱悅酒店的相片等，但總的來說只是一大堆雜亂文件的滙集，而文件本身往往沒有日期，沒有上下文、沒有說明或注明出處，沒有可令人整理出一些頭緒的線索以理解它所要證明的事實或觀點。

107. 這令人懷疑洪木明的第一份法定聲明內所指的事情是否有事實的基礎，或一些關鍵的事實是否被隱藏起來—例如屬反對人證據的 Feng Xu 的法定聲明就指出了申請人寮步、鳳崗及石龍的金凱悅大酒店內的中餐廳全部均採用凱悅大酒樓的名稱，而非採用其酒店的名稱“金凱悅”。Turilli 在其第二份法定聲明指這乃蓄意誤導公眾令其以為申請人經營的酒店及中餐廳與反對人的

總該存在某些聯繫。洪木明的第二份法定聲明雖然對 **Turilli** 的第一及第二份法定聲明，蔡靜兒的法定聲明及 **Feng Xu** 的法定聲明作出回應，卻偏偏對此點沒有作出否定或回應。

108. 另外，洪木明的第一份法定聲明的附件四被指是申請人多年來於香港使用其商標的部份證據，包括廣告合同、雜誌報導、國家旅遊局文件及旅遊展覽會參展日程。但本人細閱這些文件，發現所涉及的服務或事情全部都是在內地發生的。

109. 縱然如此，證據方面，本人認為沒有證據可清楚顯示申請人在 1995 年「發明」涉訟商標時，³是清楚知悉反對人在漢語使用地區以「**Hyatt**或**Hyatt Regency**」、「**凱悅**」、「**Grand Hyatt** /君悅」建立起的名聲與商譽的情況下進行的。但可以肯定的是涉訟商標在香港的註冊申請日期前，申請人是不可能不清楚知悉反對人在香港以「**Hyatt Regency**」、「**凱悅**」、「**Grand Hyatt** /君悅」建立起的廣泛及良好名聲與商譽的。**Turilli**的第二、第三份法定聲明及蔡靜兒的法定聲明亦有提及反對人與申請人在內地、在澳門及在台灣有關商標局或法院都就涉訟商標或與其相類似的商標進行訴訟。

110. 在此背景下，**Turilli** 指申請人註冊及使用或打算使用涉訟商標，是故意試圖侵佔與/或利用反對人商標所建立的良好商譽與名聲。

111. 不論在內地、在澳門或在台灣進行的訴訟的過程及結果如何，本處對本案的審理，以至對雙方在本案提供的證據的評估，都是獨立及自主地進行的。從本案的證據來判斷，誠如上文所指，不難得出申請人在香港提出涉訟商標的註冊申請時，是必定得悉反對人商標所建立的良好商譽及名聲的這個結論；但這只是

³ 洪木明的第一份法定聲明第 4 段指申請人是涉訟商標的發明人及最先使用者，並指申請人早於 1995 年始已於中國真確地使用涉訟商標營商，並源用至今。其附件二所載“東莞金利寶大酒店”補充合同及東莞市對外經濟貿易委員會文件，可證實申請人早於 1995 年始已於中國使用涉訟商標營商。

事情的一半。事情的另一半是縱然申請人的證據不完美，無可否認的事實是申請人早於 1995 年始已於中國真確地使用涉訟商標營商，並源用至今。按照上文討論過的不誠實“綜合測試”的應用案例，本人要繼續判斷的是：在以上證據顯示的背景下，申請人在香港提出申請註冊涉訟商標於第 43 類服務上，按申請人所知道的事實，根據一般可接受的商業行為標準，而不是申請人的主觀意見，會否被視為不真誠？

112. 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，用以識別該公司在印度經營的印度米貿易業務。答辯人在英國申請把 DAAWAT 商標註冊用於類別 30 的貨品。答辯人在英國的申請是在知悉 L.T. Overseas 公司準備以 DAAWAT 商標進入英國市場的情況下作出的。雖然英國註冊署的聆訊人員認為，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機會，而答辯人亦可從中不公平地取利，因此判 L.T. Overseas 公司勝訴，並宣布涉案商標的註冊無效。這項判決在上訴中得到獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 確認（見 *Daawat Trade Mark* [2003] R.P.C. 11）。

113. 在上述案例中，與訟各方在事前是互相認識的，並有業務上的關係或接觸。然而，這並非裁定不真誠的必要條件。獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 其後在 *Melly's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael), op. cit.* 一案中的裁決，便清楚顯示這點。Fianna Fail 及 Fine Gael 都是愛爾蘭政治組織的名稱，該案的商標反對人把這兩個名稱作為商標，申請註冊用於第 31 及 35 類的貨品及服務；該兩個政治組織提出反對。案情顯示，商標反對人與兩個政治組織沒有任何連繫，而兩個政治組織也沒有以他們的名稱作為商標，用以提供有關的貨品及服務。儘管如此，獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 推翻原審英國註冊署聆訊人員的裁決，裁定該商標註冊申請是不真誠地提出的。判詞第 58 段現節錄如下：

“58 None of this was an accident. The applicant targeted the

opponent organisations and took their names for the purpose of registering them in furtherance of his objectives. His strategy was leech-like in its effort to fasten upon and feed off the distinctive character and repute of the names. I can see from what the applicant has written that he believed their names were open and available for registration in the United Kingdom on a first-come, first-served basis. I suspect that he also regarded registration of their names as a suitable way of pursuing a beneficial solution so far as his political wishes were concerned. Even so his subjective perceptions cannot, in my view, excuse or justify his conduct in connection with the disputed applications for registration. I am satisfied that his conduct in that connection should be regarded as improper for having been embarked upon in bad faith within the grasp of that objection as set out above. I therefore uphold the opponents' appeals and objections under s.3(6) with the result that the disputed applications for registration will be refused in their entirety.” (footnotes omitted)

“58 一切全非意外。申請人以反對人的組織為目標，把他們的名稱註冊，以達到自己的目的。他採取水蛭般的策略，緊緊附在這些名稱的顯著特性和聲譽上，從而榨取利益。從申請人的書面陳述，我可以看到他相信該兩個名稱尚未在英國註冊，因此可以在先到先得的原則下申請註冊。我懷疑他也認為把兩個名稱註冊，是追求他本人的政治意圖的有用和合適方法。儘管如此，我認為他的主觀看法不能成為提交具爭議的註冊申請這行為的藉口或理由。我信納他在這方面的行為應被視為不當，屬上述反對中所指的不真誠行為。因此，根據條例第 3(6) 條，我裁定反對人的上訴得直，反對成立，拒絕涉案商標的註冊申請。” (本文刪去註腳)

114. 回到本案，申請人以其早於 1995 年始已於內地使用的涉訟商標來香港註冊於與酒店及餐飲服務有關的服務上，可被理解為申請人把其在內地的業務擴展到香港。申請人亦確實作如此解

釋。⁴但客觀的證據顯示申請人不可能不知反對人商標在香港的酒店、餐飲業務及與此相關的展覽、會議室服務上所建立的良好商譽及名聲。申請人在 2005 年 3 月 7 日在香港提出商標註冊申請，把一個與反對人商標很相類似又在香港以外地方與反對人商標有訴訟的商標—涉訟商標—註冊於第 43 類的涉訟服務與非涉訟服務上，而提出的證據卻只顯示申請人曾以涉訟商標使用於酒店業務上，但完全没有顯示申請人進入或打算進入有關非涉訟服務的任何業務，申請人亦没有作出如此表示，從客觀角度看，其目的顯然不單是真誠地擴展業務到香港。申請人的行為無疑是針對反對人商標而作出的部署，目的顯然是希望不公平地利用反對人商標的顯著特性及在香港的商譽或聲譽，從而達到他自己的目的和牟取自身的利益，其註冊一些酒店業務以外的非涉訟服務，顯然是以圖掩飾他的真正目的或另有所圖。儘管申請人看不到他這種作為有何不對，本人認為申請人按其所知而作出是項涉訟申請，根據一般可接受的商業行為標準，是會被視為不真誠的。

115. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對涉訟商標註冊申請成立。

總結及訟費

116. 綜合以上各項裁決的結果，本人裁定反對成立，涉訟商標不得註冊。

117. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

⁴見洪木明的第一份法定聲明第 12 段。

118. 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 號命令附表一第 I 部適用於商標事宜的一般收費計算。

商標註冊處處長
(黃文泰代行)

二零一二年九月二十五日

附件甲

商標編號	商標	類別 編號	貨品/服務說明
199604022	凱悅	42	酒店及餐館服務；所有屬第 42 類的
200203349	凱悅酒店及渡假村	42	酒店及餐館服務；所有屬第 42 類的
200203350	凱悅美食會	42	酒店及餐館服務；所有屬第 42 類的
300013616	凱悅金護照	43	酒店及餐館服務
19721051	HYATT REGENCY	16	期刊，小冊子，電話簿，商行名錄，人名地址錄，所有種類的印刷品；文具
1991B4281	GRAND HYATT	16	期刊，小冊子，電話簿，商行名錄，人名地址錄，所有種類的印刷品；文具
1992B00198	GRAND HYATT	29	肉，魚，家禽及野味；肉汁；腌漬，乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，蛋，奶及乳製品；食用油和油脂；沙拉調味品；腌菜

商標編號	商標	類別 編號	貨品/服務說明
1992B00199	GRAND HYATT	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（除沙拉調味品外）；香料；飲用冰
199305624	PARK HYATT	42	酒店及餐館服務；酒店預留服務；餐飲服務；所有屬第 42 類的
199305625		42	酒店及餐館服務；酒店預留服務；餐飲服務；所有屬第 42 類的
199610181		42	酒店及餐館服務；酒店預留服務；餐飲服務；所有屬第 42 類的
199705241	GRAND HYATT	42	酒店及餐館服務；酒店預留服務；餐飲服務；所有屬第 42 類的
199706281	HYATT REGENCY CLUB	42	酒店及餐館服務；酒店預留服務；餐飲服務；所有屬第 42 類的

<u>商標編號</u>	<u>商標</u>	<u>類別 編號</u>	<u>貨品/服務說明</u>
199800042	HYATT	42	酒店及餐館服務；酒店預留服務；餐飲服務；所有屬第 42 類的
199800043	HYATT REGENCY	42	酒店及餐館服務；酒店預留服務；餐飲服務；所有屬第 42 類的
200203347	HYATT HOTELS AND RESORTS	42	酒店及餐館服務；所有屬第 42 類的
200203348	HYATT INTERNATIONAL	42	酒店及餐館服務；酒店預留服務；餐飲服務；所有屬第 42 類的
200210347	CLUB AT HYATT	42	酒店及餐館服務；酒店預留服務；餐飲服務；所有屬第 42 類的
300013607	HYATT GOLD PASSPORT	43	酒店及餐館服務
300176526	FEEL THE HYATT TOUCH	43	酒店及餐館服務