

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300405620

KongMay Oi Yee Bo

商標： 港美 愛兒寶

類別： 3, 5

申請人： 衍生行有限公司

反對人： MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC (美贊臣公司)

決定理由

背景

1. 申請人於 2005 年 4 月 20 日(“申請日”)依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)提交商標註冊申請；申請人申請註冊的商標(“涉訟商標”)如下：

KongMay Oi Yee Bo
港美 愛兒寶

申請的貨品說明詳情如下：

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，繃敷材料，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。

2. 這宗申請的詳情已在 2005 年 6 月 24 日公布。反對人於 2005 年 9 月 15 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2005 年 9 月 20 日提交反陳述(“反陳述”)。

3. 在申請日當天，申請人還提交了兩個與涉訟商標相似的商標的註冊申請，這兩個申請的貨品說明與上文第 1 段記錄的相同。這兩個商標的申請編號是 300405611 和 300405639，式樣如下：

KongMay Oi Ying Bo
港美 愛嬰寶

申請編號 300405611

KongMay Oi Yee Kin
港美 愛兒健

申請編號 300405639

商標申請編號 300405611、300405639 及涉訟商標於下文合稱為“港美商標”。此外，申請人於 2006 年 10 月 6 日提交了三個商標的註冊申請，涉及的商標包含上述三個港美商標內的一些組成部分(即“愛嬰寶”、“愛兒寶”或“愛兒健”)。這三個商標的申請編號是 300735831、300735840 和 300735859，式樣如下：

愛嬰寶
Oi Yin Bo

申請編號 300735831

愛兒寶
Oi Yee Bo

申請編號 300735840

愛兒健
Oi Yee Kin

申請編號 300735859

商標申請編號 300735831、300735840 和 300735859 於下文合稱為“非港美商標”。三個非港美商標申請的貨品說明相同，詳情如下：

類別 5

醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。

4. 反對人對其他港美商標和非港美商標的註冊申請亦提出了反對。六項有關反對的聆訊於 2011 年 3 月 8 日在本人席前逐一進行，出席聆訊的是代表申請人的古若蘭大律師及代表反對人的王斌暉大律師。

5. 反對人在反對通知內列出多項反對理由，但在聆訊時依賴的只是條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a) 條的理據。

相關日期

6. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2005 年 4 月 20 日，即申請日。

雙方的證據

7. 反對人提供的證據為以下三份聲明：

- (a) 李少衛於 2006 年 12 月 20 日作出的聲明（“李氏聲明”）；
- (b) 譚淑貞於 2010 年 10 月 29 日作出的聲明（“譚氏第一份聲明”）；以及
- (c) 譚淑貞於 2011 年 2 月 24 日作出的聲明（“譚氏第二份聲明”）。

8. 申請人提供的證據為以下兩份聲明：

- (a) 彭少衍於 2007 年 6 月 28 日作出的聲明（“彭氏第一份聲明”）；以及
- (b) 彭少衍於 2011 年 1 月 15 日作出的聲明（“彭氏第二份聲明”）。

此外，為申請人作出兩份聲明的彭少衍先生在聆訊時接受了代表反對人的大律師的盤問，因此申請人的證據還包括彭先生回答盤問時的供詞。

9. 在引述各份聲明的內容前，本人先講述有關本案提交證據的過程。李氏聲明和彭氏第一份聲明分別根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 18 及 19 條作出。反對人沒有根據規則第 20(1)條提出證據，以回應彭氏第一份聲明內的證供。商標註冊處於 2008 年 3 月 4 日去信雙方，說明除獲商標註冊處處長許可外，任何一方均不可提交進一步的證據。

10. 2010 年 11 月 2 日，反對人提出申請，要求商標註冊處處長准許其提交進一步證據，即譚氏第一份聲明。其後，申請人與反對人聯署去信商標註冊處。申請人在信中表明，對商標註冊處准許反對人提交譚氏第一份聲明沒有異議，但要求商標註冊處准許申請人提交答覆證據。雙方更表示已達成協議，同意申請人可就譚氏第一份聲明提交答覆證據，而反對人亦

可就申請人的答覆證據提交回應證據。商標註冊處批予上述所有要求，譚氏第一份聲明、彭氏第二份聲明和譚氏第二份聲明就是在這樣的情況下提交，成為本案的證據。

11. 本人首先引述反對人的證據：李氏聲明提到，反對人是世界上製造營養食品具領導地位的公司，有超過 70 種產品在 60 多個國家行銷，深受世界各地為人父母者和保健專家信賴。反對人擁有的品牌包括自 1993 年起在香港用於嬰兒奶類產品的“ENFAGROW”、“ENFAGROW A+”及其中文名稱“安兒寶”和“安兒寶A+”（“安兒寶”和“安兒寶A+”在下文統稱為“反對人註冊商標”¹）。李氏聲明亦載有使用上述商標的奶類產品於 2001 至 2005 年間的銷售額及推廣費用，數字相當可觀。

12. 譚氏第一份聲明指出，反對人的相關產品是一系列的嬰幼兒奶類產品，以嬰幼兒的年齡組別劃分，每個組別使用的商標不同，詳情如下：

- (i) 安嬰寶(ENFAPRO) 商標 – 適合六個月或以上嬰兒食用；
- (ii) 安兒寶(ENFAGROW) 商標 – 適合一歲以上嬰幼兒食用；
- (iii) 安兒健(ENFAKID) 商標 – 適合三歲以上幼童食用。

在下文，“安嬰寶”、“安兒寶”和“安兒健”統稱為“安系列商標”。

13. 譚氏第一份聲明的另一項主要內容，是針對申請人沒有為涉訟商標的創造或設計作出解釋的批評。譚淑貞特別提到，鑑於反對人的嬰幼兒奶類產品的知名度，申請人採用涉訟商標前必定已認識反對人的安兒寶(ENFAGROW) 商標，但申請人在彭氏第一份聲明只聲稱涉訟商標由申請人獨立設計，沒有解釋涉訟商標是如何創造或設計出來的。除港美商標和非港美商標的註冊申請外，譚氏第一份聲明還特意提及申請人另外六個於 2005 年提交的商標註冊申請。一如非港美商標的情況，這六個商標（“東京港美商標”）都包含各港美商標內的一些組成部分（即“愛嬰寶”、“愛兒寶”或“愛兒健”），式樣可見於附錄。六個東京港美商標的註冊申請同樣遭反對人提出異議，但因排期次序關係，相關的聆訊不能跟是項反對程序同日進行。

14. 譚氏第一份聲明還提到，申請人的股東及董事曾是另一家名為“創生(香港)有限公司”（“創生”）的股東及董事，而聲明指出創生很多過往搶註他人商標的行為，包括兩項曾在商標註冊處進行的反對商標註冊程序。在該兩項反對商標註冊程序中，商標註冊處都判定創生的商標註冊申請屬不真誠地提出，因此反對成立。

¹ 反對人註冊商標就第 5 及 29 類的貨品註冊，包括奶粉產品。

15. 最後，在譚氏第二份聲明內，反對人提供了從互聯網上搜尋到的資料，顯示市場上發現有人把反對人的“安嬰寶”產品混淆為“愛嬰寶”的情況。該等資料分別從三個網站下載，有一個網站使用的是香港慣用的繁體字，其餘兩個網站使用的是內地慣用的簡化字。

16. 本人接着引述申請人的證據：根據彭氏第一份聲明，申請人成立於 1996 年，由最初經營出入口貿易，發展至代理數十個品牌和幾千種產品。彭氏第一份聲明亦載有申請人於 2005 年的營業額及廣告費用資料。至於研發涉訟商標作品牌一事，彭氏第一份聲明指出，申請人自 2000 年起投放了大量資金及資源，並打算在市場銷售這品牌的產品，包括“愛兒寶 A+成長奶粉”；該產品的包裝副本可見於彭氏第一份聲明附件“PSH-6”內。不過，附件清楚顯示產品包裝設計上的商標並非涉訟商標：“KongMay 港美”字樣與涉訟商標其他部分分開，以橢圓形圖案作背景，顯示於包裝中間部分上方。這標誌下方有“愛兒寶 A+助長奶粉”及“Growing Up Milk”等字眼，以標示產品的名稱。涉訟商標內的“Oi Yee Bo”則沒有使用於產品包裝設計上。

17. 彭氏第二份聲明的內容，主要回應譚氏第一份聲明對申請人案情的質疑。根據彭氏第二份聲明，港美商標、非港美商標和東京港美商標屬同一系列商標，共有 12 款設計，申請人稱之為“愛”字系列商標²。申請人表示，“愛”字系列商標於 2000 年開發，該系列商標品牌基於<家. 健康. 愛. 我兒>的口號及概念而創作(彭氏第二份聲明第 37 段)。申請人還分別為各港美商標內的用詞作解釋(彭氏第二份聲明第 38 段)，表示“愛嬰”是指鍾愛自己的嬰孩及至別人的嬰孩，“愛兒”是指鍾愛自己的兒女及至別人的兒女，而“健寶”是指父母對子女的祝福，希望兒女健康。申請人強調，涉訟商標的構思並非來自反對人的“安”系列產品，而是申請人認為希望自己的兒女被呵護、被視之如珠如寶是自然定律，而鍾愛自己的兒女及至別人的兒女或嬰兒是人類天性，是恆久不變的定律。

18. 縱使申請人聲稱<家. 健康. 愛. 我兒>這口號是其“愛”字系列商標的構思基礎，在彭氏第二份聲明內卻找不到其出處或使用的證據。在該聲明第 4 段，申請人提到其口號是<家 • 健康 >，與上文第 17 段所指的<家. 健康. 愛. 我兒>有些不同。彭氏第二份聲明附件“PSH-8”展示申請人網頁內的簡介，確曾提到申請人的理念是<家 • 健康 >。由於文章沒有標明日期，但因記載了包括 2010 年發生的事情，該附件的資料不能證實在申請日當天或該日之前的情況。因此，申請人不能視為提供了於相關時期曾使用上述口號的證據。

² “愛”字系列商標的式樣展示於彭氏第二份聲明附件“PSH-16”內，所指的是港美商標、非港美商標和東京港美商標。

19. 申請人亦在彭氏第二份聲明內提及其與創生的關係、創生的經營手法、發生創生搶註內地品牌事件的由來，以及導至上文第 14 段提及在香港進行的兩項反對商標註冊程序的原因。申請人更特別提及其代理及創立的 brand 包括很多知名 brand，申請人亦曾參與不少慈善公益活動。由於這些有關創生的資料對本人在下文所作判斷無關，因此本人在此不作詳細引述。

20. 彭少衍先生在聆訊時為回答盤問而作的供詞對本案有決定性影響，本人須將有關部分述明。本人亦須指出，本人曾詢問代表反對人的大律師，盤問是否就六項反對程序同時作出。他表示確會這樣做，而代表申請人的大律師亦沒有對他的做法提出異議。此外，雖然彭先生的口供涉及創生的情況，但如上文第 19 段提及的原因，本人不會在此載述他這方面的口供。

21. 在供詞中，彭先生表示申請人曾於 1996 年分銷惠氏及雀巢公司的奶粉。為取得這些產品的分銷權，申請人做過有關產品銷售渠道的市場研究，但彭先生表示這些研究不涉及其他競爭對手。有關“愛”字系列商標的實際使用情況，彭先生表示，申請人曾經並且仍然把港美商標使用於麥片上。此外，申請人沒有使用過其他“愛”字系列的商標。

22. 代表反對人的大律師向彭先生提問，港美商標和東京港美商標內“港美”一詞給人的印象是貨品跟香港和美國有關，而東京港美商標內“東京”一詞給人的印象是貨品跟日本的東京有關，申請人採用這兩詞應該是出於這樣的原因。彭先生強烈否定這推論，還回應說，“港美”是指港人美麗，並非指香港和美國，而選用“東京”一詞是因為彭太太的另一家公司曾在東京街經營，並非因為“東京”一詞會令人聯想到日本。

23. 當被問及港美商標、非港美商標和東京港美商標設計理念的起源時，彭先生提供了三個版本：(1)是一位名為 Suki 的市場部同事設計的；(2)是這位 Suki 與設計部一位名為 Jason 的同事一起設計的；以及(3)是整個市場部(共六人)一起設計的。換句話說，彭先生不能確定那些商標由誰設計，但他確認並非由他本人設計。彭先生還解釋，那些設計是為一系列的兒科產品(包括奶粉、保嬰丹等)作出。在 2003 年作出設計後，申請人一直尋找生產廠家，但當遇到反對人提出反對後，便把銷售這些品牌的計劃暫時擱置。彭先生亦表示，不論是 Suki、Jason 或當時市場部的六位員工，都已相繼離職，申請人沒有試圖找這些人作供，而彭先生則依賴一份相關檔案內的資料，解釋相關設計的由來。

24. 代表反對人的大律師接着詢問，為何彭氏第一份聲明附件

“PSH-6”顯示的包裝設計包含“A+”這字。代表反對人的大律師表示，彭先生在兩份聲明的內文都沒有提及產品使用“A+”一字，並詢問選用該字的原因。彭先生回應時說，除奶粉外，申請人沒有打算用“A+”這字於其他產品上，而“A+”代表產品含有DHA，會令腦部發育更好。彭先生亦指出建議使用“A+”這字的是市場部，彭先生亦認為該詞會給人讀書精叻，有好成績的感覺。彭先生還表示，如他知道使用“A+”這字的想法會令反對人不滿的話，申請人便不會提供相關的資料給反對人。

25. 代表反對人的大律師提問的另一事項，是關於在三個港美商標的個別反對程序中，申請人提供由彭先生作出的兩份聲明的內容。同樣，彭先生就三項反對程序所作的第一份聲明都在附件“PSH-6”內顯示，申請人打算使用與該程序相關的港美商標的產品設計；三款產品是為不同年齡組別的嬰孩而製造的奶粉。彭先生確認，擬使用於適合六個月至一歲大的嬰孩飲用的奶粉是申請編號 300405611 的商標；擬使用於適合一歲至三歲大的小孩飲用的奶粉是涉訟商標；而擬使用於適合三歲或以上的小孩飲用的奶粉是申請編號 300405639 的商標。

26. 代表反對人的大律師繼而詢問彭先生，為何選配港美商標於適合不同年齡組別奶粉產品的做法，會跟反對人的做法相同。代表反對人的大律師還特別指出，根據彭氏第二份聲明第 37 及 38 段提供的理由(撮錄於上文第 17 段)，申請人應該是使用“愛嬰寶”、“愛兒寶”和“愛健寶”於三個不同年齡組別的奶粉產品上，而並非“愛嬰寶”、“愛兒寶”和“愛兒健”。代表反對人的大律師因此要求彭先生解釋，為何除了把“安”改為“愛”之外，申請人使用的商標與反對人在相同年齡組別的奶粉產品上使用的商標相同。彭先生回應時說，“嬰”是較年幼的孩子，因此申請人擬把“愛嬰寶”使用於為最年幼的一組孩子製造的產品上。代表反對人的大律師繼續追問，為何申請人打算使用“愛兒寶”於第二個年齡組別的產品，而不選擇使用“愛兒健”。彭先生表示，他是在接受了市場部的建議後，才決定每個港美商標分別用於那個年齡組別的奶粉產品上，但他不知道市場部的同事有沒有參考或抄襲反對人的商標，更沒有對代表反對人的大律師提出的疑點，作出解釋。

27. 除上述相似之處外，申請人為三個港美商標的奶粉產品所作的設計還有其他須留意的地方。雖然三個港美商標都是以左右兩組詞語，以及中英上下對照的方法組合而成，但擬實際使用的設計並非如此。正如上文第 16 段所述，“KongMay 港美”這一組詞語跟商標的其他部分分開，而不是組合在一起。另一組詞語“愛嬰寶 Oi Ying Bo”、“愛兒寶 Oi Yee Bo”和“愛兒健 Oi Yee Kin”只採用了中文的部分，並分別用於“愛嬰寶 A+高蛋白奶粉”、“愛兒寶 A+助長奶粉”和“愛兒健 A+成長奶粉”這些產品名稱內。港美商標中的英文名稱“Oi Ying Bo”、“Oi Yee Bo”和

“Oi Yee Kin” 全都沒有採用。

28. 另一項在三個港美商標的奶粉產品設計上可見到的資料，是產品的名稱跟反對人的產品幾乎完全相同，分別是用於適合六個月至一歲大的嬰孩飲用奶粉的“Follow on Formula Milk 高蛋白奶粉”（反對人的相同年齡組別產品使用的是“Follow on Formula 高蛋白奶粉”）；用於適合一歲至三歲大的小孩飲用奶粉的“Growing Up Milk 助長奶粉”（與反對人的相同年齡組別產品使用的一樣）；以及用於適合三歲或以上的小孩飲用的奶粉“Fortified Milk 成長奶粉”（反對人的相同年齡組別產品使用的是“Fortified Milk 兒童成長奶粉”）。雖然反對人產品名稱具頗高的描述性，但畢竟申請人擬使用於其產品的名稱跟反對人使用的極為相似。

條例第 11(5)(b)條

29. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如一

(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。”

30. 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 Plasticulture 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(相等於條例第 11(5)(b)條)表示：

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什麼是真誠或什麼是不真誠：某行爲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。³

31. 在判斷某申請者是否不真誠地提出商標註冊申請時，須採用包含

³ 英文原文：“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.”

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，按申請者所知道的事實來看，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠⁴。

32. 代表反對人的大律師指出，反對人在反對通知及其提交的證據內，說明了反對人註冊商標和安系列商標已在香港使用多年，反對人的產品是非常受歡迎的，而不論在反陳述或彭先生所作的兩份聲明內，申請人都沒有質疑這一點。申請人於 1996 年確曾為取得某些奶粉產品的分銷權，做過關於產品銷售渠道的市場研究，但彭先生否認研究涉及其他競爭對手。代表反對人的大律師認為，彭先生這方面的口供不可信。

33. 此外，代表反對人的大律師提到，彭先生在接受盤問時，承認港美商標和非港美商標都並非由他設計，他亦沒有試圖接觸任何一位其聲稱是那些商標的設計者。儘管如此，彭先生清楚說明他本人不知道設計師有沒有參考或抄襲反對人註冊商標或安系列商標。再者，關於港美商標和非港美商標設計的由來，申請人要待至 2011 年 1 月才首次作出交代(見上文第 17 段引述彭氏第二份聲明第 37 及 38 段的內容)，但當被問到為何敲定的設計跟申請人提及的口號及字眼並非完全相同時，彭先生沒有作出解釋(詳情可見上文第 26 段)。此外，彭先生在聆訊作證時提到，他的供詞是依賴一份相關檔案內的資料；代表反對人的大律師質疑為何申請人雖然有法律代表，卻沒有提交這樣重要的文件作為本案的證據。

34. 代表反對人的大律師認為申請人擬使用“A+”於其產品的意圖，也顯露申請人不真誠的一面。代表反對人的大律師表示，市場上使用“A+”於奶粉產品的只有反對人，而申請人企圖使用“A+”於其奶粉產品的計劃，載於由申請人一方提供的證據。

35. 綜上所述，代表反對人的大律師認為，申請人在提交港美商標和非港美商標(包括涉訟商標)的註冊申請時，必定對反對人註冊商標、安系列商標和相關產品有所認識，特別是申請人同時為包含三個一系列與安系列商標對應的標記提出註冊申請，絕不可能是巧合的事。此外，申請人沒有解釋為何不選用“愛兒寶”於適合三歲或以上的小孩飲用的奶粉，而是像反對人那樣選用“愛兒寶”於適合一歲至三歲的小孩飲用的奶粉，或為何沒有如彭氏第二份聲明第 38 段內提出的理由，選用“愛健寶”於適合三歲或以上的小孩飲用的奶粉，再加上創生的過往不良紀錄，代表反對人的大律師認為，申請人故意抄襲反對人安系列商標的意圖顯而易見，因此港美商標和非港美商標(包括涉訟商標)的註冊申請是不真誠地提出的。

⁴ 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.”

36. 代表申請人的大律師就條例第 11(5)(b)條提出的反駁，側重於反對人沒有在反對通知內提供涉訟商標的註冊申請應視為不真誠的詳細理據，而倚賴的只是涉訟商標與反對人的商標相似這一點。例如，反對人認為申請人擬用於不同年齡組別的奶粉產品上的港美商標，剛巧與反對人把個別安系列商標實際用於相同組別的情況相同，唯一分別是以“愛”字替代了“安”字；申請人擬使用反對人產品上顯示的“A+”這標誌於其奶粉產品上；以及創生搶註事件的資料，全都沒有在反對通知內提出。代表申請人的大律師表示，如反對人早些提出這些問題，申請人便有機會妥善回應。

37. 代表申請人的大律師認為，單憑兩個商標相似的情況，不足以推斷涉訟商標的註冊申請是不真誠的。代表申請人的大律師還引述一些商標註冊處過往的案例(例如“**德國堡**”商標的反對程序(商標申請編號 300457056))，來支持她的論點。

38. 有關創生的搶註事件，以及其被商標註冊處判定為不真誠地提出的兩個商標註冊申請，代表申請人的大律師亦引述了彭先生在盤問時作出的解釋。代表申請人的大律師又認為，董事應只在有份參與有關事情的情況下才須負上責任，而且不能說一家公司因另一家有相同董事的公司行為出錯，以致其行為也應被認定為錯誤。

39. 代表申請人的大律師提述的另一事項，與申請人本身的規模及營業額有關。代表申請人的大律師表示，以申請人這樣大規模的公司，不會不使用自己開發的品牌，而且申請人擬使用的奶粉產品包裝上也寫了申請人的公司名稱。代表申請人的大律師更指出，申請人會為自己的產品做宣傳，因此不會令消費者混淆。

40. 對於申請人指反對人的多項指控都沒有在反對通知內提出，以致申請人沒有機會妥善回應的說法，本人不能理解。正如代表反對人的大律師在反駁時所說，申請人擬用於不同年齡組別的奶粉產品上的港美商標及“A+”這標誌，反對人都是在收到彭氏第一份聲明後才知曉的，反對人又怎可能在反對通知內提出指控？此外，在譚氏第一份聲明內，反對人已說明其安系列商標實際應用於適合不同年齡組別的奶粉產品的情況、創生與申請人的關係，以及創生搶註的事件。正如上文第 10 段所述，申請人就譚氏第一份聲明提交答覆證據的要求獲商標註冊處准許。除申請人產品擬用“A+”這標誌一事外，申請人於彭氏第二份聲明對上述各論點都作出答覆，本人因此不認同申請人沒有機會妥善回應上述指控的說法。

41. 至於“A+”這標誌，其實是反對人註冊商標“安兒寶 A+”的一

部分，資料早已在反對通知內提交。不過，由於涉訟商標本身不含“A+”這標誌，反對人要在審閱彭氏第一份聲明後才得悉申請人擬用於其產品的，不單是“愛兒寶”及其他愛字系列的商標，還有“A+”這標誌。因此，本人認為，申請人絕對有妥善回應上述反對人各項陳述的機會。

42. 至於創生搶註的事件，本人認為單看申請人本身的行為，已經足以判斷本案的成敗。因此，本人不須決定創生過往的錯誤會否影響申請人的誠信。

43. 代表反對人的大律師在反駁時說，即使申請人是大公司，也不等於申請人不會不真誠地提出商標註冊的申請，創生的例子正好證明大公司不一定可靠。本人認同代表反對人的大律師的說法，亦即是說，以公司的大小來決定所提出的商標註冊申請是否不真誠地提出的做法不對。

44. 申請人打算使用涉訟商標的產品包裝，與反對人的奶粉產品包裝相同或相類似之處甚多，多得實在沒有可能純屬巧合。港美商標和非港美商標內的“愛嬰寶”、“愛兒寶”和“愛兒健”等名稱與反對人安系列商標只差一個字。況且，申請人打算使用“愛嬰寶”、“愛兒寶”和“愛兒健”等名稱於不同年齡組別的奶粉產品的做法，亦正好跟反對人安系列商標產品的年齡劃分對應。雖然上文第 34 段提及代表反對人的大律師指市場上只有反對人使用“A+”於奶粉產品的陳述，沒有實質證據支持，但反對人註冊商標確實包括“安兒寶 A+”的組合。儘管反對人就相關的商標註冊時，卸棄了“A+”這符號的專有使用權利，“安兒寶 A+”這組合於相關的註冊商品的專有使用權利仍屬於反對人。不但如此，上文第 28 段提及申請人為其產品所起的中英文名稱，亦與反對人使用的相同或非常近似。

45. 申請人曾於彭氏第二份聲明為其使用港美商標和非港美商標內的“愛嬰寶”、“愛兒寶”和“愛兒健”等名稱作出解釋，但提出的理由無法澄清選配各愛字系列商標於不同年齡組別產品的做法。本人亦留意到，彭先生在接受盤問時，清楚表示他不知道市場部的同事有沒有參考或抄襲反對人的商標，但在彭氏第二份聲明內聲稱涉訟商標的構思並非來自反對人的“安”系列產品(見上文第 17 段)。很明顯，彭先生所作的口供跟先前在聲明內提供的解釋有自相矛盾之處。

46. 在其他方面，申請人的證據的可信性也令人生疑。舉例說，彭先生在作供時表示，申請人於 1996 年為取得某些奶粉產品的分銷權而做的產品銷售渠道的市場研究，並不包括對其他競爭對手的產品的研究。如申請人希望取得那些奶粉產品的分銷權，又怎可以對競爭對手的產品沒有認識。即使彭先生就 1996 年進行的研究作出的供詞屬實，本人認為當申請

人計劃以港美商標(包括涉訟商標)或非港美商標作自己的品牌銷售奶粉產品時，申請人必定會對市場內其他牌子的同類產品的銷售策略及其他方面進行研究。

47. 正如代表反對人的大律師在陳述時指出，申請人從來沒有質疑反對人提供有關其產品暢銷或受歡迎程度的證據。有見及此，加上申請人擬使用各愛字系列商標於上的產品包裝與反對人產品包裝的多項極為相似之處，本人認為在申請日當天，申請人對反對人的產品及使用的商標相當認識。

48. 接着要考慮的是，如按誠實人士的一般標準，申請人的行為會否被視為不真誠。彭先生接受盤問時所作的口供有很多漏洞，除了出現前後矛盾的情況，亦令人對彭先生其他供詞的可信性生疑。根據條例第 11(5)(b) 條提出的反對，申請人商標的由來是關鍵所在。不過，對於選用愛字系列商標的原因，申請人沒有提供可信的解釋。至於申請人把各愛字系列商標配搭於不同年齡組別產品的做法，為何跟反對人的做法相同，申請人亦沒有提供合理解釋。

49. 對於起用港美商標、非港美商標和東京港美商標一些爭議較少的名稱的原因，彭先生也沒有如實交代。如上文第 22 段所述，當代表反對人的大律師指出，申請人東京港美商標內的“東京”一詞給人的印象是貨品跟日本的東京有關，彭先生都強烈否認，還表示選用“東京”一詞是因為彭太太的另一家公司曾在東京街經營。不過，在彭氏第二份聲明附件“PSH-19”內，可找到東京港美商標產品包裝設計的副本，當中顯示用於彩色花塔糖和猴棗散上的東京港美商標。該商標不但包含像富士山的山形圖案，還有“Tokyo”這英文字，即日本首都東京的英文寫法。申請人希望商標內的“東京”一詞給人的印象是貨品跟日本的東京有關的企圖顯而易見，而彭先生自圓其說的解釋亦不攻自破。

50. 商標申請是否真誠並非按申請人本身釐定的標準判斷。鑑於申請人為新產品設計的包裝與反對人的產品有多項類似之處，實在不可能出於巧合，再加上申請人未能妥善解釋涉訟商標設計的由來，而申請人證供亦有多個矛盾及可疑之處，本人認為申請人抄襲了反對人的商標及包裝設計，目的是藉搭反對人的便車，提高自己產品的銷售量。如按誠實人士的一般標準，申請人的行為會被視為不真誠。因此，涉訟商標註冊申請屬不真誠地提出。

51. 基於上述原因，本人裁定反對人就條例第 11(5)(b) 條提出的反對成立。本人亦因此無須考慮根據條例其他條文提出的反對是否成立。

總結及訟費

52. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。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)

二零一一年八月三十一日

附錄



申請編號 300373248



申請編號 300373266



申請編號 300373257



申請編號 300386398



申請編號 300386370



申請編號 300386361