

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 300546769

商標：
A 
B 

類別： 43
申請人： 香港鴨王烤鴨店有限公司
反對人： 上海鴨王餐飲管理有限公司

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2005 年 12 月 13 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請(“涉訟申請”)。有關涉訟申請的詳情，已在 2006 年 2 月 10 日公布。反對人於 2006 年 5 月 2 日提交反對涉訟申請的通知。申請人於 2006 年 7 月 26 日提交反陳述。
2. 有關反對的聆訊於 2012 年 2 月 8 日在本人席前進行。申請人之代理人吳少鵬律師事務所曾提交了指明商標表格第 T12 號確認將會出席聆訊，但其後又致函本處表示申請人不會出席聆訊。處長已在 2012 年 1 月 17 日發出的函件中知會雙方，根據商標規則(第 559A 章)(“規則”)第 74(5)條，申請人被視為不打算出席聆訊。而反對人則由其代理人中港知識產權服務有限公司的李穎詩女仕代表出席聆訊。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：



(“涉訟商標”)。

4. 涉訟商標申請註冊的服務說明如下(“涉訟服務”)：

類別 43

提供食物和飲料服務。

反對理由

5. 反對人提交的反對理由書，其中有關事實的指控，在反對人的證據中都有提及。本人將會在以下證據部份探討，在此不贅。

6. 反對人根據條例第 3(1)，11(1)，11(4)(b)，11(5)(b)，12(1)，12(2)，12(3)，12(4)及 12(5)(a)條，反對涉訟商標的註冊申請。反對人要求是次反對訴訟的訟費由申請人承擔。

反陳述

7. 申請人在 2006 年 7 月 26 日提交的反陳述中附上《反陳述書》。根據反陳述書，於 2005 年 11 月 24 日在香港註冊的香港鴨王烤鴨店有限公司(即申請人)，實為北京鴨王烤鴨店有限公司出資的全資附屬公司，獲其授權在香港申請“鴨王”商標註冊，待註冊完成後便將商標轉回給母公司。

8. 反陳述書指北京鴨王烤鴨店有限公司自 1997 年 9 月 10 日成立之後，將“鴨王”作為企業的商號和商標使用，在各種媒體（電視、廣播、報紙、期刊）上刊登廣告、報導、文章、聲明，進行了廣泛的宣傳推廣，產生了廣泛的影響，使“鴨王”成為餐飲業界的知名品牌和著名商標。

9. 申請人認為其所屬公司擁有對“鴨王”商標的在先權利，因此反對人提出的反對“鴨王”商標在香港的註冊申請是沒有法律和事實依據的。申請人要求是次反對訴訟的訟費由反對人承擔。

反對人的支持提出反對的證據

10. 反對人提交的支持他提出的反對的證據為范臻於 2007 年 4 月 19 日作出的一份誓章（“范臻的誓章”）。范臻為中國公民，是反對人上海鴨王餐飲管理有限公司的董事長，獲反對人授權作出該誓章。誓章之內容乃根據范臻個人所知或相信，或從反對人的文件及紀錄中搜集所得知。

11. 根據范臻的誓章，反對人成立於 2002 年 6 月 20 日，是集餐飲、賓館、出租汽車客運、機動車駕駛員培訓、食品加工、北京填鴨養殖加工等業於一體跨行業跨地區的民營企業集團，其在國內設有數家大型分公司和連鎖企業。誓章附件 FZ-1 載有反對人的企業法人營業執照副本。

12. 早在 2002 年初，當反對人仍在籌建過程中，尚未正式成立，為了及時申請《**鴨王**》商標，籌建人決定委托以其他關聯公司的名義先行申請。又因為反對人的籌建人之一《范小京》與上海淮海全聚德烤鴨店有限公司的股東兼法定代表人《范臻》是兄弟的近親屬關係，於是他們通過口頭約定以《上海淮海全聚德烤鴨店有限公司》名義申請《**鴨王**》商標，並約定在反對人正式成立後雙方另行簽訂書面合同。於是，上海淮海全聚德烤鴨店有限公司於 2002 年 1 月 29 日向中國國家商標局申請註冊《**鴨王**》

商標於國際分類第 43 類的餐飲類服務。上海淮海全聚德烤鴨店有限公司與反對人書面約定《**鴨王**》商標由反對人使用並且商標註冊成功後，上海淮海全聚德烤鴨店有限公司將該商標無償轉讓給反對人。另外，反對人亦委托著名的書法家沈鵬先生就《鴨王》兩字創作書法作品《**鴨王**》，除廣泛使用《**鴨王**》作為商標外，反對人亦在中國註冊了《**鴨王**》商標於國際分類第 6、12、34 及 44 類的貨品及服務上。下文統稱《**鴨王**》和《**鴨王**》為《反對人商標》。誓章附件 FZ-2 載有上海淮海全聚德烤鴨店有限公司的企業法人營業執照副本、范小京及范臻身份證副本、反對人及上海淮海全聚德烤鴨店有限公司兩份股東會決議書副本、甘肅省靈台縣公安局出具的有關范臻和范小京兄弟關係證明的副本，以及反對人和上海淮海全聚德烤鴨店有限公司的商標轉讓合同副本(簽訂日期是 2005 年 1 月 12 日)。誓章附件 FZ-3 是反對人在中國註冊了《**鴨王**》商標於國際分類第 6、12、34 及 44 類的貨品及服務上的註冊證書及網上註冊資料打印副本。

13. 范臻的誓章指反對人自成立以來一直使用《反對人商標》，透過反對人廣泛的長期使用和推廣，反對人已在中國為《反對人商標》建立了良好的商譽及名聲。經過多年的經營，反對人現已在徐匯、靜安、長寧、虹口、普陀、楊浦、盧灣、閘北、閔行等中心城區形成了由多家店廠和配送中心構成的餐飲食品銷售網絡。誓章附件 FZ-4 是反對人以上銷售點及關聯企業的營業執照副本，及反對人網站內有關其關聯企業的資料打印。

14. 范臻的誓章顯示反對人通過使用《反對人商標》所得的營業額，自 2003 年起至 2007 年，每年都超過人民幣千多萬。誓章附件 FZ-5 是反對人各家直營店的納稅統計表及納稅證明副本。

15. 反對人還將《反對人商標》大量使用在日常經營活動中，包括商店招牌、宣傳冊、酒水單、信封、貴賓卡、名片、餐具以及店內的各處裝潢。誓章附件 FZ-6 是反對人部分直營店外貌及內部裝潢照片、印有《反對人商標》的宣傳冊、酒水單等副本及餐具照片。

16. 反對人還從多個渠道宣傳其餐飲服務：如編寫了《鴨王之歌》和《鴨王》內部報紙、製作宣傳資料散發給客戶、參加餐博會等展覽會、建設公司網站、建立客戶服務短信通道、以及進行大量的廣告宣傳。誓章附件 FZ-7 是反對人多項宣傳資料副本。

17. 反對人自 2003 年起至 2006 年，每年用於宣傳推廣《反對人商標》的開支總額都超過百多萬人民幣。誓章附件 FZ-8 是反對人自 2002 年至 2006 年的宣傳推廣費用單據副本。誓章附件 FZ-9 是部分載於業內及大眾傳媒上有關反對人的專題報告副本。

18. 反對人也在這幾年的品牌建設中屢獲殊榮，例如：《上海餐飲著名品牌企業》、《上海消費者最喜愛的十大中餐館》、《中國餐飲十大知名品牌》、《中國餐飲行業十大影響力品牌》、《中國餐飲市場著名品牌》、《中國十佳酒家》、《中華餐飲名店》、《中國行業十大影響力品牌》等多項殊榮。反對人認為企業的信譽來自質量，因此十分注重質量管理。2003 年，反對人通過 ISO9001:2000 國際質量體系認證。反對人還是《全國綠色餐飲企業》和《物價計量信得過單位》。反對人亦獲得《中國金牌廚師》、《國際美食挑戰賽金牌廚師》、《中國美食節最佳宴席設計獎》等獎項，證明好的餐飲服務離不開好的、優秀的服務人才。

19. 范臻的誓章指出通過這些美食專家的努力，反對人形成了獨具特色的以鴨王北京烤鴨為龍頭，集鴨王全鴨宴融京滬粵川 350 多道地方經典名菜於一體的鴨王系列菜品。自 2003 年第三屆中國美食節開始，先後在第四屆、第五屆中國美食節、首屆上海餐博會暨東方美食節及相關國家級大型展賽認定推(評)選活動中奪得中國名菜、中國名點、中國名宴、上海名菜、名點金獎、特金獎，榮膺《國際美食質量金獎》、《中國美食金鼎獎》等獎項，使《鴨王》餐飲服務獲得極高的美譽度。誓章附件 FZ-10 是反對人獲得的部分獎項的證書副本。

20. 范臻的誓章指《反對人商標》具有顯著特徵及良好聲譽，每當人們看到《反對人商標》時，他們定會聯繫有關服務為反對

人的，而不會聯繫其它人，因此《反對人商標》應根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護。

申請人的證據

21. 申請人的證據為穆民於 2008 年 1 月 17 日作出的一份聲明（“穆民的聲明”）。穆民居於北京，是申請人香港鴨王烤鴨店有限公司的董事，獲申請人授權作出該聲明。聲明之內容乃根據穆民個人所知或相信，或從申請人的文件及紀錄中搜集所得知。聲明的附件 1 是申請人董事會的有關授權決議副本。

22. 根據穆民的聲明，北京鴨王烤鴨店有限公司成立於 1997 年，是一家以經營北京烤鴨為主的餐飲公司，一直在日常經營活動中大量使用“鴨王”商標。為經營香港市場，該公司於 2005 年 11 月 24 日在香港註冊成立了香港鴨王烤鴨店有限公司，即申請人。申請人乃北京鴨王烤鴨店有限公司之全資附屬公司，獲授權在香港以“香港鴨王烤鴨店有限公司”名義申請“鴨王”商標註冊於“提供食物和飲料服務”的服務類別上。聲明的附件 2 載有北京鴨王烤鴨店有限公司有關在香港註冊成立申請人及授權申請“鴨王”商標在香港註冊的股東會決議副本。

23. 穆民的聲明就北京鴨王烤鴨店有限公司在內地申請註冊“鴨王”商標，及由此引發與上海淮海全聚德烤鴨店有限公司在這方面的有關訴訟事宜，提供了資料及有關的商標局裁定書及法院判決。聲明的附件 3 載有中國國家工商行政管理總局商標局(2006)商標異字第 00926 號《“鴨王”商標異議裁定書》；中國國家工商行政管理總局商標評審委員會商評字(2007)第 2831 號《關於第 3083416 號“鴨王”商標異議複審裁定書》；及北京市第一中級人民法院(2007)一中行初字第 966 號《民事判決書》副本。聲明的附件 4 則是中國國家工商行政管理總局商標局就被異議“鴨王”商標發給北京鴨王烤鴨店有限公司的各《商標異議申請受理通知書》副本。聲明的附件 5 載有北京鴨王烤鴨店有限公

司在內地申請“鴨王”商標註冊，及申請馬德里商標國際註冊的相關資料及所獲得的商標註冊證書副本。

24. 北京鴨王烤鴨店有限公司，於 1997 年 9 月 10 日，在中國北京工商行政管理局登記註冊成立，以經營北京烤鴨為主，並開設多家經營店，最多的時候達十一家，2008 年時經營的有七家。這七家店分別是：北京鴨王烤鴨店有限公司、北京鴨王烤鴨店有限公司左家莊分店、北京新大都鴨王烤鴨店有限公司、北京鴨王烤鴨店有限公司廣安門分店、北京紫雲閣鴨王烤鴨店有限公司、北京鴨王烤鴨店有限公司建國門分店、北京甜水園鴨王烤鴨店有限公司。聲明的附件 6 是這些店的企業法人營業執照或營業執照副本。

25. 穆民的聲明指北京鴨王烤鴨店有限公司的產品和服務贏得了顧客、業內人士及媒體的廣泛贊譽。聲明的附件 7 是該公司及其分店獲得的部分榮譽證書的副本、照片及各界名人到該公司各店合影留念的照片。

26. 穆民的聲明又指北京鴨王烤鴨店有限公司自成立以來就在日常經營活動中大量使用“鴨王”商標，包括制作宣傳冊，在店內使用的酒水單、餐具、包裝袋、信封、禮品等，及制作“鴨王”牌匾，在店內的各處裝潢等。聲明的附件 8 是印有“鴨王”商標的宣傳冊、相關物件、牌匾和店內裝潢的照片及以“鴨王”名義對外簽訂的部分合同、付款發票等的副本。

27. 北京鴨王烤鴨店有限公司重視對“鴨王”的品牌建設和廣告宣傳，多年來投入鉅資在各種媒體進行了大量廣告宣傳，同時也有許多媒體對該公司進行過報導。聲明的附件 9 是該公司在各大媒體上發佈的部分廣告、部分媒體對該公司的相關報導、該公司與廣告代理簽訂的部分廣告代理合同及廣告費發票等的副本。

28. 穆民認為不論是上海淮海全聚德烤鴨店有限公司，還是反對人，都與北京有著密切的聯繫；而它們的股東既瞭解北京餐飲

行業的相關情況。聲明的附件 10 是上海淮海全聚德烤鴨店有限公司、反對人及北京東宮門招待所三家公司工商註冊檔案中能夠體現上海淮海全聚德烤鴨店有限公司及反對人與北京關係密切的部分工商註冊檔案資料的副本。

29. 穆民進一步指上海淮海全聚德烤鴨店有限公司及反對人在明知北京鴨王烤鴨店有限公司先於它們成立，在先使用“鴨王”作為其企業商號和商標並具有一定影響的情況下，申請註冊“鴨王”商標，是屬惡意搶注的行為，而這一點就上海淮海全聚德烤鴨店有限公司在內地的註冊申請而言，已在北京市第一中級人民法院的判決中予以確認。

30. 穆民的聲明其餘部份涉及對反對人證據的評論，本人將會在以下討論中探討，但不打算在此贅述。

反對人的回應證據

31. 反對人就申請人的證據提交了回應證據，是一份陳美君於 2009 年 1 月 16 日作出的誓章(“陳美君的誓章”)。陳美君為中國公民，是反對人的副總經理，獲反對人授權作出該誓章。

32. 陳美君的誓章主要是就申請人的證據內提及的北京鴨王烤鴨店有限公司與上海淮海全聚德烤鴨店有限公司在內地涉及有關“鴨王”商標申請註冊的訴訟，提交最新的情況及資料。

33. 根據陳美君的誓章，上海淮海全聚德烤鴨店有限公司已就北京市第一中級人民法院(2007)一中行初字第 966 號《民事判決書》向北京市高級人民法院提出上訴，並就北京市高級人民法院對上訴所作出的北京市高級人民法院(2008)高行終字第 19 號行政判決向中華人民共和國最高人民法院申請再審。誓章的附件 CMJ-1 是中華人民共和國最高人民法院受理案件通知書副本，日期 2008 年 12 月 10 日。陳美君指中華人民共和國最高人民法院現時仍未完成審理及發出判決。

相關日期

34. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2005 年 12 月 13 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

35. 反對人在反對理由書中提出根據條例第 3(1)，11(1)，11(4)(b)，11(5)(b)，12(1)，12(2)，12(3)，12(4)及 12(5)(a)條反對涉訟商標的註冊申請。李穎詩女仕代表反對人在聆訊中沒有表示放棄任何一條的反對，但亦沒有就任何一條作出個別陳詞。在以下的討論中，本人只能盡力從反對人提交的狀書(反對理由書)及證據中，以本人所理解的反對人就每一項反對所能提出的最合理、最可能有證據支持的反對理由或原因，作出判決。

根據條例第 3(1)，11(1)及 11(4)(b)條提出的反對

36. 從反對理由書上列出的理由和反對人的證據來看，反對人就條例第 3(1)及 11(1)條提出反對只是基於涉訟商標“並非一個能夠將申請人服務與反對人服務作出識別的標誌”。

37. 條例第 11 條載有拒絕註冊的絕對理由，與條例第 12 條(拒絕註冊的相對理由)有明顯分別：後者是處理申請人及其他方的相對權益。要決定某商標是否符合條例第 3(1)條的規定，必須衡量該商標本身；商標記錄冊上其他擁有人的其他商標，並不影響前屬商標是否符合條例第 3(1)條的規定(*QS by S. Oliver Trade Mark* [1999] RPC 520)。基於條例第 3(1)及 11(1)條提出的反對顯然缺乏前述條例下的基礎，因此本人裁定這些反對皆不成立。

38. 本人亦看不到基於條例第 11(4)(b)條提出的反對有任何實質性的基礎。條例第 11(4)條列明：-

「如任何商標 —
(a) 違反廣為接受的道德原則；或
(b) 相當可能會欺騙公眾，
則該商標不得註冊。」

39. 反對人根據這條提出的反對原因是涉訟商標“相當可能會欺騙公眾，令公眾產生混淆，引起香港公眾誤認附有[涉訟商標]的服務為反對人所提供”，因而違反條例第 11(4)(b)條。

40. 第 11(4)(b)條適用於所指稱的欺騙源於商標本身性質這種情況。這與條例第 11 條的標題「拒絕註冊的絕對理由」相符，而有別於處理申請人及其他各方的相對權利的第 12 條。因此，反對人根據其指稱為相類似的商標而根據第 11(4)(b)條提出的反對亦不能成功 (*QS by S. Oliver Trade Mark, op. cit.* 於 524 頁；*Ruefach Marketing GmbH's Application v. Oppositions of Codemarsters Ltd.* [1999] E.T.M.R. 412 於 422-423 頁)。

根據條例第 12(1)，12(2)，12(3)及 12(4)條提出的反對

41. 條例第 12(1)，12(2)，12(3)及 12(4)條列明： -

- (1) 符合以下情況的商標不得註冊 —
 - (a) 該商標與某在先商標相同；及
 - (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。

- (2) 符合以下情況的商標不得註冊 —
 - (a) 該商標與某在先商標相同；
 - (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。

(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。

(4) 在符合第(6)款的規定下，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。

42. 條例第 5 條列明「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。

43. 不論在反對理由書或其證據中，反對人都沒有表示或以任何證據顯示反對人曾為其所指的《反對人商標》在香港曾經作過或正進行商標註冊申請。因此，條例第 5(1)(a)，5(2)及 5(3)條均不適用於本案。

44. 至於條例第 5(1)(b) 條提及的如該商標已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，則該商標可被視作「在先商標」，本人認為《反對人商標》並不具備此資格。條例第 4 條規定，在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。

45. 在反對人的反對理由書及所提交的證據中，反對人都沒有提出《反對人商標》曾在香港使用，或有甚麼原因令致香港的公眾對該商標有認識或承認。本人沒有找到充份的資料，足以讓本人推斷反對人的商標屬條例下的馳名商標。本人因此認為條例第 5(1)(b)條也不適用於本案。

46. 反對人所指的《反對人商標》因此並不符合「在先商標」的涵義。既然反對人沒有可被視作「在先商標」的商標，基於條例第 12(1)，12(2)，12(3)及 12(4)條的反對，必須被當作失敗論。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

47. 條例第 12(5)(a)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，…

48. 在反對理由書中，反對人指其擁有《反對人商標》的在先權利，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的法律，可阻止涉訟商標在香港使用，因此使用涉訟商標將構成假冒行為，應根據條例第 12(5)(a)條被禁止註冊及使用。

49. 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. 341¹及 *Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd* [1979] A.C. 731 中的判詞，其內容如下：

“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。”

¹ *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc*一案的判詞在本地案例中也有引用，例如 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司*, FACV 26/2008 (12 May 2009)。

50. 本人已在上文第 10 至 20 段對反對人所指的《反對人商標》的使用證據，作出概述和檢視。本人亦會在下文第 57 至 61 段對這些證據作出評估。由於沒有證據顯示《反對人商標》曾在香港使用，或有甚麼原因令致香港的公眾對該商標有認識，本人並不認為反對人有任何以《反對人商標》標識的貨品或服務在香港市場上已取得商譽或聲譽。

51. 反對人既未能證明在有關假冒的訴訟中的首項要素，根據第 12(5)(a)條提出的反對因此不能成立。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

52. 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。

53. 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。”

54. 在決定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”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。”(粗斜體字標示為本文所加)

55. 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）



56. 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”而令申請人的信念(認定其本身的行為恰當)變得具有效力。她認為不會，因為申請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，而非申請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)儘管註冊申請人宣誓證明他“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申請人的證據和斷定在提出具爭議的註冊申請當日，申請人“看不到自己的行為有何不對”。”(本文刪去註腳)

57. 本人已於上文第 10 至 20 段概括論述支持反對人的證據(載於范臻的誓章內)。證據的重點是早在 2002 年初，當反對人仍在籌建過程中，為了及時申請《**鴨王**》商標，籌建人及有關人等便約定以《上海淮海全聚德烤鴨店有限公司》名義向中國國家商標局申請《**鴨王**》商標，並委托著名的書法家沈鵬先生就《鴨王》兩字創作書法作品《**鴨王**》。各方更議定商標由反對人使用並且商標註冊成功後，上海淮海全聚德烤鴨店有限公司將該商標無償轉讓給反對人。反對人成立於 2002 年 6 月 20 日，並一直透

過廣泛的長期使用和推廣，為《反對人商標》(包括《》、《》)在中國建立了良好的商譽及名聲，在徐匯、靜安、長寧、虹口、普陀、楊浦、盧灣、閘北、閔行等中心城區形成了由多家店廠和配送中心構成的餐飲食品銷售網絡。這些事實的指稱大致得到附於范臻的誓章的證據支持。

58. 申請人的證據(載於穆民的聲明)已於上文第 21 至 30 段概述。其重點是成立於 1997 年的北京鴨王烤鴨店有限公司，為經營香港市場，於 2005 年 11 月 24 日在香港註冊成立了申請人，並授權在香港以申請人名義申請“鴨王”商標註冊於“提供食物和飲料服務”的服務類別上。北京鴨王烤鴨店有限公司一直以“鴨王”為商號，經營北京烤鴨為主，並開設多家經營店，最多的時候達十一家，2008 年時經營的有七家，全都位處北京。載於穆民的聲明的附件的證據大致支持申請人所指，北京鴨王烤鴨店有限公司自成立以來就在日常經營活動中大量使用“鴨王”商標，包括制作宣傳冊、“鴨王”牌匾，及使用“鴨王”商標在店內的各處裝潢等，其產品和服務贏得了顧客、業內人士及媒體的廣泛贊譽。

59. 如果申請人和反對人的證據都屬實，與本案有關的事實是：北京鴨王烤鴨店有限公司及反對人都在內地以“鴨王”兩字為商標(雖然字體不一樣)，經營以烤鴨為主的餐飲業務，並各自取得不錯的商譽或聲譽，贏得了顧客、業內人士及媒體的報導和贊譽。它們的分別，從證據來看，是北京鴨王烤鴨店有限公司的業務是以北京為依據的，而反對人的則以上海為依據；其各自的商譽或聲譽也圍繞此兩地而建立。北京鴨王烤鴨店有限公司的業務自 1997 年始，反對人的則以 2002 年始。本人確定前述這些，都是對本案證據的評估後，事實的論斷。

60. 在此背景下，申請人認為上海淮海全聚德烤鴨店有限公司在明知北京鴨王烤鴨店有限公司先於它們成立，在先使用“鴨王”作為其企業商號和商標並具有一定影響的情況下，申請註冊“鴨王”商標，是屬惡意搶注的行為，並就此與上海淮海全聚德烤鴨店有限公司在內地有關的商標局及法院進行訴訟。據陳美君的誓章所指，雙方的訴訟還未完結。

61. 不論在內地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，不難得出申請人在香港提出涉訟申請時，誠如反對人所指，是必定得悉反對人的《反對人商標》建立的良好商譽及名聲的這個結論；但這只是事情的一半。事情的另一半是上文有關本案事實的論斷：申請人的商標授權人北京鴨王烤鴨店有限公司，與反對人，均在內地不同地方(北京及上海)各自建立了以“鴨王”兩字為商標的良好商譽或聲譽，而北京鴨王烤鴨店有限公司在內地的業務比反對人的開始得更早。

62. 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？

63. 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)。

64. 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，該案的商標申請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，商標申請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)

65. 回到本案，顯而易見，註冊“鴨王”兩字為商標於與餐飲服務有關的第 43 類別服務上，是申請人的真正目標或意圖，雖然這亦是申請人的母公司北京鴨王烤鴨店有限公司為經營香港市場的

計劃一部分。北京鴨王烤鴨店有限公司在內地比反對人更早以“鴨王”兩字為商標經營以烤鴨為主的餐飲服務，並建立了良好的商譽或聲譽；而事實上，“鴨王”兩字在香港未受任何「在先商標」或在先權利的保護。在此情況下，申請人按他所知道的事實而作出是項涉訟申請，只是申請人及/或其母公司按其所擁有的商標權利的市場行為，並不存在申請人以反對人為目標，把其商號和商標註冊，以達到自己的目的這個不真誠行為的問題。根據一般可接受的商業行為標準，申請人的行為，是不會被視為不妥的。

66. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對不成立。

訟費

67. 由於所有反對都不成立，本人判給申請人訟費。

68. 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)

二零一二年四月二十五日