

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300637984

商標：

類別： 3, 9, 14, 18, 30, 32, 33, 35 及 43

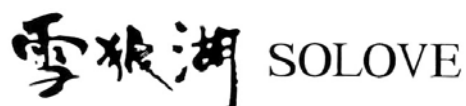
申請人： 趙光輝

反對人： 天星創藝製作有限公司

決定理由

背景

1. 申請人於 2006 年 5 月 13 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”) 提交商標註冊申請，申請註冊的商標 (“涉訟商標”) 如下：



申請註冊的貨品及服務覆蓋 9 個類別，詳情記錄於附表內。

2. 這宗申請的詳情已在 2006 年 6 月 30 日公布。反對人於 2006 年 8 月 21 日提交反對該註冊申請的通知 (“反對通知”)。申請人於 2006 年 11 月 20 日提交反陳述 (“第一份反陳述”)。反對人提交了份由其財務總監李偉棠作出的法定聲明 (“李偉棠聲明”) 作為證據，申請人則沒有提交證據。本人須在此說明，在提交證據的過程中，申請人曾經以另一份反陳述 (“第二份反陳述”) 的方式提交支持其申請的理由，但由於該文件並非採用法定聲明或誓章的形式作出，不符合《商標規則》(第 559A 章) 第 79 條的規定，因此不獲接納為申請人的證據。

3. 有關反對的聆訊於 2011 年 2 月 22 日在本人席前進行。申請人沒有出席聆訊，王斌暉大律師則代表反對人出席聆訊。

反對理由

4. 反對人依賴的反對理由是條例第 11(5)(b) 及第 12(3)、(4) 及 (5)(a) 條的理據。

相關日期

5. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是 2006 年 5 月 13 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期（“涉訟商標申請日期”）。

反對人案情的背景

6. 李偉棠聲明道出，反對人是音樂舞台劇《雪狼湖》的出品製作機構，該劇可謂是香港首個原創音樂舞台劇，劇中男主角由全球華人最受歡迎男歌手之一張學友先生擔演，各地傳媒均對該音樂劇作出大篇幅和廣泛的報道。根據李偉棠聲明所述，《雪狼湖》最早於 1997 年 3 月 28 日在香港公演，連續演出 43 場，每場均座無虛席。該劇並於 1997 年 11 月 21 日移師新加坡公演 7 場，隨後被改編成普通話版本。這版本由 2004 年 12 月至 2006 年 1 月，在中國內地二十多個城市、新加坡及馬來西亞等地共演出 54 場，期間亦因反應熱烈而在香港上演了 6 場。在此要特別一提的是，在中國內地上演過這音樂舞台劇的城市包括申請人的所在地鄭州¹。

7. 李偉棠在其聲明內提到，反對人爲“雪狼湖”商標擁有人，並於香港商標註冊處就第 25 類的衣服、鞋及帽這些貨品註冊了以下兩個商標，商標編號是 199806928 和 199806930:



8. 李偉棠聲明亦提到，隨着音樂劇的演出，反對人發行了多項相關的紀念品，包括 T 恤衫、風衣、鼠標墊、望遠鏡、杯、手錶、電話卡等，而“雪狼湖”商標均被使用在這些紀念品上。反對人銷售而又用上“雪狼湖”商標的另一項貨品是輯錄了《雪狼湖》劇中歌曲的音樂光碟；該光碟自推出至今，在香港銷售了大約 24 萬張，而全球銷量更達 60 多萬張。

9. 至於有關使用“雪狼湖”商標的貨品及服務的銷售額及推廣費用，李偉棠聲明只提供了 1997 年上述相關紀念品在香港及新加坡的銷售總額，其他年份或單屬香港市場的數字則找不到。李偉棠聲明交代了反對人在

¹ 據申請人所報地址，申請人爲鄭州居民。

劇本、歌曲、服飾、演出、佈景創作及廣告費用等方面的投資總額為逾億港元，惟在香港市場所佔的比率則沒有說明。不過，從李偉棠聲明的內容及該聲明“證物-6”的廣告例子可見，在《雪狼湖》音樂劇上演之前或其間，反對人投放了不少資源作宣傳用途。

10. 李偉棠聲明又提到，《雪狼湖》音樂劇的故事是由作者鍾偉文先生虛構創作出來的，並解釋“雪”和“狼”兩字取自劇中女主角和男主角的名字(寧靜雪和胡狼)，並因兩人的愛情故事圍繞“湖”邊發生構思而成。在鍾先生將“雪”、“狼”和“湖”三字聯繫起來以前，從沒有人這樣做過。因此，反對人認為“雪狼湖”是一個獨創和具顯著特性的名詞。

條例第 11(5)(b)條

11. 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……範圍內不得註冊。”

12. 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：某行爲不符合上述標準要到甚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。²

² 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.

13. 在判斷某申請註冊者是否不真誠地提出商標註冊申請時，*Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 633 一案(第 649 頁)³ 說明，法庭須確定“被告人”對有關事務的認知這項主觀元素，繼而按“被告人”的所知，判定若按誠實人士的一般標準，“被告人”的行為是否不誠實；“被告人”本身的誠實標準與這客觀元素的決定無關。

14. 王大律師認為，鑑於《雪狼湖》這音樂舞台劇的受歡迎程度、參與製作及演出的張學友的知名度，以及為推廣音樂劇進行的廣泛宣傳活動，申請人必然知悉反對人及其商標的存在。王大律師亦提到，涉訟商標內“雪狼湖”三個中文字的字體與反對人的商標相同，但這些字體並非一般電腦所能提供的字體。據李偉棠聲明第 15 段所述，反對人商標內“雪狼湖”三個字的字體是由專業設計公司負責設計。申請人不單沒有質疑反對人在這方面的證供，亦沒有解釋為何申請人會選用與反對人相同但極為獨特的字體。

15. 反對人依賴的另一項證據，是在網站 www.xuelanghu.com 中找到的資料。李偉棠聲明內“證物-12”及“證物-13”是從該網站下載的資料，而涉訟商標清楚顯示於該網站每頁的頂部。“證物-13”內還載有一段品牌故事的描述，內容與李偉棠聲明“證物-9”內的《雪狼湖》音樂劇故事原作者鍾偉文先生所寫的小說內容一模一樣。王大律師還指出，反對人相信 www.xuelanghu.com 是申請人的網站，因為申請人在第二份反陳述內也提到申請人建立了自己的網絡推廣系統，而出示的樣本正是 www.xuelanghu.com 這個網址的活動。

16. 雖然申請人在第一份及第二份反陳述中，均交代了他在 2002 年決定以“雪狼湖”為其品牌名稱的原因，但申請人沒有提交任何證據支持其論點，可信賴的程度成疑。此外，申請人的理據與反對人提交的證供有矛盾，疑點重重。反之，本人認為反對人的陳述有證據支持，尤其是從申請人自己建立的網站中，可找到申請人把《雪狼湖》音樂劇的故事當作自己品牌的故事的證供。申請人則只堆砌一些沒有證據支持的原因，作為選用“雪狼湖”一詞的解釋，完全沒有打算為其使用相同的獨特字體或抄襲別人的故事作辯解。基於上述理由，本人接受反對人的論點，亦即是說，在涉訟商標申請日期當天，申請人知悉反對人及其商標的存在。

17. 接着要考慮的是，若按誠實人士的一般標準，申請人的行為會否被視為不真誠。王大律師認為申請人早已知悉反對人的商標及其知名度，並意

³ 英文原文：The subjective element of the test 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.

圖採用及抄襲“雪狼湖”作為商標。本人贊同王大律師的看法，儘管涉訟商標包括“SOLOVE”這英文字，但因其讀音與“雪狼湖”有點近似，有可能被消費者當作是中文字部分的拼音，因此他們的焦點會集中於中文字“雪狼湖”那部分。本人亦留意到，涉訟商標的註冊申請涉及的貨品及服務與反對人製作的音樂劇及銷售的紀念品並非相同，也不一定可視為相類似，但申請人故意利用反對人的商標及其音樂劇的知名度的企圖，顯而易見，其行為定必會被採用恰當標準的人視為不真誠。

18. 由於涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的，本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b) 條提出的反對成立。

總結及訟費

19. 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)

二零一一年六月七日

附表

類別 3

肥皂；去污劑；拋光製劑；研磨劑；香料；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品。

類別 9

計算機；衛星導航儀器；電視機；幻燈；測距儀；立體視鏡；集成電路；報警器；眼鏡；電池。

類別 14

貴重金屬合金；鍍金物品；寶石(珠寶)；玉雕首飾；錶。

類別 18

牛皮；手提包；皮緣飾品；獸皮；傘；手杖；動物項圈。

類別 30

咖啡；茶；糖果；非醫用營養粉；餅乾；元宵；穀類製品；方便麵；豆粉；冰淇淋；調味醬；食用芳香劑；茶飲料。

類別 32

啤酒；礦泉水；飲料製劑；可樂；汽水。

類別 33

葡萄酒；黃酒；燒酒；白蘭地；威士忌酒。

類別 35

廣告代理；廣告；廣告宣傳；飯店管理；進出口代理；推銷(替他人)；速記；審計。

類別 43

咖啡館；住所(旅館、供膳寄宿處)；旅遊房屋出租；酒吧；茶館。