

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 300725508

商標：
星河湾

類別： 36

申請人： 李樹森

反對人： 廣州市宏宇集團

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2006 年 9 月 20 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 2007 年 5 月 18 日公布。反對人於 2007 年 6 月 22 日提交反對涉訟申請的通知。申請人於 2007 年 7 月 12 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2011 年 6 月 13 日在本人席前進行。申請人由李樹森本人出席聆訊。反對人則由王斌暉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：

星河湾

(“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 36

保險；銀行；資本投資；藝術品估價；不動產中介；不動產評估；租賃擔保；不動產管理；經紀；代管產業；分期付款的貸款；不動產出租；住房代理、公寓管理；募集慈善基金；典當經紀。

反對理由

5. 根據反對人提交的反對理據，反對人根據條例第 3(1)，11(1)，11(4)(b)，11(5)(b)，12(1)，12(2)及 12(5)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

6. 申請人在 2007 年 7 月 12 日提交的反陳述中附上《反陳述理由書》。根據反陳述理由書，申請人一直使用“星河”為其公司商號及商標，並指“星河灣”並非香港商標條例規定的「在先商標」，因此反對人並不具備反對“星河灣”商標在香港註冊的條件。

反對人的證據

7. 反對人的證據為吳惠珍於 2008 年 3 月 14 日作出的一份誓章(“吳惠珍之誓章”)。吳惠珍為中國公民，是反對人的副董事長，獲反對人授權作出該誓章。誓章之內容乃根據吳惠珍個人所知或相信，或從反對人的文件及紀錄中搜集所得而成。

8. 根據吳惠珍之誓章，反對人組建於 1994 年，1996 年已成為廣州市第一家私營股份制企業集團，主要從事商貿活動、房地產開發、物業管理及工業製造業，至今已有十多年歷史，現成為有六家企業的企業集團成員之一。該企業集團包括反對人、反對人母公司及反對人的關聯公司(以下統稱“反對人集團”)。誓章附件 WHZ-1 載有反對人的企業集團登記證，反對人母公司廣州市宏宇集團股份有限公司及其他反對人集團成員的企業法人營業執照及廣州市工商行政管理局出具的企業註冊基本資料打印等文件的副本；前述反對人業務屬有關營業執照上注明的經營範圍。

9. 《星河灣》是反對人集團 2000 年在廣州番禺發展的地產項目。吳惠珍解釋由於項目有長達 1.8 公里的河灣，廣州市地名委員會同意以《灣》命名項目，於是出現了《星河灣》這個名稱。反對人集團成員廣州宏富房地產有限公司在發展項目時，於 2001 年委託廣州金升廣告有限公司進行《星河灣》的商標圖樣設計，並在 2006 年再委託該公司對《星河灣》商標的字體、設計進行了修改。誓章附件 WHZ-2 載有 2001 年簽訂的設計合同副本，及 2006 年《星河灣》商標重新設計方案的介紹。另外，《星河灣》項目的第 1、2 期的部份建築施工竣工圖或設計圖縮印本，亦載於附件 WHZ-2 內以證明《星河灣》項目的建築工程是由反對人集團進行建築施工監督和跟進的。以下是從附件 WHZ-2 所載資料中複印出來的《星河灣》商標的原先圖樣及經修改後的圖樣：



《星河灣》商標原先圖樣



《星河灣》商標修改後的圖樣

10. 除《星河灣》本身這個大型住宅區外，反對人集團同時建設了《星河灣公寓》及《星河灣酒店》，分別位於廣州市番禺區迎賓路及廣州南出口星河灣內。2005 年，反對人集團又在北京發展了《北京星河灣》，位於北京朝陽區東四環路朝陽北路四季星

河路，是反對人集團在北京建設的第一個房地產項目。誓章附件 WHZ-3 是 2007 年時從反對人集團《星河灣》網頁 www.star-river.com、廣州《星河灣》網頁 <http://2007.star-river.com/cn/> 及北京《星河灣》網頁連結 <http://www.bjstar-river.com/index1.html> 打印出來的資料。

11. 廣州宏富房地產有限公司在 2001 年 4 月 16 日在中國提交《星河灣》商標(原先圖樣)在第 36 及 37 類服務上的註冊申請，其中第 36 類服務申請在 2002 年 9 月 28 日獲批准；此商標註冊已於 2005 年轉讓給反對人，反對人其後在 2007 年向中國商標局提出申請把該商標轉讓予廣州星河灣實業發展有限公司。誓章附件 WHZ-4 是第 36 類服務註冊從中國商標局的官方網上打印出來的資料，包括商標註冊證，核准商標轉讓證明及轉讓申請受理通知書等文件的副本。

12. 反對人集團的成員或反對人也陸續為《星河灣》商標就第 1 至 45 類的貨品或服務在中國提交商標註冊申請，並其後把商標轉讓給反對人或廣州星河灣實業發展有限公司。誓章附件 WHZ-5 及 WHZ-6 是《星河灣》商標就前述各貨品或服務類別的註冊申請受理通知書，商標註冊證，核准商標轉讓證明及轉讓申請受理通知書等文件的副本。

13. 誓章附件 WHZ-7 則是反對人於香港提交的商標註冊申請資料(從本商標註冊處商標記錄打印出來)，顯示反對人 2007 年 6 月 15 日申請註冊《星河灣》商標於貨品或服務類別第 19, 35, 36 及 37 類上，及在 2007 年 10 月提交申請轉讓該商標予廣州星河灣實業發展有限公司。

14. 吳惠珍之誓章提供了反對人集團在 2001 年至 2007 年期間在全國通過使用《星河灣》商標每年所得的營業額。誓章附件 WHZ-8 是有關商品房「星河灣」2001 年至 2007 年間的轉讓(銷售)房地產收入發票副本及反對人集團成員與買家簽訂的商品房買賣合同副本。

15. 至於在香港，吳惠珍之誓章指自不遲於 2005 年，反對人集團的成員企業廣州宏富房地產有限公司已與香港的中原（中國）物業顧問有限公司（以下簡稱“中原”）簽訂了銷售代理合同，由中原代理反對人集團的《星河灣》項目在香港區的銷售業務。誓章附件 WHZ-9 載有廣州宏富房地產有限公司與中原在 2005 年簽訂的《廣州星河灣(香港地區)銷售代理合同》副本；反對人集團支付中原於代理《星河灣》項目單位的代理銷售佣金發票；及 2005 年中原網頁 <http://hk.centaline.com.cn> 上有關《星河灣》項目的資料發佈打印。

16. 吳惠珍指反對人集團一直以來投資巨額金錢作各種形式的廣告宣傳。反對人集團並從多個渠道宣傳其《星河灣》房地產項目，吳惠珍之誓章列出了 2001 至 2007 年間在這方面的全國廣告額，每年的數額都有數千萬人民幣。誓章附件 WHZ-10 是反對人集團 2001 至 2007 年期間反對人集團在國內的廣告宣傳物品副本，與廣告商簽訂的廣告合同副本，及廣告宣傳費用發票副本。

17. 在香港，反對人集團也通過舉辦展銷會、投放報章廣告於星島日報、東方日報及太陽報等本地報章，及在各大電視台頻道如無線電視翡翠台及明珠台、亞洲電視本港台等播放電視廣告，對《星河灣》項目及《星河灣》商標進行宣傳推廣。吳惠珍指《星河灣》項目及《星河灣》商標因此在香港也已取得一定的知名度。誓章附件 WHZ-11 是反對人集團 2002 年在香港的部分報章廣告副本，推廣《星河灣》項目的小冊子摘頁副本，與廣告商在 2005 年簽訂的電視廣告合同副本，以及反對人集團支付中原的展銷會場地租賃及宣傳費的發票副本。

18. 誓章附件 WHZ-12 是廣州市工商行政管理局出具的《廣州市著名商標》證書副本，當中所印商標正是《星河灣》商標，“有效期”是 2005 年 8 月至 2008 年 8 月。誓章附件 WHZ-13 則載有多份證書副本，證明《星河灣》項目得到業界的多個獎項。

申請人的證據

19. 申請人沒有在本法律程序中提交任何證據。

相關日期

20. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2006 年 9 月 20 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

21. 反對人在反對理據中提出根據條例第 3(1)，11(1)，11(4)(b)，11(5)(b)，12(1)，12(2)及 12(5)條反對涉訟商標的註冊申請。王斌暉大律師代表反對人在聆訊中只對根據條例第 11(5)(b)及 12(5)(a)條的反對作出陳詞，本人理解反對人放棄其他條的反對。以下本人會首先考慮根據條例第 11(5)(b)條提出的反對。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

22. 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。

23. 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爲，而且正如我所認爲，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：要判定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。”

24. 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 (CHINAWHITE)* [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爲不真誠。”(粗斜體字標示爲本文所加)

25. 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）

26. 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* 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 WHITE* 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 WHITE 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)

27. 反對人的證據(載於吳惠珍之誓章內)已於上文第 7 至 18 段概述。另一方面，申請人沒有在本反對個案的法律程序中提交任何證據，以支持其申請或反駁反對人的證據。

28. 在其提交的反對理據中，反對人指申請人是中國廣州番禺人士，而反對人集團的《星河灣》項目正是位於廣州番禺的，並且反對人集團在多種媒體大量及廣泛地宣傳及推廣《星河灣》項目，持續使用《星河灣》商標在各種推廣材料上，並在廣東省多個銷售點銷售《星河灣》項目；反對人進一步指申請人必定是在得悉反對人的《星河灣》商標已建立了良好的商譽及名聲下，提出一個無獨有偶和《星河灣》商標的中文部分完全相同的商標的註冊申請。反對人認為這顯然是絕非巧合的事情，申請人明顯是惡意搶註，因此，涉訟商標的申請是不真誠地提出的，屬條例所述的不得註冊情況。

29. 以上指控所牽涉的事實部份，大都在不同程度上得到載於吳惠珍之誓章各附件內的證據支持，而申請人對這些事實的指控沒有提交任何證據反駁。《星河灣》無疑是反對人集團 2000 年起在廣州番禺，及 2005 年起在北京，發展的地產項目；而《星河灣》商標(原先圖樣及經修改後的圖樣一起顯示於上文第 9 段)是反對人集團委託設計而來，用於宣傳、推廣《星河灣》地產項目的商標，該商標並已被反對人集團成員在內地註冊或已提交申請註冊於多項屬於第 1 至第 45 類的貨品或服務上。綜合各項證據，特別是誓章附件 WHZ-10 至 13 所顯示的反對人集團從多個渠道以《星河灣》商標宣傳其《星河灣》房地產項目，本人裁定《星河灣》商標屬反對人集團在中國內地使用於其房地產項目的商標，而鑑於至相關日期前在廣東省已有超過 6 年的大額廣告費用投資使用歷史，並獲多個獎項確認其高的聲譽，本人沒有理由質疑《星河灣》商標在內地有一定的知名度，特別是在廣東省更享有相當高及廣泛的認知。另外，反對人集團在 2002 年起自身或透過中原在香港的宣傳、推廣，《星河灣》商標在香港亦享有一定的知名度。

30. 涉訟服務，即涉訟商標申請註冊的，屬於第 36 類的服務，包括“保險；銀行；資本投資；藝術品估價；不動產中介；不動產評估；租賃擔保；不動產管理；經紀；代管產業；分期付款的貸款；不動產出租；住房代理、公寓管理；募集慈善基金；典當經紀”，當中不少和房地產行業有直接關係。至於涉訟服務中屬財務、保險方面的服務，亦和房地產業務有不少關連。

31. 正如反對人所指，申請人申請註冊的涉訟商標，是一個與《星河灣》商標的中文部分完全相同的商標，甚至中文字體都同是簡體字。《星河灣》商標唯一的其他元素，即英文字“Star River”，顯然是星河灣的直接英文翻譯。所以即使撇開《星河灣》商標中的中文字體比英文字體大及佔商標更顯眼的位置不談，不論從任何角度來看，本人相信在內地絕大多數民眾以至香港一般消費者的心目中，中文部份都會比英文部份更引人注意而成爲商標的最顯著及主要成分，因此涉訟商標和《星河灣》商標是很高程度相類似的商標，如前者亦使用於與房地產行業有關連的服務上，毫無疑問是會令公眾產生混淆的。本人必須進一步探討的是，申請人於申請把涉訟商標在香港註冊當日，對《星河灣》商標及其使用的情況所知多少，並據此判斷申請人的行爲按一般可接受的商業行爲標準，是否會被視爲不真誠。

32. 本人已經裁定《星河灣》商標在內地以及香港皆享有不同程度的知名度，其中在廣東省更享有相當廣泛的認知。申請人李樹森申請註冊時的地址是中國廣東省廣州市番禺區大石鎮洪昌工業路四巷 7 號。申請人既然是在廣東省居住的人，又有意在香港經營和房地產行業有直接或間接關係的涉訟服務，建基於客觀證據的推斷是申請人不可能不知道反對人集團的《星河灣》商標在內地及香港所享有的聲譽和廣泛使用的情況。

33. 申請人沒有在本法律程序中提交任何證據；而在反陳述理由書中，申請人不單沒有否認在提交涉訟申請前已認識《星河灣》商標，其所提及的情況，更處處顯出申請人是清楚知道《星河灣》商標的存在和使用情況的：申請人指他夫婦(李樹森、何敏娜夫婦)於 1993 年共同創立了星河地產，一直使用“星河”爲公司商號及商標，專職於代理一、二手房地產買賣及租賃等服務，並於 1995 年以番禺市星河房地產諮詢服務有限公司與反對人廣州市宏宇

集團有限公司簽訂房地產代理銷售協定；申請人並指早在 2005 年之前就已在香港使用“星河”商標，而“星河灣”乃是由申請人原有的“星河”商標派生出來的“保護商標”¹。

34. 這些指稱，很多都涉事實的陳述，如果屬實，應該不難找到證據支持。申請人在 2007 年 7 月 12 日提交的《反陳述理由書》內附上了編號 1 至 9 的證據。但《反陳述理由書》屬規例第 16(2) 條的反對理由的陳述。反對理由的陳述只是狀書，並非證據，因此不應偏離到證據的範圍；而其附載的非狀書部份的其他文件均不會被接納為證據。申請人沒有在其後規例第 19 條所指定的限期內提交支持他的申請的證據。因此在本法律程序中，申請人被視作沒有提交任何證據。這些指稱因而無法支持申請人抗辯涉訟申請是不真誠地提出的指控。另一方面，即使本人不去揣測申請人不提交任何證據卻提出這些指稱的背後動機，單看這些指稱的內容，對申請人的案情而言，是更為不利的。

35. 首先，正如王斌暉大律師所指出，如申請人要保護的是“星河”商標，他申請註冊的只應是“星河”商標，而不是“星河灣”商標。申請人在反陳述理由書中，根本沒有解釋為何偏偏挑選“灣”這個字加在“星河”兩字後面而成新的商標並須加以保護。他對申請註冊“星河灣”商標的解釋只有以下的論述：

“5、申請人隨著事業的不斷發展和壯大，並在香港成立“香港星河房地產國際有限公司”後，對“星河”商標的品牌保護意識也越來越強。申請人在香港就“星河”商標在第 19、35、36、37、41、42、和 43 類別的相關商品和服務上分別申請註冊。

6、申請人為了更加全面保護“星河”商標，就以“星河”為基礎，在未改變“星河”為主要顯著特徵的情況下，在第 36 類“保險；銀行；資本投資；藝術品估價；不動產仲介；不動產評估；租賃擔保；不動產管理；經紀；代管產業；分期付款的貸款；不動力出租；住房代理、公寓管理；募集慈善基金；典當經紀。”上申請註冊星河的近似商標“星河灣”，意為申請人的“星河地產”在香港

¹ 申請人用語，見下文第 35 段陳述及討論。

港灣上蓬勃發展。

由此可見，申請人在星河地產經營業務範圍的類似服務上申請註冊星河商標延伸出來的保護商標“星河灣”，完全是由申請人自己設計和構思的，毫無抄襲和模仿反對人引證的“星河灣”商標的意圖，是符合香港《商標條例》及《商標規則》的規定，真誠地申請商標的行為，理應受到法律的重點保護。”（載於反陳述理由書第一大項下）

36. 本人不接受這些論述是合理的，更不接受“星河灣”商標是“星河”商標派生出來的所謂“保護商標”這個說法。

37. 更重要的是，申請人以上的論述正好印證了上文第 32 段所指：申請人不可能不知道反對人集團的《星河灣》商標在內地及香港所享有的聲譽和廣泛使用的情況。他在香港提出涉訟申請是因為從他的主觀意願出發，“星河灣”商標的註冊申請是合符香港的法律原則的。以下摘錄的是反陳述理由書第二大項下的第 2 段：

“2、申請人在香港申請註冊“星河灣”商標，從香港知識產權署商標檢索可知，“星河灣”商標的註冊申請，不會損害他人在先商標權利。“星河灣”三字也不存在在先在的版權和外觀專利保護。因此，“星河灣”商標申請註冊不會損害他人在先的權利。

3、反對人引證的“星河灣”商標不是香港的“在先商標”，不適用“在先商標”的保護條例。反對人引證的“星河灣”只是其在廣州番禺區和北京的一個普通生活社區的名稱，且在香港是沒有任何證據可以證明在先使用“星河灣”商標，其與中原（中國）物業顧問有限公司簽訂了銷售代理合同的證據，與本案的“星河灣”商標註冊無直接的關聯性，應不予採納。”

38. 顯而易見，註冊“星河灣”三字為商標是申請人的真正目標或意圖。雖然申請人清楚知道反對人集團的《星河灣》商標在

內地及香港所享有的聲譽和廣泛使用的情況，但在他主觀意見下，認為在香港提出這項註冊申請並無不妥。

39. 按照上文討論過的不誠實“綜合測試”的應用案例，接着要問的是：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 36 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？

40. 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)。

41. 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)

42. 綜合上文所述，申請人在清楚知道反對人集團的《星河灣》商標在內地及香港所享有的聲譽和廣泛使用的情況下，在 2006 年 9 月 20 日提出涉訟商標的註冊申請，把一個完全不屬於自己的內地商標申請在香港註冊。他所持的理由或藉口，只是建基於一個完全沒有證據支持和在現實上不合理的指稱(指“星河灣”是其“星河”商標派生出來的所謂“保護商標”)，及“星河灣”三字未在香港取得在先商標、版權和外觀專利等權利的保護的事實。從客觀角

度看，儘管申請人看不到他這種作為有何不對，他的行為無疑是針對反對人集團的《星河灣》商標而作出的，目的顯然是希望不公平地利用反對人的商標的顯著特性及在內地以至香港的商譽或聲譽，從而達到他自己的目的和牟取自身的利益：例如香港和廣東兩地交往頻繁，認識反對人集團《星河灣》商標的人會以為涉訟商標就是反對人集團的商標。申請人也可能是想憑藉獲得涉訟商標的註冊而向反對人或反對人集團圖利，例如反對人或反對人集團須得到申請人的批准，才可在香港的商業活動中使用“星河灣”商標等。申請人按他所知道的事實而作出的行為，根據一般可接受的商業行為標準，毫無疑問會被視為不真誠。

43. 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(5)(a)條提出的反對

44. 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(5)(a)條提出的反對。

訟費

45. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

46. 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)

二零一一年十月二十七日