

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 300965557

老百姓

商標：**lao bai xing**

類別： 35

申請人： 任放鳴

反對人： 湖南老百姓大藥房連鎖有限公司

決定期理由

背景

1. 申請人於 2007 年 10 月 2 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 2008 年 2 月 1 日公布。反對人於 2008 年 4 月 29 日提交反對該申請的通知。申請人於 2008 年 7 月 29 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2012 年 12 月 19 日在本人席前進行。申請人由天標知識產權代理有限公司的宋榮彬先生代表出席聆訊。反對人缺席有關聆訊。

涉訟商標

3. 申請人就以下商標提出註冊申請：

老百姓
lao bai xing

(“涉訟商標”)。


4. 涉訟商標申請註冊的服務說明如下：

類別 35

為零售目的在通訊媒體上展示商品，商業行情代理，特許經營的商業管理，進出口代理，替他人推銷，替他人採購（替其他企業購買商品或服務）。

反對理由

5. 反對人提交的反對通知內附有一份反對理由書（“反對理

由書”）。根據反對理由書，反對人是「」商標（“反對人商標”）的擁有人；反對人根據條例第 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。

反陳述理由

6. 申請人於反陳述內指出，涉訟商標是申請人獨創及具有顯著性的，而申請人自 2003 年以來一直使用涉訟商標於第 5 類的藥品及第 35 類的醫藥零售服務，並投放大量人力物力宣傳涉訟商標。申請人認為涉訟商標與反對人商標不會令公眾產生混淆。

反對人的證據

7. 反對人按照《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 18 條提交的證據為一份反對人董事長謝子龍於 2009 年 6 月 15 日作出的法定聲明(“謝氏聲明”)。

8. 根據謝氏聲明，反對人「湖南老百姓大藥房連鎖有限公司」是一家成立於湖南長沙市的大型醫藥連鎖企業，前身是長沙市老百姓大藥房，創立於 2001 年。經過多年的努力，反對人現已開

發了北京、浙江、陝西、江西、廣西、山東、河北、廣東、天津、湖北、河南等 13 個省級市場，擁有門店 130 多家，經營面積 100,000 多平方米。除擁有全國最大規模的藥品零售外，反對人還兼營藥品批發與製造。反對人自稱擁有固定資產 5.5 億元，員工 10,000 人，是「全國年銷售總額最大、利潤最高、發展速度最快的大型醫藥連鎖企業」。

9. 謝氏聲明亦提到，反對人商標是反對人的公司名稱，也是反對人獨創的商標，起源於一個要開辦一家為廣大老百姓賣平價藥物的藥房的想法。反對人商標早於 2002 年在中國提出註冊申請，並於 2005 年 2 月 21 日被中國商標局獲准商標註冊，涉及服務是第 35 類的「替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）」。¹ 反對人商標更於 2006 年 12 月被評定為湖南省著名商標，並於 2007 年 4 月被認定為中國馳名商標。

10. 謝先生聲稱，透過反對人長期並廣泛的使用和推廣反對人商標，反對人商標在中國大陸建立了良好的聲譽及名聲。附有反對人商標的商店及產品銷售遍及全國，反對人亦在全國各地進行電視、廣播、報紙、雜誌、網絡、路牌等多種形式的宣傳，令廣大消費者認識反對人商標及其貨品。

11. 謝氏聲明附有 6 件證物，內容撮要如下：

<u>證物編號</u>	<u>證物描述</u>
證物 A	反對人的企業法人營業執照副本。
證物 B	反對人委任謝子龍處理是項反對的授權書副本。
證物 C	由中國商標局發出，有關反對人商標的商標註冊証(第 3579889 號)副本。
證物 D	湖南省長沙市中級人民法院於 2007 年 4 月 26 日頒下的民事判決書，原告為反對人，被告是長沙市開福區老百姓糧油商行。判決書中裁定反對人商標為中國馳名商標，而被告的行為構成了侵權。 ²

¹ 據謝氏聲明證物C內的商標註冊証副本顯示，所註冊之服務只包含第 35 類的「推銷(替他人)」。

² 謝氏聲明證物D內的判決書似乎有所缺頁。

證物 E	反對人各子公司的企業法人營業執照副本；「中國連鎖藥店百強榜」的網頁列印本；及「老百姓大藥房」一詞於 Google、百度等網絡搜查器的檢索結果。
證物 F	各業界商會頒授反對人的榮譽證書副本。

申請人的證據

12. 申請人按照規則第 19 條提交的證據為申請人任放鳴於 2010 年 3 月 8 日作出的一份法定聲明(“任氏聲明”)。任放鳴為安徽老百姓大藥房連鎖有限公司的法定代表人，並由 2003 年起擔任該公司的董事長至今。安徽老百姓大藥房連鎖有限公司是一所位於中國安徽省蕪湖市的企業。

13. 根據任氏聲明，申請人是涉訟商標的發明人及最先使用者。申請人早於 2003 年已以安徽老百姓大藥房連鎖有限公司之名義使用涉訟商標營商，並在香港就第 5 類的“維生素製劑，人用藥，醫用藥膏，抗菌素，中藥成藥，生化藥品，栓劑，油劑，醫用營養食物，牙科用研磨劑”成功註冊涉訟商標。

14. 安徽老百姓大藥房連鎖有限公司成立於 2003 年 6 月，是安徽省一所大型民營藥品連鎖企業，本著「讓利於民，服務百姓」的宗旨，首開平價藥物之先河，深得消費者擁護。安徽老百姓大藥房連鎖有限公司目前已發展成為一家擁有 27 家大型連鎖藥品超市、5 家大型平價百貨超市、1 家醫療診所以及眼鏡平價超市和眼鏡店的集團。

15. 任先生指出，申請人一直以安徽老百姓大藥房連鎖有限公司之名義使用涉訟商標於第 35 類的服務，並且不斷投放大量人力物力宣傳涉訟商標，其中包括以醒目大字標題形式將“老百姓”品牌掛在店舖內外。安徽老百姓大藥房連鎖有限公司於 2003 至 2008 年期間就推廣涉訟商標和產品的宣傳開支，列於任氏聲明第 17 段。撇除 2008 年的數字，每年平均的宣傳開支大約為港幣 274,000 元。

16. 據任氏聲明所述，涉訟商標在經過申請人多年努力後在中國內地市場現已非常著名，其產品及服務深受消費者歡迎，營業額每年均不斷上升。安徽老百姓大藥房連鎖有限公司於 2003 至 2008 年期間就經營涉訟商標於第 35 類服務的營業額，列於任氏聲明第 18 段。撇除 2008 年的數字，每年平均的營業額大概為港幣 45,672,000 元。

17. 任氏聲明附有 11 件證物，內容撮要如下：

<u>證物編號</u>	<u>證物描述</u>
附件一	安徽老百姓大藥房連鎖有限公司之企業法人營業執照副本及申請人的居民身份証副本。
附件二	安徽老百姓大藥房連鎖有限公司之公司店舖、藥房、眼鏡店、超市及醫療診所之照片。
附件三	安徽老百姓大藥房連鎖有限公司旗下藥房、超市和眼鏡店的名稱列表及有關營業執照，當中有藥房 24 間、超市 6 間和眼鏡店 2 間。
附件四	安徽老百姓大藥房連鎖有限公司旗下分店開張之照片，拍攝日期為 2007 年，當中可見到涉訟商標。
附件五	各單位部門頒授安徽老百姓大藥房連鎖有限公司的榮譽獎項，例如「誠信藥店」、「購藥放心店」。
附件六	宣傳安徽老百姓大藥房連鎖有限公司之戶外廣告之照片(2007 年)及報章廣告之副本。
附件七	安徽老百姓大藥房連鎖有限公司參加藥博會之照片。
附件八	安徽老百姓大藥房連鎖有限公司舉辦及參與社區活動之照片，例如「2004 年蕪湖市“老百姓杯”武術比賽」。
附件九	安徽老百姓大藥房連鎖有限公司參與慈善活動之照片，例如 2008 年四川汶川地震賑災捐款等。
附件十	宣傳安徽老百姓大藥房連鎖有限公司之報章廣告之副本，以及有關電視廣告、報章廣告及戶外廣告之合同(2003-2006 年)。
附件十一	包含附件二至附件九所載內容的電子版的光碟

相關日期

18. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2007 年 10 月 2 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

19. 根據反對理由書，反對人依據條例第 11(1)、11(4)(b)、11(5)(b)、12(1)、12(2)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條提出對涉訟商標註冊申請的反對。在本決定理由的以下部份，本人會逐一考慮反對人按照上述各條款提出的反對是否成立。

根據條例第 11(1)條提出的反對

20. 條例第 11(1)條訂明：-

「除第(2)款另有規定外，以下商標不得註冊—

- (a) 不符合第 3(1)條(“商標”的涵義)規定的標誌；
- (b) 欠缺顯著特性的商標；
- (c) 純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或貨品的種類、質素、數量、原定用途、價值、地理來源、生產貨品或提供貨品的時間或貨品或貨品的其他特性的標誌構成的商標；及
- (d) 純粹由在現行的語言中或在有關行業的誠實和已確立的做法中已成為慣用的標誌構成的商標。」

21. 在反對理由書第 21 段，反對人認為涉訟商標「並非一個能夠將申請人貨品與反對人貨品作出識別的標誌，故其註冊將有違香港商標條例第 3(1)條及第 11(1)條」。顯而易見，反對人是基於條例第 11(1)條下的(a)款提出反對。

22. 條例第 11(1)(a)條拒絕不符合第 3(1)條(“商標”的涵義)規定的標誌得到註冊。條例第 3(1)條訂明，商標是指任何能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能

夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌。條例第 3(2)條進一步闡明，商標可由文字(包括個人姓名)、徵示、設計式樣、字母、字樣、數字、圖形要素、顏色、聲音、氣味、貨品的形狀或其包裝，以及該等標誌的任何組合所構成。

23. 涉訟商標作為一個文字及圖形組合的標誌，表面上具備將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並藉書寫或繪圖方式表述的能力，符合條例第 3(1)條的要求。與此同時，反對人並無提供任何理據，說明涉訟商標為何不能將申請人貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別。因此，本人裁定基於條例第 11(1)(a)條的反對不成立。

24. 由於反對人亦沒有就條例第 11(1)條下的(b)至(d)款作出任何申述，本人裁定基於條例第 11(1)條的反對不成立。

根據條例第 11(4)(b)條提出的反對

25. 條例第 11(4)條訂明：-

「如任何商標—

... ..

(b) 相當可能會欺騙公眾，
則該商標不得註冊。」

26. 反對人根據條例第 11(4)(b)條下提出的反對，是基於申請人的涉訟商標如果得到註冊，會令公眾產生混淆，誤以為附有涉訟商標的貨品為反對人所出產。

27. 本人須指出，條例第 11(4)(b)條所指稱的欺騙公眾情況，是源於商標內在的性質會導致欺騙公眾的情況，而並非指申請註冊商標與另一註冊或未經註冊商標相似而產生欺詐的情況（參看 *QS by S. Oliver Trade Mark* [1999] R.P.C. 520 一案於判詞第 524 頁的討論）。

28. 因此，反對人基於條例第 11(4)(b)條的反對，必須被視作失敗論。

根據條例第 12(1)，12(2)，12(3)及 12(4)條提出的反對

29. 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。」

30. 不論反對人是依據條例第 12 條下的第(1)、(2)、(3)或(4)款作出反對，他都必須首先證明“在先商標”的存在。

31. 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。」

32. 反對人從沒有在反對理由書中提及擁有任何在香港已註冊或已提交註冊申請的商標。因此，就涉訟商標而言，反對人並沒有任何符合條例第 5(1)(a)條要求的在先商標。

33. 至於條例第 5(1)(b)條，反對人聲稱透過反對人長期廣泛地使用和推廣反對人商標，反對人商標已建立良好的聲譽及名聲，故此反對人商標應根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，因而根據條例第 5(1)(b)條被視作在先商標。

34. 關於“馳名商標”的涵義，條例第 4(1)條訂明一個有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標必須“馳名於香港”。在決定反對人商標是否屬於一個馳名於香港的商標時，條例第 4(2)條訂明須顧及附表 2。

35. 根據條例附表 2 第 1(1)條，處長在決定某商標是否馳名於香港時，須顧及任何可從中推斷出該商標是馳名於香港的因素，尤其包括於附表 2 第 1(2)條列出的資料。該資料包括有關的公眾界別對該商標的認識或承認程度；使用該商標歷時多久、使用的範圍及地域範圍；推廣該商標歷時多久、推廣的範圍及地域範圍，推廣包括應用該商標的貨品或服務的廣告宣傳或宣傳以及在博覽會或展覽會上介紹該等貨品或服務；該商標註冊或註冊申請歷時多久及註冊的地域範圍；成功地強制執行該商標的權利的紀錄，特別是關於該商標獲外地主管當局承認為馳名商標的程度；及與該商標有關聯的價值。

36. 就上述提及的“有關的公眾界別”的涵義，附表 2 第 1(4)條亦提供了解釋。該詞句包括(a)應用該商標的貨品或服務的實際或準消費者；(b)應用該商標的貨品或服務的分銷渠道所涉及的人；及(c)經營應用該商標的貨品或服務的業界。凡某商標已被決

定為在香港至少一個有關的公眾界別中馳名，則該商標須視為馳名於香港(附表 2 第 1(5)條)。

37. 可是，附表 2 第 1(3)條同時亦指出，上述附表 2 第 1(2)條列出的因素旨在提供指引以協助處長決定某商標是否馳名於香港，並不構成一個馳名商標的先決條件。每一個案須視乎其個別情況而作決定。

38. 本人已在上文第 7 至 11 段對反對人所提交的使用證據作出概述。在聆訊上，代表申請人的宋先生就反對人於謝氏聲明所陳述的事實的真確性提出多項質疑。宋先生認為反對人雖然自稱為全國最大規模的藥品零售、批發及製造商，但沒有提供任何證明支持以上陳述。申請人對於反對人擁有其聲稱的名聲、市場地位及影響力表示懷疑。反對人自稱獲獎無數，卻並無提供令人信服的統計數據及方法，令所謂的獎狀及排名的認受性存疑。反對人雖然聲稱反對人商標於 2007 年被認定為中國馳名商標，但沒有提供相應的證明：謝氏聲明「證物 D」內的文件只是一份長沙市人民法院頒下的法庭裁決，申請人對於一個地方法院是否有權賦予中國馳名商標表示懷疑。此外，反對人雖然聲稱在全國各地進行了大量的宣傳，包括電視、廣播、報章雜誌等不同媒體，但反對人所提交的證物完全不能反映有關說法，宋先生認為反對人的陳述實有誇大失實之嫌。宋先生亦提到，反對人沒有在香港經營使用反對人商標，反對人商標在國內亦最多只有地區性的知名度。因此，反對人商標並不符合香港法例對“馳名商標”的規定。

39. 對於宋先生就反對人證據不足之處作出的批評，本人認為大致上言之成理。本人注意到，反對人雖然聲稱其擁有龐大的藥品零售、批發及製造網絡並且在全國各地進行廣泛宣傳，但有關說法卻未能在各項證物中反映出來。謝氏聲明內的各個附件大都只能顯示反對人商標或包含反對人商標的企業名稱在內地官方部門註冊的情況，不足以反映反對人商標實際上使用的情況。就連一些基本的使用證據，例如銷售單據、報章廣告副本、門市照片等，反對人均一概未能提供。在此情況下，本人無法單憑反對人的片面之詞，便接納反對人對於反對人商標因得到廣泛使用而

變得馳名的論述。

40. 無論如何，即使反對人於謝氏聲明所述的情況屬實，這極其量亦只能顯示反對人商標在中國內地付諸使用並取得若干知名度，沒有證據可推論出反對人商標在香港市場上取得任何商譽或聲譽。謝氏聲明「證物D」內的法院裁決，最多亦只能顯示反對人商標在相關日期之前馳名於中國大陸，無法證實其馳名於香港。本人注意到，反對人似乎擁有一個互聯網網站(<http://www.lbxdrugs.com>)，但對於有關網站的內容、其瀏覽人次數目、瀏覽者是否針對或包括香港的消費者等資料，反對人卻完全沒有交代。在缺乏有關資料的情況下，本人無從推斷反對人商標在國內的聲譽(如有者)已溢出至香港。

41. 雖然在決定某商標是否馳名於香港時，該商標是否已在香港使用或註冊並不是一個必須證明的因素(條例附表 2 第 2(a)條)，但在整體上考慮過反對人提交的所有證據及條例附表 2 第 1 條列出的因素之後，本人不認為反對人商標具備有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標此資格，故反對人商標並不符合條例第 5(1)(b)條。

42. 由於反對人並無持有任何符合條例第 5(1)(a)或 5(1)(b)條要求的在先商標，反對人根據條例第 12(1)，12(2)，12(3)及 12(4)條作出的所有反對皆不可能成立，必須視作失敗論。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

43. 在反對理由書第 22 段，反對人表示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(即關於假冒的法律)，可阻止涉訟商標在香港使用。根據條例第 12(5)條(a)款，涉訟商標不得註冊。

44. 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，...」

45. 根據上述條文，本人須考慮反對人是否有權在相關日期之時憑藉關於假冒的法律阻止涉訟商標在香港的使用。

46. 根據香港終審法院在 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司* (2009) 12 HKCFAR 808 一案的判詞(案中引用了 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [1990] R.P.C. 341 的原則)，原告人在有關假冒的訴訟中必須證明以下的要素：

- (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；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。

47. 關於反對人是否已在香港市場上就反對人商標在其所經營的貨品或服務上取得商譽或聲譽的問題，本人已在上文第 38 至 40 段作出分析。考慮過反對人提交的所有證據之後，本人並不認為反對人的貨品或服務於相關日期之時已在香港市場上取得商譽或聲譽。

48. 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

49. 反對人聲稱涉訟商標是從反對人商標複製而來，申請人的行為屬於惡意搶註。他認為涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的，因此有違條例第 11(5)(b)條的規定。

50. 條例第 11(5)(b)條訂明：-

「如—

……

(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。」

51. 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 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：

「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和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甚麼是真誠或甚麼是不真誠：某行為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。」³

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.”

52. 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's Trade Mark Application* [2005] F.S.R. 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

「“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。」⁴

53. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 一案中，獲委任人員指出：

「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。」⁵

54. 根據上文第 51 至 53 段所述的原則，在決定涉訟商標的註冊申請是否不真誠地提出時，本人須先考慮申請人所知道的事實，然後根據申請人所知，決定申請人的行為按誠實的人的一般標準會否被判斷為不誠實。

55. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據 *Royal Enfield Trade Marks* [2002] R.P.C. 24 一案的判決，「除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出〔不真誠〕這樣的指控。此外，除

⁴ 英文原文：“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.”

⁵ 英文原文：“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.”

非該指控被明確地證明，否則不應被裁定為成立，而甚少情況可以透過推論的過程明確地證明這樣的指控」。⁶

56. 宋先生在聆訊上指出，反對人商標只包含「老百姓」三個普通中文字，而申請人的涉訟商標卻包含中文字、拉丁字母及圖形三個部份，其中「百」字部份被設計成一個圓形，圓形內再有一實心小圓，形似一個吊著的標靶，寓意消費者在遇到困難時，有一個可幫助他們解決問題的目標可尋。由此可見，涉訟商標是經過精心設計，並富有含意，與反對人商標明顯不同，是可以分辨的。反觀反對人商標「老百姓」只是一個普遍的詞彙，在中文使用中極為常見。考慮到反對人與申請人成立日子相近，明顯地兩者只是一個簡單的巧合，並不存在任何抄襲意圖。

57. 本人同意申請人的論點。反對人商標基本上只由「老百姓」這一個甚為普遍的詞彙組成。反觀涉訟商標卻是一個由中文字「老百姓」、英文字 *lao bai xing* 及一個由「百」字部份演變而成的標靶圖形三個部份構成的綜合商標。雖然涉訟商標與反對人商標均包含「老百姓」三字，但涉訟商標亦包含其他不能被忽略的顯著要素，本人並不認為涉訟商標是從反對人商標複製或抄襲而來。此外，本人注意到申請人自 2003 年起已在國內一直持續使用涉訟商標，而反對人所處的湖南省長沙市與申請人所位於的安徽省蕪湖市在地理位置上相隔一段距離，沒有跡象顯示申請人是抄襲反對人商標或不公平地利用反對人的商譽。有見及此，本人不認為在客觀事實方面有任何可支持繼續探討涉訟商標的註冊申請是否不真誠地提出的這個問題的需要。

58. 況且，不真誠是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。在反對人沒有其他論據及證據去證明是項涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的情況下，本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b) 條提出的反對不成立。

⁶ 英文原文：“It should not be made unless it can be fully and properly pleaded and should not be upheld unless it is distinctly proved and this will rarely be possible by a process of inference.”

訟費

59. 由於所有反對都不成立，本人判給申請人訟費。

60. 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

(吳其泰代行)

2013 年 2 月 26 日