

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301424736



商標：

類別： 35, 41

申請人： 劉志瑛

反對人： 游偉強

決定理由

背景

1. 申請人於 2009 年 9 月 10 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提出註冊申請(“涉訟申請”)：



(“涉訟商標”)

涉訟商標就以下服務申請註冊：

類別 35

武術推廣

類別 41

教授武術，提供培訓，文娛體育活動

2. 涉訟申請的詳情於 2009 年 12 月 4 日公布。反對人於 2010 年 2 月 18 日提交反對涉訟申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2010 年 5 月 14 日就反對通知提交反陳述(“反陳述”)。

3. 有關反對的聆訊於 2013 年 12 月 31 日在本人席前進行。反對人由徐沛雄律師行聘用的李穎兒大律師代表出席聆訊。申請人則由江炳滔律師事務所的陳達暢先生代表出席聆訊。

反對理由

4. 反對通知內附有一封由余頌平律師事務所於 2010 年 2 月 12 日代表反對人致商標註冊處的信函，當中載有反對人就涉訟申請提出反對的理由(“反對理由陳述”)。根據反對理由陳述，涉訟商標乃反對人於 2005 年原創設計之徽號，是他運用了個人技術、努力及判斷力創作出來的徽號，因此該徽號的版權及商標註冊權屬反對人所有。

5. 反對人表示，“山莊詠春”為反對人已故師傅李舉於 1983 年所創辦之詠春拳館(“山莊詠春館”)的名稱，多年來並加入“山莊詠春館(李舉)”、“李舉詠春”、“VING TSUN ATHLETIC VILLA (LEE KUI)”及“WING CHUN VILLA (LEE KUI)”等名稱同時使用，這些名稱經拳館多年使用及宣傳後已在武術界深入人心。山莊詠春館於 2009 年 3 月遷址觀塘，並取得商業登記，中文名稱為“山莊公司”，英文名稱為“WING CHUN VILLA (LEE KUI)”，負責人為反對人。同年 9 月，山莊公司轉為合夥形式，加入黃保健和黃錦輝為合夥人，並開設分行；商業登記證所使用的業務名稱為“山莊詠春(李舉)”及“WING CHUN ATHLETIC VILLA (LEE KUI)”。

6. 雖然反對人沒有在反對理由陳述內指明根據條例中哪一條文就涉訟申請提出反對，但李穎兒大律師在聆訊時表示，反對人依據條例第 11(5)(b)條及第 12(5)(a)條作為是項反對的法律基礎。

反陳述理由

7. 根據反陳述，“山莊詠春”乃申請人的師傅李舉於 1984 年創辦。雖然該組織並無辦理註冊，但李舉多年來一直在位於九龍城獅子石道的山莊詠春館館址及工聯會工人俱樂部業餘進修中心開設的詠春班(“工俱詠春班”)廣泛授徒。李舉自 2000 年起身體抱恙，並須於 2005 年接受手術，遂開始物色可信的弟子為接班人。在 2005 年 3 月 9 日，李舉在首代弟子陳啓齡及陳錫祥見證下，指定由申請人即時接管山莊詠春館的館務和繼承

館長一職，反對人出任副館長，而陳啓齡及陳錫祥則出任顧問。申請人亦須接手主理工俱詠春班課程及接任詠春班導師一職。因此，申請人已成為山莊詠春館的主事人及擁有人。

8. 針對反對人為山莊公司負責人的說法，申請人表示，山莊詠春館位於九龍城的舊址因業主收回單位，須於 2009 年 3 月前遷離。申請人遂應允由反對人暫代簽訂觀塘新址的租約，以及為拳館辦理商業登記。最終反對人以自己的名義開設了山莊公司。申請人與反對人並為山莊公司開設了一個由兩人簽署的銀行戶口，但他後來發現該戶口實際上由反對人全權控制。申請人亦指出，反對人曾說過待事情辦理完畢後會把租約、商業登記證及戶口轉回申請人名下，但並無履行這些口頭承諾。在 2009 年 8 月，申請人與反對人發生爭執，反對人以館址租戶身分將申請人及陳啓齡、陳錫祥兩位顧問趕離，而且不准取走任何物品。及後，申請人及兩位顧問亦向反對人發信，取消他在拳館的一切職務。申請人於 2009 年 9 月提交涉訟申請。

9. 在反陳述內，申請人亦否認涉訟商標是由反對人設計，並指出原創者為同門另一弟子。該弟子於 2004 年受李舉指示為山莊詠春館設計徽號，再按李舉的要求作出修改後才成為最終的圖樣。

10. 反陳述的其餘部分主要是申請人針對反對人在反對理由陳述中所作論述的駁斥和回應，本人不打算在此贅述，但會在下文適當的部分探討。

相關日期

11. 在是項反對的法律程序中，本人要考慮的日期是申請人提交涉訟申請的日期，即 2009 年 9 月 10 日(“相關日期”)。

證據

12. 根據《商標規則》(第 559A 章) (“規則”) 第 18 條的規定，反對人提交了一份由反對人於 2010 年 11 月 9 日作出的法定聲明(“游氏第一聲明”)，作為支持其提出反對的證據。申請人依據規則第 19 條提交了一份由申請人於 2012 年 1 月 19 日作出的法定聲明(“劉氏聲明”)，作為支持其提出申請的證據。反對人根據規則第 20 條提交的回應證據為一份由反對

人於 2012 年 7 月 10 日作出的法定聲明(“游氏第二聲明”)。

13. 由於反對人和申請人已分別在反對理由陳述和反陳述中，闡述了大部分他們各自依賴的事實，因此游氏第一聲明、劉氏聲明和游氏第二聲明的內容主要是補充上述事實描述的細節，當中亦夾雜不少雙方就對方說法作出的反駁和回應。為方便討論，本人打算首先在以下各段概括地交代各聲明內提述的證物，而雙方就具爭議事實的不同表述及本人就事實方面的裁決，則留待下半部分才一併處理。

游氏第一聲明

14. 游氏第一聲明內載有 11 項證物，內容撮錄如下：

編號	證物描述
YWK-1	反對人於 2005 年使用的名片及部分山莊詠春館刊登的廣告及宣傳品副本
YWK-2	山莊公司 2010 至 2011 年度的商業登記證副本
YWK-3 及 YWK-4	山莊詠春館於 2009 年參與各項武術表演、籌款及社區活動的證書、紀錄及文件副本
YWK-5	同門溫伯鈞於 2009 年 9 月 28 日發出的信函副本
YWK-6	由反對人、陸傑聲及其他同門師兄弟於 2009 年 12 月 20 日召開教練團會議的會議紀錄第一頁副本
YWK-7 及 YWK-8	山莊詠春館的制服和風褸的照片
YWK-9	反對人為山莊詠春館開設的公開網站 www.wingchunvilla.com 的列印本，以及設立有關網站所需費用的帳單的副本
YWK-10 及	反對人以租戶身分與觀塘鴻圖道單位業主簽訂的租約、有關按金

YWK-11	及租金收據副本
--------	---------

劉氏聲明

15. 劉氏聲明內載有 33 項證物，內容撮錄如下：

編號	證物描述
證物一	九龍城舊館單位大房東黃鳳媚於 1984 年 5 月 1 日與業主簽訂的租單副本
證物二	李舉於 2004 年 9 月 8 日以山莊詠春館館主名義出具的教練證書副本
證物三	董建豪於 2011 年 12 月 29 日作出的法定聲明
證物四	(與證物二相同)
證物五	山莊詠春館學員所穿著風褸的相關照片、草稿及圖樣副本
證物六	陳啓齡和陳錫祥於 2009 年 9 月 30 日在黃大仙民政事務處作出的聲明副本
證物七	申請人和反對人於 2008 年在山莊詠春館館慶比賽中簽署的獎狀副本
證物八	(與證物三相同)
證物九	顯示申請人擔任山莊詠春館館長的相關文件紀錄，包括申請人於 2005 及 2009 年初使用的名片副本；崇武詠春研究學院於 2007 年發給申請人的信函副本；申請人連同陳錫祥及陳啓齡於 2009 年 8 月 23 日發給香港工聯會的信函副本；申請人於 2009 年 10 月 19 日發出有關搬遷安排事宜的信函副本等

證物十	申請人與詠春班學員(2005 至 2011 年)的合照
證物十一	申請人與工聯會業餘進修中心就 2005 年 9 月及 2009 年 6 月工俱詠春班課程簽訂的合約副本，以及申請人與工俱詠春班學員於 2008 年在功夫閣表演的合照
證物十二	申請人於 2005 年使用的名片副本
證物十三	山莊詠春館自 2006 年起對外招生的相關文件紀錄及照片
證物十四	申請人由九龍城舊館遷至觀塘新館期間使用的名片副本
證物十五	“山莊詠春學會 VING TSUN VILLA ASSOCIATION” 的社團註冊證明書和 2010 至 2011 年度的商業登記證的副本
證物十六	申請人於 2009 年 10 月 19 日發出有關搬遷安排事宜的信函副本
證物十七	“山莊詠春館 VING TSUN VILLA” 2009 至 2011 年度的商業登記證的副本
證物十八	“山莊詠春學會” 成立及山莊詠春館僑遷典禮的有關相片
證物十九	山莊詠春館網站 www.vtvahk.com 的列印本、山莊詠春館 2008 年 4 月份之會訊副本，2010 至 2011 年間的宣傳單張、海報及相關發票的副本
證物二十	山莊詠春館在 2010 至 2012 年間於同行業界的刊物刊登之廣告及發票的副本
證物二十一	申請人於 2010 年接受“新武俠”雜誌採訪的報導副本、2011 年 9 月“新地會愛家專訊”的文章副本，以及申請人於 2011 年接受有線電視訪問的影像節錄
證物二十二	山莊詠春館於 2006、2009 及 2010 年的招生文件紀錄及照片

證物二十三	山莊詠春館於 2009 至 2012 年參加不同社會團體舉辦的活動(例如比賽、表演及慈善活動等)的照片
證物二十四	山莊詠春館於 2005 至 2011 年參加同行業界的活動(包括聯歡會、交流會、比賽及贊助活動等)的相關照片
證物二十五	申請人為山莊詠春館註冊的中文域名(例如山莊詠春.com、山莊詠春館.com、李舉山莊詠春館.com、山莊詠春館李舉.com 及山莊詠春學會.com)的相關註冊文件副本
證物二十六	申請人以山莊詠春館館長的身分獲同業邀請擔任評判、裁判及嘉賓的相關文件副本
證物二十七	九龍城舊館單位業主於 2008 年 8 月 5 日發予房東梁倩文的租金收據副本、於 2008 年 9 月 4 日發予申請人的租金收據及於 2008 年 12 月 22 日發予申請人的終止租約通知書的副本
證物二十八	申請人於 2009 年 1 月 12 日由申請人的中國銀行戶口轉帳至反對人戶口之相關紀錄副本
證物二十九	申請人於 2009 年 4 月 14 日由申請人的中國銀行戶口提取十萬元給予反對人的支帳紀錄副本
證物三十	申請人委託許天福律師事務所於 2009 年 10 月 20 日發予反對人的信函副本
證物三十一	申請人連同陳啓齡及陳錫祥於 2009 年 8 月 23 日及 27 日發予香港工聯會的信函副本、於 2009 年 8 月 27 日予世界詠春聯會、香港詠春聯會、詠春體育會、中國佛山市武術協會、香港工聯會、香港武術聯會及中國武術協會的信函副本，以及申請人於 2009 年 10 月 28 日予各武術團體的信函副本
證物三十二	申請人出席活動的相關照片
證物三十三	香港詠春聯會與世界詠春聯會於 2009 年 5 月 15 日出版的就職典禮紀念特刊副本

游氏第二聲明

16. 游氏第二聲明內載有 16 項證物，內容撮錄如下：

編號	證物描述
YWK-1	反對人擔任工俱詠春班教練(1981-2000)的教練證副本
YWK-2	李舉治喪委員會於 2005 年 4 月 5 日召開第三次會議的會議紀錄副本
YWK-3	訂購風樓發票副本
YWK-4	訂購風樓名單副本
YWK-5	(與游氏第一聲明之證物“YWK-5”相同)
YWK-6	同門黃保健、游志焜和陳愛媚的法定聲明
YWK-7	同門李自娟和文珮詩的法定聲明
YWK-8	山莊詠春館 2007 年度收支表及基金收支結存的副本
YWK-9	反對人擔任工俱詠春班副總教練的教練證副本
YWK-10	工俱詠春班報名表的副本
YWK-11	山莊公司支付陳啓齡及陳錫祥 2009 年上半年度的教練車馬費的銀行支票及存根的副本
YWK-12	反對人委託徐沛雄律師行於 2012 年 7 月 9 日發給申請人的信函副本

YWK-13	山莊公司 2009 至 2010 年度的商業登記證副本
YWK-14	反對人和申請人於 2009 年 3 月 28 日在渣打銀行開源道分行為山莊公司的銀行戶口開戶的簽名式樣副本
YWK-15	反對人和申請人於 2009 年 4 月 17 日至 2009 年 8 月 1 日期間為山莊公司簽發的 21 張支票副本
YWK-16	回應申請人於 2009 年 8 月 23 及 27 日發出的信函(劉氏聲明證物三十一)，反對人對各有關團體發出的公開信副本

關於事實的裁決

17. 由於反對人與申請人就本案的事實提供了兩個截然不同的版本，在考慮反對人根據條例第 11(5)(b)及 12(5)(a)條提出的法律理據前，本人認為有必要首先釐清有關事實的真相。

18. 反對人與申請人對以下事實背景並無爭議：

- 李舉是詠春界一代宗師葉問的門下弟子。他大約於 1982 年開始在工俱詠春班授徒，並於 1984 年創立山莊詠春館，自此一直在山莊詠春館及工俱詠春班教授詠春拳，直至 2005 年。
- 申請人和反對人均為李舉的門下弟子。
- 李舉於 2005 年 3 月離世。
- 山莊詠春館於 2009 年 3 月由九龍城遷址觀塘。同年 8 月，申請人與反對人發生爭執。

19. 雙方就有關事實的分歧大致可歸納為以下三點：

- i. 涉訟商標是否由反對人設計？

ii. 申請人是否山莊詠春館的館長？

iii. 反對人是否山莊公司及山莊詠春館的負責人？

涉訟商標是否由反對人設計？

20. 根據游氏第一聲明，涉訟商標乃反對人於 2005 年設計之徽號，是他運用了個人技術、努力及判斷力創作出來的徽號。反對人指他自 2005 年至今一直使用該徽號，使用的例子包括載於游氏第一聲明之證物 YWK-1(廣告)、YWK-7(風褸)、YWK-8(制服)及 YWK-9(網頁)。

21. 申請人在劉氏聲明則稱，涉訟商標是由同門另一弟子董建豪於 2004 年設計。劉氏聲明之證物三載有一份由董建豪於 2011 年 12 月 29 日作出的法定聲明(“董氏聲明”)以支持有關說法。根據董氏聲明，董建豪於 2004 年在李舉的指示下為山莊詠春館設計標記，標記的概念以早期雙刀圖案作為背景，再加上中文字“李舉詠春”、“山莊詠春館”及“工俱詠春班”組成。中文字採用的字型為文鼎粗隸體，但當中“山”字和“莊”字的字型與一般字體不同。有關標記的最終圖樣如下：



(“山莊標記”)

董氏聲明之證物一附有山莊標記的電腦繪圖的設計原稿。董建豪亦表示，他同意申請人在李舉去世後就拳館業務繼續使用山莊標記，以及就刪去了“工俱詠春班”五字的涉訟商標申請註冊。

22. 反對人在游氏第二聲明對以上說法作出回應。他指李舉當年並沒有主動吩咐任何人(包括董建豪)為他設計任何徽號。山莊標記是反對人在李舉離世後提議設計和印於風褸上，藉以紀念師父及供弟子憑弔師父之

用；該方案亦獲得李舉治喪委員會贊成。該委員會於 2005 年 4 月 5 日召開的第三次會議的會議紀錄副本可在游氏第二聲明之證物 YWK-2 找到。根據反對人的說法，山莊標記是反對人在會議後委託董建豪設計的，並由反對人名下公司委託同門另一弟子余子偉物色生產商製造。因此，山莊標記乃反對人的“委託作品”，該標記的擁有權應屬於反對人。

23. 考慮過雙方提出的證供及有關證物後，本人認為申請人的說法較為可信。董建豪在董氏聲明就涉訟商標的各個元素提供了合理的解釋，並附有電腦繪圖的設計原稿作為佐證。反觀反對人雖然自稱為涉訟商標的設計者，卻沒有解釋涉訟商標的由來或提供任何實質證據支持其說法。游氏第一聲明內的證物 YWK-1、YWK-7、YWK-8 及 YWK-9 極其量只能顯示山莊標記在山莊詠春館的風褸、制服或廣告等物品使用的情況，不能視作反對人使用有關標記的證據。此外，反對人在反對理由陳述及游氏第一聲明指他是涉訟商標的設計者，但在游氏第二聲明卻指稱有關標記由他委託董建豪設計，口供前後矛盾，而後者的說法亦與董建豪的證供不相符。游氏第二聲明之證物 YWK-2 內的會議紀錄亦只記載了山莊詠春館訂購風褸，給同門於李舉喪禮中穿著一事，並無提及反對人提議設計標記印於風褸上，因此對支持反對人的論述沒有任何幫助。即使反對人確實曾經提議設計一個徽號以紀念李舉，但該提議亦不等同於設計涉訟商標，而涉訟商標無論如何都談不上是反對人運用個人技術、努力及判斷力創作出來的徽號。基於以上理由，本人認為涉訟商標並非由反對人設計或委託他人設計。

申請人是否山莊詠春館的館長？

24. 本人繼而探討申請人是否山莊詠春館館長的問題。

25. 根據劉氏聲明，李舉於 2005 年須接受手術，遂開始物色可信的弟子為接班人。在 2005 年 3 月 9 日，李舉在其首代弟子陳啓齡及陳錫祥見證下，親口指定由申請人即時接管山莊詠春館，並全權主理山莊詠春館的館務及工俱詠春班。李舉並囑咐申請人繼承館長一職，反對人出任副館長，而陳啓齡及陳錫祥則出任顧問。劉氏聲明之證物六為陳啓齡和陳錫祥於 2009 年 9 月 30 日在黃大仙民政事務處作出的法定聲明副本。兩份聲明的內容大致相同，均確認李舉於 2005 年 3 月 9 日親自指定由申請人即時全權負責山莊詠春館的館務及工俱詠春班課程。

26. 反對人對以上論述提出強烈質疑。反對人在游氏第一聲明表示，李舉生前並沒有訂立遺囑，亦沒有作出任何接班或繼承的安排，因此他去世後財產應歸其兒子李耀章所有。反對人在游氏第二聲明指申請人自2009年8月起，對外訛稱自己為山莊詠春館的“承繼人”或“掌門人”，引致同門溫伯鈞於2009年9月28日對外發出澄清信函(游氏第二聲明之證物 YWK-5)，重申李舉當年在入院治療前，原意指派反對人、申請人、陳啓齡及陳錫祥四人暫時負責館內外的教學工作，待李舉康復後重掌教務。信中亦談及四人因意見不合而各走極端，因此溫伯鈞成立“李舉詠春培訓中心”接辦工俱詠春班的課程。反對人在游氏第二聲明之證物 YWK-6 及 YWK-7 附上同門黃保健、游志焜、陳愛媚和李自娟於2012年7月作出的法定聲明；四人均指李舉在2005年入院前向他們表示，手術期間的教學工作由反對人及申請人暫代，而李舉在手術後仍會繼續教拳。因此，他們反對申請人宣稱自己是山莊詠春館的承繼人。

27. 鑑於反對人和申請人的說法均獲得雙方各自證人的支持，本人認為李舉是否曾親口指定由申請人擔任山莊詠春館館長這問題，並不容易找到真確答案。在此情況下，本人只能憑雙方提交的證物(尤其是由2005年至2009年8月雙方反目前的關鍵時期證物)推斷事實的真相。分析過手頭上的所有資料及所有有關情況後，本人認為申請人的說法較為可信，理由如下：

- i. 劉氏聲明之證物七內載有申請人和反對人於2008年山莊詠春館館慶比賽中簽署的獎狀副本，當中顯示申請人的名銜為“山莊詠春館(李舉)館長”，而反對人的名銜為“山莊詠春館(李舉)副館長”。該獎狀並附有山莊標記、“山莊詠春館(李舉)”的名稱及反對人與申請人的簽署。明顯地，反對人在2008年已經知悉及承認申請人為山莊詠春館館長的身分，否則他不可能在該獎狀上簽署。反對人指申請人自2009年起才開始對外宣稱自己為山莊詠春館館長的說法，亦明顯與上述獎狀的內容不符。
- ii. 劉氏聲明之證物十一內載有申請人與工聯會業餘進修中心就2005年9月及2009年6月工俱詠春班課程簽訂的合約副本。該證物反映申請人在李舉於2005年3月身故後接手工俱詠春班的課程及擔任詠春班導師，與申請人的說法吻合。
- iii. 劉氏聲明之證物十四內為申請人由九龍城舊館遷至觀塘新館期間使用的名片副本，當中顯示申請人的名銜為“山莊詠春館館

長”。劉氏聲明之證物十九為山莊詠春館 2008 年 4 月份之會訊副本，會訊封面上的照片載有李舉和申請人的肖像。劉氏聲明之證物二十二為山莊詠春館於 2006 年向靈實醫院招生的文件紀錄，當中顯示申請人曾代表“山莊詠春(李舉)”致函靈實醫院，提供有關詠春拳課程的資料。劉氏聲明之證物二十七為九龍城舊館單位業主於 2008 年發給梁倩文及申請人的租金收據及於同年 12 月 22 日發給申請人的終止租約通知書的副本，當中顯示申請人自 2008 年 9 月 1 日起至 2009 年終止租約前為九龍城舊館的租戶。游氏第二聲明之證物 YWK-8 為一張由申請人親筆書寫記錄的山莊詠春館 2007 年度收支表及基金收支結存的副本。從上述各項文件紀錄可見，申請人在李舉於 2005 年 3 月去世後的一段期間內，一直是山莊詠春館的代表和管理人，並處理山莊詠春館的租務、財務紀錄及宣傳事宜。這與申請人指他全權接管山莊詠春館的館務的說法一致。另一方面，沒有任何證據顯示反對人、陳啓齡或陳錫祥曾於 2005 至 2008 年間擔任山莊詠春館的負責人，這與四人共同管理的說法有所出入。

- iv. 反對人指山莊詠春館的真正繼承人應為李舉的兒子李耀章，但李耀章既沒有參與是次反對訴訟，亦沒有替反對人作供。
 - v. 反對人在游氏第二聲明第 5 段提到“申請人當年雖被稱為館長，但館長應理解為“主席”或“會長”，該職位應以輪替或推舉方式產生，並沒有個人承繼權，亦不等同擁有...”，與他指申請人自稱為山莊詠春館館長的論述並不一致。不論館長是否以輪替或推舉方式產生，申請人獲同門確認為山莊詠春館館長的身分是無容置疑的。
 - vi. 假如李舉在生前指派反對人、申請人、陳啓齡及陳錫祥四人共同管理山莊詠春館，陳啓齡及陳錫祥不大可能不知情，亦不會在其聲明內表示李舉指定由申請人全權負責山莊詠春館的館務。另一方面，即使同門黃保健、游志焜、陳愛媚和李自娟的說法屬實，本人也不能排除李舉是在陳啓齡及陳錫祥見證下，任命申請人為山莊詠春館館長的可能性。
28. 綜合以上各點，本人有理由相信申請人在李舉於 2005 年去世後已成為山莊詠春館的館長及負責人。

反對人是否山莊公司及山莊詠春館的負責人？

29. 本案的另一重大爭議點在於山莊公司的成立。

30. 反對人在反對理由陳述內表示，山莊詠春館於 2009 年 3 月遷址觀塘，商業登記的中文名稱為山莊公司，負責人為反對人。同年 9 月，山莊公司轉為合夥形式，加入黃保建及黃錦輝為合夥人，並開設分行。換言之，反對人是憑藉其山莊公司負責人的身分反對涉訟申請。

31. 申請人在反陳述及劉氏聲明則指，山莊詠春館位於九龍城的舊址因業主收回單位而須於 2009 年 3 月前遷離。申請人因私務忙碌，遂答允由反對人暫代簽訂觀塘新址的租約，以及為拳館辦理商業登記。最後，反對人以自己的名義開設了山莊公司。申請人與反對人並為山莊公司開設了一個由兩個人簽署的銀行戶口，但他後來發現該戶口實際上由反對人全權控制。反對人曾說待事情辦理完畢後會把租約、商業登記證及銀行戶口轉回申請人名下，但並無履行該等口頭承諾。因此，申請人認為反對人意圖通過這些行動，掠奪山莊詠春館的控制權。

32. 反對人在游氏第二聲明就以上指控作出反駁。反對人稱當時四人(反對人、申請人、陳啓齡及陳錫祥)達成共識，由反對人簽訂觀塘新館的租約，並由反對人代表山莊詠春館辦理商業登記以及繼續於上址提供教務。遷館後，反對人以“山莊詠春館(李舉)”名稱對外宣傳、發展和招收新學員等，令外界加深對山莊詠春館的認識，營造了一定的商譽。

33. 本人認為反對人的說法並不可信。首先，反對人稱以反對人名義簽訂租約、辦理商業登記及開立銀行戶口是當時四人的共識。不過，申請人、陳啓齡及陳錫祥卻在聯署信件(劉氏聲明之證物九)中指出對反對人以個人名義開立山莊公司全不知情。再者，如果山莊詠春館當時是由反對人、申請人、陳啓齡及陳錫祥四人共同管理，申請人、陳啓齡及陳錫祥為何會突然授權反對人以個人名義簽訂租約、辦理商業登記及開立銀行戶口？這項安排為何沒有在任何文書中記載？反對人將山莊公司轉為合夥形式後，又為何亦沒有把申請人、陳啓齡或陳錫祥加入為合夥人？以上種種均令人覺得反對人的說法非常可疑。此外，雖然游氏第二聲明之證物 YWK-11 及 YWK-15 顯示，反對人和申請人曾共同簽署多張支票，從上述銀行戶口提款支付教練的車馬費及其他開支，但反對人對於申請人指該戶口可由反對人全權控制這一點完全沒有作出否認，而後來反對人亦確實以

觀塘新館租戶的身分將申請人、陳啓齡及陳錫祥趕離，與申請人的說法有一定程度的吻合。毫無疑問，山莊公司並非在上述四人的授權下成立，以經營山莊詠春館的業務。

34. 基於以上理由，本人認為山莊公司不等同於山莊詠春館，反對人亦未能證明他是山莊詠春館的負責人或擁有山莊詠春館的商譽。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

35. 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。

36. 有關“不真誠”一詞的涵義，反對人和申請人均在其陳詞大綱中引用了 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 367 一案中提出的法律原則。根據有關原則，“不真誠”包括不忠實的行為 (dishonesty) 及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 (some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined)。在決定某申請人是否不真誠地提出商標註冊申請時，本人須考慮所有具關鍵性的相關情況 (all material surrounding circumstances)。

37. 李大律師在聆訊上表示，申請人的不真誠在於他訛稱自己為山莊詠春館的唯一繼承人及擁有人，並以山莊詠春館的館長自居，通過註冊涉訟商標意圖獨佔由反對人、李舉及其一眾弟子共同建立的良好商譽。她辯稱，陳啓齡和陳錫祥於其聲明內提及的“全權負責”並不等同於申請人被任命為“繼承人”或“館長”，而申請人為山莊詠春館館長的名銜從沒有在關鍵時間的任何文件(包括李舉治喪委員會的會議紀錄及扶靈名單)中出現。李大律師亦指出，涉訟商標與董建豪為山莊詠春館設計並印於弟子風褸的山莊標記相同或極為相似，圖案和拳館名稱完全一樣，獨欠“工俱詠春班”這名稱。她質疑申請人既然全權負責山莊詠春館的館務及工俱詠春班，為何不就整個山莊標記申請註冊?由此可見，申請人知道自己並非山莊詠春館的唯一繼承人，亦非工俱詠春班的唯一主理人。

38. 在上文第 24 至 28 段，本人已分析過申請人及反對人提交的證據，並得出申請人於 2005 年李舉去世後已成為山莊詠春館館長的結論。因此，本人並不接納李大律師指申請人自稱為山莊詠春館館長的論述。劉氏聲明之證物七內的獎狀副本，清楚顯示申請人作為山莊詠春館館長的名銜，而且得到反對人確認，這與李大律師的說法相左。雖然陳啓齡和陳錫祥的聲明內沒有採用“繼承人”或“館長”等字眼，但本人並不認為這與他們稱“...李舉先生親自(口頭)指定[申請人]即時開始全權負責山莊詠春館(李舉)...”實質上有何分別。根據上文第 27(ii)及(iii)段的討論，申請人在李舉死後已接手工俱詠春班，並處理山莊詠春館的租務、財務紀錄及宣傳事宜，是山莊詠春館的主要負責人。若非如此，本人很難想像為何申請人的照片會出現於山莊詠春館 2008 年 4 月份會訊的封面上(劉氏聲明之證物十九)。此外，本人亦不認為申請人申請註冊欠缺“工俱詠春班”五字的涉訟商標是心虛或不真誠的表現。正如反對人在游氏第一聲明所述，工俱詠春班並無世襲，是由工聯會所擁有。事實上，申請人在相關日期當天已經不再擔任工俱詠春班的導師。申請人可能為了避免侵犯工聯會在“工俱詠春班”名稱的權益或招致工聯會反對而略去有關文字。

39. 在闡述申請人無權以個人名義提出涉訟申請的論點時，李大律師援引香港高等法院原訟法庭在 *Fine Elite Group Limited v Cheng Wai Tao* (unreported) HCA 1269/2008 (2013 年 5 月 24 日)一案的判決。該案涉及“味千拉麵”集團的其中 3 名股東就“板前壽司”和“ITAMAE SUSHI”等商標的擁有權糾紛。李大律師指，審理該案的法官是在考慮各方於 2006 年簽訂的股東協議的前提下，才裁定被告人有權為該等商標作註冊，而本案並沒有任何協議由申請人去作出涉訟商標的註冊申請，亦沒有證據指出有其他原因該由申請人為有關商標辦理註冊，因此申請人根本無權提出涉訟申請。

40. 本人須指出，法庭在 *Fine Elite* 一案的判詞中並沒有裁定協議的存在是商標註冊申請的先決條件。法庭只是根據該案的所有相關情況(包括但不限於涉訟各方於 2006 年簽訂的股東協議的內容、協議簽訂前後的事實背景以及“板前壽司”和“ITAMAE SUSHI”商標的設計來由)而作出裁決。因此，李大律師的說法是對有關案例的曲解。

41. 考慮過本案的所有相關情況，包括(1)申請人在李舉去世後已成為山莊詠春館的館長及負責人；(2)涉訟商標/山莊標記為山莊詠春館的標記和徽號，並自 2004 年開始一直由山莊詠春館使用；(3)申請人獲得涉訟商標/山莊標記的設計者董建豪授權就拳館業務繼續使用山莊標記及申請註

冊涉訟商標；以及(4)申請人被反對人趕離後，仍繼續以山莊詠春館的名義提供教授武術的服務及在其業務使用山莊標記，本人並不認為申請人就涉訟商標提交註冊申請，屬於不忠實或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。

42. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對不成立。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

43. 李大律師在聆訊上指稱，申請人註冊涉訟商標的目的，是借助李舉及其一眾弟子(包括反對人)多年來共同建立的良好商譽，誤導別人相信他是李舉和山莊詠春館的唯一繼承人，損害其他後人的利益。因此，涉訟申請將構成假冒，理應根據條例第 12(5)(a)條予以拒絕。

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當天，憑藉關於假冒的法律阻止涉訟商標在香港使用。

46. 根據香港終審法院在 *Re Ping An Securities Ltd* (2009) 12 HKCFAR 808 一案的判詞(案中引用了 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [1990] RPC 341 一案的原則)，原告人在有關假冒的訴訟中必須證明以下要素：

(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. 就以上三項要素的第一項而言，反對人指涉訟商標內的“山莊詠春”四字具有識別性的特徵，而且建立了商譽。申請人則批評反對人從來沒有解釋為何“山莊詠春”四字的商譽是屬於反對人所有。

48. 根據上文第 20 至 23 段的分析，涉訟商標並非由反對人設計。本人在上文第 29 至 34 段亦已考慮過反對人提交的證據，並得出反對人並不是山莊詠春館的負責人或擁有人的結論。有見及此，本人認為沒有任何事實基礎，可推論出涉訟商標在市場上取得的任何商譽或聲譽(如有的話)是由反對人擁有。

49. 在聆訊上，李大律師引用 *Bollinger v Costa Brava Wine Co. Ltd* [1961]1 WLR 277 的案例，試圖說服本人反對人無須證明他是有關商譽或聲譽的唯一擁有人。她指出 *Bollinger* 一案的原告人是法國 Champagne 區內的 12 間葡萄酒生產商，他們集體控告被告人假冒，禁止被告人在廣告及銷售時聲稱自己在西班牙生產的葡萄酒為 Spanish Champagne。法院裁定原告人勝訴，並指出每個在 Champagne 區內的酒商都有權提出訴訟，以保護自己的商譽。因此，李大律師認為，反對人作為李舉其中一名弟子，有權享有山莊詠春館的商譽，亦有權向申請人提出假冒訴訟。

50. 本人認為 *Bollinger* 一案對反對人並沒有幫助。首先，本案的事實背景與 *Bollinger* 一案的情況不同。在 *Bollinger* 一案中，被告人並非 Champagne 區內的酒商，並不享有聲稱自己的葡萄酒為 Champagne 的權利。可是，本案的原告人(反對人)和被告人(申請人)均為李舉的弟子，即使按照反對人的說法，山莊詠春館的商譽該由李舉的所有弟子共享，反對人也不能否認申請人是其中一個享有山莊詠春館商譽的人，而並非一個第三者。因此，本案須處理的問題與 *Bollinger* 一案處理的問題截然不同。*Bollinger* 一案的判詞提及一個古老的英國案例 *Dent v Turpin* (1861)2 J&H 139；該案涉及兩個共同擁有商譽的其中一人，可否獨自控告第三者侵權的問題。英國上訴庭 Jacob 法官在 *Phones 4u Ltd v Phone4u.co.uk. Internet Ltd* [2007] RPC 5 一案的判詞第 22 段，以 *Dent v Turpin* 的情況作為例子，

闡述什麼情況構成假冒：“Dent 擁有兩間鐘錶店，一間位於 City，另一間位於 West End。他將兩間鐘錶店分別給予他的兩名兒子，他們各自皆以 Dent 的商號經營。每名兒子都可以各自阻止第三者(例如一個名為 Turpin 的壞人)於鐘錶業務使用 Dent，卻無法阻止另一名兒子使用該名稱。若某消費者只認識其中一間 Dent 鐘錶店，他會以為另一間 Dent 鐘錶店是前者的分支：的確，他可能會被誤導。可是，其中一名兒子不能控告另一名兒子假冒。他只能控告第三方侵權者。”¹ 由此可見，反對人在指稱與申請人共同擁有山莊詠春館商譽的情況下，沒有理據控告申請人假冒。

51. 此外，*Bollinger* 一案的原則在 *Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd* (“Advocaat”) [1979] AC 731 一案中得到英國上議院採納和修正。根據 *Advocaat* 一案的判詞第 754 頁，若某人控告他人假冒，原告人縱使無須證明他是有關商譽的唯一獨家擁有人，亦必須證明他屬於擁有商譽的“確切及可查明的一群”(definite and ascertainable class)，例如 Champagne 區內的葡萄酒生產商。在本案中，李舉的一眾弟子是否構成確切及可查明的一群？本人認為不是。根據雙方並無爭議的事實背景，李舉由 1982 至 2005 年間在山莊詠春館及工俱詠春班廣收門徒，弟子不計其數，難以確定及查明。況且，根據游氏第一聲明第 2 段所述，山莊詠春館“每年大約招收 60 至 80 人，而此批學員一般不足一年便只有 30% 人數留下，再隔一年就只有一至兩名學員繼續留下學習”。在此情況下，本人認為不大可能從客觀上確定，山莊詠春館的商譽是由哪些人共同擁有。因此，李大律師指反對人有權提出假冒訴訟的說法不能成立。

52. 既然反對人未能證明構成假冒的首項要素，本人不認為有任何探討上文第 46 段所述的第二及第三項要素的需要。本人裁定反對人根據第 12(5)(a)條提出的反對不成立。

訟費

53. 由於反對不成立，本人判給申請人訟費。

¹英文原文：“Father Dent had two clock shops, one in the City, the other in the West End. He bequeathed one to each son—which resulted in two clock businesses each called Dent. Neither could stop the other; each could stop a third party (a villain rather appropriately named Turpin) from using “Dent” for such a business. A member of the public who only knew of one of the two businesses would assume that the other was part of it—he would be deceived. Yet passing off would not lie for one son against the other because of the positive right of the other business. However it would lie against the third party usurper.”

54. 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

(吳其泰代行)

2014 年 6 月 6 日