

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301982971

商標：



類別： 29, 30

申請人： 張立榮

反對人： Cadbury UK Limited

---

## 決定理由

### 背景

1. 張立榮（“申請人”）於 2011 年 7 月 22 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標向香港商標註冊處(“商標註冊處”)提交註冊申請(“涉訟申請”)：



(“涉訟商標”)。

2. 涉訟申請涵蓋的貨品(“涉訟貨品”)如下：

## 類別 29

肉片，肉乾，肉脯，肉鬆，食用水生植物提取物，魚製食品，肉罐頭，蜜餞，以水果為主的零食小吃，以果蔬為主的零食小吃，烤紫菜，紫菜，牛奶製品，牛奶飲料(以牛奶為主的)，奶茶(以奶為主)，精製堅果仁，肉，醃製蔬菜，乾蔬菜，蛋，果凍。

## 類別 30

咖啡，咖啡飲料，巧克力飲料，糖，薄荷糖，糖果，牛奶硬塊糖(糖果)，非醫用口香糖，巧克力，甜食，麥芽糖，果凍(糖果)，南糖，以穀物為主的零食小吃，以米為主的零食小吃，月餅，穀類製品，冰淇淋，食用冰，加果汁的碎冰(冰塊)，方便麵，龜苓膏，餅乾，小蛋糕(米糕)，麵包。

3. 關於涉訟申請的詳情於 2011 年 12 月 23 日公布。Cadbury UK Limited (“反對人”) 於 2012 年 3 月 22 日提交反對涉訟申請的通知，隨附反對理由 (“反對理由書”)。對此，申請人於 2012 年 6 月 8 日提交反陳述 (“反陳述”)。

4. 反對人依據《商標規則》(第 559A 章) (“規則”) 第 18 條提交的證據，是一份由反對人的代理人 Mark Hodgkin 於 2013 年 10 月 23 日作出，並於 2013 年 11 月 15 日提交的法定聲明 (“Hodgin 聲明”)。該聲明隨附九份證物。

5. 申請人依據規則第 19 條提交的證據，是一份由申請人所聘任的中國華東地區市場部經理王子蓉於 2014 年 7 月 29 日作出，並於 2014 年 7 月 30 日提交的法定聲明 (“王氏聲明”)。該聲明隨附六份證物。

6. 有關本反對案的聆訊定於 2016 年 3 月 15 日在本人席前進行。雙方並沒有在指定時限內提交商標表格第 T12 號以確認出

席聆訊，因此也已被視為不打算出席聆訊。本人現依據規則第 75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下對此反對案作出決定。

## 反對理由

7. 反對人在反對理由書中申訴欲根據條例第 11(5)(b)、12(4)、12(5)(a)和 12(5)(b)條對涉訟申請作出反對。反對人要求兼得訟費。

## 相關日期

8. 在本法律程序中須考慮反對理由是否存在的日期是 2011 年 7 月 22 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟申請的日期。

## 反對人的陳述與證供

9. 根據反對理由書及 Hodgin 聲明，反對人是一家英國公司，地址為 PO Box 12, Bournville Lane, Bournville, Birmingham, B30 2LU, United Kingdom。反對人起源於 1824 年由 John Cadbury 在英國開設的一家售賣可及巧克力飲品的雜貨店。由於反對人的巧克力產品的品質卓越，反對人於 1850 年代獲得它第一個皇家特許狀（Royal Warrant），成為“〔英國〕維多利亞女皇的可及巧克力製造商”。反對人及後亦保持獲得皇家特許。時至今日，反對人已是世界首屈一指的糖果、巧克力及飲料生產公司，主要從事糖果、巧克力及飲料的生產及銷售，業務網絡遍佈全球，包括香港、英國、美國、中國和澳洲等地。

10. 夾附於 Hodgin 聲明的證物“MH-2”包含了（i）反對人的網站<sup>1</sup>打印本及反對人 1998 年的通訊錄摘錄（副本），當中詳細介

---

<sup>1</sup> 反對人提供的反對人網頁為 <http://www.cadbury.co.uk> 及 <http://www.cadbury.com.au/About-Cadbury/The-Story-Of-Cadbury.aspx>；反對人 1998 年的通訊錄摘錄以簡體中文撰寫。以上證據資料

紹了反對人的起源和歷史，以及各種反對人的巧克力、糖果和巧克力飲料產品；(ii) 反對人關聯公司 Mondele 的網頁<sup>2</sup>打印本，其載有某一反對人產品的介紹；及 (iii) 反對人另一關聯公司吉百利（中國）食品有限公司的產品手冊<sup>3</sup>（副本）（年份約為 2000 年），當中介紹了反對人在中國的銷售情況及反對人在中國銷售的相關產品（包括以下即將提及的“怡口蓮”產品）。

11. 反對人在反對理由書指出，反對人至少於 1995 年已創作出“怡口蓮”商標，並早於 1996 年已在中國使用該商標於糖果及/或巧克力上。而根據 Hodgins 聲明，反對人是於 1990 年代中將反對人的太妃糖品牌“CHOCLAIRS”帶到中國。為了使中國的華語消費者易於識別“CHOCLAIRS”商標，反對人為該品牌選取了“怡口蓮”為中文商標。反對人稱，“怡口蓮”太妃糖是反對人在中國的主要產品之一，而“怡口蓮”亦是〔銷量〕增長最快的甜食品牌之一。

12. 夾附於 Hodgins 聲明的證物“MH-3”是反對人關聯公司 Kraft 的網頁打印本<sup>4</sup>，當中印證了“CHOCLAIRS”的相對應中文商標為“怡口蓮”<sup>5</sup>（並有波浪紋襯托“怡口蓮”三個字），且印證了有關產品是在 1990 年代引入中國。證物“MH-3”另外載有 (i) 一份北京吉百利食品有限公司產品價目表（1997 年）（副本），當中可見關於“怡口蓮”太妃糖產品的價格；以及 (ii) 反對人的“网络市场”通訊摘錄（1998 年）（副本），當中可見“怡口蓮”產品換了新包裝<sup>6</sup>。

---

顯示的商標主要是“Cadbury”及其異體商標，以及其他附屬商標如“ECLAIRS”、“Heroes”和“Screme Egg”等。

<sup>2</sup> 反對人提供關於 Mondele 的網頁為 <http://mondelezinternational.com/home/index.aspx>。




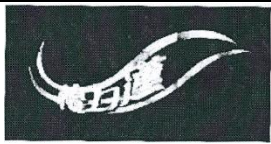
<sup>3</sup> 此產品手冊亦是以簡體中文撰寫，從字裏行間可見此產品手冊的出版年份約為 2000 年。

<sup>4</sup> 有關網頁為 <http://kraftfoodscompany.com/cn/zh/ourbrands/confectionary/choclair.aspx>。

<sup>5</sup> 前述證物 MH-2 下的第 (iii) 項證據中亦可見，“怡口蓮”及“CHOCLAIRS”同時使用於同一反對人產品的包裝袋上。

<sup>6</sup> 從以上兩項證據所見，當時“怡口蓮”商標的相對應品牌是“ECLAIRS”。

13. 反對人在中國成功註冊或正在申請註冊多個包含“怡口蓮”的商標，有關資料概括如下：

商標	類別	申請日期	狀況
 (“商標一”)	30	1995年9月11日	已註冊
 (“商標二”)	30	1997年5月8日	已註冊
 (“商標三”)	30	2001年6月15日	已註冊
 (“商標四”)	30	2007年6月27日	已註冊
怡口蓮 巧心玉 (“商標五”)	30	2008年5月4日	已註冊

 <p data-bbox="347 533 555 577">（“商標六”）</p>	30	2010年1月20日	申請中
 <p data-bbox="347 869 555 913">（“商標七”）</p>	30	2011年8月9日	申請中

14. 由反對人擁有含有“怡口蓮”元素的商標，包括反對人的“怡口蓮”商標，與及以上所列的商標一至商標七，以下各自或合稱為“反對人商標”。Hodgin 聲明夾附的證物“MH-4”載有從中國商標局官方網頁下載的關於商標一至商標七的詳細信息打印本，其中可見商標一至商標五已成功註冊，而商標六和商標七仍在申請註冊階段；就商標一至商標七註冊或申請註冊的貨品主要是“巧克力”和“巧克力糖果”；另外，商標一至商標六的申請日期皆是在相關日期之前的。

15. 反對人就反對人商標在中國的使用及推廣提供了大量證據。其中，Hodgin 聲明夾附的證物“MH-5”包含（i）一份市場分析公司 Mintel 的報告（副本），顯示在 2001 至 2012 年間在中國銷售的標有反對人商標的反對人產品，及其在包裝上的演變；（ii）以簡體中文撰寫的“2000-2001 年产品目录”、“2001-2002 年产品销售手册”和“2002-2003 年产品销售手册”（以上全為副本），當中可見產品目錄或銷售手冊的首頁或首兩頁已是“怡口蓮”太妃糖的介紹；以及（iii）於 2010 和 2011 年拍攝的標有“怡口蓮”商

標的反對人產品包裝照片（副本）及標示為於 2011 年 1 月拍攝的標有“怡口蓮”商標的反對人產品在店內貨架上銷售的照片（副本）。

16. Hodgin 聲明夾附的證物“MH-7”主要包括（i）於 2000 至 2004 年間曾提及“吉百利”及/或“怡口蓮”的中國內地報章副本，當中如“人民政協報”於 2000 年提到““德芙”、“吉百利”、“怡口蓮”... 數一數市場上的巧克力制品，得到京城人喜愛且知名度排在前几位的，全是... 洋貨’；（ii）於 2000 至 2003 年間在中國內地各雜誌刊登的標有“怡口蓮”（及“吉百利”）商標的反對人產品的廣告<sup>7</sup>（副本）；（iii）載有 2004 及 2008 至 2011 年在中國播放的電視廣告光碟，當中可以清楚見到“怡口蓮”商標及“吉百利”或“Cadbury”商標，其中 2011 年廣告中所見的“怡口蓮”商標有波浪紋襯托；及日期為 2011 年 1 月 24 日有關製作電視廣告的發票副本；以及（iv）反對人於 2000 年的“全國批發商會議”的文件副本，當中提到反對人從 2000 年 9 月開始的整個“銷售季節”，在全國 20 多個城市（包括福州市）播放電視廣告，亦在中國主要城市如北京、上海、南京及武漢等地設有戶外廣告；此份文件亦比較了“怡口蓮”品牌與另一競爭對手品牌在中國市場的佔有率和品牌知名度等，其中以“怡口蓮”領先。

17. 提到市場佔有率，Hodgin 聲明提及反對人標有反對人商標的產品在中國的甜食市場獲得很大的市場份額，而反對人商標在中國亦取得了極高聲譽。Hodgin 聲明夾附的證物“MH-8”載有證明標有反對人商標的產品的市場份額和反對人商標名氣的證據。它們主要包括：（i）一份中國甜食期刊“中國糖果”<sup>8</sup>進行的甜食行業佔有率調查<sup>9</sup>的摘錄（副本），顯示在 2004 年 11 至 12 月

---

<sup>7</sup> 相關雜誌名稱為“時裝”、“新娘”、“數字生活”、“美與時代”、“生活資訊”和“世界都市”。

<sup>8</sup> Hodgin 聲明指，此“中國糖果”是中國甜食期刊的“領導者”。

<sup>9</sup> 此調查也包括了“蜜餞”類別的排名，顯示在中國內地，蜜餞與巧克力和糖果也是屬於甜食行

間，在北京，“怡口蓮”於“糖果”類別的品牌中排行第一（“吉百利”於“巧克力”類別的品牌中排行第二），而在上海，“怡口蓮”於“糖果”類別是十大品牌之一（“吉百利”於“巧克力”類別的品牌中排行第三）；（ii）一份由中國央視調查中心提供的巧克力市場份額統計（副本），顯示“怡口蓮”品牌在 2000 年上半年的市場份額是 6.2%，並在 2001 年上半年升至 10.1%；以及（iii）於 2005 年 7 月 25 日由中國食品工業協會糖果專業委員會<sup>10</sup>發出的證明（副本），指“吉百利”系国际糖果巧克力类产品知名品牌之一，“吉百利”和“怡口蓮”在國內也為知名品牌。該品牌在巧克力和太妃糖类产品中，已為絕大多數消費者所知晓。該品牌的巧克力和太妃糖类产品市场占有率在京、滬兩市均位居前列... 根据央视市场研究股份有限公司提供的数据表明：“吉百利”和“怡口蓮”两个品牌在中国 15 个城市的巧克力市场的市场占有率保持在 10%左右，排名市场前三位’。

18. 反對人在 Hodgin 聲明第 10 段提供了反對人於 2008 至 2010 年在中國內地的大概銷售數據，有關數字介乎 1.36 至 3.39 億人民幣，而 Hodgin 聲明夾附的證物“MH-6”載有關於在中國銷售標有反對人商標的產品的抽樣發票的副本，當中可見 2007 年的發票上的相關分銷商是位於北京、南京、寧波等地；2008 年的發票上的相關分銷商是位於青島、天津、上海、濟南等地；2009 年的發票上的相關分銷包括位於深圳的沃爾瑪；而 2010 年的發票上的相關分銷商是位於南京、上海、濟南等地。案中證據資料並未顯示“怡口蓮”品牌下的糖果或巧克力貨品曾在香港出售。

19. 反對人在 Hodgin 聲明第 12 段稱，反對人在相關日期前的三年，即 2008、2009 及 2010 年在中國內地投入的大概推廣費分別是 4,000 萬、5,300 萬和 6,700 萬人民幣。反對人認為，透過反

---

業內的產品。

<sup>10</sup> Hodgin 聲明指上述委員會是由中國民政部批准以管理中國甜食行業的機關。



對人在中國廣泛及長期地使用和推廣反對人商標，反對人商標在中國已變得“家傳戶曉”，並已取得極高的聲譽和認可。

20. 反對人另提交了夾附於 Hodgin 聲明下的證物“MH-9”，即一份由台灣智慧財產局出具的異議審定書（副本），當中可見本案中的反對人在台灣成功申請撤銷本案中的申請人以與本案例中涉訟商標相同的商標，註冊於第 29 類貨品的商標註冊。

21. 基於以上陳述和證供，反對人欲根據以下條例中的條文對涉訟申請作出反對：

- (a) 第 11(5)(b)條，因反對人的“怡口蓮”商標具有高度顯著性，申請人創作出相同的商標〔元素〕不可能是巧合；而且申請人與反對人在中國身處相同行業，加上反對人商標在中國的聲譽，申請人明顯早已知悉反對人的“怡口蓮”商標；因此，涉訟申請明顯是不真誠地提出的；
- (b) 第 12(5)(a)條，因反對人商標已建立了信譽和商譽，而涉訟商標的使用會構成假冒<sup>11</sup>；
- (c) 第 12(5)(b)條，因涉訟商標抄襲反對人商標，而反對人可憑藉版權法中的在先權利阻止涉訟商標在香港的使用；以及
- (d) 第 12(4)條，因涉訟商標和反對人商標相同或相類似，而反對人商標享有極高知名度，因而有權根據巴黎公約獲得馳名商標的保護，且在無適當因由的情況

---

<sup>11</sup> 但案中資料或證據並未顯示反對人在香港曾使用反對人商標。

下使用涉訟商標會對反對人商標的顯著性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。

## 申請人的反陳述及證據

22. 申請人為一名個人，其地址位於中國福建省。


23. 申請人在反陳述中主要提到涉訟商標早在 2010 年由申請人名下的企業“福建省永泰福來登食品有限公司”在中國內地於第 29 類註冊，註冊號為 8062959。王氏聲明夾附的證物“MJ1001”載有關於註冊號 8062959 的商標註冊證副本，但有關註冊商標的

怡口蓮

式樣是“*yikoulian*”，與涉訟商標式樣不符；而所註冊之貨品為第 29 類的“肉；魚製食品；以果蔬為主的零食小吃；加工過的檳榔...”等（並不包括巧克力或糖果）。

24. 根據反陳述及王氏聲明，申請人多年來在中國內地批發銷

怡口蓮  
YI KOU LIAN

售“”品牌的蜜餞小吃類商品<sup>12</sup>，銷售網絡遍及中國所有省份，在中國可以說是家傳戶曉的“知名產品”。申請人在反陳述中指出，由申請人所經營的“福建省永泰福來登食品有限公司”在全國多個城市的高速公路路口及大型戶外場所設立媒體廣告宣傳，而申請人又一直持續投入更多資金加大推廣冠有涉訟商標的產品；但王氏聲明下的證物並沒有包含任何有關上述媒體廣告宣傳或其他宣傳推廣冠有涉訟商標產品的證據。

---

<sup>12</sup> 反陳述第 5 段提及申請人早於 2007 年便開始“投入使用”涉訟商標，但此點並沒有在王氏聲明中提及，而申請人也沒有就此點提交任何相關證據。


25. 申請人在反陳述第 3 段指，為把“產品”打造成國際化品牌，申請人於 2011 年 7 月 28 日在香港註冊成立了“怡口蓮（香港）

集團有限公司”，計劃在 2012 年將“”品牌蜜餞和糖果小吃類等產品銷售網，延伸到香港和其他亞洲地區；另外，該公司亦計劃在香港生產銷售“”巧克力等產品。

26. 申請人在反陳述第 4 段又指，沒有看見反對人生產的巧克力在香港銷售，而在香港知識產權署的網站亦沒搜索到反對人在香港曾註冊任何與涉訟商標相同或近似的商標；另外，反對人在中國內地註冊的商標都是於第 30 類別，並未於第 29 類別註冊，有關“商品小項”主要集中於糖果及/或巧克力上；而申請人除第 30 類別之外，還註冊於第 29 類，“商品小項”多集中在蜜餞小吃上。惟申請人並沒有提供任何有關涉訟商標或與之相關的商標於第 30 類別註冊的證據。


27. 申請人在反陳述第 6 段稱，他認為涉訟商標在整體上與反對人商標有明顯區別，而涉訟商標的“字體設計及波浪形條紋和條紋下的英文字是申請人獨創”，並經過長期使用和推廣，已經在消費者中形成強烈印象和記憶，因此消費者不可能把兩者混淆。

28. 王氏聲明夾附的其他證據包括：(i) 證物“MJ1002”，即申請人的食品包裝圖片（副本），其中可見某些食品包裝冠有

“”商標，但該些圖片並沒有標示日期，而其中若干食

品包裝上所顯示的食用日期是在 2014 年，即在相關日期之後<sup>13</sup>；  
（ii）證物“MJ1003”，即一張由中國福建省福州市工商行政管理局頒發，證明“怡口蓮 yikoulian”是“福州市知名商標”的證書（副本），證書日期為 2014 年 2 月 12 日，即亦在相關日期之後；  
（iii）證物“MJ1004”，即七張銷售發票（副本），發票由“福建省永泰福來登食品有限公司”出具，其上標有“怡口蓮蜜餞系列”等貨品名稱，而發票日期是在 2010 至 2012 年間；（iv）證物“MJ1005”，



即兩張顯示冠有“”商標在超級市場的貨架上的圖片（副本），但該些圖片並沒有標示日期，而申請人亦沒有說明有關超級市場是位於什麼地方；以及（v）證物“MJ1006”，即“福建省永泰福來登食品有限公司”的營業執照（副本），顯示該公司的法定代表人為申請人。

## 決定理由

### *根據條例第 11(5)(b)條提出的反對*

29. 本人準備首先考慮條例第 11(5)(b)條下的反對理由。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。

30. 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，法官 Lindsay 就英國《1994 年商標法》第 3(6)條（相當於條例第 11(5)(b)條）表示：

---

<sup>13</sup> 一般來說，在相關日期之後的證據並不會被納入考慮的範圍之內。

“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。”<sup>14</sup>

31. 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”作判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] FSR 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。”<sup>15</sup>

32. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，審理該案的獲委任人員明確指出“不誠實綜合測試”的準則：

---

<sup>14</sup> 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.”

<sup>15</sup> 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.”

“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知道甚麼。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。”<sup>16</sup>

33. 根據上文第 30 至 32 段所述的原則，本人應根據申請人所知道的，決定申請人申請註冊涉訟商標的決定會否按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被視為不真誠，而申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

34. 綜觀本案中的證據，特別是 Hodgin 聲明夾附的證物“MH-2”、“MH-3”、“MH-5”、“MH-6”、“MH-7”及“MH-8”，本人接納反對人與及反對人用於巧克力、糖果及巧克力飲料的“Cadbury”/“吉百利”商標擁有十分悠久的歷史，而反對人主要用於巧克力糖果/太妃糖之上的反對人商標，包括“怡口蓮”商標，也有頗為悠久的歷史：反對人的“怡口蓮”商標至少自 1996 年起在中國內地使用，在相關日期前已約有 15 年，而包含“怡口蓮”元素的商標一至商標五亦在相關日期前的 1995 至 2008 年間由反對人在中國內地成功註冊（上文第 13 段）。以上提及反對人的“怡口蓮”商標的最早使用日期，即 1996 年，以及已成功在中國內地註冊的商標一至商標三的申請日期，即年份為 1995 至 2001 年，亦比申請人在反陳述中提及（但王氏聲明並未提及）申請人最早使用涉訟商標的 2007 年為早。值得一提的是，同時包含“怡口蓮”和波浪紋元素的商標四之申請註冊年份也是 2007 年（上文第 13 段），而根據 Hodgin 聲明夾附的證物“MH-5”第（i）項下的 Mintel 的報告（副本），反對人的“怡口蓮”品牌太妃糖轉換包含波浪紋包裝設計的時間，也是在 2007 年。

---

<sup>16</sup> 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.”

35. 另外，基於上述證據，本人亦接納經反對人在中國內地的廣泛、長期及持續使用、宣傳及推廣，反對人的“怡口蓮”商標或品牌已在中國內地的甜食行業中獲得很高的聲譽及知名度，為廣大消費者所認識，並且取得很高的市場份額和業內排名（見上文第 10 至 12 段及第 15 至 19 段）。本人相信亦因如此，反對人的“怡口蓮”商標或品牌被中國食品工業協會糖果專業委員會於 2005 年證明為“知名品牌”（見上文第 17 段；證物“MH-8”下的第（iii）項證據）。

36. 有鑑於反對人十分悠久的歷史以及反對人的“怡口蓮”商標或品牌頗為悠久的歷史、“怡口蓮”商標或品牌在中國內地所獲得很高的聲譽及知名度，以及反對人在中國內地多年來就“怡口蓮”商標或品牌所作出的長期及廣泛的宣傳推廣，包括於 2004 及 2008 至 2011 年在全國 20 多個城市（包括福建省福州市）播放電視廣告<sup>17</sup>等，本人認為位處中國內地福建省、也同為從事甜食行業<sup>18</sup>的申請人絕不可能對反對人、反對人商標及/或反對人的“怡口蓮”商標或品牌毫無認識，尤其是反對人亦擬進軍（香港的）巧克力市場<sup>19</sup>；而對於反對人、反對人商標及/或反對人的“怡口蓮”商標或品牌的聲譽，申請人在反陳述及王氏聲明中均沒有反駁。

37. 至於案中的商標，反對人在反對理由書及 Hodgkin 聲明中清楚交代了反對人的“怡口蓮”商標的由來（見上文第 11 段），即於 1990 年代作為反對人的巧克力糖果/太妃糖“CHOCLAIRS”品牌的相對應中文品牌（從證據資料所見，相信較早前是作為反對人的巧克力糖果/太妃糖“ECLAIRS”品牌的相對應中文品牌）。

---

<sup>17</sup> 參見上文第 16 段及證物下的第（iii）及（iv）項證據。

<sup>18</sup> 參見註釋 9。

<sup>19</sup> 參見上文第 25 段。

38. 反對人商標主要包含“怡口蓮”三個字，而反對人的商標四、商標六和商標七也包含波浪紋的背景元素<sup>20</sup>等。“怡口蓮”三個字在中文使用中並非常見組合，整體亦沒有具體或明確意思，因此就有關甜食（巧克力糖果/太妃糖）貨品而言具有很高的顯著特性。另外，波浪紋的背景元素在反對人的商標四、商標六和商標七中也帶出一定的視覺效果，亦具有一定的顯著特性，而在商標中同時採用“怡口蓮”與波浪紋背景元素更是一個十分獨特的做法。

39. 涉訟商標中的最顯著部分也為“怡口蓮”三個字，並配以普通話音譯“YI KOU LIAN”及波浪紋背景設計。涉訟商標中的“怡口蓮”元素與反對人的“怡口蓮”商標為完全相同或近乎完全相同的商標<sup>21</sup>，而與反對人商標亦構成相類似；涉訟商標中的波浪紋背景設計亦明顯與反對人的商標四、商標六和商標七中的波浪紋的背景元素有相類似之處。然而，申請人並沒有清楚解釋涉訟商標中“怡口蓮”元素及波浪紋背景設計的由來，卻只在反陳述中含糊其詞地稱，涉訟商標的“字體設計及波浪形條紋和條紋下的英文字是申請人獨創”。申請人完全沒有提及“怡口蓮”元素從何而來，亦沒有實質地提供波浪紋背景設計的理念，設計時間或其他相關資料等。

40. 考慮到反對人的“怡口蓮”商標或元素的高度顯著特性，以及若干反對人商標（如商標四、商標六和商標七）同時採用“怡口蓮”元素和波浪紋元素的獨特性，本人並不認為涉訟商標有可能是由申請人在並不知悉反對人商標，特別是反對人的“怡口蓮”商標及/或有關的反對人的波浪紋元素的情況下獨立地設計出來的；加上申請人並未就涉訟商標的設計理念提供實質的解釋，而亦從未否認事先對反對人、反對人商標及/或反對人的“怡口蓮”商標或品牌有所認識，本人在本案中得出的唯一合理的推論是，申請人的涉訟商標是由抄襲反對人的“怡口蓮”商標及/或若干反對人

---

<sup>20</sup> “怡口蓮”配以波浪紋背景元素的商標使用見於證物“MH-3”（Kraft 網頁）、“MH-5”下第（iii）證物（於 2010 和 2011 年拍攝的標有“怡口蓮”商標的反對人產品包裝照片（副本））及證物“MH-7”下第（iii）證物（2011 年電視廣告）等。

<sup>21</sup> 參考 *Bud and Budweiser Budbrau Trade Marks* [2003] RPC 25。



商標（如商標四、商標六和商標七）中的波浪紋元素而來的。

41. 此外，根據申請人的反陳述，申請人在中國內地主要是從事蜜餞小吃的生產銷售，但涉訟商標卻擬在香港用於反對人的主要貨品巧克力、糖果和巧克力飲料等（參見涉訟貨品）之上，因此本人認為申請人申請註冊涉訟商標以企圖從反對人商標下有關的巧克力或巧克力糖果等業務榨取商業利益的意圖十分明顯。而其實，即使申請人面對“不真誠”這樣嚴重的指控，他也從沒正面就這方面作出否認，亦沒有否認事先知悉或抄襲了反對人商標。

42. 總的來說，按有關行業中合理和具備經驗的人士所遵守的可接受的商業行為標準，申請人抄襲反對人商標並提出涉訟申請的決定顯然並不符合該標準而會被視為是不真誠的。申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

43. 基於以上理由，本人裁定反對人依據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。由於反對人已成功藉條例第 11(5)(b)條對涉訟申請作出反對，本人無須對反對人提出的其他理據作出進一步的考慮。

## 訟費

44. 由於反對人成功對涉訟申請作出反對，並且要求獲得訟費，本人依據勝方可獲得訟費的常規，判給反對人訟費。

45. 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表計算。

商標註冊處處長  
(尹仲英代行)  
2016年7月26日