

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 303019220

商標：

兰黛飘

類別： 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 35

申請人： 中山市悅美皮具有限公司

反對人： Estee Lauder Cosmetics Ltd

決定理由

背景

1. 中山市悅美皮具有限公司（“申請人”）於 2014 年 6 月 4 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提交註冊申請（“涉訟申請”）：

兰黛飘

（“涉訟商標”）。

2. 涉訟申請涵蓋的貨品及服務（“涉訟貨品及服務”，或（如適用）分別為“涉訟貨品”及“涉訟服務”）如下：

類別 3

洗面奶；香精油；指甲油；化妝品；香水；肥皂；眉筆；防曬劑；香；空氣芳香劑

類別 9

眼鏡鏈；眼鏡；眼鏡掛繩；隱形眼鏡；隱形眼鏡盒；眼鏡框；太陽鏡

類別 14

貴重金屬盒；珠寶首飾；手鐲(首飾)；人造珠寶；胸針(首飾)；戒指(首飾)；鏈(首飾)；寶石；項鍊(首飾)；手錶

類別 16

紙或紙板告示牌；包裝用紙袋或塑料袋(信封，小袋)；紙或紙板標示牌；紙板盒或紙盒；鋼筆；包裝用粘膠纖維紙；支票夾；護照夾；平版印刷工藝品

類別 18

錢包(錢夾)；公文包；卡片盒(皮夾子)；背包；旅行箱；皮革或皮革板製盒；旅行包；皮肩帶；手提包；鑰匙包

類別 21

玻璃瓶(容器)；裝有化妝用具的盒；瓷器；隨身攜帶的粉餅盒；陶器；香水噴瓶；梳；卸妝用具；化妝用具；睫毛刷

類別 25

襯衫；鞋；服裝；帽子；嬰兒全套衣；襪；褲子；披肩；裙子；腰帶

類別 35

張貼廣告；計算機網絡上的在線廣告；戶外廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告；特許經營的商業管理；電視廣告；替他人推銷；電視商業廣告；替他人採購(替其他企業購買商品或服務)

3. 涉訟申請的詳情於 2014 年 8 月 29 日公布。Estee Lauder Cosmetics Ltd (“反對人”) 於 2014 年 11 月 27 日提交反對涉訟申請的通知，隨附反對理由 (“反對理由書”)。

4. 對此，申請人於 2015 年 2 月 11 日提交反陳述。
5. 反對人依據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 18 條提交的證據為一份由反對人的關聯公司 Estee Lauder (Hong Kong) Limited 的總經理區敏霞（“區氏”）於 2016 年 4 月 13 日作出並於 2016 年 5 月 10 日提交的法定聲明（“區氏法定聲明”），有關中文譯本於 2016 年 8 月 9 日提交本處。該聲明隨附 22 份證物。
6. 申請人並沒有依據規則第 19 條提交任何支持提出涉訟申請的證據。
7. 有關本反對案的聆訊定於 2018 年 2 月 2 日在本人席前進行。當日，反對人由貝克·麥堅時律師事務所轉聘的王斌暉大律師（“王大律師”）代表出席聆訊，而申請人則沒有在指定時限內提交擬出席聆訊通知書（商標表格第 T12 號），並亦缺席有關聆訊。

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 2014 年 6 月 4 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟申請的日期。

反對理由

9. 根據反對理由書，反對人是一家加拿大公司，地址為 161 Commander Boulevard, Agincourt, Ontario M1S 3K9, Canada。反對人是 Estee Lauder Companies Inc 的附屬公司，而 Estee Lauder Companies Inc 是由 Estee Lauder 太太於 1946 年所創立的。Lauder Companies Inc 及其集團公司（“Estee Lauder 集團”）是全球製造和銷售高品質護膚品、化妝品、美容品、香

水和護髮產品的領導公司之一。Estee Lauder 集團的產品在全球超過 150 個國家或地區銷售。該集團在其業務和產品上享有長久及極高的國際聲譽。

10. 反對人稱，Estee Lauder 集團的旗艦商標為“ESTEE LAUDER”和“雅詩蘭黛”。經過長期及廣泛的使用，當顧客看見“ESTEE LAUDER”或“雅詩蘭黛”商標時，便會即時聯想到 Estee Lauder 集團。

11. 反對人指，Estee Lauder 集團已在世界各地包括亞洲、澳洲、歐洲、加拿大和美國等地註冊了其旗艦商標“ESTEE LAUDER”和“雅詩蘭黛”於眾多商品及服務上。該兩商標在世界各地—包括香港—享有極高的聲譽及商譽。

12. 反對人又指，由於旗艦商標“ESTEE LAUDER”的使用已有一段很長的歷史，它所包含的獨立元素“ESTEE”及“LAUDER”各自都擁有相當的顯著性，而中文字“蘭黛”亦已深受消費者認知及接納為顯著元素“LAUDER”的中文對照。

13. 另一方面，涉訟商標包含“兰黛”這主要及顯著元素，而“兰黛”只是“蘭黛”的簡體版。根據反對人所知，涉訟商標的英文名稱是“LAUDER PAL”。“LAUDER”是反對人的另一註冊商標，而“PAL”含有“好友”和“夥伴”的意思，所以“LAUDER PAL”含有“LAUDER 的好友夥伴”的意思；再者，涉訟貨品及服務跟反對人的貨品及服務相同及相類似，當涉訟商標跟“LAUDER PAL”一併使用，消費者產生混淆的機會必定大大提高，誤以為這些商標是反對人的新系列商標。反對人得悉申請人亦申請了註冊“LAUDER PAL”於第 3、9、14、16、18、21、25 及 35 類別上，而如該申請獲批註冊，反對人定必同樣地對之作出反對。

14. 反對人認為，基於反對人的聲譽及反對人商標在香港長期及廣泛的使用，申請人必定對反對人商標有在先的認知；

反對人難以相信申請人是在沒有不良動機下根據自身概念設計出涉訟商標及“LAUDER PAL”商標。涉訟商標明顯是申請人有目的地抄襲反對人商標，目的是借助反對人的商譽，使其產品更易受消費者接受，使公眾誤以為涉訟貨品及服務跟反對人有關，或是該些貨品及服務已獲反對人授權。反對人認為涉訟申請是不真誠地提出的，因此違反條例第 11(5)(b) 條。

15. 反對人已在香港註冊“ESTEE”、“LAUDER”、“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標於眾多貨品及服務上，詳見附件一；反對人另也已在香港註冊了約 50 項包含“ESTEE LAUDER”元素在內的商標。

16. 反對人認為涉訟申請違反了條例第 12(3)條，因為涉訟商標與反對人商標相似，而涉訟貨品及服務與反對人商標所保護的貨品及服務相同或相類似，因此涉訟商標就涉訟貨品及服務的使用，相當可能會令公眾產生混淆。

17. 反對人認為涉訟申請也違反條例第 12(4)條，因為涉訟商標與反對人商標相似，而反對人商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護。不正當使用涉訟商標會對反對人的在先商標的顯著性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。

18. 另外，反對人認為涉訟申請違反條例第 12(5)條，因為反對人可憑藉保護在營商過程或業務運作中所使用的未經註冊或其他商標的任何法律規則（尤其是憑藉關於假冒的法律）又或憑藉任何在先權利阻止申請人使用涉訟商標。

反陳述

19. 根據案中資料，申請人是一家中國內地公司，地址為中國廣東省中山市三鄉鎮第二工業區馬逕花層側。申請人提交的反陳述主要包含以下各點。

20. 申請人同意反對理由書的一些內容，即現為上文第 9 至 11 段及第 15 段所載的內容。

21. 申請人認為 Estee Lauder 集團雖然長期及廣泛地把“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標一併使用，但並沒有單獨使用“蘭黛”，亦沒有單純就“蘭黛”提出商標註冊，因此可見“蘭黛”並非反對人商標的重要獨立元素。即使涉訟商標包含“蘭黛”二字，消費者亦不會將它與“雅詩蘭黛”產生混淆或聯想到 Estee Lauder 集團。



22. 另外，申請人的商標為“兰黛飘”，即把〔申請人的“LAUDER PAL”商標〕其中的“PAL”音譯為中文字“飘”，並沒取“PAL”的好友、夥伴之意；因此，申請人認為當“兰黛飘”及“LAUDER PAL”商標一併使用時，必會大大降低產生混淆的機會。此外，申請人商標中的“蘭黛”〔“兰黛”〕和“LAUDER”並沒有以任何方式突顯，因此反對人不應忽視“PAL”和“飘”在申請人商標中的本意。

23. 申請人指，申請人早於 2010 年已開始生產及銷售含有申請人商標“兰黛飘”及“LAUDER PAL”的手袋產品。申請人的英文商標“LAUDER PAL”在早於 2008 年由一家名為 Hydrabaths Europe Aps 的公司於丹麥註冊並有效至今（商標編號 VR 2008 03063），而該公司亦已授權申請人於中國內地及香港申請及持有有關商標。兩個含有“LAUDER PAL”的商標已於 2010 年 8 月 21 日及 2010 年 9 月 14 日於中國內地註冊並有效至今（商標編號 6946172 及 7079847）。

24. 申請人認為不可忽略的是，“PAL”亦是一常見的姓氏。事實上，申請人商標中的“LAUDER”及“PAL”均為申請人的兩位產品設計師朋友的姓氏；申請人採用“蘭黛飄”及“LAUDER PAL”為商標是因為該兩位設計師的簡約和注重細節的設計風格引起申請人公司始創人的共鳴。申請人指其並非基於反對人商標而設計出涉訟商標，亦並非有目的地抄襲反對人商標。故此，涉訟商標是誠實及真誠地提出的，不應被視為違反條例第 11(5)(b)條。

25. 由於涉訟商標與反對人的在先商標並不類似，以及並不會令公眾產生混淆，因此不應被視為違反條例第 12(3)、12(4)及 12(5)條。

26. 最後，申請人指出根據香港知識產權署的商標檢索系統，不同包含“蘭黛”元素的商標已成功註冊〔如“**賽斯蘭黛**”（第

3 類別）、“ YEASALAND 香港伊莎蘭黛皮貨貿易有限公司 HONGKONG YEASALAND LEADER TRADING LIMITED”（第 18 類別）及“ YOU LANDAI 伊蘭黛”（第 18 類別）〕，因此，申請人認為涉訟商標也應被視為符合註冊規定。

反對人的證據

27. 根據區氏法定聲明，Estee Lauder Companies Inc 是 Estee Lauder 夫人於 1946 年創立的。由於其業務獲得巨大成功，Estee Lauder Companies Inc 成為化妝品行業中一間頂尖的公司，並於 1995 年起在美國紐約股票交易所上市。

28. Estee Lauder 夫人成就卓越，因此獲美國《時代雜誌》推舉為上世紀 25 位最具影響力的女性之一。

29. 現時，Estee Lauder 集團是全球領先的高品質皮膚護理產品、美容品、化妝品、香水和頭髮護理產品的生產營銷商之

一。Estee Lauder 集團以眾多品牌在世界各地超過 150 個國家和地區銷售其產品，有關品牌包括：ESTEE LAUDER、ARAMIS CLINIQUE、PRESCRIPTIVES、LAB SERIES、ORIGINS、M·A·C、BOBBI BROWN、LA MER 和 DONNA KARAN。

30. Estee Lauder 集團是美國“財富 500 強”（Fortune 500）公司，於 2009 年名列第 325 位，而於 2010 年則躍升至第 308 位。

31. Estee Lauder 集團在世界各地－包括亞洲、澳洲、歐洲、加拿大及美國－註冊了其旗艦商標“ESTEE LAUDER”及包含“ESTEE LAUDER”的商標於眾多貨品和服務上。該集團為了發展亞洲業務，於 1970 年代設計了中文商標“雅詩蘭黛”，並於中國、香港、印尼、馬來西亞、新加坡和台灣等地註冊了該商標。

32. Estee Lauder 集團除了使用其旗艦商標“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”在化妝產品上之外，還使用在多種時尚貨品，如珠寶、手袋和化妝袋之上。這些手袋和化妝袋通常與“ESTEE LAUDER”化妝品一起發售或是以禮品套裝形式發售。

33. 經過多年使用，區氏認為 Estee Lauder 集團的旗艦商標“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”已經馳名世界，而相關業務和產品亦取得廣泛聲譽和商譽。

34. 中國內地方面，區氏指 Estee Lauder 集團於 1993 年進駐中國市場，在 2005 年成立首間研究中心，並於 2011 年在上海開設了研發中心。另外，反對人的“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標在中國皆獲廣泛使用並刊載於不同媒體之上。區氏又指，在 2008 至 2014 年間，帶有“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標的反對人產品在中國的零售額為十億至逾三十億元人民幣不等。基於“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標在中國的長期及廣泛的使用及宣傳，該兩商標在中國市場已取得了崇高的聲譽及商譽。Estee Lauder 集團亦已在中國註冊了“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標於不同類別的貨品及服務之上，當中包括第

3、18、22、24、35 和 43（舊式分類為第 42 類別）類別的貨品及服務。

35. 此外，Estee Lauder 集團成功在中國內地制止了一些跟“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標相同或相似的商標進行註冊，而相關的產品不僅限於化妝品，還包括時尚貨品如服飾、珠寶和眼鏡等。在其中成功作出異議的案件判決書中，中國商標局認定“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標在化妝產品上享有崇高的聲譽和名望。

36. 香港方面，Estee Lauder 集團早於 1972 年在香港成立了公司，現稱 Estee Lauder (Hong Kong) Limited（雅詩蘭黛（香港）有限公司）。反對人在香港已註冊“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標於第 3、14、18、21、25、35 和 45 類別上，而亦已註冊眾多包含“ESTEE LAUDER”的商標。Estee Lauder 集團在香港有 24 個銷售點，包括 12 間專門店（如位於中環國際金融中心、銅鑼灣恩平道和太古城中心等地區之專門店）及 12 個美容專櫃（如在 Lane Crawford、Harvey Nichols 及崇光等大型百貨公司中的專櫃）。在 2005 至 2014 年間，“ESTEE LAUDER”產品在香港的淨銷售額為一億至逾十億港元不等。

37. Estee Lauder 集團在香港透過新聞稿、雜誌和報章上的廣告、電視廣告、廣告牌、海報、小冊子和宣傳單、直接營銷和其他不同的宣傳媒體和活動來廣泛宣傳和推廣冠有“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標的產品。在 2005 至 2014 年間，在香港宣傳及推廣“ESTEE LAUDER”產品的費用為三千餘萬至一億七千多萬港元不等。

38. 區氏法定聲明夾附 22 份證物，內容撮要如下：

證物編號	證物描述
VMA-1	從美國《時代雜誌》官方網頁下載的關於 Estee Lauder 夫人被選為上世紀 25 位最具影響力的女性之一的相關報導
VMA-2	從相關網頁下載的關於 Estee Lauder 集團作為 2010 年美國“財富 500 強”(Fortune 500) 公司 (第 308 位) 的報告
VMA-3	Estee Lauder 集團在世界各地註冊“ESTEE LAUDER”商標及包含“ESTEE LAUDER”的商標之列表
VMA-4	Estee Lauder 集團在世界各地註冊“ESTEE LAUDER”商標及包含“ESTEE LAUDER”的商標之部分相關註冊證書及／或官方記錄 (副本)
VMA-5	Estee Lauder 集團在中國內地、香港及馬來西亞註冊“雅詩蘭黛”商標之註冊證書及／或官方記錄 (副本)
VMA-6	冠有“ESTEE LAUDER”商標的不同類型的袋的圖片 (副本) (2011 - 2014 年)
VMA-7	關於使用“ESTEE LAUDER”商標於珠寶上的圖片 (副本) (2014 年)
VMA-8	關於 Estee Lauder 夫人、Estee Lauder 集團及冠有“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”／“雅诗兰黛”商標的產品於相關日期前在中國內地刊登的廣告及相關報導 (副本)
VMA-9	“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”／“雅诗兰黛”商標在中國內地的商標註冊證書 (副本)
VMA-10	一些 Estee Lauder 集團在中國內地成功提出異議的案件判決書 (副本)

VMA-11	關於香港公司 Estee Lauder (Hong Kong) Limited 的更改名稱證書（副本）
VMA-12	Estee Lauder (Hong Kong) Limited 的員工名片、員工手冊、信箋和信封（副本）
VMA-13	“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標在香港的商標註冊列表和相關的香港商標註冊處記錄
VMA-14	包含“ESTEE LAUDER”的商標在香港的商標註冊列表
VMA-15	追溯至 1991 年在香港流通的雜誌內刊登使用“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標的產品廣告（副本）
VMA-16	於相關日期前在香港的多種宣傳材料，包括使用“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標的產品小冊子、傳單、邀請卡、禮品卡和生日卡等（副本）
VMA-17	一篇在香港 ELLE 雜誌上刊登題為“Estee Lauder 的傳奇”的文章（2004 年）（副本）
VMA-18	在香港報章網頁上刊登的關於 Estee Lauder 集團及使用“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標的對手產品的報導（2008 年）（副本）
VMA-19	關於 Estee Lauder 集團成為首位在香港機場快線列車車身內外刊登廣告的客戶，並獲得“最佳機場快線媒體運用廣告 2007”銀獎的相關報導（副本）
VMA-20	一些從網誌及網上討論區下載的關於香港客戶分享使用冠有“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標的產品的經驗和意見的例子（2002 及 2008 年）

VMA-21	從有關網頁下載關於 Estee Lauder 集團所贊助並參與的關懷乳癌活動的文章和報導（副本）（2007，2011 – 2014 年）
VMA-22	涉訟商標在香港的官方商標記錄

39. 區氏認為，基於 Estee Lauder 集團長期使用“雅詩蘭黛”作為該集團的中文名稱與及“ESTEE LAUDER”的中文商標，當一般香港市民看到“雅詩蘭黛”時，一定會立即意會到它是“ESTEE LAUDER”的中文商標，並聯想到 Estee Lauder 集團。鑑於中國內地遊客的消費力不斷增長，“ESTEE LAUDER”產品的目標客戶不再限於香港居民，而更包括中國內地遊客。由於“雅詩蘭黛”這中文商標在中國內地亦大受歡迎及享負盛名，亦因為中國內地遊客大部分是說中文的，因此他們在選購“ESTEE LAUDER”產品時，會引用“雅詩蘭黛”商標。

40. 此外，區氏認為基於“ESTEE LAUDER”商標在香港的長期及廣泛使用，其獨立元素“ESTEE”及“LAUDER”都具有顯著特性；而香港及中國內地的消費者亦認知“LAUDER”的中文是“蘭黛”。

41. 區氏又認為，鑑於 Estee Lauder 集團在中國內地長期及廣泛地使用“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標，以及其集團就該些商標在中國內地享有的崇高商譽及聲譽，位於中國內地的申請人必定在提出涉訟申請之前已認識反對人的該兩商標。另外，涉訟商標中的“兰黛”是“蘭黛”的簡體版，申請人同時使用“LAUDER”及“兰黛”絕非只是巧合。中文字“飄”只是“PAL”的音譯，而“PAL”帶有親密朋友的意思，因此“LAUDER PAL”帶有“LAUDER 的親密朋友”之意。涉訟商標及“LAUDER PAL”的主要元素為“兰黛”及“LAUDER”；這肯定會誤導公眾，令他們以為涉訟商標及“LAUDER PAL”是源自反對人、或獲得反對人認可、或與反對人有所聯繫。

42. 對於申請人所指它是獲得丹麥公司 Hydrabaths Europe Aps 授權在中國內地及香港註冊涉訟商標，以及“LAUDER”及“PAL”是來自兩位設計師的姓氏，區氏認為有關解釋非常可疑。反對人相信申請人的商標其實是源自反對人的“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”商標，而申請人從而希望藉 Estee Lauder 集團的商譽和聲譽令公眾相信冠有涉訟商標的貨品和服務是由 Estee Lauder 集團提供、認可、或與其有所關聯。涉訟商標的使用將對 Estee Lauder 集團及其業務不利及造成無法彌補的傷害。

決定理由

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

43. 聆訊中，王大律師表示反對人主要依賴條例第 11(5)(b)條作出反對，因此本人準備首先考慮該條例下的反對理由。條例第 11(5)(b)條的內容如下：—

“(5) 如—

(a) ；或

(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遭禁止使用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。”

44. 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，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：

“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。”¹

45. 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 (CHINA WHITE)* [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。”²

46. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 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：

“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

¹ 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.”

² 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.”

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。”³

47. 根據上文第 44 至 46 段所述的原則，本人應根據申請人所知悉的，考慮申請人提出涉訟申請的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠，而申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

48. 從反對人提交的商標使用證據可見，反對人自 1991 年起持續在香港使用“ESTEE LAUDER”商標於其化妝品及護膚品等業務上，而有關證據亦可證明反對人的中文商標“雅詩蘭黛”由 1991 年至 2004 年及於 2011 年曾在香港使用在該業務上；另外，有關證據也證明了反對人在中國內地於 1997 至 2011 年間就有關產品使用“ESTEE LAUDER”及“雅诗兰黛”商標在不同雜誌及宣傳品上，而中國商標局更曾於不同商標案件中裁定反對人的“ESTEE LAUDER”及“雅诗兰黛”商標在中國內地擁有較高的知名度。因此，本人認為於相關日期前，香港及中國內地的有關消費者對反對人的“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”／“雅诗兰黛”品牌至少有一定的認識，而有關消費者也可能已認知“雅詩蘭黛”／“雅诗兰黛”是“ESTEE LAUDER”的相對應中文商標。本人又特別注意到區氏法定聲明所提及，反對人分別在中國內地及香港取得的強勁或可觀的銷售額（上文第 34 及 36 段），以及相關的宣傳及推廣工作。因此，本人認為位於中國內地而亦屬同一行業（涉訟申請包括化妝品及護膚品等產品）的申請人在相關日期前沒有可能不認識反對人及反對人的商標。

49. 無論如何，正如王大律師在聆訊中所指出，申請人在其反陳述第 1 段其實已同意反對理由書第 2 至 4 段所指反對人在世界各地（包括香港）已獲得了極高的知名度及聲譽一事，以及當

³ 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.”

顧客看見“ESTEE LAUDER”或“雅詩蘭黛”商標時，會即時聯想到 Estee Lauder 集團。因此，本人認為申請人毫無疑問在事前已熟知反對人、反對人商標以及其相關的聲譽及商譽。

50. 本人注意到申請人在其反陳述中也承認使用另一“LAUDER PAL”商標。就此，王大律師認為申請人同時採用包含“蘭黛”元素的涉訟商標及“LAUDER PAL”商標絕對不是純粹巧合，而明顯是一系列欺騙公眾以謀取利益的計劃。王大律師補充說，“蘭黛”此一元素並非常用的詞語，亦根本沒有特別意思或解釋。申請人根本沒可能在沒有不當企圖下同時選取包含“蘭黛”元素的涉訟商標及“LAUDER PAL”商標。王大律師認為涉訟商標明顯是抄襲反對人“雅詩蘭黛”商標中的“蘭黛”這主要部分，並加上“飄”的部分。對於申請人就涉訟商標由來的解釋，即(i)申請人是獲 Hydrabaths Europe Aps 公司授權申請及持有有關商標，以及(ii)“LAUDER”及“PAL”均為申請人的兩位產品設計師朋友的姓氏，王大律師認為此兩種解釋本身自相矛盾，令人匪夷所思。而針對第(ii)項，王大律師稱申請人並沒有提交證據證明該兩名設計師的存在；另外，“LAUDER”亦可有其他在“蘭黛”以外的音譯，因此同時使用“蘭黛”元素及“LAUDER”元素的機會其實非常低。

51. 本人同意王大律師的陳詞，特別是由於申請人在事前已熟知對反對人、反對人商標（包括“ESTEE LAUDER”及“雅詩蘭黛”／“雅诗兰黛”）以及其相關的聲譽及商譽，申請人同時採用包含“蘭黛”／“兰黛”元素的涉訟商標“兰黛飘”及包含“LAUDER”元素的“LAUDER PAL”商標絕不可能是純粹巧合；尤其考慮到“LAUDER”（音：“law-der”）根本並不必然會被譯為“蘭黛”／“兰黛”（音：“lan-dai”），而更有可能被譯為其他聽上去更像“LAUDER”發音的中文字彙。

52. 就申請人對涉訟商標來源作出的第(i)項解釋，首先，案中根本並無證據證明 Hydrabaths Europe Aps 公司是“LAUDER PAL”商標法律上的真正擁有人（rightful owner）；另外，案中亦沒有關於上文第 23 段提及的有關授權或丹麥商標編號 VR 2008

03063 及中國商標編號 6946172 及 7079847 的證據。對於第(ii)項，本人認為反對人的解釋十分牽強，而正如王大律師所言，申請人並沒有提交任何證據證明該兩名設計師的存在。無論如何，申請人應該已從反對人按條例第 18 條提交的區氏法定聲明中知道其關於為何採納涉訟商標及“LAUDER PAL”商標的解釋被反對人所質疑，但申請人對此卻選擇保持緘默，不按條例第 19 條以宣誓或法定聲明的方式作出任何反駁，遑論提交任何相關文件證據支持其解釋。凡此種種，本人認為申請人的有關解釋並不足信，因此本人拒絕接納申請人的有關解釋為事實的根據。

53. 至於申請人所舉在香港知識產權署商標檢索系統找到的成功註冊包含“蘭黛”／“兰黛”元素的例子（上文第 26 段），須知道根據商標法的一貫原則，這些在商標註冊記錄冊上的已註冊商標與某一個案中要考慮的商標原則上無關；另外，申請人舉例的商標與涉訟商標也根本並不相同；再者，本人亦不能排除反對人或有法律基礎對商標註冊記錄冊上若干包含“蘭黛”／“兰黛”元素的商標採取相關法律行動。基於以上原因，本人不會對所舉例子作出考慮。

54. 涉訟商標“兰黛飘”包含了“兰黛”元素，而“兰黛”只是“蘭黛”的簡體字版本，因此“兰黛”與“蘭黛”在實際上是完全相同的。“蘭黛”／“兰黛”無疑是申請人商標“雅詩蘭黛”／“雅诗兰黛”中的一個顯著部分。申請人同時採用的另一商標“LAUDER PAL”則包含了“LAUDER”元素，而“LAUDER”也無疑是反對人著名商標“ESTEE LAUDER”的一個顯著元素。與此同時，涉訟貨品及服務亦包含了反對人主要經營的貨品，如第 3 類別的化妝品、香水和洗面奶等，以及與反對人曾提供的手袋及鏈項（證物“VMA-6”及“VMA-7”）可構成相似的貨品，如第 18 類別的手提包和第 14 類別的手鐲（首飾）等。

55. 綜合以上各點（上文第 48 至 54 段），本人在本案中得出唯一合理的結論是，申請人的涉訟商標是由抄襲反對人的商標而來的。本人裁定申請人乃事先知悉反對人的商標“ESTEE LAUDER”和“雅詩蘭黛”／“雅诗兰黛”，並抄襲了反對人的商標

以從中圖利的表面證供成立。

56. 根據 *Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No.2)*⁴一案，在民事訴訟案件中，如表面證供成立，而被告人又選擇不提供可以反駁表面證供的證據，則法庭可推論即使被告人提供了該些反駁證據，也不能否定案件的表面證供，雖然該推論或可被言之成理的解釋所推翻。⁵

57. 本案中，即使申請人面對“不真誠”這樣嚴重的指控，申請人並沒有提出任何反駁的證據。因此，本人推論即使申請人提供了反駁證據，該些證據也不能否定本案中的表面證供。

58. 總的來說，本人認為根據申請人所知悉的，申請人抄襲反對人的商標並提出涉訟申請的決定毫無疑問地會被採用恰當標準的人視為是不真誠的。申請人本身的誠實標準與本人須作出的客觀元素的判斷無關。

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

訟費

⁴ [2003] 1 HKC 256 於第 155 段

⁵ 英文原文：“In my judgement, the relevant principles applicable to civil proceedings can be summarized as follows, (a) if the prima facie case is made out, and if there is evidence available to the party against whom the case is established which could displace the prima facie case, and he omits to call such evidence, an inference could be drawn; (b) however, the inference could be rebutted by a plausible explanation by the party who elected not to call the evidence; (c) if an inference is to be drawn, it would be an inference that such available evidence, even if adduced, would not displace the prima facie case; (d) it is also open to a tribunal of fact, upon the drawing of such an inference, to take it into account in respect of a matter with respect to which the person not called as a witness could have spoken, i. in deciding whether to accept any particular evidence, which has in fact been given, either for or against that party; ii. in deciding whether to draw inferences of fact, which are open to them upon evidence which has been given.”

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

61. 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)

2018 年 7 月 13 日

附件一

註冊號	商標	類別 編號	商品
19761698	ESTÈE	3	香水，科隆，化妝品及梳妝制劑。
1989B1190	LAUDER	3	化妝品，梳妝制劑及香水。
19621125	<i>Estée Lauder</i>	3	口紅，化妝粉，胭脂，睫毛液，眼影，皮膚霜，皮膚油，皮膚露，潤手露，眼霜，面霜，花露水和香水。
19700391	<i>Estée Lauder</i>	25	裙，上衣，女士套裝，線衫，鞋。
19830086	<i>Estée Lauder</i>	14	錶及其零件，時間計算器及其零件。
19840260	ESTEE LAUDER	3	化妝品，護理皮膚及頭髮制劑，梳妝制劑，香皂，香水，香水產品及止汗劑。

19891500	雅詩蘭黛	3	化粧品，皮膚及頭髮保養用製劑，化粧用製劑，肥皂，香水，香水產品及防汗劑。
199402414	ESTEE LAUDER	42	美容院，美容服務，化妝服務，按摩服務，修甲服務，妝容處理服務，全包括在第42類。
300294237	ESTEE LAUDER	35	零售服務，零售商店服務，批發服務，分銷服務，郵購服務，家庭聚會的直銷服務，百貨公司零售服務，超級市場零售服務，雜貨店零售服務及網上零售服務，相關貨品為漂白制劑和其他洗衣用制劑，清潔擦亮去漬和研磨制劑，香皂，香水，香精油，化妝品，髮乳，牙膏，梳妝用品，個人護理用品，洗澡及身體護理產品，皮膚護理制劑，防曬護理制劑，美容護理制劑，化妝品套裝，化妝品附件，化妝用刷，皮膚和頭髮清潔劑和制

		<p>劑，頭飾，潮流飾品和袋，刮鬍制劑，口紅盒子，粉餅和化妝袋，營養補充劑和食物補充劑，眼鏡，太陽眼鏡，鏡片，眼鏡框，眼鏡鏈，眼鏡帶，眼鏡盒，眼鏡零件，貴重金屬及其合金，珠寶首飾，寶石，鐘錶及計時儀器，文具和紙制品，皮革和人造皮革和其他用此物料製造的物品，旅行袋，雨傘，陽傘和手杖，玻璃器皿，餐具，家用籃，家用和廚房用器具和容器，瓷器和陶器，蠟燭和蠟燭環，餐巾座和餐巾環，紡織品及紡織製品，服務，鞋和帽；推廣及廣告服務；廣告代理；電視廣告，收音機廣告，戶外廣告，商品展示，散發廣告物品，分派樣本，櫥窗裝飾；更新廣告資料；散發廣告物品；租借廣告空間；公眾推廣服務；組織商業或廣告展覽；專業商業諮詢；商業資訊服</p>
--	--	---

			<p>務；商業組織諮詢；商業研究；銷售商品的商業管理協助，銷售商品的商業管理諮詢，銷售商品的商業信息和貿易管理服務；進出口中介，促銷；上述服務亦經網上數據庫或互聯網提供；提供與上述服務相關的信息，諮詢和建議服務。</p>
300473148	ESTEE LAUDER	14, 18, 21, 25	<p><u>第 14 類</u></p> <p>貴重金屬及其合金，不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶首飾，寶石；手錶，鐘，鐘錶和計時儀器；袖扣。</p> <p><u>第 18 類</u></p> <p>皮革和人造皮革，不屬別類的皮革和人造皮革製品；毛皮；袋；化妝袋，箱和小袋；背包，購物袋，肩袋，隨身</p>

		<p>袋；箱子和旅行袋；雨傘和陽傘；手杖；鞭和馬具。</p> <p><u>第 21 類</u></p> <p>家用或廚房用器具和容器；梳子和海棉；刷子（畫筆除外）；化妝用刷和化妝用具；製刷材料；清潔用具；鋼絲絨；未加工或半加工玻璃（建築用玻璃除外）；不屬別類的玻璃器皿、瓷器和陶器。</p> <p><u>第 25 類</u></p> <p>衣服，忖，圍巾，T-恤；鞋；帽，有邊帽，無邊帽。</p>
--	--	--