

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 303117807

商標： 泰勒伯頓  
TAYLORBURTON.

類別： 14

申請人： 馬軍政

反對人： INTERPLANET PRODUCTIONS LIMITED

---

決定理由

背景

1. 馬軍政(“申請人”)於2014年8月28日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標(“涉訟商標”)及類別14的貨品(“涉訟貨品”)提交註冊申請(“註冊申請”):

 泰勒伯頓  
TAYLORBURTON.

類別14

寶石，錶帶，貴重金屬藝術品，戒指(首飾)，珠寶首飾，裝飾品(首飾)，項鍊(首飾)，翡翠，銀製工藝品，手錶。

2. 有關註冊申請的詳情，已在2014年11月28日公布。Interplanet Productions Limited(“反對人”)於2015年2月27日提交反對通知並附上反對理由的陳述(“反對理由”)。申請人於2015年5月22日提交反陳述並附上申述理由(“反陳述”)。

3. 有關反對的聆訊於2018年4月19日在本人席前進行。申請人沒有於指定限期前提交商標表格第T12號，以確認會出席聆訊。根據《商標規則》(第559A章)(“規則”)第74(5)條，申請人被視為不打算出席聆訊。而反對人由禮德齊伯禮律師行的陳家邦律師代表出席聆訊。

## 反對理由

4. 根據反對理由，反對人合法持有與已去世荷里活影星 Elizabeth Taylor (中文譯名“伊麗莎白·泰勒”)的姓名相關的知識產權，並且經營相關名字或肖像的品牌產品。

5. Elizabeth Taylor 不單在美國家喻戶曉，她在全世界都有十分廣泛的影迷，亦是最早為香港公眾所認識的荷里活影星之一。她的名字已演變成為一種時尚和象徵，具有無形的商業價值。

6. 反對人一直使用“ELIZABETH TAYLOR”及“HOUSE OF TAYLOR”商標(統稱為“反對人商標”)於多類貨品及服務，包括但不限於在世界多國出售的珠寶及首飾(統稱為“反對人貨品”)。反對人用了大量時間和資源以反對人商標宣傳及推廣反對人貨品，憑藉 Elizabeth Taylor 的名聲及龐大的銷售和宣傳，反對人商標已在香港及世界多國建立了重大聲譽和商譽。當公眾人士在有關商品上看見反對人商標或與其相似的任何商標時，將會視之為反對人的貨品或與反對人有關。反對人商標已成為馳名商標，有權根據《巴黎公約》及條例獲得相關保護。

7. 涉訟商標的英文字是“TAYLOR”及“BURTON”的組合，該兩字與“Elizabeth Taylor”和“Richard Burton”(中文譯名“理查德·伯頓”)的姓氏相同，很易被理解為代表該兩位影星。而涉訟商標的中文字“泰勒伯頓”，只是“TAYLOR”及“BURTON”的中文譯音。

8. 反對人指，基於“TAYLOR”及“BURTON”是非常獨特的名字或商標，申請人申請註冊涉訟商標，明顯是認識該些名字及/或反對人商標，並旨在不公平地利用反對人就該些名字及/或商標所擁有的聲譽。此外，涉訟貨品涵蓋反對人貨品，在涉訟貨品上使用涉訟商標很可能導致公眾混淆，誤以為涉訟貨品與反對人有關或獲得反對人認可。由於反對人商標已取得相當聲譽，申請人使用或註冊涉訟商標將會導致混淆及誤會，讓別人以為帶有涉訟商標的貨品亦源自反對人及/或與反對人有關。再者，反對人商標馳名於香港，將進一步加劇有關混淆及誤會，使用涉訟商標將會不公平地利用或有損反對人商標的顯著特性或聲譽。

9. 反對人根據條例第 3(1)、11(1)、11(4)、11(5)、12(3)、12(4)和 12(5)(a)條反對涉訟商標的註冊申請。反對人要求商標註冊處處長拒絕涉訟商標的註冊申請，並將訟費判給反對人。

## 反陳述

10. 根據反陳述，申請人與其合夥人在中國大陸註冊成立了多間公司，其中鄭州奧蘭多商貿有限公司是“泰勒伯頓”鑽石品牌的中國總代理，而上海泰勒伯頓鑽石有限公司和深圳泰勒伯頓鑽石有限公司則是集產品研發、生產、銷售和投資等業務為一體的企業，在美國、英國、南非、贊比亞、印度、比利時、香港、上海和鄭州等地成立了覆蓋全球的裸鑽網絡商務交易中心。

11. 申請人在組建公司之前就選定了“泰勒伯頓”和“Taylorburton”作為公司及產品發展的品牌，於 2007 年 3 月 7 日向中國商標局遞交了商標註冊申請，並成功就第 14 類貨品註冊了“泰勒伯頓”商標和通過了“Taylorburton”商標的審核批准。另外，申請人也在香港就第 14 類貨品成功註冊了“泰勒 TAILE”商標。

12. 申請人聲稱，申請人的公司自成立之初便開始在全國招徠泰勒伯頓鑽石的加盟商，並耗資數百萬元進行宣傳，在其公司、店面、網站及所在城市隨處可見“泰勒伯頓”及“Taylorburton”的鑽石標誌，有關宣傳和使用並未給他人造成任何不良影響，反而贏得廣大消費者的喜愛和好評；憑藉產品的優良品質和多年的宣傳推廣，“泰勒伯頓 Taylorburton”系列產品在國內外許多地區已經有了很高的知名度及良好的口碑，有關產品除了熱銷國內，亦已開始大量銷往美國、英國、南非、贊比亞、印度、比利時和香港等地；申請人的“泰勒伯頓鑽石”股票於 2014 年 12 月 24 日在上海股權托管中心掛牌上市，也預計在 2016 年在新三板上市。

13. 申請人已在多個海外地區或國家申請註冊“Taylorburton 泰勒伯頓”的商標，包括涉訟商標在香港的註冊申請。申請人指，雖然“Elizabeth Taylor”可以是專指某個人，但“Taylor”和“Burton”是姓氏，沒有專屬性，不能指定為某個人；而姓“Taylor”的人很多，不可能因涉訟商標有部分字母與該姓氏相同就斷定申請人是盜用或侵犯了“Elizabeth Taylor”的姓名使用權。

14. 申請人質疑，反對人沒有法定權利就“Richard Burton 理查德·伯頓”的姓名維權，而且申請人沒有使用“Elizabeth Taylor 伊麗莎白泰勒”和其丈夫“Richard Burton 理查德·伯頓”的姓名，因此並沒有侵犯這兩人的姓名權。

15. 申請人指出，在香港，反對人曾經被拒絕“Elizabeth”商標

的註冊申請，亦沒有申請註冊反對人商標，但卻有許多含有“TAYLOR”一字的商標成功註冊(例如 ANN TAYLOR、TAYLOR COLE、COLONEL E.H. TAYLOR)，正說明了“TAYLOR”這字並不是只能由反對人獨享專用；在中國大陸，反對人亦曾被拒絕“Elizabeth”商標的註冊申請，反而其他公司曾成功註冊該商標，在中國商標局官網只查詢到反對人註冊了“HOUSE OF TAYLOR”，而沒有“ELIZABETH TAYLOR”的商標；在美國專利商標局的官網上，也只查詢到反對人在 2014 年遞交了“ELIZABETH TAYLOR”商標，而沒有發現“HOUSE OF TAYLOR”商標的註冊申請；反對人商標不屬於馳名商標，不受《巴黎公約》及條例中的相關法律保護；由於涉訟商標的使用和註冊申請都先於反對人，理應獲得註冊。

16. 申請人認為，兩個反對人商標都與涉訟商標有著天壤之別，“ELIZABETH”和“TAYLOR”分別是名字和姓氏，而“HOUSE OF TAYLOR”則指“TAYLOR 的房子”，但涉訟商標是一個沒有具體含義的詞組，無論在字體結構、字母組成、含義、讀音或其它元素上都與反對人商標完全不相同或不相似。

17. 申請人聲稱，涉訟商標是申請人的原創商標，並具有很強的顯著性，與反對人商標完全不同也不相似，廣大消費者一眼就能區分開來，絕不可能令公眾產生混淆；而且申請人從事有關類別的貨品或服務多年，是真誠地提出註冊申請，不存在惡意搶註的問題，故完全符合商標註冊的各項條件。為了使品牌走向世界，申請人先後在中國、亞洲、美洲、歐洲及非洲等多個國家和地區申請註冊了“泰勒伯頓 TAYLORBURTON”商標，申請人的企業所設計和生產的該品牌的產品已經銷售多年，也早已銷往世界多個國家和地區，並且在客戶及消費者中獲得高度讚賞和好評，已享有很高的信譽和知名度。另一方面，雖然反對人在中國大陸註冊了“HOUSE OF TAYLOR”商標，但並沒有在使用，在中國大陸及香港均未看到該商標的宣傳。

18. 申請人要求商標註冊處處長批准涉訟商標的註冊申請，並判令反對人支付因其產生的一切費用。

## 證據

19. 根據規則第 18 條，反對人提交由其董事長 Barbara

Berkowitz於2016年10月18日作出的法定聲明(“反對人聲明”)為證據。

20. 申請人並無根據規則第19條提交任何證據。

### 相關日期

21. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是2014年8月28日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

### 反對人的證據

22. 根據反對人聲明，伊麗莎白·泰勒是著名美國影星，有“荷里活長青樹”及“世界頭號美人”之稱，她曾經贏得多個獎項，包括憑“青樓艷妓”及“靈慾春宵”的演出而分別奪得第33屆及第38屆奧斯卡金像獎，亦於1993年獲得享負盛名的珍赫爾蕭特人道主義獎以表揚她的慈善工作。反對人聲明的證物BB-1至BB-3載有有關伊麗莎白·泰勒的電影和電視劇、獎項和提名及其他個人資料。

23. 伊麗莎白·泰勒的名字於多本百科全書及辭典中被提及，包括新大英百科全書、劍橋傳記百科全書和錢伯斯傳記辭典等，證物BB-4展示了有關摘錄。自伊麗莎白·泰勒的事業初期起，一直有大量新聞報導或評論她本人及其電影，即使她逝世後至近期，仍然有很多相關評論。證物BB-5展示了由2001年至2014年的新聞精選，包括多份影評，當中對她讚譽有嘉。

24. 伊麗莎白·泰勒是馳名及廣受歡迎的國際影星，也是香港公眾最早認識的荷里活明星之一，她的生活及電影曾多次被香港媒體報導，證物BB-7載有相關報導的精選。直至現在，她的經典電影仍於香港及全球的影音店發售，並成為忠實影迷的珍藏品。在香港、中國大陸或其他華語地區，“伊麗莎白·泰勒”已經普遍被用作“Elizabeth Taylor”名字的中文譯名，證物BB-8載有影碟封套副本和其他資料作證明。“ELIZABETH TAYLOR”及“伊麗莎白·泰勒”的名字已經成為具有無形商業價值的時尚及象徵。

25. 伊麗莎白·泰勒的私生活亦受到廣泛報導，在她八段婚姻之中，她曾兩次嫁給著名的英國男演員理查德·伯頓(Richard Burton)。理查德·伯頓曾七次獲提名奧斯卡金像獎，並曾獲得英國電影及電視藝術學院獎、金球獎及東尼獎的最佳男主角。在20

世紀 60 年代末期，他更是全球最高片酬的男演員，證物 BB-9 載有他所獲提名和獎項的清單及其他資料。

26. 在香港、中國大陸或其他華語地區，“理查德·伯頓”已經普遍被用作“Richard Burton”的中文譯名，證物 BB-10 載有多個中文網頁的資料作證明。理查德·伯頓在公眾認知之中仍然與他的第二任妻子伊麗莎白·泰勒有緊密聯繫，在網上搜尋“Taylor Burton”一詞會出現有關伊麗莎白·泰勒及理查德·伯頓的文章。證物 BB-11 和 BB-12 載有 2010 年至 2015 年有關他們夫婦的網上文章精選及一份搜尋結果首頁的副本。

27. 理查德·伯頓在 1969 年向珠寶商卡地亞購得一枚 69.42 卡的鑽石，並將其命名“Taylor Burton Diamond”及送給了伊麗莎白·泰勒。伊麗莎白·泰勒在摩納哥王妃的生日舞會及 1970 年的第 42 屆奧斯卡金像獎之中佩帶了該鑽石。大約於 1979 年，當她與理查德·伯頓第二次離婚之後，她將該鑽石出售予一位紐約的珠寶商。證物 BB-13 載有多篇網上文章精選，當中提及該鑽石以“Taylor Burton”命名而聞名。

28. 反對人擁有與伊麗莎白·泰勒名字相關的全部知識產權。大約於 1978 年 2 月 27 日，伊麗莎白·泰勒向反對人轉讓(a)有關“ELIZABETH TAYLOR”及“HOUSE OF TAYLOR”的名稱和商標及“ELIZABETH TAYLOR”的簽署和肖像在全世界的全部權利、所有權及權益，連同相關業務的商譽；及(b)在世界各地關於“ELIZABETH TAYLOR”及“HOUSE OF TAYLOR”名稱、商標、簽署及肖像的國際權利，包括申請註冊商標的權利。證物 BB-14 載有伊麗莎白·泰勒與反對人於 2005 年所訂協議的副本，當中再確認上述的轉讓。

29. 反對人於世界多國銷售一系列載有“ELIZABETH TAYLOR”名字或肖像的反對人貨品，包括香水、化妝品、珠寶及飾物等。“ELIZABETH TAYLOR”不僅是作為著名女演員的名字而聞名，“ELIZABETH TAYLOR”及“HOUSE OF TAYLOR”亦已用作與反對人貨品有關連的商標。

30. “ELIZABETH TAYLOR”這名字一直是反對人貨品的主要品牌標識，反對人使用大量資源申請及管理有關商標的註冊。The Elizabeth Taylor Cosmetics Company (“ETCC”)是反對人的化妝品及香水的專用特許持有人，亦曾為反對人或代表反對人註冊多個商標。證物 BB-15 和 BB-16 展示了一份以反對人及 ETCC 名義在世界各地申請及註冊商標(包括反對人商標)的清單及部份註冊證書或記錄的副本。

31. 反對人大約在 1988 年開始於美國就香水及化妝品使用“ELIZABETH TAYLOR”的商標，並於大約 2002 年和 2005 年開始在美國使用“HOUSE OF TAYLOR”的商標於香水及珠寶。自此以後，反對人及/或 ETCC 在世界各地註冊及使用該些商標。在相關日期時，反對人商標已在全世界廣泛使用於反對人貨品，並取得相當價值的聲譽及商譽。證物 BB-17 展示了一篇 2015 年的網上文章，當中表示：「一代傳奇女演員伊麗莎白·泰勒在今年的高收入已故名人榜上排名第五位，從香水專利權費及電影剩餘權利之中賺取了大約 2000 萬美元。她去世之後仍然是正在衰落的名人香水業務的巨頭。她的香水包括“White Diamonds”，這於 24 年前推出並一直仍在出售。」

32. 伊麗莎白·泰勒於 1988 年推出第一款名為“ELIZABETH TAYLOR'S PASSION”的香水，然後是“WHITE DIAMONDS ELIZABETH TAYLOR”，後者現在仍然一直是最暢銷的名人香水之一，曾獲頒最佳女士香水獎，並於 2009 年獲納入香水基金會的名人殿堂之中。帶有“ELIZABETH TAYLOR”商標的香水及其他化妝品產品已於全球多家百貨公司及零售商店出售。證物 BB-18 展示了一張出售該等產品的國家清單，當中尚未包括一些可能由分銷商向其供應貨品的國家。“ELIZABETH TAYLOR”系列現在仍然是全球最暢銷的香水之一，全球銷售總額超過 10 億美元。“ELIZABETH TAYLOR”系列的香水及化妝品產品於 2004 至 2014 年的全球銷售額平均每年超過 8,300 萬美元，宣傳推廣的支出平均每年超過 3,900 萬美元。證物 BB-19 載有有關“WHITE DIAMONDS ELIZABETH TAYLOR”香水的廣告樣本。“ELIZABETH TAYLOR”系列是全球最馳名的香水及化妝品產品之一，其龐大銷售額一直是因伊麗莎白·泰勒的知名度及品牌推廣和使用而帶來的。

33. 反對人早於 2005 年 5 月起一直以“ELIZABETH TAYLOR”商標推廣、分銷及出售珠寶產品，該些珠寶產品一直透過 QVC(全球主要數碼零售商之一)在美國及歐洲(包括但不限於英國、意大利及德國)出售。證物 BB-20 提供了相關網頁的副本。

34. 經過多年來的廣泛宣傳和銷售，反對人商標在香港及全球取得極高的知名度，並被消費者視為專屬於反對人或與反對人有所聯繫。反對人重視其商標權利，除了在全球申請及註冊反對人商標外，還確立了強制執行政策以積極地保障其商標權利。反對人及/或 ETCC 曾成功在中國大陸，將由第三方註冊的三個商標宣告無效，包括“Elizabeth Taylor”(中國商標第 3459727 號)、“伊麗莎白·泰勒”(中國商標第 3459704 號)及“Elizab.Taylor”(中國

商標第 4409305 號)。在該等裁決中，中國商標評審委員會裁定提交的證據足以確立伊麗莎白·泰勒是享有高知名度的女演員，中國相關公眾因此將該等爭議商標與伊麗莎白·泰勒本身聯繫起來，使用該等爭議商標將會誤導公眾以為該使用已經獲得伊麗莎白·泰勒的授權或與其有某些聯繫。證物 BB-21 至 BB-23 載有該些裁決的副本。反對人亦成功反對同一名第三方對於“ELIZABETH TAYLOR”(中國商標申請第 3459705 號)和“伊麗莎白·泰勒”(中國商標申請第 3459706 號)的商標註冊申請。反對人又在土耳其成功反對關於“ELIZABETH TAYLOR”的未經授權商標註冊申請，土耳其專利局在裁決中表示反對人是國際著名明星伊麗莎白·泰勒的名字、相片及影像的權利擁有人。反對人再成功反對了另一方在法國就一與涉訟商標大致上相同的商標註冊申請，該商標申請人名為“Shen Zhen Taylorburton Diamond Co., Limited”，相信與申請人有某些關係，法國商標局裁定該商標中的“TAYLOR”一字可能喚起馳名美國女演員伊麗莎白·泰勒，而“BURTON”一字亦只會加強喚起該女星，而並非將兩個商標區別出來。證物 BB-24 和 BB-25 載有上述裁決的副本及英譯本。

35. Barbara 指出，涉訟商標含有“Taylor”一字及中文翻譯“泰勒”，與反對人商標混淆地相似，而涉訟商標中“Burton”一字及中文翻譯“伯頓”更會加強喚起“ELIZABETH TAYLOR”，因理查德·伯頓與伊麗莎白·泰勒的關係一直被廣泛報導；涉訟商標又與以這對著名荷里活夫婦而命名及聞名的“Taylor Burton Diamond(泰勒·伯頓鑽石)”的名字十分相似；而且涉訟貨品與反對人貨品相同；此外，設計師及名人合作以雙方名字共同推出產品的做法並非不常見，一般消費者有可能以為涉訟商標的產品與反對人和伊麗莎白·泰勒及理查德·伯頓有關。證物 BB-26 載有日本服裝設計公司“UNIQLO”與法國設計師“Ines De La Fressange”以雙方名字共同推出的服裝系列的資料。

36. 因此，Barbara 相信，當涉訟商標用於涉訟貨品時，一般消費者有可能認為該等貨品由伊麗莎白·泰勒擁有或提供或與她有所聯繫，他們亦有可能相信帶有涉訟商標的貨品源自反對人或獲反對人認可或與反對人有關，會引起消費者混淆，並嚴重損害反對人商標的商譽及聲譽，更會對已在香港及全球成為馳名商標的反對人商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用及造成損害。此外，由於反對人商標在相關日期前已經在全球廣泛地用於反對人貨品之上，申請人顯然是在認識反對人商標的情況下選擇申請註冊涉訟商標，目的是對反對人商標的聲譽作不公平的利用，因此，申請人是不真誠地申請註冊涉訟商標。



## 根據條例第11(5)(b)條提出的反對

37. 條例第11(5)(b)條訂明：

“ (5) 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。”

38. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999]R.P.C. 367一案中，Lindsay J. 在第379頁就英國《1994年商標法》第3(6)條(相等於條例第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什麼是真誠或什麼是不真誠：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>1</sup>

39. 在判斷某申請者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”。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R.10 一案中(第26段)，英國上訴庭指出，法庭必須決定，按申請者所知道的事實來看，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>2</sup>

---

<sup>1</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 behavior 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>2</sup>英文原文：“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.”

40. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 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。”<sup>3</sup>

41. 以上法律原則已被採納於 *深圳市德力康電子科技有限公司 v LG Corporation & Anor* HCMP 881/2013, 26 March 2014 一案中。

42. 因此，在決定申請人是否不真誠地提出註冊申請這問題上，本人必須考慮申請人提出註冊申請時，對反對人商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

43. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據英國的案例 *ROYAL ENFIELD Trade Marks* [2002] RPC 24: “除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出這樣的指控。此外，除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。”<sup>4</sup>

44. 就根據條例第11(5)(b)條提出的反對，反對人在反對理由(第14段)中指出，基於“TAYLOR”和“BURTON”是非常獨特的名字或商標，申請人就涉訟商標申請註冊，明顯是認識並旨在不公平地利用反對人商標的聲譽，反對人(第19(c)段)又指，涉訟商標與反對人商標極為相似及/或包含 Elizabeth Taylor 和其前夫 Richard Burton 的姓氏，會欺騙及混淆公眾誤以為涉訟貨品由反對人提供或與反對人有關，其註冊申請是不真誠地提出的。反對人聲明(第78段)又重申，Elizabeth Taylor 是世界上最著名人物之一，而反對人商標“ELIZABETH TAYLOR”及“HOUSE OF TAYLOR”在相關日期前已在全球廣泛用於反對人貨品之上，加上“TAYLOR”及“BURTON”是非常顯著的名字或商標，申請人在

---

<sup>3</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.”

<sup>4</sup> 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.”

申請註冊涉訟商標時，明顯是認識該些名字及/或反對人商標，並旨在不公平地利用反對人就該些名字及/或反對人商標所擁有的聲譽；在該等情況下，申請人明顯是不真誠地申請註冊涉訟商標。

45. 在聆訊中，陳律師提出，雖然Elizabeth Taylor已逝世，但她仍然非常有名氣，而且申請人從事與第14類珠寶有關的行業，應必然知道“Taylor Burton Diamond (泰勒·伯頓鑽石)”的知名度，申請人採用“TAYLONBURTON”一字作為涉訟商標的一部份，絕非巧合，而是抄襲該鑽石的名字，令人誤以為申請人的涉訟貨品為該鑽石或擁有相當於該鑽石的級數，以牟取好處。陳律師強調，申請人沒有提交任何證據支持涉訟商標的註冊申請或反駁反對人的指控和證據。除反對人聲明中提及的案例外(見上文第34段)，陳律師又提交了一個中國商標局和兩個韓國知識產權局的案例，中國的案例中提及Elizabeth Taylor 即伊麗莎白·泰勒在中國大陸具有相當高的知名度，被異議商標的註冊和使用容易導致產品來源的誤認及產生不良影響，而韓國的案例則指出該案的申請人在作出有關的商標註冊申請時有不正當的目的。

46. 反對人的證據概述於上文第22至36段。本人已仔細考慮有關“Elizabeth Taylor”和“Richard Burton”名字及其中文譯名“伊麗莎白·泰勒”和“理查德·伯頓”的知名度、反對人商標的來源、使用及註冊詳情、及名為“Taylor Burton Diamond”鑽石的資料，其中包括但不限於各地(包括香港和中國大陸)媒體和互聯網有關兩位國際巨星和“Taylor Burton Diamond”鑽石的報導、“ELIZABETH TAYLOR”及“HOUSE OF TAYLOR”的商標自1988和2002年開始已分別被使用於香水、化妝品和珠寶等產品及相關的全球銷售額和廣告支出、及多個案例指出“Elizabeth Taylor 伊麗莎白·泰勒”在中國大陸享有相當高的知名度。

47. 本人同意反對理由所指，“Elizabeth Taylor”已從一個演員的名字演變成一種時尚和象徵，具有了無形的商業價值，並與“HOUSE OF TAYLOR”同被反對人使用作為多類貨品及服務的商標，包括在世界多國出售的珠寶及首飾。

48. 本人接納，在相關日期時，國際影星Elizabeth Taylor的名字和中文譯名“伊麗莎白·泰勒”在世界各地(包括香港和中國大陸)具有相當高的知名度；而其前夫Richard Burton和中文譯名“理查德·伯頓”亦為大眾所認識，並因二人的名字經常一起出現在媒體報導中，而會喚起大眾將之與Elizabeth Taylor聯繫起來。因此，居於中國大陸的申請人應該認識該二人的姓名及其所享有的知名度。再者，由於申請人從事珠寶行業，他更應該認識以該

二人姓氏命名並廣為人知的“Taylor Burton Diamond”鑽石及其所享有的知名度。此外，申請人應該知道反對人商標於世界各地被用於銷售反對人貨品，並享有一定的名聲。

49. 申請人在反陳述中聲稱，涉訟商標是申請人的原創商標，而且申請人從事有關類別的貨品或服務多年，已在多地註冊和使用涉訟商標，是真誠地提出涉訟商標的註冊申請，不存在惡意搶註的問題。不過，在面對反對人有關不真誠的指控(見上文第44段)，申請人沒有提交任何證據來支持其陳述或反駁反對人的指控和證據。在反陳述中，申請人亦沒有否認認識“Elizabeth Taylor”和“Richard Burton”兩位影星、該枚命名為“Taylor Burton Diamond”的鑽石、或反對人商標、以及它們所享有的知名度。申請人甚至沒有解釋如何創作出涉訟商標，及為何選用與“Taylor Burton Diamond”的鑽石名稱或該兩位影星的姓氏如此相似的涉訟商標。申請人只強調Taylor和Burton的姓氏沒有專屬性，而且姓Taylor的人很多。

50. 涉訟商標由中文字“泰勒伯頓”在上和英文字“TAYLORBURTON”在下組合而成，“泰勒伯頓”或“TAYLORBURTON”都並非常用的詞彙。正如反對人所指，“TAYLOR”和“BURTON”分別是國際巨星“Elizabeth Taylor”和“Richard Burton”的姓氏；而且一枚價值連城的鑽石亦因以“Taylor Burton”命名而聞名於世；而中文字“泰勒”和“伯頓”分別是“TAYLOR”和“BURTON”的中文譯名。涉訟商標中的“TAYLOR”一字亦與反對人商標的“ELIZABETH TAYLOR”及“HOUSE OF TAYLOR”中的“TAYLOR”一字相同。

51. 本人認為，申請人不大可能在純粹巧合的情況下創作並決定使用涉訟商標於有關貨品上，申請人明顯是抄襲了Elizabeth Taylor和Richard Burton二人的姓氏和中文譯名及/或以他們姓氏命名的“Taylor Burton Diamond”鑽石的名稱和中文譯名作為自己在同類珠寶首飾等產品的商標，目的在於利用該鑽石及/或Elizabeth Taylor的知名度及/或反對人商標所享有的商譽及聲譽來牟取利益；當涉訟商標用於與反對人貨品同類的涉訟貨品時，很容易令消費者誤以為申請人的貨品與該鑽石有關，或獲得Elizabeth Taylor的認可或與擁有相關知識產權的反對人有關，以提高涉訟貨品的銷售量和所得到的利潤；按申請人所知道的事實來看，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

52. 本人裁定反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立。

## 根據其他條文提出的反對

53. 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，本人無須再考慮根據條例其他條文提出的反對。

## 訟費

54. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

55. 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，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，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長

(羅淑儀代行)

2018年9月17日