

## 《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 302796931

商標：



類別： 28, 30

申請人： 一百度有限公司

反對人： 香港長洲太平清醮值理會

---

### 決定理由

#### 背景

1. 一百度有限公司(“申請人”)於2013年11月11日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下標誌提交商標註冊申請(申請編號302796931)(“是項註冊申請”)：



(“涉訟標誌”)。

2. 是項註冊申請涵蓋以下貨品(“涉訟貨品”)：

#### 類別 28

遊戲器具和玩具；不屬別類的體育和運動用品；聖誕樹用裝飾品

#### 類別 30

咖啡，茶，可可和咖啡代用品；米；食用澱粉和西米；麵粉和穀類製品；麵包、糕點和甜食；冰製食品；糖，蜂蜜，糖

漿；鮮酵母，發酵粉；食鹽；芥末；醋，沙司(調味品)；辛香料；飲用冰

3. 有關是項註冊申請的詳情於2014年3月28日公布。香港長洲太平清醮值理會(“反對人”)於2014年5月5日提交反對是項註冊申請的通知，並附有反對理由(“反對理由”)。申請人於2014年7月31日就反對通知書提交反陳述(“反陳述”)。

4. 反對人所提交支持其反對是項註冊申請的證據，是反對人主席翁志明先生於2015年1月13日作出的法定聲明(“反對人聲明”)。

5. 在本反對個案中，申請人沒有提交任何符合《商標規則》(第559A章)(“規則”)規定的證據。

6. 有關本反對個案的聆訊於2016年8月31日在本人席前進行。李鳳翔律師事務所的張世華律師代表反對人出席聆訊，而申請人股東甘偉全先生則代表申請人出席聆訊。

#### 相關日期

7. 須考慮的相關日期是2013年11月11日，即涉訟標誌的商標註冊申請日期。

#### 反對理由

8. 根據反對理由，太平清醮是一項擁有二百多年歷史的文化活動。自2001年起，太平清醮會景巡遊日定於佛誕假期舉行。2005年，長洲復辦搶包山比賽。2011年，長洲太平清醮獲中國列入《國家級非物質文化遺產名錄》。

9. 反對人指，以下標誌(“「平安」標誌”)是反對人於2005年因應長洲復辦搶包山比賽而設計：



10. 2005年，香港特別行政區政府康樂及文化事務署(“康文署”)與反對人合辦包山嘉年華活動，並為此成立工作籌備會議(“大會”)。反對人指，「平安」標誌是由反對人主席翁志明先生與前任副主席黃振輝先生共同設計，再交予大會審議通過。反對人表示，大會自2005年開始一直使用「平安」標誌作為包面式樣。自此以後，反對人及外界均把包山上的包稱為「平安包」。

11. 反對人指，太平清醮復辦搶包山活動後，更能吸引香港市民、中國內地同胞及外地人士到長洲參觀太平清醮。長洲各商戶有鑑於太平清醮成為長洲最具代表性的活動，紛紛各出奇謀，以「平安」標誌創作及發售不同商品，當中包括仿真包、軟墊、電話吊飾、T恤等。

12. 曾有反對人的委員提出，應申請把「平安」標誌註冊為商標，但反對人有見各商戶以「平安」標誌設計各式各樣的商品，除了促進長洲零售業外，亦推動長洲經濟及鼓勵創作，並有助反對人向外宣傳長洲太平清醮，因此，經考慮後，未有就「平安」標誌提出商標註冊申請，以便各商戶可以在無限制的情況下繼續使用「平安」標誌。反對人認為，「平安」標誌一旦註冊為商標，必定會影響商戶繼續設計形形色色的禮品及相關創作，亦會導致商戶不能在無限制的情況下繼續售賣「平安」商品，更會窒礙向外界宣傳長洲太平清醮的工作。

13. 反對人反對是項註冊申請，所提出的主要理由如下：

- (i) 「平安」標誌是由反對人設計，屬於反對人的財產。
- (ii) 自2005年起，反對人及康文署一直使用「平安」標誌作為各式各樣製作品(例如真包、仿真包、紀念品、海報等)的既定圖案，十年來從未間斷。
- (iii) 如其他公司擁有「平安」標誌的商標權，必定會影響長洲各商戶繼續以「平安」標誌設計及售賣商品，繼而影響長洲的旅遊業發展及反對人向外宣傳長洲太平清醮的工作。凡此種種均會影響長洲商戶、反對人、康文署及公眾的利益。
- (iv) 申請人的是項註冊申請是不真誠地提出的。

- (v) 反對人的「平安」標誌可憑藉香港法律規則(尤其是假冒的法律)受到保護。

## 反陳述

14. 申請人於反陳述中指出，多年來，屬申請人創辦人所有的另一家公司**Focus Trading Co.** 一直從事創意禮品批發及生產業務。自2005年首屆長洲包山節起，申請人被邀請參與創作及製作派送禮品項目，當年創作了仿真平安包手機吊飾，並將涉訟標誌印刷於仿真平安包包面。

15. 申請人指，申請人於2006年改動平安包底部設計，並於香港知識產權署成功註冊外觀設計專利。此後，申請人創作多款平安產品，而搶包山塔上的仿真平安包，多年來均由申請人製造。

16. 申請人表示，申請人近年發現市場上出現一些盜版仿真平安包，質量並無保證，並對一直售賣“原創正版”產品的商戶造成打擊。

17. 申請人指，申請人就一宗海外訂單與客戶接觸時，對方向其建議，若能將涉訟標誌註冊為商標，將能提供更有效的保障。申請人認為，申請人以涉訟標誌售賣平安系列產品近十年，申請將涉訟標誌註冊為商標乃順理成章。

18. 申請人指其支持本土原創，歡迎任何以“其他平安字體”創作的產品推出市場，而申請人在中國內地及香港申請“專利”的本意，在於杜絕中國內地及長洲島外的劣質翻版平安產品。申請人指其不會干預反對人及康文署等非牟利機構，以平安標誌、商標進行任何推廣宣傳活動。

19. 申請人認為，商標只能提供保障，本身並無價值，而只有把產品質量做好，商標結合優質產品才具價值。

20. 申請人認為，申請人是首家以涉訟標誌製作顧客須以金錢購買的商品的公司，因此申請將其沿用近十年的涉訟標誌註冊為商標。申請人認為，反對人作為非牟利團體，不適宜擁有涉訟標誌的“商標專利”。

## 證據

21. 反對人主席翁先生於反對人聲明中指出，自2005年開始，反對人便與康文署合辦一年一度的包山嘉年華活動，當中包括以比賽形式搶包山。反對人聲明證物“A”載有大會於2005年3月22日舉行的工作小組會議摘要副本。該摘要顯示，反對人及康文署代表均有出席是次會議，當中的內容包括：

### “嘉年華會

3. 經討論後，嘉年華會的有關安排如下：

(a) 典禮安排

於5月7日及5月15日分別舉行「攀爬同樂暨嘉年華會」及「搶包山比賽」的典禮。

... ..

(e) 紀念品

備有兩款紀念品，分別是不同的包子匙扣。

### 選拔賽及搶包山比賽

4. 經討論後，與會者就下列事項達成協議：

... ..

(b) 包子的樣式

[反對人]會提供有關資料予建造包山的承辦商。...

22. 翁先生於法定聲明中指出，反對人於2005年3月由翁先生本人及反對人前任副主席黃振輝先生完成設計包山上的「平安」標誌後，黃振輝先生於2005年3月24日以電郵將以下標誌<sup>1</sup>的樣式傳送到康文署：



---

<sup>1</sup> 載於反對人聲明證明“B”。

翁先生指，康文署於同日回覆接納以下標誌為包印圖案：<sup>2</sup>



23. 翁先生亦指出，「平安」標誌是由反對人原創及設計，而反對人自2005年開始每年舉辦的包山嘉年華活動，一直使用該「平安」標誌作為真包及仿真包上的圖案。此外，「平安」標誌亦印於供搶包山參加者收集包子的盛載袋上，以及用於印製宣傳海報及製造不同的大會紀念品(例如仿真包、電話繩、扇、環保袋等)，以供派贈給嘉賓及參與包山嘉年華的公眾人士。

24. 反對人聲明證物“C”載有2005年5月12日《香港經濟日報》一篇標題為「搶包山回歸」的專題文章，當中載有以下圖片：



25. 反對人聲明證物“D”載有2008及2011年<sup>3</sup>包山節會景巡遊場刊的部分書頁副本，其中包括印有「平安」標誌供搶包山參加者收集包子的盛載袋的相片。

26. 反對人聲明證物“E”載有一幅翁先生於2010年派發印有「平安」標誌真包的相片，該相片摘自2011年包山節會景巡遊場刊。

27. 反對人聲明證物“F”載有兩幅印有「平安」標誌，分別為包山嘉年華2006及包山嘉年華2008的宣傳海報的相片。

28. 反對人聲明證物“G”載有一份香港旅遊發展局有關2013年5月香港傳統文化活動的指南，當中提及2013年5月14至18日舉行的

---

<sup>2</sup> 反對人聲明證物“B”。

<sup>3</sup> 證物“D”亦載有2014年包山節會景巡遊場刊，但該刊物的日期在相關日期之後。

長洲太平清醮，並載有以下有關平安包的介紹：



29. 值得注意的是，根據以上資料，圖中所示平安包上的印章是長洲太平清醮的官方印章，而其他社團製作的平安包，則蓋上自己社團的名字。

30. 反對人聲明證物“H”、“I”、“J”、“K”及“L”載有一些印有「平安」標誌物件的相片，其中有標示年份且年份為2013年或之前的物件包括：

(i) 2006、2007、2010、2012及2013年的迷你仿真包飾物及電話繩；以及

(ii) 2008年的袋及扇。

31. 在本反對個案中，申請人沒有提交任何符合規則規定的證據。

## 聆訊

32. 申請人在聆訊中指出，反對人在反對人聲明中指涉訟標誌是於2005年3月由翁志明先生和黃振輝先生完成設計，這並不是事實的全部，因為申請人的代表甘偉全先生亦有參與設計。申請人表示，申請人從康文署收到一些圖片後，利用電腦修整有關圖案，再發給康文署，經康文署確認後，才使用有關圖案製作貨品。申請人指其擁有仿製平安包產品的外觀專利，且在將「平安」標誌這傳統概念開發成商業產品的過程中，運用了相關技術，同時亦付出了相當的創意和努力。申請人在聆訊中聲稱，傳統平安包的設計，如上文第24段所示，是由兩個貼近的圓圈圍繞「平安」二字。為了配合印刷

於曲面上的技術需要，申請人將該圖案外圍的兩個圓圈改成一圈。申請人認為，正因申請人在將「平安」標誌開發成商業產品方面付出了相當的創意和努力，版權法應保障申請人使用涉訟標誌作為商標的權利，並援引 *LEUNG TING (梁挺) 訴 LEE YUEN TIM (李潤添) purportedly trading as (李潤添詠春拳術推廣學會)* (高等法院民事訴訟2005年第1730號) 一案支持其論點。申請人指，「平安」標誌產品是由申請人首先推出市場，而不是申請人於2013年提出搶註。申請人表示，申請人是應客戶的要求才提出是項註冊申請。

33. 申請人指出，反對人製作平安相關標誌的目的，是為了配合康文署舉行的非牟利活動。申請人又指出，反對人本身是一個非牟利組織，理應不會將使用「平安」相關標誌的產品作為商品出售。申請人認為，申請人將「平安包」這傳統意念轉化為商業產品，並投放資源努力開發，因此應當擁有將涉訟標誌用於商業產品的權利。申請人又認為，反對人於非牟利活動中使用平安相關標誌，與申請人使用涉訟標誌作為商標推出商業產品，兩者並沒有衝突。

34. 反對人在聆訊中指出，申請人指其代表甘偉全先生有參與設計涉訟標誌，而申請人是應客戶的要求提出是項註冊申請，這些說法並沒有證據支持。申請人聲稱其製作及售賣了許多「平安」標誌產品，但因申請人沒有提交任何支持證據，反對人無從回應。反對人指出，申請人雖然在反陳述階段指稱其擁有仿製平安包產品的外觀專利，但沒有提交任何符合規則規定的證據支持；況且，在本案中須處理的並不是外觀專利，而是商標註冊的申請。反對人又指出，在 *LEUNG TING (梁挺) 訴 LEE YUEN TIM (李潤添)* 一案中，與訟雙方的兩個標記存在差異，與本案中涉訟標誌與反對人沿用的「平安」標誌完全相同的情況不一樣。

35. 反對人指出，其一開始在2005年3月設計的「平安」標誌(見上文第22段) 已是外圍單圓圈的設計，在時間上早於反對人聲明證物“C” 2005年5月12日《香港經濟日報》所刊登的圖片(見上文第24段)。至於《香港經濟日報》中的圖片是否當時在市場上售賣的平安包的圖片，則不得而知。

36. 申請人在聆訊中指出，反對人聲明證物“B”(見上文第22段) 是申請人在接到康文署提供的圖片後，經過修改再發給康文署的圖樣。申請人指證物“B” 只顯示反對人將申請人參與設計的圖樣傳送給康文署。反對人則指出，申請人的該等說法沒有任何證據支持。



## 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) 如一

……(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……的範圍內不得註冊。”

38. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367一案中(第379頁)，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>4</sup>

39. 在決定某商標註冊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] F.S.R.10一案中，法庭作出以下指示：

“‘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

---

<sup>4</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.”

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>5</sup>

40. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 一案中，獲委任人員指出，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>6</sup> 在 *Melly's Trade Mark Application* [2008] ETMR 41 一案中，另一獲委任人員亦同意有關原則。

41. 高等法院原訟法庭在 *深圳市德力康電子科技有限公司訴 JOO-SIK-HOI-SA LG (LG CORPORATION) (HCMP 881/2013)* 一案中，亦應用了上述法律原則。

42. 因此，要決定申請人是否不真誠地提出是項註冊申請這問題，本人必須考慮申請人提出該申請時，對「平安」標誌及其使用情況所知多少，然後判斷申請人提出是項註冊申請的決定，會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

43. 根據條例第3(1)條，在條例中，“商標”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。換句話說，一個企業的商標，其功能在於將該企業的貨品或服務，與其他企業的貨品或服務作出識別。

44. 根據條例第14(1)條，一個註冊商標的擁有人具有該商標的專有權利，任何人未得該擁有人同意而在香港使用該商標，即屬侵犯該專有權利。

45. 申請人在本案中沒有提交任何符合規則規定的證據。沒有證據顯示，申請人是從何時和如何使用涉訟標誌(如有)。就算申請人

---

<sup>5</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.”

<sup>6</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.”

正如其在反陳述中的說法，自2005年首屆長洲包山節起被邀請參與製作仿真平安包禮品，申請人必定知道「平安」標誌是為了配合2005年長洲復辦搶包山活動而設計，亦應知道該標誌多年來用於為推廣長洲太平清醮而製作的真包、仿真包、有關活動的宣傳刊物及紀念品。換句話說，申請人應該清楚知道，「平安」標誌產生的目的，並不是藉該標誌將申請人的貨品與其他企業的貨品作出識別。根據申請人的說法，申請人從事禮品設計及製作業務。涉訟貨品包括類別28的遊戲器具、玩具等用品，亦包括類別30的麵包、糕點等食品。涉訟標誌一經註冊為申請人擁有的商標，其他任何人士必須取得申請人的同意，方可就任何涉訟貨品(包括麵包)使用涉訟標誌。

46. 經考慮所有與本案有關的事實後，本人裁定，儘管申請人認為其售賣平安系列產品近十年，提出是項註冊申請乃順理成章，但按照申請人所知道的事實，其申請將涉訟標誌註冊為申請人的商標的決定，會被採用恰當標準的人視為不真誠。

47. 本人裁定，反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立。

### 總結及訟費

48. 由於反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟標誌不得註冊，本人亦因此無須考慮就條例其他條文提出的反對是否成立。

49. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。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

(郭芬妮代行)

2017年2月6日