

商標條例(第 559 章)

反對商標申請編號 300315017

A



B



商標：

類別： 9

申請人： 中國中山市百佳金融機具有限公司  
(後改名為「廣東百佳百特實業有限公司」)

反對人： WATSON ENTERPRISES LIMITED

---

## 作出決定的理由的陳述

### 背景

1. 申請人於 2004 年 11 月 8 日依據商標條例(第 559 章) (“條例”) 提交商標註冊申請。有關該申請詳情已在 2004 年 12 月 17 日公布，反對人於 2005 年 5 月 14 日提交反對該註冊申請的通知。申請人於 2005 年 8 月 1 日提交了反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2008 年 9 月 17 日及 2009 年 1 月 6 日在本人席前進行。環宇商標顧問有限公司委託大律師尹振強代表申請人出席聆訊。張淑姬(香港)有限公司委託大律師周至偉代表反對人出席聆訊。

## 涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：－



(「涉訟商標」)。

4. 涉訟商標申請註冊的貨品說明如下：

### 類別 9

電子字典；計數器；錢點數和分檢機；假印檢測器；現金收入記錄機；現金收訖機；支票證明機；電傳真設備；燈箱；電子信號發射器；電組聲合件；電源材料(電線、電纜)；變壓器；插頭、插座和其它接觸器(電接頭)；電子防盜裝置；電池充電器。

## 反對理由

5. 根據反對人提交的「反對理據」，反對人是一家在英國處女島成立的公司，亦是和記黃埔有限公司全資附屬屈臣氏集團的成員之一。反對人所屬之屈臣氏集團是一家國際性的零售及製造業機構，業務遍佈三十一個亞洲、歐洲地區，旗下經營超過六千二百間零售商店。

6. 反對人為“百佳”商標及與其相類似商標的合法擁有人。約自一九七三年起，反對人在國內、國外、澳門及本地市場

中，不斷廣泛地宣傳及使用“百佳”商標及與其相類似商標於不同的產品上，在國內及國外市場中確立了極高的知名度和競爭力，並樹立了良好的品牌形象。反對人於「反對理據」的附錄一內列出其及/或其所屬集團在香港的商標註冊申請資料共 29 項。

7. 反對人認為由於其商標與申請人的涉訟商標均以中文字“百”及“佳”組成，申請人和反對人的商標是非常相似，鑑於反對人商標的巨大名聲，申請人使用此等商標於任何貨品及服務中，極可能會導致消費者混淆或誤以為申請人的貨品及服務均為反對人所提供的產品及服務，或與反對人的產品及服務有所關連。反對人亦認為申請人是項商標申請是不真誠地提出的。反對人根據條例第 11(1)(a)、11(4)(b)、11(5)(a)及(b)、12(2)、12(4)及 12(5)(a)條提出反對涉訟商標的註冊申請。反對人要求判給他們是次反對訴訟的訟費。

## 反陳述

8. 申請人就「反對理據」在 2005 年 8 月 1 日提交了「反陳述理由書」。在「反陳述理由書」中，申請人指稱涉訟商標是申請人所獨創的商標，有其特殊的涵義，在主觀上並不存在抄襲和侵犯反對人的商標的意圖，而從兩個商標標識的設計風格和表達含義來看，涉訟商標與反對人的商標存在顯著的區別，兩者不構成類似商品上的近似商標，申請人使用涉訟商標亦不會使消費者對商品的來源產生混淆。

## 反對人的證據

9. 反對人的證據主要是一份韋以安於 2006 年 8 月 4 日作出的法定聲明(「韋以安之聲明」)。韋以安是反對人的董事，其聲明乃根據商標規則(第 559 章附屬法例) (“規則”)第 18 條提交作為

支持反對人提出的反對的證據。另一位反對人董事黎啓明於 2008 年 12 月 22 日作出一份法定聲明(「黎啓明之聲明」)，目的是回應申請人獲准提交進一步的證據的事宜。

10. 在「韋以安之聲明」內，「反對人集團」被定義為“反對人及/或其所屬/相關聯公司及/或其前任人及/或特許持有人”。根據「韋以安之聲明」，「反對人集團」於一九七三年在香港開設首間百佳超級市場，另外於一九九六年開設首間百佳超級廣場。在亞洲，集團擁有多個著名品牌和零售連鎖店。截至 2006 年，集團在香港及澳門設有二百多間分店，其中約五十間為超級廣場及購物廣場，員工總數約九千多人。而以 2006 年起計的過去五年，百佳超級市場已發展成為區內最大的食品零售集團之一，於華南、香港和澳門等地設有二百五十間分店。「韋以安之聲明」的“證物 A”是從「反對人集團」旗下的屈臣氏及百佳網站 [www.aswatson.com](http://www.aswatson.com) 及 [www1.parknshop.com](http://www1.parknshop.com) 所列印出來的資料文件。

11. 韋以安指稱經反對人努力不懈及不斷創新，在國內及國外投資大量宣傳及推廣，加上反對人為消費者提供優質服務及卓越的管理以維持其產品一流之品質，以及其完善的營銷網路，反對人的商標與反對人的產品，在國內及國外市場都享有龐大的銷量及超凡的信譽保證，並備受社會各界人士表揚，屢獲殊榮。於二零零三年，反對人獲得由香港零售管理協會頒發“2003 年傑出服務(超級市場/便利店組別—主管級別)”獎項。反對人的商標在國內及國外市場中確立了極高的知名度和競爭力，並樹立了良好的品牌形象，“百佳”更是全球唯一高居榜首的零售品牌。「韋以安之聲明」的“證物 B”是香港零售管理協會頒發“2003 年傑出服務(超級市場/便利店組別—主管級別)”獎項的文件及「反對人集團」在香港及中國大陸獲得的其他獎項資料。

12. 「韋以安之聲明」的“證物 C”是從香港特別行政區政府知識產權署商標註冊處下載有關反對人在香港的商標註冊申請

記錄的列印件。本人發現裏面列載了共 31 項商標註冊申請記錄。

13. 「韋以安之聲明」的“證物 D”則是反對人在其他國家及地區擁有的商標註冊及申請資料文件。

14. 韋以安指稱反對人的商標在香港曾用於類別第 3、5、16、21、29、30、31、32、35 及 42 的貨品或服務上，並就每個類別的貨品或服務指明首次使用日期。「韋以安之聲明」的“證物 E”是上述各類貨品或服務的樣本、照片、產品目錄、包裝及其他印刷品，顯示有關商標曾用於某類貨品或服務上。

15. 在 2000 至 2004 的五年內，「反對人集團」在香港出售上述貨品或服務的銷售額平均每年超過一百三十多億港元，而宣傳及推廣的開支總額平均每年超過七千五百多萬港元。「韋以安之聲明」的“證物 F”是有關貨品或服務銷售的部份採購訂單發票副本，“證物 G”則是推廣有關貨品或服務的報章及雜誌廣告、雜誌、宣傳單張及宣傳活動新聞稿。

16. 「韋以安之聲明」其餘部份涉及「反對人集團」就有關貨品或服務在澳門及國內的銷售，宣傳及推廣，和在當地的商標註冊的資料及相關證物。本人不打算在此贅述，但會在以下討論中適當的部份探討這些資料及證物。

### **進一步提交的申請人的證據**

17. 申請人在規則第 19(1)條指明的限期內沒有提交支持他的申請的證據。但在 2008 年 9 月 17 日的聆訊之前，申請人卻要求商標註冊處處長行使酌情權，准許申請人修訂「反陳述理由書」及提交證據。本人在 2008 年 9 月 17 日的聆訊開始時即處理該等事宜。而本案實質爭論點的聆訊，因須處理該等事宜而最後延期到 2009 年 1 月 6 日進行。

18. 經聆聽雙方就有關問題的陳詞後，基於修訂「反陳述理由書」的理由只是將該文件的內容重新編排，本人認為要求修訂的理據不足，拒絕了該修訂要求。另一方面，考慮到申請人因不熟悉法律程序而未能依時提交證據，而擬提交之證據本身對了解案情會有幫助，特別是申請人希望提交證據，回應反對人所指申請人是項商標申請是不真誠地提出的。基於對司法公正有利的原則，本人決定行使規則第 20(3)條下賦予商標註冊處處長的酌情權，准許申請人提交一份蔡永標於 2008 年 9 月 8 日作出的法定聲明(「蔡永標之聲明」)及一份楊禮華於 2008 年 9 月 16 日作出的法定聲明(「楊禮華之聲明」)，作為申請人的證據。本人亦准許反對人提交證據回應申請人獲准提交的前述證據-反對人後來提交了「黎啓明之聲明」。

19. 蔡永標是申請人的副總經理。雖然「蔡永標之聲明」主要目的是回應反對人指是項商標申請是不真誠地提出的指控，但其中有不少資料對其他的反對理據也有關係。本人將會在以下討論中探討，不打算在此贅述。

20. 至於「楊禮華之聲明」，目的只是提供“百佳”及“百佳+BJ+圖樣”商標在中國國家商標局的註冊資料記錄(「楊禮華之聲明」“證物 A”)。

## 判決

21. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是 2004 年 11 月 8 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

22. 反對人在「反對理據」中提出根據條例第 11(1)(a)、11(4)(b)、11(5)(a)及(b)、12(2)、12(4)及 12(5)(a)條反對涉訟商標的註冊申請。在本案實質爭論點的聆訊於 2009 年 1 月 6 日開始前的三星期，反對人申請在「反對理據」中有關根據條例第 12(2)

條的反對基礎上，加入根據條例第 12(3)條的反對。在申請人沒有反對及本人認為不會對申請人的答辯構成不公平的影響的情況下，本人批准是項對「反對理據」的修改。

23. 本人看不到基於條例第 11(1)(a)、11(4)(b)、11(5)(a)及 12(2)條提出的反對有任何實質性的基礎。以下本人將考慮根據條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條提出的反對。

### 評價反對人的商標的使用證據

24. 根據條例第 12(3)、12(4)及 12(5)(a)條提出的反對，都牽涉到對反對人的商標的使用證據的評估，目的是要裁定反對人的商標的顯著性是否因付諸使用而有所增加，或確定其已否在市場上取得商譽或聲譽。而根據條例第 11(5)(b)條提出的反對，亦牽涉反對人的商標的馳名商譽問題。為方便討論，本人首先在這裡對反對人使用其商標的有關證據作一個整體性的評價。

25. 反對人在「反對理據」的附錄一內列出其及/或其所屬集團在香港的商標註冊申請資料共 29 項。而「韋以安之聲明」的“證物 C”則列載了共 31 項反對人在香港的商標註冊申請記錄。本人發現其中 29 項跟「反對理據」附錄一的相同。至於多出的兩項，由於它們的商標註冊申請日期較涉訟商標的註冊申請日期為後，根據條例第 5(1)(a)條不能成為涉訟商標的在先商標，因此不在本案考慮之列。

26. 就該 29 項商標註冊申請，由於它們的註冊申請日期較涉訟商標的註冊申請日期為早，就涉訟商標而言，根據條例第 5(1)(a)條，剔除了其中一項最後不獲註冊的申請<sup>1</sup>，其餘的都是在先商標，它們的註冊申請記錄在本決定的附件一中列出。該 28 項申請，涉及 12 組樣式的商標(雖然有些樣式大致相同)，分別申請註

---

<sup>1</sup> 商標註冊申請編號 200113851。

冊於不同的貨品及服務類別上。該 12 組商標樣式的圖示如下：-

(A)



(B)



(C)

百佳

(D)



(E)



(F)



(G)



(H)



(I)



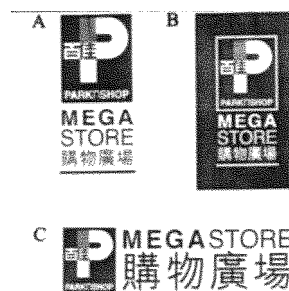
(J)

PARK'N SHOP  
SUPERSTORE  
百佳超級廣場

(K)



(L)





以上(A)至(L)組的商標被統稱為“反對人的在先商標”，個別的則以(A)至(L)識別。

27. 「韋以安之聲明」的“證物 A”是從「反對人集團」旗下的屈臣氏及百佳網站 [www.aswatson.com](http://www.aswatson.com) 及 [www1.parknshop.com](http://www1.parknshop.com) 所列印出來的資料文件。列印日期是 2006 年 1 月。在網頁左面的瀏覽欄內出現以「百佳」二字(即(C)組的反對人的在先商標)為連結鏈接到介紹「百佳超級市場」過去十年發展的網頁，而該網頁的上方則以(D)組的反對人的在先商標作為標題。網頁上的資料提到百佳超級市場於華南、香港和澳門等地設有二百五十間分店，為顧客提供寬敞的購物空間、多元化的產品、優質的新鮮食品、親切殷勤的顧客服務以及各項先進科技支援等，百佳超級市場多年來一直在超市業穩居領導地位。資料亦提到二零零二年，百佳在將軍澳新都城開設全港首創的購物廣場 (Megastore)，佔地達七萬二千平方呎，為顧客提供現代化的一站式購物服務。除新鮮食品和糧油雜貨，購物廣場還供應各式各樣的日用品，包括床單、毛巾、廚房用具、玩具、時裝、最新的唱片和電影影碟等。本人亦發現(I)組的商標出現在列出全港百佳店鋪地址及電話的網頁上方。

28. 「韋以安之聲明」的“證物 B”載有百佳超級市場就其獲頒發香港零售管理協會“2003 年傑出服務(超級市場/便利店組別—主管級別)”獎項的新聞稿，(I)組的反對人的在先商標在新聞稿的左上角出現。另外，網站 [www.aswatson.com](http://www.aswatson.com) 列印的資料顯示「反對人集團」在香港以(D)組的反對人的在先商標在 2002 至 2005 年期間獲得多個本地機構頒發的品牌獎項。

29. 「韋以安之聲明」的“證物 E”載有各類反對人指稱曾使用其商標於其上的貨品或服務的樣本、照片、產品目錄、包裝及其他印刷品。韋以安指稱反對人的商標在香港曾用於類別第 3、5、16、21、29、30、31、32、35 及 42 的貨品或服務上，並就每個類別的貨品或服務指明首次使用日期。但本人從“證物 E”上

只能見到(D)組的反對人的在先商標被應用於盒裝果汁、飲管、盒裝鮮奶、衛生紙、紙碟、膠碗、餐巾、膠叉、膠刀、膠杯、信封及單行簿上。

30. 「韋以安之聲明」的“證物 F”是有關貨品或服務銷售的部份採購訂單發票副本。採購訂單上出現的標記乃是(I)組的反對人的在先商標，而發票或裝箱單上的顧客則是 PARK'N SHOP。

31. 「韋以安之聲明」的“證物 G”是推廣反對人的貨品或服務的報章及雜誌廣告、雜誌、宣傳單張及宣傳活動新聞稿。這些證物有些有日期，有些沒有日期。撇除了清楚見到日期是在 2004 年 11 月之後的證物，本人發現除(B)組的反對人的在先商標曾被用於 2003 年的報章廣告上，(G)組的反對人的在先商標被用於宣傳 1996 年超級廣場開幕和優惠券上，其餘日期由 2001 至 2004 年的證物都是以(D), (E)或(I)組的反對人的在先商標為主要識別標記的百佳超級市場宣傳品，而這些宣傳品中有時會發現以“百佳”兩字(即(C)組的反對人的在先商標)跟“PARK~~N~~SHOP”英文字組成的商標被用於食品及衛生貨品上。

32. 「韋以安之聲明」的“證物 K”是「反對人集團」在香港與其他商業機構合作進行不同種類的推廣活動及公益活動的新聞稿。「反對人集團」以“百佳”二字標識其超級市場零售業務。

33. 綜觀整份「反對理據」及「韋以安之聲明」，反對人一直都是概括性地把含有「百佳」二字的反對人的商標統稱為「反對人商標」，並籠統地指稱「反對人商標」在國內，國外，澳門及香港市場中，不斷廣泛地宣傳及使用於不同的產品上。「反對理據」指“反對人商標”用於第 1、3、4、15、16、17、21、25、29、30、31、32、33、35、39、41 及 42 類等貨品上，「韋以安之聲明」則指反對人商標在香港曾用於類別第 3、5、16、21、29、30、31、32、35 及 42 的貨品或服務上，並就每個類別的貨品或服務指明首次使用日期。但不論是「反對理據」或「韋以安之聲

明」，都沒有具體地明確區分那個「反對人商標」用於那個類別的貨品或服務上。

34. 綜合上述各「韋以安之聲明」內的證物所見，在實際使用上，反對人主要以(C)(即只有“百佳”兩字)，(D)、(E)及(I)組的反對人的在先商標來標識及推廣其百佳超級市場及購物廣場(Megastore)業務。

35. 縱然證物內有少許(D)組的反對人的在先商標用於盒裝果汁、飲管、盒裝鮮奶、衛生紙、紙碟、膠碗、餐巾、膠叉、膠刀、膠杯、信封及單行簿上，及以“百佳”兩字跟“PARKINSHOP”英文字組成的商標被用於食品及衛生貨品上，綜觀所有證據，本人認為反對人以在先商標來標識及推廣的業務主要仍是超級市場零售業務(包括各類被冠以購物廣場、超級廣場等零售業務)。

36. 反對人指稱在 2000 至 2004 的五年內，「反對人集團」在香港出售的各類貨品或服務的銷售額平均每年超過一百三十多億港元，而宣傳及推廣的開支總額平均每年超過七千五百多萬港元。

37. 基於以上所述反對人的商標的使用情況，以及在「韋以安之聲明」中所列出的反對人在香港出售的各類貨品或服務的銷售額，及其在香港的推廣及宣傳開支，均屬相當龐大的數額，而反對人超級市場零售業務在香港歷時久遠，分店遍佈香港各處，本人沒有理由懷疑反對人所說，反對人的商標享有龐大的銷量及超凡的信譽保證，並屢獲殊榮，在市場中確立了極高的知名度和競爭力。

38. 本人認為至 2004 年 11 月，(C)、(D)、(E)及(I)組的反對人的在先商標，透過在本地的超級市場零售業務的銷售或推廣而大大增加了顯著特性，並享有很高的商譽或聲譽。

## 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

39. 條例第 11(5)(b)條列明：－

“(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。”

40. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。根據 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367(379 頁)，不真誠包括不忠實行爲，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爲標準的行爲。

41. 反對人在「反對理據」中指稱由於申請人的涉訟商標與反對人的商標均以中文字“百”及“佳”組成，另外申請人同時在國內亦曾申請註冊過不少包含有“百佳”字樣的商標，故此反對人有理由相信，申請人選用及採用“百佳”爲註冊商標，並不是偶發性的，而是蓄意及惡意利用及侵佔反對人的商標的馳名商譽，因此申請人是項商標申請是不真誠地提出的，應根據商標條例第 11(5)(b)條被禁止註冊。

42. 在反對人的證據中，「韋以安之聲明」指申請人在國內曾申請註冊不少包含“百佳”字樣的商標，包括“百佳 BAIJIA 十圖樣”、“百佳百特 BAIJIA BAITER 十圖樣”、“百佳順達 BAIJIA SHUNDA 十圖樣”、“百佳長和 BAIJIA CHANGHE + 圖樣”、“百佳百特十圖樣”、“百佳百特”、“百佳一本”、“百佳光榮”、“百佳光榮 Baijia Credit”、“百佳光榮 Baijia Credit 十圖樣”、“百佳光榮 BAIJIA CREDIT 十圖樣”及“百佳 BAIJIA”。反對人已就申請人

在國內含有“百佳”字樣的商標申請提出反對。「韋以安之聲明」的“證物 J”載有反對人向國家工商行政管理總局商標局提交的商標異議申請書及其受理通知書副本。

43. 申請人以「蔡永標之聲明」回應有關指控。根據「蔡永標之聲明」，申請人「中國中山市百佳金融機具有限公司」是一家於 1988 年在中國廣東省中山市成立的企業，前名為「中山市古鎮百佳金融機具電器廠」，經批准後現已正式更名為「廣東百佳百特實業有限公司」。申請人現有總資產 3.5 億元人民幣，公司建築面積 12 萬平方米，員工 1000 餘人，擁有自動化的生產線，先進的科研及生產檢測儀器和設備，並取得多項專利證書。「蔡永標之聲明」的“證物 A”是申請人企業名稱變更的證明文件，從申請人網站 [www.baijia-baiter.com](http://www.baijia-baiter.com) 所列印出來的資料文件及申請人商品取得的專利證書。

44. 在「蔡永標之聲明」內，「申請人集團」被定義為“申請人及/或其所屬/相關聯公司及/或其前任人及/或特許持有人”。蔡永標指稱「申請人集團」的“BJ+圖樣”商標在 2003 年及 2006 年已連續兩次被評定為“廣東省著名商標”。「蔡永標之聲明」的“證物 B”是廣東省工商行政管理局頒發的“廣東省著名商標”證書及「申請人集團」在中國大陸獲得的其他獎項資料。

45. 「蔡永標之聲明」的“證物 C”是從香港特別行政區政府知識產權署商標註冊處下載有關申請人在香港的商標註冊申請記錄的列印件。本人發現裏面列載了共 4 項商標註冊申請記錄(包括涉訟商標的註冊申請)。

46. 「蔡永標之聲明」的“證物 D”則是「申請人集團」在其他國家及地區的商標註冊及申請資料文件。

47. 蔡永標指稱「申請人集團」的“BJ+圖樣”商標是企業標誌，也是申請人使用在產品上的主要商標。該商標在 1992 年起

在國內使用於點驗鈔機等商品上，在內地已廣為消費者認知並享有極高聲譽。除這商標外，申請人亦創作了“百佳+BJ+圖樣”、“百佳百特”、“百佳百特 BAIJIA BAITER 十圖樣”、“百佳光榮 BAIJIACREDIT”、“百佳光榮 BAIJIACREDIT 十圖樣”、“百佳一本”、“百佳順達 BAIJIA SHUNDA 十圖樣”、“百佳長和 BAIJIA CHANGHE+圖樣”及“百佳 BAIJIA”等一系列集團商標，以配合「申請人集團」發展需要。

48. 蔡永標指稱“百佳”並非是反對人的自創詞，而是約定俗成詞；“百佳”含義為“泛指各方面都非常優秀”，例如“百佳工作者”、“十傑百佳”、“百佳光榮稱號”、“百佳青年”、“全球百佳企業”等，“百佳”是公眾使用頻率非常高的詞，反對人無權壟斷“百佳”一詞的使用權；而在中國大陸的各類商品上，都存在大量含“百佳”字樣的商標。「蔡永標之聲明」的“證物 I”是從中國國家工商行政管理總局商標局下載含有“百佳”字樣的商標的註冊記錄。

49. 「蔡永標之聲明」的“證物 E”是「申請人集團」產品的樣本、照片、產品目錄、包裝及其他印刷品，顯示有關商標曾用於某產品上。聲明亦就「申請人集團」的有關貨品在國內的銷售，宣傳及推廣，以及出口的總銷售額，提供不少資料。本人不打算在此贅述。

50. 「蔡永標之聲明」其餘部份乃是申請人否定其商標與反對人的商標之間產生令公眾混淆的可能，屬於論述性質。

51. 反對人透過「黎啓明之聲明」對以上證據作出回應。「黎啓明之聲明」主要是就「蔡永標之聲明」提出的論述作出質疑及反駁，但本人沒有發現當中反對人有進一步闡釋及提供證據證明申請人是蓄意及惡意利用及侵佔反對人的商標的商譽而提出是項商標註冊申請的。

52. 「某項商標註冊申請是不真誠地提出的」是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。縱觀反對人提出的論據及證據，只是反覆環繞申請人在國內使用及申請註冊包含有“百佳”字樣的多個商標這個不爭的事實。縱然反對人提出反對人的商標在國內及香港都有龐大的商譽，再假設(本人未曾判斷這是否是事實)申請人是知道反對人的商標的商譽，本人並不認為按誠實人士的一般標準(參看 *Daawat Trade Mark* [2003] R.P.C. 11, *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R 及 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 等案例看法庭如何考慮註冊申請是否不真誠地提出)，單靠申請人申請及使用含有“百佳”字樣的商標這個事實，便可推斷出申請人是項涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的。

53. 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

54. 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...」

55. 在「反對理據」中，反對人根據條例第 12(5)(a)條提出的反對理據跟上面提及的根據第 11(5)(b)條的理據一樣，即申請人選用及採用“百佳”為註冊商標，並不是偶發性的，而是蓄意及惡意利用及侵佔反對人的商標的馳名商譽，因此將構成假冒行為，違反法律，應根據商標條例第 12(5)(a)條被禁止註冊及使用。當然，第 12(5)(a)條的法理基礎跟第 11(5)(b)條的完全不同，特別是欺詐意圖並不是關於假冒的法律訴訟因由的一個必要組成部分。

56. *Halsbury's Laws of Hong Kong Vol 15(2)*第 225.001 段載有有關假冒的訴訟的要素摘錄，可供本案參考。有關的指引考慮到英國上議院在 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] R.P.C. 341 及 *Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd* [1979] A.C. 731 中的判詞，其內容如下：

“英國上議院重申原告人在有關假冒的訴訟中必須證明的要素如下：

- (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；以及
- (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。”

### *反對人的貨品或服務在市場上取得的商譽或聲譽*

57. 本人已在上面第 27 段至 38 段對反對人的商標的使用證據，商標的顯著性是否因付諸使用而有所增加，及其已否在市場上取得商譽或聲譽作出檢視和評估。得出的結論是至 2004 年 11



月，以下幾個樣式的反對人的商標，透過在本地的超級市場零售業務的銷售或推廣而大大增加了顯著特性，並享有很高的商譽或聲譽:-

(i)

百佳

(ii)



(iii)



(iv)



58. 只有“百佳”兩字的純文字商標，不單出現在各廣告、雜誌、宣傳單張及新聞稿的文字部份內，更是其他商標的必然組成部份。而(ii)及(iii)的商標，其實是以(iv)的商標作骨幹，加上“PARKnSHOP”英文字在右方或下方而成。顯而易見，“百佳”兩字不單是一個文字商標，在(ii)、(iii)及(iv)的複合商標裏，即使它不一定構成商標最顯眼或主要的部份，它也有一個獨立的顯著的作用。

59. 本人認為證據足以顯示反對人的超級市場零售業務已在市場上獲得了廣泛而顯著的商譽或聲譽，而該商譽或聲譽的建立是以“百佳”兩字成爲眾所周知的顯著特徵的。

60. 這裏順帶一提，申請人指稱“百佳”並非是反對人的自創詞，而是約定俗成詞：“百佳”含義爲“泛指各方面都非常優秀”，例如“百佳工作者”、“十傑百佳”、“百佳光榮稱號”、“百佳青年”、“全球百佳企業”等；“百佳”是公眾使用頻率非常高的詞，故此作爲商標使用，“百佳”乃屬於一種弱性商標；這樣的商標的保護範圍不應無限擴大。

61. 本人不同意申請人所舉例子足以證明“百佳”是約定俗成詞。本人認為“百佳”這個短短的詞語並不是一個在普通的講話中會被使用來描述一個產品或服務的詞語，而是經悉心地被採用為一種獨特的產品或服務名稱，以使在公眾心目中識別相關的產品或服務是來自某一特定企業的。反對人因此可透過長期廣泛的使用及推廣、宣傳，而在“百佳”兩字上建立可憑藉關於假冒的法律而予以保護的商譽或聲譽。

### 失實之處

62. 涉訟商標是由以下三部份所組成：“百佳”兩字，“BJ”兩個字母刻在一個右上方及左下方有直角伸出的長方形圖樣，及一個像指環的圓形圖樣。長方形圖樣和圓形圖樣都不是特別的圖樣，顯著特性及不上“BJ”和“百佳”這些文字部份。“百佳”兩字，上文已討論過，本人不同意是一個約定俗成詞，亦不認為對本案涉及的任何貨品或服務有指明的作用。至於“BJ”兩個字母，它不是一個已知的縮寫詞，但看來可能是“百佳”英文譯音的縮寫。無論如何，“BJ”有一定的顯著特性，但和“百佳”兩字相比，本人認為“百佳”兩字更有顯著特性；從商標的整體來看，“百佳”兩字不僅是涉訟商標最主要的部份，也是最顯著的部份。

63. 反對人建立的商譽或聲譽，和涉訟商標最主要、最顯著的部份，都是圍繞著“百佳”這兩字上。這對本案有甚麼意義呢？

64. 歐洲聯盟法庭在 *Medion v. Thomson Multimedia* [2006] ETMR 13 (Case C-120/04)一案中指出，一個第三者先前使用的商標，如被納入作為一個複合商標的一個組成部分，雖然它不一定構成該複合商標最顯著及主要的部份，但它仍然在該複合商標裏起着“獨立的顯著的作用”，而令致該商標所產生的總的印象可能會導致公眾至少認為有關的商品或服務源自在經濟上有連繫

的企業，在這種情況下，混亂的可能性便會出現。

65. 起著“獨立的顯著的作用”是甚麼意思呢？*Rousselon Freres ET CIE v. Horwood Homewares Limited* [2008] EWHC 881 (Ch)是個很好的案例來說明這一點。該案是有關對兩個已註冊商標，“JUDGE SABATIER”及“STELLAR SABATIER”，提出的宣布註冊無效申請。提出該申請的訴訟人擁有的是“PROFESSIONAL SABATIER”，“LION SABATIER”及“SABATIER”這三個先前使用的商標。商標相似的問題都是圍繞著“SABATIER”這個字存在於所有有關的商標中。英國商標註冊處的聆訊人員的裁定是：基於“SABATIER”這個字曾被納入不同的商標中被不同的交易商所使用這一個事實，這有可能導致消費者的注意力集中在商標的其他組成部分上而令這些商標之間不存在混淆的可能，因此該宣布無效申請失敗。但這個裁定被英國高等司法院的大法官法庭推翻。大法官法庭裁定“SABATIER”這個字在上述兩個已註冊商標中都起著“獨立的顯著的作用”，而這一結論是不可能與訴訟人的商標和註冊商標之間不存在混淆的可能這一主張保持一致的。

66. 換句話說，“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”這結論未必是建基於原告人先前使用的商標構成被告人的複合商標最顯著及主要的部份這個基礎上；只要原告人先前使用的商標在被告人的複合商標裏起着獨立的顯著的作用，便有可能導致公眾認為有關的商品或服務源自在經濟上有連繫的企業，從而產生混淆。

67. 按照這原則來評介本案，“百佳”兩字一貫在反對人的各個商標裏擁有獨立的顯著的作用，而“百佳”兩字在涉訟商標裏更是其最主要及最顯著的部份，本人因此認為單就商標的相似度而言，公眾是有可能認為以反對人的商標標識的商品或服務，與以涉訟商標標識的商品或服務，是源自在經濟上有連繫的企業，從而產生混淆的。

68. 當然，被告人的陳述是否有失實之處，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這個問題不能單憑公眾對有關商標的印象而決定，其他因素也要一併考慮。這方面 *Halsbury's Laws of Hong Kong Vol 15(2)* 第 225.020 段有進一步的指引，摘錄如下：

“在有關假冒的訴訟中，要在沒有直接的失實陳述的情況下確立一個欺騙或混淆的可能性，一般都需要以下兩個事實要素的存在：

- (1) 該名稱，商標或其他顯著特徵在有關類別的人士中已取得了聲譽；及
- (2) 該類別人士的成員將錯誤地從被告所使用的相同或相類似的名稱，商標或其他顯著特徵來推斷被告的貨品或業務與該名稱，商標或其他顯著特徵所標識的貨品或業務都來自同一來源或是有關連的。

雖然審議這兩個事實要素時可以把它們看作是兩個連續的、必須克服的障礙來看待，我們不能把它們完全獨立、分隔地去考慮，因為是否有欺騙或混淆的可能最終是單獨一項的事實問題。

在對是否有欺騙或混淆的可能作出結論前，法院將考慮到：

- (a) 所依賴的聲譽的性質和程度；
- (b) 原告和被告所經營業務的活動領域是否接近；
- (c) 原告和被告所使用的商標、名稱等是否相似；
- (d) 被告是以何種方式使用有爭議的商標、名稱等，並其他附屬的因素；及
- (e) 被告是以何種方式經營該個別行業的，哪一類別的人士有可能被欺騙和所有其他有關情況。

在評估是否有混淆或欺騙的可能時，法院非常重視是否能夠證明被告採取行動時是有欺詐意圖這個問題，雖然欺詐意圖並不是訴訟因由的一個必要組成部分。”

69. 上列(a)及(c)項的考慮因素，在上文的討論中已探討過。總括來說，只有“百佳”兩字的純文字商標，透過反對人在本地的超級市場零售業務的銷售或推廣而大大增加了顯著特性，並享有

很高的商譽或聲譽；而在涉訟商標中，“百佳”兩字不僅是其最主要的部份，也是其最顯著的部份。本人認為(a)及(c)項的考慮因素都指向涉訟商標的使用相當可能會導致公眾相信申請人提供的貨品或服務是反對人的貨品或服務。

70. 現在本人進一步考慮(b)、(d)及(e)項的因素。大致來說，這幾項考慮因素關注的是申請人經營的業務的活動領域是否接近反對人業務的活動領域。在 *Oakley v OHMI - Venticinqe (O STORE)* (Court of First Instance, Case T-116/06)這個案例中，歐洲方面的法庭認為如零售服務所涉及的貨品與早期標誌所涵蓋的貨品是相同或密切相關的，這些零售服務和貨品之間的關係是相輔相成的，也因此可以說這些服務和貨品展示相似之處。

71. 涉訟商標只就第 9 類別貨品申請註冊，貨品包括電子字典；計數器；錢點數和分檢機；假印檢測器；現金收入記錄機；現金收訖機；支票證明機；電傳真設備；燈箱；電子信號發射器；電組聲合件；電源材料(電線、電纜)；變壓器；插頭、插座和其它接觸器(電接頭)；電子防盜裝置；電池充電器。沒有證據顯示申請人在香港曾經使用涉訟商標於這些貨品上。

72. 以本人作為一般超級市場消費者的經驗與認知，涉訟商標申請註冊的貨品大都不是一般超級市場的零售貨品。

73. 然而，即使本人對超級市場所售貨品的觀察與事實脛合，也不等於說這些貨品不會或不可能出現在超級市場的售貨架上。除經營者的營運或銷售考慮外，本人看不到有任何原因限制電子字典，變壓器，插頭，電子防盜裝置，電池充電器等貨品不可能在超級市場或超級廣場等地方出售。若這些貨品上的標記包含“百佳”兩字，不論在甚麼地方出售，因著“百佳”在零售業務的特高商譽或聲譽，而證據又顯示包含“百佳”兩字的反對人的商標亦不時被直接應用於不同種類的貨品上，公眾是有相當可能被導致相信這些貨品源自反對人或與反對人在經濟上有連繫

的企業的。

74. 至於計數器，錢點數和分檢機，假印檢測器，現金收入記錄機，現金收訖機和支票證明機等設備，雖然它們不大可能是超級市場的零售貨品，卻有可能在超級市場的付款櫃檯地方出現及使用，以應付及處理付款方面的問題。與超級市場可能出售的貨品一樣，若這些設備上的標記包含“百佳”兩字，公眾很自然便會想起商譽特高的“百佳”超級市場，並有可能聯想到這些設備是反對人或與反對人在經濟上有連繫的企業製造的，以應付及處理付款方面的問題，混淆因此便有可能產生。

75. 綜合以上各項考慮，本人認為涉訟商標就第 9 類別貨品申請註冊及使用，相當可能會導致公眾相信申請人提供的貨品是反對人的貨品或服務。

### 損害

76. 一個有關被告人產品或業務的失實的陳述，本質上是可能損害原告人的業務的，如果原告人和被告人兩者的業務領域是相當密切的(*The Law of Passing-Off, Christopher Wadlow, 3<sup>rd</sup> edition, 4-13*)。

77. 本人在上文已經探討過申請人經營的業務的活動領域是否接近反對人業務的活動領域這個問題，結論是涉訟商標就第 9 類別貨品申請註冊及使用，相當可能會導致公眾相信申請人提供的貨品是反對人的貨品或服務。因此，使用涉訟商標相當可能會令反對人蒙受損害是一個合理的可預見的後果。

78. 本人裁定反對人根據條例第 12(5)(a)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。

## 根據條例第 12(3)及 12(4)條提出的反對

79. 由於本人已裁定反對人根據條例第 12(5)(a)條提出的反對成功，本人不須要進一步考慮根據條例第 12(3)及 12(4)條提出的反對。

## 訟費

80. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。





81. 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。除在此情況下，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通常收費計算，但如與訟雙方另行達成協議，則屬例外。



商標註冊處處長  
(黃文泰代行)



二零零九年五月二十五日


申請 / 商標編號	商標圖像	類別編號	貨品 / 服務說明
1994B5609		39	運輸；貨物包裝及貯存；全屬 39 類
199603045		4	工業用油及油脂，潤滑劑，吸收，噴灑和黏結灰塵用品，燃料（包括馬達用的汽油）和照明材料，照明用蠟和燈芯
199603046		17	橡膠、古塔波膠、樹膠、石棉、雲母以及由這些原材料製成但不屬別類的製品；生產用半成品塑料製品；包裝、填充和絕緣用材料；非金屬軟喉管
1997B01438		35	銷售產品業務管理協助；銷售推廣服務；廣告傳播；廣告欄租賃；商品的實物廣告示範；直接郵件；樣本銷售；戶外廣告；收音機，電視及報紙廣告；商店櫥窗裝飾服務；全屬 35 類







申請 / 商標編號	商標圖像	類別編號	貨品 / 服務說明
199808001		42	超級市場零售食品及飲品，家庭用具，廁所用品，酒精飲品，煙草，寵物食品及藥品，全屬 42 類
1998B8004	<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">百 佳</p>	42	超級市場零售食品及飲品，家庭用具，廁所用品，酒精飲品，煙草，寵物食品，及藥品，全屬 42 類
1998B8005	<p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 20px;">A</span>  <span style="margin-left: 20px;">B</span>  </p>	39	運輸；貨物包裝及貯存；全屬 39 類
2001B12481		41	租賃錄影帶
2001B12483	<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">百 佳</p>	41	租賃錄影帶；全屬 41 類
300182826	<p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 20px;">A</span>  <span style="margin-left: 20px;">B</span>  </p>	35	超級市場零售食品及飲品服務，酒精飲品，家庭用品，洗手間用品，

申請 / 商標編號	商標圖像	類別編號	貨品 / 服務說明
			<p>個人清潔用品，香水，化妝品，皮膚護理用品，頭髮護理產品，鎖匙扣，鎖，剃鬚刀，剃刀，牙刷，梳，海綿，圖畫框架，鏡，煙草及煙具，電池，錄影帶，錄音帶，錄音光碟，已錄製錄音帶及光碟，寵物食品，購物袋，雨傘，紡織貨物，衣服，頭飾，鞋類，玩具，娛樂品及玩具，紙，紙板及其製品，書籍，遊戲卡，文具用品，雜誌，報紙及印刷品，醫用及衛生製劑，急救用品，牙膏，牙粉，個人健康護理用品，健康及營養食品，維他命，與及透過電腦互聯網上零售上述貨品；全屬 35 類</p>
300310841	<p>A  B </p>	35	<p>超級市場零售食品及飲品服務，酒精飲品，家庭用品，洗手間用品，個人清潔用品，香</p>



申請 / 商標編號	商標圖像	類別編號	貨品 / 服務說明
			水，化妝品，皮膚護理用品，頭髮護理產品，鎖匙扣，鎖，剃鬚刀，剃刀，牙刷，梳，海綿，圖畫框架，鏡，煙草及煙具，電池，錄影帶，錄音帶，錄音光碟，已錄製錄音帶及光碟，寵物食品，購物袋，雨傘，紡織貨物，衣服，頭飾，鞋類，玩具，娛樂品及玩具，紙，紙板及其製品，書籍，遊戲卡，文具用品，雜誌，報紙及印刷品，醫用及衛生製劑，急救用品，牙膏，牙粉，個人健康護理用品，健康及營養食品，維他命，與及透過電腦互聯網上零售上述貨品；全屬 35 類
申請編號 199412547	<p>A</p>  <p>B</p> 	1	用於工作、科學、攝影、農業、園藝、森林的化學品，未加工人造合成樹脂，未加工塑料物，肥料，滅火用合成物，淬火和

申請 / 商標編號	商標圖像	類別編號	貨品 / 服務說明
			金屬焊接用制劑，保存食用化學品，鞣料，工業用黏合劑
申請編號 199412548	<p>A</p>  <p>B</p> 	3	洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料；精油、化妝品、髮水；牙膏、牙粉
申請編號 199412550	<p>A</p>  <p>B</p> 	5	醫用和獸醫用制劑，醫用衛生制劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，綑敷材料，填塞牙孔和牙模用料，消毒劑，消滅有害動物制劑，殺真菌劑，除莠劑。
申請編號 199412551	<p>A</p>  <p>B</p> 	16	紙製品，衛生紙及面紙，口袋紙手巾，濕面紙，嬰兒用完即棄尿布及纖維吸水紙，用完即棄內褲，文具用品，全屬 16 類
申請編號 199412553	<p>A</p>  <p>B</p> 	21	家庭或廚房用具及容器(非貴重金屬所製，也非鍍有貴重金屬等)；梳子及海棉，刷子(畫筆除外)，製刷材料；清掃用具；鋼絲

申請 / 商標編號	商標圖像	類別編號	貨品 / 服務說明
			絨；未加工或半加工玻璃(建築用玻璃除外)；不屬別類的玻璃器冊、瓷器及陶器
申請編號 199412554	<p>A</p>  <p>B</p> 	25	服裝、鞋、帽
申請編號 199412555	<p>A</p>  <p>B</p> 	29	肉，魚，家禽及野味，肉汁，腌漬，乾製及煮熟的水果和蔬果，果凍，果醬，蛋，奶及乳製品，食用油和油脂
申請編號 199412556	<p>A</p>  <p>B</p> 	30	咖啡、茶、可可、糖、米、木薯澱粉、西米、咖啡代用品；麵粉及穀類製品、麵包、糕點及糖果、冰製食品；蜂蜜、濃糖漿；鮮酵母、發酵粉；食鹽、芥末；醋、醬油(調味品)；香料；飲用冰

申請 / 商標編號	商標圖像	類別編號	貨品 / 服務說明
申請編號 199412557	<p>A </p> <p>B </p>	31	農業、園藝及林業產品及不屬別類的穀物；活的動物；新鮮水果和蔬菜；種籽、草木及花卉；動物飼料、麥芽
申請編號 199412558	<p>A </p> <p>B </p>	32	啤酒；礦泉水和充氣水以及其他不含酒精的飲料；水果飲料及果料；糖漿及其他供飲料用的製劑
申請編號 199412559	<p>A </p> <p>B </p>	33	含酒精的飲料(啤酒除外)
申請編號 199713253	<p>A </p> <p>B </p>	42	超級市場零售食品及飲品，家庭用具，廁所用品，護髮用品，酒精飲品，煙草及煙具，寵物食品，玩具，娛樂品及玩具，書籍，文具及印刷品，健康及營養食品，和藥品；全屬42類

申請 / 商標編號	商標圖像	類別編號	貨品 / 服務說明
申請編號 199717761		42	超級市場零售食品及飲品，家庭用具，廁所用品，護髮用品，酒精飲品，煙草及煙具，寵物食品，玩具，娛樂品及玩具，書籍，文具及印刷品，健康及營養食品，和藥品；全屬42類
申請編號 199805765		35	超級市場零售食品及飲品，家庭用具，廁所用品，護髮用品，酒精飲品，煙草及煙具，寵物食品，玩具，娛樂品及玩具，書籍，文具及印刷品，健康及營養食品，和藥品；全屬35類
申請編號 200111117	<b>PARKN SHOP</b> <b>SUPERSTORE</b> <b>百佳超級廣場</b>	35	超級市場零售食品及飲品，家庭用具，廁所用品，護髮用品，酒精飲品，煙草及煙具，寵物食品，玩具，娛樂品及玩具，書籍，文具及印刷品，健康及營養食品，和藥品；全屬35類

申請 / 商標編號	商標圖像	類別編號	貨品 / 服務說明
申請編號 200213794	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>A</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>B</p>  </div> </div>	35	<p>超級市場零售食品及飲品服務，酒精飲品，家庭用品，洗手間用品，個人清潔用品，香水，化妝品，皮膚護理用品，頭髮護理產品，鎖匙扣，鎖，剃鬚刀，剃刀，牙刷，梳，海綿，圖畫框架，鏡，煙草及煙具，電池，錄影帶，錄音帶，錄音光碟，已錄製錄音帶及光碟，寵物食品，購物袋，雨傘，紡織貨物，衣服，頭飾，鞋類，玩具，娛樂品及玩具，紙，紙板及其製品，書籍，遊戲卡，文具用品，雜誌，報紙及印刷品，醫用及衛生製劑，急救用品，牙膏，牙粉，個人健康護理用品，健康及營養食品，維他命，與及透過電腦互聯網上零售上述貨品；全屬 35 類</p>



申請 / 商標編號	商標圖像	類別編號	貨品 / 服務說明
申請編號 200213795	<p>A </p> <p>B </p> <p>C </p>	35	<p>超級市場零售食品及飲品服務，酒精飲品，家庭用品，洗手間用品，個人清潔用品，香水，化妝品，皮膚護理用品，頭髮護理產品，鎖匙扣，鎖，剃鬚刀，剃刀，牙刷，梳，海綿，圖畫框架，鏡，煙草及煙具，電池，錄影帶，錄音帶，錄音光碟，已錄製錄音帶及光碟，寵物食品，購物袋，雨傘，紡織貨物，衣服，頭飾，鞋類，玩具，娛樂品及玩具，紙，紙板及其製品，書籍，遊戲卡，文具用品，雜誌，報紙及印刷品，醫用及衛生製劑，急救用品，牙膏，牙粉，個人健康護理用品，健康及營養食品，維他命，與及透過電腦互聯網上零售上述貨品；全屬 35 類</p>