

商標條例（第 559 章）

反對商標申請編號 300428157



商標：

類別： 6

申請人： 蔡先明

反對人： 漣源鋼鐵集團有限公司

作出決定的理由的陳述

背景

1. 申請人於 2005 年 5 月 27 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 2005 年 6 月 3 日公布，反對人於 2005 年 8 月 30 日提交反對該註冊申請的通知。申請人於 2005 年 12 月 6 日提交了反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2008 年 2 月 20 日在本人席前進行。柯吳陳律師事務所劉國強律師代表反對人出席聆訊。申請人並沒有出席。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：－



（「涉訟商標」）。

4. 申請註冊的貨品說明如下：

類別 6

鋼條；鋼板；白鐵皮；鐵板；金屬柱；角鐵；金屬支架；
合金鋼；鑄鋼；金屬片和金屬板。

反對理由

5. 根據反對人提交的「反對理據」，反對人自 1958 年開始生產鋼鐵產品以來，一直使用“滄鋼”作為其自身企業的簡稱及其貨品的品牌。“滄鋼”二字是由反對人創作。反對人投入大量資源於不同類型的廣告，以推廣附有“滄鋼”商標的貨品，反對人商標在消費者和業界使用者心目中享有極高的知名度及商譽。反對人根據條例第 11(1)(a)、11(5)(b)、12(4)及 12(5)(a)條提出反對申請人的商標的註冊申請。反對人要求判給他們是次反對訴訟的訟費。

反陳述

6. 申請人就「反對理據」在 2005 年 12 月 6 日提交了「反陳述」，但未有在法律程序中提交證據。申請人曾經在 2006 年 11 月 2 日提交了一份“反陳述補充理由及證據說明”，並附列了一些證據文件。但由於該份“反陳述補充理由及證據說明”及其附帶文件並非採用法定聲明或誓章提交，所以並不符合商標規則（第 559A 章）（“規則”）第 79 條有關提交證據的規定，商標註冊處已於 2006 年 11 月 7 日給申請人的信件中指出該份“反陳述補充理由及證據說明”及其附帶文件並不能在處長席前進行的法律程序中被接納為證據。申請人沒有就該信件提出爭辯，也沒有再嘗試提交任何其他證據。

7. 在反陳述中，申請人未有就其業務提供任何資料，但卻指稱反對人的名稱及簡稱違反了中國現行企業名稱登記管理有關

的法律法規。申請人表示其在香港申請“澆鋼”商標註冊於第 6 類有關鋼條、鋼板、白鐵皮等的貨品，與反對人的“澆鋼”商標在中國內地所註冊的貨品並不相類似；而涉訟商標“澆鋼”不論在中國國內還是在中國境外都擁有商標在先權利。

8. 此外，在反陳述中，申請人也就反對人商標的知名度方面指出反對人並未在任何媒體廣告上宣傳或使用“澆鋼”商標，也從未在香港使用過“澆鋼”商標，因此“澆鋼”商標在香港地區沒有公眾認知度。申請人也指出在中國境內，“澆鋼”商標並不具備馳名商標的條件，在境外更加不具備相關公眾對該商標認識或認受的條件。

證據

9. 反對人的證據包含一份在 2006 年 5 月 23 日作出的“羅衛紅之聲明書”。羅衛紅乃是申請人的法律顧問。

10. 根據“羅衛紅之聲明書”，反對人的前身為漣源鋼鐵廠，是一家於 1958 年在中國湖南省漣源縣建立的國內首批煉鋼工廠之一。經過一番改組、整合後，反對人於 1997 年成立，後於 2005 年再進行資產重組並與湖南華菱管線股份有限公司（下稱「華菱管線」）合資設立湖南華菱漣源鋼鐵有限公司，成為其股東。“羅衛紅之聲明書”附件“LWH-1”至“LWH-9”都是有關反對人、其前身，其合資伙伴及其合資企業的公司文件、協議書或營業執照等。附件“LWH-10”至“LWH-13”載有反對人的組織機構圖，股權結構圖，審計報告，年報及資產負債表等。

11. 羅衛紅指出反對人的鋼鐵企業在消費者和業界使用者心目中享有極高的知名度及商譽。附件“LWH-13A”至“LWH-29”及“LWH-34”都是有關反對人的鋼鐵業務的資料，包括一些國內報章報導，鋼鐵行業指標排序表，交稅金匯總表，反對人的年報資料及反對人在國內外所獲認證及獎項等。

12. 羅衛紅指出反對人自 1958 年開始生產鋼鐵產品以來便使用“滌鋼”，及其英文拼音“LIANGANG”，作為其自身企業的簡稱及其貨品的品牌。附件“LWH-30”至“LWH-32”是有關反對人嘗試在國內註冊“滌鋼”及“LIANGANG”為商標的資料。

13. 羅衛紅指出“滌鋼”二字是由反對人創作，源由來自反對人的前身漣源鋼鐵廠。反對人投入大量資源於不同類型的廣告以推廣附有“滌鋼”商標的貨品。附件“LWH-33”至“LWH-40”載有反對人貨品的廣告宣傳、銷售及進出口資料。

14. 反對人指稱其在國內及國外（包括香港）銷售的鋼材貨品均使用印有“滌鋼”商標字樣的吊片、吊牌或標貼在貨品上以作識別，反對人亦許可華菱管線在其鋼材貨品上使用“滌鋼”商標。附件“LWH-41”載有“滌鋼”商標使用在貨品上的照片。

15. 「羅衛紅之聲明書」其餘部份涉及反對人就反陳述中列出的論點作出質疑及反駁，本人不打算在此贅述。

相關日期

16. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是 2005 年 5 月 27 日，即提交商標註冊申請的日期。

17. 代表反對人的柯吳陳律師事務所劉國強律師，在聆訊中只根據條例第 11(5)(b)及 12(5)(a)條提出反對。至於「反對理據」內提出條例第 11(1)(a)及 12(4)條的反對，本人當作已被反對人放棄論。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

18. 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。”

19. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。反對人指稱申請人早知反對人一直以“滄鋼”作為鋼鐵及其副產品的商標，在這前提下，申請人提交涉訟商標的商標註冊申請這舉動，明顯是在未得反對人同意的情況下，利用反對人商標的知名度及商譽誤導消費者或業界使用者，因此註冊申請是不真誠地提出的。

20. 在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 at 379 一案中，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：

“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.”

“我不會試圖界定不真誠一詞在這文意中的涵義。該詞的涵義清楚包括不忠實行爲，而且正如我所認爲，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。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：某行爲不符合上述標準要到什麼程度才構成不真誠，最適宜不是憑法庭

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。”

21. 在決定某申請人是否不真誠地提出商標註冊申請時，須依據一個包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”來判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中，英國上訴法庭（在第 26 段）有以下一段指示：

“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.*” (emphasis added)

““不真誠”一詞使人聯想到一種精神狀態。顯然，當考慮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，*按着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。*”（引文加入強調的標記）

22. 上述一段文字（特別是加入強調標記的一段）曾經令人質疑，查究被告人對一般誠實標準的看法，是否“不誠實綜合測試”的一部分。這個問題在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 中得到解答，該案獲委任人員援引 Lawrence Collins J. 在 *Daraydan Holdings Ltd v Solland International Ltd* [2005] 4 All E.R. 73 at 93 這宗非商標案件中的論述，明確地指出：

“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.” (emphasis added)

“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事務或其他有關事宜所知多少。其後須因應被告人所知，決定被告人的行為按誠實人士的一般標準是否會被判斷為不誠實；**被告人本身的誠實標準與客觀元素的決定無關。**”（引文加入強調的標記）

23. 因此，就本案案情而言，本人必須查明的，是申請人於申請把涉訟商標在香港註冊當日，對反對人以“漣鋼”作為其商標及其使用的情況所知多少，據此而判斷申請人的行為，按誠實人士的一般標準，而不是申請人所持的誠實標準，是否為不誠實。

24. 在申請人只提供了「反陳述」但完全沒有提供證據的情況下，本人只能從反對人提供的證據中，以及申請人在「反陳述」中對反對人的各項指控的回應和當中所展示的對有關事宜的認識，去確立有關的客觀事實。要探討申請人對反對人的商標的認識，本人必須首先確定反對人的商標在 2005 年 5 月時的真實使用情況和知名度。

25. 反對人的證據在上面第[9]至[15]段中已概括地提及。根據附件“LWH-13A”至“LWH-29”及“LWH-34”中所載有關反對人的鋼鐵業務的資料，反對人經營的鋼鐵業務，在 2004 年的年產鋼突破 300 萬噸；在 2003 年的中國鋼鐵工業協會的鋼鐵行業指標排序表中，反對人排第 29 位；同年，反對人在全國 1948 家大型工業企業名單中排第 230 位。附件“LWH-14”及“LWH-15”也出示了很多有關反對人及其產鋼量及資產值的國內報章報導。

26. 從反對人的資產值及產鋼規模，報章對反對人企業狀況及業務發展的報導，以至歷年來反對人所獲的質量管理嘉許獎狀（附件“LWH-28”）來看，反對人在國內的業界使用者和消費者心目中應享有不錯的知名度和商譽。在報章報導中，反對人的企業名稱都被簡稱為“漣鋼”（簡體字：“涟钢”），而其與「華菱

管線」合資設立的湖南華菱漣源鋼鐵有限公司則被簡稱為“華菱漣鋼”。

27. 反對人指稱它投入了大量資源於不同類型的廣告以推廣附有“漣鋼”商標的貨品。附件“LWH-41”載有“漣鋼”商標使用在鋼材貨品上的照片。從照片中可看到刻有“漣鋼”二字的吊片、吊牌擊於一些看來像鋼板、鋼條等鋼材貨品上。雖然在一些照片中，“漣鋼”二字跟一個雙菱圖形，或“雙菱牌”三個字再加一個雙菱圖形，一併出現於吊片、吊牌上，但“漣鋼”二字仍可獨立地看作是一個商標。

28. 綜合各項證據，“漣鋼”二字雖廣泛應用為對反對人企業的簡稱，但它們也同時被應用為將反對人的貨品與其他企業的貨品作出識別的標誌，是反對人的商標。企業的簡稱與商標之間並無任何分別。反對人指稱自 1958 年開始生產鋼鐵貨品以來便使用“漣鋼”，及其英文拼音“LIANGANG”，作為其自身企業的簡稱及其貨品的品牌。反對人在內地亦已把“漣鋼”二字註冊為商標，註冊於第 6 類金屬貨品上（中國商標註冊號 3673513），註冊有效期限是 2005 年 3 月 7 日至 2015 年 3 月 6 日。本人認為在 2005 年 5 月，反對人的商標在中國內地已有相當的使用和享有高度的聲譽。

29. 至於香港方面，反對人指稱由 1992 年到 2004 年其貨品出口（包括出口到香港）總值達 7863 萬美元。附件“LWH-36”及“LWH-37”顯示反對人的鋼鐵貨品（包括角鋼，槽鋼，鋼坯等）出口到國外包括香港及其他亞洲地方。從當中提交的發票、提貨單、合同等來看，沒有理由質疑 7863 萬美元的貨品出口總值，本人亦信納其中相當部份的出口貨品，是以香港為目的口岸的。附件“LWH-40A”是反對人從一些香港買家所取得的簽署函件，證明反對人的貨品透過中國漣鋼進出口有限公司銷售給香港的買家。這些函件都是在 2006 年中簽署的，買家都是香港的五金、鋼鐵公司等，購買的貨品包括角鋼，槽鋼和熱軋卷板，作代理銷售用途。本人認為在 2005 年 5 月，反對人的商標在一些香港的業界使用者和消費者當中，亦享有一定的知名度。

30. 申請人和反對人的地址都是在湖南省內。反對人更指出申請人曾經就“澆鋼”商標向中國商標局提出申請註冊於第 6 類別貨品上（國家工商行政管理總局商標局《商標公告》第 3373939 號），及後遭反對人提出異議，最後國家工商行政管理總局商標局在 2004 年裁定申請人蔡先明的申請不予以註冊（裁定書載於附件“LWH-32”）。

31. 在以上所述的背景下，申請人若說在 2005 年 5 月時不認識反對人的“澆鋼”商標，是很難令人相信的。事實上，申請人並沒有否認他在提出涉訟商標的註冊申請時是知道反對人的“澆鋼”商標的存在和使用的。申請人在其「反陳述」中提出了大量對事實的指控（見上面第 7 及 8 段），卻在本案中沒有依據正確法律程序提交任何證據。姑勿論「反陳述」所指事實是否真確，這當中可反映出申請人是清楚知道反對人的“澆鋼”商標在 2005 年 5 月時的真實使用情況，特別是在國內的知名度的。

32. 按照上面討論過的不誠實“綜合測試”的應用案例，接着要問的是：申請人在知悉反對人的商標在中國內地和在香港的使用情況和享有的聲譽下，然後作出提交本商標註冊申請的行為，按誠實人士的一般標準，而不是按申請人所持的誠實標準，是否不誠實呢？

33. 在 *Daawat Trade Mark* [2002] R.P.C. 12 一案中，涉案商標 **DAAWAT** 是 **L.T. Overseas** 公司在印度使用的商標，識別該公司在印度的印度米貿易業務。答辯人在英國申請把 **DAAWAT** 商標在類別 30 的貨品上註冊。答辯人在英國的申請是在得悉 **L.T. Overseas** 公司準備以 **DAAWAT** 商標進入英國市場的情況下作出的，雖然英國註冊署的審裁員認為答辯人相信自己的行為是商業上可接受的行為，但此舉無疑會封殺 **L.T. Overseas** 公司以 **DAAWAT** 商標進入英國市場的可能，而答辯人亦可從中不公平地取利，因此判 **L.T. Overseas** 公司勝訴，宣布涉案商標的註冊無效。這個判決在上訴中得到獲委任人員 **Geoffrey Hobbs Q.C.** 的確認（見 *Daawat Trade Mark* [2003] R.P.C. 11）。

34. 就本案而言，申請人是在對反對人的商標在中國內地及在香港的使用和聲譽有一定程度上的認知的情況下，在 2005 年 5 月 27 日，提出涉訟商標的註冊申請。涉訟商標與反對人的“漣鋼”商標在文字上沒有分別，甚至字體上都沒有分別（都是簡體字）；申請註冊的貨品是鋼條，鋼板，白鐵皮，鐵板，金屬柱，角鐵，金屬支架，合金鋼，鑄鋼，金屬片和金屬板，這些貨品與反對人的鋼鐵貨品是相同或相類似的。

35. 本人認為申請人的涉訟商標申請是針對反對人而提交的，其行為無疑是希望藉着反對人的商標的顯著特性或國內商譽或聲譽而加以不公平地利用、牟取自身的利益，例如認識反對人的商標的人會以為涉訟商標就是反對人的商標。申請人也可能是想憑藉獲得涉訟商標的註冊而向反對人圖利，例如反對人須得到申請人的批准，才可在香港使用“漣鋼”二字作為其商業名稱或商標。申請人的行為，按誠實人士的一般標準，毫無疑問是不誠實的。

36. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

37. 由於本人已裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成功，本人不須要進一步考慮根據條例第 12(5)(a)條提出的反對。

訟費

38. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

39. 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)

二零零八年四月二十四日