

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 300260144 註冊無效



類別： 16

申請人： 金東紙業(江蘇)股份有限公司

商標擁有人： 廣東粵景集團有限公司

決定理由

背景

1. 金東紙業(江蘇)股份有限公司(原名為「金東紙業(江蘇)有限公司」)(“申請人”)於 2008 年 6 月 24 日根據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)第 53 條提出宣布商標註冊無效的申請(“該申請”)。涉及的商標是商標編號 300260144(“涉訟商標”),該商標如下:



涉訟商標的註冊擁有人是廣東粵景集團有限公司(“商標擁有人”),而註冊申請日期及註冊日期均為 2004 年 7 月 31 日。涉訟商標就以下貨品註冊:

類別 16

不屬別類的紙,紙板及其制品,印刷品,裝訂用品,照片,文具用品,文具或家庭用粘合劑,美術用品,畫筆,打字機和辦公用品(家具除外),教育或教學用品(儀器除外),包裝用塑料物品(不屬別類的),印刷鉛字,印版。

2. 由於商標擁有人沒有根據商標註冊處於 2008 年 7 月 29 日發出的通知於該通知後的 2 個月內提交供送達文件的地址，根據《商標規則》(第 559A 章) (“規則”) 第 107(3) 條，商標擁有人被視為已退出該申請的法律程序。

3. 有關該申請的聆訊於 2011 年 12 月 21 日在本人席前進行。柯伍陳律師事務所的劉國強律師代表申請人出席聆訊。



申請理由

4. 雖然申請人在 2008 年 6 月 24 日提交的有關該申請的理由陳述中，列出多項宣布商標註冊無效的理由，但於聆訊時，申請人只集中討論條例第 11(5)(b) 條及第 12(5)(a) 條的理據。

申請人的證據

5. 申請人提交一份由其總經理吳省芳於 2009 年 1 月 5 日在內地公証處的公証員面前作出及簽署的聲明書(“吳省芳聲明書”)，以支持該申請。

6. 吳省芳聲明書內容提到，申請人於 1997 年 5 月成立，是中國其中一家最大的紙品製造公司，主要生產各類不同紙品。根據吳省芳聲明書第 11 段，申請人於 2002 年已年產 111 萬噸紙，銷售收入 60 億元人民幣。到 2007 年，申請人年產達 220 萬噸紙，銷售收入 99.6 億元人民幣，可見其業務增長迅速。申請人成立後亦屢獲殊榮，包括 2003 年位居中國 500 強第 235 名；2002 年名列中國進出口額 500 強第 156 位；名列全國大型工業企業名單第 128 位，位居造紙行業 21 家人選企業之首等等。

7. 吳省芳聲明書亦提到，申請人是 “” 及 “” (以下統稱“申請人商標”) 的持有人，以上商標分別於 1999 年及 2002 年在中國商標局就第 16 類貨品獲得註冊。申請人商標由一太空梭與太陽為背景的圖案及中文字“太空梭”組成。據吳省芳聲明書第 14 段解釋，申請人商標中的冉冉升起的東方紅日及沖天起飛的“太空梭”代表申請人納墨傳文，承興祖業，弘揚中國造紙業，振興中華的企業精神。太空梭穿越太陽，梭翼猶如科技之羽，寓意申請人利用人類的智慧聚集沖天的能量，積極提供

最優質的產品。

8. 至於申請人商標的使用情況，吳省芳聲明書指出申請人一直使用申請人商標於各類紙品產品作為其品牌名稱，並遠銷這些產品至全世界 80 多個國家和地區，包括但不限於中國、香港、臺灣、日本、美國及歐洲。申請人早於 2003 年已於香港銷售以申請人商標作品牌的貨品及在有關廣告宣傳上使用申請人商標。部分申請人在香港銷售貨品的訂單副本，可見於吳省芳聲明書之附件編號“WXF-10”。

9. 據吳省芳聲明書所述，申請人投放大量資源於不同媒體以推廣申請人商標及其產品。從吳省芳聲明書之附件編號“WXF-13”顯示，申請人曾於 2001 至 2003 年在香港發行的《印刷資源》(Hong Kong Printing Resources Bulletin)和於 1999 至 2001 年在中國內地發行的《紙業商情》刊登廣告，宣傳申請人商標。劉律師在聆訊上陳詞，《印刷資源》是香港紙業行內的雜誌，閱讀的群組是大量用紙的書商和印刷廠，亦即是第 16 類紙品的主要客戶。申請人在吳省芳聲明書第 20 段提到，申請人的“太空梭”商標於 2007 年被中國商標局認定為馳名商標。由此可知，申請人商標在香港及中國內地的造紙行業內擁有極高的知名度。

相關日期

10. 須考慮的相關日期是 2004 年 7 月 31 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期（“涉訟商標申請日期”）。

條例第 53(3) 及 11(5)(b)條

11. 條例第 53(3)條訂明：

“(3) 任何商標的註冊均可以該商標是在違反第 11 條(拒絕註冊的絕對理由)的情況下註冊為理由而宣布為無效。”

12. 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（視屬何情況而定）的範圍內不得註冊。”

13. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 367 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甚麼是真誠或甚麼是不真誠：某行為不符合上述標準要到甚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。)

14. 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”做判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] FSR 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

“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.”

(“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。)

15. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出：

“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.”

(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。)

16. 劉律師在聆訊上表示，涉訟商標是由申請人商標組合而成。涉訟商標的設計與申請人商標的設計相同或極為相似。涉訟商標所註冊的貨品是第 16 類的紙品或與紙品有關的文具產品，與申請人銷售的貨品相同或類似。而申請人早於 1999 年及 2002 年已在中國內地註冊申請人商標，遠遠早於涉訟商標申請日期。因此，商標擁有人於涉訟商標申請日期，就第 16 類貨品提交一個與申請人商標的設計相同或極為相似的標誌申請註冊，絕不可能出於巧合。

17. 劉律師進一步指出，涉訟商標的註冊亦使申請人不能在香港銷售其產品，除非獲商標擁有人許可，而商標擁有人則可從中圖利或收取許可費用。以上行為皆屬於不誠實的商業行為，商標擁有人的涉訟商標註冊申請明顯並非出於真誠。

18. 根據上文第 13 至 15 段所述的原則，在決定涉訟商標的註冊申請是否不真誠地提出時，本人須先考慮商標擁有人所知道的事實。商標擁有人是一個位於廣州的中國企業。基於申請人在造紙行業的規模，以及申請人商標於涉訟商標申請日期之前已於中國內地享有頗高的知名度，本人有理由相信商標擁有人於提交涉訟商標申請時，必定對申請人商標及申請人的業務有所認識。

19. 此外，據吳省芳聲明書第 25 段所述，商標擁有人早於 2001 年與申請人有生意來往，其後商標擁有人曾多次向申請人購入貨品，其中包括有以申請人商標為品牌及/或附有申請人商標的紙張產品。商標擁有人與申請人均從事與紙品行業有關的業務。從吳省芳聲明書附件編號“WXF-17”的提貨單及發票副本上可見，申請人曾於 2001 年銷售“太空梭”品牌的紙品予「廣東粵景紙業有限公司」，其倉庫地址位於廣州市黃埔區茅崗海軍倉庫，與商標擁有人的地址廣州市黃埔區茅崗路 823 號粵景工業園相同或十分接近。「廣東粵景紙業有限公司」與商標擁有人的名稱「廣東粵景集團有限公司」亦十分雷同。因此，本人推論「廣東粵景紙業有限公司」與商標擁有人應屬同一集團或是有關連的。本人認為商標擁有人在涉訟商標申請日期之時，已對申請人商標，及其使用於申請人的紙品貨品的情況有一定認識。

20. 在這大前提下，本人還須決定，商標擁有人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。本人注意到，涉訟商標與申請人商標皆由一太空梭與太陽為背景的圖案及中文字“太空梭”組成。無論在字體、構圖、概念方面均極為相似。就涉訟商標所註冊的第 16 類的紙品或相關文具貨品而言，“太空梭”一詞具有高度的獨特顯著性。商標擁有人從沒有交代涉訟商標的來由，亦沒有否認認識申請人商標。毫無疑問，涉訟商標的選擇絕非巧合，而是商標擁有人故意抄襲，目的是阻止申請人在香港使用申請人商標，從而向申請人索取利益。基於以上理由，本人認為，如以採用恰當標準的人認為可接受的商業行為標準來判斷，涉訟商標的註冊申請並非出於真誠。

21. 由於涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的，本人裁定涉訟商標是在違反條例第 11(5)(b)條的情況下註冊的，因此宣布涉訟商標的註冊無效。

條例第 12(5)(a)條

22. 由於本人已根據條例第 11(5)(b)條的理據宣布涉訟商標的註冊無效，本人不須進一步考慮根據條例第 12(5)(a)條的理據而提出的宣布註冊無效申請。

總結及訟費

23. 由於該申請成立，本人判給申請人訟費。

24. 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

(吳其泰代行)

2012 年 3 月 27 日