

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300638631

商標：

泰康

類別： 36

申請人： 王建新

反對人： 泰康人壽保險股份有限公司

---

## 作出決定的理由陳述

### 背景

1. 申請人於 2006 年 5 月 15 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請。有關該申請的詳情，已在 2006 年 7 月 21 日公布。反對人於 2006 年 9 月 29 日提交反對該申請的通知。申請人於 2006 年 11 月 20 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊原訂於 2011 年 8 月 3 日，後改為 2011 年 8 月 10 日在本人席前進行。申請人由王建新本人出席聆訊。反對人則由薛馮鄭岑律師行委託廖長城資深大律師及王斌暉大律師代表出席聆訊。

### 涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：

泰康

(“涉訟商標”)。

4. 涉訟商標申請註冊的服務(“涉訟服務”)說明如下：

類別 36

事故保險，保險，人壽保險，銀行，基金投資，藝術品估價，不動產代理，經紀，擔保，募集慈善基金，信託，典當經紀。

## 反對理由

5. 根據反對人提交的反對理由，反對人泰康人壽保險股份有限公司是依中國法律成立的公司，地址在北京市西城區復興門內大街 156 號泰康人壽大廈。

6. 反對人指“泰康”乃是由反對人設計、創造，經過反對人長期經營的商標，該商標自創立以來一直被反對人作為商標和企業字號廣泛使用，取得了廣泛的知名度，成為具有特定的含義和顯著標識作用的馳名商標。

7. 反對人指涉訟商標是對“泰康”商標的直接抄襲，而涉訟商標所申請註冊的服務與反對人的“泰康”商標使用的服務相同，其註冊必然會誤導公眾、引起公眾的混淆，以為涉訟商標使用於涉訟服務是以反對人的“泰康”商標標識的反對人服務。

8. 反對人指申請人報稱的地址“中國河南省鄭州市金水區燕黑路 9 號院 1 號樓 37 號”與反對人在鄭州的分公司屬於同一城市的同一轄區，同在一個內地的中等城市中的同一轄區，且反對人的河南分公司營業地址與申請人上述地址的直線距離非常相近，申請人對反對人的保險、金融業務和使用的商標應該知曉。

9. 反對人進一步指出反對人除了創辦了河南省贏想力營銷策劃諮詢有限公司，一家從事營銷策劃業務的公司，也是河南省著名策劃人、實戰營銷策劃專家；商標設計及商標事務代理、香港美國等外國公司註冊、外國商標註冊諮詢及代理，品牌發展戰

略規劃及品牌營銷全程策劃，企業及產品品牌戰略策劃、品牌規劃與管理等都在該公司的業務範圍內；河南省贏想力營銷策劃諮詢有限公司下屬的河南天色商標事務所有限公司也是一家代理商標業務的機構，辦理中國大陸、香港、美國、德國、日本等地區商標註冊，商標設計及商標事務代理、香港美國等外國公司註冊、外國商標註冊諮詢及代理均屬於該事務所的業務範圍。河南天色商標事務所有限公司的一名股東“李振乾”，原為反對人河南分公司人力資源部一名已離職的員工。李振乾與申請人王建新同時通過入股進入河南天色商標事務所有限公司成為該公司股東。

10. 反對人根據條例第 11(5)(a)、11(5)(b)、12(3)及 12(5)條，反對涉訟商標的註冊申請。反對人要求是次反對訴訟的訟費由申請人承擔。

### 反陳述理由

11. 申請人在 2006 年 11 月 20 日提交的反陳述中附上針對反對理由的反陳述(下稱“反陳述理由”)。申請人在反陳述理由中除了確認他是河南贏想力營銷策劃諮詢有限公司的創辦人及河南天色商標事務所有限公司其中一位股東兼總經理，及李振乾亦為該公司股東外，其餘一概否定反對理由的各項指稱及指控，更指反對人未在香港在先註冊、使用“泰康”商標，不享有任何優先權利，所以其阻止申請人對“泰康”商標的申請和使用是沒有道理的。

### 反對人的證據

12. 反對人的證據如下：

- (一) 兩份陳東升作出的法定聲明，一份於 2007 年 7 月 25 日作出 (陳東升之第一份法定聲明)，一份於 2008 年 10 月 31 日作出 (陳東升之第二份法定聲明)；

- (二) 一份文智雄於 2007 年 7 月 24 日作出的法定聲明(文智雄之法定聲明)；及
- (三) 一份馬珣於 2008 年 10 月 17 日作出的法定聲明(馬珣之法定聲明)。

13. 陳東升是反對人的董事長兼首席執行官，自 1996 年起擔任此職位，可自由取用及查閱反對人的冊簿及紀錄。根據陳東升之第一份法定聲明，反對人是經中國人民銀行批准成立的全國性人壽保險公司，於 1996 年 9 月 9 日正式開始營業。反對人由中國對外貿易運輸（集團）總公司，中國石化集團北京燕山石油化工有限公司，中國嘉德國際拍賣有限公司等 16 家國有知名企業發起組建成股份制企業，總部設在北京，並於 2000 年 11 月加入著名國際金融企業作外資股東。反對人主要經營保險業務，在中國境內設立了多家分公司，覆蓋大部份省市及全國的主要城市；客戶除個人外，亦包括大量知名的團險客戶。

14. 陳東升指稱他是反對人的創始人，於 1992 年開始為反對人籌建命名，並最終在 1995 年確定以“泰康”為反對人的企業字號和商標。陳東升強調“泰康”一詞由反對人獨立設計而成，並且經反對人在第 36 類的保險服務上長期、廣泛地使用，“泰康”已具有極強的顯著性和廣泛的知名度。

15. 反對人在中國內地和香港已註冊或正申請註冊以“泰康”或其英文譯音“TAI KANG”為主要顯著元素的商標於第 36 類服務上。

16. 陳東升指反對人廣泛及大量地提供“泰康”人壽保險服務，“泰康”商標在有關的公眾中具有很高的知名度。陳東升之第一份法定聲明提供了反對人自 1996 年度至 2006 年度以人民幣計算金額龐大的保費收入、總資產、利潤總額及淨利潤等，亦提供了這期間內反對人投入宣傳“泰康”服務的開支總額。

17. 陳東升指河南天色商標事務所有限公司成立於 2004 年 3 月 3 日，股東共有三位，分別是王建新(即申請人)，李

振乾及曾紅。陳東升指作為一名在內地從事知識產權工作多年的從業者，而且在國內經營業務，申請人對反對人及其“泰康”服務不可能不知情。而李振乾是反對人河南分公司人力資源部一名已離職的員工，有證據顯示李振乾未有向河南天色商標事務所有限公司其他股東隱瞞其曾受聘於反對人之經歷，因此反對人不可能對此毫不知情。

18. 陳東升之第一份法定聲明以附件形式(每附件被稱為一證物)列載了多項及大量的證據。以下所列各附件內的證物內容乃本人檢視所提交的證據後而紀錄下來的：

證物編號	證物描述
證物一	反對人分公司的企業法人營業執照影印本、保險公司法人許可證影印本、反對人的公司章程影印本
證物二	反對人分公司的營業執照影印本、經營保險從業許可證影印本及全國分支機構名單
證物三	反對人的《泰康人壽保險股份有限公司企業識別系統手冊》節錄影印本
證物四	“泰康人壽大廈”的圖片
證物五	反對人在內地和香港擁有的商標註冊證影印本
證物六	反對人分別向內地商標局及香港商標註冊處提交的商標註冊申請記錄影印本
證物七	反對人 1996 年度至 2006 年度的宣傳開支費用，及反對人 1996 年度至 2006 年度的財務審計報告影印本
證物八	刊物《泰康新生活》、《溝通》、《泰康報摘》、《泰康人壽報》、《泰康人壽鄭州分公司二周年特刊》的部分期數
證物九	《泰康十年》闡述反對人自創立起十年來的發展及輝煌業績

證物十	書籍《我們的家園》、《我們的新生活》、《我們的家園》和《我們的新生活》合刊、《親歷》、《贏銷》、《商業健康保險理賠安全研究》及《保險公司合規管理實務》
證物十一	電視、網路廣告相關資料
證物十二	廣告項目相關的資料(報紙與刊物)
證物十三	戶外廣告相關的證物資料
證物十四	贊助活動相關的資料
證物十五	廣告宣傳相關的證據資料
證物十六	泰康業務單證，小冊子，投保單，保險條款
證物十七	各地報章有關反對人及其“泰康”服務的部分報導剪頁
證物十八	中國大陸部分重要媒體對反對人服務事項的報導剪頁
證物十九	有關反對人及其“泰康”服務於河南各報章的部分報導及廣告剪頁
證物二十	陳東升在 2005 年 1 月《財富》雜誌（中文版）成爲“2004 年度中國商人”
證物二十一	2006 年 8 月《當代金融家》雜誌中陳東升成爲封面人物，封面標題“泰康人壽，十年風雨程”
證物二十二	第 34 期《保險經理人》雜誌的原件
證物二十三	反對人所獲榮譽與獎項的圖片
證物二十四	2002 年第 4 期《中國企業家》的封面故事部份

證物二十五	有關“河南天氣商標事務所有限公司”於河南省工商行政管理局檔案內的公司設立登記申請書、企業法人營業執照及變更登記申請書影印本
證物二十六	反對人與李振乾簽訂的“勞動合同書”影印本、有關聘任通知及“勞動合同解除協議”影印本
證物二十七	有關鄭州市地圖的影印本、對上述地理位置的說明
證物二十八	2003年度至2006年度河南省各人壽保險公司保費收入情況表
證物二十九	2006年10月19日《河南商報》刊登標題“泰康”商標香港遭搶註，知名企業別拿自己商標不當回事”
證物三十	基金會設立的法律規定和反對人向“中華英烈基金會”設立的行政主管機構—中華人民共和國民政部的調查資料
證物三十一	(香港)調查員文智雄就上述調查報告於2007年7月24日作出的法定聲明影印本
證物三十二	東方家庭報(剪報)2001年8月23日
證物三十三	申請人搶註“谷歌”商標的資料
證物三十四	反對人與香港商業夥伴之間的商業合作或交流的資料
證物三十五	反對人在香港證券交易所從事股票買賣的交易資料
證物三十六	有關反對人擬在香港拓展業務的資料(包括向中國保監會提交的申請書)

19. 上述證物包括一些反對人用以支持涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的指控的證據。本人將會在以下部份詳細探討，並作出裁決。

20. 陳東升之第二份法定聲明乃是對申請人的證據—王建新之法定聲明—作出回應。本人不打算在此贅述，但會在以下討論中適當的部份探討。

21. 文智雄是 FOCUS IPC LIMITED 的資深調查員，從事有關知識產權調查工作超過 23 年。FOCUS 獲反對人香港代表律師薛馮鄭岑律師行委託對一家於香港成立的公司"中華英烈基金總會有限公司"進行實地調查。文智雄之法定聲明紀錄了調查的過程及結果。

22. 至於馬珣之法定聲明，乃是紀錄北京市眾鑫律師事務所獲反對人委託對一家於中國成立的企業法人"北京愛心同盟文化發展中心"進行查冊及實地調查的結果。馬珣是北京市眾鑫律師事務所的律師，獲授權作此聲明。

### 申請人的證據

23. 申請人的證據為一份王建新於 2008 年 2 月 2 日作出的法定聲明(王建新之法定聲明)。王建新乃是本案的申請人，居於中國河南省鄭州市金水區燕黑路 9 號院 1 號樓 37 號，創辦河南贏想力營銷策劃諮詢有限公司("贏想力公司")並擔任其董事長及總經理，他亦擔任河南天色商標事務所有限公司總經理("河南天色公司")。

24. 王建新之法定聲明是一份長達 35 頁的文件，並附有 25 份附件。法定聲明絕大部份內容只是表達王建新對很多事情的個人看法或觀點，而當中涉及的一些事情記載及評論，本人看不出與本案案情有關連或涉及本案的實質問題，本人不打算在此贅述。

25. 至於與本案案情較有關係而又牽涉一些實際事情的指稱的法定聲明內容，本人撮要如下：涉訟商標的註冊申請，是源於中華英烈遺屬專項基金會直屬單位北京愛心同盟文化發展中心的法人李少凌，於 2006 年年初與申請人接觸商談策劃禁毒電影



《黑白記憶》在河南的發行放映事宜時，談到擬發行中國第三支彩票事宜，申請人當時以策劃人的職業敏感，建議先行到屬世界金融中心的香港成立機構，募集慈善基金，並以申請人名義通過代理人在香港進行商標申請，以備將來經營之需；在商標的定名過程中，申請人看中一些吉祥易記的名稱，包括“泰康”一詞並發現它沒有成爲在先商標，於是申請人就委託代理人向商標處進行申請註冊“泰康”爲商標。

## 相關日期

26. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2006 年 5 月 15 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

27. 反對人在反對理由中提出根據條例第 11(5)(a)、11(5)(b)、12(3)及 12(5)條反對涉訟商標的註冊申請。但在聆訊中，代表反對人的資深大律師及大律師只就根據條例第 11(5)(b)及 12(5)條的反對作出陳述。本人認爲基於其他條款的反對可被視爲已撤回及不須在本決定中被討論。

## 初步爭論點—盤問申請及進一步的證據

28. 反對人代理在聆訊前的十二天致函商標註冊處處長(“處長”)提出申請，要求許可在 2011 年 8 月 10 日的聆訊中盤問申請人王建新。處長在 2011 年 8 月 1 日覆函中表示擬拒絕該申請，但如反對人要求就此申請進行聆訊，處長會於本案的正式聆訊當日，先就該盤問申請人的申請作初步爭論點進行聆訊。反對人代理隨後確切表示要求聆訊。

29. 在本案正式聆訊當日，本人除了就盤問申請人的申請一事進行初步爭論點聆訊外，亦就反對人要求提交進一步的證據的許可申請進行了初步爭論點的聆訊。

30. 反對人要求盤問王建新的論點是：在本反對程序中，主要的反對理據是涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的；就這方面反對人對申請人的指控—申請人在提交是項申請時，是必定知悉反對人的“泰康”名稱、商標、業務及聲譽，因此涉訟商標是抄襲反對人的商標而來—申請人都在其法定聲明中予以否定；由於這些問題都與本案的最終問題有關，所以應透過盤問，以協助處長作出判斷。

31. 廖長城資深大律師亦提出如申請人確認他在提交涉訟商標的註冊申請時是知悉反對人的“泰康”名稱、商標、業務及聲譽的，則反對人可以不需申請盤問。

32. 申請人對這提議沒有明確反應。但他同意盤問不會對他做成不便，或引致聆訊延期。

33. 本人經考慮本案案情及相關案例 *Alliance & Leicester Plc's Trade Mark Application* [2002] R.P.C. 29 後，批予許可盤問申請人王建新。

34. 本人亦同時批予許可反對人提交一份葉愛儀於 2011 年 8 月 10 日作出的法定聲明作進一步的證據，因這證據涉及的按出入境管制站劃分的抵港及離港人數數據是一些公開的資料，本身並無爭議性，但對判斷本案或斷定案情有參考作用。

35. 本人作出上述指令後，正式聆訊隨即展開。整個聆訊以廣東話進行，並安排了法定語文事務部的法定語文主任李敏輝先生全程(包括盤問的對答)為申請人王建新作傳譯。聆訊以對申請人王建新的盤問開始。

## 盤問申請人

36. 本人首先必須在這裏指出，申請人王建新在整個聆訊過程中的發言，不論是作為被盤問的證人在回答提問或是以申請人身

份作出陳詞，其內容大多是不着邊際，與本案案情難有合理關連；當中不少提到他是或代表神、佛或真理等的言論更是偏頗及具有冒犯性，本人不會在本決定中直接引述。就回答盤問問題方面來說，王建新往往答非所問，沒有面對問題，而只沈醉在發表他獨特、旁人難以理解、明白的神、佛、真理等的言論。

37. 盤問以一連串關於王建新在商標、品牌服務上的資歷開始。王建新確認他 2005 年 5 月起已成為商標、品牌專家，擁有品牌專家證明，並清楚知道商標對企業的重要性(雖然他表示商標對社會更重要)。王建新指出河南天色公司的客戶主要來自內地，而他申請註冊商標前，必會查核有關商標。

38. 上述乃王建新在盤問中給出的本人認為是最清晰的答案。當王建新被問到何時第一次聽到“泰康人壽”，知不知道“泰康人壽”做甚麼工作時，他便開始答非所問，給出令人難以理解的答案。這盤問情況雖經本人及/或代表反對人的廖長城資深大律師多次提醒王建新必須切實回答問題，惟一直持續。本人不認為王建新的精神狀態有任何問題，而從他偶爾的確切答案可看出，那些他沒有確實回答的問題，似乎都是一些他知道如真實作答是會對他的案情不利，而要蓄意迴避的問題。

39. 縱然如此，在廖長城資深大律師就某些問題多番追問及堅持要王建新給出明確答案的情況下，仍可得出一些與本案案情有關的證供，本人整理及撮錄如下：

- (一) 王建新同意在 2006 年 5 月 15 日(即提交涉訟商標註冊申請日)之前已經知道“泰康人壽”的存在，但他否認知道“泰康人壽”是做甚麼工作；
- (二) 他否認在一系列指明的報章上閱讀過有關“泰康人壽”的報導，雖然他承認曾看過或認識其中一些報章。他主動指出他曾是河南商報“創富顧問”，並和它的主編有朋友關係，但他否認看過一篇河南商報上有關“泰康人壽”鄭州分公司的報導(載於陳東升之第一份法定聲明證物八

內)，或是河南商報及新華日報上有關“泰康希望小學”的報導等。

- (三) 他亦否認知悉一些與“泰康人壽”宣傳相關的活動或閱讀過 2001 至 2003 年間的有關報導，例如 2003 年的“泰康杯 少年故事大賽”、2001 年的“泰康寶寶秀電視大賽”等；另外，他亦否認知道或看過 2003 年刊在鄭州日報金融周刊的有關“泰康人壽”鄭州分公司各保險計劃的報導。
- (四) 當他被問到為何在知道“泰康人壽”的情況下到香港申請註冊涉訟商標，他的回答是他只想在香港建立泰康、建立“大愛文明”。廖長城資深大律師追問他為何要申請註冊於與保險有關的業務，他的回答是他要做“人類大愛文明”，“泰康”在世界各地得到註冊很重要，“泰康”在他手中才有意義。
- (五) 他亦否認有計劃做銀行業務，他解釋申請註冊的各服務是以“大愛文明”來統一；但他也表示當時想做的是慈善基金，申請註冊其他的服務是保護需要。
- (六) 當他被問到為何不在內地而要到香港申請註冊“泰康”商標，他的回答是香港是中西文化交匯點，他並指基金在內地是不能註冊的。
- (七) 他否認申請註冊“泰康”商標是因為“泰康人壽”很著名。

40. 以下是另外一些值得記錄的盤問過程。

41. 廖長城資深大律師向王建新指出涉訟商標的“泰康”兩字的字體和反對人在內地註冊的“泰康人壽”商標中的“泰康”兩字字體是完全相同時，王建新對此表示不知情，並指“泰康”兩字，包括所用的字體，都是李振乾選給他的(李振乾是一名已離職的反對人河南分公司人力資源部的員工)；而他不介意選用任何字體，因為任何字體都可以註冊。

42. 對於河南商報 2006 年 10 月 19 日標題““泰康”商標香港遭搶註，知名企業別拿自己商標不當回事”的報導(載於陳東升之第

一份法定聲明證物二十九)中以下節錄的記者引述王建新接受訪問時所說的一段話：

**王建新：“我不是有意搶註”**

“我不是有意要去搶註人家‘泰康’的商標。當時我去註冊時，發現泰康沒有被註冊，這個名稱知名度又比較高，所以就提出了註冊申請。”

王建新解釋他只說了前半段的話，後半段不是他說的。廖長城資深大律師隨即向王建新指出這與他在王建新之法定聲明第 30 頁最後一段的說法有矛盾——在法定聲明中王建新沒有否認他說過這句話，反而解釋他說這話的意思是指泰康知名度高是因為人們將它作為一個吉祥的辭彙，在日常生活或商號中使用——但王建新卻認為兩者說法合一。

43. 盤問最後以此結束：王建新只同意反對人的公司名稱(但不是商標)在內地出名，他否認他到香港申請註冊“泰康”商標的目的是搶註，他認為“泰康”商標不是屬於反對人，而是屬於“上帝”的。

#### **根據條例第 11(5)(b)條提出的反對**

44. 條例第 11(5)(b)條訂明，如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。

45. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。反對人指涉訟商標的申請不是真誠地提出的，屬條例所述的不得註冊情況。

46. 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。該詞的涵義顯然包括不忠實行爲，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：要判定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。”

47. 在決定某申請者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，**按着申請者所知道的事實，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）

48. 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。**”（粗斜體字標示為本文所加）

49. 另一案 *Melly's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael)* [2008] E.T.M.R. 41 中以下的一段判詞，總結了有關案例的發展：

“53 The mental element required for a finding of bad faith has been much discussed. The discussion has centred on the test for determining dishonesty in English law, that is to say the “combined test” as explained by the House of Lords in *Twinsectra Ltd v Yardley* and clarified by the Privy Council in *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd*. In her decision in *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark (No.2283796)*

Professor Annand considered whether the “combined test” makes it necessary to give effect to the applicant’s belief in the propriety of his own behaviour when deciding whether he applied for registration in bad faith. She said not, on the basis that his own perception of propriety could not provide a conclusive answer to the question whether he actually had applied for registration in bad faith. I agree with her analysis. It supports the view that the relevant determination must ultimately be made “on the basis of objective evidence” rather than upon the basis of evidence as to the beliefs and opinions of the applicant with regard to the propriety of his disputed application for registration. I note in this connection that in the *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* the Court of Appeal upheld the Hearing Officer’s finding of bad faith: (1) notwithstanding that the applicant for registration had deposed to the fact that he “recognised no bad faith in my decision to develop and market the drink CHINA WHITE” and was not cross-examined on the evidence he had given; and (2) notwithstanding that the Registrar’s Hearing Officer had accepted the applicant’s evidence and concluded that at the date of the disputed application for registration the applicant “saw nothing wrong in his own behaviour”.” (footnotes omitted)

“53 環繞一個不真誠裁斷所需的精神元素的討論很多。討論都集中在英國法律中對不誠實的裁定的測試，這即是指上議院案例 *Twinsectra Ltd v Yardley* 中提及，並經樞密院案例 *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd* 所澄清的“不誠實綜合測試”。在 *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc’s Trade Mark (No.2283796)* 一案中，Annand 教授考慮到“不誠實綜合測試”會否使申請者的信念—認定自己行為是恰當的信念—在決定有關註冊申請是否不真誠地提出時具有效力及作用。教授認為不會，因為申請者個人對其行為是否恰當的看法不能夠對申請是否不真誠這個問題提供一個決定性的答案。我同意她的分析。這個分析支持有關決定必須“建基於客觀證據”上，而不是建基於申請者就其有爭議性的申請是否恰當的信念及觀點的證據上。在這方面我注意到上訴庭在 *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* 一案中對聆訊員的裁斷維持不變的決定，儘管(1)申請者證明他“在發展 CHINA



WHITE 飲品市場的決定中沒有承認任何的不真誠”，也沒有在該證據上被盤問；及(2)註冊處聆訊員接納申請人的證據及斷定在提出具爭議性的註冊申請當日，申請者“看不到他自己的行為有何不對”。”(不作出註腳)

50. 反對人在反對理由中對申請人的指控已在上文第 5 至 9 段撮要列出，反對人認為商標條例第 11(5)(b)條關於任何商標如是不真誠地提出者不得註冊的規定適用於本案。

51. 本人在上文第 12 至 19 段摘要地提及了涉及反對人及其商標的使用情況、聲譽等證據。申請人在王建新之法定聲明中沒有提出相反證據反駁或否定這些證據，他只質疑反對人所指的“泰康”商標是哪一個商標。從附於陳東升之第一份法定聲明的各項證物來看，雖然反對人使用以下商標於它的刊物《泰康新生活》、《溝通》、《泰康報摘》等(載於證物八)上：



(“泰康人壽 TAIKANG LIFE 菱形圖樣”商標)

它更廣泛地是以“泰康”兩字來打造其品牌的。以下摘自刊在南方都市報(2000年11月16日)廣告上的標語便是一例：



52. 以上只是一例子反對人在內地如何使用“泰康”、“泰康人壽”作商標。證據顯示反對人在內地註冊或申請註冊的商標是包括了“泰康”、“泰康人壽”等純文字商標的(載於陳東升之第一份法定聲明證物五及六)。

53. 綜合各項證據，反對人的名稱及其商標—不論是“泰康”、“泰康人壽”及“泰康人壽 TAIKANG LIFE 菱形圖樣”商標—使用於與保險有關的服務上，亦使用於金融服務上，在中國

內地是享有很高及廣泛的知名度及商譽的。這點申請人在盤問中亦只能同意。而這些商標中，“泰康”兩字即使不是單一的成分，也必定是其最顯著及主要的成分。因此亦可以說，“泰康”在內地一般人的心目中是作為識別反對人的保險業務的。

54. 反對人亦嘗試藉以下事例來指證申請人不可能對反對人的保險業務和使用的商標沒有認識：

- (一) 申請人報稱河南省鄭州市金水區的地址與反對人在鄭州的分公司屬於同一城市的同一轄區，與反對人的河南分公司營業地址的直綫距離亦非常相近。
- (二) 報章上出現過無數有關“泰康”或“泰康人壽”的報導，申請人亦承認曾看過其中一些報章。
- (三) 報章上亦出現過很多與“泰康人壽”廣告宣傳相關的活動報導，例如“泰康杯 少年故事大賽”、“泰康寶寶秀電視大賽”等。
- (四) 涉訟商標的“泰康”兩字的字體和反對人在內地註冊的“泰康人壽”商標中的“泰康”兩字字體是完全相同的，而申請人承認“泰康”兩字，包括所用的字體，都是李振乾選給他的；李振乾是一名已離職的反對人河南分公司人力資源部的員工。根據王建新之法定聲明附件十九所載的《勞動合同解除協議》，李振乾與河南分公司解除勞動合同關係的生效日期是 2006 年 4 月 30 日，雖然雙方簽署協議的日期是 2006 年 5 月 9 日。涉訟商標註冊申請的提交日期則是 2006 年 5 月 15 日。

以上事例都在盤問中向申請人提問。申請人沒能就環繞這些事例的懷疑提出令人信服的解釋(見本人在上文第 36 至 43 段描述及總結對申請人盤問的過程及內容)。

55. 本人認為申請人並非一個誠實可信的證人，一方面他對問題迴避，另一方面他又着意發表一些旁人難以理解兼有偏頗、冒犯性的神、佛言論。經綜合考慮各項證據及對盤問的觀察，本人裁定申請人顯然是清楚知悉反對人的名稱及其載有“泰康”

兩字的商標在中國內地享有很高及廣泛的知名度及商譽，並使用於保險、金融業務上的情況下，在香港提出涉訟商標的註冊申請的。

56. 在這樣的情況下，申請人在香港提出申請註冊涉訟商標於第 36 類的服務上，是很令人質疑其申請是不真誠地提出的。反對人直指申請人是因“泰康”商標在內地的知名度及商譽而到香港申請涉訟商標的註冊，其目的是搶註。

57. 申請人雖否認這指控，但他在盤問中所流露出的信息，無論真實與否，皆可支持本人最終得出申請人的申請是不真誠地提出的這個結論。

58. 簡言之，申請人所流露的信息是：他在知情的情況下，執意要把“泰康”兩字在香港註冊成商標，只因他要做的是“人類大愛文明”的事情—這似亦引發他的神、佛言論—所以“泰康”要在他的手中才算有意義，“泰康”在世界各地，起碼在香港，得到註冊是很重要的；他不認為反對人在香港於“泰康”兩字上可得到任何保護，也不認為“泰康”屬於反對人的。

59. 本人不須對申請人所持的“人類大愛文明”理由深入探究，亦不須深究申請人是否真的相信這個他自己提出的信念，因為按照上面討論過的不誠實“綜合測試”的應用案例，本人要問的問題是：在以上證據所顯示的背境下，申請人在香港提出申請註冊涉訟商標於第 36 類的服務上，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？這裏要強調的是申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

60. 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，用以識別該公司在印度經營的印度米貿易業務。答辯人在英國申請把 DAAWAT 商標註冊用於類別 30 的貨品。答辯人在英國的申請是在知悉 L.T. Overseas 公司準備以 DAAWAT 商標進入英國市場的情況下作出的。雖然英國註冊署的聆訊人員認為，答辯人相信自己的行為是

商業上可接受的行爲，但此舉無疑會封殺 L.T. Overseas 公司以 DAAWAT 商標進入英國市場的機會，而答辯人亦可從中不公平地取利，因此判 L.T. Overseas 公司勝訴，並宣布涉案商標的註冊無效。這項判決在上訴中得到獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 確認 (見 *Daawat Trade Mark* [2003] R.P.C. 11)。

61. 在上述案例中，與訟各方在事前是互相認識的，並有業務上的關係或接觸。然而，這並非裁定不真誠的必要條件。獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 其後在 *Melly's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael)*, *op. cit.* 一案中的裁決，便清楚顯示這點。Fianna Fail 及 Fine Gael 都是愛爾蘭政治組織的名稱，該案的商標申請人把這兩個名稱作為商標，申請註冊用於第 31 及 35 類的貨品及服務；該兩個政治組織提出反對。案情顯示，商標申請人與兩個政治組織沒有任何連繫，而兩個政治組織也沒有以他們的名稱作為商標，用以提供有關的貨品及服務。儘管如此，獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 推翻原審英國註冊署聆訊人員的裁決，裁定該商標註冊申請是不真誠地提出的。判詞第 58 段現節錄如下：

“58 None of this was an accident. The applicant targeted the opponent organisations and took their names for the purpose of registering them in furtherance of his objectives. His strategy was leech-like in its effort to fasten upon and feed off the distinctive character and repute of the names. I can see from what the applicant has written that he believed their names were open and available for registration in the United Kingdom on a first-come, first-served basis. I suspect that he also regarded registration of their names as a suitable way of pursuing a beneficial solution so far as his political wishes were concerned. Even so his subjective perceptions cannot, in my view, excuse or justify his conduct in connection with the disputed applications for registration. I am satisfied that his conduct in that connection should be regarded as improper for having been embarked upon in bad faith within the grasp of that objection as set out above. I therefore uphold the opponents' appeals and objections under s.3(6) with the result

that the disputed applications for registration will be refused in their entirety.” (footnotes omitted)

“58 一切全非意外。申請人以反對人的組織為目標，把他們的名稱註冊，以達到自己的目的。他採取水蛭般的策略，緊緊附在這些名稱的顯著特性和聲譽上，從而榨取利益。從申請人的書面陳述，我可以看到他相信該兩個名稱尚未在英國註冊，因此可以在先到先得的原則下申請註冊。我懷疑他也認為把兩個名稱註冊，是追求他本人的政治意圖的有用和合適方法。儘管如此，我認為他的主觀看法不能成為提交具爭議的註冊申請這行為的藉口或理由。我信納他在這方面的行為應被視為不當，屬上述反對中所指的不真誠行為。因此，根據條例第3(6)條，我裁定反對人的上訴得直，反對成立，拒絕涉案商標的註冊申請。” (本文刪去註腳)

62. 綜合上述所言，申請人是在清楚知道反對人使用“泰康”兩字作為名稱及商標在內地享有很高的聲譽和知名度的情況下，執意要把這兩字作為商標在香港註冊於與保險、金融有關的第36類服務上。客觀地看，他這樣做的後果顯而易見：香港和內地交往頻繁，認識反對人商標的人會以為涉訟商標就是反對人的商標。申請人也可以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，才可在香港註冊或在商業活動中使用“泰康”商標等。

63. 所以不管申請人的真正動機為何，他的目的顯然是希望不公平地利用反對人的商標的顯著特性及在內地的商譽或聲譽，從而達到他自己的目的或牟取自身的利益。即使他表面所持的“人類大愛文明”理由是他所相信的，但他為了追求他本人的一些獨特見解，做出一些行為而不理會這樣造會不會對他人的權益造成侵害或令公眾產生混淆，他事實上是採取了不合適、不恰當的做法。另一方面，假如這個表面理由不是他真正的意圖—從各種證據來看，這是一個更接近實情的推斷—他更毫無疑問地是為了牟取自身的利益而作出涉訟商標的註冊申請。

64. 本人的結論是申請人按他所知道的事實而作出的行爲，根據一般可接受的商業行爲標準，毫無疑問會被視爲不真誠。

65. 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)條提出的反對

66. 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)條提出的反對。

### 訟費

67. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

68. 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 號命令附表一第 I 部適用於商標事宜的一般收費計算。

商標註冊處處長

(黃文泰代行)

二零一二年一月三十日