

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300693081

商標：



類別： 42

申請人： 陳景舒

反對人： 香港博導集佳商標代理
廣州博導企業策劃有限公司

決定理由

背景

1. 陳景舒（“申請人”）於 2006 年 8 月 2 日（“註冊申請日”）依據《商標條例》(第 559 章)（“條例”）就以下商標（申請編號 300693081）提交註冊申請（“該註冊申請”）：



（“涉訟商標”）。

2. 該註冊申請涵蓋以下服務（“涉訟服務”）：

類別 42

版權管理；法律服務；知識產權諮詢；工業品外觀設計；包裝設計；室內裝飾設計；服裝設計；計算機軟件設計；藝術品鑒定；書畫刻印藝術設計。

3. 該註冊申請的詳情於 2006 年 10 月 20 日公布。香港博導集佳商標代理（“香港博導”）及廣州博導企業策劃有限公司（“廣州博導”）（統稱“反對人”）於 2007 年 1 月 15 日提交反對該註冊申請的通知（“反對通知”）。申請人於 2007 年 4 月 10 日就反對通知提交反陳述（“反陳述”）。

4. 有關該宗反對個案的聆訊，於 2011 年 1 月 31 日在本人席前進行。廣州博導的黃新偉先生代表反對人出席聆訊，申請人沒有出席聆訊。

反對人的商標

5. 反對人主要依賴以下商標：

B&D
博導集佳

博導集佳

（以下統稱“反對人的商標”）。

反對理由

6. 根據附於反對通知的反對理由書，香港博導及廣州博導於 2004 年分別在香港及廣州成立，兩間公司屬合作伙伴形式，從事知識產權諮詢及代辦、法律諮詢、包裝、設計等服務。反對人認為透過反對人廣泛及長期的使用和推廣，反對人的商標在香港及內地建立了良好的商譽及名聲。反對人認為申請人必定得悉反對人的商標所建立

起的良好商譽及名聲，而申請人申請註冊含“博導”兩字的涉訟商標，明顯是惡意搶註的行為。反對人根據條例第 11(5)(b)、11(4)(b)、12(1)、12(2)、12(4)、3(1)、11(1)及 12(5)(a)條反對該註冊申請。

反陳述

7. 申請人於反陳述中表示，涉訟商標是申請人獨創、由中文字、拼音和圖形組成的綜合性標誌。申請人指涉訟商標中的中文字部分“博導世家”，當中“博導”含意是指博士研究生導師的簡稱。申請人除申請註冊含“博導世家”的涉訟商標外，亦有將“博導世家”作為其企業字號，分別於 2005 年成立中山市博導世家知識產權服務有限公司，及於 2006 年成立香港博導世家(中國)知識產權有限公司。申請人認為涉訟商標與反對人商標無論從讀音、形狀、含意或是整體結構上均不相同亦不類似。申請人更指出反對人的商標中的“集佳”是反對人抄襲和模仿別人商標的結果。根據北京市第一中級人民法院於 2005 年 9 月發出的民事判決書 (2005) 一中民初字第 3270 號 (“一中民判決書”)，該案原告北京集佳知識產權代理有限公司 (“集佳公司”) 前身為北京集佳專利商標事務所，成立於 1995 年 2 月。該案被告北京博導集佳商標代理有限公司 (“北京博導”) 成立於 2004 年 2 月。法院裁定北京博導在企業名稱中使用集佳公司的“集佳”商標的行為違反了商標法和相關司法解釋的規定，構成對集佳公司註冊商標專用權的侵犯，因此判令北京博導須自判決生效之日起，立即停止在其企業字號中使用“集佳”文字。

8. 申請人認為反對人以一個抄襲和模仿他人的商標來主張權利，並聲稱申請人申請註冊涉訟商標是惡意搶註，是顛倒事實，缺乏事實依據。申請人認為反對人直至申請人提交反陳述之時 (即 2007 年 4 月)，從未在香港或其他地方以任何方式使用涉訟商標，亦從未表示有意在香港註冊涉訟商標。申請人認為其申請註冊涉訟商標，符合香港商標條例的規定。

證據

9. 反對人提交的證據為陳杏娟女士於 2007 年 9 月 20 日作出的聲明（“陳氏聲明”）。根據陳氏聲明序號 10，申請人陳景舒先生是博導集團專家顧問及中山分公司經理，非常熟悉博導集團的內部情況，也知道香港博導分公司的存在，卻在 2006 年 8 月 2 日在香港申請註冊涉訟商標，而涉訟商標與反對人已於 2004 年開始使用的反對人的商標非常相似，反對人認為這顯然是搶註行爲。

10. 反對人於陳氏聲明中指出，申請人自 2004 年以來一直是北京博導作為總公司的博導集團的高層員工。陳氏聲明序號 4 載有一張申請人與其他北京博導中高層領導於 2004 年拍攝的照片。

11. 陳氏聲明序號 8a 載有北京博導印製的一份宣傳小冊子，當中“業務聯絡方式一欄”內載有申請人的中山分公司、香港博導及廣州博導的地址及電話。

12. 陳氏聲明序號 8b 及序號 8c 顯示香港博導於 2005 年已在香港從事商標代理業務。

13. 北京博導於法院發出一中民判決書以後，改名為北京博導聚佳知識產權代理有限公司。陳氏聲明序號 1 載有由北京博導出版的博導聚佳企業期刊，當中在“集團專家顧問團”一欄內，登有申請人陳景舒先生的照片，顯示申請人是北京博導集團的專家顧問。

14. 申請人沒有根據《商標規則》(第 559A 章) 提交支持該註冊申請的證據。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

15. 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。

16. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 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。）

17. 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(第 26 段)：

“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。）

18. 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。）

19. 涉訟商標由一個圖案、中文字“博導世家”及這四個中文字的漢語拼音“BODAOSHJIA”所組成。當中“博導”部分在整個商標中最具顯著特性。

20. 反對人的商標含“博導集佳”，也有結合“B&D”一併使用。中文字“博導”在反對人的商標中具顯著特性，並放置於中文字部分的前端。整體來說，涉訟商標與反對人的商標相類似。

21. 涉訟服務與反對人從事的服務都包括知識產權諮詢服務。

22. 根據反對人的證據，申請人自 2004 年以來一直是北京博導集團的高層員工，對博導集團的內部情況非常熟悉。對於陳氏聲明中指，申請人陳景舒先生是博導集團專家顧問及中山分司經理，非常熟悉博導集團的內部情況，並知道香港博導分公司的存在，以及陳氏聲明中所載的各張照片及有關資料，申請人沒有提出任何反駁或相反證據，亦沒有出席聆訊作出任何申述。本人信納申請人於 2005 年成立中山市博導世家知識產權服務有限公司之前，已知悉北京博導及香港博導的存在。本人接納反對人的論點，認為申請人必定知悉反對人的商標所建立起的商譽及名聲，因而申請註冊涉訟商標。縱使根據一中民判決書，北京博導須在中國內地停止在其企業字號中使用“集佳”文字，但這並不會使申請人申請註冊含“博導”的涉訟商標之舉變得合理。

23. 根據上文第 16 至 18 段所述的原則，本人須根據申請人所知，決定申請人申請註冊涉訟商標的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠；而申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

24. 在考慮過所有與本案有關的事實後，本人認為，按照申請人所知道的事實，其申請註冊涉訟商標的決定會被採用恰當標準的人視為不真誠。

25. 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 11(4)(b)、12(1)、12(2)、12(4)、3(1)、11(1)及 12(5)(a)條提出的反對

26. 由於本人已裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，本人無須再考慮根據條例第 11(4)(b)、12(1)、12(2)、12(4)、3(1)、11(1)及 12(5)(a)條提出的反對。

訟費

27. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

28. 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 部所載適用於商標事宜的一般收費計算。

商標註冊處處長
(郭芬妮代行)

2011 年 6 月 16 日