

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300902745



商標：

類別： 45

申請人： 胡江峰

反對人： 北京世紀銘洋知識產權代理有限公司

決定理由

背景

1. 申請人於 2007 年 7 月 3 日(“申請日”)依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)提交商標註冊申請；申請人申請註冊的商標(“涉訟商標”)如下：



申請的服務說明詳情如下：

類別 45

法律服務；版權管理；知識產權許可；知識產權諮詢；知識產權監督；仲裁；計算機軟件許可(法律服務)；域名註冊；安全諮詢；社交護送(陪伴)。

2. 這宗申請的詳情已在 2007 年 10 月 18 日公布。反對人於 2008 年 1 月 16 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2008 年 4 月 8 日提交反陳述(“反陳述”)。

3. 是項反對的聆訊於 2012 年 7 月 17 日在本人席前進行，申請人本人出席聆訊，反對人則沒有出席聆訊。反對人在反對通知內列出的反對理由是條例第 3(1)、11(1)、11(4)(b)、11(5)(b)、12(1)、12(2)、12(3)、12(4)、12(5)(a)及 12(5)(b)條的理據。

相關日期

4. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2007 年 7 月 3 日，即申請日。

反對人的證據

5. 反對人提供的證據是一份由其總經理張鵬作出的誓章(“張氏誓章”)。按張氏誓章所述，反對人成立於 2003 年 8 月 20 日¹，當時公司的名稱為北京世紀銘洋商標專利事務所有限公司，2006 年 1 月正式改名為北京世紀銘洋知識產權代理有限公司。公司的主要業務包括法律服務、版權管理、法律研究、計算機軟件設計、知識產權代理、知識產權諮詢、知識產權許可、工業品外觀設計、包裝設計及技術研究(“反對人服務”)。反對人指出，反對人於 2004 年已被認定為中華商標協會會員，並成為國際商標協會會員。

6. 張鵬表示，“銘洋”及“世紀銘洋”是他於 2003 年 5 至 6 月創作的：“銘”是銘記，有標誌的引申含義，“洋”是海洋，暗含國際的意思。“銘洋”引申的含義是反對人希望透過其努力，客戶的商標和其他知識產權權益能夠在更廣泛領域獲得更大的發展，而反對人本身的業務也可以有更大發展。至於“世紀”一詞，張鵬表示該詞代表時間長遠，希望反對人和客戶一起在未來源遠流長，而且該詞響亮入耳，利於傳播。

7. 張鵬亦表示，反對人根據“銘洋”及“世紀銘洋”創作了英文商標“Ming Yong”及“SJMY”。“Ming”是“銘”的漢語拼音，“Yong”是“洋”的漢語拼音引申寫法，而“SJMY”則是“世紀銘洋”漢語拼音“Shi Ji Min Yang”的首個字母的組合。由於易於朗讀和記憶，反對人採用“SJMY”為其英文商標之一。

8. 反對人在張氏誓章第 5 段提到，自 2003 年起，反對人一直沿用多個包含“銘洋”或“Ming Yong”的商標(“反對人商標”)於第 45 類服務上。這些商標的式樣如下：

反對人第一款商標	銘洋
反對人第二款商標	世紀銘洋
反對人第三款商標	MingYong

¹ 張氏誓章附件 ZP-1 內的企業法人營業執照上顯示的成立日期。

反對人第四款商標	
反對人第五款商標	

在 2003 及 2006 年，反對人在中國提交了其中兩個商標的註冊申請。載於張氏誓章附件 ZP-2 的，是反對人在內地提交反對人第四款商標及反對人第五款商標的商標註冊申請資料，申請註冊的是反對人服務。該等資料顯示，反對人第四款商標的商標註冊申請於 2003 年 12 月 18 日提交，而反對人第五款商標的商標註冊申請則於 2006 年 5 月 19 日提交。

9. 至於反對人商標的使用情況，張氏誓章指出，反對人在業務過程中，無論面對客戶或代理，大都以附有反對人商標的信箋及信封出具書信和作出報告，並以反對人的名義進行業務。宣傳方面，張氏誓章提及反對人在 2003 年註冊了域名 www.minyong.com，並於 2004 年委託網頁服務公司設計、製作及開發網站，以及與網路服務商達成合作協議，把反對人的網址排名。相關的文件及從反對人網站打印的資料載於張氏誓章附件 ZP-4。

10. 張氏誓章第 14 段載有反對人在 2003 至 2007 年以反對人商標提供服務的營業額，平均每年超過人民幣 200 萬元，但該數字並非單指於香港提供服務的營業額。宣傳方面，張氏誓章提到反對人通過多種途徑宣傳其服務，包括出版企業宣傳冊、在報章雜誌刊登廣告、積極參與業內外的展覽活動，以及透過企業網站作宣傳等。張氏誓章附件 ZP-7 內載有各式各樣宣傳活動的例子。反對人在張氏誓章第 15 段還交代了反對人在 2003 至 2007 年的宣傳支出，平均每年約人民幣 20 萬元。不過，所提及的宣傳活動都在內地進行。

11. 反對人亦在張氏誓章聲稱，反對人自不遲於 2004 年在香港業界和公眾建立了良好的商譽及名聲。不過，從張氏誓章附件 ZP-8 的文件可見，反對人通過香港的代理人處理香港或其他地區的商標註冊申請事宜。

12. 張氏誓章記載了另一件事，就是反對人早於 2004 年 6 月認識申請人，雙方並於 2004 年 6 月 5 日簽訂商標業務合作合同書（“合作合同書”），由反對人委託申請人在廣東區域以反對人的名義從事商標代理業

務。合作合同書的副本夾附於張氏誓章附件 ZP-5。合作合同書第七款訂明，雙方合作結束後，申請人不能再以反對人的名義辦理任何業務。

13. 張氏誓章繼而提到，簽訂合作合同書後，申請人隨即擅自成立了以申請人為法人代表的中山市世紀銘洋知識產權服務有限公司，其後申請人又成立了佛山市順德區銘洋知識產權服務有限公司、佛山市順德區銘洋知識產權服務有限公司南海分公司和珠海銘洋商標代理有限公司。此外，張氏誓章亦提到，申請人未經反對人同意，在其本身和員工名片上使用與反對人商標極為近似的標誌²，以及相同的英文名稱。申請人更在其網站以“銘洋”作為簡稱，又在中山網人才頻道發布虛假消息，訛稱中山市世紀銘洋知識產權服務有限公司和佛山市順德區銘洋知識產權服務有限公司，是世紀銘洋知識產權服務有限公司的分公司³。反對人知悉上述情況後，立即終止與申請人簽訂的合作合同書及雙方的合作關係，並向中山市世紀銘洋知識產權服務有限公司和佛山市順德區銘洋知識產權服務有限公司發出嚴正警告，但申請人仍繼續使用反對人商標和經營其相關業務。

申請人的證據

14. 申請人提交了一份由他本人作出的誓章(“胡氏誓章”)。在胡氏誓章中，除了張氏誓章提及的內地公司外，申請人表示他還擁有三家公司，其中一家是在香港成立的香港銘洋國際知識產權事務所有限公司，主要業務包括在香港及世界各國提供知識產權業務代理。這些公司的成立文件副本在胡氏誓章附件 HJF-1 及 HJF-2 中可找到；最早的一家成立於 2004 年 6 月 17 日，而香港銘洋國際知識產權事務所有限公司則成立於 2007 年 7 月 9 日。

15. 對於涉訟商標的起源，胡氏誓章第三部分第 1 段提供了部分解釋。申請人表示，涉訟商標內所含圖形由他公司獨創，是“銘洋”拼音第一個字母“M”和“Y”的組合，曾作藝術化處理，中間有五角星鑲嵌。按胡氏誓章所述，商標的整體結構為用手托起星星和希望，意謂銘洋公司全體員工用勤勞智慧之手開創知識產權的星光大道，並通過誠信、專業、高效、開拓的服務理念，在知識產權行業創造出輝煌的成就。不過，在胡氏誓章裏卻找不到申請人為何會選用“銘洋”作為其公司名稱的資料，或涉訟商標為何會包含“銘洋”這些中文字和“Ming Yang”這些英文字。

² 從張氏誓章附件 ZP-5 夾附的名片副本可見，所指標誌是反對人第五款商標。

³ 消息以世紀銘洋知識產權服務有限公司名義發布，內容提到：“公司現有北京世紀銘洋商標專利事務所有限公司、中山市世紀銘洋知識產權服務有限公司和佛山市順德區銘洋知識產權服務有限公司”。

16. 商標註冊方面，申請人提到三個在內地提交的商標註冊申請，相關資料載於胡氏誓章附件HJF-3。要注意的是，上述各項申請涉及的貨品、服務和申請者名稱都不盡相同。其中一個以申請人名義提交的內地商標註冊申請涉及的是涉訟商標內所含圖形，申請服務與涉訟商標申請註冊的那些服務相同或類似，註冊有效期由 2008 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 6 日。另一項申請涉及的商標與涉訟商標相同，申請也是以申請人名義提交，但涉及的貨品是第 17 類的包裝材料等貨品，申請日期是 2006 年 11 月 16 日。資料顯示，該申請還未成功註冊。最後一項申請涉及的是“世紀銘洋”商標，申請以龔海豔⁴的名義於 2005 年 10 月 20 日提交，申請服務是第 35 類的廣告代理、會計、職業介紹所等，註冊有效期由 2009 年 3 月 14 日至 2019 年 3 月 13 日。

17. 胡氏誓章還提到，申請人投放大量資源，在內地使用和宣傳申請人的商標，並已在行業內外取得了很高的知名度。胡氏誓章附件 HJF-4 及 HJF-5 夾附了宣傳廣告的樣本和一些得獎的資料，包括 2008 年中山市世紀銘洋知識產權服務有限公司成為中華商標協會商標代理分會會員的會員證副本。

18. 胡氏誓章還加插了一些申請人對本案案情的陳述，但由於陳述不屬證據，本人會在下文適當之處交代。

條例第 11(5)(b)條

19. 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。”

20. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 一案中，Lindsay J. 在第 379 頁就英國《1994 年商標法》第 3(6)條(相等於條例第 11(5)(b)條)表示：

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

⁴ 申請人在胡氏誓章裏稱龔海豔為公司股東，但沒有述明龔海豔為哪一家公司的股東。

為。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。⁵

21. 在判斷某申請者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”。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中(第 26 段)，英國上訴法庭指出，法庭必須決定，按申請者所知道的事實來看，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠⁶。

22. 雖然張氏誓章清楚記錄了雙方認識的歷史，但申請人在胡氏誓章裏完全沒有作出回應。對張氏誓章附件 ZP-5 所載的合作合同書，申請人既沒有否定曾簽訂合作合同書，也沒有表示他不認識反對人。雖然申請人在胡氏誓章第七部分指出，反對人的證據多為虛假和誇大其詞，但所針對的問題是反對人在行業內或市場上是否具有知名度。有關反對人在內地提出商標註冊申請一事，雖然申請人曾經提出質疑，指某些申請未獲批予，但申請人沒有指出反對人從未提交該等申請。

23. 申請人沒有就合作合同書作出任何回應，本人認為其做法令人費解。由於申請人沒有反駁這事，本人沒有任何理據不接受反對人就此事提供的證據。基於同樣理由，本人也接受張氏誓章附件 ZP-2 所載的證據，即反對人第四款商標在內地提出商標註冊申請文件的日期為 2003 年 12 月 18 日。換句話說，當申請人成立最早的一家以“銘洋”為名的公司時，反對人與申請人已簽訂合作合同書，反對人亦已就是項反對程序相關的服務在內地提交了包含“銘洋”一詞的商標註冊申請。既然雙方曾經有合作關係，毫無疑問在提交涉訟商標註冊申請時，申請人對反對人商標及反對人服務已相當熟悉。

24. 申請人在聆訊時表示，申請人是最先在香港提交含“銘洋”的商標註冊申請，亦是最先在香港使用“銘洋”的知識產權公司，而且最先在香港成立包含“銘洋”於名稱內的公司。相反，反對人沒有在香港使用包

⁵ 英文原文：“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.”

⁶ 英文原文：“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.”

含“銘洋”的商標，或向商標註冊處提交相關申請。因此，申請人認為反對人提出的反對無效，不能成立。

25. 條例第 12 條訂明的反對理由的確須建基於某在先商標或在先權利，才有成功機會，但商標註冊申請屬不真誠地提出這項反對理由是條例第 11 條所訂理據之一，而條例第 11 條所訂的理據無須建基於某在先商標或在先權利。因此，儘管反對人商標沒有在香港註冊，涉訟商標仍可因其註冊申請屬不真誠地提出而不准予註冊。

26. 申請人在胡氏誓章曾提到，反對人於 2008 年曾兩次被中國國家工商行政管理局商標局在《中國商標網》公布其欠交費用的記錄。申請人認為欠費記錄顯示，反對人並非一家誠實守信的公司，因此相關資料是反對人惡意向涉訟商標註冊申請提出異議的證據。申請人須明白，本人要決定的問題是，涉訟商標註冊申請是否不真誠地提出，而不是反對人是否惡意向涉訟商標的註冊申請提出反對。反對人只須證實反對的理據存在，反對便能成功。此外，申請人沒有解釋為何欠交費用等同不誠實、不守信。因此，本人認為申請人在這方面的申述對其案情沒有幫助。

27. 有關涉訟商標的設計，申請人雖然曾提供解釋，但其解釋只限於與反對人商標沒有衝突的圖形部分。至於申請人為何選用“銘洋”二字作為公司名稱及其業務標誌，申請人則隻字不提。不過，綜合雙方提供的證據後，事情的發展經過十分清晰。反對人在內地比申請人較先起用“銘洋”二字於同類業務上，而且雙方曾簽訂合作合同書。不過，申請人在簽訂合作合同書後，旋即成立以“銘洋”為名的多家公司，提供與反對人業務相同或類似的服務。涉訟商標與反對人商標相同或類似之處，絕不可能出於巧合，本人認為唯一合理解釋是申請人抄襲了反對人商標。

28. 除上述情況外，從申請人經營業務的其他細節，也可引證申請人存心抄襲反對人商標的意圖。本人於上文第 13 段引述了申請人未經反對人同意，在其本身和員工名片上使用與反對人商標近乎一樣的標誌一事、反對人向申請人的兩家公司(中山市世紀銘洋知識產權服務有限公司和佛山市順德區銘洋知識產權服務有限公司)發出侵權警告，以及申請人在互聯網上訛稱中山市世紀銘洋知識產權服務有限公司，以及佛山市順德區銘洋知識產權服務有限公司與反對人是相關連的公司等事宜。對於反對人就申請人這些行為作出的指控，申請人完全沒有反駁。

29. 綜合上文所述，本人認為申請人作為反對人的競爭對手，故意抄襲反對人商標，目的在於利用反對人的商譽，提高自己服務的聲譽及銷售量。商標申請是否真誠並非以申請人本身釐定的標準判斷。如根據 **Gromax**

案例所指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，或按 *Harrison's* 案例所指採用恰當標準的人這原則判斷，提交涉訟商標的註冊申請均屬不真誠的行為。因此，涉訟商標註冊申請屬不真誠地提出。

30. 基於上述原因，本人裁定反對人就條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。因此，本人亦無須考慮根據條例其他條款提出的反對是否成立。

總結及訟費

31. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。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

(周敏慧代行)

二零一二年八月三日