

《商標條例》(第 559 章)  
反對商標申請編號 300993817

A



B



商標：

類別： 9, 35, 38, 41, 42

申請人： 珠海金山軟件股份有限公司

反對人： 汽巴有限公司

---

## 決定理由

### 背景

1. 申請人於 2007 年 11 月 15 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是兩個屬一系列的商標(統稱 “涉訟商標”)，式樣如下：

A



B



申請的貨品及服務說明詳情如下：

#### 類別 9

計算機；便攜計算機；電子出版物(可下載)；計算機外圍設備；計算機軟件(已錄製)；連接器(數據處理設備)；計算機程序(可下載軟件)；讀出器(數據處理設備)；電子字典；計算機遊戲軟件。

#### 類別 35

廣告；數據通訊網絡上的在綫廣告；直接郵件廣告；廣告空間出租；商業

管理輔助；替他人推銷；計算機文檔管理；計算機數據庫信息編入；計算機數據庫信息系統化；繪製帳單、賬目報表。

### 類別 38

信息傳送；電傳業務；移動電話通訊；計算機終端通訊；計算機輔助信息與圖像傳輸；電子郵件；提供因特網聊天室；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；遠程會議服務；提供全球計算機網絡用戶接入服務(服務商)。

### 類別 41

在綫電子書籍和雜誌的出版；電子桌面排版；提供在綫電子出版物(非下載的)；(在計算機網絡上)提供在綫遊戲。

### 類別 42

計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件升級；計算機硬件諮詢；計算機數據的復原；計算機軟件維護；計算機系統設計；把有形的數據和文件轉換成電子媒體；替他人創建和維護網站；計算機程序和數據的數據轉換(非有形轉換)。

2. 這宗申請的詳情在 2007 年 11 月 30 日公布。反對人於 2008 年 2 月 28 日提交反對這項註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2008 年 5 月 22 日提交反陳述(“反陳述”)。反對人提交的證供是一份由其經理 Marc Henri Thouin 作出的誓章(“Thouin 誓章”)。申請人則提交了一份由其金山詞霸事業部總經理黎萬強作出的聲明書(“黎氏聲明”)及一份由柯伍陳律師事務所的商標助理鄧頌祺作出的聲明書(“鄧氏聲明”)。

3. 這宗反對個案的聆訊原定於 2012 年 5 月 15 日在本人席前進行。雙方均沒有出席聆訊。本人現根據《商標規則》(第 559A 章)第 75 條在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出決定。

### **反對理由**

4. 反對人在反對通知內述明，根據條例第 3、11(1)、11(4)(b)、11(5)(b)、12(1)、12(2)、12(3)、12(4) 和 12(5)條提出反對。

### **相關日期**

5. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2007 年 11 月 15 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

## 反對人的證據

6. Thouin誓章載有反對人成立及發展的詳細資料，以及“Ciba”商標的起源。據Thouin誓章所述，反對人是一家根據瑞士法律組成的公司，根源可追溯至1758年，當時一位Geigy-Gemuseus先生於瑞士巴塞爾市從事各種物料、化學品、染料、藥物的貿易。反對人名稱內的“Ciba”一字始用於1884年，當時一家名為“Bindschedler & Busch”的公司轉制，並改名為“Gesellschaft für Chemische Industrie Basel”（巴塞爾市化工業公司）。其後，此公司名稱的縮寫“Ciba”獲普遍使用，至1945年正式採用為公司的名稱。此後，反對人、反對人的前身及其控股公司的名稱都採用“Ciba”，即1945年的“Ciba Limited”、1970年的“Ciba-Geigy Ltd.”、1997年的“Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.”以及“Ciba Specialty Chemicals Inc.”和2007年的“Ciba Holding Inc.”以及“Ciba Inc.”。


7. Thouin誓章提到，“嘉基公司”（J. R. Geigy Ltd.）於1970年與“汽巴有限公司”（Ciba Limited）合併，成為“汽巴-嘉基有限公司”（Ciba-Geigy Ltd.）。在1996年的另一次合併後，“汽巴-嘉基”原有的精細化工部門於1997年脫離母公司，成為獨立營運的“汽巴精化有限公司”（Ciba Specialty Chemicals Inc.），而“汽巴精化有限公司的控股公司”“汽巴精化控股有限公司”（Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.）一直是汽巴集團（Ciba Group）的最終控股公司。該公司的登記股票於1997年3月開始在瑞士證交所進行買賣，現時亦可在倫敦證交所virt-x交易平台進行買賣。2007年，“汽巴精化有限公司”改名為“汽巴有限公司”，而“汽巴精化控股有限公司”則改名為“汽巴控股有限公司”。本人於下文會以“反對人集團”一詞作為汽巴集團各公司的統稱。

8. 經歷了數十年寒暑，反對人的前身一直保持其化學品供應商的領導地位，而反對人亦一直處於化工業的領導地位。反對人的精細化學品使用於幾乎影響各行各業及日常生活的工業，包括但不限於粘合劑及密封劑、油墨及印刷產品、油漆及塗層產品、塑膠及橡膠產品、農業產品、汽車業產品、建築物及建築用產品、電子材料產品、纖維產品、家居及織物護理產品、潤滑劑及燃料產品、採礦及油產品、單體物及水溶聚合物產品、包裝產品、紙及紙板製品、個人護理產品及水處理產品（“反對人貨品”）。反對人亦提供輔助各類工業的服務，包括但不限於着色服務、教育服務、環境、健康及安全服務、規管服務、測試服務；協助包裝業、紙業、印刷業及出版業的顧問、測試及培訓服務，以及發明和研發服務。這些服務屬反對人企業的貿易或業務附帶的服務，而該等服務是為金錢或不為金錢的等值而提供的（“反對人服務”）。反對人貨品和反對人服務現於

世界各地超過 120 個國家分銷及供應，並在 20 個國家的 63 個地點，以及 12 個國家的 22 個研究中心，僱用大約 14,000 名員工，業務範圍擴展至全球各地，包括香港及中國內地。

9. 在中國，反對人的前身“嘉基”在 1886 年進行了首次業務活動，反對人的另一個前身“汽巴”亦在 1913 年進行了首次業務活動，而第一個代表處“汽巴化工有限公司 (Ciba Chemical Company Limited)”則在 1935 年於上海設立。反對人的前身及其控股公司“汽巴控股有限公司（前稱汽巴精化控股有限公司）”其後在中國各省市(包括但不限於北京、上海和廣州)開設分公司、合資公司及生產工廠，簽訂各項合作意向書和協議，設立紡織品中心及其他服務中心，以及組織環境保育活動等。目前，汽巴控股有限公司在上海有 1 家控股公司，在上海、香港和台灣分別有 3 家貿易公司，在北京和廣州分別有 2 家分公司，在上海、青島、壽光、鎮江、南京、溫州、嶽陽、湘潭和台灣分別有 9 家生產工廠，以及在上海開設 1 個研發中心；上海現為亞太區域的樞紐之一。

10. 在香港，反對人的業務拓展可追溯至不遲於 1947 年。反對人的前身“汽巴”在 1947 年 3 月向香港公司註冊處申請註冊一家名為“汽巴(中國)有限公司 (CIBA (CHINA) LIMITED)”的非香港公司。1977 年 12 月 20 日，名為“汽巴-嘉基 (香港) 有限公司 (CIBA-GEIGY (HONG KONG) LIMITED)”的本地香港公司註冊成立，其後改名為“汽巴(香港)有限公司 (CIBA (HONG KONG) LIMITED)”。

11. 至於反對人集團使用的商標，據 Thouin 誓章所述，“CIBA”商標的開始使用不遲於 1907 年，其後於不同時期反對人集團使用過不同字款或設計的“CIBA”商標。1997 年開始使用配合圖形元素的“CIBA”商標，並由 2001 年開始使用配合非顯著字詞於第 1、5、7、9、16、17、18、22、24、25 及 35 至 42 類的貨品和服務上。Thouin 誓章載有反對人集團在世界多個地區註冊商標的資料，主要是關於“CIBA”這字、“”這文字與圖形配合的商標，以及英文字“CIBA EXPERT SERVICES”等三款商標的資料。

12. 在 Thouin 誓章第 30 至 36 段，反對人特別提到在香港已取得註冊的商標。較早註冊的一批包括在 1949 年註冊的商標“”、1967 年註冊的“**CIBA**”和 1991 年註冊的“”。較近期註冊的商標包括“Ciba”、“”和“CIBA EXPERT SERVICES”，而當中就最多種類別的貨品和服務註冊的是“Ciba”。反對人還專誠把這些註冊涉及的第 9、35、38、41 和 42 類的貨品和服務列出，以便跟涉訟商標申請的貨品和服務比對，詳情如下：

商標和編號	分類	貨品/服務描述
<b>Ciba</b> 199802509AA (合併前商標號 200010690)	9	科學、測地、電、電子、攝影、電影、衡具、量具、信號用具及儀器；電腦、電腦硬件、電腦程式；錄製、傳送、重放聲音、視像和圖像的用具及儀器；數據處理用具及儀器；電視及音頻用具及儀器；視頻用具；光盤；磁帶和密紋盤(只讀存儲器)；教學儀器；已錄製音像和聲像磁帶和光盤。 <sup>1</sup>
<b>Ciba</b> 199802509AA (合併前商標號 199807191)	35	商業顧問、評估、管理、經營和諮詢服務；商業調查、信息、輔助和研究服務；計算機文檔及數據庫信息系統化管理；廣告、宣傳和推銷服務；組織和提供交易會和展覽；全屬於第 35 類服務項目。 <sup>2</sup>
<b>Ciba</b> 199802509AA (合併前商標號 199807193)	38	電訊、數據傳送、電話通訊服務；計算機通訊服務；電子郵件服務；電視衛星傳送及有線電視播放服務；全屬第 38 類服務項目。 <sup>3</sup>
<b>Ciba</b> 199802509AA (合併前商標號 199807195)	41	與化學或石油化學工業有關的教育和培訓；贊助體育比賽和娛樂；安排及提供體育、文娛或教育的討論會、交易會、展覽、會議及競賽；全屬第 41 類服務項目。 <sup>4</sup>
<b>CIBA EXPERT SERVICES</b> 200402623	42	科學和技術諮詢服務和與之相關的研究和設計服務；工業分析與研究服務、計算機硬件與軟件的設計與發展；法律服務；全屬第 42 類服務項目。 <sup>5</sup>

此外，反對人集團亦有一些由“CIBA”衍生的其他商標在香港取得註冊，亦即前述跟一些非顯著字詞配合而成的商標，包括“CIBANONE”、“CIBACET”、“CIBACRON”、“CIBA VISION”、“CIBATOOL”、

<sup>1</sup> 英文原文：scientific, surveying, electric, electronic, photographic, cinematographic, weighing, measuring and signalling apparatus and instruments; computers, computer hardware, computer software, computer programs; apparatus and instruments for recording, transmission and reproduction of sound, vision and images; data processing apparatus and instruments; television and audio apparatus and instruments; video apparatus; discs, tapes and compact discs-read only memory; teaching apparatus and instruments, pre-recorded video and audio tapes and discs.

<sup>2</sup> 英文原文：business advisory, appraisal, management, administration and consultancy services; business investigation, information, assistance and research services; computerised file and database management; advertising, marketing and promotional services; arranging and conducting of trade shows and exhibitions; all included in Class 35.

<sup>3</sup> 英文原文：telecommunication services, data transmission services, telephone services; communication services between computers; electronic mail services; television satellite and cable broadcasting services; all included in Class 38.

<sup>4</sup> 英文原文：education and training services relating to the chemical or petrochemical industry; sponsoring of sporting competitions and entertainment; arranging and conducting seminars, fairs, exhibitions, conferences and competitions for sports, entertainment, cultural or educational purposes; all included in Class 41.

<sup>5</sup> 英文原文：scientific and technological consultancy services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services; all included in Class 42.

“CIBACEN”、“CIBA-GEIGY”、“CIBAPON”、“CIBAFLOW”、“CIBACEL”、“CIBAFLUID”、“CIBATEX”、“CIBAFAST”、“CIBASALCARE”、“CIBANON”等。

13. 銷售額方面，反對人提供了 1997 至 2007 年的總銷售淨額，每年都有數百億人民幣，而只包括中國大陸、香港和台灣的中國地區的淨銷售額，則平均每年都超過 20 億人民幣。反對人表示，反對人沒有列出通過各種宣傳途徑投資在附有“CIBA”商標的反對人貨品和反對人服務方面的金額細目和分類，但從 Thouin 誓章“MT-4”證物夾附的汽巴控股有限公司年報可見，反對人集團擁有與商標有關的無形資產價值，由 2002 年的 300 萬瑞士法郎躍升至 2007 年的 3,800 萬瑞士法郎。

14. Thouin 誓章還特別提到，反對人集團與申請人集團曾就使用“CIBA”作為商標一事達成協議。Thouin 誓章“MT-19”證物載有這份 2000 年 3 月 23 日簽訂的《和解協議》副本。《和解協議》以英文訂立，立約一方是汽巴精化控股有限公司(現已改名為汽巴控股有限公司)，而另一方是 Beijing Kingsoft Corpor. (“BKC”)。“MT-19”證物亦包括一封於 1999 年 10 月 11 日以 Beijin Jinshan Software Co. 的名義發給反對人集團的信，信上的簽名跟《和解協議》上代表 BKC 的簽名相同，屬於一位名叫楊桓的簽名。

15. 《和解協議》記錄雙方的協定如下：鑑於汽巴一方同意和解，並放棄追討就未經授權使用“CIBA”一事的責任，BKC 一方同意銷毀所有印有“CIBA”的包裝，並承諾以後所有新包裝永遠不會印有“CIBA”字樣<sup>6</sup>。鑑於 BKC 同意上述條款，汽巴一方同意不在任何國家的城市就同一事件提出任何投訴，並且就已知及過去的未經授權使用“CIBA”事件，放棄所有追討權利<sup>7</sup>。此外，《和解協議》提到一件事，從字面來看並非任何一方的責任，就是 BKC 已使用了一段時間的電郵地址 [ciba@kingsoft.com](mailto:ciba@kingsoft.com) 及網頁 [www.ciba.kingsoft.net](http://www.ciba.kingsoft.net)。《和解協議》只記錄 BKC 單方面的意願，就是希望汽巴一方不介意 BKC 繼續使用該電郵地址和網頁<sup>8</sup>。

---

<sup>6</sup> 英文原文：“In consideration of CIBA agreeing to settle amicably with KINGSOFT and to waive all claims for past unauthorized use of “CIBA”, KINGSOFT undertake that : we will destroy all of the packages on which we printed “CIBA”, and we promise that our new packages will never print “CIBA”.

<sup>7</sup> 英文原文：“In consideration of KINGSOFT’s above agreement, CIBA agree: not to lodge any complaints in respect of the same subject matter in any cities in any countries as long as KINGSOFT compl[ies] with the terms of this Agreement[:] to waive all claims for past unauthorized used of CIBA as already known or disclosed to CIBA.

<sup>8</sup> 英文原文：“About KINGSOFT’s e-mail [ciba@kingsoft.com](mailto:ciba@kingsoft.com) and its homepage [www.ciba.kingsoft.net](http://www.ciba.kingsoft.net), KINGSOFT has registered for a long time, and its customers have been used to using them to keep in touch with it, so KINGSOFT hopes that CIBA does not mind he holds them and continues to use.”

16. 反對人在Thouin誓章表示,《和解協議》是汽巴精化控股有限公司與北京金山軟件有限公司簽定的,而草擬《和解協議》的是汽巴精化控股(中國)有限公司的工作人員,其母語為中文,而且並非律師。儘管《和解協議》中就BKC使用的電郵地址和域名所訂的條款,沒有說明汽巴一方須負上什麼責任,但反對人在Thouin誓章清楚承認依據《和解協議》,汽巴一方允許BKC繼續使用該電郵地址和域名。反對人亦提到,代表北京金山軟件有限公司簽署和解協議的楊桓是金山軟件有限公司(申請人母公司)的現任助理總裁<sup>9</sup>。

17. 反對人就申請人及其關聯公司使用的域名進行了搜尋,發現ciba.kingsoft.net已沒有繼續使用,但申請人或其關聯公司於2000年5月23日(簽定《和解協議》後兩個月),註冊了iciba.com這域名;搜尋結果的相關文件可在Thouin誓章“MT-20”證物中找到。

18. Thouin誓章提及的另一件事,關乎金山軟件有限公司與谷歌(Google)於2008年合伙開始營運名為“谷歌金山詞霸”(Google-Kingsoft Ciba)的網上詞典服務。Thouin誓章“MT-20”證物中附有金山軟件有限公司發出有關與谷歌合作的新聞稿等資料。

## 申請人的證據

19. 黎氏聲明提到屬於申請人集團的四組公司,即申請人本身、在香港上市的申請人母公司金山軟件有限公司(“金山公司”)、申請人子公司北京金山軟件有限公司及申請人關聯公司,例如北京金山數字娛樂科技有限公司(統稱“申請人集團”)。黎氏聲明附件內的資料顯示,申請人集團採用的英文名稱是“Kingsoft”。

20. 申請人在黎氏聲明表示,申請人集團自1997年起使用“金山詞霸”商標於其銷售的詞典軟件上,其銷售網絡包括全中國各省,並屢獲獎項。除“金山詞霸”軟件外,申請人集團亦銷售其他互聯網安全軟件、辦公應用軟件、遊戲軟件,並且營運網站,例如愛詞霸網及逍遙網。黎氏聲明附件“LWQ-6”是2009年從申請人集團網站打印的網頁,當中載有“金山詞霸”軟件2007和2009版的資料,可見該產品的英文名稱是“Kingsoft PowerWord”。附件“LWQ-6”其中一頁介紹申請人集團的業務,說明集團的用戶主要在中國境內,但集團亦在越南、台灣、馬來西亞及新加坡發售若干娛樂軟件產品,以及於日本、香港、台灣、澳門及越南發售部分應用軟件產品。

---

<sup>9</sup> 資料可從Thouin誓章“MT-20”證物中的《金山軟件有限公司2007年年度報告》引證。

21. 根據黎氏聲明，金山公司約自 2005 年 12 月起營運名為“愛詞霸”的詞典查詢及英語學習網站 [www.iciba.com](http://www.iciba.com)。網站的主要消費用戶群為年齡在 18 至 35 歲之間的大專生、大學生或公司職員，而網站的英語學習社區的註冊用戶數字在 2007 年 12 月已超越 200 萬。黎氏聲明附件“LWQ-12”是 2008 至 2009 年從網站打印的一些網頁副本，網頁的主題各有不同(例如交友空間、百科詞典、學習資料、英語測試等)，而各網頁上出現的標誌都不一樣。附件“LWQ-12”內找到的標誌樣本如下：







22. 申請人集團為其使用的商標在中國內地提交了多項商標註冊申請，但黎氏聲明第 9 段列舉的資料顯示，涉訟商標並不包括在內。不過，當中有一個商標在外觀上與涉訟商標相似，該商標(“原用商標”)的式樣如下：



黎氏聲明附件“LWQ-10”所載的資料顯示，原用商標申請的貨品和服務與上文第 1 段載述涉訟商標申請註冊的五類貨品和服務幾乎相同。原用商標提交的註冊申請還未完成，而提交申請的日期是 2006 年 10 月。申請人已在香港就第 9 類貨品及第 42 類服務取得“詞霸”一詞的商標註冊，申請日期是 2006 年 1 月。

23. 關於“金山詞霸”軟件的銷售情況，以及“愛詞霸”網透過網上廣告和網盟合作的主要收入來源盈利數字，都載於黎氏聲明內。有關資料包括 2005 至 2008 年的網上廣告收入(平均每年 120 萬人民幣<sup>10</sup>)，以及 2004 至 2008 年的網盟合作收入(平均每年 120 萬人民幣<sup>11</sup>)。為證實“金山詞霸”軟件曾在香港銷售，申請人於黎氏聲明附件“LWQ-9”夾附了一些付款記錄副本，但所提供的付款記錄副本全都沒有顯示涉及的貨品或服務是什麼或使用的商標式樣，有些單據更是在涉訟商標註冊申請日期之後發出的。黎氏聲明附件“LWQ-14”、“LWQ-15”、“LWQ-16”和“LWQ-17”載有多項用以宣傳“愛詞霸”網的物件和宣傳單據副本。雖然有些證物在涉訟商標註冊申請日期之前已出現，但該等證物均以內地使用的簡體字印製，對象明顯是內地人。此外，2007 年 9 月“愛詞霸”網的宣傳月報上使用的商標，是原用商標而並非涉訟商標。

24. 申請人在黎氏聲明第 16 段聲稱，2006 年“愛詞霸”網站平均每日的訪客量和頁數瀏覽量分別為 123,006 人次和 1,014,846 人次，當中 0.7% 為香港地區的訪客數字，即每日有 861 人次登入該網站及 7 014 人次瀏覽該網頁。

<sup>10</sup> 由於涉訟商標註冊申請於 2007 年 11 月提交，2008 年年度的數字未有計算在內。

<sup>11</sup> 由於涉訟商標註冊申請於 2007 年 11 月提交，而“愛詞霸”網於 2004 年還未推出，數字未能盡信，但姑且以 2005 至 2007 年年度數字計算出平均值。

25. 至於採用“詞霸”一詞的由來，申請人表示純粹因為該詞含有最有份量的詞典的意思，而“詞霸”的普通話拼音為 CIBA。申請人特別指出，申請人集團採用“詞霸”作為軟件名稱的原因，與反對人公司名稱或商標“Ciba”沒有任何關係，兩者雷同純屬巧合。至於申請人集團為何在軟件名稱“詞霸”之前加上“愛”字作為網站的名稱，申請人則沒有交代。然而，申請人解釋，金山公司使用“iciba”作為網址名稱的主要部分，純粹因為“iciba”為“愛詞霸”的普通話譯音，而申請人把原本的“愛詞霸”普通話譯音“ai”簡化為“i”，是因為“i”與“ai”同音，並能凸顯“iCIBA”為互聯網(Internet)網站的名稱，以方便使用者記憶該網站的名稱及網址。

26. 對於涉訟商標的註冊申請屬不真誠的指控，申請人並不同意。申請人表示，“CIBA”是“詞霸”的普通話拼音，而申請人自 1997 年推出該詞典軟件以來，一直只使用“CIBA”在有關“詞霸”或“愛詞霸”的產品和服務上，從來沒有使用在任何與精細化學品有關的產品或服務上。至於那份《和解協議》，申請人指當時沒有聽取法律意見，而負責的工作人員亦非律師。申請人還提到，簽署《和解協議》純粹為解決汽巴精化控股有限公司對金山公司在金山詞霸III包裝上使用“CIBA”字樣的投訴。金山公司<sup>12</sup>同意銷毀相關包裝和承諾不在新包裝上印上“CIBA”，純粹是以友善及合作的態度解決該宗投訴，但金山公司沒有承認當時使用“CIBA”為未獲授權使用，或是否須獲得授權才可在其產品上使用“CIBA”。

27. 黎氏聲明附件“LWQ-2”是金山公司的簡介冊子副本，文內也可找到關於 2008 年金山公司與谷歌(Google)開始合伙營運“谷歌金山詞霸”的資料。不過，值得注意的是，簡介的英文內容顯示“谷歌金山詞霸”的英文名稱是 Google-Kingsoft PowerWord。簡介冊子內有些部分是關於“詞霸”軟件產品的描述，並可看到金山公司使用以下標誌：



很明顯，該標誌表示 www.iciba.com 這網址也適用於“詞霸”軟件產品。

28. 另一項須提的證據是，黎氏聲明附件“LWQ-4”夾附了於 2008 年 3 月打印的網上資料；該等資料顯示“愛詞霸”這網址的英文名稱是“i Love PowerWord”。

---

<sup>12</sup> 簽署《和解協議》的BKC是金山公司的子公司。不過，申請人就《和解協議》一事於黎氏聲明作出回應時，指該協議是金山公司與反對人集團之間的協議。

29. 鄧頌祺作出鄧氏聲明的目的，在於提供反對人集團本身對公司名稱內“CIBA”一字的讀音。鄧頌祺曾致電反對人集團在五個地方(包括香港)的分公司或辦事處，而每個辦事處接聽電話的接線生都把“CIBA”讀成廣東話譯音“司爸”。

### 條例第 11(5)(b)條

30. 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。”

31. 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。”<sup>13</sup>

32. 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<sup>14</sup>。

<sup>13</sup> 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.”

<sup>14</sup> 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.”

33. 為決定涉訟商標的註冊申請是否不真誠地提出，本人須先判斷，在提交涉訟商標的註冊申請時，申請人是否認識反對人使用的商標及其業務範圍。本人認為，這問題的答案顯而易見。反對人集團作為化學品供應商的歷史悠久，經營的業務範圍廣泛，涉及多種行業的貨品和服務，而銷售額亦相當龐大。反對人集團的業務遍布世界各地，而反對人前身已早於 19 世紀末在中國內地進行首次業務活動，並在 1935 年於上海設立第一個代表處。在香港，反對人的前身於 1947 年已向香港公司註冊處申請註冊公司。由此可見，反對人已在香港的化學品供應市場享有一定聲譽，而化學品供應對多個行業以至日常生活來說，都有直接或間接影響。不過，更重要的是，申請人集團與反對人集團曾經因為使用“CIBA”商標一事交手，雙方最終於 2000 年簽署了《和解協議》。因此，在提交涉訟商標的註冊申請時，申請人已對反對人使用的商標及其業務範圍有所認識，是不容置疑的事實。

34. 涉訟商標是包含多個元素的商標。除反對人針對的“iCIBA”這部分外，涉訟商標內還有“愛詞霸”三個中文字和兩個表達圖畫中角色對話的文字框，文字框內有一個像口的形狀。整體而言，涉訟商標跟反對人的“CIBA”商標有一定差異。因此，申請人對其使用商標由來的解釋尤為重要。申請人解釋，選用涉訟商標內“iCIBA”這元素，純粹因為“iciba”是“愛詞霸”的普通話譯音，而申請人把原本的“愛詞霸”普通話譯音“ai”簡化為“i”，是因為“i”與“ai”同音和可以凸顯“iCIBA”為互聯網(Internet)網站的名稱，以方便使用者記憶該網站的名稱及網址。

35. 對於申請人的解釋，本人不能完全明白。根據普通話拼音的原則，“i”只是其中一個韻母，與“ai”並非同音。雖然單從英語讀音出發，英文“i”這字母的讀音跟普通話“愛”字的拼音頗為相似，但這不是申請人提供的解釋。此外，“iCIBA”給人的感覺是互聯網版本的“詞霸”，而申請人集團就“金山詞霸”軟件使用的正好就是“iciba.com”網站。

36. 另一項須注意的是，“愛詞霸”網站實際上有另一個英文名稱，亦即上文第 28 段提及的“I Love PowerWord”，而這名稱跟使用於“金山詞霸”軟件的名稱“Kingsoft PowerWord”是呼應的。為何一個網站會出現兩個不同名稱實在令人費解，申請人卻似乎不以為然。申請人可能認為沒有解釋的必要，但這會影響申請人在上文提供的解釋的可信性。

37. 再者，根據申請人提出的理由，申請人集團選用“iCIBA”這字是因為“iciba”是“愛詞霸”簡化了的普通話譯音。那麼，申請人集團應該是敲定了網站的中文名稱，然後才決定英文那部分。不過，證據顯示，

事情的發展經過與這說法有出入。首先，反對人提出證據證實 iciba.com 這域名已於 2000 年 5 月 23 日註冊，申請人對此沒有作出任何反駁。換句話說，於 2005 年 12 月推出“愛詞霸”網站時，申請人已註冊了 iciba.com 這域名超過五年。在這期間，申請人集團一直在發售其“金山詞霸”軟件，亦可以藉同時使用上述域名，建立與該產品的聯繫。

38. 至於申請人集團為何起用“愛詞霸”作為網站的中文名稱，申請人從沒有作出交代。申請人提交的證據中，亦沒有任何記錄或文件顯示，在申請人集團註冊 iciba.com 這域名之前，推出詞典查詢及英語學習網站的構思已經存在，又或申請人集團已進行這方面的準備工作，例如選擇及決定起用“愛詞霸”作為網站的名稱。

39. 從申請人提交商標註冊申請的情況可見，即使申請人最初只希望使用“iciba”這組英文字母於網址和域名內，但於提交涉訟商標註冊申請時，申請人集團的想法已偏離了這原意。上文第 22 段提到，2006 年 10 月，申請人集團在內地提交的商標註冊申請，包括一款與涉訟商標頗為相似的原用商標。不過，很明顯，“iciba”在原用商標內只是域名“iciba.com”的一部分，而“iciba”這部分與面積較大的文字框圖形和中文字部分相比，其顯著性明顯較為遜色。申請人於 2007 年 11 月在香港提交涉訟商標註冊申請時，由於文字框圖形部分縮小了，“iCIBA”相對較為凸出，亦較容易被消費者注意，而且涉訟商標內“iCIBA”這元素已不再是域名的一部分，而是與域名無關的一個重要元素。

40. 除商標註冊申請外，從申請人證據中出現的實際使用例子亦可見到“iCIBA”日益增長的重要性。縱使“愛詞霸”網站的使用者大部分是內地人，但網站的中文名稱並非經常使用，反而是使用的標誌總包含了“iCIBA”這元素。從上文第 21 段載列的多款標誌式樣可見，“iCIBA”這元素比“愛詞霸”較多使用。儘管上文引述的某些情況，是從涉訟商標註冊申請日期後打印的資料中得悉，但對顯示申請人集團採用“iciba”的動機很有幫助，本人認為應該一併考慮。

41. 雖然申請人表示，申請人集團選用“iCIBA”是因為“iciba”是“愛詞霸”簡化了的普通話譯音，但上述種種跡象顯示，申請人集團最終的目的是保留使用“詞霸”普通話譯音的權利。上文提到申請人的證據時（見上文第 27 段），指出實際使用情況顯示 www.iciba.com 這網址適用於“詞霸”軟件產品。此外，申請人集團在其網站提及與谷歌(Google)合伙營運“谷歌金山詞霸”的宣傳稿，也直截了當以 Google-Kingsoft Ciba（見

上文第 18 段) 作為其英文名稱<sup>15</sup>。

42. 申請人就《和解協議》提出的意見，也說明上述申請人集團對保留使用“詞霸”普通話譯音權利的意圖。申請人表示，申請人集團當時沒有聽取法律意見，負責的工作人員亦非律師。申請人雖然申述這情況，但申請人沒有表示不諮詢律師並非集團的意願。為商務往來訂定協議是經營業務的日常運作，是否須聽取法律意見是協議各方自行決定的事。因此，申請人當時有否聽取法律意見，不會影響《和解協議》的效力。既然申請人沒有提出任何應質疑《和解協議》合法性的理由，本人應視《和解協議》為對雙方均有約束力的協議。

43. 至於《和解協議》的內容，申請人認為該協議純粹為解決汽巴精化控股有限公司對金山公司在金山詞霸 III 包裝上使用“CIBA”字樣的投訴。申請人亦強調金山公司同意銷毀相關包裝，並承諾不在新包裝上印上“CIBA”，純粹是以友善及合作的態度解決該宗投訴，但金山公司沒有承認當時使用“CIBA”為未獲授權使用，或是否須獲得授權才可在其產品上使用“CIBA”。本人認為，申請人對《和解協議》的理解，與《和解協議》的書面意思相違背。《和解協議》的條文清楚訂明，金山公司一方承諾未來不再使用印有“CIBA”的包裝，因為反對人集團一方同意不再追究金山公司過往未經授權而使用“CIBA”一事的責任。此外，即使金山公司簽署《和解協議》的出發點，純粹是以友善及合作的態度解決汽巴精化控股有限公司的投訴，但當《和解協議》簽妥後，雙方均須按所訂的條文負上責任。由於申請人沒有提出任何合理解釋，以支持金山公司沒有承認當時使用“CIBA”為未獲授權使用，或是否須獲得授權才可在其產品上使用“CIBA”的說法，本人認為申請人對《和解協議》的辯解不能接受。

44. 《和解協議》的條文並不局限於某類別的產品，亦沒有地域性的規限<sup>16</sup>。由於《和解協議》清楚訂明，申請人集團一方的使用未經授權，申請人集團應明白日後集團在同樣或其他貨物的包裝上使用“CIBA”，很可能遭反對人集團阻撓。涉訟商標的註冊申請包括的一些貨品(例如計算機、便攜計算機、計算機外圍設備、計算機軟件(已錄製)、連接器(數據處理設備)、電子字典和計算機遊戲軟件等)，一般都經包裝後發售。如申請人使用印有含“CIBA”這涉訟商標於該等貨物的包裝上，即使“CIBA”只是“iCIBA”這元素的一部分，而“iCIBA”亦只是涉訟商標的元素之一，申請人也可能違反了《和解協議》的條文。

---

<sup>15</sup> 即使產品已有 Google-Kingsoft PowerWord 這另一個名稱(見上文第 27 段)。

<sup>16</sup> 由於汽巴一方同意不在任何國家的城市就同一事件提出任何投訴，雙方的協議應適用於世界各地。

45. 以上分析清楚顯示，申請人集團選用“iciba”的動機是為了規避《和解協議》所加諸的法律責任。《和解協議》所訂的限制，無疑對申請人集團使用“CIBA”的自由做成嚴重影響，尤其是對於集團主要產品之一的“金山詞霸”軟件。不過，申請人集團既然簽署了《和解協議》，就應該尊重合約精神。然而，申請人集團的行為明顯朝着相反方向發展：在簽署《和解協議》的短短兩個月後，申請人集團已註冊另一個含有“CIBA”這字的域名，其後更推出以“iciba”為名的詞典查詢及英語學習網站，並使用該網站域名於“金山詞霸”軟件。《和解協議》記錄了汽巴一方允許金山一方繼續使用 [www.ciba.kingsoft.net](http://www.ciba.kingsoft.net)，是顧及申請人集團已使用了該網站域名一段很長時間。因此，申請人集團於註冊 [www.iciba.com](http://www.iciba.com) 這個未經使用的新域名時，早應了解其行為已超越《和解協議》所准許的範圍。

46. 申請人集團不但沒有就註冊新域名一事與反對人集團磋商，還肆無忌憚把原本只是域名的“iciba”的使用範圍擴大，甚至用於最初引起反對人集團提出投訴的“金山詞霸”軟件上。另一方面，申請人集團還特意把那包含比較不起眼的“iciba”元素的原用商標改動，變為包含顯著性較大的“iCIBA”元素的涉訟商標，並希望藉涉訟商標的註冊申請取得含“iCIBA”這元素的商標專用權。申請人集團的行為，表明其不願意履行合約的責任，如根據 *Gromax* 案例所謂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* 案例所謂採用恰當標準的人這原則評審，提交涉訟商標的註冊申請均屬不真誠的行為。因此，根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。

## 總結及訟費

47. 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)

二零一二年七月六日