

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 301003526 註冊無效

商標：**EAGO 益高**

類別：11

申請人：佛山市南海益高衛浴有限公司

商標擁有人：齊林源 (QI LINYUAN)

---

## 決定理由

### 背景

1. 佛山市南海益高衛浴有限公司(“申請人”)於 2009 年 4 月 23 日根據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)第 53 條就以下商標(商標編號 301003526)提出宣布註冊無效的申請，並提交了宣布商標註冊無效申請的理由(“申請理由”)：

**EAGO 益高**

(“涉訟商標”)。

2. 涉訟商標的註冊擁有人是齊林源 (QI LINYUAN) (“商標擁有人”)，而註冊申請日期及註冊日期均為 2007 年 11 月 30 日。涉訟商標就以下貨品註冊：

#### 類別 11

蒸汽浴裝置，熱氣沐浴設備，澡盆，坐浴浴盆，浴室裝置，沐浴用加熱器，沐浴用設備，洗澡盆，盥洗室(抽水馬桶)，便桶，淋浴器，盥洗池(衛生設備部件)，盥洗盆(衛生設備部件)，水沖洗設備，衛生器械和設備，抽水馬桶，坐便器，馬桶座圈，沖水裝置，洗滌設備，洗滌槽，小便池(衛生設備)，噴射旋渦設備，清潔室(衛生裝置)

3. 商標擁有人於 2009 年 8 月 3 日就上述申請提交了反陳述(“反陳述”)。

4. 根據《商標規則》(第 559A 章) (“規則”) 第 42 條 (該條根據規則第 47 條適用於為本申請而進行的法律程序), 申請人提交了一份由其法人代表兼總經理李鉅作出的法定聲明(“李氏聲明”), 以支持是項申請。商標擁有人沒有依據規則第 43 條提交任何證據。本人須要一提的是, 商標擁有人在反陳述內夾附了一份銷售協定副本及一些貨品資料, 但由於該等資料並沒有根據規則第 79(1) 條之規定以法定聲明或誓章形式提交, 本人不能接納該等資料為商標擁有人在本案提交的證據。

5. 有關本宣布註冊無效申請的聆訊原定於 2012 年 11 月 28 日在本人席前進行。雙方均沒有出席聆訊。本人現根據規則第 75(b)條在沒有進行聆訊的情況下, 對本法律程序作出決定。

#### 申請理由

6. 申請人在申請理由內列出下列多項支持是項申請的理由:

(i) 條例第 11(5)(b)及 53(3)條; 及

(ii) 條例第 12(1)、12(2)、12(3)、12(4)、12(5)(a)、12(5)(b)及 53(5)條。

#### 根據條例第 53(3) 及 11(5)(b)條提出的申請

7. 條例第 11(5)(b)條訂明:

“(5) 如—

(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……的範圍內不得註冊。”

8. 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。”

9. 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。)

10. 在決定某商標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'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，按着商標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<sup>1</sup>。

11. 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。)

12. 根據上述原則，在決定商標擁有人是否不真誠地提出涉訟商標註冊申請這問題上，本人必須考慮到商標擁有人提出該註冊申請時，即 2007 年 11 月 30 日，對申請人的商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

13. 根據“李氏聲明”第二段，申請人成立於 2002 年 11 月 14 日，註冊地址為中國廣東省佛山市南海區小塘鎮獅嶺工業開發區。於 1994 年，申請人的創始人李鉅先生遠赴歐洲各國，研究歐洲沐浴文化、技術和藝術底蘊。兩年後在 1996 年，李鉅先生與梁炳鉅先生、招銘堅先生等人集資在中國廣東省佛山市南海區創業，隨後生產銷售休閒衛浴產品。於 2002 年 11 月 14 日，申請人公司成立後，李鉅先生擔任申請人的董事長兼總經理，亦同為申請人的法定代表人。李鉅先生選用“益高”作為公司名字的主要部分，並同時選用發音與“益高”近似的“EAGO”作為公司的英文名字的主要部分。申請人的中英文名字分別為佛山市南海益高衛浴有限公司及 FOSHAN NANHAI EAGO SANITARY WARE CO., LTD.。申請人出示了在證物“LJ-1”內的申請人的企業法人營業執照副本。

---

<sup>1</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.”

14. 另外，證物“LJ-1”內夾附的申請人網站[www.eago.com.cn](http://www.eago.com.cn)有關其業務發展及產品資料的列印副本，可以引證“李氏聲明”第二段內提到的有關事實。根據網業資料，創始於 1996 年的益高衛浴有限公司，是一家專業生產整體衛浴產品的大型製造企業，生產基地位於中國陶都 — 廣東省佛山市，其佔地面積達 25 萬平方米，主要以“休閒衛浴、陶瓷潔具、浴室櫃、五金龍頭及配件”產品為主。休閒衛浴產品包括按摩缸、普通缸、龍頭缸、大池、乾濕蒸汽房、淋沐房、屏風、淋沐器等。陶瓷潔具產品包括智能馬桶、坐便器、小便器、蹲便器、淨身器、柱盆、洗手盆等。五金龍頭及配件產品包括淋浴花灑、龍頭、蹲便水箱、五金掛件、沖水閥、下水器等。證物“LJ-1”內也展示了一篇報導李鉅先生於 2007 年榮獲『中國衛浴行業風雲人物』的列印資料。

15. 李鉅於“李氏聲明”第四及九段指出，由於申請人的名稱由“益高”及“EAGO”組成，而“益高”及“EAGO”亦為申請人的名稱主要辨識部分，故申請人順理成章地以“益高”及/或“EAGO”作為分辨其貨品的標誌。自申請人於 2002 年 11 月 14 日成立後便開始一直沿用“益高”、“EAGO”及“EAGO 益高”商標於其經營的衛浴潔具業務上。截至 2007 年，申請人的專賣店及展示廳已遍佈中國各省市，包括北京市、廣東省、江蘇省、安徽省、遼寧省、河北省、湖北省、四川省、陝西省、湖南省、山西省、河南省、福建省、浙江省、廣西省、江西省、貴州省、雲南省、新疆省及西藏。證物“LJ-3”展示了從申請人網站列印出來的申請人在中國大陸的專賣店及展示廳的資料，包括位於北京市及廣東省其中兩間專賣店的地址及店面圖片。從圖片所見，申請人的專賣店清楚地展示了申請人的“EAGO 益高”商標。

16. 根據李鉅在“李氏聲明”第 9 段的陳述，申請人自不遲於 2005 年 11 月 14 日起已把其衛浴產品銷往外國，包括烏克蘭、沙地阿拉伯、阿聯酋、阿曼、英國、印度及俄羅斯。此外，申請人亦承辦中國城市以至世界各地的商住大廈、廣場及酒店工程以及有關衛浴潔具產品的規劃。證物“LJ-4”出示了申請人在 2005 年至 2007 年期間把其貨品出口至烏克蘭、沙地阿拉伯、阿聯酋、阿曼、英國、印度及俄羅斯的提單及/或賬單及/或合同及/或貨品列表副本。“李氏聲明”在第 18 段裏列出了申請人的貨品和服務從 2003 年至 2007 年於全球的銷量額，銷量額相當可觀，並逐年錄得增長，由 2003 年的約 7,000 萬元人民幣至 2007 年的約 2 億萬元人民幣。

17. 李鉅在“李氏聲明”第 19 段內指出，在香港，申請人自不遲於 2004 年已開始出售其衛浴貨品及有關服務。銷售額由 2004 年的約 27,000 元人民幣至 2007 年的約 280,000 元人民幣。證物“LJ-8”載列了申請人於香港的銷售額列表以及部分個別客戶的銷售合同、發貨單和訂單/合同評審表。

18. 在宣傳及推廣申請人商標“EAGO 益高”方面，為了提高申請人的知名度，申請人每月自行出版月刊名為『益高之聲』(The Sound of EAGO)。截至 2007 年為止，該月刊已出版了數十期。證物“LJ-3”出示了申請人 2004 年至 2006 年度該刊物的副本。另外，申請人於國內曾參與『2007 第三屆中國（深圳）國際室內設計文化節暨深圳國際室內設計產業博覽交易會』，其衛浴產品的設計於會上被日本的松尾光伸、意大利的 Marco de Nicolo 以及澳大地亞的 James Harper 等全球十多位著名設計師現場簽名推薦，成為全場焦點。同年 3 月，申請人舉辦了『EAGO 杯“衛浴空間·時尚寶貝”全國攝影大賽』，透過影像推廣衛浴生活新文化，並成功吸引了全國近 1,000 名知名攝影師參與該活動的啟動儀式（“李氏聲明”第 15 段）。自 2007 年起，申請人以“EAGO 益高”為商標的其下的業務獲國內不同媒體廣泛報導，這些媒體包括新浪網、新居網、中國建築生陶瓷網 (China Building Ceramics & Sanitary Ware Association)、中國建材網、搜房網、中國陶瓷網、佛山市企業聯合會(Foshan Enterprise Confederation)、陶城報和佛山頻道等等。證物“LJ-7”出示了申請人參與各國展會的資訊和圖片列印資料以及國內媒體有關申請人的報導。李鉅在“李氏聲明”第 17 段內列出了申請人於 2003 至 2007 年間投入於國內宣傳申請人商標的宣傳推廣費，由 2003 年的約 600 萬元人民幣至 2007 年的約 2,100 萬元人民幣。

19. 申請人聲稱憑藉申請人廣泛及長期的使用和推廣，申請人商標“EAGO 益高”在中國大陸以至香港和其他地方獲得重大良好的聲譽及商譽。李鉅在“李氏聲明”第二十六段指出，商標擁有人在香港商標註冊處之前所報地址是位於中國廣東省佛山市內的，商標擁有人明顯是中國大陸人士，並必定於 2007 年 11 月 30 日當日(即涉訟商標的申請日期)或之前知悉申請人商標“EAGO 益高”在中國大陸以至香港和其他地方獲得重大良好的聲譽及商譽。再者，在“李氏聲明”第二十七段，李鉅指出事實上，根據申請人人事部的聘用資料顯示，商標擁有人齊林源為申請人的前員工，從 2007 年 4 月至 11 月任職於申請人，擔任海外/國際銷售部營銷總監助理一職。他其後於 2007 年 11 月 26 日正式離職，離職原

因為“未能滿足公司要求”。曾任職於申請人的齊林源，根據其入職時提供的身分証副本所示，齊林源的登記住址與之前在香港商標註冊處所報的佛山市地址完全相同，商標擁有人齊林源與申請人的前員工齊林源明顯地同屬一人。證物“LJ-9”所呈現的申請人人事部有關齊林源的聘用資料副本及於香港知識產權署商標註冊處網頁內有關涉訟商標的列印資料，可以證明申請人上述陳述。

20. 申請人指出，商標擁有人既為申請人的前員工，他不可能不知悉申請人、申請人的商標“EAGO 益高”以及申請人的貨品和服務在中國大陸以至香港和其他地方獲得重大良好的聲譽及商譽。事實上，商標擁有人於 2007 年 10 月 18 日任職於申請人其間，曾接受『廣州搜房家具網』的訪問，在有關訪問的相片中，可以清楚看到商標擁有人在訪問時的身後背景正顯示申請人的“EAGO 益高”商標，其設計正與涉訟商標完全相同，申請人在證物“LJ-10”展示了有關『廣州搜房家具網』訪問商標擁有人的報導的列印資料。

21. 於“李氏聲明”第三十二段，申請人指出商標擁有人於 2007 年 11 月 30 日即正式離職後四天，旋即提交涉訟商標於香港的註冊申請，明顯是有計劃的惡意搶註、蓄意抄襲申請人商標，涉訟商標的註冊申請很明顯是不真誠地作出的。商標擁有人於反陳述中所謂‘擁有人，齊林源於 2007 年獨自創作設計由英文和中文組成的“EAGO 益高”圖形標識’，分明是與事實相違背。其實，商標擁有人乃知道申請人未曾於香港申請註冊任何“益高”、“EAGO”或“EAGO 益高”商標，故蓄意搶註。

22. 綜觀上述的所有證據、事實及情況，本人可以肯定商標擁有人，作為申請人的前海外/國際銷售部營銷總監助理，在提出申請註冊時，顯然是對申請人的商標，及其在中國大陸、海外和香港使用於申請人貨品上的情況皆十分熟悉的。再者，涉訟商標與申請人的商標“EAGO 益高”完全相同，這是不可爭辯的事實。另外，商標擁有人的涉訟商標在第 11 類註冊所涵蓋的貨品與申請人的貨品和服務相同或十分相類似。我毫無疑問地接納申請人的陳述，商標擁有人於 2007 年 11 月 30 日即正式離職申請人後四天，迅即提交涉訟商標於香港的註冊申請，顯而易見是有計劃的惡意搶註，蓄意抄襲申請人商標，涉訟商標的註冊申請很明顯是不真誠地提出的。

23. 在慎重考慮過所有與本案有關的事實後，本人認為，按著商標擁有人所知道的事實，其申請註冊涉訟商標的決定會被採用恰當標準的人士視為不真誠。

24. 本人裁定涉訟商標是在違反條例第 11(5)(b)條情況下註冊的，因此宣布涉訟商標的註冊無效。

### 根據條例第 12(1)、12(2)、12(3)、12(4)、12(5)(a)、12(5)(b)及 53(5)條提出的反對

25. 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，本人無須再考慮申請人根據其他條文所提出的申請。

### 訟費

26. 由於申請成立，本人判給申請人訟費。

27. 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，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，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長

(彭淑芬代行)

2012 年 12 月 11 日