

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301113678

商標：



類別： 7

申請人： 張偉

反對人： 上海振華重工(集團)股份有限公司

---

決定理由

背景

1. 申請人於2008年5月13日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請：



(“涉訟商標”)。

2. 該註冊申請涵蓋以下貨品：

類別7

鑽探裝置(浮動或非浮動)，挖掘機，起重機，升降設備，裝卸設備，貨車用千斤頂，絞肉機(機械)，水果剝皮機，家用電動打蛋器，家用電動榨水果機，噴漆槍，電動螺絲刀。

3. 有關該註冊申請的詳情，已在2008年7月25日公布。反對人<sup>1</sup>於2008年12月24日提交反對通知及“反對理由”，反對人其後取得商標註冊處處長(“處長”)的許可於2009年2月13日修訂“反對理由”；反對人其後取得處長的許可於2009年12月22日再修訂“反對理由”及提交“再修訂反對理由”。申請人於2009年2月23日提交反陳述<sup>2</sup>，夾附一份日期為2009年2月5日的“支持註冊理由”。

4. 有關反對的聆訊於2013年4月19日在本人席前進行。其禮律師行委派王斌暉大律師代表反對人出席聆訊，申請人則沒有出席聆訊。

### 反對理由

5. 在本反對程序中，反對人在“再修訂反對理由”內列出多項反對理由，但在聆訊時王大律師的陳詞只依賴條例第11(5)(b)、12(4)及12(5)(a)條。

### 證據

6. 根據《商標規則》(第559A章)(“規則”)第18條，反對人提交以下的證據<sup>3</sup>：

- (1) 劉明毅於2010年2月4日作出的誓詞及證物；
- (2) 田洪於2010年2月9日作出的誓詞(“田洪誓詞”)及證物；
- (3) 黃力衡於2010年2月9日作出的誓詞及證物；
- (4) 鄒健偉於2010年2月9日作出的第一份誓詞(“鄒健偉第一份誓詞”)；及
- (5) 阮衛中於2010年2月12日作出的誓詞及證物。

---

<sup>1</sup> 反對人於2009年11月11日由“上海振華港口機械(集團)股份有限公司”改為“上海振華重工(集團)股份有限公司”，田洪誓詞的第3段亦提及有關的名字變更。在本決定理由中，“反對人”指反對人或其前身(視情況而定)。

<sup>2</sup> 申請人並無就經修訂“反對理由”及“再修訂反對理由”提交經修訂的反陳述。

<sup>3</sup> 除田洪誓詞及鄒健偉第一份誓詞是以中文書寫外，反對人提交的其他三份誓詞均為以英文書寫的誓詞，反對人並提交誓詞的中文譯本。

7. 根據規則第 19 條，申請人提交他於 2010 年 8 月 13 日作出的誓詞。<sup>4</sup> 反對人根據規則第 20 條提交鄒建偉於 2011 年 1 月 21 日作出回應申請人證據的第二份誓詞。

## 相關日期

8. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是 2008 年 5 月 13 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

## 反對人的證據

### 田洪誓詞

9. 田洪是反對人的副總裁，並獲得授權代表反對人作出誓詞。田先生自 1992 年 9 月 5 日起受僱於反對人，自 2004 年 3 月起擔任副總裁一職。

10. 反對人是中國交通建設股份有限公司的子公司。反對人於 1992 年 2 月 14 日成立，並已於 1997 年 8 月於上海交易所上市。

11. 反對人從事設計、生產、銷售、安裝、委托或以其他方式處理貨櫃碼頭的起重機、起重機零部件及大型鋼鐵結構。自成立以來，反對人一直從事貨櫃碼頭的起重機及大型鋼鐵結構的生產，主要產品包括岸邊集裝箱起重機、輪胎式集裝箱起重機、工程船及大型鋼橋結構等。

12. 反對人自 1997 年起一直使用 ZPMC 及  兩個標誌作為商標。 標誌由反對人的前總裁管彤賢先生製作。管先生在其在任期間為該美術作品設立了版權。 標誌的原繪圖創作於 1997 年 10 月，版權由反對人持有。 中的橢圓形圖案旨在表現 ZPMC 的字母遍佈整個地球，反對人的產品將遍佈全球。ZPMC 是“Shanghai

---


<sup>4</sup> 除誓詞外，申請人並向處長提交其他資料，但由於該些資料並非以法定聲明或誓章形式提交，並不符合規則第 79 條的要求，故資料不能被接納為支持註冊申請的證據。商標註冊處於 2010 年 8 月 16 日、8 月 31 日及 9 月 14 日去信申請人的代理人，指出不會接納該些資料為申請人的證據。

Zhenhua Port Machinery Company Ltd.”的簡稱。

13. 反對人自 1997 年起向香港多家的貨櫃碼頭營運商出售起重機及起重機零部件。

14. 在誓詞的第 19 段，田先生提到反對人於香港出售載有 ZPMC 標誌的起重機零部件的年銷售額如下：


年份	銷售額（美元）
1997	4,980,000
2000	5,261,000
2001	35,529,503.50
2003	50,491,900
2004	43,699,050
2005	49,472,535
2006	21,038,592
2007	15,820,448
2008	14,713,235.25

15. 田先生並提交多份文件的副本以證明反對人在發給貨櫃碼頭營運商的宣傳資料或與其客戶就銷售起重機的來往傳真中使用反對人的標誌。證物“TH-2”中包括自 1998 年 3 月 2 日起的傳真副本中顯示反對人的信頭載有 ZPMC 標誌，證物“TH-1”的宣傳小冊子副本顯示反對人早於 1999 年 1 月開始已使用  標誌，小冊子內的照片亦顯示反對人的起重機上載有 ZPMC 標誌。


16. 證物“TH-3”至“TH-25”為反對人與香港的客戶簽訂有關起重機的購置、建設、安裝及拆卸協議或合同、往來函件及其他相關文件的副本(或節錄)，涵蓋的年份由 2001 年至 2008 年。


17. 田先生在誓詞第 20 段列出載有 ZPMC 標誌的起重機自 1995 年至 2008 年的全球各地的銷售額。其中在 2005 年至 2008 年，銷售額分別達人民幣 121 億元、168 億元及 234 億元。證物“TH-26”為反對人自


1997 年至 2008 年間的全球營業額的年度帳目的副本。

18. 田先生稱由於反對人是生產及供應起重機的市場領導者，故其 ZPMC 及  標誌為全球起重機客戶所熟悉，反對人的起重機銷售經常受到貿易雜誌的報導，證物“TH-27”載有多份中外雜誌報刊刊登關於反對人及其 ZPMC 標誌的文章的副本。而證物“TH-28”為反對人在 World Cargo News 刊登宣傳推廣其起重機及零部件的廣告的副本。反對人並在其網站 [www.zpmc.com](http://www.zpmc.com) 及 [www.zpmceurope.com](http://www.zpmceurope.com) 推廣其起重機，[www.zpmc.com](http://www.zpmc.com) 的域名於 1997 年 1 月 30 日註冊。

19. 田先生指 ZPMC 及  標誌於香港及全球均被廣泛認知為反對人的商標。取得的認證包括 ZPMC 牌的港口物料搬運設備於 2005 年 9 月至 2008 年 9 月期間被認定為“中國名牌產品”及於 2006 年 9 月被認定為“世界名牌”，以及  標誌於 2008 年至 2010 年期間被認定為上海市著名商標。證物“TH-32”為載有反對人獲中國內地的機構頒發的認證的文件副本。

20. 反對人並於中國內地及世界各地註冊  為類別 7 的起重機的商標。證物“TH-33”為世界知識產權組織根據馬德里協議及中國商標局簽發的註冊證書的副本。

21. 田先生在聲明的 27 至 30 段表達他認為申請人提出的商標註冊申請是不真誠的。田先生提到已指示上海代理上海舒濱知識產權代理有限公司(“上海舒濱”)於中國及香港進行搜尋，以確認申請人的  標誌是否正在使用，惟未能找到任何對該標誌的使用及申請人聲稱經營的任何業務的材料。而申請人已與上海舒濱聯絡，提出向反對人以人民幣 160 萬元出售商標的申請(即本註冊申請)及商標註冊編號 300687583 (見下文第 40 段)。

22. 田先生又指申請人在申請涉訟商標註冊時知道反對人使用 ZPMC 及  作為起重機的商標，申請人是有意將與反對人的商標相似的標誌註冊為類別 7 貨品的標誌，以阻止反對人申請註冊其本身的商標。至於申請人聲稱利用涉訟商標經營的貨品的範圍廣泛，田先生認

為並不是一個單一生產商正常的經營手法，故相信申請人沒有使用涉訟商標，而是純粹通過取得商標註冊後向反對人出售商標，否則該註冊商標會阻止反對人於類別 7 申請註冊其本身的商標。

#### *鄒健偉第一份誓詞*

23. 鄒建偉為上海舒濱的合伙人，獲得授權代表上海舒濱作出誓詞。

24. 鄒女士的誓詞主要提到在 2010 年 1 月 25 日與申請人以及反對人的員工楊艷及反對人的代表律師李平在反對人的辦公室內的會面內容。在會面期間，李女士反覆詢問申請人的經營範圍、生產的產品以及是否在國內及香港使用涉訟商標，申請人的回應都說由於是商業秘密，沒有給予正面明確的答覆，申請人只說註冊涉訟商標是考慮為企業將來發展之用。申請人並提到有日本公司曾經出價想購買其商標，但他沒有賣出商標。

25. 在會面後的翌日，鄒女士收到李女士來電，李女士稱申請人跟她聯繫，要求反對人撤回反對，並重申他的觀點及有日本企業希望購買他在起重機上申請的商標。

26. 在 2010 年 1 月 27 日，鄒女士從李女士處得知申請人再次來電，申請人並以日本企業希望購買涉訟商標的開價為依據，表示願意以人民幣 160 萬元的代價向反對人出售涉訟商標。



27. 鄒女士在誓詞第 7 段指出她不相信申請人正在使用涉訟商標，鄒女士已在中國及香港進行搜尋，但一直未有找到申請人使用涉訟商標的業務，鄒女士並認為申請人非常清楚反對人的標誌在國際及本土市場上的聲譽及商譽，故試圖通過申請註冊與反對人標誌相似的商標以便出售商標賺取金錢。

#### *劉明毅、黃力衡及阮衛中的誓詞*

28. 劉明毅、黃力衡及阮衛中分別代表各自的公司作出誓詞以支持反對人反對涉訟商標的註冊申請。有關的公司均處於香港及曾經購買反


對人的起重機。


29. 劉明毅是現代貨箱碼頭有限公司的設備及系統規劃經理，職責包括就碼頭的機械裝置進行採購、投標和執行項目及合同，並不時為碼頭採購起重機。

30. 證物“LMNL-1”及“LMNL-2”為劉先生與反對人的人員於 2001 年及之後會面取得印有  標誌的名片的副本。證物“LMNL-3”是反對人寄給他印有  標誌的宣傳推銷資料的副本，資料顯示最早的日期為 2000 年 11 月。

31. 證物“LMNL-4”包括反對人與劉先生公司的往來傳真的副本(最早日期為 2001 年 10 月 10 日)，當中顯示反對人於傳真信頭使用 ZPMC 標誌。證物“LMNL-5”至“LMNL-6”分別為 2001 年 7 月及 2003 至 2005 年間簽訂購買起重機的合同(節錄)及相關的買賣發票的副本。至於證物“LMNL-7”為劉先生拍攝的兩張顯示 ZPMC 標誌的起重機的照片。

32. 黃力衡是香港國際貨櫃碼頭有限公司的工程總經理，工作範圍包括採購碼頭所需機器。


33. 證物“WLH-1”及“WLH-2”是黃先生會見反對人的人員取得的印有  標誌的名片的副本。由於黃先生習慣記錄取得名片的日期，可看到最早的日期為 1998 年 10 月 19 日。

34. 證物“WLH-3”是反對人發出的三份傳真(最早日期為 1998 年 3 月 2 日)的副本，傳真的信頭均顯示 ZPMC 標誌。而證物“WLH-4”是從反對人收到的宣傳資料的副本，可看到最早載有  標誌的宣傳品的日期為 1999 年 1 月。


35. 證物“WLH-5”至“WLH-14”是反對人發出自 2001 年至 2009 年間出售起重機的發票的副本。至於證物“WLH-15”為黃先生拍攝的三張顯示 ZPMC 標誌的起重機的照片。

36. 阮衛中為亞洲貨櫃碼頭有限公司的財務及行政經理。阮先生在


誓詞中提及亞洲貨柜碼頭有限公司與反對人在 2003 年 3 月 18 日簽署兩份購買及安裝集裝箱起重機的合同，並提交相關的函件及合同(節錄)的副本作證物“YWC-1”至“YWC-4”。證物“YWC-5”為阮先生拍攝的兩張顯示 ZPMC 標誌的起重機的照片。

37. 上述三位人士的誓詞均確認反對人的 ZPMC 及  在行內非常著名及為人所知，並被認知為反對人生產的起重機的商標或標誌。

### 申請人的證據

38. 申請人在誓詞中稱在 2002 年 4 月創作了含有“志鵬明馳”及拼音“z、p、m、c”和箭頭的  組合商標並享有著作權，作品已在中國山東省版權局登記。

39. 申請人解釋“志鵬明馳”取自“立志”的“志”、“鵬程萬里”的“鵬”、“光明正大”的“明”及“馳騁”的“馳”，而“zpmc”為“志鵬明馳”中文拼音“zhi peng ming chi”的第一個字母，圓形的箭頭表示“快速圓滿”。

40. 申請人提到“為了更好的得到知識產權的保護，在實際使用時展示有關申請人商標的產品”，於 2006 年 7 月向香港商標註冊處就類別 7 貨品“木材加工機、印刷機器、採掘機、石油化工設備、裝載機、卸料斗(機械卸鬥)、運輸機(機器)、電錘、磨石、發電機”申請註冊  商標，申請獲接納，商標註冊編號為 300687583。申請人又解釋“為了更加全面的得到知識產權的保護”，因此提出本註冊申請再就其他類別 7 的貨品申請註冊。

41. 申請人於 2010 年 1 月 25 日到反對人的辦公室，與代表反對人的楊艷、商標代理人鄒建偉及律師李平會面，並表達其“志鵬明馳”商標與反對人沒有任何關係，希望反對人撤銷反對。

42. 申請人指三位反對人的代表認為涉訟商標與反對人商標不一樣，反對涉訟商標的申請是由於涉訟商標在反對人申請其商標註冊的程序中是在先商標，令反對人的商標註冊申請被駁回。



43. 申請人並指反對人一方表示反對人知道這是一種無意間的巧合，也知道申請人是無惡意的，而且表示涉訟商標與反對人的商標確實不一樣。

44. 誓詞指雙方討論了一些方案，若其中一個方案落實反對人就撤銷反對。申請人稱其中的一個方案是反對人提出希望申請人將涉訟商標轉讓給反對人，惟申請人向反對人表示不想出售商標，商標只是為了自己的合理使用，申請人亦確認從未向反對人出售涉訟商標。

45. 申請人又反對田洪誓詞中描述他的行為是不真誠的說法，申請人強調組成反對人 ZPMC 商標的字母原是 Shanghai Zhenhua Port Machinery Company Ltd.的簡稱，這與申請人商標“志鵬明馳”中的“z、p、m、c”是“zhi peng ming chi”的拼音的含意是不相同的。

46. 最後，申請人提到反對人表示如果商標註冊處能批准反對人提出的商標註冊申請，反對人就會撤銷就本註冊申請的反對，申請人認為反對人為達到反對涉訟商標註冊申請的目的而有意向商標註冊處作出不利申請人的描述。然而，申請人表示希望商標註冊處能依法批准反對人的商標註冊申請。

### 反對人的回應證據

47. 鄒健偉第二份誓詞提到申請人稱在其產品上使用涉訟商標，惟申請人一直沒有提供任何在中國或在香港使用涉訟商標的證據，亦沒有說明在什麼產品上曾使用涉訟商標。

48. 其次，鄒女士否認申請人在誓詞中指她與其他參與會面的人士曾向申請人表示涉訟商標與反對人的商標不同，以及否認反對人認同申請人提出涉訟商標的註冊申請只屬巧合而非有違真誠或出於惡意。

49. 就申請人表示希望商標註冊處批准反對人的商標註冊申請(見上文 46 段)，鄒女士回應指反對人的代理在 2010 年 11 月 10 日曾去信申請人的代理要求申請人提供書面同意反對人的商標註冊申請，但並無收到回覆。

## 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

50. 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(視屬何情況而定)的範圍內不得註冊。”

51. 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>5</sup>

52. 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

---


<sup>5</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.”

決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。<sup>6</sup>

53. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出：

“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。”<sup>7</sup>

54. 因此，在決定申請人是否不真誠地提出本註冊申請這問題上，本人必須考慮到申請人提出註冊申請時，對反對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。


55. 王大律師提出，申請人在相關日期提交商標註冊申請時，由於反對人的 ZPMC 及  商標自 1997 年已開始使用，反對人並在 1997 年 8 月在上海上市，又因為經過多年的使用及宣傳推廣，反對人的商標享有極高的知名度，申請人必然知道反對人及其商標的存在；特別是有關的行業十分專門，如果申請人真的希望涉足有關行業，他必定要對有關行業有一定的了解。更重要的是申請人沒有否認他提交商標註冊申請時或聲稱創作涉訟商標時，已知道反對人的商標的存在及其知名度。

56. 王大律師並指涉訟商標必然是抄襲反對人的商標而成，反對人的商標的主要部分是 ZPMC，而 ZPMC 並不帶有任何描述或形容性質，申請人不可能在純粹巧合的情況下用上相同的字母 ZPMC 作為涉訟商標的其中一個主要部分。雖然申請人解釋 ZPMC 是“志鵬明馳”的中文拼音的第一個字母，並粗略說明這四個字來自一些詞語（見上文第 39 段），申請人卻沒有在其聲明中解釋為何要選用“志鵬明馳”這四個


---


<sup>6</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.”

<sup>7</sup> 英文原文：“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.”

毫不相干的中文字作為其商標，為何選用大楷英文字表達 ZPMC，以及為何跟反對人  商標同樣用上了一個外框圖案。

57. 王大律師認為申請人明顯地是先抄襲反對人的商標，再而堆砌一些中文字作為藉口，自圓其說。

58. 在考慮過本反對程序的證據後，本人同意申請人面對田洪誓詞及鄒健偉第一份誓詞指申請人知道反對人的 ZPMC 及  商標，申請人並沒有否認在設計涉訟商標及在相關日期前已知道反對人的商標或是反對人在起重機行業方面取得的知名度。



59. 涉訟商標由“ZPMC”、“志鵬明馳”及一個橢圓形包括兩個箭頭的圖案組成。雖然涉訟商標中的 ZPMC 的字體顯示一些設計，但是無可否認的是涉訟商標中表達的 ZPMC 和反對人的  及 ZPMC 商標中的 ZPMC 這四個英文字母是完全相同的。“志鵬明馳”四個字本身沒有在字義上的關係，“志鵬明馳”整體來說也看不到包含什麼意義。申請人解釋四個字分別來自四個詞語，然而，申請人並沒有解釋為何會選擇採用這四個沒有關係的詞語去設計“志鵬明馳”這四個字及作出“志-鵬-明-馳”這個編排。而且申請人亦沒有解釋為何選擇將這四個字相對的拼音的第一個的字母設計出 ZPMC 並以此作為涉訟商標的一個主要部份。

60. 申請人曾經以涉訟商標申請並取得類別 7 的其他貨品的註冊(見上文第 40 段)。雖然反對人的代表曾經向申請人查詢涉訟商標在貨品上面的使用，或是涉訟商標在香港或其他地方的使用，但是申請人只是推說基於商業秘密的原因而不回應反對人的查詢。事實上，若果申請人曾經在業務上或是在其經營的貨品上使用涉訟商標，本人不認為這些構成甚麼商業秘密，反而，這方面的材料能夠引證申請人事實上在貨品或業務上曾經使用涉訟商標。

61. 另外一點值得注意的是證據顯示申請人曾經向反對人的代理表示願意以人民幣 160 萬元的代價出售涉訟商標。申請人既沒有提供證據或解釋他曾經使用涉訟商標的情況，或是涉訟商標在有關行業上取得的商譽或價值，故令人疑惑的是申請人何以認為涉訟商標的價值可高達人

民幣 160 萬元。即使申請人稱 160 萬元的代價是參考自一個有意向他購買涉訟商標的日本企業，但是本人認為這只是申請人的聲稱，申請人沒有提供證據證明真的有日本企業願意用高價向他購買涉訟商標。

62. 本註冊申請涵蓋的貨品包括起重機及其他工業用和家用的機器，牽涉不同的範疇，申請人作為一個個人實在難以取得足夠的資金以至技術和專業去營運這般廣泛的業務。事實上申請人一直迴避及沒有提交任何證據顯示他和這些貨品或行業有任何關聯。雖然從申請人遞交的商標註冊申請中可看到申請人對類別 7 的機器有所認識，但是申請人的證據並無顯示他擁有甚麼資源或專業知識得以營運這般廣泛的業務。

63. 申請人聲稱他本人創作涉訟商標並在中國內地取得版權方面的註冊，但反對人的證據顯示反對人早在 2000 年以前已在起重機相關的業務上使用及 ZPMC 及  商標，比申請人稱在 2002 年 4 月創作涉訟商標的日期為早。如上文提到，反對人在起重機行業享有知名度，而申請人對類別 7 的機器(當中包括起重機)有所認識，再加上申請人未能提供能令人信服的證據解釋涉訟商標的由來，因此，本人認為申請人在設計涉訟商標時，申請人已經知道反對人的 ZPMC 或  商標的存在，申請人抄襲 ZPMC 作為涉訟商標的主要部分，再砌詞解說“志鵬明馳”的由來以及“志鵬明馳”和 ZPMC 之間的關係。

64. 其次，本人認為申請人提出涉訟商標的註冊申請，目的是希望在取得有關註冊之後，以高昂的價格將涉訟商標賣予反對人，或以商標的註冊阻止反對人於類別 7 申請註冊其本身的商標，以牟取自身的利益。而這點和證據中顯示申請人曾經表示希望以高價向反對人出售涉訟商標的情況呼應。

65. 綜合以上的因素，本人認為按申請人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。

#### **根據條例第 12(4)及 12(5)(a)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

立，本人無須再考慮根據條例第 12(4)及 12(5)(a)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，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

(潘敏嫻代行)

2013年8月9日