

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301185534

商標： 周金生

類別： 14

申請人： 李志華

反對人： 周生生珠寶金行有限公司

決定理由

背景

1. 申請人於2008年8月20日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“該註冊申請”):

周金生

(“涉訟商標”)。

2. 該註冊申請涵蓋以下貨品：

類別 14

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，鐘錶和計時儀器。

3. 有關該註冊申請的詳情，已在2008年9月26日公布。反對人於2009年1月2日提交反對通知及“反對理由”。申請人於2009年4月9日提交經修訂的反陳述，夾附一份日期為2009年3月27日的“反陳述理由書”。

4. 有關反對的聆訊於 2012 年 10 月 24 日在本人席前進行。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. 反對人在“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 12(3)、12(4)、12(5)(a)及 11(5)(b)條。

反陳述

6. 申請人在反陳述理由書中指出他是香港周金生珠寶首飾有限公司及深圳市周金生珠寶首飾有限公司的董事，並從事珠寶首飾行業多年。

7. 申請人稱在 2002 年構思及在 2005 年創立“周金生”品牌，並在 2006 年進駐香港，一直使用“周金生”商標。申請人解釋“周金生”完全具有商標的顯著性，“周金生”三個字與申請人擁有的兩家企業的商號相符合，他申請註冊“周金生”商標為其商號所用，而並無侵犯他人在先使用的知識產權為目的。

8. 申請人指深圳市周金生珠寶首飾有限公司處於深圳羅湖區，“周金生”產品在全國多個主要城市設立了專櫃和專賣店，“周金生”品牌已成為深圳及香港珠寶首飾行業的知名品牌，為消費者認知，中國內地商標局亦已受理“周金生”商標的註冊申請。

9. 反陳述理由書附有 15 頁資料，包括周金生珠寶首飾店的店面及貨品的相片、內地商標局註冊申請受理通知書以及一些單據和發票的副本。由於該些資料並非以法定聲明或誓章形式提交，並不符合《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 79 條的要求，故資料不能被接納為支持該註冊申請的證據。

證據

10. 根據規則第 18 條，反對人提交的證據為反對人的企業行政副經理王啟瑜於 2009 年 9 月 28 日作出的法定聲明(“王啟瑜聲明”)。

11. 申請人並無根據規則第 19 條提交任何證據。

相關日期

12. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是 2008 年 8 月 20 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

反對人的證據

13. 王啟瑜指出周生生金行在 1934 年於中國廣州開業，其後發展至廣東各地，並開始以“周生生”為黃金首飾的商標及零售黃金首飾的商號。“周生生”有“周”而復始，“生生”不息的意思，而“周”亦是周生生金行創辦人的姓氏。

14. 周生生金行於 1948 年把業務遷移到香港，於九龍旺角以“周生生金行”開設首家分店，並持續在香港使用“周生生”商標。

15. 周生生金行於 1957 年在本港註冊成立周生生金行有限公司，1971 年改名為“周生生珠寶金行有限公司”。周生生集團於 1973 年上市，成為本港首家珠寶業股票上市公司，股票市值於 2008 年 12 月 31 日超逾港幣 24 億元。

16. 反對人是周生生集團旗下全資附屬公司，反對人的業務以珠寶飾品製造及零售業務為主，直至 2008 年 12 月底，反對人在香港共有 38 家分店，並在中國內地開設 120 家分店。證物“KW-7”是載有反對人在香港開設的分店的地址及開業日期的列表，而證物“KW-8”是載有反對人在中國內地開設的分店所處省市、分店名

稱、地址及開業日期的列表。

17. 反對人一直在其產品及產品包裝上使用“周生生”及“CHOW SANG SANG”商標，反對人並提交一些銷售單據及產品包裝品的相片副本(分別為證物“KW-13”及“KW-12”)。

18. 反對人並提交周生生集團 2006 年至 2008 年的年報(證物“KW-10”)，以及自 2002 年至 2008 年的營業額，每年的營業額均超過港幣 48 億元。根據 2007 及 2008 年的年報，周生生集團的主要業務由反對人及其部分同系附屬公司於香港、中國內地、台灣及澳門經營珠寶零售。周生生集團在 2007 年及 2008 年的營業額分別達港幣 78.73 億元及港幣 98.81 億元，其中於香港和澳門就珠寶零售的營業額在 2007 年為港幣 30.22 億元，在 2008 年為港幣 37.77 億元。

19. 在香港的宣傳推廣方面，王啟瑜列出周生生集團自 2002 年至 2008 年的開支額，自 2004 年起每年的開支超過港幣一千三百萬元，其中於 2007 年的開支達港幣 17,961,000 元，而 2008 年的開支達港幣 18,772,000 元。反對人並提交一些在香港媒體宣傳推廣“周生生”品牌的平面廣告樣本、廣告推廣項目的發票以及在報章刊登的廣告及啟示的樣本的副本(分別為證物“KW-14”、“KW-15”及“KW-16”)。

20. 周生生集團歷年來獲得多項獎項，反對人提交一份獲頒獎項的清單(證物“KW-11”)，以及反對人聘用的市場調查公司 Synovate 於 2007 年 11 月發表名為“Hong Kong Brand Image Study 2007”(香港品牌形象調查 2007)的調查報告(證物“KW-17”)，從報告中可見“周生生”品牌在香港已被廣大消費者認識，申請人的“周金生”品牌則未列在報告內。

21. 王啟瑜並解釋“周生生”商標除使用於珠寶、寶石、貴重金屬及其合金以及貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品產品外，反對人亦於其他產品及服務上，包括各樣與珠寶、首飾、寶石、鐘錶和計

時儀器相關的估價、維修及研究與設計服務使用“周生生”商標。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

22. 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。”

23. 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。”¹

24. 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*

¹ 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.”

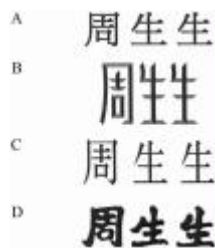
Mark Application (CHINAWHITE) [2005] F.S.R.10一案中(第26段),英國上訴法庭指出,法庭必須決定,按申請者所知道的事實來看,其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。²

25. 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。”³

26. 因此,在決定申請人是否不真誠地提出該註冊申請這問題上,本人必須考慮到申請人提出該註冊申請時,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。

27. 反對人在反對理由的附件一中列出多個反對人於香港註冊的商標⁴,王大律師就條例第11(5)(b)條陳詞時,倚賴反對人的“周生生”文字商標。反對理由的附件一包括以下的文字商標(註冊商標編號300263709):⁵



² 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.”

³ 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.”

⁴ 該附件一亦為王啟瑜聲明中的證物“KW-18”。

⁵ 註冊商標編號 300263709 就第 6, 9, 14, 35, 36, 37, 40 及 42 類別的貨品及服務註冊, 註冊日期為 2004 年 8 月 6 日。

28. 本人留意到該註冊商標就多個類別的貨品及服務註冊，其中就第 14 類別註冊的貨品為“鈹、鉑、裝飾品、貴重金屬、未加工或半加工貴重金屬、貴重金屬合金、寶石、半寶石、銀飾品、鍍金的物品、珍珠、鑽石、翡翠、珊瑚、水晶、瑪瑙、首飾、金幣、戒指、耳環、別針（首飾）、領帶別針、貴重金屬的別針、項鏈、胸針、腳鐲、垂飾，手鐲、及其仿製品。”⁶；就第 35 類別註冊的服務包括“貴重金屬及其合金及貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品、珠寶、首飾、鐘錶及計時儀器之零售；”⁷，而就第 37 類別註冊的服務為“首飾、寶石、鐘錶和計時儀器修理服務；鑲嵌首飾服務；有關首飾、寶石、鐘錶和計時儀器修理及鑲嵌的諮詢服務。”⁸

29. 王大律師提出，在相關日期申請人提交商標註冊申請時，由於反對人“周生生”商標在香港及內地享有極高的知名度，申請人必然知道反對人及其商標的存在；申請人在反陳述理由書中沒有否認這一點，申請人亦沒有提交任何證據就此作出否認。

30. 王大律師並指涉訟商標必然是抄襲反對人的“周生生”商標而成，理由是：

- (1) “周生生”和“周金生”無論在視覺上或聽覺上均非常相似，申請人在完全巧合及沒有抄襲的情況下創造“周金生”商標的機會微乎其微。
- (2) “周生生”三字不帶有任何描述或形容色彩，申請人不大可能會在純粹巧合的情況下創造出“周金生”商標（而且申請

⁶ 根據商標註冊處的記錄，第 14 類別的貨品說明為“palladium, platinum, ornaments, precious metals, precious metals-unwrought or semi-wrought, alloys of precious metals, precious stones, semi-precious stones, silver ornaments, plated articles, pearls, diamonds, jade, coral, crystals, agates, jewels, golden coins, rings, car rings, jewellery pins, tie pins, pins made of precious metals, necklaces, brooches, bangles, pendants, bracelets, and imitations thereof.”，上文的中文貨品說明由反對人提供。

⁷ 根據商標註冊處的記錄，第 35 類別的有關服務說明為“retailing of precious metals and their alloys and goods made of precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments;”，上文的中文服務說明由反對人提供。

⁸ 根據商標註冊處的記錄，第 37 類別的服務說明為“repair services relating to jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments; jewellery re-mounting services; advisory services relating to all the aforesaid services.”，上文的中文服務說明由反對人提供。

人姓李，和“周”字沒有任何關係)。

- (3) 申請人選用“金”字代替了“周生生”商標中第一個“生”字，但“金”字和“生”字的讀音非常相近（韻母相同），而反對人亦是從事金行的業務，申請人顯然是希望利用兩個商標的相似度去欺騙大眾。
- (4) 在反對人嚴厲的指控下，申請人沒有解釋其“周金生”商標從何而來。

31. 本人考慮過反對人提交的證據，包括證物“KW-7”反對人在香港開設的分店列表，反對人經營珠寶零售方面取得的營業額以及反對人使用及宣傳推廣“周生生”商標的證據。由於“周生生”商標經過長時間在香港的使用及宣傳推廣，本人同意反對人的“周生生”商標在香港享有很高的知名度，並為一般消費者所認識。

32. 本人並認為在相關日期時，反對人在內地亦已取得相當高的知名度。從證物“KW-8”反對人在內地開設的分店列表，可看到反對人早在 2001 年 2 月於上海市開設內地首間分店，其後在 2002 年 5 月開始在廣東省多個城市（包括申請人所處的廣州市⁹）開設分店，包括在 2002 年 5 月及 9 月、2003 年 6 月、2006 年 6 月、8 月及 12 月在廣州開設的多間分店。反對人亦於 2005 年 9 月、2006 年 6 月、2007 年 1 月及 2 月在深圳市開設多間分店。¹⁰ 在相關日期時，反對人在廣東省共有 25 間分店。

33. 至於在涉訟商標和“周生生”商標是否相類似這方面，本人認為兩者在視覺上和聽覺上相類似。

34. 涉訟商標和“周生生”都是由三個字組成。涉訟商標的第一和第三個字跟“周生生”的第一及第三個字相同，而第二個字“金”字和“生”字在形態及結構上有相似的地方，本人認為在視覺上涉訟商標和“周生生”相類似。

⁹ 根據商標註冊處的記錄，申請人的地址位於廣東省廣州市。

¹⁰ 這裡只提及在相關日期前開設的分店，而沒列出在相關日期以後開設的分店。

35. 在聽覺上，涉訟商標的第一和第三個字跟“周生生”的第一及第三個字讀音相同，由於商標在讀起來時，重點經常會放在第一和最後一個字，中間的字未必會被清楚讀出，因此，本人認為在聽覺上涉訟商標和“周生生”相類似。

36. 就概念上的相似度而言，“周金生”和“周生生”兩者都不是在字典中可找到含有釋義的字詞，一般消費者無法從字義上把兩者區分。

37. 因此，本人認為涉訟商標和“周生生”相類似。

38. 申請人沒有否認知道或認識反對人的“周生生”商標，亦沒有提交證據解釋涉訟商標的來由(尤其是申請人姓“李”而並非姓“周”)，或如何構思到“周金生”這商標並成立“周金生”品牌。申請人既是從事貴金屬及珠寶行業，在相關日期時，本人認為申請人必然知道反對人的“周生生”商標，申請人純粹因為巧合而創出涉訟商標這個在視覺和聽覺上均和“周生生”商標相類似的商標並不可能。

39. 申請人申請註冊的涉訟貨品，跟反對人製造或銷售的貴金屬及珠寶飾品等貨品相同。申請人在本訴訟中，沒有提交證據解釋為何採用涉訟商標在和反對人製造或銷售的貨品相同的涉訟貨品上。事實上，如果涉訟商標經縮小並使用在一些較小的物件，例如首飾、首飾包裝盒或價錢牌上，“周金生”三字在視覺上會更加和“周生生”相類似，並容易令消費者產生混淆。

40. 雖然申請人在反陳述理由書中稱申請註冊涉訟商標是為了申請人本身的商號使用，而並非以侵犯他人在先使用的知識產權為目的，但是，商標申請是否真誠並非以申請人本身釐定的標準判斷(見上文第25段)。

41. 綜合上文所述的相關情況一併作出考慮，本人認為合理的推論是申請人的涉訟商標是抄襲反對人的“周生生”商標而成，申請

人提出涉訟商標的註冊申請，目的在於利用反對人的商譽及聲譽，以提高自己的貨品的銷售量，或意圖誤導消費者，令消費者以為申請人的貨品是反對人的貨品或與反對人有關。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。

42. 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(3)、12(4)及12(5)(a)條提出的反對

43. 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(3)、12(4)及12(5)(a)條提出的反對。

訟費

44. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

45. 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2月28日