


《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301212722

商標：

類別： 5

申請人： 陳翠麗

反對人： 騰訊控股有限公司

---

## 作出決定的理由陳述


### 背景

1. 申請人於 2008 年 10 月 2 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”) 提交商標註冊申請。有關該申請的詳情，已在 2009 年 1 月 2 日公布。反對人於 2009 年 4 月 1 日提交反對該申請的通知及附上反對理由的陳述 (“反對理由”)。申請人於 2009 年 6 月 22 日提交反陳述包括反陳述理由 (“反陳述理由”)。

2. 有關反對的聆訊於 2012 年 12 月 18 日在本人席前進行。申請人沒有於指定限期前提交商標表格第 T12 號，以確認會出席聆訊。根據《商標規則》(第 559A 章) (“規則”) 第 74(5) 條，申請人被視為不打算出席聆訊。而代表反對人出席聆訊的是由貝克·麥堅時律師事務所委託的王斌暉大律師。反對人在反對通知內列出多項反對理由，但於聆訊時依賴的只是條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4) 及 12(5)(a) 條的理據。

### 涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：


 (“涉訟商標”)。

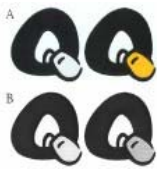
4. 涉訟商標申請註冊的貨品 (“涉訟貨品”) 說明如下：

## 類別 5

衛生墊；衛生巾；失禁用尿布；浸藥液的衛生紙；消毒紙巾；消毒棉；陰道清洗液；醫用營養品；空氣清新劑；殺蟲劑，全部包括於類別五。

## 反對理由

5. 根據反對人提交的反對理由，反對人在香港及世界各地擁有“QQ”標誌的商標（“字母商標”）及“”標誌的商標（“滑鼠商標”）（統稱“反對人的商標”），其中包括於類別 16、18、25、28 和 41 在香港註冊的商標（編號 301038861），註冊日期為 2008 年 1 月 24 日：



（“反對人在先商標”）。

6. 反對人聲稱多年來廣泛使用反對人的商標或包含反對人的商標的其他商標於其服務及產品上，包括但不限於互聯網和通訊服務及產品、衣服、漫畫、書籍、文具、玩具、自行車等等。

7. 反對人在反對理由內述明，根據條例第 11(4)(b)、11(5)(a) 及 (b)、12(3)、12(4) 及 12(5)(a) 條，反對涉訟商標的註冊申請，但於聆訊時依賴的只是條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4) 及 12(5)(a) 條的理據。因此，本人認為基於其他條款的反對可被視為已撤回而毋須在本決定中討論。反對人要求是次反對訴訟的訟費由申請人承擔。

## 反陳述理由

8. 根據申請人的反陳述理由，涉訟商標由申請人獨創，具有獨特含義，並非如反對人認定的是不真誠地抄襲了反對人的商標，兩個商標的相類似程度非常低，而且兩者的貨品並不相類似。申請人認為涉訟商標不會造成混淆，也不會給反對人帶來損害，因此反對理由並不成立，涉訟商標應准予註冊。不過，申請人並未根據規則

第 19 條提交任何證據，而其在反陳述理由對創作涉訟商標的解釋並非採用法定聲明或誓章提交，不符合規則第 79(1)<sup>1</sup> 條的規定，因此不獲接納為證據。

## 相關日期

9. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2008 年 10 月 2 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

## 證據

10. 反對人於 2010 年 3 月 18 日根據規則第 18 條提交一份由其附屬公司的法務部經理銀興旺作出的法定聲明（“銀氏聲明”）。如上文所述，申請人沒有提交任何符合規則第 79(1)條規定的證據。

## 反對人的證據

11. 銀氏聲明提供了一些關於反對人成立和業務發展的資料。根據銀氏聲明第 4 段，反對人的母公司騰訊公司（“騰訊”）成立於 1998 年 11 月，是目前中國最大的互聯網綜合服務供應商之一，也是中國服務用戶最多的互聯網企業之一。反對人於 2004 年 6 月 16 日在香港聯交所主板公開上市（股票代號 700）。證物 **YXW-1** 是反對人在香港交易及結算所有限公司的資料記錄。

12. 根據銀氏聲明第 5-8 段，反對人早於 1998 年開始使用反對人的商標或包含反對人的商標的其他商標於其服務及產品上，而反對人的互聯網用戶能於世界各地瀏覽反對人提供的互聯網服務平台及相關產品，不受地域限制，為用戶提供了一個巨大而便捷的溝通平台。證物 **YXW-2** 是摘自反對人在 2005-2008 年的年報及/或中期報告的資料。

13. 銀氏聲明第 9-12 段列出騰訊的各種網路平台（例如針對女性的網站 lady.qq.com 等）和多個以“QQ”命名的網路服務產品（例如 QQ 空間、QQ 群、QQ 秀、QQ 堂等），及截至 2007 年 6 月 30 日為止

---

<sup>1</sup> 規則第 79(1) 條訂明：“凡根據本條例或本規則處長可於在他席前進行的法律程序中接納證據，該證據須採用法定聲明或誓章提交。”

QQ 即時通訊工具的註冊和活躍帳戶的數目等資料，並指 QQ.com 已經成為了中國瀏覽量第一的綜合門戶網站，它的電子商務平台「拍拍網」也已經成為了中國第二大的電子商務交易平台。證物 **YXW-3** 至 **YXW-4** 是從反對人的中期報告和騰訊網站([www.tencent.com](http://www.tencent.com))列印出來有關騰訊的資料，包括 QQ 用戶數目、各個網路平台和網路服務的資料。

14. 銀氏聲明第 13-14 段提及騰訊研究院和騰訊公益網站的成立，證物 **YXW-6** 和 **YXW-7** 是從網站列印出來有關騰訊研究院和騰訊公益網的資料。

15. 銀氏聲明第 15 段指反對人充份地使用反對人的商標於反對人的主要網站 [www.tencent.com](http://www.tencent.com) 和 [www.qq.com](http://www.qq.com) 及各種相關產品及服務上，如手機娛樂媒體、宣傳海報、互聯網廣告、報章、商業文書、信紙、信封、文具、單據等。證物 **YXW-8** 包括中國內地多份刊登載有反對人的商標的報章廣告、宣傳文章及資料(年份有 2001 和 2004)，從網站列印出來有關反對人及/或其母公司網頁的版面(部分顯示 2004 和 2005 年)及載有反對人的滑鼠商標的收據、文儀用品、送貨單和紙袋的圖片等。當中可見反對人提供的網路平台和服務包括 [www.tencent.com](http://www.tencent.com) 和 [www.qq.com](http://www.qq.com) 門戶網站，「移動 QQ」、「緣聚 QQ」、「QQ 講故事」、「QQ 秀」、「QQ 會員」、「QQ 聊天室」、「QQ 軟件」、「QQ 寵物」、「QQ 遊戲」、「QQ 幻想」、「QQ 堂」、「QQ 搜索」、「QQ 群」等互聯網應用服務，為用戶提供資訊、娛樂和通訊等服務。

16. 根據銀氏聲明第 16-17 段，反對人授權其他公司使用反對人的商標生產各類貨品，例如服裝、手錶及其他時尚消費品，在中國超過 190 間“Q-Gen”商舖推銷。證物 **YXW-9** 是從網站列印出來有關反對人及/或其母公司的英文資料，包括上述授權使用的消息；另有各式載有反對人滑鼠商標的貨品的照片副本，包括漫畫、快閃儲存器、潤唇膏、方便麵、帽子、手袋、手錶、相架、網絡攝像機、顯示屏、電單車、電動單車，上述部份貨品隱約可見反對人的字母商標；另有數幅在國內不同省市的“Q-Gen”商舖的照片副本。證物 **YXW-10** 是載有反對人滑鼠商標及/或字母商標的洗髮水、清潔劑、潤唇膏、女性內衣及睡衣等產品。

17. 銀氏聲明第 18-19 段指反對人贊助或參與多項大型活動，例如 2006 年的「星光大典」(證物 **YXW-12**) 和 2007-2008 年的「亞洲區寬頻網絡世界論壇」(證物 **YXW-11**)，以增加反對人的商標在世界各地普羅大眾之間的知名度。

18. 根據銀氏聲明第 20 段和證物 **YXW-13**，反對人提供了由 2005 年 3 月至 2008 年 5 月的香港 QQ 用戶登錄數，約為每月平均一千萬人次。

19. 在銀氏聲明第 21-22 段，反對人提供了關於反對人的商標的貨品及服務由 2001-2008 年的估計全球營業額，和由 2003-2008 年的估計推廣開支。營業額估計大約為平均每年二十一億七千四百萬人民幣，而每年的宣傳推廣開支平均約為二億四千五百萬人民幣。證物 **YXW-14** 是摘自反對人 2004-2008 年年報的財務資料。證物 **YXW-15** 是各式載有反對人的商標的宣傳品、商業文儀用品的照片等，另有 2003-2005 年的廣告費發票的樣本，但上面沒有資料顯示費用是與推廣或宣傳反對人的商標有關。

20. 根據銀氏聲明第 23-24 段和證物 **YXW-16** 及 **YXW-17**，反對人在香港註冊了滑鼠商標(第 9、38 和 42 類別以及第 16、18、25、28 和 41 類別) 及“**IQQ**”商標(第 9、38、41 和 42 類別)，所有註冊日期均早於相關日期。反對人的商標在中國於多個貨品及服務的分類取得註冊，主要涉及滑鼠商標，關於字母商標的只有第 38 類別的註冊和第 5 類別的註冊申請。

21. 銀氏聲明第 25-26 段指出反對人的“**QQ**”商標於 2006 年 1 月被認定為廣東省著名商標，在 2009 年更獲認定為馳名商標。根據證物 **YXW-18** 的相關認定記錄，獲認定為廣東省著名商標的“**QQ**”商標應該是一個包含企鵝和滑鼠標誌的商標，而非反對人的字母商標或滑鼠商標。證物 **YXW-19** 是有關馳名商標的資料，其認定日期為 2009 年 4 月，即在相關日期之後。

22. 銀氏聲明第 27 段又指反對人在多個國家及地區於多個貨品及服務的分類成功註冊或申請註冊了反對人的商標。證物 **YXW-20** 是有

關海外註冊証副本，當中並不包括第 5 類別的貨品，而且只有少數涉及字母商標。

23. 根據銀氏聲明的第 28 段，反對人曾在不同地區成功反對其他近似反對人的商標的註冊申請。證物 **YXW-21** 和 **YXW-22** 是在香港、北京市、深圳市和江蘇省的相關記錄，包括反對人在深圳市、北京市和南京市取得的民事判決書，其中 2006 年深圳市羅湖區人民法院的民事判決書認定企鵝商標和滑鼠商標為馳名商標。

24. 在聆訊中，王大律師認為根據以上的證據，反對人的商標在中國內地享有極高的知名度。

### 申請人的證據

25. 申請人沒有在本法律程序中提交任何符合規則第 79(1)條的證據以支持其申請或反駁反對人的證據。雖然申請人在反陳述理由中解釋涉訟商標的由來，但由於反陳述理由並非採用法定聲明或誓章提交，因此不獲接納為證據。

### 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

26. 條例第 11(5)(b)條訂明，如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。

27. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 at 379 一案中，法官 Lindsay 就英國《1994 年商標法》第 3(6)條(相當於條例第 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及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：要判定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>2</sup>

28. 在決定某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 v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] FSR 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

“不真誠”一詞使人聯想到一種精神狀態。顯然，當考慮某宗註冊申請是否不真誠地提出時，所有情況都是相關的。不過，法庭必須決定，按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>3</sup>

29. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員明確指出“不誠實綜合測試”的準則：

“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>4</sup>

---

<sup>2</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>3</sup> 英文原文：“The words “bad faith” suggest a mental state. Clearly when considering the question of whether an application to register is made in bad faith all the circumstances will be relevant. However 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>4</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.”

30. 反對人在反對理由第 13 段指稱由於涉訟商標的註冊申請是在知道反對人的聲譽下提出的，因此該註冊申請是不真誠地提出的，違反了商標條例第 11(5)(b) 條。

31. 根據上文第 27-29 段所述的原則，本人須根據申請人所知，決定申請人申請註冊涉訟商標的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠，而申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

32. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據英國的案例 *ROYAL ENFIELD Trade Marks* [2002] RPC 24: “除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出這樣的指控。此外，除非該指控被明確地證明，否則不應被裁定為成立，而甚少情況可以透過推論的過程明確地證明這樣的指控”。<sup>5</sup>

33. 在聆訊中，王大律師指出在相關日期時，由於反對人的商標已在中國內地及香港享有極高的知名度，而申請人又是中國內地的居民，申請人必然知悉反對人的商標的存在。在反陳述理由中，申請人沒有否認此說法，更承認反對人的滑鼠商標在即時通訊工具的服務上有一定的知名度(反陳述理由第 24 段)。王大律師又指出涉訟商標的其中一個主要部分“QQ”與反對人的商標相同，他認為由於“QQ”不帶任何意思或描述性，申請人不大可能在純粹巧合的情況下用上“QQ”，他更提出本案並無證據顯示市場上有其他人在使用“QQ”作為商標，顯示“QQ”並不是一個普通及容易讓人巧合地採用的商標。因此，涉訟商標必然是抄襲反對人的商標而成。即使涉訟商標的另一個主要及顯著部份“晴”與反對人的商標並不相似，但王大律師認為申請人仍然是抄襲了反對人的商標成為涉訟商標的其中一個主要部分。

34. 申請人在反陳述理由中辯稱涉訟商標乃其獨創，具有獨特含義，其創意來源於電視劇“還珠格格”中的人物“晴格格”，以“晴”作為商標的主要部份，意思是為經期中的女性帶來“晴朗的心情”，再結合其拼音“‘晴 Qing’ 朗的心 ‘情 Qing’ ”中“Qing”

---

<sup>5</sup> 英文原文：“It should not be made unless it can be fully and properly pleaded and should not be upheld unless it is distinctly proved and this will rarely be possible by a process of inference.”



的首字母簡化成“晴 QQ”；並選用了特殊的字體使“晴”字看似一個笑得眯着眼睛的小女孩，而“Q”字經藝術化處理，則看似是一個紮着小辮子的小女孩，更顯趣味。申請人指她並非如反對人認定的是不真誠地選用了反對人的商標，涉訟商標與反對人的商標在外觀、含義、結構上都非常不同，相類似程度非常低，而且兩者的貨品或服務領域相差甚遠。申請人認為反對理由不成立，涉訟商標應准予註冊。但申請人的辯解內容並非以法定聲明或誓章作出，不能獲接納為證據。總而言之，在面對反對人指該註冊申請是不真誠地提出的這項嚴重指控時，申請人沒有以法定聲明提交任何證據支持她的申請或反駁反對人的證據。

35. 另一方面，反對人也未有提出實質的證據證明申請人是有企圖、蓄意及/或惡意利用及侵佔反對人的商標的商譽而提出是項商標註冊申請。在聆訊中，王大律師指根據 *Mila Schön Group SpA v Lam Fai Yuen (t/a Tung Kwong Co)* [1998] 1 HKLRD 682 一案，當兩個設計是十分相似 (so similar) 時，除非意念原創者提出可接受的反駁證據，否則法庭可以作出其中一個設計必然是抄襲另一個設計而成的結論(判詞第 697 頁)。反對人又指出在民事訴訟案件中，如果表面證供成立，而被告人又選擇不提供可以反駁表面證供的證據，則法庭可推論即使被告人提供了該些反駁證據，也不能否定案件的表面證供，雖然推論可被看似合理的解釋所反駁 (*Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No.2)* [2003] 1 HKC 256, 判詞第 155-156 段)。

36. 王大律師認為根據以上案例，在申請人沒有提交任何證據解釋涉訟商標來源以及沒有解釋為何不能提交證據的情況下，商標註冊處處長可以作出涉訟商標必然是抄襲反對人的商標而成的結論，以及推論即使被告人提供了證據支持反陳述理由中對涉訟商標的來源的解釋，該些解釋也不能幫助申請人推翻涉訟商標是抄襲反對人的商標而成的表面證供。本人注意到在 *Mila* 一案中，作出抄襲的推論的先決條件是兩個設計必須十分相似。

37. 在本案中，王大律師指出涉訟商標的“QQ”部分與反對人的商標實質上完全相同，而且兩者都採用較有趣的設計意念。他強調申請人只要抄襲了反對人的商標成為涉訟商標的一部分，已足以構

成抄襲。本人注意到雖然涉訟商標與反對人的商標中的“QQ”的設計或字體不盡相同，但針對反對人的字母商標與涉訟商標而言，該些差異並不顯著，兩者給予消費者的整體印象同樣是以“QQ”字母為商標的主要和顯著部分。涉訟商標整體上或其元素缺乏任何一般消費者從字面上可理解的含義，而反對人的字母商標很多時會結合其他中文字用作其產品或服務的名稱，例如「緣聚 QQ」、「QQ 秀」、「QQ 堂」和「QQ 群」等(上文第 15 段)。涉訟商標由“睛”字與“QQ”組成，其結構和概念與上述反對人產品或服務的名稱非常相似，當消費者看到涉訟商標時，很容易就會聯想到反對人，而將涉訟貨品當作是反對人的某種產品或服務。因此，本人認為涉訟商標和反對人的商標符合十分相似這個條件。

38. 根據反對人提供的證據，在相關日期時，反對人的商標在中國內地和香港已建立了很高的知名度(上文第 11-23 段)，由於反對人的服務對象廣泛並遍及全中國，而申請人是中國內地的居民，申請人是不可能不清楚知悉反對人在國內建立起廣泛及良好的商譽與名聲的。另一方面，申請人沒有否認有關的說法。本人接納在相關日期時，申請人是知道反對人的商標在國內和香港有一定的知名度，而涉訟商標與反對人的商標以至反對人的各種以 QQ 命名的服務的名稱十分相似，所以本人認為申請人很可能是抄襲了反對人的商標，意圖不公平利用反對人的商標的商譽和名聲來推廣自己的產品，以牟取自身的利益，例如認識反對人的商標的人可能會以為涉訟商標是反對人的商標之一或與反對人有關聯。而申請人並沒有提交證據支持她對涉訟商標的來源的解釋，以推翻上述有關抄襲的推論。

39. 此外，本人注意到由於反對人特許授權的貨品範圍廣泛(包括針對女性的洗髮水、潤唇膏、內衣及睡衣等)(上文第 16 段)；當涉訟商標用於涉訟貨品時(包括各種女性衛生用品)，很有可能令相關的消費者以為涉訟貨品同樣是反對人的授權商品。

40. 在考慮過所有與本案有關的事實後，本人裁定，即使申請人主觀上或許不認為其申請註冊涉訟商標有何不妥，但按誠實人士的一般標準，其行為定必會被採用恰當標準的人視為不真誠。反對人

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。

41. 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**

42. 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，本人無須進一步考慮根據條例第 12(3)、12(4) 及 12(5)(a)條提出的反對。

#### **訟費**

43. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

44. 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 號命令附表一第 I 部適用於商標事宜的一般收費表及適用於反對程序的訟費收費表計算。

商標註冊處處長  
(羅淑儀代行)

2013 年 1 月 9 日