

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301306764

商標：



類別： 16 及 35

申請人： 廣東金萬年文具有限公司

反對人： 香港金萬年珠寶國際集團有限公司

決定理由

背景

1. 申請人於2009年3月18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及服務：

類別 16

紙；複寫紙；複印紙（文具）；衛生紙；紙或紙板製廣告牌；牛皮紙板；影集；筆記本；紙張（文具）；信封（文具）；便箋（辦公室用）；地圖冊；報紙；期刊；雜誌（期刊）；圖畫；郵票；照片；包裝紙；手壓釘書機（辦公用品）；削鉛筆器；卷筆刀；文件夾（文具）；塗改液（辦公用品）；橡皮擦；文具盒（文具）；墨水；印臺（文具）；鋼筆；鉛筆；圓珠筆滾珠；筆套；筆桿；

文具或家用膠水；繪畫儀器；繪畫板；速印機；粉筆；黑板；
建築模型；念珠。

(“涉訟貨品”)

類別 35

戶外廣告；廣告傳播；貨物展出；樣品散發；廣告；電視廣告；
廣告代理；廣告設計；廣告策劃；商業管理輔助；組織商業或
廣告交易會；飯店商業管理；拍賣；進出口代理；替他人推銷；
替他人採購(替其他企業購買商品或服務)；職業介紹所；商業
區遷移(提供資訊)；替他人預定電訊服務；開發票；會計；審
計；尋找贊助；商業管理和組織諮詢；投標報價；計算機文檔
管理；表演藝術家經紀；為零售目的在通訊媒體上展示商品；
商業櫥窗佈置；自動售貨機出租。

(“涉訟服務”)

3. 有關該註冊申請的詳情，已在2009年5月29日公佈。反對人於
2009年7月20日提交反對通知及“反對理由陳述”。申請人於2009年10月
20日提交反陳述及一份名為“反陳述”的文件。

4. 有關反對的聆訊原定於 2013 年 6 月 5 日在本人席前進行。由於
反對人及申請人均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，本人現根據《商標規則》(第 559A 章)(“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。

反對理由

5. 反對人在反對理由陳述內指出根據條例第 11(4)(a)、11(4)(b)、
11(5)(b)、12(3) 及 12(5)(a)條對涉訟商標的註冊申請提出反對。

6. 反對理由陳述附有 53 頁資料，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，故該些資料不能被接納

為本反對程序的證據。至於其他反對人在反對理由陳述內就事實上的陳述亦因為並非以法定聲明或誓章形式提交，不符合規則第 79 條的要求，該些陳述也不能被接納為證據。

反對人的商標

7. 反對人倚賴以下於香港註冊的商標(“反對人註冊商標”):



(商標編號：300281754)

註冊日期：2004年9月7日

註冊貨品說明：類別14

不屬別類的貴重金屬及其合金，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，寶石；鐘錶和計時儀器。

(“反對人註冊貨品”)

商標擁有人：李建昊

8. 反對人指李建昊是反對人及溫州市金萬年貿易有限公司(“溫州金萬年”)的創辦人。

9. 除反對人註冊商標之外，反對人在反對理由陳述第三點亦提及



商標及“金萬年”文字商標，並稱反對人是這些商標在第 14 及 35 類別的擁有人、原創者及最先使用人，而涉訟商標和反對人的“金萬年”商標近似，如果涉訟商標一旦被使用，涉訟商標相當可能會欺騙公眾，並且侵犯反對人的“在先商號權”。

反陳述

10. 申請人指涉訟商標由申請人獨創，並自 1998 年開始使用於第 16 及 35 類別的貨品及服務。涉訟商標和反對人的商標於文字組合、意思及讀音上都存在明顯而清晰的差異。

11. 反陳述附有 133 頁資料，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，故該些資料不能被接納為支持涉訟商標註冊申請的證據。

證據

12. 根據規則第 18 條，反對人提交的證據為反對人的董事總經理兼股東李建昊於 2010 年 7 月 19 日作出的法定聲明（“李建昊法定聲明”）。申請人根據規則第 19 條提交申請人的副董事許齊家於 2011 年 1 月 13 日作出的法定聲明（“許齊家法定聲明”）。

相關日期

13. 在本反對程序中，要考慮的日期是 2009 年 3 月 18 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

反對人的證據

14. 根據李建昊聲明，反對人於 2004 年 8 月 23 日在香港成立，同年取得反對人註冊商標的註冊。反對人是專門從事珠寶加工、生產及銷售的公司，涉及第 14 類別貨品及第 35 類別服務。而溫州金萬年於 2005 年 1 月 6 日在中國內地成立，從事珠寶、飾品、手錶、工藝品等業務。

15. 聲明以附件形式呈交了多項證物。¹ 下面所列的是各證物的內容的描述。

¹ 在本反對程序中，本人會考慮的是在相關日期之前的證據，沒有顯示日期或日期在相關日期之後的證據不會納入考慮。

證物編號	證物描述
一	反對人的公司註冊證書及商業登記證副本
二	溫州金萬年於內地的企業法人營業執照的副本
三	溫州金萬年店面的照片副本
四	由內地一些機構向反對人、溫州金萬年或李建昊等發出的一些“榮譽證書”的副本
五	<p>溫州金萬年及李建昊於內地就“金萬年”、“KIMANI”及圖形商標的商標註冊證副本及向中國國家工商行政管理總局商標局(“中國商標局”)提出的商標申請的資料副本，當中包括 -</p> <div data-bbox="459 869 1236 952" style="text-align: center;">  </div> <p>以及反對人註冊商標的註冊證明書的副本</p>
六	一些涉及於內地的宣傳推廣的資料及合同協議等的副本
七	反對人或溫州金萬年於內地的業務往來的票據及銷售發票等的副本
八	反對人發出的一些“授權狀”的副本，授權其他經銷商銷售“金萬年”珠寶系列
九	<p style="text-align: center;">金万年 JINWANNIAN</p> <p>中國商標局發出 (商標編號 3533655) 及 KIMANI (商標編號 4377171 及 4387716) 的商標註冊證以及其他相關商標的“註冊申請受理通知書”的公證副本；</p> <p>溫州(有綫)電視台氣象廣告協議書、兩份發給李建昊的證書及溫州金萬年的企業法人營業執照的公證副本</p>
十	由荷澤仲裁委員會發出日期為 2010 年 6 月 21 日的認定書的副本，認定商標編號 3533655 第 35 類別商標為中國馳名商標

16. 李建昊指反對人大量使用“金萬年”於貿易服務領域，還使用於

其加盟商的店面或專櫃，加盟商分佈全國各地。反對人除生產“金萬年”品牌系列的貨品外，還經營其他企業旗下的品牌的貨品。

17. 反對人並授權其他經銷商於內地及香港銷售“金萬年”珠寶系列。證物八是六份由反對人發出的“授權狀”的副本，本人留意到當中兩份是授權一間地址位於香港的公司為特約經銷商，惟“授權狀”上只顯示特許權的有效日期至2011年12月31日，而沒有顯示“授權狀”的發出日期。由於沒有證據證明“授權狀”是在相關日期前發出，因此，本人不會將有關文件納入考慮。

18. 反對人的“金萬年”商標第3533655號(第35類別)於2010年6月21日被認定為中國馳名商標。

19. 就宣傳推廣“金萬年”商標方面，李建昊指出反對人多年來進行大量電視、網路、報紙和雜誌的廣告宣傳，近三年來累計投入的費用每年為上百萬人民幣。

20. 李建昊並指申請人從未在第14類別貨品及第35類別服務使用過“金萬年”，但就曾對反對人於香港商標註冊處遞交的編號301079073就第14類別貨品及第35類別服務的商標註冊申請提出反對。

申請人的證據

21. 許齊家自1992年起獲委任為申請人的副董事。許齊家稱涉訟商標是自創的商標，申請人是涉訟商標的發明人及最先使用者，並自1992年開始以涉訟商標廣泛地經營第16類別的貨品及第35類別的服務。

22. 許齊家稱申請人早於1992年在中國成立，主要是集文具研發、生產、製造、銷售於一體的企業，是目前國內規模最大，技術最先進的大型製筆企業之一，公司資產總值2.8億港元。申請人主要營銷中性筆、圓珠筆、自動鉛筆、蠟筆，水彩筆等書寫文具以及塗改液等文具用品。

23. 根據許齊家聲明，申請人在中國及世界各地申請註冊申請人的商標。其中，申請人早於1998年向中國商標局申請註冊“金萬年”商標，並其後取得註冊，提出申請的時間遠較反對人為早。許齊家並指申請人的產品銷售至中國各省市、香港及世界各地。

24. 聲明並以附件形式呈交了多項證物。下面所列的是各證物的內容的描述。

附件編號	證物描述
一	申請人的企業法人營業執照的副本，該營業執照顯示申請人的成立日期是 2001 年 4 月 10 日
二	申請人銷售的文具產品的照片的副本
三	申請人商標於中國及其他國家申請及註冊商標的紀錄的副本，當中包括在 1998 年 6 月及 1999 年 6 月於內地申請註冊  商標，以及在 2004 年 9 月於內地申請註冊 GENVANA商標
四	申請人網頁 www.genvana.com 的列印本，顯示 2007 年 6 月打擊假冒申請人商品的行動的內容
五	申請人取得的獎項證書及獎座照片的副本，包括從 www.genvana.com 及 www.jinwannian.com.cn 網頁列印的列印本
六	申請人發出的一些發票及合同的副本及一份中國國內銷售和國外主要客戶分佈的清單
七	從 www.genvana.com 列印的列印本，顯示申請人參加展覽的報導和照片
八	申請人的廣告宣傳片的照片副本
九	從 www.genvana.com 及 www.jinwannian.com.cn 網頁列印的列印本，顯示申請人參與籌款活動的報導和照片的副本

根據條例第11(4)(a)及第11(4)(b)條提出的反對

25. 條例第11(4)條訂明：

“(4) 如任何商標—

(a) 違反廣為接受的道德原則；或

(b) 相當可能會欺騙公眾，

則該商標不得註冊。”

26. 本人留意到反對人基於條例第11(4)(a)及11(4)(b)條的反對理據，主要是指反對人在先使用“金萬年”於第35類別的服務，申請人更曾經惡意對反對人遞交的編號301079073的商標註冊申請提出反對，又指如果涉訟商標一旦被使用，涉訟商標相當可能會欺騙公眾，並侵犯反對人的“在先商號權”(反對理由陳述第十五點)。

27. 條例第11(4)(a)條針對的是申請註冊商標本身的性質違反廣為接受的道德原則，反對人無提出理由及證據闡釋涉訟商標本身如何違反廣為接受的道德原則，本人裁定反對人根據條例第11(4)(a)條提出的反對不能成立。

28. 至於條例第11(4)(b)條，它只針對申請註冊商標本身的性質會導致欺騙公眾的情況，而並非指申請註冊商標與另一註冊或未經註冊商標相似而產生欺詐的情況(*QS by S Oliver Trade Mark* [1999] RPC 520)。

29. 反對人基於條例第11(4)(b)條提出反對的論點(見上文第26段)，並非條例第11(4)(b)條所涉範圍。事實上，反對人沒有提交有關涉訟商標具有導致公眾受騙的本質的證據或陳述，因此根據條例第11(4)(b)條提出的反對不能成立。

根據條例第12(3)條提出的反對

30. 反對人指涉訟商標與反對人的“金萬年”商標非常近似，令消費

者在接受服務時非常容易產生混淆²(反對理由陳述第十六點)。

31. 條例第12(3)條訂明：

“(3) 符合以下情況的商標不得註冊—

- (a) 該商標與某在先商標相類似；
- (b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務(“前者”)提出，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者相同或相類似；及
- (c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。”

32. 條例第12(3)條主要規定，某商標(“商標甲”)如因為與在先商標(“商標乙”)相類似，以及因為商標甲申請註冊範圍內的貨品或服務，與商標乙註冊範圍內的貨品或服務相同或相類似，以致就其申請註冊範圍內的貨品或服務使用商標甲時相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊。

33. 根據條例第7(1)條，在決定任何商標的使用是否相當可能會令公眾產生混淆時，商標註冊處處長(“處長”)可考慮所有在個案中情況下屬有關的因素，包括該使用是否相當可能會使人聯想到某在先商標。

34. 反對人註冊商標的註冊申請日期較涉訟商標的註冊申請日期為早。根據條例第5(1)(a)條，反對人註冊商標就涉訟商標而言是在先商標。

35. 有關評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及使用時是否相當可能會令公眾產生混淆，*Sabel BV v Puma AG* [1998] R.P.C. 199、*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV* [2000] F.S.R. 77 及 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc* [1999] R.P.C. 11 (“*Canon*”) 這些案例對相關的基本原則有以下說明，

² 雖然反對理由陳述第十六點提及的只是在服務方面可能產生混淆的情況，而沒有提到在貨品上會否產生混淆，但是，反對人在反對通知中曾確認為反對申請人所有類別的註冊申請，即反對不止限於涉訟服務。

相關的基本原則亦於 *Guccio Gucci SpA v Gucci* [2009] 5 HKLRD 28 一案中被採用。

- (i) 產生混淆的可能性必須從整體判斷，並考慮所有相關因素。³
- (ii) 在判斷時，必須以有關貨品的一般消費者的眼光判斷，而這些消費者應視為在合理程度上掌握充分資料、善於觀察和謹慎。⁴
- (iii) 要評定有關商標的相類似程度，法院必須以有關貨品的性質和銷售情況為考慮因素，而決定兩者之間在視覺、聽覺及概念上的相類似程度，以及如情況適合，評估那些不同元素的重要性。⁵
- (iv) 在判斷有關商標在視覺、聽覺或概念上是否相類似時，必須以該等商標給人的整體印象為依歸，並應特別注意商標的顯著和主要部分。從整體判斷商標是否相當可能會令公眾產生混淆時，商標在一般消費者腦海中的印象起著決定性的作用。⁶
- (v) 一般消費者通常會整體地看一個商標，而不會進一步分析它的各項細節。⁷
- (vi) 如在先商標因其本身或因其付諸使用而具高度顯著性，與其相同或相類似的商標令公眾產生混淆的機會便愈大。⁸

³英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

⁴英文原文：“The matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods in issue, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably observant and circumspect.”

⁵英文原文：“In order to assess the degree of similarity between the marks concerned the court must determine the degree of visual, aural or conceptual similarity between them and, where appropriate, evaluate the importance to be attached to those different elements taking into account the nature of the goods in question and the circumstances in which they are marketed.”

⁶英文原文：“The visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components. The perception of the marks in the mind of the average consumer plays a decisive role in the overall appreciation of the likelihood of confusion.”

⁷英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

⁸英文原文：“There is a greater likelihood of confusion where the earlier trade mark has a highly distinctive character, either per se or because of the use that has been made of it.”

- (vii) 一般消費者甚少有機會直接比較不同的商標，往往要依賴保留在記憶中不全的印象；再者，一般消費者的注意力很可能會根據不同的有關貨品類別而有所不同。⁹
- (viii) 商標之間較低的相類似程度可以被貨品之間較高的相類似程度抵銷，反之亦然。¹⁰
- (ix) 就評估商標是否相當可能令公眾產生混淆而言，單單引起聯想(即在後商標僅令人想起在先商標)並不足夠。¹¹
- (x) 不過，如果公眾可能誤以為兩者的貨品源自相同或有經濟連繫的企業，則條文中所指相當可能會令公眾產生混淆的情況便存在。¹²

一般消費者

36. 本反對程序中的涉訟貨品主要是一般文具用品，消費者包括一般普羅大眾及企業，涉訟服務為包括廣告、商業管理、商業服務等的服務，消費者主要包括一些從商的個人或企業。在選擇一般文具用品時，有關消費者會持一般的謹慎態度；而在選擇涉訟服務時，有關消費者可能會持稍高的謹慎態度。但是，有關消費者不會注意使用的商標的每個細節，而只會依靠商標在他們腦海中的整體印象。

商標的比較

37. 在整體判斷有關商標在視覺、聽覺或概念上是否相類似時，必須以該等商標給人的整體印象為根據，並應特別注意商標的顯著和主要部分。

⁹英文原文：“The average consumer rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind; further the average consumer’s level of attention is likely to vary according to the category of goods in question.”

¹⁰英文原文：“A lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater degree of similarity between the goods, and vice versa.”

¹¹英文原文：“Mere association, in the sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient for the purpose of the assessment.”

¹²英文原文：“But the risk that the public might believe that the goods come from the same or economically linked undertakings does constitute a likelihood of confusion within the meaning of the section.”



38. 反對人註冊商標由三部分組成，包括一個像花或火把的圖案以及“金万年”¹³ 和“JINWANNIAN”兩行文字組成。“金万年”的字體比“JINWANNIAN”大及明顯。懂得英語的人會看到“JINWANNIAN”是“金万年”的漢語拼音，它與“金万年”有互相彰顯強化的作用。圖案的元素約佔商標面積的五分三，但是由於“金万年”的文字沒有描述性，原則是“字樣勝於圖樣”(words speak louder than devices)，反對人註冊商標的最主要及顯著的部分會是“金万年”。

39. 涉訟商標包含一個深色的背景，背景上可看到右上角的“金万年”及中間的“GENVANA”字眼，“GENVANA”所佔的面積比“金万年”為大。其中“GENVANA”中的“G”字是不完整的出現在商標的左方，約佔商標的闊度的五分二，並以比深色背景較淺色的字體表達。“G”字的末端是個箭頭，“G”字的開端和末端夾著“ENVANA”中的“E”字。“金萬年”及“ENVANA”的顏色與深色背景相對，令字體效果較為突出，“ENVANA”中的“E”及“A”並有些設計。涉訟商標最主要及顯著的部分是“金万年”和“ENVANA”。

40. 在視覺上，反對人註冊商標與涉訟商標的最主要及顯著部分都包括“金万年”三個字，然而，涉訟商標的“ENVANA”這個顯著部分不會被忽略，而且考慮到兩個商標各自包含其他不同的元素及兩者不同的結構，兩個商標在視覺上給予一般消費者的整體視覺效果有明顯分別。本人認為反對人註冊商標與涉訟商標在視覺上的相類似程度不高。

41. 在聽覺上，反對人註冊商標會被讀作“金-万-年”或“JIN-WAN-NIAN”，而涉訟商標會被讀作“金-万-年”或“GEN-VA-NA”(或“EN-VA-NA”)，視乎消費者能否看到商標中的“G”字設計。若果兩個商標都是以“金-万-年”被讀出時，“金万年”三個字的讀音是相同的；但是若果以“JIN-WAN-NIAN”及“GEN-VA-NA”(或“EN-VA-NA”)被讀出時，兩個商標的讀音就明顯不同。

¹³ 万”字是“萬”字的簡體字。

42. 在概念方面，“金”、“万”及“年”是常見的單字，但是組合起來的“金万年”不是一個從字典可找到或常用的詞彙。“金万年”或可帶出像“金”一樣美好的“一萬年”的概念，或沒有帶出特別的概念。涉訟商標的“GENVANA”或“ENVANA”也不是一個從字典可找到或常用的詞彙，沒有帶出特別的概念。反對人註冊商標和涉訟商標整體上沒有帶出特別的概念，但是考慮到兩個商標均包含“金万年”這相同的元素，在概念上兩者有點相類似。

43. 雖然反對人註冊商標和涉訟商標均包含“金万年”元素，惟整體上兩個商標分別給予有關貨品及服務的消費者的印象不同。本人認為涉訟商標與反對人註冊商標有點相類似，但相類似程度不高。

貨品及服務的比較

44. 在決定涉訟貨品及涉訟服務是否與反對人註冊貨品相類似時，必須考慮所有與這些貨品有關的因素，例如用途、使用者、性質、銷售途徑，以及貨品及服務是否屬互相競爭或互補性質。(British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd [1996] RPC 281; Canon)

45. 反對人註冊商標就第14類別的“不屬別類的貴重金屬及其合金，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，寶石；鐘錶和計時儀器。”的貨品註冊。

46. 涉訟貨品主要是一般文具用品，涉訟貨品與反對人註冊貨品顯然在用途、使用者、性質及銷售途徑各方面都不同。至於涉訟服務包括廣告、商業管理、商業服務等服務，涉訟服務與反對人註冊貨品沒有相關或相似之處。在考慮過涉訟貨品及涉訟服務與反對人註冊貨品，以及相關的因素後，本人不認為兩者是相同或相類似。

產生混淆的可能性

47. 產生混淆的可能性必須從整體判斷，並且考慮所有相關因素。在整體判斷商標是否相當可能令公眾產生混淆時，商標在使用有關貨

品或服務的一般消費者的腦海中的印象起著決定性的作用。使用有關貨品或服務的一般消費者應被看作是能夠在合理程度上掌握充分資料、善於觀察和謹慎的。一般消費者通常會整體地看一個商標，而不會進一步分析它的各項細節 (*Sabel v Puma*)。商標之間較低的相類似程度可被貨品之間較高的相類似程度所抵銷，反之亦然。

48. 反對人註冊商標就反對人註冊貨品而言具顯著性。

49. 本人亦須要考慮反對人提交的證據，以決定反對人註冊商標的顯著性有否因其於相關日期前在香港付諸使用而有所增強。因此，如果反對人提交的證據不涉及於香港的使用或沒有顯示日期，或證據的日期在相關日期之後，有關的證據都不會納入考慮。


50. 雖然李建昊在聲明中指反對人曾在香港銷售反對人的貨品，但是，反對人的證據之中只有證物八中的兩份“授權狀”的副本是關於授權一間地址位於香港的公司為特約經銷商，在上文第17段本人已說明不會將該些副本納入考慮。事實上，即使該些“授權狀”能證明在相關日期前有香港公司獲授權銷售反對人的貨品，但是，反對人沒有提交證據支持反對人註冊商標在相關日期前曾在香港使用以及其使用的程度。

51. 因此，本人認為反對人註冊商標的顯著性沒有因其於相關日期前在香港付諸使用而有所增強。

52. 本人在上文第46段指出涉訟貨品及涉訟服務與反對人註冊貨品並非相同或相類似，而涉訟商標與反對人註冊商標相類似程度不高。


53. 考慮到上述因素的綜合效果，本人認為涉訟商標用於涉訟貨品及涉訟服務時，並不會令公眾產生混淆，誤以為申請人的涉訟貨品或涉訟服務與附有反對人註冊商標的反對人註冊貨品，源自相同或有經濟連繫的企業。因此，反對人依賴反對人註冊商標根據條例第12(3)條提出的反對不能成立。



54. 除反對人註冊商標外，反對人在反對理由陳述也提及  商標及“金萬年”文字商標。然而，反對人如果要根據條例第12(3)條依賴這些未經註冊的商標提出反對，反對人必須證明這些商標符合條例第5(1)(b)條是“在先商標”的要求，即這些商標於相關日期已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護。

55. 條例第4(1)條訂明一個有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標必須“馳名於香港”。在決定某商標是否屬於一個馳名於香港的商標時，條例第4(2)條訂明須顧及條例附表2。



56. 在本反對程序中，即使反對人的證據顯示反對人的  商標及“金萬年”文字商標曾經在內地使用，並取得一定的知名度，但是，反對人必須證明有關商標已在相關日期“馳名於香港”，但是本人沒有看到這方面的證據。本人並不認為有關商標是於相關日期已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標，以符合在先商標的要求。反對人依賴這些商標根據條例第12(3)條提出的反對不能成立。

根據條例第12(5)(a)條提出的反對

57. 條例第12(5)(a)條訂明：

“(5) ...如任何商標在香港的使用可—

(a) 憑藉保護在營商過程或業務運作中所使用的未經註冊商標或其他標誌的任何法律規則(尤其是憑藉關於假冒的法律) 而予以阻止；

.....

則該商標不得註冊或在上述可予以阻止的範圍內不得註冊，而任何因此而有權阻止使用某商標的人，在本條例中就該商標而言，稱為一項“在先權利”的擁有人。”

58. 根據上述條文須要探討的問題是，是否有在先權利的擁有人可在註冊申請日期(即2009年3月18日)當天憑藉關於假冒的法律，阻止涉

訟商標為識別涉訟貨品與其他企業的貨品作正常及公平的使用。¹⁴

59. 根據 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [1990] R.P.C. 341 及 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司*(2009) 12 HKCFAR 808 兩案，原告人在有關假冒的訴訟中必須證明的要素如下：

- (1) 原告人的貨品或服務已在市場上取得商譽或聲譽，並以具識別性的特徵為人所知；
- (2) 被告人的陳述有失實之處(不論是否蓄意)，導致或相當可能導致公眾相信被告人提供的貨品或服務是原告人的貨品或服務；及
- (3) 原告人因被告人的失實陳述所引起的錯誤信念而已蒙受或相當可能會蒙受損害。

60. 本人首先考慮上文第59(1)段載述的要素，即反對人在相關日期之前在香港使用或推廣反對人的商標及產品或服務的情況及取得的商譽或聲譽。

61. 反對人提交的證據大都是關於反對人在內地使用或推廣“金万年”或其他相關的商標，以及反對人在內地的使用及其取得的商譽或聲譽，這些證據都是和珠寶產品或業務有關。在上文第50段，本人已說明反對人沒有提交在相關日期前曾在香港使用反對人註冊商標方面的證據；反對人也沒有提交關於其他附有“金万年”元素的商標在香港使用的證據，或其他能引證反對人的“金万年”商標及產品或服務在相關日期在香港已取得聲譽的證據。

62. 在考慮過反對人提交的證據，本人認為反對人未能證明在相關日期其“金万年”商標及產品或服務已在香港市場上取得商譽或聲譽，並以具識別性的特徵為人所知。換言之，反對人未能證明上文第59(1)段載述的要素。

¹⁴ *WILD CHILD Trade Mark* [1998]R.P.C.455.

63. 由於反對人未能證明上文第59(1)段載述的要素，本人毋須考慮第59段載述的其他要素。

64. 反對人根據條例第12(5)(a)條提出的反對不能成立。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

65. 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。”

66. 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。”¹⁵

67. 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。¹⁶

68. 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。”¹⁷

69. 在決定申請人是否不真誠地提出涉訟商標的註冊申請這問題上，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。

70. 指某項商標註冊申請是“不真誠地提出的”是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。

¹⁵ 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.”



¹⁶ 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.”

¹⁷ 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.”

71. 反對人指申請人無表明其為基於誠實而提出涉訟商標註冊申請(反對理由陳述第十四點)，申請人並曾就反對人提出的編號301079073的商標註冊申請提出反對，而申請人在該註冊申請被撤銷後立即提出涉訟商標註冊申請，註冊申請只為打擊反對人(反對理由陳述第十七點)。反對人又指申請人在內地又針對李建昊的其他商標註冊申請而惡意提出異議(反對理由陳述第十八點)。然而，申請人並無進一步提交證據證明該些陳述如何能支持反對人指涉訟商標註冊申請是“不真誠地提出的”這項嚴重的指控。

72. 反對人又稱涉訟商標和反對人的商標非常近似，並指反對人早於2004年成立，享有“在先商號權”，並獲得反對人註冊商標的註冊。

73. 反之許齊家聲明指申請人在1992年成立，並早在1992年已開始以涉訟商標經營第16類別的貨品及第35類別的服務，雖然許齊家聲明的附件一的企業法人營業執照的副本顯示申請人的成立日期是2001年4月10日，而申請人亦沒有就此作出解釋，但事實上，許齊家提交的證物(附件三)顯示申請人(廣東金萬年文具有限公司)早在1998年6月及

1999年6月已在內地申請註冊包含“金萬年”元素的商標 (見  及 )並在其後取得註冊。反對人亦沒有質疑申請人早在1998年已提出申請註冊包含“金萬年”元素的商標的證據。

74. 換言之，申請人比反對人稱在2004年成立及開始使用“金万年”商標更早使用“金萬年”(或“金万年”)作為其商標，因此本人認為不存在申請人抄襲反對人的“金万年”商標的情況。

75. 考慮到本案中所有相關情況，本人認為反對人未能證明申請人採用涉訟商標及提出註冊申請牽涉抄襲反對人的商標或其他會被採用恰當標準的人視為不真誠的行為。

76. 反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對不成立。

訟費

77. 由於反對人的反對不成立，本人判給申請人訟費。

78. 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10月30日