

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301420785

公牛电工

商標：

類別： 9

申請人： 陳德雄

反對人： 慈溪市公牛電器有限公司

所作決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2009 年 9 月 4 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請(“涉訟申請”)。涉訟申請的詳情於 2009 年 10 月 30 日公布。反對人於 2010 年 1 月 28 日提交反對涉訟申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2010 年 4 月 23 日提交反陳述(“反陳述”)。

2. 有關反對的聆訊原訂於 2013 年 4 月 25 日進行。申請人及反對人均沒有於指定限期內提交商標表格第 T12 號，以確認會出席上述聆訊。因此，根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 74(5)條，雙方視為不打算出席聆訊。本人現根據規則第 75 條在沒有進行聆訊的情況下就此反對個案作出決定。

涉訟商標

3. 申請人就以下商標 (“涉訟商標”) 提出註冊申請：

公牛电工

4. 涉訟商標就以下貨品申請註冊：

類別 9

計算機；微處理機；中心加工裝置；計數器；驗手紋機；自動售票機；電傳真設備；辦公室用打卡機；複印機（光電、靜電、熱）；秤；天平（秤）；砝碼；尺（量器）；圓規；雙角規；信號燈；燈箱；電子公告牌；閃光燈；天線；分線盒（電）；尋呼機套；電話機；限幅器（無線電）；發報機組（電信）；揚聲器音箱；擴音器；電唱機；話筒；麥克風；車輛用收音機；投幣啟動的電視機機械裝置；音響連接器；頭戴耳機；延時混響器；照相機；照相器材架；全息圖；暗室燈（攝影）；曝光計；測量裝置；探測器；氣量計；目鏡；放大鏡（光學）；鏡（光學）；電池用測酸計；指示器；電容測試儀；電測理儀器；高頻儀器；頻率計；感應器（電）；示波器；試電筆；電纜；電線；電源材料（電線電纜）；電器接插件；電器插頭；插頭、插座及其他接觸器（電接頭）；插座、插頭和其他連接物（電器連接）；電話線；同軸電纜；矽外延片；碳電極；印刷電路；集成電路；電線圈；放大器；變壓器；電線管；電開關；舞臺燈光調節器；調壓器；消磁器；穩壓電源；熱調節裝置；電解裝置；電鍍參數測試儀；光導絲（光學纖維）；自動旋轉柵門；電站自動化裝置；電鍍設備；滅火設備；太平梯；消防車；電弧焊接設備；電焊設備；電焊烙鐵；工業用放射設備；非醫用 X 光管；工業用放射屏幕；個人用防事故裝置；實驗室用特製服裝；防火衣；護目鏡；聲音警報器；電警鈴；報警電鈴；電子防盜裝置；煙霧探測器；電門鈴；電鎖；眼鏡盒；眼鏡（光學）；眼鏡架；太陽鏡；車輛用蓄電池；照明電池；電池充電器；電池；太陽能電池；電池瓶；高壓電池；電池鉛板；動畫片；曝光膠捲；透明軟片（照相）；汽車用雪茄煙點器；電動關門器；電動開門器；電熨斗；電熱襪；電暖衣服；電手套；電靴。

反對理由



5. 根據反對通知內的理由陳述，反對人是“GONGNIU”、“公牛电器”和“公牛”商標(統稱“反對人商標”)的擁有人。反對人根據條例第11(5)(b)、12(3)、12(4)及12(5)(a)條就涉訟申請提出反對。

反陳述理由

6. 申請人在反陳述內指出，“公牛”商標並不是反對人獨創的






名稱，“GONGNIU”商標與涉訟商標亦可以容易區別。反對人商標雖然在中國內地及其他地區註冊，但不受香港商標法例保護。申請人認為反對人就涉訟申請提出的反對沒有法律依據。

反對人的證據

7. 反對人提交一份由其總經辦文員方芳於2010年10月18日在中國內地浙江省慈溪市公證處公證員面前作出及簽署的法定聲明(“方氏聲明”)作為支持其反對的證據。

8. 方氏聲明提到，反對人是一家位於中國浙江省慈溪市的企業，成立於1995年，從事供應開關插座、轉換器的業務。反對人的企業法人營業執照的副本載於方氏聲明之“附件1”。反對人是反對人商標的發明人及最先使用者，早於1995年開始已在中國內地使用反對人商標經營第9類之貨品，並且沿用至今。反對人自1995年起亦多次向中國國家工商行政管理總局商標局就各反對人商標提出註冊申請並取得註冊，其中包括在方氏聲明第7段列出的以下商標註冊：

商標	註冊編號	註冊日期	涵蓋貨品
	942664	1997年2月7日	第9類 電器插頭(觸點)；插頭；插座；高低壓開關板

 公牛 GONGNIU	1230943	1998 年 12 月 14 日	第 9 類 發聲報警器；警報器；電氣防盜裝置；防盜報警器；報火警鐘；電鈴；電門鈴；火災報警器；報警器；可燃氣體檢測報警器
 公牛 GONGNIU	1351201	2000 年 1 月 7 日	第 9 類 口述聽寫機；衡器；量具；信號燈；照相機(攝影)；光學鏡頭；電器接插件；避雷裝置；電鍍儀器；滅火器；電焊機；工業用放射器械；防火石棉布；曝光電影片；電開門器
公牛	4767983	2008 年 5 月 28 日	第 9 類 辦公室用打咭機；信號燈；電線接線器(電)；電線連接物；電線圈；電開關；斷路器；光電開關(電器)；貴重金屬電器插頭；高低壓開關板；繼電器(電的)；減壓器(電源)；接線盒(電)；控制板(電)；配電控制台(電)；配電盤；配電盤(電)；配電箱(電)；啟輝器；熔斷器；穩壓電源；閘盒(電)；照明設備用鎮流器；變壓器；變壓器(電)；變阻器；插座、插頭和其它連接物(電器連接)；燈光調節器(電)；低壓電源；調壓器；電涌保護器；電源插座罩；電阻材料；調光器(電的)；電纜接頭套；電耦合器；電器插頭；電器接插件；電器聯接器；電線管；高壓防爆配電裝置；電焊設備；電子防盜裝置；電門鈴；電鈴按鈕
公牛电器	4767984	2008 年 5 月 28 日	第 9 類 辦公室用打咭機；信號燈；電線接線器(電)；電線連接物；電線圈；電開關；斷路器；光電開關(電器)；貴重金屬電器插頭；高低壓開關板；繼電器(電的)；減壓器(電源)；接線盒(電)；控制板(電)；配電控制台(電)；配電盤；配電盤(電)；配電箱

			(電)；啟輝器；熔斷器；穩壓電源；開盒(電)；照明設備用鎮流器；變壓器；變壓器(電)；變阻器；插座、插頭和其它連接物(電器連接)；燈光調節器(電)；低壓電源；調壓器；電涌保護器；電源插座罩；電阻材料；調光器(電的)；電纜接頭套；電耦合器；電器插頭；電器接插件；電器聯接器；電線管；高壓防爆配電裝置；電焊設備；電子防盜裝置；電門鈴；電鈴按鈕
--	--	--	---

以上商標(及反對人其他商標)的申請及註冊資料，可以在方氏聲明之“附件 2”內的商標註冊證書副本和中國商標網的紀錄中找到。

9. 除了在中國內地註冊反對人商標外，方氏聲明亦提到反對人



在美國、德國、法國等 18 個國家就“GONGNIU”商標申請並取得註冊。從載於方氏聲明之“附件 3”內的馬德里國際註冊證書副本可見，有關商標的國際註冊編號為 740579，註冊日期為 2000 年 7 月 25 日。

10. 據方氏聲明所述，反對人商標經過多年的培育與宣傳，目前在行業和消費者心目中具有廣泛的知名度和良好的信譽，例如



“GONGNIU”商標被評為「浙江省著名商標」及「寧波市知名商標」，反對人生產的公牛牌轉換器則獲得「寧波市名牌產品」的稱號。有關反對人所獲得之各項榮譽的證書副本，可在方氏聲明之“附件 4”內找到。

11. 方氏聲明亦談到反對人曾經參加多個在國內舉行的展覽會，其中包括 2002 年中國慈溪家用電器博覽會及 2003 年中國國際教育技術裝備展覽會等。有關情況可從附於方氏聲明之“附件 5”內的資料反映出來。

12. 為了推廣反對人商標，反對人於 2002 至 2010 年間曾在 CCTV 投放“公牛插座”之電視廣告，並製作候車亭宣傳窗廣告、“公牛電器”戶外公交車媒體廣告等。部分廣告代理合同及宣傳圖片的副本，在方氏聲明之“附件 6”可以找到。在方氏聲明之“附件 7”，反對人並提供了一些反對人由 1998 年至 2006 年期間的部分增值稅專用發票及銷售證明文件的副本，作為支持其使用反對人商標經營的憑證。

申請人的證據

13. 申請人沒有提交任何證據以支持涉訟申請。

相關日期

14. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2009 年 9 月 4 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟申請的日期。

15. 根據反對通知內的理由陳述，反對人依據條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條提出對涉訟申請的反對。在本決定理由的以下部份，本人會逐一考慮反對人按照上述各條文提出的反對是否成立。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

16. 條例第 11(5)(b)條訂明：－

「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。」

17. 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 一案中，Lindsay J.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

18. 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's Trade Mark Application* [2005] F.S.R. 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。」²

19. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 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

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.”

² 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.”

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

20. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據 *Royal Enfield Trade Marks* [2002] R.P.C. 24 一案的判決，「除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出[不真誠]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」。⁴

21. 反對人雖然指涉訟商標是從反對人商標複製、模仿而來，⁵ 但卻從來沒有解釋申請人如何認識反對人及反對人商標，亦沒有提交任何證據⁶以支持申請人在相關日期已知道反對人及反對人商標的存在。在此情況下，本人不認為在客觀事實方面有任何可支持繼續探討涉訟申請是否不真誠地提出的這個問題的需要。

22. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對不成立。

根據條例第 12(3)及 12(4)條提出的反對

23. 條例第 12(3)及 12(4)條列明：-

「(3) 符合以下情況的商標不得註冊—

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 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.”

⁵ 反對理由之陳述第 13 段。

⁶ 方氏聲明的內容完全沒有觸及申請人的背景或解釋申請人如何知悉反對人商標。

- (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。

(4) 在符合第(6)款的規定下，如任何商標—

- (a) 與某在先商標相同或相類似；及
- (b) 擬就某些貨品或服務(“前者”)而註冊，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者並不相同亦不相類似，

而該在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，且在無適當因由的情況下使用該在後商標，會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，則該在後商標不得註冊或在上述構成不公平利用或造成損害的範圍內不得註冊。」

24. 不論反對人是依據條例第 12 條下的第(3)或(4)款作出反對，他都必須首先證明“在先商標”的存在。

25. 條例第 5 條列明“在先商標”的涵義：—

「(1) 在本條例中，“在先商標”(earlier trade mark)就另一商標而言，指—

- (a) 在顧及就每一有關商標而聲稱具有的優先權(如有的話)下，註冊申請日期較該另一商標的註冊申請日期為早的註冊商標；或
- (b) 於該另一商標的註冊申請日期或(如屬適當)於就該項註冊申請聲稱具有優先權的日期，已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。

- (2) 在本條例中凡提述在先商標，均須解釋為包括已根據本條例申請註冊，並且如獲註冊即會根據或憑藉第(1)(a)款而構成在先商標的商標的提述，但上述解釋只在該商標獲如此註冊的情況下適用。
- (3) 在根據或憑藉第(1)(a)款而屬在先商標的商標的註冊期屆滿日期後一年內，於決定在後商標是否可予以註冊時，仍須繼續考慮該在先商標，但如處長信納在緊接該日期前的 2 年內，該在先商標在香港並未曾真誠地使用，則屬例外。」

26. 所有反對人商標都不屬於在香港已註冊或已提交註冊申請的商標。因此，就涉訟商標而言，所有反對人商標皆不符合條例第 5(1)(a)條對於在先商標的要求。

27. 至於反對人商標可否根據條例第 5(1)(b)條被視作為在先商標，本人須考慮的問題是反對人商標是否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。

28. 關於“馳名商標”的涵義，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”。在決定反對人商標是否屬於馳名於香港的商標時，條例第 4(2)條訂明須顧及條例的附表 2。

29. 根據條例附表 2 第 1(1)條，處長在決定某商標是否馳名於香港時，須顧及任何可從中推斷出該商標是馳名於香港的因素，尤其包括於附表 2 第 1(2)條列出的資料。該資料包括有關的公眾界別對該商標的認識或承認程度；使用該商標歷時多久、使用的範圍及地域範圍；推廣該商標歷時多久、推廣的範圍及地域範圍，推廣包括應用該商標的貨品或服務的廣告宣傳或宣傳以及在博覽會或展覽會上介紹該等貨品或服務；該商標註冊或註冊申請歷時多久及註冊的地域範圍；成功地強制執行該商標的權利的紀錄，特別是關於該商標獲外地主管當局承認為馳名商標的程度；

及與該商標有關聯的價值。

30. 可是，附表 2 第 1(3)條同時亦指出，上述附表 2 第 1(2)條列出的因素旨在提供指引以協助處長決定某商標是否馳名於香港，並不構成一個馳名商標的先決條件。每一個案須視乎其個別情況而作決定。

31. 本人已在上文第 7 至 12 段對反對人所提交的證據作出概述。在審視過方氏聲明及其所有附件的內容之後，本人認為反對人商標並非馳名於香港。

32. 首先，本人找不到任何證據顯示反對人曾經在香港使用反對人商標。從載於方氏聲明之“附件 7”內的發票及銷售文件可見，所有購買反對人“公牛插座”的購貨單位皆為國內不同地區的企業(例如珠海樂田超市有限公司、廣州志臣計算機設備系統有限公司等)。明顯地，反對人經營業務的地域範圍主要集中於中國大陸。沒有跡象顯示附有反對人商標的貨品曾經在香港銷售。雖然反對人在方氏聲明第 11 段表示反對人「將業務拓展到國外，在美國、德國、法國、日本等 10 多個發達國家和地區設有銷售和服務代理機構」，但反對人卻未有提供相應的證明支持有關說法。

33. 從載於方氏聲明之“附件 6”的資料亦可見，反對人為推廣反對人商標而作出的一系列宣傳活動(包括電視廣告、候車亭宣傳窗廣告、戶外公交車媒體廣告等)均於國內進行，並以中國內地的企業和消費者為對象。反對人曾經參與的展覽會及博覽會(見方氏聲明之“附件 5”)亦只在國內舉行。因此，即使反對人商標因得到宣傳而在國內取得若干知名度或商譽(例如反映在方氏聲明之“附件 4”內顯示的「浙江省著名商標」及「寧波市知名商標」稱號)，沒有證據可推論出反對人商標在香港市場上取得任何商譽或聲譽。

34. 基於以上原因，本人認為反對人商標並不是馳名於香港、並有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。因此，反對人商標不能符合條例第 5(1)(b)條對在先商標的要求。

35. 由於反對人並無持有任何符合條例第 5(1)(a)或 5(1)(b)條要求的在先商標，反對人根據條例第 12(3)及 12(4)條作出的反對皆不可能成立，必須視作失敗論。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

36. 條例第 12(5)(a)條訂明：

「…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；或

… …

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，…」

37. 根據上述條文，本人須考慮反對人是否有權在相關日期之時憑藉關於假冒的法律阻止涉訟商標在香港的使用。

38. 根據香港終審法院在 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司* (2009) 12 HKCFAR 808 一案的判詞(案中引用了 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [1990] R.P.C. 341 的原則)，原告人在有關假冒的訴訟中必須證明以下的要素：

(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。

39. 關於反對人是否已在香港市場上就反對人商標在其所經營的貨品上取得商譽或聲譽的問題，本人已在上文第 31 至 34 段作出分析。考慮過反對人提交的所有證據之後，本人並不認為反對人的貨品於相關日期之時已在香港市場上取得商譽或聲譽。

40. 反對人既未能證明在有關假冒的訴訟中的首項要素，根據第 12(5)(a)條提出的反對因此不能成立。

訟費

41. 由於所有反對都不成立，本人判給申請人訟費。

42. 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費用為基礎，並根據適用於反對註冊程序的訟費收費表計算。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2013 年 6 月 20 日