

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301675152

商標：**兰花**

類別：11

申請人：姚帥鵬

反對人：浙江蘭花實業有限公司

---

## 決定理由

### 背景

1. 姚帥鵬(“申請人”)於 2010 年 7 月 28 日依據《商標條例》(香港法例第 559 章)(“條例”)就以下商標提出註冊申請(“涉訟申請”)：

**兰花**  
(“涉訟商標”)

涉訟商標針對以下貨品申請註冊：

#### 類別 11

水龍頭；水管龍頭；衛生設備用水管；自來水設備的調節和安全附件；暖氣裝置(水)；浴用加熱器；浴室管子裝置；盥洗室(抽水馬桶)；淋浴器。

2. 涉訟申請的詳情於 2010 年 9 月 3 日公布。浙江蘭花實業有限公司(“反對人”)於 2010 年 12 月 1 日提交反對涉訟申請的通知(“反對通知”)，其後並獲得商標註冊處處長(“處長”)的許可，按照反對人於 2010 年 12 月 21 日交給處長的文本修訂其反對通知內的反對理由(“經修訂的反對理由”)。申請人於 2011 年 2 月 14 日提交反陳述(“反陳述”)。

3. 有關反對的聆訊原訂於 2013 年 8 月 23 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》(香港法例第 559A 章)(“規則”)第 74(5)條，雙方均被視為不打算出席聆訊。本人現根據規則第 75(b)條在沒有進行聆訊的情況下就此反對個案作出決定。

### 反對理由

4. 根據經修訂的反對理由，反對人是一家位於中國浙江省的企業，主要從事水暖潔具的生產加工的業務。反對人是“兰花”商標(“反對人商標”)的擁有人，而該商標已在國內獲得註冊並被認定為“中國馳名商標”。由於涉訟商標與反對人商標相同或極為相似，而兩者所涵蓋的貨品亦屬同一類別，反對人認為涉訟商標的註冊可能使公眾產生混淆或會欺騙公眾。反對人亦指申請人的父親姚明俊是反對人於河南的經銷商，與反對人曾經有業務往來，因此涉訟申請明顯是屬於惡意搶註的行為。

5. 反對人根據條例第 11(4)、11(5)、12(4)及 12(5)(a)條就涉訟申請提出反對。

### 反陳述理由

6. 申請人在反陳述內否認反對人商標為“中國馳名商標”或在國內享有廣泛的知名度，並指反對人商標的知名度只是局限於浙江地區。他亦指反對人沒有在香港銷售其產品，因此涉訟申請不會造成市場混淆。申請人表示其父親是反對人經銷商一事與本案沒有關聯，並強調反對人須提供強而有力的證據證明有關說法。總體而言，申請人認為反對人提出的反對欠缺理據，是對商標法律的曲解，應予駁回。

### 反對人的證據

7. 反對人提交一份由其法定代表人張松平於 2011 年 7 月 22 日在中國浙江省玉環縣公證處的公證員面前作出及簽署的誓章(“張氏誓章”)作為支持其反對的證據。張氏誓章之附件“ZSP-2”載有張松平的居民身份證的副本。

8. 根據張氏誓章的內容，反對人是一家位於中國浙江省玉環縣的企業，成立於 1998 年，主要從事水暖潔具的生產加工的業務。反對人前身名為“科龍水暖有限公司”，於 2000 年易名為“浙江蘭花實業有限公司”，自此之後並以反對人商標作為企業品牌銷售其生產的水暖潔具。張氏誓章之附件“ZSP-1”展示了反對人的企業法人營業執照的副本，而附件“ZSP-3”和“ZSP-4”則分別載有反對人的發展歷程紀錄和反對人在國內 60 多個省市銷售產品的網絡示意圖。

9. 在銷售方面，張氏誓章第 3 段列出了反對人的貨品於 2000 至 2010 年間的營業額，有關金額由 2000 年的 100 萬元人民幣逐年遞增至 2010 年的 6,600 萬元人民幣。反對人的部分增值稅專用發票的副本列於張氏誓章之附件“ZSP-5”。此外，附件“ZSP-6”和“ZSP-7”分別提供了由玉環縣統計局發出有關反對人的銷售額證明文件和反對人現有廠房照片的副本。

10. 在推廣方面，反對人亦投資了不少金錢為反對人商標作各種形式的廣告宣傳，其中包括戶外廣告及電視廣告，覆蓋地區包括北京市、浙江省、湖南省、山東省等多個省市。反對人在以上地區的部分廣告發票的副本可在張氏誓章之附件“ZSP-8”內找到。從載於附件“ZSP-9”的報章廣告及報導的副本中亦可見，反對人曾於 2009 年在河南省鄭州市投放廣告宣傳以反對人商標作品牌銷售的水龍頭、水管及相關配件。張氏誓章之附件“ZSP-10”內夾附了反對人多年來獲得的獎項證書的副本，顯示反對人銷售的產品具有一定程度的質量和口碑。

11. 針對申請人的背景，張松平在其誓章第 6 段指出申請人(姚帥鵬)的父親姚明俊是反對人的河南地區總代理，與反對人有著長期的業務來往。張氏誓章之附件“ZSP-11”是姚明俊的居民身份證副本，而附件“ZSP-12”則為涉訟商標的註冊紀錄的列印本。從上述兩件證物的內容可見，姚明俊的地址與申請人提供香港商標註冊處的地址<sup>1</sup>完全相同。此外，附件“ZSP-13”內夾附了姚明俊的個體工商戶營業執照的副本，當中顯示姚明俊以“鄭州建材白庄五金水暖市場帥鵬潔具商行”的名稱經營五金、水暖潔具的銷售。為進一步證明姚明俊與反對人的關係，反對人在張氏誓章之附件“ZSP-14”和“ZSP-15”內分別提供附有姚明俊簽字的退貨清單及汽車托運清單的副本，附件“ZSP-16”則為姚明俊寄給反對人的退貨清單的副本。

---

<sup>1</sup> 以上兩個地址皆位於中國河南省禹州市順店鎮。

12. 張松平更指出，姚明俊自 2006 年開始還售賣假冒反對人的產品，企圖不當地利用反對人商標的商譽。他提到在一宗 2006 年“兰花”商標銷售侵權的案件中，北京市工商行政管理局在其發出的“行政處罰決定書”中提到“當事人於 2006 年 8 月 4 日從河南鄭州姚明俊處以每個 8.5 元的價格一次性購買了 960 個型號為 L119801-DDP15 帶有“兰花”商標的快開水龍頭”，而這些帶有“兰花”商標(即反對人商標)的水龍頭經証實並不是反對人所生產或授權生產的商品。有關決定書的副本可在附件“ZSP-17”內找到。

13. 根據張氏誓章第 9 段，反對人商標早於 1999 年已在國內就第 11 類的水管設備、水管龍頭等貨品獲得註冊(附件“ZSP-18”為有關商標註冊證明的副本)，並於 2008 年 11 月 15 日在“生菊”商標侵權糾紛一案中被認定為“中國馳名商標”(附件“ZSP-19”為有關確認書的副本)。另外，反對人商標亦於 2008 年 7 月在世界知識產權組織取得國際註冊(附件“ZSP-20”是有關註冊證書的副本)。除了就反對人商標提交註冊申請外，反對人亦採取了不少措施以保護“兰花”品牌及有關知識產權，其中包括就英文字“ORCHID”及蘭花圖案提交商標註冊申請(附件“ZSP-21”為商標註冊證及註冊申請受理通知書的副本)，就蘭花圖案登記著作權(附件“ZSP-22”為著作權證書的副本)，及就其產品及包裝盒的外觀設計取得專利權(附件“ZSP-23”是有關專利權證書的副本)。反對人並於 2011 年 1 月 21 日向香港知識產權署提交反對人商標的註冊申請(有關證明載於附件“ZSP-25”)。

14. 在張氏誓章的餘下部分，張松平提到反對人曾經在國內多個地區發現假冒反對人產品的商品，而反對人亦多次與當地的工商管理部門合作查處有關侵權案件。張氏誓章之附件“ZSP-24”是上述侵權打假案件的證明文件的副本。

### 申請人的證據

15. 申請人沒有提交任何證據以支持涉訟申請。

### 相關日期

16. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是申請人提交涉訟申請的日期，即 2010 年 7 月 28 日(“相關日期”)。

## 條例第 11(5)(b)條

17. 由於反對人指稱涉訟申請是屬於惡意的搶註行為，本人認為條例第 11(5)(b)條與本案最為直接相關。

18. 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。

19. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 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：

“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.”

(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。)

20. 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：

“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.”

(“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。)

21. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，審理該案的獲委任人員就“不誠實綜合測試”的涵義作出以下的闡述：

“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.”

(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。)

22. 根據上文第 19 至 21 段所述的原則，在決定涉訟申請是否不真誠地提出時，本人須先考慮申請人所知道的事實，然後根據申請人所知，決定申請人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

23. 本人首先考慮申請人對反對人及其業務所知多少。據張氏誓章所述，申請人的父親姚明俊是反對人的河南地區總代理，與反對人有著長期的業務來往，由此可以推斷申請人亦必然認識反對人。張氏誓章之附件“ZSP-11”和“ZSP-12”的內容顯示姚明俊的地址與申請人的地址相同，反映出申請人與姚明俊為同一屋簷下的家庭成員，與反對人的說法相符。此外，從反對人所提供的姚明俊的個體工商戶營業執照的副本(附件“ZSP-13”)中可見，姚明俊經營的業務範圍涉及五金、水暖潔具的銷售，這亦與反對人指姚明俊是反對人代理的說法一致。附件“ZSP-14”內載有的退貨清單副本的日期為 2010 年 6 月 8 日，抬頭有姚明俊的名字，並具有他的簽署，印證了姚明俊在相關日期之前已向反對人採購貨品。另一個更能直接顯示姚明俊與反對人的關係的證物是載於附件“ZSP-9”內的反對人報章廣告的副本，當中反對人明確表示“姚明俊... 為我公司[反對人]在河南省兰花系列產品特約經銷商...”，而該廣告顯示的地址亦與姚明俊在營業執照上顯示的地址吻合。申請人從來沒有否認認識反對人及反對人商標，亦沒有否認姚明俊為申請人的父親及姚明俊曾擔任反對人經銷商這些說法，只是強調有關事宜與本案無關。可是，不論從附件“ZSP-9”內的報章廣告副本、附件“ZSP-13”內的營業執照副本以至附件“ZSP-16”內的退貨清單副本，本人都不難找到姚明俊以“帥鵬系列潔具”、“帥鵬潔具商行”等名稱經營業務的例子，與申請人的名字(姚帥鵬)不謀而合。明顯地，由於申請人和姚明俊之間的關係，並透過姚明俊和反對人的業務聯繫，本人認為申請人在相關日期之前必定已對反對人及反對人商標有所認識。

24. 在這大前提下，本人還須決定申請人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。涉訟商標與反對人商標皆由“兰花”兩個中文字所組成，兩者無論在視覺、聽覺或概念上均毫無分別。就涉訟商標申請註冊的水龍頭、水管等貨品而言，“兰花”一詞不帶有任何意義。申請人從來沒有披露涉訟商標的來由，或選擇採用“兰花”一詞作商標的原因。如果說涉訟商標與反對人商標的相同只是純粹出於巧合，實在令人難以置信。毫無疑問，這一切絕非偶然，而是申請人在相關日期之前已得悉反對人商標的存在和其使用於水龍頭、水管等貨品的情況，因此提交一個與反對人商標相同的涉訟商標就同類貨品申請註冊，意圖借助反對人商標的知名度，從中牟取不當利益。況且，從附件“ZSP-17”內的“行政處罰決定書”的內容可知，申請人的父親姚明俊曾有過銷售假冒反對人產品的前科，而申請人亦沒有對此指控作出否認。基於以上理由，本人認為按照申請人所知道的事實，涉訟申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

25. 由於涉訟申請是不真誠地提出的，本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。故此，本人亦無須再考慮反對人根據上文第 5 段所列之其他條文的理據。

## 訟費

26. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

27. 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 1 第 I 部所載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)

2014 年 1 月 15 日