

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301679536

商標：



類別： 14, 35

申請人： 香港謝瑞福珠寶集團(中國)有限公司

反對人： Concepts Management (H.K.) Limited

決定理由

背景

1. 香港謝瑞福珠寶集團(中國)有限公司(“申請人”)於2010年8月3日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“是項註冊申請”):



(“涉訟商標”)。

2. 是項註冊申請涵蓋以下類別14的貨品(“涉訟貨品”)及以下類別35的服務(“涉訟服務”):

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。

類別35

廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。

3. 有關是項註冊申請的詳情於2011年4月1日公布。Concepts Management (H.K.) Limited (“反對人”)於2011年6月30日提交反對是項註冊申請的通知(“反對通知”),並附有反對理由陳述。申請人於2011年8月9日就反對通知提交反陳述連同反陳述理由(“反陳述書”)。

4. 反對人提交的證據為反對人所屬集團的執行董事兼集團財務董事黎子武於2012年11月1日作出的法定聲明(“黎氏聲明”)。

5. 申請人曾兩次申請並獲延展提交證據的時限,但最終沒有提交任何符合《商標規則》(第559A章)規定的證據。

6. 有關本宗反對個案的聆訊於2015年1月6日在本人席前進行。日聰企業註冊管理有限公司的陳筱明先生代表申請人出席聆訊,而的近律師行委託的周卓輝大律師則代表反對人出席聆訊。

反對理由

7. 反對人根據條例第11(5)(b)、12(3)、12(4)及12(5)(a)條提出有關涉訟商標不得註冊的論據。

相關日期

8. 須考慮的相關日期是2010年8月3日,即涉訟商標的註冊申請日期。

反對人

9. 根據黎氏聲明,反對人的前任人謝瑞麟珠寶有限公司(Tse Sui Luen Jewellery Company Limited)於1971年成立。反對人及其前任人均為在香港上市的Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited 謝瑞麟珠寶(國際)有限公司的全資附屬公司(統稱“反對人集團”)。

10. 反對人的前任人在1970年代成立初期是一間位於尖沙咀的小型首飾工場。在1970年代中期,反對人集團開展其門市遊客生意

業務。在1980年初，反對人集團於其紅磡總部設立珠寶廠房，生產線員工數目超過1,000人。

11. 1980年，反對人集團在尖沙咀海洋中心開設香港首間零售店。自1987年開始，反對人集團陸續在港九新界建立零售網絡。

12. 在1990年代，反對人集團開展其中國內地業務，於華北的哈爾濱大街開設零售店。2002年，反對人集團分別在香港、北京及吉隆坡開設品牌旗艦店。在黎氏聲明作出時(即2012年11月)，反對人集團在中國內地、香港、澳門及馬來西亞擁有超過200間分店，地點遍布香港、吉隆坡、澳門、深圳、廣州、上海、北京、哈爾濱、大連、西安、杭州、常州、蘇州、南京、重慶和成都。反對人集團於2008至2010年在中國內地的分店數目大約如下：

	自營商店	聯營商店	經銷商店	商店總數
2008年2月	113	8	26	147
2009年2月	130	9	28	167
2010年2月	137	11	28	176

13. 黎氏聲明作出時，反對人集團位於香港的店舖分布於銅鑼灣、鰂魚涌、尖沙咀、旺角、紅磡、沙田、荃灣、將軍澳、屯門及上水的多個主要購物地點。

14. 反對人擁有載於附件的香港註冊商標。反對人亦於中國內地、印度尼西亞、日本、馬來西亞、菲律賓、韓國、新加坡及泰國申請並獲准註冊含“謝瑞麟”字樣的商標。¹

15. 根據黎氏聲明第18段，反對人的前任人於1971年在香港首次使用“謝瑞麟”商標。

16. 黎氏聲明證物-6至證物-10載有反對人集團位於香港、九龍及新界各分店於2006至2010年間發出的珠寶首飾銷售單據。單據上印有反對人的“TSL|謝瑞麟”商標。

17. 反對人集團的產品於2005/06至2009/10年度每年在香港的平


¹ 黎氏聲明證物-2。

均銷售總額超過10億港元，數額相當可觀。

18. 反對人集團於2006至2010年間在香港的每年平均廣告支出總額超過1,000萬港元。

19. 香港的多份報章和雜誌(包括明報、Hong Kong Economic Times、蘋果日報、星島日報及Hong Kong Economic Journal) 於2002至2010年間均載有有關反對人集團的報道²，當中均以“謝瑞麟”、“謝瑞麟珠寶”或“TSL謝瑞麟”稱呼反對人集團。

20. 反對人集團亦有印製海報、宣傳單張、利是封、手挽袋、揮春、旅遊地圖等，當中使用的商標包括“TSL謝瑞麟”及

 “T S L 謝瑞麟 HONG KONG”。反對人集團亦透過贊助及進行不同推廣活動，宣傳其產品。

21. 2001年，反對人集團投資200萬港元，贊助電影“蜀山傳”主角張柏芝及鄭伊健的首飾，並配合電影推出“魅彩寶石系列”及“渾身精彩”兩套首飾。

22. 2002年，反對人集團斥資200萬港元，贊助2002年8月1日上映，由楊紫瓊和張卓楠主演的“天脈傳奇”。為配合電影，反對人集團推出 The Touch Collection 鑽飾系列。

23. 反對人集團於2009年卡通人物史諾比誕生60周年打造了價值288萬港元的鑽石史諾比像，並將之在香港及中國內地各大城市巡迴展出，刷新“最昂貴史諾比收藏品”的健力士世界紀錄。

24. 反對人集團及其珠寶設計曾獲得多個獎項及榮譽，包括：

(i) 獲得被譽為國際金飾業的“奧斯卡”金像獎的意大利維琴察“2002黃金經典設計大獎”；

(ii) 2002至2004年獲得香港超級品牌榮譽；

² 黎氏聲明證物-11。

- (iii) 2003年獲得由香港貿易發展局舉辦的第4屆香港珠寶設計比賽的珠寶設計大獎；
- (iv) 2004年5月，謝瑞麟珠寶的首席設計師在戴比爾斯 (De Beers)集團成員公司國際鑽石商貿公司(DTC)所舉辦的設計比賽中，成為香港得獎者之一；
- (v) 2005及2006年獲得由香港零售管理協會舉辦的“最佳服務零售商”獎項計劃中鐘錶及珠寶店組別的最佳服務零售商榮譽；
- (vi) 2007、2008及2010年獲得由香港珠寶製造業廠商會舉辦的最受買家歡迎首飾設計比賽冠軍；以及
- (vii) 2010年獲得由香港貿易發展局舉辦的第11屆香港珠寶設計比賽的大獎及工藝技術獎。

25. 綜觀反對人所提交的證據，反對人集團多年來在香港就其珠寶首飾業務持續及廣泛地使用反對人的“謝瑞麟”、

“TSL | 謝瑞麟”及“ T S L 謝瑞麟 HONG KONG”商標(統稱“反對人商標”)，並享有相當的知名度。

申請人

26. 申請人在反陳述書中聲稱，申請人是由海外華人羅文先生創立，主要經營鑽石進出口業務，並且是眾多珠寶企業的鑽石供應商。可是，申請人沒有提交任何符合《商標規則》(第559A章)規定的證據。

根據條例第11(5)(b)條提出的反對

27. 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……的範圍內不得註冊。”

28. 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(第379頁)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。”³

29. 在決定某商標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”作判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R.10一案中，英國上訴法庭作出以下指示：

“‘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。”⁴

30. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25一案中，獲委任人

³ 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.”


⁴ 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.”

員指出，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。⁵

31. 反對人在反對理由陳述第17d段指出：

“……因反對人及反對人商標乃國際知名及擁有寶貴聲譽及商譽，申請人不真誠地提出申請註冊及／或使用該被反對商標。申請人本身在珠寶及首飾行業，該知道“謝瑞麟”品牌及其商譽屬於及歸於反對人及申請人得悉及有機會去複製反對人的商標，該被反對商標旨在欺騙及蓄意誤導公眾，令公眾相信申請人的產品及服務乃反對人的或在營商過程中與反對人貨品及服務相關或相連。因此，該被反對申請應基於該條例第11(5)(b)條被禁止。”

32. 本人於上文已考慮反對人的證據。反對人集團多年來在香港就其珠寶首飾業務持續及廣泛地使用反對人商標，並享有相當的知名度。申請人如像其反陳述書所稱經營鑽石進出口業務，必定會知道反對人集團及其用於珠寶首飾業務的反對人商標。事實上，鑑於反對人商標的知名度，相信反對人商標亦為不少並非從事相關行業的一般市民大眾所認識。申請人在就本案提交的文件中，亦從沒否認知道反對人集團、其業務和反對人商標。


33. 反對人的“謝瑞麟”、“TSL|謝瑞麟”及商標均含“謝瑞麟”字樣，作為其唯一或主要元素。謝瑞麟先生是反對人集團的創辦人。

34. 涉訟商標由中文字“謝瑞福”及英文字“SHA RYL FUK”組成。三個英文字看起來會被理解為“謝瑞福”的英文譯音。

35. 在反對人商標和涉訟商標中，首兩個中文字都是“謝瑞”。這兩字不是常用的文字組合，而這兩字就涉訟貨品及涉訟服務而言

⁵ 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.”

亦不具描述性。根據反陳述書，申請人的創辦人是羅文先生，其名字與“謝瑞”沒有任何關係。申請人並無合理理由選擇和採用反對人商標及反對人集團創辦人名字的首兩個字“謝瑞”，作為其商標中的首兩個中文字。面對反對人指，申請人不真誠地提出是項註冊申請，旨在欺騙及蓄意誤導公眾，令公眾相信申請人的產品及服務與反對人的貨品及服務相關連這嚴重指控，申請人在反陳述書中表示“謝瑞福珠寶從不間斷地追求首飾設計工藝突破和東西文化的融合。她代表了東西文化經典融合與恆久的美學風範，散發着巨大

的魅力。因此⁶，“商標是由申請人獨創的、具有很強顯著性的商標”，卻沒有解釋涉訟商標中“謝瑞”這部分與“東西文化經典融合”和“恆久的美學風範”有何關係。申請人亦沒有提交任何符合《商標規則》(第559A章)規定的證據。

36. 陳筱明先生按申請人的指示在聆訊中指出，涉訟商標中申請人欲強調的是英文部分 "SHA RYL FUK"，這部分是由申請人根據他當地方言的拼音構思而成；而“謝瑞福”剛巧是"SHA RYL FUK"的中文音譯。涉訟商標中的中文部分“謝瑞福”字體較大，是要顧及整個商標的美感。申請人強調 "SHA RYL FUK" 與反對人商標中的 "TSL" 或 "TSE SUI LUEN" 都截然不同。申請人雖然並不否認涉訟商標中的“謝瑞福”與反對人商標中的“謝瑞麟”有相似度，但申請人聲稱申請人不是不真誠地抄襲反對人的“謝瑞麟”品牌，只是為涉訟商標主要部分 "SHA RYL FUK" 配上中文譯音時剛巧用上“謝瑞”兩字。

37. 申請人由2011年8月提交反陳述書，至2015年1月6日聆訊之前，從沒有就涉訟商標的由來作出上文第36段所載的解釋，而該陳述亦並非在宣誓的情況下提供的證供，並不符合《商標規則》(第559A章)有關證據的規定。⁷再者，申請人的說法並不合理。陳先生指申請人產品的主要市場在中國內地，而涉訟商標已在內地註冊。這一點，加上涉訟商標中“謝瑞福”的字體遠比 "SHA RYL FUK" 的字體為大，令人很難相信英文字 "SHA RYL FUK" 是涉訟商標中要強調的部分。消費者看見涉訟商標時，很自然會將 "SHA RYL FUK" 理解為“謝瑞福”的英文譯音。申請人聲稱 "SHA RYL FUK" 源於申請人所用的方言，卻沒有說明是那一種方言、該文字組合是什麼意思、和為何要選上該文字組合作為涉訟商標的主要部分。在反對人商標享有相當知名度及申請人顯然是知道反對人商標

⁶ 強調為後加的。

⁷ 《商標規則》(第559A章)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。”



的前提下，申請人聲稱只是“剛巧”用上“謝瑞”兩字，作為一個申請人沒有解釋含義的文字組合的中文譯音，這說法實在令人難以置信。

38. 本人同意反對人所指，涉訟商標與反對人商標的相似絕非巧合，而申請人提出是項註冊申請，目的在於利用反對人商標的商譽和聲譽，希望增加自己貨品的銷售量，或意圖誤導消費者，令他們以為申請人的貨品及服務與反對人相關連。

39. 在考慮所有與本案有關的事實後，本人裁定，按照申請人所知的事實，其申請註冊涉訟商標的決定會被採用恰當標準的人視為不真誠。本人裁定，反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立。

申請人在中國內地的註冊商標

40. 申請人在反陳述書中聲稱：

“在中國大陸，“謝瑞麟”和“”商標同時存在，兩者都有商標專用權。通過中國商標局的官方網站可以查詢，謝瑞麟珠寶有限公司 TSE SUI LUEN JEWELLERY COMPANY LIMITED 曾經於1991年11月22日提出“謝瑞麟”商標的申請，並自1992年11月20日獲得商標專用權，註冊號為619055，後又陸續申請了多個“謝瑞麟”商標，分布在第14類和35類，註冊號分別為3852621、4560184、6855027、7181550、7181551、771068、3852620。然而自然人羅志紅於2007年12月28日向中國國家商標局提出14類“謝瑞福”商標的註冊申請，並於2010年3月14日取得商標專用權，註冊號為6479872，使用的貨品類別是第14類，並於2011年6月14日成功轉讓給申請人；申請人於2010年6月18日向中國國家商標局提出35類“謝瑞福”商標的註冊申請，並於2011年7月28日取得商標專用權，註冊號為8403036，使用貨品類別是第35類。由此可見，中國商標局認為“謝瑞麟”和“”商標同時存在並不會造成消費者的混淆和誤認。”

41. 一個商標在香港以外的司法管轄區獲准註冊，對於該商標在香港是否亦可獲准註冊影響不大。一個商標是根據有關司法管轄區的法律和慣例及當地的具體情況獲准註冊，而這些法例和情況可能

與香港的有別。如兩地的有關法例相同，而香港以外司法管轄區法院的書面判決清楚顯示裁決的論據，而有關的考慮適用於香港，則該判決書作為證據在決定該商標應否在香港獲准註冊時可能有參考作用 (*NEEDLE-TIP Trade Mark* [1973] R.P.C. 113 於118頁)。可是，在本案中，申請人沒有提交其商標在中國內地獲准註冊的書面決定作為證據，因此無法知道有關決定的論據和曾予考慮的因素，包括是否考慮過上文第27至30段所述的法律原則。事實上，申請人提及其在內地獲准註冊商標的資料，並不是以符合《商標規則》(第559A章)規定的證據提交。鑑於以上各種原因，該等在內地獲准註冊的商標於本案中對申請人並沒有幫助。

總結及訟費

42. 由於反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊，本人亦因此無須考慮就條例其他條文提出的反對是否成立。

43. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。任何一方均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計算。






商標註冊處處長



(郭芬妮代行)

2015年2月18日

反對人的香港註冊商標

	商標編號	商標圖示	類別	貨品／服務說明	註冊日期
(1)	2007B00064 AA	^A 謝瑞麟 ^B 謝瑞麟	14	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(除餐具、叉、湯匙外); 珠寶, 首飾, 寶石, 鐘錶和計時儀器; 以上所有貨品之部件及配件。	26.9.2002
			35	零售及批發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(除餐具、叉、湯匙外)、珠寶、首飾、寶石、鐘錶和計時儀器及以上所有貨品之部件及配件。	
(2)	199710421	TSE SUI LUEN 謝瑞麟	42	珠寶設計; 有關珠寶設計及零售之諮詢及信息服務; 全包括在第 42 類。	2.3.1992
(3)	199607262	TSE SUI LUEN 謝瑞麟	36	評估, 估值及擔保人服務; 全部關於珠寶首飾; 全包括在第 36 類。	2.3.1992
(4)	301143981	TSL 謝瑞麟	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, 鑽石; 手錶。	19.6.2008
			35	零售及批發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、珠寶、首飾、寶石、鐘錶和計時儀器、鑽石及手錶。	

(5)	301190655	^A  ^B 	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, 鑽石; 手錶。	28.8.2008
			35	零售及批發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、珠寶、首飾、寶石、鐘錶和計時儀器、鑽石及手錶。	
(6)	2007B00062 AA	^A  ^B 	14	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(除餐具、叉、湯匙外);珠寶, 首飾, 寶石, 鐘錶和計時儀器; 以上所有貨品之部件及配件。	26.9.2002
			35	零售及批發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(除餐具、叉、湯匙外)、珠寶、首飾、寶石、鐘錶和計時儀器及以上所有貨品之部件及配件。	
(7)	300388684		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; 鑽石; 手錶。	18.3.2005
			35	零售及批發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、珠寶、首飾、寶石、鐘錶和計時儀器、鑽石及手錶。	

(8)	301342205	<p>A </p> <p>B </p>	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, 鑽石; 手錶。	13.5.2009
			35	零售及批發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、珠寶、首飾、寶石、鐘錶和計時儀器、鑽石及手錶。	