

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301808695

商標：



類別： 14

申請人： REHMANI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED

反對人： 瑞士鐘錶工業聯合會 FH
(Federation of The Swiss Watch Industry FH)

決定理由

背景

1. REHMANI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED (“申請人”)於 2011 年 1 月 11 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)，就以下商標提交註冊申請(“涉訟註冊申請”)，涉訟註冊申請編號為 301808695：



(“涉訟商標”)。

2. 涉訟註冊申請涵蓋以下貨品：

類別 14

手錶，錶帶，鐘錶盤（鐘錶製造），電子鐘錶，鐘錶盒，錶，錶玻璃，錶殼，鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物），寶石（“涉訟貨品”）。

3. 有關涉訟註冊申請的詳情於 2011 年 3 月 25 日公布。瑞士鐘錶工業聯合會 FH (Federation of The Swiss Watch Industry FH) (“反對人”)

於 2011 年 8 月 16 日提交反對涉訟註冊申請的通知連反對理由(統稱“反對通知”)。申請人於 2011 年 11 月 14 日，就反對通知提交反陳述(“反陳述”)。

4. 反對人提交的證據為其法律部主管 Yves Bugmann (“Mr Bugmann”)分別於 2012 年 5 月 2 日及 2013 年 7 月 31 日作出的法定聲明連證物(“YB 聲明一”及“YB 聲明二”)。¹

5. 申請人提交的證據為其職員 Osman Mohammad (“Mr Mohammad”)於 2012 年 11 月 7 日作出的法定聲明(“OM 聲明”)。

6. 有關本案的聆訊於 2015 年 2 月 25 日在本人席前進行。反對人由霍金路偉律師行的 Amy Zhang (“張小姐”)代表出席聆訊，而申請人則由精英知識產權服務有限公司的何霏 (“何小姐”)代表出席。

反對理由

7. 反對人在反對通知中列舉多項反對理由，但在聆訊中只集中提出根據條例第 11(4)、11(5)、12(3)及 12(4)條涉訟商標不得註冊的論據，並索取訟費。²

相關日期

8. 本案須考慮的日期是 2011 年 1 月 11 日，即申請人提交涉訟註冊申請的日期(“相關日期”)。

反對人的背景

9. 根據 YB 聲明一，反對人是一家總部設於瑞士比爾，在 1983 年由 Swiss Watch Chamber (瑞士鐘錶商會，創於 1876 年)及 Federation of Swiss Watch Manufacturers (瑞士鐘錶製造商協會，創於 1924 年)合併而成，為現時唯一代表瑞士鐘錶業的非牟利行業協會。在 2012 年 5 月，反對人有超過 450 名會員，代表瑞士全部鐘錶製造商的九成或以

¹ YB 聲明一及 YB 聲明二連證物原文為英文。反對人的代表霍金路偉律師行分別於 2013 年 8 月 6 日及 2014 年 1 月 13 日向商標註冊處提供了 YB 聲明一的核證中文譯本及 YB 聲明二的經修訂核證中文譯本。反對人沒有就該兩份證明的證物作出相對應的中文翻譯，申請人亦沒有要求提供。

² 霍金路偉律師行 2015 年 2 月 18 日的書面論據。

上。³ 反對人在香港及東京設有辦事處。

10. 反對人本身並無生產鐘錶或其他商品，其功能與宗旨在於與瑞士政府攜手，透過與各地政府及國際組織等聯繫，在國家地區及國際層面上推廣和維護瑞士鐘錶業的權益。

11. Mr Bugmann 稱瑞士鐘錶業的歷史可追溯至十六世紀中的瑞士日內瓦。YB 聲明一提及鐘錶業在瑞士的發展，它如何一直以傳統、工藝、技術、優良品質和創新，保持它在世界鐘錶界的領導地位。

12. 在瑞士製造的手錶、時鐘和鬧鐘(統稱“時計”)均註明“SWISS made”(瑞士製造)簡寫“SWISS”標記，以及製造商或經銷商的標記。Mr Bugmann 指“SWISS”標記涵蓋鐘錶技術質量以及其設計的優美和原創性，這標記在全球各地均享有穩固的信譽及極高價值。YB 聲明一證物“YB-2”至證物“YB-4”載有刊登於分別在 2004 及 2007 年發行的三份雜誌內以鐘錶為題的文章的副本，介紹“SWISS”標記的歷史、信譽及價值。代表反對人的張小姐在聆訊中確認，在香港的讀者可透過互聯網訂閱證物“YB-3”及“YB-4”中的兩份雜誌。

13. 有關瑞士製造的手錶的廣告在瑞士以外包括中國、香港及台灣等地流通的行業雜誌中時有出現。⁴ 反對人亦在世界各地包括香港舉辦展銷會，推介瑞士的鐘錶製造業。⁵

14. 反對人的證據也顯示，2011 年出口至香港的瑞士鐘錶價值接近 40.86 億瑞士法郎(約 44.55 億美元)，屬全球之冠。⁶

反對人的商標

^A SWISS

15. 在香港，反對人已就類別 14 貨品註冊“^B Swiss”證明系列商標(註冊編號 2006C00140)(“SWISS 證明商標”)⁷ 及獲商標註冊處處長批

³ YB 聲明一證物“YB-1”，反對人截至 2011 年 7 月 5 日為止的會員名單副本。

⁴ 證物“YB-5”。反對人在 2004 至 2007 年期間在行業雜誌中刊登的廣告副本。

⁵ 證物“YB-6”。有關反對人在 2003 至 2008 年期間舉辦的“Think time – Think Swiss Excellence”展覽會的資料副本，當中展覽地區包括香港。

⁶ 證物“YB-7”。

⁷ 根據條例第 62 條，證明商標是一個顯示該商標的使用所關連的貨品或服務，在來源、物料、製造貨品的模式、提供服務的模式、質素、準確程度或其他特質方面已由標誌的擁有人核證的標

准管核SWISS證明商標的使用規則(“SWISS證明商標使用規則”)⁸，申請註冊日期為2001年7月11日，⁹ 較本案的相關日期為早。

16. 反對人也於2006年在美國就SWISS證明商標取得專利及商標註冊。¹⁰

17. Mr Bugmann 指註有SWISS標記的時計必需滿足SWISS證明商標使用規則，其附表2列明以下瑞士有關法例所釐定“瑞士手錶”的定義：

- (a) 手錶的錶芯是在瑞士裝配，經製造商在瑞士檢查，而瑞士製造商的零件最少佔其價值的五成；
- (b) 手錶的錶芯是在瑞士加裝外殼；以及
- (c) 製造商在瑞士進行最終檢查。

上述步驟(b)及(c)必須經過反對人認證，以確保SWISS證明商標的使用符合瑞士政府規定的標準。反對人亦透過認證計劃向公眾推廣SWISS證明商標及其正確使用。

18. Mr Bugmann 亦提及，香港的《商品說明(原產地)(手錶)令》(第362D章)就何謂手錶的“製造或生產地”有明確規定。¹¹

19. YB 聲明一第 25 至 38 段列舉多個國家與地區(包括香港)如何藉立法及/或國際貿易協議等保護如 SWISS 證明商標等地理標示。而反對人在香港及海外經年採取保護 SWISS 證明商標的措施與法律行動的略述，可在 YB 聲明一第 42 至 60 段及證物“YB-28”至“YB-38”中找到。¹²

誌。

⁸ 證物“YB-10”。

⁹ 證物“YB-27。SWISS 證明商標註冊申請當時以英文提交，貨品說明為“horological and chronometric instruments; watches; clocks; parts and fittings for the aforesaid goods.”。

¹⁰ 證物“YB-24”至“YB-26”。

¹¹ YB 聲明一第 11 段。《商品說明(原產地)(手錶)令》第 2(1)條：“(1) 就本條例而言，任何地方，如在其內製造或生產手錶機芯，則該地方須視為在其內製造或生產該手錶的地方。”

¹² 反對人於聆訊中呈遞了截至 2015 年 2 月 13 日，有關反對人就涉訟註冊申請以外的其他在第 14 類貨品包含“SWIS-“商標註冊申請所採取的行動。

20. YB 聲明二主要回應及反駁 OM 聲明，就其個別證物作出觀察。其中證物“YB-39”展示了反對人於 2013 年 6 月 26 日在兩個網站下載有關申請人的 SWISTON 和 DOMINO 品牌手錶的廣告副本。<http://mombasa-island.olx.co.ke> 中的廣告(“mombasa-island 廣告”)共有七頁，當中四頁以圖文並茂方式展示 SWISTON 及/或 DOMINO 品牌手錶，文字部份含“*瑞士製造是最好的手錶，品質優良*”及/或“*瑞士製造的手錶品質最佳兼且獨特*”的字句。<http://ranchi.quikr.com> 中的廣告(“ranchi.quikr 廣告”)則有兩頁，SWISTON 手錶在一純文字小段中被描述及宣傳為“*瑞士品牌*”。Mr Brugmann 認為此兩項廣告明顯是故意及意圖誤導消費者，令人推想涉訟商標品牌手錶是瑞士製造，因而品質最佳。


21. 就涉訟商標而言，Mr Bugmann 認為它完全包含“SWIS”一詞，“SWIS”跟 SWISS 證明商標混淆地相似。一般公眾會把“SWISTON”一字讀為“SWIS-TON”，而“-TON”是英文字中常見的一個後綴，如“-less”及“-ness”等，因此大有可能會被忽略，令“SWIS”成為涉訟商標較容易明白及認知的意念，導致涉訟商標整體被視為屬於反對人的認證程序的一部份，以及會被認為與反對人存在關聯或是在反對人批准的情況下使用。

22. YB 聲明一及二的其他部分列出 Mr Brugmann 就申請人的證據所作出的其他觀察及對本案的觀點。

申請人的反陳述及證據

23. 根據反陳述，申請人的業務以鐘錶產品研發、生產以及銷售為主。申請人與一家聲稱擁有十多年鐘錶研發及製造經驗在阿聯酋註冊的 ABUDUL QAYYUM CORNER LLC(“AQC LLC”)為關聯公司，兩者的法定代表人同為 Abdul Qayyum Rehmani (“Mr Rehmani”)。

24. 申請人指 Mr Rehmani 在 2000 年自創了“DOMINO”品牌，用於奢華價格較高的鐘錶產品，翌年再創立“SWISTON”品牌，以年輕、時尚及低價格作招來。涉訟商標品牌鐘錶的原材料採購自日本、香港、東南亞等地，在香港及中國大陸進行加工及生產，製成品自香港經阿聯酋分銷至世界各地。代表申請人的何小姐在聆訊中確認，香港一向不是申請人的鐘錶產品的主要銷售點。

25. 反陳述第4段稱，涉訟商標由申請人創作，其中“SW”為“SEAWAVE”的英文縮寫，“ISTON”取意為“活塞”，整體含“帶動海浪的激情”的意思。據反陳述所指，涉訟商標的“”圖樣設計與申請人的“DOMINO”商標的設計是互相呼應的，惟何小姐在聆訊中未能清楚闡釋這論點。

26. 反陳述的第8及第9段提及涉訟商標品牌產品原材料大部份採購自日本，並在實際銷售過程中，於產品包裝、廣告、申請人店內裝飾印有涉訟商標的顯著位置均標明“Japan”或“Japan Quartz”字樣。申請人相信，因為日本與瑞士分屬於兩個不同的大洲，任何公眾人士不會對涉訟商標所涵蓋的貨品的來源產生誤解或混淆。但何小姐在聆訊中同意“Japan”或“Japan Quartz”字樣並不構成涉訟商標的任何部份。

27. 反陳述的第10段說明，申請人以及 AQC LLC 均以網絡銷售為主要營銷渠道，產品遠銷全球，在阿聯酋、科威特、巴林等中東地區則設有實體店鋪。但申請人未有就涉訟商標品牌產品在網絡刊登廣告的樣式或細節提供證據。

28. 反陳述的其餘部份主要討論申請人認為涉訟商標與SWISS證明商標差別之處。

29. OM聲明一共載有以下八項證物：

- (a) “MA-1”：一共28張由分別位於廣州及深圳的兩家公司發出有關涉訟商標品牌產品的生產及加工之單據，年份為2001、2003、2005至2011年不等。雖然申請人聲稱涉訟商標品牌產品原材料大部份來自日本(上文第26段)，但申請人沒有就這點舉證。
- (b) “MA-2”：三家公司(不包括申請人)於2008至2011年出售涉訟商標品牌產品給 AQC LLC 的七張發票及報價單副本。
- (c) “MA-3”：申請人於2009至2011年間，有關出口鐘錶產品至AQC LLC 及其他位於阿聯酋的公司的合共57張發票及/或原產地轉口證明副本，其中只有11張提及涉訟商標

品牌產品。本人認為這些資料只能證明申請人曾於2009至2011年間出口包括涉訟商標品牌產品至阿聯酋，這點在本案中並無爭議性。

- (d) “MA-4”: 四張 AQC LLC 於2011年給申請人的匯款單副本，單據沒有註明與涉訟商標品牌產品有關。
- (e) “MA-5”: 三張屬於 AQC LLC 的單據。
- (f) “MA-6”: 七張辦公室及銷售點的相片及網址版面副本，其中六張有顯示涉訟商標。何小姐在聆訊中確認，這些辦公室、銷售點及網址屬於 AQC LLC，呈交此證物旨在顯示“Japan Quartz”字樣曾與涉訟商標同時出現。
- (g) “MA-7”: 有關涉訟商標於 AQC LLC 名下在海外申請商標註冊的文件副本。
- (h) “MA-8”: 涉訟商標品牌產品在海外的報紙廣告、使用的包裝、標籤及膠袋。

本人認為OM聲明證物“MA-2”至“MA-8”的內容與申請人無關及/或對本案並無參考價值。

根據條例第11(5)(b)條提出的反對

30. 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。”

31. 條例第11(5)(b)條並無界定“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(第379頁)，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。”¹³

32. 在決定某商標註冊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 (CHINA WHITE)* [2005] F.S.R.10 一案中，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。”¹⁴

33. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 一案中，審理該案的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知道甚麼。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


¹³ 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.”

¹⁴ 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.”

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。”¹⁵

34. 綜合上述各項原則，在決定申請人是否不真誠地提出涉訟註冊申請這問題上，本人必須考慮其在提出申請時，對 **SWISS** 證明商標及它的使用情況所知為何，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，而這與申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

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

36. 涉訟商標由一個英文字“**SWISTON**”及一個“”圖案組成，文字部份的首(“**SW**”)及尾(“**ON**”)部稍微放大，使文字的上下部形成反弧形。涉訟商標中的圖案看似一個空心“**S**”英文字母，體積與放大的“**SW**”及“**ON**”的文字部份相約，顯示在文字部份之上的中央位置。“**SWISTON**”一字本身沒有定義，發音為“**SWIS-TON**”。由於標示的文字部份一般比圖案更具說服力，故此“**SWISTON**”在涉訟商標中屬最突出、主要及顯著的元素。本人亦認同反對人的 **Mr Bugmann** 指“-**TON**”是英文字中常見的一個後綴如“-**less**”及“-**ness**”等，因此大有可能會被忽略的說法(上文第21段)。整體而言，涉訟商標極有可能會被一般消費者視為與**SWISS**證明商標有所關連。

37. 申請人雖然堅稱涉訟商標屬申請人自創並跟他另一商標“**DOMINO**”的設計互相呼應，但申請人沒有舉證說明這一點，從而證明涉訟商標屬於其原創。

38. 申請人指他在鐘錶製造業有多年經驗，並認同“**SWISS**”及“瑞士”等標識的使用應該獲得適當保護。¹⁶ 申請人亦說明涉訟商標品牌鐘錶不是在瑞士製造。但當被問及為何涉訟商標品牌手錶在 **YB** 聲明二證物“**YB-39**”的網上廣告中包含“*瑞士製造是最好的手錶，品質優良*”

¹⁵ 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.”

¹⁶ 反陳述第 12 段。

及“*瑞士製造的手錶品質最佳兼且獨特*”的字句，而涉訟商標品牌手錶被描述及宣傳為“*瑞士品牌*”，代表申請人的何小姐在聆訊中只能簡略地指反對人未有證據顯示該些廣告是由申請人刊登的，反之 DOMINO 品牌手錶的確是在瑞士製造，因此否認該些廣告有故意或意圖誤導消費者之嫌。

39. 雖然 DOMINO 品牌手錶並不是涉訟註冊申請的主題，鑑於申請人沒有存檔關於 DOMINO 品牌手錶已被認證(如有的話)為瑞士製造的證據，本人無法全面考慮何小姐上述的論點。本人亦無從基於申請人的證據，根據例如《商品說明(原產地)(手錶)令》第 2(1)條(上文第 11 註腳)得知涉訟商標品牌手錶的製造或生產地。無論如何，本人認為“*瑞士製造是最好的手錶，品質優良*”及“*瑞士製造的手錶品質最佳兼且獨特*”的字句出現在涵蓋涉訟商標品牌手錶的有關網上廣告中，以及涉訟商標品牌手錶被描述及宣傳為“*瑞士品牌*”的舉動實屬誤導。

40. 至於刊登 mombasa-island 及 ranchi.quikr 兩項廣告為誰，何小姐雖然在聆訊中指沒有證據證明是申請人，但亦沒有直接否認。申請人稱他自 2001 年起沿用涉訟商標，並以網絡銷售為主要營銷渠道(上文第 27 段)，本人在聆訊中曾數次請何小姐能否就涉訟商標品牌產品在網絡刊登廣告的樣式或細節向申請人尋求指示，何小姐卻不以為然，直至聆訊結束也沒有正面答覆。

41. 根據本人觀察，mombasa-island 廣告中的顯示商品的擺放與佈局，以及相片拍攝手法相當專業，廣告亦沒有說明商品屬私人出讓，而申請人亦沒有在聆訊前就該廣告試圖作出質疑，或舉證證明此廣告並非出自它或由其授權。在這情況下，本人相信除了申請人作為 SWISTON 及 DOMINO 品牌手錶的生產及銷售商，任何第三者均無理由或經濟誘因刊登 mombasa-island 廣告，因此信納廣告出自申請人。至於關乎“Swiston 手錶(瑞士品牌)”的 ranchi.quikr 廣告，基於其“登載人”說明為“個人”，本人相信這廣告是由申請人刊登的可能性不高。但本人不能排除登載 ranchi.quikr 廣告的個別人士已被誤導涉訟商標品牌手錶屬瑞士品牌的可能性。

42. mombasa-island 廣告的刊登日期為 2013 年 4 月 29 日，在相關日期之後。雖然如此，考慮到這項證據能充分反映申請人在提交涉訟註冊申請時對如何使用涉訟商標的意圖，本人認為該等證據在本案中

有一定的重要性，¹⁷ 亦足以支持反對人對申請人的指控。

43. 綜合以上各點，本人認為申請人的意圖已不言而喻。申請人公開承認在相關日期前已知悉SWISS證明商標的存在及它在鐘錶市場的聲譽，特別是代表瑞士製造的認證。因此就第14類貨品提交一個極有可能會被一般消費者視為與SWISS證明商標有關的商標註冊申請，意圖借助SWISS證明商標的名聲從中牟取利益。毫無疑問，按照申請人所知道的事實，申請人申請註冊涉訟商標明顯屬不誠實的行為，並不符合有關行業中合理及具備經驗的人士的可接受商業行為標準。

44. 本人裁定，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。

根據條例第 11(5)(b)條以外提出的反對

45. 由於本人已根據條例第 11(5)(b)條作出裁定，本人亦無須考慮反對人根據上文第 7 段所列的其他條文提出的理據。

訟費

46. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。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計算。

商標註冊處處長

(謝貝茜代行)

2015 年 6 月 30 日

¹⁷ *Hotel Cipriani Srl v Cipriani (Grosvenor Street) Ltd* [2009] R.P.C. 9 第 167 段)。判詞原文：“Although the relevant date is the application date, later evidence is relevant if it casts light backwards on the position as at the application date.”