


《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 301818018

商標：
類別：11
申請人：謝昭煒
反對人：潮安縣唯雅妮陶瓷有限公司

所作決定的理由陳述

背景

1. 謝昭煒(“申請人”)於 2011 年 1 月 24 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“該註冊申請”),該註冊申請的編號為 301818018:



(“涉訟商標”)

2. 該註冊申請涵蓋以下貨品:

類別 11

照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水及衛生用途的裝置。

(以上貨品統稱“涉訟貨品”)

3. 有關該註冊申請的詳情於 2011 年 4 月 1 日公佈。潮安縣唯雅妮陶瓷有限公司(“反對人”)於 2011 年 6 月 23 日提交反對該註冊申請的通知及反對理由陳述。其後,申請人及反對人就本案於下述日期提交以下文件:

2011 年 9 月 23 日 申請人提交反陳述(“反陳述”)

2012 年 3 月 16 日 反對人提交高惠英於 2012 年 3 月 15 日作出的法定聲明(“高氏聲明”)

4. 申請人沒有按商標規則(第 559A 章)(“規則”)第 19 條提交支持該註冊申請的證據。
5. 有關本案的聆訊原定於 2014 年 1 月 21 日於本人席前進行。本案雙方均沒有按規則第 74(5)條的時限提交通知，¹ 以確認將會出席該聆訊。根據上述條文，雙方被視為不打算出席聆訊。因此，商標註冊處處長(“處長”)在 2013 年 11 月 22 日發出信件，通知雙方處長將在沒有聆訊的情況下決定本案。

反對理由

6. 反對理由陳述列出的反對理由包括條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(b)條。但從上述文件第 13 段的内容看，反對人所指的條例第 12(5)(b)條，應該是第 12(5)(a)條。

相關日期

7. 本案須考慮的相關日期為 2011 年 1 月 24 日，即申請人提交該註冊申請的日期。
8. 本人將首先考慮反對人依據條例第 11(5)(b)條提出的反對，如果上述的反對理由未能成立，本人將進一步考慮其他反對理由。

反對人的背景及業務

9. 根據反對理由陳述及高氏聲明的資料，反對人於 2001 年在中國內地成立，是一家集產品自主開發研製、生產和銷售於一體的專業製造企業，主要生產供水及衛生設備裝置、浴室產品等(統稱

¹ 指明表格 T12。

“反對人貨品”)。它目前聘請的員工超過 500 人，其中科研人員超過 100 人。

10. 反對人自 2005 年開始就反對人貨品使用“唯 雅 妮” (“中文商標”)及“*Vieany*”(“英文商標”)的標誌(統稱“反對人商標”)，而它已早在 2005 年在中國內地就上述商標取得商標註冊，其後亦就英文商標取得馬德里國際註冊，有關該等註冊的詳細資料列載於本文的附表。
11. 反對人聲稱它在中國內地三十個省、區及直轄市有近千家的直營店及加盟店，每年銷售額超過十億元人民幣，而反對人貨品的年銷量超過 1,800,000 套。
12. 至於推廣貨品方面，反對人主要是通過百度網路、電視廣告、報章及戶外廣告等宣傳媒介進行，而高氏聲明亦提供了反對人在中國內地用於推銷其貨品的開支總額，有關詳情如下：

2007 年 - 10 萬元²

2008 年 - 15 萬元

2009 年 - 25 萬元

2010 年 - 30 萬元

13. 反對人以英文商標生產的陶瓷衛生潔具產品在 2007 年被中國中輕產品質量保障中心選為“中國著名品牌”。同年，反對人亦被中國建築衛生陶瓷協會、廣東建設報·陶瓷周刊選為 2006 年度中國陶瓷力量排行榜的“最具影響力創新企業”。

依據條例第 11(5)(b)條提出的反對

14. 反對人指出涉訟商標是由中文商標及英文商標組合而成，有關的字體也完全相同，顯而易見，涉訟商標是複製自反對人商標。由於涉訟商標與反對人商標極為相似，很容易會使消費者混淆，誤以為涉訟貨品與反對人有所關連。

² 高氏聲明沒有指明是甚麼貨幣。

15. 反對人亦指出申請人與反對人同是來自中國廣東潮安縣，鑑於反對人的業務及其商標在當地享有知名度及影響力，申請人對反對人商標應該相當清楚。在上述情況下，申請人仍然在香港提出該註冊申請，顯然是惡意搶註，因此，反對人認為該註冊申請是不真誠地提出的。

相關法律

16. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如一

(a)

(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。”

17. 條例沒有界定“不真誠”一詞的涵意，但是，聯合王國商標法第 3(6)條與條例第 11(5)(b)條相近，³ 而當地的法庭就“不真誠”的涵意曾作出詮釋，因此該等案例對本案具有參考價值。

18. 在 *Gromax Plastics Ltd. v Don & Low Nonwovens Ltd.*⁴ 一案中，Lindsay J.就“不真誠”一詞提出以下的意見：

“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

³ 聯合王國商標法第 3(6)條的英文原文如下：“A trade mark shall not be registered if or to the extent that the application is made in bad faith.”

⁴ [1999] R.P.C. 367 第 379 頁。

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。”⁵

19. 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”做判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)*⁶一案中，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。”⁷

20. 在 *Ajit Weekly Trade Mark*⁸一案中，獲委任人員指出，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。⁹

⁵ 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.”

⁶ [2005] F.S.R.10.

⁷ 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.”

⁸ [2006] R.P.C. 25.

⁹ 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.”

申請人就本案的回應

21. 對於反對人在本案提出的挑戰，申請人在反陳述中聲稱涉訟商標是他的獨立創作，他從來不知道反對人商標的存在，而該註冊申請並非惡意搶註。另外，他指出反對人並沒有提供證據證明以下的要點：
- (i) 反對人商標是反對人先行創作及取得商標註冊的；及
 - (ii) 反對人在香港曾出售反對人貨品，或香港的消費者對反對人貨品有所認識。
22. 反對人其後提交高氏聲明及某些證據支持它在反對理由陳述的論點，但申請人卻沒有就此作出回應。

本案的分析

23. 無可否認，涉訟商標的組成部分與中文商標和英文商標完全相同，而涉訟商標所使用的字體亦與反對人商標極之相似。至於貨品方面，部分涉訟貨品（即供水及衛生用途的裝置）與反對人貨品相同或非常相類似，而其他的涉訟貨品（如照明、加溫、蒸汽及通風用途裝置）亦經常安裝於洗手間，因此，後者與反對人貨品亦能互相配合使用。
24. “Vieany”一詞並沒有定義，而“唯雅妮”亦沒有特定的意思。無獨有偶，申請人與反對人同時採用(或擬採用)上述的中文及英文標誌作為他們的商標，亦同時使用(或擬使用)於相同或相類似的貨品上，情況確實令人懷疑。從反對人提供的商標註冊證明文件可以看到，反對人早在 2003 年已就中文商標及英文商標在中國內地提出商標註冊申請，遠較該註冊申請日早七年。申請人在反陳述中聲稱涉訟商標是他的獨立創作，但卻沒有在宣誓的情況下作出法定聲明，亦沒有解釋涉訟商標的意念及創作過程，更沒有提供任何證據以茲證明。
25. 儘管申請人質疑反對理由陳述中關於反對人貨品的銷售金額及銷售量並沒有證據支持，然而，反對人卻能夠提出證據證明它在 2007 年在中國內地獲頒授的獎項，其中包括“中國著名品牌”的獎

項。因此，本人認同反對人貨品及反對人商標在中國內地應該有一定的知名度。

26. 另外，申請人在反陳述聲稱他不認識反對人商標，但是，本人注意到申請人的業務或有意經營的業務涉及安裝於洗手間的產品，與反對人的業務相同。另外，反對人貨品及其商標在中國內地已有一定的知名度，而申請人與反對人均來自廣東省潮安縣，因此，本人對申請人的聲稱實在感到質疑。
27. 本人必須指出，申請人在本案的聲稱只是載於反陳述中，而不是以法定聲明的形式作出。如果申請人確實不認識反對人商標，而涉訟商標亦是他自己的創作，為何他不能在宣誓的情況下詳細解釋他的論據及提供證明支持該註冊申請？結合上述各項因素後，本人認為申請人在反陳述中的聲稱並不可信。
28. 至於申請人指反對人未能提出證據證明反對人貨品曾在本港出售，及本港的消費者均熟悉反對人商標，本人認為這些因素並非條例第 11(5)(b)條的關鍵。本人須要考慮的是該註冊申請是否不真誠地提出。
29. 基於上述的分析，本人認為反對人能夠以相對可能的衡量準則證明申請人應該早已知悉反對人商標及反對人貨品在市場上的知名度，而故意把中文商標及英文商標組合成為涉訟商標，希望藉此有利於自己的業務。
30. 在考慮過所有與本案相關的事實，本人裁定，按申請人所知道的事實，申請人提出該註冊申請的決定會被採取恰當標準的人視為不真誠。
31. 基於上述的原因，本人現裁定反對人依據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。由於以上的裁決，本人無須進一步考慮反對人就條例其他條文提出的反對是否成立。

結論及訟費

32. 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
(吳凱詩代行)
2014 年 5 月 9 日

中國商標註冊

商標編號及商標式樣	申請日期	註冊日期	類別	貨品說明
3607545 唯雅妮	2003年6月25日	2005年2月14日	11	浴室裝置；洗澡盆；抽水馬桶；坐便器；沖水裝置；小便池(衛生設備)；盥洗盆(衛生設備部件)；沖水槽；澡盆；馬桶座圈
3607231 <i>Vieany</i>	2003年6月25日	2005年2月14日	11	(同上)
6186175 <i>Vieany</i>	2007年7月26日	2010年3月7日	11	水龍頭；水管龍頭；衛生設備用水管；壓力水箱；自來水設備的調節和安全附件；蒸氣浴裝置；熱氣體浴設備；淋浴用設備；水沖洗設備；消毒設備

馬德里國際商標註冊

商標編號及商標式樣	註冊日期	類別	貨品說明
949010 <i>Vieany</i>	2007年11月19日	11	浴室配件；坐浴盆；馬桶；馬桶座；水沖廁裝置；小便池(衛生設備)；洗手盆(衛生設備部件)；沖洗水箱；浴缸；馬桶座 ¹⁰

¹⁰ 中文譯本由反對人提供。