

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 301818027

商標：



類別： 11

申請人： 謝昭煒

反對人： 吳澤宇

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 301818027:



(“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 21 日公佈。吳澤宇(“反對人”)於 2011 年 7 月 20 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 10 月 19 日 申請人提交反陳述(“反陳述”)

2012年4月12日

反對人提交潮安縣東姿衛浴有限公司(“反對人企業”)法律部主任章丹丹於2012年4月11日作出的法定聲明(“章氏聲明”)

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27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12月6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章氏聲明的資料，反對人於2009年在中國內地潮安縣成立反對人企業，它是一家集產品自主開發研製、生

¹ 指明表格 T12。

產及銷售於一體的大型專業製造企業，主要生產供水及衛生設備裝置及浴室產品等(統稱“反對人貨品”)。

10. 根據反對理由陳述的資料，反對人企業在中國 30 個省、區及直轄市擁有直營店及加盟店共有幾百家。此外，它每年生產的貨品超過 80 萬件，年銷售額超過一億元人民幣。
11. 反對人早在 2004 年已向中國國家商標局(“商標局”)就類別 11 的貨品提出商標註冊申請，其後申請註冊的貨品擴展至包括類別 19、20 及 21 的貨品。截至該註冊申請日前，反對人已獲批准註冊的商標列於本文的附表。附表的資料顯示，反對人自 2004 至 2006 年分別以“**东姿**”及“**东姿 TOZO**”提出多個商標註冊申請，而該等申請亦已獲批准。² 此外，它在 2008 年再以“”(“反對人圖案”)提出商標註冊申請。³ 在本文中，上述提及的“**东姿 TOZO**”標誌所包含的“**东姿**”及“**TOZO**”部分分別簡稱為“中文標誌”及“英文標誌”，而中文標誌、英文標誌及反對人圖案則統稱為“反對人商標”。
12. 至於推廣貨品方面，反對人企業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，而章氏聲明亦列出反對人企業在中國內地用於推銷其貨品的開支總額，有關詳情如下：

2009 年 – 35 萬元⁴

2010 年 – 50 萬元

13. 此外，反對理由陳述指“**东姿 TOZO**”標誌在 2008 年被中國中輕產品品質保障中心評定為“中國著名商標”。同年，上述標誌又被中國市場品牌管理聯合會評為“中國知名衛浴十佳品牌”。

² 商標編號 3981509、4572838、5281746、5665680、5665686、5665687 及 5665688。

³ 商標編號 7121961 及 7121993。

⁴ 章氏聲明沒有指明是以甚麼貨幣計算。

依據條例第 11(5)(b)條提出的反對

14. 反對理由陳述指出涉訟商標包含中文標誌、英文標誌及反對人圖案，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。
15. 反對理由陳述亦指出申請人與反對人及反對人企業同是來自中國廣東省潮安縣，鑑於反對人商標及反對人企業的業務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。另外，反對人更指控申請人不但向商標註冊處提交該註冊申請，他同時還提交多個商標註冊申請，而涉及的商標與中國內地知名的衛浴品牌相同，是明顯的搶註行為。

相關法律

16. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如—

(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，⁵ 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 Plasticulture Ltd. v Don & Low Nonwovens Ltd.*⁶ 一案中，Lindsay J.就“不真誠”一詞提出以下的意見：

⁵ 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.”

⁶ [1999] R.P.C. 367 第 379 頁。

“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。”⁷

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)*⁸一案中，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。”⁹

20. 在 *Ajit Weekly Trade Mark*¹⁰一案中，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

⁷ 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.”

⁸ [2005] F.S.R.10.

⁹ 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.”










¹⁰ [2006] R.P.C. 25.

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。¹¹


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，他從不知道反對人商標的存在，而該註冊申請並非惡意搶註。同時，申請人指反對人商標在中國內地獲批准註冊的貨品與涉訟貨品不相類似。他更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. 反對人其後提交章氏聲明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. 涉訟商標(“ TOZO 东姿卫浴”)是由三部分組成，即“”，“TOZO”及“”。明顯地，涉訟商標的“”圖案與反對人圖案(“”)是完全相同，而“TOZO”亦與英文標誌(“TOZO”)相同。至於“”，它與中文標誌“”的差別只在於“”兩個字。從涉訟貨品的內容來看，它們主要是安裝於洗手間，而其中亦有一些貨品(如烹調和冷藏)屬廚房的裝置。如果申請人就涉訟貨品使用涉訟商標，該商標中的“”一般只會被視作指明貨品的用

¹¹ 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.”

途，因此，涉訟商標中比較顯著及具識別性的是“”、“**TOZO**”及“**东姿**”。

24. 至於涉訟貨品，部分貨品(如供水及衛生用途的裝置)與反對人貨品相同或非常相類似。另外，還有一些涉訟貨品(如照明、加溫、蒸汽及通風用途裝置)是普遍安裝於洗手間內，由此可見，後者與反對人貨品亦經常互相配合使用。

25. 關於反對人商標，其英文標誌“**TOZO**”明顯包含英文字“TOZO”，這是一個沒有定義的字，而中文標誌“**东姿**”亦沒有特定的意思。

反對人圖案“”是一個簡單的通心圓形圖案，表面看來與英文標誌或中文標誌沒有甚麼關係。

26. 從上述的分析可以見到，涉訟商標的主要或顯著部分確實包含反對人圖案、英文標誌及中文標誌，而涉訟貨品與反對人貨品亦是相同或相類似，情況實在令本人對涉訟商標的由來產生質疑。

27. 由反對人提供的資料顯示，反對人早在 2005 年已向商標局提交

以中文標誌及英文標誌組合的商標(“**东姿**
TOZO”)的註冊申請，¹² 該申請所涉及的貨品是安裝於洗手間的設備。至於反對人圖案，反對人是在 2008 年向商標局提交該圖案的註冊申請，而涉及的貨品屬類別 19 及 21 的建築材料及家用或廚房用容器及其他用品。從以上的背景可見，反對人提交的首項商標註冊申請較該註冊申請日早 6 年。雖然反對人圖案所註冊的貨品並非洗手間或浴室的設備，但從章氏聲明提供的產品照片副本¹³ 可以清楚看見，反對人圖案與中文標誌及英文標誌的確是一起使用於洗手間和浴室

的裝置。同時，由於反對人的“**东姿**
TOZO”標誌在 2008 年分別獲頒授“中國著名商標”及“中國知名衛浴十佳品牌”，本人認同反對人商標(尤其是中文標誌和英文標誌)在中國內地應該有一定的知名度。

¹² 商標編號 4572838。

¹³ 章氏聲明的“證物-003”。

28. 相反地，雖然申請人在反陳述中聲稱涉訟商標是他的獨立創作，但他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。
29. 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包括安裝於洗手間的產品，與反對人企業的業務相同。由於反對人貨品及其商標在中國內地已有一定的知名度，申請人與反對人均來自廣東省潮安縣，而反對人企業亦是設於潮安縣，因此，本人對申請人的聲稱實在感到質疑。
30. 本人亦必須指出，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。
31. 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，或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。
32. 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，而故意把反對人圖案、中文標誌及英文標誌組合成為涉訟商標中顯著的部分，希望藉此有利於自己的業務。
33. 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。
34. 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




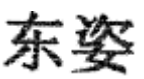
35. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。任何一方可在本決定作出日期起計一個月內，就訟費數額或作特別處理的要求提出申述。如無人提出申述，除非與訟雙方另行達成協議，否則訟費會依照《高等法院規則》(第 4A 章)第 62 號命令附表 1 第 I 部所載適用於商標事宜的一般費用計算。

商標註冊處處長



(吳凱詩代行)

2014 年 5 月 27 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
3981509 	2004年3月26日	2006年4月28日	11	澡盆；浴室裝置；洗澡盆；沖水槽；便桶；淋浴器；抽水馬桶；坐便器；沖水裝置；小便池（衛生設施）
4572838 	2005年3月30日	2008年1月21日	11	(同上)
5281746 	2006年4月12日	2009年9月28日	11	地漏；水暖裝置用管子零件；水龍頭；噴水管；水暖裝置用管子三通；暖氣裝置；自來水設備的調節和安全附件；水管調製開關；衛生設備用水管；水分配設備
5665680 	2006年10月17日	2009年12月14日	11	水龍頭；暖氣裝置；衛生設備用水管；壓力水箱；自來水設備的調節和安全附件；地漏；自動澆水裝置；蒸汽浴裝置；熱汽沐浴設備；桑拿浴設備；龍頭；衛生間用手乾燥器；水暖裝置用管子零件；自來水或煤氣設備和管道的調節附件

5665686 东瓷	2006年 10月17 日	2009年 11月7日	19	磚；建築用非金屬磚瓦；建築用非金屬牆磚；非金屬地板磚；玻璃馬賽克；水磨石；瓷磚；建築玻璃；磨沙玻璃；石板
5665687 东瓷	2006年 10月17 日	2009年9 月28日	21	盆(容器)；家用非貴重金屬器皿；日用玻璃器皿(包括杯、盤、壺、缸)；日用瓷器(包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐)；日用陶器(包括盆、碗、盤、缸、壇、罐、砂鍋、壺、炆器餐具)；瓷器裝飾品；酒具；非貴重金屬茶具；肥皂架；盥洗室器具
5665688 东瓷	2006年 10月17 日	2009年9 月28日	20	傢俱；櫃檯(臺子)；盥洗台(傢俱)；非金屬桶；洗滌槽用可移動的墊和罩；鍍銀玻璃(鏡子)；非金屬固定毛巾分配器；桌面；有抽屜的櫥；鏡磚
6564270 DONGZI东瓷	2008年2 月25日	2010年4 月21日	11	水龍頭；壓力水箱；浴室裝置；洗澡盆；盥洗盆(衛生設備部件)；坐便器；淋浴隔間；小便池(衛生設施)；沖水裝置
6564271 DONGZI东瓷	2008年2 月25日	2010年3 月28日	21	盆(容器)；家用或廚房用容器；矮腳金屬架(餐具)；家用籃；廚房用具；日用玻璃器皿

				(包括杯、盤、壺、缸)； 日用瓷器(包括盆、 碗、盤、壺、餐具、缸、 壇、罐)；盥洗室器具； 鋼化玻璃
7121961 	2008年 12月19 日	2010年7 月14日	19	地板；大理石；非金屬 地板磚；瓷磚；非金屬 水槽管；非金屬水管； 非金屬簡易小浴室； 安全玻璃；非金屬建 築塗面材料；石頭、混 凝土或大理石藝術品
7121993 	2008年 12月19 日	2010年7 月14日	21	家用或廚房用容器； 日用玻璃器皿(包括 杯、盤、壺、缸)；日 用瓷器(包括盆、碗、 盤、壺、餐具、缸、壇、 罐)；瓷、赤陶或玻璃 藝術品；茶具；盥洗室 器具；噴香水瓶；食物 保溫容器；玻璃防霧 布；鋼化玻璃