

## 《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301833237

商標：



類別： 19

申請人： 黃貓木業國際投資貿易有限公司

反對人： 濟南黃貓木業有限公司

---

### 決定理由

#### 背景

1. 黃貓木業國際投資貿易有限公司(“申請人”)於2011年2月15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貨品(“涉訟貨品”):

#### 類別 19

非金屬的建築材料，建築用非金屬剛性管，瀝青，柏油，可移動非金屬建築物；非金屬碑。

3. 有關是項註冊申請的詳情於 2011 年 3 月 25 日公布。濟南黃貓木業有限公司(“反對人”)於 2011 年 6 月 10 日提交反對是項註

冊申請的通知(“反對通知”),並附有反對理由書(“反對理由書”)。申請人於2011年9月1日,就反對通知提交反陳述連反陳述理由書(“反陳述書”)。

4. 反對人提交的證據為反對人副總經理魏峰於2012年2月22日作出的法定聲明(“魏氏聲明”)。

5. 申請人於2012年5月15日提交一份日期為2012年5月13日的信函及夾附的“詳情單”。商標註冊處於2012年5月16日的信中,指該文件並不是採用法定聲明或誓章提交,<sup>1</sup>因此註冊處不能接納該份文件作為支持申請的證據。申請人最終沒有提交任何符合《商標規則》(第559A章)的證據。

6. 有關本宗反對個案的聆訊,原定於2013年12月17日進行。可是,雙方均沒有在指定日期前,以商標表格第T12號提交有關打算出席聆訊的通知。因此,根據《商標規則》第74(5)條,雙方均視為不打算出席聆訊。本人現根據《商標規則》第75(b)條,在沒有進行聆訊的情況下,就本反對個案作出決定。

## 反對理由

7. 反對人根據條例第11(5)(b)、12(5)(a)、12(5)(b)、12(2)、12(3)、12(4)、11(1)、11(5)(a)及11(4)(b)條提出涉訟商標不應獲准註冊的論據。

## 相關日期

8. 須考慮的相關日期是2011年2月15日,即涉訟商標的註冊申請日期。

## 反對人

9. 根據魏氏聲明,反對人是一家台港澳與境內合資公司,於

---

<sup>1</sup> 《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。”


2007年6月在中國內地成立，其股東包括(i)濟南中瑞投資顧問有限公司；(ii)建邦國際投資有限公司；以及(iii)章丘樺林木業有限公司。反對人的業務經營範圍包括設計及生產細木工板、膠合板、人造板及其製品、木製品、傢俱及傢俱材料、廚房設備及櫥櫃、衛生潔具、建築材料、合成樹脂及木材加工。<sup>2</sup>

10. 根據魏氏聲明第5段，反對人的生產設計技術、商標以至其他知識產權，均繼承自其股東章丘樺林木業有限公司(“章丘樺林木”)；該公司於2000年12月20日成立，主要經營木材、木製品及膠合板的生產加工業務。

11. 反對人與章丘樺林木的法定代表均為張緒峰先生。根據魏氏聲明，張緒峰先生於2001年或之前已自行創建“黃貓”商標，以及創造和設計“黃貓”商標的貓圖形，而且在創作完成後，在其木材、木製品及膠合板等產品上使用“黃貓”商標及附有黃貓圖形的



“黃貓”商標(“黃貓及圖商標(一)”)。張緒峰先生於2003年6月

再行創造設計“商標(“黃貓及圖商標(二)”)，並在創作完成後，在其木材、木製品、膠合板等產品上使用該商標。

12. 章丘樺林木已在中國內地就第19類貨品註冊下述商標(以下統稱“反對人商標”)：

商標圖像	註冊號	申請日期	註冊日期	類別	商品
	3114400	2002年 3月15日	2003年 5月28日	19	地板；木襯條；膠合板；貼面板；纖維板；半成品木材；石膏板；非金屬門；非金屬門框；三合板。
	4193713	2004年 7月29日	2007年 7月14日	19	非金屬磚瓦；纖維板；膠合板；非金屬建築結構；非金屬門；非金屬建築材料；半成品木材；貼面板；地板；非金屬建築塗面材料。

<sup>2</sup> 魏氏聲明第3段。

反對人商標已於2009年12月27日轉讓予反對人。<sup>3</sup>

13. 反對人在魏氏聲明第8段指出，反對人自成立以來，一直在細木工板、膠合板及人造板等製品的設計和生產上繼用“黃貓”商標，以及拓展業務至設計、生產傢俱、傢俱材料、廚房設備、櫥櫃、衛生潔具及建築材料等。魏氏聲明證物“WF-3”載有章丘樺林木於2004至2006年間及反對人於2007年銷售“黃貓”牌細木工板產品的銷售發票副本。

14. 反對人的“黃貓”商標及“黃貓”產品在中國內地獲得多個獎項。章丘樺林木註冊和使用在細木工板上的“黃貓及圖形”商標於2008年獲審定為濟南市著名商標，而反對人的黃貓牌細木工板更於2010年獲認定為濟南名牌產品。<sup>4</sup>

### 申請人

15. 根據反陳述書，申請人是一家在香港註冊的有限公司。雖然反陳述書附有稱為“證據”的材料，但正如商標註冊處於2011年9月21日的信中指出，反陳述書並非證據，而證據須以法定聲明或誓章方式在舉證階段提交。正如上文第5段所述，申請人最終沒有提交任何符合《商標規則》的證據。

16. 相反，魏氏聲明載有一些關於申請人的證據。魏氏聲明證物“WF-5”載有申請人向香港特區政府公司註冊處提交日期為2010年12月30日的法團成立表格副本，當中顯示申請人的唯一創辦成員為馮子新。表格上載有馮子新的中國內地身分證號碼，但沒有香港身分證號碼，而馮子新填寫的地址，與申請人在香港的註冊辦事處地址和申請人法人團體秘書的地址相同，均為九龍旺角道33號凱途發展大廈(Bright Way Tower)7樓某單位。魏氏聲明證物“WF-6”載有馮子新於2009年11月12日就“泉城黃貓”商標在中國內地提交的商標註冊申請(申請號7827614)的資料，詳情如下：

商標圖像	申請號	申請日期	類別	商品
	7827614	2009年 11月12日	19	纖維板;膠合板;已加工木材;木材;貼面板;三合板;木屑板;石膏板;非金屬建築塗面材料;非金屬樓梯踏板。

<sup>3</sup> 魏氏聲明第6段及證物“WF-2”。

<sup>4</sup> 魏氏聲明證物“WF-4”。

魏氏聲明證物“WF-7”載有國家工商行政管理總局商標局發出的商標異議申請受理通知書副本，當中顯示反對人於2010年12月6日對馮子新提交的7827614號商標註冊申請提出異議。換句話說，申請人在提交是項註冊申請前，其唯一創辦成員馮子新在中國內地提交的“泉城黃貓”商標註冊申請，已遭反對人提出異議。

17. 魏氏聲明證物“WF-8”載有申請人經營地點(山東省濟南市天橋區水屯路46號新白鶴裝飾材料市場9區16號)<sup>5</sup>的照片及申請人的廣告板照片打印本，當中顯示店鋪上的廣告牌用了“泉城黃貓”字樣，而其廣告板亦凸顯“黃貓”及“HUANGMAO”，即反對人商標的文字部分。

18. 根據魏氏聲明第24段及證物“WF-9”，馮子新在2010年5月因在細木工板上使用“泉城黃貓”字樣的標識而遭濟南市工商行政管理局天橋分局白鶴工商所查辦。經執法人員與反對人確認，發現該未註冊的“泉城黃貓”標識與反對人已註冊的“黃貓”商標相近似，容易令消費者混淆，以為是反對人公司的產品，其行為涉嫌侵犯了反對人的註冊商標專用權。根據濟南市工商行政管理局在網上發布的信息，執法人員依法對現場的侵權細木工板予以查封，並進行進一步調查處理。

### 根據條例第11(5)(b)條提出的反對

19. 條例第11(5)(b)條訂明：

“(5) 如—

……(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。”

20. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plastics 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

---

<sup>5</sup> 魏氏聲明第22段。此地址同為馮子新於中國內地提交7827614號商標註冊申請時所填寫的地址(魏氏聲明證物“WF-6”)。

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。”<sup>6</sup>

21. 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 (CHINAWHITE)* [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。”<sup>7</sup>

22. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 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。<sup>8</sup>

23. 反對人的前身章丘樺林木分別於2002年及2004年在中國內

---

<sup>6</sup> 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.”

<sup>7</sup> 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.”

<sup>8</sup> 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.”

地申請註冊黃貓及圖商標(一)及黃貓及圖商標(二) (上文第12段)。根據魏氏聲明證物“WF-3”內載有的銷售發票副本，章丘樺林木至少自2004年起便已銷售“黃貓”牌細木工板產品。

24. 上文第16段載述，申請人的唯一創辦成員馮子新於中國內地提交的商標註冊申請(申請號7827614)所涵蓋的商品包括纖維板、已加工木材及三合板，其經營範圍與反對人的經營範圍重疊。

25. 涉訟商標由以下元素組成：(i)中文字“泉城”及其拼音“QUANCHENG”；(ii)中文字“黃貓”及其拼音“HUANGMAO”；以及(iii)貓頭圖案。濟南市亦稱為泉城。因此，涉訟商標中的“泉城黃貓”與反對人名稱中的“濟南黃貓”，意思十分相近。

26. 在相關日期(即2011年2月15日)時，反對人前身章丘樺林木註冊和使用在細木工板上的“黃貓及圖形”商標，已於2008年獲審定為濟南市著名商標，而反對人的黃貓牌細木工板更於2010年獲認定為濟南名牌產品。申請人創辦成員馮子新在內地的經營地址亦位於濟南市，其經營的產品亦包括細木工板(上文第18段)。因此，若說馮子新在相關日期時並不知悉反對人的商標，實在令人難以置信。

27. 馮子新於2009年11月12日在中國內地提交“泉城黃貓”的商標註冊申請，並於2010年12月6日遭反對人提出異議。馮子新的“泉城黃貓”細木工板亦於2010年5月被濟南市工商行政管理局天橋分局白鶴工商所查封。馮子新遂於2010年12月30日向香港特區政府公司註冊處提交成立申請人公司的申請，並於2011年2月15日提交有關涉訟商標的是項註冊申請。涉訟商標涵蓋了“黃貓”及“HUANGMAO”，即反對人商標的所有文字部分，而“泉城”與反對人名稱中的“濟南”同義。涉訟貨品為屬類別19的非金屬的建築材料，涵蓋反對人的主要產品。本人接納反對人的論點，認為申請人顯然是有計劃地在香港抄襲與反對人商標相類似的涉訟商標，企圖混淆消費者，令他們相信其提供的涉訟貨品是反對人的貨品，以增加其銷售有關貨品的數量和金額。<sup>9</sup>

28. 在考慮過所有與本案有關的事實後，本人裁定，按照申請人

---

<sup>9</sup> 反對理由書第16段。

所知道的事實，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。

29. 基於上述原因，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。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。

### 總結及訟費

30. 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  
(郭芬妮代行)  
2014年2月5日