

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 301993500

商標：
寶慶

類別： 14

申請人： 陳培意

反對人： 南京寶慶首飾總公司

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2011 年 8 月 3 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請。有關該申請的詳情，已在 2011 年 12 月 2 日公布。反對人於 2012 年 2 月 14 日提交反對該申請的通知。申請人於 2012 年 5 月 11 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2015 年 2 月 9 日在本人席前進行。反對人由天標知識產權代理有限公司的鄭麗清及陳貝怡代表出席聆訊。而申請人則由中港知識產權有限公司的周家欣代表出席聆訊。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：


寶慶
(“涉訟商標”)。

4. 涉訟商標申請註冊的貨品(“涉訟貨品”)說明如下：

類別 14

未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；銀飾品；手鐲(首飾)；小飾物(首飾)；胸針(首飾)；鏈(首飾)；項鏈(首飾)；珠寶(首飾)；珍珠(珠寶)；裝飾品(珠寶)；戒指(首飾)；寶石；別針(首飾)；翡翠；玉雕首飾；角、骨、牙、介首飾；錶；耳環。

反對理由

5. 反對人提交的反對通知附有一份反對理由(“反對理由”)。根據反對理由，反對人是「」商標及「寶慶」商標的擁有人；反對人根據條例第 11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條，反對涉訟商標的註冊申請。

反陳述理由


6. 申請人於 2012 年 5 月 11 日提交了反陳述並附有「反陳述的詳細理由」(“反陳述理由”)，指“寶慶”兩個字是南宋皇帝宋理宗的年號，申請人不需要在知悉反對人及其商標的情況下仍可合理地創作出涉訟商標。

反對人的證據

7. 反對人提交的證據是一份尹順榮於 2012 年 12 月 27 日作出的法定聲明(“尹順榮之法定聲明”)。尹順榮持中國身份證，是反對人的總經理，自 2006 年起受聘反對人。

8. 根據尹順榮之法定聲明，成立於 1991 年 6 月 26 日的反對

人原是國家輕工總會和中國人民銀行定點生產內外銷金銀首飾的專業廠，是中國國家二級企業。反對人旗下設有南京寶慶銀樓總店、南京寶慶銀樓首飾有限責任公司及關聯公司、南京南華寶慶珠寶首飾有限公司。尹順榮之法定聲明“證物 A”載有反對人企業的營業執照及反對人網站上有關反對人的資料的列印本。

9. 尹順榮指反對人擁有以「」及「寶慶」為樣式的兩個商標（下稱「反對人商標」），在中國註冊於第 2、3、6、8、9、14、16、20、21、28、35、36、37 及 40 類的貨品及服務上。尹順榮之法定聲明“證物 B”載有反對人商標之中國商標註冊證書或紀錄，當中可看到有關註冊貨品及服務的詳細說明。“證物 B”亦載有江蘇省及南京市著名商標證書及中國馳名商標判決書，證明反對人商標在國內享有著名商標及馳名商標的地位。而“證物 C”則載有反對人集團部份獲頒發的「名牌產品」證書及獎項。

10. 反對人除了於中國各省各地開設專賣店，亦同時提供加盟合作的經營模式，已開設 109 所加盟店。“證物 D”是部份反對人之加盟合作書及加盟店照片。反對人亦與國內不同地區的大型購物中心合作，開設專櫃，讓更多人認識其品牌。“證物 E”是部份反對人與各地的聯合銷售合同及專櫃照片。

11. 尹順榮之法定聲明列出了 2009 至 2011 年間反對人及南京寶慶銀樓首飾有限責任公司之營業額，總數逾每年億元人民幣。“證物 F”是反對人 2007 至 2012 年部份銷售單據及稅務證明。

12. “證物 G”是反對人商標旗下之產品目錄及商品照片。尹順榮指反對人為宣傳及推廣反對人商標產品，多年來投入了龐大的廣告宣傳費用，進行大量的電視、報紙、雜誌的廣告宣傳和推廣。尹順榮之法定聲明列出了 2009 至 2011 年間反對人及南京寶慶銀樓首飾有限責任公司之廣告宣傳費用，總數約每年千萬元人民幣。“證物 H”是反對人 2007 至 2012 年部份廣告費發票、廣告合同、廣告費審計報告、報紙、雜誌廣告複印件及戶外廣告之照片。

13. 反對人為增加消費者對其品牌的認知，亦積極參與各類大

型活動。“證物 I” 是反對人部份大型活動之照片。

申請人的證據

14. 申請人的證據為申請人陳培意於 2013 年 7 月 11 日在香港作出的一份法定聲明(“陳培意之法定聲明”)。陳培意為香港身份證持有人，有香港居住地址。

15. 陳培意之法定聲明指涉訟商標是申請人的真誠創作，並否認在創作涉訟商標時認識或知道反對人及反對人聲稱擁有的「反對人商標」。

16. 陳培意指“寶慶”兩個字是南宋皇帝宋理宗的年號，也是臺北一條大路的名稱，在網上搜尋器 Google 搜尋“寶慶”二字，可發現大量與反對人無關的資料及紀錄。陳培意指申請人根本不需要在知悉反對人及其商標的情況下仍可合理地創作出涉訟商標。

17. 陳培意之法定聲明其餘部份及證物涉及申請人對反對人證據的評論，本人不打算在此贅述，但會在以下討論中適當的部份探討。

相關日期

18. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2011 年 8 月 3 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

19. 根據反對理由，反對人根據條例第 11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條提出對涉訟商標註冊申請的反對。本人以下對每條反對理據逐一作出考慮。

根據條例第 11(4)(b)及 11(5)(a)條提出的反對

20. 條例第 11(4)條訂明： -

「如任何商標—

- (a) 違反廣為接受的道德原則；或
- (b) 相當可能會欺騙公眾，

則該商標不得註冊。」

21. 條例第 11(5)條訂明： -

「如—

- (a) 任何商標根據或憑藉任何法律遭禁止在香港使用；或
 - (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遭禁止使用或在其註冊申請是不真誠地提出(視屬何情況而定)的範圍內不得註冊。」

22. 反對人根據條例第 11(4)(b)條下提出的反對原因是基於如申請人的涉訟商標得到註冊，會令公眾誤以為申請人的涉訟貨品是反對人的貨品，或與反對人的貨品有關連，或受反對人許可使用。至於根據條例第 11(5)(a)條提出的反對原因則是涉訟商標的使用會構成假冒。

23. 條例第 11(4)(b)條所指稱的欺騙情況源於商標內在的本質特性，而非源於外在環境因素或申請人與其他各方的相對權利；這與條例第 11 條的標題「拒絕註冊的絕對理由」相符(參看 *Sportwetten GmbH Gera v Office for Harmonisation in the Internal Market, Intertops Sportwetten GmbH* [2006] E.T.M.R. 15; T-224/01 *Durferrit v OHIM — Kolene (NU-TRIDE)* [2003] E.C.R. II-1589; *QS by S. Oliver Trade Mark* [1999] R.P.C. 520 於 524 頁; *Ruefach Marketing GmbH' s Application v. Oppositions of Codemarsters*

Ltd. [1999] E.T.M.R. 412 於 422-423 頁)。

24. 因此反對人基於條例第 11(4)(b)條的反對，必須被視作失敗論。

25. 同樣地，根據條例第 11(5)(a)條的反對，本人認為此條是關乎涉訟商標本身是否遭法律禁止使用，而並不關乎第三者的假冒行為可能引致的情況，反對人的論據因此沒有可以成功的基礎；況且假冒情況的補救方法已在條例第 12(5)(a)條載明，反對人亦有提出基於條例第 12(5)(a)條的反對。因此反對人基於條例第 11(5)(a)條的反對，亦須被視作失敗論。

根據條例第 12(3)及 12(4)條提出的反對

26. 條例第 12(3)及 12(4)條列明：－

“(3) 符合以下情況的商標不得註冊－

- (a) 該商標與某在先商標相類似；
- (b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務(“前者”)提出，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者相同或相類似；及
- (c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。

(4) 在符合第(6)款的規定下，如任何商標－

- (a) 與某在先商標相同或相類似；及
- (b) 擬就某些貨品或服務(“前者”)而註冊，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者並不相同亦不相類似，

而該在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，且在無適當因由的情況下使用該在後商標，會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，則該在後商標不得註冊或在上述構成不公平利用或造成損害的範圍內不得註冊。”

27. 條例第 5 條列明“在先商標”的涵義：-

- (1) 在本條例中，“在先商標” (earlier trade mark) 就另一商標而言，指—
 - (a) 在顧及就每一有關商標而聲稱具有的優先權(如有的話)下，註冊申請日期較該另一商標的註冊申請日期為早的註冊商標；或
 - (b) 於該另一商標的註冊申請日期或(如屬適當)於就該項註冊申請聲稱具有優先權的日期，已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。
- (2) 在本條例中凡提述在先商標，均須解釋為包括已根據本條例申請註冊，並且如獲註冊即會根據或憑藉第(1)(a)款而構成在先商標的商標的提述，但上述解釋只在該商標獲如此註冊的情況下適用。
- (3) 在根據或憑藉第(1)(a)款而屬在先商標的商標的註冊期屆滿日期後一年內，於決定在後商標是否可予以註冊時，仍須繼續考慮該在先商標，但如處長信納在緊接該日期前的 2 年內，該在先商標在香港並未曾真誠地使用，則屬例外。

28. 反對理由及反對人提交的證據均沒有顯示反對人在香港擁有任何商標註冊或在相關日期前提出任何商標註冊申請。因此反對人沒有可依憑藉根據條例第 5(1)(a)及 5(2)條而成的在先商標。

29. 至於反對人證據提及的反對人商標是否可憑藉條例第 5(1)(b)條的規定而成在先商標，則必須視乎證據方面是否可證明反對人商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。條例中凡提述有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標，均規定必須解釋為提述馳名於香港。

30. 本人在上文第 7 至 13 段已概括地提及反對人的證據，當中沒有證據顯示反對人商標曾於香港被使用在貨品上或在宣傳及推廣反對人的產品上。反對人亦沒能提供證據顯示反對人商標在香港是為人所識的。因此反對人商標不能作為條例所指的馳名商標。

31. 總結以上所說，就涉訟商標而言，反對人商標不是“在先商標”。因此反對人基於條例第 12(3)及 12(4)條的反對，必須被視作失敗論。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

32. 在反對理由中，反對人指鑒於反對人商標的信譽及商譽，涉訟商標的使用會構成假冒，故應根據條例第 12(5)(a)條拒絕涉訟商標的註冊申請。

33. 條例第 12(5)(a)條訂明：

…如任何商標在香港的使用可—

(a) 憑藉保護在營商過程或業務運作中所使用的未經註冊商標或其他標誌的任何法律規則(尤其是憑藉關於假冒的法律)而予以阻止；或


… …

則該商標不得註冊或在上述可予以阻止的範圍內不得註冊，...

34. 根據 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [1990] R.P.C. 341 及本地案例 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司*(2009) 12HKCFAR 808 (FACV 26/2008)，在有關假冒的訴訟中，原告人必須證明的要素如下：


- (1) 原告人的貨品或服務已在市場上取得商譽或聲譽；並以具識別性的特徵為人所知；
- (2) 被告人的陳述有失實之處(不論是否蓄意)，導致或相當可能導致公眾相信被告人提供的貨品或服務是原告人的貨品或服務；以及
- (3) 原告人因被告人的失實陳述所引起的錯誤信念而已蒙受或相當可能會蒙受損害。


35. 反對人提出的證據(載於尹順榮之法定聲明及其附件)，即使可顯示以反對人商標標識的貨品在內地市場上取得商譽或聲譽，卻未能顯示反對人商標曾在香港使用及為人所識。在此情況下，本人沒有證據可推論出反對人有任何以反對人商標標識的貨品在香港市場上取得商譽或聲譽。

36. 況且，從證物 E 所見，反對人實際使用的商標是「」這個圖樣商標及一個文字商標「寶慶銀樓」。以下是自證物 E 的照片中所截取的圖像：





37. 「」及「寶慶銀樓」兩個商標雖有「寶慶」兩字，卻並不等於反對人的貨品或服務在市場上已以單單「寶慶」兩字為人所知並取得商譽或聲譽。

38. 即使反對人以「」及「寶慶銀樓」在內地多個地方取得商譽或聲譽，這並不表示反對人的貨品以這兩個商標標示在香港已取得商譽或聲譽，更不表示反對人的貨品以單單「寶慶」兩字在香港為人所知。

39. 代表反對人的鄭麗清女仕指香港與內地市場非常緊密，自由行內地旅客訪港佔零售市場，特別是珠寶首飾市場，很重要一部份，這些旅客有可能被涉訟商標的「寶慶」兩字誤導，以為申請人提供的貨品是反對人的貨品。

40. 就這個鄭女仕的觀點反對人從沒有提供任何證據支持，例如內地訪港旅客是否大多認識反對人的商標。而這個觀點對在有關假冒的訴訟中的第二項要素的論述可能有用，但本人認為反對人既未能證明在有關假冒的訴訟中的首項要素，其根據第 12(5)(a) 條提出的反對因此是不能成立的。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

41. 條例第 11(5)條訂明： -

「如一

- (a) 任何商標根據或憑藉任何法律遭禁止在香港使用；或
- (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遭禁止使用或在其註冊申請是不真誠地提出(視屬何情況而定)的範圍內不得註冊。」

42. 在反對理由中，反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對原因，跟其根據條例第 11(4)(b)條下提出的反對原因是相同的：即基於如申請人的涉訟商標得到註冊，會令公眾誤以為申請人的涉訟貨品是反對人的貨品，或與反對人的貨品有關連，或受反對人許可使用。

43. 反對人提出的證據亦沒有特別提及為何反對人認為申請人的註冊申請是不真誠地提出的。另一方面，申請人透過作出陳培意之法定聲明指涉訟商標是申請人的真誠創作，並否認在創作涉訟商標時認識或知道反對人及反對人聲稱擁有的「反對人商標」。陳培意更指“寶慶”兩個字是南宋皇帝宋理宗的年號，也是臺北一條大路的名稱，在網上搜尋器 Google 搜尋“寶慶”二字，可發現大量與反對人無關的資料及紀錄。陳培意認為申請人根本不需要在知悉反對人及其商標的情況下仍可合理地創作出涉訟商標。

44. 本人認為申請人的解釋合理可信，反對人亦沒能提供證據質疑其說法。另外，上文第 39 段提到代表反對人的鄭女仕指自由行內地旅客訪港對香港零售市場的意義，本人認為在沒有實質證據支持下，不能引伸到推斷申請人的涉訟商標註冊申請是不真誠地提出的。

45. 本人不認為在客觀事實方面有任何可支持繼續探討涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的這個問題的需要。

46. 況且，「某項商標註冊申請是不真誠地提出的」是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。在反對人沒有其他論據及證據去證明是項涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的情況下，本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對不成立。

訟費

47. 由於所有反對都不成立，本人判給申請人訟費。

48. 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 號命令附表一第 I 部適用於商標事宜的一般收費計算。

商標註冊處處長

(黃文泰代行)

二零一五年七月十日