

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301995544

商標：



類別： 6, 9

申請人： 林炳光

反對人： 廣東歐文萊陶瓷有限公司

決定理由

背景

1. 林炳光（“申請人”）於 2011 年 8 月 5 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(商標申請編號：301995544(“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 6

普通金屬及其合金；金屬建築材料；可移動金屬建築物；鐵軌用金屬材料；非電氣用纜索和金屬線；五金製品，小件五金用品；金屬管；保險箱；不屬別類的普通金屬製品；礦砂。

類別 9

科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗(監督)、救護(營救)和教學用具及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算機和數據處理裝置，滅火器械。

3. 有關是項註冊申請的詳情於 2011 年 12 月 2 日公布。廣東歐文萊陶瓷有限公司(“反對人”)於 2012 年 4 月 26 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 2014 年 12 月 2 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的商標代理人秦維於 2015 年 4 月 24 日作出的法定聲明(“秦氏聲明”)。
5. 申請人沒有提交任何符合《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)規定的證據。
6. 有關本反對個案的聆訊原定於 2017 年 1 月 4 日在本人席前進行。雙方均沒有於指定限期前提交商標表格第 T12 號，以表明打算出席聆訊。本人現根據規則第 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. 反對人根據條例的以下條文反對是項註冊申請：
 - (i) 第 12(5)(a)條；
 - (ii) 第 11(4)(b) 和 12(2)條；及
 - (iii) 第 11(5)(b)條。

相關日期

8. 須考慮的相關日期是 2011 年 8 月 5 日，即涉訟商標的註冊申請日期。

反對人

9. 根據秦氏聲明，反對人是一家位於中國廣東省佛山市的有限責任公司，於 1999 年成立，註冊資本為人民幣 5,000 萬元。¹

10. 根據佛山市三水區人民政府於 2009 年 4 月發出的函件，反對人於 1999 年成立後，經過近 10 年的發展，已成為年產銷量過億、納稅逾千萬元的規模企業。2008 年，反對人納稅超過人民幣 5,000 萬元。根據中國建築衛生陶瓷協會於 2009 年 4 月 15 日發出的文件，反對人專門生產歐文萊品牌陶瓷牆地磚，自 1999 年成立以來，先後通過了 ISO9001、ISO14001 及 3C 等認證，推行的節能減排項目入選國家火炬計劃，並先後獲得中國環境標誌產品認證、中國環保產品認證及康居產品認證。² 秦氏聲明證據二載有反對人及反對人產品在國內外獲得的榮譽證書及認可。



11. 反對人的“OVERLAND”商標於 2008 年 2 月獲廣東省著名商標認定委員會認定為廣東省著名商標。2010 年 1 月，國家工商行政管理總局商標局將反對人就國際分類第 19 類瓷磚商品使用的“OVERLAND 及圖”註冊商標認定為馳名商標。

12. 反對人於相關日期擁有附錄所列包含反對人的商標“OVERLAND”（“反對人的英文商標”）及／或“歐文萊”（“反對人的中文商標”）的中華人民共和國註冊商標。反對人亦



於 2006 年透過馬德里商標註冊體系，把“OVERLAND”商標就類別 19 貨品進行國際註冊。

13. 秦氏聲明證據五載有反對人於 2005 至 2011 年間向香港多家建材公司售賣瓷磚的單據，以及證明反對人於 2005 至 2010 年

¹ 反對人企業法人營業執照(秦氏聲明證據一)。

² 秦氏聲明證據二。

間將產品銷售到新加坡、泰國、西班牙、英國、澳洲、巴西及香港的中華人民共和國海關出口貨物報關單。根據廣州海關綜合統計處提供的資料³，反對人於 2007 至 2010 年間在全國各口岸出口的商品總值，平均每年超過 2,300 萬美元。

14. 反對人透過實體店、報章廣告及網路推廣和宣傳產品。秦氏聲明證據六載有反對人於 2007 至 2010 年間在《陶城報》、《陶瓷信息》及自己的博客刊載的廣告及宣傳文章，以及反對人的門店圖片，當中使用的商標包括“**欧文莱**”及“OVERLAND”。

申請人

15. 申請人提交是項註冊申請時提供的地址在香港灣仔。申請人在反陳述書中沒有提及任何有關其業務或商標使用的情況，亦沒有在本反對個案中提交任何符合規則規定的證據。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

16. 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。”

17. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 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

³ 秦氏聲明證據五。

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。”⁴

18. 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”作判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] FSR 10 一案中，法庭作出以下指示：

“‘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。”⁵

19. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 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。⁶

20. 高等法院原訟法庭在 *深圳市德力康電子科技有限公司 v JOO-SIK-HOI-SA LG (LG CORPORATION)* (HCMP 881/2013) 一案中，亦應用了上述法律原則。

⁴ 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.”


⁵ 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.”


⁶ 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.”

21. 反對人在反對理由書中指出：

“44. 分析申請人的申請是不真誠提出理由如下：申請人於2008年在大陸地區搶注反對人的中文商標“欧文萊”，反對人已就此提出異議，由此可證明申請人明確知道反對人專有“欧文萊”等相關商標，並明確知道反對人所生產的產品。

45. 由此可見，申請人明知“欧文萊”“OVERLAND”屬反對人所有並使用，但其侵權行為並未止於大陸地區，現又在香港，以相同的中文和非常近似的英文商標在相同的類別向貴署遞交商標申請，企圖躲避反對人的商標監控，以不真誠提出的意圖搶注反對人的商標，具有明顯的惡意。

46. 同時，從申請人的申請目的來看：將“”作為自己的商標使用可以借反對人已有的知名度來拉動自己商品的銷售，完全不用投入太多的成本去開拓自己市場。

47. 因此，申請人申請“”商標，是因為該商標能為權利人帶來巨大的市場利益。因此，鑒於申請人申請他人已獲得一定知名度的商標以獲取不當利益的行為，從一般的消費者及生產經營者的角度，我們可以認定申請人的動機是惡意的，該商標並非真誠提出申請，應當被拒絕註冊。”

22. 申請人在反陳述書中指出：

“5. 申請人之申請商標的獨創內涵為：標記的**銅幣圓形部分**，銅幣的文化寓意：外圓內方。古人認為圓為天之形、方為地之態，天地產生了萬物自然也產生了人類。圓形象徵著平等、包容和諧的道；方形象徵著尊卑有序、鬆緊有度、遠近有別的理。在中國幾千年燦爛的文化中，**外圓內方**的形狀警示世人，要取得成功並經久不衰，需要智慧真誠和通情達理。經濟活動“人性化”是這個社會最崇尚的經濟形式，因為它既彈性務實又不失法理約束。在茫茫歷史長河中，“得民心者得天下”，而經濟生活中，“顧客

是上帝”永遠是真理，銅幣的鑄造也體現了“人為本”的思想。內在的孔設置為方形，其實也是為了工作方便與提高生產效率。銅幣是承載中國社會發展歷史的車輪。其博大精深文化內涵所表現出來的對世人行事的規範和要求，將永遠伴隨著人類的存在而存在，直到永遠。而中文“歐”含義是以歐路為榜樣，申請人的目標是以香港作為跳板，進入歐洲聯盟地區，面向整個歐洲市場；“文”是代表人的文化修養，‘文’定勝‘武’；“萊”代表面向未‘萊’，敢於挑戰未‘萊’。標記的英文部分是中文“歐文萊”的音譯。”（強調為後加）


23. 對於上文第 21 段所列反對人在反對理由書中作出的指控，申請人在反陳述書中只作了以下簡單的回應：

“17. 申請人不承認反對理由第 44、45、46、47 段的內容。”

24. 反對人在秦氏聲明中進一步指出：

“申請人於 2008 年在中國大陸地區搶注反對人的中文商標“歐文萊”，反對人已就此提出異議，由此可證明申請人明確知道反對人專有“歐文萊”等相關商標，並明確知道反對人所生產的產品。而申請人明知“歐文萊”“OVERLAND”屬反對人所有並使用，但其侵權行為並未止於大陸地區，現又在香港，以相同的中文和非常近似的英文商標在相同的類別向貴署遞交商標申請，企圖躲避反對人的商標監控，以不真誠提出的意圖搶注反對人的商標，具有明顯的惡意。”

25. 申請人沒有就反對人提交的秦氏聲明作出任何回應。申請人在本案中沒有提交任何符合規則規定的證據，亦沒有出席聆訊。

26. 涉訟商標由銅幣圖形 、中文字“歐文萊”及英文字“Oueiland”組成。涉訟商標中的“歐文萊”與反對人的中文商標完全相同。涉訟商標中的“Oueiland”和反對人的英文商標均由八個英文字母組成，其中六個相同，只有第二及第四個字母有所分別。若以草書(cursive script)書寫反對人的英文商標，其與涉訟商標的英文部分更為相似：

涉訟商標的英文部分	反對人的英文商標
<i>Oueiland</i>	<i>Overland</i>

27. 面對反對人於反對理由書中作出申請人“意圖搶注反對人的商標，具有明顯的惡意”這嚴重指控，申請人在並非宣誓的情況下，企圖在反陳述書中詳細解釋涉訟商標的構思及寓意(見上文第 22 段)。申請人花了很長的篇幅解釋涉訟商標中銅幣圖形的寓意，但這圖形並非反對人指控申請人抄襲反對人商標的部分。涉訟商標中的“欧文萊”與反對人的中文商標完全相同。申請人指“欧”的含意是面向歐洲市場，“文”代表文化修養，而“萊”代表面向未來，但申請人沒有解釋為何要在“來”字上方加上“++”，以及為何要將“欧”、“文”及“萊”三個字放在一起，構成涉訟商標的中文部分。這部分與反對人的中文商標完全相同；若說這純屬巧合，實在難以令人信服。申請人指涉訟商標中的“*Oueiland*”是中文“歐文萊”的音譯，但“*Oueiland*”與“歐文萊”的讀音並不相近，反而“*Oueiland*”中的第二及第四個字母，與反對人的英文商標中的第二及第四個字母形態十分相似。

28. 綜合以上各項觀察所得，本人認為，反對人指涉訟商標中的“**欧文萊**”抄襲反對人的中文商標“**欧文萊**”，而涉訟商標中的“*Oueiland*”抄襲反對人的英文商標“OVERLAND”，表面證供成立。申請人在反陳述書中就涉訟商標英文及中文部分的由來所作出的解釋十分牽強，亦非在宣誓的情況下作出。面對反對人在提交證據階段一再作出申請人是“惡意搶注反對人的商標”這嚴重指控，申請人沒有交代涉訟商標的英文及中文部分是由何人設計，而設計者亦沒有在宣誓的情況下提交證據，交代涉訟商標中文及英文部分的由來。本人認為，申請人並沒有提交有力的證據，足以推翻反對人所提出涉訟商標的中、英文部分是抄襲反對人的“**欧文萊**”及“OVERLAND”商標的論據。

29. 本人認為，涉訟商標的中文部分與反對人的中文商標完全相同，而英文部分又與反對人的英文商標高度相似，申請人並無合理理由選擇和採用該商標。

30. 經考慮所有與本案有關的事實後，本人裁定，按照申請人所知道的事實，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。本人裁定，反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。

總結及訟費

31. 由於反對人根據條例第 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。

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

(郭芬妮代行)

2017 年 5 月 15 日

反對人的中華人民共和國註冊商標

註冊號	商標圖像	註冊日期	國際分類號	註冊商品
1600853		14.07.2001	19	砖，瓷磚，非金屬地板磚，建築用非金屬牆磚
5290892		28.03.2010	19	砖；瓷磚；非金屬地板磚；建築用非金屬牆磚；水磨石；建築用嵌磚；波形瓦；非金屬磚瓦；建築用非金屬磚瓦
6240213		21.03.2010	19	砖；非金屬磚瓦；建築用非金屬牆磚；非金屬地板磚；非金屬地磚；玻璃馬賽克；瓷磚；建築用嵌磚；波形瓦；建築用非金屬磚瓦
6339889		14.03.2010	19	砖；瓷磚；非金屬地板磚；建築用非金屬牆磚；水磨石；建築用嵌磚；波形瓦；非金屬磚瓦；建築用非金屬磚瓦
7116836		14.07.2010	19	石英；水晶石；石料；建築石料；石板；花崗石；大理石；人造石；樹脂複合板；木地板
7116834		14.07.2010	19	石英；水晶石；石料；建築石料；石板；花崗石；大理石；人造石；樹脂複合板；木地板
7116825		07.07.2010	20	木條板；碗櫃；餐廚櫃；陳列櫃(家具)；有抽屜的櫥；櫃台(台子)；金屬家具；盥洗台(家具)；餐廚架；家具
7116939		07.07.2010	20	木條板；碗櫃；餐廚櫃；陳列櫃(家具)；有抽屜的櫥；櫃台(台子)；金屬家具；盥洗台(家具)；餐廚架；家具
7116835		07.12.2010	35	替他人採購(替其他企業購買商品或服務)；進出口代理；拍賣；替他人推銷