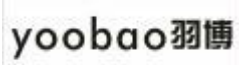


《商標條例》(第 559 章)  
反對商標申請編號 302015621

商標：

類別： 9

申請人： 陳保慶

反對人： 深圳市銳訊天成科技有限公司

---

## 作出決定的理由陳述

### 背景

1. 申請人於 2011 年 8 月 25 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請 (“涉訟申請”)。有關涉訟申請的詳情，已在 2011 年 12 月 23 日公布。反對人於 2012 年 3 月 22 日提交反對涉訟申請的通知。申請人於 2012 年 6 月 21 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2015 年 7 月 8 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章璟代表出席聆訊。申請人缺席聆訊。

### 涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：



( “涉訟商標” )。

4. 涉訟商標申請註冊的貨品說明如下(“涉訟貨品”):

#### 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，自動售貨器和投幣啓動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算機和數據處理裝置，滅火器械。

### 反對理由

5. 根據反對人提交的「反對理由」，反對人是一家依照中國法例成立的有限公司，擁有商標“yoobao”及“羽博”。反對人根據條例第 3(1), 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。反對人要求判給是次訟費。

### 反陳述

6. 申請人在 2012 年 6 月 21 日提交的反陳述中附上一份「申述理由」(下稱“反陳述理由”)。根據反陳述理由，申請人於 1999 年原創設計及使用“yoobao 羽博”商標，並指反對人雖在國內搶註了該商標，但該商標是申請人較反對人在香港實際在先使用和在先申註，按商標條例理應獲得註冊。

### 反對人的證據

7. 反對人的證據為周樹森於 2013 年 3 月 19 日作出的一份法定聲明(“周樹森之法定聲明”)。周樹森為中國公民，是反對人的法人代表，獲反對人授權作出該法定聲明。法定聲明之內容乃根據周樹森個人所知，或從反對人的紀錄中搜集所得而成。

8. 法定聲明附件一載有反對人的企業法人營業執照及公司職員的名片副本。

9. 根據周樹森之法定聲明，反對人是商標“yoobao”及“羽博”(以下統稱“反對人商標”)的擁有人、原創人及最先使用者，商標早於 2005 年被創造及連續使用至今；反對人主要經營及售賣類別 9 之貨品：電池；電池充電器；動畫片；導航儀器；手提電話；電腦；電腦周邊設備；照相機(攝影)；收音機；擴音器喇叭(以下統稱“反對人產品”)。

10. 周樹森指他早在 2006 年在中國申請註冊商標“Yoobao”於第 9 類貨品上，並於 2010 年 6 月 28 日成功註冊；及後反對人委託他作代表於 2010 年 7 月 14 日成功註冊商標“羽博”於第 9 類貨品上。法定聲明附件二是該兩個商標在中國的商標註冊證副本。

11. 周樹森指反對人於 2012 年起陸續在其他類別申請註冊反對人商標。反對人亦委託他作代表於 2011 年起在多個國家及地方(包括香港)申請註冊反對人商標。法定聲明附件三是反對人或反對人委託周樹森作代表所提出註冊申請的文件。

12. 反對人商標旗下產品 2007 年開始在中國進行銷售，並於 2010 年起在多個國家及地方(包括香港)進行銷售。周樹森之法定聲明列出了 2010 至 2012 年度反對人商標旗下產品的總銷售額，每年的數額由一億至數億元港幣。

13. 周樹森指反對人產品在中國有多個直銷店及超過 100 個加盟經銷商。在香港共有 3 位經銷商，於 2010 年起負責分銷反對人商標旗下產品，2010 至 2012 年度在香港的總銷額每年的數額由港幣 3 萬元開始至數百萬元。法定聲明附件四是反對人與香港經銷商簽定之銷售合同、部份產品銷售發票副本及店面圖片。

14. 周樹森指反對人多年來曾投入不少人力物力於香港的媒體作反對人商標及產品的宣傳。法定聲明附件五是反對人與香港雜

誌“e-zone”之廣告合同及部份用於宣傳的廣告副本。

15. 附件六則是反對人與展覽主辦機構簽訂的參展協議及收據，日期為 2010 及 2011 年。在香港，反對人的宣傳及參展費用在 2010 至 2012 年間是每年由港幣 5 萬元開始至二十萬元左右。

16. 反對人多年來在中國媒體為反對人商標及產品作宣傳所投入的人力物力非常龐大。法定聲明附件七是部份由反對人與不同媒體簽訂的廣告合同副本。

17. 法定聲明附件八是反對人與多間內地知名企業合作推出的專題產品的照片。法定聲明附件九則載有反對人商標及產品於世界各地的宣傳資料。

### 申請人的證據

18. 申請人的證據為一份陳造允於 2013 年 11 月 18 日作出的聲明書(“陳造允之聲明書”)及一份胡小偕於 2013 年 11 月 15 日作出的聲明書(“胡小偕之聲明書”)。

19. 陳造允持有香港身份證及住址。陳造允之聲明書沒有表示他與申請人有何關係。聲明書的目的顯然只是展示其三個附件內的證物：附件(一)載有他與申請人陳保慶於 2006 年 7 月 13 日簽定的產品銷售合同副本；附件(二 a)是 2006 年 7 月 20 日之送貨單複印本；附件(二 b)則是 2006 年 8 月 16 日之送貨單複印本。

20. 胡小偕則是中國公民。胡小偕之聲明書指他是電子產品代理商，於 2006 年 8 月 20 日與陳保慶簽定了一份 yoobao 羽博立體聲耳機的產品銷售合同，並於 2006 年 8 月 22 日購進了第一批 yoobao 羽博立體聲耳機 30 套。胡小偕之聲明書沒有任何附件或所指之合同副本。

21. 反對人沒有就申請人的證據提交回應證據。

## 相關日期

22. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2011 年 8 月 25 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

23. 反對人在反對理由中提出根據條例 3(1)，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。以下本人會首先考慮根據條例第 11(5)(b)條提出的反對。

## 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

24. 條例第 11(5)(b)條訂明，如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。

25. 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 at 379 一案中，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：

“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.”

“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。”

26. 在決定某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，英國上訴法庭有以下一段指示(第 26 段)：

“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.***” (emphasis added)

“‘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。”(粗斜體字標示為本文所加)

27. 上述一段文字(特別是標示的一段)曾經令人質疑，查究被告人對一般誠實標準的看法，是否“不誠實綜合測試”的一部分。這個問題在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中得到解答。在該案中，獲委任人員在援引 Lawrence Collins J. 在 *Daraydan Holdings Ltd v Solland International Ltd* [2005] 4 All E.R. 73 at 93 這宗非商標案件的論述時，明確地指出：

“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.*" (emphasis added)

“該〔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。**”（粗斜體字標示為本文所加）

28. 另一案 *Melly's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael)* [2008] E.T.M.R. 41 中以下的一段判詞，總結了有關案例的發展：

“53 The mental element required for a finding of bad faith has been much discussed. The discussion has centred on the test for determining dishonesty in English law, that is to say the “combined test” as explained by the House of Lords in *Twinsectra Ltd v Yardley* and clarified by the Privy Council in *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd*. In her decision in *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark (No.2283796)* Professor Annand considered whether the “combined test” makes it necessary to give effect to the applicant's belief in the propriety of his own behaviour when deciding whether he applied for registration in bad faith. She said not, on the basis that his own perception of propriety could not provide a conclusive answer to the question whether he actually had applied for registration in bad faith. I agree with her analysis. It supports the view that the relevant determination must ultimately be made “on the basis of objective evidence” rather than upon the basis of evidence as to the beliefs and opinions of the applicant with regard to the propriety of his disputed application for registration. I note in this connection that

in the *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* the Court of Appeal upheld the Hearing Officer's finding of bad faith: (1) notwithstanding that the applicant for registration had deposed to the fact that he "recognised no bad faith in my decision to develop and market the drink CHINA WHITE" and was not cross-examined on the evidence he had given; and (2) notwithstanding that the Registrar's Hearing Officer had accepted the applicant's evidence and concluded that at the date of the disputed application for registration the applicant "saw nothing wrong in his own behaviour". (footnotes omitted)

“53 裁定不真誠所需的精神元素，已有很多討論。這些討論都環繞英國法律判斷不誠實的測試，即是上議院在 *Twinsectra Ltd v Yardley* 一案中解釋、並經樞密院在 *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd* 一案中澄清的“不誠實綜合測試”。在 *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark (No.2283796)* 一案中，Annand 教授考慮到在決定有關註冊申請是否不真誠地提出時，會否因採用“不誠實綜合測試”而令申請人的信念(認定其本身的行為恰當)變得具有效力。她認為不會，因為申請人對其行為是否恰當的看法，不能對申請是否不真誠這個問題提供決定性的答案。我同意她的分析。這個分析支持有關決定最終必須“建基於客觀證據”上，而非申請人就其具爭議的申請是否恰當的信念及觀點的證據上。就這方面而言，我注意到上訴法庭在 *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* 一案中，維持聆訊人員認為有關行為不真誠的裁斷：(1)儘管註冊申請人宣誓證明他“發展和銷售 CHINA WHITE 飲品的決定，沒有任何不真誠”，而且他也沒有就該證據被盤問；以及(2)儘管註冊處聆訊人員接納申請人的證據和斷定在提出具爭議的註冊申請當日，申請人“看不到自己的行為有何不對”。”(本文刪去註腳)

29. 反對人的證據(載於周樹森之法定聲明內)已於上文第 7 至 17 段概述，而申請人的證據亦記述於上文第 18 至 20 段。



30. 在其提交的反對理由中，反對人指經過多年廣泛的使用、維護、銷售和有效的宣傳，再加上載有反對人商標的產品具有的高質量及口碑，反對人商標在世界各地享有廣泛的信譽及商譽，反對人商標被廣泛辨認為反對人銷售及經營產品的標記。反對人進一步指申請人必定是在知悉反對人商標的情況下，提出一個無獨有偶和反對人商標無論在字面、讀音、視覺、設計及含義上完全相同的商標的註冊申請。反對人認為這顯然是惡意搶註的行為，因此，涉訟商標的申請是不真誠地提出的，屬條例所述的不得註冊情況。

31. 以上指控所牽涉的事實部份，大都在不同程度上得到載於周樹森之法定聲明各附件內的證據支持。雖然周樹森提供之證據遠不足以支持反對人商標在世界各地享有廣泛的信譽及商譽這說法，但對於反對人產品在香港及內地市場上取得商譽或聲譽，享有一定的知名度這點，在周樹森之法定聲明內提述的銷售金額、廣告開銷及載於附件四至附件八的證據支持下，本人是沒有理由質疑的。從這些證據中的圖片上亦看到，反對人使用於其產品上的標記主要是商標“Yoobao”；雖然商標“羽博”亦間中有被使用，但多是與“Yoobao”分處廣告或宣傳品的對角位置而不見是刻在或印在產品上，所以知名度方面可能不及“Yoobao”。無論如何，商標“yoobao”及“羽博”在香港和內地有關前述反對人產品的市場上享有一定的知名度，是申請人沒有也不能否定的事實。

32. 申請人在 2012 年 6 月 21 日提交的反陳述理由，指“yoobao 羽博”商標是申請人於 1999 年的原創設計及使用於耳機、音箱及周邊產品的貿易上，並指反對人在國內搶註了該商標。但申請人的全部證據，即陳造允之聲明書及胡小偕之聲明書，只提供了一份 2006 年 7 月 13 日簽定的產品銷售合同及兩張送貨單複印本作參考，其他反陳述理由內所指控的事情一概沒有觸及，實難作任何支持申請人說法的證據。

33. 正如申請人在其提交的反陳述理由所指，反對人在中國國內申請註冊的商標並沒有“yoobao 羽博”商標(即涉訟商標)，而是商標“yoobao”及商標“羽博”。申請人顯然是看中了這一點，以為在香港首先提出申請便可以成功註冊“yoobao 羽博”商

標。申請人既無提供任何證據去支持他是“yoobao 羽博”商標的原創設計者及使用者，卻處處在反陳述理由中流露他對反對人商標的認識，包括“yoobao”及“羽博”在國內及香港的註冊及使用情況，申請註冊一個與只是把“yoobao”及“羽博”合成一體的商標於與反對人產品一樣或相關連的產品類別上，毫無疑問是會令公眾產生混淆的。本人必須據此判斷申請人的行為按一般可接受的商業行為標準，是否會被視為不真誠。

34. 在 *Daawat Trade Mark* [2002] R.P.C. 12 一案中，涉案商標 DAAWAT 是 L.T. Overseas 公司在印度使用的商標，用以識別該公司在印度經營的印度米貿易業務。答辯人在英國申請把 DAAWAT 商標註冊用於類別 30 的貨品。答辯人在英國的申請是在知悉 L.T. Overseas 公司準備以 DAAWAT 商標進入英國市場的情況下作出的。雖然英國註冊署的聆訊人員認為，答辯人相信自己的行為是商業上可接受的行為，但此舉無疑會封殺 L.T. Overseas 公司以 DAAWAT 商標進入英國市場的機會，而答辯人亦可從中不公平地取利，因此判 L.T. Overseas 公司勝訴，並宣布涉案商標的註冊無效。這項判決在上訴中得到獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 確認 (見 *Daawat Trade Mark* [2003] R.P.C. 11)。

35. 在上述案例中，與訟各方在事前是互相認識的，並有業務上的關係或接觸。然而，這並非裁定不真誠的必要條件。獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 其後在 *Melley's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael), op. cit.* 一案中的裁決，便清楚顯示這點。Fianna Fail 及 Fine Gael 都是愛爾蘭政治組織的名稱，該案的商標申請人把這兩個名稱作為商標，申請註冊用於第 31 及 35 類的貨品及服務；該兩個政治組織提出反對。案情顯示，商標申請人與兩個政治組織沒有任何連繫，而兩個政治組織也沒有以他們的名稱作為商標，用以提供有關的貨品及服務。儘管如此，獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 推翻原審英國註冊署聆訊人員的裁決，裁定該商標註冊申請是不真誠地提出的。判詞第 58 段現節錄如下：

“58 None of this was an accident. The applicant targeted the opponent organisations and took their names for the purpose of registering them in furtherance of his objectives. His strategy was leech-like in its effort to fasten upon and feed off the distinctive character and repute of the names. I

can see from what the applicant has written that he believed their names were open and available for registration in the United Kingdom on a first-come, first-served basis. I suspect that he also regarded registration of their names as a suitable way of pursuing a beneficial solution so far as his political wishes were concerned. Even so his subjective perceptions cannot, in my view, excuse or justify his conduct in connection with the disputed applications for registration. I am satisfied that his conduct in that connection should be regarded as improper for having been embarked upon in bad faith within the grasp of that objection as set out above. I therefore uphold the opponents' appeals and objections under s.3(6) with the result that the disputed applications for registration will be refused in their entirety.” (footnotes omitted)

“**58** 一切全非意外。申請人以反對人的組織為目標，把他們的名稱註冊，以達到自己的目的。他採取水蛭般的策略，緊緊附在這些名稱的顯著特性和聲譽上，從而搾取利益。從申請人的書面陳述，我可以看到他相信該兩個名稱尚未在英國註冊，因此可以在先到先得的原則下申請註冊。我懷疑他也認為把兩個名稱註冊，是追求他本人的政治意圖的有用和合適方法。儘管如此，我認為他的主觀看法不能成為提交具爭議的註冊申請這行為的藉口或理由。我信納他在這方面的行為應被視為不當，屬上述反對中所指的不真誠行為。因此，根據條例第 3(6)條，我裁定反對人的上訴得直，反對成立，拒絕涉案商標的註冊申請。”(本文刪去註腳)

36. 綜合上文所述，申請人在清楚知道反對人商標在內地及香港所享有的聲譽及使用和商標註冊的情況下，在 2011 年 8 月 25 日提出涉訟商標的註冊申請，把一個完全建基於把反對人的“yoobao”及“羽博”兩個商標合成一體的商標申請在香港註冊。他所持的理由或藉口，只是建基於一個完全沒有證據支持的指稱(指申請人於 1999 年原創設計及使用“yoobao 羽博”商標，及反對人在國內搶註了該商標)。從客觀角度看，即使申請人看不到他這種作為有何不對，他的行為無疑是針對反對人商標而作出的，目的顯然是希望不公平地利用反對人商標的顯著特性及在內地以至香港的

商譽或聲譽，從而達到他自己的目的和牟取自身的利益：例如香港與內地交往頻繁，認識反對人商標的人會以為涉訟商標就是反對人的商標。申請人也可能是想憑藉獲得涉訟商標的註冊而向反對人圖利，例如反對人須得到申請人的批准，才可在香港的商業活動中使用“yoobao”或“羽博”商標等。申請人按他所知道的事實而作出的行為，根據一般可接受的商業行為標準，毫無疑問會被視為不真誠。

37. 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。

**根據條例第 3(1)，11(4)(b)，11(5)(a)，12(3)，12(4)及 12(5)(a)條提出的反對**

38. 由於本人已裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，本人無須進一步考慮根據條例其他條提出的反對。

## **訟費**

39. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

40. 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)

二零一五年十一月十七日