

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 302287431

商標：The logo consists of the Chinese characters '鑫緣' in a stylized, bold font, with the English word 'XINYUAN' in a smaller, sans-serif font directly below them.

類別： 24, 25

申請人： 王劍雲

反對人： 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司

決定理由

背景

1. 王劍雲（“申請人”）於 2012 年 6 月 18 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”):

The logo consists of the Chinese characters '鑫緣' in a stylized, bold font, with the English word 'XINYUAN' in a smaller, sans-serif font directly below them.

(“涉訟商標”)。

2. 是項註冊申請涵蓋以下貨品(“涉訟貨品”):

類別 24

紡織織物、襯料(紡織品)、絲綢(布料)、絲織美術品、紡織品毛巾、被子、床單和枕套、床上用覆蓋物、床上用毯、旗幟

類別 25

襯衫、服裝、嬰兒全套衣、鞋(腳上的穿著物)、帽子、襪、手套(服裝)、領帶、圍巾、腰帶

3. 有關是項註冊申請的詳情於 2013 年 2 月 22 日公布。鑫緣繭絲綢集團股份有限公司(“反對人”)於 2013 年 3 月 28 日提交反對是項註冊申請的通知(“反對通知”),並附有反對商標申請理由書(“反對理由書”)。申請人於 2013 年 6 月 5 日就反對通知提交反陳述連反陳述理由書(“反陳述書”)。
4. 反對人提交的證據包括：
 - (i) 反對人辦事員蔣海燕於 2013 年 10 月 23 日作出的法定聲明(“反對人聲明(一)”)；及
 - (ii) 蔣海燕於 2013 年 12 月 18 日就反對人聲明(一)證物頁面顯示的宣誓日期作出的澄清聲明(“反對人聲明(二)”)。
5. 申請人沒有提交任何符合《商標規則》(第 559A 章)規定的證據。
6. 有關本宗反對個案的聆訊於 2016 年 1 月 27 日在本人席前進行。高保知識產權代理有限公司經理曹玉香女士代表反對人出席聆訊。申請人於 2015 年 12 月 22 日以郵寄方式提交了一份日期為 2015 年 12 月 7 日的聆訊論點大綱(“申請人論點大綱”),並表示不會出席聆訊。申請人最終沒有出席聆訊。

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 11(5)(b)條；
 - (ii) 第 12(3)條；
 - (iii) 第 12(4)條；及
 - (iv) 第 12(5)(a)條。

相關日期

8. 須考慮的相關日期是 2012 年 6 月 18 日，即涉訟商標的註冊申請日期。

反對人

9. 根據反對人聲明(一)，反對人是一家位於中國江蘇省海安縣海安鎮的股份有限公司，於 1994 年成立。¹

10. 反對人擁有附錄所載列的中華人民共和國註冊商標(統稱“反對人商標”)。

11. 根據反對人聲明(一)第 7 段，反對人自 1994 年起經營有關類別 24 及類別 25 貨品的業務。反對人聲明(一)“附件 2”載有反對人的“鑫緣”和“鑫緣 XINYUAN”品牌獲得的以下榮譽證書：

序號	所獲獎項
1	 “  ”商標於 2007 年被國家工商行政管理總局認定為“中國馳名商標”
2	“鑫緣”牌真絲綢面料於 2007 年被國家質檢總局認定為“中國名牌產品(2007.9-2010.9)”
3	“鑫緣”牌桑蠶絲蠶絲被於 2007 年被國家質檢總局認定為“中國名牌產品(2007.9-2010.9)”
4	“鑫緣”牌真絲綢於 2004 年被國家質檢總局認定為“中國名牌產品(2004.9-2007.9)”
5	“鑫緣”牌絲綢服裝及絲綢家紡於 2011 年獲江蘇省名牌戰略推進委員會授予“江蘇名牌產品”稱號
6	“鑫緣 XINYUAN”品牌被江蘇省對外貿易經濟合作廳認定為 2007-2008 年度“江蘇省重點培育和發展的出口名牌”
7	“鑫緣”品牌被江蘇省商務廳認定為 2011-2013 年度“江蘇省重點培育和發展的國際知名品牌”
8	 “  ”商標被江蘇省工商行政管理局認定為“江蘇省著名商標”(2004 年-2007 年)

¹反對人聲明(一)第 8 段及“附件 1”。

9	 “鑫緣” 商標被江蘇省工商行政管理局認定為“江蘇省著名商標” (2007年-2010年)
10	 “鑫緣” 商標被江蘇省工商行政管理局認定為“江蘇省著名商標” (2010年-2013年)
11	 “鑫緣” 商標被江蘇省南通工商行政管理局認定為“南通市知名商標” (2007.12-2009.12)
12	“鑫緣” 品牌被南通市商務局認定為“南通市出口名牌” (2010-2011年度)
13	“鑫緣XINYUAN” 品牌被南通市對外貿易經濟合作局認定為“南通市重點培育和發展的出口名牌” (2008-2009年度)
14	“鑫緣” 品牌榮獲“2010江蘇品牌紫金獎·風雲品牌”
15	“鑫緣” 牌桑蠶絲獲授予“2010年度蘇浙皖贛滬名牌產品50佳” 榮譽稱號

12. 反對人聲明(一)“附件 3”載有反對人“鑫緣” 商品獲得的以下榮譽證書：

序號	所獲獎項
1	“鑫緣” 牌真絲家紡產品被評定為“江蘇省消費者協會 2010-2011年度推薦商品”
2	“鑫緣” 牌高彈膨化真空純蠶絲被、多功能蠶絲靠墊及多功能兒童睡袋獲得“2010年全國絲綢創新產品金獎”
3	“鑫緣” 牌天然彩絲素縐緞面料及真絲吸濕排汗面料獲得“2010年全國絲綢創新產品金獎”
4	“鑫緣” 牌天然彩絲(梭織) 睡袍獲得“2006年度全國絲綢產品創新金獎”
5	“鑫緣” 牌負離子遠紅外蠶絲被、香囊蠶絲被、高彈性膨化蠶絲被、真絲暖卡內衣及天然彩絲內衣產品榮獲“2005年全國絲綢新產品金獎”

13. 反對人聲明(一)“附件 7”載有 2006 至 2011 年間於《新華日報》、《消費日報》、《中國絲綢年鑒》、《中國絲綢諮詢》及《絲綢雜誌》所刊登有關“鑫緣”或“” 品牌的共 11 則廣告。

14. 反對人聲明(一)“附件 6”載有反對人“鑫緣”產品在江蘇地區及全國範圍的廣告宣傳合同及發票，顯示反對人於 2004 至 2012 年間透過在中央電視台及江蘇衛視播放的廣告，以及在《消費日報·市場誠信》、《中國絲綢年鑒》、《中國絲綢諮詢》、公交車身、站台及網絡上刊登或發放的廣告宣傳其產品。

申請人

15. 根據商標註冊處有關是項註冊申請的紀錄，申請人的地址位於中國江蘇省海安縣海安鎮。申請人沒有提交任何符合《商標規則》規定的證據。反對人所提交的證據卻包含一些有關申請人的資料。

16. 根據反對人聲明(一)“附件 8”，申請人是江蘇老蠶坊蠶桑生物科技開發有限公司(“申請人關聯公司”)的企業法人，而該公司的地址位於江蘇海安開發區，經營範圍包括真絲服裝及工藝品。換句話說，申請人關聯公司與反對人同樣在江蘇省海安經營有關蠶絲產品的業務。

17. 反對人聲明(一)“附件 8”載有申請人關聯公司網頁上對該公司的介紹，當中顯示申請人關聯公司旗下擁有“戀心緣”和“老蠶農絲綿坊”二大絲綢家紡品牌及上海戀心緣絲綢公司、南通戀心緣蠶絲綢製品公司等數家子公司。申請人沒有就這些事實提出質疑。

根據條例第11(5)(b)條提出的反對

18. 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。”

19. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture 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。”²

20. 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] F.S.R.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。”³

21. 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。⁴

² 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.”

³ 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.”

⁴ 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.”

22. 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。

23. 反對人在反對理由書中指出：

“10. ……申請人的商標由中文“鑫緣”和英文“XINYUAN”組成，其中“鑫緣”中文及“XINYUAN”英文與反對人商標“鑫緣XINYUAN”完全相同……從整體上看申請人商標明顯是對反對人已經在中國獲得馳名商標的“鑫緣XINYUAN”商標的複製和模仿。

11. 申請人的貨品為24類別的“紡織織物、襯料(紡織品)、絲綢(布料)、絲織美術品、紡織品毛巾、被子、床單和枕套、床上用覆蓋物、床上用毯、旗幟”及25類別的“襯衫、服裝、嬰兒全套衣、鞋(腳上的穿著物)、帽子、襪、手套(服裝)、領帶、圍巾、腰帶”，其商品陳述與反對人中國大陸註冊商標的第24類及25類商品陳述完全相同。

12. 值得注意的一點是，申請人江蘇省海安縣自然人王劍雲與反對人同處於中國江蘇省海安縣，更加鑑於反對人極高的知名度和美譽度，可以推斷，申請人是在香港惡意的搶先註冊反對人享有在先權利的“鑫緣XINYUAN”商標。申請人的行為是一種極其不誠實的商業行為。如果申請人的商標申請獲准註冊，將會給反對人造成巨大的損失。

…

13. 申請人的商標是複製、模仿反對人的商標，指定的貨品亦與反對人的貨品陳述一樣，且申請人的商標“鑫緣XINYUAN”不僅與反對人的企業名稱相同，而且也是反對人的商標。鑑於申請人商標及企業的知名度，申請人的商標註冊申請是不真誠提出，根據商標條例第11(5)(b)條，申請人商標不應獲准註冊。”

24. 涉訟商標由中文字“鑫緣”及其普通話拼音“XINYUAN”組成。涉訟商標與反對人商標的文字部分完全相同。涉訟貨品與附錄所列的註冊商品(“反對人貨品”)大致相同。

25. 申請人關聯公司與反對人同樣在江蘇省海安經營有關蠶絲產品的業務。反對人自 1994 年起已經開始經營有關業務。多年來，反對人的“鑫緣 XINYUAN”品牌蠶絲產品獲得上文第 11 段所列的認定及榮譽。本人認為，申請人不可能不知道反對人商標，而申請人在其反陳述書及申請人論點大綱中亦沒有否認認識反對人、其業務或使用的商標。

26. 面對反對人指“申請人的商標是複製、模仿反對人的商標”，以及申請人是“在香港惡意的搶先註冊反對人的商標”等嚴重指控，申請人無論在反陳述書還是申請人論點大綱中，都沒有解釋為何要就與反對人貨品大致相同的涉訟貨品註冊中英文字都與反對人商標相同的涉訟商標。雖然根據申請人關聯公司網頁的介紹，該公司旗下擁有“戀心緣”和“老蠶農絲綿坊”二大絲綢家紡品牌及上海戀心緣絲綢公司和南通戀心緣蠶絲綢製品公司，但申請人沒有解釋為何不選用該等品牌或公司的名稱，反而選用中英文字都與反對人商標相同的涉訟商標。唯一合理的推斷是，涉訟商標抄襲反對人商標，目的是希望藉不公平地利用反對人商標的顯著特性和商譽而獲利。

27. 申請人在反陳述書及申請人論點大綱中聲稱：

“反對人在反對理由書列舉了在中國內地擁有 33 個註冊商標情況作為證據，經我方向內地國家商標局查實，許多商標為不實虛假信息，卻被反對方作為反對理由...反對人在反對理由書上以英文 XINYUAN 在國內註冊的商標列舉出來證明其在中國商標局註冊作為證據，經我方在中國國家商標局查證，其註冊申請的 2 個 24 類商標和 2 個 25 類商標全部被中國國家商標局拒絕申請授權...連一個在中國大陸都註冊不了的商標，反而以申請被駁回的案子為由申請香港地區保護他，太譏笑天下，反而說明反對人是不真誠提出的，有虛假作證的動機！”

28. 事實上，反對人於反對理由書中並沒有聲稱已在中國內地就第 24 及 25 類貨品成功註冊全英文商標“XINYUAN”。反對人於反對理由書中的有關陳述如下：

“5. ...反對人中國申請註冊商標的部分註冊情況如下：”



反對人接着列出 45 個其在中國內地申請註冊的商標，包括以下 4 個：

類別	註冊號	商標名稱	申請日期	註冊日期	使用商品
24	8659747	XINYUAN	2010-09-13		紡織織物，絲綢(布料)，絲織美術品，紡織品毛巾，被子，床單和枕套，床上用毯，絲毯，被罩，桌布(非紙制)
24	8659738	XINYUAN	2010-09-13		紡織織物，絲綢(布料)，絲織美術品，紡織品毛巾，被子，床單和枕套，床上用毯，絲毯，被罩，桌布(非紙制)
25	8659749	XINYUAN	2010-09-13		服裝，T恤衫，內衣，睡衣，嬰兒全套衣，帽，襪，手套(服裝)，領帶，圍巾
25	8659739	XINYUAN	2010-09-13		服裝，T恤衫，內衣，睡衣，嬰兒全套衣，帽，襪，手套(服裝)，領帶，圍巾

29. 反對人須於反對理由書中列舉多個其在中國內地申請註冊的商標，但關於申請人所提及的以上 4 個分別就第 24 及 25 類貨品申請註冊的純英文字商標“XINYUAN”，反對人的有關列表只顯示有關商標申請已經提交，而沒有顯示該等申請已獲接納。因此，反對人並沒有如申請人所指，就這 4 個商標提交虛假證據。事實上，反對人擁有 5 個獲成功註冊、含中英文字“鑫緣”及“XINYUAN”的反對人商標(詳見附錄)，並於反對人聲明(一)附件 5 中展示有關商標註冊證。申請人沒有對這 5 個反對人商標已成功註冊的事實提出質疑，亦沒有解釋為何要選用與該等反對人商標中英文字完全相同的涉訟商標。

30. 申請人在反陳述書及申請人論點大綱中聲稱：

“在中國內地馳名商標的取得有兩種途徑，一種是向國家工商行政管理局申請，一種是通過法院司法鑑定，前者在內地通常通過民間中介機構向國家工商行政管理局申請，通過大量的公關費用最終獲得授牌，很多公司商品品牌市場佔有率很低但都取得中國馳名商標授權，這二種方式都與內地官場腐敗有關，多方從中謀取利益...”

申請人沒有提供任何證據支持以上聲稱，亦沒有提供證據，以證明上文第11段所提及“”商標於2007年被國家工商行政管理總局認定為“中國馳名商標”，此榮譽是以不法手段獲得的。須要反問的是，如果申請人認為反對人的“”商標並不享有高知名度或商譽，為何申請人要就與反對人貨品大致相同的涉訟貨品註冊一個中英文文字都與反對人商標相同的涉訟商標呢？

31. 申請人在反陳述書及申請人論點大綱中聲稱：

“知識產權法為本地法，例如由香港法律賦予的權利只適用於香港特區...在香港以外的地區註冊的商標在香港不守保護，相反在大陸內地註冊的商標只在大陸內地得到中國法律保護...所以反對人的反對理由提出的反對人的商標只在中國內地註冊，應該在香港地區得到保護純粹是強詞奪理...”

32. 本人同意，一個商標在中國內地成功註冊不等於其會自動受香港法例保護。另一方面，在香港提交的商標註冊申請，必須符合條例的有關規定。本人必須按照上文第18至22段所述的法律原則，決定反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對是否成立。面對反對人指申請人複製、模仿反對人商標並惡意搶註等嚴重指控，申請人並沒有交代與反對人商標中英文文字都完全相同的涉訟商標的由來，亦沒有出席聆訊。本人認為，申請人並無合理理由選擇和採用與反對人商標中英文文字都完全相同的涉訟商標。

33. 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

34. 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。

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
(郭芬妮代行)
2016年4月28日

反對人的中華人民共和國註冊商標

註冊/ 申請號	商標圖像	註冊日期	國際分 類號	註冊商品
1432028		14.8.2000	24	布；絲綢(布料)；絲織美術品；絲絨；紡織纖維織物；無紡布；紡織品壁掛；被面；絲毯；被子
5412574		21.8.2009	24	布；織物；紡織品壁掛；絲織美術品；被子；床單；絲毯；枕巾；絲絨；絲綢(布料)；緞子；紡織纖維織物；無紡布；被面
884446		21.10.1996	25	服裝
3046756		14.6.2003	25	服裝；鞋；帽子；手套(服裝)；披肩；圍巾；嬰兒全套衣；襪子；腰帶；服裝帶
5016800		28.5.2009	25	服裝；鞋；帽；手套(服裝)；披肩；圍巾；嬰兒全套衣；襪子；領帶；服裝帶(衣服)