

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 302464326 註冊無效

商標：**浙商**

類別：36

申請人：浙商銀行股份有限公司

商標擁有人：馮興祥

---

## 決定理由

### 背景

1. 浙商銀行股份有限公司（“申請人”）於 2015 年 10 月 9 日根據《商標條例》(第 559 章)（“條例”）第 53 條對以下商標提出宣布註冊無效的申請（“該申請”）：

**浙商**

（商標編號 302464326，下稱“涉訟商標”）

涉訟商標的註冊擁有人是馮興祥（“商標擁有人”），註冊申請的提交日期為 2012 年 12 月 12 日。涉訟商標就以下服務註冊：

#### 類別 36

保險業、事故保險、保險精算、保險經紀、火災保險、健康保險、海上保險、人壽保險、保險諮詢、保險信息、分期付款的貸款、信用社、銀行、債務托收代理、共有基金、資本投資、基金投資、兌換貨幣、發行旅行支票、金融服務、金融貸款、金融評估(保險、銀行、不動產)、抵押貸款、銀行儲蓄服務、融資、信用卡服務、借記卡服務、金融管理、電子轉賬、證券與公債經紀、金融信息、租金托收、發行有價證券、發行信用卡、證券交易行情、支付退

休金、金融贊助、家庭銀行、貿易清算(金融)、公積金服務、期貨經紀、陸地車輛賒售(分期付款)、稅審服務、與信用卡有關的調查、通訊設備的賒售(分期付款)、珍品估價、不動產事務、經紀、海關經紀、擔保、保釋擔保、慈善募捐、受托管理、典當、典當經紀、金融。

2. 商標擁有人沒有就該申請提交反陳述。因此，根據《商標規則》(第 559A 章) (“規則”) 第 41(3)條 (該條根據規則第 47 條適用於就該申請而進行的法律程序)，商標擁有人被視為不反對該申請。

3. 此外，由於商標擁有人沒有根據商標註冊處於 2016 年 11 月 25 日發出的通知於該通知後的兩個月內提交送達文件的地址，商標擁有人根據規則第 107(3)條已被視為退出該申請的法律程序。

4. 縱然如此，根據條例第 80 條，任何人註冊為某商標的擁有人，即為該商標的原有註冊的有效性的表面證據。因此，縱使商標擁有人被視為不反對該申請及已退出該申請的法律程序，本人仍須考慮申請人提出的理據能否成立。

5. 該申請的聆訊於 2017 年 9 月 19 日在本人席前進行。李偉斌律師行的曾淑貞律師代表申請人出席聆訊。

#### **宣布註冊無效的申請理由**

6. 申請人根據條例第 11(4)(b)、11(5)(b)及 12(4)條提出該申請。在聆訊上，曾律師集中討論根據條例第 11(5)(b)條提出的申請理由。

#### **支持宣布註冊無效申請的證據**

7. 申請人提交了兩份由申請人之人力資源部高級經理田葉東分別於 2016 年 6 月 30 日及 2016 年 8 月 24 日作出及簽署的法定聲明(以下分別稱為“田氏第一聲明”及“田氏第二聲明”)，作為支持該申請的證據。

8. 根據田氏第一聲明，申請人是一家經中國銀監會批准設立的全國性股份制商業銀行，中文簡稱“浙商銀行”。申請人的前身為“浙江商業銀

行”，是一家於 1993 年在寧波成立的中外合資銀行，後來經重組、更名、遷址，改制為現在的浙商銀行，並於 2004 年正式開業，總行設於浙江省杭州市。申請人的企業法人營業執照的副本，可以在證物“TYT-1”找到。截至 2014 年末，申請人的註冊資本達 115 億元。在 2014 年英國《銀行家》雜誌公佈的“全球銀行業 1000 強”榜單中位列第 208 位。

9. 申請人自 2004 年起一直以“浙商銀行”為名稱經營業務，其業務範圍並已拓展至不同的領域及範疇，包括(但不限於)銀行業務、證券、債券投資、保險代理、基金代理及託管、黃金交易代理、資產管理、企業併購、期貨買賣、融資及金融租賃等。截至田氏第一聲明作出之時，申請人已在中國北京、天津、遼寧、上海、廣東和浙江等地設立了超過 130 家機構。

10. 田氏第一聲明第 9 段列出了申請人在中國內地及香港註冊或正在申請註冊的多個商標的詳情，證物“TYT-2”為有關商標的商標註冊證副本或網上記錄列印本，當中包括(但不限於)以下數個在類別 36 註冊並包含“浙商”元素的中國商標：

商標	中國商標號	註冊日期	類別
浙商銀行	4218197	2010 年 9 月 28 日	36
	4218198	2010 年 9 月 28 日	36
浙商 e 銀行	6023294	2012 年 3 月 21 日	36

11. 田氏第一聲明第 10 段列出了申請人由 2012 至 2014 年財政年度的每年營業額，有關金額如下：

年份	每年營業額 (人民幣)
2012	5,358,556,000 元
2013	6,521,438,000 元
2014	6,792,233,000 元

12. 田氏第一聲明第 13 段則列出了申請人由 2012 至 2015 年間於中國內地及香港在宣傳及推廣所投放的費用，有關金額如下：

年份	廣告合同總額(人民幣)
2012	47,998,500 元
2013	22,013,000 元
2014	63,525,130 元
2015	7,592,600 元

13. 在宣傳方面，田氏提到申請人投放大量資金進行廣告及推廣活動，涉及媒體包括報章、雜誌和互聯網等。田氏第一聲明證物“**TYT-3**”夾附了部分申請人於中國內地的廣告及宣傳推廣證據，包括一些廣告合同、以及一些申請人於 2009 至 2016 年間在報章雜誌如金融時報、21 世紀經濟報導(21<sup>st</sup> Century Business Herald)、今日浙江(半月刊)等刊登的廣告副本。以上廣告均展示申請人使用“浙商銀行”作商標的情況，而部分廣告標題(如“五周年 望更遠 2004.8.18 - 2009.8.18”，“十年行 心更遠 2004-2014”)亦印證了申請人於 2004 年開業這個說法。

14. 綜合以上各點，田氏認為申請人在中國的銀行及金融業的服務領域享有極佳的聲譽及商譽，大眾亦會認為“浙商銀行”商標只屬於申請人而非他人所有。

15. 田氏第一聲明亦記載了一些關於商標擁有人的資料。田氏提到，商標擁有人在香港除了註冊涉訟商標外，亦曾經就類別 36 的服務申請註冊“浙商銀行”商標(申請編號 302575765)，惟有關申請已被商標註冊處拒絕。有關紀錄可以在田氏第一聲明證物“**TYT-4**”找到。

16. 此外，商標擁有人亦被發現曾經申請註冊多項屬於他人的商標，如“精工”、“德銀”、“狀元紅”、“東方航空”等，當中不少申請均已被拒絕。有關紀錄附載於證物“**TYT-5**”內。另外，註冊擁有人亦曾經申請註冊



“ 沈永和牌 ”(申請編號 302096424)於第 33 類，但有關申請因遭中國紹興

黃酒集團有限公司反對而被拒絕。商標擁有人所註冊之“沈永和紹興酒”(商標編號 301456137)亦已被中國紹興黃酒集團有限公司宣布為無效。上述兩宗案件的判決書副本已列於證物“TYT-6”之內。

17. 田氏第二聲明只為用作補充及更正田氏第一聲明之內容，以回應本處於 2016 年 8 月 12 日信中就一些形式上的問題提出的疑問。

### 相關日期

18. 本人須考慮的相關日期是 2012 年 12 月 12 日，即商標擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期(“相關日期”)。

### 條例第 53(3) 及 11(5)(b)條

19. 條例第 53(3)條訂明：

“(3) 任何商標的註冊均可以該商標是在違反第 11 條(拒絕註冊的絕對理由)的情況下註冊為理由而宣布為無效。”

20. 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  
(視屬何情況而定)的範圍內不得註冊。”

21. 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，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和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甚麼是真誠或甚麼是不真誠：某行為不符合上述標準要到甚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。)

22. 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] FSR 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

“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.”

(“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。)

23. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出：

“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.”

(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。)

24. 綜合以上各項原則，在決定涉訟商標的註冊申請是否不真誠地提出時，本人須先考慮商標擁有人所知道的事實，然後按他所知道的事實，考慮其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

25. 在上文第 7 至 14 段，本人已引述田氏第一聲明的有關內容和隨附證物，說明申請人的“浙商銀行”商標的由來、註冊及使用的情況。從載於田氏第一聲明證物“TYT-2”內的商標註冊記錄可見，申請人在相關日期前已在中國大陸就類別 36 的服務註冊了“浙商銀行”及多個包含“浙商”元素的商標。證物“TYT-3”內的廣告及宣傳證據亦清楚顯示，申請人自 2004 年起已在中國大陸使用“浙商銀行”商標經營銀行及金融服務，遠較相關日期為早。有見及此，本人接納申請人的“浙商銀行”商標於相關日期之前已在中國大陸的銀行及金融市場建立了一定程度的聲譽和知名度的說法。

26. 另一方面，商標擁有人從來沒有否認認識申請人及申請人的“浙商銀行”商標。面對申請人作出涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的這項嚴重指控時，商標擁有人並沒有作出任何回應。考慮到商標擁有人是一個居於中國浙江省的居民，加上申請人的“浙商銀行”商標在中國內地(尤其是申請人總部所在的浙江省)的聲譽，本人有理由相信商標擁有人於提交涉訟商標的註冊申請時已對申請人及申請人的“浙商銀行”商標有所認識。

27. 在這大前提下，本人還須決定，商標擁有人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。涉訟商標與申請人的“浙商銀行”商標的最主要及顯著部分“浙商”完全相同。就涉訟商標所註冊的服務而言，“浙商”二字並沒有任何意義，具有高度的顯著性。商標擁有人從沒有解釋涉訟商標的由來，亦沒有否認認識申請人及其“浙商銀行”商標。如果說商標擁有人是在沒有見過申請人的“浙商銀行”商標的情形下獨立創作涉訟商標，而他選擇就類別 36 的銀行、基金投資、金融服務等服務註冊涉訟商標只是出於巧合，實在令人難以置信。

28. 另一點值得注意的是，如證物“TYT-4”所示，商標擁有人除了註冊涉訟商標外，更提交一個與申請人的“浙商銀行”商標一模一樣的“浙商銀行”

商標(申請編號 302575765)就類別 36 的服務申請註冊。與此同時，從田氏第一聲明證物“TYT-6”內兩宗判決書的內容可知，商標擁有人曾不只一次有過不真誠地搶註屬於他人的商標的前科。證物“TYT-5”內的商標紀錄也正好印證了這一點。

29. 雖然上文第 28 段提及的事情都是在相關日期之後發生，但考慮到它們某程度上反映商標擁有人在提交涉訟商標註冊申請時的精神狀態，本人認為該等證據在是項申請中有一定重要性，能直接有力地支持申請人對商標擁有人的指控，因此把該因素考慮在內實屬恰當(見 *Hotel Cipriani Srl v Cipriani (Grosvenor Street) Ltd* [2009] RPC 9 第 167 段)。<sup>1</sup>

30. 上述種種明顯並非偶然。本人認為唯一合理的推論，是商標擁有人在相關日期前已知悉申請人的“浙商銀行”商標的存在，並故意申請註冊一個與“浙商銀行”商標內“浙商”這個重要元素相同的涉訟商標，意圖令人認為商標擁有人的服務是由申請人提供，或與申請人有關連。毫無疑問，本人認為按照商標擁有人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠地提出的。

31. 由於涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的，本人裁定涉訟商標是在違反條例第 11(5)(b)條的情況下註冊的，因此依據條例第 53(3)條宣布涉訟商標的註冊無效。換言之，本人裁定該申請成立。

32. 由於本人已根據條例第 11(5)(b)及 53(3)條的理據宣布涉訟商標的註冊無效，本人亦無須再考慮申請人根據上文第 6 段所列之其他條文的理據。

## 訟費

33. 由於該申請成立，本人判給申請人訟費。

34. 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

---

<sup>1</sup>判詞原文：“Although the relevant date is the application date, later evidence is relevant if it casts light backwards on the position as at the application date.”



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

(吳其泰代行)

2018 年 2 月 20 日