

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 302479933

商標： 宣威

類別： 2

申請人： 美國宣威威廉姆斯化工集團有限公司

反對人： THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

決定理由

背景

1. 美國宣威威廉姆斯化工集團有限公司(“申請人”)於 2012 年 12 月 27 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：302479933)(“是項註冊申請”)：

宣威

(“涉訟商標”)。

2. 是項註冊申請涵蓋以下貨品(“涉訟貨品”)：

類別 2

油漆；清漆；銀塗料；刷牆粉；油漆稀釋劑；塗料(油漆)；
底漆；白色(染料或塗料)；漆；固定劑(清漆)。

3. 有關是項註冊申請的詳情於 2013 年 4 月 12 日公布。The Sherwin-Williams Company (“反對人”)於 2013 年 9 月 11 日提交反對是項註冊申請的通知(“反對通知”)，並附有反對理由陳述書(“反對理由書”)。申請人於 2013 年 12 月 10 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知識產權組高級企業法律顧問 Vivien Tsang 於 2015 年 12 月 9 日作出的法定聲明連中文譯本 (“Tsang 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. 有關本宗反對個案的聆訊於 2017 年 9 月 21 日在本人席前進行。貝克·麥堅時律師事務所委託的王斌暉大律師代表反對人出席聆訊，而申請人則沒有出席聆訊。

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(5)(a)條；及

(iii) 第 12(4)條。

相關日期

8. 須考慮的相關日期是 2012 年 12 月 27 日，即涉訟商標的註冊申請日期。

反對人

9. 根據 Tsang 氏聲明，反對人於 1866 年由亨利宣偉(Henry Sherwin) 和愛德華威廉姆斯(Edward Williams)在美國俄亥俄州克利夫蘭市成立。¹

10. 反對人的業務包括生產、研發、分銷和銷售塗料及相關產品，銷售地點遍及全球 119 個地區(包括香港)。反對人的總部設於美國俄亥俄州克利夫蘭市，其產品通過遍布世界各地的 4000 多家直營零售店和場所、全資子公司、合營企業、分銷商、經銷商、出口代理商，以及技術、商標和商號特許持有人銷售。²

¹ Tsang 氏聲明第 4 段。

² Tsang 氏聲明第 5 段。

11. 反對人是美國最大的塗料生產廠商，也是全球第三大塗料生產廠商。³

12. 反對人的普通股於 1925 年首次在美國證券交易所公開上市，其後於 1964 年在紐約證券交易所上市。反對人的股票(NYSE: SHW)現時是標準普爾 500 指數成分股之一。⁴ 反對人在 2012 年錄得的淨銷售額超過 95 億美元。⁵

13. 在 2010 及 2014 年度《財富雜誌》統計的美國 500 大企業名單“財富 500 強”中，反對人分別排名第 319 及 278 位。⁶

14. 反對人於 1998 和 2000 年在中國上海分別設立了第一家代表辦事處和亞太地區總部。反對人現已將業務拓展至中國大陸三十多個省，以及香港、澳門和台灣。反對人亦在中國大陸、馬來西亞和越南開設了研發實驗室和生產工廠。⁷

15. 反對人的 SHERWIN-WILLIAMS 商標於 1878 年首次在美國使用。⁸

16. 反對人擁有附錄一所列的中華人民共和國註冊商標和附錄二所列的香港註冊商標。

17. 反對人首次在中國大陸開展業務時，便使用中文名稱“宣威”(SHERWIN 的英文譯音)作為公司的中文名稱。其後，反對人的中文名稱更改為“宣偉”。即使反對人的名稱已變更，部分公眾和相關業內人士仍稱反對人為“宣威”。⁹ Tsang 氏聲明證物-VT11 載有多份在中國大陸出版和摘錄自網上的文章，當中顯示除了“宣偉”外，“宣威”和“宣威·威廉姆斯”也被視作反對人的中文名稱(反對人的商標“SHERWIN-WILLIAMS”、“宣威威廉斯”、“宣威”、“宣偉威廉斯”及“宣偉”，以下統稱“反對人的商標”。)

18. 多年來，反對人在世界各地(包括香港和中國大陸)廣泛地通過貿易刊物、產品目錄、宣傳單張、宣傳冊子、報章雜誌、通訊錄、電視和授權經銷商，推廣反對人的商標。¹⁰

³ Tsang 氏聲明第 6 段。

⁴ Tsang 氏聲明第 7 段。

⁵ Tsang 氏聲明證物-VT2。

⁶ Tsang 氏聲明第 9 段。

⁷ Tsang 氏聲明第 16-17 段。

⁸ Tsang 氏聲明第 14 段。

⁹ Tsang 氏聲明第 19、21 段。

¹⁰ Tsang 氏聲明第 22 段。

19. 反對人的貨品和服務在 2008 至 2012 年的每年全球淨銷售額如下：

年度	銷售數字(億美元)
2008	79.8
2009	70.9
2010	77.8
2011	87.7
2012	95.3

20. 根據 Interbrand 公司 2014 年度的最佳零售品牌排名，在美國前 50 個最佳零售品牌中，反對人排行第 27 位。Interbrand 公司更估計反對人的品牌價值為 31.18 億美元。¹¹

21. 香港國際仲裁中心 2010 年 6 月 28 日有關爭議域名〈us-sherwinwilliams.cn〉的行政專家組裁決中，專家組接納反對人在該案中的舉証，指反對人為世界頂級的塗料及相關產品供應商，其 SHERWIN-WILLIAMS 品牌，特別是用於工業塗料，享有極高的聲譽。¹² 在中國大陸，國家工商行政管理總局商標評審委員會和北京市第一中級人民法院亦在兩宗商標爭議案中接納反對人在案中提出的證據，分別指反對人的 SHERWIN-WILLIAMS 商標和“宣偉”商標在油漆及塗料和相關產品上具有一定的知名度。

申請人

22. 申請人提交是項註冊申請時提供的地址，是在美國俄亥俄州辛辛那提市。

23. 在本反對個案中，申請人沒有提交任何符合規則規定的證據。

24. 反對人於 Tsang 氏聲明第 35 段指出，反對人確信申請人和根據美國俄亥俄州法律註冊成立的 USA Sherwin-Williams Chemical Industry Group Inc. 是同一家公司，因兩者的地址相同，而且中文和英文名稱是相互對應的。反對人又指出，申請人是於 2012 年 11 月 13 日註冊成立，也就是說，申請人是於提交涉訟商標註冊申請前的一個多月才成立。申請人沒有否認反對人的以上證據，亦沒有提交任何反駁證據。

¹¹ Tsang 氏聲明第 25 段，證物-VT13。

¹² Tsang 氏聲明證物-VT14。

25. 根據 Tsang 氏聲明，反對人對申請人在美國的公司名稱註冊提出了申訴。該申訴是基於商號侵權、欺騙性貿易行為、不正當競爭、侵害干擾潛在的業務關係等理由而提出。缺席判決於 2015 年 7 月 24 日發出。¹³ 法院裁定，申請人使用 USA SHERWIN-WILLIAMS CHEMICAL INDUSTRY GROUP INC. 作為公司名稱相當可能造成混淆或誤解，令人誤以為申請人與反對人有關聯。法院亦裁定，申請人被永久禁止和限制就帶有 SHERWIN-WILLIAMS 或 SHERWIN WILLIAMS 商標的產品，或帶有任何與其混淆地相似的商標的產品，進行生產、經營、刊登廣告、市場推廣、銷售、提供銷售或分銷等活動。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

26. 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。”

27. 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。”¹⁴

¹³ Tsang 氏聲明證物-VT18。

¹⁴ 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

28. 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。”¹⁵

29. 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。¹⁶

30. 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。

31. 根據上述原則，在本案中，要決定申請人是否不真誠地提出是項註冊申請，本人必須探討申請人提出是項註冊申請時，對有關事宜所知多少，然後據此判斷，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

32. 反對人在反對理由書中指出：

“7. [涉訟商標]與反對人商標十分相似，雙方的貨品／服務亦相同或相類似，因此容易令人產生混淆。再加上反對人的英文名稱 *Sherwin-Williams* 可譯為宣偉·威廉姆斯(反對

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.”

¹⁵ 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.”

¹⁶ 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.”

人的兩位創立人的姓氏)，消費者很容易會誤以為[涉訟商標]宣威是宣偉·威廉姆斯的縮寫，而誤將申請人貨品當成是反對人的貨品，或誤以為申請人得到反對人的特許去使用被反對商標作銷售用途。

...

11. [涉訟商標]的註冊違反商標條例第11(5)(b)條，原因是[涉訟商標]的註冊申請是在知道反對人的商標享有聲譽之情況下而提出的，因此是不真誠地提出的。”

33. 申請人在反陳述書中指出：

“申請人的“宣威”商標之所以起名為“宣威”純粹引用自申請人的公司名稱“美國宣威威廉姆斯化工集團有限公司”中“宣威”兩個中文文字，目的僅僅是為了加強商品提供者的識別性，“商標”和“商號”相對應更能讓消費者更好地識別商品的提供者是申請人。與反對人公司“The Sherwin-Williams Company”沒有任何關聯關係。”

34. 反對人在 Tsang 氏聲明中進一步指出：

- (i) 涉訟商標與反對人以往在中國大陸使用的中文名稱宣威(xuan wēi)相同，顯然是複製反對人以往在中國大陸使用的中文名稱。此外，“宣威”(xuan wēi)也可視為反對人的中文全名“宣偉威廉斯”或之前的中文名稱“宣威威廉斯”的縮寫。¹⁷
- (ii) 申請人採用其公司名稱的目的，是企圖製造與反對人的虛假聯繫，藉此假冒是反對人的成員公司。¹⁸
- (iii) 申請人提交涉訟商標的註冊申請，是明目張膽地企圖藉有關註冊利用反對人的商譽和聲譽，並假裝申請人及其貨品是反對人的或屬於反對人的，從中取得利益。申請人對反對人的商標的商譽及聲譽有充分認識，因此涉訟商標的註冊申請是在不真誠的情況下提交的。¹⁹

¹⁷ Tsang 氏聲明第 32 段。

¹⁸ Tsang 氏聲明第 36 段。

¹⁹ Tsang 氏聲明第 38 段。

35. 申請人沒有就反對人提交的 Tsang 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。

36. 反對人是美國最大的塗料生產廠商，也是全球第三大塗料生產廠商。反對人於 1866 年在美國俄亥俄州成立，而申請人的地址也是在美國俄亥俄州。涉訟貨品包括類別 2 的塗料及相關貨品。申請人既有意進入塗料及相關貨品的市場，很難想像對反對人在塗料及相關產品上具有的知名度毫無認識。

37. 面對反對人指“申請人是不真誠地提出是項註冊申請”這嚴重指控，申請人在反陳述書中對涉訟商標的由來的唯一解釋是：

““宣威”純粹引用自申請人的公司名稱“美國宣威威廉姆斯化工集團有限公司”中“宣威”兩個中文文字。”

38. 申請人的中文名稱“美國宣威威廉姆斯化工集團有限公司”對應其英文名稱“USA Sherwin-Williams Chemical Industry Group Inc.，而“Sherwin-Williams”正是反對人兩位始創人 Henry Sherwin 及 Edward Williams 的姓氏。申請人沒有解釋為何用上“SHERWIN-WILLIAMS”作為其公司名稱的主要部分。申請人並無任何合理理由選擇和採用涉訟商標。鑑於反對人的 SHERWIN-WILLIAMS 品牌就塗料及相關產品享有的商譽和聲譽，唯一合理的推斷是，申請人欲透過採用和註冊涉訟商標，企圖製造與反對人的虛假聯繫，從而利用反對人的商譽和聲譽。

39. 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

40. 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。

41. 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

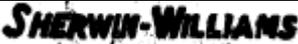
(郭芬妮代行)

2017 年 11 月 20 日

反對人的中華人民共和國註冊商標

註冊編號	商標	註冊證上顯示的 註冊有效期限	分類號
3047020	宣偉 - 威廉斯	2003/4/7 – 2013/4/6	2
3961835	宣 偉	2006/10/14 – 2016/10/13	2
7914590	宣偉威廉斯	2010/12/28 – 2020/12/27	19
7914595	宣偉	2010/12/28 – 2020/12/27	19
7914593	宣偉威廉斯	2011/1/21 – 2021/1/20	1
7914598	宣偉	2011/1/21 – 2021/1/20	1
7914592	宣偉威廉斯	2011/2/7 – 2021/2/6	7
7914597	宣偉	2011/2/7 – 2021/2/6	7
7914591	宣偉威廉斯	2011/2/14 – 2021/2/13	16
7914596	宣偉	2011/2/14 – 2021/2/13	16
7914589	宣偉威廉斯	2011/2/21 – 2021/2/20	35
7914665	SHERWIN-WILLIAMS	2011/2/21 – 2021/2/20	35
7914594	宣偉	2011/2/21 – 2021/2/20	35
7914662	SHERWIN	2011/2/7 – 2021/2/6	7
7914661	SHERWIN	2011/4/28 – 2021/4/27	16
7914659	SHERWIN	2011/2/21 – 2021/2/20	35
7914667	SHERWIN-WILLIAMS	2011/2/14 – 2021/2/13	16
7914816	SHERWIN-WILLIAMS	2011/6/14 – 2021/6/13	1
7914668	SHERWIN-WILLIAMS	2011/2/7 – 2021/2/6	7
7914815	SHERWIN-WILLIAMS	2013/12/21 – 2023/12/20	2
7914666	SHERWIN-WILLIAMS	2014/1/21 – 2024/1/20	19

反對人的香港註冊商標

註冊編號	商標	註冊日期	分類號
19510154		07-05-1948	2
19880895		03-11-1983	2
302744190	(A) 宣偉威廉斯 (B) 宣伟威廉斯	23-09-2013	2
302744208	(A) 宣偉 (B) 宣伟	23-09-2013	2