

《商標條例》(第559章)

申請宣布商標編號 302502107 註冊無效

商標：



類別： 11, 32

註冊擁有人： 香港軍照集團有限公司

申請人： Multipure International

決定理由

背景

1. Multipure International (“申請人”)於 2016 年 5 月 17 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下兩個屬同一系列的商標(商標編號 302502107)提出宣布商標註冊無效的申請(“是項宣布無效申請”),並提交申請理由的陳述(“理由陳述書”):



(“涉訟商標”).

2. 涉訟商標的註冊申請(“涉訟註冊申請”)由香港軍照集團有限公司(“註冊擁有人”)於 2013 年 1 月 22 日提交,經商標註冊處審查後獲准就以下貨品(“涉訟貨品”)註冊:

類別 11
淨水系統。

類別 32
支裝水。

3. 註冊擁有人沒有就是項宣布無效申請提交反陳述。因此，根據《商標規則》(第559A章)(“規則”)第41(3)條¹，註冊擁有人被視為不反對是項宣布無效申請。此外，由於註冊擁有人沒有按照商標註冊處於2016年6月14日發出的通知，在指定期限內提交供送達文件的地址，因此，根據規則第107(3)條，註冊擁有人亦被當作已退出是項宣布無效申請的法律程序。

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，縱使註冊擁有人被視為不反對是項宣布無效申請及已退出是項申請的法律程序，本人仍須考慮申請人提出的有關申請是否成立。

5. 申請人提交的證據為申請人總裁 Zachary Rice 於 2017 年 5 月 11 日作出的法定聲明(“申請人聲明”)連中文譯本。

6. 是項宣布無效申請的聆訊定於2018年4月17日在本人席前進行。申請人沒有在指定限期前提交商標表格第T12號(出席聆訊通知)。本人現根據規則第75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下對是項宣布無效申請作出決定。

申請理由

7. 根據理由陳述書，申請人是一家專注於生產及銷售飲水系統及過濾器等貨品的美國公司。申請人在世界各地成立了市場，自2012



年2月起採用“MULTIPURE”商標推廣及銷售申請人的貨品及相關服務。

8. 申請人根據條例第53(3)、11(1)(a)、11(4)(a)、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、53(5)、12(5)(b)條，要求商標註冊處處長宣布涉訟商標的註冊為無效，並將訟費判給申請人。

相關日期


9. 在是項宣布無效申請的法律程序中，須考慮的日期是2013年1月22日，即註冊擁有人提交涉訟註冊申請的日期(“相關日期”)。

¹ 根據規則第 47 條，規則第 41 條適用於就申請宣布商標註冊無效進行的法律程序。

申請人的證據

10. 根據申請人聲明，申請人是一家美國內華達州法團，前身名稱為 **Multi-Pure International**。申請人由 **H. Allen Rice** 及 **Alvin E. Rice** 兄弟於 1970 年創立，於 1974 年開發其標誌性的碳塊過濾器技術，自此在全球各地製造及銷售住宅及商業用的飲水系統及過濾器（“申請人的貨品”）並提供相關服務。² 申請人的貨品在全球 44 個或以上市場出售，其中包括中國、新加坡、日本、英國、加拿大和美國。申請人的貨品透過零售、批發、電子商貿等渠道由申請人直接或通過特許經銷商銷售。申請人及其經銷商在漢語市場中採用中文名稱“美而浦”。³

11. 申請人自 1978 年起設計及使用包含一水滴圖案的標識作為其公司標識，用於申請人的貨品及市場推廣材料上：

| 序號 | 標識 | | 開始使用時間 |
|-------|---|---|--------|
| (i) |  |  | 1978 年 |
| (ii) |  |  | 2012 年 |
| (iii) |  |  | 2012 年 |
| (iv) |  |  | 2012 年 |
| (v) |  |  | 2012 年 |

（以上統稱“水滴標識”）。

申請人採用的水滴標識具有重大的含意。具體而言，水滴標識突顯其業務及過濾器和飲用水系統貨品。分段式深淺層次的水滴代表水經過過濾而更潔淨的過程，而以上第(ii)及(iii)行水滴標識中的水紋，則代表申請人網絡營銷業務的擴展。⁴

² 申請人聲明第 2 段、證物「ZR-1」。

³ 申請人聲明第 3 至 4 段。

⁴ 申請人聲明第 5 至 6 段。

12. 證物「ZR-2」載有互聯網檔案館(WayBack Machine)展示申請人網站 <http://www.multipure.com/> 於 2011 年 11 月 3 日的模樣。申





請人的“”和“MULTI-PURE”商標出現在該網頁上。


13. 證物「ZR-3」載有互聯網檔案館(WayBack Machine)展示申請人網站 <http://www.multipure.com/>於 2012 年 3 月 27 日的模樣。申請




人的“”和“MULTI-PURE”商標出現在該網頁上。

14. 據申請人，“”、“”、“”和“”圖案由申請人的一名僱員於 2011 年在美國內華達州拉斯維加斯為申請人創作。⁵ 證物「ZR-8」載有美國版權局於 2016 年 4 月 27 日簽發的版權註冊

證明書副本，當中顯示“”圖案的創作於 2011 年完成，並於 2011 年 11 月 30 日在美國首次發表。

15. 申請人在美國已就第 11 類別的貨品取得“”商標的註冊(註冊編號 4,243,211)。該項申請乃於 2011 年 9 月 9 日提交，主張的首次使用日期為 2012 年 2 月 24 日。⁶

16. 在中國，申請人擁有一所位於上海的製造設施西彼泰格淨水系統(上海)有限公司(Carbon Block Technology Drinking Water Systems (Shanghai) Co., Ltd.) (“西彼泰格”)。西彼泰格曾在中國參與多項業界活動，包括 2011 年 6 月舉辦的中國水技術展覽會(Aquatech China)，在該展覽會中宣傳其公司本身名稱及載有水滴標識和“MULTI-PURE”商標的貨品。⁷ 證物「ZR-4」為西彼泰格網站

<http://www.multipure.cn> 的網頁打印本。申請人的“”商標和“美而浦”一詞出現在該網頁上。

⁵ 申請人聲明第 8 段。

⁶ 申請人聲明第 9 段、證物「ZR-9」。

⁷ 申請人聲明第 11 段。

17. 申請人主張申請人、其水滴標識和“MULTIPURE”及“MULTI-PURE”商標已在中國地區和其他地區的消費者中取得相當的商譽和知名度。由 2010 年至 2012 年，申請人在該等標識和商標下提供的貨品在全球的每年銷售收入為 2412 萬至 3062 萬美元左右，而當中在中國的每年銷售收入為 114 萬至 215 萬美元左右。⁸

18. 申請人提交的其他證據，包括一些在相關日期以後或日期不明的資料，本人在此不詳細討論。

註冊擁有人的證據

19. 註冊擁有人沒有就是項宣布無效申請及理由陳述書作出任何回應或提交任何證據。

根據條例第 53(3)及 11(5)(b)條提出的申請

20. 本人首先會於下文考慮申請人指應根據條例第 53(3)及 11(5)(b)條宣布涉訟商標為無效的理據。

21. 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。”

22. 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。”

23. 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：

⁸ 申請人聲明第 10 段。

“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。”⁹

24. 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 Ltd (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。”¹⁰

25. 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。¹¹

⁹ 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.”



¹⁰ 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.”

¹¹ 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

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

27. 根據上述原則，在本案中，要決定註冊擁有人是否不真誠地提出涉訟註冊申請，本人必須考慮註冊擁有人提出涉訟註冊申請時，對申請人商標及其使用情況所知多少，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。

28. 申請人在理由陳述書指出：

(i) 涉訟商標完全複製了申請人的“”圖案，無論是水滴的圖型或顏色組合都與申請人的“”圖案完全相同。註冊擁有人在未經申請人的准許下使用或申請註冊涉訟商標，已構成侵犯申請人的版權；¹²

(ii) 申請人在世界各地使用“ MULTIPURE”商標推廣及銷售其貨品及服務，令公眾對其商標有廣泛的認識。涉訟商標與申請人在先使用的“ MULTIPURE”商標高度相似，尤其是在水滴部分及文字“MULTIPURE”在外觀及意義方面，用在與申請人相同或相類似的貨品上，極可能導致公眾誤以為註冊擁有人的貨品是由申請人提供或與申請人有關，並可能引致公眾被混淆或受騙。¹³


因此，申請人認為涉訟註冊申請是“一項不真誠地提出的註冊申請”，根據條例第53(3)條應被宣布無效。


29. 根據申請人提交的證據，申請人多年來製造及銷售住宅及商業用的飲水系統及過濾器，其貨品在全球多個市場（包括中國）出


determination of the objective element.”


¹² 理由陳述書第 5 段。

¹³ 理由陳述書第 6 至 7 段。

售，所涉銷售收入不菲。申請人在聲明中解釋了其採用水滴標識作為公司標識的進程和含意，並提交證據說明其為“”圖案的版

權擁有人及其“”商標已在美國專利商標局獲准註冊。申請人提交的證據顯示，申請人在相關日期前，已採用“MULTI-PURE”、


“MULTIPURE”及水滴標識(包括“”)等商標推廣及銷售申請人的貨品。在註冊擁有人沒有提出任何質疑或反對的情況下，本人接納申請人所提交的證據。本人認為有關證據足以證明申請人為

“MULTI-PURE”、“MULTIPURE”及水滴標識(包括“”)等商標的合法擁有人，並相信申請人在多年來經營其飲水系統及過濾器製造及銷售業務的情況下，已在相關行業中建立一定程度的規模和聲譽。


30. 涉訟商標與申請人的商標對比如下：

| 涉訟商標 | 申請人的商標 |
|---|--|
|  |  |

31. 涉訟商標由兩個屬同一系列的商標所組成，皆由一個水滴和水紋圖案、英文字“MULTIPURE”及中文字“美而浦”組成。申請人聲稱天藍色、淺藍色及透明白色為商標 A 的要素。除此之外，商標 A 與商標 B 完全相同。涉訟商標中的水滴和水紋圖案和英文部分明


顯與申請人在相關日期前已使用的“”商標相同，而其中文部分則與申請人聲稱其經銷商在漢語市場中採用的中文名稱“美而浦”一樣。若說註冊擁有人完全不認識申請人及其商標，卻在純粹

巧合的情況下，用上與申請人“”商標一樣的設計和中文名稱“美而浦”，實在令人難以置信。本人亦注意到，涉訟貨品與申請




人“MULTIPURE”商標所註冊及銷售的貨品相同或相類似。

32. 面對申請人指涉訟註冊申請是“一項不真誠地提出的註冊申請”這樣嚴重的指控，註冊擁有人既沒有交代涉訟商標的由來，又沒有提交任何反陳述或證據。本人認為，註冊擁有人並無合理理由選



擇和採用包含與申請人“MULTIPURE”商標一樣的設計和中文名稱“美而浦”的涉訟商標。而唯一合理的推斷是，註冊擁有人乃事先知悉並抄



襲申請人“MULTIPURE”商標，註冊擁有人選擇把涉訟商標註冊，目的是希望利用申請人的商標及聲譽圖謀不公平、不正當的利益。

33. 在考慮所有與本案有關的事實後，本人裁定，按照註冊擁有人所知的事實，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，申請人根據條例第53(3)及11(5)(b)條提出的是項宣布無效申請成立，涉訟商標註冊宣布為無效。

總結及訟費

34. 由於申請人根據條例第53(3)及11(5)(b)條提出的是項宣布無效申請成立，涉訟商標註冊宣布為無效，本人亦因此無須考慮就條例其他條文提出的宣布無效申請是否成立。

35. 由於是項宣布無效申請成立，本人判給申請人訟費。

36. 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，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收費計算，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長
(靳詩琪代行)
2018年8月21日