

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 302502774

商標：**ZTO 中通**
類別：39
申請人：鮑洪勝
反對人：上海中通吉速遞服務有限公司

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2013 年 1 月 22 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 2013 年 3 月 1 日公布。反對人於 2013 年 4 月 10 日提交反對涉訟申請的通知。申請人於 2013 年 6 月 20 日提交反陳述。
2. 有關反對的聆訊於 2015 年 11 月 23 日在本人席前進行。申請人缺席聆訊。反對人則由長青知識產權事務所有限公司孫俊生先生代表出席聆訊。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：

ZTO 中通

(“涉訟商標”)。

4. 涉訟商標申請註冊的服務說明如下(“涉訟服務”):

類別 39

旅行社(不包括預定旅館); 旅行陪伴; 旅客陪同; 安排遊艇旅行; 觀光旅遊; 安排遊覽; 旅遊安排; 旅行座位預訂; 旅行預訂; 旅遊預訂; 運送乘客; 運送旅客; 水上運輸; 陸地運輸; 空中運輸; 汽車出租; 貨物貯藏; 潛水工具出租; 投遞服務; 替他人發射衛星; 包裹投遞、信件投遞、快遞服務(信件或商品)、郵購貨物的遞送、鮮花遞送、郵件的郵資蓋印服務、運輸。

反對理由

5. 反對人提交的反對理由沒有註明反對人是根據條例的哪一條提出反對涉訟商標的註冊申請。但反對理由指出“ZTO”及“中通”均是反對人在中國內地註冊並長期使用的商標，推斷申請人的涉訟商標註冊申請是不真誠申請，惡意性明顯。

反陳述

6. 申請人在 2013 年 6 月 20 日提交的反陳述中附上《反陳述理由》，指出反對人的“ZTO”及“中通”商標註冊並不能說明其香港也有商標權。

反對人的證據

7. 反對人的證據為羅霞 LO HA 於 2014 年 4 月 28 日在香港作出的一份聲明(“羅霞的聲明書”)。羅霞持有香港身份證及地址，是中通速遞服務有限公司(下稱“香港中通”)的僱員。

8. 根據羅霞的聲明書，香港中通是一家在香港註冊的有限公司，在香港從事速遞及物流運輸業務，亦是反對人在香港獨家的特許經營加盟商，乃唯一在香港獲授權使用“ZTO”及“中通”商標的授權人。羅霞的聲明書附件一是香港中通獲得反對人的商標使用授權書、香港公司註冊證書及商業登記證副本；該附件並載有香港中通在香港使用“ZTO”及“中通”商標的證據，例如與香港客戶簽署的客戶登記表、物流車隊、快遞用的信封等的照片。

9. 羅霞的聲明書指反對人在中國內地創建於 2002 年 5 月 8 日，是一家集快遞、物流、電商、印務於一體、綜合實力位居國內物流快遞企業前列的大型集團公司，並在中國內地註冊商標“中通”、“ZTO”。

10. 反對人在中國內地已擁有員工 10 萬多人，全國服務網點 6000 多個，分撥中心 70 個，運輸、派送車輛 4 萬多輛。服務專案有國內快遞、國際快遞、物流配送與倉儲等，提供“門到門”服務和限時（當天件、次晨達、次日達等）服務。同時，開展了電子商務配送、代收貨款、簽單返回、到付、代取件、區域時效件等增值業務。

11. 羅霞的聲明書指反對人近年來不斷加大基礎設施投資建設的力度，先後在全國各地購置土地，建設大型分撥中心。羅霞認為這些投入有力地優化全網的服務水準，提升中通快遞的品牌形象。反對人於 2005 年 4 月 1 日通過 ISO 9001 國際品質管理體認證，多次榮獲“中國快遞行業十大影響力品牌”和“中國快遞行業客戶滿意安全放心十佳品牌”等榮譽稱號。羅霞的聲明書附件二是反對人在中國內地註冊商標“中通”、“ZTO”的檢索記錄、企業法人營業執照副本、公司網頁、www.zto.cn的列印資料、在國內獲得的企業榮譽獎牌照片、榮譽證書照片、在國內的辦公大樓照片、車隊照片、2013 年北京交易會展覽台的照片、招募廣告照片、員工手冊照片、員工制服照片、職員工作證及名片、宣傳材料照片、快遞信封照片等等。

12. 羅霞的聲明書附件三是反對人於 2012 年間在中國內地解放日報刊登的約稿文章，內容有關商標“中通”、“ZTO”在中國內地享有的極高商譽。

13. 羅霞的聲明書列出了 2010 年度反對人的營業總收入為人民幣三仟八百多萬；2011 年度的營業總收入為人民幣一億三仟二百多萬；2012 年度的營業總收入則差不多達到人民幣二億八仟萬。羅霞的聲明書附件四是反對人在中國內地的工商年檢審計報告的資料。

14. 羅霞根據以上資料、證據認為申請人提出申請註冊涉訟商標的行為不真誠，惡意搶註反對人商標的意圖明顯。

申請人的證據

15. 申請人沒有在本法律程序中提交任何證據。

相關日期

16. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2013 年 1 月 22 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

17. 反對人提交的反對理由沒有註明反對人是根據條例的哪一條提出反對涉訟商標的註冊申請，但孫俊生先生代表反對人出席聆訊指出反對人主要是根據條例第 11(5)(b)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

18. 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。

19. 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。”

20. 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)

21. 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)

22. 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*

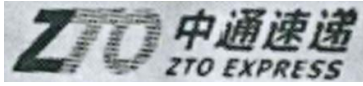
International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd. 一案中澄清的“不誠實綜合測試”。在 *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark (No.2283796)* 一案中，Annand 教授考慮到在決定有關註冊申請是否不真誠地提出時，會否因採用“不誠實綜合測試”而令申請人的信念(認定其本身的行為恰當)變得具有效力。她認為不會，因為申請人對其行為是否恰當的看法，不能對申請是否不真誠這個問題提供決定性的答案。我同意她的分析。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)

23. 反對人的證據(載於羅霞的聲明書內)已於上文第 7 至 14 段概述。另一方面，申請人沒有在本反對個案的法律程序中提交任何證據，以支持其申請或反駁反對人的證據。

24. 在其提交的反對理由中，反對人指出“ZTO”及“中通”均是反對人在中國內地註冊並長期使用的商標，推斷申請人的涉訟商標註冊申請是不真誠申請，惡意性明顯。

25. 以上指控所牽涉的事實部份都得到載於羅霞的聲明書各附件內的證據支持，而申請人對這些事實的指控沒有提交任何證據反駁。“ZTO”及“中通”無疑是反對人早於 2002、2003 年間起在中國內地註冊並使用在其快遞、物流、電商、印務等業務的商標。在實際使用上，“ZTO”及“中通”往往是合併使用如下

(從羅霞的聲明書附件一的證物摘取而來)：



26. 反對人企業在中國內地多年的投資發展及使用“ZTO”、“中通”商標於其業務上，並獲多個獎項確認其高的商譽，本人沒有理由質疑“ZTO”、“中通”商標在內地的高知名度，特別是其國內及國際快遞服務、物流配送與倉儲等的性質，網點及分撥中心遍佈全國，更令商標在全國各地享有相當高及廣泛的認知。

27. 另外，香港中通是反對人在香港獨家的特許經營加盟商，唯一在香港獲授權使用“ZTO”及“中通”商標。羅霞的聲明書附件一證明商標在相關日期前已在香港使用，因此“ZTO”及“中通”商標在香港亦享有一定的知名度。

28. 涉訟服務，即涉訟商標申請註冊的，屬於第 39 類的服務，包括“旅行社(不包括預定旅館)；旅行陪伴；旅客陪同；安排遊艇旅行；觀光旅遊；安排遊覽；旅遊安排；旅行座位預訂；旅行預訂；旅遊預訂；運送乘客；運送旅客；水上運輸；陸地運輸；空中運輸；汽車出租；貨物貯藏；潛水工具出租；投遞服務；替他人發射衛星；包裹投遞、信件投遞、快遞服務(信件或商品)、郵購貨物的遞送、鮮花遞送、郵件的郵資蓋印服務、運輸”，當中水上運輸；陸地運輸；空中運輸；汽車出租；貨物貯藏；投遞服務；包裹投遞、信件投遞、快遞服務(信件或商品)、郵購貨物的遞送、鮮花遞送、郵件的郵資蓋印服務、運輸等和反對人的快遞、物流、電商、印務等服務是相同或有直接關係；至於旅行社(不包括預定旅館)；旅行陪伴；旅客陪同；安排遊艇旅行；觀光旅遊；安排遊覽；旅遊安排；旅行座位預訂；旅行預訂；旅遊預訂；運送乘客；運送旅客等雖不直接是貨物的運送，但亦可牽涉旅客的行李運送安排，而且運送旅客與運送貨物在本質上亦有不少共通處或關連。涉訟服務與反對人的核心業務是相同或息息相關的。

29. 如上所指，“ZTO”及“中通”都是反對人在中國內地註冊並使用的商標，在實際使用上更往往將兩者合併使用。撇除“EXPRESS”及“速遞”等對服務有描述性的字，申請人申請註冊的涉訟商標，實質上便是反對人在中國內地經常實際使用的商標。不論從任何角度來看，本人相信在內地絕大多數民眾以至香港一般消費者的心目中，如涉訟商標使用於與快遞、物流、電商、印務等有關的服務上，毫無疑問是會令公眾產生混淆的。即使使用於旅遊安排上，“ZTO”及“中通”商標的知名度亦會使人聯想到服務是反對人提供的。本人必須進一步探討的是，申請人於申請把涉訟商標在香港註冊當日，對“ZTO”及“中通”商標及其使用的情況所知多少，並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。

30. 本人已經裁定“ZTO”及“中通”商標在內地以及香港皆享有不同程度的知名度，本人亦相信在內地大多數民眾以至香港一般消費者的心目中對兩商標及其實際使用上有相當廣泛的認知。申請人鮑洪勝申請註冊時的地址是浙江省紹興市越城區昌安新村。申請人既然是在內地居住的人，又有意在香港經營一些與快遞、物流、電商、印務行業有關連的涉訟服務，建基於客觀證據的推斷是申請人不可能不知道反對人的“ZTO”及“中通”商標在內地及香港所享有的聲譽和廣泛使用的情況。

31. 申請人在反陳述理由中，不單沒有否認在提交涉訟申請前已認識“ZTO”及“中通”商標的存在和使用情況，反而直指反對人的“ZTO”及“中通”商標註冊並不能說明其在香港也有商標權這情況。申請人沒有在其後規例第 19 條所指定的限期內提交任何支持他的申請的證據。

32. 處處跡象顯示：申請人不可能不知道反對人的“ZTO”及“中通”商標在內地及香港所享有的聲譽和廣泛使用的情況。那麼他為甚麼在香港提出涉訟申請呢？以下摘錄的反陳述理由的第 2 段，申請人似乎為自己提供了答案：

“2、針對反對理由第 3 條，申請人愛國愛家愛品牌，不希望本土的品牌被國外的一些不良企業或個人有機可

乘，為了去保護這些大陸品牌，所以冒着“不真誠申請”的風險去承擔這些不應有的誤會，實屬不易。”

33. 顯而易見，註冊反對人的“ZTO”及“中通”商標成為涉訟商標是申請人的真正目標或意圖：雖然申請人清楚知道反對人的“ZTO”及“中通”商標在內地及香港所享有的聲譽和廣泛使用的情況，但在他主觀意見下，認為在香港提出這些註冊申請並無不妥。

34. 反對人提交的反對理由末段指申請人在香港申請註冊了眾多大陸知名品牌，並以圖表方式列出了有關的商標註冊申請。雖然反對人沒有就此提供證據支持指控，但如指控屬實，亦正好印證申請人提出涉訟申請是按他一貫的主觀行事準則而作的。

35. 按照上文討論過的不誠實“綜合測試”的應用案例，接着要問的是：在以上證據顯示的背景下，申請人在香港提出申請註冊涉訟商標於第 39 類服務上，按申請人所知道的事實，根據一般可接受的商業行為標準，而不是申請人的主觀意見，會否被視為不真誠？

36. 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）。

37. 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 *Melly'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)

38. 綜合上文所述，申請人在清楚知道反對人的“ZTO”及“中通”商標在內地及香港所享有的聲譽和廣泛使用的情況下，在2013年1月22日提出涉訟商標的註冊申請，把兩個完全不屬於自己的內地商標合而為一，或把一個反對人在中國內地實際使用的複合商標，申請在香港註冊。他所持的理由，記載於反陳述理由的第2段(見上文第32段)，只是一個完全不合理及毫無根據的藉口。從客觀角度看，儘管申請人看不到他這種作為有何不對(甚至認為正確)，他的行為無疑是針對反對人的商標而作出的，目的顯然是希望不公平地利用反對人的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：例如香港和中國內地交往頻繁，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或反對人圖利，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“ZTO”及“中通”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。

39. 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 12(5)(a)條提出的反對

40. 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第 12(5)(a)條提出的反對。

訟費

41. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

42. 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)

二零一六年五月九日