

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 302550212

商標： 中國黃金
CHINA GOLD

類別： 14

申請人： 香港百年中國黃金有限公司

反對人： 中國黃金集團公司(CHINA NATIONAL GOLD GROUP CORPORATION)

決定理由

背景

1. 香港百年中國黃金有限公司(“申請人”)於2013年3月15日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標(“涉訟商標”)及類別14的貨品(“涉訟貨品”)提交註冊申請:



類別14

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，鐘錶和計時儀器。

2. 有關涉訟商標的註冊申請的詳情，已在2013年8月30日公布。中國黃金集團公司(CHINA NATIONAL GOLD GROUP CORPORATION)(“反對人”)於2013年11月29日提交反對通知並夾附反對理由的陳述(“反對理由”)。申請人於2014年3月5日提交反陳述並夾附反陳述理由(“反陳述”)。

3. 有關反對的聆訊原定於2017年9月26日在本人席前進行。申請人沒有於指定限期前提交商標表格第T12號以確認會出席聆訊。根據規則第74(5)條，申請人被視為不打算出席聆訊。反對人提交了商標表格第T12號，但其後亦確認不會出席聆訊。本人現根

據規則第75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下，對上述申請作出決定。

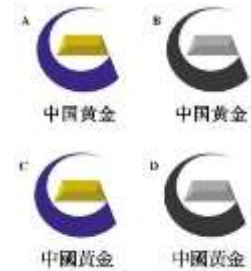
反對理由

4. 反對人根據條例第 11(1)(a)、11(4)(a)、11(4)(b)、11(5)(b)、12(1)、12(2)、12(3)、12(4)和 12(5)(a)條提出反對，並要求判令申請人支付訟費。

5. 反對人列出了已經在香港和中國大陸成功註冊的商標來



支持是項反對，當中包括但不限於“ ”(中國商標第



5366862 號，申請日期為 2006 年 5 月 22 日)和“ ”
(香港商標第 301625959 號，申請和註冊日期均為 2010 年 5 月 28 日)。

反陳述



6. 申請人指，涉訟商標由 “ ” 圖形及文字“中國黃金”和“China Gold”組合而成，圖形中的“百年”字樣獨特，令涉訟商標具有顯著特性，可以將申請人的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出明顯的識別；涉訟商標符合第 3(1)條“商標”的涵義，應准予註冊。

7. 反對人的香港註冊商標第 301625959 號的圖形部分是藝術化的大寫“G”字母，其文字部分位於圖形下方，與圖形構成一個整體，具有顯著特性；無論是圖形本身或圖形與文字的組合或相應

比例等，皆與涉訟商標存在明顯差異，不可能導致公眾或消費者產生混淆或誤導。

8. 申請人指，反對人為尋求市場壟斷而濫用反對程序，要求商標註冊處駁回反對，並判令反對人支付訟費。

證據

9. 根據規則第18和20條，反對人提交了由其附屬公司“中國黃金集團黃金珠寶有限公司”的督導法務部總經理譚雷和反對人委聘的顧問律師吳少雲分別於2015年3月20日和2016年8月29日作出的法定聲明(以下分別稱為“譚氏聲明”和吳氏聲明”)為證據；而申請人則根據規則第19條提交了由其華東地區市場部經理李劍斌於2015年8月27日作出的法定聲明(“李氏聲明”)為證據。

相關日期

10. 在本反對的法律程序中，本人須考慮的相關日期為2013年3月15日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

反對人的證據

11. 譚氏聲明詳細介紹了反對人及其前身的背景和歷史。反對人於2002年由中國國務院特許成立，是直屬國務院管理的大型中央企業。反對人繼承了此前中國在黃金產業投入的所有資金和建設，成為中國黃金行業實質上的壟斷企業。反對人主要從事黃金等礦產資源的勘探、開採、精煉、銷售和進出口，亦協助中央政府管理黃金的供應量和價格，並承擔中央銀行的職責，調節和對沖黃金儲備，以維持中國貨幣的價值。譚氏聲明夾附了國務院的批覆文件和反對人的企業法人營業執照副本為證物。

12. 反對人的前身“中國黃金礦產公司”和“中國黃金總公司”分別成立於1965年和1979年。反對人及其前身均是中國黃金行業中唯一以“中國黃金”命名和作為簡稱的企業，在這40年間，已經獲得相關公眾的認可；在中國，“中國黃金”一詞已經與反對人形成了唯一的對應。在中國大陸，所有冠有“中國”的企業名稱均

須由國家工商行政總局批准，譚氏聲明夾附了《企業名稱登記管理實施辦法》的網上版本為證物。

13. 反對人是中國在世界黃金協會的唯一會員，其產品最早通過世界黃金組織認證，是中國黃金行業唯一在世界金銀市場廣泛交易流通的產品，在國際上具有代表性。

14. 反對人是香港和多倫多上市公司“中國黃金國際資源有限公司”和上海上市公司“中金黃金股份有限公司”的控股公司。譚氏提供了中國黃金國際資源有限公司的年度報告摘錄副本為證物。

15. 反對人在中國大陸註冊和使用的商標包括 中 金、



，又在香港註冊和使用商標。譚氏聲明夾附了上述商標的註冊記錄為證物。

16. 反對人在全國擁有多達 5000 平方公里的黃金探礦權，控制了全國主要黃金成礦帶，已經投入開採的黃金礦有 1000 多噸，佔全國黃金總儲量的 30%。譚氏指，反對人的黃金產品以優良的質量和權威性深受中國相關公眾信賴，成為投資黃金的首選。反對人¹的“中国黄金 China Gold 及圖”商標的黃金產品在 2003 年至 2008 年在中國大陸的銷售額高達 6,292,948 萬元，銷售重量達 242,836 公斤，而廣告宣傳開支有 7357 萬元和範圍遍及中國大陸和港澳地區。根據中國黃金協會統計，上述黃金產品的市場佔有率連續六年超過 20%，處於行業首位。譚氏提供了相關的審計報告為證物。



17. 反對人在中國擁有超過 1600 家的“中国黄金 CHINA GOLD”品牌的直營或加盟零售商店。“中国黄金”更榮獲“2012 年度中國珠寶零售行業十大品牌”。譚氏提供了反對人的“中國黃金”零售商店的圖片及廣東和廣西省的店鋪列表為證物。

¹ 譚氏聲明的第 11 段中所述的“申請人”應該是手民之誤。

18. 反對人自 90 年代初便一直以“中国黄金”和“China Gold”商標在中國銷售其黃金產品，在 20 多年來，反對人不斷通過電視、報紙、雜誌、網絡和戶外廣告等宣傳及推廣其品牌，又將其商標使用在工作手冊、銷售單據、促銷贈品和宣傳冊等。因此，“中国黄金”和“China Gold”商標的產品為消費者及相關公眾所熟悉。譚氏聲明夾附了上述廣告和剪報及反對人網站的資料為證物。

19. 譚氏相信，藉著中港之間的頻繁交往及活躍於香港的關聯上市公司，反對人的“中国黄金”和“China Gold”商標已為香港相關公眾認識，並與反對人有獨特唯一的聯繫。

20. 譚氏指出，根據香港網上查冊中心的記錄，申請人於 2011 年 11 月 21 日成立，但申請人在其官方網站訛稱成立於 2001 年，企圖捏造其經營多年的背景，以誤導和欺騙公眾；以反對人在中國黃金業的國家地位及高知名度，在申請人成立的時候，申請人沒有可能不認識反對人及其“中国黄金”和“China Gold”品牌；申請人在其官網“公司簡介”²中自稱為“中国黄金”品牌的營運商，並稱已在深圳成立號稱“中国黄金”的商鋪的行為，明顯地是在假冒反對人，誤導公眾以為其與反對人有關聯。譚氏聲明夾附了上述網站內容為證物。

21. 譚氏又指，雖然申請人網站的標題含有“”的圖形，但其最突出和吸引消費者注意力的是粗體金漆的“”字樣；網站其他多個頁面亦以“香港中国黄金”品牌自稱，例如在網站公告一欄以‘享譽中外一流品牌“香港中国黄金”全國代理’為名邀請加盟商，其深圳營運中心亦以“香港中国黄金深圳營運中心”命名，甚至網站標題也是先突出“香港中国黄金”和“中国黄

²原文為：“香港百年中國黃金有限公司於 2001 年成立，是在中華人民共和國境內註冊登記並具有良好資信企業法人。公司主要經營範圍以專業從事、黃金、白銀、鉑金等珠寶首飾的設計、生產、經營業務、工藝禮品、生尚金條、紀念章銷售業務等。同時為企業和個人提供良好的、香港中國黃金開始在中國大陸進行“中國黃金”品牌珠寶首飾的營運、在深圳成立一家中國黃金商鋪。百年經過多年的努力，在香港中國黃金已經具備一定的規模，擁有自主獨立確產品研發隊伍，及規模龐大的貴金屬首飾生產工廠、自強、創新、厚德、進取。”

金”，再帶出“百年中国黄金”的字樣。譚氏認為，一般消費者通常會先入為主，只注意到“中国黄金”或“香港中国黄金”這個享譽中外的一流品牌，而忽略了“百年中国黄金”；申請人並非以“百年”為其商標的主要和顯著部分，反而是千方百計突出使用“香港中国黄金”、“中国黄金”、“China Gold”、“HK China Gold”等字樣，目的在於混淆和誤導消費者；申請人申請註冊涉訟商標的行為明顯是藉著反對人的商譽和知名度，意圖令消費者誤認申請人是著名國企(即反對人)的香港分支。

22. 根據譚氏聲明，自 2012 年起，反對人不斷收到投訴，指有消費者在所謂的“香港中国黄金”加盟店或直營店內以超過中國黃金協會公佈的價格購買了黃金，但該些商店並不回購已出售的有關產品。據媒體報導，在北京市內就有 20 間“香港中国黄金”商店。譚氏聲明夾附了上述網上報導為證物。此外，在 *中國黃金集團公司訴香港中國黃金有限公司 HCA 88/2013*(2013 年 10 月 22 日)及 *中國黃金集團公司訴中國(香港)黃金集團股份有限公司 HCA 699/2013*(2013 年 9 月 17 日)的香港案例中，主審法官認為兩案中分別帶有“香港中国黄金”字樣和圖案的複合商標及含有英文字“China Gold”的商標，與反對人的“中国黄金”和“China Gold”商標近似，容易使消費者混淆，反對人在該兩案中均獲勝訴。譚氏提供了該兩案的判決書副本及中文譯本為證物。

23. 譚氏強調，除反對人外，其他人(包括申請人)根本不能在中國大陸就含有“中国黄金”、“China Gold”等字詞的商標取得商標註冊。申請人曾經在中國大陸就涉訟商標及類似商標在第 14 類貨品提出商標註冊申請，但其包含“中国黄金”或“China Gold”的所有商標全部被裁定無效。而申請人申請註冊的商標，一個比一個更突顯“中国黄金 CHINA GOLD”的字樣，其司馬昭之心，明顯不過。譚氏提供了申請人的中國商標網上記錄為證物。

24. 申請人首先在中國大陸，然後於香港提交涉訟商標或類似商標的註冊申請，譚氏認為，這對於一間在香港成立的公司實屬不尋常，申請人企圖在香港取得不可能在中國大陸註冊的“中国黄金”和“China Gold”的商標註冊，以合法化和合理化申請人的侵權及假冒行為。譚氏相信，申請人是意圖假冒反對人獨特的國企地位，申請人提交涉訟商標的註冊申請明顯是有惡意和缺乏真誠的。

25. 吳氏聲明主要是回應申請人的李氏聲明。吳氏指，李氏聲明沒有夾附任何銷售單據或發票，不能證明其證物所示的產品已

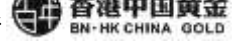
在香港或其他地方銷售；李氏又沒有提供任何廣告合約或單據或廣告展示地點和日期等資料；而根據有關廣告和店鋪圖片所顯示的簡體字和身處的大陸地點，可見它們並非針對香港市場。

26. 吳氏又指，涉訟商標的黃金珠寶首飾產品在中國大陸並非家喻戶曉的知名產品；在 2015 年，中國山西省普城市城區人民法院，在一宗商標侵權案件中確認反對人的“中国黄金及圖”商標存在一定知名度，而該案原告在其銷售的黃金飾品的標籤及店面上使用“香港中国黄金”商標，與反對人的上述商標有近似之處，因此，法院維持了工商局查封原告的上述貨品的決定。吳氏提供了有關上述侵權案件的報導的副本為證物。

申請人的證據

27. 根據李氏聲明，申請人多年來一直在中國大陸的多個省份批發、銷售和推廣涉訟商標的黃金珠寶首飾，在中國大陸已經是家喻戶曉的知名產品。李氏聲明夾附了申請人的香港註冊商標



“ (商標編號 302104721)和 “  ”(商標編號 302248254)的記錄，又提交了七張標示為涉訟商標的黃金珠寶首飾產品的相片副本和一些顯示涉訟商標或類似商標的戶外廣告和專賣店的相片副本為證物，但該些相片均沒有標示日期。

根據條例第11(5)(b)條提出的反對

28. 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。”

29. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999]R.P.C. 367一案中，Lindsay J. 在第379頁就英國《1994年商標法》第3(6)條(相等於條例第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什麼是真誠或什麼是不真誠：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。”³

30. 在判斷某申請者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”。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINA WHITE)* [2005] F.S.R.10 一案中(第26段)，英國上訴法庭指出，法庭必須決定，按申請者所知道的事實來看，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。⁴

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

“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。”⁵

³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 behavior 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.”

⁴英文原文：“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.”


⁵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.”

32. 上述法律原則曾應用於 *深圳市德力康電子科技有限公司 v LG Corporation & Anor* HCMP 881/2013 (2014年3月26日)的案件中。

33. 因此，在決定申請人是否不真誠地提出註冊申請這問題上，本人必須考慮申請人提出涉訟商標的註冊申請時所知道的事實，然後判斷申請註冊涉訟商標的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。


34. 反對人有責任證明有關註冊申請為不真誠的指控。除非不真誠的指控被確立，否則該註冊申請應被認定為真誠。不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據英國的案例 *ROYAL ENFIELD Trade Marks* [2002] RPC 24: “除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出這樣的指控。此外，除非該指控被明確地證明，否則不應被裁定為成立，而甚少情況可以透過推論的過程明確地證明這樣的指控。”⁶ 基於該指控的嚴重性，必須提交有說服力的證據。單單能證明一些亦能與“真誠”相符合的事實是不足夠的(*Brutt Trade Marks* [2007] RPC 19)。⁷

35. 就第 11(5)(b)條提出的反對，反對人指出，反對人在中國黃金行業享有獨特的地位和權威，反對人的“中國黃金”和“China Gold”商標通過長期廣泛的使用和宣傳，已在中國大陸、香港和國際間獲得相當的聲譽及商譽，申請人沒有可能不認識反對人及上述商標；但申請人竟在其官方網頁自認為“中國黃金”品牌的營運商，更在深圳成立號稱“中國黃金”的商舖，又以“香港中國黃金”自稱，並以此招徠加盟商，明顯是假冒反對人和誤導公眾；涉訟


商標雖然加入了“”的圖形，但其“中國黃金”的粗體大字明顯更吸引公眾注意力，是涉訟商標的主要部分，公眾亦會以“中國黃金”來呼喚和辨認涉訟商標；申請人的企業名稱亦會令熟悉反對人及其商標的公眾誤以為申請人是反對人的香港分公司。

⁶英文原文：“It should not be made unless it can be fully and properly pleaded and should not be upheld unless it is distinctly proved and this will rarely be possible by a process of inference.”


⁷英文原文：“Cogent evidence is required due to the seriousness of the allegation. It is not enough to prove facts which are also consistent with good faith.”

36. 反對人認為，申請人並非以“”的圖形作為涉訟商標的主要和顯著部分；在實際使用上，申請人更強調“中国黄金”和“CHINA GOLD”的文字；申請人在香港申請註冊涉訟商標，是企圖搭便車，假冒反對人的“中国黄金”商標和商譽，蓄意令消費者混淆，以為涉訟商標的產品與反對人有關聯，又意圖藉此辯稱已取得“中国黄金”和“CHINA GOLD”商標的專用權；因此，涉訟商標的註冊申請明顯是不真誠地提出的。

37. 反對人的證據概述於上文第11至26段，從中本人得知名為“中國黃金集團公司”的反對人成立於2002年，其前身更早於1965年成立。反對人提供了很多有關其“中国黄金”和“CHINA GOLD”商標的使用和宣傳證據，包括由2006年至2008年在各地以“中国黄金”或“中国黄金 CHINA GOLD”為名的商店和宣傳活動的照片及顯示“中国黄金”商標的雜誌廣告和媒體報導。雖然當中多份證物

同時顯示的圖形，但文字通常較圖案更能吸引注意力，因此，本人認為當中更突出和吸引注意力的是“中国黄金”，其次是“CHINA GOLD”的字詞。

38. 申請人並未反駁反對人指稱涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的指控，或針對反對人就其“中国黄金”和“CHINA GOLD”商標的使用和聲譽的說法作出任何爭議。申請人只強調涉

訟商標的“”圖形獨具特色，令涉訟商標具有顯著特性，與反對人的香港註冊商標存在明顯差異，不可能導致消費者產生混淆。申請人聲稱涉訟商標的產品在中國家喻戶曉，但並未提供實質的銷售或其他證據支持有關說法。

39. 綜合所有證據而言，本人接納，在相關日期前，反對人的“中国黄金”和“CHINA GOLD”商標已經長期和廣泛的使用而在中國大陸建立了聲譽和商譽，並為相關消費者所熟悉，因此，在中國大陸經營同類產品的申請人必然認識反對人的“中国黄金”和“CHINA GOLD”商標及其聲譽和商譽。事實上，申請人在其官網自認為“中国黄金”品牌的營運商，並在深圳成立號稱“中国黄金”的商鋪，又以“香港中国黄金”的名義招徠加盟商。正如反對人所指，實際上，申請人似乎更著重使用“中国黄金”和“香港中国黄金”的字詞，反而較少強調其聲稱獨具特色和令涉訟商標具有顯著特

性的“”圖形。

40. 涉訟商標由“”圖形在左方、字體較粗大的中文字“中国黄金”在上和字體較小的英文字“CHINA GOLD”在下方組成，其構圖與反對人的中國商標第5366862號(見上文第4段)頗為相似，它們的中文字亦相同，而英文字則只有大細楷之別。雖然“中国黄金”和“CHINA GOLD”的文字就涉訟商品而言，有一定的描述性，但同樣地，中文字“百年”可意指申請人或其品牌有百年歷史，亦有一定的描述性，加上其字體和圓形背景的舖排，它看來只具裝飾而非顯著性的作用。本人認為，“中国黄金”所佔的位置較大和主要，它是涉訟商標的最主要和顯著部分。

41. 涉訟商標包含了中英文字“中国黄金”和“CHINA GOLD”，即使在香港較普遍使用繁體字，但涉訟商標的中文字採用了與反對人的“中国黄金”商標一樣的簡體字。本人認為，這並非純粹巧合，它們顯然是抄襲自申請人的“中国黄金”商標。即使涉訟商標的圖形部分由申請人獨立創作，但他抄襲申請人的“中国黄金”和“CHINA GOLD”商標作為涉訟商標的主要和顯著元素，並提出涉訟商標的註冊申請。本人相信，其目的在於利用申請人的聲譽和商譽，意圖誤導消費者以為申請人的貨品是反對人的貨品或與反對人有關，以提高申請人的貨品的銷售量。又正如反對人所指，申請人可能意圖藉在香港申請註冊涉訟商標，以辯稱其擁有“中国黄金”和“CHINA GOLD”商標的權利。本人相信，根據申請人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

42. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。

根據條例下其他條文提出的申請

43. 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，本人無須再考慮根據條例下其他條文提出的反對。

訟費

44. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

45. 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費用計算，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

(羅淑儀代行)

2018年1月3日