

《商標條例》(第 559 章)  
反對商標申請編號 303259242

商標：

類別： 9  
申請人： 深圳市景旺電子股份有限公司  
反對人： KINWONG, LLC

---

## 作出決定的理由陳述

### 背景

1. 申請人於 2015 年 1 月 7 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請 (“涉訟申請”)。有關該申請的詳情，已在 2015 年 3 月 20 日公布。反對人於 2015 年 8 月 18 日提交反對該申請的通知。申請人於 2017 年 11 月 17 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊原訂於 2020 年 2 月 14 日在本人席前進行。由於反對人基於其在美國的主事人希望先處理其與申請人在美國的相關訴訟及親身出席在港的聆訊，而提出要求更改聆訊日期的申請，其後又提出有關申請盤問證人的許可，及反對人提交進一步證據的申請等；另雙方證人又因疫情原因，對入境香港出席聆訊接受盤問，表示困難，最後雙方同意以視像會議安排讓雙方證人接受盤問等種種原因或因素，令聆訊多番延誤。聆訊包括當中雙方證人接受盤問的環節，最終於 2022 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 24 日透過視像會議安排而進行。<sup>1</sup> 李嘉穎大律師(接受羅

---

<sup>1</sup> 有關各聆訊延期的詳情及相關指示，參看本署於下述日期發出的信件：2019 年 12 月 10 日，2019 年 12 月 20 日，2020 年 3 月 13 日，2020 年 7 月 17 日，2020 年 9 月 7 日，2020 年 9 月 25 日，2020 年 11 月 12 日，2020 年 11 月 19 日，2020 年 12 月 11 日，2021 年 4 月 16 日，2021 年 8 月 24 日，2021 年 8 月 30 日，2021 年 11 月 17 日，2022 年 1 月 18 日，2022 年 1 月 21 日及 2022 年 1 月 25 日。

思國際(海外)有限公司的指示)代表反對人出席聆訊；而申請人則由謝兆宗大律師及黃競儀大律師(接受趙、司徒、鄭律師事務所及高保知識產權代理有限公司的指示)代表出席。

## 涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：

**KINWONG**  
景旺电子

(“涉訟商標”)。

4. 涉訟商標申請註冊的貨品(“涉訟貨品”)說明如下：

### 類別 9

計算機；智能卡（集成電路卡）；測量器械和儀器；印刷電路板；印刷電路；集成電路；電阻器；電解裝置；已曝光 X 光膠片；已曝光的 X 光膠片；非醫用 X 光照片。

## 反對理由

5. 反對人於 2015 年 8 月 18 日提交的反對通知附有一份“反對理由”。根據反對理由，反對人是「KINWONG」商標的擁有人，為了保護此商標，反對人在 2014 年 1 月 21 日於美國為商標提出註冊申請，並已獲得第 9 類電路板上的註冊（註冊編號 4736271）；反對人認為憑藉其在印刷電路板研發和生產方面具有的先鋒性地位，良好的銷售業績及有效的宣傳及推廣方式，載有反對人的商標的貨品及業務早已被公眾認定為屬於反對人，而非他人的貨品及業務，並在世界各地具有極高知名度，享有廣泛的信譽和商譽。反對人認為在申請人為涉訟商標提交註冊申請之日，申請人一定或極大可能已得悉反對人的商標，因此申請人是故意地申請與反對人的商標相同及/或相似的商標，以誤導消費者。

6. 反對人據此基於《商標條例》(第 559 章) (“條例”)第 11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條，反對涉訟商標的註冊申請。其中條例第 11(5)(b)條涉及指控申請人不真誠地提出涉訟商標的註冊申請。

### 反陳述理由

7. 申請人在 2017 年 11 月 17 日提交的反陳述中附上一份“反陳述書”。申請人在反陳述書中沒有就反對理由下的各項反對理由(包括不真誠指控)逐一作出回應，而是把申請人的企業及業務歷史作一個交待，當中指出申請人早於 1998 年 2 月 6 日在中國內地就一個含有 KINWONG 一字的組合商標提交商標註冊申請，並於 1999 年 12 月 21 日在第 9 類產品(電視機;電聲組零件;印刷電路;集成電路;集成電路板;集電器)上成功獲得註冊(註冊編號 1346292)，比反對人於 2014 年在美國獲得的商標註冊有早 15 年的註冊及使用。申請人指出申請人近年欲更新其使用已久的商標，於是委托 CIS 公司設計新標誌，並於 2015 年 1 月 7 日於香港提出涉訟商標的註冊申請。申請人亦指出申請人商標「KINWONG」純粹來自於其公司名稱 Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd，在行內使用 22 年之久，已非常具顯著性。

8. 申請人更指反對人在申請人提交註冊申請之前已得悉申請商標並曾為申請人推廣其產品，反對人是故意反對申請人的商標申請。

### 反對人的證據

9. 反對人的證據主要為 Rishi Kukreja 先生於美國所作的 3 份法定聲明，日期分別是於 2017 年 2 月 7 日作出的第一份法定聲明(“Rishi Kukreja 之第一份法定聲明”)，於 2019 年 12 月 24 日作出的補充聲明(“Rishi Kukreja 之第二份法定聲明”)，及於 2021 年 8 月 20 日作出的第三份法定聲明(“Rishi Kukreja 之第三份法定聲明”)。<sup>2</sup>第一份法定聲明是依據條例第 18 條作為支持

<sup>2</sup> Rishi Kukreja 先生亦於 2021 年 9 月 2 日作出其在本法律程序的第四份法定聲明。但此法定聲明只是

提出反對的證據而提交的；第二份法定聲明依據條例第 20(1)條作為回應證據提交；而第三份法定聲明則是根據條例第 20(3)條獲處長許可作為進一步的證據提交的。Rishi Kukreja 是反對人及其附屬公司的擁有人，獲反對人授權作該等法定聲明。

10. 根據 Rishi Kukreja 之第一份法定聲明，其所擁有的反對人及其附屬公司 Circuitronix LLC (“Circuitronix”) 在全球製造並分銷應用於包括汽車、工業、照明、安全系統和其他專業應用領域的各種印刷電路板。反對人和 Circuitronix 在美國、加拿大、墨西哥、中國、印度、泰國、菲律賓以及香港擁有 3000 名熟練的技術員和伙伴，還製造柔性印刷電路板、剛撓結合板和金屬包覆電路板。Rishi Kukreja 之第一份法定聲明附件 “RK-1” 據指是一張反對人和 Circuitronix 用於其產品的卡紙箱的相片和一些文具的相片。

11. Rishi Kukreja 指反對人以 KINWONG 商標銷售的商品總收入五年期間(2010 年至 2015 年)達 3000 至 5000 萬美元，反映其商標的廣泛使用和業務推廣；而反對人已於 2014 年 1 月 21 日在美國為其商標註冊在第 9 類別電路板上。<sup>3</sup>Rishi Kukreja 之第一份法定聲明附件 “RK-2” 是一張反對人的美國商標註冊的商標紀錄副本。

12. Rishi Kukreja 之第二份法定聲明只是用來澄清 Rishi Kukreja 之第一份法定聲明內所指的 KINWONG 商標銷售的商品總收入五年期間(2010 年至 2015 年)達 3000 至 5000 萬美元，實為 3000 至 5000 萬港幣。

13. Rishi Kukreja 在其第三份法定聲明中表示自己是反對人的創始人兼首席執行官，熟悉反對人的知識產權，包括其商標。作此份法定聲明是相信有必要詳細列明當事雙方的合作歷史及反對人對涉訟商標的使用及認識。

---

為其未能到港出席訂於 2021 年 9 月 6 至 8 日的聆訊提供解釋，對本案案情已沒有意義，本人不在此贅述。

<sup>3</sup> Rishi Kukreja 之第一份法定聲明第 7 及 8 段。

14. 反對人的身份，遲至 Rishi Kukreja 之第三份法定聲明才作出交代：它是於 2013 年 1 月 18 日根據美國佛羅里達州的法律成立的一家美國控股公司，於美國擁有 KINWONG 商標的權利。第三份法定聲明附件“RK-4”是反對人的公司章程副本。法定聲明亦提到 Circuitronix (即 Circuitronix LLC)是於 2002 年 10 月 9 日根據美國佛羅里達州的法律成立的，附件“RK-5”是 Circuitronix 的公司章程副本。Circuitronix 於 2013 年 1 月 14 日正式將其 KINWONG 商標轉讓給 Kinwong, LLC (即反對人)。附件“RK-6”是日期為 2013 年 1 月 14 日的商標轉讓書副本。<sup>4</sup>

15. Rishi Kukreja 在其第三份法定聲明亦提到他擁有以下 Circuitronix 的聯營公司：

(a) Circuitronix (Hong Kong) Limited(“Circuitronix HK”)，一家於 2002 年 12 月 18 日根據香港法律成立的公司，Rishi Kukreja 的母親是唯一股東，而他和他的母親都是董事，及

(b) Circuitronix Shenzhen Limited(“Circuitronix Shenzhen”)，一家於 2011 年 12 月 9 日根據中華人民共和國法律註冊成立的公司，Circuitronix HK 是股東；

Rishi Kukreja 將反對人及 Circuitronix，Circuitronix HK，Circuitronix Shenzhen 等統稱為“CTX 集團”，但在本決定中，本人會在以下統稱它們為“反對人一方”。附件“RK-7”是 Circuitronix HK 及 Circuitronix Shenzhen 的公司檢索記錄副本。<sup>5</sup>

16. 反對人一方從事製造及銷售印刷電路板(也被稱為 PCBs)業務。Rishi Kukreja 指其 PCBs 是為集成到各種產品—包括汽車、工業、醫療、消費及電信—而銷售的電子元件，按照客戶提供 PCBs 所需的規格，以符合行業規定的質量標準而製造。反對人一方定期使用第三方工廠來供應 PCBs；PCBs 是以未標有品牌的方式交付給反對人一方，經質量審查後，以反對人一方擁有的品牌名稱和商標，包括 KINWONG 商標，運送給客戶。<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Rishi Kukreja 之第三份法定聲明第 9 至 10 段。

<sup>5</sup> Rishi Kukreja 之第三份法定聲明第 11 段。

<sup>6</sup> Rishi Kukreja 之第三份法定聲明第 13 段。

17. Rishi Kukreja 指早於 2005 年，Circuitronix 已開始與申請人的創始人 KINWONG GROUP LIMITED 合作，並於 2005 年 5 月 4 日簽署生產商協議，於全球銷售申請人的產品。Rishi Kukreja 之第三份法定聲明亦提到了 Circuitronix 於 2005 年 5 月 4 日與一家根據香港法律註冊成立的公司 Capital Profit Development Ltd (“CPL”) 簽訂了一份製造商協議。Rishi Kukreja 指 Mafio Shum 是 CPL 的首席執行官和主要擁有人，而 CPL 當時全資擁有一家中國公司 Shenzhen Kinwong Electronic，該公司也由 Mr. Shum 間接控制。<sup>7</sup>Rishi Kukreja 指在簽訂製造商協議時，Mr. Shum 向其表示他在中國內地擁有多家工廠能夠按照反對人一方要求的規格製造 PCBs，其中一間位於深圳的工廠被稱為 KINWONG 工廠；Mr. Shum 向其表示想放棄「KINWONG」這個名稱，並且堅持使用「Capital Profit」這個名稱，包括 KINWONG 工廠內生產的 PCBs 上也使用 Capital Profit 名稱。Rishi Kukreja 指在其第三份法定聲明附件“RK-8”所載的是一封 CPL 於 2005 年 5 月 5 日發給 Rishi Kukreja 之電郵，要求修改採購單以使用 CPL 名稱而非“Kinwong Electronic (Shenzhen) Co Ltd”；而 Mr. Shum 還向 Rishi Kukreja 保證，儘管名稱更改，他和他的公司都不會使用“KINWONG”商標。第三份法定聲明附件“RK-9”所載的是印有“Kinwong Electronic (Shenzhen) Co Ltd”名稱及深圳地址的工廠佈線產品規格，其中規定每個產品都要帶有公司名稱或商標“CP”、“L”或“”的印記。

18. 細閱附件“RK-8”所載電郵，其發件人署名為 Mafio，發自電郵 sales < sales@capital-profit.com.hk >，而接收電郵為 rishik@circuitronix.com，當中提及 CPL 是 100% 持有 Kinwong Electronic (Shenzhen) Co Ltd 工廠而董事同是 Mafio Sham 先生，因匯率及稅務原因，Mafio 要求修改採購單以 Capital Profit Development Ltd 代替 Kinwong。

19. Rishi Kukreja 之第三份法定聲明其餘部份主要針對 Circuitronix 與申請人方面的 Kinwong 公司之間的關係、糾紛及其與申請人在美國進行訴訟等有關議題或事實，作出陳述和解

---

<sup>7</sup> Rishi Kukreja 之第三份法定聲明第 14 段。

說。當中的內容很大程度成為了 Rishi Kukreja 作為證人在聆訊中接受盤問的內容，本人不打算在此贅述，但會在以下證人盤問部份詳細討論及探討。

## 申請人的證據

20. 申請人的證據為張翰成先生所作的 2 份法定聲明，第一份法定聲明於 2017 年 6 月 30 日在香港作出(“張翰成之法定聲明”)，第二份於 2022 年 1 月 18 日在深圳作出(“張翰成之補充聲明”)。張翰成之法定聲明是依據條例第 19 條作為支持提出申請的證據而提交的。張翰成是申請人的市場海外銷售總監，自 2007 年起任職申請人，獲申請人授權作該等法定聲明。

21. 根據張翰成之法定聲明，申請人於 1993 年註冊成立，前身為景旺電子(深圳)有限公司(“景旺深圳”)，專門從事於印製電路板及高端電子材料的研發、生產和銷售業務，是中國 A 股上市公司，產品類型覆蓋 FR4 印製電路板、鋁基電路板、柔性電路板、HDI 板、剛撓結合板、高端電子材料等。申請人研發、生產的產品廣泛應用於電腦及網路設備、消費電子、汽車電子、電源及工控領域。

22. 申請人於 2011 年 02 月 24 日在香港設立全資子公司「景旺電子(香港)有限公司(KINWONG ELECTRONIC (HONG KONG) LIMITED)」(“景旺香港”)，從事國外市場的銷售業務。申請人並於 2011 年開始在香港廣泛使用「KINWONG」的簡稱。

23. 張翰成之法定聲明附件“ZHS-1”載的是申請人的企業法人營業執照副本，執照發出於 2013 年 6 月 17 日，其上顯示的名稱是“深圳市景旺電子股份有限公司”，成立於 1993 年 3 月 9 日。附件“ZHS-2”是申請人子公司在香港公司註冊處的公司註冊證書副本。張翰成指申請人於 2013 年更改名為深圳市景旺電子股份有限公司(即申請人現在的名稱)，附件“ZHS-3”載的是申請人子公司景旺香港的 2014 年周年申報表副本，顯示其股東如下：


“深圳市景旺電子股份有限公司

變更前名：

景旺電子(深圳)有限公司


KINWONG ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD”

附件“ZHS-4”是申請人的組織機構代碼證副本。

24. 張翰成之法定聲明指申請人早於 1998 年 2 月 6 日已在中國內地提交商標「」(簡稱 KINWONG 商標)的註冊申請，並於 1998 年 12 月 21 日成功獲准註冊。附件“ZHS-5”是申請人在國家工商行政管理總局第 9 類的商標註冊證副本，其包含產品有電視機、電聲組合件、印刷電路、集成電路、集成電路板、集電器。


25. 張翰成指透過申請人的努力經營，其業務及產品得到廣泛及成功的發展，受到各方的肯定，並獲得中國內地多項殊榮。附件“ZHS-6”至附件“ZHS-11”都是有關榮譽的證書副本。附件“ZHS-12”至附件“ZHS-15”則是有關申請人獲得多項國際認可尖端科技殊榮的資料。

26. 張翰成指申請人的營業收入總額自 2012 年至 2016 年平均為每年 US\$359,366,633.20。張翰成之法定聲明亦列出了 2012 年至 2016 年每年在香港的銷售金額，是介乎 2012 年的 HK\$470,249,420 一直增至 2016 年的 HK\$1,297,564,042。

27. 張翰成之法定聲明指涉訟商標乃申請人特意聘請深圳市卓納品牌策劃設計公司設計而成，其設計理念中商標的文字部份 KINWONG 是來自申請人的公司名稱，並且涉訟商標是由原有於 1998 年在中國內地註冊的商標「」演變而來的。附件“ZHS-16”是一份設計合同書副本；附件“ZHS-17”是載有涉訟商標定稿圖樣及其設計理念的文本。張翰成指含有 KINWONG 標誌的商標一直被申請人在行內使用了 22 年之久，已成為知名和顯著的公司名稱和標誌。附件“ZHS-18”至附件“ZHS-23”則是有關申請人獲得多項國際(包括香港)認可尖端科技殊榮的資料或榮譽證書，及自 2011 年開始在香港廣泛使用及推廣 KINWONG 商標，當中附件“ZHS-21”是申請人在環球資源雜誌



“ELECTRONIC COMPONENTS”，一本在電路板行業享負盛名並具影響力的雜誌，的若干文章，顯示申請人公司從 2013 年 10 至 11 月左右開始使用新的商標，這商標就是涉訟商標。

28. 申請人自從在香港成立子公司後，便開始在香港積極進行銷售電路板的業務。附件“ZHS-24”是景旺香港於 2012 年至 2015 年由申請人所提供的部份送貨單、提單和裝箱單副本，有關單據印有 KINWONG 標誌，包括申請人前商標「」和自 2013 年 8 月起使用的涉訟商標。

29. 張翰成之法定聲明指早於 2005 年，Circuitronix 已開始與申請人的創始人 KINWONG GROUP LIMITED 合作；它們於 2005 年 5 月 4 日簽署生產商協議，於全球銷售申請人的產品。而 KINWONG GROUP LIMITED 是一家香港註冊的公司，在 2006 年 5 月 3 日或以前之名稱為 Capital Profit Development Ltd(即上文提到的 CPL)，是申請人的創始人之一。由於協議雙方後期發生了商業糾紛，雙方最終為了全面和解糾紛而簽署了一份和解協議，當中列明由 2005 年 5 月 4 日簽署生產商協議起，Circuitronix 一方為 KINWONG GROUP LIMITED 一方作其獨家經銷商在全球銷售申請人的商品，並且 Circuitronix 願意向 KINWONG GROUP LIMITED 支付 US\$314,572.69 作為和解款項。張翰成之法定聲明附件“ZHS-28”載有 Circuitronix 和 KINWONG GROUP LIMITED 之間的生產商協議(Manufacturer Agreement)及和解協議(Settlement Agreement and Limited Release)的副本。<sup>8</sup>

30. 張翰成之法定聲明其餘部份是對反對人於 2014 年在美國申請註冊其 KINWONG 商標於第 9 類電路板上這事情，作出“不誠實地使用申請人商標”等指控。由於這方面的證據會在證人在聆訊中接受盤問的環節探討，本人不打算在此贅述。

31. 張翰成之補充聲明則是根據條例第 20(3)條獲處長許可作為進一步的證據而提交的，主要是就 Rishi Kukreja 之第三份法定聲明的內容作出回應，指出申請人和其全資子公司景旺香港於

---

<sup>8</sup> 張翰成之法定聲明第 19(c)段。

2018年7月9日在美國佛羅里達州控告反對人之 Circuitronix LLC 和其擁有人 Rishi Kukreja 所使用的 KINWONG 商標侵權而提出的申請撤銷反對人在美國的 KINWONG 商標註冊的訴訟(“美國的訴訟案”)<sup>9</sup>，並透過附件“ZHS-30”提交了美國的訴訟案中法官 Roy. K. Altman 在 2021 年 12 月 8 日的判決(“美國的訴訟判決”)。補充聲明之內容亦成為了張翰成作為證人在聆訊中接受盤問的主要內容，因此本人不打算在此贅述，但會在以下證人盤問部份詳細討論及探討。

## 證人盤問

32. 反對人在反對理由中根據條例下多項反對理據，反對涉訟商標的註冊申請，其中條例第 11(5)(b)條涉及指控申請人不真誠地提出涉訟商標的註冊申請。反對人基於此項反對理由而於 2020 年 10 月 28 日致本處的信件中提出要求在本案的實審聆訊中盤問申請人的證人張翰成。本人在 2020 年 12 月 11 日批准反對人的盤問申請；申請人之要求盤問反對人的證人 Rishi Kukreja，亦在 2021 年 4 月 16 日獲確認批准。雙方證人透過視像會議設施，在傳譯人員的協助下，於 2022 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 24 日的聆訊中接受了盤問。

## 證人張翰成的盤問證供

33. 張翰成在他的法定聲明指自己是申請人的市場海外銷售總監。在盤問中他交待了自 2007 年加入任職申請人起的履歷：最初是銷售經理，主要的工作範圍是開發客戶，為公司帶來訂單；大約在 2011 至 2012 年間晉升為銷售部經理，管理幾個銷售經理，帶領銷售團隊帶來更多客戶；其後不久又晉升為海外銷售總監，工作性質和銷售經理分別不大，但主要接觸海外客戶。張翰成承認對 2007 年之前的申請人沒有認識及沒有親身經歷，只是在作法定聲明前及出庭前才閱讀有關文件。

---

<sup>9</sup> 該美國的訴訟案的原告人是 Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. 及 Kinwong Electronic (Hong Kong) Ltd, 相信是申請人和其全資子公司景旺香港(以下統稱“申請人一方”)；而被告人是 Rishi Kukreja, Kinwong LLC 及 Circuitronix LLC(以下統稱“反對人一方”)。

34. 張翰成在其補充聲明表示申請人自 1999 年起已在美國開始推廣和銷售 KINWONG 的印製電路板。附件“ZHS-32”載有三封電郵，是 Circuitronix 的 Dave Pizzoferrato 與 Wenwu Jiang，及 Wenwu Jiang 與 Rishi Kukreja，於 2005 年 11 月 9 日至 14 日間的內部電郵，指出當時 Emerson 已和申請人有接近 10 年的合作關係。Emerson 是申請人和景旺香港的美國客戶，銷售申請人貨品。<sup>10</sup>張翰成在盤問中承認這些都是反對人方面的內部電郵，但因在美國的訴訟中被使用為證據，所以他們亦擁有這些證據，雖然他沒有親身經歷這個事情。

35. 張翰成在盤問中同樣以前段的原因交待了為何知悉 Circuitronix 其他的內部通訊或證物，例如 Rishi Kukreja 之第三份法定聲明附件“RK-8”及“RK-9”。就著附件“RK-9”的工廠佈線產品規格這證物，反對人曾指 CPL 使用其名稱縮寫“CP”或“CPL”印在申請人的貨品上，以代替 KINWONG 商標。張翰成在盤問中重伸他在補充聲明所指，印在申請人的貨品上的標記其實是 UL 代碼，主要用作認證產品質量及確保產品符合有關行業標準之用途，並在己方律師覆問中進一步解釋 UL 是一種對產品的規定範圍認證，通過標記可到網上查看產品是否符合規定。張翰成確認 UL 不是用在申請人的貨品上的商標，他們用的是 KINWONG 商標。

36. 張翰成也指出其補充聲明附件“ZHS-33”所載的有關申請人於 2003 年開設的網站 [www.kinwong.com](http://www.kinwong.com) 在 Wayback Machine 於 2003 年 12 月 5 日及 2003 年 12 月 28 日的列印和截圖，雖然不能顯示有申請人的貨品在網站上宣傳和推銷，但顯示了版權標記 2001 景旺電子(深圳)有限公司及 2001 KINWONG ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD。

37. 張翰成不同意代表反對人的李嘉穎大律師所指，申請人於 2005 年放棄了 KINWONG 商標，也不同意反對人於 2005 年開始(或自 Capital Profit 與反對人關係破裂後)使用 KINWONG 商標。

---

<sup>10</sup> 張翰成之補充聲明第 8.1 段。

38. 本人大致同意申請人之結案陳詞所指，張翰成是一位誠實可靠的證人；本人亦注意到反對人沒有質疑張翰成兩份聲明內的證供，而只是指出張翰成沒有親身經歷聲明內的事情。

### **證人 Rishi Kukreja 的盤問證供**

39. Rishi Kukreja 在己方律師的主問中澄清或確認其法定聲明以下事項：

(a) 第一份法定聲明內所指的 KINWONG 商標銷售的商品總收入五年期間(2010 年至 2015 年)達 3000 至 5000 萬美元，實為 3000 至 5000 萬港幣，而且這不應為反對人銷售的商品總收入，實應為反對人及其附屬公司(即反對人一方)銷售的商品總收入。另外，他也指出現在申請人所呈交的美國的訴訟判決，只是在美國的訴訟中對一個簡易程序申請的一個判決，不是最終的，而反對人現在美國仍擁有在第 9 類別的商標註冊。

(b) 第三份法定聲明第 14 段所指，Circuitronix 於 2005 年 5 月 4 日與 CPL 簽訂了一份製造商協議，Mr. Shum 是 CPL 的首席執行官和主要擁有人，亦間接控制 CPL 當時全資擁有的一家中國公司 Shenzhen Kinwong Electronic，Rishi Kukreja 確認 Shenzhen Kinwong Electronic 就是本案的申請人。

(c) 第三份法定聲明第 21 段所指，反對人於 2014 年 1 月 21 日在美國向美國專利及商標局(USPTO)提交之商標申請為商標“KINWONG”，<sup>11</sup>實情是提交之商標是載有中文的商標。

40. 在對方律師的盤問環節，Rishi Kukreja 對代表申請人的謝兆宗大律師連番追問反對人是否自己生產 PCBs 等問題時，给出了一些並非一致的答案，但經澄清後應作以下的理解：行業內對生產 PCBs 的理解是找一家工廠來按照客戶提供 PCBs 所需的規格，以符合行業規定的質量標準而製造；因此當 Rishi Kukreja 說

---

<sup>11</sup> 這段是重覆及補充 Rishi Kukreja 之第一份法定聲明的第 8 段。

反對人於 2001 年開始替客戶“生產”PCBs 時，事實上是反對人在廣東地區找了幾家工廠來按照客戶所需的規格而製造 PCBs。

41. Rishi Kukreja 還指出位於深圳的 KINWONG 工廠正是 2005 年時反對人找的工廠的其中一家，雖然這些工廠都不是反對人所擁有的(它們是 Mafio Shum 先生的)，但走進工廠裏面，可看到“Circuitronix”字樣印在板上，員工會表示工廠是 Circuitronix 所擁有的，雇員也是 Circuitronix 的雇員。當謝兆宗大律師質疑上述事宜未曾在證據中被提及過，Rishi Kukreja 同意並表示他旨在提供背景：因在 2000 年代中國國內的 PCBs 行業仍處於初階，大部份情況下工廠都是作生產支持其他人的，例如 Circuitronix 的銷售，而不是自己作銷售。

42. 當謝兆宗大律師問及反對人及 Circuitronix 何時在全球“分銷”印刷電路板時，Rishi Kukreja 的反應是不明白何謂“分銷”。Rishi Kukreja 後來澄清他在其法定聲明所指的分銷，<sup>12</sup>實際是銷售的意思，並指反對人及其附屬公司在 2001 年首 6 個月開始銷售 PCBs。

43. 謝兆宗大律師質疑反對人自 2001 年起開始生產/銷售 PCBs 的說法，因反對人是 2013 年才成立的。Rishi Kukreja 解釋反對人不是負責商業交易的，它只是 KINWONG 商標的受益者，透過附屬公司的銷售而獲利，附屬公司都以 Circuitronix 加上地區識別為名，例如 Circuitronix HK, Circuitronix USA, Circuitronix Netherland, Circuitronix Shenzhen, Circuitronix India, Circuitronix Phillipine 等。謝兆宗大律師指出這些附屬公司，除 Circuitronix HK 及 Circuitronix Shenzhen 外，其餘都未有在證據中被提及過。Rishi Kukreja 指出反對人的 KINWONG 商標是自 Circuitronix 轉讓而來的，但又指在銷售 KINWONG 商標的 PCBs 方面，反對人及其附屬公司都有參與。

---

<sup>12</sup> 這裏主要是談論 Rishi Kukreja 之第一份法定聲明第 4 段所指，其所擁有的反對人及其附屬公司 Circuitronix LLC 在全球製造並分銷應用於包括汽車、工業、照明、安全系統和其他專業應用領域的各種印刷電路板。

44. Rishi Kukreja 之第一份法定聲明附件“RK-1”被指是一張反對人和 Circuitronix 用於其產品的卡紙箱的相片和一些文具的相片，相片中的三個卡紙箱都印有“KINWONG LLC”。謝兆宗大律師問及這三個卡紙箱是何時製造的，Rishi Kukreja 的回答是 2013 或 2014 年，但他記不起是上半年還是下半年，他也曾經說是 2015 年，因反對人“KINWONG LLC”是 2013 年才成立的。最後 Rishi Kukreja 指“KINWONG”及“KINWONG LLC”都有被使用，在卡紙箱上印上“KINWONG”是自 2005 年起。但 Rishi Kukreja 拿不出在卡紙箱上印有“KINWONG”的證據。他也記不起這三個卡紙箱最後被送往哪裡及哪個客戶，而這些資料也不能從相關的發票查證，因發票紀錄只會保存數年。

45. 就這三個卡紙箱是何時製造一事，Rishi Kukreja 在本法律程序的盤問環節所給出的答覆，與反對人在美國的訴訟案提交的證供有出入。<sup>13</sup> 但無論如何，Rishi Kukreja 顯然對圍繞卡紙箱的種種疑問，不能提供令人可掌握的合理解釋。

46. Rishi Kukreja 也指出 PCBs 上是不會印有商標的；但他卻不同意謝兆宗大律師所指，這三個卡紙箱印有“KINWONG LLC”並不能夠證明 KINWONG 商標使用在 PCBs 上。

47. 謝兆宗大律師問及 Rishi Kukreja 之商業經驗及理念。Rishi Kukreja 表示自己是包括反對人和 Circuitronix 等 10 間公司的 CEO 及擁有人，是有經驗的商人，做生意的目的是獲取利潤。但在盤問環節，就第一份法定聲明內所指的反對人及其附屬公司銷售的 KINWONG 商標商品總收入，五年期間(2010 年至 2015 年)達 3000 至 5000 萬港幣(經澄清後)這指稱，Rishi Kukreja 被問及當中反對人所佔份額時，他給出的答案是反對人實際上是一間控股公司，從未負責與客戶進行任何交易，但是獲得了達 3000 至 5000 萬港幣的“商譽”。

48. 就 Rishi Kukreja 之第三份法定聲明第 19 段所指，反對人一方「在 2005 年至 2015 年期間的銷售額超過 2000 萬美元，從而

---

<sup>13</sup> 參看附件“ZHS-30”所載的美國的訴訟判決第 17 至 19 頁。

發展了反對人商標[即 KINWONG 商標]」，並「使其在香港、美國和全球其他地方廣為人知」，及第 20 段所列的「由 2010 年至 2015 年期間，反對人商品，包括在香港使用和引用反對人商標進行推廣的反對人商品的年度銷售額」(各年度數字加起來的總額是 69,670,283 港幣)等，謝兆宗大律師查問這些銷售數字是如何獲得的，Rishi Kukreja 一概以是其財務單位從公司的系統提取出來供給他的來作答，並確認這些數字是正確的；但對第三份法定聲明所載的五年期間(2010 年至 2015 年)銷售數字，與第一份法定聲明內所指的 KINWONG 商標銷售的商品總收入五年期間(2010 年至 2015 年)達 3000 至 5000 萬港幣(經修正後)，之間所存在的明顯落差，Rishi Kukreja 以第一份法定聲明內的銷售數字只是一些預算性質(budgetary in nature)的數字來解釋。他也不能解釋為何在第三份法定聲明第 19 段所指的全球銷售數字是以五年的收入總額列出而不是按年份列出，但第 20 段所列載的同年期在香港的銷售額數字卻是可以按年份列出的。Rishi Kukreja 表示從沒有質疑其第三份法定聲明第 19 及 20 段所列載的銷售額數字的真確性。

49. Circuitronix 於 2005 年 5 月 4 日與 CPL 簽訂了製造商協議。美國的訴訟判決清楚指出美國的訴訟案的證據壓倒性地表明申請人一方遠早於反對人一方進入美國市場：Circuitronix 遲至 2002 年才成立及不早於 2005 年(製造商協議簽訂日子)以 KINWONG 之名銷售 PCBs，而申請人早於 1993 年開始銷售 PCBs，並於 1999 年向第一個美國客戶 Emerson Network Power 供應 KINWONG 商標的 PCBs。<sup>14</sup> 但 Rishi Kukreja 不同意 CPL 在 Circuitronix 成立之前已在美國以 KINWONG 之名銷售 PCBs，並堅持認為申請人之 PCBs 只是在中國銷售，而 Emerson 是反對人一方的客戶，CPL 是不被允許直接和 Emerson 做生意的，雖然謝兆宗大律師向其指出及質疑為何在和解協議下，<sup>15</sup>申請人一方不可接觸的客戶排除清單並沒有包括 Emerson。<sup>16</sup> Rishi Kukreja 表示將會在美國的法院繼續爭議前述的事情。

---

<sup>14</sup> 參看附件“ZHS-30”所載的美國的訴訟判決第 40 頁及第 21 號註腳。


<sup>15</sup> 張翰成之法定聲明第 19(c)段，附件“ZHS-28”載有和解協議(Settlement Agreement and Limited Release)副本。

<sup>16</sup> 和解協議第 5 條及其 Schedule A。

50. Rishi Kukreja 對和解協議的理解是協議本身及當中的客戶排除清單都是動態的，背景是 CPL 違反了生產商協議，反對人一方在 2010 年放棄了一些客戶，包括在 2010 年 5 月主動放棄了 Emerson 以換取額外的利益/好處。他不認為和解協議第 1 條所列出的和解金額可被正確地理解為一個賠償。

51. 另一方面，Rishi Kukreja 認為在 2005 年的時候，中國的 PCBs 行業還未成熟，工廠並不熱衷於自己找尋客戶作直接銷售，Mr. Shum 是希望讓 CPL 專注於生產，而 Circuitronix 則專注於貿易，因 Mr. Shum 對 Circuitronix 找尋客戶的能力有信心，並在數次與他交談中表達了想放棄 KINWONG 商標。Rishi Kukreja 在其第三份法定聲明第 16 段記錄了 Mr. Shum 當時對他說的話，並在盤問中表示他認為這代表了 Mr. Shum 放棄 KINWONG 商標及不反對他使用該商標，雖然他也同意反對人在本案沒有提供明確的證據，或任何文件證據，可以證明 Mr. Shum 已放棄了 KINWONG 商標及批准他使用該商標。

52. 謝兆宗大律師向 Rishi Kukreja 指出他對 Mr. Shum 有關 KINWONG 商標的理解，跟生產商協議第一條的規定—Circuitronix 應以自己的名義開展所有業務—是相違背的。Rishi Kukreja 不同意，他認為 Mr. Shum 既然放棄 KINWONG 商標，他不須要尋求 Mr. Shum 的批准便可使用 KINWONG 商標來開展美國的業務。

53. 盤問焦點最後轉向載於附件“ZHS-24”的景旺電子(香港)有限公司於 2012 年至 2015 年由申請人所提供的部份送貨單、提單和裝箱單副本，有關單據印有 KINWONG 標誌，包括涉訟商標和申請人前商標「」，當中有些單據列明客戶是 Circuitronix LLC 或 Circuitronix (Hong Kong) Limited。謝兆宗大律師詢問 Rishi Kukreja，如他有關 Mr. Shum 放棄及容許他使用 KINWONG 商標的理解正確，為何他沒有向 Mr. Shum 投訴申請人這期間仍使用 KINWONG 商標。Rishi Kukreja 的答覆是附件“ZHS-24”所載的都不是要從香港出口的貨品，而他的客戶都不是在香港的，而且 2012 年的時候 Mr. Shum 已病重，最後還過身，他有 20 至 30 個電郵意圖告訴 Mr. Shum 這些事情。



54. Rishi Kukreja 最後在己方律師的覆問中澄清或確認以下事項：

(a) 在反對人一方中，使用 KINWONG 商標的是反對人，商標的擁有人也是反對人。

(b) 在和解協議中反對人放棄 Emerson 作為其客戶，換來的利益/好處是 Mr. Shum 向客戶排除清單加多了 4 個客戶。

(c) 反對人在和解協議下向申請人支付和解金額，是因在 2019 年底，CPL 被發現違反了生產商協議，反對人一方於是扣起了一筆原要支付的款項(US\$600,000 至 900,000)，後來談判和解協議時反對人同意簽署和解協議後便支付該筆款項的 50%，所以和解金額不是一個賠償。

55. 本人對 Rishi Kukreja 作為反對人的證人的評價是：他的證據明顯不一致，迴避，或不可信。這未必因為他試圖誤導，而可能是他對很多字詞的理解都異於一般的理解，例如上文提到的“生產”PCBs，事實上是反對人找工廠來按照客戶所需的規格而製造 PCBs；分銷實際是銷售等等。更重要的是，他對某些事情的理解，也跟一般人的理解，有很大的分別；下面將會討論的申請人是否放棄了 KINWONG 商標或名稱，將是一個很好的例子說明 Rishi Kukreja 的奇特理解。

56. 所有對證人的盤問在 2022 年 2 月 24 日的早上結束。雙方法律代表表示雙方已取得共識，餘下的聆訊可改以書面陳詞進行。本人據此頒下指示雙方呈交書面陳詞。反對人及申請人的結案陳詞及補充法律典據都於 2022 年 2 月 28 日提交本處。

## 相關日期

57. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2015 年 1 月 7 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

58. 反對人在反對理由中根據條例第 11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條，反對涉訟商標的註冊申請。但反對人於 2022 年 2 月 17 日提交的反對人開案陳詞及 2022 年 2 月 28 日提交的反對人結案陳詞都表示於是次反對訴訟中依賴條例第 11(5)(b)及 12(5)(a)條的反對理由並對它們作出了陳述，而沒有觸及其他的反對理由。本人因此不打算審視反對人之陳述沒有觸及的反對理由，並認定這些反對理由已被放棄，而只會審視根據條例第 11(5)(b)及 12(5)(a)條提出的反對。

### 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

59. 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。

60. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。反對人指涉訟商標的申請不是真誠地提出的，屬條例所述的不得註冊情況。

61. 在 *Gromax Plasticulture 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。”

62. 在決定某申請者是否不真誠地提出商標註冊申請時，須依據一個包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”來判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中，英國上訴法庭（在第 26 段）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.**” (Emphasis added)

““不真誠”一詞使人聯想到一種精神狀態。顯然，當考慮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，按着申請者所知道的事實，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。”（引文加入強調的標記）

63. 上述一段文字（特別是加入強調標記的一段）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 中得到解答，該案獲委任人員援引 Lawrence Collins J. 在 *Daraydan Holdings Ltd v Solland International Ltd* [2005] 4 All E.R. 73 at 93 這宗非商標案件中的論述，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)

64. 以上法律原則已被本地法庭於 *深圳市德力康電子科技有限公司 v Joo-Sik-Hoi-Sa LG HCMP 881/2013*, 26 March 2014 一案中採納。

65. 在另一案 *Melly's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael)* [2008] E.T.M.R. 41，以下的一段判詞總結了有關英國方面的案例發展：

“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 環繞一個不真誠裁斷所需的精神元素的討論很多。討論都集中在英國法律中對不誠實的裁定的測試，這即是指上議院案例 *Twinsectra Ltd v Yardley* 中提及，並經樞密院案例 *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd* 所澄清的“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“不誠實綜合測試”會否使申請者的信念—認定自己行為是恰當的信念—在決定有關註冊申請是否不真誠地提出時具有效力及作用。教授認為不會，因為申請者個人對其行為是否恰當的看法不能夠對申請是否不真誠這個問題提供一個決定性的答案。我同意她的分析。這個分析支持有關決定必須“建基於客觀證據”上，而不是建基於申請者就其有爭議性的申請是否恰當的信念及觀點的證據上。在這方面我注意到上訴庭在 *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* 一案中對聆訊員的裁斷維持不變的決定，儘管(1)申請者證明他“在發展 CHINA WHITE 飲品市場的決定中沒有承認任何的不真誠”，也沒有在該證據上被盤問；及(2)註冊處聆訊員接納申請人的證據及斷定在提出具爭議性的註冊申請當日，申請者“看不到他自己的行為有何不對”。”(不作出註腳)

66. 根據以上原則，本人應按照申請人所知悉的，考慮申請人就涉訟商標提出的註冊申請的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠，就此，申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷是無關的。

## 決定理由

67. 反對人於反對理由第 7 段指出：「在申請人為申請標記提交註冊申請之日，反對人商標已在世界各地具有極高知名度，申請人一定或極大可能已得悉反對人商標，故意地申請與反對人商標相同及／或相似的商標」。反對人其後提交的證據中，**Rishi Kukreja** 在其第三份法定聲明第 10 至 25 段提到反對人一方自 2005 年起便使用“KINWONG”這個名稱，而 **CPL** 將使用“Capital Profit”作為其品牌名稱，**Mr Shum** 向反對人保證不會使用 KINWONG 商標等聲稱。申請人之開審論點大綱第 21 段指反對人所依賴的這些聲稱，是未經作訴的。<sup>17</sup>

68. 反對人不同意這些聲稱是「未經作訴」，指是次訴訟的其中一個爭論點顯然是申請人就涉訟商標作出申請時是否知悉反對人的商標。申請人所依賴的該等聲稱，正正支持其申請人就涉訟商標作出申請時已知悉反對人商標的說法。

69. 反對人也指出雙方都一直根據反對人依賴的聲稱是「已經作訴」的基礎在處理其論據(*conduct its case*)。反對人於申請提交 **Rishi Kukreja** 之第三份法定聲明為是次訴訟的證據時，申請人已清楚知道其內容，但在反對該申請時，申請人並沒有投訴該證據是未經作訴的。

70. 本人同意反對人有權就申請人提出涉訟申請時是否知悉反對人的商標提交相關的證據。**Rishi Kukreja** 之第三份法定聲明第 17 段的內容可能與此有關，所以應該予以審視。

71. 再者，誠如高等法院首席法官馬道立法官(當時官階)在 *Wing Hang Bank Ltd v Crystal Jet International Ltd* [2005] 2 HKLRD 795 一案的第 7 段作出的下列判詞：

---

<sup>17</sup> 相同指控出現於申請人之結案陳詞第 34 段。

“What has just been set out is not to be construed as an encouragement to take ‘pleading points’ by which I mean pedantic, small or quite insignificant points of pleadings. Nor will objections as to pleadings have much force where the parties have chosen to disregard the pleadings and conduct the hearing on some unpleaded basis. As Isaacs and Rich JJ said in *Gould & others v Mount Oxide Mines Ltd & others* (1916) 22 CLR 490 at p.517:

‘But pleadings are only a means to an end, and if the parties in fighting their legal battles choose to restrict them, or to enlarge them, or to disregard them and meet each other on issues fairly thought out, it is impossible for them to hark back to the pleadings and treat them as governing the area of contest.’

Ultimately, a court is to be guided by what is fair and just in the circumstances, not just to the party seeking to rely on the unpleaded case but to all the parties before it. The Court ought also to bear in mind the following passage at p.297 para.18/12/1 of Hong Kong Civil Procedure 2004, Vol.1:

‘The purpose of pleadings is not to play a game at the expense of the litigants but to enable the opposing party to know the case against him.’”

“剛剛闡述的內容不應被解釋為鼓勵採取“訴訟點”，我的意思是迂腐的、小的或非常微不足道的訴訟點。如果雙方選擇無視訴狀並在某些無訴狀的基礎上進行聆訊，即使最後轉過來對訴狀提出反對也不會有太大作用。正如 Isaacs 和 Rich JJ 在 *Gould & others v Mount Oxide Mines Ltd & others* (1916) 22 CLR 490 案第 517 頁所說：

‘但訴狀只是達到目的的手段，如果當事人在打官司時選擇限制，或者擴大，或者不理會並經深思熟慮後面對有關問題，他們是不可能重回訴狀將其視為管轄爭議的領域的。’

歸根結底，法院應以何為公平及公正的情況為指導原則，這不僅適用於尋求依賴無訴狀案情的一方，亦適用於在其面前的所有與訟各方。法院還應牢記 Hong Kong Civil Procedure 2004, Vol.1 第 297 頁第 18/12/1 段的以下段落：

‘訴狀不是以玩弄對方為目的的遊戲，而是要讓對方知道對他不利的案件呈述。’”

72. 本人認為 Rishi Kukreja 之第三份法定聲明的出現，很大程度是因為申請人在反陳述書中指反對人於 2005 年已開始為申請人的創始人 KINWONG GROUP LIMITED 於全球銷售「KINWONG」品牌產品，且出現一些商業糾紛，最終於 2005 年 5 月 4 月簽訂和解協議等；及申請人其後透過張翰成的法定聲明，對反對人於 2014 年在美國以「KINWONG」為商標註冊在第 9 類別電路板上這件事情上，提供了不少資料、見解及指控，並指控反對人的美國註冊是不真誠的。這不純是申請人面對“不真誠”指控的一個反駁，而是申請人反過來以「反對人是不誠實地使用申請人商標」為由所作的一個指控。

73. 以上所述的反陳述書及張翰成的法定聲明的內容，看來已超出了反對人於反對理由第 7 段所載的申訴所要求的答辯範圍，這就像馬道立法官在上引判文所指的“如果雙方選擇無視訴狀並在某些無訴狀的基礎上進行聆訊，即使最後轉過來對訴狀提出反對也不會有太大作用”，因“訴狀只是達到目的的手段，如果當事人在打官司時選擇限制，或者擴大，或者不理會並經深思熟慮後面對有關問題，他們是不可能重回訴狀將其視為管轄爭議的領域的”。本人認為反對人提供進一步的證據去反駁申請人指其美國註冊是不真誠的指控，是理所當然的。本人不認為拒絕審視反對人的有關聲稱是公平的做法。

74. 回到案情，反對人開案陳詞概括了反對人指控涉訟申請是不真誠地提出的事實理據如下：反對人與申請人 2005 年開始合作，多年來都有業務上的往來；申請人於 2005 年向反對人表示放棄 KINWONG 名稱，而與此同時，反對人決定使用 KINWONG 這個名稱；其後，反對人多年來在香港及世界各地不斷地廣泛使



用涉訟商標，在申請人提出涉訟申請時，即 2015 年 1 月 7 日，涉訟商標經已在香港及世界各地享有極高的知名度，因此反對人認為申請人在必然知悉反對人一直使用涉訟商標的情況下提出涉訟申請，是不真誠的。<sup>18</sup>

75. 反對人的“不真誠”指控是否成立，取決於上述的事實理據是否確立。上述的事實理據環繞三個主題事項：

- (一) 2005 年前及後，反對人與申請人的合作與業務往來；
- (二) 申請人放棄 KINWONG 商標或名稱而反對人決定使用 KINWONG 商標或名稱；及
- (三) 2015 年 1 月 7 日，涉訟商標在香港及世界各地所享的知名度，

當中最關鍵的，本人認為是第(二)項，即究竟申請人於 2005 年有沒有放棄 KINWONG 這個商標或名稱。這也是經過證人盤問環節後才提交的反對人結案陳詞就是項反對理由下所集中討論的重點。

#### *2005 年前後，反對人與申請人的合作與業務往來*

76. 反對人指其與申請人 2005 年開始合作，這是基於 Circuitronix 於 2005 年 5 月 4 日與 CPL 簽訂的製造商協議。但 Rishi Kukreja 的盤問也觸及反對人及 Circuitronix 何時在全球分銷印刷電路板，當 Rishi Kukreja 澄清他在其法定聲明所指的分銷實際是銷售的意思後，他指反對人及其附屬公司是在 2001 年首 6 個月開始銷售 PCBs 的(但無論如何，沒有證據它們是以 KINWONG 之名銷售的)。

77. 張翰成之補充聲明是就 Rishi Kukreja 之第三份法定聲明的內容作出回應，當中討論到美國的訴訟判決中第 40 至 44 頁有關申請人從 1999 年開始(即反對人一方的 Circuitronix 成立之前)已在美國開始推廣和銷售 KINWONG 的 PCBs，並提交附件“ZHS-32”所載三封電郵，指出當時 Emerson 已和申請人有接近 10 年的合作關係。

---

<sup>18</sup> 反對人開案陳詞第 20 至 22 段。

78. Emerson 是申請人和景旺香港的美國客戶，銷售申請人貨品。Rishi Kukreja 在盤問中堅持 Emerson 是反對人一方的客戶，不接受在美國的訴訟判決中清楚指出的該案的證據壓倒性地表明申請人一方遠早於反對人一方進入美國市場，並認為 CPL 是不被允許直接和 Emerson 做生意的，申請人之 PCBs 只是在中國銷售。Rishi Kukreja 面對的問題是，他的版本與現實完全背道而馳：例如他不能解釋為何在和解協議下申請人一方不可接觸的客戶排除清單並沒有包括 Emerson。<sup>19</sup>

79. 張翰成之補充聲明除了附件“ZHS-32”所載三封電郵外，還就美國的訴訟判決提到的證據在本案中提供附件“ZHS-33”所載有關申請人於 2003 年開設的網站 [www.kinwong.com](http://www.kinwong.com) 在 Wayback Machine 於 2003 年 12 月 5 日及 2003 年 12 月 28 日的列印和截圖，及附件“ZHS-34”所載申請人在 2004 年通過其香港經銷商 Yi Fung 向一間美國公司顧問 Neosong USA 推廣和銷售 KINWONG 的 PCBs 有關的銷售電子郵件和訂單。

80. 在衡量過雙方的證據後，相比起反對人一方，本人認為申請人一方有比較可信賴的證據他們是早於對方進入美國 PCBs 市場的。

#### *申請人是否放棄了 KINWONG 商標或名稱*

81. 製造商協議是 Circuitronix 與 CPL 於 2005 年 5 月 4 日簽訂的，Mr. Shum 是 CPL 的首席執行官和主要擁有人，而申請人當時是 CPL 全資擁有的一家中國公司，Mr. Shum 也間接控制申請人。Rishi Kukreja 表示在 2000 年代中國國內的 PCBs 行業仍處於初階，大部份情況下工廠都是作生產支持外國的銷售，而不是自己作銷售，而位於深圳 Mr. Shum 擁有的 KINWONG 工廠正是 2005 年時反對人找的其中一家工廠，作生產支持 Circuitronix 的銷售之用。

---

<sup>19</sup> 和解協議第 5 條及其 Schedule A。

82. 生產商協議的序言部份指 CPL 作為製造商希望使用 Circuitronix 來幫助開發對 PCBs 的需求，並遵守協議中規定的條款和條件。協議第一條規定製造商授予 Circuitronix 向所有消費者推廣和銷售其產品的獨家權利，但 Circuitronix 應以自己的名義開展所有業務；這顯示協議的敘述與規定是與上文所述的背景一致、脛合及必須跟從的。所以即使事情的發展如 Rishi Kukreja 所指，Mr. Shum 表示放棄 KINWONG 商標，反對人一方以不須要尋求 Mr. Shum 的批准為由，便使用 KINWONG 商標來開展美國的業務，是完全違反生產商協議精神的。後來和解協議的簽訂，雖沒有指出誰是誰非，但協議明言是雙方之間有爭議，反對人須向申請人支付和解金額(英文原文是 Settlement Money)。Rishi Kukreja 對該和解金額的理解/解釋令人莫名其妙，在沒有任何獨立或文件證據支持下，實難推翻和解協議下所列的和解金額是一個賠償的合理演繹。

83. 不論如何，和解協議並沒有授予反對人一方使用 KINWONG 商標來開展美國業務的權利。在上文本人已討論申請人一方早於反對人一方進入美國市場，以 KINWONG 之名銷售 PCBs。在此背景下，申請人於 2011 年 02 月 24 日在香港設立全資子公司景旺香港，從事國外市場的銷售業務，在香港廣泛使用「KINWONG」的簡稱，並於 2015 年 1 月 7 日於香港提出涉訟商標的註冊申請，都可視為合理合法的商業行動。

84. Rishi Kukreja 聲稱 Mr. Shum 因對 Circuitronix 找尋客戶的能力有信心，在數次與他交談中表達了想放棄 KINWONG 商標。這個指稱完全沒有其他的獨立證據或文件證據去支持，張翰成在其補充聲明也直指這聲稱是無中生有，與下述客觀事實不符：

(一) 附件“RK-8”所載的 CPL 要求修改採購單以使用 CPL 名稱而非“Kinwong Electronic (Shenzhen) Co Ltd”的電郵，Rishi Kukreja 似是用來印證 Mr. Shum 和他的公司都只使用“Capital Profit”而不會再使用“KINWONG”，但張翰成指出有關的修改只是便於公司內部的管理，與 KINWONG 商標的使用毫無關連；

(二) Mr. Shum 作為 CPL 的董事之一，並沒有實際、隱含或慣常權限代表 CPL/申請人去達成任何協議；及

(三) CPL 於 2006 年更改名稱為 KINWONG GROUP LIMITED，這與 Rishi Kukreja 指稱 CPL 放棄 KINWONG 商標或名稱是相違背的。

85. 本人在上文已提及 Rishi Kukreja 作為反對人的證人，其證據明顯不一致，迴避，或不可信；他對很多字詞及某些事情的理解，都異於一般的理解。他對法律的理解，同樣也是異於一般人的：在他的認知中，Mr. Shum 放棄或準備放棄 KINWONG 商標，他便可以堂而皇之地使用 KINWONG 商標，行使一切的擁有權(包括轉讓、申請商標註冊等)，而不須要尋求 Mr. Shum 的任何同意或批准，更不用說尋求 CPL 或其他申請人一方的公司的同意或批准。

86. 所以即使 Rishi Kukreja 在其第三份法定聲明第 16 段所指的 Mr. Shum 曾對他說放棄 KINWONG 商標或名稱是真有其事，Rishi Kukreja 由此而認定 Mr. Shum 必然放棄 KINWONG 商標及不反對他使用該商標，是於理不合的，也不能作為反對人一方可以合法、合理地使用 KINWONG 商標的憑據。美國的訴訟判決已充份證明這一點。

*2015 年 1 月 7 日，涉訟商標在香港及世界各地所享的知名度*

87. 有關涉訟商標在香港及世界各地所享的知名度這問題，下文討論到反對人的貨品是否在香港的市場上取得商譽或聲譽時，將會詳細探討。本人不認為反對人的貨品在香港有任何商譽或聲譽。

88. 綜合以上各方面的考慮，本人並不認為反對人對申請人是項涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的指控，有任何事實理據去支持。

89. 最後本人想就證據方面補充一點。反對人在其結案陳詞表示強烈反對申請人依賴美國的訴訟判決，理由如下：

(1) 申請人沒有就美國的商標法或證據評估 (assessment/treatment of evidence) 的相關法例及法律原則提交證據；

(2) 申請人沒有就有關該簡易程序申請的情況 (full circumstances) 及/或判決中所提到的證據提交證據；

(3) 判決是一個非正審的判決，而有關證據未得到驗證；及

(4) 雖然申請人及反對人都是美國的訴訟案的與訟各方，但有涉及其他訴訟人。

90. 申請人在其結案陳詞之回覆是：申請人強調其並不依賴法官 Roy. K. Altman 的美國的訴訟判決。申請人僅依賴有關判決中雙方提及或呈遞的證據。因此，美國的訴訟判決中的事實陳述或證據在本訴訟中可以傳聞證據的方式被採納；處長可不必就美國的訴訟判決為非正審 (interlocutory) 或最終 (final) 性質進行裁決，因為申請人並不會提出或依賴任何「已裁決的問題不容推翻的原則」(issue estoppel) 的爭論。

91. 本人接納申請人是僅依賴美國的訴訟判決中雙方提及或呈遞的證據，而不是美國的訴訟判決本身，來進行本案的陳述；謝兆宗大律師也只是以美國的訴訟判決來測試 Rishi Kukreja 在本案的證供。本人在本決定中也未曾及不會依賴美國的訴訟判決中已裁決的問題為事實的證明。所以本人也同意處長可不必就美國的訴訟判決為非正審 (interlocutory) 或最終 (final) 性質進行裁決。

92. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對不成立。

#### 根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

93. 條例第 12(5)(a)條訂明：

「... 如任何商標在香港的使用可—

(a) 憑藉保護在營商過程或業務運作中所使用的未經註冊商標或其他標誌的任何法律規則(尤其是憑藉關於假冒的法律)而予以阻止；或

... ..

則該商標不得註冊或在上述可予以阻止的範圍內不得註冊...」

94. *Halsbury's Laws of Hong Kong* Vol 15(2)第 225.001 段載有有關假冒的訴訟的要素摘錄，可供本案參考。<sup>20</sup> 有關的指引考慮到英國上議院在 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] R.P.C. 341 及 *Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd* [1979] A.C. 731 中的判詞，其內容如下：

英國上議院重申原告人在有關假冒的訴訟中必須證明的要素如下：


(1) 原告人的貨品或服務已在市場上取得商譽或聲譽；並以具識別性的特徵為人所知；

(2) 被告人的陳述有失實之處(不論是否蓄意)，導致或相當可能導致公眾相信被告人提供的貨品或服務是原告人的貨品或服務；以及

(3) 原告人因被告人的失實陳述所引起的錯誤信念而已蒙受或相當可能會蒙受損害。

*反對人的貨品在市場上取得的商譽或聲譽*

95. 本人在上文已對雙方提供的證據，包括雙方證人在盤問環節所作的證供，作出了審視及論述。就涉訟商標有否在相關日期前已在市場上取得商譽或聲譽這問題，本人有如下觀察。


96. 申請人於 1993 年在中國內地註冊成立，專門從事於印製電路板及高端電子材料的研發、生產和銷售業務，是中國 A 股上市公司，早於 1998 年 2 月 6 日已在內地提交 KINWONG 商標「」

<sup>20</sup>本地終審法院在 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司*(2009) 12 HKCFAR 808 (FAFC 26/2008) 一案中亦有引用。

的註冊申請，並於 1998 年 12 月 21 日成功獲准註冊於第 9 類的印刷電路、集成電路、集成電路板、集電器等貨品上。透過申請人的努力經營，其業務及產品得到廣泛及成功的發展，受到各方的肯定，並獲得中國內地多項殊榮。

97. 申請人於 2011 年 02 月 24 日在香港設立全資子公司景旺香港，從事國外市場的銷售業務。申請人並於 2011 年開始在香港廣泛使用「KINWONG」的簡稱。

98. 根據謝兆宗大律師及黃競儀大律師對申請人證據的整理，申請人的全球營業收入總額從 2012 年至 2016 年平均每年高於 US\$320,000,000，而申請人從 2012 年至 2016 年在香港的銷售金額由 HK\$470,249,420 一直增加至 HK\$1,297,564,042。<sup>21</sup>

99. 張翰成之法定聲明附件“ZHS-21”及“ZHS-24”等均顯示自 2013 年下半年起申請人廣泛使用及推廣涉訟商標，之前使用的是申請人前商標「」。

100. 申請人給出的證據足可令人推斷，在相關日期前他們已於香港使用涉訟商標並於香港就其貨品享有商譽或聲譽。

101. 反觀反對人一方，雖然他們聲稱自 2005 年起開始使用 KINWONG 商標於其 PCBs 上，但至 Rishi Kukreja 之第三份法定聲明前，他們給出的唯一憑據，只是一張載於 Rishi Kukreja 之第一份法定聲明附件“RK-1”的相片，相片中有三個卡紙箱印有“KINWONG LLC”，被指是一張反對人和 Circuitronix 用於其產品的卡紙箱的相片和一些文具的相片。在盤問下 Rishi Kukreja 記不起這三個卡紙箱最後被送往哪裡及哪個客戶，而這些資料也不能從相關的發票查證，因發票紀錄只會保存數年。無論如何，單憑這三個卡紙箱印有“KINWONG LLC”並不能夠證明 KINWONG 商標被反對人使用在 PCBs 上。

---

<sup>21</sup> 申請人之結案陳詞第 32.2.及 32.3.段。

102. Rishi Kukreja 在其第三份法定聲明第 19 段指反對人一方在 2005 年至 2015 年期間的銷售額超過 2000 萬美元，從而發展 KINWONG 商標並在香港、美國和其他地方建立了 KINWONG 名稱；另一方面，Rishi Kukreja 在其第三份法定聲明第 20 段按年份列出了在 2010 年至 2015 年期間在香港的銷售數字。本人嘗試將這些數字加起來，得出的總額是 69,670,283 港幣。但這些銷售數字與第一份法定聲明內所指的 KINWONG 商標銷售的商品總收入五年期間(2010 年至 2015 年)達 3000 至 5000 萬港幣之間明顯存有重大落差；Rishi Kukreja 在盤問中對這些向他指出的重大落差也無法給出合理的解釋。這些銷售額數字的真確性，確令人十分懷疑。

103. 本人在上文已指出，申請人一方有比較可信賴的證據他們是早於反對人一方進入美國 PCBs 市場的。反對人也沒有給出任何證據，可以證明反對人曾以 KINWONG 之名在香港銷售 PCBs。反對人於 2013 年 1 月才成立，而 Circuitronix 是於 2002 年 10 月成立。上文已指出 Rishi Kukreja 在其第三份法定聲明第 20 段給出的在 2010 年至 2015 年期間“包括在香港使用和引用 [KINWONG 名稱] 進行推廣的年度銷售”數字總額達 69,670,283 港幣(約 7 千萬港幣)，但法定聲明之前的一段(即第 19 段)卻剛剛指出反對人一方在 2005 年至 2015 年期間的銷售額超過 2000 萬美元(約 1 億 6 千萬港幣)，這是否表示 2005 年至 2010 年期間的銷售額超過 9 千萬港幣：比起反對人於 2013 年 1 月成立後還要高呢？反對人在銷售 PCBs 方面的角色又是甚麼呢？

104. 本人對申請人之結案陳詞第 29.3.段所指深有同感：如反對人所聲稱的事是真實的，它理應可提供真實的證據，例如銷售合同、單據、送貨單、電郵或宣傳單張等，以支持其所聲稱的龐大銷售額。<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> 申請人之結案陳詞第 29.3.段原文：在整宗反對訴訟中，反對人均有聘用法律代表給予法律意見。反對程序中即使已給予了充分的機會提供法定聲明，但反對人連一張和其聲稱產品有關的銷售合同、單據、送貨單、電郵或宣傳單張都沒有提供以支持其所聲稱的龐大銷售額，[，及]這實在是匪夷所思的。



105. 沒有證據可以解釋以上種種疑問，惟 Rishi Kukreja 在盤問中卻指出反對人實際上是一間控股公司，從未負責與客戶進行任何交易，但是卻獲得了達 3000 至 5000 萬港幣的“商譽”。綜觀反對人的所有證據，包括 Rishi Kukreja 作為證人在盤問中的證供，都疑點重重、錯漏百出，或 Rishi Kukreja 對很多字詞及事物的理解都異於一般的理解，他口中的這個“商譽”，顯然不是上文第[94]段中的第(1)項要素所要求的商譽。

106. 本人的結論是如有經營者以 KINWONG 之名在香港銷售 PCBs 而在相關日期前已在市場上取得商譽或聲譽的，這個經營者應該是申請人或它在香港設立的全資子公司景旺香港，而不是反對人一方的任何公司。本人認為反對人的證據不足以證明反對人一方在相關日期前的任何時段於香港使用涉訟商標並於香港就其貨品享有商譽或聲譽，或以具識別性的特徵為人所知。

107. 由於反對人並未能確立上文第[94]段中的第(1)項要素，本人無須考慮失實陳述或損害這兩項緊接問題。本人裁定反對人根據條例第 12(5)(a)條提出的反對不成立。

## 訟費

108. 由於所有反對均不成立，本人判給申請人訟費。

109. 申請人在其結案陳詞就訟費作特別處理的申述，提出彌償訟費令在本案是適當、合理的，因明顯地反對人一方自始至終都知道自己的案情毫無根據，但依然開始並繼續其無理的訴訟，造成多次不必要的非正審（interlocutory）爭拗，無故拖延並導致申請人在此過程中承受龐大的法律費用及其他損失。

110. 本人同意本案有多番延誤，亦有多次不必要的非正審（interlocutory）爭拗，當中很大程度是反對人的因素引致，而本人亦就一些非正審的判決作出了訟費命令。綜觀案情，雖然最後本人裁決反對人的理據大多不能成立，但反對人當初提出該等指稱或爭論點，或對某特定指稱或爭論點提出爭議及證據，本人認為是就

著反陳述書及張翰成的法定聲明中的指控作出申辯，屬在合理範圍內的事。<sup>23</sup>

111. 本人認為本案案情是被不必要地複雜化了。雙方如嚴格遵守申訴答辯的原則，只就對方的訴狀作出申辯，案情應該可以大大地簡化；但就這方面的缺失，本人認為雙方都有責任，所以不認為彌償訟費令在本案是適當的。

112. 除非與訟雙方另行達成協議，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)

二零二二年八月十八日

---

<sup>23</sup>參看上文第[67]至[73]段有關「未經作訴」的討論。