

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 303425490 註冊無效

商標：

晶石灵
CHENIM

類別： 14

申請人： 廣州市晶靈寶石有限公司

註冊擁有人： 福建特藝城珠寶有限公司

決定理由

背景

1. 廣州市晶靈寶石有限公司(「申請人」)於 2016 年 11 月 21 日依據《商標條例》(第 559 章)(「條例」)第 53 條提出申請，要求商標註冊處處長(「處長」)宣布以下商標(商標編號 303425490)的註冊無效(「是項宣布無效申請」)：

晶石灵
CHENIM

(「涉訟商標」)。

涉訟商標的註冊擁有人為福建特藝城珠寶有限公司(「註冊擁有人」)，涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2015 年 5 月 29 日(「相關日期」)。涉訟商標註冊於以下貨品：-

類別 14

瑪瑙；手鐲(首飾)；鏈(首飾)；珠寶首飾；次寶石；寶石；人造珠寶；戒指(首飾)；貴重金屬藝術品；貴重金屬小雕像；項鏈(首飾)；尖晶石(寶石)；未加工或半加工貴重金屬；貴重金屬合金；貴重金屬盒；手錶；錶鏈；錶；電子萬年檯曆；角、骨、

牙、介首飾；玉雕首飾；裝飾品（珠寶）；銀製工藝品。

2. 在宣布註冊無效申請提出後，註冊擁有人並沒有依據《商標規則》（第 559A 章）（「規則」）第 47 及 41(1)條提交反陳述。因此，處長於 2017 年 5 月 18 日依據規則第 47 及 41(3)條，視註冊擁有人為不反對是項宣布無效申請。

3. 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該宣布註冊無效申請，本人仍須考慮申請人提出的理據能否成立。

4. 是項宣布無效申請的聆訊原訂於 2018 年 7 月 5 日在本人席前進行。由於申請人沒有在指定期限內提交商標表格 T12 號，申請人被視為不打算出席聆訊。本人現根據規則第 75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下對是項宣布無效申請作出決定。

申請理由

5. 申請人在其陳述理由中指出，申請人的前身廣州市晶靈貿易有限公司於 2003 年創立晶石靈彩色寶石品牌，專注彩色寶石零售店鋪拓展和營運，於 2009 年在中國內地申請註冊其獨創的商標「晶石灵」，並在在 2011 年申請註冊商標“CHENIM”。

6. 申請人根據條例的以下條文提出是項宣布無效申請：

- (i) 第 53(3)及第 11(5)(b)條；
- (ii) 第 12(4)(b)條；以及
- (iii) 第 12(5)(a)條。

7. 註冊擁有人沒有就是項宣布無效申請及有關陳述理由作出任回應。

相關日期


8. 在是項宣布無效申請的法律程序中，須考慮的日期是2015年5月29日，即註冊擁有人提交涉訟註冊申請的日期。

申請人的證據

9. 申請人提交了由申請人的執行董事何秋良於2017年8月10日作出的法定聲明（「何氏聲明」）。根據何氏聲明，申請人前身廣州市晶靈貿易有限公司於2003年創立晶石靈彩色寶石品牌，是一家專注於彩色寶石零售店鋪拓展與營運的公司，該公司在2011年5月20日在廣州市工商行政管理局天河分局變更為廣州市晶靈寶石有限公司，即申請人。

¹ 何氏聲明證物一載有關於申請人商標晶石灵 CHENIM的由來和發展簡介資料。

10. 何氏稱在2006年，申請人獨創了「晶石靈」作品，並於同年完成著作權登記。² 何氏聲明證物二載有申請人獲廣東省版權局簽發的作

品登記證書(登記日期為2015年4月8日)，顯示  圖樣的出版/製作以及首次發表日期均為2006年8月31日。

11. 何氏指申請人分別於2009年和2011年在中國內地就第14類貨品申請註冊「晶石灵」（「申請人商標一」）和“**CHENIM**”商標（「申請人商標二」）（統稱「申請人商標」），並一直持續使用。申請人也有就其他圖形或中英文字組合的商標在第9、18、25等其他類別註冊。³ 何氏聲明證物三載有申請人在中國獲准註冊商標的註冊證副本，其中包括但不限於以下商標：

編號	商標	國際分類
7398002	晶石灵	14

¹ 何氏聲明第4段

² 何氏聲明第5段

³ 何氏聲明第6及7段

9099291	CHENIM	14
11800205	CHENIM 晶石灵	9
11800331	CHENIM 晶石灵	18
11800382	CHENIM 晶石灵	25

12. 何氏聲明**證物四**載有申請人在中國商標局網上查詢紀錄的列印本，顯示申請人已申請及/或註冊的商標列表。

13. 何氏指自 2003 年創業以來，申請人通過多種方式和渠道推廣宣傳申請人商標，包括邀請知名影星代言其晶石灵產品，投資影視作品成爲贊助商，透過平面媒體及網路大量投放廣告等。何氏聲明**證物五**載有申請人宣傳**晶石灵**、**CHENIM**等商標的剪報和宣傳資料副本，例如影星劉嘉玲代言晶石灵的宣傳照片和報導、內地媒體（例如寶玉石周刊、北京商報、南方都市報等）報導申請人舉辦的活動例如「晶石灵 2013 中國首屆彩寶盛典」、「2014 晶石灵中國國際彩寶風尚大典」的資料副本。

14. 何氏謂申請人在全國各地擁有多家直營專賣店鋪和加盟店鋪，並在福建省開設了 4 個銷售網點。⁴ 何氏聲明**證物六**載有申請人與一些在福建的單位簽署的加盟店合作合同書副本以及一些顯示申請人商標**晶石灵 CHENIM**的店鋪照片。

15. 何氏指申請人及申請人商標十多年來獲得多項榮譽，例如：誠信合作單位（2014）、廣東省十大特許經營品牌（2014）等。何氏聲明**證物七**載有申請人企業及其商標獲得嘉許的證書副本。

根據條例第 53(3)及 11(5)(b)條提出的申請

16. 條例第 53(3)條訂明：

⁴ 何氏聲明第 8 段

「(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。」

17. 條例第11(5)(b)條訂明：

「(5) 如—

……(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。」

18. 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和具備經驗的人士所遵守可接受的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甚麼是真誠或甚麼是不真誠：要判定某行為不符合上述標準要到甚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。」⁵

19. 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

⁵ 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.”


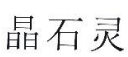


冊申請是否不真誠地提出時，所有情況都是相關的。不過，法庭必須決定，按申請人所知道的事實，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。」⁶

20. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，審理該案的獲委任人員就「不誠實綜合測試」的涵義作出以下的闡述：

「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。」⁷

21. 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，也應用了上述法律原則。

22. 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，本人必須探討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。

23. 申請人在陳述理由中指出，除字體有區別外，涉訟商標  的中文部分與申請人商標一  的整體外觀，發音和含義完全相同，其英文部分同樣是除了字體外，與申請人商標二  完全相同。申請人指「晶石灵」並非漢語常用詞彙組合，而是申請人獨立創作的，沒有特定含義，有強烈的獨創性。同樣， 也是申請人自創的，


⁶ 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.”

⁷ 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.”


有獨特的設計理念，也有高度的顯著性，因此獨立設計出涉訟商標的說法並不合符常理。⁸ 申請人又指，由於涉訟商標與申請人商標如此相似，必會造成消費者的混淆和誤認，以為申請人與註冊擁有人有某種聯繫，以致嚴重損害申請人商品的聲譽。此外，申請人及申請人商標在全國包括福建省地區的知名度高，註冊擁有人屬於珠寶從業者，不可能不知曉申請人和申請人商標。註冊擁有人明知申請人商標是屬於申請人所有，卻未經申請人同意，惡意在香港搶註申請人商標，是違反了條例第11(5)(b)條，涉訟商標應宣佈無效。⁹

24. 根據申請人提交的證據，申請人在2003年已創立晶石靈彩色寶石品牌，在2009年申請註冊申請人商標一晶石灵，並在2011年申請註冊申

請人商標二 **CHENIM**。此外，申請人在相關日期前，已採用申請人商標一和申請人商標二，並透過多種渠道（例如：成為影視作品的贊助商、廣告宣傳、舉辦活動等）推廣申請人的商標和其貨品。事實上，申請人的證據也顯示申請人在相關日期前註冊了由「晶石灵」和**CHENIM**組合

的商標  ¹⁰ 由於註冊擁有人沒有就申請人的證據提出反對或質疑，本人接納申請人所提交的證據。

25. 涉訟商標與申請人商標的對比如下：

涉訟商標	申請人商標
	晶石灵
	CHENIM

26. 很明顯，涉訟商標是包含了申請人商標一和申請人商標二的組合商標，即使兩者的字體上稍有不同。申請人的證據顯示申請人在相關

日期前也註冊了  的組合商標。

27. 面對申請人指註冊擁有人是「在明知晶石灵 *CHENIM* 商標屬於申

⁸ 陳述理由第 13 及 14 段

⁹ 陳述理由第 16 及 17 段

¹⁰ 何氏聲明證物五第 14 至 17 頁

請人所有，且未經申請人的同意或書面認可，惡意在香港搶註申請人商標，違反了香港商標條例第 11(5)(b)條...」的嚴重指控，註冊擁有人既沒有交代涉訟商標的由來或設計概念，又沒有提交任何反陳述或證據。此外，申請人商標「晶石灵」和 CHENIM 各自的文字組合，就寶石產品而言，並非帶有描述性的字眼，有一定的顯著性；兩個字都是申請人獨立創作的。若說註冊擁有人是在純粹巧合的情況下獨立創作了其中一個字，但又同時如此巧合地創作了另外的一個字而構成涉訟商標，實在令人難以置信。

28. 觀乎涉訟商標是兩個申請人商標組合而成，涉訟貨品(第 14 類的珠寶首飾、寶石等)跟申請人所註冊及銷售的寶石貨品也相同或相似，本人認為唯一合理的推斷是，註冊擁有人是抄襲申請人商標，目的是企圖利用申請人商標誤導消費者，使其認為附有涉訟商標的涉訟貨品是由申請人生產或與申請人有關連的，以期從中取利。

29. 根據註冊擁有人所知道的，註冊擁有人抄襲申請人商標並提出申請註冊涉訟商標的決定，以採用恰當標準的人認為可接受的商業行為來判斷，會被視為不真誠地提出。在考慮所有與本案有關的事實後，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

30. 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。

31. 由於是項宣布無效申請成立，本人判給申請人訟費。

32. 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

(吳華虹代行)

2018 年 12 月 5 日