

《商標條例》(第 559 章)  
反對商標申請編號 303455109

商標：

類別： 7

申請人： 康明斯發動機（中國）有限公司

反對人： CUMMINS INC.

---

## 作出決定的理由陳述

### 背景

1. 申請人於 2015 年 6 月 26 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 12 月 4 日公布。反對人於 2016 年 3 月 3 日提交反對該申請的通知。申請人於 2016 年 4 月 18 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2018 年 11 月 5 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《商標規則》(第 559A 章) (“規則”)第 74(5) 條，申請人被視為不打算出席聆訊。反對人則由孖士打律師行委託王斌暉大律師代表出席聆訊。

### 涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：



( “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 7

機器和機床，馬達和發動機（陸地車輛用的除外），機器傳動用聯軸節和傳動機件（陸地車輛用的除外），非手動農業工具，孵化器，自動售貨機。

## 反對理由

5. 反對人提交的反對通知附有一份“反對理由陳述”。根據反對理由陳述，反對人是一家於 1919 年 2 月成立，總部設在美國印第安那州哥倫布市的公司。反對人業務包括發動機事業部，零部件事業部，電力事業部及分銷事業部等四個主要範疇，通過其在全球 190 多個國家和地區的 600 多家分銷機構和 6500 多個經銷商網點向客戶提供服務。

6. 反對人自成立以來一直沿用“CUMMINS”作為其商號及商標以標識其產品及服務。在香港已成功註冊以“CUMMINS”為主的商標於第 7，12 及 37 類別的貨品及服務上。反對理由陳述第 10 段列出了以下 7 個商標編號的註冊：19690325AA，19812309AA，19800137，19800138，2001B09227，200109235AA 及 300989290。

7. 反對人指申請人申請註冊的涉訟商標“康明斯”，實際上是反對人商標“CUMMINS”的中文譯名。申請人申請註冊涉訟商標於第 7 類的貨品上，極有可能會誤導消費者，令消費者以為申請人貨品由反對人製造、提供或與反對人有聯繫。反對人根據條例第 11(5)(b)、12(2)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條，反對涉訟商標的註冊申請。反對人要求是次反對訴訟的訟費判給反對人。

## 反陳述理由

8. 申請人在 2016 年 4 月 18 日提交的反陳述中附上一份「書面申述」對反對理由陳述作出回應(下稱“反陳述”)。申請人在反陳述中指“康明斯”為“CUMMINS”的中文譯名這個說法無

法律根據，並指“康明斯”在未通過註冊之前，其使用歸屬權不屬於任何公司、個人、團體。因此涉訟申請合理、合情、合法。

## 反對人的證據

9. 反對人的證據為 Toni Y. Hickey 於 2017 年 5 月 9 日在美國印第安納波利斯作出的一份法定聲明(“Hickey 之法定聲明”)。Toni Y. Hickey 是反對人的副總法律顧問及首席知識產權顧問。法定聲明所載屬 Toni Y. Hickey 所知，或來自反對人的記錄。

10. 根據 Hickey 之法定聲明，反對人是全球領先的發動機製造商，旗下包括各互補的事業部進行發動機及相關科技，包括燃油系統、控制系統、進氣處理、濾清系統、尾氣處理系統以及發電系統的設計、生產、分銷和服務。

11. 反對人成立於 1919 年 2 月，總部設在美國印第安那州哥倫布市，通過其在全球 190 多個國家和地區的 600 多家屬下及獨立分銷機構和 7200 多個經銷商網點向客戶提供服務。Hickey 之法定聲明也指出反對人於 2014 年在全球範圍內銷售額 192 億美元，淨收益 16.5 億美元，在美國財富五百強企業中排名 160 位，連續 12 次入選「全美百家最佳企業公民榜」等成績。

12. Hickey 之法定聲明對反對人業務的四個主要範疇，包括發動機事業部，零部件事業部，電力事業部及分銷事業部等，均作了深入介紹。本人不認為有必要在本決定對此作詳細探討。Hickey 之法定聲明“證物 TYH-1”載有反對人 1998 至 2016 年年報的摘錄頁副本，記載了反對人的歷史及其全球業務及範疇。“證物 TYH-2”載有反對人全球生產基地地點及反對人網站的列印本。

13. Hickey 之法定聲明亦提及反對人在中國擁有 30 家機構，包括 15 家合資企業，生產發動機、渦輪增壓系統、濾清系統、排放解決系統、燃油系統、交流發電機和發電系統等產品。“證物 TYH-3”載有使用“康明斯”商標的反對人中文網站的列印本。“證物 TYH-4”則是反對人的雙語小冊子列印本。

14. Hickey 之法定聲明指反對人的商號“Cummins”是其創辦人的姓氏。反對人自 1919 年成立以來，便已採用“CUMMINS”作為其商號及商標並持續使用至今。“康明斯”是“CUMMINS”的中文譯名。反對人自進入中國市場以來，便一直沿用“康明斯”作為其商號及商標。此中文商標一直持續及廣泛使用於反對人的貨品及服務上。“證物 TYH-5”載有反對人“康明斯”商標的反對人產品宣傳冊列印本。

15. 反對人於 1989 年在香港成立 Dowsby Company Limited，後於 1991 年 1 月 2 日正式改名為 CUMMINS ENGINE H.K. LIMITED (康明斯香港有限公司)(“康明斯香港”)。“證物 TYH-6”是康明斯香港的公司註冊證書及公司更改名稱證書副本。

16. 反對人的貨品及服務自 1989 年起通過康明斯香港在香港提供。Hickey 之法定聲明列出了在 2009 至 2016 年間，反對人在香港的貨品及服務銷售年度總額，自 2009 年的港幣 144,869,965，攀升至 2012 年的港幣 651,654,034，然後逐步回落至 2016 年的港幣 225,805,036。

17. Hickey 之法定聲明“證物 TYH-7”載有反對人貨品及服務於 2009 年在香港銷售及提供的銷售發票副本。“證物 TYH-8”則是載於香港美國商會網站的康明斯香港會員列表，顯示康明斯香港自 2001 年 10 月起便為會員。

18. Hickey 之法定聲明也列出了在 1997 至 2016 年間，反對人於全球提供載有“CUMMINS”及“康明斯”商標的反對人貨品及服務的年度銷售總額及工程、研究及發展開支總額。載於“證物 TYH-9”的是 1998 至 2016 年反對人年報的第 24 及 25 段摘錄副本，顯示相關的數據。

19. Hickey 之法定聲明“證物 TYH-10”是反對人於全球就“CUMMINS”及/或“康明斯”商標作出註冊申請的列表及部份商標註冊證書副本。“證物 TYH-11”是多份由中國商標局、中國商標評審委員會及/或中國法院出具的裁定書副本，顯示反對人

的“康明斯”商標多次被中國商標局認定為一具高知名度的商標。

20. Hickey 之法定聲明指出申請人使用「CUMMINS MOTOR (CHINA) CO., LIMITED 康明斯發動機（中國）有限公司」作為其公司名稱。“證物 TYH-12”是印有申請人中英文名稱的申請人年報表副本，當中顯示申請人只有一位自然人董事張城(Zhang Cheng)先生，他也是申請人唯一的股東，報住的地址在中國江西省。

21. 反對人透過 Hickey 之法定聲明指稱由於“CUMMINS”及“康明斯”商標於香港、中國及全球的知名度及聲譽，相信申請人定必事前認識反對人的商標和商號；申請人採用一個與反對人的中英文商標和商號相同的中英文公司名稱，此行為極大可能是不真誠的。

### 申請人的證據

22. 申請人沒有在本法律程序中提交任何證據。

### 相關日期

23. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2015 年 6 月 26 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

24. 反對人在反對理由中根據條例第 11(5)(b)、12(2)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條反對涉訟商標的註冊申請。代表反對人的王斌暉大律師表示在是次反對訴訟中，反對人只依賴條例第 11(5)(b)條。

25. 本人因此只會審視根據條例第 11(5)(b)條提出的反對。

## 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

26. 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。

27. 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。

28. 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。”

29. 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）

30. 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)

31. 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。

32. 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)

33. 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

34. 由於申請人沒有在本法律程序中提交任何證據，他在反陳述的所有指稱，皆無法得到證實。

35. 反對人的證據(載於 Hickey 之法定聲明內)已於上文第 9 至 21 段概括敘述。反對人是全球領先的發動機製造商，自 1919 年成立以來，便已採用“CUMMINS”作為其商號及商標並一直持續及廣泛使用於反對人的貨品及服務上。“康明斯”是“CUMMINS”的中文譯名，反對人自進入中國市場以來，便一直沿用“康明斯”作為其商號及商標。反對人於全球就“CUMMINS”及/或“康明斯”商標作出註冊申請，其“康明斯”商標多次被中國商標局認定為一具高知名度的商標。

36. 反對人的貨品及服務，自 1989 年起通過 CUMMINS ENGINE H.K. LIMITED (康明斯香港有限公司)，亦有在香港提供。

37. Hickey 之法定聲明除列出了在 1997 至 2016 年間，反對人於全球提供載有“CUMMINS”及“康明斯”商標的反對人貨品及服務的年度銷售總額及工程、研究及發展開支總額，亦列出了在 2009 至 2016 年間，反對人在香港的貨品及服務的銷售年度總額，在港幣 144,869,965 至 651,654,034 這個範圍內。

38. 上述種種有關反對人商標的使用歷史，產品種類，銷售金額等事實聲稱，在不同程度上都得到附於 Hickey 之法定聲明各證物的支持。載於證物“TYH-3”至證物“TYH-5”的「康明斯」公司網站列印本、產品宣傳冊等讓人清楚看到並知道 Cummins Inc.(即反對人)是以“康明斯”作為“CUMMINS”的中文譯名，在中國市場與“CUMMINS”一同作其商號及商標使用。“證物“TYH-7”所載的反對人 2009 年的銷售發票雖然只顯示了“CUMMINS”商標及商號，但反對人在香港成立 CUMMINS ENGINE H.K. LIMITED (康明斯香港有限公司)顯示了反對人是以“CUMMINS”及/或“康明斯”商標作其在香港的商號及商標去提供貨品及服務的。這一切都沒有受到申請人任何的質疑或證據去反駁。縱觀反對人商標在中國及香港的使用範圍及歷時久遠，本人沒有理由質疑反對人商標於相關日期前已在中國及香港屬第 7 貨品類別的發動機業務上擁有很高的知名度及商譽，並為有關的消費者所認識。

39. 申請人申請註冊的涉訟商標“康明斯”，與反對人在中國市場使用及以之作為“CUMMINS”的中文譯名的“康明斯”商標，是完全一樣的。在案例 *Mila Schön Group SpA v Lam Fai Yuen (t/a Tung Kwong Co)*[1998] 1 HKLRD 682 中，審理該案的特委法官指出：當兩個（商標中的）設計是十分相似時，除非意念原創者提出可接受的反駁證據，否則法庭可以作出其中一個設計必然是抄襲另一個設計而成的結論。<sup>1</sup>

40. 另外，*Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No.2)*<sup>2</sup>一案中亦有指出，在民事訴訟案件中，如表面證供成立，而被告人又選擇不提供可以反駁表面證供的證據，則法庭可推論即使被告人提供了該些反駁證據，也不能否定案件的表面證供，雖然該推論或可被言之成理的解釋所推翻。<sup>3</sup>

41. 申請人在本法律程序中沒有提交過任何證據。本人推論即使申請人提供了反駁證據，該些證據也不能否定本案中涉訟商標是由抄襲反對人的“CUMMINS”及/或“康明斯”商標而來的表面證供。

42. 申請人申請註冊的涉訟貨品是屬第 7 類包括發動機的傳動機械貨品，亦即反對人在中國及香港以“CUMMINS”及/或“康明斯”作商號及商標經營的市場。

---

<sup>1</sup>此為該案特委法官 Recorder Kotewall SC 的附帶意見 (*obiter*)，有關英文原文為：“The fact of the matter is that there is no evidence as from where [the design deviser] got the device or the idea. This is a significant omission. I say this because, although the onus is on the applicant for rectification, where the devices as they ultimately became are so similar, a court can be forgiven for concluding that one is derived from the other unless there is acceptable evidence from the originator of the idea to the contrary.”

<sup>2</sup> [2003] 1 HKC 256 於第 155 段。

<sup>3</sup>英文原文：“In my judgement, the relevant principles applicable to civil proceedings can be summarized as follows, (a) if the prima facie case is made out, and if there is evidence available to the party against whom the case is established which could displace the prima facie case, and he omits to call such evidence, an inference could be drawn; (b) however, the inference could be rebutted by a plausible explanation by the party who elected not to call the evidence; (c) if an inference is to be drawn, it would be an inference that such available evidence, even if adduced, would not displace the prima facie case; (d) it is also open to a tribunal of fact, upon the drawing of such an inference, to take it into account in respect of a matter with respect to which the person not called as a witness could have spoken, i. in deciding whether to accept any particular evidence, which has in fact been given, either for or against that party; ii. in deciding whether to draw inferences of fact, which are open to them upon evidence which has been given.”

43. 申請人在反陳述中指稱“康明斯”為“CUMMINS”的中文譯名這個說法無法律根據，並指“康明斯”在未通過註冊之前，其使用歸屬權不屬於任何公司、個人、團體，因此涉訟申請合理、合情、合法。申請人以這些觀點作抗辯理由，正好說明了申請人是不可能不知道反對人商標在中國及香港的包括發動機的傳動機械貨品市場上所享有的知名度及商譽及使用情況的，它在香港提出涉訟申請只因它不相信或不知道這做法有何不妥或不合法。

44. 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包括發動機的第7類貨品上，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？

45. 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）。

46. 綜合上文所述，申請人是在清楚知道反對人商標在中國及香港的包括發動機的傳動機械貨品市場所享有的知名度及商譽及使用情況下，採用一個在名稱上包含了反對人的中英文商標和商號的公司(CUMMINS MOTOR (CHINA) CO., LIMITED 康明斯發動機（中國）有限公司）在香港提出涉訟商標的註冊申請，把一個完全不屬於自己的商標申請在香港註冊。它所持的理由或藉口，只是建基於一個它自以為正確(但實質上錯誤)的觀念：“康

明斯”在未通過註冊之前，其使用歸屬權不屬於任何公司、個人、團體。

47. 從客觀角度看，即使申請人真的看不到它這些作為有何不對，它的行為無疑是針對反對人的“CUMMINS”及“康明斯”商標而作出的，目的顯然是希望不公平地利用反對人的“CUMMINS”及“康明斯”商標的顯著特性及在內地以至香港的商譽或聲譽，從而達到它自己的目的和牟取自身的利益。申請人按它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。

48. 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。

## 訟費

49. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

50. 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)

二零一九年三月八日