

《商標條例》（第 559 章）

反對商標申請編號 302375046

商標：

尚明

類別： 21

申請人： 廣東海利集團有限公司

反對人： 廣東尚明實業股份有限公司

——
——

決定理由

背景

1. 廣東海利集團有限公司（“申請人”）於 2012 年 9 月 12 日（“申請日期”）依據《商標條例》（第 559 章）（“條例”）就以下商標提交註冊申請（“涉訟註冊申請”）：

尚明

（“涉訟商標”）。

2. 涉訟註冊申請涵蓋以下貨品（“涉訟貨品”）：

類別 21

日用搪瓷塑料器皿（包括盆、碗、盤、壺、杯）；鐵壺；燉鍋；家用器皿；過濾器；水壺；廚房用具；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；玻璃杯(容器)；日用陶器（包括盆、碗、盤、缸、壇、罐、砂鍋、壺、炆器餐具）；日用瓷器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐）；家庭用陶瓷製品；飲用器皿；茶葉罐；茶具（餐具）；茶托；茶壺；茶葉浸泡器；咖啡具（餐具）；飲水玻璃杯；水桶；旅行飲水瓶；室內養殖池(種植物用)；梳；牙刷；牙籤；暖水瓶；保溫瓶；手動清潔器具；家養寵物用籠子；室內水族池；水族池罩；捕蟲器。

3. 涉訟註冊申請的詳情於 2013 年 3 月 22 日公布。廣東尚明實業股份有限公司（前稱“廣州尚明硝子家庭用品有限公司”）（“反對人”）於 2013 年 5 月 29 日提交反對涉訟註冊申請的通知（“反對通知”），隨附反對理由書（“反對理由書”）。

4. 申請人於 2013 年 8 月 29 日就反對理由書提交反陳述（“反陳述”）。

5. 有關本反對案的聆訊訂於 2016 年 7 月 19 日在本人席前進行。由於與訟雙方皆沒有按照指定的時間提交商標表格第 T12 號以確認將會出席聆訊，因此按照規則第 74(5)條的規定，雙方皆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此反對案作出決定。

反對理由

6. 反對人在反對理由書中主要提到反對人是一家〔中國〕時尚家居用品製造公司，成立於 2009 年 3 月 18 日，在廣州

擁有自己的研發中心、銷售服務中心及工廠，並主要提供餐廚用品及有關周邊產品。

7. 反對人稱“尚明”商標（為“SAMADOYO”商標的相對應中文商標）由反對人最先於2009年反對人成立時設計和使用。反對人解釋，“SAMA”是“尚明”的音譯，而“DOYO”是“古代德窯”的音譯，寓意反對人對古代高超技藝的製陶、工藝製品的傳承與發揚。反對人又指，“尚明”是‘同時作為反對人廠商名稱中的商號使用’。

8. 反對人在反對理由書中列出了反對人已在中國內地註冊的“尚明”商標及其相關商標（包括“SAMADOYO”商標、其異體商標及其他包含“SAMA”元素的商標等）的相關資料。相關商標註冊有20項，但真正關於“尚明”商標或包含“尚明”元素的商標註冊只有三項，所指定貨品的類別皆為第21類別。相關商標註冊的概括資料如下：

商標	註冊號	申請日期	專用權期限到期日	商品／服務範圍
尚明	6873382	2008年 7月31日	2020年 4月27日	日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；廚房用具；瓶；日用陶器（包括盆、碗、盤、缸、壇、罐、砂鍋、壺、炆器餐具）；瓷、赤陶或玻璃藝術品；飲用器皿；刷子；清潔器具（手工操作）；日用瓷器（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐）；彩飾玻璃

尚明硝子	6883401	2008 年 8 月 5 日	2020 年 4 月 27 日	日用玻璃器皿(包括杯、盤、壺、缸); 廚房用具; 瓶; 日用陶器(包括盆、碗、盤、缸、壇、罐、砂鍋、壺、炆器餐具); 瓷、赤陶或玻璃藝術品; 飲用器皿; 刷子; 清潔器具(手工操作); 日用瓷器(包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐); 彩飾玻璃
尚明共和	10664103	2012 年 3 月 23 日	2023 年 5 月 20 日	日用玻璃器皿(包括杯、盤、壺、缸); 瓶; 廚房用具; 飲用器皿; 刷子; 日用陶器(包括盆、碗、盤、缸、壇、罐、砂鍋、壺、炆器餐具); 瓷、赤陶或玻璃藝術品; 手動清潔器具; 洗滌桶; 日用瓷器(包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐)

9. 反對人稱，反對人最先並長期及廣泛地在全球各地使用其商標，即自 2009 年在反對人推出其商標下的商品後，在包括以下的地點銷售有關商品：中國“大陸地區茂業商場、天虹商場”，廣州的“友誼、廣百、新大新、永旺和太古匯的 OLE 超市”等；香港的日本城連鎖店；以及韓國的樂天、三星 TEXCO 和 HOMEPLUS 等中大型商場。

10. 反對人又特別指出涉訟商標與反對人在中國內地註冊的“尚明”商標（註冊號為 6873382）（“382 商標”）完

全相同，而涉訟貨品亦與“382 商標”下的註冊貨品存在很大程度上的類似。反對人認為其商標為臆造詞彙，亦無特定含意，要獨立設計出與之完全相同的文字組合並使用於相同或類似商品上的機率很小；而且申請人與反對人同樣是位於中國廣東省的行內企業，所以申請人不可能不知悉反對人所使用的品牌；再者，申請人又就涉訟商標及反對人設計使用的關聯商標“**SAMADOYO**”（申請商標編號 302374795）同時在香港申請商標註冊。凡此種種，反對人認為申請人的假冒和製造消費者混淆的不真誠意圖昭然若揭。

11. 反對人另外又提到涉訟商標作為反對人的廠商名稱的核心部分，應根據《巴黎公約》享有合法在先權利。

12. 反對人根據條例第 11(4)(b)，11(5)(a)，11(5)(b)及 12(5)條，對涉訟註冊申請提出反對。

反陳述

13. 根據反陳述，申請人是一家依據中國法律註冊成立的公司，地址為中國廣東省饒平縣黃崗鎮新力路新力工業園。

14. 申請人否認反對人提出的反對理由，亦不承認若干反對人的事實主張。申請人指出，反對人所列的中國商標註冊一例如“382 商標”一的註冊人皆不是反對人；另外，部分有關反對人的商標註冊的申請日期更早於反對人的成立日期及反對人聲稱設計其“**SAMADOYO**”和“尚明”商標的日期。

15. 申請人強烈否認申請人具有假冒和製造消費者混淆的不真誠意圖。申請人指，涉訟商標是由任職於申請人的員工於 2007 年獨自首創的。申請人解釋，“該等文字”源自《韓非子·外儲傳左上》的“舉燭者，尚明也”；傳統上，火炬是一

種用來照明和傳播火種的工具，象徵著光明與希望，因此申請人意在表明其積極傳遞科技之光的願景。

16. 另外，申請人聲稱反對人的法人代表曾經是其員工，並曾在任職期間涉嫌竊取申請人原有的設計方案、產品造型等商業秘密，並在離職後製造和銷售與申請人〔貨品〕相近似的茶道杯（泡茶器）產品。申請人認為如果說反對人是獨立創作出反對人的“SAMADOYO 尚明”商標，而其選擇該商標是純粹出於巧合，這實在令人難以信服。

反對人的證據

17. 反對人依據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 18 條提交的證據，為一份由反對人的商標代理人哲力（中國）知識產權代理有限公司的員工秦維先生於 2014 年 2 月 12 日作出的法定聲明（“秦氏聲明”）。

18. 秦氏聲明主要用以夾附四份證物，即以下文件的副本：

“證物一”：反對人的企業法人營業執照及公司變更（備案）記錄。從後者可見“廣州尚明硝子家庭用品有限公司”為反對人的前稱。¹

“證物二”：反對人在中國內地獲得的“尚明”或包含“尚明”元素的商標註冊（及關於“sama DOYO”等商標註冊）的商標註冊證及／或在中國商標網上的查詢信息，‘用以證明反對人於 2010 年開始陸續在中國內地申請“尚明”等商標’²。就本人所見，這些有關商標

¹ 此公司變更（備案）記錄似乎主要是用以記錄反對人的注資額方面的變更，而此文件並未顯示反對人更改名稱的確實日期。


² 反對人的有關商標應自 2008 年起陸續在中國內地申請註冊。

是以反對人的前稱，即“廣州尚明硝子家庭用品有限公司”的名義註冊。另外，由於反對人就“382 商標”及註冊號為 6883401 的商標所提交的有關證據為商標註冊證（其上並沒顯示申請日期），根據該些文件證據，本人並不能確認有關之商標註冊的申請日期是否早於 2009 年反對人的成立日期及反對人聲稱設計“尚明”商標的日期。只是，根據反對理由書中的相關資料（上文第 8 段），上述兩個商標註冊的申請日期皆是在 2008 年，即早於 2009 年；再者，案中資料所顯示的某些“SAMADOYO”或相關商標註冊的申請日期也是在申請人成立日期之前。就此，反對人並未作出解釋。至於註冊號為 10664103 的商標註冊，根據反對人提供的中國商標網上的查詢信息，有關的申請日期則是在 2012 年，即申請人成立日期之後；

“證物三”：反對人在“阿里巴巴 1688”的網上銷售平台出售反對人產品的截圖，該網上平台以簡體字寫成，顯示反對人的產品是茶葉沖泡壺和杯子，並顯示“尚明”商標（但沒顯示日期）；以及反對人的官方網頁 www.samadoyo.com/story.asp，該網頁也是以簡體字寫成，同樣顯示反對人的產品是茶葉沖泡壺和杯子，並顯

示“”商標和“”等商標。該網頁的版權日期是 2011 年。

“證物四”：一張由日本城（國際）有限公司及兩張由日本城（香港）有限公司（此兩家公司以下合稱為“日本城”）向反對人發出的訂貨單。三張訂貨單日期分別為 2011 年 3 月 11 日、2011 年 8 月 19 日及 2011 年 12

月 30 日。³ 三張訂貨單上所訂購的貨品之描述為“尚明硝子玻璃沖泡壺 Samadoyo Tea Pot Strainer (500ml)”或“尚明璃沖泡壺連 2 杯 Samadoyo Tea Pot Strainer (600ml)”（“反對人貨品”）。前兩張訂貨單的訂購總數分別都是 1,800 個，而最後一張訂購總數為 1,950 個。此訂貨單的原本訂購數量是 2,040 個，但因為反對人存貨不足，600ml 沖泡壺的數量需由 600 個減至 540 個；即三張訂貨單實際上的總訂購數量為 5,550 個，訂購金額總數則為港幣 \$181,080 元。證物四另夾附了一張圖片副本，根據秦氏聲明，這圖片所顯示的是以上訂貨單中所述的反對人貨品的圖片，貨品上清楚顯示了“”商標，而所顯示的“尚明”商標則較為模糊。

申請人的證據

19. 申請人依據規則第 19 條提交的證據，為一份由申請人的商標代理人的員工陳達暢先生於 2014 年 11 月 19 日作出的法定聲明（“陳氏聲明”）。

20. 陳先生在陳氏聲明主要重申涉訟商標是由申請人的員工於 2007 年獨自首創，因此再次否認申請人具有假冒及製造消費者混淆的不真誠意圖。陳先生亦重覆解釋涉訟商標的意思和寓意，但指反對人卻並未在秦氏聲明中解釋反對人商標的概念、由來或創作過程等。

21. 陳先生又指，就申請人對反對人商標的概念、由來或創作過程的質疑，以及對若干反對人的商標的註冊申請日期

³ 三張訂貨單也列出了“付還日期”（shipment date），分別為 2011 年 5 月 18 日、2011 年 10 月 25 日和 2012 年 4 月 3 日。

早於反對人的成立日期及設計日期的質疑，反對人並未舉證推翻有關質疑。

22. 另外，陳先生稱，對於申請人指反對人的法人代表曾是申請人的員工並在任職期間涉嫌竊取申請人的原有設計方案、產品造型等商業秘密，並在離職後製造和銷售與申請人〔貨品〕相近似的茶道杯（泡茶器）產品的指控，反對人並沒有否認。因此，申請人認為反對人明顯是不真誠地迴避申請人的指控；申請人又認為，反對人在反對理由中聲稱使用反對人商標，這已可構成侵權或影射及假冒。

23. 對於反對人證據中的訂貨單（副本），申請人認為有關訂貨單並不足以支持反對人商標已在香港為相關公眾所認知的說法。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

24. 本人準備首先考慮條例第 11(5)(b)條下的反對理由。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。

25. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 at 379 一案中，法官 Lindsay 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。”⁴

26. 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”作判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] FSR 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

“「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。”⁵

27. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，審理該案的獲委任人員明確指出“不誠實綜合測試”的準則：

“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知道甚麼。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

⁴ 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.”

⁵ 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.”

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。”⁶

28. 根據上文第 25 至 27 段所述的原則，本人應根據申請人所知道的，決定申請人申請註冊涉訟商標的決定會否按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被視為不真誠，而申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

29. 本案例中，與訟雙方都看似至少有解釋“尚明”商標的由來（分別見上文第 7 及 15 段）：申請人在反陳述及陳氏聲明都有提及，而反對人則只在反對理由書提及，並沒有在秦氏聲明提及，因此申請人曾就此作出質疑。但無論如何，本人注意到其實雙方提交的法定聲明皆是由其各自的商標代理的員工作出的，而非其各自的管理人員或相關員工作出的，而且有關聲明的內容相對簡短（陳氏聲明甚至沒有夾附任何文件證據），並且申請人提出的有關商標設計的概念，在缺乏實質證據支持下，予人憑空臆造和牽強的感覺，可信性不高；而另一方面，反對人雖然提到“SAMA”是“尚明”的音譯，但其實並未真正解釋為何採用“尚明”二字作為其商標，及／或“SAMA”元素作為其另一商標的一部分。

30. 反對人指申請人是不真誠地提出涉訟註冊申請，但申請人對此作出強烈否認，並反指：反對人的法人代表曾經是其員工，並曾在任職期間涉嫌竊取申請人原有的設計方案等；申請人又認為如果說反對人是獨立創作出反對人的“SAMADOYO 尚明”商標，而其選擇該商標是純粹出於巧合，這實在令人難以信服。

31. 申請人雖然作出如此指控，但又並未明言其所聲稱反

⁶ 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.”

對人竊取的設計方案是否關於商標設計，還是關於商品設計；更重要的是申請人並沒有提供任何相關資料（例如反對人的法人代表之真實身份、其之前在申請人任職的時期和部門等）或任何證據支持其指控，特別是申請人並未提供證據證明申請人就涉訟商標擁有任何在先權利（例如它先於反對人使用有關商標的證據）。

32. 相反，反對人卻明顯是“尚明”商標及其相關商標在中國內地的法律上的商標擁有人（上文第 8 段下的商標列表；秦氏聲明下的證物二）。從案中資料所見，申請人並未就該些商標註冊採取任何法律行動，如提出商標註冊撤銷申請等，而申請人似乎亦沒有就其聲稱的設計方案被竊取事件採取任何法律行動。

33. 雖然申請人正確地指出若干反對人商標註冊的申請日期早於反對人的成立日期，但本人認為此點並非攸關重要或具決定性，因為該些有關商標註冊也有可能是由反對人的成立者在反對人成立前後決定從前商標擁有人購買回來的，並在反對人成立後付諸實行，只是此點其實並不確定，案中也沒有相關證據。

34. 無論如何，事實依然是反對人是“尚明”商標及其相關商標（上文第 8 段下的商標列表；秦氏聲明下的證物二）在中國內地的法律上的商標擁有人，並反對人在本案中提供了相關的商標使用證據，例如從秦氏聲明所夾附證物三下的反對人的官方網頁中可見（版權日期為 2011 年）。涉訟商標與反對人的“382”商標為完全相同的商標，而與反對人的“尚明硝子”（註冊號 6883401）和“尚明共和”（註冊號 10664103）商標也擁有共同的商標元素“尚明”。由於該文字乃是創作而來，申請人能獨立地再次創造有關商標且把它同樣地使用在家居用品類貨品上的機會很微。再者，申請人與反對人是來自中國的同省份，即廣東省，並從事相同行業的企業，因此申請人不可能不知道反對人及／或反對人的“尚明”商標及／或相關商標的存在，而其實申請人並沒有否認乃事先知悉反對人及／或反對人的“尚明”商標及／

或相關商標。

35. 綜合以上各點，並在權衡所有相關因素及衡量各方面的可能性後，本人認為申請人乃事先知悉反對人及／或反對人的“尚明”商標及／或相關商標，並抄襲了當中的“尚明”商標的表面證供成立。

36. 根據 *Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No.2)*⁷一案，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⁸。

37. 本案例中，申請人並沒有提供任何反駁的證據，但卻指涉訟商標是由任職於申請人的員工於 2007 年獨自首創的。如果申請人能提供證據支持這說法，則有關抄襲的表面證供或可被反駁。可是，申請人並未有提供如此證據，因此，本人大可作出如此推論：即使申請人提供了反駁證據，該些證據也不能否定本案中有關抄襲的表面證供。

38. 總的來說，本人認為根據申請人所知悉的，申請人抄襲反對人的商標並提出涉訟註冊申請的決定毫無疑問地會被採用恰當標準的人視為是不真誠的。申請人本身的誠實標準與本人須作出的客觀元素的判斷無關。

⁷ [2003] 1 HKC 256 於第 155 段。

⁸ 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.”

39. 基於以上理由，本人裁定反對人依據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。鑑於以上裁決，本人無須對反對人提出的其他理據作出進一步的考慮。

訟費

40. 由於反對人要求獲得訟費，並且成功對涉訟註冊申請作出反對，本人依據勝方可獲得訟費的常規，判給反對人訟費。

41. 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表及適用於反對程序的訟費收費表計算。

商標註冊處處長

(尹仲英代行)

2017 年 1 月 11 日