

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 302487556

商標：

類別： 11

申請人： 樓海斌

反對人： 合肥美菱股份有限公司

決定理由

背景

1. 樓海斌(“申請人”)於2013年1月7日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標(“涉訟商標”)及類別11的貨品(“涉訟貨品”)提交註冊申請:



類別11

電冰箱、電熱毯、冷凍櫃；太陽能收集器；原子核能廠和熱核廠的機器；空調器；熱水器；微波爐；電風扇；電水壺；電爐；煤氣灶；氣飯鍋；電高壓鍋；冷凍設備；取暖器；脫排油煙機；家用離子水生成器；工業用離子水生成器；水淨化設備和機器；飲料冷卻設備；製冰淇淋機；烹調器具；供水設備；飲水機；燃氣熱水器；電飯鍋；電磁灶；電暖瓶；烤餅爐；電吹風；電炒鍋；加濕機；液體冷卻裝置；麥芽烘烤箱；廚房爐灶(烘箱)；便攜式電熱翻轉烤肉器；電氣奶瓶加熱器；奶瓶用電加熱器；烘蛋奶餅的電鐵模；電咖啡加熱器；電咖啡過濾器；暖足器(電或非電的)；電暖腳套；暖器；暖床器；非醫用電毯；電平底高壓鍋；烤肉鐵叉轉動器；爐子(燃燒器)；咖啡豆烘烤

器；咖啡豆烘烤機；電炊具；烹調器；烹調器具；水果烘烤器；烤麵包器；烤架(烹調器具)；烤肉器具；燈泡；電燈泡；弧光燈；電燈；燈；白熾燈；電筒；照明器械及裝置；枝形吊燈；頂燈；空氣淨化用殺菌燈；冰箱冷藏展示櫃(展示櫃)；冰箱自動化霜器；冰箱除味器；通風櫃；空調防臭裝置；空調用過濾器；空調；車輛通風裝置；家用乾衣機。

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。合肥美菱股份有限公司(“反對人”)於2013年11月19日提交反對通知並附上理由書(“反對理由”)，其後又於2013年12月3日提交經修訂的反對通知。申請人於2014年1月10日提交反陳述及理由，其後又於2014年3月31日提交經修訂的反陳述及理由(“反陳述”)。

3. 有關反對的聆訊定於2016年12月1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。反對人由其員工閔朝祥代表出席聆訊。

反對理由

4. 反對人在反對理由中簡介了其歷史、業務發展和有關反對人的“美菱”商標(“反對人商標”)的註冊和使用資料等，包括反對人商標早在1997年被認定為中國馳名商標。

5. 反對人認為，反對人商標已積累了良好的聲譽和極高的知名度，更曾被認定為中國馳名商標，應獲得馳名商標的保護；而涉訟商標與反對人商標十分相似，申請人抄襲並惡意搶註反對人商標，嚴重損害反對人的權益。

6. 反對人提出以條例第11(5)(b)、12(1)、12(2)和12(4)條反對涉訟商標的註冊申請。

反陳述

7. 在反陳述中，申請人承認反對理由中有關反對人的企業簡介及反對人商標在中國大陸申請註冊和使用的事實。不過，申請人指出，反對人沒有在香港註冊和使用反對人商標，而商標權利有嚴格的地域性，反對人商標即使已在中國大陸或其他地區註冊和使用，亦不會自動在香港受到保護。就反對人指申請人不具備

研發、生產、製造和銷售能力，並惡意搶註反對人商標的指控，申請人回應指不一定由他個人進行生產或銷售。

8. 申請人認為，反對人商標並未在香港使用或申請註冊，故涉訟商標的註冊申請並非不真誠地提出，不會造成香港公眾的誤認和混淆，有關申請符合條例的規定，應被核准註冊。

證據

9. 根據規則第18條，反對人提交由其法務部部長余常春於2015年5月27日作出的法定聲明(“余氏聲明”)為證據。

10. 反對人曾於反對理由夾附了十項附件，包括反對人商標的註冊證、經營採購合同書、商品推廣與銷售合同、廣告圖片和合同單、銷售發票及反對人商標被侵權及保護記錄的副本等，但該些文件既非根據規則第18條提交，亦不符合規則第79條要求證據須採用法定聲明或誓章提交的規定，因此，該些附件並不組成證據的一部分。

11. 申請人並無根據規則第19條提交任何證據。

相關日期

12. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是2013年1月7日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

反對人的證據

13. 余氏聲明夾附了6份反對人商標分別就多項第11類的貨品在中國大陸註冊的商標註冊證及核准續展註冊證明等，註冊貨品包括但不限於電冰箱、空調器、熱水器、微波爐、電冰櫃、電風扇、電水壺、電爐、煤氣灶、氣飯鍋、電高壓鍋、冷凍設備、取暖器、脫排油煙機、家用離子水生成器、工業用離子水生成器、水淨化設備和機器、飲料冷卻設備、製冰淇淋機、烹調器具、供水設備、飲水機、電飯鍋、電磁灶、消毒櫃、電暖瓶、烤餅爐、電吹風、電炒鍋、加濕機、原子核能廠和熱核廠的機器、器具和太陽能收集器等，其中就電冰箱、空調器和熱水器的註冊有效期限，最早始於1996年12月21日，並續展至2016年12月20日；

另有一份日期為 1997 年 4 月 9 日的馳名商標證書，當中表明反對人註冊並使用在電冰箱商品上的“美菱”商標經審定為馳名商標。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

14. 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。”

15. 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。”¹

16. 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 (CHINAWHITE)* [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，

¹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.”

其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。²

17. 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。”³

18. 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。

19. 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，對反對人的商標及其使用情況所知多少，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。

20. 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。”⁴ 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。

21. 就條例第11(5)(b)條提出的反對，閔先生在聆訊中指出，涉訟商標與反對人商標相同或十分相類似，該情況絕非巧合；位處浙江省紹興市的申請人已明確知曉反對人商標在中國大陸所享有的較高知名度和美譽；而申請人不具備生產、加工或銷售第11類貨品的能力。反對人認為，申請人在香港惡意搶註與反對人商標相同或相似的涉訟商標，嚴重傷害反對人的利益，該行為明顯是不真誠的。反對人要求商標註冊處處長拒絕涉訟商標的註冊

²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.”

³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.”

⁴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.”

申請，並判令申請人支付反對人的訟費。

22. 在聆訊中，閔先生就反對人的成立和業務發展、銷售收入及反對人商標的註冊和使用等情況作出了陳述。不過，本人向閔先生指出，該些陳述的內容沒有通過以法定聲明或誓章的方式提交，不能被接納為證據。

23. 反對人的證據只有余氏聲明及其附件(概述於上文第13段)，經考慮當中有關反對人商標的資料，包括反對人商標早於1996年12月21日已成功在中國大陸註冊於第11類的電冰箱、空調器和熱水器，並早於1997年4月9日因註冊並使用在電冰箱商品上而被認定為中國的馳名商標的事實，本人接納反對人商標在中國大陸已建立了較高的知名度和聲譽。

24. 另一方面，在面對反對人的嚴重指控和相關證據的情況下，申請人在反陳述中不但沒有否認認識反對人商標，反而承認反對理由所述有關反對人商標在中國大陸註冊並使用的事實。不過，申請人認為，反對人沒有在香港就第11類貨品註冊和使用反對人商標，由於商標權利有地域性，反對人商標即使在中國大陸或其他地區註冊，亦不會自動在香港受到保護。申請人沒有在宣誓的情況下提供任何證據。

25. 與反對人商標比較，涉訟商標由兩個相同的中文字組成，雖然兩者並非採用完全相同的字體，但兩者的字體都屬於常見的普通字體，並不會加強有關商標的顯著性。本人認為，無論在視覺、聽覺和概念上，涉訟商標和反對人商標都是基本相同的。

26. 中文字“美菱”既非一般常用的詞彙，就涉訟貨品亦不具描述性。本人認為，申請人不大可能純粹因為巧合而採用與反對人商標一樣的詞彙，並針對相同或相似的貨品申請商標註冊。涉訟貨品與反對人貨品相同或相似，申請人理應相當了解有關行業的資訊。事實上，反對人商標早於1997年因註冊並使用在電冰箱商品上而被認定為中國的馳名商標，而位於浙江省紹興市的申請人在地理上與位處安徽省合肥市的反對人亦相當接近。在反陳述中，申請人亦承認反對人商標在中國大陸註冊和使用的事實，由此看來，申請人並非獨立創作或因巧合而採用涉訟商標。總括而言，本人接納，反對人在相關日期前已創作及使用反對人商標，並在中國大陸建立了較高的知名度和聲譽，而申請人在相關日期前是認識反對人商標及其在中國大陸市場的名聲的。

27. 基於上述考慮，本人相信，申請人的涉訟商標是抄襲反對人商標而成，而申請人提出涉訟商標的註冊申請，目的在於利用反對人的聲譽，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，以增加申請人提供涉訟貨品而得到的利潤，或正如閔先生所指，申請人可能希望藉獲批准在香港使用涉訟商標而向反對人謀取利益。本人認為，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。

28. 本人裁定反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立。

根據其他條文提出的反對

29. 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

30. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

31. 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)

2017年1月3日