

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300614510

商標：



類別： 25

申請人： 廣州市增城盛達製衣廠

反對人： 金利來(遠東)有限公司

所作決定的理由陳述

背景

1. 廣州市增城盛達製衣廠(“申請人”)於 2006 年 4 月 6 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“該註冊申請”)：



(“涉訟商標”)。

2. 該註冊申請涵蓋以下貨品(“涉訟貨品”)：

類別 25

服裝；內衣；羽絨服裝；鞋(腳上的穿着物)；帽子(頭戴)；襪；領帶；皮帶(服飾用)；足球鞋；防水服；童裝；針織服裝；帽。

3. 有關該註冊申請的詳情於 2006 年 6 月 9 日公布。金利來(遠東)有限公司(“反對人”)於 2006 年 7 月 28 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2006 年 10 月 27 日就反對通知提交反陳述(“反陳述”)。

4. 反對人提交的證據為由反對人的副總經理洪克熙於 2007 年 4 月 24 日作出的法定聲明(“洪克熙聲明”)。

5. 申請人沒有提交任何證據。

6. 有關該宗反對個案的聆訊於 2009 年 12 月 11 日在本人席前進行。由胡關李羅律師行的馬兆威律師代表反對人出席聆訊。申請人沒有出席聆訊。

反對人的商標

7. 反對人在反對通知中列舉其多個商標，而在聆訊中則主要依賴以下商標：



(商標編號 19720035)

反對人的商標就下列貨品註冊：

類別 25

領帶，衣服，恤衫，汗衫，睡衣，運動服，皮帶，游泳衣，
內衣，靴，鞋，拖鞋及襪類。

(“反對人的甲商標”)

(b)



(商標編號 199405729)

反對人的商標就下列貨品註冊：

類別 25

領帶，服飾用腰帶，運動外衣，寬腰帶，褲子，領巾，男士
恤衫，汗衫，男士襪子，蝶形領結。

(“反對人的乙商標”)

(反對人的甲及乙商標統稱為“反對人的商標”)

反對理由

8. 反對人在反對通知中列舉多項反對理由，包括條例第
11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)條。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

9. 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。

10. 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爲，而且正如我所認爲，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爲標準的行爲。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：某行爲不符合上述標準要到甚麼程度才構成不真誠，最適宜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。)

11. 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”做判斷。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，按着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¹。

12. 根據上述原則，在決定該註冊申請是否申請人不真誠地提出，本人必須考慮到申請人提出該註冊申請時，對反對人的商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

13. 根據反對理由及洪克熙聲明，反對人是一間於香港成立的公司，由曾憲梓博士於 1971 年成立，主要從事銷售男士服飾及其他皮具之業務。反對人的乙商標“”是由集團主席曾憲梓博士一手設計並於 1971 年創作而成。反對人之母公司為金利來集團有限公司，於 1992 年 9 月在香港聯合交易所有限公司上市。反對人在洪克熙聲明的第 9 段，列出反對人集團在過去 14 年於香港及中國大陸銷售服飾的營業額(當中包括其他皮革產品及男士用品)。從 2002 至 2006 年，每年的平均營業額大概是港幣 26,000,000 元。證物“G”載有由 1998 年至 2006 年期間之銷售單據的副本。

¹ 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.”


14. 反對人集團多年來投放了大量金錢宣傳及推銷其品牌及商標。在洪克熙聲明的第 10 段，反對人列出了過去 14 年於香港及中國大陸宣傳費用。以香港來說，由 2002 至 2006 年，每年的平均宣傳費約為港幣 3,700,000 元。在洪克熙聲明內的證物“H”，反對人出示了在註冊申請日期前，附有反對人的商標在香港及中國的部份宣傳物品。從中可以看到反對人的乙商標  獨立地及十分顯著地用於反對人的服裝及皮革貨品及宣傳品，本人現抽出部分例子展示如下：

(a)



百名男仕展風采

“金利來”時裝、配飾表演、展示會

主辦:  **goldlion**[®] 金利來(遠東)有限公司

一九九〇·十一·北京

(b)




(c)





15. 從反對人在證物“H”中所展示的宣傳及廣告物品，可以看出反對人集團在申請註冊日期前，在香港設有多個附有反對人的商標

的銷售點，如設於旺角亞皆老街 32 號的專門店，在以下百貨公司內所設的專櫃，包括銅鑼灣崇光百貨、上環永安百貨、太古城永安百貨、北角新都城百貨、尖沙咀東部永安百貨、旺角新世紀中心先施公司、黃埔永安百貨、佐敦裕華百貨、沙田西田百貨、荃灣千色店、馬鞍山千色店。


16. 反對人在洪克熙聲明的第 16 至 20 段有以下指稱：

“16. 反對人集團在中國國內活動之總部位於申請人之所在地，即廣州。反對人集團於廣州市中心天河區擁有龐大建築物：金利來數碼網路大廈。而在該大廈頂部清楚顯現了反對人的“”商標。現向本人出示和展示，標籤為證物“K”，為該大廈之照片。



17. 另外，反對人集團於廣州多個百貨公司及商場均設有銷售點。現向本人出示和展示，標籤為證物“L”，為一部份於廣州百貨、廣州友誼商店、金利來大廈、天河城、王府井百貨、新大新商場、正佳廣場、中怡的專門店照片。照片中清楚可以看到反對人之“”商標在各店內均清晰地展示出來。

18. 在中國國內，反對人之“goldlion 金利來及 ”商標更被認定為馳名商標。現向本人出示和展示，標籤為證物“M”，為從國家工商行政管理總局轄下中國商標網上下載的網頁，顯示該商標於 2004 年被認定為馳名商標。

19. 反對人商標在被認定為馳名以前，在國內屢獲多個獎項，多年成為中國國內暢銷品牌之一。現出示及展示於本人面前，標籤為證物“N”為部份証書及獎項的副本。

20. 有鑑於反對人集團在香港和中國內地，尤其是廣州的知名程度和擁有良好商譽，本人深信申請人在知道反對人的馳名商標的情況下，不真誠地選取一個包含反對人“”商標的商標並申請被反對商標。故此，反對人違反了商標條例第 11(5)(b)條。”（引文加入強調的標記）

17. 申請人並沒有提交任何證據就上述各段反對人的指稱作出反駁。再者，申請人在反陳述的第 16 段中指出「多年以來，申請人商標與反對人商標共存於中國市場…」。綜觀上述的所有情況，本人認為申請人是在知道反對人已長期使用反對人的商標的情況下提出該註冊申請的。

18. 申請人的商標最顯眼的部份是“”圖案，而此圖案與反對人的乙商標“”相當類似，而反對人的乙商標本身具有一定的原創性及顯著性。

19. 在考慮過所有與本案有關的事實後，本人認為，按著申請人所知道的事實，其申請註冊涉訟商標的決定會被採用恰當標準的人視為不真誠。

20. 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。

根據條例第 12(3)、12(4)及 12(5)條提出的反對

21. 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第 12(3)、12(4)及 12(5)條提出的反對。

訟費

22. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

23. 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
(彭淑芬代行)

2010年5月26日