

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 300551286 註冊無效

商標：
A. 露華濃
B. 露华浓

類別： 25

申請人： REVLON (SUISSE) S.A.

商標擁有人： 瑞士露華濃洋服有限公司

決定理由

背景

1. Revlon (Suisse) S.A. (“申請人”) 於 2007 年 6 月 13 日根據《商標條例》(第 559 章)(“條例”) 第 53 條提出宣布商標註冊無效的申請，並提交了宣布商標註冊無效申請的通知書(“通知書”)。申請涉及的商標是商標編號 300551286 (“涉訟商標”)，該商標如下：

A. 露華濃
B. 露华浓

2. 涉訟商標的註冊擁有人是瑞士露華濃洋服有限公司(“商標擁有人”)，而註冊申請日期及註冊日期均為 2005 年 12 月 19 日。涉訟商標就以下貨品註冊：

類別 25

服裝、內衣褲、褲子、新娘服、鞋、圍巾、領帶、泳裝、運動服、制服、襯衣、外套、嬰兒服裝、帽子、襪、手套、睡衣、腰帶。

3. 商標擁有人沒有就上述申請提交反陳述。因此，根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”) 第 41(3) 條(該條根據規則第 47 條適用於就此項申請而進行的法律程序)，商標擁有人被視為不反對這項申請。

4. 申請人提交了一份由其副主席及商標律師 John N. O'Shea ("O'Shea")作出的法定聲明("O'Shea 聲明")，以支持是項申請。

5. 有關這項申請的聆訊於 2011 年 3 月 29 日在本人席前進行。曾昭珍大律師代表申請人出席聆訊。

申請理由

6. 申請人根據以下條文提出是項申請：

(i) 條例第 11(5)(a)、11(5)(b) 及 53(3)條；

(ii) 條例第 12(3) 及 53(5)(a) 條；以及

(iii) 條例第 12(4)、12 (5)(a)及 53(5)(b)條。

申請人的商標

7. O'Shea 聲明提到，申請人於 1959 年 2 月 3 日根據瑞士法例成立。申請人集團則早於 1932 年創立，現時申請人集團由 60 多家公司組成，分布全球超過 35 個國家。申請人集團於 1956 年在紐約證券交易所首次上市，並於 1996 年再次在紐約證券交易所上市。申請人集團在全球化妝品、護膚產品、香水及個人護理產品方面有着領導地位，而把化妝品及時裝業二合為一也是申請人集團的市場策略。O'Shea 解釋，集團的名稱 "Revlon" 由其創立人的名字變化而成。申請人集團一直透過或使用 "Revlon" 的商標及商貿名稱和包含 "Revlon" 字眼與其他不同標記的商標，以及等同 "Revlon" 一字的對等地方語言的標記(統稱為 "申請人商標")，在全球進行業務及售賣和推廣其產品。在香港，申請人集團使用 "露華濃" ("Revlon" 的中文譯音) 及 "露" 字為 "Revlon" 的對等中文商標之一。

8. O'Shea 聲明更提到，申請人集團自 1932 年 3 月 7 日起便大量售賣印有申請人商標的商品，首次使用是在美國，其後更在世界各地使用，而在香港最遲也在 1962 年首次使用。至於第 25 類貨品，申請人集團首次在美國使用申請人商標於針織品、襪子及各種衣物的日期是 1995 年 4 月 21 日，香港則為 2002 年 1 月。銷售額方面，申請人在 O'Shea 聲明聲稱，印有申請人商標的商品在全球的總銷售額每年逾十億美元，而在涉訟商標申請日期前的五年，在香港的年度銷售額約港幣 3,200 萬元。

9. 據 O'Shea 聲明所述，申請人投放了大量金錢在世界各地宣傳印有申請人商標的商品。宣傳方式包括在雜誌、電視和報章刊登廣告，派發目錄

冊、小冊子、傳單和海報，以及在其網站宣傳。申請人在 O'Shea 聲明說明，申請人集團在香港採用類似的方法進行宣傳，曾刊登廣告的本地傳媒包括《蘋果日報》、《蘋果週刊》、“Cosmopolitan”、《東方新地》、《壹週刊》及無線電視。O'Shea 聲明提到，在涉訟商標申請日期前的五年，申請人在香港用於宣傳印有申請人商標的商品的費用，每年都超過港幣 1,000 萬元。部分於 2003 至 2004 年間在香港發行的宣傳資料副本，可見於 O'Shea 聲明附件證物編號“JOS-7A”及“JOS-7B”。

10. 申請人亦提及申請人商標在世界各地註冊的情況。在 O'Shea 聲明裏，申請人指出“Revlon”這商標早於 1964 年已在香港就“衣物(包括靴子、鞋及拖鞋)”這些第 25 類貨品註冊。在附件證物編號“JOS-8”內，還有申請人已在香港註冊的商標的其他資料。最早註冊的商標是以特定形式展示的“Revlon”一字，該商標於 1948 年已獲准註冊於第 3 類貨品。申請人集團亦就第 3 類貨品註冊含“露華濃”(“Revlon”的中文譯音)一詞的商標，最早的於 1967 年獲准註冊，商標是“露華濃”(編號 19670263)¹。

11. 本人在此必須一提，雖然申請人盡量在 O'Shea 聲明裏證明其集團亦經營第 25 類貨品，但附件裏的真實例子(包括單據及宣傳品等)只支持申請人集團於第 3 類貨品有相當的業務。至於所使用的商標，按真實例子所示，申請人主要使用的商標是“Revlon”，“露華濃”雖然也有使用，但並非廣泛地使用。

條例第 53(3) 及 11(5)(b)條

12. 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。”

13. 條例第 53(3)條訂明：

“(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。”

¹ 申請人在 O'Shea 聲明裏沒有提交含“露華濃”一詞的那些註冊商標的資料，但在 O'Shea 聲明第 22 段，申請人提到通知書附表內載列的註冊商標，而這些商標的註冊詳情(包括商標編號 19670263 的詳情)可見於該附表內。

14. 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 Plastics 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：

“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什麼是真誠或什麼是不真誠：某行爲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。”²


15. 在判斷某商標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，按商標申請者所知道的事實來看，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視爲不真誠³。

16. 對於商標擁有人的背景，代表申請人的大律師特別提到在 O'Shea 聲明附件證物編號“JOS-10”內提供的商標擁有人公司名稱轉變記錄。記錄顯示，商標擁有人最初於 2004 年 11 月 10 日於香港註冊爲有限公司，當時的公司名稱是“REVLON (SUISSE) S.A. HONG KONG LIMITED”。2005 年 1 月 5 日，商標擁有人易名爲“REVLON (SUISSE) S.A. HONG KONG LIMITED 瑞士露華濃洋服(香港)有限公司”。其後於 2005 年 10 月 10 日，商標擁有人再次易名爲“SWITZERLAND REVION (SUISSE) COMPANY LIMITED 瑞士露華濃洋服有限公司”，再於 2006 年 6 月 14 日易名爲“瑞士露華濃洋服有限公司”。代表申請人的大律師指出，商標擁有人最初的名稱結合了申請人商標及申請人集團的商貿名稱，其後的名稱也採用了“Revlon”、“Revion”或“露華濃”這些與申請人商標及申請人集團的商貿名稱相同或相類似的稱號，容易引起混淆和誤導。申請人亦認爲，這些名稱裏的“SWITZERLAND”和“SUISSE”，以及中文“瑞士”等字詞，是爲了暗示該公司的來源地爲瑞士，即申請人註冊成立的地方。

² 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.”

³ 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.”

17. 此外，代表申請人的大律師提及申請人集團的三家公司(包括申請人)，曾於 2005 年 11 月 8 日在香港高等法院展開的一宗民事訴訟。申訴一方在該訴訟中指出，商標擁有人的做法是假冒申請人集團的聲譽。法院於 2006 年 2 月 16 日裁定，商標擁有人須更改其公司名稱，而日後也不可以任何包含“REVLON”、“REVION”或“露華濃”字詞的名稱成立公司或經營業務，或以其他方式企圖或實際上令商標擁有人或其業務假冒為與申請人集團有關的業務。法庭就這宗訴訟頒下的裁決副本，可見於 O’Shea 聲明附件證物編號“JOS-9”。

18. 除上述情況外，代表申請人的大律師還提到另一宗要求宣布商標註冊無效的申請，涉及的商標是  (商標編號 300303740，擁有人正是商標擁有人)，所註冊的貨品屬第 25 類。該商標亦於宣布商標註冊無效申請的法律程序中，被判定與申請人集團的“REVLON”就第 25 類貨品註冊的商標相類似，而根據條例第 12(3) 及 53(5)(a) 條，其註冊最終宣布為無效。代表申請人的大律師特別指出，該案的聆訊官判定，“REVLON”就第 25 類貨品而言，本身具顯著性⁴。代表申請人的大律師還指出，商標編號 300303740 的註冊申請於 2004 年 10 月 19 日提出，亦即是說，商標擁有人在該商標的註冊申請提交大概一個月後成立。

19. 鑑於上述商標擁有人的種種行為，以及申請人集團於第 3 類貨品的聲譽，代表申請人的大律師認為，商標擁有人必定對申請人集團及其業務有所認識。本人認為，代表申請人的大律師提出的意見中，最關鍵的是在高院提出的訴訟。本人注意到，上文第 17 段提及的高院訴訟是在涉訟商標申請日期前提出，縱使其使用與“REVLON”、“REVION”或“露華濃”等標記相似的商號的權利已受到質疑，商標擁有人仍再提交涉訟商標的註冊申請。本人又留意到，商標擁有人不但選擇把兩個與申請人集團所使用而又是“REVLON”的對等地方語言的標記(即涉訟商標)註冊，亦把一個與申請人集團的“REVLON”商標相似(見上文第 18 段)的商標註冊。因此，本人判定，於涉訟商標申請日期當天，商標擁有人必定知悉申請人集團在香港的業務及其使用的“REVLON”和“露華濃”商標。

20. 本人還須決定，商標擁有人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。代表申請人的大律師表示，從上文第 16 至 18 段提到的公司轉名過程、高院訴訟及申請宣布商標編號 300303740 註冊無效的法律程序的發生先後次序來看，商標擁有人明顯與申請人集團對着幹，商標擁有人故意抄襲申請人集團商標的存心也顯而易見。上文第 18 段提到，宣布註冊無效的商標編

⁴ 判詞可見於 (http://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/trademarks/trademarks_decisions/decision/DEC300303740DI.pdf) 第 19 段。

號 300303740 與申請人集團的“REVLON”商標相似，而涉訟商標則與申請人集團的“露華濃”商標相同(涉訟商標的 A 款)或相類似(涉訟商標的 B 款)。代表申請人的大律師認為，商標擁有人就涉訟商標提出註冊申請的目的是要捷足先登，阻撓申請人集團於香港使用其“露華濃”商標。

21. 代表申請人的大律師提出的論據，確實有申請人提交的證供支持。商標擁有人完全不作回應，亦沒有解釋為何選用與申請人的“露華濃”商標相同或相類似的標記。本人認為“露華濃”一詞與“REVLON”這英文字一樣，就第 25 類貨品而言，本身具顯著性，再加上商標擁有人對申請人的商標必定有所認識，商標擁有人選用涉訟商標不可能純屬巧合。本人又考慮到，商標擁有人不但選擇把兩個與申請人集團所使用而又是“REVLON”的對等地方語言的標記(即涉訟商標)註冊，亦把一個與申請人集團的“REVLON”商標相似(見上文第 18 段)的商標註冊。再者，涉訟商標的實際註冊日期是 2006 年 5 月 26 日，當時高院的裁決已頒下三個多月，但商標擁有人完全沒有提出撤回涉訟商標註冊申請的要求。其後，商標擁有人在 2006 年 6 月 14 日更改公司名稱，更改後的公司名稱仍然包含“露華濃”一詞(見上文第 16 段)。商標擁有人明顯蓄意抄襲申請人的“露華濃”商標，以阻撓申請人集團於香港使用其“露華濃”商標。基於上述種種原因，本人認為，如以採用恰當標準的人認為可接受的商業行為標準來判斷，涉訟商標的註冊申請屬不真誠地提出。

22. 由於涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出，本人裁定申請人根據條例第 11(5)(b) 及 53(3)條提出的宣布註冊無效申請成立。

總結及訟費

23. 由於宣布註冊無效的申請成立，本人判給申請人訟費。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 1 第 I 部所載適用於商標事宜的一般費用計算。

商標註冊處處長

(周敏慧代行)

二零一一年八月一日