

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 300564129

商標：

亮莊

類別： 3

申請人： 湯兆兒

反對人： 廣州市高姿化妝品有限公司

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2006 年 1 月 13 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請 (“該申請”)。有關該申請的詳情，已在 2006 年 3 月 3 日公布。反對人於 2006 年 6 月 2 日提交反對該申請的通知。申請人於 2006 年 7 月 10 日提交反陳述，並於 2006 年 9 月 4 日提交反陳述的修訂擬稿；修訂後的反陳述獲批予許可。
2. 有關反對的聆訊於 2010 年 10 月 14 日在本人席前進行。由於雙方均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，雙方均視為不打算出席聆訊。在這情況下，商標註冊處處長 (“處長”)已在 2010 年 9 月 2 日發出的函件中知會雙方，根據規則第 75(b)條，處長將在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出決定。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：

亮莊

(“涉訟商標”)。

4. 涉訟商標申請註冊的貨品說明如下：

類別 3

洗髮液；香皂；香波；護髮素；洗面奶；漂白劑(洗衣)；洗衣劑；乾洗劑；去漆劑；去漬劑；去蠟水；皮革用蠟；香料；化妝品；花露水；爽身粉；去痱水；牙膏；口香水；香；動物用化妝品；研磨材料；洗澡用化妝品。

反對理由

5. 根據反對人提交的反對理據，反對人根據條例第 11(5)(b)、12(1)、12(2)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由申請人承擔。

反陳述

6. 申請人在 2006 年 9 月 4 日提交的反陳述中附上反陳述理據。根據該反陳述理據，申請人指反對人從未在香港使用或申請註冊“亮莊”這商標，因此反對人並不具備反對“亮莊”商標在香港註冊的條件。

反對人的證據

7. 反對人的證據為李德才於 2007 年 7 月 12 日作出的一份法定聲明(李德才之法定聲明)。李德才為中國公民，是反對人的法定代表人，獲反對人正式授權作出該聲明。

8. 根據李德才之法定聲明，反對人是一家根據中華人民共和國法律成立的有限責任公司，註冊地址為中國廣東省廣州市白雲區新市鎮黃邊經濟開發區，業務包括加工、製造、銷售化妝品及洗滌用品。法定聲明附件 LDC-1 載有反對人的企業法人營業執照，前述業務屬營業執照上注明的經營範圍。

9. 反對人成立於 1999 年 9 月，一直致力於為消費者提供美髮美容護膚產品。反對人先後通過 BS EN ISO 9002:1994 及 ISO9001:2000 品質管制體系認證，於 2005 年成為廣東省日化商會會員，並於 2006 年成為中國香料香精化妝品工業協會會員。法定聲明附件 LDC-2 載有證明這些資歷的證書副本。

10. 李德才聲稱，為協助宣傳推廣“亮莊”品牌，他本人作為反對人的法定代表人，於 2001 年與王玲、王賢喜共同在香港設立了“亮莊國際(香港)有限公司”。法定聲明附件 LDC-3 載有該公司 2006 至 2007 年周年申報表，顯示前述三人都是該公司的股東，其中以李德才所佔的股本最多，他亦是該公司的董事。

11. 李德才指稱，反對人及其“亮莊”品牌，經過 10 年的風風雨雨，已經在中國化妝品史上留下閃光的足跡：1999 年起，反對人主營“亮莊”品牌的珍珠系列洗髮水、沐浴露及潔面乳等護膚產品，並成功打開市場，銷售額高速增長，行銷網絡以廣州本部為中心輻射全國。2001 至 2005 年，“亮莊”品牌產品的年銷售額均突破了 6,000 萬元，其中廣東地區佔 3,000 萬元左右。2002 年，“亮莊牌珍珠活性洗髮露”產品榮獲“廣東省名牌產品”稱號；在 2002 年及 2005 年，“亮莊”兩度被評為廣州市著名商標(有效期三年)；另 2003 年及 2005 年，“亮莊”品牌榮獲“最受消費者喜愛的美髮十佳品牌”稱號。隨着反對人的全國行

銷網絡全面鋪開，反對人在進行研製、生產與銷售的同時，也斥巨資聘請當紅影視明星趙薇、舒淇等出任“亮莊”品牌的代言人，提高了品牌的知名度和影響力，“人靠衣裝，美靠亮莊”的口號更深入人心。2005年，“新亮莊·亮新妝”彩妝項目正式在彩妝市場啓動，致力打造一個國內彩妝第一品牌。

12. 法定聲明附件 LDC-4 載有“亮莊”品牌的珍珠系列洗髮水、沐浴露等產品的照片；附件 LDC-5 載有反對人由 1999 年至 2006 年的增值稅專用發票；附件 LDC-6 載有以影星趙薇或舒淇為代言人的反對人“亮莊”護膚產品的宣傳單張；而附件 LDC-11 則載有證明前述“亮莊”品牌所獲各項稱號的證書副本。

13. 其他附於李德才之法定聲明的附件包括：

LDC-7 — 中國美容博覽會網頁上有關亮莊國際(香港)有限公司與法國一家個人護理中心合作，研制生產新配方“亮莊”彩妝系列產品的資料。

LDC-8 — 亮莊國際新生態工業園立體圖。

LDC-9 — 反對人與南方醫科大學簽訂的協議書，讓反對人可使用大學提供的植物提取液於其產品上，以及有關廣告顯示 2007 年推出“亮莊”品牌的中藥防脫洗髮產品。

LDC-10 — 反對人在中國註冊“亮莊”商標的證明，包括其前身廣州市越秀區高姿有限公司把就第 3 類商品註冊的“亮莊”商標轉讓予反對人的證明。

LDC-12 — 證明反對人在中國各省區(包括廣東、湖北、江蘇、甘肅、廣西、四川、河南及福建)進行廣告宣傳的廣告業專用發票副本。

LDC-13 — 內地有關政府部門的現場檢查筆錄副本，證

明有關政府部門對市場上出現假冒“亮莊”品牌洗髮產品一事進行查封扣押。

LDC-14 — 多份國家工商行政管理總局商標局發出的商標異議申請受理通知書副本，證明當局受理反對人與第三者之間異議“亮莊”商標的事宜。

LDC-15 — 有關該申請在本商標註冊處的商標記錄。

LDC-16 — 中國商標網上一些商標記錄；這些商標被指為本案申請人惡意搶註的對象。

申請人的證據

14. 申請人沒有在本法律程序中提交任何證據。

相關日期

15. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2006 年 1 月 13 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

16. 反對人在反對理據中提出根據條例第 11(5)(b)、12(1)、12(2) 及 12(5)(a) 條反對涉訟商標的註冊申請。以下本人會首先考慮根據條例第 11(5)(b) 條提出的反對。

根據條例第 11(5)(b) 條提出的反對

17. 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。

18. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plastics 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爲，而且正如我所認爲，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：要判定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。”

19. 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 v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示(第26段)：

“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。” (粗斜體字標示為本文所加)

20. 上述一段文字(特別是標示的一段)曾經令人質疑，查究被告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 一案中得到解答。在該案中，獲委任人員在援引 Lawrence Collins J. 在 *Daraydan Holdings Ltd v Solland International Ltd* [2005] 4 All E.R. 73 at 93 這宗非商標案件的論述時，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，審裁處須根據被告所知，決定被告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)

21. 同一名獲委任人員其後在另一案 *Melly's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael)* [2008] E.T.M.R. 41 中作

了以下的一段判詞，總結了有關案例的發展：

“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 裁定不真誠所需的精神元素，已有很多討論。這些討論都環繞英國法律判斷不誠實的測試，即是上議院在 *Twinsectra Ltd v Yardley* 一案中解釋、並經樞密院在 *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd*。一案中澄清的“不誠實綜合測試”。在 *Ajit Newspaper Advertising*

*Marketing & Communications Inc's Trade Mark (No.2283796)*一案中，Annand 教授考慮到在決定有關註冊申請是否不真誠地提出時，會否因採用“不誠實綜合測試”而令申請人的信念(認定其本身的行為恰當)變得具有效力。她認為不會，因為申請人對其行為是否恰當的看法，不能對申請是否不真誠這個問題提供決定性的答案。我同意她的分析。這個分析支持有關決定最終必須“建基於客觀證據”上，而非申請人就其具爭議的申請是否恰當的信念及觀點的證據上。就這方面而言，我注意到上訴法庭在 *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* 一案中，維持聆訊人員認為有關行為不真誠的裁斷：(1)儘管註冊申請人宣誓證明他“發展和銷售 CHINA WHITE 飲品的決定，沒有任何不真誠”，而且他也沒有就該證據被盤問；以及(2)儘管註冊處聆訊人員接納申請人的證據和斷定在提出具爭議的註冊申請當日，申請人“看不到自己的行為有何不對”。”(本文刪去註腳)

22. 反對人的證據(載於李德才之法定聲明內)已於上文第 7 至 13 段概括敘述。另一方面，申請人沒有在本反對個案的法律程序中提交任何證據，以支持其申請或反駁反對人的證據。

23. 在其提交的反對理據中，反對人指“亮莊”商標屬反對人所有，申請人因看中了這商標的知名度和影響力而申請註冊與其相同的商標，在未得到反對人同意的情況下，應用反對人商標的知名度在其商品上，誤導消費者其產品為反對人的出品或擁有如反對人產品般的高質素，並對反對人的聲譽構成損害，因此涉訟商標的申請是不真誠地提出的，屬條例所述的不得註冊情況。

24. 以上種種有關“亮莊”商標的擁有權、知名度和影響力，以及對申請人的指控，申請人都沒有提出證據反駁。申請人在本案作出的唯一爭論，是在反陳述理據中指出，反對人從沒有在香港使用或申請註冊“亮莊”商標，因此反對人並不具備反對“亮莊”商標在香港註冊的條件。

25. 本人在上文第 7 至 13 段概括提及李德才之法定聲明內所指的事實，這些事實在不同程度上都得到載於各附件內的證據支

持，而申請人對這些事實又沒有提出質疑或提交任何證據反駁。綜合各項證據，本人裁定“亮莊”屬反對人在中國內地使用於其洗髮水、沐浴露及潔面乳等美髮美容護膚產品上的商標，而至相關日期前已有超過 7 年的使用歷史；在使用“亮莊”商標作宣傳廣告的範圍遍及多個省份，以及“亮莊”品牌產品每年銷售額突破 6,000 萬元的情況下，本人沒有理由質疑“亮莊”商標在內地享有相當高的聲譽。

26. 涉訟商標申請註冊的貨品屬第 3 類貨品，包括“洗髮液；香皂；香波；護髮素；洗面奶；漂白劑(洗衣)；洗衣劑；乾洗劑；去漆劑；去漬劑；去蠟水；皮革用蠟；香料；化妝品；花露水；爽身粉；去痱水；牙膏；口香水；香；動物用化妝品；研磨材料；洗澡用化妝品”。當中除了一些清潔化學用品及口腔清潔用品外，其餘大部分都屬反對人“亮莊”商標應用範圍涵蓋的美髮美容護膚產品。

27. 申請人申請註冊的涉訟商標，是一個與反對人商標完全一樣的純文字商標“亮莊”。本人必須進一步探討的是，申請人於申請把涉訟商標在香港註冊當日，對反對人商標及其使用的情況所知多少，並據此判斷申請人的行為按一般可接受的商業行為標準，是否會被視為不真誠。

28. 本人已經裁定“亮莊”屬反對人在內地使用於其美髮美容護膚產品上的商標，有不斷、廣泛和成功的宣傳及銷售歷史，因此，“亮莊”商標在內地享有相當高的聲譽。申請人湯兆兒申請註冊時的地址是中國廣東省中山市古鎮曹興中路。廣東省不單是反對人企業的註冊省份，也是反對人的行銷網絡中心所在。申請人既然有意經營美髮美容護膚產品，不可能不知道反對人的“亮莊”商標在此地享有相當高聲譽和廣泛使用。

29. 此外，從上文討論過的申請人在本案的唯一論點來看(見上文第 24 段)，申請人顯然在知悉“亮莊”商標在內地使用和註冊的情況下而在香港提出涉訟商標的註冊申請，因為他清楚知道“香港是中國的一個特別行政區，享有完全獨立的立法、行政及司法權，中國內地的商標註冊及保障制度與香港並不相同，香港的商標註冊制度提供地域性保護，商標即使已獲中國國家工商總局商標局或其他國家或地區的商標註冊處註冊，亦不會自動在香港

港獲得保護。”（摘錄自反陳述理據第 4 段）。

30. 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第 3 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，會否被視為不真誠？

31. 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）。

32. 在上述案例中，與訟各方在事前是互相認識的，並有業務上的關係或接觸。然而，這並非裁定不真誠的必要條件。獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 其後在 *Melly's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael), op. cit.* 一案中的裁決，便清楚顯示這點。Fianna Fail 及 Fine Gael 都是愛爾蘭政治組織的名稱，該案的商標申請人把這兩個名稱作為商標，申請註冊用於第 31 及 35 類的貨品及服務；該兩個政治組織提出反對。案情顯示，商標申請人與兩個政治組織沒有任何連繫，而兩個政治組織也沒有以他們的名稱作為商標，用以提供有關的貨品及服務。儘管如此，獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 推翻原審英國註冊署聆訊人員的裁決，裁定該商標註冊申請是不真誠地提出的。判詞第 58 段現節錄如下：

“58 None of this was an accident. The applicant targeted the opponent organisations and took their names for the purpose of registering them in furtherance of his objectives. His strategy was leech-like in its effort to fasten upon and feed off the distinctive character and repute of the names. I can see from what the applicant has written that he believed their names

were open and available for registration in the United Kingdom on a first-come, first-served basis. I suspect that he also regarded registration of their names as a suitable way of pursuing a beneficial solution so far as his political wishes were concerned. Even so his subjective perceptions cannot, in my view, excuse or justify his conduct in connection with the disputed applications for registration. I am satisfied that his conduct in that connection should be regarded as improper for having been embarked upon in bad faith within the grasp of that objection as set out above. I therefore uphold the opponents' appeals and objections under s.3(6) with the result that the disputed applications for registration will be refused in their entirety.” (footnotes omitted)

“58 一切全非意外。申請人以反對人的組織為目標，把他們的名稱註冊，以達到自己的目的。他採取水蛭般的策略，緊緊附在這些名稱的顯著特性和聲譽上，從而搾取利益。從申請人的書面陳述，我可以看到他相信該兩個名稱尚未在英國註冊，因此可以在先到先得的原則下申請註冊。我懷疑他也認為把兩個名稱註冊，是追求他本人的政治意圖的有用和合適方法。儘管如此，我認為他的主觀看法不能成為提交具爭議的註冊申請這行為的藉口或理由。我信納他在這方面的行為應被視為不當，屬上述反對中所指的不真誠行為。因此，根據條例第 3(6)條，我裁定反對人的上訴得直，反對成立，拒絕涉案商標的註冊申請。”(本文刪去註腳)

33. 綜合上文所述，申請人在清楚知道反對人商標“亮莊”在內地的使用和聲譽的情況下，在 2006 年 1 月 13 日提出涉訟商標的註冊申請，把一個完全不屬於自己的內地商標申請在香港註冊。他所持的藉口是，即使商標已獲中國國家工商總局商標局或其他國家或地區的商標註冊處批准註冊，該商標亦不會自動在香港獲得保護。從客觀角度看，儘管申請人看不到他這種作為有何不對，他的行為無疑是針對反對人而作出的，目的顯然是希望不公平地利用反對人商標的顯著特性及在內地的商譽或聲譽，從而達到他自己的目的和牟取自身的利益，例如中港兩地交往頻繁，認識反對人商標的人

會以為涉訟商標就是反對人的商標。申請人也可能是想憑藉獲得涉訟商標的註冊而向反對人圖利，例如反對人須得到申請人的批准，才可在香港使用“亮莊”二字作為其商業名稱或商標。申請人按他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。

34. 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(1) 、12(2)及 12(5)(a)條提出的反對

35. 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，本人無須進一步考慮根據條例第 12(1) 、12(2)及 12(5)(a)條提出的反對。

訟費

36. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

37. 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)

二零一一年三月三十日