

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 300737028 註冊無效



商標：

類別： 17

申請人： SIMONA AG

商標擁有人： 張志欽

---

## 決定理由

### 背景

1. SIMONA AG ( “申請人” ) 於 2008 年 8 月 21 日根據《商標條例》(第 559 章) ( “條例” ) 第 53 條就以下商標(商標編號 300737028)提出宣布註冊無效的申請( “該申請” )：

The logo for Frisylen, featuring the word "Frisylen" in a serif font above the Chinese characters "花士令" in a smaller font.

( “涉訟商標” )

涉訟商標的註冊擁有人是張志欽( “商標擁有人” )，而註冊申請日期及註冊日期均為 2006 年 10 月 10 日。涉訟商標就以下貨品註冊：

#### 類別 17

橡膠、古塔波膠、樹膠、石棉、雲母以及由這些原材料製成但不屬別類的製品；生產用半成品塑料製品；包裝、填充和絕緣用材料；非金屬軟喉管；塑膠焊絲；焊接用塑膠線；非紡織用塑膠纖維；有機玻璃；塑膠管；塑膠板；塑膠杆；塑膠條；農業用塑膠膜；電控透光塑膠薄膜。

2. 商標擁有人沒有就該申請提交反陳述。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 條適用於就該申請而進行的法律程序)，商標擁有人被視為不反對該申請。

3. 有關該申請的聆訊原訂於 2012 年 6 月 22 日進行。申請人代理於 2012 年 5 月 3 日來信，告知本處申請人將不會出席上述聆訊。本人因此根據《商標規則》第 75 條，在沒有進行聆訊的情況下就該申請作出決定。

### 申請理由

4. 申請人根據條例第 11(1)(a)、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(2)、12(3)、12(4)及 12 (5)(a)條提出該申請。

### 申請人的證據

5. 申請人提交一份由其亞太區區域主管 Poon King Man Edmund 於 2009 年 8 月 7 日作出及簽署的法定聲明(“該法定聲明”)，以支持該申請。

6. 該法定聲明第 3 段提到，申請人是一家德國的工業用塑膠半製成品生產商，已成立 150 餘年，在全球擁有約 1,200 名員工。申請人年產超過 10 萬噸，銷售遍及世界各地。申請人亦聲稱其自 1990 年起在德國法蘭克福證券交易所上市，市值達 3.1 億美元，而申請人為業界聞名的先驅至少已有 25 年。

7. 該法定聲明第 4 段亦提到，申請人在 2006 年從德國公司 Deutsche Holzveredelung Alfongs 及 Ewald Schmeing Ohg(“前任業務經營者”)收購了旗下以 Frisylen 為商標所經營的塑料業務，而 Frisylen 商標及其相關商譽亦已轉讓予申請人。因此，申請人現為 Frisylen 商標(“申請人商標”)的擁有人。

8. 根據該法定聲明第 5 至 6 段，申請人已在全球各地(包括香港、台灣、法國、英國、德國等)註冊了申請人商標<sup>1</sup>，並於世界知識產權組織為申請人商標<sup>2</sup>取得國際註冊(第 597750 號，註冊日期為 1993 年 1 月 29 日)。

---

<sup>1</sup> 部份申請人商標是由英文字 Frisylen 和圖案組成。

<sup>2</sup> 如上，所註冊之申請人商標是由英文字 Frisylen 和圖案組成。

從該法定聲明之證物“SI 1-03”顯示，申請人商標早於 1980 年已在香港獲得商標註冊(商標編號 19801137)，涉及貨品如下：

Class 7


die plates, die supports, cutting pads, die/punch blocks of synthetic plastics material, rubber, plastics/rubber compositions or the like.


(類別 7

合成塑料、橡膠、塑料/橡膠合成物或此類製成的沖模板，沖模支架，切割板，沖模塊/沖壓塊)

9. 至於申請人商標的使用情況，該法定聲明第 11 至 13 段指出申請人及前任業務經營者自 1964 年起在世界各地(包括香港)持續使用申請人商標於塑膠切割板(“申請人貨品”)，並且廣泛地宣傳推廣申請人貨品。申請人於 2002 至 2006 年間在世界各地及香港就申請人貨品的銷售金額及宣傳開支，分別載於該法定聲明第 11 及 13 段。單是香港而言，有關銷售金額及宣傳開支每年平均都分別超過港幣七百萬元和港幣一百萬元。

10. 在該法定聲明第 15 至 18 段，申請人提到商標擁有人多次就申請人商標及其他屬於申請人的商標在香港進行惡意搶註。根據該法定聲明第

16 段，商標擁有人於 2006 年 10 月 10 日提交第 17 類的  商標註冊申請(申請編號 300737073)，而 SIMONA 乃申請人的公司名稱。此申請隨後被撤回<sup>3</sup>。根據該法定聲明第 17 段，商標擁有人同時於 2006 年

10 月 10 日<sup>4</sup>提交第 17 類的  商標註冊申請(申請編號 300942156)，而此商標與申請人商標相同或相似。經申請人提出反對後，此申請隨後已被撤回。根據該法定聲明第 18 段，商標擁有人於 2007 年 7 月 19 日進一步提交香港商標註冊申請 300915264 號，而涉及商標



與申請人的另一商標完全相同。申請人及後於 2008 年 6

<sup>3</sup> 根據商標註冊處的紀錄，此申請是被拒絕。

<sup>4</sup> 根據商標註冊處的紀錄，此申請的提交日期是 2007 年 8 月 27 日。

月 10 日向商標擁有人發出警告信，而商標擁有人亦於同日表明已撤回申請<sup>5</sup>。

11. 在該法定聲明第 19 至 25 段，申請人亦對商標擁有人的其他搶註行為作出指控，其中包括在香港公司註冊處登記註冊“Frisylen Plastic (Hong Kong) Limited”，在香港互聯網註冊管理有限公司和香港域名註冊有限公司註冊域名“frisylen.net”、“frisylen.com.hk”及“frisylen.com.cn”，以及在中國內地提交註冊申請人商標 frisylen 等等。

### 相關日期

12. 須考慮的相關日期是 2006 年 10 月 10 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期（“涉訟商標申請日期”）。

### 條例第 53(3) 及 11(5)(b)條

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。”

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。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 367 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*

---

<sup>5</sup> 根據商標註冊處的紀錄，此申請是被拒絕。

*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甚麼是真誠或甚麼是不真誠：某行為不符合上述標準要到甚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。)

16. 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] FSR 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

*“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.”*

(“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。)

17. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出：

*“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."*


(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。)

18. 根據上文第 15 至 17 段所述的原則，在決定涉訟商標的註冊申請是否不真誠地提出時，本人須先考慮商標擁有人所知道的事實。由於商標擁有人沒有提交反陳述或任何證據，本人只可從申請人提交的證據及其他方面的事實考慮他對申請人商標認識多少。


19. 在上文第 8 至 9 段，本人已引述該法定聲明的有關篇幅，說明申請人商標在世界各地的註冊及使用情況。從該法定聲明之證物“SI 1-03”及“SI 1-04”可見，在涉訟商標申請日期之前，申請人商標已在全球各地(包括香港)就申請人貨品或其他塑料產品獲得商標註冊。該法定聲明之證物“SI 1-09”亦顯示，申請人至少從 2003 年起已經在香港銷售載有申請人商標的申請人貨品，較涉訟商標申請日期為早。再者，本人注意到申請人在該法定聲明第 11 段列出了銷售金額，而申請人在該法定聲明之證物“SI 1-09”內呈交了一些抽樣發票副本，某程度上確認了申請人在香港的有關銷售。有見及此，本人認為申請人商標在世界各地及香港就申請人貨品而言已建立了一定的聲譽及知名度。與此同時，商標擁有人從來沒有否認認識申請人商標。面對申請人作出惡意搶註如此嚴重的指控時，商標擁有人完全沒有回應。基於以上種種理由，本人有理由相信商標擁有人於提交涉訟商標申請時，必定已對申請人商標有所認識。

20. 在這大前提下，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。申請人在該申請的理由陳述第 12 段提到，涉訟商標最突出的英文部分 **Frisylen** 與申請人商標相同，而漢字“花士令”為申請人及其客戶非正式地沿用作為申請人商標 **Frisylen** 之中文譯名，因此涉訟商標無論在視覺上、發音上和含義上都與申請人商標相同或極為相類似。本人接納這個論點。再者，就涉訟商標所註冊的類別 17 的貨品而言，

**Frisvlen** 一詞並沒有任何意義或具描述性，因此本身具有高度的獨特顯著性。涉訟商標所註冊的貨品包括類別 17 的橡膠、古塔波膠、樹膠、石棉、雲母以及由這些原材料製成的製品、生產用半成品塑料製品、塑膠管、塑膠板等貨品，與申請人貨品相同或相類似。商標擁有人從沒有交代涉訟商標的來由，亦沒有否認認識申請人商標。如果說商標擁有人選擇就類別 17 的貨品註冊涉訟商標是純粹出於巧合，實在令人難以信服。顯而易見，商標擁有人是故意抄襲申請人商標，希望藉此從中取利。

21. 此外，據該法定聲明第 15 至 18 段所述，商標擁有人曾多次就申請人商標及其他屬於申請人的商標在香港進行申請註冊，例如 

(申請編號 300737073)， (申請編號 300942156) 及

 (申請編號 300915264)。上述商標的主要構成部分，即英文字 **SIMONA**、**frisvlen** 及 **dehoplast**，均與申請人擁有的商標相同或相類似。以上申請均涉及類別 17 的貨品，與申請人從事的塑膠半製品業務有關。雖然申請被撤回或拒絕並不一定代表申請是不真誠地提出的，但商標擁有人接二連三地就類別 17 的貨品，提出申請註冊屬於或近似申請人旗下品牌的商標，搶註的意圖卻相當明顯。基於以上理由，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並非出於真誠。

22. 由於涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的，本人裁定涉訟商標是在違反條例第 11(5)(b)條的情況下註冊的，因此宣布涉訟商標的註冊無效。

23. 由於本人已根據條例第 11(5)(b)條的理據宣布涉訟商標的註冊無效，本人無須再考慮申請人根據上文第 4 段所列之其他條文的理據。

## 總結及訟費

24. 由於該申請成立，本人判給申請人訟費。

25. 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

(吳其泰代行)

2012 年 6 月 28 日