

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 300779293 註冊無效

商標：**华莎驰**

類別：20

申請人：GIANNI VERSACE S.P.A.

商標擁有人：黃麗珠

---

## 決定理由

### 背景

1. Gianni Versace S.P.A. ( “申請人” ) 於 2008 年 4 月 9 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 300779293 ( “涉訟商標” )，該商標如下：

**华莎驰**

2. 涉訟商標的註冊擁有人是黃麗珠( “商標擁有人” )，而註冊申請日期及註冊日期均為 2006 年 12 月 14 日。涉訟商標就以下貨品註冊：

### 類別 20

傢俱；椅子(座椅)；桌子；有抽屜的木櫥；櫃子(臺子)；屏風(傢俱)；沙發；食品車；床；鏡子(玻璃鏡)。

3. 商標擁有人於 2008 年 7 月 7 日就上述申請提交了反陳述( “反陳述” )。

4. 申請人提交了一份由其商標專業管理人員 **Francesca Bosio** 作出的法定聲明(“**Bosio** 聲明”), 以支持是項申請。商標擁有人沒有就上述申請提交證據。

5. 有關這項申請的聆訊原定於 2012 年 7 月 19 日在本人席前進行。雙方均沒有出席聆訊。本人現根據《商標規則》(第 559A 章)第 75 條在沒有進行聆訊的情況下, 對本法律程序作出決定。

### 申請理由

6. 申請人在通知書內列出下列多項支持是項申請的理由:

- (i) 條例第 11(4)(a)、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)及 53(3)條; 以及
- (ii) 條例第 12(4)、12(5)(a)及 53(5)(b)條。

### 相關日期

7. 在本項申請宣布商標註冊無效的法律程序中, 要考慮的日期是 2006 年 12 月 14 日, 即提交涉訟商標註冊申請的日期(“相關日期”)。

### 申請人的證據

8. **Bosio** 聲明提到, 申請人的創辦人 **Gianni Versace** 在 25 歲時已為數個知名的時裝設計室設計便服, 並於 1978 年在意大利米蘭展出他的第一個女裝系列和開設第一間 **Versace** 商店。至今, 申請人經營生意的範圍非常廣泛, 包括鞋類、時裝、香水、皮具、寢具、化妝品、電子產品、建築材料、文具、食品及有關傢俱的產品。**Versace** 集團由多個系列組成, 包括 **Gianni Versace Couture**、**Versace Jeans Couture**、**Versace Home Collection** 及 **Versace Collection**。**Gianni Versace Couture** 工作室生產的商品系列, 主要包括人工縫製衣服、首飾、香水、化妝品及傢俱, 而大部分飾物及傢俱均授權 **Rosenthal** 及其他公司銷售。申請人於 2006 年(即相關日期當天)的收入及純利載於 **Bosio** 聲明第 11 段, 分別為歐羅 288,000,000 元及 19,100,000 元。

9. Bosio 聲明指出，申請人擁有“VERSACE”這商標，並在意大利、香港及世界各地使用“VERSACE”及包含“VERSACE”一字的商標（“申請人商標”）於其貨品上，以及在香港及世界各地取得該等商標的註冊。有關詳情及部分註冊證書的副本載於 Bosio 聲明附件“FB-1”和“FB-2”。

10. 在香港，申請人約在 1982 年開辦第一家“Gianni Versace”商店。至於首次在意大利及香港使用申請人商標於第 20 類商品的年份則約是 1990 年；這類商品包括椅子、桌子、有抽屜的櫥、沙發、長椅及床等傢俱。Bosio 聲明第 17 及 18 段載有 2002 至 2008 年期間，附有申請人商標並用於第 20 類傢俱及其他所有商品的全球及香港銷售額。如單看香港這市場及只計算 2002 至 2006 年的數字，傢俱的平均每年銷售額超過港幣 27 萬元，而其他所有商品的平均每年銷售額則超過港幣 9,800 萬元。部分銷售到香港的傢俱及其他商品的發票副本，可在 Bosio 聲明附件“FB-4”及“FB-5”內找到。Bosio 聲明亦提到，申請人為其商標及商品作廣泛宣傳及推廣，其設計師亦曾獲多個獎項。Bosio 聲明附件“FB-6”及“FB-7”夾附了一些目錄冊、其他刊物、廣告、報章摘錄和雜誌剪報的樣本，以及獲頒獎項的證書及照片。





11. 申請人就涉訟商標註冊申請是不真誠地提出這申請理由，提供了額外的資料。按 Bosio 聲明所述，除涉訟商標外，商標擁有人<sup>1</sup>還就第 20 類貨品提交了下列四項商標的註冊申請，但全遭申請人反對：

商標註冊申請日期及 編號	商標	申請貨品類別
2006 年 6 月 7 日 300653788	GUANGDAVERSACE 华 莎 驰	20



<sup>1</sup> 商標註冊申請編號 300662751 由汕頭市華莎馳傢俱傢飾有限公司提出，但 Bosio 聲明附件“FB-13”是一份商標擁有人簽署並蓋了汕頭市華莎馳傢俱傢飾有限公司印章的證明文件副本，聲明商標擁有人是汕頭市華莎馳傢俱傢飾有限公司的股東。

<p>2006年6月20日 300662751</p>		<p>20</p>
<p>2006年6月20日 300662760</p>		<p>20</p>
<p>2007年10月3日 300966079</p>	<p>華莎馳</p>	<p>20</p>

12. 商標註冊申請 300653788 於 2006 年 6 月 7 日提交。2006 年 10 月 19 日，申請人的代理向商標擁有人發出訟前信件，指出(a) “GUANGDAVERSACE” 華莎馳 商標包含(i)以簡體中文書寫的“华沙驰”，即申請人的“VERSACE”商標的中文譯音及(ii)與申請人的“VERSACE”商標明顯相似的英文字“GUANGDAVERSACE”作其重要部分；以及(b)遭反對的商標與申請人的商標明顯相似。其後，由於商標擁有人沒有就“GUANGDAVERSACE” 華莎馳 的註冊申請的反對程序提交反陳述，該商標註冊申請被定為已放棄。Bosio 聲明附件“FB-11”是商標註冊申請 300653788 反對程序的相關文件。

13. 商標註冊申請 300662751 和 300662760 於同一天提交。申請人就商標註冊申請 300662751 提出反對的理由是(i)申請以汕頭市華莎馳傢俱傢飾有限公司名義提出，而該公司名字包含中文字“華莎馳”，即申請人商標“VERSACE”商標的中文譯音；以及(ii) “”商標與申請人的各個商標(包括 “”商標)相似，容易引起混淆；汕頭市華莎馳傢俱傢飾有限公司藉着 “”商標，誤導大眾相信該商標與申請人的“V”標誌有關，從而不當地利用申請人的商標或損害其獨特性或聲譽。至於商標註冊申請 300662760，申請人提出反對的理由是 “”商



標與申請人的商標“”和“”混淆地相似。與商標註冊申請 300662751 和 300662760 的反對程序相關的文件可於 Bosio 聲明附件“FB-12”及“FB-14”內找到。

14. 編號 300966079 的商標註冊申請涉及的是“華莎馳”，即涉訟商標的繁體版本。商標擁有人沒有就申請人提出的反對提交任何抗辯，因此該商標註冊申請亦同樣被定為已放棄。

### 條例第 53(3) 及 11(5)(b)條

15. 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……的範圍內不得註冊。”

16. 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。”

17. 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。”<sup>2</sup>

18. 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為不真誠<sup>3</sup>。

19. 商標擁有人雖然沒有提交任何證據，但在反陳述中，商標擁有人對是項程序提出其一方的意見。除指出“华沙驰”跟“VERSACE”的差別外，商標擁有人還表示，“华沙驰”是商標擁有人獨創的，與申請人的“VERSACE”商標毫無相近可言。商標擁有人特別指出，申請人的正式中文名稱是“範思哲”，而不是“華沙馳”。商標擁有人認為發音相同的漢字很多，但有些發音相同的漢字在含義和外型上會有很大差別。假如基於漢字商標與英文商標在發音上有些許近似就不能註冊，對於希望註冊漢字商標的人來說太不公平了。商標擁有人亦提到，“VERSACE”商標在香港沒有就第 20 類貨品註冊；該商標所註冊的貨品跟涉訟商標所指定的第 20 類貨品在功能和用途上有重大差別。

20. 為決定涉訟商標的註冊申請是否不真誠地提出，本人須了解商標擁有人對申請人的商標及其業務的認識。“VERSACE”是意大利著名設計師以自己名字建立的世界品牌，業務廣泛；除衣着服飾外，申請人亦使用“VERSACE”商標於第 20 類的傢俱。雖然申請人在香港的傢俱生意不算顯赫，但申請人使用於傢俱業務的商標跟其龐大服飾業務上使用的商標屬同一系列。身為香港人<sup>4</sup>，商標擁有人對申請人的商標應該有認識。不過，更重要的是，在提交涉訟商標的註冊申請之前，商標擁有人已提交商標註冊申請 300653788，該申請涉及的商標已包含“VERSACE”這字。

<sup>2</sup> 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.”

<sup>3</sup> 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.”

<sup>4</sup> 根據商標擁有人提供的資料，商標擁有人是香港人。

此外，商標擁有人提交涉訟商標註冊申請時，申請人不單曾就商標註冊申請 300653788 向商標擁有人發出訟前信件，還已就該商標註冊申請及商標註冊申請 300662760 提交反對通知書。因此，商標擁有人在提交涉訟商標的註冊申請時，實際上對申請人使用的商標及其業務範圍已有認識。

21. 雖然商標擁有人在反陳述中曾表示，涉訟商標是他本人獨創的，但沒有提交任何支持這說法的證物。“VERSACE”是申請人的創辦人 Gianni Versace 這位意大利人的姓氏。如以英語拼音讀出“VERSACE”這字，可以採用“華莎思”或“華西氏”作為廣東話譯音；但如以意大利文發音作準，該字尾的發音才可以用“馳”作為廣東話拼音。字面上，“華沙馳”三字沒有有任何意思，但商標擁有人未能解釋其選用這三字的組合，為何會跟“VERSACE”這意大利人名字的中文譯音互相吻合。

22. 商標擁有人除提交涉訟商標的註冊申請外，還提交了上文第 11 段提及的另外 4 個商標的註冊申請。無獨有偶，該等商標全都跟申請人使用的多個商標有相似之處。更奇怪的是，縱使申請人在通知書及 Bosio 聲明都曾提及該等商標的註冊申請和遭申請人反對等事宜<sup>5</sup>，商標擁有人卻完全不作回應。從商標擁有人迴避事實的態度來看，其行為不可能出於巧合，而是故意的。

23. 雖然申請人本身使用的正式中文名稱是“範思哲”，但“華沙馳”可作為“VERSACE”廣東話拼音一事，不容否認。本人明白，雖然根據條例第 80 條，商標擁有人可倚賴涉訟商標的註冊為該註冊的有效性的表面證據，但其效用也只限於作為表面證據。不真誠是嚴重的指控，但即使申請人作出了如此嚴重的指控，商標擁有人的回應僅為漢字商標與英文商標在發音上有些許近似，不應構成不能註冊的原因。商標擁有人不但沒有解釋採用“華沙馳”這三字組合的原因，而且對其每隔一段時間便提出一個跟申請人的商標有關連的商標註冊申請，表示無可奉告。

24. 商標擁有人行為背後的目的，顯然在於藉着取得該等商標的專用權，利用申請人所使用商標的聲譽，提高本身產品的銷售量和謀取個人利

---

<sup>5</sup> 在通知書中，申請人只提及其反對商標註冊申請 300653788 一事。

益。此等行為絕對不符合有關行業中合理和具備經驗人士所遵守的可接受商業行為標準，本人因此裁定涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的。

25. 由於涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的，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的申請成立。

### **總結及訟費**

26. 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)

二零一二年八月三日