

商標條例（第 559 章）

申請對在商標編號 **300907902** 的註冊紀錄冊中的錯誤或遺漏作出更正

商標：**KONSON**

類別：14，18，22，25，26

商標註冊擁有人：威泰格(中國)有限公司 (WTIGER (CHINA) CO. LIMITED)

申請更正商標註冊紀錄冊申請人：彭素華

---

## 所作決定的理由陳述

### 背景

1. 彭素華(下稱“申請人”)於 2013 年 1 月 9 日以中文版表格第 T6 號依據商標條例(第 559 章)(“條例”)向本處提出申請，要求商標註冊處處長(“處長”)對在以下商標(編號 300907902)的註冊紀錄冊中的錯誤或遺漏作出更正(以下簡稱“更正的申請”)：

**KONSON**

(「涉訟商標」)。

涉訟商標的註冊擁有人本為彭素華(即更正的申請的申請人)，後本處於 2011 年 12 月 9 日接獲提交轉讓註冊通知，並於 2012 年 1 月 26 日完成對新的註冊擁有人作出記項；新的註冊擁有人現為威泰格(中國)有限公司 (WTIGER (CHINA) CO. LIMITED) (下稱“威泰格”)。商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2007 年 7 月 9 日。涉訟商標註冊於以下貨品：

類別 14

珠寶、首飾、寶石、鐘錶和計時儀器。

### 類別 18

皮革及人造皮革、毛皮、箱子、旅行袋、雨傘、陽傘、手杖。

### 類別 22

纜、繩、網、遮篷、帳篷、防水遮布、帆、袋、襯墊及填充料。

### 類別 25

服裝、鞋、帽。

### 類別 26

花邊及刺繡、飾帶及編帶、鈕扣、領鈎扣、飾針及縫針、假花。  
(以下統稱“擁有人的貨品”)

2. 擁有人於 2013 年 11 月 4 日提交中文版表第 T7 號“反陳述”，內附一份「威泰格(中國)有限公司的反陳述」。

3. 有關更正的申請的聆訊訂於 2015 年 6 月 24 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，處長已在 2015 年 5 月 7 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。

### **申請更正註冊紀錄冊的理由及支持申請的證據**

4. 規則第 48(2)條規定，更改或更正的申請須連同以下項目一併提交—(a) 述明申請理由的陳述；及(b) 支持該項申請的證據。

5. 申請人於 2013 年 1 月 9 日提交的表格第 T6 號沒有另外一份述明申請理由的陳述；但該表格附有一份彭素華於同日作出的法定聲明(“彭素華的聲明”)可作為支持更正的申請的證據，並在一定程度上可被視作述明申請理由的陳述。

6. 彭素華在其聲明中指她本人沒有就涉訟商標“委托或授權香港知識產權代理作為代理人及負責商標轉讓事項”，並且“從來沒有簽署過有關香港和美國商標轉讓合同給威泰格(中國)有限公司”。

7. 彭素華的聲明是申請人於本案提交的唯一證據。

### 支持反陳述的證據

8. 威泰格於 2013 年 11 月 4 日提交的第 T7 號“反陳述”附有一份「威泰格(中國)有限公司的反陳述」。威泰格其後於 2013 年 12 月 16 日提交一份彭玉波於同日作出的法定聲明(“彭玉波的聲明”)作支持該反陳述的證據。

9. 「威泰格(中國)有限公司的反陳述」指稱，“在 2011 年 11 月 9 日本公司[威泰格]向其代理人香港知識產權代理有限公司發出指示，提交有關[涉訟商標]的轉讓，由當時的擁有人彭素華，轉讓予本公司”。

10. 該反陳述續指，“代理人在 2011 年 12 月 9 日提出了有關[涉訟商標]的轉讓，處長隨後通知本公司[威泰格]此註冊商標的轉讓已於 2012 年 1 月 26 日完成”。

11. 「威泰格(中國)有限公司的反陳述」其餘部份對彭素華在她的聲明中所指的事項(見上文第 6 段)一一予以否認，本人不打算在此贅述。

12. 至於彭玉波的聲明，是作為支持該反陳述而提交的證據。彭玉波是威泰格的董事，有香港身分證及居住地址。

13. 彭玉波指威泰格於 2011 年 11 月 1 日與彭素華達成協議，同意進行有關涉訟商標的轉讓，將擁有權由彭素華轉讓予威泰格。

14. 彭玉波進一步指其本人與彭素華於同日共同簽署了商標轉讓合同。彭玉波的聲明附件一為商標轉讓合同的核證副本。

15. 以上已記載了彭玉波的聲明的全部實質內容。

### 商標註冊處紀錄

16. 上文 5 至 15 段所記載的基本上已是申請人及現時的商標註冊擁有人就本法律程序提交的證據的全部。單憑這些零碎、片面的證據而無視商標註冊處就涉訟商標的轉讓註冊的有關紀錄，是無法在本案達致一個正確合理的裁決的。以下是商標註冊處的有關紀錄：

- (a) 本處在 2011 年 12 月 9 日收到一份由香港知識產權代理 (HONG KONG INTELLECTUAL PROPERTY AGENT) 簽署的有關兩個商標(其中之一是涉訟商標)轉讓的 T10 號表格。有關這表格的問題下面會詳細討論，但本處當其時注意到這表格的問題是它是以英文版提交的，而內裏的細節也是以英文填寫，但本處就涉訟商標的商標記錄卻是中文，這 T10 號表格因此不符合條例第 76 條(有關在處長席前進行的法律程序所採用的語文)的準則。
- (b) 本處在 2012 年 1 月 12 日去信香港知識產權代理指出上述問題，並指示需提供轉讓受讓人的中文姓名／名稱、地址、送達地址及代理人地址等以作記錄。
- (c) 香港知識產權代理以日期 2012 年 1 月 16 日的信回覆本處，提供了威泰格的中文名稱及地址，並「香港知識產權代理有限公司」的名稱及地址作為送達地址，及代理人的地址(與香港知識產權代理有限公司的地址相同)。
- (d) 本處在 2012 年 1 月 26 日去信香港知識產權代理有限公司，確認接獲該公司就涉訟商標提交的轉讓詳情的註冊申請，並表示已將有關詳情記入註冊紀錄冊內。
- (e) 本處在 2012 年 11 月 19 日接獲彭素華手寫信件，指“因商標無故及他人第三方私下轉讓，而並未通知本人，商標號為 300907902 及 300933589[其一正是涉訟商標]，現望本署能提供一份以上商標 T10 表格複印件。”

- (f) 本處在 2012 年 11 月 19 日回信彭素華確認接獲要求，並指示如何支付所需費用及收取要求的商標表格 T10 號影印本。
- (g) 本處在 2012 年 12 月 20 日再去信彭素華，就其 2012 年 11 月 19 日手寫信件作出回覆。本人會在下面對此信內容作詳細討論。
- (h) 本處在 2012 年 12 月 20 日另外去信香港知識產權代理有限公司，表示根據規則第 103 條要求該公司提交權限的證據，證明先前的擁有人彭素華委託它處理有關註冊商標在 2011 年 11 月 1 日的轉讓。
- (i) 香港知識產權代理以日期 2012 年 12 月 24 日的信回覆本處，隨信提供了一份商標轉讓合同副本；<sup>1</sup> 並指“此商標轉讓合同副本由受讓人提供，本公司依據受讓人指示，提交題述商標的轉讓”。

### 根據條例第 57 條提出的更正的申請

17. 雖然申請人沒有明言，其更正的申請必須是根據條例第 57 條提出的。條例第 57 條訂明：

- 「(1) 除第(2)款另有規定外，任何有充分利害關係的人均可申請對任何在註冊紀錄冊中的錯誤或遺漏作出更正。
- (2) 更正的申請不得就影響商標註冊的有效性的任何事宜而提出。
- (3) 更正的申請可向處長或法院提出。
- (4) 除處長或法院另有指示外，更正註冊紀錄冊的效力是有關的錯誤或遺漏須當作從未出現過。
- (5) 處長可應註冊商標的擁有人或特許持有人提出的要求，或應具有註冊商標的權益(該權益的詳情須已根據第 29 條(影響註冊商標的交易的註冊)記入註冊紀錄冊)或在註冊商標上有押記(該押記的詳情須已根據第 29 條記入註冊紀

---

<sup>1</sup> 此合同跟載於彭玉波的聲明附件一的商標轉讓合同的核證副本看來是同一樣的。

錄冊)的人提出的要求，將記錄於註冊紀錄冊的該人的姓名或名稱或地址或其他識別該人的詳情的任何改變記入。

(6) 凡處長信納在註冊紀錄冊中的任何錯誤或遺漏是可歸因於他本人或註冊處的職員的錯誤或遺漏，則處長可自行改正該等錯誤或遺漏，但他須在改正該等錯誤或遺漏前，向任何他覺得受牽涉的人發出擬作出該項改正的通知。

(7) 處長可從註冊紀錄冊中刪除他覺得不再有效的事宜。」

18. 根據本處紀錄，申請人原是申請涉訟商標註冊的申請者，亦是涉訟商標註冊的原先擁有人，她指稱的錯誤涉及現在商標註冊紀錄錯誤地以威泰格代替了她作為擁有人。在此情況下，申請人毫無疑問符合條例第 57 條的資格要求：她是對涉訟商標的註冊有充分利害關係的人。

#### *指稱的錯誤是否可更正？*

19. 條例第 57(1)條規管的是任何在註冊紀錄冊中的錯誤或遺漏。本人認為在此條例下能夠更正的錯誤並不限於排印或文書方面的錯誤，而是覆蓋有爭議的擁有權問題，包括撤銷錯誤的轉讓等。處長過往亦曾作出類似的更正錯誤的決定。<sup>2</sup>

20. 本案的爭論點並不牽涉遺漏事宜，但涉及商標註冊擁有人的身份錯誤。申請人指稱她本人沒有就涉訟商標委托或授權代理人轉讓，亦沒有簽署過有關商標轉讓合同，言下之意是威泰格現在在本處被紀錄為涉訟商標註冊的擁有人是錯誤的。

21. 彭玉波則指威泰格於 2011 年 11 月 1 日與彭素華達成協議，同意進行有關涉訟商標的轉讓，將擁有權由彭素華轉讓予威泰格，而支持此說法的是載於彭玉波的聲明附件一的商標轉讓合同。

---

<sup>2</sup> 例如本處 2013 年 8 月 20 日就商標“BOSS & Device”及“BOSS”作出的決定。另外，英國的商標註冊案例亦有此等更正註冊的個案裁決，例如 BL O/072/11 *BEDLAM*，BL O/213/15 *We Walk*，BL O/047/15 *PEPPERMONGERS*，BL O/497/14 *ONIX* 等。

22. 載於彭玉波的聲明附件一的是商標轉讓合同的核證副本。合同全份以英文表述，日期為 2011 年 11 月 1 日。此合同的標題或名稱是“轉讓”(assignment)，彭素華在此文件中被稱為“轉讓人”(assignor)，而威泰格則被稱為“受讓人”(assignee)。合同的附表載有 3 個商標(在以下合稱“表列商標”)，其中一個正是涉訟商標。合同的主要條款有下列五項：

第一項：轉讓人在確認已收到剛從受讓人支付的良好及有值的代價下，將表列商標中一切的權利、所有權及權益，連同與表列商標註冊貨品有關的業務的全部商譽，轉讓並交予受讓人作為絕對權益持有。

第二項：轉讓人須在受讓人要求及費用由受讓人支付下，簽立及作出所有屬需要或恰當的行動以確認及紀錄第一項下所作的權益轉讓及當中受讓人的所有權。

第三項：在暫待受讓人被紀錄為表列商標註冊的擁有人期間，轉讓人同意以其名義參與任何與表列商標有關的反侵犯法律程序，而受讓人同意就轉讓人因參與該法律程序而直接引致的所有費用及其他法律責任，向轉讓人作出彌償。

第四項：轉讓人向受讓人承諾其並無作出任何作為或事情，或明知而容受任何作為或事情的作出，亦非作為或事情的任何一方，且亦無參與作出任何作為或事情，而讓第一項下所述的權益因該作為或事情而不能有效轉讓。

第五項：“轉讓”合同中的轉讓人及受讓人包括他們各自的繼任人、繼承人及承讓人。

23. 載於彭玉波的聲明附件一的“轉讓”合同是一份核證副本，上面清楚顯示彭素華作為轉讓人，及彭玉波(Pang Yuk Por)作為受讓人威泰格的董事，各自的簽名。表面看來，根據該轉讓合同，涉訟商標的一切權利、所有權及權益，都已在 2011 年 11 月 1 日轉到威泰格手上持有。

24. 但本法律程序要處理的是任何在註冊紀錄冊中的錯誤或遺漏，如在記入註冊紀錄冊內轉讓詳情的過程中有錯誤，不論這錯誤可歸因於註冊處的職員的錯誤或是受人誤導所致，或有其他因素，處長都有權改正該等錯誤。

25. 條例第 29(1)條訂明凡(a) 聲稱憑藉一項可註冊交易而享有某註冊商標中或其下的任何權益的人；或(b) 任何其他聲稱受可註冊交易影響的人，向處長提出申請，該項交易的訂明詳情即須記入註冊紀錄冊。條例第 29(2)條列出各項可註冊交易，當中(a)項是轉讓註冊商標或其中任何權利。

26. 規則第 62(1)條規定：根據條例第 29 條要求將關乎註冊商標的可註冊交易的詳情註冊的申請，或根據條例第 29 及 31(3)條發出的將關乎商標註冊申請的可註冊交易的詳情註冊的通知，須採用指明表格提交。關乎申請或通知註冊可註冊交易的須採用指明表格是商標表格第 T10 號。

27. T10 號表格的 **06** 及 **07** 部份都有讓人簽署及填寫簽署人姓名及職銜等的方格，填寫人並需對表列各項簽署人的身份作出選項。如上文 16(a)段所提，本處在 2011 年 12 月 9 日收到一份由香港知識產權代理(HONG KONG INTELLECTUAL PROPERTY AGENT)簽署的 T10 號表格。香港知識產權代理在這 T10 號表格的 **06** 及 **07** 部份都有簽署及提供簽署人姓名及職銜等，其在 **06** 部份選了註冊申請人／註冊商標擁有人／遺產代理人的代理人這一身份，在 **07** 部份則選了作為新擁有人的代理人這一身份。這 2011 年 12 月 9 日提交的 T10 號表格並無任何文件證據一併提交。

28. 香港知識產權代理在 **06** 及 **07** 部份都有簽署的做法令人不知道它究竟是代表轉讓人還是受讓人，但是註冊處的職員看來沒這方面的擔心，沒有向香港知識產權代理作這方面的查詢。本處在 2012 年 12 月 20 日給彭素華的信中直指 2011 年 12 月 9 日收到的 T10 號表格乃代理人聲明代表商標擁有人彭素華的，並指除非本處要求，否則代理人無需提供其權限的證明。

29. 代理人是代表轉讓人還是受讓人有甚麼關係或分別呢？規則第 62(2)條訂明：凡可註冊交易是一項轉讓，則申請或通知須由作出該項轉讓的轉讓人簽署，或由他人代其簽署，或連同足



以證明該項轉讓的文件證據。<sup>3</sup> 換句話說，如果是轉讓人或其代表簽署的 T10 號表格，是並無需要一併提交足以證明該項轉讓的文件證據的。但如表格只由受讓一方簽署，則有關轉讓的文件證據是需要一併提交的。T10 號表格的 05 部份載有如下提示：

**05 以下情況無須提交文件證據：**

- (1) 轉讓－本表格由轉讓人簽署或由他人代其簽署。
- (2) 允許－本表格由作出允許的遺產代理人簽署或由他人代其簽署。
- (3) 抵押權益的批予－本表格由抵押權益授予人簽署或由他人代其簽署。
- (4) 修訂抵押權益的註冊詳情－本表格由抵押權益授予人及承授人共同簽署或由他人代其雙方簽署。
- (5) 刪除抵押權益的註冊詳情－本表格由抵押權益承授人簽署或由他人代其簽署。

所提交的文件證據將放在網上供公眾查閱。

30. 所以註冊處的職員以為在 2011 年 12 月 9 日收到的 T10 號表格乃香港知識產權代理代表商標擁有人彭素華提交的(因 06 部份有簽署及它沒附有任何轉讓的文件證據)，是合理的推斷，亦符合本處的一貫處理手法。

### 錯誤之處

31. 註冊處的職員在看到彭素華 2012 年 11 月 19 日的手寫信件後作出的反應是去信香港知識產權代理有限公司要求該公司提交權限的證據以證明彭素華委託它處理有關事宜。這表示註冊處由始至終都以該 T10 表格是轉讓人以代理簽署的方式提交有關轉讓申請，但因現在轉讓人提出質疑而指示代理人要提交權限的證據。奇怪的事是香港知識產權代理的回覆竟然只提供了一份商標轉讓合同副本，並在信中直指“此商標轉讓合同副本由受讓人提供，本公司依據受讓人指示，提交題述商標的轉讓”。代理人沒有(亦沒法)依指示提交轉讓人授權的權限證據，反而表示它是依據受讓人指示而行。

---

<sup>3</sup> 此規條曾於 2006 年經過修改(2006 年第 62 號法律公告)；過去版本的規則第 62(2)條訂明：凡可註冊交易是一項轉讓，則申請或通知須由該項轉讓的各方簽署，或由他人代其簽署，或連同足以證明該項轉讓的文件證據。

32. 上文提到「威泰格(中國)有限公司的反陳述」，當中亦指“在 2011 年 11 月 9 日本公司[威泰格]向其代理人香港知識產權代理有限公司發出指示，提交有關[涉訟商標]的轉讓，由當時的擁有人彭素華，轉讓予本公司”。

33. 彭素華的聲明直指她本人沒有就涉訟商標“委托或授權香港知識產權代理作為代理人及負責商標轉讓事項”。

34. 至此事情真相應該一清二楚了。香港知識產權代理有限公司只是依據受讓人威泰格指示，在 2011 年 12 月 9 日以 T10 號表格向本處提出涉訟商標的轉讓通知及註冊要求的，它並非是受指稱的轉讓人彭素華所託。既然代理是代表受讓人提交 T10 號表格的，它便需符合規則第 62(2)條的要求及 T10 表格的提示，連同足以證明該項轉讓的文件證據提交。但它沒有這樣做。從提交 T10 號表格的規定這角度看，本處在 2012 年 1 月 26 日對新的註冊擁有人作出的記項是一個錯誤。

35. 香港知識產權代理有限公司又為甚麼在 T10 表格的 06 部份選了註冊申請人／註冊商標擁有人／遺產代理人這一身份並加以簽署呢？這公司以知識產權代理為名作代理人替顧客處理商標的註冊問題，顯然不可能對規則第 62(2)條的要求及 T10 表格的提示一無所知，並且它對本處一般的處理程序及做法應有一定的認識。<sup>4</sup>它選擇在沒有轉讓人知情及授權的情況下在 T10 表格的 06 部份簽署並表示是其代理人，並且沒有主動一併提交任何轉讓的文件證據，不論其真實動機及目的為何，實際的後果是本處被誤導，在沒有驚動原註冊商標擁有人的情況下及基於認定收到的 T10 號表格是代理人代表轉讓人而提交的這個錯誤的認知下，對轉讓作出了記項，令威泰格成為新的註冊擁有人。從這另一角度看，本處作出的註冊擁有人記項錯誤可說是被誤導所致的。

---

<sup>4</sup> 條例第 88(1)條訂明，除《規則》另有規定外，本條例規定由任何人或向任何人作出的(或本條例授權由任何人或向任何人作出的)與商標註冊有關或與商標方面的程序有關的任何作為，均可由獲該人以口頭或書面授權的代理人作出或向該代理人作出。本處在 2012 年 12 月 20 日給彭素華的信中指出 T10 號表格乃代理人聲明代表商標擁有人彭素華的，除非本處要求，否則代理人無需提供其權限的證明。

36. 本人認為上述的錯誤是必須更正的。但在作出更正前，還有以下問題須要考慮：即使申請將轉讓交易註冊的程序出現了錯誤，但如根據 2011 年 11 月 1 日的轉讓合同彭素華確已把涉訟商標的一切權利、所有權及權益轉到威泰格手上持有，已經記入註冊紀錄冊內的轉讓詳情是否還需要更正？

37. 這問題需從兩方面去看。第一是轉讓合同是否真確；第二是單憑轉讓合同，涉訟商標的一切權益是否便已確實轉到威泰格手上。

38. 對於第一方面，單憑本法律程序提供的所有證據，本人是無法給出肯定的答案的。載於彭玉波的聲明附件一的是商標轉讓合同的核證副本，上面有彭素華及彭玉波(Pang Yuk Por)作為受讓人威泰格的董事，各自的簽名。兩個簽名都沒有見證人。整份轉讓合同(包括日期)以英文打印出來，唯一手寫的是兩個簽名。這轉讓合同上的彭素華簽名，跟彭素華於 2013 年 1 月 9 日以中文版表格第 T6 號提出更正的申請上的簽名及彭素華的聲明上的簽名比較，驟眼看來，各個簽名都是差不多，但再細心地看，轉讓合同上的簽名是以比較潦草的書寫手法寫成的，而後兩者的筆劃則比較端正。然而本人絕非筆跡專家，在這方面不能妄下定論各個簽名是否來自同一人。

39. 彭素華在其聲明中指她本人“從來沒有簽署過有關香港和美國商標轉讓合同給威泰格(中國)有限公司”，而彭玉波在其聲明中卻指其本人與彭素華於 2011 年 11 月 1 日共同簽署了商標轉讓合同。基於上面彭素華的聲明確認她本人沒有就涉訟商標“委托或授權香港知識產權代理作為代理人及負責商標轉讓事項”這一事實的論述已得到確立，本人傾向接受彭素華的聲明的其餘論述亦屬實情。遺憾的是前述已是雙方在這方面所提供的證據的全部，在缺乏其他證據的支持下，本人不能單憑彭素華的聲明的一句話，便斷定轉讓合同是不真確的。雙方從沒有就本法律程序提供專家證據，或提出容許證人就其法定聲明、誓章或口頭證據接受盤問，雙方甚至沒有(亦沒有意圖)出席聆訊，以致處長(由本人代表)需在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出決定。在前述各種有限條件下，對於有關轉讓合同是否真確這點，本人雖有懷疑但不能作出定論。

40. 至於第二方面，即使假定轉讓合同是真確，本人也是無法給出肯定的答案。轉讓合同(在條款第一項)只確認轉讓人已收到剛從受讓人支付的良好及有值的代價，但沒有指明該良好及有值的代價究竟是甚麼。一個只有模糊性或不確定性代價的合同是不能強制執行的。另外，轉讓合同全份以英文寫成，彭素華是否懂英文或有人已詳細解釋合同的內容予彭素華，亦屬疑問。如此種種，在彭素華在其聲明中直指她從來沒有簽署過有關商標轉讓合同給威泰格後，受讓人方面理應提供更多其他證據去證明及確立轉讓交易，但彭玉波的聲明只以一句話表示彭素華曾簽署轉讓合同便算交待，實難足以證明該項轉讓的有效性。本人即使假設轉讓合同是真確，亦在缺乏其他證據的支持及轉讓人的否定下不能斷定涉訟商標的一切權益已轉到威泰格手上持有。

41. 綜合以上分析及討論，本人認為毫無疑問本處在 2012 年 1 月 26 日對新的註冊擁有人作出的記項是錯誤的，而在不能確定轉讓合同是否真確，及即使轉讓合同是真確但涉訟商標的一切權益是否已轉到威泰格手上持有的情況下，本人裁定 2012 年 1 月 26 日對新的註冊擁有人作出的記項必須予以刪除及更正如下：涉訟商標的註冊紀錄冊上的註冊擁有人應更正為彭素華，而先前紀錄的新的註冊擁有人為威泰格(中國)有限公司 (WTIGER (CHINA) CO. LIMITED)的轉讓註冊須被刪除及當作從未出現過。

## 訟費

42. 雖然申請人的更正商標註冊紀錄冊的申請成功，但她沒有要求本人判給她訟費，她本身亦沒有出席聆訊，故本人不作出關於訟費的命令。

商標註冊處處長  
(黃文泰代行)

二零一五年十一月十一日