

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 300953550 註冊無效

KENT&GIEVER
肯蒂文

商標：

類別： 25

申請人： LIFUNG TRINITY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.

商標擁有人： 英國肯蒂文國際時裝有限公司

決定理由

背景

1. LIFUNG TRINITY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. (“申請人”) 於 2009 年 8 月 25 日根據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)第 53 條就以下商標(商標編號 300953550)提出宣布商標註冊無效的申請(“該申請”)：

KENT&GIEVER
肯蒂文

(“涉訟商標”)

涉訟商標的註冊擁有人是英國肯蒂文國際時裝有限公司(“商標擁有人”)，而註冊申請日期及註冊日期均為 2007 年 9 月 13 日。涉訟商標就以下貨品註冊：

類別 25

服裝； 襪； 嬰兒全套衣； 帽； 爬山鞋； 鞋； 皮帶(服飾用)； 游泳衣； 領帶； 婚紗。

2. 商標擁有人於 2009 年 11 月 23 日就該申請提交反陳述。然而，由於商標擁有人沒有根據商標註冊處於 2013 年 2 月 19 日發出的通知於該通知後的兩個月內提交供送達文件的地址，根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 107(3)條，商標擁有人被視為已退出該申請的法律程序。

3. 該申請的聆訊於 2013 年 7 月 9 日在本人席前進行。孖士打律師行的蔡柏堅律師代表申請人出席聆訊。

申請理由

4. 申請人根據條例第 11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)及 12(3)條提出該申請。在聆訊上，蔡律師集中討論根據條例第 11(5)(b)及 12(3)條的申請理由。

申請人的證據




5. 申請人提交一份由其授權代表人趙麗容於 2010 年 8 月 18 日在香港作出及簽署的法定聲明(“趙麗容的法定聲明”)，以支持該申請。

6. 據趙麗容的法定聲明所述，申請人是利豐集團(Li & Fung Group)旗下的子公司。利豐集團的業務早於 1906 年在廣州創立，現已發展成為香港一家大型跨國商貿集團，經營出口貿易、經銷批發和零售三大業務。利豐集團於 2008 年從日本公司 Renown Incorporated 收購 KENT & CURWEN 時裝品牌，包括所有有關該品牌的知識產權及商譽。自此，申請人便成為“KENT & CURWEN”、“肯迪文”和其他包含“KENT & CURWEN”字樣的商標(以下統稱“申請人商標”)的擁有人，並授權利豐集團及其旗下的相關或聯營公司使用申請人商標。

7. 趙麗容的法定聲明提到，利豐集團目前在中國大陸、香港及台灣共設有 95 家 KENT & CURWEN 品牌專賣店，其中在香港設立的 11 家專賣店的地址及電話載於趙麗容的法定聲明第 4 段，而有關專賣店的圖片及商業登記證的副本亦可在證物“MN-1”中找到。當中，KENT & CURWEN 設於尖沙咀半島酒店的品牌專賣店最早於 1985 年已經開始營業。

8. 關於 KENT & CURWEN 品牌的歷史，趙麗容在其法定聲明第 6 段提到 KENT & CURWEN 是一個由 Eric William Kent 先生與 Dorothy Gertrude Curwen 女士於 1926 年在英國倫敦創立的品牌，當時為各大俱樂部、軍隊及大學生產供應領帶，後來更發展成為英國最大的領帶生產商。KENT & CURWEN 於 1982 年將業務開拓至時裝零售，並發展成全線系列男士服飾品牌。Kent & Curwen Limited 其後於英國註冊成立。在 2008 年，利豐集團從 Renown Incorporated 手中取得 Kent & Curwen Limited 的所有股本權益(見上文第 6 段)。在同一段落，趙麗容亦提到利豐集團於 2009 年成為「Kent & Curwen 百周年紀念短途盃」的贊助商及推行「Father Knows Best」促銷活動。有關活動的剪報副本在趙麗容的法定聲明的證物“MN-2”內附上。

9. 趙麗容的法定聲明第 7 段列出了申請人在香港擁有並已獲註冊或已提出註冊申請的申請人商標，其中包括以下 5 個申請人商標：

商標編號	商標	貨品說明	註冊日期
199302482	KENT & CURWEN (“KENT & CURWEN 商標”)	第 25 類 男士服裝。	1991 年 3 月 18 日
199908343	A  B K&C BY KENT & CURWEN	第 25 類 服裝類，男裝，針織服裝，領帶，領結，圍巾，西服，西褲，休閒褲，外套，襪子，襯衫，鞋，帽。	1996 年 1 月 26 日
200013839	 (“肯迪文商標”)	第 25 類 男女服裝，鞋，領帶，皮帶，襪，圍巾和手套；全部包括在第 25 類。	2000 年 4 月 15 日
300052028	 (“K&C KENT & CURWEN 及三獅圖案商標”)	第 9 類 太陽鏡，眼鏡，眼鏡盒，眼鏡框，相機，光學鏡頭，收音機，電唱機，游泳救生衣。 第 14 類 貴重金屬及其合金及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶，寶石；鐘錶及計時儀器；手鐲；吊墜；領帶別針，戒指，耳環，項鍊，貴金屬扣，袖扣，鐘，手錶，貴金屬雪茄盒，貴金屬箱，首飾及其仿製品，獎杯。	2003 年 7 月 24 日

		<p><u>第 18 類</u> 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品；毛皮；箱子及旅行袋，兩傘，陽傘及手杖；鞭和馬具；公文箱，公文包，手袋，沙灘袋，露營袋，購物袋，錢包，卡片盒，雨傘，手杖。</p>	
300935910	KENT&CURWEN ENGLAND	<p><u>第 14 類</u> 貴重金屬及其合金及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶，寶石；鐘錶及計時儀器；袖扣，貴重金屬箱，人造首飾，用貴重金屬製成的獎杯。</p> <p><u>第 18 類</u> 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品；毛皮；箱子及旅行袋，兩傘，陽傘及手杖；鞭和馬具；公文箱，公文包，手袋，沙灘袋，露營袋，購物袋，錢包，卡片盒，手杖。</p> <p><u>第 25 類</u> 衣服，鞋，襪，帽，手套，領帶，圍巾，絲巾，內衣，睡衣，睡袍，皮帶，腰帶，制服。</p>	2007 年 8 月 17 日

以上商標的註冊資料，可從載於證物“MN-3”內的香港商標註冊處註冊紀錄的副本中找到。從該紀錄中可見，KENT & CURWEN 商標早於 1991 年便在香港取得註冊，而該註冊獲得批准的原因是由於 KENT & CURWEN 商標從 1985 年 7 月起在香港付諸使用而實際上具有顯著性。

10. 根據趙麗容的法定聲明第 8 段，申請人已在全球多個國家及地區就申請人商標取得註冊或已提出申請，當中包括澳洲、中國、歐盟、台灣、英國及美國等。申請人商標在各地註冊或待批申請紀錄的清單附於趙麗容的法定聲明之證物“MN-4”。

11. 趙麗容在其法定聲明第 9 至 10 段提到，附有申請人商標的貨品包括男士西裝、恤衫、西褲、便服、運動服、球衣、領帶等。由於用料上乘及品質優異，KENT & CURWEN 品牌的服裝產品一直受各階層及各類型男士所愛戴。在證物“MN-5”、“MN-6”及“MN-7”，申請人分別附上了 KENT &

CURWEN 品牌由 2005 至 2009 年間在香港的每年總營業額紀錄及有關的部分銷售單據副本、附有 KENT & CURWEN 商標及 K&C KENT & CURWEN 及三獅圖案商標的產品照片、及有關 KENT & CURWEN 各類貨品由 2005 至 2009 年間在香港的每年銷售量紀錄作為證據。

12. 在宣傳及推廣方面，趙麗容提到申請人一直投入大量資源宣傳及推廣申請人商標，宣傳途徑包括投放雜誌廣告、報章廣告及大廈外牆廣告等。趙麗容的法定聲明之證物“MN-8”內展示了部分宣傳 KENT & CURWEN 服裝產品的雜誌廣告及報章廣告的副本，當中不少年代相當久遠，例如一張早於 1997 年 4 月 25 日已在東方日報 F1 版刊登、標題為「Kent & Curwen 三隻獅子的魅力」的剪報副本。此外，申請人在趙麗容的法定聲明第 12 段列出了 KENT & CURWEN 品牌於 2005 至 2009 年期間在本地推廣的每年總開支，並於證物“MN-9”內提供了有關宣傳 KENT & CURWEN 品牌所涉及的廣告合約及部分單據副本以作支持。

13. 針對商標擁有人蓄意抄襲申請人商標行為的指控，趙麗容提到申請人曾於 2009 年向中華人民共和國廣州市工商行政管理局（“廣州市工商局”）就商標擁有人的侵權行為成功提出控訴，廣州市工商局並於同年 4 月 10 日向商標擁有人位於廣州市越秀區白馬服裝城的商店進行查檢，充公了大量印有“K&G”、“KENT & GIEVER”及三隻獅子圖案的男士服裝、皮鞋、帽及皮具。有關上述搜查行動的調查報告及被充公貨品的圖片可見於趙麗容的法定聲明之證物“MN-10”。

相關日期

14. 須考慮的相關日期是 2007 年 9 月 13 日，即商標擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期（“相關日期”）。

條例第 53(3) 及 11(5)(b)條

15. 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。”

16. 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。”

17. 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 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。)

18. 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。)

19. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，審理該案的獲委任人員就“不誠實綜合測試”的涵義作出以下的闡述：

“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。)

20. 根據上文第 17 至 19 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。

21. 蔡律師在聆訊上表示，申請人的 KENT & CURWEN 商標在相關日期之前已於香港及世界各地被廣泛使用，享有極高的知名度，因此商標擁有人必然知道該商標的存在。

22. 本人接納有關論點。據趙麗容的法定聲明所述，KENT & CURWEN 早於 1985 年已經在香港尖沙咀的半島酒店內開設品牌專賣店，銷售附有 KENT & CURWEN 商標的貨品。從證物“MN-3”內的商標紀錄副本中可見，KENT & CURWEN 商標在 1991 年獲得註冊，並自 1985 年 7 月起付諸使用，與上述的說法相符。此外，雖然申請人並沒有明確指出其他在香港境內的

KENT & CURWEN 品牌專賣店於何時開始營業，但從載於證物“MN-8”內的一張於 1997 年 4 月 25 日在東方日報刊登的宣傳報導的副本顯示，KENT & CURWEN 於當時已擁有 6 間專門店，分別位於半島酒店、太子大廈、海洋中心、置地廣場、太古廣場及時代廣場。在證物“MN-8”內的另一張於 1997 年 10 月 17 日刊登的剪報的副本更提到，KENT & CURWEN 將會在銅鑼灣利園開設第 8 間分店。由此可知，KENT & CURWEN 早在 1997 年已在香港多個主要購物區建立具有規模的零售網絡。在銷售數字方面，證物“MN-5”內載有 KENT & CURWEN 由 2005 至 2009 年間在香港的年度總營業額紀錄，即使只考慮相關日期之前的數字，每年的營業金額均超過港幣 1.6 億元，可謂相當可觀。除了提供營業金額外，證物“MN-5”內亦載有部分 KENT & CURWEN 由 2005 至 2008 年間在香港銷售貨品的單據副本，當中每一張皆顯示 KENT & CURWEN 商標。從該單據副本的貨品描述中可知，KENT & CURWEN 銷售的貨品涵蓋西裝、恤衫、Polo 恤、西褲及領帶等服裝產品。有關貨品的照片在證物“MN-6”中列出。與此同時，申請人在證物“MN-7”內附有 KENT & CURWEN 在同一時期在香港的年度銷售數量紀錄，每年銷售貨品的總量均超過 9 萬件，這些數字與上述提及的營業金額非常吻合。在宣傳推廣方面，本人在證物“MN-8”內找到不少宣傳 KENT & CURWEN 服裝產品的報章廣告的副本，包括多張於 1997 年在東方日報、香港商報、新報及快報刊登的宣傳報導的副本。考慮到 KENT & CURWEN 商標於相關日期之前已在香港持續使用超過 20 年，其貨品龐大的銷售量、具規模的零售網絡及大量的廣告宣傳，本人認為 KENT & CURWEN 商標於相關日期之前已在香港的服裝市場建立了一定程度的聲譽和知名度。




23. 另一方面，商標擁有人從來沒有提供任何證據回應或反駁申請人的說法。基於以上種種理由，本人相信商標擁有人，作為一所在香港經營服裝業務¹的企業，定必已對 KENT & CURWEN 商標及其使用於服裝貨品的情況有所認識。

24. 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。蔡律師在聆訊上指出，商標擁有人明顯是不誠實的，涉訟商標的英文部分“KENT&GIEVER”與申請人的 KENT & CURWEN 商標相類似，涉訟商標的中文部分“肯蒂文”亦與申請人的肯迪文商標極為近似，加上商標擁有人在其商店出售印有 K&G 及三獅圖商標的服裝貨品與申請人的 K&C KENT & CURWEN 及三獅圖案商標不謀而合，商標擁有人顯然是蓄意對申請人商標進行抄襲，刻意誤導及欺騙消費者。

¹ 根據涉訟商標的註冊紀錄，商標擁有人是一所位於香港的公司。從商標擁有人的名字(英國肯蒂文國際時裝有限公司)及其註冊的第 25 類貨品推斷，本人有理由相信商標擁有人經營服裝業務。

25. 本人認為蔡律師言之有理。涉訟商標是一個純文字商標，由英文字“KENT&GIEVER”及中文字“肯蒂文”組成。無論從視覺或讀音上比較，涉訟商標的英文部分“KENT&GIEVER”與 KENT & CURWEN 商標均有一定程度的相類似。在概念方面，儘管商標擁有人在反陳述內辯稱 KENT 是指英國東南部一個州的名稱(肯特郡)，但本人認為消費者一般只會將“KENT&GIEVER”理解為一家由姓氏為 KENT 和 GIEVER 的人創立的企業，而 KENT & CURWEN 亦指一家以姓氏為 KENT 和 CURWEN 的人為創辦人的企業，兩者表達的概念十分相近。此外，涉訟商標的中文部分“肯蒂文”與申請人的肯迪文商標皆由三個中文字組成，而兩者均以“肯”字開始並以“文”字結尾，無論在視覺、聽覺或概念上都是非常相類似。就涉訟商標所註冊的第 25 類的服裝、襪、鞋等衣履貨品而言，“KENT&GIEVER”及“肯蒂文”都不具任何意義，商標擁有人亦從來沒有交代涉訟商標的來由或選擇採用“KENT&GIEVER”及“肯蒂文”的原因。與此同時，KENT & CURWEN 商標於相關日期之時已因其長久及廣泛的使用在香港取得一定程度的聲譽，為一個相當知名的服裝品牌。雖然沒有證據顯示肯迪文商標曾在香港付諸使用，但肯迪文商標是 KENT & CURWEN 商標的中文名稱，並於 2000 年獲得註冊。如果說商標擁有人是獨立創作涉訟商標，而涉訟商標的“KENT&GIEVER”及“肯蒂文”元素與 KENT & CURWEN 商標及肯迪文商標的相類似、以至註冊貨品方面的重疊只是純粹出於巧合，實在令人難以信服。

26. 更重要的是，從載於證物“MN-10”的調查報告及商標擁有人被充公的貨品圖片中可見，商標擁有人實際上銷售的男士服裝、皮鞋及皮具等貨品的標籤、包裝、以至貨品本身，不少均印有與申請人的 K&C KENT & CURWEN 及三獅圖案商標極之相類似的“K&G”、“KENT&GIEVER”及三獅圖案的商標。這些商標的圖案與 K&C KENT & CURWEN 及三獅圖案商標的對比如下：

申請人的 K&C KENT & CURWEN 及三獅圖案商標	商標擁有人實際上使用的商標
	
	

27. 此外，當本人將證物“MN-10”內在商標擁有人廣州商店拍攝的照片與證物“MN-1”內在香港的 KENT & CURWEN 品牌專賣店拍攝的照片作比較，本人更發現商標擁有人的店舖在設計及裝潢方面也模仿著 KENT & CURWEN 專賣店的設計風格，尤其是在店舖門面的位置擺放一個巨型的 K&G 及三獅圖案的燈箱，與申請人的做法如出一轍。雖然證物“MN-1”及“MN-10”內的照片都是在相關日期之後才拍攝，但考慮到這些證物某程度上反映商標擁有人在提交涉訟商標註冊申請之時的精神狀態，本人認為該證物在本案有一定的重要性(見 *Hotel Cipriani Srl v Cipriani (Grosvenor Street) Ltd* [2009] RPC 9 第 167 段)。²

28. 綜合以上各點，本人認為商標擁有人的意圖已昭然若揭。明顯地，商標擁有人在相關日期之前已得悉 KENT & CURWEN 商標及肯迪文商標的存在和 KENT & CURWEN 商標在服裝界的聲譽，因此提交一個與 KENT & CURWEN 商標及肯迪文商標極為相類似的涉訟商標就第 25 類貨品申請註冊，意圖借助 KENT & CURWEN 商標的名聲從中牟取利益。除了提交涉訟商標的註冊申請外，商標擁有人甚至在業務上刻意模仿 KENT & CURWEN 品牌的其他特徵(例如貨品、包裝及店舖的設計)，企圖誤導消費者，令他們以為商標擁有人銷售的貨品與 KENT & CURWEN 商標有關。毫無疑問，按照商標擁有人所知道的事實，商標擁有人的行為會被採用恰當標準的人視為不真誠。

29. 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，因此依據條例第 53(3)條宣布涉訟商標的註冊無效。

30. 由於本人已根據條例第 11(5)(b)及 53(3)條的理據宣布涉訟商標的註冊無效，本人亦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。

訟費

31. 由於該申請成立，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

² 判詞原文：Although the relevant date is the application date, later evidence is relevant if it casts light backwards on the position as at the application date.

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)

2013年9月12日