

《商標條例》（第 559 章）

申請宣布商標編號 301212065 註冊無效

商標：



類別： 25

申請人： 邱作泗

商標擁有人： 黎朝欣

決定理由

背景

1. 邱作泗（“申請人”）於 2010 年 9 月 9 日依據《商標條例》（第 559 章）（“條例”）第 53 條提出宣布以下商標註冊無效的申請（“註冊無效申請”），並隨附申請理由（“申請理由書”）：



（商標編號 301212065，下稱“涉訟商標”）

2. 涉訟商標的註冊申請於 2008 年 9 月 30 日由黎朝欣（“商標擁有人”）提交，經商標註冊處審查後獲得批准就下列貨品（“涉訟貨品”）註冊：

類別 25

內衣褲，全部於中國製造。

3. 涉訟商標的商標註冊日期為註冊申請的提交日期，即 2008 年 9 月 30 日（“相關日期”）。

4. 商標擁有人於 2010 年 12 月 2 日依據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 47 及 41(1)條提交反陳述。

5. 其後，申請人及反對人分別就本法律程序於下述日期提交以下文件：

2011 年 5 月 31 日	申請人依據規則第 47 及 42 條提交了支持註冊無效申請的證據。該證據為一份由申請人作出的聲明（“第一份邱氏聲明”），其隨附兩份證物。
2011 年 11 月 21 日	商標擁有人依據規則第 47 及 43 條提交了支持反陳述的證據。該證據為一份由商標擁有人作出的聲明（“黎氏聲明”），其隨附一份證物。
2012 年 4 月 16 日	申請人依據規則第 47 及 44 條提交了回應證據，即為另一份由申請人作出的聲明（“第二份邱氏聲明”），其隨附兩份證物 ¹ 。

“第一份邱氏聲明”和“第二份邱氏聲明”以下統稱為“邱氏聲明”。

6. 有關本案的聆訊定於 2013 年 10 月 31 日在本人席前進行。與訟雙方均確認並不打算出席有關聆訊。因此，本人將依據

¹ 該兩份證物與第一份邱氏聲明所隨附的兩份證物為相同的。

規則第 75(b)條在沒有進行聆訊的情況下對本案作出決定。申請人於 2013 年 9 月 4 日提交了其書面陳述；而商標擁有人亦於 2013 年 10 月 18 日提交了其書面陳述。

申請人的理由、陳述與證據

7. 申請人的申請理由書主要提到下列各點：

- (a) 在“港英時期”的約 80、90 年代，“玫瑰牌”男裝內褲由申請人任職的“三洋公司”在香港獨家分銷予全港國貨公司和小商販。“三洋公司”的供貨商為“上海市服裝進出口公司”²。在上世紀 90 年代後期香港的國貨公司紛紛結業後，申請人於 1996 年成立了一家“新藝〔貿易〕公司”在香港繼續經銷“玫瑰牌”男裝內褲。
- (b) 在商標擁有人註冊涉訟商標³之前，申請人在香港經銷“玫瑰牌”男裝內褲已有 20 多年歷史。
- (c) 申請人認為商標擁有人乃“不誠實地”註冊涉訟商標，亦是“百份百盜用”了申請人在香港使用多年的“玫瑰牌”商標。因此，涉訟商標違反條例及規則⁴。

8. 申請理由書隨附了若干資料，包括“三洋公司”的報價單副本、“新藝貿易公司”的商業登記證副本、“新藝貿易公司”就“玫瑰牌”男裝內褲於 2005 至 2010 年間的銷售數字及已包裝的“玫瑰牌”男裝內褲的照片副本等。但由於該些資料並非於舉

² 這點與第二份邱氏聲明所提及，“華潤公司”為港英時期“玫瑰牌”男裝內褲在香港的總代理似乎有所出入。惟這並不會影響本人在此宗案件中需作出的判決。

³ 申請理由書陳述商標擁有人註冊涉訟商標的日期為 2009 年 3 月 27 日，但正確的日期應為 2008 年 9 月 30 日。

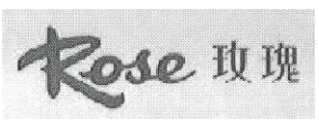
⁴ 申請人把其依靠的條文引述為“第 559 章 11.12”及“559A(36)”。前者很可能指條例第 11 及 12 條，而後者的引述並不正確。惟這並不會影響本人在此宗案件中需作出的判決。

證階段提交，而且亦不符合規則第 79（1）條之法律要求，即非以法定聲明或誓章的形式提交，因此該些資料並不會被接納為本案中的證據。雖然所隨附的資料並不屬於本案中的證據，但本人從中可參照到申請理由書所指的“玫瑰牌”，其式樣如下：



（“玫瑰牌”或“玫瑰牌”商標）

9. 申請人提交的兩份邱氏聲明內容相若。其中，申請人指出“玫瑰牌”商標的擁有人是中國上海“東方集團創業公司”⁵（下稱“東方創業”），而“東方創業”於中國國家商標局註冊了“玫瑰牌”商標⁶。與之有關的官方“商標的詳細信息”⁷副本載於第一份邱氏聲明的附件一和第二份邱氏聲明的附件二，詳情如下：

註冊號	商標	國際分類號/ 商品列表	專用權期限
27999	 （下稱“商標 27999”）	25/襯衣；西服制服；晨衣；睡衣；棉織衫褲；茄克衫；短褲；工裝 （“東方創業註冊貨品”）	2003年3月1日至2013年2月28日

⁵ 此名字用於第一份邱氏聲明；第二份邱氏聲明把它寫成“東方國際集團”。參照證物“商標的詳細信息”（見第9段後半段），前述兩個名字實同樣應為“東方國際創業股份有限公司”。


⁶ 從本段下文可見，“東方創業”註冊的商標並非確實是“玫瑰牌”商標，而是其異體商標（也參見第24段）。

⁷ 即由中國國家商標局維持的官方網頁信息，網址為 <http://sbcx.saic.gov.cn/trade/index.jsp>。

10. 申請人於邱氏聲明又指出，商標擁有人並未獲得“東方創業”授權註冊和使用“玫瑰牌”商標；而由於商標擁有人“搶註的”“玫瑰牌”商標下的貨品之生產地在中國⁸，商標擁有人已經侵犯了“東方創業”的知識產權。

11. 另一份重複隨附於第一份邱氏聲明和第二份邱氏聲明的證物為一幀攝於 2011 年 5 月 2 日第 109 屆廣交會⁹的照片副本，



展示了一個標示了“東方創業”及“”商標的展銷攤位。由於有關照片的攝影日期在相關日期之後，它並無助於反映相關日期時的情況，因此本人不會對之加以考慮。

12. 申請人的書面陳述重申了以上某些重點。

13. 申請人並沒有明確指出他與“東方創業”的關係，但綜合申請理由書和兩份邱氏聲明來看，申請人之前任職的“三洋公司”和申請人其後成立的“新藝貿易公司”是“東方創業”的“玫瑰牌”男裝內褲在香港的經銷商。

反陳述與商標擁有人的證據

14. 商標擁有人在反陳述中主要否認或不承認申請理由書中的陳述，而在黎氏聲明中，商標擁有人指出下列各點：

- (a) 涉訟商標的註冊申請是經過三個月的公布期，在沒有任何反對的情形下獲得註冊的。
- (b) 申請人的廣交會照片（副本）並不足以作為證據。

⁸ 雙方均沒有就涉訟貨品的生產或生產地等提交任何證據。申請人的論點似乎基於涉訟貨品說明中“全部於中國製造”的描述。

⁹ 該展覽全名為“中國進出口商品交易會”。

- (c) 申請人目前還在使用“玫瑰商標”¹⁰，而該商標下的貨品在國內生產，因此申請人已嚴重侵犯了商標擁有人就涉訟商標擁有的合法權益。
- (d) 商標註冊權與其使用權是兩回事，不能混為一談。商標擁有人認為自己有權授權國內任何一家工廠進行生產；而即使在國內有類似的商標，這也與涉訟商標不相衝突，因涉訟商標受香港法律保護，而國內註冊的商標受國家的法律保護。

15. 黎氏聲明隨附的證物為一份由商標註冊處發出的信件的其中一頁（該文件應有兩頁）。本人審視了該證物，認為它與本案並沒有直接關係，因此本人不會作出敘述。

16. 商標擁有人的書面陳述指出“玫瑰牌”商標並非知名商標，而“即使是國際馳名的法國品牌 **Hermès** <愛瑪仕> 也在國內被人搶註成功... 證明一國兩制下，同一商標可同時兩地註冊... 香港知名品牌（**G2000**）也在國內被人搶註成功，在內地銷售變成侵權，在香港就不構成侵權...”。

相關條文

17. 與註冊無效的宣布有關的法律條文載於條例第 53 條。其中，第 53(3)及 53(9)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。”；及

¹⁰ 商標擁有人述及的“玫瑰商標”應指從申請人的申請理由書中所參照到的“玫瑰牌”商標（見第 8 段）。

“(9) 在不影響過往已完結的交易的原則下，凡任何商標的註冊根據本條在某範圍內宣布為無效，該項註冊須在該範圍內當作從來沒有作出。”

18. 由於申請人實質上只針對商標擁有人乃“不誠實地”註冊涉訟商標，本人將考慮申請人就該理據而作出的註冊無效申請。有關的條文是條例第 11(5)(b)條，內容如下：—

“(5) 如—

(a) ；或

(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遭禁止使用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。”

相關法律原則

19. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 一案中，法官 Lindsay 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及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：要判定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。”¹¹

20. 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”作判斷。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：

“「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。”¹²

21. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 一案中，審理該案的獲委任人員明確指出“不誠實綜合測試”的準則：

“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。”¹³

22. 根據上文第 19 至 21 段所述的原則，本人應根據商標擁有

¹¹ 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.”

¹² 英文原文：“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.”

¹³ 英文原文：“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.”

人所知悉的，考慮商標擁有人提出涉訟商標的註冊申請的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠，而商標擁有人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

決定理由

23. 本案中，申請人稱他在香港從事“玫瑰牌”男裝內褲的經銷工作已有 20 多年，並在申請理由書和邱氏聲明中闡釋了“玫瑰牌”男裝內褲的由來，特別是指出該“玫瑰牌”商標是屬於“東方創業”的，亦早已由“東方創業”於國內就第 25 類貨品註冊。

24. 從上文第 9 段和註釋 6 所見，“東方創業”在國內所註冊的其實並非“玫瑰牌”商標，而是其異體商標“商標 27999”。“商標 27999”與“玫瑰牌”商標彼此的分別只在於屬描述性質或欠缺顯著特性的部分，即“玫瑰牌”商標亦包含了“中國製造”、“MADE IN CHINA”（意亦謂“中國製造”）和一個單線條外框的元素。申請人從來沒有刻意區分這兩個商標。

25. 從邱氏聲明隨附的證物“商標的詳細信息”（副本）可見“東方創業”的“商標 27999”至少自 2003 年 3 月 1 日已成功在國內註冊，而該註冊日期遠遠早於相關日期，其專用期限（即自 2003 年 3 月 1 日至 2013 年 2 月 28 日）亦覆蓋了相關日期。

26. “商標 27999”和“玫瑰牌”商標的顯著部分均在於其英文部分“Rose”（意謂“玫瑰”）和中文部分“玫瑰”。“Rose”及/或“玫瑰”元素就第 25 類貨品而言不屬描述性質，因此它們就該等貨品而言具有頗高度的作為商標的顯著特性。“Rose”和“玫瑰”元素又分別以頗為特別的字體展現，例如“Rose”字的第一個英文字母“R”的展現和英文字母“o”、“s”和“e”之間的連寫展現；又例如“玫瑰”二字的工整形式的展現。

27. 觀乎涉訟商標與“商標 27999”，十分明顯後者是完全地包含在前者當中，並且後者中有關的顯著部分“Rose”和“玫瑰”亦恰恰以一模一樣的字體和展現方式出現在前者之中；而前者的其餘部分僅是屬描述性質或欠缺作為商標顯著特性的部分，即“中國製造”、“MADE IN CHINA”和“100% COTTON”（意謂百份之一百純綿），以及一個單線條外框。總體來說，這兩個商標極之相類似。

28. 再比較涉訟商標與“玫瑰牌”商標，它們亦明顯地極度相類似。它們之間的主要分別只在於涉訟商標中多了“100% COTTON”的描述性元素¹⁴。

29. 總的來說，涉訟商標與“商標 27999”之間存在極高的相類似程度；它亦與“玫瑰牌”商標極為相類似。在此情形下，本人很難想像商標擁有人在沒有事先知悉“商標 27999”及/或“玫瑰牌”商標的情況下可以獨立創作出與“商標 27999”及/或“玫瑰牌”商標如斯相類似的涉訟商標，尤其是“商標 27999”及/或“玫瑰牌”商標本身就第 25 類貨品而言具有頗高度的顯著特性。因此，本人認為商標擁有人顯然是事先知悉且抄襲了“東方創業”的“商標 27999”及/或“玫瑰牌”商標。就此，本人參考了有關案例 *Mila Schön Group SpA v Lam Fai Yuen (t/a Tung Kwong Co)*[1998] 1 HKLRD 682。審理該案的特委法官指出：當兩個（商標中的）設計是十分相似時，除非意念原創者提出可接受的反駁證據，否則法庭可以作出其中一個設計必然是抄襲另一個設計而成的結論¹⁵。

¹⁴ 另一個分別似乎在於“中國製造”的“國”和“製”字在涉訟商標中是以簡體字寫成，而在“玫瑰牌”商標中卻是以繁體字寫成。但此分別並不會影響兩個商標之間存在的極為高度的相類似性。

¹⁵ 此為該案特委法官 Recorder Kotewall SC 的附帶意見(*obiter*)，有關英文原文為：“The fact of the matter is that there is no evidence as from where [the design deviser] got the device or the idea. This is a significant omission. I say this because, although the onus is on the applicant for rectification, where the devices as they ultimately became are so similar, a court can be forgiven for concluding that one is derived from the other unless there is acceptable evidence from the originator of the idea to the contrary.”

30. 再者，涉訟貨品主要為內衣褲，與東方創業註冊貨品同為第 25 類貨品，而前者與後者中的若干貨品如“襯衣”、“棉織衫褲”和“短褲”明顯構成相同或相類似。因此，本人認為商標擁有人企圖從“東方創業”的“商標 27999”及/或“玫瑰牌”商標下有關之業務榨取商標利益的意圖已昭然若揭。本人裁定商標擁有人乃事先知悉及抄襲“商標 27999”及/或“玫瑰牌”的表面證供成立。

31. 根據 *Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No.2)* (“*Ip Man Shan Henry*”) ¹⁶一案，在民事訴訟案件中，如表面證供成立，而被告人又選擇不提供可以反駁表面證供的證據，則法庭可推論即使被告人提供了該些反駁證據，也不能否定案件的表面證供，雖然該推論或可被言之成理的解釋所推翻 ¹⁷。

32. 本案中，即使申請人多次作出商標擁有人乃不誠實地盜用“東方創業”的“商標 27999”及/或“玫瑰牌”商標的嚴重指控，商標擁有人也從沒有正面就這方面作出回應，亦沒有否認事先知悉或抄襲了“東方創業”的“商標 27999”及/或“玫瑰牌”商標，更沒有提出任何可反駁的證據。因此，本人推論即使商標擁有人提供了反駁證據，也不能否定本案中的表面證供。

33. 商標擁有人在辯護時只著重指出在一國兩制下，同一商標可同時由不同的人士在兩地註冊。商標擁有人甚至試圖說服本人其他知名品牌也可以“合法地”被“搶註”，並舉了“愛瑪仕”

¹⁶ [2003] 1 HKC 256 於第 155 段。

¹⁷ 英文原文：“In my judgement, the relevant principles applicable to civil proceedings can be summarized as follows, (a) if the prima facie case is made out, and if there is evidence available to the party against whom the case is established which could displace the prima facie case, and he omits to call such evidence, an inference could be drawn; (b) however, the inference could be rebutted by a plausible explanation by the party who elected not to call the evidence; (c) if an inference is to be drawn, it would be an inference that such available evidence, even if adduced, would not displace the prima facie case; (d) it is also open to a tribunal of fact, upon the drawing of such an inference, to take it into account in respect of a matter with respect to which the person not called as a witness could have spoken, i. in deciding whether to accept any particular evidence, which has in fact been given, either for or against that party; ii. in deciding whether to draw inferences of fact, which are open to them upon evidence which has been given.”

/ “Hermès”¹⁸及 “G2000” 為例（見第 16 段）。商標擁有人的論據其實是基於對香港商標法的誤解。抄襲商標的行為一向可被視為“不真誠”，而“不真誠”地提出商標註冊申請乃是一反對商標註冊申請的理據。

34. 本人認為根據商標擁有人所知悉的，商標擁有人抄襲“東方創業”的“商標 27999”及/或“玫瑰牌”商標，並提出涉訟商標註冊申請的決定毫無疑問地會被採用恰當標準的人視為是不真誠的。商標擁有人本身的誠實標準與本人須作出的客觀元素的判斷無關。

35. 基於以上理由，本人裁定申請人依據條例第 53(3)條和第 11(5)(b)條作出的註冊無效申請成立。因此，本人在此宣布涉訟商標註冊為無效。

訟費

36. 由於申請人提出的註冊無效申請成立，而申請人亦要求獲得訟費，本人依據勝方可獲得訟費的常規，判給申請人訟費。

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表及適用於反對程序的訟費收費表計算。

商標註冊處處長

（尹仲英代行）

2014 年 1 月 20 日

¹⁸ “愛瑪仕”與“Hermès”實為兩個不同的商標，因此它們並不是支持商標擁有人所指同一商標在一國兩制下可同時由不同人士在兩地註冊的論點的理由。