

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 301677682 註冊無效

大嘴猴

商標：

類別： 25

申請人： Paul Frank Industries LLC

商標擁有人： 香港盛世投資有限公司

決定理由

背景

1. Paul Frank Industries LLC(“申請人”)於 2012 年 1 月 20 日根據《商標條例》(第 559 章) (“條例”) 第 53 條對以下商標提出宣布註冊無效的申請 (“該申請”)：

大嘴猴

(商標編號 301677682，下稱“涉訟商標”)

涉訟商標的註冊申請是由香港盛世投資有限公司(“商標擁有人”)於 2010 年 7 月 30 日提交，註冊涉及的貨品如下：

類別 25

服裝；皮衣；內衣；睡衣；童裝；鞋；帽；襪；腰帶；領帶。

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 2014 年 5 月 29 日進行。申請人的代理人思普知識產權諮詢有限公司於 2014 年 5 月 27 日來信告知本處申請人將不會出席上述聆訊，並遞交了書面陳詞供本處考慮。本人現根據規則第 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. 申請人根據以下條文提出該申請：

(i) 條例第 11(4)(b)及 53(3)條；

(ii) 條例第 11(5)(b)及 53(3)條；及

(iii) 條例第 12(3)、12(4)、12(5)(a)及 53(5)條。

申請人的證據

5. 申請人提交一份由其代表律師田素華於 2012 年 10 月 22 日作出及簽署的法定聲明(“田氏聲明”)，作為支持該申請的證據。

6. 根據田氏聲明提供的資料，申請人是一家位於美國的公司，前身是 1997 年成立的 Paul Frank Industries, Inc.，創始人為 Paul Frank 先生。2010 年 8 月，申請人的前身與 Saban Properties USA LLC 合併成為申請人。在合併後，申請人前身名下的所有商標權及著作權皆由申請人繼承¹。申請人旗下最著名的美術作品是 Paul Frank 先生於 1995 年創作的大嘴猴




圖案，他並給這隻猴子取名為 Julius²。除了 Julius 外，Paul Frank




先生亦為其品牌設計了其他角色，例如名為 Clancy 的長頸鹿等。

¹田氏聲明“證物 1”是申請人的公司登記文件、合併協議及合併證書的副本。

²田氏聲明“證物 2”內載有介紹申請人的歷史及品牌資料的網頁列印。

“PAUL FRANK”(“PAUL FRANK 商標”)、 (“大嘴猴圖案商

標”)、 ”、“Julius”及“大嘴猴”等皆為申請人的商標(統稱“申請人商標”)。自 1998 年起，申請人已為這些商標在世界多個國家和地區(包括美國、香港、中國大陸等)申請或獲得商標及版權註冊，有關紀錄可以在田氏聲明“證物 3”、“證物 4”、“證物 5”、“證物 6”和“證物 7”內找到。

7. 申請人經營的貨品包括服裝、配飾、時尚用品、眼鏡、書本、文具及單車等，這些貨品在全球各地知名的店舖(例如 Nordstrom)都有發售，而申請人亦開設多家以 Paul Frank 命名的專門店銷售上述貨品。據田氏聲明所述，申請人在其網站(www.paulfrank.com 及 www.sabanbrands.com)、專門店及貨品上大量使用申請人商標，尤其是 PAUL FRANK 商標及大嘴猴圖案商標，並透過五花八門的形式進行推廣宣傳，例如舉辦藝術設計比賽、推出贈品、進行戶外宣傳及在雜誌刊登廣告等。田氏聲明“證物 8”、“證物 9”、“證物 10”、“證物 11”、“證物 12”、“證物 13”、“證物 14”和“證物 15”內載有申請人產品及推廣宣傳的資料。

8. 在香港，申請人在銅鑼灣及尖沙咀的崇光百貨公司設有專櫃，亦於 2008 年在銅鑼灣霎東街開設了專門店，有關資料及照片可在田氏聲明“證物 16”和“證物 17”內找到。除此之外，從田氏聲明“證物 18”的網頁列印中可見，申請人的貨品亦通過位於全港各區的零售點(例如 Catalog 和 Seibu)銷售。在推廣方面，申請人曾透過不同的方式向香港消費者宣傳申請人商標，例如舉辦開倉活動、與信用卡公司合作推出折扣優惠和刊登廣告等。田氏聲明“證物 19”及“證物 20”附有申請人於 2008 至 2010 年年間在香港進行宣傳活動的文件紀錄。事實上，有關申請人的貨品在香港媒體的報導最早可追溯至 1999 年，而 PAUL FRANK 商標早於 2002 年已被媒體譽為“人氣急升”和“深得少女歡心”的“大熱品牌”，備受名人明星追捧。申請人的產品在香港的受歡迎程度，從田氏聲明“證物 21”及“證物 22”內的大量本地媒體報導中可見一斑。在中國內地的業務方面，申請人在北京、上海、蘇州、青島等城市均開設了專門店，有關專門店的地址可在田氏聲明“證物 26A”的網頁列印中找到。





9. 田氏聲明指出，不同的本地媒體都以“大嘴猴”來稱呼或申請人，例如在一篇星島日報於 2004 年刊登，標題為“猴年即到，馬騮潮牌趁勢絕頂紅”的報導中，文章提及“大嘴猴 Julius 不但受年輕人追捧，亦是美國明星的至愛”。有關報導的列印本載於田氏聲明“證物 23”。另外，如果在網站 www.google.com.hk 就“PAUL FRANK”一詞進行搜索，中文的檢索結果大部分都會以“大嘴猴”作為“PAUL FRANK”的對應稱號。在深受中港網民歡迎的“淘寶網”上搜尋“大嘴猴”，大部分結果亦指向包含 PAUL FRANK 商標及大嘴猴圖案商標的貨品(不論是正版或假貨)。內地的網上漢英詞典“有道詞典”甚至將“大嘴猴”作為“PAUL FRANK”一詞的中文翻譯。除中國大陸之外，台灣的華語媒體也一直以“大嘴猴”來指稱申請人或大嘴猴圖案商標。以上提及的資料及報導，分別載於田氏聲明“證物 24”、“證物 25”、“證物 26”、“證物 27”和“證物 28”。

10. 在田氏聲明的餘下部分，申請人交代了一些商標擁有人的背景資料。商標擁有人是一家在香港註冊成立的公司，唯一的董事及股東是一名名為唐德臣的中國公民，而該董事的地址與商標擁有人在涉訟商標的申請提供商標註冊處的地址相同。以上事實可從田氏聲明“證物 29”內的商標擁有人 2010 及 2011 年周年申報表副本中得到印證。當申請人派人前往上述地址進行調查時，更發現該處的門牌並沒有顯示商標擁有人的名稱。有關上述地址的網頁列印本和商標擁有人的調查員在上址拍攝所得的照片分別載於田氏聲明“證物 30”和“證物 33”。

11. 除涉訟商標外，商標擁有人在香港並提出了以下商標的註冊申請：

| 商標註冊申請日期及編號 | 商標 | 申請貨品類別 |
|----------------------------------|------------|--------|
| 2011 年 4 月 20 日 301894681 | PAUL FRANK | 24 |

| | | |
|---|---|-----------|
| <p>2011 年 4 月 20 日</p> <p>301894690</p> |  | <p>24</p> |
| <p>2011 年 4 月 20 日</p> <p>301894708</p> |  | <p>24</p> |

上述三個申請的商標紀錄載於田氏聲明“證物 34”。根據有關紀錄，上述申請均已被商標註冊處拒絕。

12. 在提交涉訟商標的註冊申請前，商標擁有人註冊了一個與申請人網站 www.paulfrank.com 極為相似的互聯網域名 www.paulfrank.hk，而當消費者瀏覽該網頁，更會被自動轉向至另一個域名為 www.paulfrank.tv 的網站。申請人前身於 2011 年分別就上述兩個域名的註冊向相關的互聯網名稱與地址管理機構提出異議（案件編號 DHK-1100068 及 DTV2011-0017）。仲裁員最終裁定兩個域名的註冊及使用均具有惡意，因此判申請人勝訴，並下令將有關域名轉移予申請人。有關域名爭議裁決書的副本及 www.paulfrank.tv 的網頁列印本，可在田氏聲明“證物 31”及“證物 32”內找到。及後，申請人發現商標擁有人再於 2011 年 7 月 14 日向香港域名註冊公司申請註冊另一個互聯網域名 www.paulfrank.com.hk。田氏聲明“證物 35”為有關域名的 Whois 網頁列印本。

相關日期

13. 須考慮的關鍵日期是 2010 年 7 月 30 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

14. 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。”

15. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如—

(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。”

16. 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。)

17. 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。)

18. 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.”

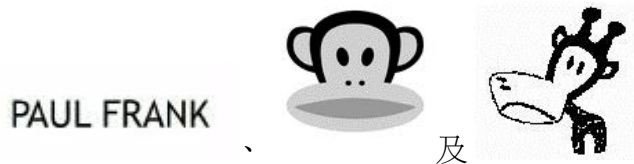
(該〔不誠實綜合〕測試的主觀元素指審裁處必須查明被告人對該宗交易或其他有關事宜所知多少。其後，審裁處須根據被告人所知，決定被告人的行為按誠實的人的一般標準，會否被判斷為不誠實；被告人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。)

19. 綜合以上各項原則，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，然後按他所知道的事實，考慮其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

20. 在上文第 5 至 8 段，本人已引述田氏聲明的有關內容和隨附證物，交代申請人的 PAUL FRANK 商標及大嘴猴圖案商標的由來、註冊及使用的概況。上述證據顯示，PAUL FRANK 商標及大嘴猴圖案商標於相關日期之前已被申請人廣泛使用於服裝及配飾等貨品上，並獲得大量的媒體報導和關注。因此，本人認為 PAUL FRANK 商標及大嘴猴圖案商標於相關日期之前已在全球各地(包括香港)建立了相當的知名度，廣為消費者認識。

21. 另一方面，商標擁有人從沒有否認認識申請人及其 PAUL FRANK 商標及大嘴猴圖案商標，也沒有對 PAUL FRANK 商標及大嘴猴圖案商標享有知名度的說法提出任何質疑和反對。考慮到商標擁有人是一家香港的服裝企業³，加上 PAUL FRANK 商標及大嘴猴圖案商標在香港的知名度，本人有理由相信商標擁有人於提交涉訟商標註冊申請時必定對 PAUL FRANK 商標及大嘴猴圖案商標有所認識。

22. 更重要的一點是，商標擁有人曾接二連三地在香港申請註冊一些



與申請人商標相同或極為相似的

商標，並登記一些與申請人網站 www.paulfrank.com 十分相似及包含 Paul Frank 元素的互聯網域名 www.paulfrank.hk 及 www.paulfrank.com.hk。這些事實充分顯示，商標擁有人對申請人及申請人商標具有相當的認識。⁴

23. 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。涉訟商標由“大嘴猴”三個中文字組成。就涉訟商標所註冊的第 25 類貨品而言，“大嘴猴”一詞本身並沒有任何意義。商標擁有人從來沒有解釋涉訟商標的由來，或採用“大嘴猴”一詞作商標的原因。與此同時，如上文第 9 段所述，不少文字媒體均以“大嘴猴”作為 PAUL FRANK 商標、大嘴猴圖案商標或申請人的中文名稱，而在網上搜尋“大嘴猴”一詞，大部分的檢索結果皆指向申請人或申請人的貨品，反之亦然。由此可見，“大嘴猴”一詞在相關日期之前已成為了申請人的中文代名詞，而消費者在看見“大嘴猴”三字時亦會即時聯想到申請人和申請人商標。

24. 在此情況下，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申請人在服裝界的聲譽，以及“大嘴猴”一詞與申請人的對應關係，因此提交涉訟商標就第 25 類貨品申請註冊，企圖誤導消費者，令他們以為商標擁有人的業務與申請人有所關連。除了提交涉訟商標的註冊申請外，商標擁有人甚至試圖註冊其他申請人商標，並註冊多個包含 Paul Frank 元素的互聯網域名，企圖透過各種手段模仿及

³ 田氏聲明“證物 29”內的周年申報表副本顯示，商標擁有人是一家香港公司。從涉訟商標所註冊的貨品項目推斷，本人有理由相信商標擁有人從事服裝業務。

⁴ 本人注意到，上述提及的三個商標註冊申請都是在相關日期之後提交，而域名 www.paulfrank.com.hk 的註冊日期亦較相關日期為後。然而，考慮到這些商標擁有人的一連串行為反映商標擁有人在提交涉訟商標申請之时的精神狀態，本人認為這些資料對本案有一定的重要性(見 *Hotel Cipriani Srl v Cipriani (Grosvenor Street) Ltd* [2009] RPC 9 第 167 段)。

假冒申請人。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。

25. 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。換言之，本人裁定該申請成立。

26. 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

27. 由於該申請成立，本人判給申請人訟費。

28. 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)

2014 年 8 月 22 日