

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301739926

商標：



類別： 25

申請人： 邦迪斯頓(福建)服飾發展有限公司

反對人： 雅格獅丹有限公司(Aquascutum Limited)

決定理由

背景

1. 申請人於2010年10月19日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請：



(“涉訟商標”)。

2. 該註冊申請涵蓋以下貨品：

類別 25

服裝、嬰兒全套衣、游泳衣、足球鞋、鞋、帽、襪、領帶、童裝、腰帶

3. 有關該註冊申請的詳情，已在2010年12月17日公佈。反對人於2011年3月9日提交反對通知及“反對理由”。申請人於2011年6月8日提交反陳述及一份日期為2011年6月3日的“反陳述理由”。

4. 有關反對的聆訊原定於2014年6月5日在本人席前進行。反對人原於指定限期前提交商標表格第T12號，以確認會出席聆訊，惟其後撤回有關表格，並於2014年6月3日提交反對人的書面陳詞。申請人並沒有於指定限期前提交商標表格第T12號。本人現根據《商標規則》(第559A章)(“規則”)第75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下，對本反對程序作出決定。

反對理由

5. 反對人在反對理由內指出根據條例第11(1)(a)、11(5)(b)、12(3)及12(5)(a)條對涉訟商標的註冊申請提出反對。

反對人的商標

6. 反對人擁有多個與Aquascutum相關的香港註冊商標，並特別在反對理由第10段提到倚賴以下商標以支持本反對程序：

註冊號	註冊商標	註冊日期	類別	註冊貨品 ¹
300274338		2004年 8月25日	18 & 25	<u>Class 25</u> clothing, footwear, headgear. (服裝、鞋、帽。)
199902133 AA	雅格獅丹	1998年 4月17日	18 & 25	<u>Class 25</u> articles of clothing, footwear and headgear; all included in Class 25. (服裝、鞋、帽。)

¹此處只列出第25類的註冊貨品，貨品的中文翻譯由反對人提供。

證據

7. 根據規則第 18 條，反對人提交的證據為反對人的董事陳永燊於 2012 年 7 月 4 日作出的法定聲明(“陳永燊聲明”)。申請人並無根據規則第 19 條提交任何證據。

相關日期

8. 在本反對程序中，要考慮的日期是 2010 年 10 月 19 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

反對人的證據

陳永燊聲明

9. 反對人前稱 YGM Mart Limited，自 2012 年 5 月 9 日起名稱更改為 Aquascutum Limited。

10. 反對人是香港上市公司 YGM 貿易有限公司的全資附屬公司，連同其控股公司及同系附屬公司(合稱“YGM 集團”)，從事所擁有或取得特許的知名商標旗下多個男女服裝及配飾系列的製造、零售及批發業務，當中包括 Aquascutum 品牌。

11. 陳先生稱 Aquascutum 品牌是國際知名時裝品牌。Aquascutum 商標是英國 Aquascutum Limited (“英國 Aquascutum”)的主要標誌，於 1853 年首次被採用於其服裝及飾物的相關業務。

12. 自 1853 年以來，英國 Aquascutum 就其英國的業務和商品廣泛使用 Aquascutum 商標。Aquascutum 商標可見於服裝及配飾、包裝、標籤、概念店及百貨公司專櫃、網頁、廣告宣傳材料及印刷品。Aquascutum 商標的使用擴展至香港以至全球多個國家及地區。

13. 在中國和香港市場方面，陳先生稱英國 Aquascutum 在 1980 年代首次就香港地區的男女服裝及配飾，使用 Aquascutum 商標。YGM Garment Limited (亦為 YGM 貿易有限公司的全資附屬公司)於大約 1998 年 9 月成立，為英國 Aquascutum 在包括香港及中國等多個亞洲國家的總特許經銷商，並透過其附屬公司，於大約 1998 年起，在香港及中國內地發展 Aquascutum 品牌及採用由 YGM 集團設計的對應中文商標“雅格獅丹”。(“Aquascutum”及“雅格獅丹”合稱“反對人商標”。)

14. 2009 年 9 月，反對人向英國 Aquascutum 收購反對人商標在亞洲地區的所有權、權益、商譽及其他權利。而反對人的全資附屬公司“雅格獅丹國際特許有限公司”則於中國內地收購類似的權益。

15. 其後，於 2012 年 5 月，YGM 貿易有限公司的附屬公司向被接管的英國 Aquascutum 及其管理人收購 Aquascutum 品牌業務及資產，有關收購的中文公告的副本，已標識為證物“CWSS-9”。

16. 在 2012 年 7 月，香港共有 10 家零售專賣店及專櫃，出售印有反對人商標的高級服裝，店舖及專櫃分別位於太古廣場、置地廣場、圓方及崇光百貨公司。

17. 聲明的第 16 及 18 段列出自 1998 年 9 月至 2011 年 3 月各年間分別於香港、澳門、中國內地及台灣取得的銷售額。證物“CWSS-11”是部分服裝銷售發票的副本。²

18. 在廣告宣傳及推廣方面，英國 Aquascutum 多年來在英國及世界各地(包括亞洲)於報章、雜誌及其他印刷品廣泛宣傳及推廣印有 Aquascutum 商標的產品。而反對人及/或 YGM 集團成員公司最早自 1998 年起，已在香港宣傳及推廣反對人商標及產品，並於香港發行的報章及雜誌，包括南華早報、明報、蘋果日報、壹周刊、Cosmopolitan 及 Jessica Code 等刊登廣告，及在多間大型百貨公司的專櫃及多家獲授權零售特賣店宣傳。證物“CWSS-12”

² 證物“CWSS-11”中其中一些於 2001 年在中國內地發出的銷售發票副本上可看到



雅格獅丹

商標印在

及“CWSS-13”是反對人於世界各地及香港宣傳反對人商標的廣告的樣本的副本。³

19. 聲明第 21 段及 22 段列出自 1998 年 9 月至 2011 年 3 月各年間分別於香港、澳門、中國內地及台灣就載有反對人商標的貨品的相關宣傳開支的數字。

20. 在聲明第 23 段，陳先生列出 19 個由反對人擁有在香港註冊的商標，其中多個商標的組成部份包含“Aquascutum”或“雅格獅丹”。證物“CWSS-15”包括相關商標的網上註冊資料的打印本。

21. 此外，反對人在世界多個國家或地區包括中國、台灣、新加坡、澳洲、新西蘭、歐盟及英國⁴已註冊 Aquascutum 商標。



根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

22. 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。”

23. 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(相等於條例第 11(5)(b)條)表示：

³從反對人提交的文件可得知，早在 1998 年，“雅格獅丹”及  商標已在中國內地的雜誌或宣傳品中出現。文件也包括在 1998 年起在香港報章雜誌使用  及“雅格獅丹”商標。

⁴當中包括一些原先以英國 Aquascutum 名義取得的註冊商標。

“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。”⁵

24. 在判斷某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。⁶

25. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25一案中，獲委任人員指出：

“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。”⁷


26. 因此，在決定申請人是否不真誠地提出涉訟商標的註冊申請這問題上，本人必須考慮到申請人提出註冊申請時，對反對人的商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

⁵ 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.”

⁶ 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.”


⁷ 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.”


27. 根據反對理由第16段，反對人認為申請人知悉反對人就Aquascutum商標的在先權利下，申請人惡意提出涉訟商標的註冊申請。




28. 申請人在反陳述理由中指出由於沒有證據支持，申請人不同意反對人稱Aquascutum是世界著名品牌及已取得重大聲譽，也不同意Aquascutum商標自大約1980年起在香港使用，以及反對人商標於1998年9月至2009年9月間在香港及中國內地取得良好發展。申請人並認為涉訟商標與  及 **雅格獅丹** 商標在視覺上差別很大，字形和組成的結構完全不同，概念也無相似之處，商標因此不相同或相類似。申請人也不同意反對人指其惡意提出涉訟商標的註冊申請。

29. 陳先生在聲明中提到涉訟商標的英文字為“Agueseadan”，當中附有以特定字體呈列的“A”字以及中文字“亞閣仕丹”。該英文字在視覺上和發音上與 Aquascutum 商標相似，而中文字則在發音上與“雅格獅丹”商標相似。

30. 由於申請人在涉訟商標中採用與反對人所使用的字體相同的特定“A”字，陳先生認為申請人有意暗示涉訟商標與反對人有所關連。鑑於反對人的商標歷史悠久，並且在全球宣傳及使用，申請人必然知道反對人的商標在世界各地以至於香港的權利、重大聲譽及商譽。故此，申請人提出涉訟商標的註冊申請，顯然是不真誠的行為。

31. 反對人提出的證據顯示其或其特許持有人自 1998 年起在香港及中國內地多個城市使用和推廣 Aquascutum 及“雅格獅丹”商標，以銷售服裝及配飾，並取得知名度。就反對人提出有關反對人經營的業務及取得知名度的證據，申請人沒有提交任何證據回應。事實上，申請人同樣是從事有關服飾的行業，更加上以下提到涉訟商標與  及“雅格獅丹”的相類似之處，本人認

為申請人在提出涉訟商標註冊申請時，已知悉反對人商標或  商標的存在。

32.  商標包含特定字體的英文字母“A”，當中“A”字母的面積明顯較大，高度大約是其他以傾斜體字型呈現的英文字的 3 倍。而涉訟商標包含文字“Agueseadan”，“Agueseadan”採用了跟  商標中設計相同或極相似的首個英文字母“A”，而“A”字母後面的一列較小的文字“gueseadan”跟“quascutum”同樣以傾斜體字型呈現，結構和視覺上  和涉訟商標中的“Agueseadan”

相當類似。

33. 除此以外，涉訟商標中的“亞閣•仕丹”和“雅格獅丹”商標同樣是由 4 個字組成，在讀音上也相當類似。

34. 因此，本人認為涉訟商標的設計是意圖抄襲 *A^{quascutum}* 及“雅格獅丹”商標，尤其是如果涉訟商標經縮小並使用在一些較小的地方，例如衣服、鞋、帽、襪、領帶、腰帶等貨品的標籤或名牌上，涉訟商標中的“A”字會更為突出，“Agueseadan”在視覺上會更加與 *A^{quascutum}* 相類似。雖然申請人在反陳述理由中反駁雙方的商標有相類似之處，然而，在面對反對人指涉訟商標和反對人商標有相類似之處時，申請人卻沒有提交證據解釋涉訟商標的由來。而就反對人指稱申請人不真誠地提出商標註冊申請，申請人也沒有對這項嚴重的指控提交證據作出回應。

35. 本人認為申請人提出涉訟商標註冊申請，是意圖利用反對人的商標取得的知名度誤導消費者，牟取在業務上或其他利益。

36. 綜合上文所述的相關情況一併作出考慮，本人認為按申請人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

37. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。

根據條例第 11(1)(a)、12(3)及 12(5)(a)條提出的反對

38. 由於本人已裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，本人無須再考慮根據條例第 11(1)(a)、12(3)及 12(5)(a)條提出的反對。

訟費

39. 由於反對人的反對成立，本人判給反對人訟費。

40. 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，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，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長

(潘敏嫻代行)

2014年11月11日