

《商標條例》(第559章)

申請宣布商標編號301759032註冊無效

商標：

類別： 25


申請人： 雲健

商標擁有人： 陳俊

決定理由

背景

1. 雲健(“申請人”)於2012年12月5日根據《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”)撤銷

編號301759032的商標  (“涉訟商標”)註冊(“撤銷商標註冊申請”)，並附上申請理據；其後又於2013年8月15日提交修訂的申請理據(“申請理由”)，擬更改撤銷生效日期。商標的註冊擁有人為陳俊(“商標擁有人”)。涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期均為2010年11月9日。涉訟商標註冊於以下貨品(“涉訟貨品”)：

類別25

服裝；鞋(腳上的穿著物)；帽子(頭戴)；襪；手套(服裝)；披肩；圍巾；服裝帶(衣服)；腰帶；婚紗。

2. 商標擁有人於2013年3月4日提交反陳述並附上對申請理由的反對意見(“反陳述”)。

3. 是項申請的聆訊原訂於2015年10月29日在本人席前進行。申請人及商標擁有人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，申請人及商標擁有人被視為不打算出席聆訊。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，對是項申請作出決定。

申請理由

4. 申請人根據條例第 11(4)(b)、11(5)(b)及 52(2)(d)條提出是項撤銷商標註冊申請，修訂後的生效日期為 2011 年 3 月 18 日。

5. 根據申請理由，申請人早在 1996 年已擁有包含“卡路約翰”及/或“CAROL & JOHN”元素的商標(“申請人商標”)的所有權。該商標是由申請人與妻子趙嘉樂女士兩人的英文名字“Calor ZHAO”¹ 和“WAN, John Kin”組合而成，中文翻譯為“卡路約翰”。CAROL 和 JOHN 分別意指聖經中的頌歌和聖約翰。申請人將兩者結合以演繹時尚和美麗的女性形象。

6. 申請人於 1996 年開始向中國商標局申請註冊“卡路約翰”商標，指定在第 3 及 25 類的貨品上，現在中國大陸共擁有五個註冊商標，分別為“卡路·約翰”(“商標(一)”)、
“CAROL&JOHN'S”(“商標(二)”)、
“卡路·約翰”
●●●●●●●●”(“商標(三)”)、
“CAROL&JOHN
卡路·約翰
“卡路約翰”(“商標(四)”)及“CAROL&JOHN'S”(“商標(五)”)，上述商標的註冊申請日期均比涉訟商標的註冊申請日期早。

7. 申請人最先並長期及廣泛使用申請人商標，主要經營服裝，在中國大陸包括廣州等多個城市擁有一百家自營公司、店鋪和專櫃及 335 家聯營店鋪，並擁有多家網店。申請人長期致力於設計、生產和銷售女性時裝，擁有一流的設計團隊、現代化的生產基地和專業的生產線，努力打造申請人商標的品牌。

8. 申請人商標已經在中國大陸服裝行業及媒體中獲得了相當高的知名度，其服裝以時尚的設計和高質量在公眾中獲得了很高的美譽及影響力，在 2010 年和 2011 年獲得廣州十佳時尚服裝品牌的榮譽。

9. 此外，申請人在海外包括美國市場也有使用申請人商標，並於 2000 年 9 月 5 日由其名下公司向美國專利商標局申請註冊

¹ 此處“Calor ZHAO”中的 Calor 一字明顯只是手民之誤，正確的申法是 Carol，在申請理由其他部分所提及的皆為 Carol。

Carol & John's

“ 卡路.约翰 ”商標，在 2003 年 2 月 18 日獲准於第 25 類別的貨品² 註冊。根據美國商標法規定，又於 2009 年 2 月 19 日提交了商標的使用聲明。

10. 從 1996 年起，以申請人商標命名的店鋪遍佈於廣州各大小商業區，包括 117 家自營及聯營店鋪，有關商標在店鋪佔非常顯著的位置。商標擁有人是中國大陸的居民，居住於中國廣州市。因此，可推斷商標擁有人應當明知申請人商標在中國大陸的知名度，而趁申請人尚未在香港申請註冊該商標之際，不誠實地提交了涉訟商標的註冊申請。從涉訟商標與申請人的商標(四)幾乎完全相同的事實看來，可知商標擁有人是抄襲了申請人商標，意圖惡意利用申請人商標的知名度獲取不當利益。

11. 申請人又聲稱申請人的商號應根據《保護工業產權巴黎公約》(“巴黎公約”)第八條，在成員國內受到保護，而涉訟商標的中文部分與申請人名下的多個公司或店鋪的商號相同或相似。

12. 由於申請人商標已經在服裝行業具有相當高的知名度及廣泛的影響力，當涉訟商標用於服裝或相關貨品時，將會導致公眾誤認為該產品乃由申請人及其關聯公司所生產，對公眾構成欺騙，並不當瓜分申請人的利益。商標擁有人的行為屬於典型的不當得利，有悖誠實信用、公平競爭的法律原則。

反陳述

13. 商標擁有人聲稱申請人錯誤地直接引用條例第 11(4)(b)和 11(5)(b)條作為撤銷涉訟商標的依據。

14. 商標擁有人指出商標權利是地域性的，申請人在中國大陸或其他地區擁有的商標權利，並不意味著其在香港地區具有同樣的商標權利。因此，商標擁有人認為申請人不能基於申請人商標在中國大陸和美國的註冊來申請撤銷涉訟商標的香港註冊。根據條例，商標擁有人經合法途徑註冊並已取得的商標專用權是合法和有效的，理應受到香港法律的保護。

² 註冊貨品包括“男裝及女裝外衣，即，毛衣，T 恤，襯衫，襯衫，長褲，短褲，裙子，套裝，裙裝，和球衣”。

15. 商標擁有人再指出即使申請人商標在中國大陸具有知名度，並不同等也不能證明其在香港地區具有任何知名度。因此，申請人不能基於申請人商標在中國大陸的知名度來申請撤銷涉訟商標的香港註冊。而商標擁有人認為未有足夠證據證明申請人商標在中國大陸具有較高的知名度。

16. 商標擁有人又指申請人商標並未在香港使用，更毫無知名度可言。他認為申請人不能基於“先行佔用”的原則來申請撤銷涉訟商標的香港註冊。

17. 商標擁有人認為“CAROL”與“JOHN”是英文中常見的辭彙，略知曉西方文化的人均瞭解其含義及用法。而商標擁有人對西方文化有濃厚興趣，選用“CAROL”、“JOHN”、“卡路”、“約翰”的組合標誌作為商標，完全與申請人無關。商標擁有人指根據申請理由，申請人妻子英文名為“Calor ZHAO”，而“Calor”與“Carol”語義完全不同。

18. 商標擁有人聲稱商標擁有人出於經營需要，真誠地提出註冊申請，並未違反條例第 11(5)(b)條。

19. 商標擁有人指申請人聲稱長期和廣泛地使用的“卡路約翰，CAROL & JOHN”商標，並不在申請人商標之列，其使用方式違反了中國大陸《商標法》第 44 條第 1 項所指的“自行改變註冊商標”，屬違法行為。

20. 商標擁有人又指申請人錯誤理解《巴黎公約》第 8 條的含義，由於商標與商號分屬不同領域和功能，不能得出一個商標侵犯另一廠商名稱的結論。因此，申請人基於《巴黎公約》第 8 條申請撤銷涉訟商標註冊的理由不能成立。

21. 商標擁有人指申請人在香港並未註冊涉訟商標，並不擁有任何適用的優先權，其撤銷涉訟商標註冊的主張嚴重損害商標擁有人的合法利益，妨礙商標擁有人真誠地行使其商標權利，其申請無任何事實和法律根據，目的只是為了進行不正當競爭。

證據

22. 根據規則第 18 條，申請人提交由其代理人哲力(中國)知識產權代理有限公司的徐凱儀經理於 2013 年 4 月 16 日作出的法定聲明(“徐氏聲明”)為證據。

23. 商標擁有人根據規則第19條提交他本人於2013年9月30日作出的法定聲明(“陳氏聲明”)為證據。

相關日期

24. 在本法律程序中，要考慮的日期是2010年11月9日，即涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期。

申請人的證據

25. 為了證明涉訟商標是由申請人與其妻子趙嘉樂兩人的英文名字組合而成，徐氏聲明的證物一展示了申請人的香港永久性居民身份證(顯示申請人的英文名字為 **WAN, John Kin**，簽發日期為 1979 年 7 月)、中國居民身份證、結婚證書及趙嘉樂的美國駕駛執照(顯示趙嘉樂的英文名字為 **Carol Jai Le Zhao**，最早的簽發日期為 1993 年 3 月 8 日)(以上皆為副本)。

26. 證物二展示了申請人的商標(一)、(二)及(四)在中國大陸的商標註冊證副本和商標(五)的網上檢索記錄。其中可見商標(一)、(二)及(五)的註冊有效期限的開始日或申請日期皆比相關日期早。

27. 證物三包括申請人在其經營場所的宣傳品上使用含申請人商標標識的照片(但未顯示拍攝日期)副本、兩份分別為 2010 年 8 月(即在相關日期前)和 2011 年 11 月發出的廣州十佳服裝品牌的證書副本(上面印有與商標(四)相同或幾乎相同的商標)、和趙嘉樂與廣州市浦力美服飾連鎖經營有限公司的榮譽證書副本，以及上述公司的企業法人營業執照副本等。徐氏指該些證物可證明申請人及其名下企業對涉訟商標的使用，使該商標在中國服裝行業、媒體及其他相關公眾中獲得了很高的美譽及影響力。

28. 為了證明申請人已在海外市場使用及註冊涉訟商標，並欲在香港使用有關商標，證物四展示了美國的商標註冊證(有關商標與商標(四)幾乎相同，而申請日期是 2000 年 9 月 5 日)副本和申請人在香港申請註冊“**CAROL & JOHN 卡路約翰**”商標的網上檢索記錄。

29. 證物五展示了以申請人商標為名的中國大陸店鋪照片(但未顯示拍攝日期)的副本，用以證明涉訟商標的中文部分與申請

人經營的商號相同。

商標擁有人的證據

30. 陳氏聲明的證物一展示了涉訟商標的香港商標註冊證明書副本。證物二是一間名為卡路約翰(香港)有限公司(英文名稱: Carol & John (Hongkong) Co., Limited)的公司註冊證書副本和相關網上查冊記錄。

31. 本人注意到上述證物並未按照規則第 80(1) 條的規定經公證人簽署見證。

根據條例第11(4)(b)、11(5)(b)及52(2)(d)條提出的撤銷註冊商標的申請

32. 條例第52(2)條³列明商標註冊可遭撤銷的理由，當中並不涵蓋第11(4)(b)條有關商標相當可能會欺騙公眾或第11(5)(b)條有關商標的註冊申請是不真誠地提出的條款。另一方面，條例第53(3)條列明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。

33. 由此可見，本案申請人實際上應根據條例第53(3)條申請宣布涉訟商標註冊無效，而並非根據第52(2)(d)條申請撤銷涉訟商標的註冊。正如商標擁有人所指，申請人確實是引用了錯誤的條文來支持是次申請。不過，雖然申請人錯誤引用了第52(2)(d)條，但在其申請理由中，他明確提及第11(5)(b)條並清楚指出涉訟商標的註冊申請是不誠實的，他聲稱涉訟商標抄襲了申請人商標，有利用申請人商標的知名度獲取不當利益的惡意動機(申請

³ 條例第 52 條:

(2) 商標的註冊可基於以下任何理由而遭撤銷—

(a) 該商標是就某些貨品或服務註冊，但在一段至少 3 年的連續期間內，該商標的擁有人沒有在香港真正地就該等貨品或服務而使用該商標，而該商標亦沒有在該擁有人的同意下在香港真正地就該等貨品或服務而使用，且並沒有能成立的理由(例如有對該商標所保護的貨品或服務施加入口限制或其他政府規定)不予使用；

(b) 該商標由某標誌構成且是就某些貨品或服務註冊，而由於其擁有人的作為或不作為—

(i) 該商標在有關行業中已成為該等貨品或服務的通用名稱；或

(ii) 該商標在有關行業中已獲廣泛接受為是描述該等貨品或服務的標誌；

(c) 該商標就某些貨品或服務註冊，而由於該擁有人就該等貨品或服務而對該商標的使用，或他人在該擁有人的同意下就該等貨品或服務而對該商標的使用，以致該商標易於誤導公眾，尤其是在該等貨品或服務的性質、質素或地理來源方面；或

(d) 就商標的註冊而記入註冊紀錄冊的任何條件遭違反或不獲遵守。

理由第10段)。

34. 有關狀書或申請理據不足之處的情況，法官 Sir Richard Scott 在 *Julian Higgins' Trade Mark Application* [2000] RPC 321 一案中簡要地概括了狀書的功能：“如果狀書不能指出正確的議題，即與訟雙方所提出要爭論的議題，則無法期望在聆訊中能提出符合[議題]的正確證據。狀書應指出證據須針對的議題。如果狀書未能正確指出有關議題，則早晚會有人被弄至措手不及。”⁴

35. 在 *Club Europe Trade Mark* [2000] RPC 329 一案中，他再重申：“狀書的功能是說明與訟各方之間的爭議...在某程度上，支持[狀書]的法定聲明亦可被視為發揮狀書的功能，但在本案中，無論反對理由或反陳述或法定聲明皆未有指出或說明各方的爭議。”⁵

36. 在本案中，雖然申請人並未正確引用條例第53(3)條來申請宣布涉訟商標註冊無效，但申請人有明確引用第11(4)(b)和11(5)(b)條來支持其申請，而該兩條是第53(3)條所涵蓋的範圍。事實上，商標擁有人亦已明確在反陳述中作出回應，指他選用涉訟商標與申請人無關，而他是出於經營需要而真誠地提出涉訟商標的註冊申請，並未違反第11(5)(b)條。由此可見，商標擁有人是完全明白和掌握申請人基於11(5)(b)條的指控。

37. 誠然，申請人本應在聆訊前尋求修改其狀書，但在本處發出日期為2013年1月8日的信件後，申請人並未要求修改其申請理由。而申請人其後於2013年8月15日提出的修訂亦未有糾正上述的問題。

38. 在此情況下，本人認為應採納委任人員在 *Demon Ale Trade Mark* [2000] RPC 345 一案中的做法，則不應讓不完美的狀書阻礙他裁定有關的理由成立，他認為公平的做法是在訟費中反映該些沒有在狀書中提出的理由所涉及的訟費。

39. 因此，本人會基於申請人在申請理由中指稱商標擁有人抄襲申請人商標，意圖惡意利用申請人商標的知名度獲取不當利

⁴ 英文原文: “If the pleadings do not identify the right issues, the issues the parties propose to argue about, then it cannot be expected that with any consistency the right evidence will be adduced at the hearing. The pleadings are supposed to identify the issues to which the evidence will be directed. If the pleadings do not properly identify the issues someone, sooner or later, is going to be taken by surprise.”

⁵ 英文原文: “It is the function of the pleadings to define the issues between the parties... To some extent supporting statutory declarations may be regarded as contemplating that pleading function. But in the present case neither the notices of opposition, nor the counterstatements, nor the statutory declarations identified or defined the issues between the parties.”

益的指控，根據條例第53(3)條來繼續處理本申請。如有需要，本人會分開處理有關訟費的爭議。

根據條例第11(5)(b)和53(3)條提出的宣布註冊商標無效的申請

40. 條例第53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。

...”

而條例第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。”

41. 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：

“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。”⁶

42. 在判斷某申請者是否不真誠地提出商標註冊申請時，須

⁶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 behavior 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.”

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。⁷

43. 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。”⁸

44. 因此，在決定商標擁有人是否不真誠地提出涉訟商標的註冊申請這問題上，本人必須考慮商標擁有人提出註冊申請時，對申請人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。

45. 就第11(5)(b)條提出的申請，申請人指出申請人商標在中國大陸包括廣州地區有相當的知名度，在認識申請人商標及其名聲下，商標擁有人抄襲申請人商標，意圖利用申請人商標的知名度獲取不當利益，因此涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的(申請理由第10段)。

46. 申請人的證據概述於上文第25至29段，包括有申請人商標的中國和美國商標註冊證副本及網上檢索記錄，證明申請人最早於2001年4月30日已向中國商標局提交商標(五)的註冊申請，而其關聯公司更早於2000年9月5日在美國申請註冊與商標(四)幾乎相同的商標。申請人亦提供了他本人和妻子的身份證明文件，證實他們的英文名字的確是John和Carol，以支持他就創作申請人商標的陳述。而申請人的商標(四)亦曾在2010年(在相關日期前)和2011年獲得廣州十佳服裝品牌的榮譽，可說明申請人商標已在廣州建立了相當的知名度。另一方面，在面對申請人的抄襲指控和相關證據下，商標擁有人只提交了涉訟商標的香港商標註冊證明書和“Carol & John (Hongkong) Co., Limited 卡路約翰(香港)有限公司”的公司註冊證明書(發出日期為2013年3月11日)的副

⁷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.”

⁸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.”

本，並指稱申請人嚴重損害他的合法權益，妨礙他真誠行使涉訟商標的權利。

47. 與申請人的商標(四)比較，涉訟商標由一樣的中英文字組成，且排序相同，只是涉訟商標的中文部分中間多了標點符號，涉訟商標亦與申請人商標一樣採用了簡體字，兩者只有肉眼上難以察覺的輕微差異。本人認為在視覺上涉訟商標和申請人的商標(四)幾乎完全相同。而涉訟商標的中文部分有標點符號的寫法亦與申請人的商標(一)等其他申請人商標相同或相似。

48. 由於標點符號通常不發音，涉訟商標與反對人的商標(四)在聽覺上是完全相同的。

49. 就概念方面，兩個商標由相同的英文名稱和中文翻譯組成，兩者在概念上也是相同的。

50. 整體而言，本人同意涉訟商標和申請人的商標(四)幾乎是完全相同的，亦與其他申請人商標相類似。

51. 在反陳述中，就申請人的抄襲指控，商標擁有人只簡單回應稱Carol和John是常用的辭彙，而他選用涉訟商標的組合與申請人無關，但他並未明確回應在相關日期前是否認識申請人商標。本人不接納商標擁有人的說法，即使Carol和John分別是常用的英文字，但不見得將Carol和John一起使用也是普遍的做法，又即使“約翰”是John的常用翻譯，也不見得Carol通常被翻譯為“卡路”，事實上Carol普遍也可譯作“卡羅”和“嘉路”等，但商標擁有人偏選用了和申請人商標一樣的“卡路”。商標擁有人打算在香港拓展業務，卻不選用比較流行的繁體字，反而與申請人商標一樣將“約”字寫成簡體字。本人認為商標擁有人不大可能純粹因為巧合而採用與反對人商標一樣的英文名稱、中文翻譯、排序和簡體字。

52. 而涉訟商標註冊的涉訟貨品(見上文第一段)又跟申請人註冊、生產及銷售的服裝、鞋、帽和皮帶等貨品相同或相類似。

53. 綜合所有證據而言，本人接納申請人所指，申請人商標由申請人及/或其關聯人士創作，並已在相關日期前於廣州地區建立了一定的知名度，而居住於廣州的商標擁有人在相關日期前是認識申請人商標及其在市場的名聲的。涉訟商標明顯抄襲了申請人商標(特別是商標(四))，而商標擁有人提出涉訟商標的註冊申請，目的在於利用申請人的知名度，意圖誤導消費者以為商標擁有人的貨品是申請人的貨品或與申請人有關，以提高商標擁有人貨品的銷售量。本人認為，根據商標擁有人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

54. 本人裁定申請人根據條例第11(5)(b)和53(3)條提出的宣布涉訟商標註冊無效的申請成立。

根據條例第11(4)(b)條提出的申請

55. 由於本人已裁定申請人根據條例第11(5)(b)和53(3)條提出的申請成立，本人無須再考慮根據條例第11(4)(b)條提出的申請。

訟費

56. 由於宣布涉訟商標註冊無效的申請成立，按慣例本人應判給申請人訟費。本人亦對上文第32至39段有關狀書上的錯誤作出考慮，應否在訟費方面作出改變。經考慮後本人不認為該狀書上的錯誤應反映在訟費上，因此本人決定判給申請人訟費。

57. 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

(羅淑儀代行)

2015年11月27日