

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 301914200 註冊無效

商標： 欧时力

類別： 25

申請人： 赫基國際投資有限公司(Trendy International Investment Limited)

商標擁有人： 季文星

決定理由

背景

1. 赫基國際投資有限公司(Trendy International Investment Limited) (“申請人”)於 2012 年 5 月 24 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”)：

欧时力

(商標編號 301914200，下稱“涉訟商標”)

涉訟商標的註冊擁有人是季文星(“商標擁有人”)，註冊申請的提交日期為 2011 年 5 月 12 日。涉訟商標就以下貨品註冊：

類別 25

服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；足球鞋；鞋(腳上的穿著物)；帽；襪；手套(服裝)；領帶；皮帶(服飾用)。

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 10 月 10 日進行。申請人的代理偉成國際專利商標事務所於 2014 年 8 月 8 日來信，告知本處申請人不打算出席上述聆訊。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。

宣布註冊無效的申請理由

4. 根據申請理由的陳述，申請人是一家於香港註冊成立的時裝生產商及銷售商，亦是“欧时力”和“OCHIRLY”商標（以下分別稱為“申請人中文商標”和“申請人英文商標”，合稱“申請人商標”）的擁有人。

5. 申請人認為涉訟商標與申請人中文商標相同，亦與申請人英文商標相類似，而涉訟商標所註冊的貨品與申請人經營的貨品相同，因此涉訟商標的使用必然會造成消費者的混淆。申請人指出，涉訟商標並非由商標擁有人自創，商標擁有人就涉訟商標提出註冊申請明顯是一個蓄意及惡意的不真誠行為。申請人根據條例第 11(1)(a)、11(4)(a)、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(3)、12(4)、12(5)(a)及 53 條提出該申請。

支持宣布註冊無效申請的證據

6. 申請人提交一份由申請人的法務經理王偉於 2013 年 5 月 20 日作出及簽署的法定聲明（“王氏聲明”），作為支持該申請的證據。

7. 王先生表示，申請人商標始創於 1999 年，是申請人旗下一個發展迅速的時裝品牌。申請人中文商標源自三個中文字“欧时力”，代表“來自歐洲的時尚魅力”，寓意申請人將歐洲時尚帶入中國市場。申請人英文商標是申請人中文商標的普通話音譯。王氏聲明附件“VW-1”載有申請人網站 <http://ochirly.trendy-global.com> 首頁的列印本。

8. 申請人自 2001 年開始進入中國內地市場，並一直使用申請人商標生產和銷售服裝產品，產品的銷售網絡現已覆蓋中國六十多個大小城市，包括 160 餘家加盟店及銷售專櫃。從王氏聲明附件“VW-2”內顯示的門店地址可知，申請人在北京、上海、廣州、深圳等多個國內主要城市均設有門店銷售申請人的貨品。王先生表示，申請人門店內的每一個細節都經過精心設計，體現濃厚的歐陸風情。王氏聲明附件“VW-3”為顯示申請人門

店形象的申請人網頁列印本。

9. 在註冊方面，王氏聲明第 16 段列出了申請人英文商標在香港註冊的資料，而王氏聲明附件“VW-4”及“VW-5”則載有申請人英文商標在中國內地、台灣、日本、泰國及意大利等地申請註冊的資料及註冊證書的副本。然而，申請人並沒有提供任何有關申請人中文商標獲得註冊的證據。

10. 王氏聲明第 18 段列出了申請人以申請人商標銷售的貨品於 2007 至 2011 年間的全球銷售額，有關金額由 2007 年的 3.5 億元人民幣上升至 2011 年的 22.2 億元人民幣。部分由申請人分公司廣州歐時力實業有限公司於 2001 至 2004 年間在國內發出的銷售發票副本、申請人在全國各地開設的服裝專賣店和專櫃的資料、以及部分在專賣店拍攝的照片，都可在王氏聲明附件“VW-6”內找到。從以上照片可見，申請人旗下每家服裝專賣店的門面都清楚展示申請人商標。

11. 在推廣方面，王氏聲明第 19 段列出了申請人於 2007 至 2011 年間在中國大陸宣傳申請人商標投放的每年廣告金額，有關金額由 14 萬至 9 百萬元人民幣不等。王氏聲明附件“VW-7”內夾附了部分 2004 至 2006 年間宣傳申請人商標的廣告發票、申請人於 2000 至 2006 年間參加的宣傳活動清單及部分顯示申請人商標的使用的宣傳活動的證明文件副本。從上述證物及王氏聲明第 22 段的內容可知，申請人曾擔任 2003 年博鰲亞洲論壇及第 53 屆世界小姐大賽中國總決賽的指定服裝設計商，並為多個鳳凰衛視節目主持人提供服裝贊助。此外，王氏聲明附件“VW-8”載有一些申請人在國內所獲獎項及榮譽(例如 2004 年深圳茂業百貨最佳合作伙伴獎)的照片副本，以及申請人參加公益活動(例如 2006 年由申請人舉辦的“扶貧助孤，奉獻愛心”慈善募捐活動)的照片副本。廣東省和廣州市的工商行政部門頒發給申請人分公司廣州歐時力實業有限公司的著名商標證書副本，亦可在王氏聲明附件“VW-9”內找到。綜合以上各項資料，王先生認為申請人已為申請人商標建立了大量寶貴的商譽和聲譽。

相關日期

12. 本人須考慮的相關日期是 2011 年 5 月 12 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

13. 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。”

14. 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。”

15. 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。)

16. 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。)

17. 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。)

18. 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。

19. 在上文第 6 至 11 段，本人已引述王氏聲明的有關內容和隨附證物，說明申請人商標的由來、註冊及使用的情況。從載於王氏聲明附件“VW-6”

內的單據副本、資料及門店照片可見，申請人及其附屬公司至少自 2001 年起已在中國大陸以申請人商標經營服裝的銷售業務，並在全國各地開設超過一百家服裝專賣店和專櫃。單單在商標擁有人所處的中國浙江省，申請人便擁有四個銷售點。根據王氏聲明第 18 及 19 段列出的數字，申請人以申請人商標銷售的服裝產品於相關日期之前已擁有不俗的銷量，而申請人亦一直不斷投放大量資金宣傳申請人商標。有見及此，本人認為申請人商標於相關日期之前已在中國大陸的服裝市場建立了一定程度的聲譽和知名度。

20. 另一方面，商標擁有人從來沒有否認認識申請人及申請人商標。面對申請人作出涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的這項嚴重指控時，商標擁有人並沒有作出任何回應。考慮到商標擁有人是一個中國內地的居民，加上申請人商標在國內時裝界的聲譽，本人有理由相信商標擁有人於提交涉訟商標的註冊申請時已對申請人及申請人商標有所認識。

21. 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。涉訟商標與申請人中文商標都是由“欧时力”三個以簡體書寫的中文字組成，兩者無論在視覺、聽覺和概念上均完全相同。就涉訟商標所註冊的服裝貨品而言，“欧时力”三字並沒有任何意義，具有高度的顯著性。商標擁有人從沒有解釋涉訟商標的由來，亦沒有否認認識申請人中文商標。如果說商標擁有人是在沒有見過申請人中文商標的情形下獨立創作涉訟商標，而他選擇就類別 25 的服裝、鞋、襪等貨品註冊涉訟商標只是出於巧合，實在令人難以置信。毫無疑問，這一切絕非偶然，而是商標擁有人故意抄襲申請人中文商標並提交註冊申請，希望藉著申請人中文商標的聲譽從中牟取不當利益。基於以上理由，本人認為按照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。

22. 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。

23. 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 5 段所列之其他條文的理據。

訟費

24. 由於該申請成立，本人判給申請人訟費。

25. 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 12 月 17 日