

《商標條例》(第559章)

申請宣布商標編號 301957726 註冊無效

商標：



類別： 3

註冊擁有人： 馮洪芬

申請人： 上海相宜本草化妝品股份有限公司

決定理由

背景

1. 上海相宜本草化妝品股份有限公司(“申請人”)於 2013 年 1 月 21 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標(商標編號 301957726)提出宣布商標註冊無效的申請(“是項宣布無效申請”),並提交申請理由的陳述(“理由陳述”):



(“涉訟商標”)。

2. 涉訟商標就以下貨品(“涉訟貨品”)註冊：

類別 3

洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料、香精油、化妝品、髮水；牙膏。

3. 涉訟商標的註冊擁有人為馮洪芬(“註冊擁有人”)。涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2011 年 6 月 27 日。

4. 註冊擁有人沒有就是項宣布無效申請提交反陳述。因此，根據《商標規則》(第559A章)第41(3)條(根據《商標規則》第47條適用於就是項宣布無效申請而進行的法律程序)，註冊擁有人被視為不反對是項宣布無效申請。此外，由於註冊擁有人沒有按照商標註冊處於2015年6月3日發出的通知，在指定期限內提交供送達文件的地址，因此，根據《商標規則》第107(3)條，註冊擁有人被當作已退出是項宣布無效申請的法律程序。

5. 申請人提交的證據為其法務經理索利芳於2013年11月4日所作出的法定聲明(“索利芳聲明”)。

6. 是項宣布無效申請的聆訊原定於2015年7月22日在本人席前進行。申請人沒有在指定限期前提交商標表格第T12號(出席聆訊通知)。本人現根據《商標規則》(第559A章)第75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下對是項宣布無效申請作出決定。

申請理由


7. 申請人在其提交的理由陳述中指出，註冊擁有人惡意搶註申請人的商標，並侵犯申請人的美術作品著作权及外觀設計專利。申請人遂根據條例第53(3)及53(5)條提出是項宣布無效申請。

相關日期

8. 在是項宣布無效申請的法律程序中，須考慮的日期是2011年6月27日，即提交涉訟商標註冊申請的日期(“相關日期”)。

申請人

9. 根據索利芳聲明證物XLF(1)，申請人為以下中國註冊商標(“申請人的商標”)的註冊人：

註冊號	商標圖像	類別	商品
7378930		3	洗髮液；去污劑；拋光製劑；研磨劑；香料；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品；成套化妝用具。

10. 根據索利芳聲明證物XLF(5)，上海日用化學品行業協會於2010年9月根據《上海日用化學品行業培育評選“上海名優產品”的辦法》，經評審後，把申請人生產的相宜護膚品產品評為上海日用化學品行業“上海名優產品”。另外，申請人於2009及2010年度中國輕工業化妝品行業十強企業評價活動中，分別被評價排名第08及第07。

11. 根據上海市工商行政管理局於2010年1月發出的證書，申請人註冊並使用在化妝品商品上的“相宜”商標，被認定為上海市著名商標。

12. 申請人於2009年9月14日分別就一項包裝盒和一項包裝袋的設計，向中華人民共和國國家知識產權局申請外觀設計專利。兩項包裝均印有申請人的商標。

13. 根據申請人在上海市版權局就申請人的商標進行的作品自願登記，申請人的商標作為美術作品的首次發表時間為2009年4月20日。

註冊擁有人

14. 根據商標註冊處有關涉訟商標的紀錄，註冊擁有人的地址是在香港灣仔。註冊擁有人沒有提交反陳述，亦沒有提交任何證據。

根據條例第 53(3)條提出的申請

15. 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。”

16. 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……
……的範圍內不得註冊。”

17. 申請人在理由陳述第9頁中指出，從涉訟商標整體來看，涉訟商標與申請人的商標一模一樣，模仿的痕跡極為明顯。涉訟貨品與上文第10段所列的商品亦相類似。申請人指，涉訟商標的設計完全刻意模仿申請人的商標，主觀惡意昭然若揭，而註冊擁有人是希望通過合法的註冊手段，達到不勞而獲“搭便車”的目的。

18. 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(第379頁)，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：

“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。”¹

19. 在決定某商標註冊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] F.S.R.10一案中，法庭作出以下指示：

“‘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。

¹ 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.”

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。”²

20. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 一案中，獲委任人員指出，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。³

21. 涉訟商標與申請人的商標完全相同。若說註冊擁有人不認識申請人的商標，而是在純粹巧合的情況下，用上與申請人的商標一模一樣的商標，實在令人難以置信。面對申請人指註冊擁有人“惡意模仿申請人的商標”這嚴重指控，註冊擁有人沒有交代涉訟商標的由來，亦沒有出席聆訊。本人認為，註冊擁有人並無合理理由選擇和採用與申請人的商標完全相同的涉訟商標。

22. 本人同意申請人所指，註冊擁有人就涉訟商標提出註冊申請，是希望通過註冊達到不勞而獲“搭便車”的目的。

23. 在考慮所有與本案有關的事實後，本人裁定，按照註冊擁有人所知的事實，其申請註冊涉訟商標的決定會被採用恰當標準的人視為不真誠。本人裁定，申請人根據條例第53(3)條提出的是項宣布無效申請成立，涉訟商標註冊宣布為無效。

總結及訟費

24. 由於申請人根據條例第53(3)條提出的是項宣布無效申請成立，涉訟商標註冊宣布為無效，本人亦因此無須考慮就條例其他條文提出的宣布無效申請是否成立。

² 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.”

³ 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.”

25. 由於是項宣布無效申請成立，本人判給申請人訟費。

26. 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收費計算，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
(郭芬妮代行)
2015年12月17日