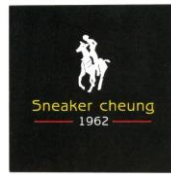


《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 301984069 註冊無效



商標：

類別： 25

申請人： The Polo/Lauren Company, L.P.

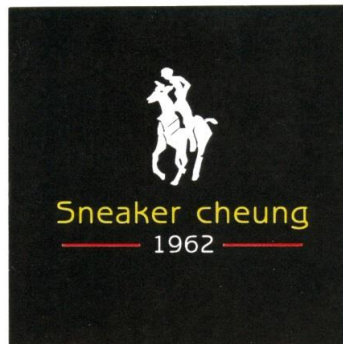
註冊擁有人： 王振宣

---

## 所作決定的理由陳述

### 背景

1. The Polo/Lauren Company, L.P. (“申請人”)於 2012 年 11 月 29 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 (“該宣布無效申請”)：



(商標編號 301984069，下稱“涉訟商標”)

涉訟商標的註冊擁有人是王振宣(“註冊擁有人”)，註冊申請的提交日期為 2011 年 7 月 25 日。涉訟商標就以下貨品申請註冊：

#### 類別 25

運動鞋、牛仔褲、T 恤、涼鞋、內褲、內衣、運動衫、運動褲、帽

2. 註冊擁有人沒有就該宣布無效申請提交反陳述。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該宣布無效申請。

3. 申請人提交一份由 PRL International, Inc 的副總裁 Anna Dalla Val 於 2013 年 8 月 9 日在美國作出及簽署的法定聲明 (“ADL 聲明”) 作為支持該宣布無效申請的證據。PRL International, Inc 是申請人的普通合伙人，兩者均為 Ralph Lauren Corporation 旗下的子公司。Anna Dalla Val 表示她已獲得申請人妥為授權作出 ADL 聲明。

4. 該宣布無效申請的聆訊於 2015 年 1 月 9 日在本人席前進行。貝克·麥堅時律師事務所聘用的王斌暉大律師代表申請人出席聆訊。

#### 宣布註冊無效的申請理由

5. 雖然申請人在 2012 年 11 月 29 日提交的理由陳述 (“理由陳述”) 列出多項理由及法律條文支持該宣布無效申請，王大律師在聆訊上主要集中討論根據以下條文提出的申請理由：

- (i) 條例第 11(5)(b) 及 53(3) 條；
- (ii) 條例第 12(3) 及 53(5)(a) 條；
- (iii) 條例第 12(4) 及 53(5)(b) 條；
- (iv) 條例第 12(5)(a) 及 53(5)(b) 條；及
- (v) 條例第 12(5)(b) 及 53(5)(b) 條。

6. 在眾多申請理由之中，王大律師首先依賴申請人根據條例第 11(5)(b) 及 53(3) 條提出的理據，即涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的，因此有關註冊應被宣布為無效。

7. 在考慮申請人提出的理由是否成立時，本人須考慮的有關日期是註冊擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期，即 2011 年 7 月 25 日 (“相關日期”)。

## 申請人及馬球圖案商標

8. 根據申請人提交的理由陳述及 ADL 聲明，申請人是美國服裝集團 Ralph Lauren Corporation(以下統稱“申請人集團”)旗下的成員。申請人集團的業務源於 1967 年，由知名時裝設計師 Ralph Lauren 創立，當時他以 Polo 作為產品品牌在紐約售賣男士領帶並取得成功。隨著業務的不斷擴張，申請人集團如今已發展成為一間擁有數十億美元生意額的企業。申請人集團銷售的產品種類繁多，包括各種男士及女士服裝、配飾、香水及家庭用品等。Ralph Lauren 的公司最初名為 Polo Fashions, Inc.，後來易名為 Polo Ralph Lauren Corporation(即申請人集團的前身)並在美國上市。Polo Ralph Lauren Corporation 將其世界各地的版權及商標權均轉讓予申請人。


9. 為了強化 Polo 品牌，Ralph Lauren 在 1971 年委託了一家名為 Ratti SpA 的意大利設計代理為他創作一個美觀、易於辨認和獨特的圖案，最後選定了以下圖案作為其標誌：



（“馬球圖案”）

馬球圖案最早於 1971 年在紐約舉辦的“羽毛舞會”上使用。自此之後，馬球圖案一直被申請人集團在香港及世界各地不斷長期及廣泛地使用。目前，申請人是馬球圖案的版權及商標的擁有人。<sup>1</sup>


10. 在香港，申請人在相關日期之前已註冊多個包含馬球圖案的商標，其中包括以下第 25 類的商標：

商標	註冊編號	註冊日期	註冊貨品 <sup>2</sup>
	19883703	1980 年 6 月 27 日	<u>類別 25</u> 服裝；但不包括任何上述貨品改造使適合騎馬和打馬球比賽之用。

<sup>1</sup> 羽毛舞會的節目表和馬球圖案的版權轉讓文件的副本分別載於 ADL 聲明之“證物 5”及“證物 6”。

<sup>2</sup> 註冊貨品的中文描述由申請人在其提交的理由陳述附件一提供。

	199301174	1989 年 9 月 4 日	<u>類別 25</u> 服裝、鞋；但不包括任何上述貨品改造使適合騎馬和打馬球比賽之用。
	199404156	1990 年 5 月 4 日	<u>類別 25</u> T 恤衫，運動衫，毛線衣，外套，褲子和防風夾克；全給男性和女性；但上述任何貨品均不包括用於騎馬或馬球活動。
	300428508	2005 年 5 月 27 日	<u>類別 25</u> 服裝、鞋、帽。

11. 申請人集團的貨品採用不同系列的**Polo**品牌和**Ralph Lauren**品牌：後者主要是度身訂造或設計師系列；前者則用於日常服裝，亦是申請人集團目前最暢銷的品牌。不論是**Polo**品牌或其他品牌，申請人集團的貨品經常都附有馬球圖案。<sup>3</sup> 截至2009年3月28日，申請人集團在全球各地擁有163所獨立式的店舖，163所廠家直銷店及大約10000間專櫃。<sup>4</sup> 根據Interbrand在2007及2009年公佈之《全球最佳品牌》報告，申請人的「」品牌亦被評為全球百大最佳品牌之一。<sup>5</sup>

12. 申請人集團早於1982年便在香港開始使用馬球圖案商標，並一直使用有關商標經營至今。印有馬球圖案的申請人貨品在香港的高級百貨公司例如西武、連卡佛等均有銷售，而申請人集團的店舖亦分佈於香港主要的商業區例如尖沙咀、金鐘、銅鑼灣和中環。截至2010年，申請人集團在全港營業的店舖已達18間。此外，印有馬球圖案的申請人貨品最早於1988年起在香港出版的雜誌上宣傳，當中包括明報周刊、君子雜誌等。<sup>6</sup>

13. 基於以上各點，申請人認為申請人的馬球圖案商標在全球各地以至香港已建立了並享有極高的知名度。

<sup>3</sup> ADL 聲明第 13 段。

<sup>4</sup> ADL 聲明第 7 段。

<sup>5</sup> 有關報告的列印本載於 ADL 聲明之“證物 4”。

<sup>6</sup> 這些論述大致上都能從附於 ADL 聲明之“證物 12”、“證物 13”及“證物 14”內的大量宣傳廣告樣本及媒體報道反映出來。

## 註冊擁有人及商標編號 301353627 的反對裁決

14. 由於註冊擁有人沒有提交反陳述或任何證據，本人只可從申請人提交的證據及其他方面的資料得悉他的背景。

15. 註冊擁有人名為王振宣。根據他提交商標註冊處的地址，註冊擁有人居於香港大埔太和邨。由此推論，註冊擁有人應是一位香港居民。

16. 王大律師在聆訊上表示，註冊擁有人是一個有系統、有預謀地抄襲申請人的馬球圖案及其他商標的人。除涉訟商標外，註冊擁有人在 2009 至 2012 年期間亦試圖在香港申請註冊多個包含與馬球圖案極為相似的圖案的商標(如下所示)，但所有申請均已被商標註冊處拒絕或撤回。有關申請的資料載於 ADL 聲明第 47 段及“證物 24”。

商標	申請編號	類別	提交日期	狀況
	301353627	25	2009年6月1日	申請被拒絕
	302029455	25	2011年9月12日	申請被拒絕
	302029464	24	2011年9月12日	申請被撤回
	302135538	25	2012年1月11日	申請被撤回
	302248470	25	2012年5月11日	申請被撤回

17. 王大律師進一步指出，在上述申請之中，商標申請編號 301353627 是被申請人提出反對及經過聆訊後被商標註冊處拒絕。有關裁決的理據載於本人在 2013 年 7 月 15 日作出的決定理由陳述書(列於申請人之法律典據第 13 項)(以下簡稱“627 號判決”)。

18. 涉及 627 號判決的商標是一個由“SUEN”、“Polo”、“JEANS”、“1962”和一個馬球球員圖案組成的標記。申請人(即當時的反對人)在該反對訴訟指稱註冊擁有人(即當時的申請人)的有關申請是不真誠地提出的，因此按照條例第 11(5)(b)條應不予註冊。另一方面，註冊擁有人否認該申請是不真誠地提出的，並認為他提出註冊的商標與申請人的商標不相似。

19. 在 627 號判決的第 29 至 33 段，本人提到：

“29. 考慮過雙方提出的理據及所有有關情況，本人認為[註冊擁有人]的說法根本並不可信及不具任何說服力。

30. 首先，[註冊擁有人]完全沒有就處於涉訟商標內正中央位置的“Polo”一字作出任何解釋。該英文字放置於涉訟商標的中心，並且較左右兩旁的英文字“SUEN”和“JEANS”及下方數字“1962”的字體為大。明顯地，“Polo”一字是涉訟商標最主要和突出的元素。可是，[註冊擁有人]卻從來沒有解釋為何選擇或採用“Polo”一字作為涉訟商標最主要的元素，而只是針對周邊較為次要的元素例如英文字“SUEN”和數字“1962”作出陳述。本人認為[註冊擁有人]明顯是意圖轉移視線，刻意迴避交代“Polo”一字的由來。

31. 再者，本人注意到人馬圖案與馬球圖案之間存在許多相似之處：兩者皆描繪一個迎面而來的馬球球員策騎馬匹時的姿態，而兩者的球員和馬匹的輪廓、位置和構圖完全吻合(除球杆之外)，尤其是馬匹的前後腳及尾部的擺位。若非細心留意比較，實在很難察覺分辨出兩個圖案有所不同。有關特徵在將兩者平行列出時一目了然：



32. 縱然[註冊擁有人]自稱是真誠地創作涉訟商標，但卻沒有就人馬圖案為何與馬球圖案如此極度相似這個問題提供任何解釋，只是強調人馬圖

案沒有包含馬球圖案內的馬球杆。倘若人馬圖案確實是由[註冊擁有人]原創設計，[註冊擁有人]理應能夠解釋該設計的意念或來源，甚至拿出手稿等證據去支持有關說法。然而，[註冊擁有人]卻沒有呈上任何證據。如果說兩個圖案的高度相類似只是純粹出於巧合，實在令人難以置信。

33. 至於[註冊擁有人]其他方面的辯解，本人亦覺得十分牽強。例如，本人不能接納[註冊擁有人]對於涉訟商標應讀作“SUEN Polo JEANS 1962”的說法。涉訟商標內的“SUEN”、“Polo”和“JEANS”三字大小不一，並採用不同楷體(“SUEN”和“JEANS”均由全大寫英文字母組成，“Polo”則混合大小寫字母)，加上三者相連時並不能產生任何具有完整意義的語句，本人認為“SUEN”、“Polo”和“JEANS”根本是三個獨立的元素，不可一併解讀。至於[註冊擁有人]指涉訟商標中的“1962”乃[註冊擁有人]的出生年份，本人覺得亦相當不合常理，因業務經營者一般只會將業務或品牌創立的年份(而不是某人的出生年份)應用於商標上。”

20. 考慮過各項因素後，本人在 627 號判決的第 35 段得出以下結論：

“35. 這一切明顯並非偶然。本人認為唯一合理的解釋，是[註冊擁有人]在涉訟商標申請日期之前得悉[申請人]的 Polo 商標與馬球圖案的存在和其使用於服裝產品的情況，因此提交一個包含“Polo”一字及一個與馬球圖案極為相似的圖像的涉訟商標就第 25 類貨品申請註冊，意圖借助[申請人]的名聲從中牟取利益。毫無疑問，按照[註冊擁有人]所知道的事實，涉訟申請會被採用恰當標準的人視為不真誠地提出的。”

### 條例第 53(3)條及第 11(5)(b)條

21. 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。”

22. 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。”

23. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plastics 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。)

24. 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。)



25. 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。)

26. 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，本人須先考慮註冊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。

27. 在上文第 8 至 12 段，本人已引述申請人提交的理由陳述及 ADL 聲明的有關內容，交代申請人的馬球圖案的由來、註冊及使用的情況。有關證據大致上顯示申請人集團是馬球圖案的最先使用者，而馬球圖案於相關日期之前已被申請人集團廣泛使用於服裝及配飾等貨品上，並獲得大量宣傳和媒體報導。因此，本人認為馬球圖案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。

28. 另一方面，註冊擁有人從沒有否認認識申請人及馬球圖案，也沒有對馬球圖案享有知名度的說法提出任何質疑和反對。考慮到註冊擁有人是一名香港居民，而馬球圖案在香港享有知名度，本人有理由相信註冊擁有人於提交涉訟商標註冊申請時必定對馬球圖案有所認識。<sup>7</sup>

29. 在這大前提下，本人還須決定註冊擁有人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。涉訟商標是一個複合商標，由英文字“Sneaker”和“cheung”、數目字“1962”和一個描繪迎面而來的馬球球員策騎馬匹的圖案(“人馬圖案”)，襯托在黑色的背景所組成。就涉訟商標所註冊的第 25 類貨品而言，“Sneaker”(運動鞋)、“cheung”(張氏)、“1962”(一個年份)和黑色

<sup>7</sup> 事實上，本人在 627 號判決的第 21 至 26 段亦已詳細考慮過申請人當時提交的證據(有關證據與申請人在本案提交的證據大致相同)並得出相類似的推論。

背景都是一些描述性、欠缺顯著性或可被忽略的元素。明顯地，涉訟商標最主要及最能令消費者注意的部分是置於商標中央的人馬圖案。無獨有偶，人馬圖案與申請人的馬球圖案極為相似，可是註冊擁有人卻沒有解釋人馬圖案從何而來。正如本人在 627 號判決第 31 至 32 段所分析(見上文第 19 段)，如果說兩個圖案的高度相類似只是純粹出於巧合，實在令人難以置信。與此同時，註冊擁有人曾有過不真誠地提出申請的前科(見 627 號判決)，而他將人馬圖案連同一些不具顯著性或可被忽略的元素混合成一個商標的手法與 627 號判決的情況如出一轍。

30. 明顯地，註冊擁有人在相關日期之前已得悉申請人的馬球圖案在服裝界的聲譽，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，令他們以為註冊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，註冊擁有人亦試圖註冊多個與申請人的馬球圖案極之相似的人馬圖案商標(雖然並不成功)，以透過各種手段模仿及假冒申請人。毫無疑問，他這一連串的行為都會被採用恰當標準的人視為不真誠。

31. 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，本人裁定該宣布無效申請成立。

32. 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

33. 由於該宣布無效申請成立，本人判給申請人訟費。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)

2015 年 7 月 2 日