

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302087730



商標：

類別： 25

申請人： 盈富公司 (WAING FU COMPANY)

反對人： 露絲雅有限公司

---

## 決定理由

### 背景

1. 申請人於 2011 年 11 月 17 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提出註冊申請(“涉訟申請”)：



(“涉訟商標”)

涉訟商標就以下貨品申請註冊：

#### 類別 25

婦女連衫襯褲(內衣)、內褲、睡衣

2. 涉訟申請的詳情於 2012 年 11 月 30 日公布。反對人於 2012 年 12 月 18 日提交反對涉訟申請的通知，並附上反對理由(“反對理由”)。申請人於 2013 年 5 月 23 日提交反陳述(“反陳述”)。

3. 有關反對的聆訊於 2016 年 5 月 10 日在本人席前進行。反對人由其銷售經理黃德源先生代表出席聆訊。申請人則由商時天下知識產權(香港)有限公司的彭德洪先生代表出席聆訊。

### 反對理由

4. 根據反對理由，反對人早於 2008 年已經開始使用“Anmela 安美娜”作為商標生產及銷售女裝內褲，並已經營超過 4 年時間。涉訟商標的圖案與反對人一直銷售的“安美娜”#888 女裝內褲包裝上的圖案百份百一樣，明顯是抄襲了反對人的商標圖案。

5. 反對人表示，申請人的註冊業務性質及實際經營範疇為裝修工程及水電維修，與紡織品類別毫不相關，但他卻在沒有經營任何相關業務下就內衣、內褲、睡衣等貨品申請註冊商標，實在於理不合。反對人亦指稱，申請人的實際經銷者及聯絡人為陳少娟女士，而她在 2007 年 4 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期間為反對人的僱員，因此反對人有理由相信陳少娟及申請人是有預謀地強搶及剽竊反對人的商標，並將該商標作不誠實使用。反對人表示他已委託律師行於 2012 年 11 月 30 日發出律師信，要求申請人停止相關侵權行為。

### 反陳述理由

6. 申請人在反陳述中表示，申請人就“Anmela 安美娜”商標提交註冊申請前，反對人並沒有為有關商標取得註冊。

7. 申請人指稱，反對人只是代理銷售“安美娜”女裝內褲，並不擁有“Anmela 安美娜”商標，而申請人是受實質經營“安美娜”女裝內褲的內地公司委托於香港代為註冊有關商標。

### 支持提出反對的證據

8. 按照《商標規則》(第 559A 章) (“規則”) 第 18 條的規定，反對人提交了一份由反對人的董事吳麗燕於 2013 年 11 月 19 日作出的法定聲明 (“吳氏聲明”)作為支持提出反對的證據。吳氏聲明合共載有 138 頁的附件。

9. 吳氏聲明附件第 1 至 119 頁是一些發票、發貨單及海關報關文件的副本，當中包括：

- (1) 大量由深圳市正天誠實業有限公司向反對人批發出售各款 888#內褲的發票副本，日期由 2008 年 6 月 25 日至 2012 年 6 月 17 日不等；
- (2) 一些由廣東省普寧市雄興製衣於 2008 至 2012 年間向反對人發出的發貨單副本；
- (3) 一些內地海關及香港海關陸路進/出境載貨清單及中華人民共和國海關出口貨物報關單的副本，部分顯示的商品名稱為“Anmela 牌”棉製針織女三角內褲；及
- (4) 一些反對人於 2008 年 6 月 20 日至 2012 年 1 月 17 日期間在香港銷售各款尺碼的 888 號貨品的發票副本。

10. 吳氏聲明附件第 120 至 124 頁為涉訟商標的網上紀錄列印本以及一些在反對人倉庫及店面拍攝的照片，當中顯示反對人銷售各款在包裝上印有涉訟商標的 888#內褲的情況。

11. 吳氏聲明附件第 125 至 129 頁包括：

- (1) 一份關於申請人的商業登記資料列印本，顯示申請人的業務性質為“裝修工程水電維修”；
- (2) 一張顯示“盈富工程”陳劍華的名片照片；及
- (3) 多張顯示“盈富工程”的鋪面照片。

12. 吳氏聲明附件第 130 至 137 頁是一些顯示陳少娟於 2007 至 2012 年間曾受僱於反對人的強積金計劃申請表及報稅表的副本。

13. 吳氏聲明附件第 138 頁為代表反對人的曾熹光律師行於 2012 年 11 月 30 日向申請人發出的律師信副本。

## 支持提出申請的證據

14. 申請人根據規則第 19 條提交的支持其提出申請的證據為一份由申請人的代理人商時天下知識產權(香港)有限公司的彭德洪於 2014 年 8 月 13 日作出的法定聲明(“彭氏聲明”)。彭氏聲明主要記載了申請人針對吳氏聲明內的各項證物的真實性所提出的質疑和意見，本人不打算在此贅述。彭氏聲明載有一件附件，為商標編號 302386972 的網上紀錄列印本。該商標的註冊擁有人為陳劍華，提交申請的日期為 2012 年 9 月 24 日。

15. 彭氏聲明並沒有附載任何證物以支持申請人在反陳述中所提出的各項說法，亦沒有就涉訟商標的設計及使用(如有者)提供任何資料。

## 反對人的回應證據

16. 反對人根據規則第 20 條提交的回應證據為一份由反對人的銷售經理黃德源於 2015 年 2 月 12 日作出的法定聲明(“黃氏聲明”)。黃氏聲明的內容主要是回應申請人在彭氏聲明所作出的質疑，及補充一些貨物通關的文件以支持上述的回應。黃氏聲明載有以下三件附件：

附件一：《內地海關及香港海關陸路進/出境載貨清單》填寫指引

附件二：海關總署公告 2007 年第 58 號

附件三：部分反對人提交的報關單的副本

## 案情分析及判決

17. 雖然反對人沒有指明根據條例中哪一條條文提出反對，但從反對理由可知，反對人依賴的案情是申請人明知涉訟商標屬反對人所有而不誠實地就其申請註冊，顯然條例第 11(5)(b)條的拒絕理由(某註冊申請是不真誠地提出的)與本案最為相關。本人會以條例第 11(5)(b)條作為本決定的依據。

18. 在是項反對的法律程序中，本人要考慮的日期是申請人提交涉訟申請的日期，即 2011 年 11 月 17 日。

19. 條例第 11(5)(b)條訂明，如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。

20. 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。)

21. 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。)

22. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，審理該案的獲委任人員就“不誠實綜合測試”的涵義作出以下的闡述：

“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。)

23. 根據上述的原則，在決定涉訟申請是否不真誠地提出時，本人須考慮申請人所知道的事實，然後按申請人所知，決定申請人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

24. 反對人指申請人的陳少娟女士於 2007 至 2012 年間曾是反對人的僱員並得悉反對人的存在。有關說法大致上可從吳氏聲明附件第 130 至 137 頁內的強積金計劃申請表及報稅表的副本印證得到。從吳氏聲明附件第 1 至 3 頁中的發票副本亦可見，一些由深圳市正天誠實業有限公司在 2008 年向反對人發出的發票上註有“陳少娟小姐收”的標記。另一方面，申請人從沒有否認認識反對人，也沒有對反對人指申請人的陳少娟曾受僱於反對人的說法提出任何反駁，只是在反陳述中表示反對人並沒有為“Anmela 安美娜”商標取得註冊及並不擁有有關商標。在此情況下，本人有理由相信申請人於提交涉訟申請時必定已對反對人及其業務有所認識。

25. 在這大前提下，本人還須決定申請人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。從吳氏聲明附件第 122 至 124 頁的一些貨物照片中可見，涉訟商標與反對人銷售的#888 女裝內褲的包裝上印有的圖案完全相同，兩者均由英文字“Anmela”、中文字“安美娜”、一個由心型圖案構成的長方形邊框、以及“ART. NO: 888”、“貨品編號:888”、“100% COTTON UNDERWEAR”及“純綿內褲”等元素所組成。涉訟商標申請註冊的貨品為第 25 類的“婦女連衫襯褲(內衣)、內褲、睡衣”，與反對人所銷售的女裝內褲亦屬於同一範疇。雖然上述照片本身並無顯示日期，但從吳氏聲明附件第 1 至 119 頁內的各項發票、發貨單及海關報關文件副本中可見，反對人自 2008 年開始已在香港銷售及經營 888#女裝內褲，而這些內褲似乎就是照片中顯示包裝上印有涉訟商標的貨物，與反對人的說法吻合。

26. 面對反對人指涉訟申請是不真誠地提出如此嚴重的指控時，申請人不但沒有交代涉訟商標的來由，亦沒有提交任何證據支持其提出的說法，只是強調反對人並沒有為“Anmela 安美娜”商標取得註冊，反對人並非有關商標的擁有人，以及質疑反對人提交的某些證物的真確性。至於經營裝修工程的申請人為何會就內衣、內褲等貨品提出註冊申請，以及涉訟商標為何與反對人銷售的內褲包裝上印有的圖案一模一樣等問題，申請人卻一概沒有交代。毫無疑問，本人認為涉訟商標的選擇絕非巧合，而是申請人故意抄襲並搶先申請註冊一個不屬於它及其他人一向使用的商標，意圖令消費者以為申請人的貨品是由反對人提供或與反對人有關連。基於以上理由，按照申請人所知道的事實，涉訟申請無疑會被採用恰當標準的人視為不真誠地提出的。

27. 由於涉訟申請是不真誠地提出的，本人裁定根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。

## 總結

28. 基於上述理由，本人裁定反對成立。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2016 年 11 月 1 日