

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302203613

商標： ^A 保羅馬球
 ^B 保罗马球

類別： 3

申請人： 保羅國際集團香港有限公司 (Polo Santa Roberta
 Holding Hong Kong Limited)

反對人： The Polo/Lauren Company, L.P.

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2012 年 3 月 27 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請。有關該申請的詳情，已在 2012 年 12 月 28 日公布。反對人於 2013 年 3 月 27 日提交反對該申請的通知。申請人於 2013 年 6 月 17 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2016 年 6 月 2 日在本人席前進行。申請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，申請人被視為不打算出席聆訊。在 2016 年 6 月 2 日的聆訊中，申請人沒有出席；反對人則由貝克.麥堅時律師事務所委託王斌暉大律師代表出席聆訊。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：

^A 保羅馬球
^B 保罗马球 (“涉訟商標”)。

4. 涉訟商標申請註冊的貨品(“涉訟貨品”)說明如下：


類別 3

化妝品；洗髮液；洗面奶；浴液；皮膚增白霜；美容面膜；噴髮膠；香水；爽身粉；牙膏。

反對理由

5. 根據反對人提交的反對理由，反對人是一間在美國成立的有限合夥，是著名的美國時尚服裝及時尚品味生活名牌。反對人的產品包括高檔男士及女士服飾、配飾、香水、太陽眼鏡、家庭及家居用品等。

6. 反對人早已在香港及全世界多個國家對其“POLO”、

“POLO RALPH LAUREN”及馬球運動員圖案  “ ”等反對人商標進行了註冊。

7. 反對人於 1967 年首先使用 POLO 商標於男士服飾，期後在 1971 年首次推出了一系列女士服飾。自 1981 年起，POLO 品牌正式走向國際化。反對人一直廣泛使用 POLO、馬球運動員圖案商標及其後的演變商標，例如 POLO SPORT，POLO RALPH LAUREN，等，於皮  POLO RALPH LAUREN 具服飾、香水及有關商品的製造、分銷、推銷及銷售上。

8. 反對人在香港及世界各地包括但不限於亞洲、澳洲、英國及美國等，將一系列 POLO 及馬球運動員圖案商標註冊於廣泛的產品及服務上。

9. 反對人指涉訟商標與反對人在香港註冊的商標很相似，涉訟商標含有的「馬球」元素意思是“Polo”(即反對人其中一個重

要的商標)，加上在讀音上涉訟商標中「保羅」元素是 POLO 的譯音，令人更加容易聯想出反對人的商標。而反對人的商標已被廣泛辨認為反對人及其貨品及服務的印記；若申請人在申請人貨品上使用涉訟商標或涉訟商標獲准註冊，消費者相當可能會被誤導，以為涉訟商標與反對人的商標有關連，或誤認涉訟商標是反對人的商標的延展或經修訂的版本，公眾將會對申請人貨品的來源產生混淆。

10. 由於消費者只是依靠對商標的印象去購物，而 POLO 正是消費者會記下的元素。因此，從消費者角度，涉訟商標在視覺、讀音和概念上與反對人的商標相似，公眾極有可能會產生混淆。

11. 反對人亦指基於反對人的商標及其馬球運動員圖案商標已享有一定的聲譽，假如申請人使用涉訟商標於申請人的貨品或涉訟商標獲得註冊，很可能會構成假冒及對反對人的商標及其馬球運動員圖案商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用及／或造成損害。

12. 反對人根據條例第 11(4)(b)、11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)條，反對涉訟商標的註冊申請。反對人要求是次反對訴訟的訟費由申請人承擔。

反陳述理由

13. 申請人在 2013 年 6 月 17 日提交的反陳述中附上一份以致商標註冊處的信件的形式寫成的文件，對反對人提交的反對理由提出反駁。由於該文件是以附於指明表格 T7 的方式提交，並列出申請人賴以支持他的申請的理由，該文件正確地被視作反陳述的詳細理由(下稱“反陳述書”)。

14. 申請人在反陳述書中唯一實質的論點，只是反復指出 POLO 這個字並非反對人獨有，什麼人都可推廣 POLO 這種運動。

反對人的證據

15. 反對人的證據為 Anna Dalla Val 於 2014 年 2 月 20 日作出的一份法定聲明(“Anna Dalla Val 之法定聲明”)。Anna Dalla Val 只有美國地址，是 The Polo/Lauren Company, L.P. (即本案反對人)普通合夥人 PRL International, Inc.,的副總裁暨公司秘書。反對人母公司是 Ralph Lauren Corporation(前稱為 Polo Ralph Lauren Corporation)，一所在紐約證券交易所中上市的公司。Anna Dalla Val 之法定聲明把上述各公司統稱為“反對人集團”。Anna Dalla Val 的職務主要負責管理及保護反對人在世界各地所擁有的知識產權，她獲授權代表反對人作出該聲明。

16. 根據 Anna Dalla Val 之法定聲明，反對人的業務由時裝設計師 RALPH LAUREN 先生創立。RALPH LAUREN 於 1967 年在紐約市以 POLO 作為產品品牌並在男裝領帶系列取得成功；其後他將領帶銷售到最著名的男士時裝品牌商號。他的男性時裝系列在 1968 年推出，並於 1969 年在紐約知名的高級百貨公司 Bloomingdale’s 內開設了一家特許時裝店。1971 年 RALPH LAUREN 推出首個專為女仕提供高質剪裁襯衫的女仕服裝系列；1981 年在倫敦的 New Bond Street 開設了首間美國以外的店舖。Anna Dalla Val 之法定聲明“證物-1”載有摘自反對人集團網頁上對前述資料的描述。

17. RALPH LAUREN 先生最初的公司 Polo Fashions, Inc.，於 1987 年改名為 Polo Ralph Lauren Corporation。Polo Ralph Lauren Corporation 將 RALPH LAUREN 在世界各地的著作權(或版權)、商標權和相關的商譽及聲譽轉讓及合併到反對人名下。Polo Ralph Lauren Corporation 於 1997 年在美國上市。反對人集團現已成為一間數十億美元生意額的業務，商品經由以下渠道分銷世界各地：經 www.polo.com 的網上銷售(2000 年在 www.ralphlauren.com 推出)；Polo 及/或 Ralph Lauren 品牌概念商店；Polo 及/或 Ralph Lauren 廠商直銷店；及各大百貨公司及時裝店。“證物-2”是一份 Ralph Lauren 集團 2012 年周年報告副本，第 12 頁提及截至 2012 年 3 月 31 日，反對人在世界各地擁

有 379 所店鋪及大約 18,000 間專櫃。“證物-3”是一份印自 www.ralphlauren.com 的打印本，和一篇刊登於紐約時報 2000 年 11 月 7 日有關反對人網站 www.polo.com 成立的文章。

18. “證物-4”是一份印自 Interbrand 的網站有關 2007 及 2009 年的百大世界品牌調查；這兩年反對人的品牌都位列 99。在 2012 年反對人的品牌位列 91。

19. Anna Dalla Val 指 RALPH LAUREN 以 POLO — 一項只流行於上流社會而非普及的運動——來命名他的品牌，並在 1971 年任命一家意大利設計代理 Ratti SpA 設計出一個美觀、易於辨認和獨特的圖案，以加強 POLO 品牌。Ratti SpA 員工 Athos Della Torre 最後成功創作了一個馬球運動員圖案，並已將有關版權轉讓予 RALPH LAUREN。“證物-5”是有關版權轉讓文件，顯示以下圖案的版權最終轉歸反對人：



20. “證物-6”據指是反對人最早使用馬球運動員圖案的證物 — 一些有關 1971 年在紐約舉辦的“羽毛舞會”慈善舞會宣傳品，上面顯示了以下圖案：




21. 反對人的商品包括男士，女士及兒童成衣、服裝、配飾、眼鏡、香水、鞋、寢具、皮製商品、時計、珠寶、家庭及家居產品。“證物-7”是 2010 年印自 www.ralphlauren.com 網站中所顯示的反對人多種商品及商標的打印本。Anna Dalla Val 指反對人商品主要以 POLO 結合 RALPH LAUREN，或單獨以 RALPH LAUREN，作銷售品牌使用。RALPH LAUREN 品牌的商品傾向

於更優質、合身和設計師系列，POLO 品牌則用於日常服裝。而無論是 POLO 品牌或其他系列的商品，都經常載有馬球運動員圖案。

22. 反對人已在超過 100 世界地區申請或註冊“POLO”、“RALPH LAUREN”、“POLO BY RALPH LAUREN”及馬球運動



員圖案 “” 等為商標。“證物-8”是反對人在香港的商標註冊處的商標註冊或申請記錄；“證物-9”則是反對人在全球各地的商標申請或註冊列表，及當中部份地區的商標註冊處記錄。

23. 反對人在香港最早於 1982 年開始使用其商標並在商標名下經營。反對人從未停止有關經營，它的貨品直至 2009 年 12 月 31 日都是通過一家名為「迪生創建(國際)有限公司」(Dickson Concepts (International) Limited)的香港上市公司經營。Anna Dalla Val 指反對人的知識產權，包括商標及相關的知名度和商譽，完全屬於反對人所有。“證物-10”是迪生創建(國際)有限公司 2009 年年報，當中指出“Polo/Ralph Lauren 對集團的年營業額及盈利有很重要的貢獻”及“扣除 Polo Ralph Lauren 店鋪後，本集團將仍擁有遍佈亞洲地區超逾 400 間店鋪之健全零售網絡”。

24. 反對人的貨品在香港一直以來都在高級的百貨公司，例如西武百貨、連卡佛百貨等售賣。而反對人的商鋪亦分佈在香港的主要商業地區(例如中環、尖沙咀、金鐘和銅鑼灣)。Anna Dalla Val 之法定聲明列出了 2010 年反對人在香港所擁有的 18 間店鋪地址，它們的店鋪名稱有“POLO RALPH LAUREN”、“RALPH LAUREN CHILDREN”、“POLO JEANS COMPANY”等。“證物-11”是印自 www.ralphlauren.com 網站中所顯示的反對人店鋪地址的打印本。

25. Anna Dalla Val 之法定聲明以附件形式(每附件被稱為一證物)列載了多項有關反對人的貨品的廣告、推廣及媒體報導的證據，主要如下：

- “證物-12” 反對人由 1988 至 2009 年期間在香港出版的雜誌上(包括君子雜誌、明報週刊、號外、瑪麗嘉兒(中文版))刊登的廣告。
- “證物-13” 廣告監察公司 admanGo 受反對人委託進行的一項關於反對人由 2000 年 1 月至 2010 年 3 月期間在香港刊登廣告調查的調查結果。
- “證物-14” 反對人在 2000 年至 2010 年期間在香港和其他地區獲得的媒體報導(包括英文和中文報紙及雜誌，高檔男仕/時裝/生活雜誌，例如南華早報、明報、蘋果日報、ELLE 香港、Hong Kong Tatler、時尚色彩 (Harper’s Bazaar(中文版)、Mens Uno、Maxim、the International Herald Tribune(亞洲版本)等)的列表，及非印刷媒體在 2001 年至 2004 年期間關於反對人集團的宣傳。
- “證物-15” 摘錄自互聯網上有關反對人為多項網球公開賽的工作人員或參賽隊伍提供贊助活動的報導。
- “證物-16” 摘錄自反對人集團網站上有關反對人參與推廣、贊助的慈善活動的報導。
- “證物-17” 摘錄自 Polo Ralph Lauren 2008 年至 2012 年週年報表顯示其間的市場推廣支出。
- “證物-18” 摘錄自多份香港及海外媒體雜誌於 2002 年至 2010 年間有關 Lauren 先生，反對人集團或反對人商標的文章。

- “證物-19” 摘錄自網上媒體有關反對人集團世界各地營運利潤的文章。
- “證物-20” 摘錄自 Polo Ralph Lauren Corporation 2005 年至 2012 年年報顯示其間的世界各地銷售/許可經營權總收入。
- “證物-21” 摘錄自網上媒體有關「財富」雜誌於 2006 年至 2012 年間把 Polo Ralph Lauren Corporation 評選為財富 500 強公司之一。

26. 反對人指其在韓國及日本的法院都成功反對了多個與馬球運動員圖案近似的商標，其商標更被認定為馳名商標。“證物-22”及“證物-23”是有關法院的判決。

27. Anna Dalla Val 之法定聲明最後部份及“證物-24”至“證物-30”論及一些與本案案情無直接關係但被指涉及申請人侵權活動的事件。

申請人的證據

28. 申請人沒有在本法律程序中提交任何證據。

相關日期

29. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2012 年 3 月 27 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

30. 反對人在反對理由中提出根據條例第 11(4)(b)、11(5)(b)、12(3)、12(4) 及 12(5)條反對涉訟商標的註冊申請。


31. 代表反對人出席聆訊的王斌暉大律師表示在是次訴訟中，反對人將會依賴根據條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條提出反對。由於條例第 12(3)、12(4)及 12(5)(a)條都牽涉到對反對人的商標的使用證據的評估，以確定反對人的商標是否因付諸使用而令顯著性有所增加，是否在市場上取得商譽或聲譽，及是否符合條例下馳名商標的定義；而根據條例第 11(5)(b)條提出的反對，亦牽涉反對人商標的商譽或聲譽，以至知名度等問題。為方便討論，本人首先在這裡先對反對人使用其商標的有關證據作一個評價。

評價反對人的商標的使用證據

32. 反對人的證據已經上文第 15 至 27 段概括描述。反對人強調其反對人商標，包括 POLO、POLO RALPH LAUREN、

POLO  RALPH LAUREN



及“” (“馬球運動員圖案”)等商標，多年來於世界各地及香港使用於反對人的商品上，建立起極具風格化的時尚用品王國。

33. 從提交的大量證據及銷售、營運數字上看，以著名時裝設計大師 RALPH LAUREN 命名的反對人集團無疑是一全球知名的服裝品牌。反對人指其商品包括男士，女士及兒童成衣、服裝、配飾、眼鏡、香水、鞋、寢具、皮製商品、時計、珠寶、家庭及家居產品；當中主要以 RALPH LAUREN 作銷售品牌的商品傾向於更優質、合身和設計師系列，而 POLO 品牌則用於日常服裝。¹ 無論是 POLO 品牌或其他系列的商品，都經常載有“POLO”商標及馬球運動員圖案。這點從“證物-7”及“證物-12”所顯示的反對人多種商品廣告(網上及香港出版的雜誌上)上可得到證實；當中有關香水、美容液等廣告，顯示馬球運動員圖案、“POLO”及“RALPH LAUREN”等商標單獨地或結合地出現在商品上及/或有關之廣告上(如下圖所示)：

¹ Anna Dalla Val 之法定聲明第 13 段。



在炎熱的夏日 Polo 準備了
白色棉質沙灘巾送給喜愛
在碧波暢泳的你。
現凡選購 Polo 香薰滿 HK\$500，
即可免費獲贈一條。

每位限購一條，數量有限，送完即止。

屈臣氏
WATSON'S

34. 反對人貨品在香港的銷售情況，可從“證物-11”窺見一斑。該證物載有資料顯示 2010 年反對人店鋪名稱有“POLO RALPH LAUREN”、“POLO RALPH LAUREN Factory Outlet”、“POLO JEANS COMPANY”等，而店鋪地址包括不少的高級百貨公司，例如西武百貨、連卡佛百貨等，並分佈在香港的主要商業地區(例如中環、尖沙咀、銅鑼灣等)。“證物-12”至“證物-14”載有大量反對人貨品的廣告、推廣及媒體報導資料。反對人在香港最早於 1982 年通過迪生創建(國際)有限公司開始使用其商標經營零售及分銷業務；而“證物-10”的迪生創建(國際)有限公司 2009 年年報指出 Polo/Ralph Lauren 對其集團的年營業額及盈利有很重要的貢獻。

35. 雖然 Anna Dalla Val 之法定聲明內提供的銷售數字沒有區分涉及不同款式的反對人的商標，但從提供的各項證據綜合來看，本人沒有理由懷疑，反對人的貨品由於在香港及國際所擁有的悠久、廣泛和成功的宣傳及銷售歷史，其商標包括“POLO”、“RALPH LAUREN”、“POLO BY RALPH LAUREN”及馬球運動員圖案等商標應用在主要的貨品上，包括男士、女士及兒童的衣服、服裝、配飾、眼鏡、香水、鞋、寢具、皮製商品、時計、珠寶、家庭及家居等，已取得重大及有價值的商譽及聲譽，在香港及中國內地享有頗高的知名度。申請人從未質疑這些證據，亦未曾提出任何的證據去反駁這些證據。

36. 在聆訊中，代表反對人的王斌暉大律師集中討論條例第 11(5)(b)條。以下本人將首先考慮根據該條提出的反對。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

37. 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，則該商標不得註冊或在其註冊申請是不真誠地提出的範圍內不得註冊。

38. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。反對人指涉訟商標的申請不是真誠地提出的，屬條例所述的不得註冊情況。

39. 在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 at 379 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。”

40. 在決定某申請者是否不真誠地提出商標註冊申請時，須依據一個包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”來判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中，英國上訴法庭（在第 26 段）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.***” (Emphasis added)

““不真誠”一詞使人聯想到一種精神狀態。顯然，當考慮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，按着申請者所知道的事實，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。”（引文加入強調的標記）

41. 上述一段文字（特別是加入強調標記的一段）曾經令人質疑，查究被告人對一般誠實標準的看法，是否“不誠實綜合測試”的一部分。這個問題在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 中得到解答，該案獲委任人員援引 Lawrence Collins J. 在 *Daraydan Holdings Ltd v Solland International Ltd* [2005] 4 All E.R. 73 at 93 這宗非商標案件中的論述，明確地指出：

“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.*” (Emphasis added)

“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。**” (粗斜體字標示為本文所加)

42. 另一案 *Melly's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael)* [2008] E.T.M.R. 41 中以下的一段判詞，總結了有關案例的發展：

“53 The mental element required for a finding of bad faith has been much discussed. The discussion has centred on the test for determining dishonesty in English law, that is to say the “combined test” as explained by the House of Lords in *Twinsectra Ltd v Yardley* and clarified by the Privy Council in *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd*. In her decision in *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark (No.2283796)* Professor Annand considered whether the “combined test” makes it necessary to give effect to the applicant's belief in the propriety of his own behaviour when deciding whether he applied for registration in bad faith. She said not, on the basis that his own perception of propriety could not provide a conclusive answer to the question whether he actually had

applied for registration in bad faith. I agree with her analysis. It supports the view that the relevant determination must ultimately be made “on the basis of objective evidence” rather than upon the basis of evidence as to the beliefs and opinions of the applicant with regard to the propriety of his disputed application for registration. I note in this connection that in the *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* the Court of Appeal upheld the Hearing Officer’s finding of bad faith: (1) notwithstanding that the applicant for registration had deposed to the fact that he “recognised no bad faith in my decision to develop and market the drink CHINA WHITE” and was not cross-examined on the evidence he had given; and (2) notwithstanding that the Registrar’s Hearing Officer had accepted the applicant’s evidence and concluded that at the date of the disputed application for registration the applicant “saw nothing wrong in his own behaviour”. (footnotes omitted)

“53 環繞一個不真誠裁斷所需的精神元素的討論很多。討論都集中在英國法律中對不誠實的裁定的測試，這即是指上議院案例 *Twinsectra Ltd v Yardley* 中提及，並經樞密院案例 *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd*. 所澄清的“不誠實綜合測試”。在 *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc’s Trade Mark (No.2283796)* 一案中，Annand 教授考慮到“不誠實綜合測試”會否使申請者的信念—認定自己行為是恰當的信念—在決定有關註冊申請是否不真誠地提出時具有效力及作用。教授認為不會，因為申請者個人對其行為是否恰當的看法不能夠對申請是否不真誠這個問題提供一個決定性的答案。我同意她的分析。這個分析支持有關決定必須“建基於客觀證據”上，而不是建基於申請者就其有爭議性的申請是否恰當的信念及觀點的證據上。在這方面我注意到上訴庭在

Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE 一案中對聆訊員的裁斷維持不變的決定，儘管(1)申請者證明他“在發展 **CHINA WHITE** 飲品市場的決定中沒有承認任何的不真誠”，也沒有在該證據上被盤問；及(2)註冊處聆訊員接納申請人的證據及斷定在提出具爭議性的註冊申請當日，申請者“看不到他自己的行為有何不對”。”
(不作出註腳)

43. 反對人沒有在反對理由中明確列出其指控申請人違反商標條例第 11(5)(b)條的理據。但 **Anna Dalla Val** 在其法定聲明中強調“反對人的商標的長期及廣泛使用，反對人的商標在香港過去 30 年享有雄厚的商譽和聲譽。申請人在採用被反對商標[即涉訟商標]之前必定已先認識反對人的商標，再加上被反對商標和反對人的商標無論在視覺上、聽覺上及概念上明顯地相似，很難相信申請人在沒有不正當動機之情況下自行獨創出被反對商標”²，並提到把這拼湊到他另外提及的一些“申請人和/或其相關實體一貫的盜版以及不真誠行為的記錄”，從而得出的結論是：“申請人採納被反對商標並不僅是巧合。環顧所有情況，...，本人深信申請人不真誠地申請註冊被反對商標。”³

44. 上文第 32 至 35 段討論到反對人的貨品在香港及國際所擁有的悠久、廣泛和成功的宣傳及銷售歷史，本人認定反對人商標(包括“**POLO**”、“**RALPH LAUREN**”、“**POLO BY RALPH LAUREN**”及馬球運動員圖案等商標)，應用在主要的貨品上，包括男士，女士及兒童的衣服、服裝、配飾、眼鏡、香水、鞋、寢具、皮製商品、時計、珠寶、家庭及家居等，已取得重大及有價值的商譽及聲譽，在香港以至世界各地都享有頗高的知名度。至於反對人指控申請人的商標與反對人商標的相類似之處很難令人相信申請人是在沒有不正當動機之情況下自行獨創出涉訟商標的，本人有以下的意見。

² **Anna Dalla Val** 之法定聲明第 46 段。

³ **Anna Dalla Val** 之法定聲明第 56 段。

45. 首先，申請人的商標是指單一的涉訟商標；而反對人商標則是指“POLO”、“RALPH LAUREN”、“POLO BY RALPH LAUREN”及馬球運動員圖案等商標單獨或互相結合組成的多個商標，展現於 Anna Dalla Val 之法定聲明內的各個附件證物當中。現將涉訟商標與多個反對人商標同列於下以作比較：

涉訟商標

^A 保羅馬球

^B 保罗马球

反對人商標

POLO



POLO
RALPH LAUREN



POLO  RALPH LAUREN

POLO
Ralph Lauren

Ralph  Lauren

POLO BY RALPH LAUREN

POLO

by Ralph Lauren

46. 反對人商標雖有多個可能組合，經多年的付諸使用，“POLO”及馬球運動員圖案明顯地是它們實際上不可或缺的組成元素，亦成為了反對人商標的顯著特性所在。Polo 這個英文字是指馬球運動。雖然正如 Anna Dalla Val 之法定聲明所指，這是一項只流行於上流社會而非普遍的運動，但透過“POLO”及馬球運動員圖案不斷的合併及共同使用於反對人的宣傳品及貨品上，每一個反對人商標都貫徹著一個相同的概念特徵：就是以馬球運動的表述(透過文字及/或標誌)作識別反對人貨品之用。

47. 從以上對反對人商標使用證據的評價可見，反對人商標在註冊申請日期前已因透過付諸使用而實際上令其顯著特性大大提升。至於涉訟商標，它雖未經使用，亦沒有證據顯示它已被使用，但其本身的顯著特性與反對人商標本身的顯著特性在本質上看來並無分別：都是以馬球運動的表述作識別貨品之用。

48. 從商標比較的角度來看，涉訟商標與反對人商標在概念上，如上文分析，是相類似的。在聽覺上，“保羅”明顯是“POLO”的譯音，所以亦有一定程度的相似。視覺上，涉訟商標是由中文字組成的純文字商標，這和反對人商標以英文“POLO”或馬球運動員圖案組成的商標的表達方式不同，做成視覺上的不同；但因概念上的類似，會令人聯想到以顯著性強的馬球運動作識別的對象人貨品。

49. 在決定某申請者是否不真誠地提出商標註冊申請時，涉訟的商標和反對者的商標之間的相似程度，並非一個必要、決定因素，它只是所有相關客觀情況的其中一項。不忠實的行為，例如抄襲反對人的商標，才是最終以“不誠實綜合測試”來作判斷的依據。王斌暉大律師指出了下列五點，來支持涉訟商標必然是抄襲反對人的商標而成這個論述：

(一) 面對反對理由第 13 及 14 段的指控—申請人是企圖借反對人的 POLO/馬球運動員圖案系列商標的名氣及聲譽誤導公眾—申請人沒有在宣誓的情況下解釋涉訟商標從何而來，亦沒有在本法律程序中對此問題提交任何證據。

(二) 涉訟商標“保羅馬球”就是次申請人的貨品而言不帶描述色彩，申請人不大可能在純粹巧合的情況下決定使用“保羅馬球”於有關貨品上。

(三) “保羅”明顯是“POLO”的譯音，而“POLO”就反對人的貨品及反對人集團而言，有很強的顯著特性。

(四) 再者，申請人不單用上了“保羅”，更用上了“馬球”作為商標的一部份，而馬球正是 POLO 的意思。

(五) Anna Dalla Val 之法定聲明最後部份論及一些申請人被指涉及侵權活動的事件，而該些事件又受到廣泛報導，但申請人從未在本法律程序中對此提交任何質疑的證據。

50. 上述論點都很有力地指向涉訟商標是抄襲反對人的商標而來的這個結論。反對人的指控是否成立，客觀的因素已經存在了。但更關鍵的問題是：以藉書寫方式表述的馬球運動，是否一個很普遍的商標設計概念，申請人選擇這樣的一個概念來設計涉訟商標時，除了抄襲還可以是基於甚麼原因呢？

51. 申請人在其提交的“反陳述書”中，只是反復指出 POLO 這個字並非反對人獨有，什麼人都可推廣 POLO 這種運動。整份“反陳述書”強烈透示着這樣的一個信息：申請人不滿反對人的 POLO 商標在世界各地所享有的權利，特別是在香港，一個屬於中國特別行政區的地方，反對人更不可將 POLO 霸為己有。

52. 一切顯然全非意外、抄襲是申請人差不多親自承認的商標設計理由。申請人保羅國際集團香港有限公司的英文名稱是 Polo Santa Roberta Holding Hong Kong Limited，地址為香港九龍深水埗福華街 114 號地下。申請人是在清楚知道及計算反對人商標在香港及世界各地的使用情況下，向本署提出申請註冊一個毫無疑問是以反對人商標為仿照、抄襲對象的涉訟商標。不論申請人看不看到他自己的行為有何不對，其目的顯然是希望不公平地利用反對人商標的顯著特性及在香港以至海外各地的商譽或聲

譽，從而達到它自己的目的和牟取自身的利益。申請人的行為，按誠實人士的一般標準，毫無疑問是不誠實的。

53. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。

根據條例第 12(3)，12(4)及 12(5)(a)條提出的反對

54. 由於本人已裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成功，本人不須進一步考慮根據條例第 12(3)、12(4)及 12(5)(a)條提出的反對。

訟費

55. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

56. 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 號命令附表一第 I 部適用於商標事宜的一般收費計算。

商標註冊處處長

(黃文泰代行)

二零一六年十月十三日