

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 302235140



商標：

類別： 18

申請人： 丹陽市永恆皮塑有限公司

反對人： 三十一禮物有限責任公司

決定理由

背景

1. 申請人於2012年4月26日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標(“涉訟商標”)及類別18的貨品(“涉訟貨品”)提交註冊申請(“註冊申請”):



類別18

半加工或未加工皮革；書包；旅行箱；背包；錢包(錢夾)；購物袋；公文包；手提包；旅行包；行李箱；帆布背包；運動包；傘；旅行用衣袋。

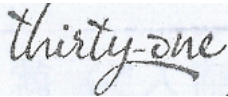
2. 有關註冊申請的詳情，已在2012年11月23日公布。反對人於2013年4月19日提交反對通知並附上反對理由(“反對理由”)。申請人於2013年7月19日提交反陳述(“反陳述”)。

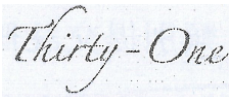
3. 有關反對的聆訊於2015年9月8日在本人席前進行。申請人沒有於指定限期前提交商標表格第T12號，以確認會出席聆訊。根據《商標規則》(第559A章)(“規則”)第74(5)條，申請人被視為不打算出席聆訊。反對人由百睿知識產權有限公司的何松霖先生

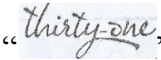
代表出席聆訊。

反對理由

4. 根據反對理由，反對人是一家於 2003 年根據美國法律成立的有限責任公司，是美國的著名箱包和禮品製造及銷售商。

5. 反對人擁有的商標包括但不限於：(i) ；(ii)

；及(iii) THIRTY-ONE (統稱為“反對人商標”)。反對人商標已在全球多個國家或地區的多個貨品和服務類別上使用及/或註冊。

6. 反對人的創辦人 Cindy Monroe 女士從聖經箴言第三十一章所描述的一位才德兼備的婦人身上得到感化，創立幫助女性自立的事業，將公司命名為“Thirty-one”，並以之作為其企業的商標、商號和域名使用和宣傳。反對人特意將商標設計為手寫體“”(“反對人的手寫體商標”)，以流暢的綫條充分顯示出其產品優雅時尚的風格。該手寫體創作於 2009 年 10 月 1 日完成，並在 2012 年 4 月 24 日於中華人民共和國國家版權局登記了著作權。反對人聲稱上述的商標設計應在香港受到版權保護。

7. 反對人早於 2003 年開始在其業務、貨品和服務上廣泛地使用反對人商標，藉市場銷售、宣傳和推廣，反對人商標贏得了良好的聲譽和市場，反對人指反對人商標應根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護。

8. 反對人聲稱申請人是其在中國的次承包商，為其生產帶有反對人商標的箱包類貨品。在認識反對人商標及其知名度後，申請人未經反對人同意和授權，分別在中國和香港搶先註冊或申請註冊涉訟商標。

9. 與反對人的手寫體商標比較，涉訟商標僅僅缺少了在“thirty”和“one”兩個英文字之間的標點符號，反對人認為如此細微的差別無法改變兩個商標幾乎完全相同的事實。由此可見，涉訟商標並非由申請人自創，而是抄襲或模仿反對人的手寫體商標。

申請人與反對人有業務往來並認識和惡意抄襲反對人商標，申請人申請註冊涉訟商標的行為是不真誠地提出的。基於《商標條例》第 11(5)(b)條，涉訟商標應被拒絕註冊。

10. 反對人提出由於反對人商標享有極高知名度，有權根據《巴黎公約》獲得作為「馳名商標」的保護，而涉訟商標的註冊必會對反對人商標的顯著性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，基於《商標條例》第 12(4)條，涉訟商標應被拒絕註冊。

11. 而反對人商標的創作完成日期較涉訟商標的註冊申請日期為早，在香港應享有版權保護，基於《商標條例》第 12(5)(b)條，涉訟商標應被拒絕註冊。

12. 鑒於反對人商標的信譽及商譽，涉訟商標的使用會構成假冒，應根據《商標條例》第 12(5)(a)條拒絕接納涉訟商標的註冊申請。

13. 反對人要求商標註冊處拒絕接納涉訟商標的註冊申請，並頒令申請人支付反對人的訟費。

反陳述

14. 根據反陳述，申請人是一家於1986年依照中國法律規定成立的有限公司，在1996年開始生產和銷售各種箱包，現已發展成一擁有自建廠房和固定資產七百萬元的企業，主要生產各種箱包塑料及配件。

15. 申請人聲稱於1996年構思了涉訟商標，並把構思概念告知「常州靈通廣告」進行設計，因而產生了涉訟商標。其設計理念來自申請人總經理張雲大先生的妻子朱青娣女士，因朱女士在其父親朱小三先生於三十一歲時出生，故有小名為小三一，張先生為銘記岳丈對妻子的養育之恩，特意以該小名“三一”命名為品牌，由於設計人員認為中文“三一”單調且不美觀，故以英文“thirty one”代替並加上設計而演變成涉訟商標。

16. 申請人指早在1996年開始使用，並於2010年6月28日提出及在2011年7月14日成功於中國大陸註冊涉訟商標。由於反對人於2012年4月24日始向中國國家版權局登記著作權，申請人質疑反對人是否合法擁有所聲稱之版權。

17. 申請人聲稱每年投入大量資金在多家網站及媒體進行宣

傳，並於2005年開始在網絡媒體上廣泛使用和宣傳涉訟商標，先後與包括阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司在內的多家公司簽訂了廣告宣傳合同，更在2011年參加了廣交會，務求令更多消費者認識申請人及涉訟商標。

18. 申請人指從未與反對人直接合作，只曾分別於2010年6月和2012年受常州東源旅遊用品有限公司(“東源”)委託，為其生產帶有“OUTWELL”商標的拉杆包、及女式電腦包和手提包。

19. 申請人質疑有關反對人商標來源的說法，認為根本無法看出該商標與聖經箴言的連繫及/或特殊含義。申請人不認同涉訟商標是抄襲或模仿反對人商標，認為在反對人不能充分證明申請人在使用涉訟商標前已知悉反對人商標的情況下，有關申請人抄襲的指控是不能令人信服的。申請人表明早於反對人使用涉訟商標，因此涉訟商標是由申請人所原創並最先和一直真誠地使用。

20. 由於申請人有意於香港發展其箱包事業，故此在香港提出涉訟商標的註冊申請。申請人要求商標註冊處處長拒絕反對人的反對申請，並判給申請人訟費。

證據

21. 根據規則第18條，反對人提交由其總法律顧問 Mary L. Garceau於2014年1月6日作出的法定聲明(“法定聲明”)為證據。

22. 申請人並無根據規則第19條提交任何證據。

相關日期

23. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是2012年4月26日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

反對人的證據

24. 根據法定聲明，反對人成立於2003年，在2005年於美國田納西州註冊，2009年遷至美國俄亥俄州。反對人業務範圍包括但不限於美國，以製造及銷售手提包和禮品為主。證物一是反對人之美國商業登記註冊證及相關記錄的副本。

25. 反對人商標在全球多個國家或地區的多個貨品和服務類別上使用及/或註冊。證物二提供了反對人在美國、歐盟、日本和臺灣註冊反對人的手寫體商標及/或“THIRTY-ONE”商標的註冊證副本或網上檢索記錄，有關美國和歐盟的註冊申請日期均比相關日期早。

26. Garceau 女士聲稱反對人自 2003 年成立後，不斷擴充其業務及銷售量，並廣受傳媒報導，反對人商標享有極高國際知名度，並附上有關反對人報導的資料為證物三，該些皆為關於美國市場的英文報導。

27. 反對人及其創辦人 Cindy Monroe 於 2010 年至 2012 年間多次獲獎，反對人於 2011 年至 2012 年間被美國著名的直銷新聞網(Direct Selling News)列為全球直銷 100 強公司之一。在 2012 年，反對人以年收入達 7.18 億美元晉升為全球直銷 100 強公司的第 18 位。證物四為有關報導的資料，其中包括一份「道道網」在 2011 年 8 月 11 日的中文簡體字報導，其餘為英文媒體的海外報導。

28. 反對人早於 2003 年使用、宣傳和推廣反對人商標，包括但不限於社交媒體(如臉書(Facebook)、Youtube、推特(Twitter)、LinkedIn、Pinterest、Instagram 等)及反對人的網站(www.thirtyonegifts.com)。證物五包括反對人網站的域名註冊信息，及上述社交媒體和反對人網站的資料(皆為英文資料)。

29. 反對人的手寫體商標於 2009 年 10 月 1 日完成創作，並在中華人民共和國國家版權局登記了著作權，登記日期為 2012 年 4 月 24 日。證物六展示了該著作權登記證書的副本。

30. 反對人自 2007 年 1 月起授權並委託包括東源在內的中國生產及/或進出口公司，在中國生產及/或進出口帶有反對人商標的箱包類貨品(包括手提包、旅行箱、錢包、午餐包、手腕包等)。證物七是反對人授權東源在中國生產並出口帶有反對人商標的箱包類貨品到美國之授權書副本。證物八是有關將帶有反對人商標的貨品送運至美國的合同及訂單、中國海關出口貨物報關單，以及所涉出口貨品的增值稅專用發票的副本。

31. 在 2011 年間，上述帶有反對人商標的箱包類貨品的年產值與出口價值約為十億三百萬元人民幣或以上。證物九是一份在 2012 年 1 月由包括東源和常州卓恒進出口有限公司及金壇市金山工藝製品有限公司在內的中國生產商及/或進出口公司就上述

年產值與出口商品價值所發出的證明書的副本。

32. Garceau 女士指出申請人是反對人在中國的眾多合同承包商之一。在 2010 年 6 月 9 日，申請人與東源達成初步的合作計劃，東源將帶有反對人的手寫體商標的 **Thirty-one 3330** 旅行箱（“拉杆包”）樣品發送給申請人的負責人張云川。證物十包括東源的營業執照的副本及東源發出以證明其與申請人合作關係之證明書（但未有其印章或代表的簽署及日期）副本，以及上述拉杆包樣品照片的副本。

33. 在 2010 年 6 月 12 日，東源的負責人王濤與申請人的負責人張云川簽訂了生產上述拉杆包的分包合同，申請人作為反對人次承包商，負責生產上述拉杆包。證物十一展示了一份有關申請人與東源的手寫訂單的副本和數份增值稅發票的副本，雖然內容欠清晰，但隱約可見東源和申請人的名稱及/或印章和「拉杆包」及「2010 年」的字樣。

34. 東源於 2010 年 6 月 21 日及 23 日，分別將生產上述拉杆包所需的反對人的手寫體商標的印標和條形碼標籤樣品發送給申請人。證物十二包括該些印標及條形碼標籤樣品的副本和聲稱由東源發出及申請人簽收的發外加工材料清單的副本，但清單沒有申請人的簽署，而且部分清單的內容欠清晰。

35. 在 2010 年 6 月 26 日，東源的負責人王濤將註明關於上述拉杆包的加工訂單傳真予申請人，訂單內容涉及兩個型號的拉杆包。證物十三是有關的加工訂單副本，但內容沒有顯示申請人的名字、簽署或印章。

36. 反對人早於其 2004 年的商品目錄中使用“**Thirty-one**”商標，而往後反對人亦有繼續使用並將“**Thirty-one**”及反對人的手寫體商標印刷在其 2008 年的商品目錄，以及將反對人的手寫體商標印刷在其 2010 年的商品目錄。從證物十四所展示的英文商品目錄的副本中，可見“**Thirty-one**”商標最早出現於其 2003 年 10 月發行的 2004 年商品目錄，而反對人的手寫體商標則顯示於一份標明有效期為 2010 年 1 月至 2011 年 1 月的目錄。

37. Garceau 女士指申請人作為反對人在中國大陸的眾多合同承包商之一，在知悉反對人商標及其知名度後，未經反對人同意和授權，分別在中國和香港搶先申請註冊涉訟商標，已構成不真誠的行為。

38. 她又指申請人亦曾於中國大陸搶先註冊其他國外知名品

牌的商標，涉及申請人業務範圍以外的貨品，包括第 29 類別的食用油脂或第 33 類別的含酒精飲料類的貨品。而根據申請人的公司網頁的簡介，申請人以生產各種箱包、箱包塑料和拉桿等配件為主要業務。證物十五是有關申請人在中國大陸搶先註冊的其他國外品牌的商標的網上商標檢索記錄、該些商標在歐洲的網上檢索註冊記錄、以及從申請人網頁擷取的申請人公司網頁內有關拉杆產品展示的資料。

根據條例第11(5)(b)條提出的反對

39. 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。”

40. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999]R.P.C. 367一案中，Lindsay J. 在第379頁就英國《1994年商標法》第3(6)條(相等於條例第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什麼是真誠或什麼是不真誠：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

41. 在判斷某申請者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”。在 *Harrison's*

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 behavior 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.”

Trade Mark Application (CHINAWHITE) [2005] F.S.R.10 一案中(第26段)，英國上訴法庭指出，法庭必須決定，按申請者所知道的事實來看，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

42. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出：

“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。”³

43. 因此，在決定申請人是否不真誠地提出註冊申請這問題上，本人必須考慮申請人提出註冊申請時，對反對人的商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

44. 就第11(5)(b)條提出的反對，反對人指出申請人與其有業務往來，在認識反對人商標及其價值之情況下，申請人惡意抄襲反對人商標，因此涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的(反對理由第15段)。

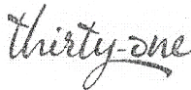
45. 反對人指出涉訟商標與反對人的手寫體商標幾乎完全相同，它們有同樣的字母構成、筆畫走向和字形設計，兩者只差兩個英文字之間的標點符號，涉訟商標明顯抄襲了反對人的手寫體商標，申請人意圖不公平地利用反對人商標的商譽和名聲來謀取利益。

46. 反對人的證據概述於上文第24至38段，本人已經仔細考慮反對人的業務發展與反對人商標的創作、使用及註冊的資料，包括但不限於反對人於2009年10月1日完成其手寫體商標的創作並於2012年4月24日在中國大陸完成著作權登記(上文第29段)、反對人的手寫體商標不遲於2010年出現在反對人的商品目錄(上文第36段)、反對人委託中國的生產商東源生產載有反對人商標

²英文原文：“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.”

的貨品及東源委託申請人生產或為有關貨品加工的證據(見上文第30至35段)。本人注意到即使部分證據未盡完美，例如東源發出有關與申請人合作關係的證明書未有印章或簽署，而部分手寫訂單、加工材料清單和發票內容欠清晰及/或未顯示申請人的簽署或印章，但在面對反對人的嚴重指控和相關證據的情況下，申請人並沒有以誓章或法定聲明及提交任何證據以支持其在反陳述中的論述(包括申請人早於反對人創作和使用涉訟商標)及回應或反駁反對人的指控和證據。本人亦注意到申請人在反陳述中只否認與反對人直接合作，而沒有完全否認與反對人有間接或其他任何合作關係(見上文第18段)。綜合所有證據而言，本人接納反對人所指，從事箱包及配件生產的申請人透過東源與反對人有業務往來，而在相關日期前申請人是認識反對人商標及其在海外市場的名聲的。

47. 與反對人的手寫體商標“”比較，涉訟商標同樣由英文字“thirty”和“one”組成，只是涉訟商標缺少了中間的標點符號，更重要的是，涉訟商標採用了與反對人的手寫體商標一樣的字體和設計，兩者只有肉眼上難於分辨的輕微差異。本人認為在視覺上涉訟商標和反對人的商標幾乎完全相同。

48. 由於標點符號通常不發音，涉訟商標與反對人商標在聽覺上是完全相同的。

49. 就概念方面，兩個商標同樣由英文字“thirty one”組成，意即數目字“31”，因此兩者在概念上也是相同的。

50. 整體而言，本人同意涉訟商標和反對人的手寫體商標幾乎是完全相同的。

51. 雖然申請人聲稱涉訟商標乃由其總經理構思及委託設計公司所創作，但申請人未有以誓章或法定聲明及提供證據支持該說法，亦未有解釋為何涉訟商標會採用和反對人的手寫體商標一樣的字體和設計。由於該手寫體的英文字體並非一般常用的標準字體，而且設計獨特，本人認為申請人不大可能純粹因為巧合而採用與反對人的手寫體商標一樣的字體和設計。

52. 申請人申請註冊的涉訟貨品(見上文第一段)，跟反對人生產及銷售的手提包、旅行箱、錢包、午餐包和手腕包等貨品相同或相類似。

53. 基於上述考慮，本人相信申請人的涉訟商標是抄襲反對人的手寫體商標而成，而申請人提出涉訟商標的註冊申請，目的在於利用反對人的商譽及聲譽，意圖誤導消費者以為申請人的貨

品是反對人的貨品或與反對人有關，以提高申請人貨品的銷售量。本人認為，根據申請人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

54. 本人裁定反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立。

根據條例第12(4)、12(5)(a)及12(5)(b)條提出的反對

55. 由於本人已裁定反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立，本人無須再考慮根據條例第12(4)、12(5)(a)及12(5)(b)條提出的反對。

訟費

56. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

57. 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費用計算，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

(羅淑儀代行)

2015年10月27日