

《商標條例》(第559章)
反對商標申請編號 302246076

商標：



類別： 25

申請人： 陳裕寶

反對人： 廣東珠密琪內衣有限公司

決定理由

背景

1. 陳裕寶(“申請人”)於 2012 年 5 月 9 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”),就以下商標提交註冊申請,編號為 302246076(“涉訟註冊申請”):



(“涉訟商標”)。

2. 涉訟註冊申請涵蓋以下服務:

類別 25

服裝、內褲(服裝)、領帶、鞋(腳上的穿著物)、T 恤、手套(服裝)、帽、腰帶、襪、嬰兒全套衣。(“涉訟貨品”)

3. 有關涉訟註冊申請的詳情於 2012 年 8 月 3 日公布。廣東珠密琪內衣有限公司(“反對人”)於 2012 年 11 月 1 日提交反對涉訟註冊申請的通知連反對理由書(“反對理由書”)。申請人於 2012 年 12 月 4 日,就反對通知提交反陳述連商標異議答辯理由書(“答辯理由書”)。

4. 反對人提交的證據為一份由其總經理顏宏鎮(“顏氏”)於 2013 年 12 月 3 日作出的法定聲明(“顏氏聲明”)連 11 件證物(“證物 ZMQ-1”)

至“證物 ZMQ-11”)。

5. 申請人則沒有提交任何證據。

6. 有關本案的聆訊原訂於 2015 年 8 月 5 日進行，反對人及申請人雙方均沒有在相關時限內提交通知確認出席聆訊。按《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 74(5)條，雙方均被視為不打算出席聆訊。本人現根據規則第 75(b)條在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出決定。

反對理由

7. 反對人根據以下條文反對涉訟註冊申請並索取訟費：

- (a) 條例第3(1)條；
- (b) 條例第11(1)(a)、11(4)(b)、11(5)(a)及11(5)(b)條；以及
- (c) 條例第12(3)、12(4)及12(5)(a)條。

相關日期

8. 本案須考慮的日期是2012年5月9日，即申請人提交涉訟註冊申請的日期(“相關日期”)。

反對人


9. 反對人是一家在中國成立的有限公司，位於中國廣東省普寧市軍埠鎮山家工業區。¹

10. 根據顏氏聲明，反對人的業務以開發、設計及銷售女性精品內衣為主要，產品包括「珠密琪」品牌的文胸、內衣、秋衣套、塑身衣和保暖衣等等(統稱“反對人貨品”)，主要銷售對像是 15 至 35 歲喜歡及懂得打扮的都市時尚女性。顏氏指反對人的產品遠銷國內外，不單在中國相關市場取得份額，也建立了良好的社會信譽及形象。

¹ 反對理由書第 1 段。

11. 反對人主要以批發及網購零售方式銷售其產品，在中國全國各地、俄羅斯、印度、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、台灣和菲律賓等地區均有銷售網絡。證物“ZMQ-1”載有反對人在淘寶網網購零售平台展示及售賣其不同系列產品的資料，反對人的「珠密琪」品牌和有關標示不時出現。證物“ZMQ-2”展示了反對人產品的標牌樣本。證物“ZMQ-3”載有反對人貨品的部分批發商及使用者名稱和聯繫地址。該些資料顯示，反對人的銷售網絡覆蓋中國多個省市。證物“ZMQ-5”則展示相關零售店鋪售賣反對人貨品的情況。



12. 反對人的「珠密琪」品牌創立於 2006 年，以“”作為商標，並在 2012 年 4 月 27 日被中華人民共和國國家工商總局商標局商標評審委員會評定為“馳名商標”。²

13. 在中國，反對人是 20 項註冊商標的擁有人，註冊日期由 1998 年 6 月 14 日至 2012 年 11 月 21 日不等，其註冊細項略述如下（“反對人商標(a)”至“反對人商標(f)”，或統稱“反對人商標”）：³

	註冊商標	註冊數量	涵蓋貨品/服務類別
(a)		1	25
(b)		2	25 ; 35
(c)		9	3 ; 9 ; 14 ; 18 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 42
(d)	珠密琪	1	25
(e)	ZhuMiQi	1	25
(f)		6	2 ; 20 ; 28 ; 36 ; 37 ; 40

² 顏氏聲明第 4 及 7 段；證物“ZMQ-6”。

³ 顏氏聲明第 8 段；證物“ZMQ-7”。

14. 顏氏聲明指，通過反對人就其貨品的廣泛使用、宣傳和報導，反對人商標已建立了大量商譽。經過多年經營，包括以實質及網路銷售，反對人已晉身為世界馳名的時尚內衣服飾產品的生產及銷售商，在中國各地享有國際威望和聲譽，而且在行內產品品質管制方面獲得正面評價及無數獎項。⁴

15. 在保護商標產權方面，反對人採取非常嚴謹的行動對抗第三者的侵權行為。顏氏聲明第 12 段及證物“ZMQ-11”簡述反對人在 2006 及 2007 年曾委託一律師事務所向數個侵權者採取的法律行動。

16. 顏氏聲明其餘部分討論涉訟商標跟反對人商標如何高度相似，以及反對人聲稱申請人惡意抄襲反對人商標的指控，⁵ 本人會在適當時候一再論述有關事項。但首先值得一提的是，反對人在反對理由書第 10 段，列舉了申請人曾經重複在中國提出反對人認為與第三者擁有的註冊商標高度相似的五項商標註冊申請。惟反對人沒有就該等商標註冊申請舉證。

申請人

17. 申請人在涉訟註冊申請申報的地址為中國廣東省普寧市軍埠鎮大長隴村，即與反對人在同一省市。申請人沒有在答辯理由書中對本身的背景、經營業務、涉訟商標的由來等事宜作出任何介紹，只主要以“一國兩制”的原則集中陳述反對人商標產權的地域性、以及涉訟貨品與反對人貨品的不同之處等。申請人亦沒有提交任何證據。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

18. 本人首先考慮條例第 11(5)(b)條的理據，如有需要，本人會緊接考慮申請人的其他理據。

19. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如一

⁴ 顏氏聲明第 9 及 11 段；證物“ZMQ-8”，“ZMQ-9”及“ZMQ-10”。

⁵ 顏氏聲明第 14 至 23 段。

..... (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。”

20. 條例第11(5)(b)條並無界定“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。”⁶

21. 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”做判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R.10一案中，法庭有以下一段指示：

“‘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。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。”⁷

⁶ 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.”

⁷ 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.”

22. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 一案中，審理該案的獲委任人員明確指出“不誠實綜合測試”的準則：



“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知道甚麼。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。”⁸

23. 高等法院原訟法庭在 *深圳市德力康電子科技有限公司 v JOO-SIK-HOI-SA LG (LG CORPORATION)* (HCMP 881/2013) 一案中，亦應用了上述法律原則。

24. 綜合以上所述，在決定申請人是否不真誠地提出涉訟註冊申請這問題上，本人必須考慮其在提出申請時，對反對人商標及該商標使用情況所知為何，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，而這與申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。


25. 本人亦明白，指某項商標註冊申請屬“不真誠地提出的”是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。



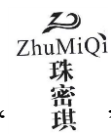
涉訟商標

26. 涉訟商標  “”圖形、一組英文字母“ZhuMiQi”及三個中文字“珠密琪”組成，圖形及文字部分以白色顯示並置於一個黑色的橫向長方圖形中。該三個中文字排列在該組英文字母之下，英文字母“ZhuMiQi”是“珠密琪”的漢語拼音，本人相信兩組文字的排列方式正好刻意地凸顯這點。更重要的是，“珠密琪”正是反對人品牌的名稱，亦是上文第13段描述的反對人商標(d) **珠密琪**，而“ZhuMiQi”則與反對人商標(e)“ZhuMiQi”相同；

⁸ 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.”

ZhuMiQi
珠密琪

文字部分整體也跟反對人註冊商標(f) “”所表達的完全相

同；圖形“”則與反對人商標(a)“”和(b)“”中的圖形部分一樣。再者，當涉訟商標與反對人商標(a)比較，除了前者的英文文字部分是正楷以及橫向長方圖形的內部是深色之外，兩項商標沒有實質性的分別。

27. 綜合而言，涉訟商標明確地指向反對人與反對人商標。

申請人對反對人的商標及其使用的認知

28. 反對人的證據闡明他自 2006 年在女性內衣製造行業已使用「珠密琪」品牌及相關商標，透過批發及網購零售，其產品銷路達至中國多個省市。反對人商標(a)亦於 2012 年 4 月被中國有關當局評定為“馳名商標”。通過廣泛使用和宣傳，反對人商標就反對人貨品已建立了一定的商譽，而且在行內獲得肯定及知名度。透過網購網頁、零售店舖展示、宣傳和報導，有關反對人、反對人貨品及其商標的資料在普寧市以至廣東全省皆唾手可得。以涉訟貨品的性質來推論，本人相信申請人的(或打算展開的)業務與製造及/或售賣成衣有關，因此與反對人的業務性質相同或相類似。本人認為，申請人不可能不知曉反對人商標，而申請人在答辯理由書中亦沒有否認在相關日期前已知悉反對人、其業務或其使用的商標。

29. 面對反對人指，“**申請商標並不是一個自創商標，而是一個抄襲或仿倣反對人馳名品牌商標，及是蓄意及惡意利用及侵佔反對人商標的馳名商譽**”⁹ 這項嚴重指控，申請人在答辯理由書中只以“一國兩制”的大原則，以及涉訟貨品與反對人貨品的不同之處等，重點陳述不論反對人及/或反對人商標在中國已建立了聲譽或認同與否，這並不會對在香港提出的涉訟註冊申請構成有效的反對理由，但申請人就本身的背景、經營業務、涉訟商標的由來等與涉訟註冊申請直接相關的事宜卻隻字不提。更重要的是，申請人沒有解釋涉訟商標為何與反對人商標(a)基本上完全相同，申請人為何在涉訟商標中選用反對人商標(f)為其文字部分、以及反對人商標(a)與(b)中的圖形元

⁹ 反對理由書第 11 段；顏氏聲明第 15 及 17 段。

素。另外，就反對人指申請人曾經在中國提出與第三者擁有的註冊商標高度相似的數項商標註冊申請的指控，¹⁰ 申請人在答辯理由書中也避而不談。面對抄襲或仿倣反對人及第三者註冊商標這些嚴重指控，申請人沒有提交任何證據，亦選擇不出席聆訊。

30. 基於以上所述，本人認為唯一合理的推論是，申請人在提出涉訟註冊申請之前已知曉反對人與反對人商標，涉訟商標毫無疑問是申請人從抄襲一個或數個反對人商標組合得來的，就類別 25 貨品在香港提交涉訟註冊申請，其意圖明顯是要借助反對人商標的名聲從中牟取利益。

31. 經考慮所有與本案有關的事實後，本人認為，按照申請人所知的事實，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，反對人根據條例第 11(5)(b) 條提出的反對成立。

根據條例第 11(5)(b) 條以外提出的反對

32. 由於本人已根據條例第 11(5)(b) 條作出裁定，本人亦無須考慮反對人根據上文第 7 段所列的其他條文提出的理據。

訟費

33. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。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
(謝貝茜代行)
2015 年 11 月 27 日

¹⁰ 上文第 16 段。