

《商標條例》(第559章)

申請宣布商標編號 302254617 註冊無效

商標： 相宜本草

類別： 3

申請人： 上海相宜本草化妝品股份有限公司

註冊擁有人： 譚洪芬

決定理由

背景

1. 上海相宜本草化妝品股份有限公司(「申請人」)於 2016 年 8 月 24 日依據《商標條例》(第 559 章)(「條例」)就以下商標(商標編號 302254617)提出宣布商標註冊無效的申請(「是項宣布無效申請」)，並提交宣告理由的陳述(「宣告理由」)：

相宜本草

(「涉訟商標」)。

2. 涉訟商標就以下貨品(「涉訟貨品」)註冊：

類別 3

洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料、香精油、化妝品、髮水；牙膏。

3. 涉訟商標的註冊擁有人為譚洪芬(「註冊擁有人」)。涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2012 年 5 月 18 日。

4. 在是項宣布無效申請提出後，註冊擁有人並沒有依據《商標規則》

(第559A章) (「商標規則」) 第47及41(1)條提交反陳述。因此，處長於2017年5月29日依據商標規則第47及41(3)條，視註冊擁有人為不反對是項宣布無效申請。此外，由於註冊擁有人沒有按照商標註冊處於2017年7月26日發出的通知，在指定期限內提交供送達文件的地址，因此，根據商標規則第107(3)條，註冊擁有人被當作已退出是項宣布無效申請的法律程序。

5. 申請人提交的證據為其法務經理尹文琴於2017年5月8日所作出的法定聲明(「尹氏聲明」)。

6. 是項宣布無效申請的聆訊原定於2018年8月23日在本人席前進行。由於申請人沒有在指定期限內提交商標表格T12號，申請人被視為不打算出席聆訊。本人現根據商標規則第75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下對是項宣布無效申請作出決定。

申請理由

7. 申請人在其提交的宣告理由中指出，註冊擁有人曾惡意搶註申請人的商標，其涉訟商標的註冊是不真誠地提出的。申請人根據條例第53(3)及11(5)(b)條提出是項宣布無效申請。

相關日期

8. 在是項宣布無效申請的法律程序中，須考慮的日期是2012年5月18日，即提交涉訟商標註冊申請的日期(「相關日期」)。

申請人

9. 根據尹氏聲明證物YWQ(5)，申請人最早於2005年開始在中國內地使用「相宜本草」商標。申請人自2005年起開始申請註冊多個包含「相宜本草」字眼的商標(尹氏聲明第2(2)段)。尹氏聲明證物YWQ(2)展示申請人為以下在中國註冊的商標(「申請人的註冊商標」)的註冊人：

	註冊編號	商標圖像	類別	貨品
申請人商標1	4456882		3	洗髮液；去漬劑；拋光製劑；研磨劑；香料；化妝品；防晒劑(化妝品)；牙膏；香；動物用化妝品
申請人商標2	7378920		3	洗髮液；去污劑；拋光製劑；研磨劑；香料；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品；成套化妝用具
申請人商標3	7378930		3	洗髮液；去污劑；拋光製劑；研磨劑；香料；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品；成套化妝用具

10. 尹氏聲明證物YWQ(3)展示了申請人提供的產品銷售網絡圖，顯示申請人的產品銷售涵蓋中國多個省份。該證物也載有數份申請人與不同商戶簽訂的經銷商合同的摘錄，上面印有申請人商標3。此外，該證物有一些行業協會發出的市場銷售證明，例如上海日用化學品行業協會2012年5月15日就「相宜本草」品牌發出的護膚品市場銷售證明，該文件指在2009年「相宜本草」品牌護膚品在上海市場的佔有率為5.1%，2011年升至6.7%；在上海市場的銷售排名分別為第二及第一位。

11. 尹氏指申請人重視保護其含「相宜本草」字眼的商標，花費了大量成本作長期推廣和宣傳。尹氏聲明證物YWQ(5)中展示了一些以「相宜本草」冠名的電視節目的網頁列印本，例如news.qq.com網頁上載有關於2011年上海「我最響亮」音樂藝術頻道的報導，當中可見申請人商標3被展示於該節目的背景。此外，尹氏指申請人及申請人的註冊商標曾獲得多項榮譽，例如：世界中醫藥學會聯合會就「相宜」品牌及「相宜本草」品牌護膚品頒發給申請人一項名為「2005最具影響力的中醫藥美容品牌」的名銜；申請人的「相宜本草」也獲中國優秀自主品牌國際聯盟頒發「2010年度全球消費者信賴的中國化妝品行業十佳優秀自主品牌」（尹氏聲明證物YWQ(7)）。

12. 根據尹氏聲明證物YWQ(8)，申請人在上海市版權局就申請人商標3曾進行作品登記，申請人商標3作為美術作品的首次發表時間為2009

年4月20日。此外，申請人於2009年9月14日分別就一項包裝盒和一項包裝袋的設計，向中國國家知識產權局申請外觀設計專利。兩項包裝均印有申請人商標3。

13. 尹氏指註冊擁有人在申請註冊涉訟商標之前已經搶註申請人商標3。她謂申請人曾經在香港對註冊擁有人提出宣布註冊無效的訴訟，並獲得勝訴。尹氏聲明**證物YWQ(9)**展示商標註冊處處長就申請人對註冊擁



有人的香港註冊商標編號301957726 (此商標也包含「相宜本草」的字眼) 提出申請宣布註冊無效的訴訟所發出的判決書，日期為2015年12月17日。在該判決書中，商標註冊處處長認同申請人指註冊擁有人就商標編號301957726提出的註冊申請是希望通過註冊達到不勞而獲和搭便車的目的，因此裁定申請註冊該商標的決定會被採用恰當標準的人視為不真誠，該商標的註冊被宣布為無效。此外，尹氏聲明**證物YWQ(10)**展示一份於香港公司註冊處存檔、有關編號1749460公司的法團成立表格。該表格的日期為2012年5月18日，即在相關日期前，而表格顯示該公司的唯一創辦成員兼董事為馮洪芬，即註冊擁有人，而擬採用的公司名稱為香港相宜本草化妝品股份有限公司。根據尹氏聲明第10段，尹氏認為註冊擁有人在香港搶註申請人公司的名稱，其惡意「傍名牌」的意圖十分明顯。

註冊擁有人

14. 註冊擁有人沒有提交反陳述或任何證據。

根據條例第 53(3)條提出的申請

15. 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。」

16. 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...
...的範圍內不得註冊。」

17. 申請人在宣告理由首頁及第四(一)段中指出，申請人是中國內地知名化妝品企業。申請人在準備於香港申請註冊申請人商標2的時候，發現註冊擁有人在香港註冊了一個外觀與申請人商標3完全相同的商標(香港商標編號301957726)。據申請人了解，註冊擁有人是中國大陸貴州人。基於申請人的知名度，申請人認為註冊擁有人理應知曉其品牌，註冊擁有人是惡意搶註「相宜本草」商標，申請人因此對商標編號301957726提出宣布註冊無效的申請。註冊處處長認為註冊擁有人編號301957726的商標註冊申請，是不真誠地提出的，因此判定宣布該商標的註冊為無效。申請人認為註冊編號301957726商標與涉訟商標同屬含「相宜本草」字眼的商標，因此註冊擁有人就涉訟商標的註冊申請也是不真誠地提出的。

18. 條例並無界定「不真誠」一詞的涵義。在 *Gromax Plastics 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。」¹

19. 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”作判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R.10 一案中，法庭作

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 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.”

出以下指示：

「『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。」²

20. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 一案中，獲委任人員指出，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

21. 根據申請人的證據，申請人早在2005年（即在相關日期前）已開始在內地使用含有「相宜本草」字眼的商標，並在內地成功註冊了多個商標。涉訟商標與申請人商標1、2及3同樣採用了「相宜本草」的字眼，且註冊擁有人在香港以與申請人幾乎完全相同的公司名稱申請成立公司。若說註冊擁有人不認識申請人的註冊商標，而是在純粹巧合的情況下，創作並採用了與申請人的註冊商標以及與申請人公司名稱高度相似的字眼，實在令人難以置信。面對申請人指註冊擁有人惡意搶註的嚴重指控，註冊擁有人沒有交代涉訟商標的由來，沒有抗辯或提出證據，也沒有出席聆訊。再者，商標註冊處處長在先前判定註冊擁有人採用與申請人商標3幾乎完全相同的商標是出於不真誠的也是屬於含「相宜本草」字眼的商標。基於上述種種，本人認為，註冊擁有人並無合理理由選擇和採用與申請人的註冊商標含相同字眼的涉訟商標。

22. 在考慮所有與本案有關的事實後，本人裁定，按照註冊擁有人所知的事實，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，申請人根據條例第53(3)條提出的是項宣布無效申請成立，涉訟商標註冊宣布為無效。

² 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.”

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.”

訟費

23. 由於是項宣布無效申請成立，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，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收費計算，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

(吳華虹代行)

2019年1月3日