


《商標條例》(第559章)


申請宣布商標編號302319688註冊無效

商標：
類別： 9
申請人： 索尔(集团)有限公司
商標擁有人： 鐘科海

決定期理由

背景

1. 索尔(集团)有限公司(“申請人”)於2014年10月3日根據《商標條例》(第559章)(“條例”)向本處提出申請，要求商標註冊處處

長(“處長”)宣布編號302319688的“”商標(“涉訟商標”)註冊為無效(“宣布無效的申請”)，並附上理由的陳述(“申請理由”)。商標的註冊擁有人為鐘科海(“商標擁有人”)。涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期均為2012年7月19日。涉訟商標註冊於以下貨品(“涉訟貨品”)：

類別 9

電視機、筆記本電腦、DVD 播放機、電子教學學習機、照相機攝影、視頻顯示屏、揚聲器音箱、電視攝像機、手提電話、電池充電器。

2. 由於商標擁有人沒有在指定限期內提交反陳述，根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 41(3)和 47 條，商標擁有人已被視為不反對上述宣布無效的申請。

3. 根據條例第 80 條，任何人註冊為某商標的擁有人，即為該商標的原有註冊的有效性的表面證據。因此，縱使商標擁有人被視為不反對上述宣布無效的申請，本人仍須考慮申請人提出的申請能否成立。

4. 上述宣布無效的申請的聆訊原定於 2017 年 7 月 19 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。根據規則第 74(5) 條，申請人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，對上述申請作出決定。

相關日期

5. 在本法律程序中，要考慮的日期是 2012 年 7 月 19 日，即涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期。

申請理由

6. 申請人根據條例第 53(3)、53(5)(a) 或 53(5)(b) 條提出要求宣布涉訟商標的註冊為無效。

申請人的證據

7. 根據規則第 42 和 47 條，申請人提交了由其品牌保護主管曹以松於 2015 年 7 月 2 日作出的法定聲明(“申請人聲明”)為證據。

8. 根據申請人聲明，申請人擁有多間子公司，包括成立於 2004 年 4 月的索爾實業(集團)有限公司、廣東索爾通訊技術股份有限公司、索爾(國際)有限公司、深圳市索爾電子有限公司、廣東索爾科技有限公司、廣東索爾直銷有限公司、廣東索爾投資有限公司及深圳市索爾易購電子商務有限公司(申請人及其子公司以下統稱為“申請人集團”)。申請人集團是從事網路產品分銷、網路綜合佈線和電腦系統集成的高科技企業，業務覆蓋全國各地區。

9. 申請人集團最初在中國註冊和使用的主要是中文商標“索爾”，到 2009 年 8 月開始註冊和使用中英文商標“SUOER 索爾”，目前“SUOER 索爾”商標是市場中使用較為普遍的商標，為申請人集團的主商標之一。申請人集團的中文商標“索爾”與其英文拼音“SUOER”同時是申請人集團的企業商號，有利於推廣和加深消費者對產品和企業關聯性的認知，並對消費者形成統一的印象。

10. 申請人早於 2009 年已在中國大陸就第 9 類的貨品申請註冊“索尔”商標，申請人的法定聲明夾附了兩份申請人的“索尔”商標在中國大陸的商標註冊證副本(註冊有效期限分別由 2011 年 2 月 7 日及 2012 年 7 月 14 日開始)。

11. 申請人在 2007 至 2012 年間於中國大陸擁有 20 多個價值 50 萬元以上的同類項目，證明了“索爾”商標的傳播廣度及知名度。申請人的法定聲明夾附了兩張申請人集團的深圳增值稅專用發票(日期為 2013 年)、一份證明申請人集團旗下子公司屬於同一集團的文件副本、一些顯示了“SUOER 索爾”商標的產品照片(日期不明)和兩份顯示賣方為申請人集團的銷售合同的副本(日期為 2014 年)為證物，但該些證物的日期皆在相關日期之後或日期不明。

根據條例第 53(3)及 11(5)(b)條提出的宣布商標註冊無效的申請

12. 條例第 53 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。

...”

而條例第 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。”

13. 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

14. 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 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

15. 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

16. 以上法律原則已被採納於 *深圳市德力康電子科技有限公*

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.”

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.”

司v LG Corporation & Anor HCMP 881/2013, 26 March 2014一案中。

17. 因此，在決定商標擁有人是否不真誠地提出涉訟商標的註冊申請這問題上，本人必須考慮商標擁有人提出註冊申請時，對申請人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。

18. 就第 11(5)(b)條提出的申請，申請人指出，申請人的“索爾”商標通過長期廣泛的使用而具備了一定的知名度，中國相關公眾、申請人的合作企業、業內企業對申請人的“索爾”商標已耳熟能詳，商標擁有人不可能不知曉其知名度；涉訟商標與申請人的“索爾”商標一模一樣，是複製與模仿了申請人的“索爾”商標，而且兩者的商品也屬於類似商品。申請人認為，由於申請人於2009年已經使用“索爾”商標，商標擁有人於香港申請註冊涉訟商標是屬於惡意搶註申請人的商標，其“搭便車”的目的和行為不僅擾亂市場秩序，而且損害消費者及申請人的利益。申請人要求商標擁有人承擔是次申請所引起的訟費。

19. 申請人的證據概述於上文第7至11段，從中可得知以“索爾”為其商號的申請人集團成立於2004年4月，而申請人亦早在2009年於中國大陸申請註冊了簡體字的“索尔”商標，並經廣泛使用建立了知名度及為大眾所熟悉。雖然申請人所提供關於使用“索尔”商標的證物皆後於相關日期或日期不明，未能有效佐證該商標在相關日期前的使用情況，但商標擁有人並沒有針對申請人就其“索尔”商標的使用和知名度的說法作出任何爭議。

20. 涉訟商標由英文字“sunry”在上方和中文字“索尔”在下方組成，其中文部分與申請人的“索尔”商標完全相同，尤其是涉訟商標的“尔”字採用了與申請人的“索尔”商標一樣的簡體字來表達，即使在香港較普遍使用的是繁體字。就涉訟貨品而言，中文字“索尔”沒有任何既定意思，本身具有高度的顯著性。本人認為，商標擁有人不可能純粹因為巧合而採用與申請人的“索尔”商標一樣的名稱和簡體字。更重要的是，就申請人的複製及惡意搶註的指控及相關證據，商標擁有人從未提交任何反陳述或證據以作出反駁或回應，亦沒有否認在相關日期前是認識申請人的“索尔”商標的。

21. 綜合所有證據而言，本人接納，申請人的“索尔”商標在相關日期前於中國大陸已註冊和使用，並建立了一定的知名度，商標擁有人居於中國大陸，在相關日期前是認識申請人的“索尔”商

標及其名聲的，而涉訟商標的中文部份明顯抄襲自申請人的“索爾”商標。本人認為，即使涉訟商標的英文部份由商標擁有人獨立創作，但他抄襲申請人的“索爾”商標作為涉訟商標的其中一個主要和顯著的元素，並提出涉訟商標的註冊申請，其目的在於利用申請人的知名度，意圖誤導消費者以為商標擁有人的貨品是申請人的貨品或與申請人有關，以提高商標擁有人的貨品的銷售量。本人相信，根據商標擁有人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

22. 本人裁定申請人根據條例第53(3)和11(5)(b)條提出的宣布涉訟商標註冊無效的申請成立。

根據條例下其他條文提出的申請

23. 由於本人已裁定申請人根據條例第53(3)和11(5)(b)條提出的申請成立，本人無須再考慮根據條例下其他條文提出的申請。

訟費

24. 由於宣布涉訟商標註冊無效的申請成立，本人判給申請人訟費。

25. 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)

2017年9月27日