

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302421116



商標：

類別： 25

申請人： 進益實業有限公司

反對人： 露絲雅有限公司

---

## 決定理由

### 背景

1. 申請人於 2012 年 10 月 31 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提出註冊申請(“涉訟申請”)：



(“涉訟商標”)

涉訟商標就以下貨品申請註冊：

#### 類別 25

服裝、鞋、帽、女裝內衣褲、襪

2. 涉訟申請的詳情於 2013 年 1 月 25 日公布。反對人於 2013 年 4 月 15 日提交反對涉訟申請的通知，並附上反對理由(“反對理由”)。申請人於 2013 年 8 月 20 日提交反陳述(“反陳述”)。

3. 有關反對的聆訊於 2016 年 5 月 10 日在本人席前進行。反對人由其銷售經理黃德源先生代表出席聆訊。申請人則由商時天下知識產權(香港)有限公司的彭德洪先生代表出席聆訊。

### 反對理由

4. 根據反對理由，反對人早於 2008 年已經開始使用“Anmela 安美娜”作為商標生產及銷售女裝內褲，並已經營超過 4 年時間。涉訟商標的圖案與反對人一直銷售的“安美娜”#888 女裝內褲包裝上的一款“安莉莉”商標的外觀相似，容易令消費者混淆。

5. 反對人表示，申請人及其董事陳少娟女士涉嫌侵犯反對人的商標權益，反對人已委託律師行於 2012 年 11 月 30 日發出律師信，要求申請人停止相關侵權行為。

### 反陳述理由

6. 申請人在反陳述中否認反對人對申請人及其董事陳少娟女士涉及侵犯反對人權益的指控，並要求反對人提出嚴格證明。申請人表示，涉訟商標與反對人的“Anmela 安美娜”商標完全不同，消費者可輕易地識別兩者的分別。

7. 申請人亦表示，涉訟商標是由申請人真誠地創作及採用的，是申請人於 2012 年 10 月委託一家名為 K&S Production 的香港公司為其設計的。

### 支持提出反對的證據

8. 按照《商標規則》(第 559A 章) (“規則”) 第 18 條的規定，反對人提交了一份由反對人的公司職員黃德源於 2014 年 2 月 19 日作出的法定聲明(“黃氏第一聲明”)作為支持提出反對的證據。黃氏第一聲明合共載有 126 頁的證物。

9. 黃氏第一聲明證物第 1 至 119 頁是一些發票、發貨單及海關報關文件的副本，當中包括：

- (1) 大量由深圳市正天誠實業有限公司向反對人批發出售各款 888#內褲的發票副本，日期由 2008 年 6 月 25 日至 2012 年 6 月 17 日不等；
- (2) 一些由廣東省普寧市雄興製衣於 2008 至 2012 年間向反對人發出的發貨單副本；
- (3) 一些內地海關及香港海關陸路進/出境載貨清單及中華人民共和國海關出口貨物報關單的副本，部分顯示的商品名稱為“Anmela 牌”棉製針織女三角內褲；及
- (4) 一些反對人於 2008 年 6 月 20 日至 2012 年 1 月 17 日期間在香港銷售各款尺碼的 888 號貨品的發票副本。

10. 黃氏第一聲明證物第 120 至 125 頁為一些在反對人倉庫及店面拍攝的照片，當中顯示反對人銷售的 888#內褲在包裝上印有“Anmela 安美



娜”及“安莉莉 Alily”商標，在貨品標籤上則印有“

11. 黃氏第一聲明證物第 126 頁為代表反對人的曾鼎光律師行於 2012 年 11 月 30 日向申請人發出的律師信副本。

### 支持提出申請的證據

12. 申請人根據規則第 19 條提交的支持其提出申請的證據為一份由申請人的代理人商時天下知識產權(香港)有限公司的彭德洪於 2014 年 8 月 13 日作出的法定聲明(“彭氏聲明”)。彭氏聲明主要記載了申請人針對黃氏第一聲明內的各項證物的真實性所提出的質疑和意見，本人不打算在此贅述。

13. 彭氏聲明載有一件附件，為一封由 K&S Production 於 2012 年 10 月發出的信件副本。該信件確認 K&S Production 將兩款“安莉莉”商標(當中包括涉訟商標)的擁有權及使用權撥歸申請人。

### 反對人的回應證據

14. 反對人根據規則第 20 條提交的回應證據為一份由反對人的公司職員黃德源於 2015 年 2 月 13 日作出的法定聲明(“黃氏第二聲明”)。黃氏第二聲明的內容主要是回應申請人在彭氏聲明所作出的質疑，及補充一些貨物通關的文件以支持上述的回應。黃氏第二聲明載有以下三件附件：

附件一：《內地海關及香港海關陸路進/出境載貨清單》填寫指引

附件二：海關總署公告 2007 年第 58 號

附件三：部分反對人提交的報關單的副本

### 案情分析及判決

15. 雖然反對人沒有指明根據條例中哪一條條文提出反對，但從反對理由可知，反對人依賴的案情是申請人明知涉訟商標屬反對人所有而不誠實地就其申請註冊，顯然條例第 11(5)(b)條的拒絕理由(某註冊申請是不真誠地提出的)與本案最為相關。本人會以條例第 11(5)(b)條作為本決定的依據。

16. 在是項反對的法律程序中，本人要考慮的日期是申請人提交涉訟申請的日期，即 2012 年 10 月 31 日。

17. 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。

18. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 367 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甚麼是真誠或甚麼是不真誠：某行為不符合上述標準要到甚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。)

19. 在決定某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] FSR 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

“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.”

(“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。)

20. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，審理該案的獲委任人員就“不誠實綜合測試”的涵義作出以下的闡述：

“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.”

(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。)

21. 根據上述的原則，在決定涉訟申請是否不真誠地提出時，本人須考慮申請人所知道的事實，然後按申請人所知，決定申請人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

22. 反對人指申請人及其董事陳少娟涉嫌侵犯反對人的商標。從黃氏第一聲明證物第 1 至 3 頁中的發票副本可見，一些由深圳市正天誠實業有限公司在 2008 年向反對人發出的發票上註有“陳少娟小姐收”的標記。另一方面，申請人從沒有否認認識反對人，也沒有對反對人指其董事是陳少娟的說法提出任何反駁。在此情況下，本人有理由相信申請人於提交涉訟申請時已對反對人及其業務有所認識。

23. 在這大前提下，本人還須決定申請人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。從黃氏第一聲明證物第 122 至 125 頁的一些貨物照片中可見，涉訟商標與反對人銷售的#888 女裝內褲的貨品標籤上印有的其中一個圖案均包含英文字“Alily”及中文字“安莉莉”。就有關的貨品(即女裝內褲)而言，英文字“Alily”及中文字“安莉莉”皆不帶有任何意義，具有一定程度的獨特性。涉訟商標申請註冊的貨品為第 25 類的“服裝、鞋、帽、女裝內衣褲、襪”，與反對人所銷售的女裝內褲亦屬於同一範疇。雖然上述照片本身並無顯示日期，但從黃氏第一聲明證物第 1 至 119 頁內的各項發票、發貨單及海關報關文件副本中可見，反對人自 2008 年開始已在香港銷售及經營 888#女裝內褲，而這些內褲似乎就是照片中顯示的貨物，與反對人的說法吻合。

24. 雖然申請人表示涉訟商標是由申請人委託一家名為 **K&S Production** 的香港公司為其設計，但對於涉訟商標為何與反對人銷售的內褲標籤上印有的商標圖案的各项元素皆如此吻合的問題，申請人卻沒有交代。明顯地，本人認為涉訟商標與反對人的商標圖案的相類似絕不可能出於巧合，而是申請人故意模仿，意圖令消費者以為附有涉訟商標的申請人貨品是由反對人提供或與反對人有關連。基於以上理由，按照申請人所知道的事實，涉訟申請無疑會被採用恰當標準的人視為不真誠地提出的。

25. 由於涉訟申請是不真誠地提出的，本人裁定根據條例第 11(5)(b) 條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。

## 總結

26. 基於上述理由，本人裁定反對成立。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2016 年 11 月 1 日