

商標條例（第 559 章）

申請宣布商標編號 **302804472** 註冊無效

商標： **豬哼少**

類別： 35

商標擁有人： 王少豪

宣布商標註冊無效申請人：杭州後望網絡科技有限公司

所作決定的理由陳述

背景

1. 杭州後望網絡科技有限公司(下稱“申請人”)於 2015 年 12 月 14 日依據商標條例（第 559 章）（“條例”）向本處提出申請，要求商標註冊處處長(下稱“處長”)宣布以下商標註冊(編號 302804472)無效：

豬哼少

（「涉訟商標」）。

涉訟商標的註冊擁有人為王少豪（下稱“擁有人”）。商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2013 年 11 月 15 日。涉訟商標註冊於以下服務：

類別 35

廣告、商業經營、商業管理、辦公事務。

(下稱“擁有人的服務”)

2. 擁有人由於沒有在法定指明的限期內提交反陳述，本處於 2016 年 4 月 5 日發給擁有人信件中，通知擁有人處長擬依據商標規則（第 559A 章）（“規則”）第 47 及 41(3)條行使酌情決定權，視擁有人為不反對有關的宣布商標註冊無效的申請(以

下簡稱“宣布註冊無效的申請”)，對此擁有人可在一個月內提出聆訊要求。¹

3. 擁有人沒有在限定的日期內提出進行聆訊的要求，本處在 2016 年 5 月 12 日發給擁有人的信件中確認會視擁有人為不反對宣布註冊無效的申請。

4. 縱然如此，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，縱使擁有人被視為不反對宣布註冊無效的申請，本人仍須考慮申請人提出的有關申請能否成立。

5. 有關宣布註冊無效的申請的聆訊於 2017 年 10 月 24 日在本人席前進行。申請人由其授權人朱倩和林康代表出席聆訊。

申請理由

6. 申請人於 2015 年 12 月 14 日提交的宣布註冊無效的申請附有一份稱為「宣布註冊無效的理由」的理由陳述書，當中以條例第 12(1)，12(2)，12(3)，12(4)及 12(5)(a)條並第 53(5)條，及第 11(5)(b)條並第 53(3)條，作出宣布註冊無效的申請。

7. 理由陳述書指“豬哼少”乃申請人的法人代表王冬燕的丈夫王鑫註冊淘寶店時使用的 ID 名。王鑫於 2005 年創作了美術作品“豬哼少及小豬圖案”，並在 2010 年基於原來的小豬圖案創作了更多的小豬圖案及“豬哼少”商標。自創作完成後申請人集團便將“豬哼少”、“豬哼少及小豬圖案”等作為商標使用於其淘寶店「豬哼少護膚彩妝名品店」。

8. 申請人集團在中國內地申請註冊“豬哼少及小豬圖案”及“zhuhengshao 豬哼少”等商標於集團提供的產品及服務上，包括化妝品，化妝品工具，在線化妝品及化妝品工具零售服務等。

¹ 根據條例第 70 條，處長在根據條例或規則就任何事宜作出對或可能對在他席前進行的法律程序的任何一方不利的決定前，須給予該方陳詞的機會。此點已於本處上述 2016 年 4 月 5 日的信件中給予擁有人此機會。

支持申請的證據

9. 申請人提交的證據是一份郭永琨於 2016 年 8 月 30 日作出的法定聲明（“郭永琨的法定聲明”）。郭永琨是申請人的總經理，自 2011 年加入申請人工作起擔任此職位，獲申請人授權作出該法定聲明。法定聲明之內容乃根據郭永琨個人所知或所相信，或從申請人的文件及紀錄中搜集所得知。

10. 申請人是一家於 2011 年在中國成立的有限公司，公司地址為中國浙江省杭州市余杭區倉前街道龍潭路 7 號。王鑫是申請人當時的法人代表王冬燕的丈夫，也是申請人的股東。王鑫是 2005 年在淘寶網開設的店鋪「豬哼少護膚彩妝名品店」的擁有人。

11. 根據郭永琨的法定聲明，「豬哼少護膚彩妝名品店」自 2005 年起開始運營化妝品在綫零售服務，是一家專注於化妝品品牌的電子商務型公司，依託第三方電子平台淘寶，主營國外品牌化妝品和化妝工具。郭永琨的法定聲明附件“GKY-1”載有的證物包括浙江省工商局全國企業信用信息公示系統(浙江)官網的列印，申請人集團淘寶店 <http://zhuhengshao.taobao.com> 和百度百科 <http://baike.baidu.com/view/6853967.htm> 網頁的列印，顯示申請人註冊地址、法定代表人姓名、註冊資本、實收資本、公司及集團類型、經營範圍及成立日期等資料，及淘寶店網頁是由王鑫開設的證明文件。

12. 郭永琨的法定聲明覆述了不少原載於理由陳述書的內容，指王鑫於 2005 年創作了美術作品“豬哼少及小豬圖案”，並在 2010 年基於原來的小豬圖案創作了更多的小豬圖案及“豬哼少”商標；自創作完成後申請人集團便將“豬哼少”、“豬哼少及小豬圖案”等作為商標使用於其淘寶店「豬哼少護膚彩妝名品店」。附件“GKY-2”載有的證物包括兩款“豬哼少及小豬圖案”美術作品的著作權登記證書。

13. 申請人在中國內地擁有“豬哼少及小豬圖案”及“zhuhengshao 豬哼少”等商標在多個貨品及服務類別的申請/註冊，最早的註冊申請於 2010 年 8 月 23 日提交。在香港，申請人於 2013 年 12 月 24 日提交“zhuhengshao 豬哼少”商標的申

請，並於 2014 年 6 月 19 日獲批註冊於第 3 及 25 類別的貨品上。附件“GKY-3”載有的證物是申請人在中國內地和香港的商標註冊的註冊證書副本。

14. 郭永琨指「豬哼少護膚彩妝名品店」已於 2011 年 11 月成為淘寶三金冠店鋪及在 2014 年 7 月成為淘寶集市化妝品銷量最高的店鋪，亦是淘寶全網化妝品銷售排行榜 20 強之一，銷售額達 5,300,000 多元人民幣。法定聲明附件“GKY-4”載有的證物包括申請人集團淘寶店及其新浪微博網頁的信息及部份傳媒報導。郭永琨指申請人集團網店歷年的排名，是申請人集團好評和信譽度甚高的證明。

15. 郭永琨的法定聲明指申請人集團廣泛長期在中國內地以至香港使用和推廣其商標，已使其商標獲得重大良好的聲譽及商譽，在公眾中被廣泛認知並已變得馳名。

16. 郭永琨的法定聲明其餘部份涉及申請人對擁有人及涉訟商標申請註冊的指控及評論，當中包括附件“GKY-5”載有涉訟商標申請註冊的打印資料，附件“GKY-6”載有“豬哼少”作為關鍵字在 Google 及 Yahoo 進行查詢所得出的首批結果的打印，及附件“GKY-7”載有擁有人在香港註冊於第 35 類服務上的其他商標資料等證物(郭永琨指這些商標均是多個國內知名化妝品電子商務平台所使用的商標)。本人不打算在此贅述，但會在以下討論中作適當的探討。

17. 如前所述，擁有人在本法律程序中被視為不反對宣布註冊無效的申請。他亦沒有提交過任何證據。

相關日期

18. 在本宣布註冊無效的申請的法律程序中，要考慮的日期是 2013 年 11 月 15 日(“相關日期”)，即擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期。

19. 申請人於 2015 年 12 月 14 日提交的「宣布註冊無效的理由」陳述書中，以條例第 12(1)，12(2)，12(3)，12(4)並 12(5)(a)

條及第 53(5)條，及第 11(5)(b)條並第 53(3)條，作出宣布無效的申請。

20. 在聆訊中，申請人授權代表朱倩確認申請人的產品及服務沒有直接在香港銷售。在此情況下，亦有鑑於申請人在香港唯一已註冊的商標“zhuhengshao 猪哼少”是註冊於第 3 及 25 類別的貨品上，這與涉訟商標註冊於第 35 類別的服務上顯然有分別，基於條例第 12(1)，12(2)，12(3)，12(4)及 12(5)(a)條及第 53(5)條作出的宣布無效的申請的成功機會並不明確，故本人以下將首先考慮根據條例第 11(5)(b)條及第 53(3)條提出的申請。

根據條例第 11(5)(b)及 53(3)條提出的申請

21. 條例第 11(5)(b)條訂明：－

「如－

(a) ...；或

(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遭禁止使用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。」

22. 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。」

23. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 at 379 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。”

24. 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] F.S.R. 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示(第 26 段)：

“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.***” (emphasis added)

“‘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。”（粗斜體字標示為本文所加）

25. 上述一段文字(特別是標示的一段)曾經令人質疑，查究被告人對一般誠實標準的看法，是否“不誠實綜合測試”的一部分。這個問題在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中得到解答。在該案中，獲委任人員在援引 Lawrence Collins J. 在 *Daraydan Holdings Ltd v Solland International Ltd* [2005] 4 All E.R. 73 at 93 這宗非商標案件的論述時，明確地指出：

“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.*” (emphasis added)

“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。**”（粗斜體字標示為本文所加）

26. 另一案 *Melly's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael)* [2008] E.T.M.R. 41 中以下的一段判詞，總結了有關案例的發展：

“**53** The mental element required for a finding of bad faith has been much discussed. The discussion has centred on the test for determining dishonesty in English law, that is to say the “combined test” as explained by the House of Lords in *Twinsectra Ltd v Yardley* and clarified by the Privy Council in *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd*. In her decision in *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark* (No.2283796) Professor Annand considered whether the “combined test” makes it necessary to give effect to

the applicant's belief in the propriety of his own behaviour when deciding whether he applied for registration in bad faith. She said not, on the basis that his own perception of propriety could not provide a conclusive answer to the question whether he actually had applied for registration in bad faith. I agree with her analysis. It supports the view that the relevant determination must ultimately be made "on the basis of objective evidence" rather than upon the basis of evidence as to the beliefs and opinions of the applicant with regard to the propriety of his disputed application for registration. I note in this connection that in the *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* the Court of Appeal upheld the Hearing Officer's finding of bad faith: (1) notwithstanding that the applicant for registration had deposed to the fact that he "recognised no bad faith in my decision to develop and market the drink CHINA WHITE" and was not cross-examined on the evidence he had given; and (2) notwithstanding that the Registrar's Hearing Officer had accepted the applicant's evidence and concluded that at the date of the disputed application for registration the applicant "saw nothing wrong in his own behaviour"." (footnotes omitted)

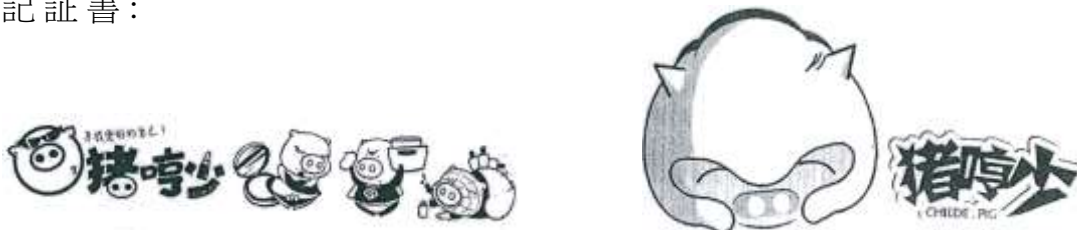
“53 裁定不真誠所需的精神元素，已有很多討論。這些討論都環繞英國法律判斷不誠實的測試，即是上議院在 *Twinsectra Ltd v Yardley* 一案中解釋、並經樞密院在 *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd* 一案中澄清的“不誠實綜合測試”。在 *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark (No.2283796)* 一案中，Annand 教授考慮到在決定有關註冊申請是否不真誠地提出時，會否因採用“不誠實綜合測試”而令申請人的信念(認定其本身的行為恰當)變得具有效力。她認為不會，因為申請人對其行為是否恰當的看法，不能對申請是否不真誠這個問題提供決定性的答案。我同意她的分析。這個分析支持有關決定最終必須“建基於客觀證據”上，而非申請人就其具爭議的申請是否恰當的信念及觀點的證據上。就這方面而言，我注意到上訴法庭在 *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* 一案中，維持聆訊人員認為有關行為不真誠的裁斷：(1)儘管註冊申請人宣誓證明他“發展和銷售

CHINA WHITE 飲品的決定，沒有任何不真誠”，而且他也沒有就該證據被盤問；以及(2)儘管註冊處聆訊人員接納申請人的證據和斷定在提出具爭議的註冊申請當日，申請人“看不到自己的行為有何不對”。”(本文刪去註腳)

27. 根據以上原則，本人應按照擁有人所知悉的，考慮擁有人就涉訟商標提出的註冊申請的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠，就此，擁有人本身的誠實標準與客觀元素的判斷是無關的。

28. 上文第 9 至 16 段已討論過郭永琨的法定聲明中對申請人在中國內地及香港擁有“豬哼少及小豬圖案”及“zhuhengshao 豬哼少”商標的註冊及其使用的情況的指稱。從提交的證據上看，主要是申請人集團的商標使用於網上淘寶店「豬哼少護膚彩妝名品店」作銷售推廣的情況(載於法定聲明的附件“GKY-4”及附件“GKY-6”)，加上郭永琨在其法定聲明指稱的「豬哼少護膚彩妝名品店」已於 2011 年 11 月成為淘寶三金冠店鋪及在 2014 年 7 月(雖然略後於相關日期)成為淘寶集市化妝品銷量最高的店鋪，亦是淘寶全網化妝品銷售排行榜 20 強之一，從 2005 年成立至今已成為淘寶網最大的化妝名在綫零售商，涵蓋歐美日韓十多個國家的 200 多個中高端品牌，3000 多款商品，在淘寶平台上是目前唯一兩年獲得《五金冠》榮譽級別的美妝店鋪，信用等級連續五年達到三金冠，好評率達到 99.89% 等的指稱，本人認為雖然法定聲明各附件提供的證物不足以全面支持此等說法，但在郭永琨的證供沒有受質疑的情況下，相信申請人集團的商標經廣泛、長期在中國內地網絡上的使用和推廣，已獲一定程度的聲譽及商譽。

29. 郭永琨的法定聲明附件“GKY-2”載有以下商標的著作權登記證書：



以上可被統稱為“豬哼少及小豬圖案”的美術作品及名稱是王錫所創作並給予申請人作商業用途的標誌，它們成為了申請人集

團在中國內地申請註冊、擁有及使用的商標，最早的註冊申請於 2010 年 8 月 23 日提交；至於在香港，申請人於 2013 年 12 月 24 日提交申請註冊的“zhuhengshao 豬哼少”，則是一個包含中英文的純文字商標，於 2014 年 6 月 19 日獲批註冊。從提供的證物所見，“豬哼少”三字才是申請人集團據以推廣及銷售其在線化妝品及化妝品工具零售服務的主要標記。從分析商標的角度來看，“豬哼少”三字正是“豬哼少及小豬圖案”及“zhuhengshao 豬哼少”商標的最顯著及主要成分。

30. 雖然擁有人是把其涉訟商標註冊於第 35 類別的服務上，這與申請人在中國內地主要使用“豬哼少”及“豬哼少及小豬圖案”於化妝品及化妝品工具上及在香港把商標註冊於第 3 及 25 類別的貨品上，在表面看來似沒有關連；但“豬哼少”三字是申請人集團據以推廣及銷售其在線商品零售服務的主要標記，並如本人以上所裁斷已獲一定程度的聲譽及商譽，這對有志於以“豬哼少”三字在香港作廣告、商業經營、商業管理、辦公事務(即擁有人服務)等方面投資、經營的擁有人來說，應是一個了然於胸的事實。

31. 在此背景下，擁有人在香港提出申請註冊涉訟商標於第 35 類的服務上，按擁有人所知道的事實，根據一般可接受的商業行為標準，而不是擁有人主觀意見，會否被視為不真誠呢？

32. 在 *Daawat Trade Mark* [2002] R.P.C. 12 一案中，涉案商標 DAAWAT 是 L.T. Overseas 公司在印度使用的商標，用以識別該公司在印度經營的印度米貿易業務。答辯人在英國申請把 DAAWAT 商標註冊用於類別 30 的貨品。答辯人在英國的申請是在知悉 L.T. Overseas 公司準備以 DAAWAT 商標進入英國市場的情況下作出的。雖然英國註冊署的聆訊人員認為，答辯人相信自己的行為是商業上可接受的行為，但此舉無疑會封殺 L.T. Overseas 公司以 DAAWAT 商標進入英國市場的機會，而答辯人亦可從中不公平地取利，因此判 L.T. Overseas 公司勝訴，並宣布涉案商標的註冊無效。這項判決在上訴中得到獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 確認(見 *Daawat Trade Mark* [2003] R.P.C. 11)。

33. 顯而易見，擁有人於 2013 年 11 月 15 日就第 35 類的服務提交“豬哼少”三字(即涉訟商標)的註冊申請時，他並不是漠視

申請人的“豬哼少及小豬圖案”及“zhuhengshao 豬哼少”等商標在中國內地及香港的註冊情況的，反而他是針對申請人的商標而提出涉訟商標的註冊申請的。擁有人的涉訟商標註冊於第 35 類別的服務上，一方面可以掩飾“豬哼少”是抄襲申請人用於化妝品類貨品的商標而來，另一方面，第 35 類別的服務其實是包括在線商品零售服務的，如申請人要在香港申請註冊含有“豬哼少”三字的商標於屬第 35 類別的在線商品零售服務上，便會受涉訟商標的註冊所阻。

34. “豬哼少”三字顯然是創作而來，並非常見的字詞。王鑫於 2005 年創作了美術作品及名稱“豬哼少及小豬圖案”供申請人作商標用途，其後亦會把它作著作權登記。如擁有人是自行創作“豬哼少”，他必然可以指出一個特別的創作原因或環境，及提供一些證據去證明“豬哼少”是他獨立地創作的，與申請人無關。但擁有人在本法律程序中早被視為不反對宣布註冊無效的申請，他亦沒有在本法律程序中提交過任何證據。擁有人選擇在本案中採取一個完全不參與、不對指控作出任何回應的態度，即使面對指控他是有組織地籍搶先註冊多個國內知名化妝品電子商務平台所使用的商標(附件“GKY-7”所載證物)以圖利益時也是如此，顯然是自知沒有一個可對宣布無效的申請作出合理辯解或反駁的理由。

35. 綜合上文所述，擁有人的行為無疑是針對申請人的商標而作出的，目的顯然是希望不公平地利用申請人的商標的顯著特性及商譽或聲譽，從而達到他自己的目的和牟取自身的利益。從客觀角度看，即使擁有人看不到他這種作為有何不對，他按他所知道的事實而作出的行為，根據一般可接受的商業行為標準，毫無疑問會被視為不真誠。

36. 本人裁定申請人根據條例第 11(5)(b)條及第 53(3)條的申請成立，宣布涉訟商標註冊無效。

根據條例第 12(1)，12(2)，12(3)，12(4)及 12(5)(a)條並第 53(5)條提出的申請

37. 由於本人已裁定申請人根據條例第 11(5)(b)條及第 53(3)條提出的申請成功，本人不須進一步考慮根據條例第 12(1)，12(2)，12(3)，12(4)及 12(5)(a)條並第 53(5)條提出的宣布註冊無效申請。

訟費

38. 由於宣布涉訟商標註冊無效申請成功，本人判給申請人訟費。

39. 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 號命令附表一第 I 部適用於商標事宜的一般收費計算。

商標註冊處處長
(黃文泰代行)

二零一八年四月二十日