

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302841994

商標：

小也  
XIAOYE

類別： 3

申請人： 全方知識產權服務有限公司

反對人： 浙江小也網絡科技有限公司

## 作出決定的理由陳述

---

### 背景

1. 申請人於 2013 年 12 月 18 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請。有關該申請的詳情，已在 2015 年 1 月 9 日公布。反對人於 2015 年 4 月 8 日提交反對該申請的通知。申請人於 2015 年 6 月 30 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊訂於 2017 年 6 月 8 日在本人席前進行。反對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《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 74(5)條，反對人被視為不打算出席聆訊。申請人的代理人雖於指定限期前提交商標表格第 T12 號，確認會出席聆訊，惟最終申請人沒有在 2017 年 6 月 8 日的聆訊中出現，只在當日透過電話告知本處申請人不會出席聆訊。在這情況下，處長已在 2017 年 6 月 9 日發出的函件中知會雙方，根據規則第 75(b)條，處長將在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出決定。

## 涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：

小也  
XIAOYE

(“涉訟商標”)。

4. 涉訟商標申請註冊的貨品(“涉訟貨品”)說明如下：

### 類別 3

化妝品；化妝筆；護膚用化妝劑；動物用化妝品；假睫毛粘膠；香水；防皺霜；增白霜；眉筆；摩絲(頭髮用品)。

## 反對理由

5. 根據反對人提交的反對理由，反對人是一家位於中國杭州市濱江區，依據中國內地法律成立的公司，主要從事網絡零售香水、護膚品、彩妝以及個人護理品等化妝品貿易。

6. 反對人於 2003 年 12 月 20 日成立於中國杭州市，公司旗下擁有“小也官方旗艦店”“小也化妝品淘寶店”、“小也香水淘寶店”、“小也香水專營店”、“大悅化妝品淘寶店”、“旅行小樣店”、“小也 B2C 商城”、“小也 QQ 商城”、“小也京東商城”、“小也 1 號商城”、“素野官方旗艦店”、“小也蘑菇街”、“小也美麗說”、“小也陌陌店”、“小也微信商城”等多家商鋪，主要經營中高檔品牌香水、護膚品、彩妝等的線上零售。

7. 反對人在中國內地申請註冊了多項以“小也”及“XIAOYE”為顯著和主要元素的商標於類別 3 及 35 的貨品

及服務上。

8. 反對人指涉訟商標上的“小也”及“XIAOYE”與反對人的商標在文字和字母組成上完全相同，整體設計相同/或相類似，兩者比較之下極有可能產生混淆。此外，由於反對人的商標已被廣泛辨認為反對人所有及其貨品及服務的印記，若申請人在申請人貨品上使用涉訟商標或涉訟商標獲准註冊，公眾將會對申請人貨品的來源產生混淆，亦很可能會構成假冒及對反對人的商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用及/或造成損害。

9. 反對人根據條例第 11(4)(a)、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(2)、12(3)及 12(5)(a)條，反對涉訟商標的註冊申請。反對人並要求是次反對訴訟的訟費。

### 反陳述理由

10. 申請人在 2015 年 6 月 30 日提交的反陳述中附上一份“反陳述的詳細理由”（下稱“反陳述書”）。申請人在反陳述書中只指未有證據證明反對人的商標在香港擁有任何在先權利或馳名於香港，因此涉訟商標應被批予註冊。申請人否認所有載於反對理由的指控。

### 反對人的證據

11. 反對人的證據為王鵬於 2015 年 12 月 18 日作出的一份法定聲明（“王鵬之法定聲明”）。王鵬居住地址位於中國杭州市濱江區，自 2015 年起擔任反對人的總經理，獲授權代表反對人作出該聲明。

12. 根據王鵬之法定聲明，反對人最早建立於 2003 年，並

於 2010 年依據中國內地法律在浙江省杭州市正式成立為有限責任公司，主要經營範圍包括化妝品、日用百貨、服務、互聯網銷售及與化妝品的互聯網銷售有關的其他業務。“證物 A”是反對人的營業執照副本。

13. 反對人的產品主要於阿里巴巴旗下的中國內地最大 B2C(商家向個人銷售)網絡銷售平台天貓商城 [www.tmall.com](http://www.tmall.com) 及中國內地最大的 C2C(個人向個人)網絡平台淘寶網 [www.taobao.com](http://www.taobao.com) 進行銷售。“證物 B1”及“證物 B2”是有關反對人產品的網絡銷售旗艦店 [xiaoye.tmall.com](http://xiaoye.tmall.com) 及 [xiaoye.taobao.com](http://xiaoye.taobao.com) 的首頁截圖；“證物 B3”及“證物 B4”則是摘自維基百科有關天貓商城 [www.tmall.com](http://www.tmall.com) 和淘寶網 [www.taobao.com](http://www.taobao.com) 的簡要介紹及其規模等資料。

14. 反對人憑藉“小也”品牌在天貓商城及淘寶網的銷售額在彩妝、香水、美妝工具等經營行業長期居於首位，年銷售額達數億元人民幣。王鵬指“小也”品牌在消費者中建立了極高的口碑和商譽。“證物 C”是反對人 2012 年至 2014 年的銷售數據及有關的財務報表。

15. 反對人的法人代表肖尚略經反對人授權在中國內地申請註冊了“小也”、“小也 XIAOYE”及“小也香水”等商標於類別 3 及 35 的貨品及服務上。“證物 D1”至“證物 D5”都是這些反對人商標在中國內地的有關商標註冊證書或通知書。“證物 E”則是申請人於 2013 年 12 月 18 日提交的涉訟商標註冊申請紀錄。

16. 王鵬之法定聲明以附件形式(“證物 F1”及“證物 F2”)提供了一系列申請人向香港商標註冊處及中國商標局申請註冊其他商標的紀錄，從這些商標註冊申請所涵蓋的貨品和服務來看，涉及行業包括食品、化妝品、會計服務、電話通訊、計算機、藝術品鑒定等毫不相關的行業。王鵬指申請人既是一間註冊於香港的私人股份有限公司及從事知識產權顧問服務，

<sup>1</sup>但其商標註冊申請並未包含“知識產權顧問”等服務，令反對人有理由合理的懷疑申請人的涉訟商標註冊申請是不真誠的。

17. 王鵬之法定聲明最後的“證物 H”載有互聯網檢索系統 [www.google.com.hk](http://www.google.com.hk) 以“小也”作檢索的結果，首頁顯示的結果大都指向反對人而非申請人。

### 申請人的證據

18. 申請人沒有在本法律程序中提交任何證據。

### 相關日期

19. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2013 年 12 月 18 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

20. 反對人在反對理由中提出根據條例第 11(4)(a)、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(2)、12(3)及 12(5)(a)條反對涉訟商標的註冊申請。

21. 由於條例第 11(5)(b)、12(3)及 12(5)(a)條都牽涉到對反對人的商標的使用證據的評估，以確定反對人的商標是否因付諸使用而令顯著性有所增加，是否在市場上取得商譽或聲譽，以至知名度等問題。為方便討論，本人首先在這裡先對反對人使用其商標的有關證據作一個評價。

### 評價反對人的商標的使用證據

22. 反對人的證據已經上文第 11 至 17 段概括描述。反對人強調它是享有商標“小也”及“XIAOYE”權利的人，多年來從事網絡零售香水、護膚品、彩妝以及個人護理品等化妝品

---

<sup>1</sup> “證物 G1”及“證物 G2”是申請人在香港公司註冊處及商業登記處的註冊記錄。

貿易，產品主要於阿里巴巴旗下的中國內地最大 B2C(商家向個人銷售)網絡銷售平台天貓商城 [www.tmall.com](http://www.tmall.com) 及中國內地最大的 C2C(個人向個人)網絡平台淘寶網 [www.taobao.com](http://www.taobao.com) 進行銷售，年銷售額達數億元人民幣，“小也”品牌在消費者中建立了極高的口碑和商譽。

23. 提交的證據雖然不全面及並不多直接證據，但申請人從未質疑這些證據，亦未曾提出任何的證據去反駁這些證據。從提供的各項證據及銷售、營運數字等綜合來看，本人沒有理由懷疑，“小也”品牌憑藉反對人的彩妝、香水、美妝工具等貨品在天貓商城及淘寶網上的銷售，已於經常在網上購物的消費者中建立了高的口碑和商譽。另外，“XIAOYE”作為“小也”的英文版商標，一同被反對人使用及與“小也”合成一個商標在中國內地註冊，也享有一定的商譽。

24. 反對人強調有理由合理的懷疑申請人的涉訟商標註冊申請是不真誠的。以下本人將首先考慮根據條例第 11(5)(b)條提出的反對。

### 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

25. 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，則該商標不得註冊或在其註冊申請是不真誠地提出的範圍內不得註冊。

26. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。反對人指涉訟商標的申請不是真誠地提出的，屬條例所述的不得註冊情況。

27. 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。”

28. 在決定某申請者是否不真誠地提出商標註冊申請時，須依據一個包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”來判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中，英國上訴法庭（在第 26 段）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.***” (Emphasis added)

““不真誠”一詞使人聯想到一種精神狀態。顯然，當考慮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，**按着申請者所知道的事實，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。**”（引文加入強調的標記）

29. 上述一段文字（特別是加入強調標記的一段）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 中得到解答，該案獲委任人員援引 Lawrence Collins J. 在 *Daraydan Holdings Ltd v Solland International Ltd* [2005] 4 All E.R. 73 at 93 這宗非商標案件中的論述，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）

30. 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 環繞一個不真誠裁斷所需的精神元素的討論很多。討論都集中在英國法律中對不誠實的裁定的測試，這即是指上議院案例 *Twinsectra Ltd v Yardley* 中提及，並經樞密院案例 *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd* 所澄清的“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“不誠實綜合測試”會否使申請者的信念—認定自己行為是恰當的信念—在決定有關註冊申請是否不真誠地提出時具有效力及作用。教授認為不會，因為申請者個人對其行為是否恰

當的看法不能夠對申請是否不真誠這個問題提供一個決定性的答案。我同意她的分析。這個分析支持有關決定必須“建基於客觀證據”上，而不是建基於申請者就其有爭議性的申請是否恰當的信念及觀點的證據上。在這方面我注意到上訴庭在 *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* 一案中對聆訊員的裁斷維持不變的決定，儘管(1)申請者證明他“在發展 CHINA WHITE 飲品市場的決定中沒有承認任何的不真誠”，也沒有在該證據上被盤問；及(2)註冊處聆訊員接納申請人的證據及斷定在提出具爭議性的註冊申請當日，申請者“看不到他自己的行為有何不對”。”(不作出註腳)

31. 王鵬之法定聲明以附件形式提供了一系列申請人向香港商標註冊處及中國商標局申請註冊其他商標的紀錄，並指申請人既是一間註冊於香港的私人股份有限公司及從事知識產權顧問服務，但涵蓋的貨品和服務反而是涉及包括食品、化妝品、會計服務、電話通訊、計算機、藝術品鑒定等毫不相關的行業的類別 3 及 35 的貨品及服務。誠然，這些指控都令人有合理理由懷疑申請人的涉訟商標註冊申請是不真誠的，但在決定某申請者是否不真誠地提出商標註冊申請時，不忠實的行為，例如抄襲反對人的商標，才是最終以“不誠實綜合測試”來作判斷的依據。申請人於申請把涉訟商標在香港註冊當日，對反對人的“小也”及“XIAOYE”商標，以至它們的使用情況，究竟所知多少，顯然是必須探討的問題。

32. 上文第 22 至 23 段檢視了反對人的證據，得出的結論是反對人的彩妝、香水、美妝工具等貨品憑藉“小也”品牌在天貓商城及淘寶網的銷售，年銷售額達數億元人民幣，“小也”以至“XIAOYE”品牌在經常於網上購物的消費者中已建立了一定的口碑和商譽。申請人在反陳述書中只指未有證據證明反對人的商標在香港擁有任何在先權利或馳名於香港，因此涉訟商標應被批予註冊。而申請人沒有在本法律程序中提交任何證據。

33. 從以上清楚可見，申請人顯然是看中了反對人的商標在

香港未曾註冊這一點，以為在香港首先提出申請便可以成功註冊“小也”及/或“XIAOYE”商標。申請人既無提供任何證據去支持他是涉訟商標“小也 XIAOYE”的原創設計者及使用者，一切便顯然全非意外，抄襲差不多是唯一涉訟商標的設計理由。申請註冊一個只是把“小也”及“XIAOYE”合成一體的商標於與反對人產品一樣或相關連的貨品上，毫無疑問是會令公眾產生混淆的。本人必須據此判斷申請人的行為按一般可接受的商業行為標準，是否會被視為不真誠。

34. 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）。

35. 在上述案例中，與訟各方在事前是互相認識的，並有業務上的關係或接觸。然而，這並非裁定不真誠的必要條件。獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 其後在 *Melly's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael)*, *op. cit.* 一案中的裁決，便清楚顯示這點。Fianna Fail 及 Fine Gael 都是愛爾蘭政治組織的名稱，該案的商標申請人把這兩個名稱作為商標，申請註冊用於第 31 及 35 類的貨品及服務；該兩個政治組織提出反對。案情顯示，商標申請人與兩個政治組織沒有任何連繫，而兩個政治組織也沒有以他們的名稱作為商標，用以提供有關的貨品及服務。儘管如此，獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 推翻原審英國註冊署聆訊人員的裁決，裁定該商標註冊申請是不真誠地提出的。判詞第 58 段現節錄如

下：

“58 None of this was an accident. The applicant targeted the opponent organisations and took their names for the purpose of registering them in furtherance of his objectives. His strategy was leech-like in its effort to fasten upon and feed off the distinctive character and repute of the names. I can see from what the applicant has written that he believed their names were open and available for registration in the United Kingdom on a first-come, first-served basis. I suspect that he also regarded registration of their names as a suitable way of pursuing a beneficial solution so far as his political wishes were concerned. Even so his subjective perceptions cannot, in my view, excuse or justify his conduct in connection with the disputed applications for registration. I am satisfied that his conduct in that connection should be regarded as improper for having been embarked upon in bad faith within the grasp of that objection as set out above. I therefore uphold the opponents' appeals and objections under s.3(6) with the result that the disputed applications for registration will be refused in their entirety.” (footnotes omitted)

“58 一切全非意外。申請人以反對人的組織為目標，把他們的名稱註冊，以達到自己的目的。他採取水蛭般的策略，緊緊附在這些名稱的顯著特性和聲譽上，從而榨取利益。從申請人的書面陳述，我可以看到他相信該兩個名稱尚未在英國註冊，因此可以在先到先得的原則下申請註冊。我懷疑他也認為把兩個名稱註冊，是追求他本人的政治意圖的有用和合適方法。儘管如此，我認為他的主觀看法不能成為提交具爭議的註冊申請這行為的藉口或理由。我信納他在這方面的行為應被視為不當，屬上述反對中所指的不真誠行為。因此，根據條例第 3(6)條，我裁定反對人的上訴得直，反對成立，拒絕涉案商標的註冊申請。”(本文刪去註腳)

36. 綜合上文所述，申請人在清楚知道反對人商標“小也”及“XIAOYE”品牌在經常於網上購物的消費者中已建立了口碑和商譽的情況下，在 2013 年 12 月 18 日提出涉訟商標的

註冊申請，把一個完全建基於把反對人的“小也”及“XIAOYE”兩個商標合成一體的涉訟商標申請在香港註冊。他所持的理由或藉口，只是建基於未有證據證明反對人的商標在香港擁有任何在先權利或馳名於香港。從客觀角度看，即使申請人看不到他這種作為有何不對，他的行為無疑是針對反對人商標而作出的，目的顯然是希望不公平地利用反對人商標的顯著特性及在內地以至香港的商譽或聲譽，從而達到他自己的目的和牟取自身的利益：彩妝、香水、美妝工具等貨品憑藉“小也”品牌在天貓商城及淘寶網的銷售，雖然其基本、主要的對象是內地的消費者，但天貓商城 [www.tmall.com](http://www.tmall.com) 及淘寶網 [www.taobao.com](http://www.taobao.com) 作為中國內地最大的 B2C(商家向個人銷售) 及 C2C(個人向個人)網絡銷售平台，在香港相信亦為不少經常於網上購物的消費者所認識及使用；申請人欲先以申請人名義在香港成功申請註冊涉訟商標，然後再將涉訟商標在香港的註冊權益轉讓售予申請人，亦是一個以涉訟商標混淆消費者外另一個合理的推論。按申請人應該知道的客觀事實而作出的此等行為，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。

37. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。

#### **根據條例第 11(4)(a)、11(4)(b)、11(5)(a)、12(2)、12(3)及 12(5)(a)條提出的反對**

38. 由於本人已裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成功，本人不須進一步考慮根據條例第 11(4)(a)、11(4)(b)、11(5)(a)、12(2)、12(3)及 12(5)(a)條提出的反對。

#### **訟費**

39. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

40. 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)

二零一七年十一月三日