

《商標條例》（第 559 章）

申請宣布商標編號 303055112 註冊無效

商標：

AIYIERKANG
爱意尔康

類別： 25

申請人： 意爾康股份有限公司(YEARCON CO., LTD.)

商標擁有人： 馮新平

決定理由

背景

1. 意爾康股份有限公司(Yearcon Co., Ltd.)（“申請人”）於 2016 年 8 月 19 日依據《商標條例》（第 559 章）（“條例”）第 53 條提出申請，要求商標註冊處處長宣布以下商標（編號 303055112）註冊無效：

AIYIERKANG
爱意尔康

（「涉訟商標」）。涉訟商標的註冊擁有人為馮新平（下稱“商標擁有人”），其於商標註冊紀錄冊上的地址為中國內地廣西大新縣桃城鎮德立村那哞四隊 34 號。商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2014 年 7 月 3 日（“相關日期”）。涉訟商標註冊於以下貨品：-

類別 25

服裝；嬰兒全套衣；滑水防潮服；防水服；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；領帶；腰帶。

（以下統稱“擁有人的貨品”）

2. 由於商標擁有人沒有在法定指明的限期內提交反陳述，本處於 2016 年 12 月 13 日發給商標擁有人的信件中，通知商標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，視商標擁有人為不反對是項的宣布商標註冊無效的申請(以下簡稱“宣布無效的申請”)，對此擁有人可在一個月內提出聆訊要求。

3. 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 12 月 13 日的信件中給予商標擁有人機會。

4. 商標擁有人沒有在限定的日期內提出進行聆訊的要求，本處在 2017 年 1 月 24 日發給商標擁有人的信件內確認在本案中視商標擁有人為不反對宣布無效的申請。

5. 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，縱使商標擁有人被視為不反對宣布無效的申請，商標擁有人依然為本案法定程序的其中一方，而本人仍須考慮申請人提出的有關申請能否成立。

6. 關於是項宣布無效的申請的聆訊原訂於 2018 年 5 月 23 日在本人席前進行。由於商標擁有人沒有在指定期限內提交反陳述，商標擁有人早已於 2017 年 1 月 24 日被視為不反對是項宣布無效的申請。至於申請人，由於其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，申請人被視為不打算出席聆訊。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。

7. 申請人於 2018 年 5 月 17 日提交了一份聆訊陳述大綱。

申請理由

8. 申請人提交的宣布註冊無效申請附有一份“宣布無效申請理由的陳述”，當中指出申請人是一家根據中華人民共和國法律規定成立的公司，註冊地址位於中國內地浙江省青田縣溫溪鎮溫中東路 239 號，是中國領先的鞋類品牌企業。由於商標擁有人註冊於擁有人的貨品的涉訟商標與屬申請人的以“意爾康”或英文“Yearcon”為核心的商標非常相似，申請人認為根據條例第 12(3)，12(4)，11(5)(a) 及 11(5)(b)條的理據，涉訟商標的註冊應被宣布無效。

支持申請的證據

9. 申請人提交的證據是一份楊鳳燦於 2017 年 5 月 8 日作出的法定聲明(“楊的聲明”)。楊是申請人的委託人，獲申請人授權代表申請人作出該聲明。

10. 根據楊的聲明，申請人是一家根據中華人民共和國法律成立的註冊公司，地址是浙江省青田縣溫溪鎮溫中東路 239 號。始創於 1995 年，1999 年升格為無區功能變數名稱企業，2001 年組建成企業集團，2011 年完成股份制改制。總部位於浙江青田縣，擁有福建意爾康體育用品有限公司、意爾康鞋業(上海)有限公司及意爾康廣東皮革製品有限公司三家全資子公司，並於晉江、廣州、成都、溫州等地方設立研發機構和配套生產基地。申請人主營皮鞋、休閒服飾及其配套產品的研發、生產和銷售等業務，為浙江省知名皮鞋品牌企業，是中國內地皮革行業的重點骨幹企業。申請人實施名牌戰略，推行專賣連鎖，將全國劃分為 30 多個銷售區域並開設接近 4000 個銷售網站。

11. 附於楊的聲明附件 1 的是申請人的企業證明：營業執照及名稱變更核准通知書等。

12. 申請人或其前身浙江青田意爾康鞋業有限公司先後在 1993 年，2002 年及 2004 年在國內申請了以下的商標並成功地獲得了註冊:-



申請人並在 2001 年在香港成功申請註冊了以下商標:-



13. 以上列出的商標都是摘自楊的聲明附件 2。附件 2 是申請人商標的商標註冊證書及獲獎證書。自該系列品牌 1993 年面世以來，“意爾康”或以“意爾康”為核心的商標一直被不斷使用，在中國大陸獲獎無數，當中包括多次被評為“浙江省著名商標”，“中國馳名商標”等，而皮鞋系列產品被中國皮革工業協會推薦為“中國真皮領先鞋王”。

14. 楊的聲明指申請人投放大量資源於各種媒體，於 2010 年至 2014 年投入了高額の廣告費用於中國內地媒體，例如中央電視臺、雲南電視臺、上海電視臺等，還通過戶外路牌廣告、公車車身廣告、統一店面形象的意爾康連鎖專賣店、以及網路廣告廣泛宣傳“意爾康”品牌系列產品，“意爾康”在國內已經成為家喻戶曉的品牌。附於楊的聲明附件 3 是申請人在國內的相關宣傳材料，包括“意爾康”品牌部份廣告發佈合同。

15. 申請人的銷售網站分佈在全國各個地區，在全國各省(市、區)設立了 35 個區域銷售中心，開設了 3000 多個專賣店或店中店，建立了一個強大的行銷服務網路，是國內鞋業品牌的龍頭企業。附於楊的聲明附件 3 是申請人 2007 年至 2011 年的資產負債表。

商標擁有人的證據

16. 商標擁有人沒有在本法律程序中提交任何證據。

申請宣布涉訟商標註冊無效的理據

17. 申請人在“宣布無效申請理由的陳述”中指出，申請人的商標主要是以中文“意爾康”或英文“Yearcon”為核心，當中的“意爾康”與涉訟商標的中文部份“愛意爾康”中的“意爾康”三字完全一樣，而涉訟商標的英文部份“AIYIERKANG”與申請人在中國大陸其中一個英文商標的文字是完全一樣的。申請人指無論是在創作意念、整體印象及主要特徵上，涉訟商標與申請人的商標都予人十分近似的感覺，再加上擁有人的貨品與申請人的貨品相同或相類似，很有可能被消費者或大眾誤以為兩個商標是有關連的；此外，商標擁有人本身為中國大陸國籍，而且在中國內地同樣與申請人一樣於造鞋業經營生意，沒有理由不知道申請人的存在及其馳名的商標；在沒有合理解釋下採用及申請註冊涉訟商標，是不真誠的註冊申請，其動機或意圖是希望借助申請人的商標的崇高知名度及良好的商譽，在經濟方面取得好處。申請人認為根據條例第 12(3) ， 12(4) ， 11(5)(a) 及 11(5)(b)條的理據，涉訟商標的註冊應被宣布無效。

18. 以下本人將首先考慮申請人在本案中針對商標擁有人乃不真誠地就涉訟商標提出註冊申請的理據。如該理據未能成立，本人才進一步考慮申請人所提出的其他理據。

相關條文

19. 與宣布註冊無效有關的法律條文載於條例第 53 條，其中，第 53(3)及 53(9)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。”；及

“(9)在不影響過往已完結的交易的原則下，凡任何商標的註冊根據本條在某範圍內宣布為無效，該項註冊須在該範圍內當作從來沒有作出。”

20. 針對不真誠地提出商標註冊申請的有關條文是條例第 11(5)(b)條，內容如下：—

“(5) 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。”

相關法律原則

21. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。申請人指商標擁有人不真誠地就涉訟商標提出註冊申請，屬條例所述的不得註冊情況。

22. 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。”

23. 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 (CHINA WHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中，英國上訴法庭（在第 26 段）有下一段指示：

“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。”

24. 上述一段文字曾經令人質疑，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.”

“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。”

25. 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)

26. 根據以上原則，本人應按照商標擁有人所知悉的，考慮商標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，商標擁有人本身的誠實標準與客觀元素的判斷是無關的。

決定理由

27. 本案的證據無可置疑地顯示申請人是申請人商標的合法擁有人。本人亦注意到申請人在香港註冊的商標當中，商標編號第 200206909 號的“yearcon 意尔康”商標的註冊日期早至 2001 年，較相關日期早約 13 年。¹

28. 至於涉訟商標，由於商標擁有人沒有在法定指明的限期內提交反陳述，它早在本處 2017 年 1 月 24 日發給的信件內被視為不反對是項宣布無效的申請。

29. 申請人藉未受質疑的楊的聲明提供了有關“意爾康”或以“意爾康”為核心的商標一直被申請人在中國大陸使用，獲獎或嘉許無數，申請人並投入了大量資源於推廣、宣傳、銷售方面，建立了一個強大的行銷服務網路等的證據(見上文 9 至 15 段)。雖然單憑楊的聲明各附件所載的證據並不足以充份證明申請人

¹ 此商標在香港的註冊商標記錄載於楊的聲明附件 2 中，其樣式亦列出於上文第 12 段下(最後列出的商標)。

以“意爾康”或以“意爾康”為核心的商標及相關業務已成為國內鞋業品牌的重要企業，在商標擁有人沒有在本法律程序中提交任何證據或反駁論據的情況下，本人接納申請人所指，商標擁有人本身既為中國大陸國籍，而且在中國內地同樣與申請人一樣於造鞋業經營生意，是沒有理由不知道申請人商標的商譽及高知名度的。

30. 在此背景下，商標擁有人選擇及採用了一個以中文“愛意爾康”，再加上一個在字典裏不可找到但看起來應是“愛意爾康”的英文拼讀音的“AIYIERKANG”，作為涉訟商標的全部元素，並把涉訟商標註冊於包括屬第 25 類的鞋類及衣服類貨品上，而又沒有或不能就此作出任何解釋，實在令人懷疑它是由抄襲申請人的“意爾康”或以“意爾康”為核心的商標而來的。申請人亦指出，“AIYIERKANG”與申請人在中國大陸其中一個英文商標的文字是完全一樣的(見“宣布無效申請理由的陳述”第 8 段表列申請人在中國大陸取得的商標註冊的第 42 項商標²)。

31. 商標擁有人沒有提交反陳述，對“宣布無效申請理由的陳述”所指的其在沒有合理解釋下採用及申請註冊涉訟商標，是不真誠的註冊申請的指控完全沒有作出任何抗辯的意圖。

32. 案例 *Mila Schön Group SpA v Lam Fai Yuen (t/a Tung Kwong Co)*[1998] 1 HKLRD 682 中，審理該案的特委法官指出：當兩個（商標中的）設計是十分相似時，除非意念原創者提出可接受的反駁證據，否則法庭可以作出其中一個設計必然是抄襲另一個設計而成的結論。³

² 此商標編號 1244384，被指是註冊於第 18 類別的皮革製品，有效日期至 2019 年 2 月 6 日。

³此為該案特委法官 Recorder Kotewall SC 的附帶意見(*obiter*)，有關英文原文為：“The fact of the matter is that there is no evidence as from where [the design deviser] got the device or the idea. This is a significant omission. I say this because, although the onus is on the applicant for rectification, where the devices as they ultimately became are so similar, a court can be forgiven for concluding that one is derived from the other unless there is acceptable evidence from the originator of the idea to the contrary.”

33. 另外，*Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No.2)*⁴一案中亦有指出，在民事訴訟案件中，如表面證供成立，而被告人又選擇不提供可以反駁表面證供的證據，則法庭可推論即使被告人提供了該些反駁證據，也不能否定案件的表面證供，雖然該推論或可被言之成理的解釋所推翻。⁵

34. 本人推論即使商標擁有人提供了反駁證據，該些證據也不能否定本案中涉訟商標是由抄襲申請人的“意爾康”或以“意爾康”為核心的商標而來的表面證供。

35. 本人的結論是商標擁有人抄襲了申請人的“意爾康”或以“意爾康”為核心的商標並提出涉訟商標註冊申請，不論商標擁有人看不看到他自己的行為有何不對，其目的顯然是希望不公平地利用申請人商標的顯著特性及在中國內地以至香港的商譽或聲譽，從而達到它自己的目的和牟取自身的利益。商標擁有人的行為，按誠實人士的一般標準，毫無疑問是不誠實的。

36. 基於以上理由，本人裁定申請人依據條例第 53(3)條和第 11(5)(b)條提出的宣布註冊無效申請成立，在此宣布涉訟商標註冊為無效。鑑於以上裁決，本人無須對申請人提出的其他理據作出進一步的考慮。

⁴ [2003] 1 HKC 256 於第 155 段。

⁵英文原文：“In my judgement, the relevant principles applicable to civil proceedings can be summarized as follows, (a) if the prima facie case is made out, and if there is evidence available to the party against whom the case is established which could displace the prima facie case, and he omits to call such evidence, an inference could be drawn; (b) however, the inference could be rebutted by a plausible explanation by the party who elected not to call the evidence; (c) if an inference is to be drawn, it would be an inference that such available evidence, even if adduced, would not displace the prima facie case; (d) it is also open to a tribunal of fact, upon the drawing of such an inference, to take it into account in respect of a matter with respect to which the person not called as a witness could have spoken, i. in deciding whether to accept any particular evidence, which has in fact been given, either for or against that party; ii. in deciding whether to draw inferences of fact, which are open to them upon evidence which has been given.”

訟費

37. 由於申請人提出的宣布註冊無效申請成立，本人判給申請人訟費。

38. 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)

二零一八年十月二十九日