

《商標條例》(第559章)

申請宣布商標編號 303116989 註冊無效

商標： 絲凱露-D

類別： 3

註冊擁有人： 陳強

申請人： ANGFA Kabushiki Kaisha (ANGFA Co., Ltd.)

決定理由

背景

1. ANGFA Kabushiki Kaisha (ANGFA Co., Ltd.)(“申請人”)於2016年7月14日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標(商標編號303116989)提出宣布商標註冊無效的申請(“是項宣布無效申請”),並提交申請理由的陳述(“理由陳述書”):

絲凱露-D

(“涉訟商標”)。

2. 涉訟商標的註冊申請(“涉訟註冊申請”)於2014年8月28日由陳強(“註冊擁有人”)提交,經商標註冊處(“註冊處”)審查並公布後,涉訟商標獲准就以下貨品(“涉訟貨品”)註冊:

類別3

洗滌劑;洗衣劑;清潔製劑;上光蠟;化妝品;花露水;寵物用香波;香;牙膏;護膚用化妝劑;個人或動物用除臭劑;減肥用化妝品;剃鬚後用液;化妝棉;口氣清新片;乾洗式洗髮劑;拋光製劑;洗髮劑;非醫用漱口劑;洗衣用織物柔軟劑

3. 註冊擁有人於2016年10月13日就是項宣布無效申請提交反陳述(“本案反陳述”)。

4. 申請人根據《商標規則》(第559A章)(“商標規則”)第42及47條提交證據，支持是項宣布無效申請，該證據為受聘於申請人代理人麥仕奇的曾展華於2017年6月30日作出的法定聲明(“曾氏聲明”)。

5. 註冊擁有人沒有依據《商標規則》第43及47條提交任何支持本案反陳述的證據。

6. 有關是項宣布無效申請的聆訊於2018年11月6日在本人席前進行。麥仕奇的曾展華先生代表申請人出席聆訊，而永恒律師事務所的區永恒先生則代表註冊擁有人出席聆訊。

初步爭議點

7. 註冊擁有人的代理人永恒律師事務所向註冊處提交了以法定聲明作出、日期為2018年10月31日的論點大綱(“該文件”)。

8. 在聆訊中，代表申請人的曾先生反對註冊擁有人以該文件的部分內容作為其在本案中的證據。有關內容包括(i)現載於附錄一並以**粗體**顯示的內容，以及(ii)該文件的附件B(以下統稱“指定內容”)。曾先生指出，雙方提交證據的階段早已完結，而註冊處亦於2018年2月5日向雙方發出的信件中指出，除獲註冊處處長許可外，任何一方均不得提交進一步的證據。註冊處於2018年9月7日向雙方發出有關2018年11月6日聆訊的通知，但註冊擁有人一直沒有向註冊處處長申請許可，以提交進一步的證據。因此，申請人反對註冊擁有人依賴指定內容作為其在本案中的證據。

9. 在聆訊中，區先生同意不依賴指定內容作為註冊擁有人在本案中的證據。該文件被視為區先生代表註冊擁有人作出的陳詞。

申請理由

10. 申請人在理由陳述書中表示，申請人是一家在日本註冊成立的公司，從事製造、供應和銷售化妝品、護膚及護髮用品等貨品的業務，並擁有商標“*丝凯露-D*”(“申請人中文商標”)及“SCALP-D”(“申請人英文商標”)(以下統稱“兩個申請人商標”)。

11. 申請人根據條例的以下條文提出是項宣布無效申請：

(i) 第53(5)(a)及第12(1)至12(3)條；

(ii) 第 53(5)(b)及第 12(4)條；

(iii) 第 53(5)(b)及第 12(5)(a)；以及

(iv) 第 53(3)及第 11(5)(b)條。

相關日期

12. 在是項宣布無效申請的法律程序中，須考慮的相關日期是2014年8月28日，即註冊擁有人提交涉訟註冊申請的日期。

申請人

13. 根據曾氏聲明附件 A，申請人為以下三個中國註冊商標的註冊人：

<u>商標</u>	<u>註冊編號</u>	<u>申請日</u>	<u>註冊日</u>	<u>貨品類別</u>
丝凯露-D	9620711	2011年6月21日	2012年7月21日	3
丝凯露-D 柏蒂	9960655	2011年9月14日	2014年3月7日	3
丝凯露D	13057631	2013年8月9日	2015年4月14日	3

14. 曾氏聲明附件 B 載有一些在 2013 至 2014 年間出版的雜誌的封面及部分內文副本，有關詳情載於附錄二。例如，在 2013 年 10 月出版的《芭莎男士品味》雜誌，載有申請人“SCALP-D”“丝凯露-D”產品的介紹連同以下圖片：



丝凯露-D 男士洗发水及发膜

這些雜誌副本顯示，在 2013 至 2014 年間，申請人有就其洗髮水及護髮素產品使用兩個申請人商標。部分副本顯示，雜誌以人民幣及港幣定價。

15. 曾氏聲明附件 C 載有從 <http://buzzorange.com> 網站下載、日期為“2013/01/11”的網頁副本，而曾氏聲明附件 D 為一數碼光碟，當中載有從以上網站下載及網頁副本所提及的台灣電視節目《女人我最大》介紹申請人“SCALP-D”洗髮水的相關部分。

註冊擁有人

16. 在本案中，註冊擁有人沒有提交任何符合《商標規則》的證據。

17. 註冊擁有人在提交涉訟註冊申請時，所提供的地址在廣東省深圳市。

18. 註冊擁有人於 2016 年 10 月 13 日透過其當時的代理人董氏律師事務所提交本案反陳述，並在第 15 段指稱：

“15. “有關商標”中的“絲”字在香港經常用作代表秀髮，“凱”字代表優勝，“露”字是包含水的意思，“有關商標”中的“D”字，亦在香港文化常用作代表“啲”，充份代表產品作為“一種好的髮水”。

19. 一位名為吳少國的人士針對申請人就註冊編號 302837908 “SCALP-D”商標(“908 商標”)提出的宣布商標註冊無效申請而提交反陳述，申請人提交的曾氏聲明附件 E 載有該反陳述。該反陳述的日期與本案反陳述的日期同為 2016 年 10 月 13 日，而吳少國亦是透過其當時的代理人董氏律師事務所提交該反陳述。吳少國透過其代理人在該反陳述的第 15 段指稱：

“15. “有關商標”中的“SCALP”英文意思是頭髮下的皮層，在同類產品中經常被使用，“有關商標”中的“D”字，亦在香港文化常用作代表“啲”，因此“SCALP-D”可說是代表產品作為“一種好的髮水”。

20. 代表申請人的曾先生在曾氏聲明中指出，註冊擁有人所給予有關其採用涉訟商標的“理由”，與吳少國所給予有關其採用與申請人英文商標相同的“SCALP-D”商標的“理由”是相同的。

21. 曾氏聲明附件 F 載有申請人於 2016 年 7 月從香港知識產權署線上資料庫下載有關涉訟商標和 908 商標的官方記錄副本，當中顯示註冊擁有人和吳少國當時聘用同一家代理公司(金信智權有限公司)代為遞交和處理涉訟商標及 908 商標的註冊申請。

22. 曾氏聲明附件 G 載有：

(i) 一封日期為 2016 年 12 月 2 日、由董氏律師事務所就是項宣布無效申請向註冊處發出的信件副本；以及

(ii) 一封日期為 2017 年 1 月 23 日、由董氏律師事務所就有關 908 商標的宣布註冊無效申請向註冊處發出的信件副本。

曾先生指出，該兩封信件顯示，董氏律師事務所就有關涉訟商標及 908 商標兩宗宣布註冊無效申請所使用的檔號是相同的。

23. 根據曾氏聲明第 20 段，吳少國曾於 2017 年 5 月 4 日嘗試透過電話接觸代表申請人的曾先生。當曾先生致電回覆吳少國時，吳少國詢問申請人會否考慮就是項宣布無效申請和解。曾先生表示，申請人也正想詢問對方是否有意和解，例如會否願意把涉訟商標註冊賣給申請人。吳少國表示，他願意以人民幣 2,000,000 元的價格把商標賣給申請人。曾先生追問，這人民幣 2,000,000 元是單單指 908 商標註冊，還是指 908 商標註冊連同涉訟商標註冊的賣價。吳少國確認，這人民幣 2,000,000 元包括 908 商標註冊連同涉訟商標註冊的賣價，他與陳強(即註冊擁有人)每人分得人民幣 1,000,000 元。曾先生繼而詢問吳少國，他跟陳強是否生意夥伴，吳少國確認這點。曾先生再問吳少國，在這項與申請人的交易中，他是否能代表陳強，吳少國也確認這點。

24. 曾先生在曾氏聲明中指出，由以上事實所能得出的唯一合理結論是，吳少國及註冊擁有人合謀挪用兩個申請人商標，並以各自的名義在香港就第 3 類貨品申請註冊。曾先生認為，涉訟商標的註冊申請顯然是出於惡意。

25. 註冊擁有人沒有就曾氏聲明提交任何反駁證據。

根據條例第 53(3)及 11(5)(b)條提出的申請

26. 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。”

27. 條例第11(5)(b)條訂明：

“(5)如—

……(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……的範圍內不得註冊。”

28. 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(第379頁)，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：

“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。”¹

29. 在決定某商標註冊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”作判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd (CHINAWHITE)* [2005] FSR 10一案中，法庭作出以下指示：

“‘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。”²

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 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.”

² 英文原文：“The words ‘bad faith’ suggest a mental state. Clearly when considering the question of whether

30. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出，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

31. 高等法院原訟法庭在 *深圳市德力康電子科技有限公司訴 JOO-SIK-HOI-SA LG (LG CORPORATION)* (HCMP 881/2013) 一案（“德力康案”）中，亦應用了上述法律原則。

32. 根據上述原則，在本案中，要決定註冊擁有人是否不真誠地提出涉訟註冊申請，本人必須探討註冊擁有人提出涉訟註冊申請時，對申請人的商標及其使用情況所知多少，然後據此判斷，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

33. 申請人在理由陳述書中指出：

“14. 再者及交替而言，[涉訟商標]不應予以註冊，因其註冊申請是[條例]第11(5)(b)條的涵義中所指的不真誠地提出的申請，該註冊應根據該[條例]第53(3)條予以宣布無效。

15. 申請人堅定認為[涉訟商標]註冊出於不真誠，試圖利用申請人就其申請人商標在香港享有的聲譽及商譽而獲利，因[註冊擁有人]在選擇、採納及使用或威脅使用[涉訟商標]時，已清楚知悉申請人是申請人商標在香港及其他地方的真正擁有人，以及申請人多年來已在日本及其他地方使用申請人商標於申請人的產品或類似的貨品或服務。因此，申請人堅決主張，[涉訟商標]之採納及使用應被視為不合法行為及不可接受的商業行為，在香港予以禁止。”

34. 對於申請人的上述指控，註冊擁有人在本案反陳述中的回應如下：

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.”

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.”

“14. 段落14-否認的事實，申請人對[註冊擁有人]作出的不真誠指控是完全沒有基礎的，[涉訟商標]是[註冊擁有人]策劃在香港推廣商業活動而申請[註冊]，[註冊擁有人]相信[涉訟商標]在[註冊擁有人]申請註冊前在香港沒有被使用過，亦不會因為使用[涉訟商標]而構成欺騙公眾及/或令公眾產生混淆。

15. 段落15-否認的事實，申請人對[註冊擁有人]作出的不真誠指控是完全沒有基礎的，而[涉訟商標]亦包含一些在相對行業的通用文字。這些通用文字很可能在不同地區及很多同類產品中都巧合地被使用。[涉訟商標]中的“絲”字在香港經常用作代表秀髮，“凱”字代表優勝，“露”字是包含水的意思，[涉訟商標]中的“D”字，亦在香港文化經常用作代表“啲”，充份代表產品作為“一種好的髮水”。申請人在完全沒有事實基礎及動機下主張[註冊擁有人]作出非法行為的一個嚴重的指控，應予以禁止。”

35. 註冊擁有人沒有就以上論點提交任何符合《商標規則》的支持證據，亦沒有就申請人提交的曾氏聲明提交任何符合《商標規則》的反駁證據。

36. 雖然“不真誠地提出註冊申請”是嚴重的指控，必須明確證明，並且基於指控的嚴重性，必須有說服力的證據加以證明，但這並不表示，在有關引證過程中，推論沒有任何作用。與證明是否有欺詐的情況一樣，依賴推論可能是必要和恰當的(*Brutt Trade Marks* [2007] RPC 19；德力康案 第30段)。

37. 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等反駁證據，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⁴ (*Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co Ltd & Ors* (No 2) [2003] 1 HKC 256；德力康案 第33段)。

⁴ 英文原文：“the relevant principles applicable to civil proceedings on drawing adverse inference:
“(a) if a prima facie case is made out, and if there are 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.”

38. 當兩個標誌十分相似時，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標誌必然是抄襲另一個標誌而成的結論⁵ (*Mila Schon Group SpA and Lam Fai Yung (t/a Tung Kwong Co)*[1998] 1 HKLRD 682；*德力康案* 第32段)。

39. 涉訟商標與申請人中文商標對比如下：

涉訟商標	申請人中文商標
絲凱露-D	丝凯露-D

以上兩個商標基本上相同，唯一的分別是，當中的中文部分，在涉訟商標中用了繁體字，而在申請人中文商標中則用了簡體字。

40. 在本案中，註冊擁有人從沒有否認知道申請人及其使用的申請人中文商標。面對申請人指註冊擁有人是“不真誠地提出涉訟註冊申請”，以及“試圖利用申請人就其申請人商標在香港享有的聲譽及商譽而獲利”這些嚴重指控，註冊擁有人只是在本案反陳述中，而非在宣誓的情況下提出上文第34段所載的說法，但卻從沒有交代涉訟商標到底是由誰人原創、設計過程如何，以及提交符合《商標規則》規定的相關證據以作支持。正因註冊擁有人並沒有提交涉訟商標創作者的任何法定聲明或誓章，交代涉訟商標的創作過程，申請人無法要求就此盤問涉訟商標的創作者。

41. 就上文第21至23段所載的曾氏聲明內容，註冊擁有人並沒有提交任何反駁證據。註冊擁有人從沒有否認，吳少國是他的生意夥伴，並代表他與申請人接洽，就本案及有關吳少國908商標的宣布註冊無效申請，與申請人探討和解方案。

42. 涉訟商標與申請人中文商標基本上相同，而吳少國的908商標則與申請人英文商標基本上相同。英文字“SCALP”的意思是頭髮下的皮層。涉訟商標中的“絲凱露”並非908商標中“SCALP”字的中文翻譯或音譯。若說註冊擁有人和吳少國這兩位生意夥伴分別在純粹巧合的情況下，用上與兩個申請人商標相同的商標，實在令人難以置信。唯一合理的推斷是，註冊擁有人與吳少國合謀抄襲兩個申請人商標，試圖利用申請人就其商標享有的聲譽及商譽而獲利。

⁵ 英文原文：“where the devices as they ultimately became were so similar, a court could be forgiven for concluding that one was derived from the other unless there was acceptable evidence from the originator of the idea to the contrary”.

43. 在考慮所有與本案有關的事實後，本人裁定，按照註冊擁有人所知的事實，其申請註冊涉訟商標的決定會被採用恰當標準的人視為不真誠。本人裁定，申請人根據條例第53(3)及11(5)(b)條提出的是項宣布無效申請成立，涉訟商標註冊宣布為無效。

總結及訟費

44. 由於申請人根據條例第53(3)及11(5)(b)條提出的是項宣布無效申請成立，涉訟商標註冊宣布為無效，本人亦因此無須考慮就條例其他條文提出的宣布無效申請是否成立。

45. 由於是項宣布無效申請成立，本人判給申請人訟費。

46. 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收費計算，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

(郭芬妮 代行)

2019年3月18日

該文件部分內容
(見上文第 8 段)

- “3. 由於本人曾在日本工作及生活，本人知道申請人的名字，商標及知名度，其產品主要提供含藥性美容防老化洗髮劑給予於脫髮男士洗髮劑的狹窄市場，近期亦加入了女士洗髮劑及含藥性眼睫毛的產品，給予眼睫毛稀少的女士市場。
4. 由於申請人的產品主要在日本提供給脫髮男士，在主要客戶為女士的洗髮劑市場的知名度只是一般，更談不上是國際知名。
-
6. 申請人代表在其 2017 年 6 月 30 日的法定聲明中第 10 項起提及的有關網頁，雜誌都提及“中國、香港及台灣”等字眼，作為香港人，我們都可分辨出這些都不是在香港發行或在香港容易接觸到的媒體。
7.根據本人所知，申請人近年在眼睫毛的產品上的確取得很好的成績，而且產品並未有在日本以外銷售。
8.在洗髮劑市場使用上“絲”，“凱”及“露”的商標非常多，現示標有附件 B 為本人在網上可找到的至少有“露絲”，“凱絲麗”，“凱麗絲”，“凱絲訂”，“菲絲凱”，洗髮劑的商標例子支持。因此註冊有關商標“絲凱露-D”作為“SCALP-D”洗髮劑的中文商標並不是匪夷所思，而是理所當然。
9. 根據本人所知，申請人的產品從未在香港公開發售或推廣，申請人代表在其 2017 年 6 月 30 日的法定聲明中多次提及申請人在大中華地區內(包括中國、香港及台灣)的銷售，但其實申請人的產品就是從沒有在香港公開銷售或推廣。.....
10.再者，申請人的產品為含藥性洗髮劑，其售價比一般洗髮劑高出多倍，其銷售金額更不能反映其在洗髮劑市場佔有率及其國際知名度。”

曾氏聲明附件B雜誌節錄詳情

雜誌名稱	在雜誌中出現的申請人的商標	日期／刊號	雜誌價格 貨幣標示	貨品
《2013 Mina Beauty award》	丝凯露-D	-	-	女士洗髮水
《睿士 ELLE MEN》	丝凯露D SCALP-D	2013年9月號	人民幣及港幣	男士洗髮水、護髮素
《昕薇 ViVi》	丝凯露-D SCALP-D	2013年10月號	-	男士女士洗髮水、護髮素
《芭莎男士品味》	丝凯露-D SCALP-D	2013年10月	-	男士洗髮水、髮膜
《Mina 女性大世界》	丝凯露-D SCALP-D SCALP-D	2013年	-	洗髮水、護髮素
《時尚先生 Esquire》	丝凯露-D SCALP-D	2013年10月號	人民幣及港幣	男士洗髮水、護髮素
《JOKER 型男志》	丝凯露-D SCALP-D SCALP-D	2013年10月號	人民幣	男士洗髮水、護髮素
《男人裝 FOR HIM MAGAZINE》	丝凯露-D SCALP-D	2013年11月號	人民幣及港幣	男士洗髮水
《時尚先生》	丝凯露-D SCALP-D	2013年11月號	-	男士洗髮水、護髮素
《睿士 ELLE MEN》	丝凯露-D SCALP-D	2013年12月號	人民幣及港幣	男士洗髮水
《時尚健康 Men's Health》	丝凯露-D SCALP-D	2013年冬季號	-	男士洗髮水、護髮素
《Mina 女性大世界》	丝凯露-D SCALP-D	2014年8月	-	女士洗髮水、護髮素
《睿士 ELLE MEN》	丝凯露-D SCALP-D	2014年8月號	人民幣及港幣	男士洗髮水、護髮素
《母子健康》	丝凯露-D SCALP-D	2014年8月	-	女士、嬰兒洗髮水、護髮素
《智族》	丝凯露D SCALP-D	2014年8月號	人民幣及港幣	男士洗髮水