

《商標條例》（第 559 章）

申請宣布商標編號 303200444 註冊無效

商標：



類別： 3

申請人： 嬌伊科絲株式會社 (JOYCOS CO., LTD)

商標擁有人： 黎建齊

決定理由

背景

1. 嬌伊科絲株式會社 (JOYCOS CO., LTD) (“申請人”) 於 2015 年 5 月 26 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”) 第 53 條提出宣布以下商標註冊無效的申請 (“宣布註冊無效申請”)，並隨附申請理由 (“申請理由書”)：



(商標編號 303200444，下稱“涉訟商標”)

2. 涉訟商標的註冊申請於 2014 年 11 月 13 日由黎建齊 (“商標擁有人”) 提交，經商標註冊處審查後獲得批准就下列貨品 (“涉訟貨品”) 註冊：

類別 3

潔膚乳液；增白霜；牙膏；洗面奶；浴液；洗衣劑；清潔製劑；唇彩；鞋油；乾花瓣與香料混合物（香料）；眉筆；香精油；口紅；美容面膜；化妝品；香水；浸化妝水的薄紙；防曬劑；動物用化妝品；化妝用棉簽；洗髮液；化妝筆；護膚用化妝劑。

3. 涉訟商標的商標註冊日期為註冊申請的提交日期，即 2014 年 11 月 13 日（“相關日期”）。

4. 在宣布註冊無效申請提出後，商標擁有人並沒有依據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 47 及 41(1)條提交反陳述。因此，商標註冊處處長於 2015 年 11 月 3 日依據規則第 47 及 41(3)條，視商標擁有人為不反對是項宣布註冊無效申請。

5. 其後，申請人依據規則第 47 及 42 條提交了支持是項宣布註冊無效申請的證據。相關證據為一份由申請人的社長金樺彥於 2016 年 5 月 25 日作出的法定聲明（“金氏聲明”）¹。商標擁有人並沒有依據規則第 47 及 43 條提交任何支持涉訟商標註冊的證據。

6. 本案的聆訊定於 2017 年 6 月 30 日在本人席前進行。申請人並沒有在指定時限內提交商標表格第 T12 號以確認出席聆訊，因此已被視作不打算出席聆訊。本人現根據規則第 75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下對本案作出決定。

申請人的陳述與證據

¹ 申請人曾於較早前（2016 年 2 月 24 日）提交一份由“文紅”作出的法定聲明，但基於公證問題，該份聲明已被視為不符合相關標準。

7. 申請人是一家韓國公司，地址為韓國首爾特別市瑞草區南部迴圈路 333 街 13 號。申請人成立於 1996 年，主要從事化妝品的製造、批發及零售等業務（“申請人業務”）。


8. 根據申請理由書及金氏聲明，申請人是商標“JOYCOS”、“HOPE GIRL”及“黑蔘秀”的擁有人。自 2009 年該些品牌面世之後，有關品牌在兩年間受到國內外愛好者的青睞，因此於 2011 年開始使用於香港。就此，金氏聲明夾附的“證物 B1”為申請人以“Joycos Ltd.”的名義參加 2011 年 11 月 9 至 11 日在香港舉行的亞太區美容展（Cosmoprof Asia Hong Kong）的相關合同副本，唯當中並未提及“黑蔘秀”商標；“證物 B2”則是一張日期為 2011 年 2 月 17 日由位於南韓的“JOYCOS LTD.”發出予一家名為“COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED”公司的運貨單副本，有關送貨地點為香港，但其上所列之相關品牌為“JOYCOS”及“HOPEGIRL”，並不包括“黑蔘秀”。

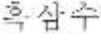
9. 另外，根據金氏聲明第 7 段，申請人在香港是透過“Colourmix Cosmetics Company Limited”（“Colourmix”）宣傳其品牌。“證物 C1”載有“JOYCOS Ltd.”與“Colourmix”於 2013 年 11 月簽立的香港獨家代理合約（副本）；² 唯列出的有關品牌只有“Hope Girl”。“證物 E2”是申請人在 2013 年於香港的“Fashion & Beauty 流行新姿”雜誌第 492 期刊登的有關“JOYCOS”及“Hope Girl”/“*Hope Girl*”產品的廣告（副本），而“證物 E3”則是 Colourmix 於 2014 年在巴士車身投放包含“*Hope Girl*”商標的宣傳廣告的相關照片（副本）。“證物 E4”包含 Colourmix 在香港店舖內售賣“Hope Girl”/“*Hope Girl*”產品的照片（副本），以及申請人在香港參與展覽會的照片（副本），當中清晰可見“JOYCOS”及“*Hope Girl*”商標展示在攤位內外不同的顯眼位置，唯未有顯示“黑蔘秀”商標。

² 金氏聲明指“證物 E1”載有上述獨家代理合約（副本），但該證物其實是夾附為“證物 C1”。


10. 韓國本地方面，申請人稱其有關品牌已進駐主要購物中心及在線購物中心，而申請人相關的化妝品業務已達到相當大的規模，並在消費者中建立了口碑和商譽，也具有一定影響力和知名度。“證物 H1”載有申請人在韓國本地不同店舖售賣“Hope Girl”產品的相片副本（沒有標示日期）及一些相關在線購物中心網頁的截圖。雖然該些截圖的有關日期在相關日期之後，但所顯示的公司歷史簡介提及“HUKSAMSOO”（即“黑蔘秀”）品牌是在 2012 年推出的。³ “證物 C2”載有其他相關在線購物中心網頁的截圖（日期為 2012 年 9 月 28 日），當中清楚顯示冠有“黑蔘秀”商標的產品。


11. 根據申請理由書第 6 段，申請人已就“黑蔘秀”商標在不同國家或地區申請註冊。就此，金氏聲明夾附的“證物 D”載有



“”商標於 2012 年在南韓的商標註冊證書（副本），其中的相關註冊貨品為第 3 類別貨品。

12. 針對商標擁有人的惡意方面，申請人稱，商標擁有人在香港申請註冊了的商標達 14 件，其中除涉訟商標外，還包括了申請人的另外兩個商標“jOYCOS”和“HOPE GIRL”商標。此外，商標擁有人也註冊了申請人在深圳的總代理—深圳市思意化妝品有限責任公司（下稱“思意公司”）—的商標“SEEin”及“SEEin 思意”（商標編號 301785754 和 301785763）。“證物 G1”載有相關商標在香港的網上官方商標紀錄（打印本），當中清楚可見擁有




與商標擁有人相同地址的“黎建齊”註冊了“”商標（商標編號 303200417 和 303200408）。〔唯另外若干商標紀錄（打印本）所顯示的“黎建齊”卻擁有另一地址（或申請人並未打印顯示有關地址的相關頁面），因此本人並未能確定該“黎建齊”與商標擁有人是否為同一人。〕

³ 金氏聲明指“證物 C1”載有上述證物，但該等證物其實是夾附為“證物 H1”；此外，根據案中資料，“黑蔘秀”的相對應英文品牌名稱為“HUKSAMSOO”/“huksamsoo”。

13. 申請人又稱商標擁有人在中國內地亦擁有百餘項各不相同、不相關聯的商標申請或註冊，而有關貨品或服務類別更廣泛地包括第 11、14、16、18、21、24、25、26、35、38、41 和 42 類別。“證物 G2”載有以“黎建齊”於中國商標網（官方）搜索的結果，搜索到的相關商標有 94 件。就如申請人所說，它們是表面看來各不相同、不相關聯的商標，而且涵蓋眾多毫無相干的行業。以申請人所打印的三件商標的個別記錄來看，該三項註冊的擁有人“黎建齊”與本案商標擁有人的地址相同，而有關商標（分別為“領想”、“科林奧”及“晞菲利 SIVILI”）所涵蓋的貨品或服務分別包括五金器具（第 6 類別）、水淨化裝置（第 11 類別）、無線電廣播服務及移動電話通訊服務（第 38 類別）等。

14. 申請人指經其查證，更發現商標擁有人是“深圳市千色店商業連鎖有限公司”的董事長，而申請人其實曾與“思意公司”簽署“黑蔘秀”品牌銷售合同，以“千色精品連鎖”作為代理經銷渠道，在廣東省及香港區域的“千色店”銷售“黑蔘秀”品牌產品。“證物 I1”是前述“黑蔘秀”品牌銷售合同（2012 年）的副本。雖然當中並未提及“千色店”或“千色精品連鎖”，但載於“證物 I2”的證據

資料卻包含一項偌大的商場廣告，顯示了“”及“huksamsoo”商標、相關護膚產品，以及“中國區千色店首發”等字眼；另又包含“千色店”官方網頁⁴（打印本），當中清楚地介紹“JOYCOS”及“HOPE GIRL”彩妝乃源於韓國 JOYCOS 化妝品公司，並介紹了該兩個品牌下的產品及其成份。此外，該網頁又載有大量相片顯示“千色店”曾於 2012 年舉辦名為‘我愛“妝”韓國時尚彩妝’活動，以宣傳“jOYCOS”及“”品牌下的產品。該

網頁的一些照片也顯示了“jOYCOS”及“”品牌下的產品在“千色店”的售賣情況。“證物 E1”載有黎建齊作為“深圳市千色店商業連鎖有限公司”（1000colors Chain Store CO., LTD）董事

⁴ www.1000colors.com/article/view-430.html⁵
www.1000colors.com/article/view-402.html；金氏聲明指“證物 H1”載有上述證物，但該等證物其實是夾附為“證物 E1”。

長的名片（副本），而“證物 H2”就包含“千色店”官方網頁中介紹黎建齊為其董事長的部分，以及相關之照片（打印本）。⁵

15. 申請人主要根據條例第 53(3)及 11(5)(b)條申請宣布涉訟商標的註冊無效，但申請人另也提出欲依賴條例第 53(3)及 53(5)條，以及條例第 11(4)(b)、11(5)(a)、12(3)及 12(5)(a)條下之理由作出是項宣布註冊無效申請。

相關條文

16. 與註冊無效的宣布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。”

17. 以下本人將首先考慮申請人在本案中其中一個主要倚賴的理據，即針對商標擁有人乃不真誠地註冊涉訟商標的理據。如該理據未能成立，本人將進一步考慮申請人提出的其他理據。針對不誠實地註冊商標的有關條文是條例第 11(5)(b)條，內容如下：—

“(5) 如—

⁵ www.1000colors.com/article/view-402.html；金氏聲明指“證物 H1”載有上述證物，但該等證物其實是夾附為“證物 E1”。

- (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

18. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 一案中，法官 Lindsay 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。”⁶

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

⁶ 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.”

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 (CHINAWHITE)* [2005] FSR 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

“「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。”⁷

20. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 一案中，審理該案的獲委任人員明確指出“不誠實綜合測試”的準則：

“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。”⁸

21. 根據上文第 18 至 20 段所述的原則，本人應根據商標擁有人所知悉的，考慮商標擁有人提出涉訟商標的註冊申請的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠，而商標擁有人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。


決定理由

22. 本案中，申請人說明了申請人公司及其業務的由來。案中亦有證據顯示“黑蔘秀”商標是由申請人在 2012 年在南韓推出的


⁷ 英文原文：“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.”


⁸ 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.”


品牌（上文第 10 段；“證物 H1”）。申請人提供的證據清楚顯示，



申請人在早於相關日期之前已以“”/ “黑蔘秀”商標及其他申請人商標從事申請人業務，並把有關業務拓展至香港（上文第 8 及 9 段）。另外，申請人在相關日期前也已至少在南韓註冊



了“”商標。綜合本案的證據，本人信納申請人是

“”/ “黑蔘秀”商標的真正合法擁有人。


23. 無可置疑，涉訟商標與申請人的“”/ “黑蔘秀”商標根本上是同一文字商標。⁹

24. 商標擁有人除涉訟商標外，還在香港註冊了申請人在其業務中所使用的“”和“”商標（案中證據證明申請人就該些商標的使用較相關日期為早），加上商標擁有人在內地也註冊了至少三個看來沒有關聯而有關涵蓋貨品及服務也沒有關連（甚至與本案的涉訟貨品也沒有關連）的商標，綜合來看，本人有理由相信商標擁有人其實是一名慣性商標搶註者（上文第 12 及 13 段）。

25. 再者，申請人又解釋商標擁有人和申請人曾經有業務來往。就此，案中證據證明商標擁有人任職董事長的中國內地“深圳市千色店商業連鎖有限公司”曾在其官方網頁介紹申請人的品牌和產品（來自韓國 JOYCOS 化妝品公司云云），而其“千色店”也明顯曾宣傳推廣及售賣申請人的有關品牌下的貨品（“證物

⁹ 商標以何種字體寫出，或大小草的差異，並不影響有關商標元素的顯著特性。參見 *Bud and Budweiser Budbrau Trade Marks* [2003] RPC 25。

I2”)。因此，本人認為商標擁有人在相關日期前明顯地熟知申請人及其有關商標。商標擁有人在清楚知悉申請人及申請人的商標的情況下仍就涉訟商標提出商標註冊申請，其惡意極之明顯。

26. 綜合以上所有相關因素，本人在本案中得出唯一合理的推論是，商標擁有人的涉訟商標是由抄襲申請人的“”/“黑蔘秀”商標而來的。本人又注意到，商標擁有人並未就是項宣布註冊無效申請提交反陳述而因此已被視為不反對是項申請。

27. 這是一宗非常典型的不真誠註冊商標的案件。本人現裁定商標擁有人乃事先知悉並抄襲了申請人的商標以從中圖利的表面證供成立。

28. 根據 *Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No.2)*¹⁰一案，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。¹¹

29. 本案中，即使商標擁有人面對“不真誠”這樣嚴重的指控，商標擁有人並沒有採取任何行動去辯護自己，更遑論提出任何反駁的證據。因此，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的表面證供。

¹⁰ [2003] 1 HKC 256 於第 155 段

¹¹ 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.”

30. 總的來說，本人認為根據商標擁有人所知悉的，商標擁有人抄襲申請人的商標並提出涉訟商標註冊申請的決定毫無疑問地會被採用恰當標準的人視為是不真誠的。商標擁有人本身的誠實標準與本人須作出的客觀元素的判斷無關。

31. 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)條作出的註冊無效申請成立，因此本人在此宣布涉訟商標註冊為無效。由於申請人已成功藉條例第 11(5)(b)條對涉訟商標的註冊宣布無效，本人無須對申請人提出的其他理據作出進一步的考慮。

訟費

32. 由於申請人提出的註冊無效申請成立，而申請人亦要求獲得訟費，本人依據勝方可獲得訟費的常規，判給申請人訟費。

33. 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表及適用於反對程序的訟費收費表計算。

商標註冊處處長

（尹仲英代行）

2017 年 10 月 24 日