

《商標條例》（第 559 章）

反對商標申請編號 303237327

商標：

類別： 14

申請人： 連喜有限公司

反對人： CONDE NAST ASIA/PACIFIC INC.

決定理由

背景

1. 連喜有限公司（“申請人”）於 2014 年 12 月 16 日依據《商標條例》（第 559 章）（“條例”）就以下商標提交註冊申請（“涉訟申請”）：



（“涉訟商標”）

2. 涉訟註冊申請涵蓋以下貨品（“涉訟貨品”）：

類別 14

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，鐘錶和計時儀器。

3. 涉訟申請的詳情於 2015 年 2 月 18 日公布。CONDE NAST ASIA/PACIFIC INC.（“反對人”）於延展期限內的 2015 年 7 月 16 日提交反對涉訟申請的通知，隨附反對理由書（“反對理由書”）。

4. 申請人於 2015 年 9 月 8 日就反對理由書提交反陳述（“反陳述”）。

5. 關於本反對案的聆訊訂於 2018 年 5 月 17 日在本人席前進行。申請人沒有在指定時限內提交指定商標表格以表示將出席聆訊，並缺席有關聆訊。反對人在指定時限內提交了指定商標表格確認將出席有關聆訊，並於聆訊當天由陳韻雲律師行的葉穎堯律師（“葉律師”）代表出席。

反對理由

6. 根據反對理由書，反對人是一家根據美國特拉華法律成立的公司，地址為 2711 Centerville Road, Ste 400, Wilmington, DE 19808, U.S.A.。反對人是先進出版公司（Advance Publications, Inc.）集團（“反對人公司集團”）的成員之一。反對人稱，該集團出版大量國際知名刊物，包括但不限於《VOGUE》及《TEEN VOGUE》。

7. 反對人指《VOGUE》雜誌是一本包含時尚、美容及藝術的雜誌，於 1892 年在美國首次出版，自此在世界各地以不同語言發行，包括香港。反對人指《VOGUE》雜誌現已成為於雜誌、時尚及時尚配件飾品業界中一個國際知名的品牌。

8. 反對人稱，反對人公司集團為“VOGUE”商標原創設計的所有人，在世界各地擁有其版權及使用權。反對人在世界各地，包括美國及香港，註冊了多項“VOGUE”及／或包含

“VOGUE”的商標（即“反對人商標”）；在香港註冊的商標見附表。

9. 反對人認為，鑒於反對人公司集團在世界多個國家或地區（包括香港）長期及廣泛地使用“VOGUE”及／或包含“VOGUE”的商標，反對人的該些商標已成為馳名商標並受《巴黎公約》及／或條例保護，並已獲得良好商譽，而反對人也可憑藉關於版權的法律阻止涉訟商標註冊。因此，反對人認為根據條例第 12(4)條及第 12(5)條，涉訟商標不得註冊。

10. 反對人認為，涉訟商標的英文部分“VOGUE STATION”完全包含了反對人的“VOGUE”商標（香港註冊編號 199303467、2003B08801、300258796 及 302468412），令涉訟商標在讀音和文字結構上都與“VOGUE”商標相似。反對人又認為，雖然反對人並沒有〔在香港〕就第 14 類別的貨品註冊“VOGUE”商標，但反對人公司集團出版的《VOGUE》及《TEEN VOGUE》雜誌的內容與時尚及時尚配件飾物，包括第 14 類別的珠寶首飾、鐘錶和計時器等有密切的關係，¹ 因此，涉訟貨品與反對人註冊商標“VOGUE”（香港註冊編號 199303467、2003B08801、300258796 及 302468412）下的第 16、35、38、41 及 42 等類別的註冊貨品或服務有密切關連；涉訟商標在涉訟貨品上的使用相當可能令公眾產生混淆，即消費者可能誤以為申請人與反對人有著某種關係，又或者申請人所提供的貨品得到反對人授權或與反對人有關。故此，反對人認為涉訟商標應根據條例第 12(3)條被禁止註冊。

¹ 反對人另申辯：反對人在有關雜誌網站提供在線訂購，並在互聯網上或透過電子郵件提供商業資訊及有關文化、時尚及時尚配飾等資訊及諮詢服務，並供應網頁廣告空間等；惟本人須指出反對人商標在實際上的使用與雙方貨品或服務是否相似這問題並無關係。

11. 此外，反對人認為申請人的“抄襲行為”應令涉訟商標憑藉法律被禁止在香港使用；涉訟申請是不真誠地提出的，因而違反條例第 11(5)條。

12. 反對人在反對理由書亦列出欲根據條例第 11(1)(a)及第 11(4)條對涉訟商標作出反對，但葉律師在聆訊中已放棄有關理由。

反陳述

13. 申請人在反陳述中主要表示對反對人的各項指控“不能夠承認”。

14. 申請人另提及反對人在美國地區法院曾牽涉一宗集體訴訟 (*Lauren Ballinger and Matthew Leib & others v Advanced Magazine Publishers, Inc. d/b/a Conde Nast Publications*)²(下稱“*Lauren Ballinger*”案)。該案涉及反對人低薪聘請實習生，而反對人其後向該批實習生支付了和解費。申請人認為反對人聲稱自己國際知名、擁有良好商譽、其商標是馳名商標等，但根據一般常識，“國際知名”、“良好商譽”及“馳名”等是褒詞，而“集體訴訟”及“賠償”是貶詞。因此，申請人認為反對人“意圖聲稱該褒詞的中國文字”，其動機值得懷疑。申請人又懷疑反對人在知情的情況下蓄意隱瞞〔“*Lauren Ballinger*”案〕及誤導商標註冊處、公職人員及公眾，盼商標註冊處按條例第 93 條，³ 撤查事件、彰顯公義。

15. 申請人指，反對人在反對理由書單方面聲稱申請人行為“違反誠信及欺騙公眾”，這嚴厲的指控是沒有理據及可靠

² Civil Action No. 13 CV 4036/S.D.N.Y. Case No. 13-Civ-4036 (2013 年 6 月 13 日) – 此引述由申請人提供。

³ 條例第 93 條是關於“註冊記錄冊的捏改”的刑事罪行；申請人並未解釋此條文與本案有何實質的關係。

證據支持，而這單方面的宣稱是來自一家律師行。申請人認為，一個清醒、合理及具備普通常識人士都知道 “*Lauren Ballinger*” 案“遠比單方面聲稱更為顯著”。申請人認為在該案中，反對人的行為極可能違反誠信、蓄意隱瞞、誤導及欺騙公眾，因此要求商標註冊處按《商品說明條例》作出適當合法行動等。⁴ 申請人亦要求商標註冊處按條例第 11(4) 條考慮反對人商標的延續性。⁵

反對人的證據

16. 反對人依據規則第 18 條提交的證據，為一份由反對人的總裁 James Robert Woolhouse (“Woolhouse”) 於 2016 年 4 月 8 日作出的法定聲明 (“Woolhouse 聲明”)，該聲明隨附 19 份證物。

17. 根據 Woolhouse 聲明，反對人公司集團的成員包括反對人、康泰納仕出版公司 (Conde Nast Publications Limited)、先進雜誌出版公司 (Advance Magazine Publishers Limited) 和康泰納仕出版公司(法國) (Les Publications Condé Nast SA) 等。該集團出版大量國際知名刊物，包括《VOGUE》(《服飾與美容／時尚》)、《VANITY FAIR》(《名利場／浮華世界》)、《GQ》(《智族》)、《HOUSE & GARDEN》、《GLAMOUR》、《GOURMET》、《BON APPÉTIT》、《BRIDES》、《SELF》(《悅己》)、《LUCKY》、《THE NEW YORKER》(《紐約客》)、《WIRED》、《ALLURE》(《誘惑》)、《CONDÉ NAST TRAVELER》(《悅遊》)、《GOLF DIGEST》(《高球文摘／高爾夫大師》)、《GOLF WORLD》、《TEEN VOGUE》、《ARCHITECTURAL DIGEST》等。

⁴ 該案顯然不屬本處負責的工作範圍(且該案也已完結)，而本處也並非負責關於《商品說明條例》的執法工作。

⁵ 申請人如欲挑戰反對人商標的有效性或延續性，須另行提出相應的法律程序。

18. Woolhouse 指由反對人出版的《VOGUE》雜誌，內容包含時尚、美容及藝術文章。《VOGUE》雜誌於 1892 年在美國首次出版。至 1992 年 4 月，反對人出版了《VOGUE》雜誌 100 周年特別版（“100 周年特別版”）；該 100 周年特別版載有一篇名為“ON THE EDGE”的文章，是節錄自 Kennedy Fraser 書籍《*On the Edge: Images from One Hundred Years of Vogue*》的〈序〉。該文章概括了《VOGUE》雜誌的歷史及“階級出版”（“class publication”）的概念的由來，該概念旨在說服廣告商為有品味的讀者投放廣告。⁶

19. 《VOGUE》雜誌於 1909 年由 Condé Montrose Nast 先生接管。1932 年，《VOGUE》躋身為首批在封面上印有彩色圖片的雜誌之一，吸引了廣告商投放更多的廣告。

20. Woolhouse 指，反對人的《VOGUE》雜誌在市場上廣泛流通，其銷量於時裝雜誌界名列前茅。Woolhouse 認為眾所周知的是雜誌的出版量不能匹敵報紙的出版量，但《VOGUE》雜誌在 1989 年 2 月的銷量已達 130,000 本，⁷ 而該年總銷量更高達二百萬本；Woolhouse 認為這無庸置疑是業界的奇蹟，亦反映了《VOGUE》雜誌在世界的影響力及知名度。

21. Woolhouse 又稱反對人的“VOGUE”〔商標〕已被第三方媒體選為世上最佳品牌及標誌之一，例如被《紐約時報》於 1999 年評為 100 個“20 世紀中最具份量的公司、媒體及產品品牌”之一〔位列第 94〕及被《Report on Business》雜誌於 2000 年評為“The World’s Top 50 Logos”〔世界最佳 50 品

⁶ 根據案中證據資料，“class publication”是指當時尚未流行的以某一讀者群為目的消費者的出版模式，此模式對日後出版界有很大影響（Woolhouse 聲明夾附的證物“JW-3”，見下文第 29 段）。

⁷ Woolhouse 聲明第 7 段的英文原文記載之年份為 1989 年，惟相關中文翻譯把該年份寫成 1898 年。

牌〕的其中之一〔位例第 17〕。另外，《Marketing》雜誌又於 2008 年刊登一篇名為〈VOGUE: Behind the Scenes of a Superbrand〉的文章。該文章記述了記者 Kylie Flavell 與澳洲、英國及美國《VOGUE》雜誌編輯的訪談，“揭開〔“VOGUE”〕成為歷史上最強品牌之一背後的事實”（原文為“uncover the reality behind one of the history’s most formidable brands”）。在中國，《VOGUE》雜誌榮獲“搜狐時尚盛典 2009 年十佳平面媒體”⁸ 及“2008 年中國 10 大女性媒體品牌”獎項。

22. 註冊方面，Woolhouse 指反對人的“VOGUE”商標最先在 1908 年 6 月 16 日在美國註冊，其式樣為“VOGUE”，註冊號為 69530。從美國專利及商標局的相關註冊記錄中可見該商標最早在 1892 年 12 月 17 日開始在商業中使用；反對人又已在世界各地⁹ 取得反對人“VOGUE”商標及／或相關商標在不同的商品和服務上的註冊；從中亦可見反對人也已就與反對人有關或有利害關係的商品或服務註冊，包括：“出版、首飾、手錶、餐飲、電腦軟件，及〔提供〕有關保健、時裝、健身和星座等資訊。”

23. 另外，反對人在香港擁有一些關於“VOGUE”商標及包含“VOGUE”元素的商標的註冊（見附表）。

24. 商標使用方面，Woolhouse 聲稱反對人商標已被廣泛應用在不同的商品及服務上，包括用於關於時尚與及首飾和手錶等時尚配飾的出版物之上；該出版物已透過訂購、報攤銷售及互聯網在世界各地－包括香港－流通。

⁸ 從照片副本所見，這獎項的英文名稱是“2009 SOHU FASHION AWARDS”，因此這是一個關於時裝或時尚的獎項。

⁹ 就本人所見，全球商標註冊的清單上的國家包括但不限於：阿根廷、澳洲、奧地利、比荷盧、巴西、保加利亞、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、古巴、捷克、丹麥、埃及、歐盟、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、印度、印尼、伊朗、伊拉克、以色列、意大利、日本、約旦、南韓、澳門、馬來西亞、墨西哥、緬甸、紐西蘭、挪威、巴拿馬、秘魯、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、台灣、泰國、土耳其、阿聯酋、英國、美國和越南等。

25. Woolhouse 稱《VOGUE》雜誌於 1991 年在香港首次銷售至今。其後，《VOGUE》雜誌的中文版—《VOGUE》中國—於 2005 年面世，該雜誌亦在香港出售。另外，反對人為《VOGUE》中國設立網站，而香港的使用者經常到訪及瀏覽該網站；於 2009 年 8 月 11 日至 2013 年 8 月 12 日期間¹⁰ 到訪《VOGUE》中國網站的香港使用者總人數為 2,388,742 人（只計算在上述期間到訪過兩次或以上的使用者）。

26. Woolhouse 又稱雖然反對人的《VOGUE》雜誌夙負盛名，但反對人仍投放資源在該雜誌的推廣上。反對人於 2008 至 2013 年間在香港推廣《VOGUE》雜誌銷售的總開支為約港幣 365,000 元。

27. Woolhouse 重申，作為著名的時尚及生活雜誌，反對人的《VOGUE》雜誌涵蓋時裝、美容、化妝、首飾及手錶、室內設計及裝飾、肴饌、汽車及旅遊等話題。當中，Woolhouse 認為首飾及手錶在時尚界一直佔有重要地位，而反對人的《VOGUE》雜誌與其有著密不可分的緊密聯繫。例如，從 100 周年特別版（副本）中可見有關首飾和手錶的廣告，這證明了首飾和手錶〔的廣告〕一直被刊登於反對人的《VOGUE》雜誌上。反對人另外亦以“VOGUE”品牌之名贊助舉辦一名為“Fashion’s Night Out”的活動，相關首屆活動於 2009 在美洲及歐洲舉行，其後於 2011 年擴展到上海，並於 2012 年擴展到香港。

28. Woolhouse 又主張反對人已就反對人商標在各式各樣的商品及服務—包括但不限於首飾及手錶—之上建立了高知名度及良好的商譽；反對人的“VOGUE”商標亦曾被世界各地的法院及商標局確認為馳名或知名，例如加拿大商標異議

¹⁰ 根據 Woolhouse 聲明第 12 段，有關日期寫成是由 2009 年 8 月 11 日至 2013 年 8 月 12 日，但根據 Woolhouse 第二聲明第 6 段，有關日期則寫成是由 2009 年 8 月 11 日至 2012 年 8 月 12 日。

委員會、韓國專利法庭、瑞士聯邦法院、美國關稅及專利上訴法院、美國新澤西地方法院及中國商標局都曾於個案的裁決書中確認“VOGUE”商標為知名或馳名的商標。

29. Woolhouse 聲明夾附的 19 份證物，內容撮要如下：

證物編號	證物描述
“JW-1”	1992 年 4 月出版的 “100 周年特別版” 的頭數頁(副本)
“JW-2”	“100 周年特別版” 中一篇名為“ON THE EDGE”的文章 (副本)
“JW-3”	一本名為《康泰納仕出版公司簡史》〔“A Brief History of The Condé Nast Publications”〕的出版物的節錄 (副本)，其敘述反對人的歷史〔以及“階級出版”(class publications)的概念〕
“JW-4”	一篇摘自人民出版社的“海外新聞出版實錄”(2008)、名為“康泰納仕从大洋彼岸姗姗走来”的文章 (副本)，文章從中國的角度敘述反對人的歷史
“JW-5”	一篇列印自 www.nytimes.com “The New York Times”〔《紐約時報》〕的文章 (日期為 2006 年 12 月 3 日) (打印本)，提及一本名為“IN VOGUE: The Illustrated History of the World’s Most Famous Fashion Magazine”〔世界最有名的時裝雜誌的歷史〕的讀物，並提及反對人〔於 1932 年〕首次以彩色封面圖片出版雜誌的事情
“JW-6”	一個刊登於《紐約時報》關於 100 個“20 世紀中最具份量的公司、媒體及產品品牌”(“the 100 most powerful corporate, media and product brands of the 20 th century”)的列表〔反對人的“VOGUE”品

	牌位列第 94〕（日期為 1999 年 12 月 13 日）（副本）
“JW-7”	一篇刊於《Report on Business》雜誌的文章，點評反對人的“VOGUE”商標為“The World’s Top 50 Logos”〔世界最佳 50 品牌〕的其中之一〔位例 17〕（日期為 2000 年 11 月）（副本）
“JW-8”	一篇刊於《Marketing》雜誌名為〈VOGUE: Behind the Scenes of a Superbrand〉的文章（日期為 2008 年 5 月）（副本）
“JW-9”	《VOGUE 服飾与美容》雜誌獲得的“搜狐時尚盛典 2009 年十佳平面媒體”及“2008 年中國 10 大女性媒體品牌”獎項的照片（副本）
“JW-10”	反對人商標的全球商標註冊清單〔包含多個國家或地區〕，以及隨機挑選的相關商標註冊證書副本及註冊記錄〔於多個類別，包括第 14 類別的註冊〕
“JW-11”	反對人“VOGUE”（式樣為“  ”）商標於 1908 年在美國的商標註冊（註冊編號 69530）的記錄（副本），顯示“VOGUE”商標最早在商業中被付諸使用的日期為 1892 年 12 月 17 日
“JW-12”	關於出版《VOGUE》中國雜誌在中國內地及香港報章的報導（如香港文匯報、星島日報及廣州日報等）（2005 年）（副本）
“JW-13”	2009 至 2012 年《VOGUE》中國雜誌的封面及刊頭（副本），當中可見該雜誌的銷售點包括香港
“JW-14”	2008 至 2013 年期間在香港推廣《VOGUE》中國雜誌銷售的開支總結表（副本），有關開支為港幣 365,800

	元
“JW-15”	在反對人網站 www.vogue.com/tag/misc/jewelry/ 上的首飾標籤 (jewelry tags) 的打印本 (打印日期為 2016 年 2 月) [遲於申請人提交涉訟申請的日期]
“JW-16”	從 100 周年特別版隨機挑選的有關首飾和手錶的廣告 (副本) (1992 年)
“JW-17”	反對人的 Fashion’s Night Out [“VOGUE FNO” / “VOGUE 摩登不夜城”] 活動的相關網頁 www.fno.vogue.cn (打印本) [當中可見有關活動曾於 2013 年 9 月 6 日及 2012 年 9 月 7 日在香港舉行；同一活動亦有在該兩年的 9 月在北京及上海舉行]
“JW-18”	反對人《VOGUE》中國雜誌的 2012 年 9 月及 11 月號關於 Fashion’s Night Out [“VOGUE FNO” / “VOGUE 摩登不夜城”] 相關活動的報導 (副本) [當中可見有關活動於 2012 年在全球 19 個國家包括美國、英國、法國、澳洲、意大利、中國和日本地等舉行；而在香港的活動地點則包括 Lane Crawford 的國際金融中心店、廣東道店、時代廣場店、太古廣場家居精品店、One Island South 家居精品店及展廳及中環置地廣場 Stella McCartney Boutique，而該活動亦有若干藝人或較知名模特兒等出席]
“JW-19”	反對人的“VOGUE”商標曾被法院及商標局確認為馳名或知名的相關判決書 (全為副本)，包括：加拿大商標異議委員會於 1989 年 3 月 31 日作出的裁決書、韓國專利法庭於 2012 年 11 月 15 日作出的裁決書、瑞士聯邦法院於 2012 年 8 月 7 日作出的裁決書、美國關稅及專利上訴法院於 1964 年

	4 月 9 日作出的裁決書、美國新澤西地方法院於 2000 年 12 月 12 日作出的裁決書與及中國商標局於 2001 年 4 月 26 日作出的裁決書
--	---


申請人的證據

30. 申請人依據規則第 19 條提交的證據，為一份由申請人的秘書林君恆（“林氏”）於 2016 年 10 月 7 日作出的法定聲明（“林氏聲明”）。

31. 林氏聲明主要提到申請人在 2014 年 4 月便開始持續使用涉訟商標，但早在 2011 年已在香港使用英文字“VOGUE”在其業務上，尤其用於第 14 類別貨品－包括涉訟貨品－之上。


32. 林氏指林氏聲明夾附的“證物編號 1”為申請人於 2011 年印製的“宣傳目錄”。林氏稱，從該證物中可見英文字“VOGUE”，並“印有上述商標”的貨品。惟就本人所見，該證物其實包含兩宣傳單張，其顯示申請人從事的業務其實是銷售平行進口的名牌貨品（或提供有關的銷售服務），如各種名牌手錶和手袋；¹¹ 本人從中並未見到任何印有涉訟商標或



“VOGUE”商標的貨品，只見“”商標印在該兩宣傳單張上。該證物又包含(i)一頁從申請人的網誌¹²下載的資料，當中提及申請人原於 2000 年開始從事名牌貨品批發服務的生意，後增設門市提供相關的零售服務；以及(ii)一頁從“voguestationhk”的臉書下載的資料，顯示申請人店舖的照


¹¹ 包括瑞士的“Piaget”、“Rolex”及“Franck Muller”鐘錶；林氏聲明夾附的“證物編號 1”、“證物編號 2”及“證物編號 4”。

¹² 該網誌為 <http://voguestation.blogspot.hk/2011/08/cartier.html>

片，其中可見店舖上方及店前印有或掛有“”商標的（黑白反轉）異體商標。

33. 林氏指申請人於 2010、2013 及 2014 年的銷售額分別為港幣七千多萬、五千多萬及六千多萬元；而申請人於 2014 年在香港推銷有關貨品的總開支約為港幣 15,000 元。林氏聲明夾附的“證物編號 2”及“證物編號 3”分別為一些印有涉訟商標的銷售單據（副本）（三張日期在 2014 年，另三張日期在 2015 年—即遲於提交涉訟申請的日期）及關於一家名為“Coherent Glee Limited”¹³於 2014 及 2015 年的審計報告節錄（副本）。

34. 林氏又於林氏聲明的“證物編號 4”夾附一申請人的宣傳單張（副本）、一封證明“Coherent Glee Limited”於 2010 年加入成為香港零售管理協會的會員的信件（副本），以及

關於申請人的另外兩項就“”商標的香港商標註冊記錄或證明書（副本）。¹⁴

35. 林氏聲明的其餘部分主要為指控 Woolhouse 聲明中出現翻譯錯誤、¹⁵ 文法錯誤及標點符號誤用的情況（因此反對人有誤導公職人員及公眾之嫌，以及代表反對人的律師行涉嫌疏忽），又指出 Woolhouse 聲明本身也用上“notoriety”一字來形容反對人的雜誌和商標（就此，林氏聲明夾附該字的字典解釋（“證物編號 6”至“證物編號 10”））與及也曾提及‘“VOGUE”是普通的英語詞彙，字典中亦能找出其意思’。

¹³ 林氏並未明言此公司與申請人的關係，但似乎此公司名稱就是申請人的英文名稱。

¹⁴ 相關註冊編號為 301722555(於第 14、18 和 25 類別，提交及註冊日期為 2010 年 9 月 27 日)及 303589471(於第 35 類別，提交及註冊日期為 2015 年 11 月 6 日，即在提交涉訟申請的日期之後)；可是，前者在此決定理由之日期已不存在於香港的商標註冊記錄冊上。

¹⁵ 所指的翻譯錯誤是關於 Woolhouse 聲明的第 7 段提及的日期（原英文版本寫 1989 年，而中文翻譯則把它寫成 1898 年），但這似乎只是手民之誤。

林氏又稱反對人並沒有就“*Lauren Ballinger*”案作出回應，因此涉隱瞞成份，而且令人懷疑反對人並沒有假冒案由所要求的“goodwill”或良好聲譽。申請人要求本處考慮基本法第 9 條，允許申請人呈上相關的美國法院裁決文件及和解協議書的副本以證明該案存在（夾附為林氏聲明的“證物編號 15”）。

16

反對人的回應證據

36. 反對人依據規則第 20 條提交了回應證據，即為一份由 Woolhouse 於 2017 年 5 月 11 日作出的法定聲明（“Woolhouse 第二聲明”）。

37. Woolhouse 在 Woolhouse 第二聲明主要指出他認為申請人使用“VOGUE”絕不可能是誠實的行為。Woolhouse 重申反對人的《VOGUE》雜誌於 1991 年已首次在香港發行，而《VOGUE》中國雜誌亦於 2005 年分別在香港及中國內地相繼發行，且《VOGUE》中國雜誌的網站亦經常被香港用戶到訪（見上文第 25 段）；鑒於反對人的優良口碑及商譽，申請人應當在涉訟商標的申請日期前知悉反對人商標，因此，申請人使用“VOGUE”商標及涉訟商標為“搭便車”行為，此行是為了坐享反對人的名望和聲譽。

38. Woolhouse 另解釋他用“notoriety”一字是用來指出反對人商品的全球性馳名狀態；而“goodwill”則是指假冒法中某品牌所享有的公認的悠久聲譽。Woolhouse 認為申請人是誤解了“notoriety”和“goodwill”的意義。

¹⁶ 基本法第 9 條是有關香港特別行政區的官方語言的條文。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

39. 本人準備首先考慮條例第 11(5)(b)條下的反對理由。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。

40. 就此反對理由而言，本人須考慮反對理由是否存在的日期是 2014 年 12 月 16 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟申請的日期。

41. 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（於第 379 頁）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。”¹⁷

¹⁷ 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.”

42. 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”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。”¹⁸

43. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 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知道甚麼。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。”¹⁹

44. 根據上文第 41 至 43 段所述的原則，本人應根據申請人所知道的，決定申請人申請註冊涉訟商標的決定會否按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被視為不真誠，而申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

45. 本案中，本人從反對人提交的證供及證據可見反對人的《VOGUE》雜誌或“VOGUE”商標擁有十分悠久的歷史，早於

¹⁸ 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.”

¹⁹ 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.”

1892 年在美國開始發行或使用（Woolhouse 聲明第 5 段；證物“JW-1”至“JW-4”，及“JW-11”），現在世界多個地方的時裝或時尚雜誌出版界享有很高的知名度，例如從具影響力的美國《紐約時報》曾引述一本名為“IN VOGUE: The Illustrated History of the World’s Most Famous Fashion Magazine”（世界最有名的時裝雜誌的歷史）的讀物（證物“JW-5”）、被另一篇刊於《Marketing》雜誌的文章曾指它為“superbrand”及“the best fashion magazine”（最佳時裝雜誌）（證物“JW-8”），以及被《Report on Business》譽為世界最佳 50 品牌之一（證物“JW-7”）可見一斑。另外，《VOGUE》雜誌或“VOGUE”商標又曾獲得不少媒體或時裝媒體品牌的獎項或排名，如由美國《紐約時報》及中國搜狐頒發的獎項或作出的排名等（證物“JW-6”及“JW-9”）。

46. 從反對人提交的證供及證據又可見，反對人至少在歐美、中國內地和香港等地多年來以《VOGUE》或《VOGUE 服飾与美容》經營雜誌（後者即上述的《VOGUE》中國雜誌），當中，《VOGUE》雜誌於 1991 年起在香港開始發行，而與某中國機構合辦的《VOGUE》中國雜誌則在 2005 年起分別在中國內地和香港開始發行，至相關日期已有約 23 年（Woolhouse 聲明第 12 段）。此外，反對人也曾於相關日期前在本地舉辦相關的延伸宣傳推廣活動（如 Fashion’s Night Out / “VOGUE FNO” / “VOGUE 摩登不夜城”，證物“JW-17”）。綜合以上所述之因素，本人認為總體而言，反對人的“VOGUE”商標在香港的時裝及時尚雜誌界已獲得相當的知名度。就此，雖然“VOGUE”一字就與時裝或時尚有關的貨品或服務而言具有描述性，但經過反對人多年來的使用，反對人的“VOGUE”商標已就其有關時裝及時尚雜誌具有顯著特性。

47. 反對人的《VOGUE》雜誌及《VOGUE》中國雜誌的內容皆離不開服裝與配飾（於相關日期前曾宣傳的品牌包括但不限於“Tiffany”、“Cartier”、“Chanel”及“Hermès”等）；本人認為申請人作為名牌鐘錶及手袋等貨品之經營者，以及擬作為第



14 類貨品（包括珠寶首飾及鐘錶等與時裝和時尚市場有密切關係之貨品）的提供者，並不可能在相關日期前對具有相當知名度的《VOGUE》或《VOGUE》中國雜誌或反對人的“VOGUE”商標毫無認識。

48. 無論如何，本人注意到申請人並沒有否認在相關日期前對反對人的《VOGUE》雜誌或“VOGUE”商標有所認識，而亦沒有對反對人所提交有關反對人的《VOGUE》雜誌或“VOGUE”商標之業務所享有的聲譽或知名度的證供或證據作出質疑。

49. 觀乎涉訟商標與反對人的“VOGUE”商標，本人認為雙方的商標有明顯的相類似之處，即涉訟商標完全包含了反對人的主要商標“VOGUE”。雖然涉訟商標亦包含其他元素，但相比“站”或“STATION”兩字（即指向提供貨品的地方，本身顯著特性較低），“VOGUE”無可置疑地仍是在涉訟商標中的一個重要元素，並且是英文元素“VOGUE STATION”的開首部分；而另一元素“時尚”只是“VOGUE”的中文翻譯。

50. 無論如何，申請人雖然提交了反陳述及林氏聲明，但當中卻從未解釋涉訟商標的由來或有關的設計理念，又或解釋申請人為何採用“VOGUE”一字；對於反對人所指申請人是抄襲反對人“VOGUE”商標的嚴重指控，申請人也從沒否認，且亦沒有提交任何反駁證據，而只是說“反對人並沒有理據及可靠證據支持”；



²⁰ 申請人另提供了其就“”及“”等商標的實際使用證據，²¹ 並就與本案沒任何關係的“*Lauren Ballinger*”案大造文章，且集中攻擊反對人提交的文件中出現的偶爾的翻譯錯誤及誤用標點符號等問題。但除此之外，對於有關其不真誠提出涉訟申請的反對理由，申請人並未作出

²⁰ 反陳述第 2 頁末段及林氏聲明第 22 段；申請人就有關反對人的“notoriety”作出的爭辯只是針對反對人有否良好商譽此點，而並非針對申請人不真誠提出涉訟申請而作的答辯。

²¹ 始於 2011 年，即遲於反對人在全球或香港開始註冊或使用“VOGUE”商標的時間。

正式或實質的反駁，而對於反對人提出的所有其他反對理由，申請人也是一概沒有作出任何實質的回應。凡此種種，本人認為申請人實在很難令人相信涉訟商標是在申請人並不知悉反對人的“VOGUE”商標及其知名度的情況下獨立地創作出來的。

51. 綜合以上所有原因及考慮到本案中所有相關因素，本人在本案中得出唯一合理的推論是，申請人的涉訟商標是由抄襲反對人的“VOGUE”商標而來的，即申請人抄襲了反對人的“VOGUE”商標作為其涉訟商標的一個重要部分。就此，本人參考了有關案例 *Mila Schön Group SpA v Lam Fai Yuen (t/a Tung Kwong Co)*[1998] 1 HKLRD 682。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。²² 如前所述，申請人並未提交任何相關的反駁證據。

52. 由於反對人的“VOGUE”商標在香港的時裝及時尚界具有相當的知名度，因此本人認為申請人無論把包含“VOGUE”元素的涉訟商標使用在涉訟貨品上，抑或使用在其實際上所經營的外國名牌貨品的平行進口生意上，其目的都明顯是利用反對人商標的知名度，意圖誤導消費者以為申請人的貨品與反對人有關，以增加申請人貨品的銷量。

53. 總的來說，本人認為根據申請人所知悉的，申請人抄襲反對人的“VOGUE”商標，並提出涉訟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。

54. 基於以上理由，本人裁定反對人依據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。鑒於以上裁決，本人無須對反對人提出的其他理

²² 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.”

據作出進一步的考慮。

訟費

55. 由於反對人要求獲得訟費，並且成功對涉訟申請作出反對，本人依據勝方可獲得訟費的常規，判給反對人訟費。

56. 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)

2018 年 9 月 21 日

附表

商標號	:	199303467
商標	:	VOGUE VOGUE
擁有人及地址	:	CONDE NAST ASIA/PACIFIC INC. c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Ste 400 Wilmington, DE 19808 UNITED STATES
類別	:	16
貨品 / 服務說明	:	雜誌
註冊日	:	1989 年 3 月 4 日

商標號	:	200212175
商標	:	VOGUE GIRL VOGUE GIRL
擁有人及地址	:	CONDE NAST ASIA/PACIFIC INC. c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Ste 400 Wilmington, DE 19808 UNITED STATES
類別	:	16
貨品 / 服務說明	:	雜誌、書籍和印刷品；所有包含在第 16 類的產品。
註冊日	:	2002 年 2 月 2 日

商標號	:	2003B08801
商標	:	VOGUE VOGUE
擁有人及地址	:	CONDE NAST ASIA/PACIFIC INC. c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Ste 400 Wilmington, DE 19808 UNITED STATES
類別	:	38
貨品 / 服務說明	:	電子郵件服務；電子郵箱租用；提供向全球電腦網路和電子通訊系統的電信接入；所有包含在第 38 類。
註冊日	:	2001 年 6 月 14 日

商標號	:	200311538
商標	:	VOGUE LIVING VOGUE LIVING
擁有人及地址	:	CONDE NAST ASIA/PACIFIC INC. c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Ste 400 Wilmington, DE 19808 UNITED STATES
類別	:	16
貨品 / 服務說明	:	雜誌、書籍和印刷品；所有包含在第 16 類的產品
註冊日	:	2002 年 9 月 20 日

商標號	:	300258796
商標	:	VOGUE VOGUE
擁有人及地址	:	CONDE NAST ASIA/PACIFIC INC. c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Ste 400 Wilmington, DE 19808 UNITED STATES
類別	:	35, 41, 42, 44, 45
貨品 / 服務說明	:	<p>第 35 類 有關廣告和推廣的信息服務；商業信息服務，不涉及洗衣和乾洗；所有透過電腦數據庫或互聯網在線提供(的服務)；在互聯網網頁使用的廣告的彙編；在互聯網上發布的目錄彙編；提供關於商品和服務廣告的網站空間；在互聯網上提供的拍賣；處理網上銷售及購物商場管理的企業管理服務；為他人接受銷售訂單；提供及更新廣告信息的電腦數據庫；在線訂閱雜誌</p> <p>第 41 類 從電腦數據庫或透過互聯網在線提供有關文化的信息和諮詢服務；從電腦數據庫或透過互聯網或其他方式在線提供有關娛樂或教育資訊；通過互聯網提供電子遊戲服務；關於所有上述服務的信息提供</p> <p>第 42 類 編制和提供有關電腦網絡設備的信息；在線電腦服務；提供信息檢索的電子在線網絡的接入；提供電腦數據庫接入及出租接入時</p>

	<p>間；與上述全部服務有關的信息及諮詢服務</p> <p>第 44 類 從電腦數據庫或透過互聯網在線提供有關保健及健身的信息及諮詢服務</p> <p>第 45 類 從電腦數據庫或透過互聯網在線提供有關星座的信息及諮詢服務</p>
註冊日	: 2004 年 7 月 29 日

商標號	: 302468412
商標	: VOGUE VOGUE
擁有人及地址	: CONDE NAST ASIA/PACIFIC INC. c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Ste 400 Wilmington, DE 19808 UNITED STATES
類別	: 9, 42
貨品 / 服務說明	: 第 9 類 用於智能電話、個人數碼助理 (PDA) 設備、平板電腦及其他便攜式或手提式數碼電子設備的可下載電腦軟件，即可下載軟件；電子遊戲軟件；電腦遊戲軟件
	: 第 42 類 電腦設計服務；應用程式服務提供商 (ASP) 服務，即承載計算機軟件應用程式，即用於智能電話、個人數碼助理 (PDA) 備、平板電腦及其他便攜式或手提式數碼電子設備的可下載電腦軟件、電子遊戲軟件及電腦遊戲軟件；與電腦軟件有關的技術支援服務；與電腦軟件有關的故障排除；提供刊載與電腦軟件有關的資料的網站
註冊日	: 2012 年 12 月 14 日