

《商標條例》（第 559 章）

反對商標申請編號 301295532

商標：



類別： 29, 30

申請人： 郭錦輝以齊善行食品銷售公司之名營業

反對人： 深圳齊善食品有限公司

決定理由

背景

1. 郭錦輝（以齊善行食品銷售公司之名營業）（“申請人”）於 2009 年 3 月 2 日依據《商標條例》（第 559 章）（“條例”）就以下商標提交註冊申請（“涉訟註冊申請”）：



（“涉訟商標”）。

2. 涉訟註冊申請涵蓋以下貨品（“涉訟貨品”）：

類別 29

素食品；罐頭素食品；冷凍及非冷凍、低溫冷凍及常溫保存素食品；素食加工製品；素點心；素食湯料；素飽；素餃；素甜品；素滷味；素雞；素鴨；素鵝；素火雞；素魚；素濕翅；素蝦；素龍蝦；素海蜇；素墨魚；素魷魚；素蟹；素帶子；素瑤柱；素鮑魚；素海參；素牛肉；素羊肉；素豬肉；素鹿肉；素魚旦；素牛丸；素火腿；素香腸；素臘腸；素豆腸；素蠔豉；魔芋；茼蒿；豆製食品；豆腐；腐皮；腐竹；枝竹；生根；菇類；素湯料；素小食；素食大豆類製品、素食魔芋及植物性凝膠類製品及以上的混合製品；冷凍果蔬；蔬菜食品；醬菜；肉；魚；家禽及野味；肉汁；醃漬、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍；果醬；蜜餞；蛋；奶及乳製品；食用油及油脂。

類別 30

素食點心；中西式素食點心；素食飽點；粥；麵粉及穀類製品；糕點及糖果；蜂蜜；糖漿；鮮酵母；發酵粉；芥末；醋；沙司(調味品)；調味用香料；素蠔油；素鮑魚汁；素鮑魚醬；素調味料；素食調味醬料；素沙茶醬；素 XO 醬；素雞粉；羅漢齋麵；杯麵；飯團；素食麵粉或麵筋類製。

3. 有關涉訟註冊申請的詳情於 2009 年 5 月 22 日公布。
4. 深圳齊善食品有限公司（“反對人”）於 2009 年 8 月 21 日提交反對該註冊申請的通知（“反對通知”），隨附反對理由書（“反對理由書”）。
5. 申請人於 2009 年 11 月 19 日就反對理由書提交反陳述（“反陳述”）。
6. 反對人依據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 18 條提交的證據,為一份由反對人的企劃部經理施泰中於 2009 年 5 月 4 日作

出、並於 2009 年 5 月 7 日提交的法定聲明,隨附 12 份證物。由於該法定聲明出現缺頁及頁數重複等情況,按申請人之要求,反對人於 2009 年 5 月 14 日提交了另一份亦由施泰中作出的法定聲明,就有關錯誤作出補正。上述兩份法定聲明合稱“施氏法定聲明”。

7. 申請人並未有依據規則第 19 條提交任何證據。

8. 有關本反對案的聆訊訂於 2013 年 1 月 8 日在本人席前進行。反對人由其代理人中港知識產權有限公司的一位葉達民(下稱葉先生)代表;而申請人則自行答辯。

反對理由

9. 反對人在反對理由書陳述欲根據條例第 3(1), 11(1), 11(5)(b), 12(1), 12(2), 12(3), 12(4)及 12(5)條對涉訟註冊申請作出反對。聆訊當日,反對人只要求根據條例第 11(5)(b)條作出反對。

相關日期

10. 在本法律程序中須考慮反對理由是否存在的日期是 2009 年 3 月 2 日(“相關日期”),即申請人提交涉訟註冊申請的日期。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

法例及法律原則

11. 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。

12. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture*

Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd [1999] R.P.C. 367 at 379 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。”¹

13. 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。”²

14. 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:

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 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.”



“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。”³

15. 根據上文第 12 至 14 段所述的原則,本人應根據申請人所知悉的,考慮申請人提出涉訟註冊申請的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠,而申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

反對人的陳述與證據

16. 反對人為一所於 1993 年成立的中國深圳企業,其股東(發起人)為一家於 1989 年在香港成立的齊善食品有限公司(參考反對人的證物“STZ-1”)。

17. 根據反對理由書,反對人是以下商標的擁有人:

1	 (“商標一”)	2	 (“商標二”)
---	--	---	--

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.”

3	 <p>(“商標三”)</p>	4	 <p>(“商標四”)</p>
5	<p>齊善</p> <p>(“商標五”)</p>	6	<p>齊善</p> <p>(“商標六”)</p>
7	 <p>(“商標七”)</p>		

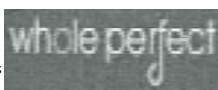
18. 反對人主要生產素食食品及提供相關服務。由反對人生產的素食食品下稱“反對人貨品”。


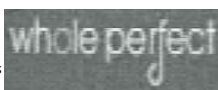
19. 根據反對理由書及葉先生在聆訊中所作出的陳述，商標一及商標二已自反對人成立之時起，即早於 1993 年，在中國就反對人貨品付諸使用，及於 1996 年就第 29 類別貨品在中國獲得商標註冊。另外，反對人亦已就商標三於 2007 年 12 月 3 日就多個不同類別（包括第 29、30 及 40 類別）

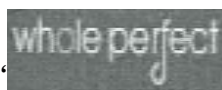
的貨品在中國提出了商標註冊申請,並在不遲於 2007 年 12 月 3 日在中國付諸使用。

20. 反對人的證物“STZ-2”及“STZ-7”載有大量反對人貨品(例如素麵、素餡、素香酥排等)的圖片,其中,大部分圖片清晰顯示反對人貨品的包裝上帶有商標三及/或商標六,而小部分反對人貨品的包裝則帶有商標四。部分該些包裝顯示了有關貨品的生產日期,分別為 2008 年 5 月、7 月、8 月或 9 月不等。

21. 反對人的證物“STZ-2”及“STZ-7”同時載有有關反對人位於中國不同地方各銷售點或展覽會的圖片及收銀台、冰櫃、燈箱等設計,它們



皆顯示了“”、“”及商標六的個別或組合使用,以及商標三之使用。惟該些資料的日期不詳,或是乃遲於相關日期,因此本人不會把它放入考慮範圍之內。儘管如此,反對人的證物“STZ-2”中的“健康與素食”刊物,顯示反對人早於 2006 年“元月”(即一月)已使用



“”、“”及商標六。

22. 反對人稱商標一及商標二乃由反對人委托的一位王志軍所創作。其中,商標一的上半部代表一個正在打坐靜修的人,與下半部那個舉起雙手的人手牽手,表達同心協力、共創未來。該創作理念載於反對人的官方網頁(參考反對人的證物“STZ-2”),惟該網頁的副本顯示該網頁亦並未載有日期。

23. 施氏法定聲明的第 23 段提到,自不遲於 2004 年 9 月 6 日起,申請人成為反對人在香港的代理,負責在香港銷售及推廣反對人貨品。反對人稱,為方便運作,申請人與反對人的“投資者”(實為反對人當時的大股東余炳棠先生之妻劉瑾)在香港合資成立了齊善素食(香港)有限公司。反

對人的證物“STZ-9”顯示該公司的成立日期為 2004 年 9 月 6 日,而反對人的證物“STZ-8”則載有該公司 2008 年 9 月 6 日申報的公司周年報表,顯示該公司當時的股本為港幣 10,000 元,每股已發行股本面值為港幣 1 元;申請人持有該公司 5,000 股份,而劉瑾則已於 2008 年 6 月 16 日把其原先持有該公司的 5,000 股份轉讓予另外三人。

24. 反對人指申請人的實際工作其實只是代理反對人貨品,而申請人所銷售的貨品以至於其日常運作的物資皆完全來自反對人。就此,反對人提供了一份齊善素食(香港)有限公司與反對人的通訊記錄(反對人的證物“STZ-10”),以證明齊善素食(香港)有限公司向反對人取貨(如[素]貢丸 50 箱、[素]蝦仁 100 箱等)及要求它提供物資如“3KG 紙盒 200 個”、“封箱膠紙,雙頭筆”、及“PARK’ N 膠袋 4000 個”。

25. 反對人又指,申請人曾參與反對人的“經銷商大會”,包括反對人在 2008 年 10 月 19 日及 2009 年 4 月 11 日舉行的“經銷商大會”。反對人的證物“STZ-10”及“STZ-11”包含了該兩個活動的照片副本,其中清晰可見申請人出現在活動上。一張在 2008 年 10 月 19 日拍下的照片(“合照”)更顯示申請人與一伙人在一個背景前留影;雖然該背景部分被人遮擋,但本人仍可見商標三以一個頗大的比例印在該背景上。至於在 2009 年 4 月 11 日所拍的照片,由於它的日期是後於相關日期,本人不會對它加以考慮。

26. 反對人認為以上合照顯示申請人是知悉商標三乃屬於反對人的,但申請人仍幾乎原原本本的把它抄襲過來。因此,申請人提出涉訟註冊申請顯然是不符合行業中合理及具備經驗的人士的可接受商業行為標準,而涉訟註冊申請亦是不真誠地提出的。

申請人的陳述

27. 申請人於反陳述主要指出申請人乃於 2002 年(在聆訊中申請人指是 2000 年)與反對人的大股東余炳棠建立生意合作關係,經營有關素食的生產及銷售業務,並協議由反對人開發內地市場,而申請人則開發香港

市場。申請人認為他是香港區業務的擁有人,而並非反對人的香港代理。申請人於 2003 年在香港成立了自己的公司—齊善行食品銷售公司—以經營其業務,並一直使用涉訟商標,例如在 2003 年 3 月至 2009 年 1 月間,申請人在香港幾間著名的超級市場售賣的素食品的包裝上,皆印有涉訟商標。申請人在反陳述又指出,由 2003 年初起,其售賣的素食品的年銷金額大約為港幣 100 萬元;而到大約 2009 年初,有關的年銷金額已達港幣 1,000 萬元。可是,申請人並未有就以上任何陳述提交證據。

28. 申請人在聆訊中指出自己與余炳棠有著千絲萬縷的關係。申請人遂作出闡述:他與余一起經營生意,因此彼此變得熟絡,而雙方曾有口頭承諾,即余曾說“香港〔市場〕你做(經營)、國內〔市場〕我做(經營)”及“賺錢〔歸〕你的、蝕錢〔歸〕我的”。惟就此申請人聲稱的口頭承諾,申請人並未能提供任何實質證據支持。另外,申請人又提到一些與本案無直接關係且亦未有證據支持的說法,例如余曾就出售“齊善”業務涉及不誠實買賣以致被香港廉政公署調查,及反對人並未擁有合法出口權和清關文件等。

29. 至於有關申請人與反對人實質的商業合作關係,申請人在聆訊中的陳述可歸納如下:反對人為一所生產素食品的工廠;申請人向反對人付錢取貨(反對人貨品)在香港售賣,而當時的情況是反對人“不會找另一人(在香港)賣”,即不會供貨予申請人以外的人士在香港售賣。申請人認為由始至終他的角色是“商人”,而他與反對人之間的關係是一種“合作關係”。申請人亦強調自己是“有股份的”。就此,申請人提及自己為齊善素食(香港)有限公司的最大股東,擁有一半股權(參考上文第 23 段)。

30. 申請人承認自己並沒有生產涉訟貨品或素食品,他所售賣的皆是反對人貨品。至於反對人提及反對人向申請人/齊善素食(香港)有限公司提供物資(例如紙盒、雙頭筆),申請人稱這是因為在國內購買此等物資比較便宜,但亦承認沒有向反對人就此等物資支付過任何費用,而文具等物資都是“大陸(指反對人)配下來的”。

31. 至於涉訟商標,申請人聲稱那是由他所設計的,其概念來自

Starbucks(星巴克)的圖形商標。申請人在聆訊中指,他於 2002 至 2003 年左右已開始構思涉訟商標,因他認為反對人當時正在使用的商標(相信主要是指商標一及“齊善”/“齐善”文字商標如商標六)太“大陸化”,而涉訟商標則形象鮮明,適合用於香港市場。申請人又指在他設計好涉訟商標後,他把涉訟商標提供予反對人,以把涉訟商標印刷在反對人貨品的包裝袋上,再由申請人在香港銷售反對人貨品。

32. 當被進一步問及涉訟商標的設計過程時,申請人指涉訟商標其實是在反對人的深圳廠房設計的。當日他剛巧手執一杯星巴克咖啡從香港過關到深圳,到埗後不久就與反對人的設計員商討設計商標的事宜。一方面申請人提到是他叫該設計員根據他的概念把 Starbucks(星巴克)的圖形商標“照抄、照搬”(使之包含在所設計的商標內),另一方面,申請人卻又提到是大家“坐埋一齊、一齊諗嘅”(坐在一起、一起構思的)。然而,申請人並未有說明他們當時設計出來的商標,是否只是涉訟商標 B,或是涉訟商標 A 及涉訟商標 B。不過,這點對於本人須在本案中作出的決定來說,並不重要。因此,除有明確需要外,本人將不會對涉訟商標 A 及 B 作出區分。

33. 申請人稱他雖然運用了反對人的“齊善”/“齐善”商標及商標一作元素,但所設計的涉訟商標與反對人的“齊善”/“齐善”商標及商標一並非一模一樣,而是已作加減及變更,例如加上了圈內的文字。據申請人的了解,反對人在大約 2003 年開始便在中國國內使用商標三(與訟雙方皆沒有對涉訟商標與商標三是幾乎完全一模一樣的這點提出爭議,詳見下文第 49 段。)。對此,申請人的說法是“新的東西大家都會用”,而申請人從沒就此提出反對,因當時雙方關係良好。

34. 申請人指出中國、香港、台灣三地皆有不同企業或公司註冊了包含“齊善”二字的公司名稱或商標,其中一些更為空殼公司,因此他認為“齊善”二字不專屬於反對人。就此,申請人欲在聆訊中提交他所搜羅的有關“齊善”公司名稱或商標的註冊或申請資料供本人參考。但由於該些文件是在規則下有關提交證據的時限後提交的,亦未有按規則第 79(1)條的要求以法定聲明形式作出,該些文件並不能被接納為本案的證據。

35. 申請人補充道,反對人的股東層(以余炳棠為第一代)現已到了第三代。在新的股東層接管反對人後,反對人大約於 2009 至 2011 年間逐漸停止向申請人及其他跟他情況近似的人士供貨。就此,申請人約略提到有其他跟他情況近似的人士亦應與反對人有股份上的合作,成立了十餘家合資公司(“其他合資公司”)以在不同地方(主要是國內)銷售反對人貨品。由於第三代股東不想與其他合資公司及其股東分享“齊善”業務可能帶來的利益,所以反對人不再向它/他們供貨。

36. 在 2009 年供貨開始不穩定的情況下,申請人想到提出涉訟註冊申請以保障自己的利益。申請人稱他在“眾多商標”中只是就屬於他自己設計的商標(而非反對人的商標如“齊善”/“齐善”文字商標及商標一)提出商標註冊申請。

37. 至於上文第 25 段提及的“經銷商大會”,申請人否認該些活動是經銷商會議。他認為該些活動只是“公司內部年會”。

38. 申請人在聆訊中展示了一些申請人聲稱亦是由他設計的食品包裝袋及由他負責印製的物資如圍裙等。他又展示了幾包由反對人在 2012 年 6 月生產的素食品,並指反對人不知為何至 2012 年仍在該些包裝袋上使用他的商業登記地址。申請人相信該些包裝袋是“之前多印了的”,但可能反對人不想浪費,故於 2012 年仍沿用此些多印了的包裝袋。無論如何,由於以上申請人在聆訊中展示的物品皆未有在有關時限內及依據規則第 79(1)條提交,本人不會接納它們為本案的證據。

反對人對申請人陳述的回應

39. 對於申請人在聆訊中作出的陳述,代表反對人的葉先生回應道,申請人聲稱自己是“香港區業務擁有人”的這點並無實質文件證明。由始至終,“齊善”業務的真正擁有人就只有反對人,而申請人只是協助反對人在香港售賣帶有反對人商標的反對人貨品。

40. 葉先生又指出上文第 38 段提到的“之前多印了的包裝袋”雖然不

屬本案中正式的證據,但他仍須指出其中一個包裝袋上清晰印有“代理人”為齊善素食(香港)有限公司,即上文第 23 段提及的合資公司;由此可見,在大約 2002 年至相關日期前申請人一直知道自己實質上只是反對人的代理人的角色。

41. 至於涉訟商標,由於它的素材來自反對人的商標,以及創作時用到的資源都是由反對人所提供的,且它是由申請人與反對人的僱員一起設計的,葉先生認為按一般人的理解,涉訟商標是屬於反對人的。

決定理由

申請人的角色

42. 綜觀申請人的陳述,本人信納申請人與反對人的前股東余炳棠就反對人貨品曾有密切的商業合作關係,例如從余炳棠之妻劉瑾與申請人於 2004 年合資成立齊善素食(香港)有限公司可見一斑;另外,申請人亦不時就反對人貨品提供意見,例如把它的口味調節,使它更能迎合香港人的口味等。

43. 然而,本人認為申請人亦有一些誇大其辭的地方。例如在反陳述中,申請人聲稱他與余炳棠協議“由反對人開發內地市場,而申請人則開發香港市場”。這看似是一宗共同開發“齊善”食品業務的對等公平交易,以致申請人可以“香港區業務擁有人”自居。但綜觀雙方在聆訊中的陳述及反對人的證據,反對人早在 1993 年已在中國就反對人貨品擁有一個確立的業務,而申請人參與有關業務則是在大約 2000 至 2002 年。根據案情,雙方從未有簽署任何業務合作協議,例如有關攤分盈利的協議。

44. 另外,雖然申請人提到自己是“有股份的”,可是他擁有的股份只是屬於齊善素食(香港)有限公司及他自行成立的齊善行食品銷售公司。齊善素食(香港)有限公司在法律上並不屬反對人的子公司或附屬公司。換句話說,申請人並不就反對人或其業務擁有任何實質的權益,包括在股權上或管理方面的權益。

45. 加上申請人與反對人實質的合作模式只純粹是前者向後者落單購買反對人貨品在香港售賣,在考慮所有相關因素及衡量各方面的可能性後,本人認為案中雙方的實際身份只是:反對人為生產商,而申請人為反對人在香港的分銷商或所謂的“代理人”。申請人極其量只可算是反對人在香港的獨家分銷商或代理人。

46. 根據上文第 35 段申請人的陳述,反對人因不想跟其他合資公司及其股東分享盈利,所以輕易地以停止供貨的方法終止與它/他們的商業合作關係。事實上,與申請人的情況一樣,其他合資公司亦未能在反對人的供貨問題上有任何話事權。因此,本人有理由相信它/他們實際的角色亦與申請人及齊善素食(香港)有限公司一樣,即只是分銷商,以共同築起反對人的分銷商網絡。本人認為上文第 25 及 37 段所提及的活動,其性質亦應只是分銷商活動。申請人承認曾和其他合資公司的股東一起參與該些活動。

47. 本人認為綜合以上所有因素,申請人作為一個於相關行業經營了十數年頭生意的資深商人,他理應知道就“齊善”業務而言,他實質的身份只是反對人的分銷商或代理人,而非業務擁有人。

涉訟商標及其擁有權

48. 對於申請人就設計涉訟商標過程的闡述,本人認為它亦有自相矛盾的地方。一方面申請人提及涉訟商標是他於 2002 至 2003 年左右已開始構思的,另一方面卻又指涉訟商標之所以是模仿 Starbucks(星巴克)的圖形商標,是因在設計當天申請人剛巧手中有一杯從香港買來的星巴克咖啡,因此有涉訟商標這“神來之筆”。

49. 正如申請人所承認的,涉訟商標的設計其實是採用了反對人所擁有之“齊善”/“齐善”文字商標及商標一作為其主要元素。另外,申請人亦在陳述中提及要去除反對人舊有商標予人“大陸化”的感覺。有鑑於此,本人認為設計涉訟商標的當時實際情況只是申請人在反對人的廠房內參與了改良或更新反對人舊有商標(“齊善”/“齐善”文字商標及商標一)

的工作,而經改良或更新後所產生的商標就是涉訟商標,或反對人其後所使用的商標三。就此,本人須指出涉訟商標(尤其是涉訟商標 B)與反對人的商標三是幾乎完全一模一樣的。它們的分別只在於反對人的商標三中包含了兩個細小的“®”符號(代表已註冊商標);而涉訟商標 A 包含的“齊善”中文字是以繁體字書寫的。

50. 雖然申請人稱涉訟商標與需改良的反對人的舊有商標(“齊善”/“齐善”文字商標及商標一)並非一模一樣,但經參照反對人的該些舊有商標及申請人聲稱他“設計”時所依據的 Starbucks(星巴克)圖形商標後,本人認為涉訟商標其實主要是採用了反對人之“齊善”/“齐善”商標及商標一作為其重要元素,經湊合後再加上若干其他元素,如一個外圈、圈中的“齊善食品”部分、英文部分“WHOLE PERFECT FOODS”及“WHOLE PERFECT FOODS(風格化)”等。上述外圈屬於一個“背景”而已,本身不具商標顯著特性;至於圈中“齊善食品”中的“齊善”部分乃屬反對人的商標,而“食品”二字只是普遍用語,不具商標顯著特性。上述“WHOLE PERFECT FOODS”及“WHOLE PERFECT FOODS(風格化)”這些元素亦只會被一般消費者視為“齊善”之相對應中文標誌。總的來說,反對人的舊有商標被改良或更新的部分十分有限,大致上只限於涉訟商標圓圈形設計的概念,及其餘不具商標顯著特性的部分(如“食品”)或將被一般消費者視之為“齊善”相對應英文標誌的元素(即“WHOLE PERFECT FOODS”)。

51. 反對人的舊有商標被改良或更新的部分已然十分有限,而根據申請人的陳述,在改良或更新反對人舊有商標設計的時候,申請人更是與反對人的設計員“坐在一起、一起構思的”,因此,申請人對於改良或更新反對人舊有商標所作出的實質貢獻便更為有限。

52. 無論如何,本人認為在上述有關改良反對人的舊有商標的背景情形下,任何一個正常合理的人皆不會期望可藉其給予的一點極有限的意見而能取得經改良而產生的涉訟商標(或幾乎完全一模一樣的商標三)的擁有權,尤其是雙方當時並未有就商標擁有權之事宜作出過任何協議或簽署過任何合約。一個正常合理的人既不會有以上期望,更何況是營商多年的申請人。

53. 整體來說,涉訟商標的最主要及顯著部分仍為反對人的“齊善”/“齐善”文字商標及商標一。從另一個角度來看,涉訟商標是完全地包含了整個“齊善”/“齐善”文字商標及整個商標一,而該“齊善”/“齐善”文字商標及商標一毋庸置疑是屬於反對人的。

54. 基於以上各點,尤其是涉訟商標中的主要元素乃反對人所擁有的“齊善”/“齐善”文字商標及商標一,加上涉訟商標的設計是在反對人的廠房內運用到反對人的資源所進行的、設計主要是由反對人的設計員執筆(即使申請人可能提供了某些概念)、雙方並未有協議或同意申請人可就所改良之商標取得擁有權等因素,本人裁定經改良而產生的涉訟商標(及商標三)是屬於反對人的。即使當時經改良而產生的商標可能只有涉訟商標 B(參考上文第 32 段),由於根據條例第 2(3) 條及第 51(3)條,涉訟商標 A 及涉訟商標 B 乃屬於“一系列的商標”⁴,涉訟商標 A 亦理應是屬於反對人的。

55. 根據雙方的陳述及反對人的證據,反對人在相關日期前已廣泛使用商標三(如前文所述,商標三跟涉訟商標是幾乎完全一模一樣的):不論是藉生產反對人貨品及印刷商標三於包裝袋上,或是藉著分銷商(包括申請人在內)於不同地方銷售帶有商標三的反對人貨品(參考上文第 20、21 及 35 段),或是在分銷商活動中張貼印有商標三的壁報(參考上文第 25 段);對此,申請人一直知悉而從未作出反對。本人認為這亦間接地顯示了申請人承認商標三(或涉訟商標)乃屬於反對人的,並且反對人對商標三(或涉訟商標)有必然的使用權。

不真誠提出涉訟商標申請

56. 綜合以上所有分析,基於申請人於相關日期時理應知道自己只是反對人的香港代理人或分銷商的身份,以及涉訟商標乃屬於反對人,且他亦沒有權利就涉訟商標提出註冊申請或抄襲商標三而提出涉訟註冊申請,本人認為根據申請人所知悉的,申請人提出涉訟註冊申請的決定將會被採

⁴ A “series of trade marks”.

用恰當標準的人視為是不真誠地作出的。

57. 雖然申請人提出有其他人士/法律實體可就“齊善”二字作商標註冊,本人須首先指出就此點,申請人並未有正式提出證據支持這說法;其次,誠如申請人在聆訊中所承認的,該等人士/法律實體可能只是與反對人有某種商業上的關連,或是與反對人有某些商業協議等。本案的關鍵是,申請人與反對人有一既定的分銷商及生產商之關係。作為分銷商,申請人在未有取得反對人的同意或授權下就屬於反對人的涉訟商標提出商標註冊申請,這明顯是一種不忠實的行為。就此,本人須指出申請人自身主觀的誠實標準與本人須作出有關恰當標準這客觀元素的判斷無關。

58. 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。因反對人已成功藉條例第 11(5)(b)條反對涉訟註冊申請,本人無須對反對人提出的其他反對理由作出進一步的考慮。

訟費

59. 由於反對人成功對涉訟註冊申請作出反對,並且要求獲得訟費,本人依據勝方可獲得訟費的常規,判給反對人訟費。

60. 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)

2013 年 3 月 14 日