

《商標條例》(第559章)

申請宣布商標編號301610874註冊無效



商標：

類別： 5

申請人： 和興白花油藥廠有限公司

商標擁有人： 玉瑩有限公司

決定理由

背景

1. 和興白花油藥廠有限公司(“申請人”)於2012年7月5日根據《商標條例》(第559章)(“條例”)向本處提出申請，要求商標註



冊處處長(“處長”)宣布編號301610874的商標(“涉訟商標”)註冊為無效(“宣布無效的申請”),並夾附理由陳述(“申請理由”)。涉訟商標的原來註冊擁有人為顏福成(“原註冊人”),其後於2013年12月23日轉讓與玉瑩有限公司(“商標擁有人”)。涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期均為2010年5月12日。涉訟商標註冊於以下貨品及服務(“涉訟貨品”):

類別 5

藥用油；藥用天然油；提神塗敷用藥；非麻醉性止痛、止癢、消腫油；非麻醉性止痛、止癢、消腫藥膏；藥用貼布；防蚊液；止痛劑；個人用醫療精油；不具麻醉效能之止痛護理油。

2. 原註冊人於 2012 年 9 月 27 日提交了反陳述，並夾附反陳述書(“反陳述”)。

3. 上述宣布無效的申請的聆訊於 2016 年 3 月 10 日在本人席前進行，胡關李羅律師行的陳志冲律師代表申請人出席聆訊，而代表商標擁有人出席聆訊的是由天標知識產權代理有限公司委託的楊元晶大律師。

相關日期

4. 在本法律程序中，要考慮的日期是2010年5月12日，即涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期。

申請理由

5. 根據申請理由，申請人是一家於香港註冊成立的公司，亦是白花油國際有限公司(“白花油國際”)的全資附屬公司。申請人的主要業務是生產、推廣及分銷白花油、活絡油及白花膏等藥油及藥膏產品(統稱為“白花油產品”)，其中白花油為申請人之主要產品。

6. 在 1927 年，白花油的始創人顏玉瑩於新加坡等地研製出一種可供塗擦用的藥油，並以他鍾情的白色水仙花命名為“白花油”。其後，顏玉瑩將注意力和生產基地，轉移到市場潛力優厚和勞力資源充足的香港，於 1959 年 8 月 21 日成立了申請人，作為其業務之總部。在香港，申請人主要以“和興”品牌來推廣及分銷白花油產品，並擁有多個包含“和興”及“白花油”元素的註冊商標(統稱“白花油商標”)。

7. 大約於 1960 年代，顏玉瑩在台灣成立和興白花油廠股份有限公司(“台灣和興”)，以便於在台灣銷售及推廣白花油產品。台灣和興所銷售的產品，是由申請人從香港提供原料，再在台灣加工的。在台灣，申請人以“萬應白花油”之品牌推廣及分銷其白花油產品。

8. 顏玉瑩於 1981 年去世，白花油業務由其後人繼續經營。

9. 申請人聲稱，申請人之白花油產品，在香港及全球多個國家及地區享有極高的知名度。載有白花油商標的白花油產品已被

公認為源於申請人，而非其他人的產品。

10. 自成立以來，申請人一直以大同小異之包裝銷售其白花油產品，並在包裝內放進一份載有顏玉瑩的名稱及肖像的產品說明書。申請人認為，基於申請人長時間及廣泛的使用、銷售和宣傳，以及白花油產品的高品質，申請人已就白花油商標、白花油包裝、以及顏玉瑩的名稱及肖像，在香港和世界各地享有廣泛的商譽；而白花油商標、白花油包裝、以及顏玉瑩的名稱及肖像亦已被廣泛辨認為與申請人及其白花油產品相互不能分割的印記。

11. 原註冊人為顏玉瑩的兒子，曾主理台灣和興的業務，亦曾以個人及/或台灣和興名義，保證台灣和興的白花油產品不會在台灣以外的地方銷售。其後，原註冊人以不誠實及欺詐的手段奪取台灣和興的股權及所擁有的註冊商標，更以其他公司之名義於台灣經營白花油業務。

12. 涉訟商標的註冊申請並未得到申請人的同意而提出，申請人根據《商標條例》第 3(1)、11(1)(a)、11(1)(b)、11(4)(b)、11(5)(b)、12(3)、12(4)、12(5)(a)，38(3)及 53(5)條申請宣布該商標的註冊無效。於聆訊時，申請人所依賴的只是條例第 11(5)(b)、12(5)(a)、53(3)和 53(5)條的理據。


13. 申請人要求商標註冊處處長宣布涉訟商標的註冊為無效，並判給申請人訟費。

反陳述

14. 在反陳述中，原註冊人認為，涉訟商標的爭議只涉及顏玉瑩的名稱及肖像，其他則無問題。

15. 原註冊人指出，申請人的白花油產品以“和興白花油”及



“”圖形作為商標，其產品說明書亦明顯顯示“和興白花油”字樣，由此可見，申請人根本無意或礙於顏玉瑩生前之遺命，於所銷售產品上不得標示顏玉瑩名稱或肖像作為商標；而申請人僅將顏玉瑩的名稱及肖像用於產品說明書上闡明產品的出處，並非當作商標使用。原註冊人認為，申請人意圖以商品說明干涉商標註冊，似乎於法不合。

16. 原註冊人設計了一系列有關顏玉瑩名稱及肖像之商標，

並在台灣申請商標註冊，其中包括與涉訟商標相同的商標，他指稱顏玉瑩屬意原註冊人使用其名稱及肖像。

17. 原註冊人聲稱，顏玉瑩早於 1966 年便將其名稱及肖像，以原註冊人之名義申請註冊商標，且日後讓原註冊人持續申請，故原註冊人就涉訟商標的申請，無須得到申請人之同意。

18. 原註冊人認為，由於他的“顏玉瑩”品牌之商品在台灣經營得有聲有色，因而引起申請人之嫉妒，對涉訟商標提起宣布無效的申請；但由於申請人並未使用顏玉瑩的名稱及肖像作為商標，故涉訟商標的註冊對申請人之權益並無影響；另一方面，由於港、台兩地往來頻繁，並為同文同種，故原註冊人在台灣所註冊載有顏玉瑩的名稱及肖像的商標，在香港亦有相當之知名度，若涉訟商標之註冊被宣布為無效，會造成原註冊人之巨大損失。

19. 原註冊人又認為，涉訟商標以紅底白字加上清晰的圖像，



與申請人的“和興白花油”及“”圖案具相當差異性，不會令消費者混淆誤認。

20. 此外，原註冊人否認台灣和興與申請人有所謂分公司或從屬關係，他亦認為台灣和興經營權之爭議與涉訟商標的爭議無關，他又指申請人並無證據支持“原註冊人保證白花油產品不會在台灣以外的地方銷售”的說法。

申請人的證據

21. 申請人提交了由顏為善於 2013 年 6 月 20 日(“顏為善聲明一”)和 2014 年 10 月 23 日(“顏為善聲明二”)及顏福偉於 2013 年 6 月 24 日作出的法定聲明(“顏福偉聲明”)為證據。

顏為善聲明

22. 根據顏為善聲明一，顏為善是申請人的主席、行政總裁及執行董事，並同時為申請人的全資控股公司白花油國際的主席及總裁。他亦是顏玉瑩的長孫和遺囑執行人。他自大約 1971 年開始在申請人工作，並於顏玉瑩在 1981 年去世後，主理白花油業務。

23. 顏玉瑩大約於 1927 年研製出白花油，他其後展開了生產

及銷售白花油產品的業務(“白花油業務”), 並進一步研發及推出其他相關白花油產品。

24. 大約在 1950 年初, 顏玉瑩以香港作為白花油業務之總部, 初時以個人名義和“白花油藥廠”的商號經營, 並設生產總廠房於英皇道。於 1959 年, 顏玉瑩在香港成立了申請人, 並自 1961 年 4 月 1 日起注入白花油業務。自申請人成立直至 1979 年, 顏玉瑩一直擔任申請人之主席, 並主理白花油業務。顏玉瑩於 1981 年 3 月 20 日去世。

25. 顏為善聲明一的證物 GWS-1(a)至 GWS-1(c), 分別載有申請人的公司註冊證書、1959 年的周年申報表、及申請人的公司組織章程大綱和章程細則的副本。證物 GWS-1(d)則載有日期為 1961 年 12 月 31 日顏玉瑩向申請人出售白花油業務(包括相關商譽)的協議(“出售協議”)副本。

26. 自 1951 年起, 在香港銷售的白花油產品全在香港生產, 並一直以“白花油”品牌銷售及推廣。在申請人成立初期, 其銷售員會到零售點兜售, 亦會通過工展會直接售賣白花油產品給消費者。隨著白花油產品的知名度提高和生意額增大, 由 1960 年代開始, 白花油產品會經分銷商再轉售至較小的分銷或零售點。在 1980 年代起, 申請人亦會直接銷售白花油產品予大型連鎖店。

27. 自 1993 年至今, 申請人透過大昌華嘉香港有限公司(前身為瑞士大昌洋行有限公司)(以下統稱為“大昌華嘉”)供銷白花油產品予批發商、大型連鎖店及零售店鋪, 再轉售予消費者。現時, 白花油產品的零售點包括: 萬寧和屈臣氏個人護理店、惠康和百佳超級市場、華潤萬家、7-11 和 OK 便利店、DFS 環球免稅店、裕華國貨、華潤堂、杏林堂中醫藥診所、順豪行藥業批發、以及各大小藥房。

28. 顏為善聲明一的證物 GWS-2(a)至(c), 分別載有申請人於 1990 年至 1993 年間銷售白花油產品至零售商的部分單據副本及列表, 申請人於 1993 年至 2010 年間分發白花油產品至大昌華嘉的部分單據副本, 及大昌華嘉於 2009 年 3 月至 2010 年 3 月期間向零售商轉售白花油產品的部分單據副本及列表。證物 GWS-2(d)的文件展示白花油產品如何透過大昌華嘉轉售到零售商。

29. 白花油產品是代代相傳的藥用產品, 其消費者包括各年齡層的普羅大眾。在香港的銷售初期, 產品包裝上會在“白花油”品牌旁加上“萬應”二字。至 1990 年代, 申請人開始以“和興”品

牌推廣及銷售白花油產品。由 1950 年代初開始，為向公眾展示顏玉瑩為白花油產品的始創人，他一直把載有其名稱及肖像的產品說明書，放進每一盒白花油產品的包裝內。而申請人亦繼續及一直維持此做法。顏為善聲明一的證物 GWS-3(a)至(c)載有上述產品說明書的副本，分別為 1960 年代末至 1970 年代初、1990 年代末、及 2007 年至今採用的版本。惟自大約 2002 年開始，因應中國大陸醫藥產品包裝法規之修訂，申請人沒有再將有關產品說明書用於中國大陸地區銷售的白花油產品。

30. 由於白花油產品屬藥用產品，顏為善相信，絕大多數的消費者會在使用前先參閱產品說明書。顏為善聲明一的證物 GWS-4 載有香港銷售的白花油產品之實物及包裝樣本，展示了產品說明書放進白花油產品的包裝盒內之方式。證物 GWS-5(a)和(b)則分別載有申請人在 1997 年於香港及海外展銷會分發，以及在 2006 年至 2007 年間於香港分發的白花油產品的單張的副本。

31. 早於 1950 年代起，顏玉瑩已親身並不時帶同知名電影及粵劇明星到工展會宣傳和推廣白花油產品，並舉行慈善皇后選舉，以加強宣傳及建立白花油企業及品牌熱心公益的形象，而享譽中港台之鄧麗君曾於 1972 年當選為白花油慈善皇后。

32. 白花油產品在不同媒體刊登廣告，包括戶外大型廣告牌、巴士、電車、舢舨、零售點和主題公園等，又冠名贊助運動項目及演唱會等。白花油商標亦曾出現在粵語長片的外景街招上。顏為善聲明一的證物 GWS-6(a)至(m)展示了白花油產品於 1950 至 1970 年代在香港的推廣活動的文件及照片的副本，包括顏玉瑩及多位電影明星出席多屆香港工展會的活動。

33. 顏玉瑩熱心公益，多年來通過捐贈白花油產品以收宣傳效益，他亦會親自帶領申請人的員工進行慈善及贊助活動。顏為善聲明一的證物 GWS-7(a)至(g)載有顏玉瑩大約在 1950 至 1970 年代參與的慈善活動的文件、照片及有關報導的副本。

34. 顏為善指出，由於顏玉瑩在申請人業務上時常親力親為，故普羅大眾對顏玉瑩的認知，與白花油產品及申請人有不可分割的關係。

35. 顏玉瑩於 1961 年獲當時的港督頒發嘉許獎狀，顏為善聲明一的證物 GWS-8 載有上述獎狀的副本。由於顏玉瑩創研的白花油產品廣受歡迎，及顏玉瑩以本人和申請人名義積極推廣白花油產品及參與公益及慈善活動的形象深入人心，顏玉瑩被冠以

“藥油大王”之稱號。

36. 顏玉瑩於 1981 年去世後，白花油業務不斷擴展。隨著大眾媒體的發展及互聯網普及，申請人在電視及電台(包括英語頻道)投放廣告，並於 2005 年設立公司網頁，又於 2007 年成立網上討論組及博客，加強與消費者的互動。為加強品牌年輕化，申請人投放資源於網上廣告和社交媒體，於 2010 年開始在 Facebook，新浪微博及 Youtube 推廣白花油產品。

37. 顏為善聲明一列出 1976 年至 2010 年白花油產品在世界各地的推廣開支，估算由 2000 年至 2009 年針對香港市場的推廣費約為每年一千萬港元。顏為善聲明一的證物 GWS-9(a)至(t)展示了 1980 年至 2000 年間，白花油產品的香港廣告樣本和相關記錄的副本，包括電視、電台、報章、巴士、電車、貨車、戶外和網上廣告，以及工展會和其他展覽會的資料。

38. 截至 2010 年 5 月 12 日，白花油產品的銷售已遍佈美國、加拿大、澳洲、歐洲及南非等地。顏為善聲明一列出了 1976 年至 2010 年，申請人的白花油產品在世界各地(包括香港)的銷售數字，有關香港的銷售由 1987 年的 1900 萬港元上升至 2009 年的 4800 萬港元。

39. 在 1991 年，申請人成為白花油國際的全資附屬公司。於 1991 年 12 月 18 日，白花油國際在香港聯合交易所上市，除白花油外，其業務還包括財務及物業投資等。顏為善聲明一的證物 GWS-10(a)至(c)載有相關招股書的摘錄(包括顏玉瑩創立白花油業務的資料及他出席白花油產品推廣活動的照片)、2010 年的年報及 1991 年的周年申報表的副本。

40. 顏為善指稱，由於白花油產品的高品質及廣泛推廣，白花油產品在大眾特別是其消費者心目中，已建立極高的知名度和信任，被公眾認定為香港的知名品牌，並獲報章及其他媒體廣泛報導，而且申請人及白花油產品屢獲獎項。顏為善聲明一的證物 GWS-11(a)至(j)展示了白花油產品和申請人獲得的獎項的資料，包括 1999 年香港十大名牌、2007 年至 2009 年和 2010 年至 2011 年的 YAHOO!感情品牌大獎和“2006 年香港最具影響力 100 品牌榜”第 51 位，以及澳洲政府於 2009 年、2010 年及 2012 年向申請人頒發的 Good Manufacturing Practice(GMP)認證等。

41. 除白花油產品外，近年來申請人更推出福仔系列藥油產品，繼續擴大及發展申請人的業務。申請人積極透過贊助慈善、

體育及其他活動，履行企業和社會責任及宣傳白花油產品。顏為善聲明一的證物 GWS-12(a)至(ai)載有申請人由 1989 年至 2009 年的贊助活動的資料。證物 GWS-13(a)至(d)載有申請人於 2004 年至 2010 年多次獲頒的商界展關懷証書的副本。

42. 顏為善聲稱，顏玉瑩以身為申請人及白花油產品的始創人而知名，普羅大眾特別是白花油產品的消費者，早已把顏玉瑩、申請人和白花油產品緊密地連在一起；顏玉瑩的名稱及肖像已成為白花油業務的重要商譽和聲譽，以及申請人的重要資產和標記。顏為善聲明一的證物 GWS-1(d)所載的出售協議表明，顏玉瑩本人同意，除作為申請人的股東、高級人員、僱員或代理人外，他不會單獨或連同其他人士，於香港就專利藥物生產商的業務使用其名字。¹ 顏為善認為，在簽訂該出售協議時，顏玉瑩已知悉其身份已經成為白花油業務的重要商譽和資產，並打算將有關其身份的商譽與白花油業務一同注入申請人。顏為善認為，通過申請人對顏玉瑩的名稱及肖像於白花油業務上的長久使用，以及顏玉瑩作為申請人及白花油產品的始創人的形象深入人心，申請人自獲注入白花油業務起，已就顏玉瑩的名稱及肖像建立了商譽及聲譽。

43. 顏為善又聲稱，顏玉瑩與申請人及白花油產品連為一體的商譽及聲譽，非但沒有隨著顏玉瑩的去世而消滅，反而透過申請人的白花油業務的持續發展，及申請人對顏玉瑩的名稱及肖像的持續使用而不斷增長。顏為善重申，顏玉瑩在 1950 年代初已開始把載有其名稱及肖像的產品說明書放進每一盒白花油產品的包裝內，而申請人亦繼續及一直維持該做法。此外，申請人的刊物包括其控股公司白花油國際的上市文件和網頁，及大眾媒體對白花油產品、申請人或其管理人員的報導，仍會闡述顏玉瑩創立申請人及白花油產品的歷史與白花油業務的發展。其中，有關顏玉瑩及申請人對白花油產品的推廣及宣傳策略，更為當中某些報導之重點。顏為善聲明一的證物 GWS-14(a)至(t)展示了申請人網站介紹顏玉瑩、申請人及白花油的歷史及發展的資料，一些於 1987 年及 1997 年至 2006 年有關申請人及白花油產品在多份香港刊物的報導的副本，一些在互聯網下載之報道文章，以及申請

¹英文原文：“The Vendor shall covenant with the Company that he will not at any time hereinafter, either solely or jointly with, or as manager or agent for, any other person or persons, or company, directly or indirectly, carry on, or be engaged, or concerned, or interested in the business of Patent Medicine Manufacturer, or permit or suffer his name to be used or employed in carrying on or in connection with any such business in the Colony of Hong Kong, save so far as the Vendor shall as member of the Company be interested, or as officer or servant or agent of the Company, be employed, in the business of the Company.”

人在 1986 年至 1988 年間在主要地鐵站及屋苑舉行路演，闡述顏玉瑩創研白花油之歷史及申請人之白花油業務的發展資料的照片。

44. 鑑於白花油產品的悠久歷史，以及顏玉瑩作為申請人及白花油產品始創人的形象深入人心，顏為善確信，在香港和其他地區的公眾，特別是白花油產品的消費者，均會視申請人、白花油產品及顏玉瑩同出一轍。他認為，當公眾特別是白花油產品的消費者，看到顏玉瑩的名稱及/或肖像，便會即時聯想到申請人的白花油產品，而當他們看到白花油產品的包裝盒內的产品說明書時，可確保他們購買的是源自顏玉瑩，並由申請人生產的白花油產品。他確信顏玉瑩的名稱及/或肖像已成為申請人及白花油產品一個重要及不可分割的標記，並屬於申請人所擁有的重要商譽及聲譽。

45. 大約於 1960 年代，顏玉瑩開始在台灣銷售白花油產品，並於 1970 年 1 月 21 日在當地成立了台灣和興。顏為善聲明一的證物 GWS-15 載有台灣和興的登記資料。據顏為善理解，台灣和興屬於申請人的分公司，他在台灣和興成立時，已是該公司的股東，並在 1975 年出任董事；台灣和興在成立後，由顏玉瑩本人、顏福和及在申請人任職的趙善權管理，其中顏福和為總經理；直至大約 1980 年，顏玉瑩的健康狀況轉壞，台灣和興的業務交由其妻子顏何秀琼主理。在顏玉瑩去世後，台灣和興的股權按其遺囑分配。顏為善一直沒有積極參與台灣的白花油業務，惟在顏玉瑩病重時，他曾與趙善權到台灣審核台灣和興的帳目。

46. 直至與原註冊人有爭議(“該爭議”)之前，申請人一直將桶裝的白花油原油，由香港運送到台灣和興加工，再在當地出售。在台灣銷售的白花油產品，包裝上都曾使用“萬應”二字。顏為善聲明一的證物 GWS-16 載有一些由申請人向台灣和興輸出白花油原油的單據的副本。

47. 顏為善認為，台灣和興是申請人的一部分，而台灣和興及獲委託處理台灣白花油業務的人士，包括任何顏玉瑩的家族成員及申請人和台灣和興的員工，均不可作出對申請人的業務構成任何競爭或影響的行為(以下簡稱為“競爭行為”)。他認為，上述人士亦應有相同理解及共識，而倘若顏玉瑩仍然在生，也必定有相同意願及理解。

48. 顏為善指出，原註冊人是顏玉瑩於 1968 年所生的兒子，並於顏玉瑩去世後，獲分配申請人的股份。顏為善聲明一的證物

GWS-1(c)和 10(c) 所載的資料，可證明原註冊人曾經是申請人的股東。在顏玉瑩去世後，原註冊人曾協助顏何秀琼處理台灣和興的業務，及後更被委託主理該業務。顏為善聲明一的證物 GWS-17(a)展示了原註冊人代表台灣和興，於 1992 年向申請人發出的保證書，保證從申請人所轉讓的法國大號白花油玻璃瓶所生產的白花油產品只能在台灣銷售，絕不能出口到香港及其他地區，又保證在未得申請人的同意下，絕對不能使用申請人的香港註冊商標，保證書中原註冊人分別以“總公司”和“分公司”稱呼申請人及台灣和興。而證物 GWS-17(b)則載有原註冊人代表台灣和興在 1993 年發出的保證書，提及台灣和興用於生產“萬應白花油”的一切原料和物料全部由申請人供應，故保證台灣和興所生產之“萬應白花油”只會在台灣發售，不會出口或轉口到台灣以外之任何地區，及承認申請人擁有白花油在世界各地(台灣除外)的註冊商標之權益。


49. 除台灣和興的業務外，原註冊人曾協助處理申請人的業務，並出任替代董事。顏為善聲明一的證物 GWS-18(a)載有關於 1997 年 7 月 27 日至 8 月 10 日期間，原註冊人獲委任為白花油國際的替代董事的文件的副本。而證物 GWS-18(b)至(d)則載有申請人委任原註冊人為項目經理的合同，任期為 1995 年至 1996 年，及 1999 年至 2000 年，以及由 2001 年 3 月到 2004 年 3 月。證物 GWS-18(e)載有 2001/2002 及 2002/2003 財政年度申請人就僱用原註冊人而向稅務局發出的報稅表。證物 GWS-18(g)展示了原註冊人以白花油國際高級經理的名義，參與香港政府於 2001 年 5 月舉行的西部訪問團的團刊的副本。

50. 於大約 2002 年，申請人從當時的美國分銷商得知，有與申請人的白花油產品的包裝極為相似的產品在美國發售。後來，申請人發現該產品由台灣和興生產，而原註冊人有份策劃將該產品銷售到美國。由於該等銷售違反不可作出競爭行為的理解及共識，於 2003 年 1 月 1 日申請人終止原註冊人擔任項目經理之僱傭合約(顏為善聲明一證物 GWS-18(f)載有相關文件的副本)。其後，顏為善發現，在他本人、其他股東及申請人不知情及未予授權的情況下，他本人及其他股東於台灣和興的股權，以及由台灣和興持有的有關白花油產品的商標，被轉移到其他人士手中。在資產被轉移後，台灣和興更被申請清盤。他本人及台灣和興的其他股東，包括顏福偉及顏何秀琼，於大約 2003 年至 2006 年間，在台灣對原註冊人及有關人士和公司展開訴訟，但最後未能討回台灣和興的股份及其持有的白花油產品的商標。於上述爭議後，顏

為善得悉，原註冊人以其他公司的名義，繼續經營台灣的白花油業務，包括在 2006 年成立一家與台灣和興名字相同之公司(台灣公司註冊第 28228978 號)。顏為善聲明一的證物 GWS-18A 展示了有關的公司登記資料。

51. 顏為善指出，原註冊人於 2011 年曾擬就第 5 類的“藥用




油”等產品，在香港申請註冊“”商標(申請編號第 301863694 號)，該商標同樣載有顏玉瑩的名稱及肖像，與上述證物 GWS-4(見上文第 30 段)所展示的包裝非常相似，在申請人提出反對後，原註冊人撤回該商標註冊申請。顏為善聲明一的證物 GWS-19(a)至(c)載有該商標註冊申請的記錄、反對理由和撤回申請的資料。

52. 顏為善聲明一的證物 GWS-20 載有申請人擁有的香港註冊商標的列表，他相信，原註冊人曾參考該些商標，希望一方面可以迴避申請人的註冊商標，另一方面以不當手段侵佔及借助由申請人擁有及與申請人和其白花油產品不可分割之顏玉瑩的名稱及肖像的商譽及聲譽，以達致其個人不當目的。

53. 顏為善又指，涉訟商標的顏色與申請人於中國大陸銷售的白花油產品的包裝非常相似，顏為善聲明一的證物 GWS-21 載有上述白花油產品的包裝的副本；原註冊人亦曾於 2012 年在中國大陸就第 3 及第 5 類貨品，申請註冊另一個載有顏玉瑩的名稱



及申請人的英文商標“Pak Fah Yeow”的商標“”，但在申請人提出反對下，原註冊人撤回該商標註冊申請，顏為善聲明一的證物 GWS-22 展示了上述中國大陸的商標註冊申請的記錄。

54. 就原註冊人在反陳述中提及的台灣註冊商標，顏為善指出，該商標由“和興白花油廠顏福和”的名義於 1966 年申請註冊，並於 1975 年轉讓予台灣和興。其後，於 2004 年，通過原註冊人的不誠實行為才轉讓予原註冊人。由於該轉讓是在顏玉瑩去世很久後才發生，根本不能證明顏玉瑩同意該轉讓。

55. 至於原註冊人在反陳述中所指，顏玉瑩屬意原註冊人使用包含顏玉瑩的名稱及肖像的台灣註冊商標一事，顏為善聲明一的證物 GWS-23 顯示了上述台灣商標的商標記錄，除第 26139 號

(其後被分拆為第 1113167 號及第 1113168 號)的台灣商標外，該等商標的註冊申請全在顏玉瑩去世後發生，並不能證明顏玉瑩同意原註冊人申請註冊該等商標。

56. 顏為善又提及，為使申請人直接控制有關“白花油”及“白花膏”品牌的所有註冊商標及毋須再支付特許權費，他曾於 2009 年轉讓三個由祖母處繼承的馬來西亞及新加坡註冊商標予申請人，顏為善聲明一的證物 GWS-24 展示了有關交易的資料。

57. 顏為善重申，申請人的白花油產品在香港及全球多個國家和地區享有極高的知名度，而涉訟商標的註冊申請並沒有得到申請人的同意。在比較了涉訟商標與申請人的產品說明書中所載的顏玉瑩的名稱及肖像，以及相關的貨品後，他認為，涉訟商標會誤導公眾以為涉訟貨品為申請人的出品；而在香港銷售涉訟商標的貨品必會構成影射或假冒。

58. 顏為善指出，原註冊人在明知顏玉瑩的名稱及肖像早已成為申請人及其白花油產品的重要標記，以及成為申請人的白花油業務的重要商譽及聲譽的情況下，企圖把涉訟商標的貨品與申請人及其白花油產品連繫起來以獲取利益的行為，欠缺商業道德；而且，原註冊人申請註冊涉訟商標的行為，亦違反了不可作出競爭行為的理解及共識，有違誠信及商業道德。因此，他認為涉訟商標的註冊申請是不真誠提出的。

59. 顏為善又對原註冊人的反陳述作出其他回應，但該些回應及上述涉及影射或假冒及不真誠的指控，只屬其個人陳詞的性質。

60. 根據顏為善聲明二，台灣顏玉瑩和興化工廠有限公司（“台灣顏玉瑩”）曾在 2013 年於香港舉行的“國際現代化中醫藥及健康產品展覽會暨會議”中，展出載有顏玉瑩的名稱及肖像的藥油產品，以及展出另一涉嫌侵犯申請人的香港註冊商標的產品，經申請人向主辦單位投訴後，上述公司承諾不再展出相關產品。顏為善聲明二的證物 GWS-25 展示了有關投訴文件和承諾書的副本。

61. 顏為善聲明二的證物 GWS-26 展示了現時的商標擁有人（即玉瑩有限公司）的公司查冊記錄，顯示原註冊人為該公司的唯一股東及董事。顏為善質疑，原註冊人意圖透過把涉訟商標轉讓至一有限公司，以逃避是項宣告無效申請可能產生之法律責任。

62. 在顏為善聲明二中，他又對原註冊人的反陳述作出其他

回應，但該些回應只屬其個人陳詞的性質。

顏福偉聲明

63. 顏福偉在聲明中確認，原註冊人曾出任申請人的項目經理，其工作包括為申請人拓展和興白花油產品於中國大陸的推廣及銷售。原註冊人會接觸到申請人的業務資料，並必須對有關業務有相當認識。顏福偉經常親身教授原註冊人經營申請人之白花油業務，包括曾經在 2001 年 5 月帶同原註冊人參與，由當時的政務司司長帶領的香港特別行政區西部訪問團，以探索拓展和興白花油業務在中國大陸的商機，並將原註冊人介紹給商界名人及內地官員。他亦曾帶同原註冊人參與多個中國大陸和興白花油業務的推廣及展銷會。在 1997 年 7 月 27 日至 8 月 10 日期間，原註冊人更曾在顏福偉離開香港期間，出任白花油國際的替代董事。

64. 顏福偉提到，涉訟商標所包含的“萬應油”三字，在藥油行業意指外用藥，與白花油產品的使用方法相似，他認為涉訟商標的註冊貨品會與白花油產品構成直接競爭。

65. 原註冊人曾參與處理申請人的白花油業務，及主理台灣和興的業務。顏福偉認為，原註冊人身為顏氏家族成員及申請人的前高級員工，必然對申請人的運作，包括申請人會在每盒白花油產品的包裝內放進載有顏玉瑩的名稱及肖像之產品說明書的做法，及顏玉瑩生前對白花油產品的宣傳手法有充分認知。因此，原註冊人必定知悉，申請人多年來一直倚靠始創人顏玉瑩的商譽及聲譽經營白花油業務。

66. 在聲明中，顏福偉又比較了涉訟商標與申請人於中國大陸銷售的和興白花油產品的包裝的顏色及外觀設計。他認為，原註冊人註冊載有顏玉瑩的名稱及肖像的涉訟商標，是不誠實地利用申請人的商譽，來達到推銷自己的產品之目的，或有意令消費者誤會，以為載有涉訟商標的貨品來自申請人或與申請人有關，企圖混水摸魚以獲取利益，此等行為欠缺商業道德；原註冊人是意圖以不誠實的途徑，達到侵佔申請人白花油業務的市場的目的；原註冊人亦違反了不得與申請人在業務上有直接競爭的承諾。上述有關顏福偉對原註冊人的意圖的陳述只屬其個人陳詞的性質。

商標擁有人的證據


67. 原註冊人提交了由他本人於 2014 年 4 月 17 日作出的法定聲明(“顏福成聲明”)作為支持反陳述的證據。

顏福成聲明

68. 原註冊人分別於 1999 年和 2010 年在台灣成立了白花油國際有限公司(“台灣白花油國際”)及台灣顏玉瑩，並擔任上述公司的董事至今。顏福成聲明的證物 1 載有上述公司的相關資料。於 2014 年，原註冊人在香港成立玉瑩有限公司(即商標擁有人)，並擔任該公司的董事至今。

69. 於 1962 年 6 月 12 日，顏玉瑩的兒子顏福和在台灣登記了商號“和興白花油廠”，顏福成聲明的證物 2 是相關的商業登記證副本。於 1966 年 8 月 1 日，“和興白花油廠顏福和”在台灣就



第 1 類別的“膏、丹、丸、散、油藥品商品”申請註冊“ 傳真堂玉瑩”商標，並於 1967 年 4 月 1 日獲正式註冊，商標註冊號為 26139。顏福成聲明的證物 3 載有該商標之註冊證副本。

70. 於 1970 年，顏玉瑩在台灣成立和興白花油廠有限公司，顏福成聲明的證物 4 載有該公司的營利事業登記證副本。於 1975 年 4 月 10 日，商標註冊號 26139 轉讓予上述和興白花油廠有限公司。直至 1988 年 5 月 1 日，和興白花油廠有限公司向台灣智慧財產局，申請變更該商標的擁有人名稱，由“和興白花油廠有限公司”變更為“和興白花油廠股份有限公司”(即台灣和興)。顏福成聲明的證物 5 載有上述商標轉讓和名稱變更等資料。

71. 於 2002 年，原註冊人以個人名義借貸予台灣和興，台灣和興以持有之商標(包括註冊商標 26139 號)作抵押。顏福成聲明的證物 6 和 7 載有有關董事會議記錄的副本和台灣智慧財產局確認上述商標的設定質權(即抵押)申請的信函副本。其後，因無力償還貸款，台灣和興把上述商標轉讓予原註冊人，並在 2003 年 10 月 3 日向台灣智慧財產局提出轉讓申請，顏福成聲明的證物 8 載有上述轉讓申請和當局의 確認信函的副本。

72. 於 2004 年 4 月 30 日，原註冊人向台灣智慧財產局申請分割註冊商標第 26139 號，並於 2004 年 7 月 19 日獲批准分割成註冊號 01113167(第 12 類 - “中藥”)及 01113168(第 12 類 - “西

藥”)。顏福成聲明的證物 9 載有上述分割申請和當局的重認信函的副本。

73. 由 2003 年開始，原註冊人透過台灣白花油國際，使用註冊商標第 26139 號於產品“萬應紅花油”的包裝盒上，並於同年就其產品包裝盒登記著作權。其後於 2006 年，開始將該商標使用於產品“正港顏玉瑩萬應油”的包裝盒上，並已於 2005 年 7 月 20 日把該包裝盒登記著作權。顏福成聲明的證物 10 載有著作人“成功製藥有限公司”為“萬應紅花油”包裝盒，及著作人“顏福成”就“正港顏玉瑩萬應油”包裝盒的著作權登記的文件副本。

74. 為“緬懷先祖、飲水思源”，於 2005 年 8 月 22 日，原註冊人特意委託設計師，重新設計顏玉瑩的名稱及肖像，並將之成為涉訟商標的一部份。顏福成聲明的證物 11 展示了台灣白花油國際與設計師簽訂之合約及相關收據的副本。

75. 於 2009 年 10 月 20 日，原註冊人向台灣智慧財產局申請於第 5 類的貨品註冊一個與涉訟商標相同的商標，並於 2011 年 3 月 1 日獲准註冊。顏福成聲明的證物 12 載有該商標的註冊證副本和最近期的官方記錄。

76. 於 2010 年 11 月 3 日，經原註冊人同意，白花油製藥有限公司就一個與涉訟商標相同的商標，向台灣智慧財產局提出第 3 類及第 5 類貨品的商標註冊申請。顏福成聲明的證物 13 載有有關的商標註冊證副本和最近期的官方記錄。

77. 於 2010 年，原註冊人向台灣智慧財產局，提出轉讓商標註冊號 01113167 及 01113168 予台灣顏玉瑩，並於同年 3 月 15 日起生效。顏福成聲明的證物 14 載有相關轉讓文件的副本。於 2010 年 11 月 1 日，台灣顏玉瑩授權白花油製藥有限公司和台灣白花油國際使用該兩個商標，證物 15 載有相關授權文件的副本。

78. 於 2010 年 11 月 1 日和 2012 年 5 月 16 日，台灣顏玉瑩授權天乾製藥有限公司、白花油製藥有限公司及漢聖製藥科技股份有限公司使用註冊商標第 01113167 號；另於 2010 年 11 月 16 日，再授權人生製藥股份有限公司使用註冊商標第 01113168 號。顏福成聲明的證物 16 載有部份相關授權文件的副本。

79. 於 2011 年，原註冊人再次委託設計師，設計一系列以顏玉瑩的名稱及肖像作為基礎的圖像，令顏玉瑩系列的產品年輕化。顏福成聲明的證物 17 載有有關合約的副本。

80. 自 2003 年起，原註冊人於台灣的不同媒體，推廣以顏玉瑩的名稱及肖像作為商標的產品，包括在工商時報、蘋果日報、電玩通雜誌、電視及捷運車箱刊登廣告，顏福成聲明的證物 18 和證物 19 分別載有上述廣告和藥品廣告核准函的副本。上述產品於台灣的康是美和屈臣氏等藥妝店和 SOGO 百貨專櫃等有售，證物 20 載有相關銷售記錄及展銷相片的副本。

81. 自 2011 年開始，原註冊人以台灣顏玉瑩之名義，向香港、中國大陸和其他地方推廣及銷售以顏玉瑩的名稱及肖像作為商標(包括涉訟商標)的產品。於 2013 年 8 月 15 日至 17 日，台灣顏玉瑩在香港的“國際現代化中醫藥及健康產品展覽會暨會議”參展，於會場內推廣上述產品。顏福成聲明的證物 21 和證物 23 載有上述產品於各地的推廣及銷售記錄，包括上述香港展覽會及其他地方的展銷會的相片和手冊及銷售單據的副本。

82. 原註冊人已於約 20 個國家或地區(包括香港)，就一個與涉訟商標相同的商標，提出商標註冊申請，當中大部份已獲註冊。顏福成聲明的證物 22 載有該些商標註冊證書及/或相關註冊申請記錄的副本。

83. 在 2014 年，為方便以香港作為管理中、港和澳門業務之基地，原註冊人把涉訟商標轉讓予同年成立的香港玉瑩。

84. 在顏福成聲明中，原註冊人否認台灣和興是申請人的分公司，又強調他已循合法途徑在台灣取得載有顏玉瑩的名稱及肖像的商標的擁有權，然後再重新設計出涉訟商標，並在台灣及其他地區實際使用有關商標。

85. 原註冊人指出，由於顏玉瑩的名稱及肖像只佔申請人的產品說明書的其中一面的不到十分之一版面，而且說明書以對摺數次的方式收藏於包裝盒內，很難引起使用者注意，顏福成聲明的證物 24 展示了在香港銷售的和興白花油的包裝盒和產品說明書的相片。原註冊人認為，由於產品包裝盒外已註明產品成份、功效和用途，使用者一般不會打開產品說明書；而事實上，並非全球的和興白花油的产品說明書皆印有顏玉瑩的名稱及肖像，顏福成聲明的證物 25 展示了馬來西亞的和興白花油的包裝和產品說明書的相片，當中並無顏玉瑩的名稱及肖像。原註冊人又指，涉訟商標與申請人於中國大陸銷售的白花油的包裝，在文字、設計、顏色和其他顯著部份明顯不同，顏福成聲明的證物 26 展示了申請人在中國大陸銷售的和興白花油的包裝的相片。

86. 至於顏為善所指，顏玉瑩的家族成員及申請人和台灣和興的員工絕不可作出競爭行為的共識和理解，原註冊人認為有關共識和理解只涉及申請人和其“和興”及/或“白花油”產品，與涉訟商標無直接關係。

87. 原註冊人重申，有關申請人所提及的台灣爭議，顏何秀琮及其女兒一方已被判敗訴，而且上訴失敗，顏福成聲明的證物 27 載有相關案件於 2012 年 11 月 30 日由台北地方法院發出一審判決書和於 2013 年 9 月 5 日由智慧財產法院發出的上訴判決書。

88. 顏福成聲明又列出他對申請人的申請理由之其他回應，但該些涉及個人觀點的回應並不屬於證據的範圍。

根據條例第 53(3) 及 11(5)(b) 條提出的宣布商標註冊無效的申請

89. 條例第 53 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。

...”

而條例第 11(5)(b) 條訂明：

“ (5) 如一

(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(視屬何情況而定)的範圍內不得註冊。”

90. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999]R.P.C. 367 一案中，Lindsay J. 在第 379 頁就英國《1994 年商標法》第 3(6) 條(相等於條例第 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和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：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。”²

91. 在判斷某申請者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”。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R.10 一案中(第26段)，英國上訴法庭指出，法庭必須決定，按申請者所知道的事實來看，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。³

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

“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。”⁴

93. 因此，在決定商標擁有人是否不真誠地提出涉訟商標的註冊申請這問題上，本人必須考慮商標擁有人提出註冊申請時，對申請人商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

94. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據英國的案例 *ROYAL ENFIELD Trade Marks* [2002] RPC 24: “除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出這樣的指控。此外，除非該指控被明確地證明，否則不應被裁定為成立，而甚少情況可以透過推論的過程明確地證明這樣的指控。”⁵ 基於該指控的嚴重性，必須提交有說服力的證據。單單能證明一些亦能與“真誠”相符合

²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 behavior 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.”

³英文原文：“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.”

⁴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.”

⁵ 英文原文：“It should not be made unless it can be fully and properly pleaded and should not be upheld unless it is distinctly proved and this will rarely be possible by a process of inference.”

的事實是不足夠的。

95. 就申請人基於第 11(5)(b)條的申請，陳律師在聆訊中指出，涉訟商標的顯著位置所載的顏玉瑩的名稱及肖像，與申請人的白花油產品的產品說明書上的顏玉瑩的名稱及肖像是基本相同或非常相似的；原註冊人身為顏玉瑩的兒子及申請人的前股東和前員工，又曾參與申請人、白花油國際及台灣和興的業務，他必然清楚知悉顏玉瑩的名稱及肖像早已用於白花油產品的產品說明書，而顏玉瑩的身份亦早已就申請人的白花油產品取得商譽；涉訟商標的註冊貨品與白花油產品的性質及用途相同或非常相近；原註冊人在明知顏玉瑩的名稱及肖像已成為申請人及其白花油產品的重要標記的情況下，意圖通過在涉訟商標展示顏玉瑩的名稱及肖像，把有關貨品與申請人及其白花油產品連繫起來，以不當地獲取個人利益。

96. 按陳律師的說法，白花油產品屬非處方藥品，消費者為了解正確的使用方法，必然會參考產品說明書，在產品夾附說明書亦是有關中成藥產品的法定要求；而顏玉瑩的名稱及肖像的價值，在於讓消費者確認所購產品是他們長久信賴，源自顏玉瑩和由申請人生產的老字號白花油產品；若顏玉瑩的名稱及肖像並非消費者的關注，為何原註冊人會將之採用為涉訟商標的主要部份。

97. 陳律師指出，繼承白花油業務的還有顏玉瑩的其他後人，原註冊人曾是申請人的股東，他原已可連同其他後人與股東，通過申請人來共同享有顏玉瑩的身份就白花油業務所取得的商譽。而原註冊人就涉訟商標的註冊，即等同於以其個人名義壟斷了該等商譽，剝奪了其他股東的權益，這不可能是一種合乎一般可接受的商業標準的做法。

98. 另一方面，陳律師認為，就有關不真誠申請的法律下，申請人根本無須證明顏玉瑩的身份已成為申請人的商譽，申請人只要證明原註冊人在明知顏玉瑩的身份早已成為申請人業務的重要標記的情況下，企圖透過涉訟商標的註冊來壟斷顏玉瑩的名稱及肖像，而置申請人以至顏玉瑩的其他後人的權益於不顧，申請人已可證明涉訟商標是由原註冊人不真誠地提出的。

99. 陳律師又提出，原註冊人企圖透過註冊涉訟商標來侵佔申請人的白花油業務的市場，是違反了顏玉瑩的家族成員及申請人和台灣和興的員工有不可作出競爭行為的理解及共識；他認為顏為善聲明一的證物 GWS-1(d)所展示的出售協議及證物 GWS-17(a)和 GWS-17(b)所展示的保證書皆可印證上述的理解及共識；

因此，原註冊人的行為違反了誠信及商業道德，不可能合乎一般可接受的商業標準。他強調，由於顏為善曾與顏玉瑩一起處理白花油業務有十年之久，他必然比其他人更清楚顏玉瑩在生時對白花油業務的想法和意願；因此，有關顏玉瑩在生時對白花油業務的想法和意願，陳律師認為顏為善的證供較具份量，當兩者的證供有矛盾時，應接納顏為善的證供。

100. 此外，根據陳律師所指，原註冊人的其他不誠實行為，還包括：原註冊人曾分別於 2011 年和 2012 年在香港及中國大陸申請註冊一些不單載有顏玉瑩的名稱及肖像，而且與申請人的白花油產品的包裝或瓶子非常相似的商標，而在申請人的反對下，原註冊人撤回該等申請(見上文第 51 和 53 段)；原註冊人曾於 2013 年在香港舉行的展覽會中，以台灣顏玉瑩的名義，展出涉嫌侵犯申請人對顏玉瑩的名稱及肖像所擁有的在先商譽和聲譽及申請人的香港註冊商標的產品，在申請人投訴下，台灣顏玉瑩方收回該產品(見上文第 60 段)；原註冊人否認申請人與台灣和興有總公司和分公司的關係，但事實上，原註冊人曾代表台灣和興以分公司的名義，保證其白花油產品不會在台灣以外的地方銷售(見上文第 48 段)；另，原註冊人聲稱，顏玉瑩早於 1966 年便在台灣以原註冊人的名義，申請註冊載有顏玉瑩的名稱及肖像的註冊商標，但其實原註冊人生於 1968 年。陳律師認為，即使部份上述的不誠實行為發生在相關日期後，但亦可藉此反映原註冊人不誠實的人格和侵害申請人權益的惡意，可從而推論他不真誠申請涉訟商標的惡意。

101. 陳律師認為，綜合以上種種不誠實行為，顯示原註冊人是一個為個人目的而不擇手段的人，他惡意捏造一些有違事實的說法或惡意否認一些明顯的事實，又多次以不同方式侵害申請人的權益；該等行為反映原註冊人不誠實的人格，並可從中推斷他申請註冊涉訟商標的惡意；而他的不誠實行為亦會影響其證供的可信性。

102. 陳律師又指，即使原註冊人主觀地認為他純粹是緬懷先祖和飲水思源，才採用顏玉瑩的名稱及肖像於涉訟商標中，但他註冊涉訟商標的行為明顯會影響由顏玉瑩苦心創立的申請人的利益，他置申請人及顏玉瑩的其他後人的利益於不顧的行為，不可能符合客觀的可接受商業行為的標準。

103. 就申請人的指控，楊大律師提出，申請人從來沒有出示證據證明顏玉瑩不同意其名稱及肖像被用作商標的識別標示，又未

能證明申請人曾以顏玉瑩的名稱及肖像作商標使用，或提供證據顯示顏玉瑩的去世對白花油產品的銷售的影響。她認為，即使原註冊人曾擔任申請人的項目經理和白花油國際的替代董事，該等委任均與本案的爭議無關，因為申請人由始至終都知道原註冊人及其公司也有售賣藥油產品，而申請人甚至提供有關產品的原料、包裝及物料。

104. 有關原註冊人被指違反不得作出競爭行為的理解及共識，楊大律師回應，證物 GWS-17(a)所載由原註冊人代表台灣和興簽署的保證書，只保證台灣和興不會在台灣以外的地方出售由申請人向台灣和興轉讓載有“和興白花油”商標的法國大號白花油玻璃瓶所生產的產品，亦保證不會使用“和興白花油”商標，然而“和興白花油”商標與涉訟商標在視覺、聽覺和概念上並不相同或相似；因此，該證物與本案無關。而在證物 GWS-17(b)的保證書中，台灣和興只保證所有從申請人進口的原料及物料所生產的“萬應白花油”只會在台灣出售，不會出口或轉口到台灣以外的任何地方；並承認申請人擁有白花油在世界各地(台灣除外)的註冊商標的權益。但本案的涉訟商標涉及的是“顏玉瑩萬應油”，並不是“萬應白花油”；因此，該保證書亦與本案無關。她認為，該兩份保證書反而正好證明申請人知道台灣和興一真在售賣白花油產品。

105. 楊大律師聲稱，隨著台灣和興已在 2006 年 7 月 6 日註銷登記，該兩份由原註冊人代表台灣和興簽署的保證書已失去效力；而且，由於保證人是台灣和興，該保證書對原註冊人和商標擁有人均沒有效力；至於顏玉瑩所簽署的出售協議，該協議從來沒有提及顏玉瑩的肖像，而原註冊人及商標擁有人均不是該協議的簽署方，該協議對他們是沒有效力的。

106. 她又提出，申請人的控股公司白花油國際已於 1991 年成為上市公司，有關顏玉瑩的遺願和家族的歷史，不應再與申請人掛勾，而且申請人從無出示證據清楚顯示何謂顏玉瑩的遺願。白花油國際在顏玉瑩死後十年才上市，有關上市文件在介紹白花油產品時，重點並不在於顏玉瑩的名稱及肖像，而有關上市文件和周年報表所顯示的附屬公司亦不包括台灣和興。

107. 她再指出，白花油國際的上市文件和年報皆沒有展示涉訟商標所載的顏玉瑩肖像，而在顏玉瑩去世後，雖然申請人偶然會在一些關於白花油產品和業務的報導中提及顏玉瑩，但該些報導的重點都落在顏福偉，而非顏玉瑩身上，可見顏玉瑩的身份已不被申請人所重視，而顏福偉亦已取代顏玉瑩在申請人及白花油

產品的地位。

108. 至於申請人的白花油產品的說明書，她指出，由於包裝盒外已列印產品成份和功效等資料，消費者並不會翻閱盒內的產品說明書，而說明書的摺疊方式亦令消費者很難注意到顏玉瑩的名稱及肖像。

109. 楊大律師並質疑，若顏玉瑩的名稱及肖像對申請人如此重要，為何申請人不一早申請將之註冊成商標，反而將重點放在其他商標。她重申，並無證據證明申請人曾利用顏玉瑩的名稱及肖像營利，或申請人因涉訟商標的註冊而蒙受損失，亦無證據顯示顏玉瑩的名稱及肖像在市場上的價值。

110. 至於顏玉瑩所簽署的出售協議，楊大律師認為該協議的限制類似限制員工離職後從事的工作，與涉訟商標無關，而且原註冊人或商標擁有人從未聯同顏玉瑩將顏玉瑩的名字在香港用於其他專利藥物產品。

111. 她又指出，原註冊人在台灣從合法途徑取得有關顏玉瑩的名稱及肖像的註冊商標的擁有權，並有在台灣實際使用涉訟商標的證據；另一方面，申請人所提及的台灣爭議和訴訟，實與申請人無關。

112. 她強調，原註冊人的動機是懷念先父，才投資使用有關商標；而且申請人著重將產品年輕化，與涉訟商標注重歷史的層面並不相同。她重申，原註冊人無不誠實意圖，而在原註冊人申請註冊涉訟商標前，顏玉瑩的名稱及肖像在香港從不是一個商標。

113. 因此，楊大律師認為，申請人的證據未能證明原註冊人申請註冊涉訟商標的行為，會被視為不真誠。

114. 就楊大律師的口頭和書面陳詞，陳律師回應，由於顏玉瑩的名稱是涉訟商標的顯著和重要部份，顏玉瑩所簽署轉讓白花油業務及相關商譽，以及限制其名字的使用的出售協議，絕對與涉訟商標有直接的關係，而有關該限制的共識亦會一直存在。陳律師重申原註冊人的種種不誠實行為，包括違反台灣的白花油產品只能在台灣銷售的共識，策劃將台灣的白花油產品於美國發售，又以一連串充滿疑點的交易，不誠實地轉移台灣和興的股份和商標。此外，原註冊人一方面強調顏玉瑩的名稱及肖像已喪失價值，但另一方面又同意以之作為他貸款予台灣和興的抵押，並且將之設計成涉訟商標的主要部份。

115. 陳律師質疑，一位緬懷先祖和飲水思源的人，又怎會解散其先父創辦的公司，再透過令人懷疑的交易來吞佔台灣的註冊商標和獨霸台灣的白花油業務，而不顧其他後人的權益。他又指，一個人不能因通過長期使用或註冊一個由他私吞的商標而聲稱擁有該商標；註冊人亦不能因他在其他地區使用或註冊有關商標，而改變他不真誠申請註冊涉訟商標的事實。此外，陳律師指出，基於商標權益有地域性的原則，即使原註冊人已合法在台灣取得顏玉瑩的名稱及肖像的商標權利，亦不等於他可自動在香港有相同的權利。他認為，以上種種不誠實行為皆可證明原註冊人申請註冊涉訟商標的不真誠意圖。

116. 陳律師又指，即使顏福偉成為申請人的代表，亦不表示顏玉瑩身份所享有的商譽已消逝；白花油只有一個創辦人，而載有顏玉瑩的名稱及肖像的說明書一直放在申請人的白花油產品的包裝內，以確保消費者知道有關產品源自顏玉瑩；若顏玉瑩的名稱及肖像並非消費者所關注，為何原註冊人會將之採用為涉訟商標的主要部份。

117. 陳律師重申，原註冊人就申請人業務的參與，讓他必然知道顏玉瑩的名稱及肖像已成為申請人的白花油產品的重要標記，這亦是他於涉訟商標採用顏玉瑩的名稱及肖像的原因，他企圖令消費者將涉訟商標的產品與申請人的白花油產品連繫起來，侵蝕有關市場。陳律師強調，顏玉瑩有其他後人，而顏玉瑩的家族成員持有申請人超過百分之七十的股份，原註冊人或商標擁有人不能壟斷有關顏玉瑩的名稱及肖像的權利和商譽。

118. 申請人和原註冊人/商標擁有人的證據，分別概述於上文第 22 至 66 段和第 68 至 88 段)，經詳細考慮雙方律師的陳詞和相關證據後，本人接納以下的事實：

- (i) 顏玉瑩是白花油產品和申請人的創辦人；
- (ii) 在1961年出售白花油業務包括有關商譽予申請人時，顏玉瑩承諾他不會單獨或聯同其他人使用顏玉瑩的名稱於申請人以外的專利藥物生產商的業務上(顏為善聲明一的證物GWS-1(d))；
- (iii) 自不遲於1960年代末開始至相關日期，申請人一直把載有顏玉瑩的名稱及肖像的產品說明書，放進在香港銷售的白花油產品的包裝盒內(顏為善聲明一的證物GWS-3(a)至(c))；

- (iv) 在1950至1970年代，顏玉瑩本人積極參與推廣和宣傳白花油產品，包括親自出席一年一度的工展會和不同的慈善活動，並獲各大報章報導，顏玉瑩曾被冠以“藥油大王”的稱號(顏為善聲明一的證物GWS-6至GWS-8)；
- (v) 在顏玉瑩死後，他的名稱及肖像仍會被申請人用作推廣和宣傳白花油產品，包括出現在白花油國際1991年出版的招股書、申請人的網頁、1986年至1988年在地鐵站和屋苑的路演及1987年和1997年至2006年在香港媒體的報導(顏為善聲明一的證物GWS-10和GWS-14)；
- (vi) 原註冊人曾主理台灣和興的業務，並在1992年和1993年代表台灣和興承諾由申請人所提供原料或物料而生產的白花油產品不會在台灣以外的地方銷售(顏為善聲明一的證物GWS-17(a)和(b))；
- (vii) 載有顏玉瑩的名稱及肖像的商標，早於1967年已在台灣成功註冊，原註冊人在2003年10月3日開始擁有該台灣註冊商標，直至於2010年3月15日把已分割的有關商標轉讓予台灣顏玉瑩；而載有顏玉瑩的名稱及肖像的商標自2003年開始，在台灣地區由原註冊人或其關連公司使用於藥油產品上；
- (viii) 原註冊人在多個國家或地區(例如：中國大陸、日本、美國、加拿大、越南)已成功註冊了與涉訟商標相同的商標。

119. 本人亦相信，基於原註冊人是顏玉瑩的兒子和他曾參與申請人、白花油國際和台灣和興的業務，他是知悉上述包括(i)至(v)項的事實的。事實上，原註冊人並未否定或質疑申請人所提供有關上述(i)至(v)項的證據。不過，在顏福成聲明中，原註冊人指出，顏玉瑩的名稱及肖像佔申請人的白花油產品的產品說明書很少篇幅，其摺疊方式亦難引起消費者注意，加上包裝盒外已印有成份和功用等資料，故此消費者不會參閱說明書，而且並非全球的白花油產品的說明書皆有展示顏玉瑩的名稱及肖像；至於有關不可作出競爭行為的共識和理解，原註冊人辯稱它只涉及申請人和其“和興”及/或“白花油”產品，與涉訟商標無直接關係(見上文第85至86段)。

120. 本人現在要考慮的是，原註冊人在知悉上述第118段的事實的情況下而申請註冊涉訟商標的行為，是否屬於不真誠。

121. 在比較了涉訟商標與申請人放進白花油產品包裝盒內的產品說明書(證物GWS-3和GWS-4)後，本人發現兩者所展示的顏玉瑩肖像幾乎相同，亦同樣有“顏玉瑩真像”和“GAN GEOK ENG”的文字。雖然申請人是以“和興”而非“顏玉瑩”的品牌推廣及銷售其白花油產品，包裝盒外亦沒有顏玉瑩的名稱及肖像，而產品說明書⁶是套在白花油的瓶子外，再放入膠袋，然後置於包裝盒內，但由於白花油產品屬於藥油產品，而且產品說明書放於盒內的顯眼位置，本人相信使用該類產品的消費者，特別是初次使用的消費者，一般都會打開及參考產品說明書，確保使用方法正確。而顏玉瑩的名稱及肖像佔據產品說明書其中一面的上方當眼位置，本人認為消費者很可能會注意到顏玉瑩的名稱及肖像。

122. 此外，本人注意到，顏玉瑩生前曾親自積極參與推廣白花油產品，並獲不少媒體報導，更獲得“藥油大王”的稱號，而在他去世後，申請人仍不時在推廣活動中以顏玉瑩研製白花油和經營白花油業務的故事來宣傳白花油產品。

123. 因此，本人接納申請人所指，由於顏玉瑩的名稱及肖像長期在香港使用於申請人的白花油產品的產品說明書和推廣活動上，在相關日期前，顏玉瑩的名稱及肖像最少已被部份的香港消費者視為申請人及其白花油產品的一個重要標記，並建立了一定程度的商譽和知名度。而原註冊人身為顏玉瑩的兒子，並曾任職申請人的項目經理及白花油國際的替代董事，他是清楚知悉有關情況的。

124. 至於有關不可作出競爭行為的理解和共識，陳律師認為，因顏為善長期參與主理申請人的白花油業務，其對顏玉瑩生前的意願以及上述理解和共識的說法應更有說服力，而且顏玉瑩所簽署的出售協議和台灣和興作出的保證書亦可作為佐證。另一方面，原註冊人沒有否認在相關日期前已知悉出售協議的限制和曾代表台灣和興簽署上述保證書，但他認為有關協議和保證書只涉及申請人和其“和興”或“白花油”產品，與涉訟商標無關。考慮到上述保證書只涉及由申請人提供原料或物料所生產的白花油產品，及/或申請人所擁有的註冊商標，本人同意楊大律師所指，上述保證書與涉訟商標或顏玉瑩的名稱及肖像無關。不過，本人同時注意到，上述出售協議明文限制顏玉瑩的名稱不可以在香港使用於申請人業務以外的專利藥物生產商的業務上，很明顯，顏玉瑩是

⁶ 產品說明書的正面列出使用的說明，包括使用的方法、功能和成份及生產商的名稱和地址等資料，背面上方正中印有“創製人顏玉瑩真像 Mr. Gan Geok Eng”的字樣及其肖像，以及顏玉瑩研製和發售白花油的歷史等資料，亦有有關品質和警告的資料。

屬意只有申請人方可利用其名稱於香港的藥物生產業務上，而有
關的商譽及權益亦根據出售協議轉讓予申請人。

125. 在明知顏玉瑩的名稱及肖像已成為申請人及其白花油產
品的一個重要標記，建立了一定程度的商譽及知名度，並經出售
協議轉讓到申請人名下，原註冊人在香港提出以顏玉瑩的名稱及
肖像為主要和顯著部份的涉訟商標的註冊申請。本人認為，他的
目的在於意圖誤導消費者，以為商標擁有人的貨品是申請人的貨
品或與申請人有關，以提高商標擁有人的貨品的銷售量。因此，
本人認為，根據原註冊人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會
被採用恰當標準的人視為不真誠。此外，在明知上述出售協議的
限制和顏玉瑩屬意只有申請人方可利用其名稱於香港的藥物生
產業務的情況下，原註冊人提出涉訟商標的註冊申請，亦明顯違
反顏玉瑩的意願，同樣會被採用恰當標準的人視為不真誠。

126. 有關原註冊人強調他在台灣擁有載有顏玉瑩的名稱及肖
像的註冊商標，和曾在台灣實際使用該些商標，以及他在其他國
家或地區擁有類似的註冊商標的情況，本人必須指出，由於商標
權利有地域性，原註冊人即使有權或曾在台灣或其他國家或地區
註冊或使用載有顏玉瑩的名稱及肖像的商標，並不代表他同樣有
權在香港註冊或使用有關商標。

127. 本人裁定，申請人根據條例第53(3)和11(5)(b)條提出的宣
布涉訟商標註冊無效的申請成立。

根據條例第53(5)(b)及12(5)條提出的申請

128. 由於本人已裁定申請人根據條例第53(3)和11(5)(b)條提
出的申請成立，本人無須再考慮根據條例第53(5)(b)和12(5)條提
出的申請。

訟費

129. 申請人要求商標註冊處處長宣布涉訟商標就所有註冊貨
品的註冊均為無效，並判給申請人訟費。

130. 商標擁有人要求商標註冊處處長宣布涉訟商標的無效申
請不成立，並判給商標擁有人訟費。楊大律師提及，申請人在提
交是項宣布無效的申請前，並無向原註冊人發出合理通知。

131. 陳律師回應，雖然申請人在提交是項宣布無效的申請前，
並無向原註冊人發出合理通知，但原註冊人在收到是項宣布無效

的申請後，沒有選擇放棄涉訟商標的註冊，故有關本案的法律程序和訟費是不可避免的。

132. 由於宣布涉訟商標註冊無效的申請成立，本人判給申請人訟費。由於原註冊人在收到是項宣布無效的申請後，選擇繼續抗辯，即使申請人沒有向原註冊人發出合理通知，亦不會對訟費構成實質的影響。

133. 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費用計算，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

(羅淑儀代行)

2016年7月20日