

商標條例（第 559 章）

申請宣布商標編號 **301844947** 註冊無效

商標： **馮榮太 博士**

類別： 5, 35

商標擁有人：周榮亮以德國華沙制藥廠之名營業  
宣布商標註冊無效申請人：馮景陶

---

## 所作決定的理由陳述

### 背景

1. 馮景陶(下稱“申請人”)於 2014 年 6 月 26 日依據商標條例（第 559 章）（“條例”）向本處提出申請，要求商標註冊處處長(下稱“處長”)宣布以下商標註冊(編號 301844947)無效：

**馮榮太 博士**

（「涉訟商標」）。

涉訟商標的註冊擁有人為周榮亮以德國華沙制藥廠之名營業（下稱“擁有人”）。商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2011 年 2 月 28 日。涉訟商標註冊於以下貨品及服務：

#### 類別 5

中西式藥用營養食品及保健食品及飲品；中西草藥製成品；醫藥品、藥物、藥劑、藥膏、藥油、藥丸、藥丹、藥水、藥液、藥糖、藥粉、藥散；以上貨品全包括在第五類。

#### 類別 35

廣告，組織商業或廣告展覽，進出口代理，推銷(替他人)，人員招收，商業區遷移，計算機數據庫信息系統化，會計，自動售貨

機出租；以上服務全包括在第 35 類。  
(以下統稱“擁有人的貨品及服務”)

2. 擁有人由於沒有在法定指明的限期內提交反陳述，本處於 2014 年 11 月 4 日發給擁有人的信件中，通知擁有人處長擬依據商標規則（第 559A 章）（“規則”）第 47 及 41(3)條行使酌情決定權，視擁有人為不反對有關的宣布商標註冊無效的申請(以下簡稱“宣布無效的申請”)，對此擁有人可在一個月內提出聆訊要求。

3. 根據條例第 70 條，處長在根據條例或規則就任何事宜作出對或可能對在他席前進行的法律程序的任何一方不利的決定前，須給予該方陳詞的機會。此點已於本處上述 2014 年 11 月 4 日的信件中給予擁有人機會；信件並同時指出即使容許擁有人在沒有提交反陳述的情況下繼續法律程序上的反對，參考英國高等法院在 *Lowden v Lowden Guitar Company Ltd* [2004] EWHC 2531 一案的判決，此情況下擁有人的繼續反對宣布無效的申請只能建基於有限的基礎上。

4. 擁有人沒有在限定的日期內提出進行聆訊的要求，本處在 2014 年 12 月 5 日發給擁有人的信件中確認會視擁有人為不反對宣布無效的申請。

5. 縱然如此，根據條例第 80 條，任何人註冊為某商標的擁有人，即為該商標的原有註冊的有效性的表面證據。因此，縱使擁有人被視為不反對宣布無效的申請，本人仍須考慮申請人提出的有關申請能否成立。

6. 有關宣布無效的申請的聆訊於 2016 年 5 月 12 日在本人席前進行。申請人由陳浩基律師行之任沛律師代表出席聆訊。

## 申請理由

7. 申請人於 2014 年 6 月 26 日提交的宣布無效的申請附有「理由陳述書」，當中以條例第 12(3)及(4)條及第 53(5)條作出宣布

無效的申請。在 2016 年 5 月 12 日的聆訊中，任沛律師代表申請人要求加入條例第 11(5)(b)條及第 53(3)條作為宣布無效的申請的基礎。本人基於申請人對本案的申述及已提交的證據，並考慮到擁有人早被視為不反對宣布無效的申請，接納加入條例第 11(5)(b)條及第 53(3)條作為宣布無效的申請的理據。

8. 理由陳述書指申請人乃商標“馮榮太”的持有人，該商標首於 1987 年註冊，並於 2003 年更新。更新的有效期為 7 年，但基於當時申請人誤會為 10 年，所以在商標到期的 2010 年 8 月 4 日前沒有申請更新。其後擁有人於 2011 年 2 月 28 日註冊涉訟商標於擁有人的貨品及服務上。申請人在 2012 年 10 月 10 日就同樣的商標重新提交申請，但被有關部門告知因有相似商標而拒絕申請。

### 支持申請的證據

9. 申請人提交的證據是一份馮景陶於 2015 年 3 月 25 日作出的法定聲明(“馮景陶的法定聲明”)。馮景陶是本案的申請人。

10. 申請人再在馮景陶的法定聲明中指出他乃商標“馮榮太”的持有人，於 1987 年註冊該商標，並於 2003 年更新；但因當時申請人誤會更新的有效期為 10 年，實際卻只是 7 年，所以在商標到期的 2010 年 8 月 4 日前錯過了申請更新。馮景陶的法定聲明附件 1 載有一份“馮榮太商標証書”。

11. 申請人指“馮榮太”是一個在香港迄立多年的中醫商品牌子。“馮榮太”在四十多年前由申請人於香港成立，以家族經營的模式在本地及外地建立其醫療業務聲譽。馮景陶的法定聲明附件 2A 至 E 載有一些 2001 至 2004 年間刊登於香港報章有關“馮榮太”醫藥品的廣告。

12. 馮景陶的法定聲明附件 3 載有三封香港中醫藥管理委員會於 2009 年發出的「確認中成藥過渡性註冊通知書」，確認“馮榮太”萬應骨刺膏，金裝活絡油及骨之寶麝香消痛膏之中成藥過渡性註冊有效。

13. 馮景陶的法定聲明附件 4 載有一些華潤堂有限公司於 2006 年及 2010 至 2014 年間發出的採購訂單及一張 2006 年的退貨單，並有一張萬寧於 2011 年發出的採購訂單。

14. 申請人指馮氏的良好聲譽貫徹數代，在港已是一個知名的中醫藥牌子。

### 根據條例第 12(3), 12(4)及 53(5)條提出的申請

15. 條例第 12(3)條訂明：-

「(3) 符合以下情況的商標不得註冊 -

- (a) 該商標與某在先商標相類似；
- (b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務（“前者”）提出，該在先商標則是為某些貨品或服務（“後者”）而受保護，而前者與後者相同或相類似；及
- (c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。」

16. 條例第 12(4)條訂明：-

「(4) 在符合第(6)款的規定下，如任何商標—

- (a) 與某在先商標相同或相類似；及
- (b) 擬就某些貨品或服務（“前者”）而註冊，該在先商標則是為某些貨品或服務（“後者”）而受保護，而前者與後者並不相同亦不相類似，而該在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，且在無適當因由的情況下使用該在後商標，會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，則該在後商標不得註冊或在上述構成不公平利用或造成損害的範圍內不得註冊。」

17. 條例第 53(5)條訂明：

「(5) 除第(6)及(7)款另有規定外，商標的註冊亦可基於以下理由而宣布為無效 -

- (a) 已有一個在先商標，而第 12(1)、(2)或(3)條(拒絕註冊的相對理由)所列的條件就該在先商標適用；或
- (b) 已有一項在先權利，而第 12(4)或(5)條(拒絕註冊的相對理由)所列的條件已就該在先權利獲符合。」

18. 條例第 5 條訂明「在先商標」的涵義：-

「(1) 在本條例中，“在先商標”（earlier trade mark）就另一商標而言，指 -

- (a) 在顧及就每一有關商標而聲稱具有的優先權（如有的話）下，註冊申請日期較該另一商標的註冊申請日期為早的註冊商標；或
  - (b) 於該另一商標的註冊申請日期或（如屬適當）於就該項註冊申請聲稱具有優先權的日期，已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。
- (2) 在本條例中凡提述在先商標，均須解釋為包括已根據本條例申請註冊，並且如獲註冊即會根據或憑藉第(1)(a)款而構成在先商標的商標的提述，但上述解釋只在該商標獲如此註冊的情況下適用。
- (3) 在根據或憑藉第(1)(a)款而屬在先商標的商標的註冊期屆滿日期後一年內，於決定在後商標是否可予以註冊時，仍須繼續考慮該在先商標，但如處長信納在緊接該日期前的 2 年內，該在先商標在香港並未曾真誠地使用，則屬例外。」

19. 根據條例第 12(3)或 12(4)條提出的對一個商標的註冊提出異議，都必須是基於某在先商標而提出。在先商標可以是一個有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。但就本案而言，經審視證據後，本人認為沒有一個涉及或指稱的商標有作

為馳名商標的條件，所以在這方面不再作考慮。在先商標就本案而言是一個在擁有人提交涉訟商標的註冊申請時，便已經根據本條例申請註冊或已獲註冊的商標。

20. 申請人在「理由陳述書」及馮景陶的法定聲明中指出他乃商標“馮榮太”的持有人，於1987年註冊該商標，並於2003年更新；但因當時申請人誤會更新的有效期為10年，實際卻只是7年，所以在商標到期的2010年8月4日前錯過了申請更新。但這些指稱的事實跟載於馮景陶的法定聲明附件1—作為支持這陳述的證據的—“馮榮太商標證書”(“證書”)上所揭示的情況，顯然大有出入。

21. 第一，證書上的商標註冊擁有者是 FUNG WING TAI，這並非申請人。

22. 第二，證書上商標的實際註冊日期是2003年8月5日，但有效註冊日期是2002年3月28日。所以商標是根據在條例生效之前所實施的《商標條例》(第43章)註冊的。<sup>1</sup> 根據《商標條例》(第43章)第17(2)條，商標的註冊為期7年，但可按照第45條的條文續期。<sup>2</sup> 所以該商標的註冊屆滿日期應是2009年3月28日。沒有申請更新的結果是註冊從註冊紀錄冊中刪除。

23. 第三，證書上顯示的註冊商標是以下商標，而不是一個純文字商標“馮榮太”：

---

<sup>1</sup> 商標條例(第559章)於2003年4月4日實施，並廢除了《商標條例》(第43章)。條例附表5《過渡性事宜》第2(1)款規定：現有註冊標記須當作在生效日期轉移至新註冊紀錄冊中，而除本附表另有規定外，現有註冊標記須當作是根據本條例註冊。

<sup>2</sup> 條例附表5《過渡性事宜》第14(2)款規定：凡註冊在生效日期當日或之後到期續期，則本條例第49(2)條及第50條(該等條文關乎註冊的續期)適用，而舊有法律則於其他情況下繼續適用。



(此商標下稱“馮榮太真像商標”)

24. 條例第 5(2)條規定在先商標的註冊期屆滿日期後一年內，於決定在後商標是否可予以註冊時，仍須繼續考慮該在先商標，但如處長信納在緊接該日期前的 2 年內，該在先商標在香港並未曾真誠地使用，則屬例外。申請人的馮榮太真像商標的註冊屆滿日期應是 2009 年 3 月 28 日(見上文第 22 段)；而涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2011 年 2 月 28 日。所以，就涉訟商標而言，申請人的馮榮太真像商標不是在先商標，亦不屬於就涉訟商標的註冊申請是否可予以註冊時，仍須考慮的商標。

25. 無論如何，申請人沒能提出他在擁有人提交涉訟商標的註冊申請時，擁有一個已經根據本條例申請註冊或已獲註冊的商標作為在先商標。因此申請人基於條例第 12(3)，12(4)及 53(5)(a)或(b)條提出的宣布註冊無效申請，必須被視作失敗論。

### 根據條例第 11(5)(b)及 53(3)條提出的申請

26. 條例第 11(5)(b)條訂明：—

「如—

(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。」

27. 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。」

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] R.P.C. 367 at 379 一案中，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：

“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.”

“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。”

29. 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”做判斷。在



*Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示(第 26 段)：

“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.***” (emphasis added)

“‘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。”(粗斜體字標示為本文所加)

30. 上述一段文字(特別是標示的一段)曾經令人質疑，查究被告人對一般誠實標準的看法，是否“不誠實綜合測試”的一部分。這個問題在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中得到解答。在該案中，獲委任人員在援引 Lawrence Collins J. 在 *Daraydan Holdings Ltd v Solland International Ltd* [2005] 4 All E.R. 73 at 93 這宗非商標案件的論述時，明確地指出：

“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.***” (emphasis added)

“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。**”(粗斜體字標示為本文所加)

31. 另一案 *Melly's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael)* [2008] E.T.M.R. 41 中以下的一段判詞，總結了有關案例的發展：

“53 The mental element required for a finding of bad faith has been much discussed. The discussion has centred on the test for determining dishonesty in English law, that is to say the “combined test” as explained by the House of Lords in *Twinsectra Ltd v Yardley* and clarified by the Privy Council in *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd*. In her decision in *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark (No.2283796)* Professor Annand considered whether the “combined test” makes it necessary to give effect to the applicant's belief in the propriety of his own behaviour when deciding whether he applied for registration in bad faith. She said not, on the basis that his own perception of propriety could not provide a conclusive answer to the question whether he actually had applied for registration in bad faith. I agree with her analysis. It supports the view that the relevant determination must ultimately be made “on the basis of objective evidence” rather than upon the basis of evidence as to the beliefs and opinions of the applicant with regard to the propriety of his disputed application for registration. I note in this connection that in the *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* the Court of Appeal upheld the Hearing Officer's finding of bad faith: (1) notwithstanding that the applicant for registration had deposed to the fact that he “recognised no bad faith in my decision to develop and market the drink CHINA WHITE” and was not cross-examined on the evidence he had given; and (2) notwithstanding that the Registrar's Hearing Officer had accepted the applicant's evidence and concluded that at the date of the disputed application for registration the applicant “saw nothing wrong in his own behaviour”.” (footnotes omitted)

“53 裁定不真誠所需的精神元素，已有很多討論。這些討論都環繞英國法律判斷不誠實的測試，即是上議院在 *Twinsectra Ltd v Yardley* 一案中解釋、並經樞密院在 *Barlow Clowes*

*International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd.* 一案中澄清的“不誠實綜合測試”。在 *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark (No.2283796)* 一案中，Annand 教授考慮到在決定有關註冊申請是否不真誠地提出時，會否因採用“不誠實綜合測試”而令申請人的信念(認定其本身的行為恰當)變得具有效力。她認為不會，因為申請人對其行為是否恰當的看法，不能對申請是否不真誠這個問題提供決定性的答案。我同意她的分析。這個分析支持有關決定最終必須“建基於客觀證據”上，而非申請人就其具爭議的申請是否恰當的信念及觀點的證據上。就這方面而言，我注意到上訴法庭在 *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* 一案中，維持聆訊人員認為有關行為不真誠的裁斷：(1)儘管註冊申請人宣誓證明他“發展和銷售 CHINA WHITE 飲品的決定，沒有任何不真誠”，而且他也沒有就該證據被盤問；以及(2)儘管註冊處聆訊人員接納申請人的證據和斷定在提出具爭議的註冊申請當日，申請人“看不到自己的行為有何不對”。”(本文刪去註腳)

32. 在「理由陳述書」中，申請人指稱“馮榮太”商標乃其擁有的原來的商標，使用涉訟商標“不容置疑能獲得不公平的優勢，或對原來的商標的名聲帶來負面影響”。

33. 上文第 20 至 23 段已討論過馮景陶的法定聲明中對申請人擁有商標“馮榮太”的註冊的指稱(實際應是馮榮太真像商標)，跟載於馮景陶的法定聲明附件 1 的証書上所揭示的情況有出入。這方面對事實的描述的不真確亦令人對馮景陶的法定聲明其他部份對事實的指稱的真確性存疑。

34. 然而，本人注意到馮榮太真像商標事實上亦包含了“馮榮太”三字，該商標於 2003 年是獲實際註冊而非申請更新，這些雖然跟真確事實有出入，但又不至於是無中生有的捏造，更多似是申請人對事實的理解有所偏差造成的錯誤陳述。申請人可能誤會馮榮太真像商標於 2003 年 8 月 5 日的註冊的有效期是根據條例(第 559 章)所訂為 10 年，所以指稱在商標到期的 2010 年 8 月 4 日前錯過了申請更新，卻不知其註冊有效期應根據《商標條例》(第 43 章)所訂而計算，實際只有 7 年，並且是從 2002 年 3

月 28 日起計算。新舊商標條例交替引起的混亂，令對商標條例有所認識卻不夠深入及全面的人仕可能給予或引導了錯誤的解讀。無論如何，這誤解或錯誤導致馮榮太真像商標註冊的到期日給錯過了而沒有提出更新，卻應是真實的情況。申請人把証書呈上作為法定聲明的附件 1，顯示他是不曾察覺在事實的理解方面出了問題，這可能遠大於是他存心作假的可能。考慮到馮景陶的法定聲明對其他事實的指稱大都有實物證據去支持，而擁有人又從未質疑過馮景陶的法定聲明的真確性，本人決定繼續探討法定聲明的其餘部份及所附證據。

35. 申請人指“馮榮太”是一個在香港迄立多年的中醫商品牌子，以家族經營的模式在本地及外地建立其醫療業務聲譽。馮景陶的法定聲明附件 1 所載的証書上的商標註冊擁有者是 FUNG WING TAI，這雖非申請人，但看來像馮榮太本人。法定聲明附件 2A 至 E 載有一些 2001 至 2004 年間刊登於香港報章有關“馮榮太”醫藥品的廣告；附件 3 載有香港中醫藥管理委員會於 2009 年發出的「確認中成藥過渡性註冊通知書」；附件 4 載有一些涉及“馮榮太”萬應骨刺膏及骨之寶麝香消痛膏等貨品的採購訂單等。從這些實物證據可看到以下數點:-

- (1) 馮榮太真像商標最早於 2001 年便見於本地報章刊登的廣告上。同樣或差不多的廣告亦出現於 2002 及 2004 年的本地報章上。
- (2) 廣告中出現在馮榮太真像商標旁的往往是“馮榮太”三字加上萬應骨刺膏，金裝活絡油或骨之寶麝香消痛膏等中成藥名稱。“馮榮太”亦可說是一個被使用的文字商標。
- (3) 馮榮太似是一位跌打中醫師的名字/名稱，其真像出現在馮榮太真像商標中，而商標上的文字是「監製人馮榮太真像」。
- (4) 獲得中成藥過渡性註冊確認通知的是「香港榮桑製藥廠(長江貿易公司經營)」。
- (5) 採購訂單除了一張是萬寧於 2011 年發出的外，其餘都是華潤堂有限公司發出的，供應商都是長江貿易公司。涉及貨品包括“馮榮太”萬應骨刺膏及骨之寶麝香消痛膏等。

36. 馮景陶的法定聲明沒有直接交代申請人與馮榮太中醫師的關係，亦沒有解釋「香港榮桑製藥廠(長江貿易公司經營)」或長江貿易公司跟他們有甚麼關係。法定聲明只是籠統地指馮氏的良好聲譽貫徹數代，在港已是一個知名的中醫藥牌子。

37. 縱然如此，從上述零碎的證據亦可看出以馮榮太真像商標及“馮榮太”三字作推廣、宣傳的中成藥，例如萬應骨刺膏，金裝活絡油或骨之寶麝香消痛膏等，早在 2001 年起便已出現；而馮榮太真像商標亦於 2003 年獲得註冊。雖然這項註冊其後因沒有更新的申請提出而被刪除，但馮榮太真像商標及“馮榮太”純文字商標之前在香港就中成藥方面的使用和推廣，及馮榮太真像商標曾經註冊的事實，對有志於本地中成藥方面作投資、經營的人仕來說，應該是一個必然知道的事情。

38. 申請人從沒否認他是知道馮榮太真像商標及/或“馮榮太”純文字商標在香港就中成藥的使用和推廣方面的事情。事實上擁有人由於沒有在法定指明的限期內提交反陳述，早已被視為不反對本案的宣布無效的申請。上文第 24 段指出，申請人的馮榮太真像商標的註冊屆滿日期應是 2009 年 3 月 28 日；擁有人於 2011 年 2 月 28 日就第 5 及 35 類的貨品及服務提交涉訟商標的註冊申請，完全避開了馮榮太真像商標作為阻擋涉訟商標註冊的在先商標的可能。

39. 顯而易見，擁有人是在清楚知道申請人的馮榮太真像商標及“馮榮太”純文字商標在香港所享有的聲譽和廣泛的使用，及馮榮太真像商標的註冊情況下，針對申請人的商標而提出涉訟商標的註冊申請的。擁有人的涉訟商標在“馮榮太”三字之後加上“博士”兩字，如果不是存心掩飾“馮榮太”是抄襲申請人的商標而來，必然另有深意，因“博士”兩字並非常見字詞(雖然容易被誤看成“博士”)，它的使用必然有個特別的原因或解釋。擁有人選擇在本案中採取一個完全不參予的態度，甚至在面對指控方面也不作出任何回應，顯然是自知沒有一個可對宣布無效的申請作出合理辯解或反駁的理由。

40. 按照上文討論過的不誠實“綜合測試”的應用案例，接着要問的是：在以上分析及揭示的背景下，擁有人在香港提出申請註冊涉訟商標於第 5 及 35 類的貨品及服務上，按擁有人所知道

的事實，根據一般可接受的商業行為標準，而不是擁有人的主觀意見，會否被視為不真誠？

41. 在 *Daawat Trade Mark* [2002] R.P.C. 12 一案中，涉案商標 DAAWAT 是 L.T. Overseas 公司在印度使用的商標，用以識別該公司在印度經營的印度米貿易業務。答辯人在英國申請把 DAAWAT 商標註冊用於類別 30 的貨品。答辯人在英國的申請是在知悉 L.T. Overseas 公司準備以 DAAWAT 商標進入英國市場的情況下作出的。雖然英國註冊署的聆訊人員認為，答辯人相信自己的行為是商業上可接受的行為，但此舉無疑會封殺 L.T. Overseas 公司以 DAAWAT 商標進入英國市場的機會，而答辯人亦可從中不公平地取利，因此判 L.T. Overseas 公司勝訴，並宣布涉案商標的註冊無效。這項判決在上訴中得到獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 確認(見 *Daawat Trade Mark* [2003] R.P.C. 11)。

42. 綜合上文所述，擁有人是在清楚知道申請人的商標在香港所享有的聲譽、廣泛使用及註冊的情況下，提出涉訟商標的註冊申請的。從客觀角度看，即使擁有人看不到他這種作為有何不對，他的行為無疑是針對申請人的商標而作出的，目的顯然是希望不公平地利用申請人的商標的顯著特性及在香港的商譽或聲譽，從而達到他自己的目的和牟取自身的利益。擁有人按他所知道的事實而作出的行為，根據一般可接受的商業行為標準，毫無疑問會被視為不真誠。

43. 本人裁定申請人根據條例第 11(5)(b)條及第 53(3)條的申請成立，宣布涉訟商標註冊無效。

## 訟費

44. 綜合以上各項裁決的結果，本人宣布涉訟商標註冊無效。

45. 雖然宣布註冊無效申請成立，但這是在原本基於條例第 12(3)，12(4)及 53(5)條提出的宣布註冊無效申請失敗後，本人根據在聆訊當中才獲接納加入的條例第 11(5)(b)條及第 53(3)條的宣布註冊無效申請而作出的。而且申請人在本法律程序上提出的

論述缺乏基礎，提交的證據薄弱及不全面，法定聲明對事實的陳述又有不正確的地方。經考慮本案的情況後，本人不認為申請人應獲判訟費，所以決定不作出關於訟費的命令。

商標註冊處處長  
(黃文泰代行)

二零一六年六月十五日