

《商標條例》(第559章)

申請宣布商標編號302038969註冊無效



商標：

類別： 14

申請人： 深圳市戴瑞珠寶有限公司

註冊擁有人： 香港戴瑞珠寶有限公司

---

決定理由

背景

1. 深圳市戴瑞珠寶有限公司(“申請人”)於2016年3月31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302038969的“ ”商標(“涉訟商標”)註冊為無效(“宣布無效的申請”)，並夾附理由的陳述(“申請理由”)。商標的註冊擁有人是香港戴瑞珠寶有限公司(“註冊擁有人”)。涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期均為2011年9月22日，當時由黃普提交申請，其後於2014年6月22日轉讓予註冊擁有人。涉訟商標註冊於以下貨品(“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。尤其包括：首飾(仿真首飾和貴重金屬首飾及寶石)、襯衫袖的鏈扣、領帶別針、鐘錶、鑽石首飾。

2. 註冊擁有人於2016年8月3日提交了反陳述及答辯理由(“反陳述”)。申請人提交了由其法定代表人張國濤在2017年1月

12 日作出的法定聲明(“張國濤聲明一”)為證據。註冊擁有人提交了由其董事黃普於 2017 年 6 月 29 日作出的法定聲明(“黃普聲明”)為證據。申請人其後再提交由張國濤於 2017 年 12 月 11 日作出的法定聲明(“張國濤聲明二”)為回應證據。

3. 上述宣布無效的申請的聆訊於 2018 年 12 月 14 日在本人席前進行。申請人由天標知識產權代理有限公司的鄭章璟代表出席聆訊，而代表註冊擁有人出席聆訊的則是其董事黃普。

### 相關日期



4. 在本法律程序中，要考慮的日期是 2011 年 9 月 22 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. 申請人是一家於 2010 年 4 月依照中國法例成立的有限公司，專業經營珠寶、鑽石、鉑金、黃金、銀與相關飾品。申請人於 2011 年 5 月 17 日在香港成立“香港戴瑞珠寶集團有限公司”(“香港戴瑞集團”)，其董事亦是申請人的法定代表人張國濤。申請人及香港戴瑞集團的所有業務均由張國濤擁有及處理。

6. 申請人在申請理由中介紹了其業務和商標的情況(內容與下文申請人的證據大致相同)。

7. 申請人指出，黃普在未經申請人同意下，早於 2011 年 6 月 29 日和 2011 年 9 月 22 日分別在中國大陸和香港申請註冊涉訟商標，當時黃普應已清楚知悉張國濤是申請人及香港戴瑞集團

的負責人，而香港戴瑞集團擁有  及  等商標，屬申請人旗下的品牌；黃普沒有得到張國濤或申請人同意以涉訟商標作為涉訟貨品的商標顯然是涉嫌仿冒及抄襲申請人的商標；註冊擁有人在未經申請人、香港戴瑞集團或張國濤的授權或同意而申請註冊涉訟商標，其搶註動機顯而易見，涉訟商標的註冊申請不是真誠地提出的。

8. 鄭先生在聆訊中確認，申請人只會根據條例第 53 條及第 11(5)(b)條支持是次宣佈無效的申請，而放棄倚賴申請理由中列

出的其他條款。申請人要求商標註冊處處長判給申請人訟費。


## 反陳述

9. 根據反陳述，註冊擁有人成立於 2014 年，目前公司總部位於深圳市南山大學城高新產業園區，是一家集設計和銷售於一體的專業珠寶企業。註冊擁有人以涉訟商標的品牌為主設計各種首飾產品，將以京東、1 號店商城、淘寶、微信商城等網上平台為主進行銷售，結合商場專櫃和實體店等同步推廣銷售，建立全國統一銷售服務中心，並設有公司網站。目前在全中國大部分地區均有銷售涉訟商標的產品，產品亦銷售至港澳台及國外等地區。

10. 反陳述介紹了黃普與張國濤合作創業的過程，並聲稱由黃普提議用“戴瑞”二字作為創業專案的名稱，分別寓意“佩戴”和“瑞氣祥和”。由於“戴瑞”的拼音與“darry”的發音近似，故“darry”就作為了“戴瑞”的英文名字，“戴瑞珠寶 darry jewelry”項目就此誕生。當中又提及，2011 年 7 月股東大會的股東簽字會議紀要留在張國濤的筆記本，而張國濤在 2011 年 9 月向黃普要求拆夥。



11. 反陳述又指，張國濤和盧依雯一早就存有要獨佔戴瑞珠寶項目之野心，利用黃普對他們的信任，於 2011 年 5 月偷偷在香港註冊成立了香港戴瑞集團，並在 2011 年 7 月 21 日將原來已在 2010 年 4 月 8 日成立的“深圳市萊茵特企業管理諮詢有限公司”更名為申請人，暗地裡把戴瑞珠寶項目的所有資源、品牌及經營權轉到他們名下。

12. 黃普在 2011 年 6 月 29 日向中國商標局就第 14 類的“貴重金屬合金”貨品申請註冊涉訟商標，並已獲發商標註冊證書(商標編號 9656147)。黃普又於 2011 年 9 月 22 日向香港知識產權署就涉訟貨品申請註冊涉訟商標，亦已獲發商標註冊證書(商標編號 302038969，即本申請涉及的註冊商標)。註冊擁有人及其董

事黃普在香港和中國大陸還分別申請註冊了十多個包含“”及/或“戴瑞”及/或“Darry”的商標。

13. 黃普在 2014 年分別於香港和深圳註冊成立香港戴瑞珠寶有限公司、深圳戴瑞真愛珠寶有限公司和深圳市戴瑞文化傳播有限公司，以加強涉訟商標系列產品的宣傳、推廣及銷售，並已被廣大的消費者熟知、認可及信賴，使涉訟商標在業界成為了知名品牌。

14. 涉訟商標及其關聯商標所屬品牌的原創人是黃普而非張國濤。張國濤只是當時被黃普委派工作的員工之一。註冊擁有人否定申請人所述有關張國濤以香港戴瑞集團之名義透過豬八戒

網站徵集並選取了  及  的設計樣式，以及香港戴瑞集團是該些商標的最先使用者的說法。註冊擁有人又指，黃普於 2011 年 6 月 29 日向中國商標局申請註冊了涉訟商標，遠早於張國濤在 2014 年 6 月 26 日把上述兩個商標樣式於中國登記版權的時間，又否認其首次發表日期為 2011 年 5 月 24 日之說法。

15. 申請人從 2013 年才開始分別在香港和中國大陸申請註冊商標，但當中並未包括“戴瑞”、“戴瑞珠寶”、“Darry”或“Darry jewelry”樣式的商標。反陳述列出一些申請人被中國商標局駁回的商標註冊申請，當中包括含有“戴瑞”和“Darry”字樣的商標。註冊擁有人聲稱，正因為申請人無法成功在中國大陸和香港就第 14 類的貨品申請註冊含“戴瑞”或“Darry”元素的商標，所以只能抄襲和申請註冊與涉訟商標相似的“Darry ring”商標，企圖矇騙消費者。

16. 涉訟商標為原創商標，其設計鮮明顯著、寓意深刻，具備商標應有的顯著性，並較申請人的同類商標更早註冊。註冊擁有人從事同類貨品或服務多年，不存在惡意搶註或不真誠申請註冊的問題。涉訟商標的註冊是真誠地提出的，且是在先註冊及使用的商標。

17. 註冊擁有人要求商標註冊處處長駁回是項宣佈無效的申請，並判令申請人支付因此產生的一切費用。

### 申請人的證據

18. 根據張國濤聲明一，申請人成立於 2010 年，主要業務為經營珠寶、鑽石、鉑金、黃金、銀與相關飾品。申請人自 2010 年開始一直沿用申請人的商標於第 14 類貨品，即“貴重金屬合金；首飾盒；手鐲（首飾）；項鏈（首飾）；金剛石；珠寶首飾；寶石；戒指（首飾）；袖口鏈扣；錶”（“申請人貨品”）。張國濤聲明一的證物 1 展示了申請人的營業執照的副本，顯示申請人成立於 2010 年 4 月 8 日。

19. 申請人在 2011 年 5 月 17 日於香港成立香港戴瑞集團，其董事是申請人的法定代表人張國濤。申請人及香港戴瑞集團的

所有業務均由張國濤擁有及處理，證物 2 包括香港戴瑞集團的 2016/17 年度商業登記證及其公司網上記錄的副本。


20. 申請人為了建立更鮮明的品牌形象，由張國濤於 2011 年 5 月 9 日以香港戴瑞集團的名義透過豬八戒網站徵集並選取了



及



為商標(“戴瑞珠寶商標”)，證物 3 和 4 載有上

述網站的相關截圖和網頁保全公證書副本，顯示了上述  商標和“香港戴瑞珠寶集團有限公司(Hong Kong Darry Jewelry Group Co. Ltd.)”(即香港戴瑞集團)的名稱。

21. 香港戴瑞集團是上述戴瑞珠寶商標的擁有人和最先使用者，並在 2014 年 6 月 26 日以董事張國濤之名義於中國大陸作出版權登記，證物 5 是相關的版權登記證，顯示首次發表日期為 2011 年 5 月 24 日。

22. 申請人於 2011 年開始使用 Darry Ring 商標作為業務其中一個重要品牌，並為此設計了  及 *Darry Ring* 商標 (“Darry Ring 商標”)。申請人已於中國各地開設實體店銷售 Darry Ring 產品，包括上海、大連、天津、北京、成都、西安、武漢、重慶、深圳、廣州等城市，證物 6 展示了部分商店的照片及地址列表、及 2014 年在上海和北京的租賃合同副本。


23. 申請人於 2015 年 11 月 15 日以香港戴瑞集團之名義於香港國際廣場開設 Darry Ring 專門店，2016 年的銷售額已達港幣 2 千萬元，證物 7 和 8 是香港店的照片、租賃合同及銷售發票的副本。


24. 此外，顧客亦能透過申請人的網頁訂購申請人貨品，證物 9 和 10 載有申請人網站(日期是 2016 年)和微博(日期不詳)的截圖。申請人又開通了“戴瑞珠寶-Darry Ring”的官方微博。申請人一直致力於宣傳及推廣申請人貨品及商標，宣傳媒體包括互聯網、報章及雜誌。證物 11 載有上述媒體在中國大陸的報導的副本，日期包括 2014 年。申請人貨品及商標能輕易於網上搜索得到，在市場上享有一定知名度，證物 12 和 13 載有一些網上搜索記錄的截圖和網上以人民幣標價的申請人貨品的照片。

25. 申請人的宣傳費由 2013 年的 40 萬上升至 2014 年的 2158 萬和 2015 年的 4420 萬，而銷售額則由 2013 年的 530 萬上升至 2014 年的 7590 萬和 2015 年的 2.17 億，證物 14 載有申請人於 2012 年至 2014 年在中國大陸的銷售發票的副本。

26. 在香港和中國大陸，申請人擁有多個包含 Darry Ring 元素的商標註冊或申請，證物 15 載有相關的資料和註冊證副本，顯示申請人在香港和中國大陸分別最早於 2013 年 1 月 30 日和 2013 年 7 月 9 日申請註冊有關商標。申請人亦於中國大陸及海外為申請人的商標進行商標註冊，最早的註冊申請日期是 2014 年 3 月，證物 16 載有相關的註冊證書副本。申請人自 2011 年開始一直沿用申請人的商標，其中 Darry 一字與其公司名稱“戴瑞”的國語拼音“Dai Rui”相近，故決定以 Darry 作為其品牌名稱，加上 Ring 一字以突顯申請人貨品的特性。

27. 張國濤早在 2005 年認識黃普，並於 2010 年曾洽談業務合作，但礙於資金問題沒有達成協議，故此由張國濤獨自開展申請人的業務，直至 2013 年 5 月，黃普得悉申請人業務發展迅速而要求入股申請人，但遭張國濤拒絕。及後，黃普開始在沒有張國濤及申請人同意的情況下使用 Darry Ring 品牌，涉嫌仿冒及抄

襲 Darry Ring 商標及戴瑞珠寶商標。涉訟商標中的圖形  和

文字部分  與香港戴瑞集團擁有的戴瑞珠寶商標的設計基本相同，只是排列有異。

28. 黃普於 2014 年 5 月 15 日在香港成立“香港戴瑞珠寶有限公司”，該公司名稱與香港戴瑞集團只有“集團”兩字之分別，有混水摸魚之嫌。香港戴瑞集團於 2015 年 9 月向香港公司註冊處投訴，並獲公司註冊處處長向“香港戴瑞珠寶有限公司”頒布更改名稱的命令，然而該公司並沒有於期限前遵從命令，公司註冊處處長已於 2015 年 9 月 15 日根據《公司條例》第 110(2) 條更改該公司名稱為“公司註冊編號 2097328 有限公司”。證物 17 是香港公司註冊處網上查冊中心顯示的相關資料。

29. 張國濤又得悉註冊擁有人不但惡意註冊公司名稱及商標，以申請人的戴瑞珠寶的名稱開通微博，並在網上零售平台 1 號店和京東商城以戴瑞珠寶的名義開設店鋪，經申請人向有關平台舉

報和投訴，這兩個網上店鋪已被關閉。

30. 黃普及註冊擁有人於沒有得到申請人、香港戴瑞集團或張國濤的授權或同意下把屬於申請人及香港戴瑞集團的商標作出註冊申請，故此註冊擁有人提出的有關商標註冊申請是不誠實的。由於 Darry Ring 商標及戴瑞珠寶商標已被申請人廣泛使用而享有知名度，涉訟商標被註冊擁有人於不真誠的情況下註冊及使用，必定會為申請人帶來無法估計的損失。

31. 張國濤聲明二則指出，黃普聲明的證物並沒有與涉訟商標式樣一致的使用證據，他質疑註冊擁有人是否確實曾經使用涉訟商標。他強調，不論是在豬八戒網站或 QQ 空間發布的品牌標誌徵集，均顯示出徵集人是香港戴瑞集團；因此，從上述平台取得之商標設計擁有權應屬於香港戴瑞集團。

32. 張國濤重申，早於 2005 年認識並最遲於 2010 年已經熟悉黃普，他們是深圳大學的校友，於創業初期對公司發展的細節會向黃普請教；因此，黃普亦得知申請人的設立及營運的眾多商業機密。張國濤否認與黃普共同創業，並反駁黃普所指兩人沒有先註冊一家公司的說法，他指出申請人的前身“深圳茵賽特企業諮詢有限公司”成立於 2010 年 4 月 8 日，由張國濤佔 51% 的股權，黃普並非股東。

33. 張國濤承認，於創業初期確實有資金不足的情況，因此曾希望黃普及其他朋友以現金入股，但由於黃普等人願意出資的金額太少，最後張國濤決定從其他途徑籌集資金，而雙方認可張國濤自行運作戴瑞珠寶品牌，黃普及其他人則營運另一個命為“天使心”的珠寶項目。關於天使心項目，刑潤澤也是在 2011 年 7 月於豬八戒網站徵集品牌標誌，張國濤聲明二的證物 1 展示了豬八戒網站的相關截圖；因此，黃普聲稱出資建設的網站只是關於天使心項目，與戴瑞珠寶無關。其後，由於天使心品牌的營運情況不樂觀，黃普於 2014 年曾經聯絡張國濤希望加入戴瑞珠寶項目，即申請人及香港戴瑞集團，張國濤聲明二的證物 2 載有黃普於一宗中國商標異議案中，向中國商標局評審委員會提交的錄音證據，當中記錄了黃普希望加入戴瑞珠寶的意願。

34. 張國濤指出，黃普既非戴瑞珠寶項目的創始人或牽頭人、也不是申請人或香港戴瑞集團的管理層或股東，黃普當時曾經確實有機會成為申請人的股東，但因為創業初期並沒有看好有關項目的發展而放棄了機會；黃普其後得悉申請人的業務發展迅速，而發生連串惡意搶註商標的行為，張國濤認為黃普的不正當競爭

的行為違反了公平競爭和一般的商業誠信，應當予以制止。

35. 申請人積極維護其知識產權，張國濤聲明二的證物 3 是申請人對中國商標號 14898326(申請人為黃普)成功提出無效宣告請求之判決書。另一方面，黃普亦有對申請人之其他香港商標申請提出反對，但因黃普一方沒有配合商標註冊處處長之要求，申請人最終成功把有關商標註冊，張國濤聲明二的證物 4 載有相關文件。

36. 張國濤於香港投放大量資源推廣和經營 Darry Ring 品牌，該品牌已在香港具有一定知名度，張國濤聲明二的證物 5 是 2017 年的網上報導截圖，提及著名藝人選用了該品牌的戒指首飾。

### 註冊擁有人的證據

37. 黃普聲明的證物 1 載有註冊擁有人的公司註冊證書、2015/16 年度商業登記證、2015 年周年申報表和黃普名片的副本。

38. 黃普聲明的證物 2 和 3 分別載有聲稱記錄了黃普參與創辦申請人及/或其關聯公司與設計有關商標和網站的資料。當中提及，張國濤是黃普在深圳大學低兩屆的校友，在 2010 年 3 月某天，剛畢業不久的張國濤到黃普家並問及有甚麼生意項目時，黃普建議參考一家美國珠寶公司的經營模式，借鑒該公司的個性化定制項目及男士一生僅能定制一枚戒指以寓意唯一真愛的概念，並充分利用互聯網來開展業務的構思。

39. 由於張國濤剛畢業不久沒有積蓄，黃普當時就承諾由他投資，與張國濤合作創業，黃普基於對張國濤的信任，兩人並沒有在起步階段先註冊一家公司，甚至沒有簽訂合作協定，就開始了“戴瑞珠寶 darry jewelry”專案的運作。兩人在 2010 年開始分工合作，張國濤負責圖片拍攝、網站建設和品牌設計徵集等工作，黃普則負責專案規劃及供應鏈方面的工作，專案開始前期所有的費用也是由黃普一人獨自承擔，包括 2011 年 1 月張國濤以個人名義登記的 13520.com.cn 網站的註冊和建設，以及在豬八戒網站徵集品牌標誌設計所需的費用，都是由黃普或其妻子交現金並委派張國濤辦理。


40. 在 2010 年 4 月，網站設計人盧大為為專案設計和建設網站，有關費用由黃普支付，張國濤負責跟進有關工作，網站於 2011 年 6 月初步完成和開通，盧大為將網站管理的密碼等資料交給了



黃普，之後黃普轉交張國濤管理。在 2011 年 5 月，黃普出資安排張國濤在豬八戒網站徵集戴瑞珠寶的品牌標誌設計方案，同時也委派另一位同事邢潤澤在 QQ 空間上發佈相同的徵集資訊，最終由黃普在豬八戒網站所徵集的設計方案中選定涉訟商標作為品牌標誌，並在 2011 年 6 月由黃普向中國商標局提交商標註冊申請。黃普又在 2011 年 5 月於萬網登記購買了網域名稱“darry.cn”。

41. 在 2011 年 3 月，經黃普同意，張國濤當時的女朋友（現為其妻）盧依雯加入了他們的團隊，同時張國濤向黃普提交了一份《公司發展規劃》及《投資計畫及股份分配方案》，當中列明公司註冊資本 50 萬，出資人包括 Chen XX 出資 45 萬、黃普出資 5 萬、張國濤及盧依雯則無須出資但以管理人員的身分獲分配相應股份。股東大會在 2011 年 6 月召開，李為經大家同意也加入上述團隊，該次股東大會討論並確立公司股份分配方案為：預留 40% 股份給未來新進團隊，其餘 60% 股份由黃普佔 15.5%、盧依雯佔 14.5%、而張國濤和李為各佔 15%。上述四人在 2011 年 7 月一起到深圳雅福珠寶工廠考察，並由黃普支付一萬多元訂購了第一批戒指樣版。

42. 黃普聲明的證物 4 載有兩間由黃普作為法定代表人在中國大陸成立的公司的營業執照副本，及聲稱由黃普本人及其公司在中國大陸使用含有涉訟商標元素的商標的證據，當中包括在相關日期後或日期不詳的網頁截圖、購銷合同和銷售單據的副本。

43. 黃普聲明的證物 5 包括黃普和註冊擁有人自 2011 年開始在中國大陸及香港已註冊或申請註冊的商標列表及部分商標註冊證的副本，當中大部分包含圖案“”及/或“戴瑞”及/或“Darry”的文字。

44. 張國濤在 2011 年 7 月 21 日將其原來在 2010 年 4 月 8 日成立的“深圳市萊茵特企業管理諮詢有限公司”更名為申請人，黃普聲明的證物 6 展示了有關的變更事項的官方記錄。而申請人最早的商標註冊申請在 2013 年。

45. 中國商標局於 2015 年駁回申請人就涉訟商標的註冊申請提出的異議。證物 7 載有黃普就上述案件的答辯書和涉訟商標的中國商標註冊證(中國註冊商標第 9656147 號)的副本，註冊日期 2014 年 9 月 14 日。

46. 黃普指出，涉訟商標具有獨特的顯著性和新穎性，完全符合商標註冊的條件。申請人是項宣佈無效的申請是純屬惡意提出，企圖非法霸佔註冊擁有人創立“戴瑞”和“Darry”品牌的所有資源和經營權及成果。

### 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

47. 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。”

48. 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。”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>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

49. 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。<sup>2</sup>

50. 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。”<sup>3</sup>

51. 以上法律原則已被採納於 *深圳市德力康電子科技有限公司 v LG Corporation & Anor* HCMP 881/2013, 26 March 2014 一案中。

52. 因此，在決定註冊擁有人是否不真誠地提出涉訟商標的註冊申請這問題上，本人必須考慮註冊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。

53. 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。”<sup>4</sup>

54. 就第11(5)(b)條提出的申請，申請人指出，註冊擁有人明顯認識申請人的商標，在未經申請人、香港戴瑞集團或張國濤的授權或同意下，註冊擁有人申請註冊涉訟商標，其搶註動機顯而易見，涉訟商標的註冊申請不是真誠地提出的。

---




paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances.”

<sup>2</sup>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.”

<sup>3</sup>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.”


<sup>4</sup>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.”

55. 涉訟商標“戴瑞 DARRY”由“”圖案在左和中文字“戴瑞”及英

文字“DARRY”在右組成，正如申請人所指，與申請人的“”商標是基本相同的，只是圖案和文字的排列不同，而且涉訟商標缺少了就涉訟貨品而言明顯具描述性的中文字“珠寶”及英文字“JEWELRY”。 “”圖案和“戴瑞”及“DARRY”的文字就涉訟貨品而言，皆沒有任何既定的意思，具有高度的顯著性；明顯地，註冊擁有人不可能純粹因為巧合而採用或獨立地創作出與申請人的“”商標基本相同的涉訟商標。

56. 事實上，雙方從未否認涉訟商標與戴瑞珠寶商標基本相同，他們所爭議的只是到底誰是戴瑞珠寶商標的擁有人。註冊擁

有人強調由黃普出資徵集並選用了商標，而且黃普本人及/或其公司最早於2011年6月29日和2011年9月22日分別在中國大陸及香港申請並註冊了涉訟商標；註冊擁有人否認戴瑞珠寶商標的首次發表日期是2011年5月24日之說法，並認為他本人或其公司最先使用或註冊有關商標。另一方面，申請人則指出該商標其實是以香港戴瑞集團的名義徵集和採用，並提供了相關豬八戒網站的截圖為佐證，當中顯示標誌設計的徵集是以香港戴瑞集團名義於2011年5月9日作出，而服務商交稿的日期是2011年5月24日。

因此，本人接納商標的首次發表日期確為2011年5月24日。


57. 由雙方的證據可見，黃普與張國濤無疑是彼此認識並曾商討業務合作，但實際上雙方到底有否一起經營戴瑞珠寶的業務，則雙方各執一詞。雖然黃普指兩人初期沒有成立公司處理有關項目，又強調該項目的初期營運資金全由他一人出資，但他卻未有提供任何證物作支持。而反陳述指稱張國濤只屬獲黃普委派工作的員工之一的說法，亦與黃普聲明中提及張國濤是股東之一的事實不符。黃普聲明又提及Chen XX出資45萬，但股份分配卻未見


Chen XX獲得任何股份。由上述可見，黃普及註冊擁有人的一些說法都較令人難以置信。

58. 此外，根據黃普聲明，張國濤在2011年3月已提交了一份《公司發展規劃》及《投資計畫及股份分配方案》，當中列明各方(包括黃普)的出資數目，之後又在2011年6月召開股東大會確立公司股份分配方案。因此，即使黃普確曾出資與張國濤合夥經營戴瑞珠寶的項目，黃普當時應已得知項目是以公司而非他個人身份進行，而之後的品牌標誌徵集和戒指樣版採購等行為亦是以該公司的名義進行。事實上，申請人的證據亦顯示，有關戴瑞珠寶標誌設計的網上徵集是以香港戴瑞集團的名義在2011年5月9日作出，黃普在相關日期時不可能不知道該公司的存在。

59. 黃普在聆訊中重申，在相關日期時，他與張國濤一起創業，是合夥的關係，而香港戴瑞集團是屬於他們共有的，他申請註冊涉訟商標不存在搶註的問題。他主張，雖然涉訟商標在註冊擁有人名下，但沒有獨佔的意圖，張國濤也可使用該商標，因為他們本來就是一家的。本人必須指出，有關黃普曾否出資及相關的公司股份分配的爭議，並非本案要處理的問題。

60. 綜合所有證據而言，本人接納申請人所指，申請人前身由其法定代表人張國濤在2010年4月8日成立於深圳市，其後在2011年7月21日更改名稱為申請人。張國濤又於2011年5月17日在香港成立香港戴瑞集團，並提前於2011年5月9日以該香港公司的名字

徵集標誌設計方案，最終選定了在豬八戒網站成功徵集的商標。本人認為，基於申請人和香港戴瑞集團的成立，並以香港戴

瑞集團的名義徵集和選用商標的事實，該商標的真正擁有人應該屬於香港戴瑞集團。黃普在相關日期提出涉訟商標的註冊申請時，應該清楚上述事實。本人認為，根據黃普所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

61. 本人裁定申請人根據條例第53(3)和11(5)(b)條提出的是項宣布無效的申請成立，涉訟商標的註冊宣布為無效。

## 訟費

62. 由於是項宣布無效的申請成立，本人判給申請人訟費。

63. 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)

2019年5月7日