

《商標條例》（第 559 章）

申請宣布商標編號 302142017 註冊無效

商標：



類別： 20

申請人： 泰森集團有限公司（Tyson Holdings Limited）

商標擁有人： 鄧強光

決定理由

背景

1. 泰森集團有限公司（“申請人”）於 2015 年 6 月 2 日依據《商標條例》（第 559 章）（“條例”）第 53 條提出宣布以下商標註冊無效的申請（“宣布註冊無效申請”），並隨附申請理由（“申請理由書”）：



（商標編號 302142017，下稱“涉訟商標”）

2. 涉訟商標的註冊擁有人是鄧強光（“商標擁有人”），為一名個人，其於商標註冊紀錄冊上的地址位於中國廣東省佛山市。

3. 涉訟商標的註冊申請於 2012 年 1 月 18 日提交，經商標註冊處審查後獲准就下列貨品（“涉訟貨品”）註冊：

類別 20

傢具；墊子(床墊)；床；沙發；傢具用非金屬附件；
床用非金屬附件；軟墊；枕頭；墊枕；羽絨枕頭。

4. 涉訟商標的商標註冊日期為註冊申請的提交日期，即 2012 年 1 月 18 日（“相關日期”）。

5. 在宣布註冊無效申請提出後，商標擁有人並沒有依據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 47 及 41(1)條提交反陳述。因此，商標註冊處處長（“處長”）於 2015 年 12 月 1 日依據規則第 47 及 41(3)條，視商標擁有人為不反對是項宣布註冊無效申請。

6. 其後，申請人依據規則第 47 及 42 條提交了支持是項宣布註冊無效申請的證據。相關證據為一份由申請人的廣告及生產部經理張小燕（“張小姐”）於 2015 年 12 月 15 日作出的法定聲明（“張氏聲明”）。商標擁有人並沒有依據規則第 47 及 43 條提交任何支持涉訟商標註冊的證據。

7. 本案的聆訊定於 2017 年 1 月 24 日在本人席前進行。聆訊當日，申請人由張小姐代表出席聆訊。

申請人的陳述與證據

申請人的背景、業務和商標

8. 申請人是一家於 1992 年依照英屬維爾京群島法律規定成立的公司，地址為英屬維爾京群島托爾托拉島羅得城郵政信箱 3444 號。申請人的法人代表是鄔友正，關聯公司包括在香港於 1968 年成立的“七海乳膠化學有限公司”（Seven Sea Latex &

Chemical Corporation Limited) (下稱“七海乳膠”)及於 1987 年成立的“七海化工(集團)有限公司”(前稱“達群發展有限公司”) (Solar Way Development Limited) (下稱“七海化工”)。¹

9. 申請人指，申請人的“海馬”商標是自行設計的並已擁有長達 30 年的發展史。“海馬”/“Sea horse”品牌起源於〔上世紀〕60 年代，當時“七海乳膠”由鄔友正的母親鄔梁慧倩負責打理。為發展公司品牌，鄔梁慧倩想到以其公司名稱“七海”中的“海”字，配以其兒子的生肖“馬”，再加上海馬圖案組成了“海馬牌”商標。“海馬牌”商標最初主要用於手套上，到 70 年代也用於海綿上，主要供作家私〔傢俬〕、制衣、皮革、手袋等工業生產用途。至 80 年代，鄔友正接管公司，開始把“七海乳膠”所生產的高質素海綿應用於床褥生產上，並成立“七海化工”，以香港為基地並繼續使用“海馬牌”商標作為標識，以從事生產、批發及零售床褥、枕頭、床上用品、沙發及家私〔傢俬〕等業務，且開始在香港、中國內地及世界其他國家和地區就“海馬牌”商標申請註冊及進行相關的推廣銷售。²

申請人商標的使用及註冊

10. 申請人稱，申請人目前已經在美國、英國、歐盟、瑞士、韓國、朝鮮、越南、柬埔寨、菲律賓、孟加拉、南非、印度、黎巴嫩、泰國、蒙古、臺灣、香港、澳門、新加坡等國家和地區註冊了“海馬”系列商標，並已在多國及地區有海馬專賣店進行銷售，可見如今“海馬產品”的銷售範圍之廣及知名度之高。³

¹ 張氏聲明第 1 段及張氏聲明夾附的“證物一”(即一份題為“海馬商標的由來及發展”的陳述)的第 1 段。

² 張氏聲明第 6 段及張氏聲明夾附的“證物一”的第 1 和 2 段。

³ 張氏聲明夾附的“證物一”的第 4 段。唯申請人並未提供關於以上商標註冊的商標註冊證明書或網上官方商標紀錄冊的相關資料等以供參考。

11. 申請人又稱，“海馬產品”多年來取得了多項獎狀及證書。申請人在申請理由書第 8 段及張氏聲明夾附的“證物一”的第 4 段道出申請人歷年來所獲的眾多獎狀。歸納申請人所指，根據香港大學社會科學研究中心的調查，申請人的“海馬牌”床褥首次於 1989 年榮獲香港床褥銷量冠軍，之後連續 26 年皆獲得此榮譽；而“海馬牌”枕頭則首次於 1991 年榮獲香港枕頭銷量冠軍，之後連續 11 年皆獲得此榮譽；根據同一調查，申請人的“海馬牌”床褥及枕頭於 2009 至 2014 年在澳門連續 6 年奪得銷量冠軍。⁴就此，張氏聲明夾附的“證物三”載有：(i)一封日期為 2004 年 3 月 1 日由尼爾森（中國）有限公司（AC Nielsen）出具的信函副本，內容為證實“海馬牌”的產品在有牌子的床褥產品當中於 1989 至 2003 年間，連續 15 年在香港的市場佔有率是最高的；(ii)五封由香港大學社會科學研究中心致“七海化工”的信函副本，分別證明根據其進行的電話調查，“海馬牌”是 2004 至 2008 年香港床褥及枕頭市場的領導者；(iii)一封由香港大學現代語言及文化學院出具的以英文寫成的信函副本，證明“Sea Horse Brand”是 2009 年香港及澳門的床褥及枕頭市場的領導者；以及(iv) 五封由香港大學社會科學研究中心致“七海化工”的信函副本，分別證明根據其進行的電話調查，“海馬牌”是 2010 至 2015 年香港及澳門的床褥及枕頭市場的領導者。

12. 除此之外，申請人獲得的其他較為重要的獎項包括：由香港品牌發展局及香港中華廠商聯合會頒發的“香港十大名牌”（2002 年）、“香港卓越名牌”（2009 年）及“香港品牌十年成就獎”（2012 年）；由全球品牌認可權威組織「超級品牌」頒發的榮譽獎項（2004 至 2006 年，及 2011 年）；由香港及／或新加坡讀者文摘頒發的“信譽品牌”金獎或白金獎（2012、2014 及 2015 年）等。⁵至於其他認證方面，申請人於 2000 年成為香港首家製造出符合英國 BS7177 及 BS7176(中及高度)防火安全標準的“抗


⁴ 對此，在相關日期後取得的獎項並不會被納入本人的考慮範圍。

⁵ 同上。

火海綿產品”；而申請人亦於 2008 至 2009 年通過了 ISO9001 國際標準品質體系認證。

13. 申請人指它早在相關日期前已通過多種途徑對“海馬產品”進行宣傳推廣，因此廣大消費者已熟知“海馬牌”。張氏聲名夾附的“證物二”載有於 1991 至 2013 年間申請人在香港不同報章刊登的廣告副本或不同香港報章就申請人、“海馬牌”或相關產品的報導之副本。相關報章包括信報、星島日報、經濟日報、讀者文摘、蘋果日報、太陽報等，所顯示的商標為“海馬”、“海馬牌”



及／或“”，而相關廣告亦或顯示了相關口號“海馬牌產品 信心嘅標誌”、申請人代言人的肖像及有關產品。“證物二”也載有蘋果日報及頭條日報於 2005 至 2007 年間發出予“SEAHORSE ADVERTISING COMPANY LIMITED”（相信也為申請人的關聯公司）的發票副本，而該些發票顯然是申請人在香港刊登廣告的有關發票。

14. 除刊登報章廣告外，申請人也透過電視廣告宣傳其產品。就此，“證物二”載有的證據資料（如信件、廣告預訂價目表（rate card）、發票等副本）顯示，申請人曾透過電視廣播有限公司及亞洲電視等自 1997 年起至相關日期前多年來多次在香港播放電視廣告，而以上廣告預訂價目表或發票等所顯示的廣告費由數十萬至千多萬元港幣不等，但一般為數百萬元港幣。“證物二”也載有數份“海馬店”於 2007 至 2014 年（在相關日期前的有 5 份）的門市銷售單副本，顯示申請人在香港的門市地址包括灣仔莊士敦道、香港仔大道和旺角彌敦道始創中心等，有關貨品為雙人床、床褥、枕頭等，而每張銷售單的銷售金額一般為千多元港幣。

15. 另一方面，申請人在申請理由書及張氏聲明提到，申請人在香港擁有四項商標註冊，包括商標編號第 19871408 號“SEA HORSE”商標、第 19901473 號“SEA HORSE”商標、第 301522115 號“SEA HORSE 海馬牌”商標及第 303099907 號“海馬”商標。申

請人清楚提及前兩項商標註冊的相關類別為第 20 類，但並未清楚指出後兩項商標註冊的相關類別；申請人列出第一項註冊的日期為 1986 年 9 月 1 日，卻沒有提及另外三項註冊的註冊日期。此外，申請人也沒有提供載列以上商標的式樣的文件證據，如商標註冊證副本或從香港官方網頁下載的相關商標記錄的打印本等。

申請理由

16. 申請人認為，涉訟商標與申請人註冊的商標屬於同一種類，並且〔雙方〕在商品項目註冊上極為近似，因此，商標擁有人在申請註冊涉訟商標時就有惡意註冊和“傍名牌”的心理，而商標擁有人惡意註冊一個與申請人的商標相近的商標的行為，嚴重違反了條例第 12(3)及 53(5)條，足以誤導消費者及極易使他們產生混淆。聆訊中，張小姐澄清雖然申請人在申請理由書並沒有列明條例第 11(5)(b)條〔及條例第 53(3)條〕作為申請理由，但已在申請理由書及張氏聲明以文字形式指出所依賴的其中一個理由，就是商標擁有人乃是不真誠的，並惡意模仿和複製了與申請人“海馬”商標相近似的涉訟商標。本人接納張小姐的澄清，即條例第 11(5)(b)及 53(3)條也是申請人所依賴的理由。

相關條文

17. 與宣布註冊無效有關的法律條文載於條例第 53 條，其中，第 53(3)及 53(9)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。”；及

“(9) 在不影響過往已完結的交易的原則下，凡任何商標的註冊根據本條在某範圍內宣布為無效，該項註冊須在該範圍內當作從來沒有作出。”

18. 以下本人將首先考慮申請人在本案中針對商標擁有人乃不真誠地就涉訟商標提出註冊申請的理據。如該理據未能成立，本人將進一步考慮申請人所提出的其他理據。針對不誠實地提出商標註冊申請的有關條文是條例第 11(5)(b)條，內容如下：－

“(5) 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。”

相關法律原則

19. 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 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。”⁶

20. 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，其中申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。”⁷

21. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 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。”⁸

⁶ 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.”

⁷ 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.”


⁸ 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.”

22. 根據上文第 19 至 21 段所述的原則，本人應按照商標擁有人所知悉的，考慮商標擁有人就涉訟商標提出的註冊申請的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠，而商標擁有人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

決定理由

23. 根據申請人提交的證供及證據，本人接納申請人的“海



馬”、“海馬牌”及／或“”商標（“申請人商標”）及相關業務在香港擁有頗為悠久的歷史。根據未受質疑的張氏聲明內的供詞，申請人的品牌－“海馬牌”／“Sea horse”乃於上世紀 60 年代由申請人的關聯公司“七海乳膠”的負責人鄔梁慧倩所創，“七海乳膠”並於 80 年代開始把申請人商標應用於床褥及枕頭等之上（第 9 段）。本人也注意到張氏聲明夾附的文件證據可印證申請人在香港最早使用申請人商標的日期為 1991 年（證物二所載的報章廣告），即較相關日期早逾 20 年（第 13 段），而申請人亦持續使用申請人商標超過 20 年。

24. 雖然申請人並未提供冠有申請人商標的貨品在相關日期前的年度總銷售金額及在香港用於宣傳及推廣前述貨品的年度總金額，但鑑於張氏聲明所提及（部分由證物三下的文件證據所印證）的申請人在香港多年來所獲得的獎項及榮譽（第 11 至 12 段），以及考慮到證物二所載申請人多年來刊登於不同報章雜誌頗大量的廣告（副本）、其他證明申請人多年來在不同電視台播放電視廣告的證據資料，及申請人支付的部分有關廣告開支的可觀數字（第 13 段），本人認為申請人商標於相關日期前在香港床上用品界擁有相當高的聲譽和商譽。

25. 本人又注意到申請人在香港註冊的商標當中，其中一個－商標編號第 19871408 號“SEA HORSE”商標的註冊日期早至 1986

年（第 14 段），較相關日期早約 26 年。

26. 一般來說，從商者理應留意到在自身行業中擁有聲譽和知名度的經營者及其消息。申請人的“海馬牌”／“Sea horse”品牌及申請人商標在相關日期前已就床上用品持續使用超過 20 年，並在相關界別擁有相當高的聲譽和商譽，因此，本人認為與申請人屬同一行業、位於香港鄰近的廣東省佛山市而亦欲進入香港床上用品市場的商標擁有人不可能對申請人的品牌及申請人商標毫無認識。就此，商標擁有人其實並沒有否認在相關日期前對申請人的品牌及／或申請人商標有所認識，而其實對於是項宣布註冊無效申請，商標擁有人甚至沒有提交反陳述而因此已被視為不反對是項申請（見第 5 段）。

27. 根據本案中的證供及證據，本人認為申請人無可置疑是申請人的品牌及申請人商標的合法擁有人。至於涉訟商標，商標擁有人則從未解釋它的由來或有關的設計理念。觀乎商標擁有人的涉訟商標與申請人商標，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申請人的主要商標或商標元素“海馬”。雖然該二字在涉訟商標中是以簡體寫成，但以繁體或簡體寫出並不影響有關元素的顯著特性（*Bud and Budweiser Budbrau Trade Marks* [2003] RPC 25），“海馬”或“海马”在根本上是同一元素。另外，雖然涉訟商標亦包含其他元素，但“海马”無容置疑仍是涉訟商標中的一個具顯著特性及重要的元素，尤其因為“海马澳斯”此中文文字元素是置於涉訟商標正中央的重要和明顯位置，而“海马”二字是置於該中文文字元素的開首。就此，一般來說，商標中的文字元素比圖形元素帶來較大的影響力和較容易被消費者記起，⁹ 而就文字元素而言，一般消費者也通常較注意到有關的開首部分。¹⁰

28. 事實上，申請人的“海馬”或“海馬牌”等商標就申請人所經

⁹ *Oasis Stores Ltd's Trade Mark Application* [1998] R.P.C. 631 於第 644 頁。

¹⁰ *Gérard Meric v OHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)* [2006] ECR II-2737; *L'ORÉAL SA v OHIM – SPA Monopole (SPA THERAPY)* [2009] ETMR 48; and *Zero Industry Srl v OHIM* (Case T-400/06)。

營的貨品，如床褥、枕頭等床上用品而言並不具描述性且具有頗高的顯著性。從另一角度來看，“海馬”與有關貨品並沒有必然的關係。因此，申請人把“海馬”或“海馬牌”商標應用在床上用品的這個做法，本身頗為獨特；但商標擁有人卻並未解釋為何他也選擇及採用了與申請人商標或商標元素“海馬”在實質上相同的“海馬”，作為涉訟商標的重要元素，並把涉訟商標註冊於某些與申請人多年來所經營的貨品完全相同（如墊子(床墊)、床、枕頭和羽絨枕頭）及／或相類似（如軟墊和墊枕）的涉訟貨品之上。

29. 鑑於申請人的“海馬”或“海馬牌”等商標在香港的悠久聲譽和商譽、申請人的“海馬”或“海馬牌”商標就申請人所經營的貨品本身所具有的顯著特性，以及涉訟商標的重要元素“海馬”與申請人主要商標或商標元素“海馬”根本上是完全相同的，本人並不認為涉訟商標有可能是由商標擁有人在並不知悉申請人的品牌及／或申請人的“海馬”或“海馬牌”等商標的情況下獨立地設計出來的。再觀乎商標擁有人並未交代涉訟商標設計理念的由來，甚至也沒有在本法律程序中提交反陳述，本人在本案中得出唯一合理的推論是，商標擁有人的涉訟商標是由抄襲申請人商標中的“海馬”商標或元素而來的。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。¹¹

30. 此外，如前所述，商標擁有人就涉訟商標註冊的涉訟貨品與申請人多年來在香港以申請人商標經營的貨品是完全相同及／或相類似的，因此，本人認為商標擁有人明顯帶有從申請人商

¹¹ 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.”

標下的有關業務牟取商業利益的企圖。

31. 基於以上各點，本人裁定商標擁有人乃事先知悉申請人商標並抄襲了當中的“海馬”商標或商標元素以從中圖利的表面證供成立。

32. 根據 *Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No.2)*¹²一案，在民事訴訟案件中，如表面證供成立，而被告人又選擇不提供可以反駁表面證供的證據，則法庭可推論即使被告人提供了該些反駁證據，也不能否定案件的表面證供，雖然該推論或可被言之成理的解釋所推翻。¹³

33. 本案中，商標擁有人即使面對“不真誠”這樣嚴重的指控，亦從來沒有作出否認，甚至沒有在本法律程序中提交反陳述，更遑論提出任何反駁的證據。因此，本人推論即使商標擁有人提供了反駁證據，該些證據也不能否定本案中的表面證供。

34. 總的來說，本人認為根據商標擁有人所知悉的，商標擁有人抄襲申請人的“海馬”商標或商標元素並提出涉訟商標註冊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。商標擁有人本身的誠實標準與本人須作出的客觀元素的判斷無關。

35. 基於以上理由，本人裁定申請人依據條例第 53(3)條和第 11(5)(b)條提出的宣布註冊無效申請成立，因此本人在此宣布涉訟商標註冊為無效。鑑於以上裁決，本人無須對申請人提出的其

¹² [2003] 1 HKC 256 於第 155 段。

¹³ 英文原文：“In my judgement, the relevant principles applicable to civil proceedings can be summarized as follows, (a) if the prima facie case is made out, and if there is evidence available to the party against whom the case is established which could displace the prima facie case, and he omits to call such evidence, an inference could be drawn; (b) however, the inference could be rebutted by a plausible explanation by the party who elected not to call the evidence; (c) if an inference is to be drawn, it would be an inference that such available evidence, even if adduced, would not displace the prima facie case; (d) it is also open to a tribunal of fact, upon the drawing of such an inference, to take it into account in respect of a matter with respect to which the person not called as a witness could have spoken, i. in deciding whether to accept any particular evidence, which has in fact been given, either for or against that party; ii. in deciding whether to draw inferences of fact, which are open to them upon evidence which has been given.”

他理據作出進一步的考慮。

訟費

36. 由於申請人提出的宣布註冊無效申請成立，本人依據勝方可獲得訟費的常規，判給申請人訟費。

37. 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）

2017 年 5 月 10 日