

《商標條例》（第 559 章）

申請宣布商標編號 302358117 註冊無效

商標：

類別： 20

申請人： 泰森集團有限公司

商標擁有人： 鄧建偉

決定理由

背景

1. 泰森集團有限公司（“申請人”）於 2015 年 3 月 30 日依據《商標條例》（第 559 章）（“條例”）第 53 條提出申請，要求商標註冊處處長宣布以下商標（編號 302358117）註冊無效：



（「涉訟商標」）。涉訟商標的註冊擁有人為鄧建偉（下稱“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廣東省龍川縣黃布鎮大廣村委會黃江村 4 號。商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2012 年 8 月 28 日（“相關日期”）。涉訟商標註冊於以下貨品：-

類別 20

傢具，鏡子，相框，不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品。

（以下統稱“擁有人的貨品”）

2. 商標擁有人於 2015 年 6 月 17 日提交了反陳述。

3. 宣布註冊無效的申請的聆訊於 2017 年 2 月 14 日在本人席前進行。商標擁有人沒有於指定限期前提交商標表格第 T12 號，以確認會出席聆訊。根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 74(5) 條，商標擁有人被視為不打算出席聆訊。在 2017 年 2 月 14 日的聆訊中，商標擁有人沒有出席。申請人由馮健怡小姐代表出席聆訊。

申請理由

4. 申請人提交的是項宣布註冊無效申請附有一份“申請宣告無效理由書”，當中指出申請人早於 1986 年 9 月 1 日在 20 類床墊上註冊了第 19871408 號“SEA HORSE”商標，隨後於 1989 年 2 月 2 日在 20 類枕頭，靠墊，傢俱上註冊了第 19901473 號“SEA HORSE”商標，之後於 2010 年 1 月 14 日在 20 類床(除亞麻)，沙發，沙發床，床墊，枕頭，傢俱，靠墊上註冊了第 301522115 號“SEA HORSE 海馬牌”商標。申請人認為根據條例第 12(3)及 53(5)條，涉訟商標的註冊應被宣布無效的理據。

反陳述理由

5. 商標擁有人於 2015 年 6 月 17 日提交的反陳述中指其涉訟商標與申請人的“海馬牌 SEA HORSE”商標不構成相類似商標，不足以產生混淆的效果。

申請人的證據

6. 申請人提交的證據是一份張小燕於 2015 年 8 月 24 日作出的法定聲明(“張氏聲明”)。張小燕是申請人的廣告及生產部經理，自 1996 年起已擔任此職位。

7. 根據張氏聲明及所附的證物一所述，申請人是一家於 1992 年在英屬維爾京群島(英屬處女島)成立的有限責任公司，地址為英屬維爾京群島托爾托拉島羅得城郵政信箱 3444 號特拉斯奈辦公室。申請人的法人代表是鄔友正。申請人是一家控股公司，擁有多家控股子公司，包括於 1968 年在香港成立的“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 年在香港成立並於 1989 年改名的“七海化工(集團)有限公司”(Seven Sea Chemicals (Holdings) Limited)(前稱“達群發展有限公司”(Solar Way Development Limited)) (下稱“七海化工”)。¹

8. 張小燕指，申請人的海馬 logo 是自行設計，已擁有長達近 30 年的發展歷史；“海馬”(Sea horse)品牌起源於 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(sea)，配以其兒子的生肖“馬”(horse)，再加上海馬圖案作為標識，組成了以“海馬”及/或海馬圖案為主的“海馬牌”商標。“海馬牌”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 年代中後期，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，繼續使用“海馬牌”商標作為標識，從事生產、批發及零售床褥、枕頭、床上用品、沙發、家私〔傢俬〕及香港產品上，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

9. 張氏聲明及所附的證物一都指稱，“海馬”產品多年來取得了多項獎狀及證書。張氏聲明的“證物一”列出了申請人歷年來在香港所獲的眾多獎狀，並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

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。

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；“海馬牌”床褥於 2008 至 2014 年亦在新加坡連續 7 年奪得銷量冠軍。

10. 證物一的第 4 段指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“海馬產品”的銷售範圍之廣及知名度之高。³

11. 張氏聲明的“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，分別證明根據其於 2005 年至 2008 年每年的 1 月期間所進行的電話調查，“海馬牌”是 2004 至 2008 年香港床褥及/或枕頭市場的領導者；(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，證明根據其進行的電話調查，“海馬牌”是 2010 至 2015 年香港和澳門的床褥及枕頭市場的領導者。

12. 除此之外，證物一提及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”（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 年）；由香港「讀者文摘」頒發的“信譽品牌”金獎或白金獎（2012，2014 及 2015 年）等。至於

³ 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。

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“抗火海綿產品”的廠商；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. 張小燕指申請人早在相關日期前已通過多種途徑對“海馬產品”進行了宣傳和推廣，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”也載有數份申請人與一些商業機構簽訂的贊助協議，及申請人在香港開設的“海馬店”於 2007 至 2014 年間的門市銷售單副本，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、旺角彌

敦道台山中心及大嶼山東涌東堤灣畔等，有關貨品為雙人床、床褥、枕頭等。

商標擁有人的證據

15. 商標擁有人沒有在本法律程序中提交任何證據。

申請宣布涉訟商標註冊無效的理據

16. 申請人在“申請宣告無效理由書”中指出，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，在傢俱、床墊、床、沙發等上完全一致，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，馮健怡小姐特別指出雖然申請人在“申請宣告無效理由書”中並沒有列明條例第 11(5)(b)條及條例第 53(3)條作為申請宣布涉訟商標註冊無效的理據，但當中已清楚指控商標擁有人是惡意模仿和複製了與“海馬”商標相近似的涉訟商標，在張氏聲明中，前述指控亦再被提及，並清楚指明它乃是申請人賴以提出商標擁有人不真誠的向本處申請涉訟商標的註冊的理由。張小姐指條例第 11(5)(b)及 53(3)條也是申請人所依賴的一個申請宣布涉訟商標註冊無效的法律依據。

17. 本人也注意到在反陳述中，商標擁有人就“傍名牌”的指控作出否定，並指“對於申請人指責[商標擁有人]“傍名牌”而不真誠註冊了‘梦琪海马’，申請人沒有出示該方面的任何證據”(反陳述第 3 段中)。

18. 本人接納張小姐所指，條例第 11(5)(b)及 53(3)條在本法律程序中是一個申請人賴以提出涉訟商標註冊無效的法律依據。

19. 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，本人才進一步考慮申請人所提出的其他理據。

相關條文

20. 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。”

21. 針對不真誠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

22. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。申請人指商標擁有人不真誠地就涉訟商標提出註冊申請，屬條例所述的不得註冊情況。

23. 在 *Gromax Plastics 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。”

24. 在決定某申請者是否不真誠地提出商標註冊申請時，須依據一個包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”來判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中，英國上訴法庭（在第 26 段）有以下一段指示：

“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，**按着申請者所知道的事實，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。**”（引文加入強調的標記）

25. 上述一段文字（特別是加入強調標記的一段）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 中得到解答，該案獲委任人員援引 Lawrence Collins J. 在 *Daraydan Holdings Ltd v Solland International Ltd* [2005] 4 All E.R. 73 at 93 這宗非商標案件中的論述，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)

26. 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 環繞一個不真誠裁斷所需的精神元素的討論很多。討論都集中在英國法律中對不誠實的裁定的測試，這即是指上議院案例 *Twinsectra Ltd v Yardley* 中提及，並經樞密院案例 *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd* 所澄清的“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“不誠實綜合測試”會否使申請者的信念—認定自己行為是恰當的信念—在決定有關註冊申請是否不真誠地提出時具有效力及作用。教授認為不會，因為申請者個人對其行為是否恰當的看法不能夠對申請是否不真誠這個問題提供一個決定性的答案。我同意她的分析。這個分析支持有關決定必須“建基於客觀證據”上，而不是建基於申請者就其有爭議性的申請是否恰當的信念及觀點的證據上。在這方面我注意到上訴庭在 *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* 一案中對聆訊員的裁斷維持不變的決定，儘管(1)申請者證明他“在發展 *CHINA WHITE* 飲品市場的決定中沒有承認任何的不真誠”，也沒有在該證據上被盤問；及(2)註冊處聆訊員接納申請人的證據及斷定在提出具爭議性的註冊申請當日，申請者“看不到他自己的行為有何不對”。”(不作出註腳)

27. 根據以上原則，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，就此，商標擁有人本身的誠實標準與客觀元素的判斷是無關的。

決定理由

28. 根據申請人提交的證據，本人接納申請人的“海馬”、“海馬牌”及／或“”等商標（統稱“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證供，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。張氏聲明夾附的文件證據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 多年，而申請人亦持續使用申請人商標超過 20 年。

29. 本人亦注意到申請人在香港註冊的商標當中，商標編號第 19871408 號的“SEA HORSE”商標的註冊日期早至 1986 年，較相關日期早約 26 年。

30. 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，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、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，本人認為申請人商標於相關日期前已在香港床上用品界擁有相當高的聲譽和商譽。

31. 一般來說，從商者理應留意到在其有意經營的行業中擁有聲譽和知名度高的經營者及其消息。申請人的“海馬牌”／“Sea horse”品牌及申請人商標在相關日期前已在多項同屬 20 類的床上用品上持續使用了 20 多年，並在相關界別擁有相當高的聲譽和商譽，本人認為位於與香港鄰近的廣東的商標擁有人，如欲進入屬 20 類貨品(當中包括傢具)的香港市場，他不可能對申請人的品牌及申請人商標毫無認識。事實上，縱然提交了反陳述，商標擁有人從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。

32. 本案的證據無可置疑地顯示申請人是申請人商標的合法擁有人。至於涉訟商標，商標擁有人在反陳述中從沒有解釋過涉訟商標的由來或有關的設計理念，而商標擁有人並沒有在本法律程序中提交任何證據。觀乎兩個商標的要素組合，涉訟商標明顯地是以申請人商標的主要元素“海馬”(亦即“海马”)為主體，至於加上“梦琪”這兩個字的文字組合有甚麼意義，商標擁有人從沒有解釋過，看來只是設計者加上用來作掩飾其抄襲“海馬”(“海马”)為商標主要元素的本質。

33. 海馬是一種海洋生物，這點相信大多數人都會認識到；以“海馬”文字及/或圖樣作為商標的主要元素用於床褥、枕頭等床上用品上，並不具描述性(與有關貨品並沒有必然的關係)且具有頗高的顯著性，是申請人獨特的創造。商標擁有人選擇及採用了“海馬”(亦即“海马”)，一個在相關行業有很高商譽及顯著性的標誌，作為涉訟商標的重要元素，並把涉訟商標註冊於同屬第 20 類的貨品上，⁴而又沒有或沒能就此點作出解釋，本人認為唯一

⁴ 申請人經營多年的貨品，例如墊子(床墊)、床、枕頭和羽絨枕頭等，皆屬第 20 類貨品。

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”元素而來的。

34. 案例 *Mila Schön Group SpA v Lam Fai Yuen (t/a Tung Kwong Co)*[1998] 1 HKLRD 682 中，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。⁵

35. 另外，*Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No.2)*⁶一案中亦有指出，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。⁷

36. 本案中，商標擁有人即使面對“傍名牌”、惡意模仿、複製以至“不真誠”這樣嚴重的指控，只在反陳述中以涉訟商標與申請人的“海馬牌 SEA HORSE”商標不構成相類似商標，不足以產生混淆的效果來作抗辯，而無提出任何反駁的證據。在反陳述中，商標擁有人更指出他“正是考慮到‘梦琪海马’與‘海馬牌’同屬 20

⁵ 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.”

⁶ [2003] 1 HKC 256 於第 155 段。

⁷ 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.”

類註冊商標，[他]在商標設計上注意到了與‘海馬牌’顯著區別，避免構成類似商標”。商標擁有人這個看似為自己開脫的說法，正好顯示一切全非意外，商標擁有人在完全知悉“海馬”標誌在屬 20 類的床上用品上所享有的高聲譽和商譽的情況下，差不多親口承認涉訟商標的設計理念是抄襲自申請人的商標而來的，他唯一所做的只是在商標設計上加上無甚意義的文字組合，例如“夢琪”，以達掩飾效果。

37. 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涉訟商標是由抄襲申請人商標中的“海馬”元素而來的表面證供。

38. 本人的結論是商標擁有人抄襲了申請人的“海馬”商標並提出涉訟商標註冊申請，不論商標擁有人看不看到他自己的行為有何不對，其目的顯然是希望不公平地利用申請人商標的顯著特性及在香港以至海外各地的商譽或聲譽，從而達到它自己的目的和牟取自身的利益。商標擁有人的行為，按誠實人士的一般標準，毫無疑問是不誠實的。

39. 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，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他理據作出進一步的考慮。

訟費

40. 由於申請人提出的宣布註冊無效申請成立，本人判給申請人訟費。

41. 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計算。

商標註冊處處長

(黃文泰代行)

二零一七年七月二十八日