

《商標條例》（第 559 章）

申請宣布商標編號 303229128 註冊無效

商標：



類別： 14

申請人： 山東夢金園珠寶首飾有限公司

商標擁有人： 葉知輝

決定理由

背景

1. 山東夢金園珠寶首飾有限公司（“申請人”）於 2016 年 5 月 17 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（“註冊無效申請”），並隨附申請理由（“申請理由書”）：



（商標編號 303229128，下稱“涉訟商標”）

2. 涉訟商標的註冊申請於 2014 年 12 月 9 日由葉知輝（“商標擁有人”）提交，經商標註冊處審查後獲得批准就下列貨品（“涉訟貨品”）註冊：

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，鐘錶和計時儀器。

3. 涉訟商標的商標註冊日期為註冊申請的提交日期，即 2014 年 12 月 9 日（“相關日期”）。

4. 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，商標註冊處處長於 2016 年 10 月 11 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。

5. 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。有關證據為一份由申請人的法定代表人張秀芹於 2017 年 1 月 13 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。

6. 有關本案的聆訊定於 2018 年 3 月 15 日在本人席前進行。申請人並沒有在指定時限內提交商標表格第 T12 號以確認出席聆訊，因此已被視作不打算出席聆訊。本人現根據規則第 75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下對本案作出決定。

申請人的陳述與證據

7. 申請人是一家根據中國法律成立的有限公司，地址為中國山東省濰坊市昌樂縣經濟技術開發區。申請人成立於 2004 年，為一家集研發、設計、加工及銷售於一身的黃金飾品加工企業，亦是國內最大的黃金首飾生產商之一。

8. 申請人早於 2003 年在香港成立了“香港夢金園珠寶首飾有限公司”（後改名為“香港夢金園國際珠寶集團有限公司”），並在 2005 年以香港公司的名義註冊了以下商標：



（商標編號 300543267，下稱“申請人商標”）

9. 申請人於 2004 年正式開始使用申請人商標於黃金飾品的生產上，以及用於銷售第 14 類貨品上，即“珠寶、首飾、寶石及貴重金屬製紀念品、貴重金屬及其合金”（“申請人貨品”）。



10. 申請人與其香港關聯公司“香港夢金園珠寶首飾有限公司”早於 2006 年簽訂了關於申請人商標的商標使用許可合同，使雙方在進行銷售及推廣時，更方便靈活。


11. 申請人亦已取得各種關於質量管理、測量管理及商品售後服務評價體系等方面的認證，如 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GB/T19022 等認證。申請人指，經過用心經營，申請人現今的銷售及服務網絡遍及全國 30 多個省、直轄市及自治區，並建立了共 2,000 多個銷售服務點；而申請人〔的產品〕更被認定為「山東名牌產品」。另外，申請人亦成為業界組織如中國黃金協會、中國珠寶玉石首飾行業協會及中國輕工業聯合會等的理事單位。

12. 申請人一直致力宣傳和推廣申請人商標及申請人貨品，如邀請國內影視演員海清為品牌形象大使、於中央電視台黃金時段投放廣告、於該電視台冠名贊助多檔收視率極高的節目如《星光大道》、《黃金 100 秒》及《舞林大會》等，以及於 2010 年以 1,000 萬元設立「昌樂慈善總會夢金園」慈善基金以進行扶貧濟困和安老助學等工作。

13. 於相關日期前，申請人已在中國內地註冊了商標“梦金园”

(商標編號 3441121)、 (商標編號 4254323)、


(商標編號 9226407) 和“” (商標編號 6897672) 於第 14 類別。申請人另註冊了多個包含“梦金园”或“梦金园 MOKINGRAN”元素的商標在第 14 類別及其他類別。於 2013 年，



申請人又在美國及歐盟分別註冊了“梦金园”、 及“MOKINGRAN”商標於第 14 類別及／或其他類別上。

14. 申請人指，申請人商標已成為家傳戶曉的知名品牌，而申請人亦先後獲得不同獎項及榮譽，包括“中國珠寶首飾知名品牌”、“山東名牌”及“中國企業五星品牌”。於 2010 年，申請人的“梦金园”商標更獲得中國馳名商標的法律保護。

15. 除實體店外，申請人設有網站 www.mokingran.com 供消費者直接下單購物。申請人又以特許經營的方式增加申請人貨品的市場滲透率。申請人稱，截至 2016 年 10 月，申請人的主營業務收入總額已達港幣 35 億元。

16. 申請人又指，申請人商標是由申請人臆造而成：“夢”代表夢想，“金”體現申請人貨品的屬性，而“園”是代表打造夢想的家園及寓意“圓夢”。因此，申請人商標極具顯著性。

17. 申請人認為涉訟商標與申請人商標高度近似：涉訟商標中

的圖形 與申請人商標中的圖形 均類似旋渦，非常相似；“夢金園”與“夢銀園”只是“金”與“銀”的分別，而“金”和“銀”是意思近似的字，自古以來有一種連帶關係，用於第 14 類貨品上時，容易令人聯想到珠寶金飾。

18. 此外，涉訟商標的申請日期遠遠晚於申請人商標〔的開始使用日期〕。商標擁有人的地址顯示為中國大陸福建省，而申請人的銷售點亦包括當地，故此申請人絕對有理由相信申請人於提交涉訟商標的申請時已知悉申請人商標的存在。申請人認為商標擁有人在沒有得到申請人授權或同意下便以涉訟商標作註冊申請，其搶註動機顯而易見，而有關申請亦是不真誠地提出的。如涉訟商標得以由商標擁有人註冊並使用，這必定會為申請人帶來無法估計的損失，尤其申請人商標已被申請人廣泛地使用，加上申請人商標在市場上已取得知名度。

19. 張氏聲明夾附了 19 份證物，內容概括如下：

證物編號	證物描述
附件 1	在香港以“香港夢金園珠寶首飾有限公司”名義註冊的申請人商標的相關商標註冊證明書（副本）（第 14 類別，註冊日期：2005 年 12 月 7 日）
附件 2	申請人的營業執照（副本），成立年份為 2004 年
附件 3	申請人與“香港夢金園珠寶首飾有限公司”的關係說明信件（副本）
附件 4	申請人與“香港夢金園珠寶首飾有限公司”簽訂的商標使用許可合同兩份（日期分別於 2006 和 2015 年） ¹ （副本）
附件 5	一些由不同機構發出的認證證書，如由山東省名牌戰略推進委員會向申請人發出的有關「山東名牌產品」（2011－2014 年）等證書（副本）
附件 6	部分申請人的推廣宣傳資料，如在 2008 年「中國

¹ 由於在 2015 年簽訂的文件的有關日期是在相關日期之後的，因此本人並不會把它列入考慮範圍之內。

	<p>「工商行政管理年鑑」中刊登的廣告；又如在其他報章及刊物等投放的廣告(唯因顯示不清,日期不詳)(副本)</p>
附件 7	<p>部分申請人舉辦活動的圖片(日期不詳)(副本)</p>
附件 8	<p>部分申請人投放電視廣告及提供節目贊助的資料(副本)。從有關中央電視台的「2012 春晚」的數張截圖中可見「本節目獎品由夢金園黃金提供贊助」一句；另一節目「2012 年青歌賽」也有類似句子；從資料中又可見申請人在其他中央電視台投放的廣告的截圖,如在 2013 年的慶賀中秋電視廣告等。</p>
附件 9	<p>一些在中國內地關於申請人的報章及周刊報導或申請人在報章及周刊投放廣告的資料(副本)(有關年份包括 2012、2013 和 2015 年,其他資料顯示不清,日期不詳);從中可見“夢金園”及“MOKINGRAN”商標。</p>
附件 10	<p>一些申請人參與慈善項目的資料,包括關於 2010 年「昌樂縣慈善總會夢金園 1,000 萬慈善基金」啟動活動的照片及 2011 年「夢金園慈善基金忠善助學金簽約儀式」的圖片等(副本)</p>
附件 11	<p>申請人在中國內地的商標狀況列表及部分商標註冊證〔約 100 項註冊〕(副本)</p>
附件 12	<p>由國家工商管理總局商標局發出關於“夢金園”作為中國內地馳名商標的證明(2010 年)與及一些其他榮譽證書,包括由山東省名牌戰略推進委員會及山東省質量技術監管局共同發出的「山東名牌」證書(2008</p>

	至 2011 年及 2011 至 2014 年) (副本)
附件 13	不同領導人員參觀申請人公司及廠房的照片 (2011 年) (副本)
附件 14	部分申請人實驗店〔如南昌市勝利路店〕的照片 (副本), 店面可見“梦金园”及“MOKINGRAN”等商標
附件 15	申請人的網頁 www.mokingran.com 的截圖, 當中可見“梦金园”及“MOKINGRAN”等商標 (版權日期為 2015 年) (副本)
附件 16	部分相關的特許經營合同 (2014 及 2015 年) (副本)
附件 17	一些申請人貨品的照片 (副本)
附件 18	部分申請人的銷售發票 (2015 年) 及審計報告 (反映 2008 至 2015 年財務狀況) (副本)〔從相關利潤表或損益表可見申請人的 (年度) 主營業務收入多為上十億元至上 50 億元不等〕 (副本)
附件 19	申請人在美國及歐盟擁有的商標註冊的證書 (副本)

20. 根據申請理由書, 申請人欲依據條例第 53(3)及 53(5)條, 以及條例第 12(3)、12(4)、12(5)(a)、12(5)(b)、11(4)(b)、11(5)(a) 及 11(5)(b)條申請宣布涉訟商標的註冊無效。²

相關條文

² 申請理由書另列出條例第 3(1)及 38(3)條, 惟該等條文並非適用於宣佈商標註冊無效程序的理由。本人同樣不會對案中其他日期在相關日期之後的文件或證據作出考慮。

21. 與註冊無效的宣布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。”

22. 以下本人將首先考慮申請人在本案中最主要倚賴的理據，即針對商標擁有人乃不真誠地註冊涉訟商標的理據。如該理據未能成立，本人將進一步考慮申請人提出的其他理據。針對不誠實地註冊商標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

23. 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 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。”³

24. 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，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。”⁴

25. 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

³ 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.”


⁴ 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.”

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。”⁵

26. 根據上文第 23 至 25 段所述的原則，本人應根據商標擁有人所知悉的，考慮商標擁有人提出涉訟商標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。


決定的理由


27. 本案中，申請人透過張氏聲明清楚解釋了其業務和商標的由來，特別是申請人自 2004 年起已開始使用申請人商標〔及相關商標〕在申請人貨品之上。申請人貨品主要為珠寶首飾和貴重金屬，如黃金等。


28. 綜觀申請人提供的證據，申請人明顯於相關日期前已至少在中國內地以“梦金园”、“MOKINGRAN”、及／或包含以上元素之商標及／或相關商標擁有確立的關於申請人貨品之業務，並就此享有相當高的聲譽和知名度。舉例說，申請人乃不同相關業界組織如中國黃金協會、中國珠寶玉石首飾行業協會及中國輕工業聯合會等的理事單位；申請人又獲得多個獎項和榮譽，當中包括「山東名牌」或「山東名牌產品」等證書（2008 至 2014 年）（張氏聲明夾附的附件 5 及附件 12）；申請人的“梦金园”商標更於 2010 年獲國家工商行政管理總局商標局認定為中國內地的馳名商標（附件 12）。案中資料又顯示，申請人在相關日期前至少於中央電視台的一些節目提供“冠名贊助”（附件 8），亦成立了慈善基金（附件 10），凡此種種皆有


⁵ 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.”

助提升申請人在中國內地的知名度。

29. 另一方面，在相關日期前，申請人已分別在中國內地、美國及歐洲擁有多項就“梦金园”、“MOKINGRAN”、“”、

“”及／或包含以上元素之商標及／或相關商標擁有的註冊（附件 11 及附件 19）。而申請人開始其業務的時間，即 2004 年，亦遠遠早於相關日期。基於以上各點，本人認為申請人無可

置疑是申請人各個包含“梦金园”、“MOKINGRAN”、“”、


“”及／或包含以上元素之商標及／或相關商標的合法擁有人。


30. 一般來說，從商者理應會留意到自身行業和與自身行業有所關連的行業中擁有聲譽和知名度的經營者及其消息。基於以上提及申請人以申請人商標及相關商標所經營的業務所擁有的相當高的聲譽和知名度，本人認為與申請人亦屬同一行業（即經營第 14 類別貨品）的商標擁有人事前對申請人有所認識是十分合理的推斷；而案中資料更顯示申請人在商標擁有人的所在地——中國福建省——擁有銷售點。因此，商標擁有人極之可能在相關日期前已知悉申請人及申請人商標和相關商標。

31. 觀乎涉訟商標與申請人的各商標，涉訟商標的中文元素“梦银园”與申請人商標的中文元素“夢金園”（即“梦金园”的繁體字版）在實際上只差一字，⁶而與申請人的另一中文商標“梦金园”也只差一字，即只是“金”和“銀”的分別，而“金”和“銀”於第 14 類貨品來說明顯指向所提供的貨品的本質或特性，本身顯著性不高。另外，本人接納這兩個字“金”和“銀”有一種關連性，因此當消費者看到有關元素時，基於他們甚少有機會直接比較不同商標，以及基於他們對商標的不全印象，他們很有可能以為該兩商


⁶ 商標以繁體或簡體字寫出的差異，並不影響有關商標元素的顯著特性。參見 *Bud and Budweiser Budbrau Trade Marks* [2003] RPC 25。


標元素指向同一商家，又或該兩商標元素代表同一商家的不同系列貨品的品牌。因此，本人認為“梦银园”元素與“夢金園”及／或

“梦金园”元素有很高的相似性。涉訟商標的圖形元素“”與申

請人商標中的圖形元素“”亦有相似之處，即呈圓形的外框內有數條曲線紋，其方向也有若干一致性；而另一元素“MONIEGRY”與申請人的“MOKINGRAN”商標或商標元素在視覺和聽覺上也有不少相似點，尤其起首部分皆為“MO”，而第三音節都以“GR”開始。

32. 根據申請人解釋，“夢金園”及／或“梦金园”商標是由申請人臆造而成，帶有夢想、打造夢想的家園等意。本人認為就第14類貨品而言，“夢金園”及／或“梦金园”商標具有相當程度的顯著特性。涉訟商標包含了一個與“夢金園”及／或“梦金园”高度相

似的元素“梦银园”，並同時包含一個與申請人“”商標相似的

圖形“”，與及跟申請人“MOKINGRAN”商標或商標元素有一定相似度的英文部分“MONIEGRY”。總體來看，本人並不認為涉訟商標有任何可能是由商標擁有人在並不知悉申請人及申請人的商標的情況下獨立地設計出來的。

33. 商標擁有人從未解釋涉訟商標的由來或有關的設計理念，而它甚至沒有就是項宣布註冊無效申請提交反陳述而因此被視為不反對是項申請。

34. 基於以上所有相關因素，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的商標而來的。

35. 此外，涉訟貨品與申請人所經營的貨品都主要是第14類的貨品（如珠寶首飾），因此，本人認為商標擁有人註冊涉訟商標以企圖從申請人商標及／或相關商標下有關之業務或與之相關連之業務榨取商業利益的意圖十分明顯。

36. 基於以上各點，本人裁定商標擁有人乃事先知悉並抄襲了申請人商標及／或相關商標以從中圖利的表面證供成立。

37. 根據 *Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No.2)*⁷一案，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。⁸

38. 本案中，即使商標擁有人面對“不真誠”這樣嚴重的指控，商標擁有人並沒有採取任何行動去辯護自己，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。

39. 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商標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。

40. 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)條作出的註冊無效申請成立，因此本人在此宣布涉訟商標註冊為無效。由於申請人已成功藉條例第 11(5)(b)條對涉訟商標的註冊宣布無效，本人無須對申請人提出的其他理據作出進一步的考慮。

⁷ [2003] 1 HKC 256 於第 155 段

⁸ 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.”

訟費

41. 由於申請人提出的註冊無效申請成立，而申請人亦要求獲得訟費，本人依據勝方可獲得訟費的常規，判給申請人訟費。

42. 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）

2018 年 8 月 9 日