

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 303457837

商標：



培源堂

類別： 5  
申請人： 晉騰貿易有限公司  
反對人： M&H COMPANY LIMITED

---

決定理由

背景

1. 晉騰貿易有限公司(「申請人」)於2015年6月30日依據《商標條例》(第559章)(「條例」)就以下商標提交註冊申請(「涉訟申請」)：



培源堂

(「涉訟商標」)。

2. 涉訟申請涵蓋下述貨品(「涉訟貨品」)：

類別 5

藥用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用或獸醫用營養食物和物質，嬰兒食品；人用和動物用膳食補充劑，膏藥，消毒劑

3. 涉訟申請的詳情於2015年9月4日公布。M&H COMPANY LIMITED(「反對人」)於2016年2月2日提交反對涉訟申請的通知，並


附有反對理由的信函(「**反對理由**」)。申請人於 2016 年 7 月 18 日提交反陳述(連一份反陳述的說明)(「**反陳述書**」)。

4. 按照《商標規則》(第559A章)(「**規則**」)第18條的規定，反對人於 2017年1月5日提交了一份由其董事/股東周綺華女士於同日作出的法定聲明(「**周氏聲明**」)，作為支持提出反對的證據。申請人並沒有按規則第19條提交任何證據<sup>1</sup>。

5. 有關本宗反對個案的聆訊於 2018 年 5 月 31 日在本人席前進行。反對人由其代理人毅信知識產權顧問有限公司(「**反對人的代理人**」)的李倩怡女士代表出席聆訊。申請人授權蘇兆明先生代表出席聆訊。

## 反對理由

6. 根據反對理由，培源坊(香港)藥業有限公司(「**培源坊**」)是鄭偉光於 2013 年 11 月 25 日創立。同年，鄭聘請了設計師羅偉儉為培源坊設計

了培源堂商標  (「**培源堂商標**」) 和藥品的包裝盒套。反對人稱培源堂商標屬於鄭偉光擁有和使用，鄭使用培源堂商標於其商品的包裝盒套上，並批發給港九新界 14 間藥房，包括明智大藥房有限公司。反對人指反對人的唯一董事/股東周綺華於 2014 年與培源坊的鄭偉光洽談有關商標之商務事宜，並於同年 8 月 1 日簽署產品代理協議書，其內容包括周綺華獲得培源坊特許授權申請註冊培源堂商標及使用權利，成為合法的香港地區之唯一商標擁有人和產品經銷商。反對人指得知培源坊從來沒有及沒有意圖授權周綺華以外的任何人或公司申請註冊培源堂商標。反對人的周綺華於 2015 年 11 月委託代理人申請培源堂商標於第 5 類商品時發現該商標被申請人申請註冊。反對人相信申請人是惡意搶註與培源堂商標相同或類似的涉訟商標，藉此混淆及誤導消費者，從而進行假冒或侵權行為，因此反對人要求商標註冊處處長駁回涉訟申請。

---

<sup>1</sup> 申請人在反陳述書內夾附了 4 份附件。由於該等資料並不符合規則第 79(1)條之規定以法定聲明或誓章形式提交，本人不能接納該等資料為本案的有效證據(詳情見下文第 8 段)。

## 反陳述書

7. 根據反陳述書，申請人稱培源坊的鄭偉光曾在 2015 年 6 月時口頭承諾授權申請人的蘇兆明及僱員連善行就培源堂申請商標註冊及為其代理商品培源堂海狗丸申請外觀設計註冊。申請人指其名下的明智大藥房由 2014 年開始一直有向培源坊購買培源堂商品供商鋪零售。申請人指明智大藥房仍然經銷及售賣培源坊代理的多款培源堂商品，如培源堂安糖康、培源堂安絡康等。申請人質疑及挑戰反對人為唯一商標擁有人和商品經銷商的說法。申請人指反對人雖聲稱於 2014 年 8 月 1 日已成為培源堂香港地區之唯一商標擁有人及商品經銷商，卻直至 2015 年 11 月才提出商標註冊申請，認為情況並不合理。申請人也指反對人於 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 10 月 23 日期間並無向培源坊入貨或出售任何培源坊之商品。申請人質疑反對人與培源坊所簽訂協議的存在、內容及可信性。此外，申請人指反對人是在 2015 年 9 月 2 日才正式成立，當時申請人已提交培源堂商標的註冊申請<sup>2</sup>，並已於 2015 年 7 月 8 日成功進行外觀設計註冊。

8. 申請人在反陳述書中夾付了四份附件，分別是註冊編號為 1501465.3M001 的外觀設計註冊證明書副本（附件一）、由明智大藥房有限公司發出的 2 份入貨清單副本（附件二）、日期為 2015 年 9 月 1 日連善行致明智大藥房有限公司負責人的辭職通知書副本（附件三）以及培源坊發給明智大藥房有限公司（日期由 2015 年 2 月到 2016 年 6 月之間）的 6 張發票副本（附件四）。商標註冊處曾於 2016 年 8 月 9 日向申請人發信，指出反陳述書並非證據，而證據應以法定聲明或誓章方式在舉證階段提交。不過，申請人最終無依法以法定聲明或誓章的形式提交其文件，因此反陳述書的附件不符合規則第 79(1)條的規定，本人不會將之接納為本案的證據。

## 反對人的證據

9. 周氏聲明由反對人唯一的董事/股東周綺華獲授權作出。


10. 根據周氏聲明，周氏稱於 2014 年開始籌備成立反對人公司，她大約花了一年時間在香港及中國內地尋找不同的生產商和產品供應商洽談合作、登記牌照、開設公司、選擇鋪位等，終在 2015 年在元朗找到合

---

<sup>2</sup> 即 2015 年 6 月 30 日

適的店鋪鋪位開設了第一間藥品店。周氏認為所用的時間相當合理。培源坊是反對人其中一個合作單位。周氏指反對人與培源坊於 2014 年 8 月簽訂代理培源坊產品的協議書，培源坊鄭偉光同時授權周氏為培源堂商標在香港的唯一商標擁有人，並把該商標於香港辦理申請註冊及保持其有效力。<sup>3</sup> 周氏聲明附件二展示一份產品代理協議書(「代理協議書」)，由培源坊及周綺華簽署，日期為 2014 年 8 月 1 日。根據代理協議書的第



一(3)條，「本協議中所稱商標和專名，是分別指  (商標的全稱和專名的全稱)。指定產品的中文名稱：培源堂...」。此外，代理協議書第一(5)條規定，「甲方<sup>4</sup> 同意及授予全權給乙方<sup>5</sup> 註冊以上商標，乙方應自費負責為商標和專名在地區內辦理申請、正式註冊並保持其效力，而乙方將會為香港地區之唯一商標擁有人。」根據代理協議書第二條，培源坊給予周綺華「以商標和專名向香港地區內客戶總經銷產品的權利。」周氏稱她是培源坊商品的經銷商，從開業開始從未間斷購入培源坊之產品，並於店鋪裡銷售。<sup>6</sup>

11. 此外，根據周氏聲明第 4 段，就申請人聲稱獲得鄭偉光口頭承諾授權蘇兆明申請培源堂商標及其代理產品培源堂海狗丸的外觀設計註冊一事，周氏稱曾向鄭偉光查詢，並指鄭向她表示從未有授權周氏以外的任何人/公司於香港或海外就培源堂商標一切知識產權的申請，包括商標和外觀設計註冊。周氏聲明附件一展示一份由鄭偉光簽署日期為 2016 年 12 月 10 日的聲明的正本，聲明中鄭偉光謂他是培源坊的創辦人及唯一董事/股東，培源堂商標是培源坊旗下的一個批發品牌，而除了周綺華外，鄭從未有以口頭或書面方式授權任何人/公司於香港及其他國家進行商標、外觀設計等相關之知識產權申請。<sup>7</sup>

12. 根據周氏聲明第 9 段，周氏指當知道有關申請人註冊了培源坊其下產品包裝盒之外觀設計，鄭偉光表示震驚，並向周氏表示會保留追究的權利。周氏質疑申請人的誠信。

13. 申請人沒有根據規則第 19 條提交任何證據。

---

<sup>3</sup> 周氏聲明第 7 及 12 段

<sup>4</sup> 即培源坊

<sup>5</sup> 即周綺華

<sup>6</sup> 周氏聲明第 11 段

<sup>7</sup> 周氏聲明第 5 段

## 案情分析及判決

14. 雖然反對人沒有指明根據條例中哪一條條文提出反對，但從反對理由以及周氏聲明可見，反對人依賴的案情是申請人明知是在沒有培源堂商標擁有人授權的情況下，惡意搶註不屬於申請人的商標，涉及不誠實地申請註冊，顯然條例第11(5)(b)條的拒絕理由(某註冊申請是不真誠地提出的)與本案最為相關。本人會以條例第11(5)(b)條作為本決定的依據。

15. 在本反對程序中，須考慮的相關日期是 2015 年 6 月 30 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

16. 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 .....  
的範圍內不得註冊。」

17. 條例並無界定「不真誠」一詞的涵義。在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 367 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：

「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可接受的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甚麼是真誠或甚麼是不真誠：要判定某行為不符合上述標準要到甚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>8</sup>

---

<sup>8</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 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.”

18. 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] 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。」<sup>9</sup>

19. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，審理該案的獲委任人員就「不誠實綜合測試」的涵義作出以下的闡述：

「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>10</sup>

20. 上述法律原則曾應用於 *深圳市德力康電子科技有限公司 v Joo-Sik-Hoi-SA LG (LG Corporation) & Anor* (HCMP 881/2013) 一案中。

21. 要判定一項商標註冊申請是否不真誠地提出，也須考慮申請人於提交該註冊申請時的意圖，而申請人的意圖這主觀因素，必須參考是項個案的客觀情況來判定 (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH* (Case C-529/07) [2009] E.T.M.R. 56 第41至42段)。

22. 本人將考慮本案中的客觀環境來嘗試查明在相關日期時，申請人所知悉的是甚麼，也須考慮申請人於提交該註冊申請時的意圖，然後判斷申請註冊涉訟商標的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

---

<sup>9</sup> 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.”

<sup>10</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.”


23. 根據周氏聲明所提出的證據，以及反陳述書的內容，申請人與反對人就以下兩點均沒有爭議：

- a) 就涉訟商標/培源堂商標的註冊申請及商品代理，培源坊及/或鄭偉光<sup>11</sup> 是有權對第三者作出授權;<sup>12</sup> 以及
- b) 申請人名下的明智大藥房在相關日期前有向培源坊購買培源堂商品。<sup>13</sup>

24. 申請人與反對人均同意培源坊及/或鄭偉光是涉訟商標/培源堂商標的擁有人。雙方爭議的是哪一方獲得培源坊及/或鄭偉光的授權申請註冊培源堂商標/涉訟商標。根據反對人的證據，周綺華於 2014 年開始籌備反對人公司，並於 2014 年 8 月與培源坊的鄭偉光先生簽署代理培源坊

產品的協議書。代理協議書中提及的培源堂商標  與涉訟商標



 無論是圖案及緊接其下面的「培源堂」三字的外觀完全一樣，兩者唯一的分別是涉訟商標下方有額外三個以手寫的中文字「培源堂」（如上圖所示）。代理協議書的條款明確反映培源坊是同意及授予全權給周綺華註冊培源堂商標的(周氏聲明附件二的證物)。此外，周氏聲明附件一的證物展示了鄭偉光的聲明，也再次確認了除周綺華（即反對人的唯一董事和股東）外，並沒有任何第三者獲授權於香港或其他國家就培源堂商標或相關的外觀設計提出註冊申請並成為其合法擁有人。雖然鄭偉光的聲明的日期(2016 年 12 月 10 日)是在相關日期之後，但考慮到這項證物直接牽涉到本案的中心爭議，即申請人是否在相關日期得到培源坊/鄭偉光的授權提出涉訟申請，本人認為有一定的重要性。<sup>14</sup> 本人認為，該等證據支持申請人抄襲並搶註他人商標的指控。

<sup>11</sup> 鄭偉光是培源坊的唯一董事/股東。

<sup>12</sup> 反對理由第 3 及 5 段、反陳述書第(1)段及周氏聲明第 7 段

<sup>13</sup> 反對理由第 4 段、反陳述書第(2)段及周氏聲明第 10 段

<sup>14</sup> *Hotel Cipriani Srl v Cipriani (Grosvenor Street) Ltd* [2009] R.P.C. 9 第 167 段。判詞原文：“Although the relevant date is the application date, later evidence is relevant if it casts light backwards on the position as at the application date.”

25. 基於上述，反對人主張擁有培源堂商標的註冊權的說法有實質證據支持。相反，雖然申請人在反陳述書中聲稱其得到鄭偉光於 2015 年 6 月口頭承諾並授權蘇兆明及連善行申請涉訟商標的註冊及其代理產品培源堂海狗丸之外觀設計註冊，但申請人並沒有提交任何證據，以證明鄭偉光的授權確有其事。在聆訊期間，申請人的蘇兆明重申鄭偉光曾給予口頭承諾，並提出口頭承諾是行業內的一貫做法。不過，申請人/蘇先生從沒有就這種口頭承諾屬於行內慣常做法的說法以法定聲明或其他書面證據提出，也沒有就反對人的其他證據作出回應。在聆訊期間，李女士質疑申請人聲稱鄭偉光給與口頭授權註冊涉訟商標的可信性。

26. 申請人強調名下的明智大藥房由 2014 年一直有向培源坊購買培源堂商品供商鋪零售，因此反對人並非唯一擁有及使用培源堂商標的公司。不過，正如周綺華在周氏聲明中提出：即使培源坊有供貨給申請人名下的藥房或申請人有購買培源坊的產品，並不同於鄭偉光/培源坊同意或授權申請人申請培源堂商標的註冊，或者同意申請人擁有其商標的註冊或外觀設計的權利。

27. 申請人繼而指反對人未能出示證據證明曾於 2014 至 2015 年間向培源坊購貨。周氏在周氏聲明第 11 段表示其開業至今，從未間斷購入培源坊之產品，並於店鋪裏銷售。無論如何，本人重申有否向培源坊購貨並銷售跟是否有權申請註冊培源堂商標是兩回事，銷售權或代理權並不同於商標的擁有權。事實上，證據顯示反對人的周綺華獲授權申請培源堂商標並作為其擁有人，但申請人則沒有任何證據支持其獲授權申請涉訟商標的說法。

28. 經詳細考慮雙方的陳述和所有提交的證據，本人認為，申請人聲稱得到培源坊鄭偉光的口頭授權申請涉訟商標並不可信，申請人試圖申請註冊一個屬於他人擁有的商標（涉訟商標與培源堂商標幾乎是完全相同的標誌），明知其沒有商標擁有人的授權，按照申請人所知道的事實，涉訟申請無疑會被採用恰當標準的人視為不真誠地提出的。

29. 本人裁定根據條例第 11(5)(b) 條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。



## 總結及訟費

30. 反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立。雖然反對成立，但由於反對人沒有要求判給反對人訟費，本人不作任何訟費命令。

商標註冊處處長  
(吳華虹代行)  
2018年9月18日