

《商標條例》（第 559 章）

申請宣布商標編號 303552480 註冊無效

商標：

海馬晨曦

類別： 20

申請人： 泰森集團有限公司

註冊擁有人： 羅學全

---

## 決定理由

### 背景

1. 泰森集團有限公司（“申請人”）於 2016 年 5 月 4 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（“處長”）宣布以下商標（商標編號 303552480）的註冊無效：

海馬晨曦

（“涉訟商標”）。

涉訟商標的註冊擁有人為羅學全（“註冊擁有人”），為一名個人，其於商標註冊紀錄冊上的地址位於廣東省揭陽市揭東縣砲臺鎮。商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2015 年 9 月 30 日（“相關日期”）。涉訟商標註冊於以下貨品：-

#### 類別 20

床墊；沙發；家具；茶几；工作臺；藤；軟木工藝品；  
桌面；軟墊；枕頭



2. 在宣布註冊無效申請提出後，註冊擁有人並沒有依據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 47 及 41(1)條提交反陳述。因此，處長於 2016 年 10 月 13 日依據規則第 47 及 41(3)條，視註冊擁有人為不反對是項宣布註冊無效申請。

3. 縱然如此，根據條例第 80 條，任何人註冊為某商標的擁有人，即為該商標的原有註冊的有效性的表面證據。因此，縱使註冊擁有人被視為不反對該宣布註冊無效申請，本人仍須考慮申請人提出的理據能否成立。

4. 是項宣布註冊無效申請的聆訊於 2017 年 12 月 5 日在本人席前進行。申請人由其法務專員李少玲小姐代表出席聆訊。

#### 申請理由

5. 根據申請人提交的“申請宣告無效理由書”，申請人是多個包含“海馬”及/或“SEA HORSE”元素的香港註冊商標的擁有人。申請人於類別 20 註冊的商標包括：

商標	商標編號	註冊日期	類別 20 的註冊貨品
	19871408	1986 年 9 月 1 日	床墊
	19901473	1989 年 2 月 2 日	枕頭，靠墊，傢俱

	301522115	2010年1月 14日	床(除亞麻)，沙發，沙發床，床墊，枕頭，傢俱，靠墊
	303099907	2014年8月 13日	床架(木製)；傢俱；床；衣服罩(衣櫃)；床褥；沙發；墊褥(亞麻製品除外)；軟墊；枕頭；墊枕；非金屬箱；工作臺；畫框；竹木工藝品；玻璃鋼工藝品；非金屬登記牌；食品用塑膠裝飾品；寵物靠墊；非金屬棺材構件；床用非金屬附件；木製編織百葉窗(傢俱)。
	303280752	2015年1月 26日	床架(木製)，傢俱，床，衣服罩(衣櫃)，床墊，床褥，沙發，墊褥(亞麻製品除外)，軟墊，枕頭，羽絨枕頭，墊枕，非金屬箱，工作臺，畫框，竹木工藝品，玻璃鋼工藝品，非金屬登記牌，食品用塑膠裝飾品，寵物靠墊，非金屬棺材構件，床用非金屬附件，木製編織百葉窗(傢俱)，書架，寫字臺

6. 申請人指出，涉訟商標與申請人的以上商標屬於同一種類，而且涉及的貨品項目極為近似，在床墊、沙發、傢俱、軟墊、枕頭等完全一致，註冊擁有人在申請註冊涉訟商標時有惡意註冊和“傍名牌”的心理，而註冊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。因此，申請人認為涉訟商標的註冊應被宣布無效。

## 申請人的證據

7. 申請人提交的證據是一份張小燕於 2016 年 10 月 26 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。

8. 根據張氏聲明及所附的“證物一”(即一份題為“海馬商標的由來及發展”的陳述)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，其法人代表是鄔友正。申請人是一家控股公司，擁有多家子公司，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) (“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) (“七海化工”)。

9. 關於“海馬”及/或“SEA HORSE”商標的由來，張小燕提到申請人的海馬標誌是自行設計，已擁有長達近 30 年的發展歷史。據張氏聲明夾附的“證物一”所解釋，“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”商標最初主要用於手套上，到 70 年代也用於海綿上，主要供作傢俬、製衣、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海綿應用於床褥生產上，並成立七海化工，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、傢俬等產品，

並開始在香港、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。

10. 根據張氏聲明“證物一”內的資料，申請人的“海馬”產品多年來取得了多項獎狀，例如：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 ISO 9001 國際標準品質體系認證。

11. 張氏聲明“證物一”亦提到，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，並已在多個國家及地區設有“海馬”專賣店進行銷售。然而，申請人並未提供有關的商標註冊證明書或官方紀錄等相關文件以支持申請人的以上論述。

12. 在“海馬”產品的銷售量及市場佔有率方面，“證物一”提到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27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；“海馬牌”床褥及枕頭於2009至2015年亦在澳門連續7年奪得銷量冠軍。張氏聲明“證物三”則載有：(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/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。

13. 在宣傳方面，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”。張氏聲明“證物二”載有於 1991 至 2015 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、東方日報等，所顯示的商標為



“海馬”、“海馬牌”及／或“”，而相關廣告亦顯示了申請人的宣傳口號「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”載有的信件、廣告預訂價目表及發票等副本顯示，申請人曾透過電視廣播有限公司及亞洲電視等自 1997 年起多次在香港播放電視廣告，而以上廣告的廣告費由港幣數十萬至千多萬元不等。“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、美孚盈暉薈家居城、香港仔大道、旺角彌敦道始創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。

## 申請宣布涉訟商標註冊無效的理據

15. 如上文第 6 段所述，申請人在“申請宣告無效理由書”中指稱註冊擁有人在提交涉訟商標的註冊申請時懷有惡意和“傍名牌”的心理，而註冊擁有人惡意註冊一個與申請人的商標相近的商標的行為，違反了條例第 12(3)及 53(5)條。在聆訊中，李小姐特別指出，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，但當中已清楚指控註冊擁有人是惡意模仿和複製與“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宣布涉訟商標註冊無效的理由。因此，本人接納條例第 11(5)(b)條(不真誠地提出註冊申請)及第 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。

16. 以下本人將首先考慮申請人在本案中針對註冊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

17. 條例第 53(3)條訂明，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。

18. 條例第 11(5)(b)條訂明，如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。

## 相關法律原則

19. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。

20. 在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 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：

“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。”

21. 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）

22. 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] R.P.C. 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.”

“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。”

23. 根據以上原則，本人應按照註冊擁有人所知悉的，考慮註冊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，註冊擁有人本身的誠實標準與客觀元素的判斷是無關的。

### 案情分析

24. 根據申請人提交的證據，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“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，七海化工並於 80 年代開始把申請人商標應用於床褥及枕頭等之上。從張氏聲明“證物二”所載的大量的報章廣告副本可見，申請人在香港最早使用申請人商標的日期為 1991 年，即較相關日期早逾 24 年，而申請人亦由該年開始持續使用申請人商標超過 24 年。

25. 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“”商標的註冊日期早至 1986 年，較相關日期



早 29 年。申請人擁有的“”商標(編號 301522115)、“**海馬**”

商標(編號 303099907)及“**海馬軒琴**”商標(編號 303280752)的註冊日期，也較相關日期為早。這些申請人的商標均以“海馬”、“海馬牌”、“SEA HORSE”或海馬圖案作為其主要元素。

26. 考慮到申請人自 1991 年起持續在香港使用申請人商標於床褥及枕頭等床上用品超過 24 年，而有關貨品連續多年在香港市場取得很高的銷量及市場佔有率，門市遍佈港島、九龍及新界，且申請人商標亦在頗大量的報章及電視廣告中出現，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。

27. 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。考慮到申請人商標在相關日期前已就床上用品持續使用了 24 年，並在相關界別擁有相當高的聲譽和商譽，本人認為與申請人屬同一行業、位於與香港鄰近的廣東的註冊擁有人如欲進入香港床上用品市場，他不可能對申請人及申請人商標毫無認識。事實上，註冊擁有人從沒有否認在相關日期前已對申請人及申請人商標有所認識，而在宣布註冊無效的申請提出後，註冊擁有人並沒有提交反陳述作抗辯，並因而已被視為不反對是項申請。

28. 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，註冊擁有人則從未解釋過它的由來或有關的設計理念。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“海馬”)為主體，至於“晨曦”二字，看來只是設計者加上用來作掩飾其抄襲的本質。

29. 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，且具有頗高的顯著性，是申請人獨特的創造。註冊擁有人選擇及採用了“海馬”，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大致上是申請人多年來所經營的貨品(如床墊、枕頭等)上，而又沒有或未能就此情況作出任何解釋，本人認為唯一合理的推論是：註冊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。

30. 與此同時，註冊擁有人在本案中即使面對“傍名牌”、惡意模仿、複製以至“不真誠”等這樣嚴重的指控，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。

31. 上述種種明顯並不是偶然。本人的結論是，註冊擁有人是蓄意地抄襲了申請人商標，並就申請人享有聲譽的類別 20 貨品提出涉訟商標的註冊申請。不論註冊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，從而達到他自己的目的和牟取自身的利益。毫無疑問，按誠實人士的一般標準，註冊擁有人的行為是不真誠的。

32. 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。

33. 鑑於以上裁決，本人亦無須對申請人提出的其他理據作出進一步的考慮。

## 訟費

34. 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。

35. 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  
(吳其泰代行)  
2018 年 4 月 17 日