


商標條例（第 559 章）

申請宣布商標編號 300320363 註冊無效

商標：
類別： 29
擁有人： 戴偉裕
申請人： 廣東彩豔股份有限公司

作出決定的理由的陳述

背景

1. 申請人於 2005 年 4 月 20 日依據商標條例(第 559 章) (“條例”)向本處提出申請，要求商標註冊處處長宣布以下商標註冊無效：



(「涉訟商標」)。涉訟商標的擁有人戴偉裕(「擁有人」)，於 2004 年 11 月 17 日提交商標註冊申請(編號 300320363)，註冊涉訟商標於以下貨品：

類別 29

蜜餞、水果蜜餞、果皮、果醬、陳皮梅、乾食用菌、加工過的瓜子。

2. 擁有人於 2005 年 7 月 5 日提交了反陳述。

3. 有關申請宣布商標註冊無效的聆訊於 2008 年 7 月 16 日在本人席前進行。關東明先生及林炳均先生代表申請人出席聆訊。擁有人並沒有出席。

申請理由

4. 根據申請人提交的申請，“大有”商標是申請人廣東彩豔股份有限公司獨家許可其下屬企業“江門市新會大有醬園食品有限公司”使用的商標，申請人是“大有”商標的真正創造者和所有者；擁有人是出於惡意模仿了申請人的商標，通過在香港搶先註冊了涉訟商標以獲取申請人的良好信譽。因此申請人根據條例第 53 條提出申請宣布涉訟商標註冊無效。

反陳述

5. 在擁有人提交的「反陳述」中，擁有人未有就其業務提供任何資料，但卻指稱申請人在國內註冊於第 29 類的“大有”商標在香港並未有註冊和使用，不具備享受特殊保護的條件。擁有人並指稱該申請人的商標與涉訟商標在整體外觀和組成部份上有明顯區別，否認是出於惡意模仿了申請人的商標的指控。

支持申請的證據

6. 申請人提交的支持申請證據是一份廣東彩豔股份有限公司法定代表林迪棠於 2005 年 12 月 30 日在內地公証處公証員面前簽署及蓋上申請人公司印章的聲明書（“林迪棠聲明一”）。聲明書附有證據目錄表及證據編號第一至十三號證物。除證據目錄表列出了證物名稱及簡單介紹證物內容外，林迪棠聲明一內容沒有解釋該等證物與本案的關係，或意作甚麼證明。林迪棠聲明一的內容只是確認申請人所提交的證據全部屬實及正確無誤。

反陳述的證據

7. 擁有人提交的反陳述證據為戴偉裕於 2006 年 7 月 19 日在內地公証處公証員面前簽署的聲明書（“戴偉裕聲明”）。戴偉裕聲

明的內容只是確認其對申請人提交的證據“而作的反陳述”全部屬實。戴偉裕聲明內所指的「反陳述」，相信是指附錄於聲明書作為其附件的一份文件，本人簡稱之為「支持證據的反陳述」。由於「支持證據的反陳述」只是一份附件而不是聲明書的內容，嚴格來說它不是宣誓人經宣誓後據其所知而加以證明的事實。不過既然戴偉裕已在聲明書內確認該文件屬實，而文件內的陳述又是以擁有人名義作出的，實質上反映了擁有人對所述事項的了解和認知。因此就本案而言，「支持證據的反陳述」的內容雖然不會被接納為所述事項的證明，但它亦有一定作證據的價值。

8. 「支持證據的反陳述」重覆了擁有人在上文第 5 段所提的「反陳述」內的指控，指由於申請人在國內註冊於第 29 類的“大有”商標並未有在香港註冊和使用，又無其他相關在先權利，因此不具備享受特殊保護的條件和無受保護的相關法律依據。

9. 「支持證據的反陳述」接着質疑內附於林迪棠聲明一，證據編號第四號內兩份由廣東彩豔股份有限公司與江門市新會大有醬園食品有限公司簽訂的商標使用許可合同的有效性，指出該兩份合同看來並沒有按照商標使用許可合同的備案規定，在許可合同簽訂之三個月內，由許可人報送商標局備案，並由商標局予以公告。

10. 擁有人認為申請人提交的“廣東省著名商標證書”（內附於林迪棠聲明一證據編號第五號內），不足以對涉訟商標的有效性造成影響。擁有人指出從證書的 2005 年 3 月的審批日期可見，申請人是在得知涉訟商標的註冊後才向有關部門提出省著名商標的申請的。

11. 擁有人亦質疑申請人提交的獎盃獎狀等（指內附於林迪棠聲明一證據編號第五號內的獎盃獎狀相片），既沒相關頒獎單位的證明，也不能證明該頒獎單位的合法有效性，更不足以證明在中國大陸註冊的“大有、DAYOU 及圖”商標在中國大陸的知名度。

回應的證據

12. 申請人提交的回應證據為由廣東彩豔股份有限公司法定代表林迪棠於 2007 年 1 月 5 日在內地公証處公証員面前簽署及蓋上申請人公司印章的聲明書（“林迪棠聲明二”）。林迪棠聲明二附有五份附件。一如林迪棠聲明一，除有文字列出附件 1 至 5 的證物名稱外，林迪棠聲明二的內容沒有解釋載於附件的證物與本案的關係，或意作甚麼證明。林迪棠聲明二的內容只是確認申請人就擁有人的反陳述證據所提交的回應證據全部屬實及正確無誤。附件 1 載有一份被稱為“廣東彩豔股份有限公司的回應”的文件（簡稱「申請人的回應」），乃是申請人對“戴偉裕聲明”的內容以文字陳述的方式作出的回應。由於這些陳述只是列於附件而不是聲明書的內容，嚴格來說它不是宣誓人經宣誓後據其所知而加以證明的事實。但既然林迪棠已在聲明內確認其所提交的證據（包括各個附件）全部屬實及正確無誤，而這些陳述又是以申請人名義作出的，實質上反映了申請人對所述事項的了解和認知。因此就本案而言，「申請人的回應」的內容雖然不會被接納為所述事項的證明，但它亦有一定作證據的價值。

13. 「申請人的回應」指出申請人的“大有、DAYOU 及圖”商標雖然未在香港註冊，卻一直在香港誠實地使用。申請人及原來的商標所有人，經進出口公司出口“大有、DAYOU 及圖”商標的產品到香港作銷售或轉口。林迪棠聲明二附件 2 至 5 載有一些海關出口貨物報關單及其它相關資料，目的相信是用來證明附有“大有、DAYOU 及圖”商標的產品，在擁有人註冊第 300320363 號“大有”商標之前已經在香港銷售。

14. 「申請人的回應」指出申請人的“大有、DAYOU 及圖”商標在中國大陸是極具知名度的商標。申請人亦提及《南粵新市新會》及官方的《新會縣誌》及《新會縣誌續篇》（林迪棠聲明一證據編號第十一至十三號）中也紀錄及介紹了“大有”企業的發展歷史及其產品。

15. 「申請人的回應」指出申請人的“大有、DAYOU 及圖”商標能獲認定為“廣東省著名商標”，說明“大有、DAYOU 及圖”商標合符《廣東省著名商標認定和管理暫行辦法》第 9 及第 10 條的規定。此外，“申請人的回應”指出申請人是於 2004 年 8 月 14 日向廣東省著名商標評審委員會遞交廣東省著名商標認定申請，而不是在得知擁有人的第 300320363 號“大有”商標在香港註冊後，才提出廣東省著名商標認定申請的。

16. 「申請人的回應」指出申請人與江門市新會大有醬園食品有限公司的商標使用許可合同（林迪棠聲明一證據編號第四號）雖未經商標局辦理相關使用許可備案，但根據中國最高人民法院《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 19 條規定，仍具法律效力。

17. 至於擁有人對申請人提交的獎盃獎狀提出的質疑，「申請人的回應」指申請人提交的獎盃獎狀都是真實的，是由中國政府及相關機構頒發的。

相關日期

18. 在本申請宣布涉訟商標註冊無效的法律程序中，要考慮的日期是 2004 年 11 月 17 日，即擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期。

19. 申請人的代表在聆訊中只提出根據條例第 11(5)(b)及 12(5)(a) 條作為申請宣布涉訟商標註冊無效的理據。

根據條例第 11(5)(b)條的理據提出申請宣布涉訟商標註冊無效

20. 條例第 11(5)(b)條列明：－

“(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。”

21. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。申請人指擁有人作為“大有、DAYOU 及圖”商標的發源地的居民（廣東省江門市），對“大有、DAYOU 及圖”商標的發展史及知名度完全知曉，擁有人是覬覦“大有、DAYOU 及圖”商標的市場價值才在香港註冊“大有”商標（即涉訟商標）的，註冊申請因此是不真誠地提出的，所以申請宣布涉訟商標註冊無效。

22. 在 *Gromax Plasticulture 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。該詞的涵義清楚包括不忠實行爲，而且正如我所認爲，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爲標準的行爲。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：某行爲不符合上述標準要到什麼程度才構成不真誠，最適宜不是憑法庭

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。”

23. 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）

24. 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事務或其他有關事宜所知多少。其後須因應被告人所知，決定被告人的行為按誠實人士的一般標準是否會被判斷為不誠實；**被告人本身的誠實標準與客觀元素的決定無關。**”（引文加入強調的標記）

25. 申請人的證據在上面第 6 段及第 12 至 17 段已概括地提及。申請人指稱“大有、DAYOU 及圖”商標在中國大陸享有很高的知名度，擁有人是垂涎申請人的商標的知名度而在香港搶先註冊了涉訟商標的。

26. 就此案案情而言，擁有人基於“大有、DAYOU 及圖”商標與涉訟商標在整體外觀和組成部份上有明顯區別，而否認擁有人是出於惡意模仿了申請人的商標的指控。因此本人首先必須確立的前題是，申請人指稱其在中國大陸享有很高知名度的“大有、DAYOU 及圖”商標，與涉訟商標在公眾間存在一些可設想到的聯繫，例如兩個商標之相類似程度令公眾產生混淆。在這前題確立後，本人須根據上引案例，查明擁有人提交申請在香港註冊涉訟商標當日，就申請人以“大有、DAYOU 及圖”或“大有”作為其商標及其使用的情況所知多少，據此而判斷擁有人的行為，按誠實人士的一般標準，而不是擁有人本身所持的誠實標準，是否為不誠實。

27. 出現在申請人的證據中的“大有、DAYOU 及圖”商標圖示如下：-



28. 涉訟商標則是一個單以“大有”這兩個沒有繁、簡體分別的中文字構成的商標。擁有人指“大有”兩字是以“方正舒體”字體寫成的。

29. 申請人的“大有、DAYOU 及圖”商標若被使用於涉訟商標註冊的貨品上，即蜜餞、水果蜜餞、果皮、果醬等，其水果形狀的圖樣並沒有顯著特性；而英文 DAYOU 是一個在字典裏找不到的字，對懂得英語的人來說，他們不難認出 DAYOU 是“大有”的英語拼音，效果是強化了對“大有”這兩字的印象，而對完全不認識英語的人來說，這個字是沒有意義的。本人因此認為“大有”兩字是“大有、DAYOU 及圖”商標最顯著的部份。

30. 基於以上分析，本人認為涉訟商標與申請人的“大有、DAYOU 及圖”商標，無論在視覺上，聽覺上，或是概念上，留在一般消費者的腦海中的印象都是“大有”這兩個中文字。兩個商標的相類似程度頗高，再加上證據顯示“大有、DAYOU 及圖”商標一直使用於與涉訟商標註冊的貨品相同或相類似的貨品上，因此本人判斷兩個商標在公眾之間產生混淆的可能性是相當高的，它們之間存在可設想到的聯繫這個前題是確立的。

31. 申請人指稱“大有、DAYOU 及圖”商標來源自創始於 1799 年的「大有醬園」的企業字號。在 1956 年，七家醬園工業戶與七家醬園商業戶合併組成了公私合營的新會（縣/市）大有涼果廠。廣東人民出版社出版的《南粵新市 新會》（載於林迪棠聲明一證據編號第十一號）中有新會大有涼果廠的介紹，把“大有、DAYOU 及圖”商標與企業並列，並顯示新會大有涼果廠出產的“大有牌”涼果產品早在 1990 年便獲國家及省頒發的優質產品獎。《新會縣誌》及《新會縣誌續篇》（林迪棠聲明一證據編號第十二至十三號）亦載有對新會大有涼果廠的發展歷史及其涼果產品的介紹。

32. 根據實物證據（載於林迪棠聲明一證據編號第八號的各項商標註冊證明文件），“大有、DAYOU 及圖”商標最早在內地的註冊是「廣東省新會縣大有涼果廠」名下的 1987 年註冊，核定

使用商品為“乾果，蜜餞”（商品國際分類第 29 類）的註冊（第 297364 號）。該項註冊於 2002 年經核准轉到「新會市大有食品有限公司」名下，其後再於 2003 年 9 月轉到申請人名下。“大有、DAYOU 及圖”商標另一項由 1989 年起註冊於核定使用商品“糖果、餅乾”（商品國際分類第 30 類）的註冊（第 359728 號），也依同樣途徑於 2003 年 9 月轉到申請人名下。另一項由 2001 年起註冊於「廣東省新會市大有涼果廠」名下，核定使用商品“加工過的花生，加工過的瓜子，加工過的開心果，精制堅果仁，陳皮梅，話梅，柑餅，山楂片，桂花薑”的註冊（第 1619186 號），亦於 2003 年 9 月轉到申請人名下。

33. 申請人於 2003 年 9 月簽訂兩份商標使用許可合同（載於林迪棠聲明一證據編號第四號），許可「江門市新會大有醬園食品有限公司」使用“大有、DAYOU 及圖”商標（註冊第 297364 號及第 1619186 號）於核定的商品上。

34. 林迪棠聲明一證據編號第七號載有不少沒有列明日期的相片，展示出“大有、DAYOU 及圖”商標使用於「江門市新會大有醬園食品有限公司」的各種涼果產品包裝上。載於林迪棠聲明一證據編號第六號的相片顯示巨型的“大有、DAYOU 及圖”商標廣告牌豎立於指稱是「江門市新會大有醬園食品有限公司」位於江門市新會區會城鎮的廠房上面。

35. 綜合以上證據，並在沒有相反證據的情況下，本人接納申請人指稱，其“大有、DAYOU 及圖”商標在中國大陸是具有知名度的商標這個事實。擁有人的回應（見上文第 7 至 11 段），只是質疑商標使用許可合同的有效性，及頒獎單位的合法有效性等，姑不論這些回應是否確實（上文第 16 及 17 段記錄了申請人對這些指控的回應），本人認為它們都不足以否定“大有、DAYOU 及圖”商標在中國大陸是具有知名度的商標這個事實。

36. 至於申請人指稱附有“大有、DAYOU 及圖”商標的貨品在擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期之前已在香港銷售，支持的證據是五張日期由 2003 年 8 月至 10 月的海關出口貨物報關單

(先載於林迪棠聲明一證據編號第十號，及後相同的報關單再載於林迪棠聲明二附件 5 內)。該五張海關出口貨物報關單上列出的經營單位及發貨單位皆是「江門市新會區海納進出口有限公司」；根據一份該公司於 2006 年 11 月 8 日出具的「證明」(載於林迪棠聲明二附件 4)，該公司自 2001 年 1 月成立以來，便一直代理「江門市新會大有醬園食品有限公司」生產，出口使用“大有”商標的花生、應子、柑餅等食品到香港進行銷售。

37. 由於該五張海關出口貨物報關單上列出的使用“大有牌”商標的貨品只有咸干花生一類，而咸干花生並不包括在涉訟商標註冊的貨品內，即使本人接納“大有牌”商標是一個與“大有、DAYOU 及圖”商標或涉訟商標相同或相類似的商標，嚴格來說這些證據只能證明附有“大有牌”商標的，與涉訟商標註冊的貨品相類似的貨品(咸干花生與該等乾製與濕製涼果皆可歸納為零食類貨品)，在擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期之前已在香港銷售。不過這也顯示出申請人或其商標特許使用者在相關日期之前已有意及開始使用“大有、DAYOU 及圖”商標或相類似的商標，以進入香港的零食市場。

38. “大有、DAYOU 及圖”商標一直被應用為其在內地商標註冊的合法擁有人及特許使用者的貨品與其他企業的貨品作出識別的標誌，在擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期之前已在廣東省江門市新會一帶有長久的使用，是具有知名度的商標。擁有人的地址是在廣東省江門市內，他無論在「反陳述」中，或是在“支持證據的反陳述”中，從沒有否認他在提出涉訟商標的註冊申請時，是知道“大有、DAYOU 及圖”商標的存在和其在國內的使用情況，他只是反覆指出申請人在國內註冊於第 29 類的“大有”商標在香港並未有註冊和使用，因此不具備享受特殊保護的條件。這些指控縱使是事實，當中卻可反映出擁有人是應該至少知道申請人的“大有、DAYOU 及圖”商標在 2005 年 4 月時在國內的真實使用情況和知名度的。

39. 本人已經確定了“大有、DAYOU 及圖”商標與涉訟商標之間存在相當高的可能性會令公眾產生混淆，現在亦確定擁有人

是知道申請人的“大有、DAYOU 及圖”商標在相關日期前在國內的真實使用情況和知名度。在這基礎上，按照上面討論過的不誠實“綜合測試”的應用案例，接着要問的是：擁有人在知情情況下作出提交涉訟商標註冊申請的行為，按誠實人士的一般標準，而不是按擁有人本身所持的誠實標準，是否不誠實呢？

40. 在 *Daawat Trade Mark* [2002] R.P.C. 12 一案中，涉案商標 *DAAWAT* 是 *L.T. Overseas* 公司在印度使用的商標，識別該公司在印度的印度米貿易業務。答辯人在英國申請把 *DAAWAT* 商標在類別 30 的貨品上註冊。答辯人在英國的申請是在得悉 *L.T. Overseas* 公司準備以 *DAAWAT* 商標進入英國市場的情況下作出的，雖然英國註冊署的審裁員認為答辯人相信自己的行為是商業上可接受的行為，但此舉無疑會封殺 *L.T. Overseas* 公司以 *DAAWAT* 商標進入英國市場的可能，而答辯人亦可從中不公平地取利，因此判 *L.T. Overseas* 公司勝訴，宣布涉案商標的註冊無效。這個判決在上訴中得到獲委任人員 *Geoffrey Hobbs Q.C.* 的確認（見 *Daawat Trade Mark* [2003] R.P.C. 11）。

41. 就本案所提交的證據而言，並沒有顯示擁有人有否在香港成立公司或進行任何生產、銷售貨品的行動。本人認為擁有人的涉訟商標申請是針對申請人而提交的，其行為無疑是希望藉着“大有、DAYOU 及圖”商標的顯著特性及國內的商譽或聲譽而加以不公平地利用、牟取自身的利益。也可能是想憑藉獲得涉訟商標的註冊而向申請人圖利，例如申請人須得到擁有人的批准，才可在香港使用“大有、DAYOU 及圖”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。

42. 本人裁定涉訟商標是在違反條例第 11(5)(b)條的情況下註冊的，因此宣布涉訟商標的註冊無效。

根據條例第 12(5)(a)條的理據提出申請宣布涉訟商標註冊無效

43. 由於本人已根據條例第 11(5)(b)條的理據宣布涉訟商標的註冊無效，本人不須要進一步考慮根據條例第 12(5)(a)條的理據

而提出的宣布註冊無效申請。

訟費

44. 由於宣布註冊無效申請成立，本人判給申請人訟費。

45. 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。除在此情況下，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通常收費計算，但如與訟雙方另行達成協議，則屬例外。

商標註冊處處長
（黃文泰代行）

二零零八年十一月三日