

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300479737

無患子

商標：*Soapberry*

類別： 3

申請人： 天寶(亞洲)商貿有限公司

反對人： CHINA AIMS ENTERPRISES LIMITED

決定理由

背景

1. 申請人於 2005 年 8 月 18 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)提交商標註冊申請；申請人申請註冊的商標(“涉訟商標”)如下：

無患子
Soapberry

申請的貨品說明詳情如下：

類別 3

肥皂；浴液；洗手膏；洗髮液；護髮素；洗面奶；洗衣劑；香水；化妝品；牙膏。

2. 經審查後，商標註冊處認為涉訟商標可因其付諸使用於“浴液；洗髮液；洗面奶”而具有顯著性。基於這情況，商標註冊處接納涉訟商標就該等貨品註冊，申請人因此把申請的貨品說明改為“浴液；洗髮液；洗面奶”。商標註冊處這決定並不等於涉訟商標已經可以註冊，這宗申請還須抵禦任何人提出的反對。

3. 這宗申請的詳情在 2006 年 8 月 4 日公布。反對人於 2006 年 8 月 17 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2006 年 12 月 6 日提交反陳述(“反陳述”)。反對人提交的證供是兩份由其董事高照成作出的誓章(分別為“高照成誓章”及“高照成補充誓章”，兩者合併稱為“高氏誓章”)，而申請人提交的證供是一份由其董事施天晴作出的法定聲明(“施氏聲明”)。

4. 有關反對的聆訊原定於 2011 年 3 月 1 日在本人席前進行，但因雙方均沒有依據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)提交打算出席聆訊的通知，本人現依循規則第 75 條，在沒有進行聆訊的情況下決定這反對事宜。

5. 反對人在反對通知內述明，其反對是根據條例第 3(1)、11(1)(a)、11(1)(b)、11(1)(c)、11(1)(d)、11(4)(a)、11(4)(b)、11(5)(b)及 12(5)(a)條提出的。由於每項反對理由各自獨立，反對人只須證明其中一項反對理由成立，涉訟商標的註冊申請便不獲批准。另外要注意的是，雖然某些反對理由在審查過程中已經商標註冊處考慮，但在此反對程序中，本人仍須就雙方提供的陳述及證據，重新考慮那些反對理由能否成立，決定應否讓涉訟商標註冊。

相關日期

6. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是 2005 年 8 月 18 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

條例第 11(1)(c) 和 11(2)條

7. 條例第 11 條的相關部分訂明：

“ (1) 除第(2)款另有規定外，以下商標不得註冊—

.....

(c) 純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的種類、質素、數量、原定用途、價值、地理來源、生產貨品或提供服務的時間或貨品或服務的其他特性的標誌構成的商標；及.....

(2) 如任何商標在註冊申請日期前已因其付諸使用而實際上具有顯著特性，則不得憑藉第(1)(b)、(c)或(d)款而拒絕註冊該商標。”

8. 反對人在反對通知中述明，無患子是一種植物的名稱，soapberry 則是其英文名稱，而無患子 soapberry 是時下語言中一個普通及普遍為人認識的名稱。為支持這論點，反對人在高氏誓章內提到“無患子”這名詞及“soapberry”這英文字在字典裏的解釋、書籍裏的提述，以及大量從互聯網上找到有關“無患子”和“soapberry”的資料。本人稍後會詳細檢視

這些證據，但本人須事先聲明，如相關的資料是在第 6 段所述的相關日期後才存在或發生或不能確定日期，又或資料只涉及中國內地或台灣的情況而非香港的情況，本人便不能把那些資料列入考慮範圍。

9. 對於“無患子”一詞和“soapberry”這英文字之解釋，申請人並沒有反駁反對人提出的上述意見，但申請人在反陳述中指出，申請人早於 2002 年開始在香港真誠地使用涉訟商標於浴液、洗髮液和洗面奶相關產品（“申請人產品”），當時本地消費者還未普遍認識何為“無患子”和“soapberry”，兩個名詞亦未在市場上廣泛流傳。申請人表示“無患子”和“soapberry”至今之所以為消費者所認識，主要因為申請人多年來投放了大量人力及資源作宣傳，從而令涉訟商標知名度大增，因此消費者能輕易識別載有涉訟商標的產品與其他公司的產品。申請人還在反陳述中強調，即使如反對人所說，“無患子”和“soapberry”是一種果子，而且很多生產商亦會使用無患子製造洗髮精、沐浴乳、泡澡精油等相關產品，但在申請人使用涉訟商標於其產品前，“無患子”和“soapberry”並未為普羅大眾所認識。申請人在施氏聲明內提供了有關申請人使用涉訟商標的證據，本人稍後亦會詳細分析。

10. 本人在此要重申一點，就是為決定條例第 11(1)(c)條的反對理由是否適用時，須考慮申請的商標是否純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的特性的標誌構成，這情況是否成立取決於該商標在提交註冊申請時，如使用於所申請的貨品，給予該等貨品的相關消費者的即時印象是甚麼，而非取決於提交註冊的申請者開始使用該商標時的情況。如在提交註冊申請時，相關消費者對商標的即時印象只是貨品特性的訊息，而非標示貨品來源的記號，該商標便會因條例第 11(1)(c)條不能註冊。

11. 因此，本人須決定於上文第 6 段所述的相關日期，涉訟商標給予相關消費者的印象為何。要注意的是，單為決定條例第 11(1)(c)條的反對理由是否適用，無須考慮有關商標曾否被使用或使用的程度。經修訂後，本申請涉及的貨品是“浴液；洗髮液；洗面奶”；這些貨品是公眾經常使用的日常用品，因此相關消費者是一般市民。

12. 至於一般大眾對“無患子”一詞的認識，本人不贊成申請人的說法。施氏聲明只提供有關申請人使用涉訟商標的證據，但沒有提供證據顯示在申請人提交涉訟商標註冊申請前，市民大眾是否知道“無患子”是甚麼。相反，高氏誓章卻有多處顯示普羅大眾對“無患子”和“soapberry”的認識。高氏誓章附件“KCS-7”引述了申請人網址的內容，指“無患子”早在明朝草藥大師李時珍所著的《本草綱目》內提及，而《本草綱目》亦提及無患子有清潔肌膚的功效。此外，高氏誓章附件“KCS-20”載有

摘錄自多本字典對“soapberry”的解釋，包括網上字典及一些沿用多年的印刷版字典，例如該誓章節錄了《遠東英漢大辭典》(1982年版)“soapberry”一詞的解釋。

13. 從一些在香港找到的其他刊物和資料，也可得悉關於“無患子”和“soapberry”的知識及其特性。高氏誓章附件“KCS-13”是從教育統籌局網址的資料庫(網頁建立日期為2004年2月)取得的香港50種常見樹木資訊，其中包括無患子這種樹木，並提及其含皂質的特性，可用作洗滌衣物或洗頭。高氏誓章附件“KCS-14A”則是漁農自然護理署出版的《香港植物名錄》2001及2004年版內提及無患子科的數頁，2001年版內還提及無患子的果實可替代肥皂之用。此外，當年香港政府編印的《政府部門常用英漢辭彙》第十七輯(1995年版)收錄了“無患子 soapberry”這個詞條，香港法例第549章《中醫藥條例》(現行版本於1999年生效)亦把“無患子”載列於其附表2。

14. 除上述官方刊物外，在高氏誓章附件“KCS-24”亦可找到一些談及“無患子”的書刊，如商務在1999年發售的《龍眼》¹及王群光、王才義著的《無患子的傳奇》(2004年增訂版)，後者更詳盡談及無患子的植物皂素特性。典藉以外，高氏誓章也包括一些報章報道及網上討論的證據，顯示香港一般市民對“無患子”的認識，例如高氏誓章附件“KCS-24”內可找到明報通識網的一篇報道，當中提到一個香港人在家裏種植無患子，並提煉成液體使用，減少化學肥皂對水質造成的污染。此外，據高照成誓章第15段²所述，申請人本身的網頁提到，對1940年以前出生的人來說，無患子有預防頭皮屑的效用，根本就是普通常識。從申請人網頁下載的相關部分可見於高氏誓章附件“KCS-8”。

15. 反對人在高氏誓章內指出，其他商號亦有售賣含無患子又與本申請涉及的“浴液；洗髮液；洗面奶”相同或相類似的商品。在高氏誓章附件“KCS-27A”可看到，FANCL於2002及2003年推銷面膜時，在廣告中特別提到產品配合了無患子和大豆精華等，因此可將污垢排出。另一款在該附件找到的產品廣告，是於2005年4月刊登的DHC圓粒杏子磨砂膏廣告，文內提及該產品加入了有效軟化、清除黑頭，並能控制油脂分泌的天然植物精華無患子。反對人聲稱本身亦有售賣類似的產品，據高照成誓章第6段所述，反對人於2004年3月開始在香港銷售含有無患子(soapberry)成份的清潔洗劑、洗髮乳、洗衣精及精油皂。該誓章附件“KCS-2”是反對人於2005年5月售賣產品的中英文兼備價目表，一些

¹ 據商務在網上的宣傳文章所述，龍眼屬無患子科，文中亦提到龍眼具有的補氣秀身效用。

² 高照成誓章內的段落編號有錯漏之處，反對人其後在其代理人2007年7月26日的信裏作出澄清，交代該誓章內各段落的正確編號。每當本人在這判詞中引述該誓章的段落時，均依據該信件所確認的段落編號。

含無患子(soapberry)成份的這類產品都可以在該價目表裏找到。

16. 高氏誓章內還有一些從網上找到提及無患子的清潔作用的零碎資料，但上述其他證據已足以證明於上文第 6 段所述的相關日期，普羅大眾並非如申請人聲稱般，對“無患子”和“soapberry”毫無認識。不但如此，“無患子”和“soapberry”對一般市民來說，是有皂質的植物；因此，當“無患子”和“soapberry”用於此申請涉及的“浴液；洗髮液；洗面奶”產品上，傳遞給相關消費者的訊息只會是產品原材料的一項描述，讓消費者知道該產品是用無患子製成。涉訟商標只由“無患子”一詞和“soapberry”這英文字合併而成，別無其他部分，因此涉訟商標屬於純粹由可在行業或業務中用作指明貨品特性的標誌構成的商標。

17. 本人注意到，涉訟商標內的“無患子”一詞和“soapberry”這英文字均採用有特色的字體展示，但相關消費者的注意力是有限的，除非經過多次接觸後而領會到使用涉訟商標作為商品來源的標記的目的，否則他們對於涉訟商標的印象只會局限於字面的意義，亦即是貨品特性的描述。正因為這個原因，涉訟商標依據條例第 11(1)(c)條不得註冊。

18. 條例第 11(1)(c)條訂明不適用於該條第(2)款另有規定的情況，而該款訂明，任何商標如在註冊申請日期前已因其付諸使用而實際上具有顯著特性，便不得因第 11(1)(b)、(c)或(d)款而被拒絕註冊。對於某商標因付諸使用而實際上具有顯著特性這要求，*Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH v Boots-und Segelzubehor Walter Huber and Franz Attenberger* [1999] E.T.M.R. 585³一案提供了以下指引(於判詞第 54 段) –：

……當某商標已可用作識別其申請註冊的商品源自某特定商號，從而可與源自其他商號的貨品識別，該商標便因付諸使用而具有顯著特性。⁴

19. 申請人在反陳述中表明，申請人認為經其多年來投放了大量人力及資源作宣傳，涉訟商標知名度大增，所以消費者能輕易識別載有涉訟商標的產品與其他公司的產品。因此，申請人的意見是，涉訟商標應可藉條例第 11(2) 條註冊，而不會因條例第 11(1)(c)條而不得註冊。為此，本人須詳細研究申請人於施氏聲明內提交有關涉訟商標付諸使用的證據。施氏聲明有六份附件，本人會逐一說明。

³ 此案涉及歐洲聯盟理事會 1998 年 12 月 21 日第一號理事會指令 89/104 第 3(3)條的實行，該條文與條例第 11(2)條有類似效力。

⁴ 英文原文: “...a trade mark acquires distinctive character following the use which has been made of it where the mark has come to identify the product in respect of which registration is applied for as originating from a particular undertaking and thus to distinguish that product from goods of other undertakings.”

20. 首先審視的是施氏聲明“附件一”，根據施氏聲明第 6 段所述，“附件一”是涉訟商標的產品目錄。“附件一”內可找到一份印有申請人的名字、電話、傳真及網址的單張，但由於單張沒有日期，不能視作申請人在提交涉訟商標的註冊申請前已使用涉訟商標的證據。施氏聲明“附件一”內還有另外兩份關於某一系列產品的單張，但這一系列產品有別於上述單張提及的產品。兩份單張的其中一份沒有聯絡資料，另一份印上的資料則屬於另一家公司 Soapberry (H.K.) Co. Ltd.，雖然電話號碼與申請人的相同，但由於申請人沒有提出原因，說明可接納這 Soapberry (H.K.) Co. Ltd. 的使用作為申請人的使用，本人不能接受這兩份單張作為申請人使用涉訟商標的證據。此外，這兩份單張上使用的並非涉訟商標，而是含有“Soapberry”這英文字加上一些圖案的商標。況且，這兩份單張都沒有日期，因此對申請人的案情毫無幫助。

21. 對於申請人何時開始在香港使用涉訟商標於申請人產品，施氏聲明有互相矛盾之處。根據施氏聲明第 4 及 5 段所述，申請人於 2002 年開始在香港使用涉訟商標於申請人產品，但根據該聲明第 14 段，申請人於 2003 年才決定使用涉訟商標作為商標。施氏聲明亦提供了由 2002 至 2007 年(截至 9 月份)就涉訟商標使用於申請人旗下第 3 類貨品的銷售額，以及由 2003 至 2007 年(截至 9 月份)的宣傳開支數額。此外，施氏聲明“附件二”載有由 2002 至 2007 年部分致客戶的付款通知單或銷售單據，“附件三”載有申請人為多個銷售點簽訂的上架協議書、助銷協議書及一些開支單據，“附件四”是一些廣告及相關單據，而“附件五”則是申請人產品於展覽會展示的宣傳資料。

22. 施氏聲明“附件二”內確有一整疊銷售單據，但日期比上文第 6 段所述的相關日期早的只有 11 張，最早的一張日期為 2003 年 11 月 14 日。“附件三”內有申請人與百貨公司及超級市場的協議書和一些單據的副本，但全部的日期都是 2006 年或之後。至於“附件四”的廣告及相關單據，情況也差不多，出示的廣告副本全都是在上文第 6 段所述的相關日期後刊登的。相關單據副本雖然有在該日期前發出的，但最早的是 2004 年，而且有些單據沒有寫上有關產品的名稱；即使一些單據寫上了產品名稱，但由於本人未能查看相關廣告的內容，無法確定那些廣告有否顯示涉訟商標。“附件五”的展覽會宣傳資料亦一樣，因為所有資料的日期都是 2006 年或以後的，所以不能證實在提交涉訟商標的註冊申請時，該商標已付諸使用。

23. 餘下要考慮的，是施氏聲明“附件六”的資料，該附件是香港標準及檢定中心於 2004 年發給申請人有關其產品“無患子沐浴乳”的檢定證書。不過，產品的檢定不等同產品的銷售，因此“附件六”所載的資料

也不能作為申請人使用涉訟商標的證據。

24. 綜上所述，施氏聲明內有關使用涉訟商標的聲稱，就只有“附件二”的 11 張單據副本可以支持。換句話說，本人最多只可接受申請人使用涉訟商標於申請人產品的期間為 2003 年 11 月至 2005 年 8 月不足兩年的時間。由於申請人聲稱開始使用涉訟商標的日期不能經其他證物確認，本人對施氏聲明內提供的銷售額(見上文第 21 段)亦存疑，尤其是所列舉的銷售額是否包括一些並非這宗申請所涉及的其他第 3 類貨品，或一些並非以涉訟商標作為商標的貨品。

25. 此外，如上文第 16 段所述，涉訟商標的基本涵義是對相關貨品的描述，而為倚賴條例第 11(2) 條提交的證據不單須證明商標被使用，還須證明不論用於產品或宣傳上，商標是用以作為識別來源的標誌，因此其基本涵義已被蓋過。本人注意到，申請人在本身的網頁(顯示於高氏誓章附件“KCS-7”及“KCS-8”等)、產品目錄或宣傳資料中，都經常提到無患子含皂質的特性及清洗功能。有見及此，申請人在使用涉訟商標時，消費者較難領略到其基本涵義以外的作用，涉訟商標的基本涵義因此需要非常大量及長時間的使用才會被蓋過。即使本人接納施氏聲明提供的銷售額⁵，申請人產品只可說是有一定的銷售量，但算不上是涉訟商標被廣泛使用的證據。鑑於涉訟商標對於申請人產品具有極強的描述性，而申請人只能證實在不足兩年的期間曾使用涉訟商標，銷售額又不是特別高，本人認為在註冊申請日期前，涉訟商標並未因付諸使用而實際上具有顯著特性。

26. 基於上述理由，條例第 11(2) 條另有規定的情況不適用，條例第 11(1)(c)條的反對理由成立，涉訟商標因此不得註冊。

總結及訟費

27. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。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 1 第 I 部所載適用於商標事宜的一般費用計算。

商標註冊處處長

(周敏慧代行)

二零一一年六月十七日

⁵ 如以 2003 年 11 月起至 2005 年 7 月止計算，年均銷售額約港幣 700,000 元。