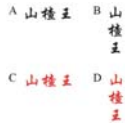


《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300561078



商標：

類別： 29, 30, 32

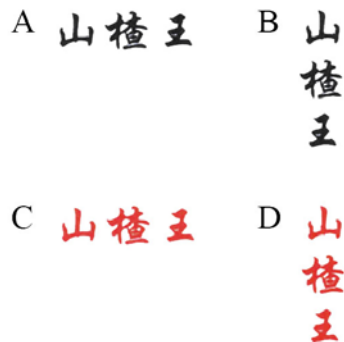
申請人： 綠色果源(香港)食品有限公司(GREEN ORCHARD HONG KONG FOOD LTD.)

反對人： 中國山楂王(國際)發展有限公司

決定理由

背景

1. 申請人於 2006 年 1 月 6 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)提交商標註冊申請；申請人申請註冊四個一系列的商標(“涉訟商標”)如下：



申請的貨品說明詳情如下：

類別 29

乾製水果、乾製蔬菜、醃製水果、醃製蔬菜、密餡、脫水蔬菜、脫水水果、果醬、果皮、果汁、食用果凍、水果罐頭、食用油、精製堅果仁。

類別 30

糖、茶、軟糖、糖果、餅乾、巧克力、冰淇淋、調味品、甜食、蜂蜜、麥片、食用麵粉、麵包、糕點、餡餅、麵粉製品、冰茶、茶飲料、麵條、咖啡、蛋糕、咖啡飲料、調味品、茶葉、茶包、米、布丁、調味醬油。

類別 32

果汁。

2. 這宗申請的詳情在 2006 年 5 月 12 日公布。反對人於 2006 年 8 月 3 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2006 年 11 月 3 日提交反陳述(“反陳述”)。反對人提交的證供是一份由其營業經理杭淼娟作出的法定聲明(“杭氏聲明”)，以及另一份由其董事總經理陳耀富作出的法定聲明(“陳氏聲明”)。申請人則提交了一份由其商標代理的代表彭德洪作出的法定聲明(“彭氏聲明”)。

3. 有關反對的聆訊定於 2011 年 2 月 25 日在本人席前進行。申請人沒有出席聆訊，反對人的董事總經理陳耀富先生則代表反對人出席聆訊。在聆訊時，陳先生表示反對人的案情已在反對通知、杭氏聲明及陳氏聲明內交代，陳先生沒有作出額外陳述。

反對理由

4. 反對人沒有在反對通知內述明根據條例哪一條條文提出反對，但申述了以下主要的反對理由：

- (1) 反對人自 1999 年起以“山楂王”作為商標，經營以山楂為主的蜜餞、果片茶、果汁及果脯等健康食品(“反對人產品”)業務。雖然有關商標並沒有註冊，但反對人曾分別於 2000 年及 2002 年入表申請註冊，這些註冊的申請都不成功。縱使反對人的商標未能註冊，但反對人的產品在多個超級市場及百貨公司有售，反對人亦投放了大量資源宣傳及推廣產品，其產品及公司亦多次被傳媒報道。反對人認為反對人的“山楂王”商標在香港享有聲譽及具有顯著特性，因此申請人使用涉訟商標會對反對人的聲譽構成不公平的利用及造成損害。
- (2) 申請人自 2005 年年底起以“綠色果源”商標售賣與反對人產品完全相同的產品，而涉訟商標與反對人沿用的商標、公司名稱及貨品類別都相類似，可能會令公眾及消費者產生混淆。

反陳述

5. 雖然反對人沒有在反對通知內述明根據條例哪一條條文提出反對，但申請人在反陳述中對反對人的指稱作出的回應，說明條例哪一條條文不適用，其內容主要如下：

- (1) 反對人於反對通知聲稱使用於其業務或提交商標註冊申請的商標均不是“山楂王”，而是包含了圖形及其他詞語的商標。
- (2) 反對人的商標不符合條例第 4 條所訂“馳名商標”的涵義，也不符合條例第 5 條所訂“在先商標”的涵義。
- (3) 市面上銷售山楂產品的廠家眾多，彼此處於公平競爭狀態，因此反對人提及有關銷售同類產品會令消費者產生混淆的理由不成立。
- (4) 涉訟商標是申請人獨立構思和設計的，與反對人的商標在外觀及組成等方面均有重大差異，申請人有充分理由證明涉訟商標並無違反條例第 11(1)、11(4)、11(5)及 12 條。

相關日期及法例

6. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2006 年 1 月 6 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

7. 由於反對人沒有指出根據條例哪一條條文提出反對，本人只能從其申述所提及的情況及其提交證據時所陳述的理由，找出有可能涉及的條文，繼而逐一考慮反對能否成立。本人認為須考慮的條文是條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條。雖然申請人在反陳述中聲稱有充分理由證明涉訟商標並無違反條例第 11(1)、11(4)、11(5)及 12 條，但實際上反對人在其遞交的文件中所提出的理據，並不涉及條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條以外的反對理由，因此本人不會處理其他不相關的反對理由。要注意的是，各項反對理由都是獨立的，如反對人提供的證據可證明任何一項反對理由成立，本人便須判定涉訟商標的註冊申請不予批准。

反對人的證據

8. 反對人較先提交的是杭氏聲明，該聲明有 28 項附件，講述反對人所使用的商標的情況。陳氏聲明則沒有附件或實質的證據，只是回應申請人在彭氏聲明內的論點。本人在下文引述申請人的證據時，會討論陳氏聲明的內容，本人在此先交代杭氏聲明牽涉的一些問題。

9. 首先，杭氏聲明的附件提及不只一家公司的使用，而是包括一家“山西維之王(香港)食品有限公司”(英文名稱為 Shanxi Weizhiwang (Hong Kong) Food Co. Ltd.)，以及一家“綠色食品(國際)發展有限公司”(英文名稱為 Green Region Food (Int'l) Development Co., Ltd.)。申請人曾於 2007 年 10 月 9 日向商標註冊處提交一份文件，回應在此反對程序中，反對人當時已經提交的證據；後因該文件不符合《商標規則》(第 559A 章) (“規則”)第 79 條而不獲接納為申請人的證據。申請人在該文件內附上公司註冊處的查冊記錄，當中顯示山西維之王(香港)食品有限公司(Shanxi Weizhiwang (Hong Kong) Food Co. Ltd.)為反對人原本的名稱，反對人的名稱於 2006 年更改為現時的“中國山楂王(國際)發展有限公司”。既然申請人已親自查明山西維之王(香港)食品有限公司是反對人原先的名稱，如本人接受證據中顯示山西維之王(香港)食品有限公司的使用，也不會對申請人有不公之處。至於綠色食品(國際)發展有限公司(“綠色食品公司”)，公司註冊處的查冊記錄顯示，這是另一家公司。反對人沒有解釋為何這家公司的使用應視作反對人的使用，申請人在彭氏聲明中也曾提出同樣的質疑，因此本人不能接納反對人證供中有關綠色食品公司使用相關商標的資料。

10. 杭氏聲明提及的另外一件事，是兩項比涉訟商標註冊申請較早提交的商標註冊申請，兩項申請涉及的商標都包含“山楂王”三個中文字。反對人在杭氏聲明中聲稱，兩項申請都是反對人分別於 2000 及 2002 年提交的，並於該聲明附件七及附件八展示有關的文件。附件七是商標註冊處就 2000 年提交的一項商標註冊申請發給 Chan Yiu Fu Joes¹的信，而附件八是商標註冊處就 2002 年提交的一項商標註冊申請發給 Michael Yip 的信。雖然兩封信提及的商標都包含“山楂之王”或“山楂王”一詞，但在反對人沒有解釋該兩項申請為何可視作反對人的申請的前提下，本人不會接納反對人就該兩項申請所作的聲稱。

¹ 本人估計 Chan Yiu Fu 是陳耀富(為反對人作出法定聲明的那位董事總經理)的英文譯音，但畢竟在法律上有限公司與其董事或股東都是分別而獨立的個體。

11. 接着須提到反對人實質使用的商標。雖然反對人聲稱使用“山楂王”作為商標，但實質上反對人使用的商標並非純粹由“山楂王”三個中文字組成，而是加入了其他字和圖案的商標。從杭氏聲明的內容可見反對人使用以下兩個商標（“反對人商標”）：



“商標甲”



“商標乙”

乙”

12. 還有一點須提及的，就是如上文第 6 段所述，要考慮的日期是 2006 年 1 月 6 日。因此，如反對人的證供有關該日期以後發生的事，便不能作為本反對程序所考慮的因素。反對人的證供內也有一些資料涉及香港以外的事情，作為證實反對人商標在香港被使用的狀況，這些資料起不了什麼作用。

申請人的證據

13. 作出彭氏聲明的彭德洪是申請人的商標代理，而不是申請人的管理層，這不是一般面對反對的商標申請者的一貫做法，因為作出聲明的通常是對相關業界有認識的人。可能正因為這個原因，彭氏聲明內完全沒有提供相關市場的情況，亦沒有任何關於申請人成立的背景、業務範圍或實質使用商標的狀況的資料。整份彭氏聲明的內容都是申請人對反對人提交的證據的辯述，其中一些可接受的論據，本人已在上文第 8 至 12 段處理。

14. 此外，彭氏聲明提到，在杭氏聲明附件內的一些證據只是影印本或相片，而非真實物件，因此不足為憑。商標註冊的反對程序中使用的證據，不一定是實物，而且在某些情況下根本不可能提交實物。舉例說，如反對人提及其產品曾在工展會發售或其他場合推銷，反對人沒有可能把工展會的現場情況以實物展示，如反對人不利用當場拍攝的照片，便無法反映當時的場面。申請人亦須注意杭氏聲明是根據《宣誓及聲明條例》(第 11 章)作出的法定聲明，如作出聲明一方被發現故意作出虛假聲明，會受到法律制裁。再者，如申請人有合理原因，他可以向註冊處申請傳召作出杭氏聲明及陳氏聲明的人接受申請人或其代理盤問。申請人光說反對人的一些證據不足為憑，但又沒有提出盤問證人的要求，本人認為單憑申請人

的聲稱，不能構成合理理據不接受該等證物。

15. 接着要處理的，是陳氏聲明對彭氏聲明的回應。反對人在陳氏聲明裏反覆地申述的一個重點，就是申請人從未提供任何文件證明申請人使用過涉訟商標的證據，但反對人沒有解釋為何這是關鍵所在。雖然已註冊的商標可以因沒有使用而令註冊被撤銷²，但條例沒有要求申請商標的一方須在申請日期之前已開始使用所申請的商標。因此，如條例訂明可藉以拒絕商標註冊申請的理由都不適用的話，該商標註冊申請是不會因申請者未曾使用該商標而不獲批予註冊。基於上述原因，本人不會單憑申請人沒有提供使用涉訟商標的證據這個論點而作出對其不利的判斷。

條例第 12(5)(a)條

16. 條例第 12(5)條訂明：

“ 如任何商標在香港的使用可—

- (a) 憑藉保護在營商過程或業務運作中所使用的未經註冊商標或其他標誌的任何法律規則(尤其是憑藉關於假冒的法律) 而予以阻止；

.....

則該商標不得註冊或在上述可予以阻止的範圍內不得註冊.....”

17. *Halsbury's Laws of Hong Kong Vol 15(2)* 第 225.001 段載有有關假冒的訴訟的要素摘錄，可供本案參考。有關的指引考慮到英國上議院在 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] R.P.C. 341 及 *Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd* [1979] A.C. 731 兩案中的判詞，內容如下：

英國上議院重申原告人在有關假冒的訴訟中必須證明的要素如下：

- (1) 原告人的貨品或服務已在市場上取得商譽或聲譽，並以具識別性的特徵為人所知；
- (2) 被告人的陳述有失實之處(不論是否蓄意)，導致或相當可能導致公

² 見條例第 52 條。

眾相信被告人提供的貨品或服務是原告人的貨品或服務；以及

- (3) 原告人因被告人的失實陳述所引起的錯誤信念而已蒙受或相當可能會蒙受損害。

18. 據杭氏聲明所述，反對人早於 1999 年起已經以“山楂王”作廣泛產品包裝、市場推廣及營運之用。該聲明的附件二，是一份反對人於 1999 年 8 月 23 日簽訂的特許專櫃經營合約，標題清楚說明是有關以“維之王”和“山楂王”為商標的產品的特許經營。合約內容記錄了特許人一方可經銷“維之王”及“山楂王”產品的條件，包括特許人一方須使用反對人指定的包裝膠袋、紙袋、禮盒、名片、單據等。合約更特別提到“維之王”和“山楂王”是反對人的商標及資產，未經反對人授權而使用，屬侵權行爲。

19. 杭氏聲明附件六是反對人使用的膠袋樣本及訂購膠袋的發票。膠袋上使用的是商標乙，並印有反對人更改名稱前的公司名稱，以及山楂功效的說明和三款產品的推介，分別是山楂蜜餞、山楂果醬糖和即沖山楂切片茶。訂購膠袋的發票有兩張，都是開給“山西維之王”，即反對人以前的公司名稱，日期是 2000 年 12 月和 2001 年 12 月。根據杭氏聲明第三段所述，膠袋是 2001 年時使用的，因此證據支持反對人於 2001 年已就山楂蜜餞、山楂果醬糖和即沖山楂切片茶使用商標乙的聲稱。

20. 至於顯示較大規模使用的證據，杭氏聲明提到反對人在永安百貨公司開設專櫃的情況。該聲明第五段內，載有反對人在 2001 至 2004 年期間的不同時段在油麻地、九龍灣、上環及太古城的永安百貨公司開設專櫃的事宜，在附件十更可找到反對人與永安百貨公司簽訂的其中一份相關合約。從合約的內容可見，反對人在油麻地店內可售賣以“山楂王”和“綠色食品”為品牌的天然健康食品、即沖飲品、果汁及果酒³，合約期由 2003 年 7 月至 2004 年 6 月。附件十一及附件十二是那些店內專賣櫃的相片，從顯示日期的相片中⁴，可見到專賣櫃掛有反對人的招牌，使用的是商標乙，售賣的貨品包括山楂茶及其他山楂製食品和飲料。

21. 就假冒而言，普通法給與商戶的保護，並非只限於大企業或大機構所建立的商譽⁵。雖然反對人沒有提供銷售額或其他資料，證明其產品已家傳戶曉，但反對人提供的證據，足以證明反對人以反對人商標經營山楂食

³ 合約以英文書寫，貨品描述的原文為“natural health food, instant drink, fruit juice and fruit wine”。

⁴ 顯示的日期全是 2001 年。

⁵ 支持這論點的案例可見 *Chelsea Man Menswear Limited v Chelsea Girl Limited* [1985] FSR 567 於 574 及 [1987] RPC 189。

品和飲料已有一段時間，而且多年來在百貨公司銷售其產品。因此，本人認為反對人能夠證明其貨品已在市場上取得商譽，並以具識別性的特徵為人所知。換言之，上文第 17 段所述的第一項要素存在。

22. 涉訟商標是由“山楂王”三個中文字組成的商標。雖然在反對人商標內，除了“山楂王”三個中文字外，還加有“健康自然果之”(商標甲)和“健康自然維之”(商標乙)這些字，以及有些時候會使用橢圓型外框，但“山楂王”三個字的體積較大，亦較顯眼，消費者的注意力自然較集中於這三個字上。消費者的記憶並非完美，對於他們來說，涉訟商標與反對人商標相似。涉訟商標所申請的貨品包括反對人售賣的山楂食品 and 飲料，因此，如申請人使用涉訟商標於相同或類似的產品時，不論是否申請人蓄意引致，消費者會被誤導，以為申請人的產品是反對人的產品。這就是上文第 17 段所述的第二項要素。

23. 申請人沒有提交使用涉訟商標的證據，反對人亦沒有提交證據，證明反對人已因申請人的行為而蒙受損害。不過，要證實假冒的案情，不一定須倚賴確實已產生的損害，原告人只須證明他相當可能會蒙受損害便可。鑑於雙方的業務都是食物和飲料，彼此是競爭對手，如其中一方在相同或類似的產品上使用與另一方相似的商標，錯誤引導消費者以為第一方的產品源於第二方的競爭對手，導致另一方蒙受損害不單只是相當可能發生的事，而是必然發生的事。因此，本人認為構成假冒的第三個因素也存在。

24. 由於反對人能夠證明構成假冒的全部要素存在，反對人根據條例第 12(5)(a)條提出的反對成立。本人因此亦無須考慮其他反對理由是否成立。

總結及訟費

25. 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)

二零一一年六月十六日