

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 300595495 註冊無效

商標： 香飄飄
XIANGPIAOPIAO

類別： 32

申請人： 香飄飄食品股份有限公司
(前身為“浙江香飄飄食品有限公司”)

商標擁有人： 中國香飄飄集團有限公司

決定理由

背景

1. 香飄飄食品股份有限公司(前身為“浙江香飄飄食品有限公司”)¹ (“申請人”)於 2011 年 12 月 19 日，根據《商標條例》(法例第 559 章)(“條例”)第 53 條，就以下商標(商標編號 300595495)提出宣布商標註冊無效的申請(“是項註冊無效申請”)，並隨附理由陳述(“申請理由陳述”)：

 香飄飄
XIANGPIAOPIAO (“涉訟商標”)

2. 涉訟商標的註冊申請於 2006 年 3 月 9 日由中國香飄飄集團有限公司(“商標擁有人”)提交，經商標註冊處審查後獲得批准就下列貨品註冊：

類別 32

啤酒；果汁；水(飲料)；礦泉水(飲料)；無酒精飲料；果茶(不含酒精)；乳清飲料；飲料香精；汽水製作配料；植物飲料；豆類飲料；啤酒；不含酒精飲料；糖漿及其他供飲料用的製劑。(“涉訟貨品”)


¹ 更改名稱於 2013 年 6 月 18 日生效。

3. 商標擁有人於2012年3月9日依據《商標規則》(第559A章)(“規則”)第47及41(1)條提交反陳述，並隨附反陳述理由書。

4. 是項註冊無效申請的聆訊原定於2015年4月22日在本人席前進行。由於申請人及商標擁有人均沒有於指定限期前提交商標表格第T12號，以確認是否出席聆訊，本人現根據規則第75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出決定。

申請理由



5. 根據申請理由陳述，申請人是“”商標(“香飄飄商標”)以及由香飄飄商標演變而來的一系列商標的擁有人，當中包括25個在中國內地就不同類別貨品或服務已獲註冊或正在進行註冊申請的商標。有關該25個商標的註冊詳情在申請理由陳述的附件一中列載。

6. 申請人根據以下條文提出是項註冊無效申請：

(a) 條例第 11(4)(b)及 53(3)條；

(b) 條例第 11(5)(b)、53(2)及 53(3)條；以及

(c) 條例第12(5)(a)及53(5)(b)條。

相關日期

7. 在是項註冊無效申請的法律程序中，本人須考慮的日期是商標擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期，即2006年3月9日(“相關日期”)。

證據

8. 申請人根據規則第47及42條提交的支持申請的證據為其法定代表人蔣建琪(“蔣氏”)於2012年7月9日作出的法定聲明(“蔣氏聲明一”)連十項附件。商標擁有人根據規則第47及43條提交的支持反陳述的證據為其董事長周宋波(“周氏”)在2013年4月23日作出的法定聲明(“周氏聲明”)連兩項附件。申請人亦依據規則第47及44條，提交了蔣氏於2013年11月26日作出的法定聲明(“蔣氏聲明二”)連四項附件作回應證據。

申請人的支持申請的證據及回應證據

9. 蔣氏聲明一及蔣氏聲明二的內容主要介紹其隨附的一共十四項附件，以支持申請理由陳述所提及關於申請人的背景與業務的資料，及就周氏聲明作出回應。

10. 根據申請理由陳述，申請人是一家於2005年在中國成立的公司，現址在中國浙江省湖州市輕紡路。申請人亦於2009年在中國成都設立了子公司。²

11. 申請人的業務以方便類食品的研發、生產及銷售為主，先後開發了「香飄飄」及其他品牌合共20多種系列的奶茶、速食年糕及花生產品(“有關產品”)。申請人在中國內地擁有多個品牌的商標權，其中包括含「香飄飄」字樣的一系列商標。³

12. 申請人指香飄飄商標的意念屬原創及獨有，原本的設計自2004年創立後經歷改良及修訂後成為現有的樣式，並於2005年開始在內地使用。申請人期後於2009年就第29類貨品在內地取得香飄飄商標的註冊。

13. 申請人亦指，申請人自2007年2月在中國內地曾獲得一系列正面評級及認定，其中以下三項跟「香飄飄」品牌或香飄飄商

² 申請人及其子公司的企業法人營業執照副本見蔣氏聲明一附件1及附件2。

³ 申請理由陳述的附件一載有申請人在中國內地的25個註冊商標的細項。相關註冊商標證書副本見蔣氏聲明一附件3。

標有直接關係：⁴

- | | |
|---------|--|
| 2011年7月 | 中國乳製品工業協會評定「香飄飄」品牌奶茶為中國奶茶生產行業第一家杯裝奶茶；連續7年全國銷量領先。 |
| 2011年3月 | 中國商業聯合會評定「香飄飄」品牌奶茶名列奶茶產品市場綜合佔有率第一位。 |
| 2008年7月 | 湖州市工商行政管理局認定使用在方便型奶茶商品上的香飄飄商標為馳名商標。 |

14. 在宣傳方面，申請人稱它投放了大量資源在電視及報刊廣告上，由2005年的2千多萬人民幣增加至2007年的4千多萬人民幣。惟申請人的證據並沒有顯示這些宣傳是否只跟香飄飄商標有關。⁵

15. 銷售方面，申請人稱它在中國內地透過自設的23所辦事處，與不同企業合作經銷其產品。在2008至2010年間，總產量差不多有5千萬箱，銷售及納稅總額分別達288 340萬及18 380萬人民幣。申請人亦不時為旗下產品作顧客調查。申請人認為，透過多年的使用及推廣，香飄飄商標廣受公眾及消費者所熟悉，申請人藉此獲得極高的知曉度及名譽。⁶

16. 本人注意到，上文第13至15段引述申請人所提交聲稱與香飄飄商標有關的宣傳、銷售、知名度及聲譽等的證據並非針對香港市場，而且有關日期均在相關日期之後。

17. 申請理由陳述第11段提及，申請人曾在香港就第29、30、32及43類貨品/服務申請註冊香飄飄商標(商標申請編號300606573)，申請日期為2006年3月24日，亦即也在相關日期之

⁴ 申請理由陳述第6段，及蔣氏聲明一附件6。

⁵ 申請理由陳述第7段，及蔣氏聲明一附件7。

⁶ 申請理由陳述第8至10段，及蔣氏聲明一附件8至9。

後。該商標註冊申請的進度或結果申請人則沒有說明。

18. 就涉訟商標而言，申請人視當中的“香飄飄”及“XIANGPIAO”元素與其香飄飄商標相似。申請人認為，鑑於申請人與商標擁有人並沒有業務往來、商標授權使用或其他關係，商標擁有人申請註冊涉訟商標的目的明顯是企圖誤導消費者，並利用申請人的良好商譽及巨大商業價值圖利，屬不真誠地提出。涉訟商標在香港的使用亦應被假冒的法律原則阻止。

19. 蔣氏聲明二本是作為申請人的回應證據而提交的，但其第3段卻提到，商標擁有人早於2010年已告解散，這導致周氏於2013年4月23日仍以商標擁有人董事長的身分舉證的行為存在疑問。

20. 倘若商標擁有人早於2010年已告解散的指控屬實，這會對本案的研訊程序及處理有一定的影響。某公司一旦解散，其擁有的一切產權及權益誰屬、是否已妥善處置或已成為無主財物(*bona vacantia*)⁷、誰人有權處理及授權處理公司業務包括與他人的訴訟等問題必須有所釐清及界定，而公司在解散以後所作出任何缺乏授權的行為也有可能被判定為無效。遺憾的是，商標擁有人已告解散的指控只在作為申請人的回應證據(即蔣氏聲明二)中出現，商標註冊處從未被正式知會此事及被要求就商標擁有人在本案的參予身份及能力等問題上作出處理及裁決。

商標擁有人的現狀及參予本法律程序的能力

21. 載於蔣氏聲明二附件1的是2013年8月15日從香港公司註冊處網頁下載的資料，當中清楚明確顯示商標擁有人於2010年12月3日已告解散。就本身已告解散此點，商標擁有人沒有試圖作出質疑或利用出席聆訊的機會反駁申請人及/或作出解說。本人認為商標擁有人確實已告解散。在法律層面而言，這事實不單令周氏在作為商標擁有人董事長的身分於作出周氏聲明的一刻已不復存在，更加令商標擁有人失去了法律身分於2012年3月9日提交反陳

⁷ 香港法例第622章《公司條例》第752(1)條：“如某公司根據本部或....解散，則在緊接解散前歸屬該公司或以信託形式為該公司持有的所有財產及權利，即屬無主財物並歸屬政府。”

述，整體導致反陳述及周氏聲明的存檔無效。

22. 如前所述，由於申請人及商標擁有人均沒有確認出席聆訊，商標註冊處已知會雙方本人將根據規則第75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下對本法律程序作出判決。本人是在準備判決、審閱本案證據的過程中得知商標擁有人早於2010年已告解散這個事實。本人曾考慮是否需要一再啟動法律程序，讓公司註冊處處長或商標擁有人的清盤人、臨時清盤人或合法代表有機會參予本法律程序。但本人在摒除了商標擁有人的反陳述、反陳述理由書及周氏聲明之全部的情況下考慮了申請人的支持申請的證據及回應證據後，發現申請人的是項註冊無效申請是無法取得成功的，即涉訟商標的註冊不應因本法律程序而有任何改變，所以最後決定對本案作出判決。以下是本人認為每一項申請理據不成功的原因並就其作出的裁決。

根據條例第11(4)(b)及53(3)條提出的申請

23. 條例第11(4)(b)條訂明：

“(4) 如任何商標—

(a)

(b) 相當可能會欺騙公眾，

則該商標不得註冊。”

24. 條例第53(3)條訂明：

“(3) 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。”

25. 申請人依據條例第11(4)(b)條，指商標擁有人就涉訟貨品申請註冊涉訟商標的目的明顯是企圖誤導、或相當可能欺騙或混淆消費者及公眾相信涉訟貨品源自申請人或與申請人有關。

26. 本人須指出，條例第11(4)(b)條針對的欺騙公眾情況，是源

於商標內在的性質，而並非指申請註冊商標與另一註冊或未經註冊商標相似而產生誤導、欺騙或混淆的情況。申請人提出的論點，並非條例第11(4)(b)條所涉及的範圍。申請人亦沒有提交證據，闡明涉訟商標如何具有導致公眾受騙的內在的性質。因此，申請人根據條例第11(4)(b)條提出的申請不能成立。

根據條例第11(5)(b)、53(2)及53(3)條提出的申請

27. 條例第11(5)(b)條訂明：

“(5) 如一

(a)

(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。”

28. 條例第53(2)條訂明：

“(2) 如商標的註冊是不真誠地作出的，則處長本人可向法院申請宣布該項註冊無效。”

29. 條例第11(5)(b)條並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 ***Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd*** [1999] R.P.C. 367一案中(第379頁)，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。”⁸

30. 在決定某商標註冊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] F.S.R.10 一案中，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。”⁹

31. 在 ***Ajit Weekly Trade Mark*** [2006] R.P.C. 25 一案中，審理該案的獲委任人員明確指出“不誠實綜合測試”的準則：

“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知道甚麼。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。”¹⁰

⁸ 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.”

⁹ 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.”

¹⁰ 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.”

32. 綜合上述各項原則，在決定商標擁有人是否不真誠地提出涉訟註冊申請這問題上，本人必須考慮其在提出申請時，對香飄飄商標及它的使用情況所知為何，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠，而這與商標擁有人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

33. 本人亦明白，指某項商標註冊申請屬“不真誠地提出的”是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。

34. 如上文第 12 至 17 段引述，申請人提交的證據顯示，香飄飄商標在中國內地就有關產品透過宣傳及銷售(在相關日期後)已取得一定的商譽及肯定，並在內地取得商標註冊，惟這些只屬近年的事，不足以顯示香飄飄商標在中國內地在相關日期前已取得一定的商譽。況且，申請人提交的證據並無任何部分可證明香飄飄商標在相關日期前已在香港取得任何商譽或知名度，或其他足以證明商標擁有人在提交涉訟申請時已知悉香飄飄商標的證據。上文第 17 段亦引述，申請人曾在香港申請註冊香飄飄商標，但申請日期在相關日期之後。總括而言，申請人並無提交證據證明商標擁有人涉及何種行為，以致商標擁有人可被視為不真誠地提出涉訟商標註冊申請。

35. 在這情況下，本人認為申請人根據條例第 11(5)(b)條提出的申請欠缺法律及事實基礎。

根據條例第12(5)(a)及53(5)(b)條提出的申請

36. 條例第 12(5)(a)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...”

37. 根據上述條文，本人須考慮申請人是否有權在相關日期之時憑藉關於假冒的法律原則阻止涉訟商標在香港的使用。

38. 根據香港終審法院在 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司* (2009) 12 HKCFAR 808 一案的判詞(案中引用了 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [1990] R.P.C. 341 的原則)，原告人在有關假冒的訴訟中必須證明以下的要素：

- (a) 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；
- (b) 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眾相信被告人提供的貨品或服務是原告人的貨品或服務；及
- (c) 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。

39. 根據本人在上文第 34 段的分析，申請人在本法律程序中並無提交證據證明香飄飄商標在相關日期前在香港已取得任何商譽或知名度，亦即未能證明上述構成假冒的首項要素。

40. 既然如此，本人無需進而探討上述第二或第三項構成假冒的要素。申請人根據條例第 12(5)(a)及 53(5)(b)條提出的申請亦告失敗。

結論

41. 基於以上理由，本人裁定申請人依據上文第 6 段所載的各項條文提出的申請無一成立。

42. 本人亦須指出，以上的裁定只是就是項註冊無效申請而作

出。任何人(包括申請人)仍可根據條例的相關規定就涉訟商標的註冊提出其他的申請，但在提出申請時必須注意商標擁有人於 2010 年 12 月 3 日已告解散這個事實，並知會商標註冊處及向其提出切實的處理商標擁有人的身份能力的建議。

訟費

43. 雖然申請人的申請並不成功，但由於商標擁有人已無法律實體，本人不會作出訟費命令。

商標註冊處處長

(謝貝茜代行)

2015 年 8 月 14 日