

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 300685873

商標：



類別： 30

申請人： 曾麗雲及雲南易武正山茶葉有限公司

反對人： 雲南省普洱茶協會

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2006 年 7 月 24 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請。有關該申請的詳情，已在 2006 年 12 月 22 日公布。反對人於 2007 年 3 月 19 日提交反對該申請的通知。申請人於 2007 年 5 月 29 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊訂於 2012 年 5 月 3 日在本人席前進行。申請人之一曾麗雲女仕出席聆訊。反對人並沒有出席。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：



(“涉訟商標”)。

4. 涉訟商標申請註冊的服務(“涉訟服務”)說明如下：

類別 30

普洱；七子餅茶、沱茶、磚茶、金瓜茶。

反對理由陳述

5. 反對人提交的反對通知附有一份理由陳述(“理由陳述”)，大意指普洱茶是中國雲南省的有歷史特色及典型地理標誌內涵的茶產品品種，從清朝起就馳名天下，行銷海內外；而反對人中國雲南省普洱茶協會為了保護“普洱茶”這一有歷史文化背景和特定地域特徵的茶產品品種，已於 1999 年 7 月 16 日開始向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局申請註冊“普洱茶”證明商標，於 2003 年 7 月 28 日註冊成功。反對人指申請人本身的住所地就在雲南省昆明市，其在香港申請註冊“中華普洱”商標的行為是一種“搶註”商標的行為，目的是從搶註中獲利，違背了商標的使用目的及廣為接受的道德原則。

6. 反對人根據條例第 11(1)(a)、11(1)(c)、11(1)(d)、11(4)(a)、11(4)(b)及 11(5)(b)條，反對涉訟商標的註冊申請。

反陳述

7. 申請人在 2007 年 3 月 19 日提交一份反陳述(“反陳述”)。根據反陳述，涉訟商標是藉書寫或繪圖方式表述的文字及圖形組合標誌，是申請人獨創的，能夠將申請人及所在企業的貨品與其他企業的貨品作出識別，符合《商標條例》相關規定，依法可以註冊為商標。



反對人的證據

8. 反對人 2007 年 11 月 8 日提交的反對證據，乃一份張寶三於 2007 年 10 月 17 日在中華人民共和國雲南省昆明市中衡公証處作出的一份法定聲明(“張寶三的法定聲明”)。張寶三為中國公民，自 2006 年 4 月 9 日起是反對人雲南省普洱茶協會的會長，獲反對人授權作出該法定聲明。法定聲明之內容乃根據張寶三個人所知事實或從反對人所擁有的紀錄得知。

9. 綜觀整份法定聲明，張寶三並沒有任何討論或表達反對人反對涉訟商標註冊申請所持的理據。張寶三的法定聲明只限於呈交其所附的共 12 份證物，而沒有其他內容進一步指明該等證物對本案有何意義。此法定聲明的用意顯然是只為符合程序上的要求，讓所附的 12 份證物可供處長審視及考慮。

10. 附於張寶三的法定聲明的 12 份證物的內容及備註如下：


附件一	反對人之社會團體法人登記證書副本
附件二	反對人於 2003 年獲中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局頒發的證明商標註冊證影印本
附件三	反對人於 2007 年獲批變更申請核准通知書影印本
附件四	反對人於 2007 年獲中國國家工商行政管理總局商標局發予的註冊商標變更證明影本，證明變更註冊人名義、地址
附件五	反對人商標許可使用合同範本
附件六	反對人“普洱茶”證明商標使用管理規則
附件七	有關首批已正使用反對人商標之公司及企業名單
附件八	反對人雲南省普洱茶協會章程影印本

附件九	<p>雲南省政府副秘書長何興澤、雲南省農業廳副巡視員李宗正、雲南省普洱茶協會會長張寶三、雲南省工商行政管理局總局長、雲南省工商行政管理局副局長趙健在省普洱茶協會正式啟用「」地理標誌證明商標會議上的講話</p>
附件十	普洱茶週刊中雲南普洱茶護牌聯盟宣言書
附件十一	普洱茶地理標誌及防偽標說明書
附件十二	<p>反對人雲南省普洱茶協會「」證明商標對外宣傳冊</p>

申請人的證據

11. 申請人的證據為申請人曾麗雲於 2008 年 5 月 22 日在中華人民共和國雲南省昆明市國信公証處作出的一份法定聲明(“曾麗雲的法定聲明”)。曾麗雲乃中國公民，自 2006 年 6 月 8 日起是雲南易武正山茶葉有限公司的董事長。曾麗雲在其法定聲明中稱雲南易武正山茶葉有限公司為「申請人」，並指獲「申請人」授權作出該法定聲明。

12. 曾麗雲之法定聲明跟張寶三的法定聲明一樣，只限於呈交其所附的共 8 份證物，而沒有其他內容進一步指明該等證物對本案有何意義。附於曾麗雲的法定聲明的 8 份證物的內容及備註如下：

附件一	「申請人」之企業法人營業執照副本複印件，顯示曾麗雲乃「申請人」雲南易武正山茶葉有限公司的法定代表人
附件二	<p>「申請人」就雲南省普洱茶協會提出針對「申請人」的反對所提交證據的陳述意見</p>

附件三	「申請人」實際使用所申請註冊商標  的商品包裝
附件四	「申請人」所申請註冊的商標  獲得的各領導題書
附件五	「申請人」實際使用申請註冊商標  的商品的收藏証書
附件六	「申請人」就雲南省普洱茶協會致雲南省省長秦光榮的一封信
附件七	雲南省民族茶文化研究會的《證明》
附件八	馬來西亞海鷗企業有限公司董事長陳凱希致「申請人」《關於“中華普洱”商標事》的函

相關日期

13. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2006 年 7 月 24 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

14. 根據理由陳述，反對人根據條例第 11(1)(a)、11(1)(c)、11(1)(d)、11(4)(a)、11(4)(b)及 11(5)(b)條提出對涉訟商標註冊申請的反對。本人首先考慮條例第 11(1)(a)、11(1)(c)及 11(1)(d)條的反對理據。

根據條例第 11(1)(a)、11(1)(c)及 11(1)(d)條提出的反對

15. 條例第 11(1)條訂明：-

「除第(2)款另有規定外，以下商標不得註冊—

- (a) 不符合第 3(1)條(“商標”的涵義)規定的標誌；
- (b) …；
- (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
- (d) 純粹由在現行的語言中或在有關行業的誠實和已確立的做法中已成為慣用的標誌構成的商標。」

16. 條例第 11(1)條與歐洲聯盟理事會 1998 年 12 月 21 日第一號理事會指令 89/104 第 3(1)條及為實施此指令而訂立的聯合王國 1994 年商標法中的第 3(1)條有類似效力。在根據第 11(1)條就有關事項作出判決時，本人可考慮歐洲聯盟法庭及英國法庭在相關案例中就這些法例方面的判決及訂定的指引。

17. 條例第 11(1)(a)條拒絕不符合第 3(1)條(“商標”的涵義)規定的標誌得到註冊。條例第 3(1)條訂明商標可由文字(包括個人姓名)、徵示、設計式樣、字母、字樣、數字、圖形要素、顏色、聲音、氣味、貨品的形狀或其包裝，以及該等標誌的任何組合所構成。很明顯涉訟商標作為一個文字及圖形組合的標誌符合條例第 3(1)條對商標組合元素的要求。

18. 另一方面，條例第 3(1)條訂明商標是指任何能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌。反對人在理由陳述指所有普洱茶製造和銷售企業均可在自己產品上用“普洱”或“中華普洱”作標識表明茶葉來源，載有“中華普洱”字眼的涉訟商標因此無法區分申請人之產品的特性。

19. 涉訟商標是否無法區分申請人之產品的特性這個問題牽涉到涉訟商標有否抵觸條例第 11(1)條(b)至(d)段任何一段所指的商標不得註冊規定，以下將會討論。

20. 條例第 11(1)(c)條就本案而言，主要的規定是，純粹由可在行業或業務中用作指明貨品的地理來源或貨品的其他特性的標誌構成的商標，不得註冊。歐洲聯盟法庭在 *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs G.m.b.H. v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Another* [2000] 2 W.L.R. 205 一案中的第 24 至 37 段對此條有詳盡的討論，特別是第 37 段有以下明確的指引：

“基於上述原因，如要回答有關指令第 3(1)(c)條的問題，答案必然是第 3(1)(c)條須解釋為：(i)該條不僅因某些地名指明的地方當時在相關類別人士心目中與有關類別的貨品有關連，而禁止把地名註冊為商標；該條亦適用於日後可能被有關經營用作顯示該類貨品的地理來源的地名；(ii)如在相關類別人士心目中，某地名當時與有關類別貨品並無關連，主管當局須評估是否有合理理由，假定該地名在相關類別人士心目中能指明該類貨品的地理來源；(iii)在作出評估時，應特別考慮相關類別人士對該地名、該地名指明的地方的特性和有關類別貨品的熟悉程度；(iv)有關貨品不須在某地點生產才與該地點有關連。”（判詞第 37 段）。

(“In view of the foregoing, the answer to the questions on article 3(1)(c) of the Directive must be that article 3(1)(c) is to be interpreted as meaning that (i) it does not prohibit the registration of geographical names as trade marks solely where the names designate places which are, in the mind of the relevant class of persons, currently associated with the category of goods in question--it also applies to geographical names which are liable to be used in future by the undertakings concerned as an indication of the geographical origin of that category of goods; (ii) where there is currently no association in the mind of the relevant class of persons between the geographical name and the category of goods in question, the competent authority must assess whether it is reasonable to assume that such a name is, in the mind of the relevant class of persons, capable of designating the geographical origin of that category of

goods; (iii) in making that assessment, particular consideration should be given to the degree of familiarity amongst the relevant class of persons with the geographical name in question, with the characteristics of the place designated by that name, and with the category of goods concerned; (iv) it is not necessary for the goods to be manufactured in the geographical location in order for them to be associated with it.”) (判詞第 37 段)。

21. 上述案例指出並非所有地名都必然地被視作指明地理來源之用，重要的是有關地名是否能夠被相關類別人士視作能指明有關類別貨品或服務的地理來源。因此，地理來源的指明是一個精確的法律概念，指的是地名與有關貨品或服務之間存在的一種直接和必然的關係；換言之，一個地名須成為所涉貨品或服務的一項特性(例如發揮指明地理來源的作用)，才會令致有關商標歸屬條例第 11(1)(c)條所指的不得註冊商標。

22. 涉訟商標的圖樣已在上文第 3 段列出。反對人在理由陳述指“普洱”是中國雲南省一個縣級行政區域的名稱，故申請人申請的“中華普洱”標識表明了“地理來源”。

23. *In Re Magnolia Metal Company's Trade-Marks* [1897] 2 Ch 371 一案中，對地理名稱有如下理解：“所謂地理名稱，必須在某程度上按該些字的一般及常用意思詮釋，而這些字並不會純粹因它是地球表面上的某個地方的稱謂而成為地理名稱”；該案還說及：“假如有關名稱確實是一個地方的名稱(無論那地方如何鮮為人知)，並且它是由於有關物品與該地方的關係而得名，無論這關係確實存在抑或只是命名者訂定的，這名稱也可以是一個地理名稱。”

24. 從反對人提交的證據(見上文第 8 至 10 段)，本人没能發現“普洱”是中國雲南省一個縣級行政區域的名稱的證據。即使“普洱”真的是一個區域的名稱，或如張寶三的法定聲明附件十

一及十二所示以下標誌已在內地成為證明商標:-



(下稱「“普洱茶”商標」)

在本案中，反對人必須證明的是“普洱”兩字是否一如條例第 11(1)(c)條所指，能用作指明有關貨品或服務的地理來源或其他特性。在這問題上，本人發現全無證據去支持反對人的論述。反對人的理由陳述開宗明義便指普洱茶是中國雲南省的有歷史特色及典型地理標誌內涵的茶產品品種，從清朝起就馳名天下，行銷海內外。換言之，一般人對“普洱”兩字的認知或印象是它是一種茶葉產品或品種，而非一個地理標誌。

25. 退一步說，即使“普洱”兩字真的能用作指明有關貨品或服務的地理來源或其他特性(例如有關貨品的種類、質素)，條例第 11(1)(c)條只規定純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的地理來源或其他特性的標誌構成的商標不可註冊。涉訟商標明顯是一個文字及圖形組合的標誌，圖樣元素與“普洱”兩字沒有關係，而“普洱”兩字又不是商標的唯一或主要元素，因此涉訟商標是“純粹”由可在行業或業務中用作指明貨品的地理來源或其他特性的標誌構成的這個觀點是不成立的。

26. 綜合上述各點考慮和分析，本人不認為涉訟商標是於商業上可顯示或描述涉訟貨品的地理位置或特性。根據條例第 11(1)(c)條的反對不成立。

27. 至於條例第 11(1)(d)條就本案而言，主要的規定是，純粹由在現行的語言中或在有關行業的誠實和已確立的做法中已成為慣用的標誌構成的商標，不得註冊。和基於條例第 11(1)(c)條的反對一樣，本人沒能在本案發現“普洱”是現行的語言中或在有關行業的誠實和已確立的做法中已成為慣用的標誌的證據；而涉訟商標是“純粹”由有爭議性的元素構成的標誌這個說法也不對。根據條例第 11(1)(d)條的反對因此不成立。

根據條例第 11(4)(a)及 11(4)(b)條提出的反對

28. 條例第 11(4)(b)條列明： -

「如任何商標 -

- (a) 違反廣為接受的道德原則；或
- (b) 相當可能會欺騙公眾，

則該商標不得註冊。」

29. 反對人基於條例第 11(4)(a)條提出的反對原因是申請人的涉訟商標註冊申請是一種“搶註”商標的行為，目的是從搶註中獲利，違背了商標的使用目的及廣為接受的道德原則。

30. 雖然反對人在理由陳述中指它為了保護“普洱茶”這一有歷史文化背景和特定地域特徵的茶產品品種，於 1999 年 7 月 16 日開始向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局申請註冊「“普洱茶”證明商標」(即“普洱茶”商標)，並於 2003 年 7 月 28 日註冊成功，本人看不到為何申請人的涉訟商標註冊申請是一種“搶註”商標的行為：首先，沒有證據證明反對人對“普洱”兩字有任何在先使用的權利— 反對人指稱擁有的“普洱茶”商標並不是一個在條例下註冊的證明商標，亦沒有證據顯示“普洱茶”商標在香港有任何商譽或聲譽；其次，涉訟商標與“普洱茶”商標很明顯並不屬相類似的商標。本人不認為反對人基於條例第 11(4)(a)條提出的反對有任何實質性的基礎可供考慮。

31. 至於基於條例第 11(4)(b)條的反對，反對人在理由陳述中只是重覆它基於條例第 11(1)(a)、11(1)(c) 及 11(1)(d)條的反對理據，本人不打算在此贅述。本人看不到有甚麼理由可指申請人的涉訟商標註冊申請是相當可能會欺騙公眾的。

32. 但最重要的一點是條例第 11(4)條下，不論是(a)段或是(b)段，所指稱的道德原則或欺騙情況皆源於商標內在的本質特性，而非源於外在環境因素或申請人與其他各方的相對權利；這與條例第 11 條的標題「拒絕註冊的絕對理由」相符(參看 *Sportwetten GmbH Gera v Office for Harmonisation in the Internal Market, Intertops Sportwetten GmbH* [2006] E.T.M.R. 15; T-224/01 *Durferrit v OHIM — Kolene (NU-TRIDE)* [2003] E.C.R. II-1589; *QS by S. Oliver Trade Mark* [1999] R.P.C. 520 於 524 頁；*Ruefach Marketing GmbH' s Application v. Oppositions of Codemarsters Ltd.* [1999] E.T.M.R. 412 於 422-423 頁)。

33. 反對人基於條例第 11(4)(a) 及 11(4) (b)條的反對，均必須被當作失敗論。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

34. 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，則該商標不得註冊或在其註冊申請是不真誠地提出的範圍內不得註冊。

35. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 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。”

36. 「某項商標註冊申請是不真誠地提出的」是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。縱觀反對人提出的論據及證據，只是反覆環繞普洱茶是中國雲南省的有歷史特色及典型地理標誌內涵的茶產品品種，從清朝起就馳名天下，行銷海內外，而反對人為了保護它而註冊了“普洱茶”證明商標等這些上文已經討論過的論點。由於沒有證據證明反對人對“普洱”兩字有任何在先使用的權利，本人亦不認為涉訟商標與“普洱茶”商標相似或令人聯想到“普洱茶”商標，本人沒有發現任何事實基礎可推斷出申請人是項涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的。(參看 *Daawat Trade Mark* [2003] R.P.C. 11, *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R 及 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 等案例看法庭如何考慮註冊申請是否不真誠地提出)。

37. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對不成立。

38. 由於反對人提出的所有反對均不成功，本人沒有任何理由拒絕申請人的商標註冊申請。

訟費

39. 由於所有反對都不成立，本人判給申請人訟費。

40. 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

(黃文泰代行)

二零一二年十月十日