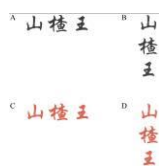


《商標條例》(第 559 章)  
申請宣布商標編號 300752085 註冊無效

商標：



類別： 35

申請人： 中國山楂王(國際)發展有限公司

商標擁有人： 綠色果源(香港)食品有限公司

---

決定理由

背景

1. 中國山楂王(國際)發展有限公司(“申請人”)於 2011 年 11 月 9 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”) 第 53 條提出宣布商標註冊無效的申請(“宣布無效申請”), 並提交述明申請理由的陳述(“理由陳述”)。宣布無效申請涉及以下四個一系列的註冊商標(統稱“涉訟商標”), 它們的商標編號為 300752085。

涉訟商標：

商標 A： 山楂王

商標 B： 山楂王

商標 C： 山楂王

商標 D： 山楂王

2. 涉訟商標的註冊擁有人是綠色果源(香港)食品有限公司(“商標擁有人”),而涉訟商標的註冊申請(“本案的註冊申請”)是在2006年11月2日提交,經商標註冊處(“註冊處”)審查後獲批准就以下服務註冊,而註冊日期乃上述提交日:

類別 35

廣告;商業管理;商業行政;辦公室職能。  
(統稱“涉訟服務”)

3. 商標擁有人聲稱紅色為商標 C 及商標 D 的一個要素。
4. 商標擁有人接到宣布無效申請後,沒有按《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 47 及 41 條的規定,在三個月的限期內提交反陳述。因此,商標註冊處處長(“處長”)按規則第 47 及 41(3)條行使酌情權,於 2012 年 3 月 27 日視商標擁有人不反對宣布無效申請,並發信通知本案雙方。
5. 其後,申請人按規則第 47 及 42 條於 2012 年 8 月 8 日提交其經理陳耀富於同日作出的法定聲明(“申請人聲明”),作為支持宣布無效申請的證據。
6. 本案的聆訊原定於 2014 年 1 月 7 日在本人席前進行。申請人於 2013 年 11 月 9 日知會註冊處它將不會出席聆訊。另外,申請人指出商標擁有人已經解散,並提供商標擁有人在香港公司註冊處(“公司註冊處”)的紀錄副本,文件顯示依據公司條例(第 32 章)第 291AA 條,商標擁有人的公司註冊已於 2012 年 11 月 2 日被撤銷,而商標擁有人亦於同時解散。
7. 在得悉上述的資料後,註冊處將其後發給本案雙方的信件副本均抄送公司註冊處,信件重申商標擁有人因沒有在法定的時限內提交反陳述,被視作不反對宣布無效申請。同時,由於申請人不打算出席本案的聆訊,處長會基於手上的資料在原定的聆訊日期後決定本案。公司註冊處並沒有就上述的信件作出回覆。
8. 雖然商標擁有人沒有反對宣布無效申請,但本人仍須考慮申請人提交的證據是否足以支持它提出的申請理由。

## 申請理由

9. 申請人沒有在理由陳述中述明基於條例第 53 條訂明的哪一條理由提出宣布無效申請，但該文件申述了以下主要的理由：
  - (i) 商標擁有人並非就涉訟服務使用涉訟商標，而是利用涉訟商標來影射申請人的貨品，存心欺騙申請人的客戶；及
  - (ii) 商標擁有人曾於 2006 年向註冊處提出另一項商標註冊申請(“2006 年的註冊申請”), 涉及的商標式樣與涉訟商標相同，而涉及的貨品為類別 29、30 及 32 的食品和飲料(“商標擁有人貨品”), 有關 2006 年的註冊申請的詳細資料列於本文的附件。申請人曾就 2006 年的註冊申請提出反對。經聆訊後，處長在 2011 年 6 月 16 日裁定申請人提出的反對成立，而 2006 年的註冊申請亦不獲准註冊。上述的反對個案及裁決簡稱為“反對個案”及“反對裁決”。

## 相關日期及法例

10. 在本案的法律程序中，須要考慮的日期是 2006 年 11 月 2 日，即本案的註冊申請提交日。
11. 由於申請人沒有述明是基於條例第 53 條中哪一條的理由提出宣布無效申請，本人只能從理由陳述所提及的理由，找出有可能涉及的條文。
12. 分析本文第 9 段所歸納的主要理由後，本人認為須要考慮的條文是條例第 11(5)(b)條及 12(5)(a)條。
13. 雖然申請人在理由陳述中曾提及商標擁有人沒有就涉訟服務使用涉訟商標，但由於本案並非依據條例第 52 條提出的撤銷

商標註冊的申請，<sup>1</sup> 它是依據條例第 53 條提出的宣布涉訟商標註冊無效的申請，而上述兩類申請涉及的理由及程序並不相同，因此，本人必須以條例第 53 條所訂明的理由作為基礎。

## 申請人的證據

14. 申請人提交的證據包括處長就反對裁決的決定理由。<sup>2</sup> 處長在該裁決指出申請人能夠證明它以下列兩款商標(統稱“申請人商標”)經營山楂食品和飲料(“申請人貨品”)已有一段時間，而且多年來在百貨公司銷售其貨品，因此申請人貨品已在市場上取得商譽，並以具識別性的特徵為人所知。同時，處長認為涉訟商標與申請人商標相類似，而商標擁有人貨品包括申請人貨品，因此，如商標擁有人使用涉訟商標於其貨品時，不論是否商標擁有人蓄意引致，消費者會被誤導，以為商標擁有人貨品是申請人貨品，而上述的情況必然導致申請人蒙受損失。經上述分析後，處長認為構成假冒或影射的因素成立，因此裁定申請人提出的反對成立，並拒絕 2006 年的註冊申請。<sup>3</sup>

申請人商標：

商標甲：



<sup>1</sup> 條例第 52(1)及 52(2)(a)條訂明：

“(1) 撤銷商標註冊的申請可由任何人向處長或向法院提出。

(2) 商標的註冊可基於以下任何理由而遭撤銷—

(a) 該商標是就某些貨品或服務註冊，但在一段至少 3 年的連續期間內，該商標的擁有人沒有在香港真正地就該等貨品或服務而使用該商標，而該商標亦沒有在該擁有人的同意下在香港真正地就該等貨品或服務而使用，且並沒有能成立的理由(例如有對該商標所保護的貨品或服務施加入口限制或其他政府規定)不予使用；”

<sup>2</sup> 申請編號為 300561078，而反對裁決的決定理由刊登於下列網頁：

[http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual\\_property/trademarks/trademarks\\_decision/decision/DEC300561078OP.pdf](http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/trademarks/trademarks_decision/decision/DEC300561078OP.pdf)

<sup>3</sup> 反對裁決的決定理由第 21 至 24 段。

商標乙：



15. 申請人亦提交了一些照片的副本作為證據，<sup>4</sup> 它聲稱該等照片是攝於 2009、2010 及 2011 年舉辦的工展會。照片顯示商標擁有人在工展會的攤檔售賣各種山楂食品和飲料，而它使用的商標包括涉訟商標。申請人聲稱上述照片可以證明商標擁有人沿用與申請人相同的公司名稱，售賣與申請人貨品相同的貨品，並使用與申請人商標相同的商標，蓄意誤導消費者。
16. 本人在上文第 10 段已指出，在本案的法律程序中，須要考慮的日期是本案的註冊申請提交日(即 2006 年 11 月 2 日)。由於上述照片所顯示的是 2009、2010 及 2011 年舉辦的工展會情況，該等證據屬本案的註冊申請提交日後的情況，因此，本人不會考慮該等照片。
17. 本人現在首先考慮申請人依據條例第 12(5)(a)提出的申請理由，如果上述的理由不能成立，本人將進一步考慮條例第 11(5)(b)條。

#### 依據條例第 12(5)(a)的申請理由

18. 條例第 12(5)(a)條訂明：

“(5) 在符合第(6)款的規定下，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；或

(b) .....

---

<sup>4</sup> 申請人聲明的附件四及附件五。

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，……”

19. 聯合王國的法庭在 *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc. & Ors*<sup>5</sup> 一案中已清晰確立構成假冒的要素，而香港的法庭亦在很多案件中引用該案例，其中包括終審法院在 *Re Ping An Securities Ltd*<sup>6</sup> 一案。簡單來說，假冒的要素包括：

- (i) 申請人的商標已在市場上取得商譽，並具識別性的特徵為人所知；
- (ii) 商標擁有人的失實陳述(不論是否蓄意)，導致或相當可能導致公眾相信商標擁有人提供的服務是申請人所提供的；及
- (iii) 申請人因商標擁有人的失實陳述而引起的錯誤信念，已蒙受或相當可能會蒙受損害。

#### 申請人的商譽

20. 處長在反對裁決中已裁定申請人在 2006 年 1 月 6 日<sup>7</sup> 之前，就申請人貨品使用申請人商標已有一段時間，而申請人貨品在市場上亦已取得商譽。由於本案的相關日期與上述日期只相距十個月，本人認為反對裁決中有關申請人商譽的裁定亦適用於本案。換言之，申請人在本案的相關日期前已就申請人貨品取得商譽。

21. 至於涉訟服務方面，申請人在本案提交的證據未能顯示它有經營該等服務，或涉足食品飲料以外的其他業務。

#### 失實陳述及誤導公眾

22. 本人必須考慮的問題是：鑒於上文第 20 至 21 段的分析，如果商標擁有人就涉訟服務使用涉訟商標，會否構成失實陳述，

---

<sup>5</sup> [1990] R.P.C. 341。

<sup>6</sup> (2009) 12 HKCFAR 808。

<sup>7</sup> 該日期為反對個案的相關日期，即 2006 年的註冊申請提交日。

因而導致公眾誤以為涉訟服務是由申請人所提供的？

23. 要解答上述問題，本人首先須要比較涉訟商標與申請人商標是否相類似，及涉訟服務與申請人貨品是否有關連。
24. 處長在反對裁決裁定涉訟商標與申請人商標是相類似，本人亦認同這點。
25. 申請人主要的業務是經營包含山楂成分的食品和飲料。從涉訟服務的內容來看，商標擁有人涉及或有意從事的業務包括提供廣告推廣及其他商業管理等服務，該等服務主要針對商業客戶。經營食品與提供廣告及商業管理服務的業務性質及銷售對象都不同，而上述兩類業務亦沒有相關性。
26. 考慮到申請人沒有提供涉訟服務或其他類似或相關的服務，而經營申請人貨品與提供涉訟服務屬截然不同的業務，本人認為商標擁有人如果就涉訟服務使用涉訟商標，並不會構成失實陳述，亦不會導致公眾誤以為涉訟服務是申請人所提供或與申請人有關連的。<sup>8</sup>
27. 基於上述的分析，申請人依據條例第 12(5)(a)條提出的申請理由不能成立。

#### 依據條例第 11(5)(b)條提出的申請理由

28. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如—

(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。”

---

<sup>8</sup> 由於 2006 年的註冊申請所涉及的是食品及飲料等貨品，因此，反對裁決就失實陳述及誤導的裁定並不適用於本案。

29. 條例沒有界定“不真誠”一詞的涵意，但是，聯合王國商標法第 3(6)條與條例第 11(5)(b)條相近，<sup>9</sup> 而當地的法庭就“不真誠”的涵意曾作出詮釋，因此該等案例對本案具有參考價值。

30. 在 *Gromax Plasticulture Ltd. v. Don & Low Nonwovens Ltd.*<sup>10</sup> 一案中，Lindsay J.就“不真誠”一詞提出以下的意見：

“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和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：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。”<sup>11</sup>

31. 在決定某商標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)*<sup>12</sup> 一案中，聯合王國上訴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。”<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> 聯合王國商標法第 3(6)條的英文原文如下：“A trade mark shall not be registered if or to the extent that the application is made in bad faith.”

<sup>10</sup> [1999] R.P.C. 367 第 379 頁。

<sup>11</sup> 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.”

<sup>12</sup> [2005] F.S.R.10。

<sup>13</sup> 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.”



32. 在 *Ajit Weekly Trade Mark*<sup>14</sup> 一案中，獲委任人員指出，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所知多少。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。
33. 申請人聲明多次聲稱商標擁有人以涉訟商標銷售商標擁有人貨品，而商標擁有人的公司名稱及營業名稱與申請人相同，這都是蓄意誤導公眾的行為。另外，申請人更進一步聲稱涉訟商標並非由商標擁有人獨立構思及設計，有張冠李戴之嫌。
34. 在考慮申請人提出的論據時，本人必須緊記不真誠是一個嚴重的指控，申請人必須以相對可能性的衡量準則證明商標擁有人提出本案的註冊申請是不真誠的。
35. 雖然處長在反對裁決裁定商標擁有人就其貨品使用涉訟商標會構成假冒，但並沒有裁定它是蓄意作出失實陳述來誤導公眾。
36. 一般而言，公眾會將“山楂王”理解為頂級的山楂，而使用這標誌於食品和飲料上，會容易被消費者視作食品的成份，亦帶有褒揚之意，因此，“山楂王”並不具高度的識別性。由此可見，即使商標擁有人就其貨品使用涉訟商標因而構成假冒，這並不代表商標擁有人是蓄意使用一個與申請人商標相類似的標誌，藉此誤導公眾。
37. 申請人聲明指出本案的註冊申請是在反對個案進行期間提出的。本案的文件顯示，商標擁有人在 2006 年 1 月就其貨品提出 2006 年的註冊申請，而申請人在同年的 8 月就該註冊申請提出反對。商標擁有人繼而在同年的 11 月提出本案的註冊申請。本人認為，即使商標擁有人在反對個案展開後提出本案的註冊申請，這並不足以證明它有不軌的企圖。經營食品業務<sup>15</sup>與提供廣告及商業管理等服務<sup>16</sup>是不同的行業，如果商標擁有人有意擴大它的業務範圍及使用涉訟商標提供涉訟服務，這是一個商業決定，本人不能單憑商標擁有人在反對個案尚

---

<sup>14</sup> [2006] R.P.C. 25。

<sup>15</sup> 與 2006 年的註冊申請相關。

<sup>16</sup> 與本案的註冊申請相關。

待解決之際而提出本案的註冊申請，便推論商標擁有人提出本案的註冊申請乃不真誠的行為。

38. 至於申請人聲明指商標擁有人的公司名稱及營業名稱均與它相同，本人實在難以理解。根據商標註冊紀錄冊的資料，商標擁有人是“綠色果源(香港)食品有限公司”，而申請人是“中國山楂王(國際)發展有限公司”，兩者的名稱根本不同。
39. 儘管商標擁有人並不反對宣布無效申請，而它現在亦已解散，然而，申請人在本案中具有舉證的責任，它必須就不真誠的指控提出證據。在沒有足夠證據的情況下，本人現在裁定申請人依據條例第 11(5)(b)條提出的宣布無效申請不成立。

### 結論及訟費

40. 基於上述的分析，本人裁定申請人提出的宣布無效申請不成立。
41. 一般而言，勝訴方可獲判訟費。然而，在本案中，商標擁有人已經解散，因此，本人決定不作出關於訟費的命令。

商標註冊處處長  
(吳凱詩代行)  
2014年4月9日

2006 年的註冊申請

商標： A 山楂王 B 山楂王  
  C 山楂王 D 山楂王

商標編號： 300561078

商標狀況： 撤回

提交日期： 2006 年 1 月 6 日

貨品說明：

類別 29

乾製水果、乾製蔬菜、醃製水果、醃製蔬菜、密餞、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。