


《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300864748

商標：  
類別： 29, 32  
申請人： 綠元素國際有限公司  
反對人： 常景有機生物科技有限公司

---

## 決定理由

### 背景

1. 申請人於 2007 年 5 月 4 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：



申請的貨品說明詳情如下：

#### 類別 29

乾製及煮熟的水果和蔬菜、蔬菜湯、蔬菜湯劑、蔬菜湯料、脫水蔬菜、沖泡式蔬菜。

#### 類別 32

礦泉水和充氣水以及不含酒精的飲料、水果飲料及果汁；糖漿及其他供飲料用的製劑、蔬菜飲料。

2. 這宗申請的詳情在 2007 年 10 月 12 日公布。反對人於 2008 年 1 月 7 日提交反對該註冊申請的通知，並夾附反對商標申請理由書(“反對理由書”)。申請人於 2008 年 4 月 7 日提交反陳述(“反陳述”)。反對人提交的證供是一份由受聘於台灣松江國際商標專利事務所(“台灣松江”)的商標代理人陳建華作出的法定聲明(“陳氏聲明”)。申請人則提交了一份由申請人董事黃賽英作出的法定聲明(“黃氏聲明”)，以及一份由日本註冊專利和商標律師中村知公作出的法定聲明(“中村聲明”)。

3. 這宗反對個案的聆訊於 2013 年 5 月 23 日在本人席前進行。反對人沒有出席聆訊，申請人則由喬立本廖依敏律師行委派的王斌暉大律師代表出席聆訊。

### 反對理由

4. 反對人在反對理由書內述明，根據條例第 3、11(1)、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)和 12(5)條提出反對。每項反對理由均屬獨立，而證實反對成立的舉證責任在反對人一方。

### 相關日期及法例

5. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2007 年 5 月 4 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期(“涉訟商標申請日”)。

### 反對人的證供

6. 台灣松江是反對人的代理，自 1998 年起受反對人委託處理其在台灣及其他地區的商標事宜。陳氏聲明的作誓人陳建華自 2004 年起受聘於台灣松江；台灣松江獲反對人授權代其準備和處理所有有關這宗反對案件的文件或事情，陳建華則獲台灣松江授權代表其作出法定聲明，藉以反對涉訟商標的註冊申請。陳建華表示，他在陳氏聲明內作出的各項陳述，均屬其本人所知的情況或從反對人之文件及檔案蒐集而得的資料。儘管如此，陳建華畢竟並非反對人的管理階層或內部員工，他對反對人的事並沒有第一身認識。

7. 據陳氏聲明所述，反對人是根據台灣法律組織及存在的公司，原名為常景國際健康事業有限公司，從事脫水食品、農產品、食品等批發、零售業務。“證物 LXD-1”是記錄反對人於 2006 年更改名稱的公司註冊證副本。

8. 對本案具關鍵影響的，是一份反對人聲稱其於 2001 年從日本科學家立石和先生取得的書面授權(“該授權同意書”)，其副本夾附於“LXD-2”。據陳氏聲明所述，反對人向立石和先生支付了 4,000 萬日元授權金(經由一位日本人澤野禎伸代其支付)，而該筆款項的領收書副本載於“LXD-3”(“該領收書”)。該授權同意書及該領收書皆以日文撰寫，反對人沒有提供中譯本。此外，陳建華亦沒有對其本身是否熟諳日文一事作出聲明。不過，陳建華表示，該授權同意書證明立石和先生准許反對人

使用和生產印有“立石和”字樣作為商標的產品，並授權反對人在世界各地註冊“立石和”商標。

9. 有關該授權同意書和該領收書的真偽問題，陳氏聲明提供了多項具爭議的資料。首先應提到的是，反對人指該授權同意書的正本因不可抗力之天然災變而毀損，因此無法提供。不過，陳建華指出，台北市地方法院檢察署於 2006 年曾頒布判令，肯定該授權同意書的合法性，同時亦證明反對人得到立石和先生的合法授權。上述檢察署檢察官發出的不起訴處分書副本展示於“LXD-4”。

10. 該份不起訴處分書副本有些地方不清晰，本人無法清楚閱讀全文。不過，由於文件是一份不起訴處分書，旨在解釋為何不起訴當中提及的謝明溪和林心笛(“被告二人”)。從該份不起訴處分書的內容得悉，被告二人一同經營反對人這家公司，並曾因涉嫌捏造兩份聲稱由立石和先生簽發的授權書及領收書，遭他人告發。台北市地方法院檢察署認為，被告二人辯稱兩份授權書的正本因颱風淹水受災而毀損滅失，並非全然不可信。至於取得立石和先生授權一事，檢察署亦認為並非虛構。不過，本人看不到有任何判令，令人可以確定該授權同意書的合法性。

11. 陳建華繼而提到兩宗反對人在台灣提出的商標註冊遭挑戰的案件。挑戰兩項商標註冊的都是捷美利國際企業有限公司(“捷美利”)，其代表人是吳德勝。在第一宗涉及 01102102 號註冊商標<sup>1</sup>的案件中，台灣經濟部智慧財產局認為，反對人提交的授權同意書應推定為真正，頒布有關捷美利的異議申請不成立之處分。捷美利向台北高等行政法院提出行政訴訟，經濟部智慧財產局的判決被裁定為不恰當。經濟部智慧財產局不服判決，向台北市最高行政法院提出上訴。台北市最高行政法院判定經濟部智慧財產局的原判決卷證與情況不符，以及該局未盡職權調查義務，影響事實之認定及判決之結果，故原判決應被廢棄，發交智慧財產法院更為審理。台北高等行政法院及台北市最高行政法院就此案頒布的判決書副本，夾附於“LXD-6”。<sup>2</sup>

12. 台北市最高行政法院指出，高等行政法院的判決有多項未臻完善之處，包括：

- (i) 該案所應查明者，應為立石和是否曾同意上訴人(即反對人)以其姓名申請商標之事實，原審應盡闡明義務，使當事人

<sup>1</sup> 涉及商標“立石和”就第 29 類貨品的註冊。

<sup>2</sup> 台灣經濟部智慧財產局判決書的日期是 2006 年 6 月 19 日，台北高等行政法院判決書的日期是 2007 年 6 月 27 日，而台北市最高行政法院判決書的日期是 2008 年 8 月 21 日。

盡主張事實及聲明證據之能事，並盡職權調查義務，以查明立石和是否曾同意上訴人以其姓名申請商標此一事實真相。

- (ii) 上訴人於聽證會提出領收書之正本，且經原審定機關審核該正本與上訴人答辯時所檢附領收書影本相同，原判決以領收書為影本而為論述之依據，其認定事實所憑之證據與經調查之卷證不符，其判決即與法有違。
- (iii) 上訴人主張前同意書<sup>3</sup>、後同意書<sup>4</sup>之影本及領收書原本上「立石」之印文為真正，其是否有經立石和之子女或其他持有人提出立石和之印章比對吻合，或經立石和之子女承認其印文真正，原判決遽否認前同意書、後同意書之影本及領收書原本上「立石」之印文真正，尚嫌率斷。
- (iv) 領收書所載之該筆款究係作何用途，非不能調查，原判決未予詳為審究，即為全部勝訴判決，命經濟部智慧財產局就本件第 01102102 號商標評定案應作成評定成立之處分，自嫌速斷。

13. 第二宗涉及 01142780 號註冊商標的案件，<sup>5</sup> 同樣遭捷美利提出異議。台灣經濟部智慧財產局審查後裁定異議不成立。捷美利向台北高等行政法院提出的行政訴訟遭駁回後，向台北市最高行政法院提出上訴。台北市最高行政法院判定，由於原判決有認定事實違反經驗法則、論理法則、證據法則及不適用法規之違法情事，應被廢棄，發交智慧財產法院更為審理。台北高等行政法院及台北市最高行政法院就此案頒布的判決書副本，夾附於“LXD-7”。<sup>6</sup> 台北市最高行政法院判決書的重點如下：

- (i) 經查，前同意書、後同意書及領收書均未經法院或公證人之認證，無從依相關規定推定為真正；而上訴人(即捷美利)既對前同意書、後同意書之影本之真正有爭執，依相關規定，自應由舉證一方(即反對人)提出其原本證其真正，法院亦得命舉證人提出其原本。

<sup>3</sup> 根據判決書記錄的案情，前同意書是一份關於立石和先生授權反對人使用製造蔬菜湯技術的同意書，授權期間由 2000 年 12 月 1 日至 2005 年 12 月 1 日。

<sup>4</sup> 根據判決書記錄的案情，後同意書應是該授權同意書。

<sup>5</sup> 涉及商標“立石和”就第 32 類貨品的註冊。

<sup>6</sup> 台灣經濟部智慧財產局判決書的日期是 2006 年 6 月 19 日，台北高等行政法院判決書的日期是 2007 年 5 月 24 日，而台北市最高行政法院判決書的日期是 2008 年 7 月 17 日。

- (ii) 參加人(即反對人)於原審雖主張前同意書及後同意書之原本因納莉颱風泡水濕損毀棄，領收書原本因置於銀行保管箱而留存云云，惟對參加人而言，前同意書、後同意書及領收書同等重要，何以僅領收書原本置於銀行保管箱，而前同意書、後同意書之原本置於辦公處所？
- (iii) 復觀諸異議卷附之照片，從牆壁、電腦桌邊櫃之污漬判斷，水淹高度約 50、60 公分，地上雜誌、紙箱等只是污穢，未達破爛，參加人或將前同意書及後同意書之原本收藏於抽屜、櫃子，或展示於牆壁，何致毀損？縱然前同意書及後同意書之原本果真遭水淹沒，參加人為維護權利，自當清理、保存之，何致丟棄？
- (iv) 前同意書、後同意書之影本及領收書原本上「立石」之印文大致相同，惟是否均屬立石和之真正印文？既未經立石和之子女或其他持有人提出立石和之印章比對吻合，或經立石和之子女承認其印文真正，原判決遽謂前同意書、後同意書之影本及領收書原本上「立石」之印文真正，尚嫌率斷。
- (v) 立石和長期居住在日本岐阜縣，竟無視後同意書上載「歧」阜縣有誤，未予更正為「岐」阜縣，與常理尚有未合。
- (vi) 領收書上未載原因事實，尚難逕認係商標兼技術之授權金。

14. 陳建華表示，雖然兩宗行政訴訟案件的內容基本相同，但上訴至高等行政法院及最高行政法院時，所得的判決却互相矛盾，欠缺一致。陳建華特別指出，最高行政法院在兩宗案件的判決中都沒有否定反對人的權益，只是判定高等行政法院的處理手法有誤，須發還智慧財產法院更為審理。

15. 陳氏聲明還載有反對人在台灣及其他地區的商標註冊或申請資料；該等資料夾附於“LXD-5”及“LXD-8”。在台灣，反對人就第 3、5、29、32 及 35 類貨品取得“立石和”的商標註冊，包括遭捷美利挑戰的那兩個商標註冊。在新加坡，取得的商標註冊只涉及第 29 及 32 類的貨品。據資料所示，在香港和中國內地提出的商標註冊申請還在申請階段。<sup>7</sup> 此

---

<sup>7</sup> 反對人於 2007 年在香港提交了兩個“立石和”商標的註冊申請，涉及貨品屬第 29 及 32 類（申請編號 300946198 和 300946189）。兩個商標註冊申請的提交日期均在涉訟商標申請日之後。

外，新加坡和香港的申請都以英文提交，但兩地申請者的公司名稱則不同。

16. 至於反對人產品的銷售及推廣情況，據陳氏聲明所述，反對人投放了龐大資金於電視、網頁、報章雜誌等刊物的廣告，以宣傳印有“立石和”商標的產品，這些廣告在台灣各處廣泛公開和流傳。部分相關廣告的副本展示於“LXD-9”，但大部分均沒有顯示刊登日期，有些則在涉訟商標申請日後從互聯網上打印下來。更重要的是，所有宣傳似乎都在台灣進行，沒有證據顯示香港的消費者會經常接觸這些廣告的資訊。

17. 陳建華表示，反對人印有“立石和”商標的產品在台灣行銷情非常理想，而基於中港台關係密切，商務及旅遊往來活躍，物流及人流交通頻繁，反對人相信其“立石和”商標的商譽同樣覆蓋中港台兩岸三地。反對人聲稱其產品的銷情，完全沒有實質證據支持。反對人沒有提供其產品在香港或台灣的銷售數字，亦沒有展示任何銷售單據或其他文件。陳建華亦提到，反對人也在互聯網上宣傳其商品，並把從網上打印下來的資料夾附於“LXD-10”。實際上，“LXD-10”與“LXD-9”的內容相同。

18. 申請人於反陳述內表示，“立石和”一詞已被普遍用作一種菜湯的名稱，並用來描述這種配方、成分或食用方法的菜湯或產品。為推翻這項主張，陳建華提到，雖然反對人於 2005 年在香港提交的兩項“立石和”商標註冊申請不成功，但只是因為反對人未能在官方設定的時限內提出答辯。陳建華特別指出，反對人於 2007 年再向香港商標註冊處提交兩項“立石和”商標註冊申請(即上文第 15 段提及的兩項商標註冊申請)，且反對人已成功克服香港商標註冊處根據條例第 11(1)(b)條提出的拒絕註冊理由。從載於“LXD-11”香港商標註冊處發出的信件副本可見，反對人成功說服審查員撤回條例第 11(1)(b)條的拒絕註冊理由。不過，信中沒有透露反對人以什麼方法成功說服審查員。

## 申請人的證供

### *中村聲明*

19. 作出中村聲明的中村知公律師於 1990 年獲日本政府准許從事註冊專利和商標業務。除在知識產權領域擁有超過 20 年的實務經驗外，中村知公更在日本岡山吉備國際大學研究生院擔任副教授，講授有關知識產權的知識。中村知公受申請人委託，對反對人提交的證物進行了調查和分析。中村知公表示，他從日本法律和慣例的角度，對反對人所出示證物的真實性和合法性提出問題及質疑。

20. 在引述中村知公的意見前，本人必須指出，中村聲明附有該授權同意書和該領收書的影印本，而從申請人提供的中譯本，本人可以了解該授權同意書和該領收書的內容。與陳建華所述情況有異，該授權同意書沒有授權予反對人在世界各地註冊“立石和”商標。另應注意的是，該授權同意書沒有提及授權予反對人使用“立石和”字樣的代價，而得到授權的商號是常景國際健康有限公司。另一方面，該領收書也沒有註明收取款項的目的，而所註明的付款商號是常景國際健康株式會社。該授權同意書和該領收書的日期同樣是平成 13 年 4 月 1 日。

21. 中村知公指出，該授權同意書和該領收書標示的地址是岐阜縣各務原市蘇原中央町 3-167 號，與一家名為株式會社預防醫化學研究所的地址相同。中村知公查看了這家公司的官方記錄，並把有關記錄的副本出示於“證物 TN-3”。根據記錄，該公司的董事有三人，包括立石和和他的妻子立石喜子，董事長是立石喜子。記錄亦顯示，預防醫化學研究所的地址於 1994 年 4 月由岐阜縣岐阜市松山町 1-29 更改為岐阜縣各務原市蘇原中央町 3-167 號，但又於 1994 年 11 月改回岐阜市松山町的原址。此外，該公司的註冊已於 1994 年 12 月 7 日註銷。

22. 中村知公認為，於平成 13 年(2001) 4 月 1 日(該授權同意書和該領收書簽署的日期)，立石和的公司已註銷多時，因此他以一家不存在的公司及公司地址發出那兩份文件並不合理。中村知公亦表明，若立石和以個人名義簽署那些文件，標示的地址應為簽署人的住宅地址，但實際上是標示公司地址而非住宅地址。

23. 對於該授權同意書的內容，從日語準確性方面而言，中村知公指出十項不正確的地方。中村知公認為，該授權同意書中的日語粗劣，當中有很多錯誤語法和句子結構、不完整語句和不適當用字。鑑於當地日本人的教育水平一般頗高，那些錯誤是不可能發生的。中村知公相信，錯誤不僅源自草擬文件者的教育水平，更與其母語並非日語有關。正因為這些不正確使用日語的情況，令人很難理解文件內所述的確實授權內容。

24. 該授權同意書上所蓋印章的方式，也是中村知公提及的疑點。據他所述，印章蓋於“石”與“和”字之間，與日本人蓋於全名之後右側的慣例相違。

25. 基於上述情況，中村知公表示，從簽署人的身分認證和日語準確性兩方面而言，該授權同意書的真實性令人懷疑。他更加表明，他因此有理由相信該授權同意書不可能由本身是日本人的立石和先生發出。

26. 至於該領收書，除上述註明的地址有問題外，還有所繳付的 600 日元印花稅，也不符合日本稅務的規定。中村聲明內“證物 TN-4”及“證物 TN-5”，是日本法例規定有關無形資產及一般資產交易應付“印花稅額一覽表”。不論以無形資產或一般資產計算，貼上 600 日元的稅收印花均不正確。不但如此，該領收書上的印花沒有任何法律要求的作廢標記。<sup>8</sup>

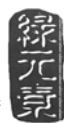
27. 該領收書沒有提及付款目的或交易性質，做法也與日本的一般慣例有異。中村知公表示，稅收部門要求在發出收據時，發出人必須標明支付金額的明確目的，因為這是賴以決定所應繳納印花稅總額的依據。此外，該領收書上所示的金額，亦並非以日本人的一般慣用方式表示。

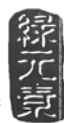
28. 該領收書上的地址包含了郵政編號，但中村知公指出，郵政編號的編制於 1998 年作出了改革，而該領收書上的編號仍屬舊制。他又表示，一個日本人在全國修正郵政編號編制三年後，仍在文件上標示過時及錯誤的郵政編號，實屬奇怪和不尋常。中村知公還提供了一些依據日本慣例和法規發出的領收書樣本影印本作為例子，指出該領收書在格式上的一些差異。

29. 中村知公表示，基於他所提出的多項疑點，他有理由相信該領收書並非由熟悉日本慣例和語言的立石和先生發出。

### 黃氏聲明

30. 據黃氏聲明所述，申請人是香港公司，主要業務在香港、中國內地、美國、加拿大、澳洲、荷蘭及新加坡等地，以各種形式銷售湯包式的菜湯及其他食品。



31. 黃賽英指出，涉訟商標包含“”這部分(“綠元素圖形”)。綠元素圖形是申請人於 2004 年委託他人設計的商標，而申請人最早於 2004 年 7 月在香港廣泛使用綠元素圖形及涉訟商標。黃氏聲明內有綠元素圖形在香港和中國內地註冊為商標的資料，香港的註冊涉及第 3、29、30 及 32 類的貨品，相關的申請日期是 2006 年 9 月 8 日。

32. 黃賽英也提供了涉訟商標內“立石和”這部分的來源。按他所述，立石和是一位日本人，於 2001 年因癌症去世。據稱，立石和先生在埋首研究達 1 500 種天然草藥後，研製出使用五種蔬菜的蔬菜湯強健法，

<sup>8</sup> 按中村聲明所述，要求印上作廢標記，是為了防止印花再被人使用。



震驚日本。黃賽英表示，立石和先生沒有把研究成果註冊專利，反而於 1994 年出版書籍，把研究了 20 多年的實驗成果、配方、比例和煮法向全球公開，讓世人使用他的方法保健或拯救自己的生命。黃賽英提到，該書的中譯本於 1997 年初次在台灣出版及公開發售。黃賽英把整本中文書的影印本夾附於“WCY-6”，從中可看到日本原書封面、作者簡介和其日本聯絡地址，<sup>9</sup> 以及他於 1994 年以預防醫化學研究所所長名義撰寫的前言。前言內文說明立石和先生決定公開他的生化學方法論，而該方法是根據他的研究成果和菜湯實例確立的。

33. 黃賽英表示，由於立石和先生研發的蔬菜湯在東南亞相當流行，市面上出現了不同的公司，都聲稱其產品是正宗立石和蔬菜湯的產品。因此，黃賽英認為“立石和”一詞早已被普遍用作一種菜湯的名稱，以及用以描述這種配方、成分或食用方法的菜湯或產品，而不能用以識別某一企業的產品。黃賽英更表示，商標註冊處也持同樣觀點，並提及申請人前身於 2004 年在香港提交的兩個含“立石和”的商標註冊申請時，商標註冊處都以“立石和”一詞屬直接描述第 29 及 32 類貨品的詞語為由，不批准那些商標註冊。黃賽英認為，反對人於 2005 年在香港提交的兩個含“立石和”一詞的商標註冊申請，也應基於同樣理由遭拒絕。這些商標註冊申請的資料展示於“WCY-7”和“WCY-8”。黃氏聲明也載有從互聯網上找到的一些“立石和”一詞用作描述菜湯等的相關資料。不過，由於不能確定有關資料涉及的是涉訟商標申請日前的情況，本人無須在此提及。

34. 黃賽英繼而提到，申請人的蔬菜湯產品，由台灣的捷美利自 2005 年起生產供應；捷美利的董事長吳德勝先生更是蔬菜湯湯包的發明人及台灣蔬菜湯生產商的第一人。據黃賽英所知，吳德勝先生因為家人罹患癌症，於是投身抗癌行列。其後，得知眾人推薦日本立石和先生的蔬菜湯配方，吳先生便於 2001 年 4 月親身前往日本與立石和先生見面，獲得立石和先生親自傾囊相授，因而創立了各種申請人的產品，包括“青菜湯”系列產品。

35. 黃氏聲明也載有申請人使用綠元素圖形和涉訟商標的資料。雖然夾附於“WCY-11”和“WCY-12”的銷售發票副本上只印有綠元素圖形，但從“WCY-21”、“WCY-22”、“WCY-23”和“WCY-24”的廣告樣本副本可清楚看到，涉訟商標自 2004 年起已在香港使用。<sup>10</sup> 黃賽英分別於黃氏聲明第 26 及 29 段提供附有涉訟商標的商品於 2004 至 2007 年期間，在香港的營業額及申請人在香港支付的廣告費用。

<sup>9</sup> 地址為岐阜縣各務原市蘇原中央町 3-167，所標郵政編號是中村知公提及的舊制編號。

<sup>10</sup> 最早可見的涉訟商標廣告刊登於 2004 年 8 月的《好好味月刊》。

36. 有關反對人的營商手法，黃氏聲明指出，反對人的產品曾被發現偽造日本農林規格協會的認證有機標籤。黃賽英表示，事件於 2007 年遭揭發，當時台灣各電視台都有專題報道。展示於“WCY-31”的傳媒報道副本，包括日本有機天然食品協會確認從未核發認證予反對人的信函。雖然黃賽英承認事件與本反對程序無直接關係，但反對人對此完全不作回應。

37. 黃賽英亦提及中村聲明的內容，並指基於中村聲明內提到的種種原因，反對人不可能倚賴陳氏聲明中有關該授權同意書和該領收書的聲稱。黃賽英更於“WCY-36”提供一份“住民票”副本及其中譯本，證明岐阜市松山町 1-29 是立石和先生的株式會社預防醫化學研究所在註銷前的所在地址，亦即立石和先生的住宅地址。黃賽英更在“WCY-34”和“WCY-35”提供澤野禎伸在台灣兩項法律程序中所作證供筆錄的副本；證人在記錄中聲稱與立石和先生在酒店內的公司地址會面。由於會面日期在立石和先生逝世前的四個月，而他的公司實已註銷，加上中村聲明提出的多項可疑之處，黃賽英認為反對人未能證明反對人是“立石和”一詞的任何合法權益擁有人。

### 條例第 3 及 11(1) 條

38. 條例第 3 條的條文如下：

“(1) 在本條例中，“商標”(trade mark) 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。

(2) 在不影響第(1)款的一般性的原則下，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。

(3) 即使某一標誌是用於某一企業的貿易或業務所附帶的服務，該標誌仍可構成商標，不論該服務是否為金錢或金錢的等值而提供的。

(4) 除文意另有所指外，在本條例中凡提述商標，均須解釋為包括對證明商標、集體商標及防禦商標的提述。”

39. 條例第 11(1)條的條文如下：

“(1) 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) 欠缺顯著特性的商標；
- (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。”

40. 反對人在反對理由書第 12 段表示，涉訟商標不是一個屬於條例第 3 條所指的標記，而且並不顯著，同時亦不是一個能將申請人的商品從反對人生產的商品中分辨出來的標記，因此違反了商標條例第 11(1)條。

41. 為了解這項理由的適用性，本人須細心研究陳氏聲明的內容。申請人於反陳述內就這項陳述作出的回應是，其前身於 2004 年在香港提交的兩個含“立石和”的商標註冊申請，都因“立石和”一詞屬直接描述第 29 及 32 類貨品的字句而不獲准註冊，而反對人於 2005 年在香港提交的兩個含“立石和”的商標註冊申請也應因同樣理由遭拒絕。如上文第 18 段所述，反對人於陳氏聲明內解釋，雖然反對人於 2005 年的兩項“立石和”商標註冊申請不成功，但只是因為反對人未能在官方設定的時間內作出答辯。至於香港商標註冊處根據條例第 11(1)(b)條，向其於 2007 年提交的兩項“立石和”商標註冊申請提出的拒絕註冊理由，反對人已成功說服審查員撤回該項拒絕註冊理由。此外，有關該項反對理由，陳氏聲明內也有如下表述：涉訟商標以“立石和”為其主要的識別部分，與反對人的“立石和”商標申請或註冊構成近似，因此涉訟商標不能夠將申請人的貨品與其他企業的貨品作出識別。

42. 由此可見，反對人依賴條例第 3 及 11(1)條的反對理由提出的理據，是建基於雙方商標之間的衝突，而並非建基於涉訟商標本質的問題。與條例第 12 條的反對理由不同，條例第 11 條各款的反對理由須建基於商標本身的特質，而並非建基於該商標與另一商標或他人的權益之間的衝突。由於反對人倚賴此項反對理由的基礎，是其使用的“立石和”標記與涉訟商標的相似程度及產生混淆的可能性，因此這項反對理由並不適用。

#### 條例第 11(4)(b)及(5)(a)條

43. 條例第 11(4)(b)條的條文如下：

“(4) 如任何商標—

(a)..... ; 或  
(b)相當可能會欺騙公眾，  
則該商標不得註冊。”

44. 條例第 11(5)(a)條的條文如下：

“(5)如—  
(a)任何商標根據或憑藉任何法律遭禁止在香港使用；  
或.....  
則該商標不得註冊或在其遭禁止使用.....的範圍內不得註冊。”

45. 反對人在反對理由書第 13 段說明，使用涉訟商標很可能構成欺騙公眾的行為，因為申請人根本沒有得到日本立石和先生的授權。這種使用並不合法，而且不受法院保護，因此違反了商標條例第 11(4)(b)和 11(5)(a)條。

46. 有關條例第 11(4)(b)條的反對理由，陳氏聲明內有以下闡述：涉訟商標與反對人的“立石和”商標非常近似，極可能令公眾被欺騙，以為印有涉訟商標的貨品為反對人的貨品，基於條例第 11(4)(b)條，不得獲准註冊。

47. 與條例第 11 條的其他條款相同，第 11(4)(b)條所指會導致欺騙公眾的情況，必須由申請註冊的商標本身的性質引致，而並非建基於申請註冊的商標與另一註冊或未註冊的商標相似，因而產生欺詐的情形。<sup>11</sup> 反對人沒有提交涉訟商標具有導致公眾受騙的本質的證據或陳述，因此根據條例第 11(4)(b)條提出的反對不成立。

48. 有關條例第 11(5)(a)條的反對理由，陳氏聲明內有以下詳細說明：申請人在未得到立石和先生的授權又或是反對人的再授權下，使用“立石和”作為涉訟商標的主要識別部分，因而誤導公眾，以為載有涉訟商標的貨品為反對人的貨品，這明顯是觸犯了普通法中的影射，因此涉訟商標不應獲准註冊。

49. 影射是條例第 12(5)(a)條訂明有關假冒的法律所涵蓋的範圍，該理據亦須建基於反對人擁有的在先權利。至於申請人是否須得到立石和先生的授權又或是反對人的再授權，才可使用“立石和”作為涉訟商標的主要識別部分一事，並非因商標本質而衍生的問題。因此，條例第 11(5)(a)條

<sup>11</sup> 見 QS by S Oliver Trade Mark [1999] RPC 520 一案於 524 頁的說明。

的反對理由亦不適用。申請人使用涉訟商標會否因假冒的法律而應予以阻止一事，本人會在下文討論條例第 12(5)(a)條時處理。至於是否須得到授權這點，則會納入下文有關係例第 11(5)(b)條的討論範圍。

### 條例第 11(5)(b)條

50. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5)如—

... ..

(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(視  
屬何情況而定)的範圍內不得註冊。”

51. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 **Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd** [1999] R.P.C. 367 一案中，Lindsay J. 在第 379 頁就英國《1994 年商標法》第 3(6)條(相等於條例第 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>12</sup>

52. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據英國的案例 **ROYAL ENFIELD Trade Marks** [2002] RPC 24：“除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出這樣的指控。此外，除非該指控被明確地證明，否

---

<sup>12</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.”

則不應被裁定為成立，而甚少情況可以透過推論的過程明確地證明這樣的指控”。<sup>13</sup>

53. 在判斷某申請者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”。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中(第 26 段)，英國上訴法庭指出，法庭必須決定，按申請者所知道的事實來看，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>14</sup>

54. 反對人在反對理由書第 14 段提到，由於反對人的“立石和”商標自 2001 年起，已在互聯網上廣泛使用及宣傳，其商標擁有極高知名度，申請人搶先在香港註冊一個十分相似的商標，目的在於藉此受惠於立石和博士和反對人商標的商譽。反對人在陳氏聲明內亦表示，申請人在未得到立石和先生的授權，又或是立石和先生的權益受益人的同意下，擅自盜取立石和先生的名字作為涉訟商標的識別部分，明顯是不真誠的行為。

55. 陳建華特別指出，從陳氏聲明的內容可見，反對人在台灣的“立石和”商標註冊為有效及為法院所認可，而申請人在事先知悉反對人權益的前提下，仍然在未得到反對人的同意或許可下，擅自盜取立石和先生的名字作為涉訟商標的識別部分，註冊處理應根據條例第 11(5)(b)條拒絕涉訟商標的註冊申請。

56. 在申請人方面，王大律師認為申請人提呈的證據，足以證明在申請人提交涉訟商標註冊申請時，“立石和”已成為一個具描述性的統稱。王大律師強調，由於申請人的證據沒有被反對人質疑或挑戰，本人應接納該等證據。王大律師繼而表示，既然“立石和”被普遍用作一種蔬菜湯的名稱是不爭的事實，那麼申請人或其他任何人採用該詞，都不可以說是不誠實的行為。

57. 申請人的蔬菜湯產品的台灣供應商是捷美利，而捷美利正是挑戰反對人兩項在台灣的商標註冊的那家公司。再者，於涉訟商標註冊申請日當天，台北市最高行政法院還未頒布上文提及的兩宗案的最終判決。因此，本人有理由相信，申請人在遞交涉訟商標註冊申請時，已知道反對人已獲得授權使用“立石和”商標的聲稱。

---

<sup>13</sup> 英文原文：“It should not be made unless it can be fully and properly pleaded and should not be upheld unless it is distinctly proved and this will rarely be possible by a process of inference.”

<sup>14</sup> 英文原文：“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.”

58. 不過，如王大律師所說，若“立石和”已成為一個具描述性的統稱，那麼任何人採用該詞，都不可以說是不誠實的行為。王大律師表示，立石和先生既然已於 1994 年出版書籍，把他研究多年的蔬菜湯的實驗成果、配方、比例和煮法向全球公開，有關該授權同意書和該領收書的真偽一事對本案案情應該沒有影響。本人對此不表贊同；公開蔬菜湯的配方和製法，不應等同授權所有人使用自己的名字。若申請人明知該授權同意書和該領收書曾被認定為真確無訛，還提出涉訟商標的註冊申請，那麼其行為便有不真誠之嫌。因此，本人仍須研究該兩份文件對本案的影響。

59. 雖然陳建華聲稱，反對人在台灣的“立石和”商標註冊為有效及為法院所認可，但這點與其提供的證據不符。按前述兩宗反對人在台灣的“立石和”商標註冊被挑戰的文件所述，台灣最高行政法院均指令案件發還智慧財產法院更為審理。雖然法院沒有否定反對人的權益，但絕對說不上是對相關商標註冊的認可。反對人沒有提供台灣智慧財產法院經再審理後的判決，因此台灣最高行政法院就該授權同意書和該領收書的真偽而提出的疑點，本人不知道最終定案如何。

60. 除了上述疑點外，在本案中，申請人還聘請了對此類文件具專業知識的中村知公加以研究。中村先生經細心分析後，提出了更多疑點，並就該授權同意書和該領收書提出了一些意見，指該兩份文件不可能由本身是日本人的立石和先生發出。這些疑點令人質疑反對人的誠信，是非常嚴重的指控，但反對人完全不作回應，保持緘默。本人認為反對人的反應，有違誠實人士的正常做法。

61. 此外，本人於上文引述台灣最高行政法院的兩項判決時已提到，反對人在相關訴訟的程序中，實際上提呈了兩份同意書。據該等判決書記錄的案情所示，其中一份同意書是該授權同意書，而另一份則是立石和先生授權反對人使用製造蔬菜湯技術的同意書，授權期間由 2000 年 12 月 1 日至 2005 年 12 月 1 日。立石和先生在 1994 年出版的書籍的前言中，已表明決定公開以他的研究成果和菜湯實例而展開的生化學方法論，書內亦可找到他研究多年的蔬菜湯配方、比例和煮法等。既然立石和先生已公開蔬菜湯的配方，何以他還會授權反對人使用製造蔬菜湯的技術？若反對人認為須獲得立石和先生授權，才可使用其製造蔬菜湯的技術，那麼在 2005 年 12 月 1 日後，反對人便再沒有立石和先生的授權，何以反對人在 2007 年還提交兩個含“立石和”一詞的商標註冊申請？基於上述種種原因，尤其是考慮到反對人的舉證責任，本人不能接受該授權同意書和該領收書作為證據。申請人不接受反對人已獲授權使用“立石和”商標的聲稱，亦屬合理。

62. 接着要考慮的是，“立石和”是否已成為一個具描述性的統稱，因此任何人無須得到立石和先生的授權，也可使用該標記。商標註冊處於 2004 年以“立石和”一詞屬直接描述第 29 及 32 類貨品為由，拒絕申請人前身在香港提交的兩個含“立石和”一詞的商標註冊申請，黃氏聲明也載述了此事的有關詳情，並展示了商標註冊處的信函。信函引述當時從互聯網上找到“立石和”一詞的描述性使用例子。

63. 為回應申請人這論點，反對人僅指出，反對人在 2007 年再向香港商標註冊處提交兩項“立石和”商標註冊申請時，成功說服審查員撤回根據條例第 11(1)(b)條提出的拒絕註冊理由。不過，說服審查員撤回這項拒絕註冊理由的方法不一而足，但在陳氏聲明內，卻完全找不到任何證據，顯示“立石和”一詞在相關消費者的心目中，是用以識別貨品來源的標記。

64. 由於舉證責任在反對人一方，而反對人沒有提供相關資料，藉以推翻申請人的論說，本人不能斷言提交涉訟商標註冊申請之舉，屬不真誠的行為。如 **ROYAL ENFIELD** 一案所述，除非不真誠的指控獲確實證明，否則不應裁定為可以成立。基於上述原因，依據條例第 11(5)(b)條提出的反對不成立。

#### 條例第 12(5)(a)條

65. 條例第 12(5)條訂明：

“(5)……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

……

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……”

66. 王大律師引用 **Re Ping An Securities Ltd** (2009) 12 HKCFAR 808，說明在反對商標註冊申請的訴訟中，反對人須證明可構成假冒的要素如下：

- (1) 反對人的商標已在市場上取得商譽，並以具識別性的特徵為人所知；
- (2) 申請人的失實陳述(不論是否蓄意)，導致或相當可能導致公眾相信申請人提供的貨品是反對人的貨品；以及



- (3) 反對人因申請人的失實陳述所引起的錯誤信念，已蒙受或相當可能會蒙受損害。

67. 反對人表示，印有其“立石和”商標的貨品在台灣行銷情非常理想，而基於中港台關係密切，商務及旅遊往來活躍，物流及人流交通頻繁，反對人相信其“立石和”商標的商譽同樣覆蓋中港台兩岸三地。反對人認為其在互聯網上作出的宣傳，亦有助推廣其商品至香港的市場。

68. 王大律師指出，申請人的證據顯示，申請人已於 2004 年開始使用涉訟商標。不論以 2004 年或以涉訟商標申請日的 2007 年計算，反對人都未能證實曾於香港使用“立石和”商標。因此，王大律師認為，反對人不能確立反對人的商標已在市場上取得商譽。

69. 支持假冒訴訟所需的商譽，建基於相關的標記或特徵因透過實質使用而為人所知。反對人就其產品銷情作出的聲稱，完全沒有實質證據支持。反對人沒有提供其產品在香港或台灣的銷售數字，亦沒有任何銷售單據或其他文件佐證。從反對人提供的證據可見，反對人印有“立石和”商標的產品不曾在香港銷售。至於該等產品在台灣的銷售成績，亦只可流於猜測，更遑論反對人“立石和”商標的商譽同樣覆蓋中港台兩岸三地這聲稱。

70. 由於反對人未能證實其“立石和”商標已在市場上取得商譽，依據條例第 12(5)(a)條提出的反對不成立。

## 訟費

71. 由於反對不成立，本人判給申請人訟費。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)

二零一三年七月十日