

《商標條例》（第 559 章）

反對商標申請編號 301397386

商標：

深暉

類別： 32

申請人： 良本投資有限公司（ACEQUEEN INVESTMENTS LTD.）

反對人： 深暉集團（香港）有限公司

決定理由

背景

1. 良本投資有限公司（“申請人”）於 2009 年 8 月 3 日依據《商標條例》（第 559 章）（“條例”）就以下商標提交註冊申請（“涉訟註冊申請”）：

深暉

（“涉訟商標”）。

2. 涉訟註冊申請涵蓋以下貨品（“涉訟貨品”）：

類別 32

啤酒，礦泉水和氣水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁；植物飲料、糖漿及其他供飲料用的製劑。

3. 有關涉訟註冊申請的詳情於 2009 年 9 月 4 日公布。
4. 深暉集團（香港）有限公司（“反對人”）於 2009 年 11 月 17 日提交反對涉訟註冊申請的通知（“反對通知”），隨附反對理由書（“反對理由書”）。
5. 申請人於 2010 年 2 月 11 日就反對理由書提交反陳述（“反陳述”）。
6. 反對人依據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 18 條提交的證據為一份由反對人的經理張展雄於 2010 年 10 月 21 日作出並提交的法定聲明（“張氏法定聲明”），其隨附四份證物。
7. 申請人並未有依據規則第 19 條提交任何證據。
8. 有關本反對案的聆訊定於 2013 年 5 月 9 日在本人席前進行。反對人由其代理人香港紅盾知識產權申請代理所的一位陳嘉成（下稱陳先生）代表；而申請人既沒有在指定時限內提交商標表格第 T12 號以確認出席聆訊，亦缺席於該聆訊。

反對理由

9. 根據反對理由書，反對人是由中國深圳市深暉企業有限公司（“深圳深暉”）在香港成立的一家公司。深圳深暉在中國內地註冊了以下商標：-

	商標編號	商標	註冊日期	類別	貨品
1	750505		15-11-1993	32	無酒精飲料

2	1334143		22-06-1998	32	蔬菜汁飲料；水（飲料）等
3	4236733		24-08-2004	29	牛奶飲料（以牛奶為主）；奶茶（以奶為主）等
4	4236734		24-08-2004	30	茶；冰茶；茶飲料等
5	4683700		27-05-2005	30	茶；冰茶；茶飲料等

10. 據反對人稱，反對人多年來以“深暉” / “深暉”商標（“反對人商標”）在中國內地及香港廣泛推廣銷售其貨品。反對人以或“打算以”反對人商標推廣銷售的貨品包括“茶飲料、水果飲料及果汁、植物飲料”等（“反對人貨品”）。反對人認為基於冠以反對人商標的反對人貨品的高品質、在香港的良好銷售業績和與之有關的有效推廣方式，反對人商標在香港已擁有極高的知名度、商譽及信譽，並為香港公眾所“認可”作為反對人所提供的貨品的標記。

11. 另外，反對人稱反對人商標在中國深圳市場亦具有非常高的知名度和市場地位。反對人認為，鑑於香港與深圳的緊密交往，兩地的居民極有機會“在過關時”混淆反對人貨品和涉訟貨品的來源，誤以為該兩組貨品均來自於反對人，以致他們會錯誤購買涉訟貨品。

12. 基於以上陳述，反對人在反對理由書中申訴欲根據條例第 3(1)、[11(1)]¹、11(4)(b)和 12(5)(a)條對涉訟註冊申請作出反對。反對人也要求是次反對程序的訟費由申請人承擔。

反對人的證據

13. 張氏法定聲明所夾附的證物之清單列載如下:-

附件一	反對人之商業登記證（2008 和 2009 年）
附件二	裕記食品批發有限公司出具的單據六張
附件三	深圳深暉出具的提貨單四張
附件四	商場銷售照片兩張

反陳述

14. 申請人在反陳述中主要提到其為一家香港公司，在香港代理飲品達十年以上。申請人否認反對人商標在香港擁有極高的知名度、商譽和信譽，亦否認涉訟商標就涉訟貨品的使用會構成假冒，因為申請人認為涉訟商標與反對人商標並不相同、亦不相似，而涉訟貨品與反對人貨品涵蓋的範圍亦不相同。

根據條例第 3(1)、11(1)及 11(4)(b)條提出的反對

15. 條例第 11(1)及 3(1)條分別列明：—

「…… 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；」

「在本條例中，“商標”(trade mark)指任何能夠將某一

¹反對人其實並未列明依據條例第 11(1)條作出反對，而只列出依據條例第 3(1)條作出反對。只是，條例第 3(1)條僅為定義性條文，真正起作用的（operative）有關反對條文應為條例第 11(1)條。

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。」

16. 從反對理由書說明的理由來看，反對人欲就條例第 3(1) 及 11(1)條提出的反對，是基於涉訟商標與反對人商標相同，因此涉訟商標並非一個能夠將涉訟貨品與反對人貨品作出識別的標誌。

17. 反對人提出以上的反對，顯然是不理解條例第 11 條及第 3(1)條的原意及所針對的情況。條例第 11 條所列出的是拒絕註冊的“絕對理由”，即針對的是提交註冊申請的商標本身的問題。這拒絕註冊的“絕對理由”是有別於處理申請人及其他各方的相對權利的第 12 條所列出的“相對理由”。而條例第 3(1)條的重點亦在於提交註冊申請的商標本身是否有作為商標的識別能力，而非它與其他任何既定商標是否相類似或相同。因此，在考慮一個提交註冊申請的商標有否違反第 11(1)及 3(1)條項下的拒絕理由時，應審視及衡量的是該商標本身，而非它與其他既定商標是否相類似等問題（參考案例 *QS by S. Oliver Trade Mark* [1999] RPC 520）。

18. 本人認為反對人欲依據條例第 3(1)及 11(1)條提出反對是基於反對人對該些條文的誤解。總括而言，反對人未能指出涉訟商標本身如何違反條例第 3(1)及 11(1)條下的拒絕理由，而本人亦不認為涉訟商標本身違反了條例第 3(1)及 11(1)條下的拒絕理由，因此，本人裁定反對人依據第 3(1)及 11(1)條作出的反對不成立。

19. 本人亦不認為反對人依據條例第 11(4)(b)條提出的反對有任何實質性的基礎。條例第 11(4)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。」

20. 誠如上文第 17 段所述，條例第 11 條所針對的是拒絕註冊的“絕對理由”，即商標本身的問題。就第 11(4)(b)條而言，條文所針對的就是當“相當可能欺騙公眾”的情況是源自於商標本身（例如其性質）。反對人依據第 11(4)(b)條提出的反對，卻只是基於涉訟商標與反對人商標相同，因此令公眾產生混淆，誤認附有涉訟商標的涉訟貨品為反對人貨品。對此，本人認為反對人依據第 11(4)(b)條提出的反對亦是基於對條文的誤解，因此該反對亦不成立（參考 *QS by S. Oliver Trade Mark, op. cit.* 於第 524 頁； *Ruefach Marketing GmbH's Application v. Oppositions of Codemarsters Ltd.* [1999] E.T.M.R. 412 於第 422-423 頁）。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

21. 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；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...」

22. 根據 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] R.P.C. 341 及 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險（集團）股份有限公司* (2009) 12 HKCFAR 808 (FACV 26/2008) 兩案，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。

23. 在審理有關假冒的反對理由時，須考慮的日期是申請人提交其商標註冊申請的日期，或如申請人在該申請日期前已曾在香港使用其商標，則須考慮的日期應是反對人所非議之申請人的有關行為開始之日。由於本案中並沒有證據顯示申請人曾在香港使用涉訟商標，有關本反對理由的須考慮日期為涉訟商標的申請日期，即 2009 年 8 月 3 日（“相關日期”）。

商譽或聲譽

24. 反對人首先須證明的是反對人就其在香港使用的商標在其所經營的貨品上於相關日期擁有商譽或聲譽。

25. 就此，本人審視了反對人的使用證據。本人發現張氏法定聲明夾附之附件二中，有四張由裕記食品有限公司或裕記貿易有限公司向深圳深暉出具的訂貨單，但所有該些訂貨單的日期皆在相關日期之後，而最早的一張日期為 2009 年 9 月 8 日。由於該些訂貨單的日期在相關日期之後，它們並不能證明反對人商標於相關日期在香港擁有商譽或聲譽。

26. 附件二另外載有一張日期為 2009 年 5 月 5 日的傳真副本，顯示一名張永芳代表裕記食品批發有限公司向深圳深暉的一名張經理表示對其清涼茶、雪梨菊花茶和涼粉等一系列產品感興趣，希望雙方能夠合作。該傳真日期雖在相關日期之前，但觀其內容，該傳真只顯示了有關雙方在商業合作方

面的前期洽商，並未證明冠以反對人商標的反對人貨品在 2009 年 5 月 5 日之前已曾在香港進行推銷、或反對人商標已在該日期之前在香港付諸使用。

27. 附件二亦載有一張日期為 2009 年 10 月 8 日由裕記食品批發有限公司出具予深圳深暉的一封證明書副本，以證明裕記食品批發有限公司曾出售深圳深暉的某五種“深暉牌系列”之產品（包括涼茶、花茶或涼粉）。可是，該證明書並未列明有關產品在香港的銷售時期，因此它並未能證明有關貨品在相關日期前已在香港出售。

28. 至於附件三所載的四張提貨單，它們的日期介乎 2010 年 2 月至 7 月之間。由於該等日期皆在相關日期之後，本人亦不會將該些提貨單納入考慮範圍。

29. 附件四所載的兩張照片副本顯示了“深暉”文字商標印於涼茶罐和涼粉紙盒包裝上，並且該有關貨品正擺放在“裕記貿易有限公司”的店內出售。可是，該兩張照片的拍攝年份是 2010 年（其中一張的日期為 2010 年 8 月 13 日，另一張只顯示出年份，而並未有清晰顯示日期）。鑑於該兩張照片的拍攝日期亦是在相關日期之後，本人亦不會對之加以考慮。

30. 於聆訊中段，陳先生提出欲提交下列進一步的證據:-

(i) 日期為 2009 年 9 月 8 日、2010 年 3 月 16 日和 2010 年 6 月 29 日有關反對人貨品的訂貨單（副本）；

(ii) 日期為 2010 年 10 月 8 日、反對人與裕記食品批發有限公司簽署的有關反對人貨品的代銷合同（副本）；
及

(iii) 2007 年 8 月至 10 月和 2012 年 5 月至 12 月反對人在中國汕頭市就反對人貨品投入廣告開支的有關證據。

31. 經考慮有關接納進一步證據的重要案例²，本人拒絕了陳先生提交進一步證據的要求。本人拒絕的理由包括：該些文件是在反對程序中一個非常後期的階段（即聆訊當日陳述的中段）提出的；反對人並未能提供遲延提交該些文件的合理解釋；而且，該些文件與本案並無直接關係：第（i）和（ii）項、及部分第（iii）項證據的日期乃在相關日期之後，本人因此不應對之作出考慮；另外，第（iii）項證據亦並非針對香港，而只針對中國的汕頭市，因此，該些宣傳廣告與反對人商標是否在香港擁有商譽或聲譽並無關係。

32. 陳先生又提出深圳深暉/反對人自 2003 年起在中國深圳銷售冠以反對人商標的反對人貨品。基於中國內地與香港密切的貿易關係，香港市民應會得悉反對人就反對人商標在國內所擁有的商譽及聲譽。就此，本人須指出反對人既沒有提交可獲接納的關於其在中國內地享有商譽或聲譽的證據，亦沒有提出實質證據顯示反對人在中國內地就反對人商標所取得的商譽或聲譽（如有）已遠播至香港。

33. 在聆訊末段，陳先生進一步就上文第 26 段所提及的傳真提出另一論點：陳先生認為裕記食品批發有限公司的張永芳並不會無緣無故跟深圳深暉就反對人貨品的合作事直接洽，因此，根據“推理”，深圳深暉或反對人可能於傳真日期（2009 年 5 月 5 日）之前已在香港對反對人貨品進行了一些鋪墊工作，如市場調研或宣傳工作等。

34. 根據案例，有關假冒訴訟所要求的商譽或聲譽並非可藉一些未能通過法律下最低門檻³或只屬“前期性質”的商業活動所建立。舉例說，在 *Wackers Trade Mark* [1999] RPC 453 一案中，審訊人員認為曾由美國兩次以裝船寄往英國、冠以

² 本人是根據 *Ladd v Marshall* [1954] 1 WLR 1489 at p. 1491 和 *Hunt-Wesson Inc's Trade Mark Application (Swiss Miss)* [1996] RPC 233 兩案例所提出的相關法律原則對此事宜作出決定的。

³ 即 “*de minimis*”

有關商標的貨物樣品並不能證明有關商標在英國已獲得商譽或聲譽。再者，在本案中缺乏實質證據的前提下，陳先生所提及的“鋪墊工作”只流於一項聲稱。

35. 綜合以上各點，反對人並未能提供有價值的證據以證明反對人商標於相關日期在香港於反對人所經營的貨品上擁有商譽或聲譽。由於反對人未能證明本反對理由所要求的第一項要素，本反對理由即不能成立。

其他反對理由

“不真誠”的指控

36. 陳先生在聆訊中約略提到反對人/深圳深暉自 2003 年起在中國深圳關口附近的商場、士多等都有出售反對人貨品，申請人很可能是因此接觸到反對人的貨品，而後在香港對反對人商標進行搶註。

37. 這實是有關條例第 11(5)(b)條所載之反對理由，即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⁴。可是，反對人並沒有在反對理由書申訴欲依據此理由對涉訟註冊申請作出反對，亦沒有在本法律程序中提交任何實質的有關證據以支持該指控。

38. 本人必須指出“不真誠”是一項嚴重的指控，有此主張的一方必須提交實質的證據證明。根據英國的案例 *ROYAL ENFIELD Trade Marks* [2002] RPC 24，“除非能全面和合理地申訴，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”。⁵ 以上所指“申訴”（plead），是一項

⁴條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但它顯然包括不忠實行為和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(參考 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] PRC 367 at 379)。

⁵ 英文原文：“It should not be made unless it can be fully and properly pleaded and should not be

須於提交“狀書”(即本程序中的反對理由書)階段作出的行動。

39. 鑑於反對人並未有依照上述案例所言“全面和合理地”在反對理由書作出在條例第 11(5)(b)條下有關“不真誠”指控的申訴，以及反對人亦沒有提供實質的證據以明確地證明該指控，本人拒絕反對人可依據條例第 11(5)(b)條對涉訟註冊申請作出反對的要求。

商號權

40. 陳先生另外提出反對人對“深暉”擁有商號權(而陳先生指商號權是商標權的一種)，因此涉訟註冊申請應被拒絕。就此，陳先生向本人展示了張氏法定聲明夾附之附件一，即反對人 2008 和 2009 年的香港商業登記證副本。

41. 對此，本人須說明香港的商標註冊制度和公司註冊制度是兩個並行不悖的制度。一家公司在公司註冊制度下所註冊的公司名稱(或其部分)並不自動享有如註冊商標般可根據條例而獲得的保護。按此理，一個公司名稱(或其部分)或商號要獲得作為註冊商標的保護，它必須在商標註冊制度下按照條例的要求成功註冊。

42. 除此之外，未有註冊成為註冊商標的商號或商標，或可因其在香港已擁有的商譽或聲譽而根據普通法下之假冒法獲得保護。

43. 本案中，反對人的“深暉商號”並非已在香港註冊的註冊商標⁶，而反對人亦未能證明反對人就該商號在香港擁有假冒法所要求之商譽或聲譽。因此，“深暉商號”並未能獲得相應的保障。

upheld unless it is distinctly proved and this will rarely be possible by a process of inference.”

⁶ 即未能符合條例第 5(1)(a)條下“在先商標”的定義；亦因如此，反對人未能依據條例第 12(1)-(4)條提出反對。

44. 總括而言，反對人對涉訟註冊申請提出的所有反對理由皆不成立。

訟費

45. 由於反對人提出的所有反對理由皆不成立，本人判給申請人訟費。

46. 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表及適用於反對程序的訟費收費表計算。

商標註冊處處長

（尹仲英代行）

2013 年 6 月 10 日