

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301446705

商標：

類別： 29

申請人： 香港多利來實業有限公司

反對人： 四川豪吉食品有限公司  
四川豪吉食品(集團)有限責任公司

---

## 作出決定的理由陳述


### 背景

1. 申請人於 2009 年 10 月 9 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 2009 年 11 月 6 日公布。反對人於 2010 年 2 月 1 日提交反對該申請的通知及附上反對理據 (“反對理由”)。申請人於 2010 年 4 月 15 日提交反陳述包括反陳述理由，並於 2010 年 5 月 5 日提交經修訂的反陳述及反陳述理由 (“反陳述理由”)。

2. 有關反對的聆訊定於 2013 年 2 月 28 日在本人席前進行。申請人及反對人均沒有於指定限期前提交商標表格第 T12 號，以確認會出席聆訊。根據《商標規則》(第 559A 章) (“規則”) 第 74(5) 條，申請人及反對人均被視為不打算出席聆訊。本人現根據規則第 75(b) 條，在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出判決。

### 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貨品 (“涉訟貨品”) 說明如下：

## 類別 29

食用油脂、食用菜子油、食用油、製食用脂肪物、玉米油、食用棕櫚果仁油、芝麻油、食用棕櫚油、食用橄欖油、食用骨油、食用豬油、食用板油、食用葵花籽油、椰子油、芝麻醬。

### 反對理由

5. 反對人在反對理由內述明，根據條例 11(1)(a)-(b)、11(4)(b)、11(5)(a)-(b)、12(1)、12(2)、12(3)、12(4) 及 12(5)(a)條，反對涉訟商標的註冊申請。反對人要求是次反對訴訟的訟費由申請人承擔。

### 反陳述理由

6. 在反陳述理由中，申請人解釋涉訟商標的“HOKY”和“豪吉”與“好吃”諧音，“吉”字也代表了吉利和吉祥如意，涉訟商標與反對人的商標相似純屬偶然。申請人通過註冊查詢沒有發現與涉訟商標相同或相似的註冊商標或註冊申請，申請人沒有侵犯他人商標的意圖。申請人認為他依法申請註冊涉訟商標，就是真誠申請註冊該商標。但申請人並未根據規則第 19 條提交任何證據，而其在反陳述理由對涉訟商標的意思的解釋並非採用法定聲明或誓章提交，不符合規則第 79(1)<sup>1</sup> 條的規定，因此不獲接納為證據。

### 相關日期

7. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2009 年 10 月 9 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

### 證據

8. 反對人於 2010 年 10 月 4 日根據規則第 18 條提交一份由四川豪吉食品有限公司（“第一反對人”）的總經理和四川豪吉食品（集團）有限責任公司（“第二反對人”）的董事長嚴俊波作出的法定聲明（“嚴氏聲明”）。如上文所述，申請人沒有提交任何符合規則第 79(1)條規

---


<sup>1</sup> 規則第 79(1) 條訂明：“凡根據本條例或本規則處長可於在他席前進行的法律程序中接納證據，該證據須採用法定聲明或誓章提交。”

定的證據。

## 反對人的證據

9. 嚴氏聲明提供了一些關於反對人成立和業務發展的資料。根據聲明第 2 至 3 段和證物 **Y-1** 至 **Y-3**，第二反對人約於 1997 年 12 月由其前身四川省普格縣國營味精廠改組而成，而第一反對人是第二反對人的主體公司，由第二反對人和瑞士雀巢公司約於 2001 年 9 月合資成立。反對人的產品主要包括雞精調味品、醬油、香辣鮮、天府三寶、火鍋底料、泡菜系列、機械配件和包裝物等等（“反對人貨品”）。經過近年不斷發展壯大，反對人已發展成以生產調味食品為主，產業涵蓋食品、農業、物流、餐飲和教育等領域的綜合性企業。



從證物 **Y-2** 和 **Y-3** 可見，使用於反對人貨品的商標主要是 （“反對人複合商標”）和“豪吉”商標（“反對人中文商標”）（統稱“反對人商標”）。

10. 反對人指“豪”和“吉”分別有“豪邁、豪傑”和“吉利、吉慶”等意思；“豪吉”包含希望企業永遠豪氣沖天、一帆風順和大吉大利的願景（嚴氏聲明第 4 段）。

11. 嚴氏聲明第 7 至 8 段列出反對人複合商標在中國大陸註冊和轉讓予反對人的情況，以及反對人商標於世界各地註冊的相關資料，上述商標註冊涵蓋第 29 和 30 類的貨品。證物 **Y-4** 和 **Y-5** 顯示一些反對人複合商標在中國大陸的商標註冊記錄、商標註冊証和轉讓記錄的副本，另有一項涉及反對人複合商標在澳大利亞、英國和日本等海外地區的商標註冊或註冊申請資料，當中未有任何有關香港地區的商標註冊或註冊申請。

12. 嚴氏聲明第 9 段指反對人通過直接設立零售店、區域代理商和加盟商及網路直銷等形式在中國大陸、香港、澳門、歐洲和日本等地大量在反對人貨品上使用及標示反對人商標。但聲明並沒有提供各地的銷售數據。

13. 嚴氏指反對人複合商標最早於 1987 年在中國大陸開始使用，

其“豪吉”牌產品一直受中國大陸廣大消費者的青睞並暢銷全國，多次榮獲“國際食品科技之星”、“消費者心目中的最佳品牌”和“國際名牌食品”等稱號。反對人複合商標(針對第 30 類貨品)在 2001 年被認定為“四川省著名商標”，2005 年又獲得“中國名牌產品”稱號和被認定為“中國馳名商標”，並被中國人民日報授予“中國網友信賴與尊重的 100 強品牌”稱號。反對人的“豪吉”雞精在 1999 年被認定為“綠色食品 A 級產品”，在 2001 年反對人的產品通過了 ISO9002 國際標準品質體系認證，2005 年又榮獲“企業品質信譽等級 AAA 級企業”的稱號(嚴氏聲明第 10 至 11 段)。證物 **Y-6** 是有關被認定為“中國馳名商標”的報導及相關推薦函件的副本，可見第二反對人在 2000 年的銷售額達二億八千萬人民幣。證物 **Y-7** 和 **Y-8** 是其他榮譽証書的副本。

14. 嚴氏聲明第 12 段指出反對人在 2001 年至 2002 年在全球投入了接近四千五百萬人民幣的廣告費用，主要媒體包括中國大陸的中央電視台、多個省級衛視台、省級電台，和世界各地的報紙雜誌、戶外路牌廣告、燈箱廣告、展覽會、各式促銷活動和網路廣告等等。聲明並未提供各地的廣告開支明細。證物 **Y-9** 和 **Y-10** 是部份媒體播放的證明文件和廣告合同的副本，內容均與中國大陸的媒體和廣告公司有關。

15. 嚴氏聲明第 13 段和證物 **Y-11** 又提供了反對人在 2007 年至 2009 年的媒體廣告開支，證物內容均顯示廣告集中在中國大陸的媒體，總數約為三千萬人民幣。

16. 嚴氏聲明第 14 至 15 段指反對人商標在兩岸三地以至全世界成為食品行業內的知名品牌，享有極高的知名度，在香港亦獲傳媒廣泛報導。但聲明並未提供香港的廣告開支數據。反對人積極在中國大陸各地進行打假活動，以保障反對人商標的權益。證物 **Y-12** 是反對人提供的唯一一份有關香港媒體(香港文匯報)介紹反對人和反對人商標的報導的副本。證物 **Y-13** 是相關打假活動的資料，當中並不涉及香港。

## 申請人的證據

17. 申請人沒有在本法律程序中提交任何符合規則第 79(1)條的證據以支持其申請或反駁反對人的證據。雖然申請人在反陳述理由中解釋涉訟商標的意思，但由於反陳述理由並非採用法定聲明或誓章提交，因此不獲接納為證據。

### 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

18. 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。

19. 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，法官 Lindsay 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。”<sup>2</sup>

20. 在決定某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*

---

<sup>2</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.”

*Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] FSR 10 一案中，英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>3</sup>

21. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，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。”<sup>4</sup>

22. 根據上文第 19 至 21 段所述的原則，本人須根據申請人所知，決定申請人申請註冊涉訟商標的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠，而申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

23. 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>5</sup>

24. 在反對理由的第 11 和 14 段，反對人聲稱反對人商標是在兩

---

<sup>3</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.”

<sup>4</sup> 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.”

<sup>5</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.”

岸三地以至全世界的食品行業內的知名品牌，享有極高的知名度，又指稱申請人從事食品製造/銷售行業，必定對反對人商標有所認識，而涉訟商標包含與反對人中文商標完全相同的中文名字“豪吉”，不可能出於偶然，申請人假冒反對人及不誠實的意圖非常明顯。因此該註冊申請是不真誠地提出的，違反了商標條例第 11(5)(b)條。

25. 從反對人提出的證據(上文第 9 至 16 段)，包括反對人商標在中國大陸的銷售額、投放在中國大陸的廣告開支，反對人複合商標曾被認定為“四川省著名商標”和“中國馳名商標”，以及“豪吉”品牌所獲得的多項榮譽等事實，本人接納在相關日期前，反對人商標在中國大陸的食品行業內享有相當高的知名度。就反對人在反對理由中指申請人必定對反對人商標有所認識的說法，申請人在反陳述中並沒有反駁或否認認識反對人商標，更沒有否定反對人商標的知名度。事實上，申請人在反陳述理由中指反對人商標的知名度只限於在中國大陸某區域和某產品，強調該知名度與香港沒有任何關聯，而香港人沒有任何途徑認識反對人商標(反陳述理由的第 3(c)段)。因此，本人相信在相關日期前，申請人是認識反對人商標的。

26. 雖然在反陳述中，申請人聲稱涉訟商標與反對人商標部份相似純屬偶然，並強調依法申請註冊涉訟商標，沒有任何侵犯他人商標的意圖，但申請人沒有提交任何證據解釋涉訟商標的由來，而申請人在反陳述理由中對涉訟商標的意思的解釋並非以法定聲明或誓章提交，不能獲接納為證據。總而言之，在面對反對人指該註冊申請是不真誠地提出的這項嚴重指控時，申請人沒有以法定聲明提交任何證據支持它的申請或反駁反對人的證據。

27. 在本案中，涉訟商標的中文部份與反對人中文商標和反對人複合商標的中文部份相同，同樣是“豪吉”，大家採用的字體也比較普通。而涉訟商標的英文部份與反對人複合商標的英文部份同樣是“豪吉”的拼音，分別只是反對人複合商標的“HAOJI”是普通話拼音，而涉訟商標的“HOKY”就比較像廣東話拼音。因此，就給予消費者的整體印象而言，“豪吉”同樣是兩個商標的主要和顯著部分。本人認為涉訟商標與反對人中文商標和反對人複合商標都是十分相似的。而“豪吉”二字缺乏任何一般消費者從字面上可理解的含意，

也不是在市場上為企業常用或隨處可見的商標，所以本人認為申請人不大可能在純粹偶然的情況下採用涉訟商標。

28. 綜合考慮反對理由、反陳述理由與反對人的證據，本人接納在相關日期前，反對人商標在中國大陸已建立了相當高的知名度，申請人從事或打算從事食油和醬料(芝麻醬)的業務，與反對人的調味品和醬油等業務同屬食品行業，有一定的相似程度，而申請人沒有否認認識反對人商標，但指其知名度只適用於中國大陸某區域和某產品(上文第 25 段)，因此本人相信申請人是知道反對人商標在國內有相當高的知名度。在本案中，申請人沒有提交證據解釋涉訟商標的來源，本人認為涉訟商標與反對人商標十分相似並非偶然，申請人很可能是抄襲了反對人商標。申請人蓄意利用反對人商標的商譽和名聲來推廣自己的產品，以牟取自身的利益的不誠實意圖不言而喻。

29. 在反陳述理由中，申請人提到在申請註冊涉訟商標之前，曾通過註冊查詢沒有發現與涉訟商標相同或相似的註冊商標或註冊申請，申請人認為他依法申請註冊涉訟商標，就是真誠申請註冊該商標。有別於條例第 12 條所規定須建基於某在先商標或在先權利的反對理由，商標註冊申請屬不真誠地提出的反對理由是條例第 11 條的範圍，並無須建基於任何在先商標或在先權利。

30. 在考慮過所有與本案有關的事實後，本人裁定，即使申請人主觀上或許不認為其申請註冊涉訟商標有何不妥，但按誠實人士的一般標準，其行為定必會被採用恰當標準的人視為不真誠。反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。

31. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。

**根據條例第 11(1)(a)-(b)、11(4)(b)、11(5)(a)、12(1)、12(2)、12(3)、12(4) 及 12(5)(a) 條提出的反對**

32. 由於本人已裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成



立，本人無須進一步考慮根據條例第11(1)(a)-(b)、11(4)(b)、11(5)(a)、12(1)、12(2)、12(3)、12(4) 及12(5)(a)條提出的反對。

## 訟費

33. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

34. 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  
(羅淑儀代行)

2013年4月11日