

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 301509598 註冊無效



商標：

類別： 29, 30, 32

申請人： 萬岱豐食品股份有限公司

商標擁有人： 美姿美食品控股有限公司

決定理由

背景

1. 萬岱豐食品股份有限公司(“申請人”)於 2011 年 11 月 8 日根據《商標條例》(第 559 章) (“條例”) 第 53 條對以下商標提出宣布註冊無效的申請(“該申請”)：



(商標編號 301509598，下稱“涉訟商標”)

涉訟商標的註冊申請是由美姿美食品控股有限公司(“商標擁有人”)於 2009 年 12 月 28 日提交，註冊涉及的貨品如下：

類別 29

肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬果，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及乳製品，食用油和油脂。

類別 30

咖啡、茶、可可、糖、米、木薯澱粉、西米、咖啡代用品；麵粉及穀類製品、麵包、糕點及糖果、冰製食品；蜂蜜、濃糖漿；鮮酵母、發酵粉；食鹽、芥末；醋、醬油(調味品)；香料；飲用冰。

類別 32

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

2. 商標擁有人沒有就該申請提交反陳述。因此，根據《商標規則》(第 559A 章) (“規則”) 第 41(3)條 (該條根據規則第 47 條適用於就該申請而進行的法律程序)，商標擁有人被視為不反對該申請。此外，由於商標擁有人沒有根據商標註冊處於 2012 年 9 月 28 日發出的通知於該通知後的兩個月內提交供送達文件的地址，根據規則第 107(3)條，商標擁有人已被視為退出該申請的法律程序。

3. 該申請的聆訊於 2014 年 4 月 24 日在本人席前進行。中港知識產權有限公司的周家欣女士代表申請人出席聆訊。

申請理由

4. 申請人根據以下條文提出該申請：

(i) 條例第 11(5)(b)及 53(3)條；

(ii) 條例第 12(1)、12(2)、12(3)及 53(5)(a)條；及

(iii) 條例第 12(4)、12(5)(a)、12(5)(b)及 53(5)(b)條。

申請人的證據

5. 申請人提交一份由其董事長簡美令於 2012 年 8 月 3 日作出及簽署的法定聲明(“簡氏聲明”)，作為支持該申請的證據。

6. 按照簡氏聲明所述，申請人是一家位於台灣的公司，於 1995 年 2 月 24 日成立，主要經營植物性蘆薈飲料、椰子水及農產水果飲料的生產

及銷售業務。申請人多年來一直著重健康和品質，所生產的飲料深受大眾肯定，同時也獲獎無數。上述有關申請人的概況，可從載於簡氏聲明證物“CML-1”和“CML-2”內的申請人公司執照副本和申請人的宣傳單張及獎狀的副本中略知一二。簡氏聲明證物“CML-3”是申請人的官方網站www.wtf.com.tw的列印本，當中亦有顯示申請人的業務概況、企業理念和目標。

7. 根據簡氏聲明第 8 至 12 段，“美姿美”三字組成的商標是由申請人的總經理洪振豐先生於 2003 年所創作，設計意念為“圓滿建立美麗與姿體的信心形象”，希望憑藉申請人的健康產品，讓消費者能擁有美麗和圓滿的姿體。從簡氏聲明證物“CML-4”內的商標紀錄可見，申請人早於 2003 年（民國 92 年）10 月 9 日已向台灣智慧財產局就類別 32 的貨品提交“美姿美”文字商標的註冊申請，有關申請於 2004 年 9 月 16 日獲批。在該文字商標的基礎上，洪振豐先生並於 2005 年 7 月 25 日創作以下組合商標：



（“申請人商標”）

申請人商標由“美姿美”、“MIZUMI”和一塊蘆薈切片的背景圖案所組成。申請人表示，“MIZUMI”並非一般拼音（從簡氏聲明證物“CML-5”的網絡字典資料得知，“美姿美”的一般英文拼音應為“MEI ZI MEI”），而是洪振豐自創代表“美姿美”的英文字。

8. 在註冊方面，申請人自 2005 年開始已在全球多個國家及地區為申請人商標取得著作權登記和商標註冊。簡氏聲明證物“CML-6”是中國國家版權局就申請人商標的設計發出的著作權登記證書的副本，而證物“CML-7”和“CML-8”則為申請人商標及“美姿美”純文字商標在台灣、中國內地、美國、加拿大、澳洲及歐盟等地申請註冊的資料及部分註冊證書的副本。有關註冊的保障範圍主要包括類別 29、30 及 32 的各種食品和飲料。

9. 在使用方面，申請人自 2005 年起一直使用申請人商標於蘆薈飲料、花草茶、椰子汁、蔬菜汁等貨品的生產和銷售，產品的銷售網絡覆蓋台灣、中國內地及港澳地區。簡氏聲明證物“CML-9”內附有申請人於 2008、2009 及 2012 年參與“台北國際食品展”的照片副本，從中可見申請

人商標在申請人的展覽場地展示的情況。簡氏聲明證物“CML-10”包括申請人分別於 2005 及 2008 年與天明(國際)洋酒有限公司簽訂的“港澳地區授權代理銷售合約書”及“代理合約書”的副本，申請人於 2010 年與深圳天成食品有限公司簽訂的“中國總代理合約書”(包括港澳地區)副本，以及大量申請人於 2005 至 2012 年間向香港出口附有申請人商標的貨品的出口報單副本。涉及的貨品包括“美姿美小麥草蘆薈汁”、“美姿美仙楂烏梅汁”、“美姿美優質蘆薈蜜”等。申請人由 2005 至 2011 年間出口有關貨品至香港的總值，每年皆超過一百萬新台幣(簡氏聲明第 29 段)。簡氏聲明證物“CML-11”載有一些附有申請人商標的貨品在香港各銷售點的陳列及試飲活動的照片副本、店面宣傳海報的副本和貨車車身廣告的照片副本。根據簡氏聲明第 31 段，附有申請人商標的貨品的分銷網絡遍及香港各大小超市及百貨公司，例如吉之島康山店、將軍澳店及黃埔店等，有關論述亦大致可在證物“CML-11”的照片副本反映出來。至於在中國大陸，申請人自 2007 年起透過深圳天成食品有限公司在國內宣傳申請人商標並經銷附有申請人商標的貨品，有關授權代理銷售文件的副本、申請人貨品在中國各銷售點及參與大型食品展陳列時的照片、以及申請人商標在中國公車車身刊登廣告的照片等，都可在證物“CML-12”內找到。

10. 在簡氏聲明的餘下部分，申請人就商標擁有人的背景提供了一些資料。商標擁有人是一家在香港成立的公司，於 2009 年 10 月 22 日成立，其中文名稱為“美姿美食品控股有限公司”，英文名稱為“MIZUMI FOODS HOLDINGS LIMITED”。以上提及的資料，可以從列於證物“CML-13”內的香港公司註冊處網上查冊中心的網頁列印本上找到。另外，根據證物“CML-14”內的網上資料，商標擁有人的地址及送達地址與一所替人成立公司的“進領顧問有限公司”的地址相同，可見商標擁有人在該地址並沒有經營實務。申請人亦提到，商標擁有人於 2009 及 2011 年接二連三在中國大陸搶註申請人商標，而有關申請現正被申請人異議。證物“CML-15”為申請人委託台灣律師向商標擁有人發出的警告函副本及上述提及的搶註申請的紀錄。

相關日期

11. 本人須考慮的相關日期是 2009 年 12 月 28 日，即商標擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期(“相關日期”)。

條例第 53(3) 及 11(5)(b)條

12. 條例第 53(3)條訂明：

“(3) 任何商標的註冊均可以該商標是在違反第 11 條(拒絕註冊的絕對理由)的情況下註冊為理由而宣布為無效。”

13. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如一

(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。”

14. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 367 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甚麼是真誠或甚麼是不真誠：某行為不符合上述標準要到甚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。)

15. 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 Valley*

Trading Co (CHINAWHITE) [2005] FSR 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

“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.”

(“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。)

16. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出：

“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.”

(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。)

17. 綜合以上各項原則，在決定涉訟商標的註冊申請是否不真誠地提出時，本人須先考慮商標擁有人所知道的事實，然後按他所知道的事實，考慮其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

18. 在上文第 5 至 10 段，本人已引述簡氏聲明的有關內容和隨附證物，說明申請人商標的由來、註冊及使用的情況。從載於簡氏聲明證物“CML-10”的各項文件單據可見，申請人至少自 2005 年起已經透過代理在香港銷售載

有申請人商標的飲料，較相關日期為早。根據簡氏聲明第 29 段列出的數字，載有申請人商標的飲料在香港一直擁有不俗的銷量。此外，證物“CML-11”內的照片在某程度上亦能支持申請人商標在香港獲得廣泛宣傳的論述。有見及此，本人認為申請人商標於相關日期之前已在香港的食品市場建立了一定程度的聲譽和知名度。

19. 另一方面，商標擁有人從來沒有否認認識申請人及申請人商標。面對申請人作出涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出如此嚴重的指控時，商標擁有人完全沒有作出回應。考慮到商標擁有人是一家位於香港的食品企業¹，加上申請人商標在本地食品市場的聲譽，本人認為商標擁有人於提交涉訟商標註冊申請時必定已對申請人商標有所認識。

20. 在這大前提下，本人還須決定，商標擁有人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。周女士在聆訊上指出，涉訟商標跟申請人商標一模一樣，不可能是獨立創作而成的巧合，商標擁有人明顯是在抄襲申請人商標的設計。本人認同有關論點。涉訟商標與申請人商標無論在構圖、讀音、概念方面均完全相同。就涉訟商標所註冊的食品和飲料而言，構成涉訟商標的“美姿美”和“MIZUMI”均沒有任何意義，具有高度的顯著性。商標擁有人從沒有解釋涉訟商標的由來，亦沒有否認認識申請人商標。如果說商標擁有人是在沒有見過申請人商標的情形下獨立創作涉訟商標，而他選擇就類別 29、30 及 32 的貨品註冊涉訟商標只是純粹出於巧合，實在令人難以信服。毫無疑問，這一切絕非偶然，而是商標擁有人故意抄襲申請人商標並提交註冊申請，希望藉此從中牟取不當利益。基於以上理由，本人認為，以採用恰當標準的人認為可接受的商業行為標準來判斷，涉訟商標的註冊申請並非出於真誠。

21. 由於涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的，本人裁定涉訟商標是在違反條例第 11(5)(b)條的情況下註冊的，因此依據條例第 53(3)條宣布涉訟商標的註冊無效。換言之，本人裁定該申請成立。

22. 由於本人已根據條例第 11(5)(b)及 53(3)條的理據宣布涉訟商標的註冊無效，本人亦無須再考慮申請人根據上文第 4 段所列之其他條文的理據。

¹ 從商標擁有人的名稱(美姿美食品控股有限公司)及涉訟商標所註冊的貨品(類別 29、30 及 32 的各種食物和飲料)推斷，商標擁有人是一家經營食品業務的企業。

訟費

23. 由於該申請成立，本人判給申請人訟費。

24. 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

(吳其泰代行)

2014 年 7 月 17 日