

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301513197



商標： 九朝貢膠

類別： 5, 30, 35

申請人： 山東東阿龍膠(國際)集團有限公司

反對人： 山東東阿阿膠股份有限公司

決定理由

背景

1. 山東東阿龍膠(國際)集團有限公司(“申請人”)於 2009 年 12 月 31 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提出註冊申請(“涉訟申請”)：



九朝貢膠 (“涉訟商標”)

涉訟申請涵蓋以下貨品及服務：

類別 5

人用藥；醫藥製劑；醫用藥物；醫用生物製劑；中藥成藥；醫用營養品；醫用敷料；補藥（藥）；王漿（醫用）；醫藥用糖漿；藥用膠囊；藥浸棗；藥枕；醫用卵磷脂；藥物飲料；藥用氨基酸；醫用藥草。

類別 30

咖啡飲料；茶；非醫用營養液；非醫用營養膏；非醫用營養粉；冰糖燕窩；家用嫩肉劑；非醫用浸液；甜食；果膠（軟糖）。

類別 35

廣告；廣告代理；廣告設計；廣告策劃；工商管理輔助業；商業管理輔助；商業管理諮詢（顧問）；銷售（合同）代理；進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；人事管理輔助業；職業介紹所。

2. 涉訟申請的詳情於 2010 年 3 月 26 日公布。山東東阿阿膠股份有限公司（“反對人”）於 2010 年 6 月 23 日提交反對涉訟申請的通知（“反對通知”）。申請人於 2010 年 9 月 22 日就反對通知提交反陳述（“反陳述”）。

3. 有關反對的聆訊原訂於 2013 年 7 月 25 日進行。申請人及反對人均沒有於指定限期內提交商標表格第 T12 號，以確認會出席上述聆訊。因此，根據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 74(5)條，雙方均被視為不打算出席聆訊。本人現根據規則第 75 條在沒有進行聆訊的情況下就此反對個案作出決定。

反對理由

4. 根據反對通知內的反對理據陳述書，反對人是一間位於中國內地的企業，主要經營生產及銷售中成藥、保健品、生物藥等產品的業務，亦是國內最大的阿膠產品生產商。反對人自 2007 年開始使用以下標誌銷售其阿膠產品：



5. 反對人指出涉訟商標與反對人商標幾乎完全相同，申請人明顯是模仿及惡意複製反對人商標，而涉訟商標的使用同時也極容易造成消費者的混淆。反對人根據條例第 11(1)(a)、11(1)(b)、11(4)(b)、11(5)(b)、12(1) 及 12(5)條提出反對。

反陳述理由

6. 申請人在反陳述內表示，申請人是一間由韋青鋒、何小球二人於 2008 年 3 月在香港註冊成立的有限公司，公司的董事居於廣東省茂名市。申請人否認涉訟商標是從反對人商標抄襲或模仿而來，並辯稱該商標的圖案部分是基於韋青鋒在 1987 年與鄭鈞慶、徐言雲結為異姓兄弟時設計出來的信物標記，而“九朝貢膠”四字則源自茂勝石化進出口公司總經理莫洪飛提出的四字方針：“九”即單數最大的數，寓意公司的員工無論做人做事都要做到最好最大；“朝”是早晨的太陽，代表朝氣、活力，亦代表着公司業務欣欣向榮；“貢”是要求員工的一種工作態度；“膠”指公司的膠類商品業務，如橡膠、矽膠等。此外，申請人亦提到涉訟商標早於 1994 年便由茂勝石化進出口公司使用於出口海外的橡膠商品上。

反對人的證據

7. 反對人提交一份由其法律事務主管劉劍於 2010 年 11 月 24 日在中國山東省聊城市公證處的公證員面前作出及簽署的法定聲明（“劉氏聲明”）作為支持其反對的證據。

8. 根據劉氏聲明，反對人是一間位於中國山東省東阿縣的企業，前身為山東東阿阿膠廠，建於 1952 年，並於 1993 年由國有企業改為股份制企業。反對人於 1996 年 7 月 29 日以“東阿阿膠”的名稱在深圳證券交易所掛牌上市，是國內最大的阿膠及系列產品生產企業。劉氏聲明之“附件 1”載有反對人的企業法人營業執照的副本，而“附件 2”和“附件 3”則分別載有反對人的企業宣傳手冊副本和反對人於 2005 至 2008 年間的資產負債表、利潤表的副本及部分反對人在國內媒體的宣傳報導的副本。從載於“附件 3”的財務紀錄中可見，反對人於 2006 至 2008 年間的每年業務收入均超過人民幣 10 億元。

9. 關於“九朝貢膠”四字的來由，劉劍提到阿膠作為貢品的歷史長達一千五百年，最早自北魏開始，歷經南北朝、五代十國、宋、明、清多個朝代，故簡稱為“九朝貢膠”。由於工藝複雜、選料生產時間極為苛刻等原因，“九朝貢膠”的生產曾經中斷了上百年，直至反對人於 2007 年 12 月 22 日在冬至子時取阿井之水，重新啟用古法煉製，“九朝貢膠”才恢復生產。就此，劉劍在劉氏聲明之“附件 4”及“附件 5”內分別提供了多份詳細記錄反對人生產“九朝貢膠”的整個製作工藝及流程的公證書的副本，以及證明反對人對“九朝貢膠”產品的生產過程採取嚴格控制和監督的批記錄的副本。此外，劉氏聲明之“附件 6”亦載有反對人就重啟古法製作“九朝貢膠”產品而籌備的“開封大典”的宣傳手冊及相關報導的副本。

10. 從載於劉氏聲明之“附件 7”的多個商標註冊申請證明的列印本及專利證書的副本中可見，反對人於 2007 年在中國內地申請註冊“九朝貢膠”及“九天貢膠”等文字商標，於 2008 年就類別 5 和 30 的貨品申請註冊包含龍形圖案和“九朝貢膠”四字的反對人商標，並於 2009 年就“九朝貢膠”產品的包裝盒取得外觀設計專利的保護。從該外觀設計專利證書的圖片部分可見，每個“九朝貢膠”產品的包裝盒上均印有反對人商標。

11. 關於“九朝貢膠”產品的銷售情況，劉劍表示反對人於 2007 年生產的首批“九朝貢膠”產品主要是限量發售予指定客戶及作為公司珍藏之用。在 2008 年舉辦“九朝貢膠”上市發布會之後，附有反對人商標之“九朝貢膠”產品才正式投入市場。反對人之“九朝貢膠”產品在國內的銷售記錄、發票及收貨單據的副本，可在劉氏聲明之“附件 8”內找到。從上述記錄可見，該產品曾於 2009 至 2010 年間廣泛地銷售至國內多個主要城市例如上海、廣州、濟南、青島的藥房及銷售門市。

12. 根據劉氏聲明第 21 段，反對人之“九朝貢膠”產品被視為送禮瑰寶，不少海內外名人(例如“股神”巴菲特、台灣海基會董事長江丙坤等)均曾獲贈送“九朝貢膠”作為見面禮。有關資料可見於劉氏聲明之“附件 9”。根據劉氏聲明第 23 段，反對人亦投放大量資源於各種媒體，例如中央電視台、北京電視台、山東電視台、山東衛視、中國各地的報紙雜誌、戶外廣告、展覽會等，以推廣反對人商標。有關媒體報導及反對人投放的廣告宣傳合同的副本載於劉氏聲明之“附件 10”。細閱“附件 10”的內容，本人注意到反對人及“九朝貢膠”的名稱曾多次出現於內地報章的報導(例如經理日報、中國中醫藥報等)，而上述有關廣告合同的附圖亦能清楚顯示反對人商標用於宣傳物品時的情況。

13. 在劉氏聲明的餘下部分，劉劍亦指稱申請人曾經出售假冒“九朝貢膠”的“九朝龍膠”產品，並遭中國工商行政管理機關查處。劉氏聲明之“附件 11”載有一份由茂名市工商行政管理局於 2009 年 8 月 24 日發出的財物清單的副本以支持以上論述。然而，該清單並沒有顯示申請人的名稱。

申請人的證據

14. 在 2011 年 6 月 22 日，申請人提交一份由韋青鋒於同年 6 月 1 日簽署的“法定聲明”及若干附件，意圖作為支持涉訟申請的證據。然而，商標註冊處於 2011 年 8 月 15 日的信中向申請人指出，該“法定聲明”沒有在公證人的席前作出和簽署，而當中大部分的附件均沒有經公證人簽署見證，並不符合規則第 80(1)(b)條¹的規定，因此上述文件不能被接納為支持申請的有效證據。儘管申請人稍後獲准延展時限提交證據，申請人最終亦沒有提交任何符合法定要求的證據。

相關日期

15. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是申請人提交涉訟申請的日期，即 2009 年 12 月 31 日（“相關日期”）。

條例第 11(5)(b)條

16. 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。”

¹ 規則第 80(1)條訂明：

“就任何在處長席前進行的法律程序而言，法定聲明或誓章可以下述方式作出和簽署—

(a) 在香港：在任何監誓官、公證人或任何獲香港法律授權為任何法律程序的目的監誓的其他人的席前作出和簽署；及

(b) 在香港以外的任何其他地方：在任何法庭、法官、太平紳士、公證人、法律公證人、領事或任何獲法律授權在當地為任何法律程序的目的監誓或行使公證職能的其他人的席前作出和簽署。”

17. 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。)

18. 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。)

19. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，審理該案的獲委任人員就“不誠實綜合測試”的涵義作出以下的闡述：

“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。)

20. 根據上文第 17 至 19 段所述的原則，在決定涉訟申請是否不真誠地提出時，本人須先考慮申請人所知道的事實，然後根據申請人所知，決定申請人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

21. 申請人的名稱是“山東東阿龍膠(國際)集團有限公司”。從申請人的名字及涉訟申請所涵蓋的貨品及服務推斷，本人相信申請人是一所在山東東阿經營醫藥及食品業務的企業，或至少與該地方有所聯繫(即使申請人如其所述是在香港註冊成立)。同時，反對人是一間位於山東東阿並經營中成藥及保健品生產及銷售的企業，而從劉氏聲明之“附件 1”、“附件 2”和“附件 3”的資料可知，反對人是一所具規模及擁有多年歷史的阿膠生產商。考慮到申請人與反對人均屬於山東東阿的同業，本人認為申請人在相關日期之前必然對反對人有所認識。

22. 至於申請人是否認識反對人商標這一點，儘管反對人商標在相關日期之前只有大概 2 年的使用(由 2007 年 12 月起計算)，但不論在劉氏聲明之“附件 7”及“附件 9”內的產品包裝盒的圖片副本，以至“附件 10”內的廣告合同的附圖，本人都可以找到反對人商標使用於阿膠產品的例子。劉氏聲明之“附件 8”內亦載有相當數量的銷售記錄、發票及收貨單據的副本，反映出附有反對人商標的阿膠產品在全國各地的藥房及銷售門市均取得不少銷售。透過這些銷售，加上反對人投放的宣傳推廣和媒體報導(見“附件 6”和“附件 10”)，本人認為反對人商標在相關日期之時於國內的阿膠產品市場已建立了一定程度的知名度。另一方面，申請人從來沒有否認認識反對人及反對人商標，亦沒有就反對人商標在國內擁有知名度的說法提出任何質疑。基於以上各種理由，本人相信申請人在提交涉訟申請時已知悉反對人商標的存在及其使用於阿膠產品的情況。

23. 在這大前提下，本人還須決定申請人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。反對人指出，反對人商標是反對人獨創的商標，由中文字“九朝貢膠”及中國龍的圖形構成，造型獨特，含義深遠，而涉訟商標與反對人商標幾乎完全相同，其中文要素和圖形要素不存在差別，因此申請人惡意複製、模仿反對人商標的意圖是極其明顯的。申請人則辯稱涉訟商標是由申請人原創，圖案部分來自某信物標記，而“九朝貢膠”四字則源於公司的四字方針云云(見上文第 6 段)。

24. 本人認為申請人的行為明顯是不真誠的。涉訟商標由一個仿如“九”字的龍形印章圖案加上“九朝貢膠”四個中文字構成。反對人商標同樣亦由一個猶如“九”字的龍形印章圖案和“九朝貢膠”四個中文字組成。無論從構圖、讀音或設計概念方面作比較，涉訟商標與反對人商標均極為相似甚至完全相同。如果說涉訟商標是由申請人獨立創作而兩個商標的高度相類似只是純粹出於巧合，實在令人難以置信。

25. 縱使申請人就涉訟商標的來由提供了一些解釋(例如“九朝貢膠”是來自“九”、“朝”、“貢”、“膠”四字的公司方針)，但這些說法根本並不可信及自相矛盾。就涉訟商標所申請註冊的貨品及服務而言，“九朝貢膠”一詞明顯具有特定意義(指某些用作進貢的阿膠)，申請人將其說成四字方針反而予人一種砌詞狡辯、魚目混珠的感覺。此外，申請人稱“九朝貢膠”的“膠”字是指橡膠、矽膠等工業用原材料，可是申請人卻並沒有就這些屬於類別 17 的貨品註冊涉訟商標，反而針對類別 5 的醫藥食品及類別 30 的飲料和營養品申請註冊，令人覺得非常可疑。如果說“九朝貢膠”中的“膠”字代表橡膠，為何申請人的名稱卻偏偏包含盛產阿膠的“山東東阿”？

26. 毫無疑問，申請人的說法全是謊話連篇。本人認為，申請人明顯在相關日期之前已得悉反對人商標的存在和其使用於阿膠產品的情況，因此提交一個與反對人商標極為相似的涉訟商標就類別 5、30 和 35 的貨品及服務申請註冊，意圖借助反對人及反對人商標的知名度，從中牟取不當利益。基於以上理由，本人認為按照申請人所知道的事實，涉訟申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

27. 由於涉訟申請是不真誠地提出的，本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。故此，本人亦無須再考慮反對人根據上文第 5 段所列之其他條文的理據。

訟費

28. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

29. 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為基礎，並根據適用於反對註冊程序的訟費收費表計算。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2013 年 12 月 12 日