

商標條例（第 559 章）

申請宣布商標編號 301605078 註冊無效

Maple Life
商標： NutraLab Canada

類別： 5

商標擁有人：周榮亮以德國華沙制藥廠之名營業

宣布商標註冊無效申請人：緯豐環球企業有限公司

所作決定的理由陳述

背景

1. 緯豐環球企業有限公司（“申請人”）於 2013 年 4 月 26 日根據商標條例（第 559 章）（“條例”）向本處提出申請，要求商標註冊處處長（“處長”）宣布編號 301605078 的商標 **Maple Life NutraLab Canada**（“涉訟商標”）註冊無效（“宣布註冊無效申請”）。涉訟商標的註冊擁有人為周榮亮以德國華沙制藥廠之名營業（“商標擁有人”）。商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2010 年 5 月 5 日。涉訟商標註冊於以下貨品（“擁有人的貨品”）：

類別 5

中西式藥用營養食品及保健食品及飲品；中西草藥製成品；醫藥品、藥物、藥劑、藥膏、藥油、藥丸、藥丹、藥水、藥液、藥糖、藥粉、藥散；以上貨品全包括在第五類。

2. 由於商標擁有人沒有在法定指明的限期內提交反陳述，本處於 2013 年 9 月 10 日發信給商標擁有人，通知商標擁有人處長擬根據商標規則（第 559A 章）（“規則”）第 47 及 41(3)條行使酌情決定權，視商標擁有人為不反對有關宣布註冊無效申請。商標擁有人沒有在限定的日期內提出進行聆訊的要求，本處在 2013 年 10 月 18 日發給商標擁有人的信件中確認會視商標擁有人為不反對有關宣布註冊無效申請。

3. 根據條例第 80 條，任何人註冊為某商標的擁有人，即為該商標的原有註冊的有效性的表面證據。因此，縱使商標擁有人被視為不反對有關宣布註冊無效申請，本人仍須考慮申請人提出的申請能否成立。

4. 有關宣布註冊無效申請的聆訊訂於 2015 年 4 月 21 日在本人席前進行。申請人之代理人商時天下知識產權(香港)有限公司的彭德洪先生代表申請人出席聆訊。

申請理由

5. 申請人於 2013 年 4 月 26 日提交的宣布註冊無效申請附有「宣布註冊無效的理由」，當中指出申請人根據條例第 53(1)、(2)、(3)及 11(4)(b)條提出宣布註冊無效申請。

6. 條例第 53(1)條規定宣布商標註冊無效的申請可由任何人向處長或法院提出。而條例第 53(2)條是有關處長本人可就不真誠作出的商標註冊向法院申請宣布該項註冊無效，就此，本人在聆訊中向彭先生指出該條並不適用於申請人向處長提出本申請之用，彭先生表示明白及同意。至於條例第 53(3)條則指涉訟商標的註冊是在違反第 11 條(拒絕註冊的絕對理由)的情況下註冊為理由而提出的。在聆訊中，彭先生確認申請人只是基於條例第 11(4)(b)條，而並非第 11 條下其他的條款作出本申請。就此，本人向彭先生澄清條例第 11(4)(b)條只針對商標本身的性質會導致欺騙公眾的情況，而並非指商標與另一註冊或未經註冊商標相似而產生欺詐的情況。即使如此，彭先生仍然再次確認是項宣布註冊無效申請是根據條例第 11(4)(b)條提出，而並未提出任何其他條文支持本申請。

支持申請的證據

7. 申請人提交的證據是一份彭德洪於 2013 年 12 月 27 日作出的法定聲明(“法定聲明”)。彭德洪是商時天下知識產權



(香港)有限公司的職員。法定聲明提供了(i) 標誌(“加拿大註冊商標”)在加拿大的商標註冊記錄；(ii)NutraLab Canada Ltd. (“加拿大公司名稱”)的網站資料列印本(日期為 2013 年 12 月)；以及(iii)NUTRALAB 標誌在加拿大的商標註冊申請記錄。

相關日期

8. 本人須考慮的相關日期是 2010 年 5 月 5 日，即商標擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期(“相關日期”)。

根據條例第 11(4)(b)及 53(3)條提出的申請

9. 條例第 11(4)條訂明：—

「(4) 如任何商標—

(a) ...

(b) 相當可能會欺騙公眾，
則該商標不得註冊。」

10. 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。」

11. 正如申請人在「宣布註冊無效的理由」所述，以及從法定聲明的證據可見，彭先生在聆訊中指出涉訟商標是綜合了加拿大註冊商標及加拿大公司名稱的要素而成，而擁有人的貨品與加拿大註冊商標和加拿大公司名稱的貨品亦相同或相似。因此，彭先生認為涉訟商標會誤導及欺騙公眾，不應獲得註冊。彭先生又指商標擁有人抄襲了加拿大註冊商標及加拿大公司名稱，但他除指出三者的相同或相似之處外，並未提出其他有關抄襲的證據。

12. 正如本人在聆訊中向彭先生所指，條例第 11(4)(b)條針對的是商標本身的性質會否導致欺騙公眾的情況，而並非關於外在環境因素或涉訟商標與另一註冊或未經註冊商標相似而產生欺詐的情況(參看 *Sportwetten GmbH Gera v Office for Harmonisation in the Internal Market, Intertops Sportwetten GmbH*[2006] E.T.M.R. 15; T-224/01 *Durferrit v OHIM —Kolene (NU-TRIDE)*[2003] E.C.R. II-1589; *QS by S. Oliver Trade Mark*[1999] R.P.C. 520 ; *Ruefach Marketing GmbH's Application v. Oppositions of Codemarsters Ltd.*[1999] E.T.M.R. 412)。要決定一個商標的本質會否欺騙公眾，必須考慮商標所涉及的貨品或服務，以及有關行業的情況。如果該商標本身令消費者產生一些根本不能實現的期望，該商標的註冊申請將會被拒絕。但是，有關的期望必須是從該商標產生的真實期望，而不是含糊或純粹想像出來的。¹

13. 申請人提出涉訟商標採用了第三者商標的要素的論點，並非條例第 11(4)(b)條所屬範圍。事實上，申請人並未提交任何有關涉訟商標本質具有導致公眾受騙的情況的證據或陳述，因此根據條例第 11(4)(b)及 53(3)條提出的宣布註冊無效申請不能成立。

有關條例第 11(5)(b)及 53(3)條

14. 本人注意到彭先生就涉訟商標抄襲其他商標的指控，可能涉及條例第 11(5)(b)條有關商標註冊的申請是不真誠地提出的條文。雖然申請人沒有指明條例第 11(5)(b)條，本人儘管考慮申請人在此條下是否有成功的機會。

15. 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。但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”。²

¹ *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (第 15 版) 第 8-200 至 8-201 段。

² 英文原文：“It should not be made unless it can be fully and properly pleaded and

16. 申請人只在「宣布註冊無效的理由」中指出涉訟商標與加拿大註冊商標及加拿大公司名稱相同或相似，未有就其原因作出任何陳述，更沒有提及抄襲的指控或提出以條例第 11(5)(b)條有關不真誠的條文來支持本申請。有關抄襲的指控只是在聆訊中首次提出，而申請人沒有提供任何足以明確地證明該指控的證據或資料。正如上文所述，不真誠是一項嚴重的指控，除非該指控被明確地證明，否則不應被裁定為成立。本人認為單憑涉訟商標與第三者商標相同或相似一事，實不足以得出涉訟商標的註冊是不真誠地提出的結論。因此，申請人不可能根據條例第 11(5)(b)及 53(3)條成功支持本申請。

有關條例第 12 及 53(5)條

17. 條例第 12 及 53(5)條是有關基於在先商標或在先權利而提出宣布商標註冊無效的申請。申請人並未根據條例第 12 及 53(5)條提出宣布註冊無效申請，但由於申請人是基於第三者的加拿大註冊商標和加拿大公司名稱提出申請，本人儘管考慮申請人能否根據條例第 12 及 53(5)條支持本申請。

18. 由法定聲明的證據可見，申請人並未提供加拿大註冊商標及/或加拿大公司名稱在香港註冊為商標或提出商標註冊申請的記錄，因此它們不符合條例第 5(1)(a)條有關在先商標的定義；而申請人亦未提供它們在香港或其他地方於相關日期前的使用證據或其他證據以證明其有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，因此它們也不符合條例第 5(1)(b)條有關在先商標的定義。³ 由於該加拿大註冊商標及加拿大公司名稱皆不符合條例第 5(1)條的在先商標的定義，條例第 12(1)至(4)條涉及在先商標的條文並不適用於本申請。而條例第 12(5)(a)條有關假冒的條文，涉及涉訟商標是否因

should not be upheld unless it is distinctly proved and this will rarely be possible by a process of inference.”

³ 條例第 5(1)條訂明:-

「(1) 在本條例中，“在先商標”(earlier trade mark) 就另一商標而言，指—
(a) 在顧及就每一有關商標而聲稱具有的優先權(如有的話)下，註冊申請日期較該另一商標的註冊申請日期為早的註冊商標；或
(b) 於該另一商標的註冊申請日期或(如屬適當)於就該項註冊申請聲稱具有優先權的日期，已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。」

付諸使用而在市場上取得商譽或聲譽(*Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司*(2009)12 HKCFAR 808 (FAFC 26/2008))。由於申請人沒有提供證據證明涉訟商標已在香港建立了商譽或聲譽，條例第 12(5)(a)條有關假冒的法律亦不適用於本申請。在申請人沒有提供任何其他涉及在先權利的證據的情況下，本人認為單憑涉訟商標與第三者的加拿大註冊商標及加拿大公司名稱相似一事，實不足以讓申請人依賴條例第 12 及 53(5)條支持本申請。

結論

19. 在聆訊中，彭先生強調商標擁有人從未就本申請作出任何回應，而商標擁有人亦已被視作不反對本申請。正如本人向彭先生所指，即使商標擁有人被視作不反對是項申請，本人仍須考慮申請人提出的申請能否成立。

20. 在本案中，即使涉訟商標綜合了第三者的加拿大註冊商標及加拿大公司名稱的要素而成一事確實惹人懷疑，但基於上文第 9 至 13 段的原因，申請人根據條例第 11(4)(b)及 53(3)條提出的申請不成立。此外，由於申請人未能提出任何其他理由和證據支持本申請，本人宣布是項宣布註冊無效申請不成立。

訟費

21. 雖然申請人提出的宣布註冊無效申請不成立，但由於商標擁有人未有就是項申請作出任何回應或採取任何行動，本人決定不作出訟費命令。

商標註冊處處長

(羅淑儀 代行)

2015 年 5 月 19 日