

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 301763884



商標：**國酒壹號**
類別：33
申請人：單軍民
反對人：中國貴州茅台酒廠有限責任公司

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2010 年 11 月 15 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 2011 年 1 月 7 日公布。反對人於 2011 年 4 月 6 日提交反對該申請的通知及附上反對理由的陳述(“反對通知”)。申請人於 2011 年 6 月 30 日提交反陳述及附上反陳述的理由(“反陳述”)。

2. 有關反對的聆訊於 2013 年 10 月 23 日在本人席前進行。申請人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，申請人被視為不打算出席聆訊。而代表反對人出席聆訊的是由王鄧律師事務所委託的趙勁洪大律師。反對人在反對通知內列出多項反對理由，包括第 11(4)(b)、11(5)(b)、12(4)、12(5)(a)及 12(5)(b)條。不過，趙大律師於聆訊時依賴的只是條例第 11(4)(b)、11(5)(b)及 12(5)(a)條的理據，此外他欲依賴在反對通知內並未提及的第 12(3)條。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：



國酒壹號 (“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 33

開胃酒；燒酒；蒸餾酒精飲料；酒（利口酒）；酒（飲料）；酒精飲料（啤酒除外）；米酒；果酒（含酒精）；威士忌酒；雞尾酒；葡萄酒。

反對通知

5. 根據反對人提交的反對通知，反對人是一家依據中國法律成立的公司，過去 90 年在中國大陸、香港及世界各地使用“茅台”商標於酒、葡萄酒及酒精飲料。反對人擁有以下於香港就第 30、32、33 和 43 類別註冊的商標(商標編號 300879760AA 和 300879760AB)(有關註冊貨品的詳情見附件)。

茅台

(“反對人註冊商標”)。

6. 反對人聲稱在業務上廣泛地使用和宣傳包括但不限於上述反對人註冊商標的反對人商標(“反對人商標”)，而反對人的茅台酒以其歷史悠久、質量上乘、信譽良好，以及曾為中國革命付出過不朽的貢獻，而被尊稱為“國酒”。反對人認為任何聲稱為“國酒”或包含“國酒”一詞(例如涉訟商標)的產品亦會令人以為是反對人的產品或與反對人有聯繫。由於消費者已認定反對人的茅台酒為“國酒”，任何人使

用涉訟商標亦很大機會對公眾構成混淆。

7. 反對人在反對通知內述明，根據條例第 11(4)(b)、11(5)(b)、12(4)、12(5)(a)及 12(5)(b)條，反對涉訟商標的註冊申請。不過，趙大律師於聆訊時依賴的只是條例第 11(4)(b)、11(5)(b)及 12(5)(a)條的理據，此外他欲依賴在反對通知內並未提及的第 12(3)條。因此，本人認為基於第 12(4)及 12(5)(b)條的反對可被視為已撤回而毋須在本決定中討論。至於反對人能否依賴第 12(3)條的反對理據，本人將在下文詳細討論。反對人要求是次反對訴訟的訟費由申請人承擔。

反陳述

8. 根據申請人的反陳述，申請人合法並誠實地使用涉訟商標，而涉訟商標與反對人商標並不相同或相類似，同時使用不會使公眾產生混淆，也不可能構成假冒的行為，更不可能會欺騙公眾。申請人認為，反對人沒有任何充分的理由和證據反對涉訟商標的註冊申請。

相關日期

9. 在本反對個案的法律程序中，沒有證據顯示申請人曾在香港使用涉訟商標，本人審理各項反對理由時，要考慮的日期是 2010 年 11 月 15 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

證據

10. 反對人於 2011 年 12 月 29 日根據規則第 18 條提交一份由反對人授權其母公司即貴州茅台酒股份有限公司之楊鳳祥處長作出的法定聲明(“楊氏聲明”)。申請人並未根據規則第 19 條提交任何證據。

反對人的證據


11. 楊氏聲明提供了一些關於反對人(包括其前身中國貴州茅台酒廠及母公司貴州茅台酒股份有限公司)成立和業務發展的資料(楊氏聲明第 2 至 3 及 5 至 8 段)。根據楊氏聲明第 9 至 10 段，反對人的主導產品“國酒茅台”早在 1915 年在巴拿馬國際博覽會上榮獲金獎，成為世界三大(蒸餾)名酒之一，享譽全球。又在 1950 至 1989 年之間於第一至五屆的全國評酒會上蟬聯金獎。反對人的“國酒茅台”以其歷史悠久、質量上乘、信譽良好，以及曾為中國革命付出過不朽的貢獻，而被大眾尊為“國酒”。

12. 楊氏聲明第 11 至 15 段指出反對人的“國酒茅台”在中國政治、文化、生活中扮演着重要而特殊的角色，常被用作慶功酒、國禮酒、國宴酒和國賓酒，也常被當作國禮贈送國外友人。反對人的“國酒茅台”在數百次中國外交事務中扮演着友好使者的角色，使其成為中國人民公認的中國名酒以至蜚聲國際的名酒。而反對人的“國酒茅台”曾於 1984 年被當時任全國人大常委會副主任朱學范題詞為“國酒茅台 玉液之冠”，而中國歷史博物館於 1999 年將“國酒茅台”作為中國“開國第一酒”和“國酒”收藏。證物 **YFC-1** 是一批前中國領導人接待外賓的相片副本，楊氏聲稱該些相片證明反對人的“國酒茅台”在中國與各領導人之關係源遠流長。

13. 楊氏聲明第 16 至 18 段提供反對人的“國酒茅台”在香港和中國大陸的銷售金額，其中以中國大陸每年以數十億人民幣計的銷售額尤其巨大，而在 2000 至 2010 年香港的銷售金額平均為每年數百萬美元。證物 **YFC-2** 是反對人的香港經銷商資料，而證物 **YFC-3** 是部份於 2003 至 2009 年從中國大陸出口茅台酒到香港的出口貨物報關單及香港銷售發票的副本。

14. 根據楊氏聲明第 19 至 25 段，反對人投放大量資源宣傳及推廣“國酒茅台”，在 2000 至 2007 年間每年的廣告費平均數以億計人民幣，在 2004 至 2007 年每年大約投放一千萬人民幣在香港宣傳及推廣“國酒茅台”。證物 **YFC-4** 包括一些反對人在香港食肆宣傳“國酒茅台”的活動的照片副本及一些在香港的廣告副本，該些照片及廣告中

顯示的反對人商標包括“茅台”、“國酒茅台”、“貴州茅台酒”、“茅台國賓酒”、“茅台王子酒”、“MOUTAI”、“CHINA MOUTAI”的文字商標和

標和 的複合商標等。此外，也有一些廣告報章將“國酒”一詞融入廣告標語之中。¹

15. 證物 **YFC-5** 是有關反對人自 2000 年以來在中國大陸獲得的主要榮譽，楊氏認為該些殊榮證明反對人的“國酒茅台”非常馳名。反對人的“貴州茅台”曾於 2004 至 2006 年獲《財富》雜誌評為中國最有價值的品牌第 12、13 和 10 位(證物 **YFC-6**)，楊氏認為這清楚證明反對人的“國酒茅台”在中國大陸和香港使用程度廣濶及價值巨大。證物 **YFC-7** 至 **YFC-15** 是反對人獲得的各項榮譽的證明的副本。楊氏聲稱上述證據足已證明“國酒茅台”已被大眾公認為“國酒”及享有很高的知名度，而任何人申請及/或使用包含“國酒”二字的商標會令大眾認為其產品與反對人的“國酒茅台”有關聯。證物 **YFC-16** 是有關“國酒茅台”已被尊稱為“國酒”的報導的副本，楊氏聲稱“國酒”的尊稱已被大眾理解為反對人的茅台酒所有。

16. 根據楊氏聲明第 26 段及證物 **YFC-17** 和 **YFC-18**，反對人在香港和中國大陸註冊了多個用於“國酒茅台”產品的商標，包括四個註冊日期皆早於相關日期的香港註冊商標，詳情見附件。楊氏又聲稱



反對人在中國大陸註冊的 圖案商標(證物 **YFC-18**)與涉訟商標的圖案部份非常相似，而申請人的涉訟商標同時使用“國酒”二字及其圖案部份，很大可能使大眾混淆而誤認申請人與反對人有關係。

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。

¹ 例如“一哥推介國酒文化 世界御厨...楊貫一先生:佳餚美酒，是中國以及全世界的一種飲食文化。而中國菜，當然與中國玉液最為相配。”、“國酒與國家級廚師紅樓演繹”和“國酒風采盡在鴻星”等。

評價反對人商標的使用證據

18. 根據條例第12(5)(a)條提出的反對，涉及反對人商標是否因付諸使用而在市場上取得商譽或聲譽。而根據條例第11(5)(b)條提出的反對，亦涉及反對人商標的商譽或聲譽問題。為方便討論，本人首先在這裡評估反對人商標的使用證據。

19. 反對人商標的使用證據的概述見於上文第11至16段，該些證據的重點是反對人的茅台酒享有“國酒”及“國酒茅台”的稱號。楊氏聲稱證物YFC-1的相片副本證明反對人的“國酒茅台”在中國與各領導人之關係源遠流長，但該批相片副本質素欠佳，本人僅在當中小部份相片副本發現在其中一些酒樽上隱約可看見“茅台酒”或“貴州茅台”的字樣，另只有一張宣傳品副本上的相片印有“國酒茅台”的字樣。雖然反對人聲稱在2000至2010年香港的銷售金額平均為每年數百萬美元，但證物YFC-3的出口貨物報關單副本上的貨物包括“飛天牌茅台酒”、“飛天牌貴州茅台”、“珍品茅台酒”、“貴州茅台酒”和“茅台酒”等等，而並未顯示“國酒”或“國酒茅台”的字樣。本人留意到香港銷售發票副本上有“國酒茅台專賣店(香港)有限公司”的字樣，而有關貨品包括“貴州茅台酒”、“茅台迎賓酒”、“茅台液酒”和“茅台高級解百納干紅葡萄酒”等等。此外，雖然反對人聲稱在2004至2007年每年大約投放一千萬人民幣在香港宣傳及推廣“國酒茅台”，但真正涉及“國酒”或“國酒茅台”標誌(包括純文字或複合標誌)的相關證物卻非常有限。在證物YFC-4的香港宣傳活動照片及廣告副本中，很多是沒有註明日期的，而註明在相關日期前的照片及廣告副本中又多數只顯示“貴州茅台酒”的標記，只有部份註明在相關日期前的照片及廣告副本有顯示“國酒茅台”(而非獨立的“國酒”)的字樣，包括一些在2005年香港鯉魚門海鮮節的活動照片和廣告及宣傳品，以及一些在2002、2005和2006年的報章雜誌廣告，當中可見作為反對人商標使用時，“國酒”通常都是與“茅台”一起出現的。而將“國酒”一詞融入標語的廣告中(上文註一)，本人認為當中“國酒”一詞只屬描述性質，意指能夠代表國家用於款待賓客的酒，甚至只是簡單指中國酒，而並非當作反對人的商標或稱號使用。事實上，一個國家或可能有多過一種具代表性的酒，因此本人不接納當中“國酒”一詞必然只是指反對

人的茅台酒。

20. 至於證物 **YFC-5** 中提及的榮譽，包括“中國最具國際影響力馳名商標”，只針對中國大陸，而且皆沒有指明榮譽與“國酒”或“國酒茅台”的標誌有關。證物 **YFC-6** 至 **YFC-15** 其他有關反對人獲得的榮譽也全部只針對中國大陸，證據沒有顯示該些榮譽是針對或包括香港市場，更重要的是，雖然部份證據指出榮譽是頒予反對人的“茅台酒”或“貴州茅台酒”或“茅台王子酒”等，但沒有提及“國酒”或“國酒茅台”的標誌或稱號。在證物 **YFC-16** 中的報導，只有很少數與香港有關，其中更只有一份文匯報的文章(2009年)是早於相關日期的，而本人認為當中提及“國酒”的稱號只屬描述性質，形容反對人的茅台酒具有代表性，可以作為國禮或用於國宴款待賓客；² 其餘報導全部來自中國大陸的網站和媒體，當中未有提供有關香港觀眾和讀者的數據，而且大多數報導的日期是在相關日期之後，加上當中提到反對人的茅台酒被譽為“國酒”等論述，也只屬描述性質，而並非以“國酒”一詞作為商標用途以識別貿易或商業來源。



21. 有關反對人在香港和中國大陸註冊的商標(證物 **YFC-17** 和 **YFC-18**)，雖然楊氏聲稱反對人非常重視“國酒”二字並將之註冊成商標，但事實是不論在中國大陸或香港，反對人並沒有獨立將“國酒”一詞註冊成商標。在香港，與“國酒”一詞有關的反對人註冊商標



只有“國酒茅台”的複合商標(商標編號 301388043) (有關註冊貨品的詳情見附件)。

22. 綜合上述有關香港市場的證據，包括含反對人商標的貨品在香港的銷售金額、宣傳開支及各項廣告和宣傳活動，本人接納在相關日期前，反對人已就“茅台”、“貴州茅台酒”、“國酒茅台”、

² 文匯報 2009-09-01: 茅台酒之所以被稱為中國國酒，是由其悠久的釀酒歷史、獨特的釀造工藝、上乘的內在質量、深厚的釀造文化，以及歷史上在我國政治、外交、經濟生活中發揮的無可比擬的作用，在中國酒業中的傳統特殊地位等綜合因素決定的... 1949年開國大典前夜，周恩來總理在中南海懷仁堂召開會議，確定茅台酒為開國大典國宴用酒... 國家領導人無數次將茅台酒當作國禮，贈送給外國領導人。迄今，中國駐外大使館設宴，仍然規定茅台酒上桌。因此，茅台酒一直享有外交酒、友誼酒等美譽。1975年，時任國務院副總理的汪震在一次全國性會議上宣布：貴州茅台酒是國酒... 1984年，全國人大副委員長朱學範為茅台酒題詞：國酒茅台，玉液之冠。

“MOUTAI”、“CHINA MOUTAI”的文字商標和 、
 國酒茅台
China Moutai 的複合商標，於酒精飲料等貨品，在香港建立了一

定程度的聲譽和商譽。另一方面，本人認為該些證據所顯示在相關日期前有關獨立的“國酒”一詞(而非“國酒茅台”)在香港市場的使用情況非常有限，只包括文匯報提及反對人的茅台酒被譽為“國酒”的論述，及一些包含“國酒”一詞的廣告標語，皆只屬描述性質；而反對人並非獨立以“國酒”一詞作為商標用途以識別其貿易或商業來源，在作為商標使用時，“國酒”跟“茅台”會一併出現。雖然一個標誌作為某商標的其中一部份或與其他商標一起使用並不會排除該標誌可以因使用而具顯著性的可能 (*Société des Produits Nestlé SA v Mars UK Ltd - Have a break* [2005] E.T.M.R. 96)，但問題終歸是有關使用證據能否證明相當一部份的有關消費者實際上已能夠單獨憑該標誌而識別有關貨品的貿易或商業來源。在本案中，即使將“國酒”一詞在“國酒茅台”商標(包括純文字及複合商標)中的使用也納入考慮當中，本人認為有關使用證據仍不足以顯示在相關日期時，相當一部份的有關消費者已能夠單獨以“國酒”一詞為商標來識別反對人的貨品。故此，該些證據並不足以證明在香港的有關消費者的認知中，“國酒”一詞已能獨立成為反對人貨品的商標或標誌，或當有關消費者見到獨立使用的“國酒”標誌或稱號時就必然認為是指反對人的貨品。因此，本人不接納反對人已就獨立的“國酒”商標或標誌在香港建立了聲譽和商譽。

根據條例第 12(3)條提出的反對

23. 條例第 12(3)條訂明：—

「(3) 符合以下情況的商標不得註冊—

(a) 該商標與某在先商標相類似；

(b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務(“前者”)提出，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者相同或相類似；及

(c)就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。」

24. 根據條例第7(1)條，在決定任何商標的使用是否相當可能會令公眾產生混淆時，商標註冊處處長可考慮所有在個案中情況下屬有關的因素，包括該使用是否相當可能會使人聯想到某在先商標。

25. 正如上文第2段所指，反對人的反對通知清楚列出根據條例的多項條文反對涉訟商標的註冊申請，但當中並不包括條例第12(3)條。根據條例第12(3)條提出的反對，須建基於反對人擁有某商標，而該商標須符合條例第5條訂明的“在先商標”的涵義。在聆訊中趙



大律師欲依賴的在先商標是 國酒茅台 (商標編號301388043)，並聲稱反對通知的第10至13段的內容足以支持反對人根據第12(3)條提出反對。本人注意到反對通知的第10至13段只提及涉訟商標包含“國酒”二字，而反對人的茅台酒被顧客認定為“國酒”，涉訟商標的貨品與反對人的貨品相同或相類似，涉訟商標的使用很大機會對公眾構成混淆。當中不但未有提及第12(3)條，亦沒有指出涉訟商標與反對人編號301388043的註冊商標或其他某個在先商標相類似，因此本人不同意反對通知的第10至13段的內容足以支持反對人提出第12(3)條的反對。

26. 除此以外，根據規則第16(2)條，如反對是基於某在先商標而提出的，反對通知須載有該在先商標的圖示及一些其他資料。在本案中，反對人在反對通知中列出的香港已註冊的在先商標包括在第

30、32和43類別註冊的

茅台

商標(商標編號300879760AA)和在第

33類別註冊的

茅台

商標(商標編號300879760AB)，而並不包括在第

33類別註冊的編號301388043的商標。而且反對人亦未有在反對通知中提出其某個商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，因而符合在先商標的涵義。趙大律師指出楊氏聲明載有反對人編號301388043的商標圖示和符合規則第16(2)條要求的資料，但該些資料

並非在反對通知內提出。由於反對通知欠缺這方面的詳情，申請人沒有機會在反陳述中就這項反對作出針對性的回應。因此，在反對人沒有就反對通知作出修改，亦沒有給予申請人機會，就修改後的反對通知作出回應的情況下，本人不能考慮若反對基於反對人編號301388043的在先商標而提出，能否以條例第12(3)條為理由而成立。總而言之，本案的反對通知不符合規則第16(2)條的要求。

27. 綜合以上所述，由於反對人未有在反對通知述明以條例第12(3)條為理由提出反對，更沒有依照規則第16(2)條的要求列出編號301388043的在先商標的圖示及其他有關資料，本人不能接受反對人基於編號301388043的在先商標以條例第12(3)條為理由提出反對。

根據條例第 11(4)(b)條提出的反對

28. 條例第11(4)(b)條訂明，如任何商標相當可能會欺騙公眾，則該商標不得註冊。

29. 有關第11(4)(b)條，反對人在反對通知只簡單提出涉訟商標相當可能會欺騙公眾(反對通知陳述第15(b)段)。在聆訊中，趙大律師指出由於茅台獲獎無數，而涉訟商標與反對人的“國酒茅台”、“國



酒之都”以及在中國大陸註冊的商標 相類似，會令公眾產生混淆，以致相當可能欺騙公眾，以為所售貨品是發源於反對人。

30. 第11(4)(b)條適用於所指稱的欺騙源於商標本身性質這種情況，這與條例第11條的標題「拒絕註冊的絕對理由」相符，而有別於處理申請人及其他各方的相對權利的第12條。因此，反對人基於其指稱為相類似的商標而根據第11(4)(b)條提出的反對不能成功 (*QS by S. Oliver Trade Mark* [1999] R.P.C. 520 於524頁)。由於沒有其他根據第11(4)(b)條拒絕註冊的理由，根據第11(4)(b)條而提出的反對不能成立。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

31. 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。

32. 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。”³

33. 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：

“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

³ 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.”

會否被採用恰當標準的人視為不真誠。⁴

34. 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。”⁵

35. 雖然反對人在反對通知第 15(c)段指稱涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的，違反了商標條例第 11(5)(b) 條，但反對人並未提供任何支持該反對理由的資料，在楊氏聲明中亦沒有提供任何證據以支持註冊申請是不真誠地提出的指控。

36. 根據上文第 32 至 34 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。

37. 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”。⁶

38. 在聆訊中，趙大律師指出雖然沒有證據證明申請人與反對人有任何聯繫，但鑑於茅台及有關商標歷史悠久並馳名於中國大陸、

⁴ 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.”

⁵ 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.”


⁶ 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.”

香港及國際，中國大陸的公眾又認定茅台等同“國酒”，在相關日期時，申請人必然知悉反對人商標的存在及其顯著的名聲，而反對人巧立名目以申請註冊與反對人商標相類似的涉訟商標來搾取反對人在茅台及有關商標的成果。不過，趙大律師除指出涉訟商標中“國酒”一詞與反對人商標部分相同及與其“國酒”的稱號相同外，並沒有進一步解釋及證明反對人如何搾取反對人在茅台及有關商標的成果。

39. 在反陳述中，申請人強調涉訟商標與反對人商標並不相類似，申請人在營商過程及業務運作中合法並誠實的使用涉訟商標，涉訟商標的註冊申請乃真誠地提出，申請人認為涉訟商標沒有違反第 11(5)(b)條，不應被拒絕註冊。

40. 在本案中，反對人未有提出實質的證據證明申請人是有企圖、蓄意及/或惡意利用及侵佔反對人商標的商譽或聲譽而提出是項商標註冊申請，反對人只提出涉訟商標中“國酒”一詞與反對人商標部分相同及與其“國酒”的稱號相同。本人認為由於“國酒”一詞具描述性，申請人於其申請註冊的第 33 類貨品中用上該詞作為涉訟商標的元素，以形容其貨品有代表性，甚至形容其貨品的質量達到代表國家的水準實不足為奇。再者，本人認為涉訟商標與反對人商標(包括“國酒茅台”文字商標及相關複合商標，見下文第 47-49 段)的相類似程



度較低。至於反對人在中國大陸註冊的  圖案商標，沒有證據顯示申請人應該知悉該圖案商標的存在及/或其因使用而享有任何名聲，而且本人認為該圖案商標與涉訟商標的圖案的相類似程度很低。所以即使申請人沒有提交證據解釋涉訟商標的來源，在缺乏其他證據的情況下，本人不認為單憑反對人指申請人必然知悉反對人商標的存在及其名聲，就能裁定涉訟商標是抄襲反對人商標而成，或反對人是不真誠地申請註冊涉訟商標。

41. 在考慮過所有與本案有關的事實後，即使申請人知道反對人商標在中國大陸和香港有一定的知名度，本人並不認為按誠實人士的一般標準，單憑申請人申請註冊含有“國酒”字樣的涉訟商標這個事實，便可推斷出申請人是項涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的。

42. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對不成立。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

43. 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...」

44. 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 (FAFC 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。

45. 在聆訊中，反對人指出是根據反對人的“國酒茅台”商標，以及反對人的茅台酒被譽為“國酒”的稱號來提出依賴第12(5)(a)條的反對。



(i) 商譽

46. 就以上三項要素的第(1)項而言，反對人須證明在申請人開始作出被指為假冒的行為時，藉反對人商標提供的貨品已取得有關商譽或聲譽。本人之前評估反對人提供的證據後，已接納了在相關日期時，反對人的“茅台”、“貴州茅台酒”、“國酒茅台”、“MOUTAI”、



“CHINA MOUTAI”文字商標和 、 國酒茅台 China Moutai 複合商標在香港就酒精飲料等貨品享有一定程度的商譽和聲譽(上文第 22 段)。另一方面，本人認為“國酒”一詞就反對人的貨品而言只屬描述性質，而反對人的證據並不足以證明在相關日期時反對人單獨以“國酒”一詞為標誌在香港就酒精飲料等貨品已享有商譽和聲譽(上文第 22 段)。換言之，反對人未能就獨立的“國酒”的標誌或稱號證明第(1)項要素。


(ii) 失實的陳述

47. 由於反對人未能就獨立的“國酒”標誌或稱號證明第(1)項要素，本人在決定涉訟商標在正常及合理的情形下之使用會否構成失實陳述，而導致(或相當可能導致)公眾被誤導，以為附有涉訟商標的貨品是源自反對人，或與反對人的業務有關聯時，無須獨立考慮該標誌或稱號的使用會否構成失實陳述。此外，由於“茅台”、“貴州茅台酒”、“MOUTAI”、“CHINA MOUTAI”等文字商標與涉訟商標完全不同，本人認為涉訟商標的使用明顯並不會對該些反對人商標構成失實陳述。本人現針對反對人已成功建立商譽或聲譽的“國酒茅台”、

 和  國酒茅台 China Moutai 商標，考慮涉訟商標的使用會否構成失實陳述。

48. 涉訟商標由中文字“國酒壹號”和內有英文字母“g”和“GJYH”及狀似禾穗圖案的圓形圖案所組成。與反對人的“國酒茅台”商標(“文字商標”)比較，兩者只有“國酒”一詞是相同的，但該詞只屬描述性質而欠缺顯著特性，而兩者的其他部份完全不同或相類似。兩個商標給予消費者的整體印象非常不同，整體而言，反對人的文字商標與涉訟商標的相類似程度很低。

49. 反對人的  商標 (複合商標(一))由左右各兩個中文字“國酒”和“茅台”及中間的圓形圖案組成， 商標 (複合商標(二))由上下排列的中文字“國酒茅台”和英文字“China Moutai”及左面的圓形圖案組成，兩者的圓形圖案相同，當中有“MOUTAI”一字和五顆星等元素。與涉訟商標比較，三個商標只有“國酒”一詞是相同的，但該詞只屬描述性質而欠缺顯著特性。雖然三個商標皆包括一圓形的圖案，但複合商標(一)和複合商標(二)的圓形圖案的元素、構圖和在商標中的位置與涉訟商標的圓形圖案均不相同。因此，涉訟商標給予消費者的整體印象與複合商標(一)和複合商標(二)有顯著的差異。總括而言，涉訟商標與反對人的複合商標(一)或複合商標(二)相類似的程度也比較低。

50. 在聆訊中，趙大律師指出反對人的圖案商標  與涉訟商標的圖案相類似，兩者皆有像禾穗的圖案，涉訟商標的圖案配合“國酒”一詞使用會誤導消費者而構成失實陳述。不過，反對人並沒有提供該圖案商標在香港使用的證據，因此本人不認為反對人已就該圖案商標在香港建立了聲譽或商譽，而本人毋須針對該圖案商標考慮涉訟商標的使用會否構成失實陳述。

51. 本人考慮過反對人的文字商標、複合商標(一)和複合商標(二)與涉訟商標的相類似和不相類似之處，以及它們分別用於有關貨品時給予該等貨品的一般消費者的整體印象後，從整體衡量，本人認為該些反對人商標與涉訟商標的相類似程度皆比較低。雖然根據有關案例，一般消費者甚少有機會將兩個商標並排一起作比較，但即使單憑對商標的不完全記憶，一般小心謹慎的消費者亦很容易察覺到它們之間的差異。把該些反對人商標與涉訟商標按正常及合理的使用情況作出比較之下，即使它們有相同或相似的經營範圍，本人不認為它們的相類似程度足以導致(或相當可能導致)有關公眾被誤導而認為申請人提供的貨品是反對人的貨品或源自相同或有經濟連繫的企業，或在某方面與反對人有關連或由反對人作出保證。因此，反對人未能證明上述第(2)項要素。

(iii) 損失

52. 由此推論，本人認為沒有任何證據，可令本人從中推斷出由於申請人的失實陳述，而相當可能引致反對人因申請人使用涉訟商標而蒙受或相當可能會蒙受損害，例如損失銷售貨品的利潤。

53. 因此，反對人未能證明上述第(3)項要素。

54. 由於反對人未能夠確立上文第44段所述構成假冒的失實陳述和損害的要素，根據條例第12(5)(a)條提出的反對不能成立。

訟費

55. 由於反對人的所有反對均不成立，本人判給申請人訟費。

56. 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)

2014年1月21日

附件

	商標	商標編號	註冊日期	類別	貨品/服務說明
1		300879760AA	2007年5月29日	30, 32, 43	<p><u>類別30</u> 咖啡調味香料（調味品），可可，可可製品，咖啡，未烘過的咖啡，作咖啡代用品用的植物製劑，作咖啡代用品的植物製劑，菊苣（咖啡代用品），加奶可可飲料，加奶咖啡飲料，含牛奶的巧克力飲料，咖啡飲料，可可飲料，巧克力飲料，人造咖啡。</p> <p><u>類別32</u> 無酒精果汁，無酒精果汁飲料，不含酒精的果汁飲料，乳清飲料，果汁，水（飲料）</p> <p><u>類別43</u> 住所（旅館、供膳寄宿處），備辦宴席，養老院，咖啡館，自助餐廳，提供野營場地設施，餐廳，臨時住宿處出租，供膳寄宿處，旅遊房屋出租，飯店，日間托兒所，餐館，寄宿處預訂，旅館預訂，自助餐館，快餐館</p>
2		300879760AB	2007年5月29日	33	葡萄酒；酒(飲料)；酒精飲料(啤酒除外)
3		301388043	2009年7月20日	33	<p>(中文翻譯) 威士忌酒；利口酒；葡萄酒；烈酒；野生葡萄釀酒；高粱酒；白蘭地；果酒(含酒精)；酒精飲料(啤酒除外)；燒酒；酒</p>
4		19580943	1958年7月3日	33	<p>(中文翻譯) 葡萄酒；烈酒；利口酒</p>