

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301783675

商標： 黃飛紅

類別： 29, 30, 31, 32, 33

申請人： 深圳市寶芝霖食品有限公司

反對人： 欣和控股有限公司

決定理由

背景

1. 深圳市寶芝霖食品有限公司(“申請人”)於2010年12月8日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“是項註冊申請”):

黃飛紅

(“涉訟商標”)。

2. 是項註冊申請涵蓋以下貨品(“涉訟貨品”):

類別 29

肉，魚(非活的)，罐裝水果，以水果為主的零食小吃，醃製蔬菜，蛋，牛奶飲料(以牛奶為主的)，食用油脂，蔬菜色拉，食品用膠，精製堅果仁，乾食用菌，食用蛋白，乾燕窩，蜜餞，加工過的花生，冬菇，豆腐製品，果凍，果醬。

類別 30

可可製品，茶，茶葉代用品，茶飲料，糖，糖果，蜂蜜，糕點，餡餅，穀類製品，麵條，以米為主的零食小吃，豆漿，含澱粉食物，食用冰，食鹽，醬油，調味料，酵母，食用香料(不包括含醚香料和香精油)，家用嫩肉劑。

類別 31

樹木，穀(穀類)，植物，活動物，堅果(水果)，新鮮蔬菜，穀種，動物食品，釀酒麥芽，動物棲息用品，燕麥，活家禽，鮮水果，櫻桃，鮮檳榔，菌種。

類別 32

啤酒，無酒精果汁，飲料製劑，無酒精果汁飲料，果汁，水(飲料)，果汁飲料(飲料)，汽水，果茶(不含酒精)，蘋果酒(非酒精)，礦泉水，花生奶(軟飲料)，以蜂蜜為主的無酒精飲料，奶茶(非奶為主)，豆類飲料，可樂，乳酸飲料(果製品，非奶)，耐酸飲料，植物飲料，豆類飲料。

類別 33

果酒(含酒精)，苦味酒，葡萄酒，酒(飲料)，米酒，威士忌酒，清酒，汽酒，料酒，食用酒精，黃酒，含酒精液體，白蘭地，燒酒，開胃酒，含酒精濃汁，含酒精果子飲料。

3. 是項註冊申請的詳情於 2011 年 2 月 25 日公布。欣和控股有限公司(“反對人”)於 2011 年 3 月 30 日提交反對是項註冊申請的通知連反對理據(“反對通知”)。申請人於 2011 年 6 月 20 日就反對通知提交反陳述連反陳述理由書(“反陳述書”)。

4. 反對人提交的證據為反對人法律事務經理陳麗於 2011 年 8 月 26 日作出的法定聲明(“陳麗聲明”)。

5. 申請人於 2011 年 11 月 30 日提交一份題為“申請人之法定聲明”的文件。商標註冊處於 2011 年 12 月 1 日的信中指，申請人於 2011 年 11 月 30 日提交的文件並非採用法定聲明或誓章提交，¹ 因此該處不能接納該份文件作為支持申請的證據。

¹ 《商標規則》(第 559A 章)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。”

6. 申請人於2012年1月11日提交一份由申請人的法定代表人陳潔芝作出的法定聲明(“陳潔芝聲明”)。商標註冊處於2012年2月16日的信中指出，根據《商標規則》第80(1)(b)條，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—

“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。”

商標註冊處注意到，陳潔芝聲明是在律師博超、唐航面前作出的，並要求申請人確認他們是否屬於“獲法律授權在中國當地為任何法律程序的目的監誓”或“行使公證職能”的人，並提供有關證明。反對人於2012年3月6日的信中指，律師博超和唐航並未提交任何證明二人具有公證員資格的相關證據，並不屬於“獲法律授權在中國當地為任何形式的目的監誓”或“行使公證職能”的人。因此，陳潔芝聲明並不符合《商標規則》第80(1)(b)條的規定，以及不具證據效力。商標註冊處於2012年4月11日的信中重申該處於2012年2月16日信中向申請人提出的質詢，但直至正式聆訊當日，申請人仍未就該處及反對人對有關聲明不符合《商標規則》第80(1)(b)條這項質詢，作出任何回應。

7. 是項反對的聆訊於2013年11月5日在本人席前進行。獲申請人授權的杜尚順先生代表申請人出席聆訊，而陳鄧郭律師行的鄧信源律師則代表反對人出席聆訊。

反對理由

8. 反對人在反對通知中列舉多項反對理由，但在聆訊及其陳詞大綱中則只集中陳述根據條例第11(5)(b)及12(5)(a)條有關涉訟商標不得註冊的論據。

相關日期

9. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是2010年12月8日，即涉訟商標的註冊申請日期。

反對人

10. 根據陳麗聲明，反對人是一家於2007年在英屬維爾京群島成立的公司，² 亦是載於附件的各個商標(以下統稱“反對人商標”)的註冊人；³ 該等商標均於中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局註冊。

11. 於2005年在英屬維爾京群島成立的欣和控股國際有限公司 SHINHO HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED (“欣和國際”)是反對人的子公司。欣和國際全資擁有於中國內地成立的煙台欣和味達美食品有限公司(“欣和味達美”)及煙台欣和企業食品有限公司(“欣和企業”)。(欣和味達美及欣和企業以下統稱“反對人關聯公司”。)⁴

12. 反對人在陳麗聲明中指，反對人關聯公司由1999年開始於中國內地使用反對人商標營商，主要經營以下類別29及30的貨品⁵：

商標	貨品
	類別29：加工過的花生。
 	類別30：調味醬、醬菜(調味品)。

13. 陳麗聲明“附件6”載有反對人關聯公司於2003年12月至2008年11月期間在一些期刊及雜誌刊登有關“黃飛紅”產品的廣告。有關期刊及雜誌包括《千滋百味》、《貝太廚房》、《名廚》、《食品工業科技》特刊·食品招商代理指南、《東方美食》及《中國大



² 陳氏聲明第8段及“附件1”。

³ 陳氏聲明第17段。

⁴ 陳氏聲明第8至9段；“附件2”及“附件3”。

⁵ 陳氏聲明第6至7段。

廚》。當中展示的反對人關聯公司的貨品包括“黃飛紅”拌麵牛肉末、拌飯香辣蕨菜、香辣豆豉、干扁辣肉絲、蕃茄辣醬、香脆椒及麻辣花生。

14. 反對人除擁有載於附件的中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局註冊商標外，反對人的法定代表人孫德善亦是於2009年1月在韓國就類別30貨品註冊的“”商標及於2010年4月在台灣就類別29貨品註冊的“”商標的註冊擁有人。

15. 欣和味達美的“黃飛紅”牌香脆椒產品和“黃飛紅”牌麻辣花生產品於2008年分別獲評為第五屆山東省食品行業(調味品·調味料、醬、醬菜類)十佳品牌，以及第五屆山東省食品行業(綜合類)十佳品牌。⁶

16. 除山東外，反對人關聯公司亦在中國內地一些大中城市銷售其“黃飛紅”產品。陳麗聲明“附件8”載有欣和味達美於2003至2009年間與分別位於安徽、山東、瀋陽、北京及上海的企業簽訂的五份經銷合同。該五份合同中有一份屬網絡經銷商銷售合同，經互聯網銷售“黃飛紅”產品。該附件亦載有部分於2006至2008年間開發的增值稅專用發票，當中顯示欣和味達美曾向位於山東、濟南及福州的購貨單位銷售其“黃飛紅”脆椒花生及香脆椒產品。

17. “黃飛紅”品牌產品於2009至2010年進軍深圳市場。陳麗聲明“附件9”載有反對人關聯公司與六家位於深圳市和廣州市的經銷商於2009年12月至2010年4月簽訂的經銷合同，通過在深圳及廣州的商超及流通渠道銷售“黃飛紅”品牌產品。這六份經銷合同項下的年銷售總額超過人民幣300萬元。陳麗聲明“附件9”亦載有反對人關聯公司於2010年5月至相關日期前向一些深圳企業銷售“黃飛紅”麻辣花生產品的銷售稅專用發票，當中顯示每袋“黃飛紅”麻辣花生產品含16至60包，而每袋單價由人民幣1元多至5元多不等。陳麗聲明“附件9”亦載有欣和企業與位於深圳及廣州的廣告或企業活動策劃公司簽訂的多份合同，顯示欣和企業曾以寫字樓巡展及校園活動等方式推廣“黃飛紅”產品，並於2010年4月至6月期間在深圳舉行20場巡展，包括在超過40座寫字樓大廈進行現場展銷活動。

⁶ 陳麗聲明第15段及“附件5”。

申請人

18. 根據反陳述書，申請人是一家於1995年在中華人民共和國成立的公司，從事休閒食品的開發、生產、經營及代理業務。申請人稱，其銷售網絡遍布全國，與國內外多家重點連鎖大賣場及全國十幾個省市經銷商建立了長期友好合作關係。

19. 申請人在反陳述書中亦稱，涉訟商標由申請人獨立創製，有獨特含義：“黃”有黃金、金子顏色之意，寓意財富；“紅”即紅色之意，有喜慶的含義；“飛”即飛翔之意。申請人稱“黃飛紅”是指希望公司及其產品能做得紅紅火火，帶來黃金般的財富。申請人又稱，在設計涉訟商標前，不知道中國內地有“黃飛紅”商標，所以並非模仿他人的商標，其註冊沒有惡意。

20. 申請人於反陳述書中更指，涉訟商標是在香港申請註冊，如註冊成功，會在香港使用；而反對人商標是在中國內地註冊，兩者在不同地域使用，相互之間並不構成權利衝突。

21. 正如上文第6段所述，申請人於提交陳潔芝聲明後，雖遭註冊處及反對人質疑該聲明並不符合《商標規則》第80(1)(b)條的規定，卻沒有提供任何證據以證明有關聲明符合該條的規定。因此，陳潔芝聲明不應獲接納為在本反對個案中支持是項註冊申請的證據。

根據條例第11(5)(b)條提出的反對

22. 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……的範圍內不得註冊。”

23. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367一案中(第379頁)，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：

“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。”⁷

24. 在決定某商標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] F.S.R.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。”⁸

25. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 一案中，獲委任人員指出，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。⁹

⁷ 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.”

⁸ 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.”

⁹ 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.”

26. 反對人在反對通知中指，申請人地址位於中國深圳市，而反對人的“黃飛紅”產品自推出以來，在全國各地進行了大規模的宣傳和使用。反對人更指出，反對人“黃飛紅”品牌產品於2009年大力進軍深圳市場，與多家經銷商簽訂合約，並投放大面積的廣告以進行宣傳，在深圳各大高檔寫字樓進行巡展，在現場進行免費試吃及優惠促銷。因此，反對人認為截至2010年年底(即在相關日期時)，“黃飛紅”品牌在深圳已經具有很高的知名度。鑑於反對人及其商標在深圳市及中國內地其他地方的知名度，反對人認為申請人不可能不知曉其商標。反對人更指出，申請人提出是項註冊申請的日期是2010年12月，而反對人的商標早於2001年已在中國內地註冊，而到了2010年，反對人“黃飛紅”商標已經使用了十年，並且獲得多項榮譽，申請人不可能對此一無所知；申請人這次在香港搶註反對人的商標，並非出於真誠。¹⁰ 反對人亦在其就聆訊提交的陳述大綱中指，身為一家銷售網絡遍布全國十幾個省市及多家重點連鎖大賣場的公司，申請人必定對反對人的商標，以及該商標使用於反對人貨品的情況有一定認識，因此在提交是項註冊申請時，必然知悉反對人及其“黃飛紅”商標的存在。反對人指出，涉訟商標和反對人的商標包含的文字部分完全相同。申請人在純粹巧合及沒有抄襲的情況下創造涉訟商標的機會微乎其微。在反對人的嚴厲指控下，申請人只在反陳述書中說出涉訟商標每個字的字面含義，¹¹ 而並沒有解釋其涉訟商標從何而來。反對人認為，涉訟商標是申請人故意抄襲反對人的商標而來，而申請人的意圖顯然是希望利用涉訟商標與反對人商標的相似度來瞞騙大眾，從中獲利。因此，申請人的行為顯然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。¹²

27. 申請人在其就聆訊提交的意見陳述中指，反對人在香港沒有申請註冊“黃飛紅”或與其近似的商標，也沒有銷售過“黃飛紅”或與其近似的商標商品；反之，申請人在香港有註冊公司，並曾銷售“黃飛紅”品牌商品。申請人稱其在2010年將“黃飛紅”商標投放於香港地區，使用在涉訟貨品上，並對之進行經營宣傳。可是，反對人在聆訊中指出，申請人稱其於相關日期前曾在香港使用涉訟商標的說法，與申請人在反陳述書中的說法有異。申請人在反陳述書中指：

¹⁰ 反對通知中的反對理據第 26-27 段。

¹¹ 見上文第 19 段。

¹² 反對人聆訊陳述大綱第 13-16 段。

“三、申請商標¹³是在香港申請註冊的，如註冊成功，會在香港使用……”（強調為後加的）。

反對人在聆訊中指，根據申請人在反陳述書中的以上說法，申請人在香港申請註冊涉訟商標時，並未在香港使用涉訟商標。

28. 本人在上文第21段已指出，陳潔芝聲明不應獲接納為支持是項註冊申請的證據。以下本人會考慮，假設陳潔芝聲明獲接納為申請人支持是項註冊申請的證據，就本反對個案而言，對申請人是否有任何幫助。

29. 根據陳潔芝聲明，申請人於2010年9月21日(即相關日期前不足三個月)註冊成立寶芝霖食品(香港)有限公司，以營運“黃飞红”商標。申請人聲稱，在2010年將涉訟商標投放於香港地區，並使用在涉訟貨品上。可是，陳潔芝聲明內沒有任何申請人於相關日期前就涉訟貨品使用涉訟商標的證據。陳潔芝聲明附件三載有一些“黃飞红”產品的圖片，但沒有任何銷售單據或其他資料，可證明該等貨品曾於相關日期前在香港出售。申請人稱，陳潔芝聲明附件四載有“黃飞红”在香港地區投入的實體經營宣傳。該附件載有一些在街頭拍攝的照片。陳潔芝聲明沒有解釋這些照片於何時何地拍攝，亦沒有解釋當中顯示的人物在進行什麼活動。該附件不能證明申請人於相關日期前曾在香港就任何涉訟貨品使用涉訟商標。

30. 申請人在陳潔芝聲明第4段中稱：

“在廣東省提起“寶芝霖”——申請人，自然會讓人想起“黃飞红”和“十三姨”——申請人兩大自主品牌。這三者是一個整體，是完全不可分割的。亦是我寶芝霖的企業文化和精髓所在。我司飲料也以“131”來命名。”

申請人沒有解釋為何在廣東省提起“寶芝霖”，人們便會想起“黃飞红”和“十三姨”。申請人在聆訊時提交的意見陳述中指，申請人在香港及中國內地曾申請註冊“十三姨”及“131”商標。申請人卻沒有在中國內地申請註冊“黃飞红”商標。如果在廣東省提起

¹³ 即涉訟商標。

“寶芝霖”，便會讓人想起“黃飛紅”和“十三姨”，而且三者是一個整體，完全不可分割，那麼為何申請人在中國內地申請註冊“十三姨”商標，卻不在中國內地申請註冊“黃飛紅”商標呢？申請人於相關日期是否真的對反對人的“黃飛紅”商標及有關產品一無所知？

31. 陳潔芝聲明附件五載有申請人公司簡介，當中提及申請人於1995年成立，是一家集自有品牌、代理品牌於一體並以生產銷售為主的工貿企業，而其銷售模式包括KA賣場、BC類商超、專賣店、加盟、代理、批發及管道等。申請人又稱，在作出陳潔芝聲明時(即2012年1月)，申請人的銷售遍布全國，與國內外多家重點連鎖大賣場及全國十幾個省市經銷商建立了長期友好合作關係，而與其合作的商場包括沃爾瑪、山姆會員店、天虹、歲寶、家樂福、華潤萬家、百佳、茂業百貨、吉之島、盛大百貨、萬聯百貨、麗日百貨、世紀華聯、百佳華及人人樂等。考慮到反對人的商標於相關日期前在中國內地使用的情況(見上文第12、13、15、16及17段)，本人接納反對人所指，若申請人如其所稱，在中國內地十多個省市銷售其產品，必定會對反對人的商標及產品有一定認識。假如說申請人選擇在香港申請註冊涉訟商標，純粹是因為“黃”是有黃金、金子顏色之意，寓意財富；“紅”即紅色之意，有喜慶的含義；“飛”即飛翔之意；而“黃飛紅”是指希望公司及其產品能做得紅紅火火，帶來黃金般的財富(見上文第19段)，這說法實在令人難以置信。

32. 在考慮過所有與本案有關的事實後，本人裁定，按照申請人所知道的事實，其申請註冊涉訟商標的決定會被採用恰當標準的人視為不真誠。即使陳潔芝聲明獲接納為申請人支持是項註冊申請的證據，就本反對個案而言，對申請人也沒有幫助。

33. 基於上述原因，本人裁定反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。本人亦因此無須考慮就條例第12(5)(a)條提出的反對是否成立。

總結及訟費

34. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。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

(郭芬妮代行)

2014年1月24日

反對人的商標

	註冊號/ 申請號	申請 年份	商標圖像	類別	商品/服務	註冊日期 (年-月-日)
(i)	1530403	1999		30	醋; 調味品; 醬油; 調味醬; 蚝油; 魚露; 番茄醬; 五香粉	2001-02-28
(ii)	3028863	2001		30	八寶飯; 布丁; 茶; 豆漿; 方便麵; 漢堡包; 夾心麵包、三明治; 麵包; 麵粉製品; 熱狗; 壽司; 糖; 餡餅; 玉米花; 粥	2003-02-21
(iii)	4022045	2004		30	醋; 調味醬油; 醬油; 調味品; 調味醬; 豆豉; 佐料(調味品); 醬菜(調味品); 辣椒粉; 調味品(辣)	2006-03-28
(iv)	7822400	2009		30	糖果; 花生糖果; 魚皮花生; 琥珀花生; 怪味豆; 糖核桃; 米花糖; 黑麻片; 酸辣醬; 涮羊肉調料; 方便麵; 鍋巴; 胡椒; 沙拉用調味品; 番茄醬	2011-04-21
(v)	8214199	2010		32	啤酒; 製啤酒用麥芽汁; 果汁; 水(飲料); 蔬菜汁(飲料); 果茶(不含酒精); 花生牛奶(軟飲料); 奶茶(非奶為主); 以蜂蜜為主的無酒精飲料; 飲料香精	2011-04-21