

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301843803

商標：**賴嘉榮**

類別：33

申請人：賴丹丹

反對人：(1) 賴世豪
(2) 貴州賴世家酒業有限責任公司

決定理由

背景

1. 賴丹丹(“申請人”)於 2011 年 2 月 28 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”)：

賴嘉榮
(“涉訟商標”)

涉訟商標就以下貨品申請註冊：

類別 33

果酒(含酒精)、蒸餾提取物(利口酒和烈酒)、葡萄酒、含酒精液體、米酒、燒酒、酒精飲料(啤酒除外)

2. 涉訟申請的詳情於 2011 年 4 月 1 日公布。賴世豪(“第一反對人”)及貴州賴世家酒業有限責任公司(“第二反對人”)(統稱“反對人”)於 2011 年 6 月 21 日提交反對涉訟申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2011 年 11 月 21 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 2014 年 7 月 16 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. 根據反對通知內的理據陳述書，第二反對人是一家位於中國貴州的企業，主要從事酒精飲料的生產及銷售業務。第一反對人是第二反對人的法定代表人及董事長。反對人是“賴嘉榮”商標(“反對人商標”)的擁有人，該商標已在國內就類別 33 的貨品獲得註冊，而反對人商標在經過反對人多年來的推廣及宣傳後已在消費者心目中建立了很高的知名度。

5. 反對人指出涉訟商標與反對人商標完全相同，申請人明顯是得悉反對人商標的知名度而作出惡意搶註，而涉訟商標的使用同時也必然造成消費者的混淆。反對人根據條例第 11(1)(a)、11(4)(b)、11(5)(b)及 12(3)條提出是項反對。


反陳述理由

6. 申請人在反陳述內否認反對人商標在香港享有知名度，並指出反對人在香港根本沒有任何業務，因此涉訟商標的使用不會造成本地消費者的混淆或產生任何誤導。申請人亦表示，反對人商標尚未在香港註冊，因此不構成一個在先商標。申請人聲稱她是賴嘉榮的曾孫女，現希望以曾祖父的名字作為商標使用在香港的酒類產品上，故涉訟申請是真誠地作出的。

反對人的證據

7. 反對人提交一份由第二反對人的市場部經理張玲於 2012 年 2 月 13 日作出及簽署的法定聲明(“張氏聲明”)作為支持其反對的證據。張玲自 2009 年起被聘任為市場部經理，並已獲反對人授權作出張氏聲明。

8. 根據張氏聲明，第二反對人¹於 2005 年 10 月 8 日在中國內地提出註冊反對人商標的申請(詳情如下)，該申請並於 2008 年 8 月 7 日獲批。有關商標註冊證的副本可在張氏聲明“證物-MJ001”內找到。

商標編號	商標	註冊貨品	註冊擁有人	註冊日期
4928707		第 33 類 酒精飲料 (啤酒除外)	賴世豪	2008 年 8 月 7 日

9. 關於反對人商標的使用情況，張玲表示第二反對人自 2005 年起在中國大陸使用反對人商標於其生產的白酒產品(“反對人貨品”)，有關產品的銷售網絡現已遍及中國所有省份。張氏聲明“證物-MJ002”內附有反對人貨品及其包裝的照片副本，當中顯示反對人商標被用於由第二反對人釀造的“賴茅酒”的酒瓶、標籤及包裝盒上的情況，在反對人商標的四周亦印有“茅台老字號”、“百年賴世家”、“貴州省著名商標”及“中國貴州歷史文化名酒”等文字描述。此外，張氏聲明第 8 段列出了反對人貨品於 2009 至 2011 年間的銷售額，有關金額由 2009 年的 170 萬元逐年遞增至 2011 年的 280 萬元。部分顯示 2011 及 2012 年銷售反對人貨品的發票副本亦載於張氏聲明“證物-MJ003”。

10. 在宣傳推廣方面，張玲表示第二反對人透過百度網絡、電視、報章及戶外廣告等途徑為反對人貨品作各種形式的宣傳。張氏聲明第 10 段列出了第二反對人於 2007 至 2011 年間在中國大陸推銷反對人貨品的每年開支總額，有關金額由 2 萬元至 30 萬元不等。張氏聲明“證物-MJ004”、“證物-MJ005”及“證物-MJ006”分別夾附了一些廣告宣傳費發票副本、一本介紹反對人商標及賴茅酒歷史的宣傳刊物副本及第二反對人於 2011 年 12 月 26 日在香港商報刊登的廣告副本。

11. 值得一提的是，雖然張氏聲明的內容沒有交代反對人及反對人商標的由來，但張氏聲明“證物-MJ005”內一篇題為“賴家茅酒大事記”的文章卻詳盡介紹了反對人商標的起源及其與反對人的淵源。文中提到：

“賴茅鼻祖賴嘉榮，祖籍福建。清道光年間，其祖父賴正衡，以清軍統帶職務，受朝廷調遣，前往貴州仁懷區駐防戡亂，公元 1826 年，解甲歸田，在地理環境獨特的茅台村創辦“茅台燒春”酒坊。

¹ “證物-MJ001”內的商標註冊證副本顯示，有關商標的註冊擁有人是第一反對人。

.....

公元 1862 年，醬香（俗稱茅香）始祖賴嘉榮出生，其祖父賴正衡得孫甚喜，把酒慶賀，酒興所致，豪氣干雲，收購貴州商人周秉衡的“衡昌燒坊”酒廠以記此事。賴嘉榮傳承祖業後，致力於烤酒技術和複雜的勾兌工藝的研究，成績斐然。

公元 1902 年，賴嘉榮突破了歷史上酒類釀造的傳統工藝，獨創“回沙”工藝和複雜的釀酒技術，研究出風格最完美的醬香大曲酒（俗稱“茅酒”），其酒質晶亮透明，微有黃色，醬香突出，令人陶醉，口味幽雅細膩，酒體豐滿醇厚，回味悠長！開拓了白酒史上空前的神話，成為一代茅酒巨匠，從此引發了茅台鎮的醬海風雲，後人稱之為“醬香始祖”、“賴茅鼻祖”。茅台鎮“醬香型”酒也由此得名揚天下。

.....

公元 1929 年，賴嘉榮出巨資拓展家業，擴建“衡昌燒坊”，並更名為恒興酒廠。其子貴山設計賴氏茅酒的“大鵬牌”商標、書寫瓶帖題詞，賴嘉榮把賴氏茅酒正式定名為“賴茅酒”，以其全新面貌和獨特風格，風靡國內、國際市場，成為人們爭相品飲或宴請，饋贈賓朋之上乘佳釀。

.....

公元 1952 年，以賴氏“恒興酒廠”為主的茅台三家私營酒廠被收為國有，成立國營茅台酒廠.....

公元 1984 年，賴嘉榮嫡傳後裔賴世豪先生重返茅台鎮，傳承祖業，運用祖傳秘方，精心打造，再創賴氏釀酒輝煌，成立茅台鎮首家老字號民營企業，創辦“賴氏酒廠”，生產“賴茅酒”。終於完成了老一輩的心願，將醬香經典的賴氏茅酒繼續發揚光大。

公元 1992 年，由賴世豪任董事長的“貴州賴茅集團酒業有限公司”正式成立，後因為“賴茅”商標原因於 2004 年發展成為貴州賴世家酒業公司。經過多年的拼搏和努力，一脈傳承的“貴州賴世家酒業公司”正宗賴茅酒得到了世人的充分肯定，其產品被評為“中國著名品牌”、“3.15 全國打假網管理中心保護品牌”、“全國政府採購重點推薦產品”、“全國政府採購釣魚台國賓館指定用酒”、“貴州省著名商標”、“貴州省歷史文化名酒”、“貴州省旅遊產品定點生產企業”。

.....

目前，“賴嘉榮”商標賴茅酒因為是最老字號的醬香商標，包裝精美，品質精良，經貴州白酒品鑒協會、收藏家協會專家團評審一致認定：“賴嘉榮”商標的賴茅酒具有很大的收藏價值，其中三款酒被納入中國酒城－貴州遵義博物館收藏。”

申請人的證據

12. 申請人提交一份由其代理人廖陳林律師事務所的蔡培偉律師於2012年8月16日作出及簽署的法定聲明(“蔡氏聲明”)作為支持涉訟申請的證據。蔡氏聲明並沒載有任何支持涉訟申請的事實陳述，其作用只為帶出以下4件證物，以證明申請人是賴嘉榮曾孫女的關係：

證物 1	貴陽文史資料選輯之《貴陽的老字號》專輯第三十六輯之副本摘錄
證物 2	賴嘉榮之墓碑照片
證物 3	賴永初之墓碑照片
證物 4	由中國貴州省貴陽市元盛公證處作出之公證書副本

相關日期

13. 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2011年2月28日(“相關日期”)。

條例第 11(5)(b)條

14. 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。”

15. 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。)

16. 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。)

17. 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。)

18. 根據上文第 15 至 17 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。

19. 按照申請人提供的資料，申請人的地址位於中國貴州省貴陽市，與反對人的所在地屬同一地區。涉訟申請所涵蓋的貨品為各種酒類飲料，與反對人所經營的釀酒業務相同。此外，申請人表示她為賴嘉榮的曾孫女，而第一反對人是賴嘉榮的嫡傳後裔(見上文第 11 段輯錄的文字)，換言之兩者是同一家族的成員。另一方面，據張氏聲明所述，由第一反對人經營的第二反對人自 2005 年起一直以反對人商標在國內生產及銷售白酒產品，並透過各類媒體為反對人商標作出宣傳，因此已為反對人商標建立知名度。在以上情況下，本人有理由相信申請人在相關日期之前已對反對人及反對人商標有相當充分的認識。

20. 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。本人注意到，申請人辯稱她是賴嘉榮的曾孫女，希望以曾祖父的名字作為商標，因此涉訟申請是真誠地作出的。然而，申請人對賴嘉榮的生平事跡、其與茅台酒的淵源、賴嘉榮與第一反對人的關係、以及第二反對人於相關日期之前一直在中國大陸使用反對人商標等事實卻隻字不提。對於申請人為何有權使用曾祖父的名字作為商標這個關鍵的問題，申請人亦選擇避而不談。明顯地，申請人的說法只是一個藉口。較為合理的推斷是，申請人在相關日期之前已得悉反對人以反對人商標經營業務並取得一定聲譽，而該商標未有在香港註冊，因此搶先提交一個與反對人商標相同的涉訟商標就同一類別的貨品在香港申請註冊，意圖借助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。申請人自身主觀的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

21. 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

22. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

23. 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12月10日