

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302047734

商標：

怡品茗

類別： 30, 35

申請人： 柯諸艇

反對人： 廣州市怡品茗茶業有限公司

決定理由

背景

1. 柯諸艇（“申請人”）於 2011 年 10 月 3 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標向香港商標註冊處(“商標註冊處”)提交註冊申請(“涉訟申請”)：

怡品茗

(“涉訟商標”)。

2. 涉訟申請涵蓋的貨品(“涉訟貨品”)如下：

類別 30

茶、茶葉代用品、蜂蜜、茶飲料、糕點

類別 35

廣告、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）

3. 關於涉訟申請的詳情於 2012 年 4 月 5 日公布。廣州市怡品茗茶業有限公司（“反對人”）於 2012 年 6 月 29 日提交反對涉訟申請的通知（“反對通知”），隨附反對理由（“反對理由書”）。對此，申請人於 2012 年 9 月 28 日提交反陳述（“反陳述”）。反對理由書和反陳述分別隨附了若干資料，但由於該些資料並非於舉證階段提交，而且亦不符合《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 79（1）條之法律要求，即非以法定聲明或誓章的形式提交，因此該些資料並不會被接納為本案中的證據。

4. 反對人依據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 18 條提交的證據，為一份由反對人的行政部經理盧迪吉於 2013 年 3 月 27 日作出並提交的法定聲明（“盧氏聲明”），該聲明並無隨附任何證物。

5. 申請人並沒有依據規則第 19 條提交任何證據。

6. 有關本反對案的聆訊定於 2015 年 2 月 11 日在本人席前進行。雙方並沒有在指定時限內提交商標表格第 T12 號以確認出席聆訊，因此也已被視為不打算出席聆訊。本人現依據規則第 75(b) 條，在沒有進行聆訊的情況下對此反對案作出決定。

反對理由

7. 反對人在反對理由書中申訴欲根據條例第 11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(4)和 12(5)(a)條對涉訟申請作出反對¹。反對人要求兼得訟費。

相關日期

8. 在本法律程序中須考慮反對理由是否存在的日期是 2011 年 10 月 3 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟申請的日期。

反對人的陳述與證供

9. 根據反對理由書，反對人乃一家根據中國法律成立的公司，其地址位於中國廣州市荔灣區芳村大道中 624 號 102 鋪室內右邊；反對人並未定義其貨品或服務，只指出其業務範圍“涉及第 30 和 35 類別”，而反對人的相關公司乃主要生產紅茶。雖然反對理由書所夾附的資料並不屬於本案中的證據，但本人從中可參照到反對人在中國內地的企業法人營業執照（副本）上的經營範圍包括“茶、茶具、預包裝和散裝食品”等²。

10. 反對人在反對理由書指出“怡品茗”（“反對人商標”）為其擁有的商標之一，而與反對人相關的數家公司亦以反對人商標為“主打品牌”。反對人又指反對人和其相關公司花費了大量人力物力和金錢於世界各地宣傳和使用反對人商標，而因此反對人商標在香港、中國內地和世界其他地方皆享有廣泛的信譽和

¹ 反對人另提出欲根據條例第 18(3)、18(4)和 19(2)條對涉訟申請作出反對，惟條例第 18(3)、18(4)和 19(2)條並不構成條例下所訂明對商標註冊申請提出反對的理由。

² 就此，申請人在反陳述的第 3 段“承認”了有關營業執照副本所載的資料為“真實的”。另外，本人注意到有關營業執照上的企業法人名稱實為“廣州市怡品茗茶葉有限公司”，當中的“葉”／“葉”字與反對通知和反對理由書上反對人的名稱中的“業”字有所出入。本人亦注意到以下述及與反對人在中國內地擁有的“怡品茗”註冊商標有關之核准商標證明亦是以“廣州市怡品茗茶葉有限公司”作為受讓人名稱的。

商譽。惟反對人並未就此提供任何實質的證據，如有關冠有反對人商標的貨品在前述地區的銷售情況、銷售金額、宣傳開支等證據。

11. 反對人稱，反對人的其中一家相關公司“英德³怡品茗茶葉有限公司”具有悠久生產紅茶的歷史，是中國最早和最大的“大葉紅茶製造廠”；而有關該公司的重大事件包括：1963年，英女皇在“盛大宴會”上用“英德紅茶招待貴賓”；1963年9月，“葉劍英同志視察英德怡品茗茶工廠”；以及1965年，“鄧小平同志視察英德怡品茗茶工廠”等。惟反對人亦未有就以上相關公司或事件提交任何相關證據。

12. 反對人又稱申請人是反對人的“客人”，而申請人在相關日期之前就一直與反對人保持業務往來。

13. 如前所述，隨附於反對理由書的若干資料並不會被接納為本案中的證據，但由於與訟雙方皆曾就該些資料作出討論或提出爭議，本人將交代相關之資料為何。隨附於反對理由書的若干資料包括了：(i)一份“2011年怡品茗訂貨會訂貨意向書”（日期為2011年5月19日）、(ii)一份“怡品茗2011年度訂貨會訂貨合同”（沒有註明日期）、(iii)一份“特約經銷合同”（日期為2010年9月21日）和(iv)一份訂貨清單（日期為2011年9月13日）（以上資料全為副本）。前兩份文件(i)和(ii)具有訂貨負責人的簽署，該簽署以潦草寫成，字形頗似申請人的名字“柯諸艇”，但反對理由書並未明言反對人是否主張該等文件是由申請人簽署的。文件(i)除了訂貨負責人的簽署外，還顯示了相關經銷商之名稱為“集之美”，而文件(iii)的合同簽署雙方乃“英德市英紅鎮紅旗茶廠”和“集之美”；文件(iv)

³ “英德”乃位於中國廣東省中北部的一個市。

則是由“東莞市萬江集之美副食品商行”向“英德市英紅鎮紅旗茶廠”出具的。反對理由書和盧氏聲明並沒有提及“英德市英紅鎮紅旗茶廠”是否反對人的關聯企業。另外，盧氏聲明第 5 段指‘反對人提供的有“柯諸艇”簽字的購銷合同是真實的’。

14. 隨附於反對理由書的若干資料還包括了“怡品茗”商標在中國內地的商標註冊證（副本）（商標編號 5977564）。該商標註冊證上的註冊人為“廣州市華儒茶葉有限公司”⁴，註冊期限自 2010 年 2 月 7 日至 2020 年 2 月 6 日。前述若干資料也包括了一張關於商標編號 5977564 的核准商標轉讓證明（副本），受讓人為廣州市怡品茗茶葉有限公司⁵，文件日期為 2011 年 8 月 20 日。⁶

15. 基於以上陳述和證供，反對人欲根據以下條例中的條文對涉訟申請作出反對：

- (a) 第 11(5)(b)條，因涉訟商標明顯是抄襲反對人商標而得來的；
- (b) 第 11(4)(b)和 11(5)(a)條，因涉訟申請乃蓄意蒙騙及誤導公眾，以及涉訟商標會構成假冒；
- (c) 第 12(4)條，因反對人商標為馳名商標，而涉訟商標的使用會對反對人商標的顯著性或商譽構成不公平的利用或造成傷害；以及

⁴ 根據盧氏聲明，“廣州市華儒茶葉有限公司”為反對人的關聯公司。

⁵ 即應為反對人；參見註釋 2。

⁶ 申請人在反陳述的第 4 段“承認”了以上商標註冊證（副本）和核准商標轉讓證明（副本）所載資料為“真實的”。

- (d) 第 12(5)(a)條，因反對人商標已建立了信譽和商譽，而涉訟商標的使用會構成假冒。

申請人的反陳述

16. 申請人為一名個人，其地址位於香港新界將軍澳。

17. 申請人在反陳述中主要提到申請人早於 2005 年開始已與一位黃榮柏先生以“怡品茗”作為招牌，合營士多一間，向客人銷售冠有“怡品茗”“招牌”⁷的茶業和“休閒產品”⁸，並於 2005 至 2006 年間向街坊贈送過冠有“怡品茗”“招牌”的大紅袍茶葉和休閒小吃作品嚐。

18. 就此，申請人稱黃榮柏和其兩位曾接受餽贈的親戚作出了有關“聲明”，而該些“聲明”已載於反陳述為附件。可是，有關的所謂聲明並非以法定聲明或誓章形式作出，而亦非在舉證階段提交，因此它們並不能被接納為本案中的證據。再者，曾接受餽贈的作證者都是黃榮柏的親戚而非其他街坊；她們作出的有關聲稱的年份為 2012 年，當時兩位的年齡分別為 64 和 85 歲，而她們的所謂聲明是關於在整整 6 年前（即 2006 年），她們曾接受過黃榮柏所贈送的兩包冠有“怡品茗”〔商標〕之大紅袍茶葉和休閒小吃產品。總的來說，本人認為有關之所謂聲明其實並未足以證明申請人和黃榮柏曾合營士多，或有關士多曾向街坊銷售冠有“怡品茗”商標的產品；申請人甚至並未曾提及有關士多的經營地址或店舖照片等。

19. 申請人否認是反對人的客人，又指他從未與反對人有任何來往，而隨附於反對理由書的有關文件亦非由他所簽署。申請人

⁷ 申請人在此段所指貨品所冠有的“招牌”應是指“商標”。

⁸ 申請人並未清楚解釋“休閒產品”所指的是甚麼，但相信主要是指休閒小吃。

也否認是東莞萬江集之美副食品商行的職員⁹。

決定理由

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

20. 本人準備首先考慮條例第 11(5)(b)條下的反對理由。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。

21. 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 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。”¹⁰

⁹ 但申請人並未解釋他與東莞萬江集之美副食品商行是否並沒有任何其他關係。

¹⁰ 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

22. 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”作判斷。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，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。”¹¹

23. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，審理該案的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知道甚麼。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。”¹²

24. 根據上文第 21 至 23 段所述的原則，本人應根據申請人所知道的，決定申請人申請註冊涉訟商標的決定會否按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被視為不真誠，而申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

circumstances.”

¹¹ 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.”

¹² 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.”

25. 就申請人是否事先知悉反對人及／或反對人商標這點，本​​案中唯一相關的直接證據就是載於盧氏聲明第 5 段的供詞，即‘反對人提供的有“柯諸艇”簽字的購銷合同是真實的’。可是，如前所述，所謂的“購銷合同”（見上文第 13 段）並非本案中的證據。因此，嚴格來說，本​​案中並沒有可獲接納的文件證據，以證明申請人和反對人在相關日期前有生意來往，以至於證明申請人事先已知悉反對人及／或反對人商標。而無論如何，就以上的“購銷合同”，本人已討論過反對人並沒有明言反對人是否主張它們是由申請人本人所簽立的；再者，有關簽字亦已被申請人所否認。申請人甚至也否認是反對人的顧客或曾與反對人有任何來往。對於申請人的種種否認，反對人並沒有進一步提供其他佐證以解決以上爭論點，以及支持其立場，即申請人乃事先知悉反對人及／或反對人商標並且抄襲了反對人商標。

26. 本人在此必須指出“不真誠”是一項嚴重的指控，有此主張的一方必須提交實質的證據證明。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訴，否則不應提出這樣的指控。此外，“除非該指控經明確地證明，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”。¹³

27. 綜觀本案中的所有相關資料和證供，本人認為反對人並未能“明確地證明”申請人乃事先知悉反對人及／或反對人的商標，以及不真誠地提出涉訟申請。因此，本人裁定反對人依據條例第 11(5)(b)條提出的反對並不成立。

根據條例第 11(4)(b)和第 11(5)(a)條提出的反對

¹³ 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.”

28. 條例第 11(4)(b)條訂明：—

「如任何商標 —
(b) 相當可能會欺騙公眾，
則該商標不得註冊。」

29. 而條例第 11(5)(a)條的條文如下：—

「如—
(a) 任何商標根據或憑藉任何法律遭禁止在香港使用；…
則該商標不得註冊或在其遭禁止使用…的範圍內不得註冊。」

30. 反對人欲依據以上條文提出反對，顯然是因不理解這些條文的原意及所針對的情況。條例第 11 條所列出的是拒絕註冊的“絕對理由”，即所針對的是提交註冊申請的商標本身的問題。這拒絕註冊的“絕對理由”是有別於處理申請人及其他各方的相對權利的第 12 條所列出的“相對理由”。因此，在考慮一個提交註冊申請的商標有否觸犯第 11 條之下的拒絕理由時，應審視及衡量該商標本身，而不應考慮它與其他既定商標是否相類似等問題¹⁴。

31. 本人認為反對人欲依據條例第 11(4)(b)及第 11(5)(a)條提出反對是基於反對人對該些條文的誤解。總括而言，反對人並未能指出涉訟商標本身如何觸犯條例第 11(4)(b)及第 11(5)(a)條之下的拒絕理由，而本人亦不認為涉訟商標本身涉及條例第 11(4)(b)及第 11(5)(a)條下的拒絕理由，因此，本人裁定反對人依據第 11(4)(b)及第 11(5)(a)條作出的反對不成立。

¹⁴ 參考 *QS by S. Oliver Trade Mark* [1999] RPC 520。

根據條例第 12(4)條提出的反對

32. 條例第 12(4)條訂明：—

- 「(4) 在符合第(6)款¹⁵的規定下，如任何商標—
- (a) 與某在先商標相同或相類似；及
 - (b) 擬就某些貨品或服務（“前者”）而註冊，該在先商標則是為某些貨品或服務（“後者”）而受保護，而前者與後者並不相同亦不相類似，

而該在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，且在無適當因由的情況下使用該在後商標，會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，則該在後商標不得註冊或在上述構成不公平利用或造成損害的範圍內不得註冊。」

33. 從上述引文中可見，要成功依靠條例第 12(4)條作出反對，反對人必須憑藉一個或多於一個「在先商標」。「在先商標」的涵義載列於條例第 5 條：—

- 「(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

¹⁵ 條例第 12(6)條主要訂明，除非在先商標或其他在先權利的擁有人是在根據條例第 44 條提出的反對程序中提出反對的，否則前述者不能依賴第 12(4)條及／或第 12(5)條之下的任何反對理由，要求商標註冊處拒絕將有關商標註冊。

期，已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。

(2) 在本條例中凡提述在先商標，均須解釋為包括已根據本條例申請註冊，並且如獲註冊即會根據或憑藉第(1)(a)款而構成在先商標的商標的提述，但上述解釋只在該商標獲如此註冊的情況下適用。」

34. 反對人並未指出而反對人的證據亦未有顯示反對人商標在香港已經註冊或正在申請進行註冊。因此，反對人商標並不藉條例第 5(1)(a)或第 5(2)條成為「在先商標」。

35. 至於條例第 5(1)(b)條所提及有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標，條例第 4 條規定在條例中“凡提述有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標，均須解釋為提述馳名於香港”¹⁶。

36. 反對人並沒有提及反對人曾否在香港銷售或宣傳冠有反對人商標的貨品，而反對人亦沒有提交任何這方面的證據，因此，反對人既未能證明反對人商標曾在香港使用，也更未能證明反對人商標已馳名於香港。本人因此裁定反對人商標並不構成條例下的馳名商標，亦不可藉條例第 5(1)(b)條成為「在先商標」。

37. 既然反對人沒有可被視作為「在先商標」的商標，而反對人亦未能證明反對人商標為馳名商標，反對人基於條例

¹⁶ 在決定某商標是否馳名於香港時，處長或法院須顧及條例附表 2 列出的因素，當中包括：有關的公眾界別對該商標的認識或承認程度；使用該商標歷時多久、使用的範圍及地域範圍；推廣該商標歷時多久，推廣的範圍及地域範圍；該商標註冊或註冊申請歷時多久及註冊的地域範圍（僅限於該段時間及地域範圍反映出該商標的使用或為人承認的程度的範圍內）（參考條例附表 2 第 1(2)條）。

第 12(4)條提出的反對必須被視為失敗。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

38. 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……」

39. 反對人指它就反對人商標已建立了信譽和商譽，而涉訟商標的使用會構成假冒，因此反對人認為處長應根據條例第 12(5)(a)條拒絕涉訟商標的註冊申請。

40. 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) 兩宗案件所確立的法律原則，原告人在有關假冒的訴訟中必須證明以下的要素：—

(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。

41. 本人已在上文第 36 段討論過反對人並沒有提供任何證據證明反對人商標曾在香港使用，或反對人就反對人商標在香港擁有甚麼業務，或反對人商標在香港有甚麼名聲等，因此本人並不認為反對人就反對人商標擁有任何在香港應受假冒法保護的商譽或聲譽。

42. 由於反對人未能確立在有關假冒的訴訟中的首項要素，根據第 12(5)(a)條提出的反對已不能成立。

訟費

43. 由於反對人提出的所有反對理由皆不成立，本人判給申請人訟費。

44. 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計算。

商標註冊處處長

(尹仲英代行)

2015 年 5 月 19 日