

《商標條例》(第559章)  
反對商標申請編號 302096424

商標：



類別： 33

申請人： 馮興祥

反對人： 中國紹興黃酒集團有限公司

---

## 決定理由

### 背景

1. 馮興祥(“申請人”)於2011年11月25日依據《商標條例》(第559章)(“條例”),就以下商標提交註冊申請(“涉訟註冊申請”),涉訟註冊申請編號為302096424:



沈永和牌  
(“涉訟商標”)。

2. 涉訟註冊申請涵蓋以下貨品:

#### 類別 33

果酒(含酒精)、燒酒、葡萄酒、酒(飲料)、白蘭地、日本米酒、酒精飲料(啤酒除外)、汽酒、黃酒、料酒(“涉訟貨品”)。

3. 有關涉訟註冊申請的詳情於 2012 年 2 月 3 日公布。中國紹興黃酒集團有限公司(“反對人”)於 2012 年 5 月 2 日提交反對涉訟註冊申請的通知(“反對通知”)及反對理由書。申請人於 2012 年 6 月 4 日，就反對通知提交反陳述連反陳述理由(“反陳述”)。

4. 反對人提交的證據為一份由其外貿公司副經理及駐港辦主任張建東(“張氏”)於 2013 年 4 月 18 日作出的法定聲明連 11 件證物(“張氏聲明”)。<sup>1</sup>

5. 申請人曾於 2013 年 5 月 16 日給商標註冊處處長(“處長”)的信函中夾附“反陳述”連“反陳述理由”及“附件(相關證據)”。惟前者已於 2012 年 6 月 4 日存檔，後者則因為並非採用法定聲明或誓章形式作出而不能被接納為證據。因此，申請人被視作沒有提交支持涉訟註冊申請的證據。

6. 有關本案的聆訊原訂於 2015 年 1 月 14 日在本人席前進行。反對人的代表中港知識產權有限公司按《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 74(5)條的時限提交通知，以確認不會出席該聆訊，而申請人則沒有提交該通知。根據上述條文，申請人被視為不打算出席聆訊。本人現根據規則第 75(b)條在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出決定。

## 反對理由

7. 反對人根據以下條文反對涉訟註冊申請並索取訟費：

- (a) 條例第 3(1)條；
- (b) 條例第 11(1)、11(4)(b)、11(5)(a)及 11(5)(b)條；以及
- (c) 條例第 12(2)、12(3)、12(4)、12(5)(a)及 12(5)(b)條。

## 相關日期

8. 本案須考慮的日期是 2011 年 11 月 25 日，即申請人提交涉訟註冊申請的日期(“相關日期”)。

---

<sup>1</sup> 反對通知與張氏聲明在內容上基本一致，本決定理由將集中討論後者。

## 反對人的背景

9. 根據張氏聲明，反對人於 1994 年在中國成立，營業地點為浙江省紹興市北海橋。



10. 反對人由始創於 1664 年的沈永和酒廠<sup>2</sup> 與在 1986 年成立的紹興市釀酒總公司聯合組建而成，是紹興市政府授權的國有資產經營單位、國家重點企業之一、以及內地最大的黃酒生產經營企業。

11. 於 2013 年間，反對人聘用數千名員工，公司總資產值達¥75 億元。反對人透過其下屬控股的浙江古越龍山紹興酒股份有限公司(“古越龍山公司”)出產的酒類貨品年產豐富，並擁有數個中華老字號、中國馳名商標以及中國名牌，也是中國首家黃酒上市公司。

12. 反對人的歷史由創始人沈良衡於清代康熙三年(1664 年)在紹興城內開辦釀酒及醬油的小釀坊開始。沈氏用自己的姓氏“沈”加上“永和”，以取“永遠和氣生財”之意，把釀坊命名為沈永和釀坊。釀坊生意日益興隆，面積逐漸擴大，後改名為沈永和酒坊，從此專營釀酒。期後一再改名並擴大業務範圍，並在國內數個大城市設置銷售網路。沈永和酒坊的產品早於 1910 年便獲頒國家級金牌，其後亦於大型博覽會中取得獎項。“沈永和”的招牌從此遠播海外，其產品遠銷至日本、新加坡、印尼及香港等地。

13. 張氏聲明證物“ZJD-1”詳盡展示了有關反對人的企業、集團架構、歷史簡介、網站、旗下品牌及產品在國內外獲獎等的資料。

## 反對人的商標及業務



14. 反對人擁有及使用的商標包括“”(以圖形表述“沈永和”三個字)、“沈永和 1664”、“SHENYONGHE”及“”等(統稱“沈永和商標”)<sup>3</sup>，主要用於酒精飲料、黃酒、米酒等(統稱“沈永和酒類貨品”)，亦有用於反對人的其他貨品，例如香煙、食品、釀酒用化學

<sup>2</sup> 在創業之初名為沈永和釀坊，見張氏聲明第 6 段。

<sup>3</sup> 根據有關的“商標使用許可協議”及其補充協議，申請人授權古越龍山公司有償獨家使用沈永和商標，申請人本身則不得使用。因此，“使用”一詞在張氏聲明第 4 段富“授權或允許第三者使用”的含意。詳情見張氏聲明第 18 段及證物“ZJD-6”。


品等。反對人在內地、香港特區及海外，均有就沈永和商標取得商標註冊。<sup>4</sup>




15. 在內地，反對人已就第 33 類貨品註冊“”、“沈永和 1664”及“”商標。<sup>5</sup> 就其他類別貨品亦



沈永和

註冊了“”及“SHENYONGHE”商標，<sup>6</sup> 當中“SHENYONGHE”為“沈永和”的英文拼音。



16. 在香港，反對人已就類別 33 貨品註冊“”（註冊編號 200308433）（“8433 號商標”），申請註冊及註冊日期為 2003 年 2 月 11 日<sup>7</sup>，較相關日期為早。

17. 至於沈永和商標的使用與推廣，在 2007 至 2011 年期間（“有關年份”），反對人透過授權古越龍山公司獨家使用反對人的“古越龍山”商標及沈永和商標，每年獲得達 ¥420 萬元以上的商標使用費。在宣傳推廣沈永和商標方面，古越龍山公司在有關年份的廣告及宣傳費用也按年上升，每年達 ¥400 至 500 多萬元。<sup>8</sup>

18. 古越龍山公司銷售沈永和系列產品歷年來均有可觀收入。在有關年份，其總營業額穩步增長，每年以億元人民幣計算。<sup>9</sup>

19. 至於認受性方面，反對人、沈永和商標及沈永和酒類貨品，在內地不同層面獲頒多項榮譽及獎項，包括被譽為中國名牌及浙江省著名商標等。<sup>10</sup>

<sup>4</sup> 張氏聲明第 10 至 17 段及證物“ZJD-5”。反對人在海外，包括英國、日本、新加坡、巴西、新西蘭、美國及加拿大等地，亦擁有沈永和商標註冊。

<sup>5</sup> 證物“ZJD-2”。

<sup>6</sup> 張氏聲明第 14 段及證物“ZJD-4”。

<sup>7</sup> 張氏聲明第 12 段及證物“ZJD-3”。反對人註冊商標當時以英文提交，貨品／服務說明為“Spirit; wine and liqueur; all included in Class 33”。

<sup>8</sup> 張氏聲明第 18、19、22 和 23 段、證物“ZJD-6”及“ZJD-9”。

<sup>9</sup> 張氏聲明第 20 段及證物“ZJD-7”。

<sup>10</sup> 張氏聲明第 24 至 25 段及證物“ZJD-9”。

20. 張氏聲明也提及申請人的業務、申請人在相關日期前後就反對人認為跟本案有關的商標向香港商標註冊處申請註冊的事宜、以及反對人對本案的觀點。在適當時候，下文將會略提這等事項。

## 申請人的背景

21. 申請人沒有提交任何證據，而他在反陳述中只提出對本案及他認為有關的其他事宜的觀點。申請人反指反對人的 8433 號商標



“ ”僅僅是一個圖形，跟“沈永和”三個字沒有任何關連，亦主動提及申請人於2011年就以下商標在香港取得的註冊：

商標編號301456137(“6137號商標”)

商標：**沈永和紹興酒**  
貨品：類別及說明均與涉訟貨品的一致  
註冊日期：2011年4月1日

22. 申請人指涉訟商標只是6137號商標的變形，屬於“沈永和”系列及互為商標，因此涉訟註冊申請也理應被核准。<sup>11</sup>

## 涉訟商標



**沈永和牌**

23. 涉訟商標 是由“沈永和”、“创建于1664年”、“SHAOXING.SHENYONGHE.HUANGJIU 中国.绍兴”及“沈永和牌”四組字和兩個橢圓形圖形組成。“SHENYONGHE”為“沈永和”的英文拼音，<sup>12</sup> 因此，“沈永和”三個字或其概念實質在涉訟商標中出現了三次，分別在其上、中及下的位置。觀感上，“沈永和”三個字或其概念顯然

<sup>11</sup> 處長已於2014年11月18日，以6137號商標的註冊申請屬不真誠地提出，即違反條例第11(5)(b)條的情況下註冊為理由，依據條例第53(3)條宣布該商標註冊無效。

<sup>12</sup> 見上文第15段。

是涉訟商標中最突出、主要及顯著的元素。“SHAOXING”及“HUANGJIU”分別是“紹興”及“黃酒”的英文拼音。<sup>13</sup> “创建于1664年”一組字的字體雖然較小，卻緊貼於“沈永和”三個字的右下方，明顯是指向“沈永和”。整體而言，透過中英文選字、字體、圖形布局及以“沈永和”作為最突出、主要及顯著的元素，申請人明顯要令一般消費者當看見涉訟商標時，會自然地把它與在紹興創建於1664年的沈永和釀酒業(尤其是黃酒)及沈永和牌貨品掛鉤。

## 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

24. 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.....的範圍內不得註冊。”

25. 條例第11(5)(b)條並無界定“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。”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/>

<sup>14</sup> 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.”

26. 在決定某商標註冊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，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。”<sup>15</sup>

27. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 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。”<sup>16</sup>

28. 綜合上述各項原則，在決定申請人是否不真誠地提出涉訟註冊申請這問題上，本人必須考慮其在提出申請時，對沈永和商標及該商標使用情況所知為何，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠，而這與申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

29. 本人亦明白，指某項商標註冊申請屬“不真誠地提出的”是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。

### 申請人對沈永和商標及其使用的認知

30. 反對人的證據闡明反對人(及反對人前身)在中國浙江省紹興市

---

<sup>15</sup> 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.”

<sup>16</sup> 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.”

的釀酒業中的悠久參與、貢獻及聲譽；沈永和商標的由來，在內地、香港及世界各地就沈永和酒類貨品取得商標註冊；反對人、沈永和商標及沈永和酒類貨品，在內地不同層面獲頒榮譽及獎項、成為中國名牌及浙江省著名商標等。

31. 本人接納反對人的說法，認為反對人經營的沈永和酒類貨品以及使用的沈永和商標，在本案的相關日期前已建立了一定的商譽。

32. 張氏亦舉證說明，申請人與反對人在同一省市屬於同一行業和經營相同或十分相似貨品，而申請人經營的紹興市府山酒業有限公司（“紹興市府山酒業”）在 2010 年才成立。因此申請人沒可能在申請註冊涉訟商標之前不知曉反對人及沈永和商標。

33. 就反對人的存在、其業務及沈永和商標的知名度，申請人並沒有提出異議或提交任何證據作出反駁。再者，從張氏聲明證物“ZJD-11”<sup>17</sup> 展示關於紹興市府山酒業的副總經理曾接受電子傳媒訪問的畫面記錄內容<sup>18</sup> 亦可推斷，申請人最遲於 2011 年 4 月 1 日<sup>19</sup>（即相關日期前）便知悉沈永和商標屬於反對人，也認同沈永和商標是著名及重要的商標。

34. 基於以上所述，本人有理由相信，申請人在提交涉訟註冊申請時，對反對人及沈永和商標已有一定程度的認識。

35. 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。

36. 張氏聲明證物“ZJD-11”也顯示，申請人經營的紹興市府山酒業的產品包括“府山紹興黃酒”、“府山老酒”、“府山紹興加飯酒”及“府山太雕酒”等，當中並沒有任何或任何有關“沈永和”品牌的產品。但涉訟商標卻以“沈永和”作為最突出、主要及顯著的元素。

---

<sup>17</sup> 紹興市府山酒業的網頁 <http://shaoxing082276.11467.com> 下載及打印的資料。

<sup>18</sup> 張氏節錄該總經理的有關講話如下：“……我們馮總[張氏相信是指申請人]在註冊我們自己的商標的同時，看到沈永和商標沒有註冊……所以我們府山酒業有限公司的馮總就覺得這樣不，必須要把這個紹興的著名商標，必須把它註冊下來，所以我們就把這個沈永和的商標[張氏相信是指 6137 號商標]註冊給我們……你們[張氏相信是指反對人]為什麼沒有註冊好這個商標，為什麼沒有保護好我們紹興這麼重要的商標……我們紹興人民這樣相信你們，把這麼重要的商標，這麼重要的酒廠合併給你，叫你保護好這麼重要的商標，但是你們恰恰沒有……”。

<sup>19</sup> 6137 號商標申請註冊日期，見上文第 21 段。



37. 綜合以上各點，本人認為申請人的意圖已不言而喻。申請人顯然在相關日期前對沈永和商標的存在及沈永和商標在酒類市場的聲譽有不淺的認識，因此就第 33 類貨品提交一個以“沈永和”作為最突出、主要及顯著的元素的商標註冊申請，其意圖明顯是要借助沈永和商標的名聲從中牟取利益。毫無疑問，按照申請人所知道的事實，申請人申請註冊涉訟商標明顯屬不誠實的行為，並不符合有關行業中合理及具備經驗的人士的可接受商業行為標準。

38. 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。

### **根據條例第 11(5)(b)條以外提出的反對**

39. 由於本人已根據條例第 11(5)(b)條作出裁定，本人亦無須考慮反對人根據上文第 7 段所列的其他條文提出的理據。

### **訟費**

40. 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

(謝貝茜代行)

2015 年 5 月 15 日