

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302138869

商標： 意利

類別： 30

申請人： 皇家珈琲道國際控股有限公司

反對人： 意利咖啡股份公司(ILLYCAFFÈ S.P.A.)

決定理由

背景

1. 皇家珈琲道國際控股有限公司(“申請人”)於 2012 年 1 月 16 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”)：

意利
 (“涉訟商標”)

涉訟申請涵蓋的貨品為第 30 類的“咖啡，茶，可可和咖啡代用品；麵包，糕點和甜食；冰製食品；飲用冰”(“涉訟貨品”)。

2. 涉訟申請的詳情於 2012 年 6 月 1 日公布。意利咖啡股份公司(ILLYCAFFÈ S.P.A.) (“反對人”)於 2012 年 10 月 30 日提交反對涉訟申請的通知，並附上反對理由(“反對理由”)。申請人於 2013 年 1 月 11 日提交反陳述(“反陳述”)。

3. 有關反對的聆訊原訂於 2015 年 9 月 8 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。不過，代表反對人的文彬國際商標專利事務所於 2015 年 9 月 2 日向本處提交了書面陳述。本人現根據規則第 75(b)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. 根據反對理由，反對人是一間根據意大利共和國法律成立的股份公司，是“ILLY”及“意利”商標(以下統稱“反對人商標”)的擁有人。“意利”是“ILLY”的中文譯音，亦是反對人的中文商標。反對人表示已就“ILLY”商標在世界不同的國家及地區註冊，而“意利”商標亦已在中國內地註冊並且在香港申請註冊中。反對人商標主要用於咖啡及其相關的產品上。

5. 反對人認為，涉訟商標與反對人商標相同或極為相類似，因此當申請人使用涉訟商標於第 30 類的涉訟貨品時，相當可能會令公眾產生混淆或令公眾受騙。此外，反對人相信申請人是在得悉反對人商標的知名度及良好聲譽的情況下提出涉訟申請，申請人使用涉訟商標於涉訟貨品時亦極可能違反關於假冒的法律。基於以上理由，反對人認為涉訟申請應不予批准，申請人亦應支付反對人有關是次反對的訟費。

6. 反對人在反對理由中提到是項反對是根據條例第 11(4)(b)、11(5)(b)、12(1)、12(2)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條提出。然而，反對人在書面陳述中只是集中討論其根據條例第 11(5)(b)及 12(5)(a)條提出的反對。

反陳述

7. 根據反陳述，申請人是一間根據香港特別行政區法律成立的咖啡企業。申請人表示，反對人在香港所註冊的只是英文商標“ILLY”，而由於商標註冊屬地域性，反對人在中國內地註冊“意利”商標並不代表同一標記不可在香港註冊。申請人亦表示，英文字“ILLY”與中文字“意利”在意義上有所不同，而他在香港並未發現任何以“意利”作品牌的咖啡產品，因此反對人無權干涉申請人在香港申請註冊中文字“意利”作為商標。

反對人的證據

8. 反對人提交一份由其品牌經理 Susanna Bellandi 於 2013 年 6 月 26 日作出及簽署的法定聲明(“Bellandi 聲明”)及其中文譯本作為支持其反對的證據。

9. 根據 Bellandi 聲明，反對人由弗朗西斯科·意利先生(Mr. Francesco ILLY)於 1933 年在意大利里雅斯特成立。弗朗西斯科·意利先生亦是現代高速咖啡機的開發者。自成立以來，反對人一直從事生產和銷售咖啡、咖啡機及配件的業務。現時，反對人由第三代意利家族經營，安德里亞·意利先生(Mr. Andrea ILLY)為其主席及行政總裁。Bellandi 聲明提到反對人生產及銷售的咖啡均來自百份百阿拉比卡咖啡調豆，出產自南美、中美、印度及非洲九處不同產區。反對人出產的咖啡在全球超過 50,000 間餐館、酒店和咖啡館供應，並銷售於五大洲 140 多個國家。以反對人為首的意利集團(ILLYCAFFÈ Group)亦致力於拓展咖啡市場及傳播咖啡文化，包括成立 Università del Caffè (咖啡大學)，為學生、企業家、咖啡館和酒店員工、咖啡生產者和種植者、消費者和行內人士提供所有與咖啡館、咖啡及所有準備技巧主題有關的培訓。Bellandi 聲明第 9 段列出了意利集團旗下分佈在世界各地的 19 間公司的名字。


10. 為了開發中國市場，Bellandi 表示反對人自 2006 年起在上海成立和運作一間名為「意利咖啡商貿(上海)有限公司」(ILLYCAFFÈ Shanghai Co. Ltd.) (“意利上海”)的公司，負責管理反對人在中國的咖啡業務，包括銷售不同的咖啡產品和咖啡機。Bellandi 聲明之“證據 A”為意利上海的企業法人營業執照的副本。“證據 B”則載有一些反對人發給意利上海及其他貿易夥伴有關向中國進口咖啡產品和機器的商業發票的副本，日期由 2000 年 6 月至 2012 年 4 月不等，當中大部分發票均附有以下商標：



Bellandi 聲明第 17 段列出了反對人由 2006 至 2012 年間向意利上海銷售的咖啡產品的年度營業額，有關金額由 2006 年的 5.03 萬歐元逐年遞增至 2012 年的 17.75 萬歐元。

11. 除了在中國銷售咖啡產品和咖啡機外，反對人在中國上海亦開設 Università del Caffè 的分校，設有多媒體教室教授有關咖啡、咖啡器材及品味的理論和實踐，該些教室可以同時容納多達 18 名學生。從載於 Bellandi 聲明“證據 C”的咖啡大學中文網頁(www.unicaffe.cn)列印的內容可見，反對人將其設於上海的 Università del Caffè 分校名為「意利咖啡大學(中國)」，反對人亦自稱為「意利咖啡」。該網頁的版權告示顯示的日期為 2007 年。

12. 據 Bellandi 理解，“意利”在中國已被廣泛公認為“ILLY”的中文名稱，而事實上反對人自 2000 年起已採納和使用“意利”作為反對人在中國的商標。從載於 Bellandi 聲明“證據 D”內的註冊紀錄列印可見，反對人在中國已註冊了以下多個“意利”商標：

商標	註冊號碼	註冊日期	類別	貨品/服務
	G907398	2006 年 6 月 5 日	9, 11, 21, 30, 32, 33 及 43	<p><u>第 9 類</u> 自動售貨機</p> <p><u>第 11 類</u> 蒸氣設備，烹飪設置和裝置，電動咖啡機，電動咖啡壺，咖啡烘焙爐</p> <p><u>第 21 類</u> 家庭或廚房用具及容器，咖啡機器(非電動)，全套咖啡具和咖啡壺(非貴重金屬製的)</p> <p><u>第 30 類</u> 咖啡，茶，可可，糖及其代用品，糕點，糖果和冰淇淋</p> <p><u>第 32 類</u> 不含酒精的飲料，其他供製作飲料用的製劑</p> <p><u>第 33 類</u> 含酒精的飲料</p> <p><u>第 43 類</u> 飲食供應(食品)，酒吧和咖啡館 - 餐館服務</p>
意利	3132130	2003 年 8 月 21 日	7	吸塵器、集塵器、除塵器
意利	3142321	2003 年 10 月 21 日	43	咖啡、冷熱飲品店、快餐店、食堂和餐館

13. 在香港的業務方面，Bellandi 聲明第 21 段列出了反對人由 2006 至 2012 年間向香港的分銷商「奧美咖啡有限公司」(Ultimate Coffee Company Limited)銷售其咖啡產品的每年營業額，有關金額由 2006 年的 2.8 萬歐元遞增至 2012 年的 11.4 萬歐元。部分反對人於 2009 至 2013 年間向上述的香港分銷商銷售咖啡產品的商業發票副本可在 Bellandi 聲明“證據 E”內找到。

14. Bellandi 聲明第 23 至 24 段亦提到一些關於申請人的背景資料。Bellandi 聲明“證據 F”內附載了有關申請人的網上查冊紀錄列印，當中顯示申請人是一間於 2011 年 6 月 13 日成立的香港公司。從載於“證據 G”的一份申請人於 2012 年向香港公司註冊處提交的周年申報表副本可見，申請人的唯一股東和董事是一位名為「李紅衛」(LI HONGWEI)的人，而他的地址位於中國深圳市羅湖區。

申請人的證據

15. 申請人沒有提交任何證據以支持涉訟申請。

相關日期

16. 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 2012 年 1 月 16 日(“相關日期”)。

條例第 11(5)(b)條

17. 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。

18. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture 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。)

19. 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。)

20. 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。)

21. 根據上文第 18 至 20 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。

22. 在上文第 8 至 14 段，本人已引述 **Bellandi** 聲明的有關內容，交代反對人的背景、反對人商標的起源及它們在全球各地註冊及使用的情況。根據有關論述，反對人商標中的“**ILLY**”是反對人始創者的姓氏，而“意利”是“**ILLY**”的中文譯音，亦是反對人採用的中文商標。從附於 **Bellandi** 聲明“證據 A”及“證據 D”內的文件可知，反對人自 2006 年起在中國成立意利上海經營反對人的咖啡業務，亦分別於 2003 及 2006 年就咖啡及相關產品及服務註冊了多個由中文字“意利”組成的商標，兩者都較相關日期為早。**Bellandi** 聲明“證據 B”內的商業發票副本亦顯示反對人在相關日期之前已持續及具規模地向中國進口咖啡產品和機器，歷時達 12 年之久。雖然有關單據並沒有顯示“意利”商標被用於反對人產品的情況，但從 **Bellandi** 聲明“證據 C”內的網頁列印本可見，反對人將其設於上海的咖啡大學名為「意利咖啡大學(中國)」，亦自稱為「意利咖啡」，與反對人指“意利”為反對人中文商標的說法相符。

23. 另一方面，**Bellandi** 聲明“證據 F”及“證據 G”內的資料顯示申請人的唯一股東和董事是一名中國內地的居民，而申請人在反陳述中亦表示他是經營咖啡業務。因此，本人有理由相信申請人在相關日期之時已聽聞過反對人在中國內地的業務。

24. 與此同時，涉訟商標與反對人的“意利”商標完全相同，涉訟貨品亦與反對人所經營的咖啡產品屬於同一範疇。就涉訟貨品而言，“意利”並不帶有任何意義或具描述性，因此具有一定程度的顯著性。面對反對人指涉訟申請是不真誠地提出如此嚴重的指控時，申請人不但沒有交代涉訟商標的來由，亦沒有提交任何證據去反駁反對人的說法，只是強調反對人在中國內地註冊“意利”商標並不代表有關標記不可在香港註冊。在此情況下，如果說申請人選擇就涉訟貨品申請註冊“意利”兩字作為商標只是純粹出於巧合，實在令人難以信服。

25. 這一切明顯並非偶然。本人認為較為合理的解釋，是申請人在相關日期之前得悉反對人的存在和其使用“意利”商標於咖啡產品的情況，因此提交一個與“意利”商標相同的涉訟商標就有關貨品申請註冊，意圖借助反對人的名聲從中牟取利益。毫無疑問，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地提出的。

26. 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條例第12(5)(a)條提出的反對理據。

訟費

27. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

28. 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為基礎，並根據適用於反對註冊程序的訟費收費表計算。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2016年2月25日