


《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 302439243 註冊無效

商標：  
類別：33  
申請人：陝西西鳳酒廠集團有限公司  
註冊擁有人：紹興市中會鑫成貿易有限公司

---

## 決定理由

### 背景

1. 陝西西鳳酒廠集團有限公司(“申請人”)於 2013 年 11 月 1 日根據《商標條例》(第 559 章) (“條例”) 第 53 條，就以下商標提出宣布註冊無效的申請 (“該註冊無效申請”)：



(商標編號 302439243，下稱“涉訟商標”)

涉訟商標的註冊擁有人是紹興市中會鑫成貿易有限公司(“註冊擁有人”)，註冊涉及的貨品如下：

#### 類別 33

果酒(含酒精)，雞尾酒、白酒、葡萄酒、酒(飲料)、日本米酒、酒精飲料、汽酒、黃酒、料酒。

(以下統稱“涉訟貨品”)

2. 註冊擁有人沒有就該註冊無效申請提交反陳述。因此，根據《商標規則》(第 559A 章) (“規則”) 第 41(3)條 (該條根據規則第 47 條適用於就該註冊無效申請進行的法律程序)，註冊擁有人被視為不反對該註冊無效申請。

3. 申請人按照規則第 42 及 47 條提交一份由其品牌管理部副部長王超於 2014 年 7 月 8 日作出及簽署的法定聲明(“王氏聲明”), 作為支持該註冊無效申請的證據。

4. 該註冊無效申請的聆訊原訂於 2015 年 11 月 4 日進行。代表申請人的中港知識產權有限公司於 2015 年 9 月 16 日來信, 表示申請人將不會出席有關聆訊。本人現根據規則第 75 條在沒有進行聆訊的情況下, 就該註冊無效申請作出決定。

### 該註冊無效申請的理由

5. 根據該註冊無效申請的理由陳述(“理由陳述”)和王氏聲明, 申請人是一家在中國成立的國有獨資有限責任公司, 地址位於中國陝西省鳳翔縣。申請人的前身是 1956 年成立的陝西省西鳳酒廠。

6. 申請人表示, 其主導產品為西鳳酒, 是中國四大名酒之一, 亦是中國鳳香型白酒的始祖, 擁有三千多年的釀造歷史。

7. 申請人認為, 涉訟商標的註冊違反以下條文, 因此應被宣布為無效:

- (i) 條例第 11(1)(b)及 53(3)條;
- (ii) 條例第 11(1)(c)及 53(3)條;
- (iii) 條例第 11(5)(b)及 53(3)條;
- (iv) 條例第 12(1)及 53(5)(a)條;
- (v) 條例第 12(2)及 53(5)(a)條;
- (vi) 條例第 12(3)及 53(5)(a)條;
- (vii) 條例第 12(4)及 53(5)(b)條; 及
- (viii) 條例第 12(5)(a)及 53(5)(b)條。

8. 由於每項申請理由均為獨立, 申請人只須證明其中一項申請理由成立, 涉訟商標的註冊便應被宣布為無效。

### 相關日期

9. 在本案中須考慮的相關日期, 是註冊擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期, 即 2012 年 11 月 19 日。

## 根據條例第 53(3)及 11(1)(b)條提出的申請理由

10. 本人首先考慮申請人根據條例第 53(3)及 11(1)(b)條提出的申請理由。

11. 申請人在理由陳述中述明，涉訟商標由簡體字“西凤”組成，考慮到“西鳳”是一種酒的名稱(即西鳳酒)，涉訟商標純粹指明涉訟貨品的種類及特性，因此欠缺顯著特性。由於涉訟商標是在違反條例第 11(1)(b)條的情況下註冊，其註冊應根據條例第 53(3)條被宣布為無效。

12. 條例第 53(3)條訂明：

“(3)任何商標的註冊均可以該商標是在違反第 11 條(拒絕註冊的絕對理由)的情況下註冊為理由而宣布為無效。”

13. 條例第 11(1)(b)條訂明：

“(1) 除第(2)款另有規定外，以下商標不得註冊—

.....

(b) 欠缺顯著特性的商標；

.....”

14. 條例第 11(1)(b)條規定，欠缺顯著特性的商標不得註冊。在考慮一個標記是否欠缺顯著特性時，本人必須根據有關註冊申請所涵蓋的貨品及服務，以及以被視為能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎的有關消費者的眼光來判斷。換句話說，本人須決定涉訟貨品的消費者是甚麼人，並考慮涉訟商標是否能讓這些消費者辨識涉訟貨品乃源自某一企業。一個有顯著特性的標記，是在即使沒有經過使用的情況下，有關消費者也能單憑這個標記辨識有關貨品及服務是源自某一企業。此說法符合 *British Sugar Plc v James Robertson & Sons Ltd* [1996] R.P.C. 281 一案判詞第 306 頁所述的原則：

“What does *devoid of any distinctive character* mean? I think the phrase requires consideration of the mark on its own, assuming no use. Is it the sort of word (or other sign) which cannot do the job of distinguishing without first educating the public that it is a trade mark?”

(“欠缺顯著特性是甚麼意思？我想這是須要假設標記不曾被使用的情況下就標記本身作出考慮。標記是否屬於那種在公眾未曾學習認識其為商標之前，不能做到(將某企業的貨品或服務與其他企

業的貨品或服務)作出識別的文字(或其他標誌)?”)

15. 除上述原則外，*Nestle SA's Trade Mark Application* [2004] F.S.R. 2 一案於判詞第 26 頁進一步說明：

“The distinctiveness to be considered is that which identifies a product as originating from a particular undertaking. Such distinctiveness is to be considered by reference to goods of the class for which registration is sought and consumers of those goods. In relation to the consumers of those goods the court is required to consider the presumed expectations of reasonably well informed, and circumspect consumers.”

(“須要考慮的顯著特性是那種能讓人辨識產品是源自某一企業的特性。這類型的顯著特性須根據申請註冊的貨品及該類貨品的消費者而作出考慮。法院須以被視為能夠合理地掌握充分資料和善於觀察的有關消費者的眼光來判斷。”) )

16. 涉訟貨品涵蓋類別 33 內各式各樣的酒和包含酒精的飲料。這些都是普羅大眾會購買的貨品。因此，就該等貨品而言，有關消費者是一般有興趣選購這些酒精飲料的香港市民，亦包括供應這些貨品的餐廳及食肆。在決定有關消費者的類型後，本人必須以這些消費者的眼光及角度來考慮涉訟商標的可註冊性。

17. 涉訟商標純粹由簡體中文字“西凤”構成，沒有任何特色或圖案。根據《辭海》(1989 年版)的解釋，“西鳳酒”一詞具有以下含義：

#### “西鳳酒

中國名酒之一。產於陝西鳳翔、寶雞一帶，以鳳翔縣柳林鎮所產的最為著名。酒液清澈，香氣清雅，酒味醇厚、綿軟，酸、甜、苦、辣、香五味俱全，各味諧調。酒精含量 65%。釀酒的主要原料為高粱，使用井水，制曲原料是大麥和豌豆，成酒後需儲存三年，經再一次勾兌後出廠。”

18. 上述釋義與申請人指“西鳳”是一種酒的名稱這說法相符。至於“西鳳”這個名稱的淵源，王氏聲明第 4 段提到：

“……西鳳酒，古稱《秦酒》、《柳林酒》，是中國四大名酒之一，亦是中國鳳香型白酒的始祖。西鳳酒醇香典雅，被譽為《酒中鳳凰》。西鳳酒始於殷商，盛於唐宋，有三千多年的釀造歷史。《西鳳》這個名稱可追溯至唐代肅宗至德二年。當時，取意於周文王的《鳳凰集於岐山，飛鳴過雍》的典故，《雍州》被改稱為《鳳翔》。因此，

在唐代開始，《鳳翔》就被稱為《西府鳳翔》，《西鳳》這個名稱亦由此而來。”

19. 此外，王氏聲明“證物 WC-1”附有申請人網頁部分內容的列印本，當中就“西鳳酒”的典故載有以下一段較為詳盡的描述：

“西鳳酒是我國最古老的歷史文化名酒之一，它始於殷商，盛於唐宋，距今已有 3000 年歷史。

西鳳酒產於陝西省鳳翔縣。鳳翔古稱雍，為炎黃文化和周秦文化發祥地和中國著名酒鄉，文化積澱十分豐厚。鳳翔是民間傳說中產鳳凰的地方，有鳳鳴岐山、吹簫引鳳等故事。唐朝以後，又是西府台的所在地，人稱西府鳳翔。這一帶出土的 6000 年前的酒具正式拉開了中國酒文化史的帷幕，仰韶文化遺址有二十多處，龍山文化遺址更多，秦公大墓的發掘轟動世界，雍城遺址和蘇東坡任職鳳翔時興建的東湖園林等名勝古迹馳名中外。

根據殷商晚期的尹光方鼎銘文和西周初年的方鼎銘記載，遠在 3000 年前這裡出產的“秦酒”(即今西鳳酒，因產於秦地雍城而得名)就成為王室御酒。《史記·秦本紀》上記述的秦穆公賜酒為盜馬“野人”解毒，《酒譜》記載的秦晉韓原大戰秦穆公獲勝後“投酒於河以勞師”的典故就發生在這裡。這裡自古盛產美酒，唯以柳林鎮所產之酒為上乘。至今，民間仍流傳着“東湖柳、西鳳酒、女人手”的佳話。唐貞觀年間，西鳳酒就有“開壇香十里，隔壁醉三家”的美譽。到了明代，鳳翔境內“燒坊邊地，滿城飄香”，釀酒業大振，過境路人常常“知味停車，聞香下馬”，以品嘗西鳳酒為樂事。清末，西鳳酒就打向海外。1915 年，西鳳酒榮獲巴拿馬賽會金質獎，遂盛名五洲。”

20. 王氏聲明“證物 WC-5”亦夾附了中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局於 2004 年發出的 GB/19508 原產地產品“西鳳酒”國家標準報告的副本，以及 2007 年修訂的 GB/T19508 地理標誌產品“西鳳酒”國家標準報告的副本。根據有關文件的內容，官方行政機構對於生產“西鳳酒”的原產地範圍、原料要求、檢驗方法，以至產品的標籤、包裝、儲存等都有嚴格的規定。

21. 從上述各項資料可見，“西鳳”或“西鳳酒”本身是一種酒的名稱。當有關消費者看見涉訟商標使用於涉訟貨品時，他們只會認為有關標記純粹顯示該等貨品的種類或名稱，而不能單憑該標誌而將註冊擁有人的貨品與其他企業的貨品作出識別。換言之，涉訟商標本身並不能發揮顯示商業來源的功能，是一個欠缺顯著特性的標誌，因此根據條例第 11(1)(b)條不

得註冊。

22. 另一方面，註冊擁有人不但沒有否認涉訟商標欠缺顯著性，而且沒有提交任何證據以顯示涉訟商標已因其付諸使用而實際上具有顯著性。事實上，註冊擁有人並沒有就該註冊無效申請提出抗辯。

23. 綜合以上各點，本人認為涉訟商標欠缺顯著特性，並不符合條例第 11(1)(b)條所訂對註冊商標的要求。有鑑於此，本人裁定涉訟商標是在違反條例第 11(1)(b)條的情況下註冊的，因此依據條例第 53(3)條宣布涉訟商標的註冊無效。

24. 由於本人已根據條例第 11(1)(b)及 53(3)條的理據宣布涉訟商標的註冊無效，本人無須再考慮申請人根據上文第 7 段所列的其他條文提出的理據。

## 訟費

25. 由於該註冊無效申請成立，本人判給申請人訟費。

26. 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)

2016 年 4 月 15 日