

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302442573

商標：

洋河

類別： 35

申請人： 陳東良

反對人： 江蘇洋河酒廠股份有限公司

---

## 決定理由

### 背景

1. 陳東良（“申請人”）於 2012 年 11 月 21 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”）：

洋河

（“涉訟商標”）。

2. 涉訟申請涵蓋的服務（“涉訟服務”）如下：

#### 類別 35

戶外廣告、廣告宣傳本的出版、電視商業廣告、計算機網絡上的在綫廣告、組織商業或廣告交易會、進出

口代理、替他人推銷、替他人採購（替其他企業購賣商品服務）、市場營銷、實體經營

3. 關於該註冊申請的詳情於 2013 年 4 月 26 日公布。江蘇洋河酒廠股份有限公司（“反對人”）於 2013 年 6 月 18 日提交反對涉訟申請的通知，隨附反對理由書（“反對理由書”）。對此，申請人於 2013 年 7 月 15 日就反對理由書提交反陳述（“反陳述”）。

4. 反對人依據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 18 條提交的證據，為一份由反對人的管理中心部長王黎明於 2014 年 1 月 3 日在中國江蘇省宿遷市公證人面前作出、並於 2014 年 1 月 8 日提交的法定聲明（“王氏法定聲明”），其隨附 14 份證物。

5. 申請人並沒有依據規則第 19 條提交任何支持涉訟申請的證據。

6. 有關本反對案的聆訊定於 2015 年 9 月 16 日在本人席前進行。反對人由其代理人中港知識產權有限公司的周家欣（“周小姐”）代表出席聆訊；而申請人既沒有在指定時限內提交商標表格第 T12 號以確認出席聆訊，也缺席於該聆訊。

## 反對理由

7. 反對人在反對理由書中申訴欲根據條例第 3(1)、11(1)、11(4)(b)、11(5)(b)、12(4)、12(5)(a) 和 12(5)(b) 條對涉訟申請作出反對<sup>1</sup>。在聆訊中，周小姐只集中依據條例第 11(5)(b) 條反對涉訟申請。反對人要求兼得訟費。

---

<sup>1</sup> 反對人另提出欲根據條例第 18(1)、18(2)、18(3) 和 19(2) 條對涉訟申請作出反對，惟該些條例條並不構成條例下訂明的反對理由。

## 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申請人提交涉訟申請的日期，即 2012 年 11 月 21 日（“相關日期”）。

## 反對人的陳述與證據

9. 根據反對理由書，反對人乃一家中國企業，是由江蘇洋河集團有限公司改制以後成立的新公司，位於江蘇省宿遷市洋河中大街 118 號。根據案中證據資料，反對人的前任人（應比江蘇洋河集團有限公司更早之前任人）成立於 1949 年，而反對人應於 1999 至 2004 年之間成立<sup>2</sup>。反對人指，反對人擁有“洋河”、“雙溝”和“來安”三大釀酒基地，是中國白酒行業中技術實力最強、生產規模最大和現代化程度最高的集團之一；反對人也是中國白酒行業中唯一擁有“兩大中國名酒、兩個中國老字號和五枚馳名商標的企業”<sup>3</sup>。反對人於 2009 年在深圳交易所上市，其資產總值逾 193 億元，聘有員工 27000 餘名，佔地 10 平方公里。

10. 反對人的主要商品為“洋河大麴”和“洋河藍色經典”酒。根據案中證據資料，反對人前任人的“洋河大麴”早於 1972 年以來已被評為江蘇省歷屆名酒，更於 1979 年在第三屆全國評酒會上躋身全國八大名酒之列，之後也一直屢獲獎項，如 1989 年在全國第五屆評酒會上獲三枚金牌，以及在 1990 年於全國濃香型白酒分級評比中，以最高分當選為標杆酒等<sup>4</sup>。

---

<sup>2</sup> 參見王氏聲明夾附的證物“WLM-5”（反對人商標於中國的商標註冊証副本及列表）、“WLM-8”（反對人官方網頁中的企業簡介）及“WLM-14”（反對人早年在香港對另一商標申請提出反對的有關反對理由書）。其中，於證物“WLM-5”可見相關的反對人在中國註冊的商標乃於 1999 年 4 月獲核准轉讓予江蘇洋河集團有限公司，而該等商標又於 2004 年 1 月 14 日獲核准轉讓予反對人。

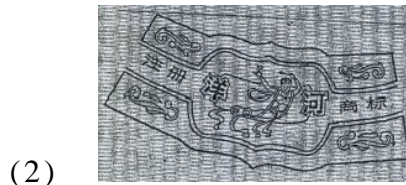
<sup>3</sup> 反對人並沒有解釋“兩大中國名酒”是否就是第 10 段提及之“洋河大麴”和“洋河藍色經典”酒，亦沒有解釋“兩大老字號”是甚麼。至於馳名商標，從反對人提供的證據中可參照到的獲認定馳名商標有三個。

<sup>4</sup> 參見反對理由書第 3 及 12 段，以及證物“WLM-8”。

11. 反對人稱其擁有 267 個有關“洋河”的商標註冊於與白酒及其他相關貨品之類別。從王氏法定聲明及其下的證物“WLM-5”<sup>5</sup>可見，反對人在中國內地擁有 15 個商標註冊，其中 14 個包含了“洋河”二字，或也包含其他元素如“YANGHE”（“洋河”的普通話音譯）、“大曲”（“大麴”的簡體字）、羊圖形、仙女圖形或風景圖形等。另一個註冊商標就包含了“羊禾”二字及一個羊圖形。該等商標在不同時期註冊，最早的在 1979 年獲得註冊，最晚的在 2004 年。該等商標和有關的註冊資料簡表見附件。

12. 反對人以下的三個商標已於 2002 年 3 月 12 日獲中國商標局認定為馳名商標<sup>6</sup>：

(1) 



13. 至於香港方面，反對人於 2006 年 8 月 10 日就以下商標於第 33 類別獲得註冊<sup>7</sup>，商標編號為 300699599<sup>8</sup>：



---

<sup>5</sup> 證物“WLM-5”包含了反對人在中國註冊商標的商標註冊証副本。

<sup>6</sup> 相關證據見證物“WLM-4”。

<sup>7</sup> 相關貨品為“酒（飲料）；果酒（含酒精）；葡萄酒；酒（利口酒）；含酒精液體；蒸餾提取物（利口酒和烈酒）；苦味酒；料酒；酒精飲料（啤酒除外）；食用酒精”

<sup>8</sup> 相關註冊證書副本見證物“WLM-3”。

14. 反對人的包含“洋河”二字及／或“YANGHE”的商標也在多個國家就第 33 類別及相關類別獲得商標註冊，包括在台灣、韓國、日本、澳洲、紐西蘭和美國<sup>9</sup>。

15. 反對人提交了一些國內相關的銷售發票（證物“WLM-7”），以證明反對人的貨品於國內有穩定的銷售數字。該些發票的日期全為 2011 年，其顯示的銷售額一般約為 10 至 50 萬元人民幣不等。只是，反對人並沒有提供該年度的總銷售數字及其他相關日期之前的年份的總銷售數字供本人作全面的參考。

16. 反對人提出的其他論點或提供的其他證據資料包括曾贊助中央電視台 2012 年春節晚會（但相關的節目節錄打印本只見反對人的另一品牌“梦之蓝”）及曾贊助歌手王菲 2011 年全國巡迴演唱會（證據中的網上文章未能清楚證實此點）（證物“WLM-9”）；反對人官方網頁訪問人次逾 200 萬（證物“WLM-8”）；反對人在香港相關的銷售合同（日期在相關日期之後）並在惠康超級市場的貨架照（沒有顯示日期）（證物“WLM-10”）；反對人在澳門相關的銷售合同、裝箱單、物流單及貨架照（只有裝箱單和物流單有顯示日期，日期分別於 2012 年 1 月及 2012 年 2 月）（證物“WLM-11”）；反對人在阿里巴巴旗下的淘寶商城天貓開設了旗艦店，銷售“洋河”品牌的酒類貨品（證據列印日期在相關日期之後）（證物“WLM-12”）。

17. 反對人認為本案中有客觀理由令其相信申請人是熟知反對人的品牌和知道反對人商標的存在：即反對人及反對人商標於相關日期前在中國內地遠近馳名，而於香港鄰近地區以至於世界各地亦享有極高知名度；申請人的地址就在中國浙江省一周小姐在聆訊中解釋浙江省鄰近反對人的在所地江蘇省；涉訟商標無論

---

<sup>9</sup> 相關註冊證書副本／資料見證物“WLM-6”。

在視覺、聽覺和概念上皆和反對人的商標相似；而涉訟服務如“組織商業或廣告交易會、進出口代理、替他人推銷、替他人採購（替其他企業購賣商品服務）、市場營銷、實體經營”與反對人的營業範圍，包括“自營和代理各類商品和技術的進出口、糧食收購、生產、加工和銷售”<sup>10</sup> 等服務，也為相同或相似。

18. 另外，反對人指出申請人除涉訟申請外也在香港另就商標“乾隆醉”於 2012 年 12 月 3 日於第 33 類別（涵蓋“白酒、黃酒、燒酒和酒精飲料”等貨品）提交了商標註冊申請，申請編號為 302454769。<sup>11</sup> 反對人指“乾隆醉”是反對人國內酒業的同業“河北承德乾隆醉酒業有限公司”的商標，該公司於 2011 年 10 月由另一公司“聯想控股”全資收購，法定代表人為繆如煥。冠有“乾隆醉”商標及酒廠名稱“河北承德乾隆醉油廠”的酒瓶的照片副本，以及從中國商務部網站列印的有關“承德乾隆醉酒業有限責任公司”的打印本見於證物“WLM-13”。反對人認為申請人同時在香港申請“乾隆醉”商標的情況難為巧合出現，而是令人懷疑是否涉及刻意搶註以圖取利益；該行為亦難以被採用恰當商業行為標準的人視為真誠。

## 申請人的反陳述

19. 申請人是一名個人，其地址位於中國浙江省紹興市。

20. 在反陳述中，申請人認為反對人的反對理由只是基於反對人在中國內地就“洋河”商標的註冊情況，但認為這與涉訟申請沒

---

<sup>10</sup> 反對人並未有就以上營業範圍提供相關證據。

<sup>11</sup> 參見證物“WLM-13”。相關之網上官方資料顯示有關的申請人為陳東良，其地址、香港代理人姓名及香港代理人地址皆與本案中的相同。

有關係，因為香港實行“一國兩制”，即香港有自己的知識產權法而知識產權乃有其地域性。

21. 申請人又稱，‘申請人愛家愛品牌，不希望本土的品牌被國外的一些不良企業或個人有機可乘，為了去保護這些大陸品牌，所以冒着“不真誠申請”的風險去承擔這些不應有的誤會，實屬不易。’

### 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

22. 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。

23. 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。”<sup>12</sup>

---

<sup>12</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

24. 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。”<sup>13</sup>

25. 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。”<sup>14</sup>

26. 根據上文第 23 至 25 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。

---

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.”

<sup>13</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>14</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.”



27. 綜觀本案中的證據，本人接納反對人用於白酒和相關酒精飲品上的“洋河”商標歷史悠久，而反對人及其前任人的“洋河大麩”至少早於上世紀 80 年代開始已在中國內地的酒業界中屢獲獎項。本人相信亦因如此，反對人的“洋河”或包含“洋河”元素的三個商標於 2002 年已在中國內地獲得中國商標局認定為國內的馳名商標（見上文第 12 段）。

28. 對於反對人及其“洋河”品牌的聲譽，申請人在反陳述中不但沒有反駁，反而稱自己“愛家愛品牌”，因此要（透過在香港申請註冊）去“保護”這些本土或大陸品牌，且要‘冒着“不真誠申請”的風險去承擔這些不應有的誤會’。由此明顯可見，反對人乃事先知悉反對人及其“洋河”品牌的存在及其聲譽，即反對人的“洋河”品牌也是申請人認為他要去“保護”的其中一個國內品牌。而其實申請人乃事先知悉反對人及其“洋河”品牌一點也不出奇，因為申請人所處的浙江省與反對人所處的江蘇省彼此接壤<sup>15</sup>，在地域上十分接近，並且反對人及其“洋河”品牌聲譽悠久，其中三個相關商標也為馳名商標。

29. 至於申請人認為要透過在香港申請註冊去“保護”一些國內品牌的說法，本人認為極之荒謬。首先，申請人並不具有法律上的地位（*locus standi*）去保護任何不屬於他自己的品牌／商標；而更重要的是，申請人在沒有獲授權的情況下在香港申請不屬於他自己的國內知名品牌／商標的舉動其實已經構成搶先註冊和損害他人利益的行為。

30. 涉訟商標與反對人的“洋河”商標為近乎完全相同的商標<sup>16</sup>。雖然涉訟服務的類別在第 35 類（非第 33 類）而涉訟服務的

---

<sup>15</sup> 參見維基百科網上資料 <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%99%E6%B1%9F%E7%9C%81>：“浙江省，簡稱「浙」… 是一個地處中國東南沿海的省份…與江蘇省接壤…省會為杭州市。”

<sup>16</sup> “洋河”商標以何種中國字體寫出並不會影響它的顯著特性；參考 *Bud and*

描述也與酒和酒精飲品沒有直接關係，但這明顯只是因為申請人意圖迴避如涉訟申請涵蓋酒或酒精飲品時，商標註冊處可能會作出的反對而已。

31. 案中證據資料顯示申請人也曾在香港就另一商標“乾隆醉”提交商標註冊申請（見上文第 18 段），而案中證據亦顯示該商標乃屬於與反對人同屬中國內地酒業界的“承德乾隆醉酒業有限責任公司”所有。申請人的該香港申請乃就第 33 類別作出，涵蓋“白酒、黃酒、燒酒和酒精飲料”等貨品。假如申請人真的是以上酒類貨品的提供者或業界人士，他斷乎不可能不認識位於浙江省旁江蘇省的反對人及其馳名的“洋河”商標；而如果申請人並非酒類貨品的提供者或業界人士，他又為甚麼要在香港就“白酒、黃酒、燒酒和酒精飲料”等貨品提出商標註冊申請，而有關商標“乾隆醉”更原來是屬於另一在中國內地從事酒業的公司的？

32. 即使申請人面對“不真誠”這樣嚴重的指控，申請人從沒正面就這方面作出否認，亦沒有否認事先知悉或抄襲了反對人商標，更沒有提出任何反駁的證據。本人認為整件事情只有一個唯一合理的解釋，就是申請人抄襲了中國內地酒業界的商標，包括涉訟商標，並在香港提出相關商標註冊申請，試圖搶先註冊該些商標而從中取利。申請人在反陳述中直指他是為了保護一些本土的品牌不被國外的一些不良企業或個人有機可乘，而去申請註冊這些大陸品牌，這似乎暗示他是明知這些品牌非他所有但他仍要以之申請商標註冊。本人認為“保護”一說明顯只是虛假掩飾之詞。

33. 總的來說，按有關行業中合理和具備經驗的人士所遵守的可接受的商業行為標準，申請人就明知不屬於自己的“洋河”商標提出涉訟申請的決定，不論他動機如何（或有自己高尚意圖），

顯然並不符合該標準而會被視為是不真誠的。申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

34. 基於以上理由，本人裁定反對人依據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。

## 訟費

35. 由於反對人成功對涉訟申請作出反對，並且要求獲得訟費，本人依據勝方可獲得訟費的常規，判給反對人訟費。







36. 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)

2016 年 2 月 16 日

反對人在中國內地擁有之商標註冊資料簡表

	商標註冊號	類別	註冊日期	商標
1.	118616	33	31/10/1979	
2.	124384	33	31/10/1979	
3.	259111	33	10/8/1986	
4.	275288	33	20/1/1987	
5.	275289	33	20/1/1987	
6.	284509	33	20/4/1987	

7.	520990	33	10/6/1990	
8.	986820	33	21/4/1997	
9.	986805	33	21/4/1997	
10.	1470448	33	7/11/2000	洋河
11.	1474563	33	14/11/2000	
12.	1494464	33	21/12/2000	洋河军
13.	1599550	33	7/7/2001	洋河

14.	3338085	33	28/9/2003	洋河
15.	3338086	33	21/4/2004	洋河