

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 302442618

商標：

類別： 35

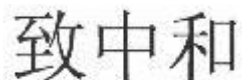
申請人： 張佳妮

反對人： 浙江致中和實業有限公司

決定理由

背景

1. 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(“涉訟商標”)及類別35的服務(“涉訟服務”)提交註冊申請:



類別35

戶外廣告、廣告宣傳本的出版、電視商業廣告、計算網絡上的在綫廣告、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(替其他企業購買商品或服務)、市場營銷、實體經營

2. 有關涉訟商標的註冊申請的詳情，已在2013年4月26日公布。反對人於2013年7月24日提交反對通知並附上反對理由書(“反對理由”)。申請人於2013年8月21日提交反陳述(“反陳述”)。

3. 有關反對的聆訊原定於2016年1月29日在本人席前進行。申請人沒有於指定限期前提交商標表格第T12號，以確認會出席聆訊。根據《商標規則》(第559A章)(“規則”)第74(5)條，申請人被視為不打算出席聆訊。另反對人於2015年12月1日來函告知不

會出席聆訊。本人現根據《商標規則》(第559A章)(“規則”)第75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下，對上述申請作出決定。

反對理由

4. 反對人在反對理由中詳細表述其歷史、業務發展、所獲獎項和有關反對人的“致中和”商標的註冊和使用的資料等。

5. 反對人認為反對人的“致中和”商標已建立了商譽和聲譽，並應獲得馳名商標的保護，而申請人抄襲了反對人的商標，意圖進行假冒或侵權行為，會損害反對人的利益。

6. 反對人提出以條例第11(1)、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(1)、12(2)、12(3)、12(4)和12(5)(a)條反對涉訟商標的註冊申請，並要求申請人支付是次反對程序的訟費。

反陳述

7. 在反陳述中，申請人承認反對理由第1至11段所述有關反對人的歷史、業務發展、所獲獎項和有關反對人的“致中和”商標的註冊和使用等資料。

8. 不過，申請人指出由於商標權利有地域性，因此，反對人的商標即使在中國大陸或其他地區註冊，亦不會自動在香港受到保護，而反對人沒有在香港就第35類服務註冊和使用反對人的“致中和”商標。

9. 申請人為保護大陸品牌，避免它們被國外的不良企業或個人有機可乘，而冒著“不真誠申請”的風險去承擔該些不應有的誤會。

10. 申請人認為涉訟商標的註冊申請符合條例的規定，應被核准註冊。

證據

11. 根據規則第18條，反對人提交由其法務專員徐逸峰於2014年7月4日作出的法定聲明(“徐氏聲明”)為證據。

12. 申請人並無根據規則第19條提交任何證據。

相關日期

13. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是2012年11月21日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

反對人的證據

14. 根據徐氏聲明，反對人是一家在中國大陸成立的有限責任公司，公司地址在中國浙江省建德市洋溪街道高畈村。

15. 反對人於2010年12月15日成立，旗下設有數間企業經營不同業務，包括但不限於專責生產中國傳統保健酒的《浙江致中和酒業有限責任公司》；生產龜苓膏和羅漢果涼茶系列產品的《梧州致中和保健食品有限公司》；綜合發展的《杭州致中和君養健康食品有限公司》(下文將統稱反對人及其關聯公司為“反對人集團”)。

16. 反對人集團始創於1763年，由安徽大藥商朱仰懋以《中庸》中的“致中和”三字為商號，在古建德嚴州府創立致中和酒坊，並創製了致中和五加皮酒，至今反對人集團已發展成全國知名的中國保健養生酒企業，並發展出其他致中和品牌的白酒。在2005年，反對人集團開始生產及銷售致中和品牌的龜苓膏產品，現已成為國內龜苓膏行業中的領航者，並打造全新的致中和品牌涼茶和果凍系列產品。在2010年，宋都集團正式入主反對人集團，並成立浙江致中和實業有限公司(即反對人)，其先後投資八億建造一個年產五萬噸、佔地四百畝、集生態旅遊和釀酒為一身的綜合性生產基地，並在2011年成立浙江致中和生物健康食品研究院，進行與酒類和保健食品行業相關的研究。此外，在2011年，反對人集團亦開始發展酒道館、養生菜館和養生酒銷售加盟店多項養生連鎖事業，以傳播養生文化及推廣養生酒。徐氏聲明的證物XYF-1載有反對人的企業法人營業執照及反對人集團的簡介、歷史、企業文化和產品等資料。

17. 反對人集團於中國大陸擁有就第35類服務註冊的

“”及“**致中和**”商標。這兩個商標及



“致中和”商標(以下統稱“反對人商標”)也同時就第 29、30、32 及/或 33 類的貨品在中國大陸註冊。徐氏聲明的證物 XYF-2 和證物 XYF-3 載有反對人商標的註冊證副本及其相關的轉讓證明副本。



18. 反對人的“致中和”商標在香港就第 33 類貨品註冊，詳情見附件。徐氏聲明的證物 XYF-4 載有上述香港註冊商標的網上商標記錄。

19. 反對人集團使用反對人商標於反對人貨品及服務上。反對人貨品及服務曾獲多個機構頒發不同的品質認證，包括但不限於：ISO9001 質量管理體系、GMP 認證和 ISO14001 環境管理體系等。徐氏聲明的證物 XYF-5 載有反對人集團致力確保產品質量及提高生產率的相關資料。

20. 反對人集團致力推廣致中和品牌及商標，投資六百多萬人民幣建設了致中和企業文化展示園區，加強消費者對品牌的認識。反對人集團亦通過參與建德新安江旅遊節、國際博覽會及出版月刊等途徑宣傳及推廣致中和品牌和反對人貨品及服務。徐氏聲明的證物 XYF-6 載有有關反對人集團的企業文化展示園區、建德新安江旅遊節、國際博覽會及出版月刊的資料。

21. 反對人集團多年來獲得多個獎項及認證，例如浙江省新優名特產品金鷹獎(1986 年)、全國優質保健產品金鶴杯以及首屆中國食品博覽會金獎(1988 年)、浙江省著名商標(2001、2004、2007 及 2010 年)、中華老字號榮譽(2006 年)、浙江名牌產品(2008 年)、中國食品博覽會金獎(2011 年)及地理標誌保護專用標誌證書(2012 年)等等。

22. 此外，反對人集團早在 1876 年已在新加坡南洋賽會上榮獲金獎，在 1915 年舊金山巴拿馬萬國博覽會上榮獲銀獎，以及在 1929 年西湖國際博覽會上分別榮獲金獎及銀獎。徐氏聲明的證物 XYF-7 載有反對人集團歷年所獲獎項的證書或獎杯的副本或相片。

23. 自 2007 年起，反對人集團在香港出售及提供帶有反對人商標的反對人貨品及服務，在 2007 年至 2012 年的銷售額平均每

年約為港幣十三萬五千多元。徐氏聲明的證物 XYF-8 載有有關上述銷售的海關出口貨物報關單副本、出口貨物銷售統一發票副本、香港經銷商發出的信函副本及購貨單副本、內地海關及香港海關陸路進/出境載貨清單副本。

24. 反對人集團主要通過香港經銷商在超級市場(包括百佳超級市場和惠康超級市場)以海報的方式宣傳和推廣載有反對人商標的反對人貨品。反對人集團在 2007 年至 2012 年在香港的宣傳開支平均每年約為港幣二萬二千五百元。徐氏聲明的證物 XYF-9 載有上述報紙廣告的副本及香港經銷商宣傳帶有反對人商標的反對人貨品的資料。徐氏聲明的證物 XYF-10 載有香港經銷商與零售商簽署有關宣傳推廣合作事宜的業務協議的副本。

25. 根據徐氏聲明，通過反對人集團廣泛長期的使用和推廣，反對人商標已在香港和中國大陸等地建立了重大良好的聲譽及商譽，享有很高的知名度。反對人商標具有顯著特性及良好聲譽，當公眾人士看見反對人商標皆相信有關貨品及/或服務是反對人集團提供的或與其有關的。

26. 徐氏聲稱反對人商標被公眾廣泛認知並已變得馳名於香港、中國大陸及其他地方。根據浙江省杭州市中級人民法院在 2008 年 9 月 2 日的判決，該案原告(浙江致中和酒業有限責任公司)使用於第 33 類的“酒(飲料)、燒酒(米或糖蜜釀造)、米酒、黃酒、葡萄酒、果酒(含酒精)等”貨品的“致中和+ZHIZHONGHE+圖形”商標(編號第 1279104 號)被認定為馳名商標。徐氏聲明的證物 XYF-11 載有有關民事判決書的副本。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

27. 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(視屬何情況而定)的範圍內不得註冊。”

28. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999]R.P.C. 367一案中，Lindsay J. 在第 379 頁就英國《1994 年商標法》第 3(6)

條(相等於條例第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什麼是真誠或什麼是不真誠：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。”¹

29. 在判斷某申請者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”。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R.10 一案中(第26段)，英國上訴法庭指出，法庭必須決定，按申請者所知道的事實來看，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。²

30. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出：

“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。”³

31. 因此，在決定申請人是否不真誠地提出註冊申請這問題上，本人必須考慮申請人提出涉訟商標的註冊申請時，對反對人

¹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 behavior 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.”

²英文原文：“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.”

³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.”


的商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊涉訟商標的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

32. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。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辯，否則不應提出這樣的指控。此外，除非該指控被明確地證明，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。”⁴

33. 就條例第11(5)(b)條提出的反對，反對人指出申請人的地址位於浙江省紹興市，而反對人的“致中和”商標是浙江省的馳名商標，申請人不可能對反對人的商標毫無認識。反對人認為涉訟商標與反對人的“致中和”商標基本上沒有分別，申請人顯然抄襲了反對人的商標，並計劃進行假冒或侵權行為，以相同或相類似的商標混淆香港、中國大陸以至其他地方的消費者，導致公眾相信其提供的服務是反對人集團所提供的，以增加其提供涉訟服務所得到的利潤，而反對人集團必因而或相當可能蒙受損害。反對人指出申請人在認識反對人的“致中和”商標及其知名度的情況下，惡意搶註反對人的商標，明顯是不忠實的行為，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。因此，涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的(反對理由第15至17段)。

34. 反對人的證據概述於上文第 14 至 26 段，本人已經仔細考慮反對人的業務發展與反對人商標的創作、使用及註冊的資



料，包括但不限於反對人的“”商標不遲於 2003 年已在中國大陸就第 35 類的廣告等服務註冊，而純文字的“致中和”商標亦不遲於 2003 年就第 33 類的酒類貨品在中國大陸註冊；反對人集團及/或反對人商標在過去二十多年於浙江省及/或全國獲得多個獎項；及“致中和+ZHIZHONGHE+圖形”商標在 2008 年的浙江省杭州市中級人民法院的判決中被認定為馳名商標等事實。

35. 另一方面，在面對反對人的嚴重指控和相關證據的情況下，申請人在反陳述中不但沒有否認認識反對人商標，反而承認反對理由第 1 至 11 段所述有關反對人的歷史、業務發展、所獲獎項和有關反對人的“致中和”商標的註冊和使用等資料。不過，申請人指出由於商標權利有地域性，因此，反對人的商標即使在中國大陸或其他地區註冊，亦不會自動在香港受到保護，而反對

⁴ 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.”

人沒有在香港就第 35 類服務註冊和使用反對人商標。此外，申請人聲稱“申請人愛國愛家愛品牌，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，所以冒著“不真誠申請”的風險去承擔這些不應有的誤會，實屬不易”(反陳述的第 3 段)。申請人沒有在宣誓的情況下提供任何證據。

36. 綜合所有證據而言，本人接納反對人所指，地址為於浙江省紹興市的申請人在相關日期前是認識反對人商標及其在中國大陸市場的名聲的。

37. 與反對人的純文字商標“**致中和**”比較，涉訟商標由三個相同的中文字組成，雖然兩者並非採用相同的字體，但兩者的字體都屬於常見的普通字體，並不會加強有關商標的顯著性。本人認為在視覺上涉訟商標和反對人的純文字商標是基本相同的。

38. 在讀音上，涉訟商標與反對人商標是完全相同的。

39. 就概念方面，兩個商標由相同的中文字組成，因此兩者在概念上也是相同的。

40. 整體而言，本人同意涉訟商標和反對人的純文字商標是基本相同的。

41. 中文字“致中和”並非一般常用的詞彙，而且就涉訟服務亦不具描述性，本人認為申請人不大可能純粹因為巧合而採用與反對人商標一樣的詞彙。事實上，由反陳述看來，申請人亦非因巧合而採用涉訟商標。至於申請人聲稱為保護大陸品牌而冒著“不真誠申請”的風險的說法(上文第35段)，本人認為實在令人難以置信。

42. 基於上述考慮，本人相信申請人的涉訟商標是抄襲反對人的純文字商標而成，而申請人提出涉訟商標的註冊申請，目的在於利用反對人的商譽及聲譽，意圖誤導消費者以為申請人的服務是反對人的服務或與反對人有關，以增加申請人提供涉訟服務而得到的利潤。本人認為，根據申請人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

43. 本人裁定反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立。

根據其他條文提出的反對

44. 由於本人已裁定反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立，本人無須再考慮根據條例下其他條文提出的反對。

訟費

45. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。


46. 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，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，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長

(羅淑儀代行)

2016年2月22日

附件

香港註冊商標	註冊日期	註冊號	貨品項目
	2001-12-28	2002B15926	<p>酒精飲料(啤酒除外);葡萄酒, 米酒, 黃酒; 燒酒(由米或釀製蜜糖製造的酒精飲品); 土耳其拉克酒; 果仁酒(酒精飲品); 酒精飲品用的酒; 蘋果酒; 含水果的酒精飲料; 全部包括在第 33 類</p> <p>(上述中文翻譯由反對人提供; 英文原文: <u>Class 33</u> alcoholic beverages (except beers); wines, rice wines, yellow wines; rack (alcoholic drink prepared from rice or brewing honey); raki; ratafee (alcoholic beverage); liquor for alcoholic beverages; ciders; fruit based alcoholic beverages; all included in Class 33.)</p>