

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302484702

商標：

京酒

類別： 33

申請人： 任水榮

反對人： 北京糖業煙酒集團有限公司

決定理由

背景

1. 任水榮（“申請人”）於 2013 年 1 月 3 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”)：

京酒

(“涉訟商標”)。

2. 涉訟申請涵蓋的貨品(“涉訟貨品”)如下：

類別 33

黃酒、白酒、酒、燒酒、酒精飲料(啤酒除外)、果酒、葡萄酒、威士忌酒、食用酒精、利口酒、蜂蜜酒、烈酒、白蘭地、伏特加酒、青稞酒、清酒、汽酒。

3. 關於涉訟申請的詳情於 2013 年 1 月 18 日公布。北京糖業煙酒集團有限公司¹ (“反對人”) 於 2013 年 4 月 17 日提交反對涉訟申請的通知，隨附反對理由 (“反對理由書”)²。對此，申請人於 2013 年 6 月 20 日提交反陳述 (“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，為一份由反對人的法人代表張德春於 2014 年 1 月 20 日在北京市長安公證處的公證員面前作出，並於 2014 年 1 月 28 日提交的法定聲明 (“張氏聲明”)。該聲明隨附七份證物。

5. 申請人並沒有依據規則第 19 條提交任何證據。

6. 有關本反對案的聆訊定於 2015 年 11 月 18 日在本人席前進行。雙方並沒有在指定時限內提交商標表格第 T12 號以確認出席聆訊，因此也已被視為不打算出席聆訊。本人現依據規則第 75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下對此反對案作出決定。

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)³、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(3)和 12(5)(a)條對涉訟申請作出反對。反對人要求兼得訟費。

¹ 反對人前稱“北京市糖業煙酒公司”，於 2013 年 10 月 12 日經北京市工商行政管理局核准變更名為“北京糖業煙酒集團有限公司”。

² 由於反對人於 2013 年 4 月 17 日提交之反對理由書中的反對人名稱“北京市糖業煙酒有限公司”有誤，反對人遂於 2014 年 7 月 8 日提交經修定之反對理由把有關名稱更改為“北京市糖業煙酒公司”。



³ 惟條例第 3(1)條並不構成條例下所訂明對商標註冊申請提出反對的理由。

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 2013 年 1 月 3 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟申請的日期。


反對人的陳述與證供

9. 根據反對理由書，反對人乃一家根據中國法律成立的公司，其地址位於中國北京市崇文門區永定門外安樂林路 71 號；反對人成立於 1949 年，現已發展成為一家“立足北京、服務全國、走向世界”的大型國有商業批發企業。反對理由書提到，反對人的業務範圍乃由“酒”的單一經營發展到以經營“糖、酒、食品飲料和化妝品”等四大類、數千種貨品為主的業務。

10. 反對人指它是“” / “京”商標（“反對人商標”）的擁有人⁴，而有關商標乃用於白酒。反對人稱，反對人早於 1996 年便開始使用反對人商標，並於 1999 年在中國內地成功註冊了“”商標，有關商標註冊編號為 1247657，類別為第 33 類別⁵。

11. 反對人提供了反對人於 2006 至 2012 年的中國內地年度總銷售額，有關數字介乎 27.4 至 74.4 億港元，但該等數字並非只針對“京”品牌⁶；就“京”品牌而言，反對人在反對理由書提

⁴ 反對人在反對理由書中把“”定義為“反對人商標”，而在張氏聲明中則以“京”定義為“反對人商標”。

⁵ 關於“”商標的註冊證明書副本和續展證明書副本見張氏聲明夾附之“附件二”。

⁶ 參見反對理由書第 5 段和張氏聲明第 8 段；惟前者只列出了 2006 至 2008 年，以及 2012 年之數字。而相關的證據是夾附於張氏聲明的“附件四”，即反對人的審計報告（2006 至 2012 年）。有關審計報告乃以人民幣為結算單位，並未顯示以上有關數字，但有關審計報告所顯示的“主營業收入”每年皆逾 20 億元人民幣，即介乎 22 至 60 億元人民幣之間。


供了 2010、2011 和 2012 年的年度銷售額⁷，數字分別為 4,088、4,077 及 5,394 萬港元。案中證據資料並未顯示“京”品牌下的酒類貨品曾在香港出售。

12. 宣傳推廣方面，反對人指它多年來為反對人商標於國內主流媒體，包括電視、報章、平面廣告、公共交通廣告等方式進行了大量廣告宣傳和推廣。其中，反對人與“國際影視紅星”章子怡小姐簽約以她作為反對人商標的代言人。張氏聲明夾附之證物“附件三”包含了一些報導反對人和“京酒”的報章副本（相關報章和年份包括北京日報（1997 年）、北京食品報（1996 年）、北京晚報（1996 年）、中國商報（1997 年）及中國食品質量報（2009 年）（此報章包含章子怡小姐參與拍攝廣告的資料）和反對人邀請“政界和影視界人士”品嚐反對人產品的相片副本（日期不詳）。

13. 張氏聲明夾附之“附件六”則包含了由反對人與不同媒體公司簽訂之廣告合同或協議書副本（合約內容包括於 2005 至 2013 年在不同電視頻道播放有關“京酒”的廣告；於 2003 至 2007 年在某樓宇樓頂放置戶外廣告牌；2005 至 2007 年在若干巴士車身上張貼“京酒”廣告；於 2012 年於全國火車站視頻播放“京酒”廣告等），也包含了由反對人與不同廣告公司簽訂之有關“京酒”品牌的諮詢服務合同（2012 年）、宣傳推廣服務合同（2012 至 2013 年）等之副本；另一份廣告發布合同副本（2012 至 2014 年）則未有指明是關於“京酒”品牌。“附件六”另亦包含了一些“京酒”包裝盒的照片副本，其上可見章子怡小姐的肖像。

⁷ 以上數據並未在張氏聲明中提及。

14. 反對人稱，反對人在相關日期前的三年，即 2010、2011 及 2012 年在中國內地投入的廣告費分別是 624 萬、2,099 萬和 1,471 萬港元。只是，反對人並未說明該些廣告費是否也包含用於宣傳推廣反對人的其他商標或白酒以外的貨品的費用（例如“京糖”商標下之貨品）⁸。

15. 張氏法定聲明下的“附件五”含有反對人所獲得的逾 30 個獎項的證書副本及獎座照片副本，當中絕大部分是與酒業界、“京酒”或酒類貨品有關的。例如，早於 1999 年，北京市商業委員會已推薦反對人的‘“京”牌京酒’為‘1998 年度“北京商業知名品牌”’；1999 年國家國內貿易局又認定“京酒”為全國商辦工業重點支持和發展品牌；2004 至 2013 年北京市工商行政管理局認定“”（商標註冊證號 1247657）為“北京市著名商標”；2011 年，中國酒類流通協會向反對人頒發“全國酒類優秀營銷商（企業）”獎項；2012 年，中國酒類流通協會及中國品牌戰略研究中心向反對人頒發“全國酒類流通行業第二名，北京市酒酒類流通行業第一名”獎項；同年，中國酒類流通協會又向反對人頒發“2012 年度酒類行業最具影響力企業”獎項。反對人獲得的其他獎項包括全國質量誠信企業（2010 及 2012 年）和北京百強企業等（2005、2006 及 2008 年）。

16. 基於以上陳述和證供，反對人欲根據以下條例中的條文對涉訟申請作出反對：

- (a) 第 11(5)(b)條，因申請人同樣來自中國內地，反對人有理由相信申請人是在瞭解及清楚“京”商標是由反對人擁有的情況下在香港以涉訟商標進行惡意搶註；

⁸ 參見張氏聲明下之證物“附件五”中若干關於“京糖”商標的榮譽證書。

- (b) 第 11(4)(b)和 11(5)(a)條，因涉訟商標的使用會欺騙公眾及構成假冒；
- (c) 第 12(3)條，因涉訟商標和反對人商標極度相似而雙方貨品也幾乎完全相同，因此涉訟商標的使用將導致公眾對有關貨品的來源產生混淆⁹；以及
- (d) 第 12(5)(a)條，因反對人商標已建立了信譽和商譽，而涉訟商標的使用會構成假冒¹⁰。

申請人的反陳述

17. 申請人為一名個人，其地址位於中國浙江省紹興市。


18. 申請人在反陳述中主要提到就[反對人的]“京酒”商標已在中國內地“申請註冊”於第 33 類¹¹，申請人承認該事實；但由於商標權和其他知識產權一樣，有嚴格的地域性，因此即使[某]商標已獲國家商標局註冊，它亦不會在香港自動受到保護。

19. 申請人在有關提供證據階段並沒有按規則第 19 條提交任何證據，而只提交了一份書面陳述，其內容大致上與反陳述的內容相約。

決定理由

⁹ 案中資料或證據並未顯示反對人在香港擁有任何已根據條例註冊的註冊商標。

¹⁰ 案中資料或證據並未顯示反對人在香港曾使用反對人商標。

¹¹ 根據案中證據資料，反對人的“”商標（第 33 類）已獲成功註冊，參見註釋 5 及張氏聲明夾附之附件二。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

20. 本人準備首先考慮條例第 11(5)(b)條下的反對理由。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。

21. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plastics 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。”¹²

22. 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

¹² 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.”

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。”¹³

23. 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。”¹⁴


24. 根據上文第 21 至 23 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。


25. 綜觀本案中的證據，本人接納反對人用於白酒或酒類貨品上的反對人商標及其實際上使用的“京酒”商標歷史頗為悠久（至少自 1996 年起使用，在相關日期前已約有 17 年），而反對人、反對人商標及／或反對人的“京酒”商標及有關貨品也至少早於上世紀 90 年代末開始在中國內地的酒業界中屢獲獎項（見


¹³ 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.”

¹⁴ 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.”

上文第 15 段)。本人相信亦因如此，反對人的“”商標(商標註冊證號 1247657)至少於 2004 至 2013 年的十年間被北京市工商行政管理局認定為“北京市著名商標”。雖然該認定有別於

中國內地馳名商標的認定，即該認定顯示的只是“”商標在北京乃著名商標，但本人注意到反對人就“京酒”所獲得的在酒業界的獎項中，有一些也是屬全國性的(例如“全國酒類流通行業第二名，北京市酒酒類流通行業第一名”獎項)，而反對人作出的若干有關推廣宣傳活動也是屬全國性的(例如於 2012 年於全國火車站視頻播放“京酒”廣告)。

26. 有鑑於反對人頗為悠久的歷史、“”商標在北京至少十年被認定為著名商標、反對人整體上的聲譽、反對人在中國內地酒業界獲得的眾多獎項(包括全國性的獎項)，以及反對人在中國內地多年來就“京酒”所作出的推廣宣傳(包括全國性的推廣宣傳)等，本人認為同是來自中國內地、也同為從事酒業界的申請人理應對反對人、反對人商標及／或反對人在實際上使用的“京酒”商標有所認識。而對於反對人、反對人商標及／或反對人的“京酒”商標的聲譽，申請人在反陳述中不但沒有反駁，


反而“承認”反對人的“京酒”商標[應為“”商標]已在中國內地於第 33 類別“申請註冊”[應為“註冊”]的事實；這似乎反映申請人乃事先知悉反對人、反對人商標及／或反對人的“京酒”商標的存在。而事實上，申請人在本案中從未否認他是事先知悉反對人、反對人商標及／或反對人的“京酒”商標的存在。

27. 至於案中的商標，反對人商標主要為一個“京”字，而該元素就有關酒類貨品而言具有顯著特性。如前所提及，從案中證據資料所見，反對人商標通常與“酒”字一拼使用，即“京酒”。另一方面，涉訟商標中的最顯著部分也為“京”字，因涉訟商標

中的“酒”字就涉訟貨品而言只純粹屬描述性質。無論如何，涉訟商標與反對人實際使用的“京酒”商標為完全相同或近乎完全相同的商標¹⁵，而與反對人商標亦構成相類似。然而，申請人並沒有解釋為何選擇了“京酒”作為其商標，並且該商標也是擬用於與反對人的主要貨品“白酒”構成相同或相類似的涉訟貨品之上，即如白酒、黃酒、燒酒等，尤其是反對人在中國內地酒業界就“京酒”已經享有相當的聲譽。事實上，申請人甚至沒有對涉訟商標的由來作出過任何解釋，而只是在反陳述及其後的書面陳述中着重指出商標權的“嚴格的地域性”，以回應反對人有關申請人乃“不真誠提出商標申請”之反對理由。

28. 經考慮上述所有事實與分析和本案中的所有相關因素，並在衡量各方面的可能性後，本人認為整件事情只有一個唯一合理的解釋，就是申請人抄襲了反對人商標及／或反對人在實際上使用的“京酒”商標，並在香港提出相關的涉訟申請，試圖在香港搶先註冊反對人商標並從中取利。

29. 根據 *Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No.2)*¹⁶一案，在民事訴訟案件中，如表面證供成立，而被告人又選擇不提供可以反駁表面證供的證據，則法庭可推論即使被告人提供了該些反駁證據，也不能否定案件的表面證供，雖然該推論或可被言之成理的解釋所推翻¹⁷。

¹⁵ 反對人的“京酒”商標有時是以普通字體寫成，有時則以風格化方式寫成，即如把“京”字寫成“”。只是，“京酒”是以何種中國字體寫出並不會影響它的顯著特性；參考 *Bud and Budweiser Budbrau Trade Marks* [2003] RPC 25。

¹⁶ [2003] 1 HKC 256 於第 155 段

¹⁷ 英文原文：“In my judgement, the relevant principles applicable to civil proceedings can be summarized as follows, (a) if the prima facie case is made out, and if there is evidence available to the party against whom the case is established which could displace the prima facie case, and he omits to call such evidence, an inference could be drawn; (b) however, the inference could be rebutted by a plausible explanation by the party who elected not to call the evidence; (c) if an inference is to be drawn, it would be an inference that such available evidence, even if adduced, would not displace the prima facie case; (d) it is also open to a tribunal of fact, upon the drawing of such an inference, to take it into account in respect of a matter with respect to which the person not called as a witness could have spoken, i. in deciding whether to accept any particular evidence, which has in fact been given, either for or against that party; ii. in deciding whether to draw inferences of fact, which are open to them upon evidence which has been given.”

30. 本案中，即使商標擁有人面對“不真誠”這樣嚴重的指控，商標擁有人也從沒有正面就這方面作出否認，亦沒有否認事先知悉或抄襲了申請人商標，更沒有提出任何反駁的證據。因此，本人推論即使商標擁有人提供了反駁證據，該些證據也不能否定本案中的表面證供。

31. 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“京酒”商標提出涉訟申請的決定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。

32. 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。由於反對人已成功藉條例第 11(5)(b)條對涉訟申請作出反對，本人無須對反對人提出的其他理據作出進一步的考慮。

訟費

33. 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。

34. 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 4 月 12 日