

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301058256AA

商標：



類別： 43

申請人： 七天酒店(深圳)有限公司

反對人： 7-ELEVEN, INC.

作出決定的理由陳述

背景

1. 七天酒店(深圳)有限公司(“申請人”)於 2008 年 2 月 25 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”), 就一共七類別的服務提交商標註冊申請, 編號為 301058256。申請人於 2009 年 3 月 13 日, 申請分開上述商標註冊申請為超過一項的獨立申請並獲商標註冊處處長(“處長”)接納。本法律程序涉及以下經分開編號為 301058256AA 的商標註冊申請(“涉訟註冊申請”):



(“涉訟商標”)。

2. 涉訟註冊申請涵蓋以下服務：

類別43

臨時住宿；提供飲料和食物服務。(“涉訟服務”)

3. 涉訟註冊申請的詳情於 2010 年 4 月 16 日公佈。7-ELEVEN, INC. (“反對人”)於 2010 年 7 月 15 日，提交反對涉訟註冊申請的通知連反對理由(“反對通知”)。申請人於 2010 年 9 月 14 日，就反對通知提交反陳述連反陳述的詳細理由(“反陳述”)。

4. 反對人提交的證據為以下數份誓章及法定聲明：

- (a) 反對人的助理秘書及高級律師 Thomas R. Hennen (“Mr Hennen”)於 2011 年 9 月 8 日作出的誓章(“TH 誓章一”)連“證物 TH-1”至“證物 TH-48”；
- (b) Mr Hennen 於 2011 年 9 月 21 日作出的第二份誓章(“TH 誓章二”)連“證物 TH-49”至“證物 TH-50”；
- (c) Mr Hennen 於 2013 年 6 月 3 日作出的第三份誓章(“TH 誓章三”)¹ 連“證物 TH-51”至“證物 TH-52”；
- (d) 代表反對人的高露雲律師行的合夥人何蕙玲(“何女士”)於 2011 年 9 月 9 日作出的法定聲明(“何氏聲明一”)連證物“HWL-1”至“HWL-2”；及
- (e) 何女士於 2011 年 11 月 7 日作出的第二份法定聲明(“何氏聲明二”)。

5. 申請人提交的證據為申請人的法律顧問張敏(“張女士”)於 2012 年 6 月 14 日作出的法定聲明(“張氏聲明”)連證物“ZM-1”至“ZM-20”。

6. 有關本案的聆訊於 2015 年 10 月 29 日在本人席前進行。高露雲律師行委託的王斌暉大律師(“王大律師”)代表反對人出席聆訊，而申請人則由中港知識產權有限公司委託的林展程大律師(“林大律師”)代表。

反對理由

7. 反對人根據條例第 3(1)、11(4)、11(5)、12(3)、12(4)、12(5)、18(3)及 18(4)條提出有關涉訟商標不得註冊的論據。

¹ TH 誓章一至三原文為英文，其核證中文譯本由高露雲律師行提供。

相關日期

8. 須考慮的相關日期是2008年2月25日，即涉訟商標的註冊申請日期。

反對人

9. 根據 TH 誓章一，反對人的前身 The Southland Corporation 於 1927 年成立並在 1999 年 4 月改名為 7-Eleven, Inc.。反對人是一家美國德克薩斯州公司，以製冰和零售牛奶、麵包及雞蛋起家。Mr Hennen 指，至少早自 1940 年代，反對人便以“7-ELEVEN”之名稱及設計標記向消費大眾提供便利店服務，並在 1960 年代於美國就該標記提出商標註冊申請。²

10. 反對人的 7-ELEVEN 商店是美國最大的連鎖便利店，在美國境內有超過 6,000 家店舖，提供廣泛系列的貨品和服務，除食物和飲品之外，亦包括健康及美容產品、清潔及家居用品、服裝、紙品及辦公用品、流動電話、汽油服務、財務服務及推銷服務(替他人提供)。反對人也向其特許持有人提供商業計劃及培訓服務。7-ELEVEN 及設計標記一直廣泛地用於上述貨品與服務上。³

11. 根據 Mr Hennen，至少早自 1960 年代末期，反對人已通過其特許持有人在美國以外以 7-ELEVEN 及設計標記經營便利店。截至 2011 年 9 月為止，反對人在全球直接或間接經營的 7-ELEVEN 便利店逾 40,000 間，成為世界上最大的連鎖便利店。⁴

12. 在香港，反對人於 1981 年開始經營 7-ELEVEN 便利店，商店數目由起初的 8 間增加至在 2008 年的 899 家，而每家便利店平均每日顧客流量自 2001 年起一直過千。⁵

13. 在中國大陸，反對人以 7-ELEVEN 及設計標記經營便利店的情況如下：

² TH 誓章一，第 2-3 段；證物“TH-1”&“TH-2”。

³ TH 誓章一，第 4-5 段。

⁴ TH 誓章一，第 6 段。

⁵ TH 誓章一，第 7 段；證物“TH-3”。

省市/ 地區	首次經營年份 (便利店數目)	便利店數目	
		2008 年	2010 年
廣東	1992 年(5)	506	551
北京	2004 年(10)	72	100
上海	2009 年(13)	--	54
澳門	2005 年(16)	35	42

14. 顧客流量方面，位於澳門、北京、上海及華南(東莞、珠海、廣州及深圳)(“該中國大陸省市/地區”)的每家 7-ELEVEN 便利店的平均每日流量由 2007 年的兩千多增加至 2010 年的三千多。⁶ 有關反對人在世界其他大概十五個國家經營的 7-ELEVEN 便利店的情況在 TH 誓章一的第 9 段以及證物“TH-5”和“TH-6”中略有所述。

15. 業務收益方面，反對人自其 7-ELEVEN 便利店業務在國際間每年賺取數以十億美元計的銷售額，單單來自香港及該中國大陸省市/地區的簡述如下：⁷

省市/地區	7-ELEVEN 便利店業務的銷售額		
	個別年份	2008 年	2010 年
香港 (港幣)	2001 年: \$3,058,000,000	\$6,353,000,000	\$7,173,000,000
該中國大 陸省市/地 區(人民幣)	1992 年: ¥4,870,000	¥1,231,000,000	¥1,514,000,000

16. 自 1993 年以來，反對人在全球為其 7-ELEVEN 便利店業務進行廣告宣傳及推廣的費用每年超過 2 500 萬美元。在 2005 及 2006 年期間於香港的宣傳開支分別達到六千及五千多萬港幣。在同期於該中國大陸省市/地區的宣傳開支則分別達到三百及四百多萬人民幣。不論在香港、中國其他省市/地區以至全球，7-ELEVEN 便利店業務的宣傳媒體包括互聯網、報刊雜誌、特刊、貨品包裝、購物袋、店舖設計與擺設以至電影置入式行銷等等。⁸

⁶ TH 誓章一，第 8 段；證物“TH-4”。

⁷ TH 誓章一，第 10-12 段；證物“TH-7”。

⁸ TH 誓章一，第 13-22 段；證物“TH-8”至“TH-17”。


17. Mr Hennen 亦提到，高露雲律師行曾經兩度安排檢索中國國家圖書館管有的資料，結果在就 2006 至 2009 年間出版的文章的一次檢索中，搜集了近一千項有關“7-11 便利店”或“7-ELEVEN”的報導文章(見何氏聲明一第 3 段；證物“HWL-2”載有其中約 140 項)。Mr Hennen 因此相信，7-ELEVEN 及其設計標記於相關日期以前，已為中國消費大眾所熟識並在中國享有高度聲譽。⁹

18. 在保護知識產權方面，反對人在全球擁有包含“7-ELEVEN”及其設計標記的商標註冊的國家數目多不勝數，其中包括香港及中國大陸，涵蓋廣泛類別的貨品與服務。¹⁰ 由於代表反對人的王大律師在其陳述大綱以及聆訊中只專注於以下反對人的四項商標，本理由陳述亦會集中討論該些商標：



19. 雖然四項反對人商標的表達在顏色上略有不同，它們每一個均包含一個數目字“7”、一組英文字“ELEVEN”(即 11 的意思)以及相同的垂直倒梯形圖案，四項標示基本上是由相同的數目字、英文字和圖案演變而成，就本法律程序而言四項標示並沒有實質的分別。


20. 根據 TH 誓章一第 25 至 26 段及證物“TH-18”至“TH-19”，截至相關日期為止，反對人就反對人商標分別在香港以及中國大陸已取得以下共十數項的商標註冊：

標示	地區	涵蓋貨品及/或服務類別	商標註冊數目
	香港	30, 32 及/或 42	五項 ¹¹
	中國大陸	6, 16, 30, 32, 34, 35 或 42	八項

⁹ TH 誓章一，第 23 段。

¹⁰ TH 誓章一，第 24-28 段；證物“TH-18”至“TH-21”。

¹¹ 五項商標註冊編號: (a) 1987B2582AA(註冊日期 1984 年 4 月 3 日); (b) 199500609 (1991 年 4 月 12 日); (c) 199505725 (1991 年 4 月 12 日); (d) 199708967 (1995 年 2 月 6 日); (e) 199805165 (1995 年 7 月 31 日)。

	中國大陸	16, 21, 34 或 35	四項
---	------	-----------------	----

21. TH 誓章一第 29 段及證物“TH-22”亦提及反對人於 2008 年或之前，在香港及中國大陸(主要在深圳和廣州)獲發與經營連鎖店業務有關的分別三與十二個獎項。

22. 在保護商標產權方面，TH 誓章一第 30 至 55 段及證物“TH-23”至“TH-46”載有反對人多年來，在世界各地包括中國大陸及台灣，對抗第三者就其商標或互聯網功能變數名稱等的侵權行為，曾採取具代表性的法律行動的簡述以及有關的判決書。

23. TH 誓章一的餘下部分(第 56 至 61 段)討論涉訟商標跟反對人商標如何驚人地相似、涉訟服務與反對人商標涵蓋的貨品/服務如何高度地相類似或重疊、以及反對人聲稱申請人惡意抄襲反對人商標的指控，本人會在適當時候一再論述有關事項。

24. TH 誓章二基本用作修改及補漏 TH 誓章一及其某數項證物中的輕微筆誤。該些修改及補漏對本法律程序沒有實質影響。

25. Mr Hennen 以 TH 誓章三連證物“TH-51”至“TH-52”回應申請人提交的證據張氏聲明。除了一再堅稱涉訟商標跟反對人商標無論在標記本身以及貨品/服務上有高度相似性之外，TH 誓章三也提及有些人士曾經在互聯網上評論兩項標記極為相似，以至其中一方有抄襲另一方之嫌：“有點抄襲的感覺，如果做設計的這樣就太不地道了”。¹² 雖然有關的證物“TH-51”的日期(2013 年 4 月 29 日)是在相關日期之後，考慮到這項證物某程度上反映某部分消費大眾對兩項標記的觀感，本人認為證物“TH-51”就考慮涉訟商標與反對人商標的相似度這問題上有一定的參考價值。¹³

26. 反對人提交的證據亦包括何氏聲明一連證物“HWL-1”及“HWL-2”與何氏聲明二。如上文第 17 段所述，何女士曾以高露雲律師行的名義安排在中國國家圖書館進行資料檢索，結果搜集了大量

¹² TH 誓章三，第 8 段；證物“TH-51”(互聯網討論區下載文件打印副本)。

¹³ 參照 *Hotel Cipriani Srl v Cipriani (Grosvenor Street) Ltd* [2009] R.P.C. 9 第 167 段。判詞原文：“Although the relevant date is the application date, later evidence is relevant if it casts light backwards on the position as at the application date.”

與“7-11 便利店”或“7-ELEVEN”有關的報導文章。¹⁴ 何氏聲明二則用作更正何女士在草擬 TH 誓章一中的一項對本法律程序沒有實質影響的輕微筆誤。

申請人

27. 根據張氏聲明，張女士於 2010 年 11 月(即相關日期後)加盟申請人作法律顧問。因此，本人同意王大律師在聆訊中的陳述，指張女士就於 2010 年 11 月前圍繞涉訟註冊申請所發生的事實必然不會擁有個人知識，她在這方面的證據顯然是從申請人的記錄中搜集得來的。

28. 根據張女士，申請人於 2005 年 7 月 5 日在中國大陸成立，是一所外國法人獨資有限公司，股東(發起人)是“7 天集團控股有限公司”(7 Days Group Holdings Limited)(“申請人母公司”)。張女士統稱申請人母公司、申請人、申請人母公司的其他子公司、申請人的子公司及其他關聯公司為“七天連鎖酒店集團”(“七天集團”)。申請人的經營範圍主要涉及旅遊酒店服務(只設房間、不設餐廳)、酒店經營管理及諮詢服務。張女士稱，申請人成立的目的主要是為其母公司在中國大陸經營及管理連鎖酒店，並提供與酒店相關的貨品及服務。申請人母公司通過申請人以“7 天連鎖酒店(7 Days Inn)”為品牌，以會員制經營經濟型連鎖酒店，第一家於 2005 年 3 月 15 日在廣州北京路開業。截至 2011 年 12 月份，申請人經營管理的連鎖酒店達到 944 家，會員數目有 3 380 多萬。¹⁵

29. 張氏聲明第 9 至 12 段以及證物“ZM-4”至“ZM-6”提及七天集團經營連鎖酒店的模式和理念、其官方網站資料、在世界各地獲得的銀行注資、集團由成立至 2011 年期間的發展、申請人母公司於 2010 年在美國紐約證券交易所上市的情況。七天集團的連鎖酒店現時覆蓋中國大陸 150 個主要城市，是中國最大型的經濟型連鎖酒店之一。

30. 張女士指稱，七天集團早於 2005 年 2 月之前已開始使用“7 天”及“7 Days”作品牌；而“7 天酒店”及“7 Days Inn”則在申請人於 2005 年 3 月 15 日在廣州北京路經營第一家連鎖酒店之前已開始被使

¹⁴ 何氏聲明一證物“HWL-1”及“HWL-2”。

¹⁵ 張氏聲明，第 2-8 段；證物“ZM-1”至“ZM-3”。

用。選用“7 天”與“7 Days”、“7 天酒店”與“7 Days Inn”、“7 天連鎖酒店”與“7 Days Inn”於第 43 類酒店服務的構思來自申請人的法人代表鄭南雁（“鄭先生”），寓意酒店顧客一星期 7 天能真正感受到“天天睡好覺”的快樂。張女士亦指，鄭先生認為“7”字有多項特質，而且令人聯想到一星期 7 天，他於是決定用“7 天連鎖酒店”及“7 Days Inn”在申請人的酒店服務上。

31. 張氏聲明第 14 至 16 段以及證物“ZM-7”交代涉訟商標的由來，本人在下文第 36 至 46 段會仔細研究申請人這方面的證據。

32. 張氏聲明第 17 至 20 段提及，七天集團自 2005 年開始，在中國大陸與其他國家就數項以“7 天”和“7 Days”為設計藍本的商標進行註冊申請，當中包括以下與涉訟商標基本上相同的商標：¹⁶

國家/地區	商標	申請日期 (實際註冊日期)	服務
中國大陸 (兩項)		2007 年 6 月 25 日 (2012 年 4 月 7 日)	<u>第 43 類</u> 住所(旅館、供膳寄宿處)；咖啡館；館店；汽車旅館；酒吧；旅遊房屋出租；養老院；日間托兒所(看孩子)；為動物提供食宿；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。
			
澳門		2009 年 8 月 17 日 (2010 年 1 月 8 日)	<u>第 43 類</u> 住所(旅館、供膳寄宿處)；臨時住宿處(出租)；飯店；旅館預訂；汽車旅館；旅遊房屋出租；養老院；日間托兒所(看孩子)；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器具。

33. 在業務上，張女士指七天集團是中國大陸近年來發展得最快及最好的經濟連鎖酒店之一，在 2008 年國內一項“經濟型酒店網站排名”中排名第一，並在國內獲得多個獎項及殊榮。在 2009 年一項

¹⁶ 張氏聲明證物“ZM-8”及“ZM-9”。

全球經濟型酒店網站排名中排名第一。¹⁷

34. 至於七天集團在中國大陸，就其產品與服務(不限於第 43 類或與酒店有關)所獲得的銷售額及在廣告宣傳方面的開支，張氏聲明提供了以下經簡略的數據：¹⁸

年份	銷售額 (人民幣)	廣告宣傳開支 (人民幣)
2006	¥ 54,852,000	¥ 4,168,000
2010	1,498,909,000	39,557,000

國內的多方媒體在 2005 至 2010 年期間與七天集團的聯絡、採訪、報導等的資料可以在證物“ZM-15”至“ZM-17”中找到。

35. 張氏聲明的餘下部分(第 33 至 50 段；證物“ZM-18”至“ZM-20”)集中討論涉訟商標的設計、概念、外觀、張女士聲稱它與反對人商標毫不相似的理據等事宜。本人會在以下的篇幅先考慮關於涉訟商標的由來的證據(張氏聲明第 14 至 16 段；證物“ZM-7”)，然後順序討論該些張氏聲明的餘下部分。

涉訟商標的由來

36. 張氏聲明第 14 至 16 段與證物“ZM-7”交代涉訟商標的由來，指涉訟商標是申請人於 2007 年 3 月 20 日，以合約形式委託廣州霍艾士廣告有限公司(“霍艾士”)，取材於“7 天”、“7 Days”、“7 天連鎖酒店”及“7 Days Inn”創新設計得來的。霍艾士據稱於 2007 年 6 月完成創作設計涉訟商標，申請人先後分四期繳付其合共 285 000 元人民幣的合約設計費。霍艾士亦於 2010 年 1 月 6 日發出書面證明，確認涉訟商標的知識產權歸申請人所有。因此，申請人堅稱涉訟商標是由獨立的廣告公司設計，而不是如反對人所指藉廣告公司抄襲反對人商標而得來的。

37. 王大律師在聆訊中就證物“ZM-7”的內容曾經作出廣泛的陳述，林大律師卻沒有具體回應。基於該證物跟涉訟商標的由來有直

¹⁷ 張氏聲明，第 21-22 段；證物“ZM-5”及“ZM-10”。

¹⁸ 張氏聲明，第 25-26 段；證物“ZM-12”至“ZM-14”。

接關連，本人認為有必要在此就其內容進行詳細分析。證物“ZM-7”包含：

- (a) 一份“7 天連鎖酒店 VI 設計合同”(“設計合同”)連附件“7 天連鎖酒店 VI 項目清單”(“設計項目清單”)；
- (b) 四頁載有數張廣告費用發票與合同付款單據(“廣告費發票與付款單”)；以及
- (c) 一份由霍艾士於 2010 年 1 月 6 日簽發的“證明函”(“證明函”)。

設計合同與設計項目清單

38. 設計合同於 2007 年 3 月 20 日經七天集團(“甲方”)與霍艾士(“乙方”)雙方簽訂，其中以下提及的條款就本法律程序而言有高度的參考價值，條款下是本人的觀察及評論：

- (a) 條款一：合同目的
甲方委託乙方設計 7 天連鎖酒店整體的“VI 視覺識別系統”¹⁹，而並非單一標示。
- (b) 條款二：工作內容與報價
 - (i) 乙方對原 Logo 進行修正創新，但設計合同沒有說明“原 Logo”是什麼；以及
 - (ii) VI 基礎系統規範的詳情載於設計項目清單，其中與設計標示有關的首 20 項項目如下-
 - “1. 標誌圖形釋意
 - 2. 標誌圖形標準製圖
 - 3. 中文標準製圖、縮小使用標準
 - 4. 中文字標準規範
 - 5. 英文標準製圖、縮小使用標準
 - 6. 英文字標準規範
 - 7. 標誌圖形與中、英文標準字規範組合格式
 - 8. 標誌與外界安全距離及相互間安全距離規範
 - 9. 企業標準色彩

¹⁹ [https://zh.wikipedia.org/zh-tw:“VI\(Visual Identity\)視覺識別”屬商業識別系統其中一項，其功用是使顧客認識特定企業之物件，為使明確表現出企業形象\(image\)，對企業建築物、運輸機關、廣告或其他信箋、信封等之應用。](https://zh.wikipedia.org/zh-tw:“VI(Visual Identity)視覺識別”屬商業識別系統其中一項，其功用是使顧客認識特定企業之物件，為使明確表現出企業形象(image)，對企業建築物、運輸機關、廣告或其他信箋、信封等之應用。)

10. 業輔助色彩
11. 企業輔助色系
12. 標誌的明度使用規範：彩色
13. 標誌的明度使用規範：黑色、白色
14. 禁止使用規範：編排錯誤
15. 禁止使用規範：色彩錯誤
16. 基本輔助元素
17. 標誌的輔助圖形
18. 標誌的輔助圖形運用
19. 品牌指定中文印刷字體
20. 品牌指定英文印刷字體”

(iii) 其餘的第 21 至 140 項設計項目與 7 天連鎖酒店的網站及辦公用品、酒店用品、建築裝修、客房區域、廣告、酒店範圍平面指示牌以及職員制服有關。甲方亦要求乙方設計最少九項獨特創意的產品供申請人在酒店內進行銷售。

(iv) 本人認為，上述證據自我解釋以設計項目數目而言，標示設計只佔整體設計的一少部分。儘管如此，根據本段(b)(ii)項引述的第 1 至 20 設計項目的描述，申請人就標示設計的每一步驟的要求卻毫不馬虎，對標示的圖形、中英文字規範、色彩、明暗度以至印刷字體等的要求均十分嚴格。

(c) 條款三：付款方式

- (i) 合同簽訂當日甲方向乙方支付 85 500 元人民幣；
- (ii) LOGO 確認後三日內甲方向乙方支付 85 500 元人民幣；以及
- (iii) 應用系統定稿後三日內再支付 85 500 元人民幣等等。

(d) 條款四：知識產權

在甲方全數支付乙方合同設計費之後，知識產權歸甲方所有。

(e) 條款五：雙方責任

- (i) 甲方應及時向乙方提供設計工作所需的各種技術參考資料；甲方對乙方提供的設計稿件等修改意見

應以書面方式及時清楚地通知乙方；以及甲方應審稿及時、確認及時、付款及時等等。

- (ii) 本人相信上述條款意味著，為促使霍艾士履行設計合同規定的義務，並滿足本段(b)(ii)項描述申請人就標示設計的嚴格要求，申請人與霍艾士雙方在設計標示的過程中，理應就標示設計的策劃、概念、討論、修改、核稿、確認等互相產生了大量的書信往來、多番的設計草稿及記錄等等。這也是王大律師在聆訊中陳述的其一重點。

廣告費發票與付款單

39. 證物“ZM-7”中的四頁廣告費用發單與付款單據的有關細項如下：

合同事序	合同金額 (人民幣)	發單/ 付款方	發單/付款 日期(2007年)
合同簽訂	85 500 元	乙方發	3月29日
		甲方付	4月1日
LOGO 確認，即 標示設計完成	85 500 元	乙方發	5月28日
		甲方付	5月29日
其餘設計項目 完成	85 500 元	乙方發	7月6日
		甲方付	7月23日
	28 500 元	乙方發	9月13日
		甲方付	11月7日

40. 上述的單據細項顯示，自設計合同在 2007 年 3 月 20 日簽訂以後，霍艾士在不遲於 2007 年 5 月 25 日(其發單日期 5 月 28 日前三天內)已完成涉訟商標的創作設計，即涉訟商標的創作過程歷時九週。

證明函

41. 霍艾士於 2010 年 1 月 6 日簽發證明函，說明根據設計合同，涉訟商標的知識產權在合同設計費全數付清之後歸申請人所有。證明函的簽發日期在相關日期後，但較張氏聲明的日期為早，即是證明函極有可能是專為針對涉訟註冊申請而發出的，以及張女士在作出張氏聲明前理應已參閱證明函。

對張氏聲明證物“ZM-7”整體的評價

42. 除上文第 39 段引述的數份單據以外，申請人並沒有提供其與霍艾士在涉訟商標的九週創作期內，就雙方討論、修改、核稿等及至最終拷定涉訟商標的設計有關，根據常理推斷理應存在的書信往來、設計草稿或記錄之類的任何證據。

43. 如上文第 27 段提及，張女士對在她加盟申請人(2010 年 11 月)之前圍繞涉訟註冊申請所發生的事實不可能擁有個人認知，相關資料只能從申請人的記錄中取得。為了反駁反對人聲稱申請人惡意抄襲反對人商標的嚴重指控，倘若張女士從申請人的記錄中未能掌握申請人與霍艾士在設計涉訟商標過程中的書信往來等的證據，本人相信霍艾士是張女士既明顯又可靠的替代資料來源。張氏聲明沒有交代霍艾士於 2010 年 1 月 6 日簽發證明函之後是否仍然運作，本人故此在聆訊中向林大律師作出詢問，林大律師的答覆是他沒有這方面的指示。因此，申請人為何沒有通過張女士及/或霍艾士，在本法律程序中提供本人相信理應存在的書信往來、設計草稿或記錄之類的任何關乎涉訟商標的設計過程的證據確實是耐人尋味。

44. 再者，張女士沒有提及鄭先生在她作出張氏聲明的時候是否仍然是申請人的法人代表。若是的話，鄭先生就涉訟商標的設計過程的個人認知也許會比張女士的多，從而更加適合代表申請人作供。

45. 另一方面，霍艾士身為涉訟商標的委約設計者，除了發函說明涉訟商標的知識產權歸誰之外(其實設計合同就此問題已有明確界定²⁰，況且涉訟商標的知識產權誰屬並沒有爭議)，卻沒有進一步確認涉訟商標實屬其原創及/或創作過程沒有絲毫抄襲成分。張女士

²⁰ 上文第 38(d)段。

經審視證明函後²¹ 也沒有認為其內容須要補充。

46. 總括而言，基於以上所述，本人認為張氏聲明第 14 至 16 段與證物“ZM-7”極其量只能證明申請人曾委託霍艾士進行 7 天連鎖酒店 VI 設計，其中包括設計一項標示，該標示的設計最終被拷定為涉訟商標。至於該標示如何由“原 Logo”²² 經霍艾士創作設計後演變成為涉訟商標、當中經歷了多少次修改和復稿、或“原 Logo”究竟是怎樣的等等與涉訟商標的由來有直接關聯的議題，證物“ZM-7”及至整份張氏聲明的內容並沒有釋出任何線索。換言之，申請人的證據未能實質地解釋涉訟商標的由來。

張氏聲明的其餘部分

47. 張氏聲明第 34 至 37 段指稱反對人不擁有“7”、“SEVEN”、“11”或“ELEVEN”的專用權，而反對人商標的“7 ELEVEN”（或“7-11”）與涉訟商標的“7 Days”的含義有顯著分別。

48. 張氏聲明第 39 至 40 段討論涉訟商標與反對人商標在設計上多方面的差異，張女士更兩次以“事實上，根據廣州霍艾士廣告有限公司設計人員的確認...”帶出該些分別以至涉訟商標的設計概念和步驟。但由於該些證據並非出自霍艾士本身，本人認為它們的參考價值不大。

49. 張氏聲明的餘下部分涉及反對人從來沒有向申請人提出侵權訴訟，以及涉訟商標與反對人商標涵蓋的服務有所不同等的事宜，本人在有必要時才論述那些事項。

根據條例第11(5)(b)條提出的反對

50. 本人首先考慮條例第11(5)(b)條的理據，如有需要，會緊接考慮反對人的其他理據。

51. 條例第11(5)(b)條訂明：

²¹ 上文第 41 段。

²² 上文第 38(b)(i)段。

“(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.....的範圍內不得註冊。”

52. 條例第11(5)(b)條並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367一案中(第379頁)，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：

“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。”²³

53. 在決定某商標註冊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 (CHINA WHITE)* [2005] F.S.R.10一案中，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。”²⁴

²³ 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.”

²⁴ 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

54. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 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。”²⁵


55. 高等法院原訟法庭在 *深圳市德力康電子科技有限公司 v JOO-SIK-HOI-SA LG (LG CORPORATION)* (HCMP 881/2013) (“德力康上訴案件”)一案中，亦應用了上述法律原則。

56. 綜合以上所述，在決定申請人是否不真誠地提出涉訟註冊申請這問題上，本人必須考慮其在提出申請時，對反對人商標及該商標使用情況所知為何，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠，而這與申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

57. 本人亦明白，指某項商標註冊申請屬“不真誠地提出的”是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。

涉訟商標





58. 涉訟商標“”由一個被白邊圍著的粗黑體數目字“7”、一組白色文字“7 Days Inn”(中文即“7天酒店”)、一個圓角倒梯圖形及藏在其中合乎比例的另一個較小的圓角倒梯圖形組成。數目字“7”置中於較小的倒梯圖形內，“7 Days Inn”由左至右橫列在大倒梯

apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards.”

²⁵ 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.”

圖形之下，圖形及文字部分置於一個黑底垂直長方形中。雖然一項標示的文字部份一般比圖案更具說服力，但由於涉訟商標中的數目字“7”及兩個倒梯圖形的綜合體積佔了整個標示的約三分之二，而“7 Days Inn”這組子的字體比數目字“7”的明顯小以及置在商標的最底和最不顯眼部分，至令數目字及圖形部分在涉訟商標中成為最突出、主要及顯著的元素。



59. 與反對人商標“”比較起來，本人認為除了“7 Days Inn”(非顯著元素)與“ELEVEN”文字部分，無論從商標的概念、各項元素(尤其是圓角倒梯圖形與外圍的垂直長方形)的選用、構圖及比例方面考慮，涉訟商標的整個設計概念以至給人整體的印象，跟反對人商標有高度相似性。至於反對人商標的文字部分“ELEVEN”，由於數目字“7”一般被寫成“”的情況十分普遍，因此本人認為“ELEVEN”容易被乏略的可能性很高。整體而言，涉訟商標極有可能會被一般消費者視為與反對人商標有所關連。根據上文第25段的描述，類似的觀察的確曾有發生。

申請人對反對人的商標及其使用的認知

60. 反對人的證據闡明，他自 1981 年起已在香港以 7-ELEVEN 及設計標記經營便利店，在廣東省則在 1992 年開始經營，及後也在北京與上海等其他省市/地區開業，於相關日期單在廣東省已有超過 500 間 7-ELEVEN 便利店，其年度銷售額十分龐大。反對人在香港與中國大陸有關省市/地區的宣傳開支，分別達數千萬港幣及數百萬元人民幣，以多元化的手法廣泛地宣傳 7-ELEVEN 便利店與反對人商標。在香港及中國大陸(主要在深圳和廣州)，反對人曾獲發與經營連鎖店業務有關的多個獎項。反對人商標亦就多項貨品及服務類別在香港及世界各地(包括中國大陸)取得多項商標註冊。因此，本人接納王大律師所指，反對人商標於相關日期在香港以及中國大陸等地享有極高的知名度，而申請人與霍艾士分別藉在廣州開立第一所 7 天連鎖酒店以及在廣州經營設計公司，兩者必然知悉反對人商標的存在及其極高的知名度。事實上，張氏聲明沒有否認此點，亦沒有就反對人所提出關乎反對人商標享有的肯定及知名度的證供提出質

疑或挑戰。

61. 在事實而言，本人經過仔細考慮及評價申請人就涉訟商標的由來所提供的證據後(上文第 36 至 45 段)，已在上文第 46 段得出申請人的證據未能實質地解釋涉訟商標的由來的結論。就法律觀點而言，王大律師在聆訊中援引了數項案例，以支持反對人聲稱申請人惡意抄襲反對人商標的指控，並認為從其中德力康上訴案件²⁶ 的案情，可找到以下與本法律程序中的極為相似的事實：

德力康上訴案件的部分案情

- (a) 案中商標聲稱由德力康的一位股東兼董事創作；
- (b) 德力康沒有否認在設計該商標時已知悉聲稱被抄襲的商標的存在；
- (c) 支持該商標註冊申請的法定聲明由德力康的一位經理作出；
- (d) 該經理在德力康提出該商標註冊申請日期後三年多才加盟德力康；
- (e) 該股東兼董事商標創作人反而沒有作供；以及
- (f) 面對抄襲別人商標的指控，德力康沒有試圖解釋股東兼董事商標創作人為何沒有作供。

62. 高等法院原訟庭在德力康上訴案件中維持處長就案中商標屬惡意抄襲的裁決時作出了以下觀點：

- (a) 不真誠的行為並不總是要通過直接證據的方式確立的，並且如果情況容許作出一項商標已經被抄襲的一個結論，一個不真誠的指控很可能會成立。(判詞第31段)
- (b) 若兩項標示如斯相似，除非其中一項標示的創作人能提供可以接受的相反證據，否則法院認為這項標示源於另外的一項的結論是可以原諒的。(判詞第32段)²⁷
- (c) 案中的商標持有人沒有試圖解釋商標創作人為何沒有就商標的由來作供屬於一項“顯著遺漏”(“significant

²⁶ 上文第 55 段。

²⁷ 借助 Recorder Kotewell SC 在 Mila Schon Group SpA v Lam Fai Yuen (t/a Tung Kwong Co) (高等法院原訟庭 1996 年雜項訴訟第 2167 號案件)的判詞第 697 頁 G-H 部分。

omission”)。(判詞第84段)

- (d) 有關遺漏及欠缺解釋令人質疑亦削弱了案中經理的證供的可信性。(判詞第85段)
- (e) 聆訊人員在這情況下有權拒絕該經理的證供，並經過給予該些證供適當的分量後，在相對可能性的衡量下(“on a balance of probabilities”)作出商標是屬於被抄襲而得來的一個結論。(判詞第88段)

王大律師認為上述案例直接適用於本案，並支援反對人聲稱申請人惡意抄襲反對人商標的指控。

愛嬰寶

63. 王大律師亦以處長在反對商標申請編號300735831(“Oi Yin Bo”)的法律程序中頒布的判詞²⁸第41段“即使申請人是大公司，也不等於申請人不會不真誠地提出商標註冊的申請，.....的例子正好證明大公司不一定可靠。本人認同代表反對人的大律師的說法，亦即是說，以公司的大小來決定所提出的商標註冊申請是否不真誠地提出的做法不對。”，陳述本案的申請人的業務規模大小與它有否惡意抄襲反對人商標這議題沒有任何關連。

64. 林大律師在其回應陳詞中指，申請人在2005年成立，屬於一所完善及具規模的公司，雖然申請人的證供不能被視為完美，但已經詳細交代了涉訟商標的淵源。林大律師亦多次強調，申請人的證據能有力地證明，申請人在內地使用了涉訟商標已有十年之久，而提出涉訟註冊申請的目的只不過是便利申請人在香港繼續使用涉訟商標，這也正好顯示申請人的“真誠”(“good faith”)。林大律師嘗試以 **Gromax** 的案例²⁹說明此點。首先，根據申請人的證據，涉訟商標的創作大約在2007年5月25日完成，正好在相關日期(2008年2月25日)之前九個月，本人因此不甚理解林大律師指申請人在內地使用了涉訟商標已有十年之久的基礎何在，亦曾經在聆訊中向他指出這點。林大律師最終沒有就涉訟商標的使用年期作進一步的陳述。此外，本人留意到 **Gromax** 案中的訴訟兩方當時在使用涉案標示上有著商業合約的關係，由於這關係在本案的申請人及反對人之間是欠缺的，因此林大律師能夠以 **Gromax** 的案例說明長期使用便可證明

²⁸ 頒布日期2011年8月31日。

²⁹ 上文第52段。

真誠的空間不大。況且，本人注意到本人不能以某公司的業務規模去考慮它是否不真誠，也同意王大律師指，無論一項標示的實質使用期有多久，亦不能把本身可能屬於不真誠/惡意抄襲行為變為真誠。

結論

65. 綜合以上各點，再加以上文第61及62段所載的案例案情與觀點的運用，本人認為，申請人沒有試圖解釋聲稱分別構思與創作涉訟商標的鄭先生和霍艾士為何沒有就商標的由來作供正正是一項“顯著遺漏”。申請人由此至終沒有舉證解釋為何以數目字7作為涉訟商標的主要及顯著元素、甚或其公司的名稱，並以之用於跟反對人所提供的服務性質相近的涉訟服務上。因此其遺漏的真正原由，本人認為唯一合理的推論是，申請人顯然在相關日期前對反對人商標的存在及反對人商標的聲譽有相當的認識，從而抄襲反對人商標，試圖在香港提交一個極有可能會被一般消費者視為與反對人商標有關的商標的註冊申請，其意圖明顯是要借助反對人商標的名聲從中牟取利益。毫無疑問，按照申請人所知道的事實，申請人申請註冊涉訟商標明顯屬不誠實的行為，並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。

66. 本人現裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。

根據條例第 11(5)(b)條以外提出的反對

67. 由於本人已根據條例第 11(5)(b)條作出裁定，本人亦無須考慮反對人根據上文第 7 段所列的其他條文提出的理據。

訟費

68. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。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
(謝貝茜代行)
2016 年 3 月 18 日