

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301398088



商標：

類別： 41, 43

申請人： 彭建強

反對人： 泉州豐澤歡樂迪娛樂城

所作決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2009 年 8 月 3 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請(“涉訟申請”)。有關涉訟申請的詳情於 2009 年 9 月 25 日公布。反對人於 2009 年 12 月 1 日提交反對涉訟申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2010 年 2 月 22 日提交反陳述，其後並獲得商標註冊處處長(“處長”)的許可，按照他於 2010 年 3 月 22 日交給處長的文本修訂其反陳述(“經修訂的反陳述”)。

2. 有關反對的聆訊原訂於 2013 年 3 月 14 日進行。申請人及反對人均沒有於指定限期內提交商標表格第 T12 號，以確認會出席上述聆訊。因此，根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 74(5)條，雙方視為不打算出席聆訊。本人現根據規則第 75 條在沒有進行聆訊的情況下就此反對個案作出決定。

涉訟商標

3. 申請人就以下商標(“涉訟商標”)提出註冊申請：



4. 涉訟商標申請註冊的服務說明如下：

類別 41

教育、提供訓練、娛樂、體育及文娛活動。

類別 43

提供食物和飲料服務、臨時住宿。

反對理由

5. 根據反對通知內的理由陳述，反對人是一家依據中華人民共和國法律規定成立的個人獨資企業，其註冊地址為中國福建省泉州市豐澤區泉秀路五州大廈，於 2004 年 4 月 13 日成立。反對人是



“**欢乐迪KTV**”商標(“反對人商標”)的擁有人。反對人指申請人曾經是反對人的員工，對反對人及反對人商標相當清楚，因此申請人就涉訟商標提出申請註冊屬於惡意搶註。反對人根據條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條就涉訟申請提出反對。

反陳述

6. 在經修訂的反陳述中，申請人表示他並非反對人的員工，而是反對人的創始人和大股東，持股比例高達百分之二十五。申請人認為他作為大股東，對涉訟商標享有使用和註冊的權利。申請人亦



提到，他自從 2004 年創立反對人之後，已使用“**欢乐迪**”商標(“申請人商標”)在中國大陸經營 KTV。此外，他反指反對人商標是從申請人商標抄襲而來。

反對人的證據

7. 反對人提交一份由反對人之董事長郭明池先生於 2010 年 5 月 14 日作出及簽署的法定聲明(“郭氏聲明”)作為支持其反對的證據。

8. 根據郭氏聲明，反對人是一家個人獨資企業，以自助式 KTV 連鎖營運為主要業務，並涉及其他 KTV 周邊產業。反對人的企業營業執照的副本載於郭氏聲明之“附件 1”。

9. 郭氏聲明提到，反對人是反對人商標的發明人及最先使用者，早於 2003 年開始已於中國使用反對人商標營商，並且沿用至今。為了保護反對人商標的商業價值，反對人的企業負責人郭明池先生於 2003 年 10 月 29 日向中國商標局申請註冊「欢乐迪」商標(申請號 3774745)，有關商標的圖案如下：



反對人亦於 2007 年 7 月 17 日就「星光欢乐迪及图」商標申請註冊(申請號 6170117)，有關商標的圖案如下：



上述提及的兩個商標的申請證明均載於郭氏聲明之“附件 2”。¹

10. 郭氏聲明解釋，反對人商標是由反對人的企業負責人郭明池先生親自設計，由中文及英文字組成。其中「欢乐迪」三字是企業字號，「KTV」代表企業的主要業務，「星光」是反對人投資成立的福建省星光音樂文化投資管理有限公司的企業字號，而「HAPPY

¹ 本人注意到，反對人或其負責人在中國內地申請註冊的「欢乐迪」及「星光欢乐迪及图」商標的圖案與反對人商標有所不同，可是反對人並沒有就有關差異提供解釋。

DAY」是反對人的英文標識。反對人一直倡導「健康親情、歡樂共享」的企業經營理念，因此以「欢乐迪」作為品牌主要名稱。

11. 關於反對人商標付諸使用的情況，郭氏聲明提到反對人在公司的宣傳圖冊、員工手冊等刊物都印有反對人商標。反對人還在廣東省、四川省、重慶市、深圳特區等地門市上掛有反對人商標，以使廣大消費者對該商標留下印象。在郭氏聲明之“附件 3”，反對人提供了一些「反對人宣傳使用該品牌(相信是指反對人商標)的資料」作為支持證據。

12. 反對人亦聲稱曾獲得「消費者最滿意責任企業」和「健康娛樂文明場所」等榮譽，有關獎項的照片可見於郭氏聲明之“附件 4”。他指稱反對人商標經過數年的銷售和推廣，已建立良好的信譽，以及被廣大消費者認知。

申請人的證據

13. 申請人沒有提交任何證據以支持涉訟申請。

相關日期

14. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2009 年 8 月 3 日(“相關日期”)，即申請人提交涉訟申請的日期。

15. 根據反對理由書，反對人依據條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條提出對涉訟申請的反對。在本決定理由的以下部份，本人會逐一考慮反對人按照上述各條文提出的反對是否成立。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

16. 條例第 11(5)(b)條訂明：－

「如－

... ..

(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。」

17. 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 一案中，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甚麼是真誠或甚麼是不真誠：某行為不符合上述標準要到甚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。」²

18. 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”做判斷。在 *Harrison's Trade Mark Application* [2005] F.S.R. 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。」³

² 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.”

³ 英文原文：“The words “bad faith” suggest a mental state. Clearly when considering the question of

19. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 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。」⁴

20. 根據上文第 17 至 19 段所述的原則，在決定涉訟申請是否不真誠地提出時，本人須先考慮申請人所知道的事實，然後根據申請人所知，決定申請人的行為按誠實的人的一般標準會否被判斷為不誠實。

21. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據 *Royal Enfield Trade Marks* [2002] R.P.C. 24 一案的判決，「除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出〔不真誠〕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」。⁵

22. 反對人聲稱申請人曾經是反對人的員工，對反對人及反對人商標相當清楚，因此申請人就涉訟商標提出註冊申請，是一種惡意搶註，其目的是想借助反對人已建立的品牌影響力來謀取不正當的經濟利益。

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.”

⁴ 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.”

⁵ 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.”

23. 本人注意到，反對人指申請人曾經是反對人的員工，但卻沒有提交任何證據以支持有關說法。反對人上述的指稱涉及事實陳述，如果屬實應該不難找到實質證據支持。可是，反對人卻沒有拿出半點證據去證明有關說法。在缺乏證據的支持下(加上申請人亦就此指控作出否認)，本人未能單憑反對人的片面之詞而就申請人是否反對人的員工這一點得出任何結論。

24. 由於反對人對申請人認識反對人商標的指控完全是建立於申請人曾經是反對人員工這一個事實基礎之上，而這個說法卻未能得到證實，本人不能確定申請人在相關日期之前已知道反對人商標的存在。另一方面，當申請人在經修訂的反陳述內表示他是反對人的創始人和大股東時，反對人竟然沒有駁斥或回應這個說法，實在令人覺得可疑。雖然本人無意猜測反對人就這方面不提證據或不作回應的背後原因，但有鑑於舉證責任一般都由提出主張的一方承擔(**he who asserts must prove**)，而反對人在指稱涉訟申請是不真誠地提出的同時卻無法證明有關事實根據，本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對不成立。

根據條例第 12(3)及 12(4)條提出的反對

25. 條例第 12(3)及 12(4)條列明： -

「 (3) 符合以下情況的商標不得註冊 -

- (a) 該商標與某在先商標相類似；
- (b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務(“前者”)提出，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者相同或相類似；及
- (c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。

(4) 在符合第(6)款的規定下，如任何商標 -

- (a) 與某在先商標相同或相類似；及

- (b) 擬就某些貨品或服務(“前者”)而註冊，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者並不相同亦不相類似，

而該在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，且在無適當因由的情況下使用該在後商標，會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，則該在後商標不得註冊或在上述構成不公平利用或造成損害的範圍內不得註冊。」

26. 不論反對人是依據條例第 12 條下的第(3)或(4)款作出反對，他都必須首先證明“在先商標”的存在。

27. 條例第 5 條列明“在先商標”的涵義：-

「(1) 在本條例中，“在先商標”(earlier trade mark)就另一商標而言，指—

- (a) 在顧及就每一有關商標而聲稱具有的優先權(如有的話)下，註冊申請日期較該另一商標的註冊申請日期為早的註冊商標；或

- (b) 於該另一商標的註冊申請日期或(如屬適當)於就該項註冊申請聲稱具有優先權的日期，已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。

(2) 在本條例中凡提述在先商標，均須解釋為包括已根據本條例申請註冊，並且如獲註冊即會根據或憑藉第(1)(a)款而構成在先商標的商標的提述，但上述解釋只在該商標獲如此註冊的情況下適用。

(3) 在根據或憑藉第(1)(a)款而屬在先商標的商標的註冊期屆滿日期後一年內，於決定在後商標是否可予以註冊時，仍須繼續考慮該在先商標，但如處長信納在緊接該日期前的 2 年內，該在先商標在香港並未曾真誠地

使用，則屬例外。」

28. 反對人商標並非一個在香港已註冊或已提交註冊申請的商標。因此，就涉訟商標而言，反對人商標並不符合條例第 5(1)(a) 條對於在先商標的要求。

29. 至於反對人商標可否根據條例第 5(1)(b) 條被視作為在先商標，本人須考慮的問題是反對人商標是否一個於相關日期已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。

30. 關於“馳名商標”的涵義，條例第 4(1) 條訂明一個有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標必須“馳名於香港”。在決定反對人商標是否屬於一個馳名於香港的商標時，條例第 4(2) 條訂明須顧及條例的附表 2。

31. 根據條例附表 2 第 1(1) 條，處長在決定某商標是否馳名於香港時，須顧及任何可從中推斷出該商標是馳名於香港的因素，尤其包括於附表 2 第 1(2) 條列出的資料。該資料包括有關的公眾界別對該商標的認識或承認程度；使用該商標歷時多久、使用的範圍及地域範圍；推廣該商標歷時多久、推廣的範圍及地域範圍，推廣包括應用該商標的貨品或服務的廣告宣傳或宣傳以及在博覽會或展覽會上介紹該等貨品或服務；該商標註冊或註冊申請歷時多久及註冊的地域範圍；成功地強制執行該商標的權利的紀錄，特別是關於該商標獲外地主管當局承認為馳名商標的程度；及與該商標有關聯的價值。

32. 可是，附表 2 第 1(3) 條同時亦指出，上述附表 2 第 1(2) 條列出的因素旨在提供指引以協助處長決定某商標是否馳名於香港，並不構成一個馳名商標的先決條件。每一個案須視乎其個別情況而作決定。

33. 本人已在上文第 7 至 12 段對反對人所提交的證據作出概述。在整體上考慮過郭氏聲明及其所有附件的內容以及條例附表 2 第 1 條列出的因素之後，本人認為反對人商標並不具備有權根據

《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標的資格。

34. 首先，雖然反對人聲稱曾廣泛宣傳及使用反對人商標並將有關資料載於郭氏聲明之“附件 3”內，然而本人卻未能在該附件內找到任何反對人使用反對人商標的證據。當中大部分報章廣告的剪輯和照片所顯示的商標，是「欢乐迪 KTV」、「Happyday KTV」及「欢乐迪 Happyday KTV」，而非反對人商標。更重要的是，這些廣告似乎是由「欢乐迪量販式 KTV」⁶及「重庆欢乐迪娱乐有限公司」投放，但反對人並沒有就這些公司與反對人的關係作出交代。反對人的名稱(泉州豐澤歡樂迪娛樂城)從沒有在“附件 3”的任何一頁證據內出現。在此情況下，本人不能視這些資料為反對人宣傳或使用反對人商標的證據。

35. 此外，雖然郭明池先生在郭氏聲明⁷多次提到反對人自 2003 年起在中國使用反對人商標經營業務，但事實上反對人直至 2004 年 4 月 13 日⁸才成立，根本不可能由 2003 年開始使用反對人商標。與此同時，反對人在“附件 3”內夾附的資料全都涉及 2007 年或之後的情況(儘管反對人成立於 2004 年)。因此，本人未能確定反對人從何時開始使用反對人商標(如有的話)。

36. 本人亦注意到，反對人雖然聲稱反對人商標經過數年的使用和推廣，但就連一些基本數據，例如其銷售或營業金額、宣傳開支等，反對人均一概未能提供。故此，本人對於反對人商標的使用的程度及範圍等資料皆毫無頭緒。附於郭氏聲明之其他證物(即“附件 1”、“附件 2”及“附件 4”)亦未能就反對人商標使用的情況帶來任何幫助。由於反對人提交的證據乏善可陳，本人無法接納反對人對於反對人商標因得到廣泛使用而變得馳名的論述。

37. 無論如何，即使反對人於郭氏聲明所述的情況屬實，這極其量亦只能顯示反對人商標在中國內地部分地區付諸使用並取得若干知名度，沒有證據可推論出反對人商標在香港市場上取得

⁶ 在“附件 3”內其中一篇報章上刊登的廣告，文字介紹提到“欢乐迪量販式 KTV 是一家大陆、港、台合资的…大型娱乐公司”。

⁷ 郭氏聲明第 4, 6 及 7 段。

⁸ 反對理由第 1 段及郭氏聲明之“附件 1”。

任何商譽或聲譽。換言之，反對人根本無法證明反對人商標馳名於香港。

38. 基於以上原因，本人認為反對人商標並非一個於相關日期已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標，因此不能符合條例第 5(1)(b)條對在先商標的要求。

39. 由於反對人並無持有任何符合條例第 5(1)(a)或 5(1)(b)條要求的在先商標，反對人根據條例第 12(3)及 12(4)條作出的反對皆不可能成立，必須視作失敗論。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

40. 條例第 12(5)(a)條訂明：

「…如任何商標在香港的使用可—
(a) 憑藉保護在營商過程或業務運作中所使用的未經註冊商標或其他標誌的任何法律規則(尤其是憑藉關於假冒的法律)而予以阻止；或

… …

則該商標不得註冊或在上述可予以阻止的範圍內不得註冊，…」

41. 根據上述條文，本人須考慮反對人是否有權在相關日期之時憑藉關於假冒的法律阻止涉訟商標在香港的使用。

42. 根據香港終審法院在 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司* (2009) 12 HKCFAR 808 一案的判詞(案中引用了 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [1990] R.P.C. 341 的原則)，原告人在有關假冒的訴訟中必須證明以下的要素：

(1) 原告人的貨品或服務已在市場上取得商譽或聲譽，並

以具識別性的特徵為人所知；

- (2) 被告人的陳述有失實之處(不論是否蓄意)，導致或相當可能導致公眾相信被告人提供的貨品或服務是原告人的貨品或服務；及
- (3) 原告人因被告人的失實陳述所引起的錯誤信念而已蒙受或相當可能會蒙受損害。

43. 關於反對人是否已在香港市場上就反對人商標在其所經營的貨品或服務上取得商譽或聲譽的問題，本人已在上文第 33 至 37 段作出分析。考慮過反對人提交的所有證據之後，本人並不認為反對人的貨品或服務於相關日期之時已在香港市場上取得商譽或聲譽。

44. 反對人既未能證明在有關假冒的訴訟中的首項要素，根據第 12(5)(a)條提出的反對因此不能成立。

訟費

45. 由於所有反對都不成立，本人判給申請人訟費。

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，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計算。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2013 年 4 月 29 日