

《商標條例》(第559章)

申請宣布商標編號301604105註冊無效



商標：

類別：**30和43**

申請人：**五花馬國際行銷股份有限公司**

商標擁有人：**邱家豪 (CHIU CHIA HAO)**

決定理由

背景

1. 五花馬國際行銷股份有限公司(“申請人”)於2014年2月28日根據《商標條例》(第559章)(“條例”)向本處提出申請，要求商



標註冊處處長(“處長”)宣布編號301604105的商標(“涉訟商標”)註冊為無效(“宣布無效的申請”),並附上理由陳述(“申請理由”)。商標的註冊擁有人為邱家豪(CHIU CHIA HAO)(“商標擁有人”)。涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期均為2010年5月4日。涉訟商標註冊於以下貨品及服務(“涉訟貨品及服務”)：

類別 30

咖啡飲料，茶、茶飲料，糖、巧克力、魚皮花生、怪味豆，龜苓膏，麵包、糕點、麻花，餃子、包子、方便米飯、煎餅，穀類製品，麵粉製品，以穀物為主的零食小吃，豆漿，含澱粉食品，霜淇淋、食鹽，醬油，調味料，酵母，食用香料(不包括含醚香料和香精油)，家用嫩肉劑、攪稠奶油製劑。

類別 43

供膳寄宿處、備辦宴席、咖啡館、自助餐廳、餐廳、飯店、餐館、

速食館、假日野營住宿服務、酒吧、流動飲食供應、茶館，提供營地設施，養老院，日間托兒所(看孩子)，動物寄養，出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。

2. 由於商標擁有人沒有在指定限期內提交反陳述，已被視為不反對上述宣布無效的申請。

3. 根據條例第 80 條，任何人註冊為某商標的擁有人，即為該商標的原有註冊的有效性的表面證據。因此，縱使商標擁有人被視為不反對上述宣布無效的申請，本人仍須考慮申請人提出的申請能否成立。

4. 上述宣布無效的申請的聆訊於 2015 年 12 月 9 日在本人席前進行，申請人由其公司的營運經理蔡永頌出席聆訊。

相關日期

5. 在本法律程序中，要考慮的日期是 2010 年 5 月 4 日，即涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期。

申請理由

6. 申請人根據條例第 53(3)和 11(5)(b)條及第 53(5)(b)和 12(5)條提出上述宣布無效的申請。

7. 根據申請理由，申請人由胡達勇根據台灣法規在 2008 年成立於台灣台南市，是一間以北方麵食為主題的連鎖餐飲集團，旗下主要品牌為“五花馬水餃館”，第一家門市台南大同店於 2007 年開幕。

8. 申請人於 2009 年在台南設立大型中央工廠以供應全台門市，同年把業務擴展至中國大陸，成立福州五花馬食品公司，並於 2011 年在福州市開設第一家直營門市。燦坤集團在 2013 年入股並取得五花馬約四成股權，證明了五花馬品牌具有很大的市場潛力。

9. 申請人指“五花馬”一詞源自李白「將進酒」的詩句，取其珍貴稀少之義，並以馬兒躍立在雲紋上及水餃圖案做點綴，不僅與五花馬水餃館的產品相呼應，也使畫面更為生動。

10. 申請人早於 2007 年 10 月 2 日在台灣申請註冊“五花馬”

商標。申請人現擁有一系列包含“五花馬”文字及/或圖案的商標(以下統稱“申請人商標”)，主要保護第 29、30、32、35 和 43 類的貨品或服務(“申請人貨品及服務”)。經申請人的誠實使用及推廣，申請人的五花馬水餃館於相關日期前已是台灣知名的飲食集團，時至今日更在亞洲地區廣為人知。五花馬水餃館在 2007 年至 2011 年曾接受多個台灣媒體採訪及廣泛報導。申請人曾多次獲獎，例如在 2011 年獲得第一屆商業服務業未來店創新競賽《金質獎》；2012 年台北國際牛肉麵節獲選《湯頭好店》及清燉組料理廚王季軍，同年更獲選《台南百大名店》。

11. 藉申請人的使用、宣傳、推廣及保護，五花馬水餃館在相關日期前於當地已相當有名氣，是廣為人知的企業；而申請人商標亦因其本身或付諸使用而具高度顯著性。申請人在台灣擁有超過 42 間門市，其中 9 家在高雄市。商標擁有人的地址為台灣高雄縣林園鄉，與申請人的發源地及總部屬於同一地域，與其相距 70 公里範圍內(約一小時車程)有 18 間申請人的門市，跟“高雄九如店”(2009 年 5 月開幕)只相距 22.4 公里(約 32 分鐘車程)。

12. 申請人指申請人商標與涉訟商標的文字及/或圖案是完全相同或近乎完全相同的，商標擁有人明顯在相關日期前已熟知申請人商標，而抄襲了申請人商標；涉訟貨品及服務亦跟申請人貨品及服務相同或相類似。申請人認為商標擁有人提出涉訟商標的註冊申請的行為明顯是不真誠的，而商標擁有人要獨立設計出與申請人商標如此相類似的涉訟商標，基本上是沒有可能和匪夷所思的。

13. 申請人強調商標擁有人並未在香港使用過有關商標，而商標擁有人曾於中國大陸搶註或嘗試搶註多個不同台灣知名品牌的商標，包括申請人商標。該等行為絕對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。

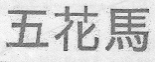
14. 申請人在營商過程或業務運作中使用申請人商標，並已在市場上取得商譽。由於涉訟商標與申請人商標相同或非常相類似，涉訟商標使用於第 30 類貨品及第 43 類服務上，相當可能會導致公眾相信商標擁有人提供的貨品及服務是申請人的貨品及服務或源自相同或有經濟連繫的企業，以致相當可能會令申請人蒙受損害，包括銷售貨品或提供服務的利潤，或對申請人商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用。

15. 申請人要求商標註冊處處長宣布涉訟商標的註冊為無效，並判給申請人訟費。


申請人的證據

16. 申請人提交了由其董事長胡達勇於 2014 年 11 月 21 日作出的法定聲明(“胡氏聲明”)為證據。

17. 胡氏聲明的證物 WHM-1 至 3 提供了胡達勇的中華民國國民身分證副本及授權書、申請人的註冊登記表副本和台灣財政部稅務登記資料。證物 WHM-4 展示了涉訟商標的香港商標記錄，顯示商標擁有人的地址為台灣高雄縣。由於該地址與申請人在台南的總部相距不遠，申請人指商標擁有人應該知道申請人商標的價值和商譽。證物 WHM-5 和 6 為申請人的“五花馬”文字或圖案商標的台灣商標註冊證副本，顯示胡達勇早在 2008 年就類別 30、

35 和 43 的貨品和服務成功註冊了  (“文字商標”)和



(“圖案商標”)的商標。證物 WHM-7 和 8 為申請人商標在中國大陸的註冊商標證副本，顯示從 2010 年 12 月起，胡達勇分別在第 29、30、32、35、43 類別的貨品及服務註冊了 



及  商標。

18. 證物 WHM-9 展示了一些有關申請人的台灣媒體報導，包括 2009 年在華視新聞台、2010 年在非凡新聞台、2011 年在 GTV 八大第 1 台、2011 年在東森新聞台和 2011 年台灣藝術台的報導的截圖。胡氏聲稱通過以上媒體的大力宣傳，五花馬水餃在台灣地區家喻戶曉，五花馬品牌在當地具有極高的知名度和美譽。證物 WHM-10 為“五花馬”品牌在台灣獲得的榮譽及獎項，但得獎日期在相關日期後。

19. 證物 WHM-11 為申請人的直營及加盟店的資料，可見申請人早在 2007 年已開設門市經營“五花馬”水餃，至 2013 年在台灣地區開設門市達 46 家之多，遍佈南北各地。證物 WHM-12 為申請人許可加盟店的規範資料。證物 WHM-13 為申請人 2008 年至 2010 年的稅務資料，可見申請人的營收總額平均為每年一千八百萬新台幣。證物 WHM-14 為申請人在 2011 年至 2013 年的稅務資料。證物 WHM-15 為申請人屬下的五花馬國際餐飲股份

有限公司在 2011 年至 2013 年的稅務資料。

20. 證物 WHM-16 展示了申請人的一些宣傳資料，包括一份日期為 2010 年 8 月 29 日在非凡新聞周刊的報導及一份出版日期為 2011 年 10 月 12 日的報導和其他日期不明的報導(以上皆為副本)。證物 WHM-17 為商標擁有人位置與申請人的店鋪位置的電腦示意圖副本，以顯示商標擁有人地址與申請人在高雄和台南市的門市相距不遠，商標擁有人應該知悉申請人的五花馬水餃館的情況和品牌價值。

21. 胡氏指出證物 WHM-4、5 和 6 顯示了涉訟商標與申請人在台灣註冊的申請人商標在視覺、聽覺及概念上相同或相似。證物 WHM-5、6、9、11 和 16 則顯示在相關日期前，申請人商標在台灣享有高知名度並遠近馳名。因此，申請人有客觀理由相信商標擁有人熟悉申請人的品牌及知道申請人商標的存在。

根據條例第 53(3)及 11(5)(b)條提出的宣布商標註冊無效的申請

22. 條例第 53 條訂明：

“ ...

(3) 任何商標的註冊均可以該商標是在違反第 11 條(拒絕註冊的絕對理由)的情況下註冊為理由而宣布為無效。

...”

而條例第 11(5)(b)條訂明：

“ (5) 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。”

23. 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

24. 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

25. 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

26. 因此，在決定商標擁有人是否不真誠地提出涉訟商標的註冊申請這問題上，本人必須考慮商標擁有人提出註冊申請時，對申請人商標及其使用情況所知多少，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。

27. 就第11(5)(b)條提出的申請，申請人指出申請人商標在台灣包括台南和高雄地區具有相當的知名度，在認識申請人商標及其名聲的情況下，商標擁有人抄襲申請人商標，意圖利用該商標的知名度獲取不當利益，因此涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的(申請理由第21至27段)。

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.”

28. 申請人的證據概述於上文第16至21段，包括申請人商標在台灣和中國大陸的商標註冊證副本，證明申請人最早於2008年6月和8月已在台灣分別成功註冊了文字商標和圖案商標。而申請人商標亦曾在相關日期前在台灣的電視報導(例如2009年在華視新聞台，見證物WHM-9)中出現。另根據申請人的資料，申請人早於2007年已在台南市大同路開設了門市，直至2010年4月在台南市和高雄市分別有4間和5間加盟店(見證物WHM-11)。而申請人在2008年和2009年的營業收入總額分別約為三百九十萬和一千五百六十萬新台幣，其在2010年1至4月銷售額約為一千六百五十萬新台幣(見證物WHM-13)。綜合以上證據，本人接納申請人在相關日期前，已在台灣包括高雄縣(即商標擁有人所在的地區)建立了相當的知名度。另一方面，在面對申請人的抄襲指控和相關證據下，商標擁有人沒有提交任何反陳述或證據。

29. 與申請人商標比較，涉訟商標的文字和圖案與申請人早在2008年於台灣成功註冊的文字商標和圖案商標相同或相類似，更與2009年在華視新聞台報導的截圖中所出現的申請人的文字及圖案商標是完全相同或幾乎完全相同的。

30. 商標擁有人沒有就申請人的抄襲指控作出反駁或回應，他未有否認在相關日期前是認識申請人商標的。由於涉訟商標與申請人商標相同或相類似，而中文字“五花馬”及圖案商標於涉訟貨品及服務沒有任何既定的意思，本人認為商標擁有人不大可能純粹因為巧合而採用與申請人商標一樣的中文名稱和圖案。而且涉訟貨品及服務(見上文第一段)又跟申請人商標所註冊、生產及銷售的餃子和麵食等貨品及提供飲食的服務相同或相類似。

31. 綜合所有證據而言，本人接納申請人所指，申請人商標由申請人及/或其關聯人士創作，並已在相關日期前於台灣包括高雄地區建立了一定的知名度，而居住於高雄縣的商標擁有人在相關日期前是認識申請人商標及其在當地市場的名聲的，涉訟商標明顯抄襲了申請人商標。本人認為商標擁有人提出涉訟商標的註冊申請，目的在於利用申請人的知名度，意圖誤導消費者以為商標擁有人的貨品及服務是申請人的貨品及服務或與申請人有關，以提高商標擁有人的貨品及服務的銷售量。另一方面，正如申請人所指，商標擁有人並未聲稱或提出證據證明他曾在香港實際使用涉訟商標。本人認為商標擁有人的目的亦可能在於阻止或妨礙申請人以申請人商標在香港拓展業務，或意圖轉售涉訟商標以謀取利益。本人認為，根據商標擁有人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

32. 本人裁定申請人根據條例第53(3)和11(5)(b)條提出的宣布涉訟商標註冊無效的申請成立。

根據條例第53(5)(b)及12(5)條提出的申請

33. 由於本人已裁定申請人根據條例第53(3)和11(5)(b)條提出的申請成立，本人無須再考慮根據條例第53(5)(b)和12(5)條提出的申請。

訟費

34. 由於宣布涉訟商標註冊無效的申請成立，本人判給申請人訟費。

35. 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4日