

《商標條例》(第559章)  
反對商標申請編號 302205125

商標：



類別： 43

申請人： 香港自由點國際集團有限公司

反對人： 沙縣小吃同業公會

---

## 決定理由

### 背景

1. 香港自由點國際集團有限公司(“申請人”)於 2012 年 3 月 28 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”),就以下商標提交註冊申請,編號為 302205125(“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

咖啡館, 自助餐廳, 餐廳, 臨時住宿處出租, 寄宿處, 飯店, 餐館, 寄宿處預訂, 旅館預訂, 自助餐館, 快餐館, 酒吧服務, 假日野營住宿服務, 汽車旅館。(“涉訟服務”)

3. 有關涉訟註冊申請的詳情於 2012 年 11 月 2 日公布。沙縣小吃同業公會(“反對人”)於 2013 年 1 月 23 日提交反對涉訟註冊申請的

通知及反對理由書。申請人於 2013 年 4 月 9 日，就反對通知提交反陳述及支持註冊理由(“支持註冊理由”)。

4. 反對人提交的證據為一份由其常務副會長鄭興景(“鄭氏”)於 2013 年 10 月 10 日作出的法定聲明連 9 件證物(“鄭氏聲明”及“證物”)。申請人則沒有提交任何證據。

5. 有關本案的聆訊原訂於 2015 年 6 月 24 日進行，反對人及申請人雙方均沒有在相關時限內提交通知確認出席聆訊。按《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 74(5)條，雙方均被視為不打算出席聆訊。本人現根據規則第 75(b)條在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出決定。

## 反對理由

6. 反對人根據以下條文反對涉訟註冊申請並索取訟費：

- (a) 條例第 3(1)條；
- (b) 條例第 11(1)、11(4)(b)、11(5)(a)及 11(5)(b)條；以及
- (c) 條例第 12(3)、12(4)、12(5)(a)及 12(5)(b)條。

## 相關日期

7. 本案須考慮的日期是 2012 年 3 月 28 日，即申請人提交涉訟註冊申請的日期(“相關日期”)。

## 反對人的背景

8. 根據鄭氏聲明，反對人是中國一家社會團體，註冊地址為中國福建省三明市沙縣金鼎城。

9. 反對人由沙縣人民政府於 1997 年 8 月 20 日成立，並由沙縣經貿局管理，主要職責包括協助沙縣小吃行業的管理、培訓從業人員、以及探討新產品及工藝的開發等。

10. 鄭氏指沙縣小吃據說源於古代漢晉朝，在民間具有濃厚的文化基礎，以品種繁多、風味獨特和經濟實惠見稱。沙縣小吃有過百品種，其中差不多 30 種列載於鄭氏聲明第 4 段。

11. 鄭氏聲明第 5 段描述沙縣小吃製作的傳統工藝如何自 90 年代轉化為產業、帶動沙縣各項事業的發展，成效在市級、省級、中央政府獲得支持與肯定。反對人與在同時期成立的沙縣小吃發展領導小組、培訓中心及發展服務中心等組織，一同負責沙縣小吃業發展的組織協調、管理服務、技術培訓及資訊網絡等工作，包括立定每年某月某日期為「中國沙縣小吃文化節」，亦透過相關職業培訓學校、推介會、國外交流以及在中國各地成立聯絡處，致力宣傳沙縣小吃文化。

12. 鄭氏指經過反對人、縣政府及相關組織的努力，沙縣小吃創出了以下成績：

- (a) 沙縣小吃中約 63 及 39 個品種分別被譽為“福建名小吃”及“中華名小吃”；
- (b) 沙縣在 2003 年被中國飯店協會授予“中國小吃之鄉”的稱號，亦於 2006 年被中國烹飪協會認定為“中國小吃文化名城”；
- (c) 三道沙縣小吃約在 2008 年在西安舉辦的某次中國餐飲業博覽會上獲得金/銀獎；以及
- (d) 成功培訓了 9 000 多人經營沙縣小吃，以戶口計算涉及超過 5 萬人。農民經營小吃業按年收入近 6.5 億元人民幣。

13. 根據鄭氏聲明，沙縣小吃不單流行於本市本縣，其知名度及至南平、福州、廈門、北京、香港及新加坡，甚至美國太平洋塞班島。

14. 證物《ZXJ-1》載有支持上文第 8 至 13 段所述的事項的文件、證書、從網頁下載的資料及旅遊特刊摘錄等副本。

## 反對人的商標



15. 反對人於 1997 年創作了“”商標（“圖案商標”）。鄭氏指圖案商標採用了抽象與具象的結合手法，以概念化的人物形象表現食客正在品嚐沙縣小吃，整個標示帶有歡樂和滿足的感覺。主圖案的周圍及底下留有空位，方便綴以文字，以進一步加強商標



的清晰度和表述性。反對人指其“”（含文字元素“SHAXIAN



SNACKS”及“沙县小吃”）以及“”（含文字元素“沙县小吃同业公会”）兩項商標便是由圖案商標演變而成的（三項商標統稱“反對人商標”）。

16. 在香港，反對人已就類別 43 服務註冊圖案商標（註冊編號



301652977），以及“”商標（（註冊編號 301915010）（“5010 號商標”）），兩項商標的申請註冊及註冊日期分別為 2010 年 6 月 30 日及 2011 年 5 月 12 日，均較相關日期為早。<sup>1</sup>

17. 在內地，反對人就類別 29、30、35 及 42 貨品/服務註冊了數



個含圖案商標及/或“”的商標，有關的申請註冊日期最早為 1997 年 8 月 26 日。自 1997 年 12 月 8 日首屆「中國沙縣小吃文化節」（上文第 11 段）起至今，反對人一直授權他人及/或其會員使用

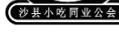
<sup>1</sup> 鄭氏聲明第 9 段及證物《ZXJ-2》。反對人這兩項商標註冊均涵蓋類別 43 服務“餐館；自助餐館；快餐館；飯店；餐廳；流動飲食攤；茶館；酒吧；自助餐廳；備辦宴席。”

該些商標於相關的貨品/服務上。<sup>2</sup> 反對人亦就類別 43 服務於 2006



年 7 月 14 日就“”商標取得集體商標註冊(“集體商標”),<sup>3</sup> 並對其使用實施嚴格監管,包括正規培訓、發合格證書、簽訂合同及需要求使用先成為反對人會員等,相關詳情載於證物《ZXJ-5》的沙縣小吃同業公會會員手冊中。

18. 論到知名度,鄭氏稱反對人及反對人商標曾在內地獲得以下肯定/表揚:<sup>4</sup>

日期	機構	認定/表揚
2002 年 8 月及 2006 年 2 月	三明市人民政府	 “  ”商標為三明市知名商標。
2005 年 8 月	福建省著名商標認定委員會	 “  ”商標為福建省著名商標。
2007 年 4 月	中國烹飪協會	反對人為《全國餐飲業先進社團》。
2012 年 4 月		反對人為《全國餐飲業優秀社團》。
2008 年 9 月	福建省工商行政管理局	 “  ”集體商標福建省著名商標。

19. 鄭氏聲明第 21 至 22 段及證物《ZXJ-7》列出在 2008 至 2010 年使用集體商標經營沙縣小吃的戶數(每年大概兩萬戶)以及其營業額(每年大概 40 萬人民幣),以及反對人部分會員企業名單。

20. 反對人亦透過設立網頁、舉辦如小吃文化節及展銷會等活動、報章報道以及印製宣傳特刊等方式宣傳及推廣附有反對人商標的反對人貨品與服務,藉此一再提高其知名度,其中在 2007 至 2011

<sup>2</sup> 鄭氏聲明第 11 段及證物《ZXJ-3》。

<sup>3</sup> 鄭氏聲明第 13 段及證物《ZXJ-4》。

<sup>4</sup> 鄭氏聲明第 18 至 19 段及證物《ZXJ-6》。

年有關的推廣開支總額如下：<sup>5</sup>

年份	反對人宣傳及推廣附有反對人商標的貨品及服務的開支總額(約數，人民幣)
2007	990 萬
2008	850 萬
2009	880 萬
2010	1 000 萬
2011	390 萬

21. 鄭氏認為，反對人商標具有顯著特性，藉上文提及的廣泛長期使用與推廣，反對人商標已在內地以至香港及其他地區，建立了重大良好的聲譽及商譽，並享有很高的知名度。當公眾人士凡看見反對人商標用於反對人貨品/服務上，他們皆相信有關貨品/服務是反對人、其會員及/或其受權人所提供的或與其有關。

22. 經考慮上文引述的有關證據，本人接納反對人指反對人商標的使用及知名度在相關日期超越沙縣及福建省、甚至在國家層面也獲得肯定及認同的說法。

23. 鄭氏聲明第28段把涉訟商標跟反對人的5010號商標(上文第16段)作比較，指兩者在多方面都十分相似，容易引起混淆。鄭氏聲明也提及申請人的業務以及申請人在內地申請的商標註冊。反對人在中國商標局網頁下載的記錄顯示，申請人於相關日期前在內地作出了13項商標申請，但所涉及的貨品或服務沒有一項與飲食有關，詳情如下：<sup>6</sup>

申請人在內地的註冊商標	涵蓋貨品/服務類別
<b>nanssini</b> 南茜妮	18、25或35 (服裝、飾物或商業管理) (三項註冊)
<b>米 巴 紐</b>	18、25或35 (三項註冊)

<sup>5</sup> 鄭氏聲明第23至24段及證物《ZXJ-8》。

<sup>6</sup> 證物《ZXJ-9》。

M1BANU	18、25或35 (三項註冊)
HY2003	25 (服裝) (一項註冊)
	18、25或35 (三項註冊)

24. 鄭氏指稱申請人明顯意圖抄襲並在香港惡意搶註與反對人商標相同或類似的涉訟商標，籍此混淆及誤導消費者，從而進行假冒或侵權行為。

25. 鄭氏聲明亦有論述反對人對本案的觀點等事宜。

### 申請人的背景

26. 申請人沒有提交任何證據，它的背景資料及對本案的觀點載於支持註冊理由中。

27. 支持註冊理由顯示，申請人是一家在香港註冊的公司，其董事洪榮光（“洪氏”）一直在福建省福州市經營福建小吃店並略有名氣。洪氏從得知香港沒有正中的福建小吃而萌發了來香港開業的意念，也想把經營了十年的福建小吃發展到海外，於是成立了申請人。惟支持註冊理由沒有交代洪氏的福建小吃事業如何在福州發跡、其營業規模、申請人在香港的成立年份及其實質業務等與本案有關的事項。

28. 申請人指福建小吃是福州菜的重要組成部分，種類覆蓋了整個福建地區。正因為洪氏的福建小吃店地處福建省會城市福州，申請人認為從福建省行政劃分角度來說，消費者會視福州為福建省的象徵，繼而推論“福建小吃”從文字層面明顯是指福建的小吃產品，而反對人的“沙縣小吃”則沒有這個代表性。

29. 申請人亦認為，由於沙縣只屬於福建省內 68 個行政區中的一個，所以絕對不能代表福建。

30. 就反對人指涉訟商標跟反對人商標相似一點，支持註冊理由

第 9 段把涉訟商標跟反對人的 5010 號商標作比較，指兩者並不相似，因此對公眾不會產生混淆，涉訟註冊申請理應被核准。但申請人沒有闡明涉訟商標的由來。

31. 就反對人的其他反對理由及指控，申請人也沒有回應。

### 根據條例第11(5)(b)條提出的反對

32. 本人首先考慮條例第11(5)(b)條的理據，如有需要，本人會緊接考慮申請人的其他理據。

33. 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.....的範圍內不得註冊。”

34. 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。”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> 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

35. 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 (CHINAWHITE)* [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。”<sup>8</sup>

36. 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。”<sup>9</sup>

37. 綜合上述各項原則，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。

38. 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。

---

to all material surrounding circumstances.”

<sup>8</sup> 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.”

<sup>9</sup> 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.”

## 涉訟商標



39. 涉訟商標“福建小吃”由文字及圖案兩部分組成，圖案部分包括一個圓形正面頭像，頭像被一深色圓形粗框包圍，粗框內含大楷英文字“FUJIAN XIAO CHI”，一般理解為“福建小吃”的英文拼音。頭像下方是一個深色圓角長方形，其長度跟包圍頭像的圓形粗框的直徑相約、高度與圓形粗框的闊度亦相似，圓角長方形內含四個中文字“福建小吃”。“FUJIAN”(福建)屬福建省的地方名稱。

40. 本人認為，除了頭像圖案的面向不一，無論從商標的概念、各項元素的排列、構圖、比例、中英文字體及內容方面等考慮，涉訟商標的整個設計概念以至整體給人的印象，跟反對人的 5010 號商



標“沙縣小吃”的沒有實質性的分別。雖然兩項頭像面向有所分別，但兩者的面也是張開口的，均容易會令人聯想起“吃”、“歡愉”和“滿足”。又正如鄭氏聲明第 28 段指，“FUJIAN”(福建)和“SHAXIAN”(沙縣)兩個地方因同屬福建省而引起的密切性進一步增強兩項商標的相似性。

## 申請人對反對人的商標及其使用的認知

41. 反對人的證據闡明他自 90 年代成立以來在中國福建省三明市的小吃行業的參與、貢獻、成果及聲譽；反對人商標的由來及使用、在內地及香港就與飲食有關的貨品/服務類別取得的商標註冊；反對人、其商標及沙縣小吃在三明市、福建省、甚至在國家層面獲得的肯定/表揚，個別商標更成為三明市知名商標或福建省著名商標等。透過相關網頁、小吃文化節及展銷會、報章報道以及宣傳特刊等，有關反對人及反對人商標的資料在三明市以至福建全省皆唾手可得。

42. 反之，申請人雖然聲稱其董事洪氏在福建省福州市經營福建小吃店已達十年之久(上文 27 段)，申請人並從省行政劃分角度詳細分析沙縣怎樣不能代表福建、涉訟商標跟反對人的 5010 號商標怎樣不相似等，但申請人由始至終沒有表述涉訟商標的由來，更沒有否認在相關日期前對反對人或反對人商標有所認識，亦沒有對反對人所提出有關反對人商標享有的肯定及知名度的證供提出質疑或挑戰。

43. 基於以上所述，本人相信申請人在提出涉訟註冊申請之前已知曉反對人及反對人商標。更重要的是，涉訟商標顯然是抄襲反對人的 5010 號商標而來的。

44. 在這大前提下，本人還須決定，申請人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

45. 如上文第 27 及 30 段提及，支持註冊理由就洪氏的福建小吃事業的細節、申請人在香港的成立年份以及其實質業務、涉訟商標的由來等與本案有直接關係的事項隻字不提。面對涉訟商標是抄襲反對人商標的指控，申請人也沒有否，只是以局外人的姿態指出兩項商標的不同之處，但對設計上、概念上的類同卻沒加解釋。

46. 本人亦留意到申請人在內地註冊的 5 個商標中，其中 4 個屬純文字商標，而全部 5 個商標在任何角度而言也明顯跟涉訟商標截然不同。雖然申請人稱其創辦人在內地經營小吃店多年，但它在內地註冊的商標所涉及的貨品或服務卻沒有一項與飲食有關。申請人亦沒有主動提及這 5 項商標註冊。而面對反對人以涉訟商標與 5010 號商標高度相似為理由，提出涉訟註冊申請實屬申請人抄襲及惡意在香港搶註的指控，申請人只試圖主要以“沙縣小吃”不能代表“福建小吃”以及沙縣不能代表福建不大相干的論點轉移視線，但就本案的重點卻避而不談。申請人亦沒有舉證支持涉訟註冊申請、反駁反對人的論據或出席聆訊。

47. 綜合以上各點，本人認為合理的推論是，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在飲食業市場的聲譽認識不淺，從而抄襲反對人的 5010 號商標，就類別 43 服務在香港提交涉訟註冊申請，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。

48. 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**

49. 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 6 段所列的其他條文提出的理據。

#### **訟費**

50. 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)  
2015 年 10 月 23 日