

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 302413368

商標：



類別： 30

申請人： 李奕彬 (LI, YIK PAN)

反對人： 重慶周君記火鍋食品有限公司

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2012 年 10 月 24 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，已在 2013 年 4 月 5 日公布。反對人於 2013 年 7 月 3 日提交反對涉訟申請的通知。申請人於 2013 年 9 月 27 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2015 年 9 月 15 日在本人席前進行。申請人由李奕彬本人出席聆訊，並由本署安排公務員事務局法定語文事務部的朱碧軒先生在聆訊中為其提供粵語/國語傳譯服務。反對人並沒有出席聆訊。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：



(“涉訟商標”)。

4. 涉訟商標申請註冊的貨品說明如下(“涉訟貨品”):

類別 30

調味醬料

反對理由

5. 根據附於反對人提交的反對涉訟申請的通知的《反對商標申請》，商標“周君記”在 1996 年已經在中國由反對人及其相關的公司應用在第 30 類的產品上。反對人根據條例第 3(1)，11(4)，11(5)，12(3)，12(4)及 12(5)條，反對涉訟商標的註冊申請。

反陳述

6. 申請人在 2013 年 9 月 27 日提交的反陳述中附上《反陳述理由書》。反陳述理由書指反對人的“周君記”商標在香港及海外是一個毫無知名度之品牌，並指該商標只在內地註冊，不會在香港自動獲得保護。

反對人的證據

7. 反對人的證據為周英明於 2013 年 12 月 13 日作出的一份法定聲明(“周英明之法定聲明”)。周英明自言與反對人已建立聯繫四年，並於 1993 年擔任董事長。他獲反對人授權作出該法定聲明。法定聲明之內容乃根據周英明個人所了解，或從反對人的文件及紀錄中搜集所得而成。

8. 根據周英明之法定聲明，反對人前身重慶三九火鍋底料廠成立於 1993 年，是重慶火鍋底料、調料生產的龍頭企業之一。反對人是國家級重點農業產業化市級龍頭企業，中國調味品協會

副會長單位，全國食品安全百佳示範單位，西南農業大學食品科學院教學科研實習基地，擁有一個中國馳名商標、兩個重慶市著名商標，一個重慶市名牌產品。該公司已先後通過 ISO9001 和 HACCP 認證，是調味品行業率先獲得綠色食品認證標誌企業，現正參與火鍋底料國家標準的起草工作，是全國調味品標準化技術委員會火鍋底料複合調料工作組秘書處承擔單位，是集科研、設計、生產、加工、銷售為一體的專業火鍋底料、複合調料生產企業。

9. 反對人是以下兩個國內商標註冊的受讓人及註冊人：



“周君記”商標



“ZHOUJUNJI 周君記”商標

周英明之法定聲明證物 A 載有反對人的有關商標的註冊證書。

10. 周英明之法定聲明指反對人早在 1996 年已經在內地使用“周君記”商標；迄今反對人的產品在市場中已得到客戶廣泛好評，在公眾心目中樹立了良好的品牌形象和知名度，現已成為“重慶市著名商標”、“中國馳名商標”、“農業產業化國家重點龍頭企業”。周英明之法定聲明證物 B 載有反對人的重慶市著名商標證書、中國馳名商標證書、農業產業化國家重點龍頭企業文件及相關報紙宣傳等，日期都在 2009 至 2014 年間。證物 C 則載有反對人和國家省市部門領導的合照，周英明指這反映“周君記”商標產品的高度影響力。

11. 反對人的“周君記”商標產品銷售已出口海外多國，其中更在包括新加坡、美國、澳大利亞、瑞士等申請註冊。周英明之法定聲明證物 D 載有有關的商標註冊文件。證物 E 則載有反對人產品的報關單及其文件，“周君記”商標產品在香港油塘街市銷售的照片。

12. 周英明之法定聲明指反對人與申請人存在合作關係，申請

人知悉反對人商標名稱，在香港進行搶註行為。周英明之法定聲明證物 F 載有代表反對人的王渝晉與申請人的電話錄音文字記錄，互相商業合作合同，提單以及匯款證明等。本人不認為在此有必要對該電話記錄內容作詳細探討。

申請人的證據

13. 申請人沒有在本法律程序中提交任何證據。

相關日期

14. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2012 年 10 月 24 (“相關日期”)，即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

15. 反對人在《反對商標申請》中提出根據條例 3(1)，11(4)，11(5)，12(3)，12(4)及 12(5)條反對涉訟商標的註冊申請。周英明之法定聲明指反對人與申請人存在合作關係，強調申請人是在知悉反對人商標的情況下，在香港進行搶註行為。以下本人會首先考慮根據條例第 11(5)(b)條提出的反對。

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。

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 at 379 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：

“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.”

“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。”

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 v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示(第 26 段)：

“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.***” (emphasis added)

“‘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。”
(粗斜體字標示為本文所加)

19. 上述一段文字(特別是標示的一段)曾經令人質疑，查究被告人對一般誠實標準的看法，是否“不誠實綜合測試”的一部分。這個問題在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中得到解答。在該案中，獲委任人員在援引 Lawrence Collins J. 在 *Daraydan Holdings Ltd v Solland International Ltd* [2005] 4 All E.R. 73 at 93 這宗非商標案件的論述時，明確地指出：

“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.*” (emphasis added)

“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。*” (粗斜體字標示為本文所加)

20. 另一案 *Melly's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael)* [2008] E.T.M.R. 41 中以下的一段判詞，總結了有關案例的發展：

“**53** The mental element required for a finding of bad faith has been much discussed. The discussion has centred on the test for determining dishonesty in English law, that is to say the “combined test” as explained by the House of Lords in *Twinsectra Ltd v Yardley* and clarified by the Privy Council in *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v*

Eurotrust International Ltd. In her decision in *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark* (No.2283796) Professor Annand considered whether the “combined test” makes it necessary to give effect to the applicant’s belief in the propriety of his own behaviour when deciding whether he applied for registration in bad faith. She said not, on the basis that his own perception of propriety could not provide a conclusive answer to the question whether he actually had applied for registration in bad faith. I agree with her analysis. It supports the view that the relevant determination must ultimately be made “on the basis of objective evidence” rather than upon the basis of evidence as to the beliefs and opinions of the applicant with regard to the propriety of his disputed application for registration. I note in this connection that in the *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* the Court of Appeal upheld the Hearing Officer’s finding of bad faith: (1) notwithstanding that the applicant for registration had deposed to the fact that he “recognised no bad faith in my decision to develop and market the drink CHINA WHITE” and was not cross-examined on the evidence he had given; and (2) notwithstanding that the Registrar’s Hearing Officer had accepted the applicant’s evidence and concluded that at the date of the disputed application for registration the applicant “saw nothing wrong in his own behaviour”.” (footnotes omitted)

“53 裁定不真誠所需的精神元素，已有很多討論。這些討論都環繞英國法律判斷不誠實的測試，即是上議院在 *Twinsectra Ltd v Yardley* 一案中解釋、並經樞密院在 *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd.* 一案中澄清的“不誠實綜合測試”。在 *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark* (No.2283796)一案中，Annand 教授考慮到在決定有關註冊申請是否不真誠地提出時，會否因採用“不誠實綜合測試”而令申請人的信念(認定其本身的行為恰當)變得具有效力。她認為不會，因為申請人對其行為是否恰當的看法，不能對申請是否不真誠這個問題提供決定性的答案。我同意她的分析。這個分析支持有關決定最終必須“建基於客觀證據”上，而非申

請人就其具爭議的申請是否恰當的信念及觀點的證據上。就這方面而言，我注意到上訴法庭在 *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* 一案中，維持聆訊人員認為有關行為不真誠的裁斷：(1)儘管註冊申請人宣誓證明他“發展和銷售 CHINA WHITE 飲品的決定，沒有任何不真誠”，而且他也沒有就該證據被盤問；以及(2)儘管註冊處聆訊人員接納申請人的證據和斷定在提出具爭議的註冊申請當日，申請人“看不到自己的行為有何不對”。”(本文刪去註腳)

21. 反對人的證據(載於周英明之法定聲明內)已於上文第 7 至 12 段概述。另一方面，申請人沒有在本反對個案的法律程序中提交任何證據，以支持其申請或反駁反對人的證據。

22. “周君記”商標及“ZHOUJUNJI 周君記”商標都是反對人在內地已註冊及使用於第 30 類貨品的商標。正如反對人所指，申請人申請註冊的涉訟商標，是一個與“ZHOUJUNJI 周君記”商標完全相同的商標，而“周君記”商標則明顯地是“ZHOUJUNJI 周君記”(等如涉訟商標)商標的中文部分，甚至字體方面都是同一的中文字體。不論從任何角度來看，本人相信在內地絕大多數民眾以至香港一般消費者的心目中，“ZHOUJUNJI 周君記”商標(亦即涉訟商標)的中文部份都會比英文部份更引人注意而成為商標的最顯著及主要成分，因此涉訟商標和“周君記”商標是很高程度相類似的商標，如涉訟商標使用於屬第 30 類貨品的調味醬料上，毫無疑問是會令公眾產生混淆的。本人必須進一步探討的是，申請人於申請把涉訟商標在香港註冊當日，對“周君記”商標及/或“ZHOUJUNJI 周君記”商標，以至它們的使用情況，究竟所知多少，並據此判斷申請人的行為按一般可接受的商業行為標準，是否會被視為不真誠。

23. 周英明之法定聲明指反對人早在 1996 年已經在內地使用“周君記”商標，而反對人的產品在市場中已得到客戶廣泛好評，在公眾心目中樹立了良好的品牌形象和知名度，並已成為重慶市的著名商標，中國的馳名商標等，反對人企業(重慶周君記火鍋食品有限公司)亦成了“農業產業化國家重點龍頭企業”。這些

皆反映“周君記”商標產品在內地的影響力。

24. 周英明之法定聲明指反對人的產品銷售已出口海外多國，香港亦在出口範圍內；而證物 E 載有“周君記”商標產品在香港油塘街市銷售的照片。這顯示“周君記”商標在香港亦享有一定的知名度。

25. 既然“周君記”商標在內地以及香港皆享有不同程度的知名度，申請人有意在香港以涉訟商標經營調味醬料這行業，建基於客觀證據的推斷是申請人不可能不知道反對人的“周君記”商標在內地及香港所享有的聲譽和廣泛使用的情況。

26. 更甚的是在其提交的《反對商標申請》及周英明之法定聲明中，反對人指反對人與申請人存在合作關係，申請人是在完全知曉反對人的商標的情況下，在香港提出涉訟商標的申請。反對人認為這是出於嚴重的搶註行為，屬不正當競爭。因此，是條例所述的不得註冊情況。

27. 以上的指控，得到載於周英明之法定聲明各附件內的證據在不同程度上直接及間接的支持，而申請人對這些指控沒有提交任何證據反駁。

28. 申請人在其提交的《反陳述理由書》中，只指反對人的“周君記”商標在香港及海外是一個毫無知名度之品牌，並指該商標只在內地註冊，不會在香港自動獲得保護。

29. 這些指稱，不論屬實與否，只顯示申請人對“周君記”商標在內地及香港的使用情況一直知道。即使沒有周英明之法定聲明證物 F 所載的電話錄音文字記錄，互相商業合作合同，提單以及匯款證明等證據來證實反對人與申請人存在合作關係，申請人也不能去否定他是知悉“周君記”商標在內地及香港的使用情況的。申請人選擇對反對人的指控及證據不提交任何證據去反駁，便只能接受反對人的指控及證據成為本案的確立事實這個結果。

30. 顯而易見，申請人是清楚知道反對人的“周君記”商標在內地及香港所享有的聲譽和廣泛使用的情況，及“ZHOUJUNJI

周君記”商標亦是反對人所擁有及使用的商標，但在其主觀意見下，他認為在香港提出這項註冊申請並無不妥。

31. 按照上文討論過的不誠實“綜合測試”的應用案例，接着要問的是：在以上證據顯示的背景下，申請人在香港提出申請註冊涉訟商標於第 30 類貨品上，按申請人所知道的事實，根據一般可接受的商業行為標準，而不是申請人的主觀意見，會否被視為不真誠？

32. 在 *Daawat Trade Mark* [2002] R.P.C. 12 一案中，涉案商標 DAAWAT 是 L.T. Overseas 公司在印度使用的商標，用以識別該公司在印度經營的印度米貿易業務。答辯人在英國申請把 DAAWAT 商標註冊用於類別 30 的貨品。答辯人在英國的申請是在知悉 L.T. Overseas 公司準備以 DAAWAT 商標進入英國市場的情況下作出的。雖然英國註冊署的聆訊人員認為，答辯人相信自己的行為是商業上可接受的行為，但此舉無疑會封殺 L.T. Overseas 公司以 DAAWAT 商標進入英國市場的機會，而答辯人亦可從中不公平地取利，因此判 L.T. Overseas 公司勝訴，並宣布涉案商標的註冊無效。這項判決在上訴中得到獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 確認 (見 *Daawat Trade Mark* [2003] R.P.C. 11)。

33. 綜合上文所述，申請人是在清楚知道反對人的“周君記”商標在內地及香港所享有的聲譽和廣泛使用的情況下，並知道和涉訟商標完全一樣的“ZHOUJUNJI 周君記”商標亦是反對人擁有及使用的商標，在 2012 年 10 月 24 日提出涉訟商標的註冊申請，把一個完全不屬於自己的內地商標申請在香港註冊。他所持的理由或藉口，只是建基於“周君記”未在香港取得商標註冊的事實。從客觀角度看，儘管申請人看不到他這種作為有何不對，他的行為無疑是針對反對人的《周君記》商標而作出的，目的顯然是希望不公平地利用反對人的“周君記”商標及“ZHOUJUNJI 周君記”商標的顯著特性及在內地以至香港的商譽或聲譽，從而達到他自己的目的和牟取自身的利益。申請人按他所知道的事實而作出的行為，根據一般可接受的商業行為標準，毫無疑問會被視為不真誠。

34. 本人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 3(1)，11(4)，12(3)，12(4)及 12(5)條提出的反對

35. 由於本人已裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，本人無須進一步考慮根據條例第 3(1)，11(4)，12(3)，12(4)及 12(5)條提出的反對。

訟費

36. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

37. 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

(黃文泰代行)

二零一六年一月五日