

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 303339072



商標：

類別： 43

申請人： KWAN KAM YUEN

反對人： 爭鮮股份有限公司 (SUSHI EXPRESS CO., LTD.)

---

## 決定理由

### 背景

1. 申請人於 2015 年 3 月 20 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提出註冊申請(“涉訟申請”)：



(“涉訟商標”)

2. 涉訟申請涵蓋的服務為類別 43 的“快餐店，提供餐飲(堂食及外賣)”(“申請服務”)。

3. 涉訟申請的詳情於 2015 年 7 月 3 日公布。反對人於 2015 年 9 月 30 日提交反對涉訟申請的通知，並附有反對理由。其後，反對人獲得商標註冊處處長(“處長”)的許可，按照反對人於 2015 年 10 月 16 日交給處長的文本修訂其反對理由(“經修訂的反對理由”)。申請人於 2015 年 12 月 10 日提交反陳述(“反陳述”)。

4. 有關反對涉訟申請的聆訊於 2017 年 8 月 21 日在本人席前進行。反對人由毅信知識產權顧問有限公司的許詩鳴小姐代表出席聆訊，申請人則缺席聆訊。

## 反對理由

5. 根據經修訂的反對理由，反對人是一家經營外帶壽司及迴轉壽司業務的公司。“定食 8”是反對人於 2007 年在台灣創辦的品牌，反對人並於 2015 年 8 月把該品牌引入香港。

6. 反對人認為，涉訟商標與反對人的“定食 8”非常近似，而申請服務與反對人提供的服務亦相同或類似，因此若涉訟商標成功註冊，將極有可能會誤導及欺騙公眾，令公眾誤以為申請人的服務是源自反對人或與反對人有關連。反對人亦懷疑，涉訟商標是申請人抄襲反對人的“定食 8”而來的。因此，反對人認為涉訟申請應被駁回。

7. 許小姐在聆訊上表示，反對人會依賴條例第 11(5)(a)及 11(5)(b)條列出的拒絕理由反對涉訟申請。

## 反陳述

8. 申請人在反陳述主要提出以下三點：

(i) “定食 18”與“定食 8”並不相同；

(ii) 申請人於 2015 年 3 月提交涉訟申請時，反對人尚未把“定食 8”引入香港，反對人沒有理由可以藉著後來使用的商標反對申請人在先提交的申請；及

(iii) 商標保護是地域性的，因此在台灣註冊的商標，在香港不能獲得保護。

## 相關日期

9. 在是項反對的法律程序中，須考慮的日期是申請人提交涉訟申請的日期，即 2015 年 3 月 20 日(“相關日期”)。

## 反對人的證據

10. 反對人提交一份由反對人的香港地區分區經理姚文禮於 2016 年 6 月 3 日作出並簽署的法定聲明(“姚氏聲明”)作為支持是項反對的證據。

11. 根據姚氏聲明，反對人是一家於 1996 年在台灣成立的公司，以“爭鮮”為品牌經營外帶壽司及迴轉壽司的業務。反對人於 2005 年在台灣已擁有超過 100 家迴轉壽司直營門市。反對人於 2006 年拓展中國內地的業務，陸續在上海、蘇州、北京等地設立直營門市。反對人並於 2009 年開始在香港開設“爭鮮”分店。

12. 反對人於 2007 年創辦了另一品牌“定食 8”，並自 2007 年起在台灣真實並連續地使用“定食 8”商標(“定食 8 商標”)經營業務至今。根據姚氏聲明第 6 段，定食 8 商標的設計意念來自“全新創意詮釋 8 款精緻和風定食，並主打 8 款日式定食套餐以「均一價」的平實價格提供用餐”。

13. 反對人表示他成功於 2008 年在台灣註冊定食 8 商標，註冊編號為 01311299 及 01310477，註冊涵蓋第 30 及 43 類的多種貨品及服務，包括便當、壽司、速食飯、飲食店及日本料理店等。從載於姚氏聲明“附件一”的註冊證書副本可見，反對人所註冊的定食 8 商標的設計如下：



14. 姚氏聲明提到，反對人自 2007 年起至今在台灣各地以定食 8 商標經營合共 55 間分店，遍佈台北市、新北市、宜蘭、基隆市、台中市、南投、嘉義市、台南市、高雄市和屏東等地。姚氏聲明“附件二”載有一份顯示上述反對人以定食 8 商標經營的分店地址、開店日期及照片的列表。姚氏聲明“附件三”是反對人於台灣以定食 8 商標經營的店舖的宣傳單張的副本。從以上文件可見，反對人實際上所使用的定食 8 商標有多款款式，其中一款經常使用的設計(如“附件三”所示)如下：



(下稱“定食 8 矩形商標”)

15. 姚氏聲明第 12 段列出反對人於 2009 至 2015 年間為推廣定食 8 商標而花費的每年宣傳開支。以 2014 年為例，反對人的年度廣告費開支為台幣 920 萬元，約港幣 230 萬元。

16. 姚氏聲明的餘下部分主要交代反對人於 2015 年 8 月及以後在香港以定食 8 商標開設店舖及反對人在香港推廣定食 8 商標的情況。姚氏聲明“附件四”、“附件五”、“附件六”、“附件七”和“附件八”附有相關證物。由於這些事情均發生於相關日期之後，本人認為對本案的關係不大，因此不打算在此詳述。

### 申請人的證據

17. 申請人並沒有提交任何證據以支持涉訟申請。

### 條例第 11(5)(b)條

18. 本人首先考慮反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對。

19. 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。

20. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 367 一案中，Lindsay 法官就英國《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。”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 判詞原文：“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

21. 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”作判斷。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] FSR 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。”<sup>2</sup>

22. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，審理該案的獲委任人員就“不誠實綜合測試”的涵義作出以下的闡述：

“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。”<sup>3</sup>

23. 在 *深圳市德力康電子科技有限公司 訴 JOO-SIK-HOI-SA LG (LG Corporation) and another* [2014] HKEC 530 (HCMP 881/2013) (“LG”) 這宗涉及條例第 11(5)(b)條的上訴案件的判詞第 25 至 27 段，香港高等法院原訟法庭亦引用了上述案例及法律原則。

24. 根據上述法律原則，在決定涉訟申請是否不真誠地提出時，本人須考慮所有相關情況，包括申請人所知道的事實，然後根據申請人所知，決定申請人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠，即一些不忠實或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。

---

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.”

<sup>2</sup> 判詞原文：“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>3</sup> 判詞原文：“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.”

25. 許小姐在聆訊上表示，涉訟商標與反對人的定食 8 商標非常相似，兩者都是由中文字“定食”加上一個數字所組成。由於反對人自 2007 年起已在台灣各地廣泛使用定食 8 商標，至今已經營合共 55 間分店，而台灣是香港人的旅遊熱點，相信不少香港人應對反對人的定食 8 商標略有所聞。在申請人沒有提出證據的情況下，她認為涉訟商標顯然是抄襲定食 8 商標而來，而涉訟申請亦是不真誠地提出的。

26. 本人認為許小姐的說法言之成理。涉訟商標與定食 8 商標均由中文字“定食”加上一個數字所組成，結構上十分相似。此外，涉訟商標內的數字“18”與定食 8 商標內的數字“8”在外形及讀音上亦極為相似，而無論 8 或 18 在華人社會皆被視作吉祥的數字，因此在意義上亦相近。值得注意的是，如本人把涉訟商標與反對人使用的定食 8 矩形商標作比較，更會發現它們的各項特徵和細節實有不少雷同之處。在顏色配搭方面，涉訟商標與定食 8 矩形商標內的“定食”二字均採用黑色，數字“8”或“18”均採用紅色，而背景則均採用黃色。在外形方面，不論涉訟商標或定食 8 矩形商標均以一個黑邊橫向的長方形作框架，而邊框內的文字“定食 8”或“定食 18”皆是由左至右寫成。在此情況下，若指申請人是在沒有看過反對人的定食 8 矩形商標的情況下獨立創作涉訟商標，而兩者如此高度的相類似只是純粹出於巧合，這說法實在令人難以置信。

27. 此外，面對反對人指涉訟商標是抄襲自反對人的定食 8 商標而來這項如此嚴重的指控時，申請人不但沒有否認認識反對人及定食 8 商標，更沒有解釋涉訟商標的由來或選用“定食 18”這個文字和數字組合作為商標的原因，也沒有提交任何證據，只是辯稱“定食 18”與“定食 8”並不相同，及反對人尚未把“定食 8”引入香港等等。

28. 另一點值得注意的是，申請服務涵蓋的“快餐店，提供餐飲(堂食及外賣)”，正與反對人以定食 8 商標經營的餐廳及餐飲業務屬於同一範疇。從載於姚氏聲明“附件二”及“附件三”的各項證物可見，反對人自 2007 年起已在台灣持續及廣泛使用定食 8 商標經營壽司及日本料理店的業務，遠較相關日期為早。

29. 上述種種明顯並非偶然。本人認為唯一合理的推論，是申請人在相關日期前已知悉反對人的定食 8 商標的存在和其使用於餐廳及餐飲業務的情況，因此故意就有關服務申請註冊一個與定食 8 商標極為相似的涉訟商標，意圖令人認為申請人的服務是由反對人提供，或與反對人有關連。毫無疑問，按照申請人所知道的事實，申請人的行為會被採用恰當標準的人視為一個不忠實，或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。基於以上理由，本人認為涉訟申請是不真誠地提出的。

30. 由於涉訟申請是不真誠地提出的，本人裁定根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。因此，本人無須再考慮反對人根據條例第 11(5)(a)條提出的反對理據。

## 訟費

31. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

32. 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收費計算。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2017 年 10 月 31 日