

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300424287

商標： 哨兵海鮮
類別： 43
申請人： 浙江富臨名家實業有限公司
反對人： 浙江哨兵實業有限公司

所作決定的理由陳述

背景

1. 浙江富臨名家實業有限公司（“申請人”）於 2005 年 5 月 23 日（“申請提交日期”）依據《商標條例》(第 559 章)（“條例”）就以下商標提交註冊申請（“該註冊申請”）：

哨兵海鮮

（“涉訟商標”）。

2. 該註冊申請涵蓋以下服務（“涉訟服務”）：

類別 43

餐館、飯店、酒吧、咖啡館、茶館、寄宿處。

3. 有關該註冊申請的詳情於 2005 年 6 月 24 日公布。浙江哨兵實業有限公司（“反對人”）於 2005 年 9 月 23 日提交反對該註冊申請的通知（“反對通知”）。申請人於 2006 年 1 月 17 日就反對通知提交反陳述（“反陳述”），並於 2006 年 6 月 8 日提交經修訂的反陳述（“反陳述修訂本”）。

4. 反對人提交的證據為反對人的股東及法定代表人湯海苗於 2006 年 12 月 7 日作出之誓章（“湯氏誓章”）。

5. 申請人沒有提交任何證據。

6. 有關該宗反對個案的聆訊於 2009 年 10 月 8 日在本人席前進行由鄧曹劉律師行委託的林美施大律師代表反對人出席聆訊。申請人沒有出席聆訊。

反對人

7. 根據湯氏誓章，反對人是一家位於浙江省杭州市蕭山區의 有限公司，於 1997 年 11 月在中華人民共和國註冊成立，原名蕭山哨兵海鮮有限公司。其後，該公司數度更改名稱，包括曾改名為杭州蕭山哨兵海鮮有限公司，並於 2004 年 5 月改為現有名稱，即浙江哨兵實業有限公司。¹

8. 根據湯氏誓章第 17 段，“哨兵”是湯海苗父母自幼對湯海苗的暱稱。湯海苗稱自 1993 年起經營活海鮮、乾海鮮及海鮮製成品的業務，並由該時開始以“哨兵”及“哨兵海鮮”作為他生意的商號及商標。湯海苗於 1997 年成立反對人，並把其上述業務、商號及商標收歸反對人名下。

9. 根據湯氏誓章第 7 段，反對人稱自 2000 年起在其轄下的酒店、酒樓及酒樓顧問和管理服務業務中使用“哨兵海鮮”及“哨兵”為商標。反對人於申請提交日期前成立的公司或商號如下：

(1) 杭州蕭山哨兵海鮮樓有限公司 (於 2000 年 4 月成立)

(2) 杭州哨兵大酒樓有限公司 (於 2004 年 1 月成立)

¹ 湯氏誓章第 3 段。

- (3) 杭州哨兵湯姆酒店有限公司 (於 2005 年 1 月成立)
- (4) 義烏市哨兵海鮮樓 (於 2002 年 9 月開業)
- (5) 杭州哨兵宮庭燉燕有限公司 (於 2003 年 11 月成立)

10. 根據於 2002 年簽發的確認書，哨兵海鮮的湯海苗為世界御廚、阿一鮑魚始創人楊貫一之入室弟子。楊貫一於 2001 年 12 月委任哨兵海鮮為阿一鮑魚的浙江總代理。湯氏誓章證物“THM-7&8”載有 2004 至 2005 年於一些報章雜誌²刊登的關於杭州哨兵大酒樓、哨兵海鮮及杭州哨兵湯姆酒店的廣告，該證物亦載有一些報章雜誌對哨兵海鮮、浙江哨兵實業有限公司及哨兵宮庭燉燕鮑翅館的報道。反對人亦於 2005 年 1 月起藉其創辦的《哨兵實業報》推廣並宣傳哨兵海鮮、杭州哨兵大酒樓、義烏哨兵海鮮樓、蕭山哨兵海鮮樓、哨兵宮庭燉燕鮑翅館及哨兵湯姆酒店。杭州哨兵大酒樓有限公司獲中國飯店協會評定為 2004 中國十佳酒家，並於 2004 年獲國際飯店與餐館協會及中國飯店協會評定為國際餐飲名店。杭州哨兵湯姆酒店亦獲中國飯店協會評定為 2005 中國十佳酒家。

11. 反對人於 2001 年 10 月在香港成立分公司，名為哨兵(香港)有限公司。³

申請人

12. 申請人是一家位於浙江省紹興市越城區的有限公司。根據反陳述修訂本第 3 段，申請人由大自然控股集團投資組建。申請人稱其在香港和中國大陸均有註冊公司從事海鮮貿易及餐館營運，在中國大陸是紹興哨兵海鮮水產有限公司，於 2005 年 11 月⁴獲准註冊；在香港則是香港英倫控股集團有限公司，於 2005 年 11 月獲准註冊。申請人稱其旗下的富臨名家旗艦店於 2005 年 8 月

² 包括《每日商報》、《蕭山日報》及《新消費》。

³ 湯氏誓章第 22 段、證物“THM-10”。

⁴ 這是在申請提交日期之後。

在紹興開業，當中使用的品牌包括“哨兵海鮮”⁵。可是，申請人沒有提交任何其使用“哨兵海鮮”為商號或商標的證據。

反對理由

13. 反對人在反對通知中列舉多項反對理由，但在聆訊中只集中陳述認為根據條例第 11(5)(b) 及 12(5)(a) 條涉訟商標不得註冊的論據。

根據條例第 11(5)(b) 條提出的反對

14. 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。

15. 在 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH* (C-529/07) [2009] E.T.M.R. 56 一案中，歐洲聯盟法庭指出，要決定是否存在不真誠，須考慮申請人在提交註冊申請時的意圖。申請人在相關時間的意圖是個主觀因素，而此因素須參考個別案件中的客觀情況來判斷⁶。

16. 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

⁵ 反陳述修訂本第 8 段。

⁶ 英文原文：“... in order to determine whether there was bad faith, consideration must ... be given to the applicant’s intention at the time when he files the application for registration.... the applicant’s intention at the relevant time is a subjective factor which must be determined by reference to the objective circumstances of the particular case.”

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誠實的行爲，而且正如我所認爲，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爲標準的行爲。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；要判定某行爲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。)

17. 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 (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，按着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爲不真誠⁷。

18. 根據上述原則，在本案中，要決定該註冊申請是否申請人不真誠地提出，本人必須探討申請人提出該註冊申請時，對反對人的商標及其使用情況所知多少，然後據此判斷其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視爲不真誠。

19. 反對人於反對通知中載列的反對理由的陳述（“反對理由陳述”）第 3 段指出，反對人是 31 個國內商標的註冊持有人或申請人，並列出其中 17 個以“哨兵”爲商標的註冊或申請的詳情。反對人於反對理由陳述第 13 段指稱：

⁷ 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.”

“…由於反對人在申請人之所在地一向從事大規模及頻繁之生意活動，以及反對人已在國內正式註冊了“哨兵”此商標，申請人理應已知悉反對人擁有因反對人之商標而來之聲譽與名望。再而，“哨兵”及“哨兵海鮮”此兩商標是由湯因其個人的背景而創設，申請人並不可能在事前未得悉反對人之商標之情況下而以此為其商標。凡此種種，皆顯示出申請人早已熟知反對人之商標之名譽及聲望，而故意地利用反對人之商標之聲譽而從中取利。”

20. 申請人於反陳述修訂本中指稱：

“4 針對“反對理由的陳訴”第3條⁸，申請人認同其所指稱，並認同其提交的相關證據。但申請人認為該條與申請人在香港特別行政區註冊“哨兵海鮮”商標無關。杭州蕭山哨兵海鮮有限公司⁹曾在中華人民共和國提出“哨兵”商標註冊申請，但反對人是否已從杭州蕭山哨兵海鮮有限公司處受讓權利或者申請中的權利，並不清楚。不論是反對人，還是杭州蕭山哨兵海鮮有限公司，都沒有在香港特別行政區提出“哨兵海鮮”商標註冊申請，故不影響申請人在該地區進行該商標註冊。

5 …反對人即便確曾獲得香港飲食及酒店業以及傳媒之認可及嘉許，該等認可及嘉許是否全因反對人以“哨兵海鮮”及“哨兵”之商標及商號銷售及供應優質之海鮮於其轄下之酒店、酒樓、食肆以及進行優質之海鮮銷售及貿易而來，仍不得而知。況且，此等事實與申請人提出“哨兵海鮮”註冊申請也無直接關係。即便反對人2001年已在香港成立公司，其經營效果已如其所訴之著名，為何不在香港地區進行商標註冊加以保護？反對人成立的“哨兵（香港）有限公司”是否仍然合法有效（商業登記證是否在有效期內），是否在香港現在仍有經營，從反對人提交的證據上都不能得出確卻的結論”。

21. 反對人於湯氏誓章第26至28段中指稱：

“26. 另一方面，申請人，浙江富臨名家實業有限公司為一在中華人民共和國註冊之有限公司，與反對人同樣位於中國浙江省。其所在地紹興市越城區北海街道轅門社區，與反對人所在地甚為相近，是故，

⁸ 見上文第19段。

⁹ 反對人先前的名稱。見上文第7段。

無論是申請人或是宋根興先生¹⁰均清楚知道及瞭解本人及反對人在浙江省，尤其是杭州市之業務經營情況，他們絕對知道本人或反對人之業務、各酒樓、酒店所在，也必曾閱讀或接觸過反對人在電視上、報章上之廣告宣傳或報章上有關反對人之報導。故此，申請人必然知悉反對人早在 1997 年已採用“哨兵”及“哨兵海鮮”作其商標這事實。

27. 申請人是大自然控股集團有限公司屬下的一家酒店，該酒店使用的場地是租用本人個人所購的一個經營房屋。申請人曾與反對人聯繫請求使用反對人的“哨兵”商標，然而，雙方最終未能達成協議。令人氣憤的是申請人在未經反對人允許的情況下，在國內擅自使用“哨兵海鮮”這個商標品牌，更向消費者謊稱是反對人哨兵海鮮的連鎖店，以此來誤導消費者，以求提高其酒店的名譽，這一事件反對人已於 2005 年與蕭山市公證處的公務人員一起對此事進行了現場取證，並有公證書為證明。

28. 再者，宋根興先生是申請人的法定代表人，也是本人的襟兄，對本人及反對人的情況相當熟悉，明顯地，申請人是由於未能與反對人達成使用“哨兵海鮮”這個商標品牌使用的前提下，逕自到香港來搶注“哨兵海鮮”商標，主觀上想惡意霸佔反對人已經使用了二十多年的“哨兵海鮮”品牌與商標，目的是再明顯不過了。”

22. 申請人沒有提交任何證據，就反對人以上的指控提出質疑或反駁，也沒有出席聆訊。

23. 本人必須先考慮申請人提出該註冊申請時，對反對人的商標及其使用情況所知多少。

24. 在考慮過本案例中所有相關的客觀情況後，本人認為申請人在提出該註冊申請時是清楚知道反對人使用“哨兵”及“哨兵海鮮”商標的情況的。涉訟

¹⁰ 根據反陳述及反陳述修訂本，宋根興是申請人公司的董事長。

服務涵蓋上文第 9 段所列的反對人的業務。反對人在湯氏誓章第 27 至 28 段(見上文第 21 段)中指，申請人曾與反對人聯繫請求使用反對人的“哨兵”商標，而申請人在雙方未能達成協議的情況下到香港來搶註“哨兵海鮮”商標。這是個很明確及嚴重的指控。申請人卻選擇不提交任何證據及不出席聆訊，就此指控提出質疑或反駁。本人信納這正正是申請人提交該註冊申請的意圖。根據上文第 17 段所述的“不誠實綜合測試”來判斷，本人認為按着申請人所知道的事實，其申請註冊涉訟商標的決定會被採用恰當標準的人視為不真誠。

25. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b) 條提出的反對成立。涉訟商標因此不得註冊。

26. 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，涉訟商標不得註冊，本人無須再考慮反對人根據條例第 12(5)(a) 條提出的反對。

訟費

27. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

28. 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
(郭芬妮代行)

2009 年 12 月 14 日