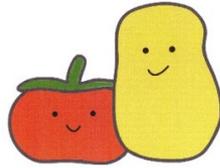


《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 304872899



我愛小薯茄
Minipomato

商標：

類別： 28

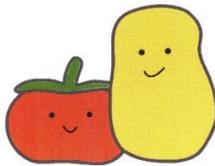
申請人： 庄育軍

反對人： 小薯茄工作室有限公司

決定期理由

背景

1. 庄育軍(「申請人」)於2019年3月28日依據《商標條例》(第559章)(「條例」)就以下商標(「涉訟商標」)及類別28的貨品(「涉訟貨品」)提交註冊申請：



我愛小薯茄
Minipomato

類別28

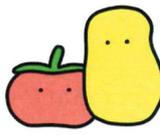
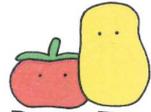
玩具，填充玩具，長毛絨玩具，玩具模型，玩具機器人，玩具氣槍，玩具娃娃，玩具娃娃進食瓶，玩具娃娃床，玩具娃娃衣，玩具小塑像，玩具小屋，玩具手槍，玩具氣球，玩具無人機，玩具熊，玩具用控制器，玩具車，遙控玩具汽車，玩具風鈴，帶安撫巾的毛絨玩具，室內遊戲玩具室，遊戲機，視頻遊戲機，玩視頻遊戲用手持設備，帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲機，帶有通訊功能的便攜式遊戲和玩具，帶輪或不帶輪的高爾夫球袋，惡作劇玩具，成比例的模型車，手槍火帽(玩具)，

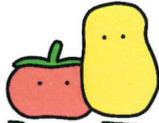
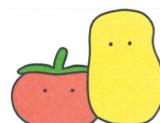
彩彈槍（體育器具），拼圖玩具，比例模型套件（玩具），游泳池充氣遊戲器具，演戲面具，狂歡節面具，牽線木偶，積木（玩具），節日懸掛、由兒童擊破以獲得其中玩具和糖果的彩飾陶罐，紙牌，紙製晚會帽，聖誕拉炮（聚會助興道具），聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外），聚會用新奇玩具，航模用陀螺儀和飛行穩定器，萬花筒，蓋房玩具，飛盤（玩具），飛鏢，風箏，鞦韆，鍛煉身體器械，鍛煉身體肌肉器械，體操器械。

2. 有關涉訟商標的註冊申請的詳情，已在2019年6月28日公布。小薯茄工作室有限公司（「反對人」）於2019年9月24日提交反對通知及理由（「反對理由」），申請人則於2019年10月29日提交反陳述及理由（「反陳述」）。

3. 有關反對的聆訊定於2022年3月24日在本人席前進行。申請人沒有於指定限期前提交商標表格第T12號以確認會出席聆訊，根據《商標規則》（第559A章）（「規則」）第74(5)條，申請人被視為不打算出席聆訊。反對人提交了商標表格第T12號，並選擇透過視像會議設施進行遙距聆訊，但其後來信要求改以書面陳詞代替遙距聆訊。反對人於2022年3月18日提交了蘇信恩大律師作出的書面陳詞和相關案例。本人現根據規則第75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下對是項反對作出決定。

反對理由

4. 根據反對理由，反對人是「」、「 POMATO」、「

 POMATO PRODUCTION」和「 小薯茄 POMATO」等商標（統稱「反對人商標」）及以反對人商標為主題而製作的影片（統稱「反對人影片」）的版權擁有人。

5. 「小薯茄」是一個著名的網絡團隊，由一班香港年青人創辦。反對人商標由何師齊獨自創作，最早在2014年9月於Facebook發表。反對人商標和反對人影片自2014年已在香港的不同網上媒體、雜誌及「小薯茄」的網頁等廣泛使用。「小薯茄」的網頁及YouTube頻道在2014年11月開始正式運作，其Facebook和Instagram專頁之後也陸續運作，擁有眾多追隨者。反對人影片更榮獲不同的本地獎項。

6. 反對人在2018年4月成立，何師齊是其中一位股東。在2019年初，何師齊將關於反對人商標和反對人影片的一切版權、商譽和訴訟權等權利轉讓給反對人。反對人在香港為不同的客戶製作廣告片，並於多個網上平台進行推廣，獲得廣大香港市民的支持。反對人以反對人商標推出不同貨品，包括抱枕、布袋、紙袋、衣物、水樽、明信片和貼紙等。基於反對人在香港的廣泛使用，反對人商標已單獨地與反對人建立聯繫，被用作區分反對人的業務。反對人就反對人商標所應用的貨品和服務享有商譽。

7. 反對人指出，涉訟商標無論在圖案、顏色和文字設計上，以及視覺、聽覺和概念上，都與反對人商標高度相似，是申請人蓄意抄襲反對人商標而成的。

8. 反對人根據條例第11(5)(b)、12(4)、12(5)(a)及12(5)(b)條反對涉訟商標的註冊申請。

反陳述

9. 根據反陳述，申請人早在2017年5月25日在中國內地提出涉訟商標的註冊申請，並於2018年5月21日取得商標註冊證書，而載有涉訟商標的貨品更已在市場上銷售。反對人於2018年4月26日才在香港成立。申請人指「反對人只是屬於一間公司，並沒有任何商標與申請人相同或相似」。

相關日期

10. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是2019年3月28日（「相關日期」），即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

反對人的證據

11. 反對人根據規則第18條提交了由其董事高江凌（「高氏」）於2020年6月19日作出的法定聲明（「高氏聲明一」）為證據。

12. 根據高氏聲明一，高氏約於2014年與朋友組成一個名為「小蕃茄」（英文名為 Pomato）的團隊製作電影短片，參與不同的影片比賽及上載影片到不同的互聯網平台供觀眾欣賞。反對人由「小蕃茄」團隊於2018年4月26日正式成立。高氏聲明一的證物 G-1 和 G-2 展示了反對人的公司註冊文件和周年申報表的副本，及創辦成員何師齊與反對人簽訂的一份日期為2019年1月1日的轉讓協議，列明何師齊將關於反對人商標和反對人影片的全部版權和訴訟權等權利轉讓給反對人。

13. 在相關日期前，「小薯茄」已是一個著名的網絡團隊，「薯茄」兩字由團隊原創，靈感來自於日文「厲害」的意思，並表達出「由簡單創出不平凡」的理念。證物 G-3 和 G-4 載有何師齊於 2014 年 7 月 17 日至 2019 年 2 月 5 日所設計的反對人商標的初稿，及反對人影片的光碟。反對人商標有很多不同的設計，更不定時推出不同節日及年份的特別版，而所有設計都是以一個卡通蕃茄緊靠著一個卡通薯仔的圖案再加上其他元素。

14. 「小薯茄」的網頁於 2014 年 11 月正式運作，累積了龐大的觀眾群和追隨者。在相關日期前，「小薯茄」的 YouTube 頻道錄得一千多萬的收看次數和 79,000 的訂閱人數，其中 88% 來自香港；而其 Facebook 專頁也錄得超過 3,200 萬分鐘的觀看時間和 65,000 名追隨者，當中大部分來自香港。證物 G-5 至 G-8 展示了相關網頁和專頁的截圖和收看數據。在相關日期前，「小薯茄」團隊製作了三十多個短片，在多個比賽獲得獎項，高氏列出了各個短片的簡介。證物 G-9 至 G-65 載有收錄相關短片的光碟、相關短片於網上平台的截圖和相關獎項的相片。從各個短片可見，反對人商標出現在不同的服飾和坐墊等產品。

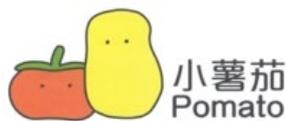
15. 「小薯茄」團隊於 2017 年至相關日期前為不同客戶製作短片，包括浸會大學電影學院、AirAsiaGo、Compass Visa、鴻福堂、葡萄適、Nestle、香港衛生署和香港警察等，又與香港演藝人士合作拍攝宣傳短片。證物 G-66 至 G-127 載有收錄相關短片的光碟和上載於網上平台的相關短片的截圖。該些短片在不同網上平台成功吸引了香港、內地、台灣及其他地方的觀眾。除短片外，「小薯茄」團隊和反對人又製作影像網誌 (vlog) 擴大網上的觀眾群，更慢慢發展商業廣告製作業務。證物 G-128 至 G-134 載有相關的服務協議、「小薯茄」團隊接受不同媒體訪問的內容的光碟、相關訪問的截圖和副本。反對人又以反對人商標在 2018 年 9 月推出抱枕、T 恤和購物袋等貨品。證物 G-135 展示了上述貨品的照片。

16. 反對人及其團隊的所有成員均不認識申請人，亦與申請人沒有任何關係或接觸。涉訟商標的註冊申請並未得到反對人同意。反對人在提出本反對前，並不知道申請人於中國內地申請及獲得涉訟商標的註冊，而該申請及註冊從未得到反對人的同意。反對人也從未同意申請人在中國內地的惠州南高鐵站及其他商場銷售載有涉訟商標的貨品。

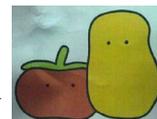
申請人的證據

17. 申請人根據規則第 19 條提交了由其本人於 2020 年 11 月 6 日作出的法定聲明（「庄氏聲明」）為證據。

18. 庄氏聲明主要由一份「證書、證物文件目錄」及八份文件所組



成。庄氏聲明的文件一展示了「小薯茄 Pomato」的香港商標註冊證明書，註冊類別是第35和43類，註冊日期是2018年7月30日，而註冊擁有人是申請人。文件二所載的是以涉訟商標為設計圖案的香港外觀設計註冊證明書，註冊物品是毛絨玩具和填充玩具，註冊日期是2019年3月28日，註冊擁有人是申請人。文件三載有國家版權局發出



的作品登記證書，作品名稱和圖案是「我愛小薯茄」及「」，登記日期和聲稱的創作完成時間分別是2017年10月17日和2015年7月27日，作者是申請人。文件四展示了國家知識產權局發出的外觀設計專利證書，申請日期是2019年3月26日，外觀設計名稱是「毛絨玩具（我愛小薯茄）」，專利權人是申請人。文件五和六包括一些照片和租金的收據，涉及申請人於2017年在惠州南高鐵站內和2019年在惠州大亞灣燦邦新天地商場開設的「我愛小薯茄」便利店，以及在網上購物平台開設的相關商店。文件七載有包含涉訟商標的圖案及/或文字的毛絨鎖匙扣、T恤、抱枕、水杯、水壺和圍裙等貨品的照片。文件八展示多份由國家知識產權局發出的商標註冊證，註冊日期由2018年



3月7日至2020年2月7日，有關註冊商標均包含上述「」圖案及/或涉訟商標的圖案及/或文字，註冊人是申請人。

19. 申請人聲稱，他在中國內地註冊作品登記證書時，反對人並不存在，而他也未曾見過反對人的短片及作品。申請人指他沒有抄襲反對人之相關創作，並認為「小薯茄」屬於通用名稱，而他的創作靈感源於一段說話：「上天創造了薯仔和蕃茄，薯仔和蕃茄根本就不是一個世界的但是他們走到了一起。因為薯仔變成了薯條、蕃茄變成了蕃茄醬。感情亦是如此，沒有天生就合適的兩個人，需要的是彼此包容理解與改變。兩個人在一起，總得有一個是高傲的，一個是低調的；一個厲害一個挨欺負的，懂得欣賞對方，懂得珍惜才能看到長久」。

反對人的回應證據

20. 反對人根據規則第20條提交了高氏於2021年3月25日作出的法定聲明（「高氏聲明二」）為回應證據。

21. 高氏指出，反對人已就申請人的香港註冊商標(見上文第18段)提出宣布註冊無效的申請，而申請人在香港和中國內地的外觀設

計申請及中國著作權登記從未取得反對人同意。反對人從未授權及/或同意申請人及/或任何人在中國內地及香港售賣以「小薯茄」為品牌的任何貨品。申請人於中國內地申請及註冊載有反對人商標的所有商標，都是未經反對人同意的。而申請人聲稱有關其創作靈感的說話，與一不知名的第三者於2015年1月4日發表於Facebook的一篇短文基本相同。更重要的是，該段說話根本未能解釋為何申請人會創作出跟反對人商標高度相似的涉訟商標。證物G-136展示了相關短文的副本。

22. 約於2021年2月底，反對人發現一間名為深圳市君福貿易有限公司的企業微信公眾號使用了反對人商標，該公司在未有反對人的同意下抄襲了反對人商標，而其法定代表人、總經理及執行董事正是申請人。證物G-137展示了該公司的企業信用報告和微信公眾號的資料。

23. 高氏又指，申請人並非第一次抄襲他人的商標。除了搶註反對人商標，申請人在中國內地也搶註了屬於他人的商標，證物G-138載有由國家知識產權局網站下載關於申請人在內地申請及註冊的所有商標的資料，包括英文商標“dangerously addictive”，該商標是屬於一間新加坡公司的，證物G-139展示了該新加坡公司的網頁及其於新加坡申請註冊該商標的資料。上述註冊商標也包括一個與一香港住宅大廈及屋苑同名的中文商標「君柏」，證物G-140和G-141載有在網上找到有關申請人作為地產代理和促成相關樓宇買賣的資料。此外，還有五個含「翼」圖案的註冊商標，該圖案與一網上找到的圖案相同，證物G-142展示了相關資料。

24. 反對人在2019年以反對人商標的名義製作微電影及紀念品發售，包括T恤、水樽、袋、明信片和貼紙等，相關門票及紀念品於開售後半小時快速售罄。反對人團隊的成員又曾於香港街頭穿上印有反對人商標的T恤宣傳。證物G-143載有相關貨品的發售資料和報導。

根據條例第11(5)(b)條提出的反對

25. 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(視屬何情況而定)的範圍內不得註冊。」

26. 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

27. 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

28. 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

29. 在香港，上述法律原則曾應用於 *深圳市德力康電子科技有限公司 v LG Corporation & Anor* HCMP 881/2013 (2014年3月26日)的案中。

30. 因此，在決定申請人是否不真誠地提出註冊申請這問題上，本人必須考慮申請人提出涉訟商標的註冊申請時，對反對人的商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊涉訟商標的決定會否被採用

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.”

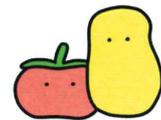
恰當標準的人視為不真誠。

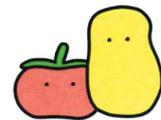
31. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據英國的案例 *ROYAL ENFIELD Trade Marks* [2002] RPC 24: 「除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出這樣的指控。此外，除非該指控被明確地證明，否則不應被裁定為成立，而甚少情況可以透過推論的過程明確地證明這樣的指控。」⁴ 基於該指控的嚴重性，必須提交有說服力的證據。單單能證明一些亦能與「真誠」相符合的事實是不足夠的。

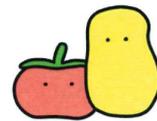
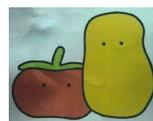
32. 就條例第 11(5)(b)條提出的反對，反對人指出，涉訟商標無論在圖案、顏色和文字設計上，以及視覺、聽覺和概念上，都與反對人商標高度相似，是申請人蓄意抄襲反對人商標而成的。

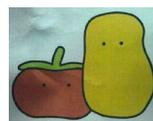
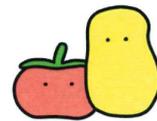
33. 申請人則表示，在反對人於 2018 年 4 月 26 日在香港成立前，他已早於 2017 年 5 月 25 日在國家知識產權局提出涉訟商標的註冊申請，並於 2018 年 5 月 21 日取得商標註冊證書。申請人在庄氏聲明中否認抄襲反對人商標，並指他在中國內地進行著作權登記前，從未見過反對人影片及反對人的作品；況且，當時反對人並不存在。申請人聲稱，其創作靈感源於一段有關薯仔和蕃茄的說話，而載有涉訟商標的貨品已早於 2017 年在中國內地出售。

34. 根據反對人的證據，反對人的股東何思齊最早於 2014 年 7 月已創作出反對人商標，並在同年於「小薯茄」的網頁及 Facebook 和 YouTube 等平台發表。在相關日期前，載有反對人商標的反對人影片已在多個社交媒體獲得主要來自香港的大量觀眾，並曾獲得多個本地獎項；反對人又以反對人商標推出抱枕、T恤和購物袋等貨品發售。因此，本人接納，在相關日期前，反對人商標在香港已建立了一定的知名度和聲譽，並為同樣居於香港的申請人所認識。



35. 本人須指出，反對人商標以薯仔和蕃茄的圖案「」、英文字“POMATO”和中文字「小薯茄」為主要元素，該圖案和文字由「小薯茄」團隊和何思齊原創及有其獨特性，並非市場上常見的標誌和詞彙。與反對人商標比較，涉訟商標的圖案只加上代表嘴巴的曲線，而其文字部分也包含了反對人商標的中、英文元素。正如反對人所指，該段有關薯仔和蕃茄的說話，根本不能解釋申請人是如何創作出與反對人商標如此高度相似的涉訟商標。更值得注意的是，庄氏聲明夾附



的作品登記證書中的登記作品「」與反對人的「」

⁴ 英文原文：“It should not be made unless it can be fully and properly pleaded and should not be upheld unless it is distinctly proved and this will rarely be possible by a process of inference.”

商標，在構圖和顏色上都是基本相同的，而其聲稱的創作完成日期為2015年7月27日，是後於何師齊於2014年在網上發表反對人商標的日期。此外，申請人擁有的另一香港註冊商標(見上文第18段)，與反對人商標也是基本相同的。本人認為，這些絕不可能是偶然或巧合。

36. 綜上所述，本人認為，申請人在相關日期前已認識反對人商標，申請人抄襲及模仿反對人商標，並提出涉訟商標的註冊申請，其目的在於利用反對人商標在香港的知名度和聲譽，意圖誤導消費者以為申請人以涉訟商標提供的涉訟貨品是反對人的貨品或與反對人有關，以增加申請人提供涉訟貨品而得到的利潤。根據申請人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

37. 本人裁定，反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立。

根據其他條文提出的反對

38. 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，本人無須再考慮根據條例下其他條文提出的反對。

訟費

39. 反對人在書面陳詞提出訟費申請。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，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)

2022年7月14日