

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 300403910 註冊無效



商標：

類別： 33

申請人： AVEX ENTERTAINMENT KABUSHIKI KAISHA
(AVEX ENTERTAINMENT INC.)

商標擁有人： 四川江口醇酒業(集團)有限公司

決定理由

背景

1. AVEX ENTERTAINMENT KABUSHIKI KAISHA (AVEX ENTERTAINMENT INC.) (“申請人”) 於 2008 年 7 月 15 日根據《商標條例》(第 559 章) (“條例”) 第 53 條就以下商標(商標編號 300403910) 提出宣布註冊無效的申請(“該申請”)：



(“涉訟商標”)

涉訟商標的註冊擁有人是四川江口醇酒業(集團)有限公司(“商標擁有人”), 而註冊申請日期及註冊日期均為 2005 年 4 月 16 日。涉訟商標就以下貨品註冊：

類別 33

薄荷酒、果酒(含酒精)、苦味酒、茴香酒(茴芹)、開胃酒、燒酒、蒸

溜酒精飲料、蒸溜飲料、蘋果酒、鷄尾酒、柑香酒、蒸溜提取物(利口酒和烈酒)、葡萄酒、杜松子酒、蜂蜜酒、櫻桃酒、酒(飲料)、白蘭地、劣等酒、梨酒、日本米酒、威士忌酒、含酒精濃汁、含酒精液體、酒精飲料(除啤酒外)、含酒精果子飲料、含水果的酒精、米酒、朗姆酒、伏特加(酒)、汽酒、清酒、青櫟酒、黃酒、料酒、食用酒精。

2. 由於商標擁有人沒有根據商標註冊處於 2008 年 8 月 5 日發出的通知於該通知後的 2 個月內提交供送達文件的地址，根據《商標規則》(第 559A 章) (“規則”) 第 107(3) 條，商標擁有人被視為已退出該申請的法律程序。

3. 有關該申請的聆訊原訂於 2012 年 9 月 11 日進行。申請人的代表律師於 2012 年 7 月 18 日來信告知本處申請人將不會出席上述聆訊，並於 2012 年 9 月 5 日遞交了書面陳詞及有關案例典據的複印本供本處考慮。本人因此根據規則第 75 條在沒有進行聆訊的情況下就該申請作出決定。

申請理由

4. 申請人根據以下條文提出該申請：

- (i) 條例第 12(3) 及 53(5)(a) 條
- (ii) 條例第 12(4) 及 53(5)(b) 條
- (iii) 條例第 11(5)(b) 及 53(3) 條
- (iv) 條例第 12(5)(a)、12(5)(b) 及 53(5)(b) 條
- (v) 條例第 11(4)(a) 及 53(3) 條

申請人的證據

5. 申請人提交一份由申請人母公司 Avex Group Holdings Inc. 之董事谷口元於 2010 年 1 月 29 日在日本東京作出及簽署的法定聲明 (“該法定聲明”)，以支持該申請。

6. 該法定聲明第 2 至 6 段提到，申請人是 Avex Group Holdings Inc. 其中一間全資子公司，負責製作音樂及視像內容，以及管理 Avex Group Holdings Inc. 旗下的藝人。以 Avex Group Holdings Inc. 為首的 Avex Group 是世界最大的獨立音樂唱片標誌。

7. 該法定聲明第 7 至 9 段亦提到，申請人在 1998 年簽下濱崎步小姐 (Ayumi Hamasaki) 為旗下歌手。為了宣傳濱崎步之唱片及產品，申請人委託一所名為 Rice Co., Limited 的日本設計公司，大概於 1999 年設計了以下藝術繪圖作為代表濱崎步的標誌：



(“藝術繪圖”)

藝術繪圖以英文字 “A” (即濱崎步英文名字 Ayumi 之首個字母) 作為藍本。根據申請人與 Rice Co., Limited 簽訂之協議，Rice Co., Limited 將其在藝術繪圖擁有之所有權利包括版權及所有知識產權轉讓予申請人，因此申請人現為藝術繪圖之唯一擁有人。有關申請人與 Rice Co., Limited 簽訂之合作協議的複印本及其主要部份之英文譯本，載於該法定聲明之證物號 “HT-1” [項目三] 內。

8. 根據該法定聲明第 10 段，申請人早於 1999 年起已使用及發佈藝術繪圖。申請人首次使用藝術繪圖之樣本，可於該法定聲明之證物號 “HT-1” [項目四] 找到，從中可見藝術繪圖是印於申請人為濱崎步發行的音樂專輯 “appears” 的唱片封套之上。從該法定聲明第 18 段提供的數字可知，“appears” 專輯自 1999 年發行起在香港的銷售量達 2,700 多張，銷售額超過 130,000 港元。

9. 申請人在該法定聲明之證物號 “HT-1” [項目五] 亦提供了其他證明申請人使用藝術繪圖之樣本，當中絕大部分皆顯示藝術繪圖是用於濱崎步的各個音樂專輯的影音光碟包裝之上，例如於 2000 年發行的 A clips、於 2001 年發行的 A BEST、於 2003 年發行的 A BALLADS 以及於 2004 年發行的 Ayumi Hamasaki Arena Tour 2003~2004。根據該法定聲明第 18 段列出的銷售數字，濱崎步的各個音樂專輯在香港一直擁有不俗的銷量，例如於 2001 年發行的 A BEST 專輯在香港的銷售量達 38,000 多張，銷售額

超過 4,000,000 港元。除唱片封套之外，藝術繪圖亦見用於濱崎步的音樂專輯的宣傳產品之上。

10. 據該法定聲明第 14 至 15 段所述，申請人自 1999 年開始用大量資源(包括以藝術繪圖)宣傳濱崎步，並在香港及中國大陸為濱崎步製作及發行超過 100 套專輯、雷射唱片、影視相關產品，令濱崎步成為中港兩地其中一位享負盛名之日本歌手。從載於證物號“HT-1”[項目六]及[項目七]的大量報章副本內均有刊載有關濱崎步之報導可見，濱崎步在香港及中國大陸均擁有很高的知名度。

11. 申請人在該法定聲明第 21 至 23 段指出，由於申請人持續及大量地使用藝術繪圖於所有有關濱崎步之產品上，公眾應將藝術繪圖與申請人為濱崎步所推出之產品聯繫一起。除了將藝術繪圖印刷在唱片封套之外，證物號“HT-1”[項目九]的剪報亦顯示申請人曾使用藝術繪圖於不同飾物(如電話繩及鎖匙扣)以用作宣傳或作為商品。

12. 在該法定聲明第 27 至 29 段，申請人提到涉訟商標的註冊申請是由一位名為陳輝的人(“原註人”)提交。從原註人在載於證物號“HT-1”[項目十二]的不同網站張貼之文章上得知，原註人對濱崎步和藝術繪圖有所認知，並意圖及曾經向他人出售或授予特許權使用載有藝術繪圖之商標註冊。在證物號“HT-1”[項目十二]內一篇於「佛山知識產權網」發表、日期為 2007 年 10 月 16 日之網上文章，原註人以「賣家」的身份銷售「濱崎步圖形」，文中提到：

“世界品牌 - “濱崎步” 服飾和專有圖形/25 類 2 萬一年低價許可使用，36 萬轉讓整體。

現有 1-45 個類別商標全面已獲註冊，世界各地商標註冊費用達到 120 萬元以上；現集團所有國際(含中國)註冊商標整體無形品牌價值上漲幅為 1 億元以上。〔香港國際商標註冊第：300275193 號等〕大陸圖形註冊為：3120280 號/文字為註冊：3120278 號/這個國際註冊商標可提高貴企業的核心競爭力，在世界各地具有很高的知名度，為相關公眾所熟知的著名服飾品牌，現爭創中國馳名商標。著名日本偶像“(濱崎步)”，在中國有一定的號召力，擁戴力，任意性，蘊藏着巨大的價值和無限商機；受到中國法律嚴格保護，全國授權許可使用此國際商標~/按每月 1980---198000 元，或者以此商標/作為無形資產投資參股均可/有意敬請來電商議！.....”

13. 在證物號“HT-1”[項目十二]內的另外一篇於「衣聯網」發表、日期為 2007 年 4 月 2 日之網上文章，原註人提到：

“[公告] 世界品牌 - “濱崎步”和 A 字圖形已獲中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局安青虎局長認定 25 類[服裝鞋帽]，32 類[飲料]，9 類[電器，手提電話，電腦]為“中國註冊商標”

……

現我在世界各地註冊“濱崎步”商標費用達到 120 萬元以上；現所有國際（含中國）註冊商標整體無形品牌價值上漲幅到 1 億元以上。[香港特別行政區國際商標知識產權署 - “濱崎步”及 A 字註冊圖形註冊商標第：300275193 號已被特步鞋業[中國]有限公司於本人手中高價購去]”

14. 申請人在該法定聲明第 30 段對原註人的其他搶註行為作出指控。申請人指出原註人在未經申請人授權下在中國大陸為含有藝術繪圖或濱崎步名字的標誌提交註冊申請，亦為其他日本明星(例如酒井法子、深田恭子)的名字提交商標申請。有關原註人提交的商標申請之摘要，分別在證物號“HT-1”[項目十三]及[項目十四]列出。可是，本人注意到證物號“HT-1”[項目十三]及[項目十四]只是申請人從電腦列印出來的文件，並非官方紀錄。

15. 根據該法定聲明第 32 段，原註人於 2006 年 4 月 7 日將上述網上文章提及的香港商標註冊編號 300275193(“該圖案商標”)轉讓予頂好國際有限公司(“第一授讓人”)。在 2007 年 8 月 28 日，第一授讓人再將該圖案商標轉讓予泉州市三興體育用品有限公司(“三興”)。有關轉讓在列為證物號“HT-1”[項目十五]的網上記錄得到證實。該圖案商標是由一個與藝術繪圖完全相同的圖案所組成。

16. 在該法定聲明的餘下部分，申請人亦提出一些資料(包括證物號“HT-1”[項目十六]有關第一授讓人之年報、以及證物號“HT-1”[項目十七]及[項目十八]有關特步國際控股有限公司之簡介)以證明第一授讓人、三興及特步國際控股有限公司為關連公司或屬同一集團下之公司，並推斷三興就是原註人在其網上文章(見上文第 13 段)提及之買家。

相關日期

17. 須考慮的相關日期是 2005 年 4 月 16 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期（“涉訟商標申請日期”）。

條例第 53(3) 及 11(5)(b)條

18. 條例第 53(3)條訂明：

“(3) 任何商標的註冊均可以該商標是在違反第 11 條(拒絕註冊的絕對理由)的情況下註冊為理由而宣布為無效。”

19. 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。”

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 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。)

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”做判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] FSR 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

“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.”

(“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。)

22. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出：

“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.”

(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。)

23. 根據上文第 20 至 22 段所述的原則，在決定涉訟商標的註冊申請是否不真誠地提出時，本人須先考慮涉訟商標的申請人所知道的事實。由於涉訟商標的註冊申請是由原註人(而非商標擁有人)提出，本人須考慮他對藝術繪圖認識多少。¹

24. 在上文第 7 至 11 段，本人已引述該法定聲明的有關篇幅，說明藝術繪圖的由來及使用情況。從載於該法定聲明之證物號“HT-1”[項目四]及[項目五]的樣本可見，申請人至少從 1999 年起已經在香港銷售載有藝術繪圖的濱崎步音樂專輯，遠較涉訟商標申請日期為早。根據該法定聲明第 18 段列出的銷售數字，濱崎步的各個音樂專輯在香港一直擁有不俗的銷量。雖然申請人沒有詳細列出其音樂專輯在中國大陸的銷售數字，但提到申請人為濱崎步在中港兩地已製作及發行超過 100 套專輯、雷射唱片、影視相關產品，而從載於證物號“HT-1”[項目七]內的大量有關濱崎步消息的內地報章報導可見，濱崎步在中國內地亦相當有名。濱崎步極高的知名度，無疑加深了大眾對藝術繪圖的認識。有見及此，本人認為藝術繪圖於涉訟商標申請日期已在香港及中國大陸建立了一定的聲譽，令公眾得悉藝術繪圖是代表著濱崎步以及申請人為濱崎步所推出之產品。

25. 更重要的是，證物號“HT-1”[項目十二]的文章清楚顯示，原註人對濱崎步和藝術繪圖具有相當認識，並意圖及曾經向他人出售或授予特許權使用載有藝術繪圖或濱崎步名字之商標註冊。例如在上文第 12 段列出之文章，原註人是以「賣家」的身份銷售「濱崎步圖形」，當中提到的「香港國際商標註冊第：300275193 號」，即該圖案商標，與申請人為濱崎步而設計之藝術繪圖完全相同。在上文第 13 段提及之文章，原註人並提到「“濱崎步”及A字註冊圖形」，與申請人指藝術繪圖是以英文字“A”作藍本的說法不謀而合。而原註人聲稱「“濱崎步”及A字註冊圖形註冊商標第 300275193 號已被特步鞋業[中國]有限公司於本人手中高價購去」，與該圖案商標轉讓予三興的情況相近。雖然該圖案商標並非轉讓予特步鞋業[中國]有限公司，但申請人已就第一授讓人、三興及特步國際控股有限公司²為關連公司或屬同一集團下這一點提出了解釋。基於以上種種理由，本人認為原註人於涉訟商標申請日期之時定必對藝術繪圖有所認識，因此打算藉此從中取利。

¹在 *FSS Trade Mark* [2001] RPC 40 一案中，獲委任人員 Geoffrey Hobbs QC 在判詞第 69 段指出 “It is the knowledge and intention of the original applicant which matters for the purposes of this objection [on the ground of bad faith]” (就此[基於不真誠的]反對而言，原先申請人的知識和意圖是最為關鍵。)

²嚴格來說，特步國際控股有限公司並不同於特步鞋業[中國]有限公司，而申請人並未能證明特步鞋業[中國]有限公司與商標擁有人有所關連。但不論商標擁有人是否原註人文中所指的買家，這並不影響本人認為原註人對藝術繪圖有所認識的觀點。

26. 在這大前提下，本人還須決定，原註人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。根據申請人的書面陳詞第 30 段，涉訟商標是由以下三個元素組成：(一)一個與藝術繪圖相同的反白圖案；(二)字型潦草、細小之中文字「諸葛亮」；及(三)一個橢圓形黑色背景圖形。考慮到三者的相對位置及大小，申請人認為當中以該與藝術繪圖相同的圖案最為顯著及突出，而整體上涉訟商標與藝術繪圖給予消費者的印象是非常相似的。本人同意這個觀點。原註人在明知藝術繪圖是申請人為濱崎步而設計之商標的情況下，提交一個與藝術繪圖極為相似的涉訟商標申請註冊，明顯並非出於真誠。此外，就涉訟商標所註冊的類別 33 的貨品而言，藝術繪圖並沒有任何意義或具描述性，因此本身具有獨特顯著性。原註人或商標擁有人從沒有交代涉訟商標的來由，亦沒有否認認識藝術繪圖。如果說原註人是獨立地設計涉訟商標而該商標的主要圖案與藝術繪圖的相同只是出於巧合，實在令人難以信服。

27. 再者，原註人曾有過搶註該圖案商標而成功獲利的前科，而他在證物號“HT-1”[項目十二]的文章內亦從沒有掩飾他打算以「濱崎步圖形」出售謀利的企圖。事實上，原註人在涉訟商標獲得註冊後不久即將其轉讓予商標擁有人，正好印證了他並沒有任何意圖使用涉訟商標。毫無疑問，如以採用恰當標準的人認為可接受的商業行為標準來判斷，涉訟商標的註冊申請並非出於真誠。

28. 由於涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的，本人裁定涉訟商標是在違反條例第 11(5)(b)及 53(3)條的情況下註冊的，因此宣布涉訟商標的註冊無效。

29. 由於本人已根據條例第 11(5)(b)及 53(3)條的理據宣布涉訟商標的註冊無效，本人無須再考慮申請人根據上文第 4 段所列之其他條文的理據。

總結及訟費

30. 由於該申請成立，本人判給申請人訟費。

31. 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

(吳其泰代行)

2012 年 10 月 9 日