

《商標條例》(第559章)

申請宣布商標編號 301473633 註冊無效

商標：



類別： 33

註冊擁有人： 法國拉菲帝國酒莊有限公司

第一申請人： CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD

第二申請人： BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

決定理由

背景

1. CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD (“第一申請人”) 及 BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A. (“第二申請人”) (統稱 “兩名申請人”) 於 2013 年 10 月 4 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”) 就以下商標(商標編號 301473633)提出宣布商標註冊無效的申請(“是項宣布無效申請”)，並提交申請理由的陳述(“理由陳述”)：



拉菲帝王
(“涉訟商標”)。

2. 涉訟商標的註冊申請(“涉訟註冊申請”) 於 2009 年 11 月 11 日由法國拉菲帝國酒莊有限公司(“註冊擁有人”) 提交，經商標註冊處審查並公布後，獲准就下列貨品(“涉訟貨品”) 註冊：

類別 33

果酒(含酒精);開胃酒;燒酒;伏特加酒;葡萄酒;酒(飲料);含水果的酒精飲料;汽酒;青稞酒;黃酒。

3. 註冊擁有人沒有就是項宣布無效申請提交反陳述。因此，根據《商標規則》(第559A章)(“規則”)第41(3)條¹，註冊擁有人被視為不反對是項宣布無效申請。


4. 是項宣布無效申請的聆訊原定於2016年9月13日在本人席前進行。2016年6月14日，代表兩名申請人的柯伍陳律師事務所告知本處，兩名申請人不會出席聆訊。2016年8月31日，該律師事務所代表第二申請人提交書面呈述。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宣布無效申請作出決定。



申請理由

5. 兩名申請人於理由陳述中指，第一申請人和第二申請人分別為法國 Château Lafite Rothschild (拉菲·羅斯柴爾德酒莊，又名拉菲酒莊) 及 Château Mouton Rothschild (木桐·羅斯柴爾德酒莊，又名武當酒莊)的擁有人。兩個酒莊均名列法國五大酒莊。

6. 兩名申請人指，第一申請人和第二申請人均為羅斯柴爾德家族(Rothschild family)的成員。自羅斯柴爾德家族於十八世紀末創建國際金融業務以來，家族業務現已擴展至不同領域，包括釀酒業。


7. 兩名申請人指，第一申請人為“LAFITE”、“拉菲”、



“CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD”及“”等多個商標(“第一申請人的商標”)的擁有人，而第一申請人的“LAFITE”商標在華語地區(包括香港及中國內地)常被稱為“拉菲”。

8. 兩名申請人指，第二申請人為“”及“”等多個商標(“第二申請人的商標”)的擁有人。(第一申請人的商標及

¹ 根據規則第47條，規則第41條適用於就申請宣布商標註冊無效進行的法律程序。



第二申請人的商標以下統稱“申請人商標”；上述“、

“”及“”商標以下則統稱“申請人的五箭商標”）。

9. 兩名申請人指，羅斯柴爾德家族的紋章(coat of arms)包含緊握於拳頭的五支箭頭，象徵羅斯柴爾德家族創始人五個兒子所建立的五個朝代。申請人的五箭商標中的五個箭頭，是由羅斯柴爾德家族的紋章演變而來。

10. 兩名申請人指，多年來，兩名申請人就類別33的含酒精飲料(啤酒除外)(“申請人貨品”)在世界各地(包括中國內地和香港)廣泛使用及宣傳申請人商標，以至其享有很高的知名度。

11. 兩名申請人指，涉訟商標主要是由多個申請人商標結合而成，而涉訟貨品又與申請人貨品相同或相類似。因此，兩名申請人認為，涉訟商標的使用及註冊會令公眾產生混淆，誤以為涉訟商標與兩名申請人及其貨品有聯繫。²

12. 兩名申請人亦指出，兩名申請人及申請人商標最早在1984年或以前已擁有相當的知名度並為消費者所認識，故有理由相信註冊擁有人在2009年提出涉訟註冊申請時，對兩名申請人及申請人商標有一定的認識。兩名申請人認為，註冊擁有人於2009年在香港就一個與申請人商標相似的商標提出註冊申請，並非偶然，明顯是註冊擁有人意圖抄襲／假冒申請人商標。再者，涉訟貨品正是兩名申請人的主要業務，故兩名申請人認為，註冊擁有人的涉訟註冊申請並非出於真誠。³

13. 兩名申請人指，經調查發現，註冊擁有人的唯一成員及董事為徐淑娟，而她同時是深圳莊氏實業有限公司(“深圳莊氏”)的董事。兩名申請人又指出，深圳莊氏就涉訟商標在中國內地提交的商標註冊申請(申請號7842451)已被中國商標局宣布為無效，而兩名申

² 理由陳述第 16 – 21 段。

³ 理由陳述第 29 段。

請人亦於中國中級人民法院對深圳莊氏提出不正當競爭行為的訴訟，成功禁止深圳莊氏使用“拉菲帝國”商標。

14. 兩名申請人根據條例的以下條文提出是項宣布無效申請：

- (i) 第12(1)-(3)條；
- (ii) 第12(4)條；
- (iii) 第11(5)(a)和12(5)條；以及
- (iv) 第11(4)(b)和11(5)(b)條。

15. 註冊擁有人沒有就是項宣布無效申請及有關理由陳述作出任何回應。

相關日期

16. 在是項宣布無效申請的法律程序中，須考慮的日期是2009年11月11日，即註冊擁有人提交涉訟註冊申請的日期（“相關日期”）。

證據

第一申請人

17. 第一申請人在本案中提交的證據為第一申請人附屬公司拉菲羅斯柴爾德集團 (Les DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (Lafite)) 行政經理、在 Château Lafite Rothschild 酒莊已工作 21 年的 Vincent TRACEWSKI 於 2015 年 1 月 26 日作出的法定聲明（“VT 法定聲明”）連中文譯本。

18. 根據 VT 法定聲明，Château Lafite Rothschild 酒莊位於法國波爾多西北部梅鐸(Médoc)產區的波亞克(Pauillac)村莊，自十九世紀起由羅斯柴爾德(Rothschild)家族成員擁有。“Lafite”這名稱源自法國南部加斯科(Gascon)方言中的“la hite”一詞，是“小山丘”的意思。Château Lafite Rothschild 酒莊的歷史可追溯至 1234 年。VT 法定聲明第 6 至 10 段載有 Château Lafite Rothschild 酒莊早期發展歷史的敘述。

19. Château Lafite Rothschild 酒莊獲 1855 年波爾多列級莊委員會評為一級酒莊(Premier Grand Cru Classé)。⁴

20. VT法定聲明證物“1”載有維基百科網頁有關“Chateau Lafite Rothschild”的條目，當中提到Lafite Rothschild葡萄酒是世上最昂貴的葡萄酒之一。根據1998年10月30日《英文虎報》的一篇報道，當時一瓶1928 Château Lafite Rothschild葡萄酒在香港的售價為18,000元。⁵ 根據VT法定聲明證物“11”所載從蘇富比網站及佳士得網站列印的資料，第一申請人的貨品至少自2009年起已在香港拍賣。在2010年9月於香港舉行的葡萄酒拍賣會中，一批共18瓶2000年LAFITE葡萄酒以54,000美元成交。

21. 第一申請人指，其“LAFITE”商標在華語地區常被稱為“拉菲”。VT法定聲明證物“4”載有中文維基百科網頁有關“拉菲酒莊”的條目，當中Château Lafite Rothschild被翻譯為“拉菲·羅斯柴爾德酒莊”。

22. 第一申請人在全球多個國家和地區就類別 33 的含酒精飲料等貨品申請註冊包含“LAFITE”或五箭圖案的商標。⁶ 第一申請人擁有附錄一所載的香港註冊商標。

23. 第一申請人透過保樂力加免稅店(Pernod Ricard Duty Free)及進口商 ASC Fine Wines (Hong Kong) Trading Corporation Ltd 和 OMTIS Ltd 在香港向批發商及分銷商供貨，分銷第一申請人的貨品。⁷ VT法定聲明證物“10”載有2009年第一申請人在香港接近300家認可經銷商的名單。

24. VT法定聲明第35段載有2006至2009年間附有第一申請人的商標的申請人貨品在香港的銷售額。在該段期間，有關銷售額每年平均超過30萬歐元。

25. VT法定聲明證物“12”載有第一申請人的兩家附屬公司LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) DISTRIBUTION 及DBR (LAFITE) Distribution於1999至2002年及2006至2009年向香

⁴ VT 法定聲明證物“2”。

⁵ VT 法定聲明證物“14”。

⁶ VT 法定聲明證物“7”。

⁷ VT 法定聲明第 33 段。

港分銷商及商家所發出發票的副本。發票的左下角印有以下標誌：



根據 VT 法定聲明，以上標誌中的五箭圖案源自 Rothschild 家族於 1822 年採納並獲奧地利國王法蘭茲一世授予的紋章。該紋章包含一個緊握五支箭頭的拳頭，象徵羅斯柴爾德家族創始人五個兒子所建立的五個朝代。



26. VT 聲明證物“14”載有大量香港及中國內地剪報的副本，當中最早提及 Château Lafite Rothschild 或 Château Lafite 酒莊的是 1998 年 1 月《南華早報》的一篇報道，而“拉菲”這名稱最先出現在 2002 年 1 月《人民日報》市場版的一篇報道。

第二申請人

27. 第二申請人在本案例中提交的證據為第二申請人執行董事 Eric BERGMAN 於 2014 年 11 月 17 日作出的法定聲明(“EB 法定聲明”)連中文譯本。

28. 根據 EB 法定聲明，第二申請人從事生產、銷售及分銷多種法國波爾多地區出產的高級葡萄酒及品牌葡萄酒(包括 Château Mouton Rothschild 及 Mouton Cadet) 的業務。⁸

29. Château Mouton Rothschild 酒莊亦獲 1855 年波爾多列級莊委員會評為一級酒莊(Premier Grand Cru Classé)。

30. 根據 EB 法定聲明，第二申請人是多個包含“”或“”五箭圖案或類似設計圖案(統稱“第二申請人的商標”)的擁有人。

⁸ EB 法定聲明第 5 段。

31. 第二申請人的商標中的五箭圖案源自 Rothschild 家族於 1822 年採納並獲奧地利國王法蘭茲一世授予的紋章(coat of arms)。該紋章包含一個緊握五支箭頭的拳頭，象徵羅斯柴爾德家族始創人五個兒子所建立的五個朝代。⁹

32. 第二申請人於 EB 法定聲明中指出，以第二申請人的商標出售的類別 33 申請人貨品，早於 1977 年已開始透過一家獨家分銷商在香港銷售。EB 法定聲明證物“6”載有第二申請人於 1997 至 2002 年及 2005 至 2009 年向香港分銷商銷售葡萄酒的發票副本。發票的上方印有以下標誌：



33. EB 法定聲明第 27 段載有 2004 至 2009 年間附有第二申請人的商標的申請人貨品在香港的銷售額。

34. 第二申請人透過在報章雜誌刊登廣告及在不同零售點舉辦宣傳活動，宣傳和推廣第二申請人的貨品。EB 法定聲明證物“7”載有一些該等廣告及文章的副本，其中包括惠康超級市場於 1999 年 10 月 13 日在《南華早報》刊登有關該超級市場售賣 Mouton Cadet 等葡萄酒的廣告。廣告中清楚顯示一瓶第二申請人的 Mouton Cadet 葡萄酒的照片，而酒瓶上有以下標誌：



MOUTON CADET.

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, S. A.

⁹ EB 法定聲明第 19 段。

35. 第二申請人在香港擁有就類別 33 貨品註冊的 “”



MOUTON CADET.



及 “” 商標，並就 “” 商標提交註冊申請，詳情載列於附錄二。

註冊擁有人

36. 在本案中，註冊擁有人沒有提交任何證據。第一申請人所提交的VT法定聲明卻包含一些關於註冊擁有人的證據。

37. 根據VT法定聲明證物“21”所載的公司註冊處網上查冊紀錄，以及註冊擁有人於2011年向公司註冊處提交的周年申報表，註冊擁有人(全名：FRANCE LAFAYETTE EMPIRE WINERY CO., LIMITED法國拉菲帝國酒莊有限公司)是一家於2009年在香港成立的有限公司，其註冊辦事處地址與其公司秘書的地址相同。¹⁰ 註冊擁有人公司的唯一董事及股東是徐淑娟女士，而徐女士所申報的地址位於中國深圳。根據第一申請人委託商業查詢代理對註冊擁有人作出的調查，徐淑娟女士是深圳莊氏的董事。根據VT法定聲明證物“18”，尚杜·拉菲特羅茲施德民用公司(SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD)於2012年9月在四川省成都市中級人民法院就深圳莊氏於其葡萄酒產品、網站、展台、名片及宣傳資料中使用與第一申請人的“LAFITE及圖形”註冊商標相近似的“五箭頭圖形”標示和包含“拉菲”這名稱的“拉菲帝國”文字，以及在網站和宣傳資料中作虛假宣傳的不正當競爭行為，控告深圳莊氏，並獲判勝訴。

38. 第一申請人於VT法定聲明中指出，註冊擁有人為涉訟商標取得註冊“不可能基於誠實或正當的理由”。¹¹ 註冊擁有人沒有就這些指控作出任何反駁。

¹⁰ VT 法定聲明第 47、62a 段。

¹¹ VT 法定聲明第 67 段。

根據條例第 53(3)條提出的申請

39. 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。”

40. 條例第11(5)(b)條訂明：

“(5) 如—

……(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……
……的範圍內不得註冊。”

41. 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 一案中(第379頁)，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：

“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。”¹²

¹² 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 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.”

42. 在決定某商標註冊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 v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] FSR 10 一案中，法庭作出以下指示：

“‘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。”¹³

43. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出，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。¹⁴

44. 高等法院原訟法庭在 *深圳市德力康電子科技有限公司訴 JOO-SIK-HOI-SA LG (LG CORPORATION)* (HCMP 881/2013) 一案中，亦應用了上述法律原則。

45. 根據上述原則，在本案中，要決定註冊擁有人是否不真誠地提出涉訟註冊申請，本人必須探討註冊擁有人提出涉訟註冊申請時，對申請人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為不真誠。


46. 第一申請人擁有的 *Château Lafite Rothschild* 酒莊及第二申請人擁有的 *Château Mouton Rothschild* 酒莊分別獲1855年波爾多列級莊委員會評為一級酒莊 (*Premier Grand Cru Classé*)。第一申請人的“LAFITE”商標在華語地區常被稱為“拉菲”。註冊擁有人既有意進入涉訟貨品的市場，不可能不知道申請人商標及申請人的葡萄酒所享有的聲譽。

¹³ 英文原文：“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.”


¹⁴ 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.”

47. 涉訟商標由一個五箭圖案、英文字“LAFAYETTE EMPIRER”及中文字“拉菲帝王”組成。



48. 涉訟商標中的五箭圖案，與第一申請人的“”商標及



第二申請人的“”商標中的五箭圖案，同由五支箭頭向上、箭尾向下及中間交匯的箭頭圖案組成。涉訟商標中的“EMPIRER”令人聯想到英文字“EMPEROR”（帝王）或“EMPIRE”（帝國），並與涉訟商標中的“帝王”相呼應，且帶有讚美的意思，顯著性低。因此，“LAFAYETTE”及“拉菲”是“LAFAYETTE EMPIRER”及“拉菲帝王”這些文字部分中最顯著的元素。

49. 涉訟商標中的“LAFAYETTE”與第一申請人的“LAFITE”商標同以“LAF”為首及“TE”為尾，且兩者讀音相近。涉訟商標中的“拉菲”正是第一申請人的“LAFITE”商標在華語地區的名稱。若說註冊擁有人是在純粹巧合的情況下用上把多個申請人商標中的元素融合在一起的涉訟商標，實在令人難以置信。涉訟貨品也正是兩名申請人的主要業務。面對兩名申請人在理由陳述中指“很明顯註冊擁有人意圖抄襲／假冒申請人商標”¹⁵，且涉訟註冊申請“是不真誠地提出”這些嚴重指控，註冊擁有人既沒有交代涉訟商標的由來，又沒有提交任何反陳述或證據，同時亦沒有出席聆訊。本人認為，唯一合理的推斷是，註冊擁有人選擇就與申請人貨品相同的涉訟貨品申請註冊一個主要把多個申請人商標的元素融合在一起的涉訟商標，目的是希望利用兩名申請人的商譽及聲譽欺騙及混淆消費者，使他們以為註冊擁有人與兩名申請人有關聯，而事實並非如此。

50. 在考慮所有與本案有關的事實後，本人裁定，按照註冊擁有人所知的事實，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。本人裁定，兩名申請人根據條例第53(3)及11(5)(b)條提出的是項宣布無效申請成立，涉訟商標註冊宣布為無效。

¹⁵ 理由陳述第 29 段。

總結及訟費

51. 由於兩名申請人根據條例第53(3)及11(5)(b)條提出的是項宣布無效申請成立，涉訟商標註冊宣布為無效，本人亦因此無須考慮就條例其他條文提出的宣布無效申請是否成立。

52. 由於是項宣布無效申請成立，本人判給兩名申請人訟費。



53. 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收費計算，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

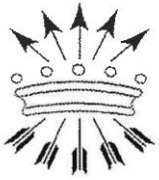


(郭芬妮代行)

2017年2月27日

第一申請人的香港註冊商標

商標	商標編號 及 註冊日期	貨品 類別	貨品 (英文原文)	貨品 (由第一申請人提供的 中文翻譯)
CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD	19891930 30-05-1984	33	wines, spirits (beverages) and liqueurs; cider (other than alcohol-free and dealcoholised cider).	葡萄酒；烈酒(飲料)及 利口酒；蘋果酒(除無酒 精和去酒精的蘋果酒 外)。
LAFITE	199912794 16-10-1998	34	tobacco; smokers' articles; matches; all included in Class 34.	煙草；吸煙者用品；火 柴；全包含在第 34 類 內。
	200108184 16-12-1998	14	precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments; all included in Class 14.	貴重金屬及其合金和 貨物的貴重金屬或塗 層，不包括在其他類 別，珠寶首飾；寶石； 鐘錶和計時儀器；全包 含在第 14 類內。
	300232721 AA 04-04-2003	33 34	alcoholic beverages except beers; all included in Class 33. tobacco, smoker's articles, matches; all included in Class 34.	酒精飲料(啤酒除 外)；全包含在第 33 類 內。 煙草；吸煙者用品；火 柴；全包含在第 34 類。

第二申請人的香港申請/註冊商標

商標	商標編號 及 註冊日期	貨品 類別	類別 33 貨品 (英文原文)	類別 33 貨品 (由第二申請人提供的 中文翻譯)
	302411676 AA (待定)	14 32 33 35 43	Alcoholic beverages, except beer; cider; digesters [liqueurs and spirits]; wine; spirits [beverages].	酒精飲料(啤酒除外); 蘋果酒; 蒸餾提取物(利口酒和烈酒); 葡萄酒; 烈酒(飲料)
	302510478 30-01-2013	32 33 35	Alcoholic beverages, except beer; cider; digesters [liqueurs and spirits]; wine; spirits [beverages].	酒精飲料(啤酒除外); 蘋果酒; 蒸餾提取物(利口酒和烈酒); 葡萄酒; 烈酒(飲料)
	200209269 19-12-2001	33	alcoholic beverages except beers; all included in Class 33.	酒精飲料(啤酒除外); 全包含在第 33 類)