


《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 302183788 註冊無效

商標：

類別： 33

申請人： 浙江塔牌紹興酒有限公司

商標擁有人： 李偉標

決定理由

背景

1. 浙江塔牌紹興酒有限公司(“申請人”)於 2013 年 7 月 17 日，根據《商標條例》(法例第 559 章)(“條例”)第 53 條，就以下商標(編號 302183788)提出宣佈商標註冊無效的申請(“本註冊無效申請”)，並隨附理由陳述(“申請理由陳述”)：

 (“涉訟商標”)

2. 涉訟商標的註冊申請於 2012 年 3 月 8 日由李偉標(“商標擁有人”)提交(“涉訟註冊申請”)，經商標註冊處審查並公佈及一項反對註冊申請但最終被放棄的法律程序¹ 後獲得批准就下列貨品註冊：

類別 33

黃酒；料酒；燒酒；米酒；烈酒(飲料)；葡萄酒；清酒(日本米酒)；蒸煮提取物(利口酒和烈酒)；開胃酒；雞尾酒。(“涉訟貨品”)

¹ 提出反對註冊申請法律程序的為本案申請人。

3. 商標擁有人沒有就本註冊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，² 商標擁有人被視為不反對本註冊無效申請。

4. 本註冊無效申請的聆訊原定於2015年11月11日在本人席前進行。由於申請人沒有在指定限期內，提交商標表格第T12號確認出席聆訊，本人現根據規則第75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出決定。

申請理由

5. 申請人根據以下條文提出本註冊無效申請：

(a) 條例第 11(4)(b)及 53(3)條；

(b) 條例第 11(5)(b)、53(2)及 53(3)條；以及

(c) 條例第12(5)(a)及53(5)(b)條。

相關日期

6. 在本法律程序中，本人須考慮的日期是商標擁有人提交涉訟註冊申請的日期，即2012年3月8日(“相關日期”)。

申請人的證據

7. 申請人根據規則第47及42條提交的證據為其市場部經理阮耀庭(“阮氏”)，於2014年6月24日作出的法定聲明(“阮氏聲明”)連十項證物。

² 根據規則第47條，規則第41條適用於申請宣佈商標註冊無效而進行的法律程序。

8. 根據阮氏聲明，申請人在1995年1月19日成立，³ 是一家位於中國浙江省紹興縣湖塘鎮的大型釀酒企業，主要生產包括紹興加飯酒、花雕酒和元紅酒等等多項酒類產品，其酒類出口量是同行之冠。“紹興麗春酒”是申請人開發的新型酒品種以及主要產品之一。⁴

9. 申請人在中國大陸擁有多個品牌的商標權，其中包括



“LICHUN”商標(“申請人商標”)。申請人商標就第33類貨品的商標註冊原本由浙江省糧油食品進出口股份有限公司在2000年7月14日取得，並於2009年5月7日轉讓給申請人。⁵ 申請理由陳述第4段指申請人早自2005年便開始使用申請人商標。

10. 阮氏聲明第11段及證物LC-5展示了申請人就“麗春”酒品牌獲得包括以下數項的獎項及榮譽，當中大部分是由位於浙江省紹興縣的機構所頒發的：

年月份	頒發機構	獎項/榮譽
2005年10月	中國釀酒工業	榮獲全國酒類產品質量安全誠信推薦品牌
2005年11月	紹興縣食品工業協會	獲得紹興縣黃酒“質量安全誠信推薦產品”
2006年10月	紹興縣食品工業協會	被授予“紹興縣黃酒放心品牌”的榮譽
2006年	紹興縣人民政府	項目獲得紹興縣科學技術一等獎證書
2010年5月	上海酒類市場金樽獎	榮獲2010年度的金牌商務用酒證書
2010年6月	紹興縣工商行政管理局	麗春酒等35件商品被認定為2009年紹興市知名商品

³ 阮氏聲明證物 LC-2，申請人的企業法人營業執照副本。

⁴ 申請理由陳述第2段。

⁵ 申請理由陳述附頁；阮氏聲明證物 LC-4。申請人商標註冊涵蓋第33類貨品“果酒(含酒精)、燒酒、葡萄酒、米酒、黃酒、料酒、清酒、含酒精液體、實用酒、酒(飲料)”。

2011年11月	名牌戰略推進委員會	被認定為紹興名牌產品
----------	-----------	------------

11. 阮氏聲明證物LC-6至LC-8載有申請人於2010至2012年期間，以可觀的費用委託傳媒顧問公司和廣告公司，就“麗春”酒品牌於浙江市場提供業務推廣建議書以及實質的宣傳服務，其細項略述如下：

年份	委約傳媒/廣告公司	宣傳服務	合約費用 (人民幣)
2010年7至11月	思美傳媒股份有限公司 (證物LC-6)	設計LOGO、公交車體廣告、一般戶外廣告、產品包裝等；提供電台稿、廣告片創意腳本、雜誌文章等	¥ 250 000元 另加第三方(製作)費用
2011年9月至 2012年1月	杭州位而思伯廣告有限公司 (證物LC-7)	於浙江6頻道播放電視廣告120天	¥ 937 600元
2011年12月	申請人在公路以及公交車身上發布宣傳廣告 (證物LC-8)		

12. 本人從證物LC-6得悉，申請人商標在實際使用時其文字部分的表達是“麗春RECHEERS”。雖然如此，“麗春”兩個字均出現在所有顯示的產品上。證物LC-6中的思美傳媒的“麗春品牌視覺系統規劃定案2010.8.10”，就申請人商標的背後含義、目標客戶、給予客戶的目標信息等均有詳細交代。

13. 阮氏聲明證物LC-9顯示，申請人已在阿里巴巴旗下的淘寶商城天貓(Tmall)開設了官方旗艦店，而其貨品有穩定的按月銷量及客戶良好的評價。

14. 阮氏聲明第7至10段以及證物LC-3談及涉訟商標的註冊詳情、阮氏認為涉訟商標與申請人商標如何高度地相似、基於一項法

律案例⁶ 認為當兩項標示十分相似時應如何斷定其中是否存在抄襲成分等等。阮氏聲明第16至24段以及證物LC-10則討論商標擁有人的背景，以及商標擁有人在反對涉訟註冊申請的法律程序中⁷ 存檔的反陳述與附件的內容。阮氏重點帶出，商標擁有人跟申請人一樣，同是在浙江省紹興市從事酒類相關行業。阮氏亦藉援引兩項法律案例作出推論，⁸ 指控商標擁有人在香港註冊涉訟商標屬於一項搶註行為，其目的是要封殺申請人打入香港市場的可能性。

15. 以下第16及第17段記載的是從阮氏聲明證物LC-10中取得關於商標擁有人的資料，商標擁有人沒有就本註冊無效申請提交反陳述。證物LC-10載有商標擁有人，於申請人就涉訟註冊申請提出反對但最終放棄的法律程序中存檔的以下文件的副本：

- (a) 以日期為2012年9月17日的商標表格第T7號遞交的反陳述；
- (b) 隨附反陳述的反陳述理由(“前反陳述理由”)；以及
- (c) 前反陳述理由的四項附件。

16. 前反陳述理由說明，商標擁有人是浙江省紹興市人，多年來一直從事紹興黃酒新品種的生產研發及市場營銷，在2012年間是紹興市新雨酒業有限公司(“新雨酒業”)的法人代表。根據新雨酒業的企業法人營業執照，⁹ 新雨酒業在2008年5月8日成立，其經營範圍包括批發及零售酒類。商標擁有人指新雨酒業是專門經營以紹興黃酒品種為主的企業，在中國大陸擁有“山重山”等系列註冊商標，在紹興黃酒業中略有名氣，產品遠銷全國各大城市，部分出口至港澳地區。至於涉訟商標的由來，前反陳述理由第5段描述商標擁有人被香港回歸和一曲《春天的故事》所啟發，覺得香港四季如春，春天才是美麗香江最生動的寫照，“麗春”一詞便應運而生。面對申請人當時指

⁶ Mila Schon Group SpA v Lam Fai Yuen (t/a Tung Kwong Co) [1998] 1 HKLRD 682.

⁷ 上文第2段。

⁸ Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No. 2) [2003] 1 HKC 256 與 Daawat Trade Mark [2002] R.P.C. 12

⁹ 前反陳述理由附件二。

涉訟註冊申請屬於“惡意搶註”行為的指控，商標擁有人的解釋是：

“眾所周知，中國漢字文化博大精深，但常用漢字也就數千而已，兩個中文漢字[指“麗春”]“巧合撞車”、甚至“完全一樣”很普遍、很正常，何況[涉訟商標]跟[申請人商標]產生在不同的意念需求、不同的申請區域保護下。....”¹⁰

17. 前反陳述理由附件四載有涉訟商標設計廣告語。但本人相信該廣告語是基於涉訟商標而設計的，因此就揭示涉訟商標本身的由來沒有實質幫助。

根據條例第11(5)(b)條提出的反對

18. 本人首先考慮條例第11(5)(b)條的理據，如有需要，會緊接考慮申請人的其他理據。

19. 條例第11(5)(b)條訂明：

“(5) 如一

(a)

(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。”

20. 條例第11(5)(b)條並無界定“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。”¹¹

21. 在決定某商標註冊申請人是否不真誠地提出該註冊申請時，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] F.S.R.10 一案中，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。”¹²

22. 在 ***Ajit Weekly Trade Mark*** [2006] R.P.C. 25 一案中，審理該案的獲委任人員明確指出“不誠實綜合測試”的準則：

“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知道甚麼。其後，審裁處須根據被告

¹⁰ 前反陳述理由第 5 段。

¹¹ 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.”

¹² 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.”

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。”¹³


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

24. 綜合以上所述，在決定商標擁有人是否不真誠地提出涉訟註冊申請這問題上，本人必須考慮其在提出申請時，對反對人商標及其使用情況的認知，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠，而這與商標擁有人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

25. 本人亦明白，指某項商標註冊申請屬“不真誠地提出的”是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。

申請人商標




26. 申請人商標“”由“麗”和“春”兩個中文字跟一組英文字“LICHUN”組成。英文字“LICHUN”排列在中文字“麗春”之下，亦是其漢語拼音，本人相信兩組文字的排列方式正好刻意地凸顯這點。兩組文字以正楷表達，並置於一個淺色陰影的橫向長方圖形中。“LICHUN”除了直接指向“麗春”之外，在標示中沒有別的意思，該橫向長方圖形亦沒有替標示加添任何特別色彩。“麗春”的面積按比例明顯較“LICHUN”的大，又因為置於標記的上半部分，從整個標示來

¹³ 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.”

看，“麗春”是申請人商標的最突出、顯著及重要元素。

涉訟商標

27. 涉訟商標“”是一項純文字標示，由“麗”和“春”兩個中文字組成，除了以草書表達之外，涉訟商標沒有任何花巧。雖然以草書表達，“麗春”兩個字在涉訟商標中顯而易見，該草書表達方式也不會令一般消費者聯想起“麗春”以外的元素。因此，“麗春”是涉訟商標的唯一以及最突出/顯著元素。更重要的是，“麗春”正是屬於申請人的一種紹興酒品牌的名稱，¹⁴ 也是如上文所述申請人商標的最突出、顯著及重要元素。

28. 綜合而言，涉訟商標明確地指向申請人與申請人商標。

商標擁有人對申請人商標及其使用的認知

29. 申請人的證據闡明它於 1995 年成立，其出口量在浙江省紹興縣的釀酒業中屬數一數二，而“紹興麗春酒”更加是申請人的主要產品之一。在 2005 至 2011 年間，申請人在浙江省紹興縣獲得與釀酒、食品有關的機構以至縣政府、縣工商行政管理局等多方面的肯定，申請人的麗春酒等 35 件貨品更曾被認定為 2009 年紹興知名商品。通過廣泛使用和宣傳，申請人商標就申請人貨品(尤其是麗春酒)已建立了一定的商譽，而且在行內獲得肯定及知名度。透過產品包裝、零售、戶外廣告(包括在公路和公交車身上)、電視廣告以及開設網上官方旗艦店，有關申請人、申請人貨品及其商標的資料在紹興縣以至浙江全省皆唾手可得。

30. 根據上文第 16 段的描述，商標擁有人是浙江省紹興市人，一直在該處從事紹興黃酒業，在相關日期是專門經營紹興黃酒的新雨酒

¹⁴ 上文第 8 段。

業的法人代表。而新雨酒業在中國大陸擁有“山重山”等系列註冊商標。商標擁有人與申請人在同一省市屬於同一行業和經營相同或十分相似貨品，而商標擁有人經營的新雨酒業在 2008 年才成立。因此，本人認為商標擁有人不可能不知曉申請人商標，況且，他於前反陳述理由中，不單沒有否認在相關日期前已知悉申請人、其業務及/或申請人商標，反而有以下明確的陳述：¹⁵

- (a) 申請人在香港和國內的防禦商標是“塔牌”而不是“麗春”；
- (b) “麗春”不是申請人的“著名商號”，所以這與涉訟商標在香港被反對一事風馬牛不相及；以及
- (c) 商標擁有人承認申請人商標在國內申請註冊一事屬實。

31. 基於以上所述，商標擁有人在提交涉訟註冊申請時，顯然對申請人及申請人商標已有一定程度的認識。

32. 在這大前提下，本人還須決定，商標擁有人的行為會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

33. 商標擁有人在前反陳述理由中指新雨酒業專門經營紹興黃酒，而且在中國大陸擁有“山重山”等系列註冊商標，但前反陳述理由卻只以香港回歸和一首歌曲，嘗試解釋在新雨酒業與“麗春”品牌產品根本沒有何關連的情況下，商標擁有人為何卻以“麗春”作為涉訟商標的唯一以及最顯著/主要元素。面對申請人當時指涉訟註冊申請屬於“惡意搶註”行為的嚴重指控，商標擁有人的解釋是，兩項商標的高度相似甚至完全一樣只是純屬巧合、很普遍、很正常，還以“一國兩制”的大原則試圖自圓其說。商標擁有人亦選擇在本註冊無效申請中不提交反陳述。

34. 綜合以上各點，本人認為商標擁有人的意圖已不言而喻。他顯

¹⁵ 前反陳述理由第 3 至 4 段。

然在相關日期前，對申請人商標的存在及其在酒類市場的聲譽有不淺的認識，因此就第33類貨品提交一個以“麗春”作為最主要及顯著的元素的商標註冊申請，其意圖明顯是要借助申請人商標的名聲從中牟取利益。毫無疑問，按照商標擁有人所知道的事實，他申請註冊涉訟商標明顯屬不誠實的行為，並不符合有關行業中合理及具備經驗的人士的可接受商業行為標準。

35. 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)條的情況下註冊的，因此依據條例第53(3)條宣布涉訟商標的註冊無效。

根據條例第 11(5)(b)及 53(3)條以外提出的申請理由

36. 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，本人亦無須再考慮申請人根據上文第5段所載其他條文的理據。

訟費

37. 由於本註冊無效申請成立，本人判予申請人訟費。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，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
(謝貝茜代行)
2016年4月11日