

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300322172

商標：



類別： 25

申請人： 石建榮

反對人： Playboy Enterprises International, Inc.

所作決定的理由陳述

背景

1. 石建榮(“申請人”)於 2004 年 11 月 19 日依據《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”)：



(“涉訟商標”)。

2. 該註冊申請涵蓋以下貨品(“涉訟貨品”)：

類別 25

服裝、鞋、帽。

3. 有關該註冊申請的詳情於 2004 年 12 月 10 日公布。Playboy Enterprises International, Inc.(“反對人”)於 2005 年 3 月 8 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2005 年 6 月 7 日就反對通知提交反陳述(“反陳述”)。

4. 反對人提交的證據為由反對人商業管理高級董事 Judy Kawal 於 2006 年 10 月 20 日作出的法定聲明(“Kawal 聲明”)。

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 4 月 24 日在本人席前進行。由貝克·麥堅時律師事務所委託的余啓肇大律師代表反對人出席聆訊。申請人沒有出席聆訊。

反對人的商標

7. 反對人在反對通知中列舉其多個商標，而在聆訊中則主要依賴以下商標：



(商標編號 199404996) (“反對人的商標”)。

8. 反對人的商標就下列貨品(“反對人的貨品”)註冊：

Class 25

Clothing, footwear, headgear.

(類別 25

服裝、鞋、帽。)

反對理由

9. 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(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)、12(3)及 12(5)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

10. 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。

11. 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 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甚麼是真誠或甚麼是不真誠：某行爲不符合上述標準要到甚麼程度才構成不真誠，最適宜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. 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¹。

13. 根據上述原則，在本案中，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。

14. 根據 Kawal 聲明，反對人的前身 The HMH Publishing Co., Inc. 於 1953 年 12 月出版第一期《花花公子》雜誌，並於 1971 年以 Playboy Enterprises Inc. 的名義於美國股票交易所上市。反對人聲稱於 1989 年開始在香港就反對人的貨品使用反對人的商標。Kawal 聲明附件“JK-

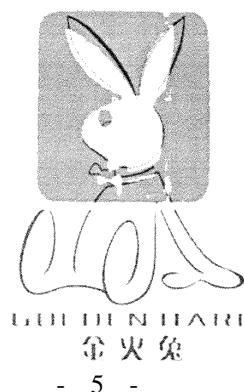
¹ 英文原文：“the court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards.”

10”，載有一些反對人由 1994 至 2004 年間在香港一些雜誌刊登有關反對人的貨品的廣告。該等雜誌包括《東方新地》、《現代畫報》、《東週刊》、EastTouch Weekly Magazine 及 Milk 雜誌。其中於 1996 年 11 月刊登於《東週刊》的廣告，顯示當時反對人的鞋類貨品於北京道及佐敦道裕華國貨公司、旺角中僑百貨公司、太古城廣場第二期、荃灣吉之島百貨公司、銅鑼灣大九百貨公司、銅鑼灣華潤百貨公司及藍田八佰伴百貨公司發售。根據 Kawal 聲明附件“JK-14”，一份於 2003 年 1 月發放的新聞稿引述了 The Far Eastern Economic Review (《遠東經濟評論》)出版的特刊內容，指該雜誌就中國主要城市高收入消費者進行調查的結果顯示，超過一半受訪者曾購買 Playboy 品牌貨品。

15. 申請人的地址位於中國浙江省溫州市。申請人沒有提供任何有關其使用涉訟商標的證據。

16. 反對人的商標是一個兔頭圖案，採用簡單線條勾畫出兔子的側面輪廓，雙耳分開，沒有鼻子和嘴巴，並且以擬人法為兔子帶上蝴蝶領結作為設計特色。

17. 涉訟商標由一兔子圖案、英文字“GOLDEN HARE”及中文字“金火兔”所組成。當中的英文及中文字樣比兔子圖案細小。兔子同樣是以擬人法帶上蝴蝶領結作為設計特色。兔子的坐姿與人的坐姿相似，身軀以擬人法勾畫出兔頭圖案的延續。涉訟商標中兔子的頭部跟反對人的商標極為相似。反對人在陳詞大綱中將涉訟商標的影像與反對人的商標的影像互相重疊如下：



從上圖可見，兩個圖案中的兔頭部分的相似程度極高。

18. 反對人在反對通知中指稱，申請人就相同或相類似的貨品申請註冊一個與反對人的商標相類似的商標，而且是在知道反對人的聲譽的情況下提出的，因此該註冊申請是不真誠地提出的。

19. 申請人在反陳述中指稱：

「根據我們的瞭解該“兔頭商標”長期和“PLAYBOY”或“花花公子”一起使用，因此，在相關公眾的印象或記憶中該“兔頭商標”就是“PLAYBOY”或“花花公子”的意思。」

由此可見，申請人是在知道反對人已長期使用反對人的商標的情況下提出該註冊申請的。反對人提交的證據顯示，反對人的商標曾與“PLAYBOY”商標一起使用，亦曾獨立使用。

20. 有關涉訟商標中的兔頭部分，申請人在反陳述中指稱：

「...金火兔的頭部設計完全是根據兔子的自然狀態下的頭部圖形創作設計的(見附件一)。」

反陳述附件一載有多個兔子圖形，現載於本文附錄。申請人指稱，該等兔子圖形選自少年兒童出版社出版發行的《兒童百科圖譜(生物篇)》第 38 頁，用以「說明兔子在自然狀態下的頭部及身體特徵」。

21. 從附錄可見，涉訟商標中兔子的形態跟自然狀態中的兔子有很大差別。涉訟商標中的兔子以簡單的筆觸勾畫，沒有任何細緻描繪，而且用了擬人法為兔子帶上蝴蝶領結，坐姿與人的坐姿相似。在自然狀態中的兔子，其坐姿跟人的坐姿完全不同，而且不可能帶

上蝴蝶領結。從上文第 17 段的重疊影像可見，兩個兔頭部分極為相似。涉訟商標中的兔子身軀，只是以擬人法勾畫出兔頭部分的延續。申請人基本上抄襲了整個反對人的商標。由於兩個兔頭甚為相似，尤其是同樣帶上蝴蝶領結，因此，申請人聲稱涉訟商標兔頭部分完全是按照兔子在自然狀態下的頭部形狀而創作設計(而非抄襲反對人的商標)的說法，實在令人難以置信。

22. 在考慮過所有與本案有關的事實後，本人認為，按著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。

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

根據條例第 11(4)(b)、11(5)(a)、12(3)及 12(5)條提出的反對

24. 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第 11(4)(b)、11(5)(a)、12(3)及 12(5)條提出的反對。

訟費

25. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

26. 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
(郭芬妮代行)

2009年6月4日

