

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300424953

商標：

類別： 5


申請人： 文錦豪

反對人： 皇冠實業有限公司

所作決定的理由陳述

背景

1. 文錦豪（“申請人”）於 2005 年 5 月 24 日（“註冊申請日”）依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標(申請編號 300424953)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 5

醫用健康營養食品、衛生用品及藥品；膏藥，綑敷材料；藥用膠囊、藥丸、藥油、藥用軟膏、藥用搽劑、藥用噴霧劑；全部包括於第五類。

3. 該註冊申請的詳情於 2006 年 6 月 16 日公布。皇冠實業有限公司 (“反對人”) 於 2006 年 8 月 22 日提交反對該註冊申請的通知 (“反對通知”)。申請人於 2006 年 11 月 22 日就反對通知提交反陳述。

4. 有關該宗反對個案的聆訊，於 2010 年 10 月 7 日在本人席前進行。天標知識產權代理有限公司的翁泰基先生代表反對人出席聆訊，申請人沒有出席聆訊。

反對人的商標

5. 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 2001B00880 (“反對人商標”)。

6. 反對人商標就下列貨品 (“反對人貨品”) 註冊：

類別 5

“medicated balms, creams and ointments; herbal pills and syrup for medical purpose; herbal medicines and plasters; medicinal oils; all included in Class 5.”

(藥用香膏、乳劑及軟膏；藥用草藥丸及糖漿；草藥及橡皮膏；藥油；全部包括於類別 5。)

反對理由

7. 反對人根據條例第 12(4)、11(4)(b)、11(5)(b)、12(3)、11(5)(a) 及 12(5)(a) 條反對該註冊申請。

反陳述

8. 反陳述由申請人“委托”永豐(亞洲)貿易有限公司(“永豐公司”)於2006年11月作出，而申請人是永豐公司的股東之一。根據該反陳述，“百痛敵”的商品在反陳述提交時已在美國、加拿大等地“超過四年”。申請人沒有陳明申請人在註冊申請日前曾否在香港使用涉訟商標。反陳述附件一載有兩張由永豐公司發出的“百痛敵”貨品發票，一張是在2002年11月26日向一家位於美國的公司發出的，而另一張則是在2003年6月26日向一家在加拿大的商戶發出的。不過，反陳述及其附件均非採用法定聲明或誓章提交，不符合《商標規則》(第559A章)第79(1)條¹的規定，因此不獲接納為證據。

證據

9. 反對人提交的證據為反對人的董事曾潤財於2007年6月29日作出的法定聲明(“曾氏聲明”)。根據曾氏聲明，反對人自1998年起，使用“PAK TON DICK 百痛敵”商標經營和銷售反對人商標所註冊的類別5貨品。曾氏聲明附件二載有由1998至2005年期間在香港銷售“百痛敵”產品的付款通知單副本。曾氏聲明附件四亦載有反對人的“百痛敵”產品包裝盒、說明書和封口貼紙樣本，以及在1998至2003年期間印製此等物品的付款通知單副本。當中所載的貨品說明，清楚顯示反對人的商標。

10. 申請人沒有提交任何符合《商標規則》第79(1)條規定的證據。

¹ 《商標規則》第79(1)條訂明：“凡根據本條例或本規則處長可於在他席前進行的法律程序中接納證據，該證據須採用法定聲明或誓章提交。”

根據條例第 12(5)(a) 條提出的反對

11. 條例第 12(5)(a) 條訂明：

“(5) …… 如任何商標在香港的使用可—

- (a) 憑藉保護在營商過程或業務運作中所使用的未經註冊商標或其他標誌的任何法律規則(尤其是憑藉關於假冒的法律) 而予以阻止；

……

則該商標不得註冊或在上述可予以阻止的範圍內不得註冊……”

12. 在此項下須探討的問題是，反對人在註冊申請日(即 2005 年 5 月 24 日)是否可憑藉關於假冒的法律，阻止涉訟商標為識別涉訟貨品與其他企業的貨品而正常及公平的使用。²

13. 根據 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [1990] R.P.C. 341 及 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險 (集團) 股份有限公司* [2009] HKEC 756 (FACV 26/2008) 兩案例，原告人在有關假冒的訴訟中必須證明的要素如下：

- (1) 原告人的貨品或服務已在市場上取得商譽或聲譽；並以具識別性的特徵為人所知；
- (2) 被告人的陳述有失實之處（不論是否蓄意），導致或相當可能導致公眾相信被告人提供的貨品或服務是原告人的貨品或服務；及
- (3) 原告人因被告人的失實陳述所引起的錯誤信念而已蒙受或相當可能會蒙受損害。

14. 就以上三項要素的第(1)項而言，原告人須證明在被告人開始作出被指為假冒的行為時，原告人已取得有關商譽或聲譽。

² *WILD CHILD Trade Mark* [1998] R.P.C. 455.

15. 本人已於上文第 9 段考慮過反對人在 1998 至 2005 年期間，就反對人貨品使用反對人商標的證據。相反，申請人沒有提交任何符合《商標規則》第 79(1) 條規定的證據。上文第 8 段提及的兩張單據都是有關“百痛敵”貨品，未能證明申請人在註冊申請日前曾使用涉訟商標。即使申請人曾在 2002 年在香港使用涉訟商標，本人認為反對人貨品當時已在香港市場上取得商譽或聲譽，並以反對人商標為人所知。

16. 就第(2)項要素而言，本人須把涉訟商標和反對人商標予以比較。

17. 涉訟商標由英文字“ARTIBO”、中文字“星輝”及“百痛敵”組成。“ARTIBO”一字放置在“百痛敵”三個字之上，而字體較大的“星輝”則放置在“ARTIBO”及“百痛敵”兩旁。

18. 反對人商標由放置在框線內的中文字“百痛敵”及其音譯“PAK TON DICK”組成。由於“PAK TON DICK”是中文字“百痛敵”的音譯，反對人商標中最顯著的部分是“百痛敵”。

19. 涉訟商標同樣包含“百痛敵”這三個字。雖然涉訟商標中還有中文字“星輝”及英文字“ARTIBO”，但由於“星輝”兩字的字體明顯較“百痛敵”的字體大，一般消費者會將涉訟商標的中文部分理解為“星輝”“百痛敵”，而不是“星百痛敵輝”。“百痛敵”這三個字不但在涉訟商標中構成一個獨立顯著的個體，而且是置於涉訟商標的正中部分，因此涉訟商標與反對人商標在視覺上有一定程度的相類似。

20. 在讀音方面，一般消費者會將涉訟商標讀為“ARTIBO 星輝百痛敵”或“星輝百痛敵”。反對人商標則會被讀為“百痛敵”或“PAK TON DICK”。兩者的讀音有一定程度的相類似。

21. 在概念方面，雖然涉訟商標亦含有“ARTIBO”及“星輝”這兩個元素，但涉訟商標中的“百痛敵”部分在概念上與反對人商標完全相同。整體而言，兩個商標在概念上有一定程度的相類似。

22. 經整體考慮涉訟商標與反對人商標在視覺、聽覺及概念上的相似及不相似之處後，本人認為涉訟商標給予一般消費者的整體印象，與反對人商標有一定程度的相類似。

23. 涉訟貨品與反對人貨品基本上是相同或極為相類似的；就這些貨品而言，申請人與反對人的經營範圍重疊。

24. 鑑於反對人貨品在市場上已取得商譽或聲譽，反對人及申請人的營業範圍重疊，而且涉訟商標與反對人商標有一定程度的相類似，本人認為一般消費者看見附有涉訟商標的涉訟貨品時，相當可能會誤以為申請人提供的涉訟貨品是反對人的貨品。因此，反對人能證明有失實陳述這項要素(見上文第 13(2)段)。

25. 就第(3)項要素而言，由於申請人就涉訟貨品使用涉訟商標會構成失實陳述，導致公眾相當可能誤以為申請人提供的涉訟貨品是反對人的貨品，而且反對人與申請人的業務範圍重疊，因此該失實陳述相當可能導致反對人蒙受損害。

26. 本人認為，反對人已證明上文第 13 段所列的 3 項要素，因此反對人可於註冊申請日憑藉關於假冒的法律，阻止涉訟商標就涉訟貨品正常及公平的使用。

27. 基於上述原因，反對人根據條例第 12(5)(a)條提出的反對成立。

28. 由於本人已裁定反對人根據條例第 12(5)(a)條提出的反對成立，本人無須再考慮反對人根據上文第 7 段所載其他條文提出的理據。

訟費

29. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

30. 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 號命令附表一第 I 部所載適用於商標事宜的一般收費計算。

商標註冊處處長
(郭芬妮代行)

2011 年 3 月 31 日