

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 300685323

商標：

類別： 10, 41, 44

申請人： 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院

反對人： 同濟大學

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2006 年 7 月 21 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請 (“涉訟申請”)。有關涉訟申請的詳情，已在 2007 年 2 月 16 日公布。反對人於 2007 年 5 月 15 日提交反對涉訟申請的通知。申請人於 2007 年 8 月 13 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2012 年 10 月 16 日在本人席前進行。申請人由其代理人中港商標服務有限公司的李穎詩女士代表出席聆訊。而反對人則由張淑姬(香港)有限公司委託林展程大律師代表出席聆訊。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：



(“涉訟商標”)。

4. 涉訟商標申請註冊的貨品及服務說明如下(“涉訟貨品及服務”):

類別 10

醫療器械和儀器；健美按摩設備；電療器械；醫用特製傢俱；電動牙科設備；外科用移植物（人造材料）；嬰兒奶瓶；非化學避孕用具；縫合材料；矯形用物品；外科、牙科和獸醫用儀器及器械；假肢、假眼和假牙。

類別 41

學校（教育）；函授課程；培訓；教育訊息；教育；講課；書籍出版；教育考核；組織和安排會議；組織和安排學術討論會；娛樂；文體活動。

類別 44

醫院；醫療診所；美容院；眼鏡行；整形外科；醫療輔助；醫療服務；獸醫服務；人或動物的衛生和美容服務；農業、園藝或林業服務。

反對理由

5. 反對人提交的反對理據，其中有關事實的指控，在反對人的證據中都有提及。本人將會在以下證據部份探討，在此不贅。

6. 反對人根據條例第 3(1)，11(1)(a)，11(4)(b)，11(5)(a)，11(5)(b)，12(1)，12(2)，12(3)，12(4)及 12(5)(a)條，反對涉訟商標的註冊申請。反對人要求是次反對訴訟的訟費由申請人承擔。

反陳述

7. 申請人在 2007 年 8 月 13 日提交的反陳述中附上《反陳述的詳細理由》(下稱“反陳述理由”)。載於反陳述理由中有關事

實的指控，在申請人的證據中亦有提及。本人將會在以下證據部份探討，在此不贅。

8. 申請人否認反對理據中的指控，並要求是次反對訴訟的訟費由反對人承擔。

反對人的證據

9. 反對人的證據是兩份李建昌作出的法定聲明，一份於 2009 年 2 月 10 日在香港作出(“李建昌之第一份法定聲明”)，一份於 2010 年 1 月 28 日在中國上海作出(“李建昌之第二份法定聲明”)。李建昌為中國公民，是成立於中國上海市四平路 1239 號的同濟大學(即反對人)的校長辦公室副主任，獲反對人授權作出該等法定聲明。法定聲明之內容乃李建昌個人所了解，或根據反對人所保存的記錄而來。

10. 根據李建昌之第一份法定聲明，反對人及/或其附屬/相關院系/機構/研究所/企業及/或其前任人於 1907 年創建，原名德文醫學堂，建在上海；1908 年改名為“同濟德文醫學堂”。1912 年改名為“同濟醫工學堂”；1927 年被國民政府正式命名為“國立同濟大學”。抗戰期間曾內遷經浙、贛、滇入川，1946 年回遷上海並發展為一所以擁有理、工、醫、文、法五大學院著稱海內外的綜合性大學。

11. 從 1949 年開始，同濟大學經歷多次院系調整。詳細情況本人將會在以下部份探討，在此不贅。對本案有關的是 1950 年 2 月，上海同濟大學醫學院及其附屬同濟醫院內遷武漢，與武漢大學醫學院合併，命名為“中南同濟醫學院”，並於 1955 年改名為“武漢醫學院”。1955 年至 1985 年的 30 年間中斷使用“同濟”名稱。1985 年 7 月，武漢醫學院改名為同濟醫科大學。2000 年 6 月，申請人所隸屬的華中科技大學同濟醫學院成立。

12. 李建昌之第一份法定聲明附有多項證物，以證李建昌所指

一反對人一直以來持續於醫療、建築、科研、教育、研究開發、顧問諮詢、資料儲存、信息管理、公共服務等各個領域廣泛大量地使用含有“同濟”二字的商標及其大學名稱，並在各方面取得令人矚目的成就。李建昌指這是對“同濟”商標最好的宣傳，使反對人的“同濟”商標在國內外市場取得了極高的商譽。

13. 李建昌之第一份法定聲明以附件形式(每附件被稱為一證物)列載了多項及大量的證據。以下所列各附件內的證物乃依據提交的證據紀錄下來的：

附件編號

證物描述

- | | |
|-------|---|
| LJC-1 | 反對人百年校慶（1907-2007）手冊 |
| LJC-2 | 華東軍政委員會教育部在 1951 年 9 月 11 日發佈的有關“華東高等學校的領導關係與行文補充規定”的通知及其附件的影印本 |
| LJC-3 | 1950 年中央人民政府教育部作出的同濟大學醫學院的遷院決定紀錄，1950 年 6 月 21 日舉行的國立同濟大學校務委員會擴大會議紀錄等資料的影印件 |
| LJC-4 | 華中科技大學同濟醫學院網站有關歷史資訊的列印件 |
| LJC-5 | 反對人簡介手冊 |
| LJC-6 | 網上百科全書 |
| LJC-7 | 反對人網站有關統計資料的列印件 |
| LJC-8 | 反對人 2000 年-2007 年年鑒的有關部分影本 |
| LJC-9 | [並沒有此編號的附件證物] |

- LJC-10 反對人附屬各醫院網站有關資訊的列印件
- LJC-11-1 2005、2006、2007、2008 及 2009 年度反對人附屬同濟醫院對外新聞報導彙編，同濟醫院抗震救災報導，和有關同濟醫院的電視新聞片等
- LJC-11-2 反對人附屬同濟醫院取得的部分科研成果以及獲獎證書影本
- LJC-11-3 2007-2008 年反對人醫學科研情況一覽表
- LJC-11-4 2007-2008 年反對人醫學院自然科學基金獲資助項目及其他項目清單
- LJC-12 反對人於 2004 年 5 月 25 日向國家工商行政管理總局商標評審委員會提交的 "關於申請認定 '同濟' 商標為中國馳名商標的報告" 及其附件
- LJC-13 反對人 2000 年 - 2007 年年鑒的有關部分影本
- LJC-14 反對人 2000 年 - 2007 年年鑒的有關部分影本
- LJC-15 反對人 2000 年 - 2007 年年鑒的有關部分影本
- LJC-16 反對人 2000 年 - 2007 年年鑒的有關部分影本
- LJC-17 反對人 2000 年 - 2007 年年鑒的有關部分影本
- LJC-18 反對人 2000 年 - 2007 年年鑒的有關部分影本
- LJC-19 國家郵政總局為慶祝反對人成立一百周年發行的 "同濟大學建校一百周年" 紀念郵票的照片

- LJC-20 2007年5月14日溫家寶總理在反對人建築與城市規劃學院鐘廳的講話等資料
- LJC-21 反對人2000年 - 2007年年鑒的有關部分影本
- LJC-22 反對人2008、2007年度校外捐贈獎學金彙編
- LJC-23 2004年到2008年上半年反對人對外新聞報導選編以及反對人百年校慶媒體報導選編
- LJC-24 香港各媒體對反對人的報導資料
- LJC-25 反對人網站有關多種形式辦學的列印件
- LJC-26 反對人產業管理辦公室網站有關校辦企業名稱的列印件
- LJC-27 反對人年鑒的有關部分影本
- LJC-27-1 反對人網站有關同濟科技園概況的列印件
- LJC-27-2 反對人2000年 - 2007年年鑒的有關部分影本
- LJC-27-3 反對人在中國大陸取得的商標註冊證書列印件
- LJC-27-4 自中國工商管理總局商標局官方網站下載的申請人兩個在中國大陸的商標註冊申請的列印件
- LJC-27-5 反對人委託零點市場調查與分析公司（零點調查）於2004年5月在中國內地就“'同濟'品牌知名度調查報告”

- LJC-27-6 國家工商行政管理總局商標評審委員會發出的註冊商標爭議申請受理通知書影本
- LJC-27-7 從香港特別行政區政府知識產權署商標註冊處下載有關反對人在香港擁有的商標註冊申請的列印件
- LJC-27-8 反對人與香港多家大學和企業簽訂的合作協議書等影印件
- LJC-27-9 2003 年國務院學位委員會致反對人的課程批復，歷年申辦情況以及 2003、2005 年香港大學、同濟大學碩士課程班報名匯總表
- LJC-27-10 香港各界在同濟大學捐贈獎學（基）金、助學金、獎教金一覽表
- LJC-27-11 反對人在香港的知名校友名單

14. 李建昌之第二份法定聲明是就申請人提交的證據作回應。本人不打算在此贅述，但會在以下適當部份討論及探討。

申請人的證據

15. 申請人的證據為一份陳安民於 2009 年 7 月 22 日在內地作出的法定聲明（“陳安民的法定聲明”）。陳安民居於中國武漢市漢口，是申請人華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院的院長，獲申請人授權作出該法定聲明。聲明之內容乃根據陳安民個人所知或相信，或從申請人的文件及紀錄中搜集所得知。

16. 陳安民的法定聲明，一如李建昌之第一份法定聲明，以大篇幅紀錄申請人的歷史及背境，當中不少與李建昌之第一份法定聲明所指的反對人及/或其附屬/相關院系/機構/研究所/企業及/或

其前任人的歷史背境重疊或交織在一起。陳安民並指申請人與反對人一直並行而存，互不相屬，而兩者之間沒有任何規定或協議，沒有一方從屬另一方。陳安民認為反對人所聲稱的「中南同濟醫學院實際上是反對人下屬的同濟大學醫學院與武漢大學醫學院在 1951 年合併組成的」這一說法有違事實真相。¹

17. 陳安民的法定聲明指申請人才是真正源自德國醫生寶隆於 1900 年創建於上海的“德文醫學堂”，該醫學堂為了紀念創建人而於 1909 年更名為“寶隆醫院”，產權繼續由德國人擁有。在第二次世界大戰中，日軍接管寶隆醫院。戰後醫院更名為“中美醫院”並重新開診，美國捐贈部分設施。1949 年中國共產黨正式接管上海，同濟大學和中美醫院亦被接管。1950 年 2 月，同濟大學醫學院內遷武漢，與武漢大學醫學院合併為“中南同濟醫學院”，而中美醫院仍留在上海，並開始遷入武漢的前期工作。1951 年 5 月，中美醫院更名為“同濟醫院”。1955 年 5 月，同濟醫院正式遷入武漢，並更名為“中南同濟醫學院附屬第二醫院”。8 月，中南同濟醫學院更名為“武漢醫學院”，而醫院則更名為“武漢醫學院第二附屬醫院”。1985 年 5 月，醫院更名為“武漢醫學院附屬同濟醫院”，又稱“武漢同濟醫院”。同年 7 月，武漢醫學院更名為“同濟醫科大學”，醫院則更名為“同濟醫科大學附屬同濟醫院”。1993 年，醫院被中國衛生部評定為湖北省首批三級甲等醫院之一。2000 年，同濟醫科大學與華中理工大學、武漢城市建設學院合併為“華中科技大學”，醫院則更名為“華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院”，即現在的申請人。

18. 陳安民認為申請人才是同濟商標使用於醫學有關貨品及服務上的真正長期使用者，不遲於 1989 年起已在香港以申請人及／或其前身的名義提供涉訟貨品及服務，申請人與其參與的項目已為香港有關的公眾界別所認識。

19. 陳安民的法定聲明所列各證物附件如下：

¹引號內文字是直接引用李建昌之第一份法定聲明第 9 段內所用文字。

- CAM-1 有關申請人與反對人的歷史資料打印，包括申請人網站(www.tjmu.edu.cn、www.tjh.com.cn)、反對人網站(www.tongji.edu.cn)以及其他網站(zh.wikipedia.org)的打印。
- CAM-2 有關申請人與反對人在各自領域範疇上提供的國家級重點學科的資料打印。
- CAM-3 申請人在醫療、教學及科研領域上所作出的貢獻的資料打印，包括在科研工作取得成果的有關資料的副本、報章報導的副本，申請人獲獎的部份有關資料的副本。
- CAM-4 建院百年政府機構的賀信副本、申請人與德國醫學界交流的部份有關資料的副本，包括與德國漢堡巴貝克醫院簽訂的合作協議書副本、“寶隆”獎的證書副本及有關報導副本。
- CAM-5 申請人前身及申請人與香港醫學界交流的部份有關資料的副本，包括與香港康復合作中心簽訂的協議書副本、香港國際專利技術博覽會組委會頒予陳安民的榮譽證書副本、與香港理工大學簽訂的協議書副本、以及與亞洲國際緊急救援中心簽訂的協議書副本。
- CAM-6 申請人中國內地的商標註冊號 1241983 及 1255816 的有關資料的副本、中國商標網的查詢結果打印、認定為湖北省著名商標的證書副本。
- CAM-7 健康報有關報導及聲明的副本、申請人成功在日本、英國及新加坡取得註冊的確認文件副本、以及頒發的註冊證書副本。

相關日期

20. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2006 年 7 月 21 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

21. 反對人在反對理據中提出根據條例第 3(1)，11(1)(a)，11(4)(b)，11(5)(a)，11(5)(b)，12(1)，12(2)，12(3)，12(4)及 12(5)(a) 條反對涉訟商標的註冊申請。代表反對人的林展程大律師在聆訊中表示只會集中討論基於條例第 11(5)(a)，11(5)(b)及 12(5)(a)條的反對，雖然基於其他條的反對仍然保留。

根據條例第 12(5)(a)條提出的反對

22. 條例第 12(5)(a)條訂明：

…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；或

… …

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，…

23. Halsbury's Laws of Hong Kong Vol. 15(2)第 225.001 段載有有關假冒的訴訟的要素摘錄，可供本案參考。有關的指引考慮到英國上議院在 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] R.P.C. 341²及 *Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd* [1979] A.C. 731 中的判詞，其內容如下：

“英國上議院重申原告人在有關假冒的訴訟中必須證明

² *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* 一案的判詞在本地案例中也有引用，例如 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司*, FACV 26/2008 (12 May 2009)。

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；以及
- (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。”

24. 本人在上文第 9 至 19 段概述了反對人及申請人提出的證據。本人亦檢視了附於各法定聲明的各附件證物。本人認為雙方就其現在機構及一切其聲稱的附屬/相關院系/機構/研究所/企業及/或前任人所作的歷史背境的陳述，在客觀事實方面而言大致沒有顯著的分野或重大的爭議之處，反而在多處互相印證。現本人就這些沒有爭議的客觀歷史事實，以下列日期年表形式作一綜合陳述：

1907 年	“德文醫學堂”在上海成立。
1908 年	改名為“同濟德文醫學堂”。
1912 年	增設工科,更名為“同濟醫工學堂”。
1917 年 12 月	更名為“私立同濟醫工專門學校”。
1923 年	3 月教育部下達訓令，批准同濟工科改為大學，4 月 24 日教育部下達指令，稱「該校名稱擬改為同濟大學，應予照準備案」。
1924 年 5 月 20 日	教育部批准同濟醫科改為大學，並更名為“同濟醫工大學”。5 月 20 日定為校慶日。
1927 年 8 月	南京國民政府教育部接管，並更名為“國立同濟大學”，原醫、工 兩科分別更名為醫學院、工學院。

- 1937 年 7 月 1 日 增設了理學院，從而成為了一所多學科的綜合大學。
- 1937 年－1940 年間 由於戰爭爆發，師生撤離、內遷，於 1940 年 10 月到達四川省宜賓縣和南溪縣。
- 1946 年 國立同濟大學遷回上海並發展為擁有醫、工、理、法、文五大學院的綜合性大學。
- 1950 年 2 月 為了支援湘鄂粵桂豫贛六省（中南區）醫療衛生事業，同濟大學醫學院及其附屬同濟醫院內遷武漢，與武漢大學醫學院合併，合併後新成立的學校命名為“中南同濟醫學院”。
- 1955 年 中南同濟醫學院更名為“武漢醫學院”。
- 1985 年 7 月 武漢醫學院改名為“同濟醫科大學”。
- 2000 年 6 月 “同濟醫科大學”與“華中理工大學”及“武漢城市建設學院”合併，共同組建的“華中科技大學同濟醫學院”成立。此醫學院乃申請人現在所屬機構。

25. 李建昌之第一份法定聲明指反對人自 1908 年至今百多年中持續使用“同濟”作為其名稱，而“申請人的前身”（指的是中南同濟醫學院）實際上是反對人下屬的同濟大學醫學院與武漢大學醫學院合併而來的。陳安民的法定聲明並不同意這個說法，並指出申請人與反對人“並行而存，互不相屬”，“而非為反對人前身‘國立同濟大學’所續有”。³

26. 申請人與反對人及他們各自所指的附屬/相關院系/機構/研究所/企業及/或其前任人等都是內地機構，一切發生的更改名稱、遷移、合併、重組等也在內地不同時期（國民政府時期、戰爭時期及 1949 年後），以不同的方式，根據當時不同的方針、政策、

³引號內文字是直接引用陳安民的法定聲明第 5，6 段內的文字。

法律及規條進行；本人沒有足夠資料及不可能對每一項組織或結構變動都進行分析、研究。但翻查雙方法定聲明所列各附件證據，雖然 1923 至 1924 年間的各項改名行動有些含糊之處，但明確的是 1946 年國立同濟大學遷回上海時，它已經是一所發展完備，擁有醫、工、理、法、文五大學院的綜合性大學。這和陳安民所指，從 1949 年開始，國立同濟大學就經歷多次院系調整，由一所學科齊全，各系均強的綜合大學變成一所土木和建設類專長的學校，是沒有明顯衝突的。無論如何，反對人從一開始便是一所醫科學院，漸次正名為以「同濟」為號的大學，至 1946 年遷回上海時其作為一所現代大學所應俱備的組織架構等已經確立齊備，其後雖有各院系的調整、重組等，也無損其作為一所專科學府或大學的身份及結構。

27. 在上述的背境下，本人嘗試探究李建昌之第一份法定聲明第 9 段所指(如上文第 25 段所述)的相關含意或其他意義。縱觀整段文字，李建昌在起首先指出反對人自 1908 年至今 100 年中持續使用“同濟”作為其名稱，跟着就指出申請人前身“中南同濟醫學院”是反對人下屬同濟大學醫學院與武漢大學醫學院在 1951 年合併而來的，而中南同濟醫學院在 1955 年至 1985 年的 30 年間改名為“武漢醫學院”，中斷了“同濟”名稱的使用。李建昌接着指出“武漢醫學院”在 1985 年改名為“同濟醫科大學”。最後，李建昌指“同濟”商標是反對人所有的並且先使用達百年之久。綜觀整段文字，李建昌的論點：“同濟”是反對人至今源用 100 多年的商標，顯然不是演繹自申請人或申請人的前身屬於或來自同濟大學這個事實上，而是建基於同濟作為大學名稱至今已被反對人源用 100 多年這個事實上。雖然李建昌在其第二份法定聲明第 5 至 9 段中對中南同濟醫學院誰屬的問題有不同的見解，但本人認為在事實性質方面而言，申請人及其前身中南同濟醫學院，以至同濟醫科大學，華中科技大學同濟醫學院等，與反對人同濟大學是從來都沒有法理上的關係的。

28. 陳安民則指反對人自 1952 年院系調整後，已經再無醫學院，所以事實上，申請人或其前身“中美醫院”及中南同濟醫學院才是秉承着源自德國寶隆醫生所創建的德文醫學堂的“同濟

醫院”精神及各種醫療知識、服務及技術；而申請人才是同濟商標使用於醫學有關貨品及服務上的真正長期使用者。申請人方面很清楚地表達了應以其作為一所醫院的身份而確認它才是“同濟”商標應用於涉訟貨品及服務的使用者。

29. 弄清反對人與申請人的身份對本案而言是重要的，因兩者或其前身都使用“同濟”作為其名稱的一部份，而兩者現在(或自某一時段起)是互不從屬的。在 *Croom’s Trade Mark Application [2005] RPC 2* 一案中，獲委任人員指出：

“... When rival claims are raised with regard to the right to use a trade mark, the rights of the rival claimants fall to be resolved on the basis that within the area of conflict:

- (a) the senior user prevails over the junior user;
- (b) the junior user cannot deny the senior user’s rights;
- (c) the senior user can challenge the junior user unless and until [it is] inequitable for him to do so.” (*para. 45*)

“...當有關商標使用的聲稱發生對抗時，對抗各方的權利應在有爭議的地方以下述的基礎解決：

- (a) 資格深的使用者凌駕資格淺的使用者；
- (b) 資格淺的使用者不能否定資格深的使用者的權利；
- (c) 資格深的使用者可挑戰資格淺的使用者，除非與直至他這樣的舉措屬非公正持平。” (第 45 段)

30. 套用以上的指引，本案有爭議的地方在於誰一反對人作為一所大學，還是申請人作為一所醫院—先使用“同濟”兩字於涉訟貨品及服務上，並建立了商譽或聲譽。

反對人的貨品或服務在市場上取得的商譽或聲譽

31. 總結以上提及過的證據與分析，反對人同濟大學作為一所現代化大學使用“同濟”兩字於其名稱上，即使以 1946 年國立

同濟大學遷回上海時才開始計算，根據以下分析，無論如何也是早於申請人作為醫院使用“同濟”兩字於其名稱上的。

32. 這是因為回顧申請人華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院的歷史，從上文第 17 段摘錄自陳安民的法定聲明及第 24 段本人綜合出來的日期年表可看到，即使接納它是秉承着源自德國寶隆醫生所創建的“德文醫學堂”精神及各種醫療知識、服務及技術，但它首次使用“同濟”兩字於其醫院名稱是遲至中美醫院更名為“同濟醫院”的 1951 年 5 月。但從 1955 年 8 月，同濟醫院遷入武漢後最後更名為“武漢醫學院第二附屬醫院”，至 1985 年 5 月，醫院更名為“武漢醫學院附屬同濟醫院”（又稱“武漢同濟醫院”）止這 30 年，醫院中斷使用“同濟”名稱於其名稱上，這與其現在所屬大學的部份前身中斷使用“同濟”名稱 30 年的史實是一致的。⁴ 因此，無論以 1951 年起計，還是以 1985 年起計，申請人作為一所醫院使用“同濟”兩字於其名稱上是後於反對人作為一所大學使用“同濟”於其名稱上的。

33. 況且，1955 年至 1985 年醫院中斷使用“同濟”名稱達 30 年之久，即使有證據可顯示 1951 年至 1955 年間醫院的貨品或服務藉使用“同濟”名稱而在市場上取得商譽或聲譽（本人並不發現有這樣的證據），這些商譽或聲譽也不大可能留存 30 年之久而不消失或仍有剩餘價值（參看 *Ad-Lib Ltd v. Granville* [1972] R.P.C. 673；*Sutherland v. V2 Music Ltd* [2002] E.M.L.R. 28；*Knight v. Beyond Properties Pty Ltd* [2007] F.S.R. 34 等案例有關剩餘名聲的討論）。

34. 本人認為 1985 年 5 月更名為“武漢醫學院附屬同濟醫院”（又稱“武漢同濟醫院”），其後再更名為“同濟醫科大學附屬同濟醫院”的申請人，即現在的“華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院”，其在市場上使用“同濟”名稱於與醫療有關的涉訟貨品及服務的最早年份應為 1985 年。

⁴ 這史實是指中南同濟醫學院在 1955 年至 1985 年改名為“武漢醫學院”，至 1985 年改名為“同濟醫科大學”。

35. 另一方面，李建昌在其兩份法定聲明中亦有指出反對人目前不僅擁有醫學院、口腔醫學院和生命科學與技術學院等三個與醫療及生命健康相關聯的學院，還擁有附屬同濟醫院等六家醫院。⁵ 從證物“LCJ-10”上的資料看，同濟大學附屬同濟醫院於1991年建成開診。

36. 但以上有關“同濟”名稱使用者資格深、淺的分析並沒有考慮到“同濟”作為識別涉訟貨品及服務的特徵而在市場上取得商譽或聲譽這方面的問題。由於條例第12(5)(a)條訂明如商標在香港的使用可憑藉關於假冒的法律而予以阻止，則商標不得註冊，因此審視這個問題的焦點範圍應是香港，而有關問題的關鍵因素包括申請人及反對人雙方何時開始使用、如何使用及在甚麼地方使用“同濟”商標或名稱，以致在香港的市場上取得商譽或聲譽。

37. 陳安民認為申請人不遲於1989年起已在香港以申請人及／或其前身的名義提供與醫療、教學及科研有關涉訟貨品及服務，並指申請人與其參與的項目已為香港有關的公眾界別所認識。陳安民此說所依憑支持的事例，本人認為只有下述兩項是和香港有關的：(一)申請人的前身所屬同濟醫科大學於1989年起已與世界衛生組織香港康復合作中心合作，舉辦康復人員培訓班，對象為中國各地的醫學本科畢業生。培訓班的教學計劃由香港康復合作中心製定，經世界衛生組織審定，並由香港康復合作中心及同濟醫科大學組織實施，由1989年9月起試辦三屆，共連辦十屆；(二)2006年，申請人所屬華中科技大學又與香港理工大學合作舉辦“物理治療（康復）碩士課程”，對象為具備認可或相關專業本科學歷的人士，並已在2007年3月開辦，預期至2009年9月結束。附於陳安民的法定聲明的證物“CAM-5”包括了同濟醫科大學與香港康復合作中心簽訂的「關於聯合培養康復醫學專門人才的協議」，香港理工大學與華中科技大學合作舉辦“物理治療（康復）碩士課程”於2006年6月21日所簽的協議書，及有關的資料等。

⁵ 根據李建昌之第一份法定聲明，該六家醫院是：附屬同濟醫院、附屬口腔醫院、附屬第十人民醫院、附屬上海市肺科醫院、附屬東方醫院、附屬第一婦嬰保健院。證物“LCJ-10”是反對人附屬各醫院網站有關資訊的列印件。

38. 本人認為這兩項事例都不可能令申請人在香港的市場上取得商譽或聲譽，因牽涉的是同濟醫科大學及華中科技大學，而非申請人；當中即使有任何商譽或聲譽產生，也不會是屬於申請人的。

39. 本人考慮了陳安民的法定聲明所指各項事例及檢視了列於該法定聲明的各證物附件後，沒有發現任何證據可以讓本人從中推斷申請人在香港的市場上因使用“同濟”名稱或商標於與醫療、教學及科研的涉訟貨品及服務上而取得商譽或聲譽。

40. 另一方面，反對人的證據顯示反對人“同濟大學”是一所香港人認識的大學。附於李建昌之第一份法定聲明的“證物 LJC-24”載有香港各媒體對反對人的報導資料(橫跨 1986 年至 2007 年)，當中印證香港的建築工程、科技研究等界別都有不少同濟大學校友、畢業生等參與其中工作，反對人亦曾在 1997 年前在香港舉辦了建築經濟與管理專業的兼讀碩士班。林展程大律師藉“證物 LJC-27”指出香港各界不少人仕及企業均有向同濟大學捐贈獎學(基)金、助學金、獎學金。這些事例再加上同濟大學源遠流長的歷史、它在中港民眾中顯然享有一定程度的認識與知名度。

41. 反對人指稱其一直以來及持續於醫療、建築、科研、教育、研究開發、顧問諮詢、資料儲存、信息管理、公共服務等各個領域及相關出版物及其他品物中廣泛地應用及使用含有“同濟”二字的商標及其大學名稱，並在各方面也取得令人矚目的成就。李建昌之第一份法定聲明亦指反對人擁有眾多校辦企業、產業和投資企業，涉及建築、醫療、機械、電信、環境開發與保護、生物、出版、諮詢等多個領域範疇。“證物 LJC-27”是反對人年鑒的部分影印本，當中的“企業一覽表”顯示了多個企業的註冊資本。從這些資料中不難得出反對人在前述多個領域範疇擁有許多具規模、資本雄厚，使用“同濟”二字作其商標、名稱及屬同濟大學的企業的結論。

42. 李建昌之第一份法定聲明指反對人十分重視香港市場，與香港多間大學及企業開展交流與合作。“證物 LJC-27-8”及“證物 LJC-27-9”載有反對人與香港多家大學和企業在 1992 至 2005 年間簽訂的合作協議書等影印件。與香港各大學的協議主要涵蓋雙方教學和科學研究領域的合作交流；當中與香港科技大學於 2004 年簽訂的協議書特別指定了生物醫葯領域的合作。

43. 林展程大律師亦指出反對人與香港大學於 1996 年簽訂的學術合作協議書，範圍涵蓋了兩校各個學院及其各專業領域，此其中必然包括了兩校的醫學院。本人認為此引伸的意義在於中港兩地大學人員及學生透過這些學術合作、交流及其他的合作研究活動，可直接認識到雙方以大學名稱作商標或品牌的貨品及服務，而與醫療有關的貨品及服務—包括各種醫療器械和儀器的使用、設計及購置；各種培訓，教育訊息，教育，講課，組織和安排會議及學術討論；醫院及各種醫療服務的管理、設計及發展等—亦可因雙方醫學院的交流及合作而建立起商譽或聲譽。

44. 雖然反對人的企業及其活動不少是在內地發生，然而對認識同濟大學及其自八十年代中起各種企業活動的香港人來說，尤其是經過中港兩地大學學術合作、交流及其他的合作研究活動的人員及學生，如發現在香港的市場上有使用“同濟”名稱或商標的與教育、學術或醫療有關的涉訟貨品及服務出現，他們應該不會感到陌生和奇怪，並很自然會聯想到這是來自反對人或其附屬企業的。換句話說，反對人進入香港有關涉訟貨品及服務的市場並由此取得商譽或聲譽所需的時間及努力，是會比一間對香港人來說完全陌生的企業為少的。

45. 林展程大律師請求本人參考案例 *Harbour Fit International Ltd v Tan Kwai Garden Seafood Restaurant Ltd* [2002] HKC 487，特別是當中的第 17 段，以作支持他指稱的反對人在“同濟”商標的商譽或聲譽可流溢到香港的法理依據。該案第 17 段指香港特別行政區與深圳的關係，就像澳洲與新西蘭在該兩國案例中所獲確認的關係一樣，⁶ 兩地有一個現成的，容易的和定期的人流

⁶第 17 段指出的案例是 *Fletcher Challenge v Fletcher Challenge Car Systems* [1981] 1 NSWLR 及

連繫着，因此一企業在一地建立起的商譽或聲譽，在另一地也應得到保護，縱然該企業在另一地還沒有實體的存在。

46. 本人對這個論調有保留；況且這論調也不是 *Harbour Fit* 一案的判決理由(*ratio decidendi*)。一如該案的情況，本人認為在本案中反對人所提供的以上討論過的證據顯示，反對人在本地的教育、學術或醫療等活動已讓它建立起足夠的商譽或聲譽，以憑藉關於假冒的法律而阻止涉訟商標申請註冊在涉訟貨品及服務上。雖然有些涉訟貨品及服務反對人未曾在本地有實質性的存在，例如醫院、醫療診所、美容院等，但反對人同濟大學在其簡介中都會指出 1907 年成立的“德文醫學堂”是同濟大學的雛形，也是同濟醫學專業的開端。本人認為反對人以其大學身份及其附屬企業多年來一直以來持續於醫療、科研、教育、研究開發、顧問諮詢等多個領域及相關出版物及其他貨品及服務中廣泛地應用及使用含有“同濟”二字的商標及其大學名稱，當中包括上面提到的中港兩地大學學術合作、交流及其他的合作研究活動，已在香港市場上與教育、學術及醫療有關的貨品及服務取得商譽或聲譽，並可憑藉此商譽或聲譽而阻止涉訟商標在涉訟貨品及服務上的註冊申請。

失實之處

47. 涉訟商標是簡單的文字商標，以“同濟”二字組成。雖然涉訟商標所用的是簡體字，這無礙它以繁體字出現及使用。

48. 反對人建立的商譽或聲譽也是圍繞著“同濟”這兩個字上。換句話說，單就商標的相似度而言，因着涉訟商標在事實上跟反對人使用的商標一致，公眾是極有可能認為以“同濟”二字標識的貨品或服務，是源自同濟大學或在經濟上與其有連繫的企業，從而產生混淆的。申請人未有指出任何可防止此混淆產生的情況或對策的存在。

Dominion Rent a Car Systems v Budget Rent a Car Systems [1987] 2 NZLR 395 (CA)。

49. 根據以上就反對人在香港市場上以“同濟”二字取得的商譽或聲譽的討論，本人認為申請人以“同濟”二字標識與教育、學術及醫療有關的涉訟貨品及服務，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。

損害

50. 一個有關被告人產品或業務的失實的陳述，本質上是可能損害原告人的業務的，如果原告人和被告人兩者的業務領域是相當密切的 (The Law of Passing-Off, Christopher Wadlow, 3rd edition, 4-13)。

51. 申請人就涉訟商標申請註冊的涉訟貨品及服務屬第 10、41、44 類別的貨品及服務。這些貨品及服務都是與教育及醫療有關的貨品及服務，申請人申請註冊“同濟”二字及使用，相當可能會導致公眾相信申請人提供的貨品及服務是反對人的貨品及服務。因此，使用涉訟商標相當可能會令反對人蒙受損害是一個合理的可預見的後果。

52. 所有有關假冒的訴訟的要素都存在，本人裁定反對人根據條例第 12(5)(a)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

53. 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，本人無須進一步考慮根據條例第 11(5)(b)條提出的反對。

訟費

54. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

55. 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 部適用於商標事宜的一般收費計算。

商標註冊處處長

(黃文泰代行)

二零一三年四月九日