

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 300718371 註冊無效



商標：

類別： 5

申請人： 呂泉成經營之呂良時藥行

商標擁有人： (1) 嶺南藥廠(香港)有限公司  
(2) 泳強貿易有限公司

---

## 決定理由

### 背景

1. 呂泉成經營之呂良時藥行(“申請人”)於 2009 年 6 月 1 日根據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)第 53 條就以下商標(商標編號 300718371)提出宣布註冊無效的申請(“該申請”)：



(“涉訟商標”)

涉訟商標的註冊擁有人是嶺南藥廠(香港)有限公司(“第一擁有人”)及泳強貿易有限公司(“第二擁有人”)(統稱“商標擁有人”),而註冊申請日期及註冊日期均為 2006 年 9 月 11 日。涉訟商標就以下貨品註冊：

### 類別 5

醫用和獸醫用製劑，醫用營養品，嬰兒食品，防曬軟膏，皮膚外用藥製劑，藥用草藥軟膏及油，消毒劑，殺真菌劑，中成藥油外擦劑，中成藥膏。

2. 商標擁有人於 2009 年 9 月 2 日就該申請提交反陳述。

3. 根據《商標規則》(第 559 章附屬法例) (“規則”)第 42 及 47 條，申請人提交一份由其獨資經營者呂泉成先生於 2010 年 4 月 23 日在新加坡作出及簽署的法定聲明(“呂氏聲明”)作為支持該申請的證據。商標擁有人沒有提交任何證據支持其反陳述。

4. 有關該申請的聆訊於 2013 年 1 月 17 日在本人席前進行。申請人由文彬國際商標專利事務所委託的李曉亮大律師代表出席聆訊。商標擁有人缺席有關聆訊。

### 申請理由

5. 雖然申請人在支持該申請的理由陳述中<sup>1</sup>列出多項理由，但李大律師在聆訊上表示只會引用以下條款提出該申請：

(a) 條例第 11(5)(b)及 53(3)條；及

(b) 條例第 12(5)及 53(5)條。

### 相關日期

6. 在該申請的法律程序中，須考慮的相關日期是 2006 年 9 月 11 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期(“涉訟商標申請日期”)。

### 申請人的證據

7. 本案唯一的一份證據是申請人提交的呂氏聲明。

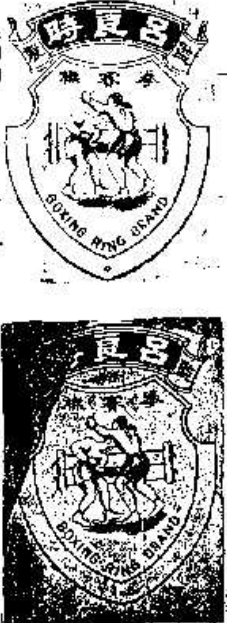
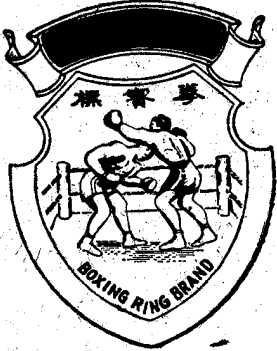
8. 據呂氏聲明所述，申請人是一家新加坡的藥行，由呂泉成先生之父親呂良時先生於 1970 年在新加坡創立，從事行醫製藥的業務。從 1994 年起，

---

<sup>1</sup> 申請人於 2009 年 6 月 1 日提出該申請時附上一份支持該申請的理由陳述，其後並於 2009 年 11 月 16 日獲得商標註冊處處長的許可修訂其理由陳述。商標擁有人沒有就經修訂的理由陳述提交任何反陳述的修訂本。

呂泉成先生與呂良時先生以合伙形式經營申請人。直至 1999 年呂良時先生宣佈退休後，申請人亦改由呂泉成先生以獨資形式經營。呂良時先生於 2007 年 10 月去世。上述有關申請人的背景資料，可以在呂氏聲明之證物「LCS-2」內的商業登記資料副本中得到印證。

9. 呂氏聲明第 6 段提到，申請人為下列兩個註冊商標的擁有人：

 <p>(1) 新加坡註冊商標</p> <p>商標號碼：T53/16666H</p> <p>註冊貨品： Class 5 - embrocation oil (類別 5 – 藥油)</p> <p>註冊日期： 1953 年 8 月 15 日</p>	 <p>(2)</p> <p>香港註冊商標</p> <p>商標號碼：19780884</p> <p>註冊貨品： Class 5 - embrocation oil, medicated ointment and lotions. (類別 5 – 藥油、藥用性油膏、藥水)</p> <p>註冊日期：1977 年 7 月 15 日</p>
--	--

從附於呂氏聲明內之證物「LCS-3」的商標註冊紀錄可見，左上方顯示的「呂良時拳賽標 BOXING RING BRAND」商標早於 1953 年 8 月 15 日已在新加坡提交註冊申請，而右上方的「拳賽標 BOXING RING BRAND」商標亦在香港獲得註冊，註冊日期為 1977 年 7 月 15 日。除了右上方商標的「呂良時」三字被燻黑了之外，申請人的上述兩個商標幾乎完全相同。兩個商標所註冊的貨品均涵蓋類別 5 的藥油。在本決定的以下部分，本人會將上述兩個商標分別稱為“申請人商標(一)”及“申請人商標(二)”(統稱“申請人商標”)。

10. 在呂氏聲明第 10 至 20 段，呂泉成先生亦就申請人與商標擁有人之間過往的一些業務關係作出陳述。他提到呂良時先生自 70 年代起透過呂詠沂先生的關連公司在香港銷售藥油，涉及的公司包括嶺南綉家、嶺南藥廠及第一擁有人。在初期，所有銷售藥油均採用印有「呂良時監製「拳賽標」藥油」字句的招紙及獨立包裝盒；自 90 年代起，藥油的包裝盒改為印有「呂良時藥行「拳賽標」藥油」的字句。申請人在呂氏聲明之證物「LCS-6」內附上一些申請人過往行銷香港的藥油產品包裝款式及嶺南藥廠推廣該藥油的照片以支持以上論述。部分申請人與上述提及三間關連公司由 1984 年至 2006 年間的商業往來書信及單據副本亦可在呂氏聲明之證物「LCS-12」內找到。

11. 在呂氏聲明之證物「LCS-7」，申請人呈上一份呂詠沂先生在 1980 年 12 月 3 日於香港工商署貿易調查科作出的供詞報告副本。該證物顯示呂詠沂先生當時藉著「呂良時監製「拳賽標」藥油」的香港總代理身份，代表申請人向當時的工商署貿易調查科協助鑑別真偽貨品。

12. 按照香港稅務局的商業登記紀錄，嶺南綉家及嶺南藥廠均為呂詠沂先生所擁有，其開業日期為 1979 年 6 月 13 日，結業日期為 2006 年 9 月 17 日。有關商業登記紀錄(號碼 03563431)列於呂氏聲明之證物「LCS-8」。

13. 此外，呂氏聲明之證物「LCS-9」、「LCS-10」及「LCS-11」分別附有第一擁有人之 2006 及 2007 年度周年申報表副本及第二擁有人之 2007 年度周年申報表副本。有關資料顯示呂詠沂先生曾經是第一擁有人的大股東及董事，而呂偉強先生曾為第一擁有人及第二擁有人的股東及董事。

14. 呂氏聲明第 18 段提到，申請人曾於 1997 年 4 月 29 日致函嶺南藥廠，委託該公司在香港報章刊登一份「星加坡呂良時拳賽標拳頭油委託代理聲明」。有關信函及隨後於 1997 年 5 月 22 日在東方日報刊登之聲明副本，現載於呂氏聲明之證物「LCS-13」內。

15. 呂氏聲明第 19 段亦提到，第一擁有人曾於 2005 年 1 月 12 日發出傳真予申請人，提議申請人與第二擁有人簽訂一份代理協議書，但由於申請人對第一擁有人提出的草擬代理協議書的內容有所保留，因此沒有簽署該文件。有關傳真往來可在呂氏聲明之證物「LCS-14」內找到。

## 條例第 53(3)及 11(5)(b)條

16. 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。”

17. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如一

(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  
(視屬何情況而定)的範圍內不得註冊。”

18. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 367 一案中，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：

*“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為，而且正如我所認為，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為標準的行為。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：某行為不符合上述標準要到甚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。)

19. 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 v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] FSR 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

*“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.”*

(“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。)

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

*“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.”*

(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。)

21. 根據上文第 18 至 20 段所述的原則，在決定涉訟商標的註冊申請是否不真誠地提出時，本人須先考慮商標擁有人所知道的事實，然後根據商標擁有人所知，決定商標擁有人的行為按採用恰當標準的人的可接受商業行為的標準會否被判斷為不誠實。

22. 本人首先考慮第一擁有人所知道的事實。從呂氏聲明之證物「LCS-9」及「LCS-10」內的周年申報表可見，呂詠沂先生於2006至2007年間為第一擁有人之大股東及董事。涉訟商標的註冊申請亦在這段時期內提交。因此，本人認為把呂詠沂先生所知道的事實視作第一擁有人在涉訟商標申請日期對有關事項的認識是恰當的。根據申請人的案情，呂詠沂先生自70年代起已替申請人在香港銷售印有「呂良時」字樣的拳賽標藥油。從證物「LCS-6」內的照片可見，附有申請人商標(一)的藥油曾於嶺南藥廠門市部的顯眼位置陳列及銷售，而嶺南藥廠在2006年結業之前一直是由呂詠沂先生經營及擁有(見證物「LCS-8」)。此外，呂詠沂先生在1980年12月3日於香港工商署貿易調查科作出的供詞(見證物「LCS-7」)亦清楚表示，他當時是「呂良時監製「拳賽標」藥油」的香港總代理，他甚至提到““呂良時監製”“拳賽標”藥油的商標.....在1978年<sup>2</sup>在香港商標註冊處註冊為第5類貨品商標，編號884/1978”，與申請人商標(二)的註冊資料大致上吻合。毫無疑問，呂詠沂先生作為申請人的代理，是不可能不認識申請人及附有申請人商標的藥油。透過呂詠沂先生的所知，本人推斷第一擁有人亦對申請人及申請人商標認識。再者，從證物「LCS-12」內的部分後期單據副本顯示，申請人與第一擁有人(即LING NAM MEDICINE FACTORY (H.K.) LIMITED)自2003年開始已直接有所聯繫，多批標示為BOXING RING BRAND的藥油由申請人從新加坡運送至第一擁有人在香港的地址。與此同時，第一擁有人沒有提出任何證據反駁或否定申請人的說法。在此情況下，本人可以確定在涉訟商標申請日期之時，第一擁有人對申請人及申請人商標必定具有相當認識。

23. 本人繼而考慮第二擁有人所知道的事實。雖然在本人席前沒有證據顯示第二擁有人曾經直接接觸過申請人，但從呂氏聲明之證物「LCS-11」內的周年申報表可見，呂偉強先生為第一擁有人及第二擁有人的股東及董事。由此可知，第二擁有人與第一擁有人相當可能是有關聯的，而第二擁有人亦很有可能通過第一擁有人或呂詠沂先生得知申請人及申請人商標的情況。李大律師在聆訊上表示，呂詠沂先生曾為第一擁有人之大股東及董事，第一擁有人必然認識申請人及其業務範圍。同樣地，呂偉強先生作為第一擁有人及第二擁有人的股東及董事，第二擁有人亦一定得悉申請人及其業務範圍。這個推論亦能從第一擁有人曾經向申請人提出，希望第二擁有人能成為「呂良時追風拳頭油」的香港及澳門代理事宜上(見證物「LCS-14」)得到支持。本人認同有關觀點。如果第二擁有人從未知道申請人及申請人商標的存在，根本不可能承擔獨家代理「呂良時追風拳頭油」的責任。在此背景下，本人有理由相信第二擁有人對申請人及申請人商標亦有相當的

<sup>2</sup> 根據附於證物「LCS-3」內的香港商標註冊處註冊記錄，申請人商標(二)的註冊日期為1977年7月15日，但實際註冊日期為1978年6月9日。

了解。

24. 本人接下來要決定的，是按照商標擁有人所知道的事實，如以採用恰當標準的人認為可接受的商業行為標準來判斷，涉訟商標的註冊申請是否出於真誠。

25. 商標擁有人在反陳述聲稱，涉訟商標是第一擁有人及第二擁有人真誠創作的。涉訟商標跟申請人商標在形象、讀音及概念上有顯著分別。「呂良時」並非涉訟商標的主體，亦非申請人所聲稱商標的主體。涉訟商標第一及第二擁有人的股東及董事是姓「呂」的，而「良時」只解釋作良好時光。

26. 李大律師在聆訊上則反駁，涉訟商標與申請人商標不但同時包含拳擊手及盾牌形狀的圖案，更同樣地採用了申請人之創辦人呂良時先生的名字作為其顯著的骨幹部分。而涉訟商標所註冊的類別 5 的貨品，與申請人銷售的藥油產品屬同一範疇。雖然商標擁有人聲稱涉訟商標為其真誠創作，他們卻沒有提出任何證據證明有關說法。李大律師認為，商標擁有人將「呂良時」中的「良時」解作良好時光的說法根本是不合邏輯和難以置信，明顯地商標擁有人是故意抄襲申請人商標。

27. 本人注意到涉訟商標與申請人商標並非完全相同，但兩者卻存在很多相似的地方。涉訟商標與申請人商標均由一個盾牌形狀的圖案組成，而盾牌內皆顯示拳擊手的圖像。就涉訟商標與申請人商標(一)而言，「呂良時」三個中文字皆為商標之主要及顯著部分。由於涉訟商標所註冊貨品的有關消費者主要是有興趣購買這些貨品的香港市民，而當中亦以華人為主，本人認為大多數的消費者會以「呂良時」三個中文字(而非涉訟商標的英文部分 MINYAK-KUNTAU 或 CHAP ORANG)作為識別的標誌。「呂良時」三字並沒有任何意義或具描述性，因此本身具有高度的顯著性。涉訟商標所註冊的類別 5 的貨品，與申請人銷售的貨品相同或相類似。如果說商標擁有人選擇就類別 5 的貨品註冊涉訟商標是純粹出於巧合，實在令人難以信服。縱然商標擁有人嘗試解釋選擇「呂良時」的原因(「呂」字是商標擁有人的股東及董事的姓氏，「良時」代表良好時光)，但考慮到他們對於申請人及申請人商標多年來的認識，其辯解更顯得牽強，可謂欲蓋彌彰。綜合上述的所有證據及事實，本人相信商標擁有人顯然是故意抄襲申請人商標及其主要元素「呂良時」，希望藉此利用上述品牌及申請人始創人呂良時先生的知名度，令消費者以為商標擁有人的業務與他們有所關連。基於以上理由，本人認為，如以採用恰當標準的人認為可接受的商業



行為標準來判斷，涉訟商標的註冊申請並非出於真誠。

28. 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，因此根據條例第 53(3)條宣布涉訟商標的註冊無效。

29. 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，本人無須再考慮申請人根據上文第 5 段所列之其他條文的理據。

### 總結及訟費

30. 由於該申請成立，本人判給申請人訟費。

31. 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

(吳其泰代行)

2013 年 3 月 7 日