

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 300788572

商標：<sup>A</sup> 益 安 寧  
**BrainACE**

<sup>B</sup> **BrainACE**  
益 安 寧

類別： 5

申請人： 仙然康寶發展有限公司

反對人： 益安有限公司

---

決定理由

背景

1. 申請人於2006年12月29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”):

<sup>A</sup> 益 安 寧  
**BrainACE**

<sup>B</sup> **BrainACE**  
益 安 寧

(“涉訟商標”)。

2. 該註冊申請涵蓋以下貨品：

類別 5

藥品，藥用保健食品，藥用健康食品，醫用營養品，醫用食

物營養製劑，草本保健茶，藥用的草藥飲料，藥用花果茶，營養補充劑，護膚藥劑，醫用營養飲料，嬰兒食品，醫用衛生製劑，衛生用品，女性衛生護理產品，貼劑，膠布，膏藥，藥丸，藥用軟膏，藥油，繃敷材料；全包括於第五類。  
(“涉訟貨品”)

### 類別 30

茶、茶葉代用品；咖啡；蜂膠、蜂蜜、濃糖漿；食用香料；非醫用蜂王漿、非醫用營養粉、非醫用營養膏、非醫用營養膠囊，非醫用營養液，天然增甜劑，非醫用食物補充品；全包括於第三十類。

3. 有關該註冊申請的詳情，已在2007年3月30日公布。反對人於2007年6月21日提交反對通知及“反對上述商標申請的陳述書”(“反對申請陳述書”)。反對人在反對通知中確認只反對申請人就第5類貨品的註冊申請。申請人於2007年9月20日提交反陳述書。

4. 有關反對的聆訊原定於2012年2月17日在本人席前進行。由於雙方均沒有於指定限期前提交商標表格第T12號，以確認會出席聆訊，根據《商標規則》(第559A章)(“規則”)第74(5)條，雙方均視為不打算出席聆訊。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。

### **反對理由**

5. 反對人在反對申請陳述書內述明，根據條例第11(4)(b)、11(5)(b)、12(3)、12(4)和12(5)條對涉訟商標的註冊申請提出反對，有關第5類貨品的部分應被拒絕註冊申請，並撤銷該部分的申請。

## 反對人商標

6. 反對人倚賴以下於香港註冊的商標(“反對人註冊商標” / “益安商標”)：



(商標編號1995B02863)

反對人註冊商標就下列貨品註冊：

類別 5 - “medicines for human use” (人類用藥品)

7. 反對人於反對申請陳述書指出，自 2000 年起，除反對人註冊商標外，反對人在香港及中國內地就人類用藥品亦使用未經註冊的“益安寧”商標。

## 證據

8. 根據規則第 18 條，反對人提交的證據為反對人董事林妙燕於 2008 年 3 月 13 日作出的法定聲明 (“林妙燕聲明”)。根據規則第 19 條，申請人提交的證據為申請人董事林曉斌於 2008 年 9 月 17 日作出的法定聲明 (“林曉斌聲明”)。根據規則第 20 條，反對人提交了反對人會計文員林妙琴於 2009 年 3 月 12 日作出的法定聲明 (“林妙琴聲明”) 回應申請人提交的證據。<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 附於三份聲明的證物均為有關文件或資料的副本。

## 反對人證據

9. 根據林妙燕聲明，反對人於1992年4月30日在香港註冊成立。反對人的商業名稱為“香港同溢堂中葯制葯廠”。自反對人成立以來，反對人所研發及銷售的中葯及保健用品包括較為大眾認知的“金鳳丸”及“延壽丹”（“延壽丹”為“益安寧”產品的前稱），產品的包裝均印有益安商標。該商標為反對人中文名字“益安”的篆書體。反對人後來在香港商標註冊處就第5類“人類用藥品”為該商標註冊。聲明並附上由反對人發出的一些在香港銷售“金鳳丸”及“延壽丹”的發票（最早的發票日期為1994年4月22日）。

10. 大約於1998年，反對人將“延壽丹”改名為“益安寧”（林妙燕指出“益安”本身就是反對人的商標及公司名稱），反對人（或以香港同溢堂中葯制葯廠名義）繼續廣泛地於香港及中國內地推廣及銷售“益安寧”產品。聲明並附有“益安寧”產品於1998年後開始使用的包裝紙盒（證物11），除產品的資料外，包裝紙盒上還印有反對人的商業名稱“香港同溢堂中葯制葯廠”、反對人未經註冊的“益安寧”商標及反對人註冊商標。“益安寧”三個字印在紙盒盒面中央，字體高度約為盒面高度的三份之一。反對人註冊商標印在盒面上方的中央，所佔面積約為“益安寧”中一個字的四份之一。“益安寧”的“寧”字以繁體字表達，紙盒上其餘的中文字為簡體字。

11. 聲明第11段列出“益安寧”產品自1999年至2007年間在香港及中國內地的銷售量。其中香港的銷售量自1999年的80盒遞增至2007年的29,811盒，1999年至2007年間的銷售量合共98,128盒。

12. “益安寧”產品於香港的銷售量如下（由於要考慮的是提交涉訟商標註冊申請的日期前的數字，表格不列出2007年的數字）：

年度	“益安寧”產品的銷售盒數
1999	80
2000	280
2001	308
2002	338
2003	1,966
2004	9,285
2005	28,800
2006	27,260

13. 聲明並附上由反對人發出的一些在香港銷售“益安寧”產品的發票（最早的發票日期為1999年2月28日）。聲明第12至15段列出2003年至2006年間各年在香港發售“益安寧”產品的藥房的名字（分別為34間、73間、77間及148間）。

14. “益安寧”產品在中國內地的銷售量，自2000年至2007年合共913,525盒。

15. 聲明第8及16段提到反對人在早期及1990年代初為其產品作宣傳，並附上關於“金鳳丸”及“延壽丹”的宣傳資料（證物8）以及1994年至1995年間關於推廣“金鳳丸”及“延壽丹”的廣告合同和單據（證物18及19）。證物18是日期為1994年4月7日的廣告合同，根據合同，反對人支付港幣9,400元以製作一個30秒廣告，於1994年4月24日晚上12時在香港亞洲電視（中文台）播出。而證物19是三張於1995年7至9月月底發出關於1995年7至9月間於香港報章刊登廣告的單據，涉及合共港幣38,648元的廣告費。

16. 聲明第17段提供反對人於香港及中國內地自2002年起的廣告支出費（費用無清楚指明涉及反對人何種產品，但稱不包括其他產品推廣活動）。其中在香港的廣告支出費於2002年及2006年分別為港幣25,100元及港幣6,600元（2003、2004及2005年沒有廣告費的

支出)，而在中國內地的廣告支出費自2002年港幣13,535元遞增至2006年港幣2,258,744元(合共港幣5,934,727元)。

17. 林妙燕指出反對人印製“益安寧”產品的宣傳單張於香港及中國內地廣泛派發作推廣用途(證物25)。宣傳單張提及反對人及香港同溢堂中藥製藥廠，並包含“益安寧”字眼及反對人註冊商標。除此之外，林妙燕指出“益安寧”產品自2006年起在反對人的網站(www.tungyiktong.ecomm.hk)中展示，並附上證物26(文件為2008年3月11日列印網站所載的內容)。

18. 林妙燕提及反對人於1997年5月14日(以同溢堂中藥製藥廠名義)於中國內地商標局為益安商標取得於第5類“中成藥”的商標註冊，並附上註冊文件(證物4)。反對人於2006年6月20日以“同溢堂藥業有限公司”名義向內地商標局申請將“益安寧”在第5類“中成藥”註冊，並附上申請註冊文件(證物31)。

19. 聲明並附上反對人(以香港同溢堂中藥製藥廠名義)於中國內地(就“益安寧”及前稱“延壽丹”的產品)取得的一些證書及有關產品進口中國內地的一些文件，包括證物9,10,12,13,14,16,17及29。至於在宣傳推廣方面，聲明附上有關在香港及中國內地推廣“益安寧”(或前稱“延壽丹”)產品的一些廣告合同、宣傳相關文件和單據，以及傳媒報導，包括證物18,19,20,21,22,23,24及25。

20. 聲明第26段提及反對人職員曾致電申請人查詢有否銷售名為“益安寧”的產品，得悉申請人並沒有該名稱的產品出售，林妙燕並就此表達一些看法。

## 申請人證據

21. 林曉斌在其聲明中交代他與申請人以及與申請人註冊成立前的前身公司的關係。申請人自2001年11月16日起以註冊有限公司

形式經營中成藥及保健產品的研發、批發及出入口貿易業務。申請人在經營業務以來建立多個品牌，其中包括涉訟商標。林曉斌稱申請人在香港及海外發售使用涉訟商標及申請人的“仙然”商標（香港註冊商標編號2001B03121）於第5類及第30類貨品多年，並附上“BrainACE Herbal Tea 益安寧茶”的產品包裝（證物B）。除產品的資料外，證物B印有“BrainACE Herbal Tea 益安寧茶”，“仙然”商標及申請人的名字，但無顯示包裝日期。

22. 林曉斌稱申請人（的前身公司）自1997年起已開始使用涉訟商標，並附上印有“BrainACE Herbal Tea 益安寧茶”的產品的初始包裝（聲明第9段及證物D）。除產品的資料外，包裝無顯示公司名稱，“仙然”商標和包裝日期。

23. 聲明第10及11段列出申請人（及前身公司）自1997至2006年間於香港銷售產品的銷售額，並附上1997年至2006年間由申請人（或前身公司）發出的一些銷售“仙然益安寧茶BrainACE Herbal Tea”產品的發票（證物E）。

24. 林曉斌指出自1997年起使用涉訟商標，直至申請涉訟商標的註冊期間，申請人並沒有發現香港市場上有相同或相類似的名稱。申請人使用涉訟商標為帶出產品“益智健體，安神寧心”的特性功能，商標與其他已註冊商標一起於第5及30類貨品中使用。

25. 林曉斌在聲明中回應林妙燕聲明中提及致電申請人查詢“益安寧”產品的說法，並表達對林妙燕聲明的內容及其中一些證物的看法。

## 反對人回應的證據

26. 林妙琴代表反對人在回應申請人證據的聲明中質疑申請人未提出證據支持申請人聲稱“BrainACE益安寧”品牌在行業中享有良好的商譽及知名度，質疑申請人事實上有否在香港銷售印有涉

訟商標的產品，指出申請人的“BrainACE Herbal Tea益安寧茶”產品包裝顯示產品由一間美國的公司分銷，以及對林曉斌聲明的內容及提交的證物的一些看法。

27. 林妙琴在聲明提供反對人於1996至1998年在香港銷售“益安寧”產品的發票(證物36)，以及發票上顯示的一個買方的公司資料(證物37)。林妙琴並澄清反對人大約在1996年(而非1998年)起將“延壽丹”改名為“益安寧”，而從1996至1997年的發票可看出反對人當時同時銷售“延壽丹”及“益安寧”產品。

### 根據條例第12(3)條提出的反對

28. 條例第12(3)條訂明：

“(3) 符合以下情況的商標不得註冊 -

- (a) 該商標與某在先商標相類似；
- (b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務(“前者”)提出，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者相同或相類似；及
- (c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。”

29. 條例第12(3)條主要規定，某商標(“商標甲”)如因為與在先商標(“商標乙”)相類似，以及因為商標甲申請註冊範圍內的貨品或服務，與商標乙註冊範圍內的貨品或服務相同或相類似，以致就其申請註冊範圍內的貨品或服務使用商標甲時相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊。

30. 根據條例第7(1)條，在決定任何商標的使用是否相當可能會令公眾產生混淆時，商標註冊處處長(“處長”)可考慮所有在個案中情況下屬有關的因素，包括該使用是否相當可能會使人聯想到某在先商標。



31. 反對人註冊商標的註冊申請日期較涉訟商標的註冊申請日期為早。根據條例第5(1)(a)條，反對人註冊商標就涉訟商標而言是在先商標。

32. 有關評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及使用時是否相當可能會令公眾產生混淆，*Sabel BV v Puma AG* [1998] R.P.C. 199、*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV* [2000] F.S.R. 77 及 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc* [1999] R.P.C. 11 這些案例對相關的基本原則有以下說明：

- (i) 產生混淆的可能性必須從整體判斷，並考慮所有相關因素<sup>2</sup>。
- (ii) 在判斷時，必須以有關貨品的一般消費者的眼光判斷，而這些消費者應視為在合理程度上掌握充分資料、善於觀察和謹慎<sup>3</sup>。
- (iii) 要評定有關商標的相類似程度，法院必須以有關貨品的性質和銷售情況為考慮因素，而決定兩者之間在視覺、聽覺及概念上的相類似程度，以及如情況適合，評估那些不同元素的重要性<sup>4</sup>。
- (iv) 在判斷有關商標在視覺、聽覺或概念上是否相類似時，必須以該等商標給人的整體印象為依歸，並應特別注意商標的顯著和主要部分。從整體判斷商標是否相當可能會令公眾產生混淆時，商標在一般消費者腦海中的印象起着決定性的作用<sup>5</sup>。

---

<sup>2</sup> 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

<sup>3</sup> 英文原文：“The matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods in issue, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably observant and circumspect.”

<sup>4</sup> 英文原文：“In order to assess the degree of similarity between the marks concerned the court must determine the degree of visual, aural or conceptual similarity between them and, where appropriate, evaluate the importance to be attached to those different elements taking into account the nature of the goods in question and the circumstances in which they are marketed.”

<sup>5</sup> 英文原文：“The visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components. The perception of the marks in the mind of the average consumer plays a decisive role in the overall appreciation of the likelihood of confusion.”

- (v) 一般消費者通常會整體地看一個商標，而不會進一步分析它的各項細節<sup>6</sup>。
- (vi) 如在先商標因其本身或因其付諸使用而具高度顯著性，與其相同或相類似的商標令公眾產生混淆的機會便愈大<sup>7</sup>。
- (vii) 一般消費者甚少有機會直接比較不同的商標，往往要依賴保留在記憶中不全的印象；再者，一般消費者的注意力很可能會根據不同的有關貨品類別而有所不同<sup>8</sup>。
- (viii) 商標之間較低的相類似程度可以被貨品之間較高的相類似程度抵銷，反之亦然<sup>9</sup>。
- (ix) 就評估商標是否相當可能令公眾產生混淆而言，單單引起聯想（即在後商標僅令人想起在先商標）並不足夠<sup>10</sup>。
- (x) 不過，如公眾可能誤以為兩者的貨品源自相同或有經濟連繫的企業，則條文中所指相當可能會令公眾產生混淆的情況便存在<sup>11</sup>。

## 相關日期

33. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是2006年12月29日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

---

<sup>6</sup> 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

<sup>7</sup> 英文原文：“There is a greater likelihood of confusion where the earlier trade mark has a highly distinctive character, either per se or because of the use that has been made of it.”

<sup>8</sup> 英文原文：“The average consumer rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind; further the average consumer’s level of attention is likely to vary according to the category of goods in question.”

<sup>9</sup> 英文原文：“A lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater degree of similarity between the goods, and vice versa.”

<sup>10</sup> 英文原文：“Mere association, in the sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient for the purpose of the assessment.”

<sup>11</sup> 英文原文：“But the risk that the public might believe that the goods come from the same or economically linked undertakings does constitute a likelihood of confusion within the meaning of the section.”

## 反對人註冊商標的顯著性

34. 反對人註冊商標給人的印象跟一個包含兩個字的方形圖章相似。商標由方形包圍起用篆書字體自右至左表達出來的“益”及“安”兩個中文字。中文字“益安”就反對人註冊貨品而言並不具描述性。反對人註冊商標整體本身具顯著性。

35. 反對人稱自1992年4月30日成立起一直就反對人的中成藥產品使用益安商標。

36. 由於本人須要考慮的是反對人於相關日期前在香港使用反對人註冊商標/益安商標的情況，本人毋須考慮反對人提交有關在中國內地使用益安商標，以及在中國內地銷售或推廣其產品的相關合同、宣傳文件或單據等證物。

37. 撇除上文第36段所指的證物，本人留意到益安商標出現在反對人提交的證物2、5、8、11及25當中。林妙燕指證物2是“金鳳丸”及“延壽丹”早期的包裝紙盒(共三個)。其中一個是“金鳳丸”包裝紙盒，顯示生產日期為“20070828”(即在相關日期後生產)；另一個“延壽丹”包裝紙盒印有“940128”，但無顯示是否代表日期；第三個是無顯示日期的“金鳳丸”包裝紙盒。證物5跟證物2當中的“延壽丹”包裝紙盒相同。

38. 證物8是兩張“金鳳丸”和“延壽丹”的宣傳單張(見上文第15段)。雖然單張沒有顯示日期，但其中一張宣傳單張印有“本品參加1993年中國首屆國際醫藥精品博覽會”的字眼及附有“金鳳丸”和“延壽丹”產品的圖片。從圖片可看到產品包裝紙盒上印有益安商標，宣傳單張本身左上角亦明顯展示了益安商標。單張上印有“香港同溢堂中藥製藥廠出品”及香港同溢堂中藥製藥廠的地址，該地址與證物7內反對人於1995及1996年發出的發票上的地址相同。宣傳文件上香港經銷商的名稱及地址亦與證物7內一張1995年6月發出的發票上載有的買方資料相符。由於林妙琴聲明指出反對人大約在1996年起將“延壽丹”改名為“益安寧”(見上文

第27段)，故本人相信該宣傳單張是在1996年“延壽丹”改名前印製的。

39. 證物25是分別以繁體字、簡體字及英文印製的一些推廣“益安寧”產品的單張。當中只有兩頁以繁體字表達的單張印有益安商標，但該兩頁無顯示日期。另外一張以繁體字印製的單張印有“2000年新包裝”及“益安寧”字眼。

40. 反對人提交反對人早期銷售“金鳳丸”及“延壽丹”的14張發票(證物7)當中，11張為1994至1995年間發出的發票。

41. 上文第15段提及反對人提交於1994年至1995年間就推廣“金鳳丸”及“延壽丹”的廣告合同和單據(證物18及19)。

42. 綜合以上觀察所得，本人認為有證據支持反對人在1994及1995年間在香港就“金鳳丸”及“延壽丹”使用益安商標，惟反對人未有提交相關產品銷售數字方面的證據。

43. 林妙琴聲明稱反對人大約在1996年起將“延壽丹”改名為“益安寧”。除“益安寧”商標外，反對人註冊商標亦印在“益安寧”產品包裝紙盒上。

44. 本人於上文第10至13段及第27段提及反對人的證據，當中顯示反對人自1996年起至2006年在香港銷售“益安寧”產品及使用“益安寧”商標，上文第12段列出“益安寧”產品的銷售額，1999至2003年的銷售額不多，合共只有2,972盒。2004年有9,285盒。其後2005及2006年的銷售額比較顯著，分別有28,800及27,260盒，但在整個香港藥品市場來說，在香港的銷售額只是一般。再者，林妙燕聲明雖然稱2004、2005及2006年分別售出9,285、28,800及27,260盒“益安寧”產品，但是聲明提交在該三年發出的發票只有兩張2004(顯示銷售合共32盒)，兩張2005年(顯示銷售合共48盒)及兩張2006年(顯示銷售合共204盒)的發票。本人認為反對人未提出足夠證據以支持有關的銷售額。

45. 在宣傳推廣產品方面，反對人於2002年和2006年在香港只用了港幣25,100元及6,600元作宣傳推廣，2003至2005年沒有廣告費的支出(見上文第16段)。林妙燕聲明第17段無清楚指明有關的支出是否只用於宣傳推廣“益安寧”產品。即使將有關支出當作全為宣傳推廣“益安寧”產品之用，反對人在香港宣傳推廣“益安寧”產品的力度十分有限，遠遜反對人在中國內地的宣傳力度。本人亦已在上文第39段考慮過證物25其中一頁印有“2000年新包裝”及“益安寧”字眼的宣傳單張。除此之外，反對人並無提交其他足以支持其在相關日期前在香港宣傳推廣“益安寧”商標或產品的證據。

46. 本人已在上文第34段裁定，反對人註冊商標本身具顯著性。考慮過反對人在香港使用該商標的證據，本人認為，反對人註冊商標的顯著性，因其於相關日期前付諸使用而增強的程度並不大。

## 商標的比較

47. 在整體判斷有關商標在視覺、聽覺或概念上是否相類似時，必須以該等商標給人的整體印象為根據，並應特別注意商標的顯著和主要部分。

48. 反對人註冊商標包含“益安”兩個中文字。

49. 涉訟商標由“BrainACE”及“益安寧”(不論是英文在上，中文在下，或在相反的排列情況下)兩排文字組成。當中“BrainACE”的字體比“益安寧”的字體較粗及顯著。

50. 在視覺上，反對人註冊商標與涉訟商標並不相似。由於“益安”(自右至左)兩個中文字是用篆書字體表達出來，本人認為一般的公眾人士未必輕易準確看到該商標是表達“益安”這兩個中文字。相反，涉訟商標(不論是英文在上，中文在下，或在相反的排列情況下)則清楚讓人看到“BrainACE”及“益安寧”兩排文字。

兩者相似的只有“益安”兩個字，但這兩個字的寫法及表達方式完全不同。

51. 在聽覺上，如公眾人士看到該商標是表達“益安”這兩個字，反對人註冊商標會被讀為“益安”，而涉訟商標會被讀為“BrainACE”及“益安寧”。兩者相似的只有“益安”兩個字。

52. 在概念方面，雖然“益”及“安”兩個字獨立來看帶出一些例如“有益”，“平安”等正面的意思，但兩個字一起看來沒有特別意思，不是一個常用的中文詞語。涉訟商標表達“BrainACE”及“益安寧”兩排文字。其中“BrainACE”不是英文字典可找到的字，但消費者或可從“Brain”這英文字聯想到貨品與腦部有關。而“益安寧”中“安寧”這兩字一起看來或可帶出安寧的意思。總的來說，兩者的整體概念並不相類似。

53. 考慮過涉訟商標與反對人註冊商標的相似和不相似之處，以及兩者分別用於有關貨品時給予該等貨品的一般消費者的整體印象後，本人認為涉訟商標與反對人註冊商標明顯不相似。

## 貨品的比較

54. 在判斷有關貨品是否相類似時，所有與貨品有關的因素都須加以考慮。這些因素包括用途、使用者、性質、銷售途徑，以及這些貨品是否互相競爭或屬互補性質 (*British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] RPC 281; *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*)。

55. 反對人註冊貨品為“人類用藥品”。“medicines”（藥品）可被理解為涵蓋口服以及外服用作治療、預防或減輕疾病症狀的物品<sup>12</sup>，因此，涉訟貨品中的藥品、藥用的草藥飲料、貼劑、膠布、

---

<sup>12</sup> 根據Collins 英文字典，“medicine”可解作“any drug or remedy for use in treating, preventing, or alleviating the symptoms of disease” (<http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/medicine>)。

膏藥、藥丸、藥用軟膏、藥油以及繃敷材料可被反對人註冊貨品涵蓋，這些貨品和反對人註冊貨品是相同的貨品。而藥用保健食品、藥用健康食品、醫用營養品、醫用食物營養製劑、草本保健茶、藥用花果茶、營養補充劑、護膚藥劑、醫用營養飲料以及醫用衛生製劑(“申請人第5類主要貨品”)，跟反對人註冊貨品在用途和性質上相類似，同樣可於藥房及超級市場中的藥品部找到。兩者的銷售途徑及使用者有相同的地方，兩者亦可能出現互相競爭的情況。本人認為申請人第5類主要貨品與反對人註冊貨品相類似。

56. 至於涉訟貨品中的嬰兒食品、衛生用品及女性衛生護理產品，在考慮過上文第54段的因素後，本人認為這些貨品與反對人註冊貨品並不相類似。

### 產生混淆的可能性

57. 產生混淆的可能性必須從整體判斷，並且考慮所有相關因素。在整體判斷商標是否相當可能令公眾產生混淆時，商標在使用有關貨品或服務的一般消費者的腦海中的印象起着決定性的作用。使用有關貨品的一般消費者應被看作是能夠在合理程度上掌握充分資料、善於觀察和謹慎的。一般消費者通常會整體地看一個商標，而不會進一步分析它的各項細節 (Sabel v Puma)。商標之間較低的相類似程度可被貨品之間較高的相類似程度所抵銷，反之亦然。

58. 反對人註冊商標就反對人註冊貨品而言具顯著性，但如上文第46段指出，反對人註冊商標的顯著性因其於相關日期前付諸使用而增強的程度不大。

59. 本人在上文第55段指出申請人的一些第5類貨品與反對人註冊貨品相同，而申請人第5類主要貨品與反對人註冊貨品相類似，但涉訟商標與反對人註冊商標明顯不相似。

60. 考慮到上述因素的綜合效果，本人認為涉訟商標用於涉訟貨品時，並不會令公眾產生混淆，誤以為申請人的涉訟貨品與附有反對人註冊商標的反對人註冊貨品，源自相同或有經濟連繫的企業。因此，反對人依賴反對人註冊商標和根據條例第12(3)條提出的反對不能成立。

#### 根據條例第12(4)條提出的反對

61. 條例第12(4)條訂明：

“(4) 在符合第(6)款的規定下，如任何商標—

(a) 與某在先商標相同或相類似；及

(b) 擬就某些貨品或服務(“前者”)而註冊，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者並不相同亦不相類似，

而該在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，且在無適當因由的情況下使用該在後商標，會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，則該在後商標不得註冊或在上述構成不公平利用或造成損害的範圍內不得註冊。”

62. 要倚賴條例第12(4)條作為反對理由，反對人須證明以下每一項要素：

- (i) 反對人在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護；
- (ii) 涉訟商標與反對人在先商標相同或相類似，導致有關的公眾界別以為兩個商標之間有關連或有關係；及
- (iii) 在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對反對人在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。



63. 反對人在反對申請陳述書中指出，涉訟商標的中文文字上與反對人使用的〔“益安寧”〕商標完全相同，申請人在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對反對人的“益安寧”商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。

## 馳名商標

64. 條例第4條訂明：

“4. “馳名商標”的涵義

(1) 在本條例中凡提述有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標，均須解釋為提述馳名於香港並且屬於符合以下說明人士所有的商標—

(a) 任何巴黎公約國或世貿成員的國民，或以任何巴黎公約國或世貿成員為居籍或通常居住於任何巴黎公約國或世貿成員的人；

(b) 擁有香港居留權的人；或

(c) 在任何巴黎公約國、世貿成員或香港設有真實而實際的工業或商業機構的人，

不論該人是否在香港經營業務或擁有任何在香港的業務的商譽。

(2) 處長或法院在為施行第(1)款而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及附表2。

... ..”

65. 條例附表2載有處長或法院在為施行第4條(“馳名商標”的涵義)而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及的因素及毋須證明的事項。

66. 反對人並無在反對申請陳述書中闡述或提交證據支持反對人的“益安寧”商標是否符合作為“馳名商標”的條件。本人須根

據條例第4條及附表2，決定反對人的“益安寧”商標是否馳名於香港。

67. 反對人主要藉林妙燕聲明提交證據以支持反對人的“益安寧”商標在香港及在中國內地取得的知名度。

68. 本人已於上文第44及45段考慮“益安寧”產品在香港的銷售數字，以及反對人在香港宣傳推廣“益安寧”產品的證據。

69. 反對人的證據並未顯示反對人“益安寧”商標就其貨品而言，在香港的有關公眾界別中享有高的認識或承認程度。

70. 綜觀所有相關因素，本人認為反對人未能證明“益安寧”商標於相關日期馳名於香港。由於反對人未能證明上文第62(i)段載述的要素，本人毋須繼續處理上文第62段載述的其他要素。事實上，反對人未能提供真實而非理論性的證據，證明涉訟商標對“益安寧”商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。

71. 因此，根據條例第12(4)條提出的反對不成立。

#### 根據條例第11(4)(b)條提出的反對

72. 條例第11(4)條訂明：

“(4) 如任何商標—

.....

(b) 相當可能會欺騙公眾，  
則該商標不得註冊。”

73. 條例第11(4)(b)條只針對申請註冊商標本身的性質會導致欺騙公眾的情況，而並非指申請註冊商標與另一註冊或未經註冊商標相似而產生欺詐的情況(*QS by S Oliver Trade Mark* [1999] RPC 520)。

74. 反對人基於條例第11(4)(b)條提出反對的原因是涉訟商標與反對人使用的〔“益安寧”〕商標在中文文字上完全相同，而涉及的貨品均為第5類人類用藥品，故申請人於第5類人類用藥品使用涉訟商標，相當可能會令公眾人士及消費者產生混淆，亦相當可能會欺騙公眾。

75. 這論點並非條例第11(4)(b)條所涉範圍。反對人亦沒有提交有關涉訟商標具有導致公眾受騙的本質的證據或陳述，因此根據條例第11(4)(b)條提出的反對不能成立。

### 根據條例第11(5)(b)條提出的反對

76. 條例第11(5)(b)條訂明：

“(5) 如—… …

(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。”

77. 就條例第11(5)(b)條提出的反對，條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plastics 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：

“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。”<sup>13</sup>

78. 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：

““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。”<sup>14</sup>

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

“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。”<sup>15</sup>

80. 根據反對人在反對申請陳述書的說法，“考慮到反對人的商

---

<sup>13</sup> 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.”

<sup>14</sup> 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.”

<sup>15</sup> 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.”

標的廣泛使用及在行內的商譽，有理由相信申請人就其商標的註冊申請是不真誠地提出的。”

81. 林妙燕聲明第27段亦指出由於反對人推廣及宣傳“益安寧”產品多年，“申請人必定知道反對人「益安寧」產品的存在，反對人確切懷疑申請人是故意抄襲反對人的商標，意圖借用反對人就該商標所擁有的聲名及商譽，混淆大眾。再者，申請人的公司名稱和益安二字並沒有絲毫關係。總括而言，申請人是次之申請是不誠實的。”

82. 林曉斌聲明指出申請人（的前身公司）自1997年起使用涉訟商標，直至申請註冊期間，申請人並沒有發現香港市場上有相同或相類似的名稱；申請人使用涉訟商標為帶出產品“益智健體，安神寧心”的特性功能。

83. 指某項商標註冊申請是“不真誠地提出的”是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。反對人沒有就林曉斌聲明中解釋涉訟商標的由來提出反駁，或提出證據證明涉訟商標是抄襲反對人的“益安寧”商標而來。林妙琴聲明指反對人在1996年已開始在香港銷售“益安寧”產品（即比申請人稱自1997年起於其產品使用涉訟商標為早），但是反對人未有提出證據證明申請人因為知道“益安寧”產品或商標的存在，而抄襲其商標。

84. 雖然反對人對林曉斌聲明，特別是申請人有否在香港銷售印有涉訟商標的產品提出一些質疑（見上文第20及第26段），但商標註冊申請並無要求申請人於註冊申請日期前必須已使用或銷售印有有關商標的產品。

85. 考慮到在本案中所有相關情況，本人並不認為按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。

86. 反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對不成立。

## 根據條例第12(5)(a)條提出的反對

87. 反對人在反對申請陳述書中提出“申請人申請註冊相似的商標在相同或相似的類別上，必定損害反對人的在先權利，對此商標在香港的使用，反對人亦可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影射的法律)而予以阻止。”雖然反對人並無指出是根據第12(5)(a)或(b)條提出反對，但從上述的理由得知，反對人是根據第12(5)(a)條提出反對。另一方面，反對人並無指出依賴那個商標作出這項反對，但綜觀反對人其他反對理由，以及反對人使用“申請註冊相似的商標”的字眼，本人理解反對人是依賴“益安寧”商標作出這項反對的。

88. 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，而任何因此而有權阻止使用某商標的人，在本條例中就該商標而言，稱為一項“在先權利”的擁有人。”

89. 根據上述條文須要探討的問題是，是否有在先權利的擁有人可在註冊申請日期(即2006年12月29日)當天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作正常及公平的使用。<sup>16</sup>

90. 根據 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [1990] R.P.C. 341 及 *Ping An Securities Ltd v 中國*

---

<sup>16</sup> *WILD CHILD Trade Mark* [1998]R.P.C.455.

平安保險(集團)股份有限公司(2009) 12 HKCFAR 808 (FACV 26/2008) 兩案,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。

91. 本人首先考慮上文第90(1)段載述的要素。由於本人須要考慮的是反對人在相關日期之前在香港使用或推廣“益安寧”商標及產品的情況及取得的商譽或聲譽,本人毋須考慮反對人提交有關反對人在中國內地使用或推廣“益安寧”商標及產品以及在相關日期以後於香港或中國內地使用或推廣“益安寧”商標及產品的證據。

92. 反對人須證明在相關日期,其“益安寧”商標及產品已在香港市場上取得商譽或聲譽,並以具識別性的特徵為人所知。本人已在上文第44及45段考慮“益安寧”產品在香港的銷售數字,以及反對人在香港宣傳推廣“益安寧”產品的情況。反對人未有提供其他證據證明上文第90(1)段載述的要素。

93. 在考慮過有關證據後,本人認為“益安寧”商標及產品在香港市場上未取得商譽或聲譽,並以具識別性的特徵為人所知。

94. 由於反對人未能證明上文第90(1)段載述的要素,本人毋須考慮第90段載述的其他要素。

95. 反對人根據條例第12(5)(a)條提出的反對不能成立。

## 總結及訟費

96. 由於反對人的反對不成立，本人判給申請人訟費。

97. 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收費計算。

商標註冊處處長

(潘敏嫻代行)

2012年7月10日