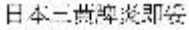


《商標條例》(第 559 章)  
反對商標申請編號 301165419

商標： 

NIHON OREN BLACK

類別： 5

申請人： 保明實業有限公司

反對人： 永安藥品貿易有限公司

---

## 作出決定的理由陳述

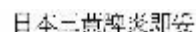
### 背景

1. 申請人於 2008 年 7 月 22 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 2008 年 11 月 14 日公布。反對人於 2009 年 1 月 19 日提交反對涉訟申請的通知。申請人於 2009 年 3 月 23 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2013 年 1 月 22 日在本人席前進行。申請人沒有出席聆訊，而反對人則由其代理人林志紬律師事務所的林志紬律師代表出席聆訊。

### 涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：



NIHON OREN BLACK

( “涉訟商標” )。

4. 涉訟商標申請註冊的貨品說明如下(“涉訟貨品”)：

類別 5

藥用膠囊，醫藥製劑，止痛藥，藥用沖劑，退燒藥，藥用噴劑，汗足藥，安眠藥，膠布，陰道清洗液，藥膏，藥酒，殺菌劑，藥油，治頭皮屑藥劑，止癢水，貼劑，風濕油，治頭痛藥品，治療便秘的藥物，醫用白朮食品，醫用營養食物，醫用食用營養製劑，醫用營養飲料，醫用糖果，醫用營養品，醫用營養添加劑。

**反對理由**

5. 反對人提交的反對通知，只附有一頁展示反對人的名稱及地址於箋頭上，沒有注明收件人，以反對人名義簽發，日期為 2009 年 1 月 19 日的信件(《反對理由》)，指產品名稱「OREN BLACK」CAPSULE 及「Oren Black」Capsule 是反對人自 1997 年開始從日本藥廠生產商 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd.申請入口香港及批發的中成藥產品，至今銷售到超過過百商戶，並於 2008 年成功為此名稱產品申請到香港衛生署要求的【中成藥註冊】及擁有此產品名稱的專有【中成藥註冊編號】。

6. 反對人沒有指明根據條例哪一條提出反對涉訟商標的註冊申請。

**反陳述**

7. 申請人在 2009 年 3 月 23 日提交的反陳述中亦附上了一頁跟《反對理由》相同形式的信件，日期為 2009 年 3 月 19 日(《反陳述》)。

8. 《反陳述》不否認產品名稱「OREN BLACK」CAPSULE

及「Oren Black」Capsule 是反對人過去曾經入口及批發的「Nihon Vitamine Chemical Co., Ltd.」產品，但指沒有資料顯示由 2008 年 3 月至 2008 年底這期間該產品有在香港市場鎖售及批發，因此申請人在 2008 年中開始寫信聯絡「Nihon Vitamine Chemical Co., Ltd.」，要求授權申請人在香港銷售該產品，並取得「Nihon Vitamine Chemical Co., Ltd.」同意。申請人指有需要註冊該商品名稱才可以進口，因此便提交了涉訟申請。

9. 《反陳述》附有兩份證物。由於該兩份證物並非採用法定聲明或聲明提交，不符合商標規則（第 559A 章）（“規則”）第 79 條對在處長席前進行的法律程序中的證據的要求，而反陳述亦不應附有證物，因此本人不對該兩份證物作任何考慮。

#### 反對人的支持提出反對的證據

10. 反對人提交支持他提出的反對的證據為李華德於 2009 年 9 月 7 日作出的一份聲明（“李華德的聲明”）。李華德是反對人的董事，亦是永安貿易公司(ENG AN TRADING CO.)的董事。

11. 根據李華德的聲明，“OREN BLACK” CAPSULE 消炎丸是李華德本人於 1986 年提供藥方予日本藥廠 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 去研究製造的產品。該藥方乃根據中國漢藥古方“三黃瀉心湯”（日本譯名：SANOSHASHINTO）而來的。聲明附件 1 是一份展示 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 的名稱及地址於箋頭上的文件副本，內容載有“SANOSHASHINTO”（在旁有手寫字樣“三黃瀉心湯工キ錠”）名稱下列出的藥方成份、臍量及藥效（雖然證物副本上的實質資料已被塗黑隱密），日期為 1986 年 7 月 2 日。

12. 李華德指到了 1988 年，該藥的正式藥方、服法服量及主治功效均研究完成，而當時日本藥廠正式就該藥出產品證書，並為該藥起名為“OREN GEDOKU-TO Capsule”。聲明附件 2 是一份展示 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 的名稱及地址於箋頭上

的文件副本，在標題 **CERTIFICATE** 下列出了藥物產品“**OREN GEDOKU-TO Capsule**”的藥方成份、劑量及藥效(雖然證物副本上的實質資料已被塗黑隱密)，日期為 1988 年 7 月 6 日，簽發者自稱是 **Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd.**的總裁及藥劑師(**President & Pharmacist**)。

13. 李華德續指由於他認為“**OREN GEDOKU-TO Capsule**”太複雜及難讀，最後由他提出改名為“**OREN BLACK CAPSULE**”，並要求日本藥廠就新名稱向日本厚生省藥務局出證書。聲明附件 3 是一份展示日本政府厚生省藥務局(**Pharmaceutical Affairs Bureau, Ministry of Health and Welfare**)箋頭及簽發印鑑的證書的副本，內容確認 **Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd.**生產的 **OREN BLACK Capsule** 受他們監管，並列出產品成份、劑量及藥效(雖然證物副本上的實質資料已被塗黑隱密)，日期為 1991 年 7 月 16 日。聲明附件 4 則是一份展示 **Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd.**的名稱及地址於箋頭上，由該公司簽發的文件副本，在標題 **CERTIFICATE** 下列出了藥物產品“**OREN BLACK Capsule**”的藥方成份、劑量及藥效(雖然證物副本上的實質資料已被塗黑隱密)，日期一項卻是空白的。

14. 聲明附件 5 及 6 是有關“**OREN BLACK CAPSULE**”的進口証、提單、銀行信用証等文件副本，日期都是 1998 年。這些文件顯示 **Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd.** 是賣方/出口方，而 **ENG AN TRADING CO.**是買方/入口方，但文件上大部份其他資料已在副本上被塗黑隱密。李華德在其聲明中承認此產品於 2008 年內未進行入口，但指這並不代表他已放棄在市場上以此產品名稱銷售。聲明附件 7 及 8 是永安貿易公司(**ENG AN TRADING CO.**)為產品“**OREN BLACK CAPSULE**”於 2004 年申請「中成藥註冊」的文件。聲明附件 9 是香港中醫藥管理委員會(**Chinese Medicine Council of Hong Kong**)就“化炎素一 **OREN BLACK CAPSULE**”向永安貿易公司(**ENG AN TRADING CO.**)發出的確認中成藥過渡性註冊通知書，日期是 2008 年 3 月 31 日。

## 申請人的證據

15. 申請人的證據為文磊明於 2010 年 6 月 4 日作出的一份聲明(“文磊明的聲明”)。文磊明是申請人保明實業有限公司的董事。

16. 文磊明指明泰藥業公司是申請人的附屬公司，負責銷售事宜，而申請人則負責藥業事宜。聲明的附件 1 是兩間公司的商業登記副本。

17. 文磊明的聲明的第三段是這樣的：

“我司提出的第 1 項理由：我司申請的產品名稱，乃根據日本維他命化學株式會社(以下簡稱「日本廠」)所提供的廠牌(附件 2)、自由銷售證(附件 3)和成份表(附件 4)及兩司的書信來往(附件 5)上的名稱而向商標註冊處提交申請。為免日後誤導消費者我司的產品與日本廠的產品不同，及避免各項申請在名稱上的不吻合以方便進口及銷售，我司直接按照日本廠方面的名稱而提出申請註冊，而非「有意模仿」或「擅用其他公司版權」或「有意利用此名稱而賺取額外的得益」。…”(斜體及底線皆為原文所有)

18. 本人將會在以下討論中評論文磊明的聲明各附件的證據價值，並探討上述聲明第三段所揭示的事實。

19. 文磊明的聲明其餘部份涉及對《反對理由》及反對人證據的評論，本人將會在以下討論中探討，但不打算在此贅述。

## 反對人的回應證據

20. 反對人就申請人的證據提交了回應證據，是另一份李華德於 2010 年 12 月 2 日作出的聲明(“李華德的第二份聲明”)。

21. 李華德的第二份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。

## 相關日期

22. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2008 年 7 月 22 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

23. 反對人沒有指明根據條例哪一條提出反對涉訟商標的註冊申請。代表反對人出席聆訊的林志釉律師指從《反對理由》及反對人提交的證據中的理據來看，可考慮條例第 11(5)(a)、11(5)(b)及 12(3)條。本人認為反對人提出的理據及證據都是基於條例第 11(5)(b)條的，而條例第 11(5)(a)及 12(3)條的反對就本案而言都缺乏必要的基礎或相關理據及證據，所以本人以下只會考慮第 11(5)(b)條下的反對。

## 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

24. 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。

25. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 at 379 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。”

26. 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 (CHINAFITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示(第 26 段)：

“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.***” (emphasis added)

“‘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。”(粗斜體字標示為本文所加)

27. 上述一段文字(特別是標示的一段)曾經令人質疑，查究被告人對一般誠實標準的看法，是否“不誠實綜合測試”的一部分。這個問題在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中得到解答。在該案中，獲委任人員在援引 Lawrence Collins J. 在 *Daraydan Holdings Ltd v Solland International Ltd* [2005] 4 All E.R. 73 at 93 這宗非商標案件的論述時，明確地指出：

“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.*” (emphasis added)

“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。**”（粗斜體字標示為本文所加）

28. 另一案 *Melly's Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael)* [2008] E.T.M.R. 41 中以下的一段判詞，總結了有關案例的發展：

“**53** The mental element required for a finding of bad faith has been much discussed. The discussion has centred on the test for determining dishonesty in English law, that is to say the "combined test" as explained by the House of Lords in *Twinsectra Ltd v Yardley* and clarified by the Privy Council in *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd*. In her decision in *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark* (No.2283796) Professor Annand considered whether the "combined test" makes it necessary to give effect to the applicant's belief in the propriety of his own behaviour when



deciding whether he applied for registration in bad faith. She said not, on the basis that his own perception of propriety could not provide a conclusive answer to the question whether he actually had applied for registration in bad faith. I agree with her analysis. It supports the view that the relevant determination must ultimately be made "on the basis of objective evidence" rather than upon the basis of evidence as to the beliefs and opinions of the applicant with regard to the propriety of his disputed application for registration. I note in this connection that in the *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE* case the Court of Appeal upheld the Hearing Officer's finding of bad faith: (1) notwithstanding that the applicant for registration had deposed to the fact that he "recognised no bad faith in my decision to develop and market the drink CHINA WHITE" and was not cross-examined on the evidence he had given; and (2) notwithstanding that the Registrar's Hearing Officer had accepted the applicant's evidence and concluded that at the date of the disputed application for registration the applicant "saw nothing wrong in his own behaviour"." (footnotes omitted)

“53 裁定不真誠所需的精神元素，已有很多討論。這些討論都環繞英國法律判斷不誠實的測試，即是上議院在 *Twinsectra Ltd v Yardley* 一案中解釋、並經樞密院在 *Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd* 一案中澄清的“不誠實綜合測試”。在 *Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark* (No.2283796) 一案中，Annand 教授考慮到在決定有關註冊申請是否不真誠地提出時，會否因採用“不誠實綜合測試”而令申請人的信念(認定其本身的行為恰當)變得具有效力。她認為不會，因為申請人對其行為是否恰當的看法，不能對申請是否不真誠這個問題提供決定性的答案。我同意她的分析。這個分析支持有關決定最終必須“建基於客觀證據”上，而非申請人就其具爭議的申請是否恰當的信念及觀點的證據上。就這方面而言，我注意到上訴法庭在 *Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA FITE* 一案中，維持聆訊人員認為有關行為不真誠的裁斷：(1)儘管註冊申請人宣誓證明他“發展

和銷售 CHINA FITE 飲品的決定，沒有任何不真誠”，而且他也沒有就該證據被盤問；以及(2)儘管註冊處聆訊人員接納申請人的證據和斷定在提出具爭議的註冊申請當日，申請人“看不到自己的行為有何不對”。”(本文刪去註腳)

29. 本人已於上文第 10 至 14 段概括論述支持反對人的證據(載於李華德的聲明內)。證據的重點是李華德本人於 1986 年提供根據中國漢藥古方“三黃瀉心湯”(日本譯名：SANOSHASHINTO)而來的藥方予日本藥廠 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 去研究製造藥物產品。產品於 1988 年研究完成，而當時該日本藥廠正式就該藥出產品證書，並為該藥起名為“OREN GEDOKU-TO Capsule”。該產品最後由李華德提出改名為“OREN BLACK CAPSULE”。證據顯示產品於 1991 年已被稱為“OREN BLACK CAPSULE”(見李華德的聲明附件 3 所載的日本政府厚生省藥務局簽發的證書)。

30. 另外，證據亦顯示 ENG AN TRADING CO. (永安貿易公司)在 1998 年由 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 入口香港數量不少的“OREN BLACK CAPSULE”產品。而永安貿易公司在 2004 年向香港衛生署申請，並於 2008 年取得就“化焱素一 OREN BLACK CAPSULE”的中成藥過渡性註冊。

31. 申請人的證據(載於文磊明的聲明)側重對《反對理由》及反對人證據的評論。但上文第 17 段所載，直接引述文磊明的聲明的第三段，扼要地表達了申請人在本案的主要論述：申請人申請註冊的涉訟商標，乃根據日本維他命化學株式會社的產品名稱而來的，申請人申請註冊的原因，是方便其進口及銷售該日本廠的產品，以免日後消費者誤認其產品與日本廠的產品不同。

32. 反對人對此的回應(見於李華德的第二份聲明)是“明泰藥業公司”(申請人的附屬公司)於 2005 年 4 月至 2008 年 2 月期間，有向其公司訂購由日本維他命化學株式會社製造的消炎藥產品 OREN BLACK CAPSULE。李華德的第二份聲明附件 1 是永安貿易公司發給“明泰貿易公司”的發票，日期是 2005 年 4 月 18 日，有關產品是“日本維他命化學株式會社產品化焱素 2, 12

capsules”，數量 1,500，每單位 7.5 元，合共 11,250 元。附件 2 則載有產品“化焱素<sub>2</sub>”的銷售盒，盒上印有“Agent: MING TAI TRADING CO.”(即明泰貿易公司)及其地址；但盒上沒有標明日期，難以確定是何時期的產品。反而附件 5 所載的 OREN BLACK CAPSULE 24 capsules 產品銷售盒標明產品有效日期至 2010 年 12 月。此附件 5 亦載有盒內說明書，顯示產品中文名稱“日本 化焱素”，說明書底部印有“Agent: ENG AN TRADING CO., LTD”(即反對人)。

33. 李華德在其第二份聲明中指出是他本人把明泰藥業公司在明知 OREN BLACK CAPSULE 是永安貿易公司在本地市場銷售多年的產品名稱的情況下仍提出是項涉訟申請的事情反映給日本藥廠的社長高嶋和男先生知道。Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 因此發出公開信/聲明(載於李華德的第二份聲明附件 3)，指出“OREN BLACK CAPSULE”產品(原先為“OREN GEDOKU-TO Capsule”)是李華德構思及其名稱也是李華德創作的，日本藥廠在任何時期並不擁有“OREN BLACK”或“OREN BLACK CAPSULE”產品名稱，亦沒有授權任何人或公司使用或註冊此產品名稱；日本藥廠確認從來沒有在日本或日本以外地方銷售過“OREN BLACK CAPSULE”產品給永安貿易公司(ENG AN TRADING CO.)以外的其他人或公司。此公開信/聲明由“Kazuo Takahsima, Director”代表 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 簽發，日期是 2010 年 7 月 15 日。此公開信/聲明雖然在相關日期後才出現，但內容都是針對反對人與 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 長久以來的關係，因此是有一定作證據的價值。

34. 不論反對人或是申請人都沒有在證據上詳細交代其公司的組織架構。但從李華德聲稱是反對人永安藥品貿易有限公司的董事，亦是永安貿易公司(ENG AN TRADING CO.)的董事，再配合反對人的證據來看，可合理地推定永安藥品貿易有限公司與永安貿易公司是相關聯或附屬的企業，有着緊密的業務合作關係。另一方面，文磊明是申請人保明實業有限公司的董事，他指明泰藥業公司是申請人的附屬公司，負責銷售事宜，而申請人則負責藥業事宜。聲明的附件 1 的商業登記副本則顯示保明實業有限公司

以明泰藥業公司為其業務/分行名稱，業務性質是藥業批發，法律地位則是法人團體。無論如何，兩公司是同一企業或在業務上有直接合作關係，是沒有可懷疑的。

35. 縱觀所有的證據，特別是上文提到的李華德的聲明附件 1 至 4，可肯定的事實是“OREN BLACK” CAPSULE 是日本藥廠 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd.所研究製造的藥物產品。Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd.的中文名稱，根據文磊明對其聲明附件 2 的演繹，便是其所指的日本藥廠日本維他命化學株式會社。反對人及申請人證據中所涉及的產品，毫無疑品都是指 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd.(以下簡稱“Nihon 日本藥廠”)所生產製造的“OREN BLACK” CAPSULE 藥品。

36. 不論李華德所指稱他是提供藥方予 Nihon 日本藥廠並為產品起名及改名為“OREN BLACK CAPSULE”這些事情是否真確，證據顯示產品最遲自 1998 年起，反對人或永安貿易公司(ENG AN TRADING CO.) 便從 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 購買及入口“OREN BLACK CAPSULE”產品，並在 2004 年申請及於 2008 年取得該產品的中成藥過渡性註冊。雖然李華德的證據沒有直接顯示產品在 2008 年 3 月至 2008 年底這期間在香港市場鎖售及批發，但申請人亦沒有提供證據證明《反陳述》內所暗示，在 2008 年這期間該產品在香港市場的鎖售及批發曾經停止。

37. 簡單地說，沒有任何證據顯示當申請人於 2008 年 7 月 22 日提交涉訟申請時，反對人或永安貿易公司(ENG AN TRADING CO.) 已經停止其自 1998 年起便一直進行的業務：從 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 購買及入口“OREN BLACK CAPSULE”產品到香港市場鎖售及批發。

38. 在此情況下，申請人提出涉訟申請，希望註冊一個包含“日本”、“NIHON”、“OREN BLACK”等字的涉訟商標於第 5 類的醫藥貨品上，實在令人懷疑它是有意誤導消費者申請人的產品就是 Nihon 日本藥廠生產的 OREN BLACK CAPSULE 或與之有關聯的產品。

39. 申請人對此的反應是承認涉訟商標乃根據 Nihon 日本廠所提供的廠牌、自由銷售證和成份表及兩司的書信來往上的名稱而來的。文磊明解釋申請人的涉訟申請是為免日後誤導消費者申請人的產品與日本廠的產品不同，及避免各項申請在名稱上的不吻合以方便進口及銷售，因此申請人直接按照日本廠方面的名稱而提出申請註冊。事情至此已經非常明確—申請人有計劃要直接進口及銷售 Nihon 日本廠生產製造的“OREN BLACK CAPSULE”，所以提出涉訟申請，以杜絕其他人使用“NIHON”、“OREN BLACK”等字。

40. 問題是申請人這樣做有否得到 Nihon 日本廠及反對人的授權及同意？

41. 文磊明的聲明附件 5 是一封展示 Nihon 日本廠的名稱、地址及電話與傳真號碼於箋頭上的信件，發信人是 Kazuo Takashima，收件人是明泰藥業公司的英文名稱 MING TAI PHARM COMPANY。但除了第一段確認收到明泰藥業公司 2008 年 7 月 2 日的傳真外，信內其餘內容全被塗黑隱密而無法知悉。因此，就本案而言，沒有實質證據可顯示，而本人也不相信，申請人從 Nihon 日本廠方面取得任何授權進口及銷售“OREN BLACK CAPSULE”產品，更不用說申請人是取得了 Nihon 日本廠或反對人同意而提出涉訟申請。申請人亦沒有提出任何證據解釋為甚麼，如它在《反陳述》所指，有需要註冊該商品名稱才可以進口。

42. 按照上文討論過的不誠實“綜合測試”的應用案例，本人要繼續判斷的是：在以上證據顯示的背景下，申請人在香港提出申請註冊涉訟商標於第 5 類貨品上，按申請人所知道的事實，根據一般可接受的商業行為標準，而不是申請人的主觀意見，會否被視為不真誠？

43. 在 *Daawat Trade Mark* [2002] R.P.C. 12 一案中，涉案商標 DAAWAT 是 L.T. Overseas 公司在印度使用的商標，用以識別該公司在印度經營的印度米貿易業務。答辯人在英國申請把 DAAWAT 商標註冊用於類別 30 的貨品。答辯人在英國的申請是在知悉 L.T. Overseas 公

司準備以 DAAWAT 商標進入英國市場的情況下作出的。雖然英國註冊署的聆訊人員認為，答辯人相信自己的行為是商業上可接受的行為，但此舉無疑會封殺 L.T. Overseas 公司以 DAAWAT 商標進入英國市場的機會，而答辯人亦可從中不公平地取利，因此判 L.T. Overseas 公司勝訴，並宣布涉案商標的註冊無效。這項判決在上訴中得到獲委任人員 Geoffrey Hobbs Q.C. 確認(見 *Daawat Trade Mark* [2003] R.P.C. 11)。

44. 回到本案，顯而易見，申請人與反對人是有業務往來的，而且是直接與“OREN BLACK CAPSULE”產品有關。李華德的第二份聲明附件 2 所載產品的銷售盒上印有“Agent: MING TAI TRADING CO.”及明泰貿易公司的地址；李華德指明泰藥業公司自行印製盒子銷售“OREN BLACK CAPSULE”產品，當中的產品名稱及成份都是反對人提供予明泰藥業公司的。而附件 1 顯示永安貿易公司於 2005 年 4 月賣了數量 1,500 的產品給“明泰貿易公司”。這些正好說明申請人與反對人在分銷“OREN BLACK CAPSULE”產品上有業務往還的關係。李華德的第二份聲明附件 3 的公開信/聲明是 Nihon 日本廠對其與反對人關係的確認。況且，反對人亦為該產品申請到中成藥過渡性註冊。反對人在“OREN BLACK CAPSULE”產品上的權益、聲譽、業務，以至其與 Nihon 日本廠的業務關係，申請人應該是絕對知道及了解的。

45. 在此情況下，申請人按他所知道的事實而作出是項涉訟申請，目的顯然是希望不公平地利用反對人在“OREN BLACK CAPSULE”產品在香港的進口及分銷上所建立的任何商譽或聲譽，或以註冊涉訟商標的手段以封殺反對人在產品上的銷售業務，從而達到他自己的目的和牟取自身的利益。申請人按他所知道的事實而作出的行為，根據一般可接受的商業行為標準，毫無疑問會被視為不真誠。

46. 本人裁定基於條例第 11(5)(b)條的反對成立，涉訟商標不得註冊。

## 訟費

47. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

48. 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)

二零一三年七月十日