

《商標條例》(第 559 章)

申請撤銷商標編號 301165437 註冊

日本三黃瀉心湯

商標： NIHON OREN BLACK

類別： 5

申請人： 永安藥品貿易有限公司

商標擁有人： 保明實業有限公司

---

## 決定理由

### 背景

1. 永安藥品貿易有限公司(“申請人”)於 2009 年 11 月 10 日根據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)第 52 條提出以不予使用以外的理由撤銷商標註冊的申請，並提交了申請撤銷商標註冊的通知書(“通知書”)，夾附一份日期為 2009 年 11 月 9 日申請人發出的文件。申請涉及的商標是商標編號 301165437 (“涉訟商標”)，該商標如下：

日本三黃瀉心湯

**NIHON OREN BLACK**

2. 涉訟商標的註冊擁有人是保明實業有限公司(“商標擁有人”)，而註冊申請日期及註冊日期均為 2008 年 7 月 22 日。涉訟商標就以下貨品註冊：

#### 類別 5

藥用膠囊，醫藥製劑，止痛藥，衛生栓，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。

3. 商標擁有人於 2010 年 1 月 25 日就上述申請提交了反陳述（“反陳述”），夾附一份日期為 2010 年 1 月 22 日由明泰藥業公司發出的文件。

4. 申請人提交了三份由申請人的董事李華德分別於 2010 年 7 月 26 日、2011 年 7 月 7 日及 2011 年 9 月 19 日作出的法定聲明（以下分別稱為“李華德第一聲明”、“李華德第二聲明”及“李華德補充聲明”），以支持是項申請。商標擁有人提交了一份由其董事潘燕萍於 2011 年 1 月 24 日作出的法定聲明（“潘燕萍聲明”）。

5. 有關這項申請的聆訊於 2013 年 7 月 4 日在本人席前進行。申請人由林志紬律師事務所的林志紬律師代表出席聆訊，商標擁有人則由天標知識產權代理有限公司的翁泰基先生代表出席聆訊。

#### 申請理由

6. 申請人自 1988 年起從日本生產商“Nihon Vitamin Chemical Co. Ltd.”申請入口香港及批發名稱為“OREN BLACK” CAPSULE 及“Oren Black” Capsule 的中成藥產品，並於 2008 年申請得香港衛生署的“中成藥註冊”及擁有此產品的“中成藥註冊編號”。申請人基於商標擁有人以不誠實手法使用 NIHON OREN BLACK 作同類型產品的商標註冊，提出是項撤銷商標註冊的申請。

7. 申請人在通知書內註明希望從 2008 年 7 月 22 日起撤銷涉訟商標的註冊，但申請人沒有在夾附的申請理由指出本撤銷商標註冊的申請所依賴的法律條文。

8. 商標註冊處在收到通知書後，於 2009 年 11 月 24 日及 12 月 15 日去信申請人，請申請人澄清根據條例第 52 條下的那一條文提出申請。申請人在 2009 年 12 月 15 日來信確認是根據條例第 52(2)(b)(i)及(ii)條的理

由作出是項申請。

## 反陳述

9. 商標擁有人稱涉訟商標是按照日本維他命化學株式會社(“日本藥廠”)<sup>1</sup>的書信來往，在 2008 年 7 月 3 日後，日本藥廠同意及提供廠牌、自由銷售證及成份表等文件，而在 2008 年 7 月 22 日提出的商標註冊申請並無不誠實的用意。而 *Nihon Oran (sic.) Black* 並不是什麼具有價值的名稱，商標擁有人沒有理由不能提出註冊。

## 相關日期

10. 申請人在通知書上註明希望從 2008 年 7 月 22 日起撤銷涉訟商標的註冊，本人要考慮的是在 2008 年 7 月 22 日(“相關日期”)是否有充分理由撤銷涉訟商標的註冊。

## 申請人的證據

### 李華德第一聲明

11. 李華德是申請人的董事及永安貿易公司(Eng An Trading Co.)的董事。李先生於 1986 年提供藥方給日本藥廠研究製造“OREN BLACK” CAPSULE 消炎丸，該藥方是根據中國漢藥古方“三黃瀉心湯”(日本譯名：SANOSHASHINTO)製造而成。在 1988 年，該藥的正式藥方、服法服量及主治功效均研究完成，日本藥廠並正式為此藥發出產品證書，並為此藥起名為“OREN GEDOKU-TO Capsule”。李先生認為“GEDOKU-TO”太複雜及難讀，因此要求改為一個較簡單的名稱“OREN BLACK CAPSULE”，並要求日本藥廠為申請人要求的新名稱向日本厚生省藥務局申請證書。

12. 聲明的附件 6,7 及 8 為有關此藥品的進口文件資料，發票及銀行信用證資料，文件上均顯示“OREN BLACK” CAPSULE 為產品名稱。

---

<sup>1</sup> 雙方均無異議雙方提到的日本藥廠日本維他命化學株式會社和 Nihon Vitamin Chemical Co. Ltd.是同一公司。

13. 李先生指出由於“OREN BLACK” CAPSULE 由他構思，貨品名稱的擁有權及使用權實為他所有，他並授權日本藥廠生產這消炎丸及在一切文件上註明此產品名稱。雖然在 2008 年內未進行入口香港，但並不代表李先生放棄這產品在市場銷售，或其他人可擅用該產品名稱作商標註冊。

14. OREN BLACK 在醫藥行業中已成為申請人的“日本消炎丸”產品的通用名稱，並在行業中獲廣泛接受為是描述該“日本消炎丸”產品的貨品標誌(第一聲明第 3 段)。

15. 李先生在看過反陳述後，將商標擁有人稱日本藥廠同意其進口及銷售“OREN BLACK” CAPSULE 知會日本藥廠的社長高嶋和男先生，聲明的附件 9 為高嶋社長就“OREN BLACK” CAPSULE 的使用權作出一份日期為 2010 年 7 月 15 日以英文書寫的文件。附件 9 內容包括“OREN BLACK” CAPSULE 是由 Eng An Trading Co.(永安貿易公司)的李先生以 Sanoshashinto 傳統中國藥方為基礎設計的藥物，日本藥廠從來沒擁有“OREN BLACK”或“OREN BLACK CAPSULE”的名稱，亦從未授權或同意任何公司或人士使用或註冊這些名稱以及“NIHON OREN BLACK”，“NIHON OREN BRAND”或“OREN BRAND”。除永安貿易公司及申請人外，藥廠亦從未製造或售賣“OREN BLACK” CAPSULE 予任何公司或人士。

16. 直至 2007 年，日本藥廠為永安貿易公司製造名為“OREN BLACK CAPSULE”的藥品，並出口至香港。

17. 李先生稱“OREN BLACK” CAPSULE 在香港已銷售近 20 年，於 2004 年 3 月 23 日由永安貿易公司提出 OREN BLACK CAPSULE (中文產品名稱“化炎素一”)申請中成藥註冊，並在 2008 年 3 月 31 日成功取得由衛生署簽發的“中成藥過渡性註冊編號”。有關中成藥註冊申請及衛生署簽發的文件的副本可見於聲明的附件 10, 11 及 12。

18. “中成藥過渡性註冊編號”將獲發正式中成藥註冊編號，而待完成審批後，此編號只可用於指定產品名稱，名稱不可更改，故申請人堅決反對商標擁有人註冊“OREN BLACK” CAPSULE 這名稱作為商標。

## 李華德第二聲明

19. 李先生在第二聲明中提及就涉訟商標提出“宣佈註冊無效申請/以不予使用以外的理由撤銷商標註冊”的申請(聲明第 1 段)。

20. 李先生在聲明中引述條例下多項的條文和法律原則，以及指出倚賴的理據，以支持涉訟商標“可被拒絕註冊或宣告無效”(聲明第 9 段)，援引的條文包括:-

(1) 條例第 12(5)(a)條及第 53(5)(b)條(聲明第 10 至 18 段); 及

(2) 條例第 11(5)(b)條及第 53(3)條(聲明第 20 至 37 段)。

21. 李先生引述“中成藥過渡性註冊”編號(第一聲明附件 12)證明申請人在 1993 年 3 月 1 日已銷售名為 OREN BLACK Capsule 的消炎丸(聲明第 14 及 33 段)。第二份聲明的附件 1 附有永安貿易公司向一些香港的藥行客戶發出的銷售賬單的副本，其中最早的年份為 1995 年; 附件 2 為於 2006 年部份報價單的副本。李先生稱在香港銷售 OREN BLACK Capsule 消炎丸的每年銷售額平均超過 40 萬元，顯示貨品在市場上取得商譽或聲譽，並以 OREN BLACK Capsule 商標為人所熟知。若商標擁有人將 NIHON OREN BLACK 字眼用於由日本藥廠出產的同類消炎丸上，相當可能會令消費者產生混淆，誤以為該產品是申請人的產品或與申請人有關。

22. 商標註冊處於 2011 年 9 月 7 日去信申請人，提到李先生的聲明多次提及申請為“宣佈無效”的申請，以及聲明中引述條例第 53 條的法律原則及陳述涉訟商標可被“宣告無效”，商標註冊處向申請人指出“由於撤銷註冊申請及宣佈無效申請乃兩項不同的法律程序，因此請申請人澄清及考慮是否需要對李華德先生的法定聲明作出補充或修訂。”

## 李華德補充聲明

23. 李先生其後在 2011 年 9 月 19 日作出一份補充法定聲明。在該聲明的第 1 段，李先生解釋提交的申請是撤銷商標註冊的申請，並強調其作

出的聲明由始至終都是根據條例第 52 條作出撤銷註冊的申請，聲明中引述的所有事情都是用於支持第 52 條撤銷註冊的申請，並將其第二聲明中“宣告註冊無效”申請的說法更正為“撤銷註冊”申請。李先生亦解釋由於 OREN BLACK Capsule 已在香港銷售近 20 年，每年平均銷售額超過 40 萬元，並已在香港的市場取得商譽或聲譽，李先生認為這些都支持申請人依賴第 52 條提出的撤銷註冊的申請。

## 商標擁有人的證據

### 潘燕萍聲明

24. 潘燕萍是商標擁有人的董事，商標擁有人負責藥業事宜，而明泰藥業公司附屬於商標擁有人，負責銷售事宜。潘女士的聲明圍繞的大都是指出商標擁有人有權提出涉訟商標的註冊申請，以及質疑及反駁申請人的理據；除此以外，潘女士亦提出其他關於商標註冊及條例，以至中成藥註冊的見解。本人在以下只主要闡述潘女士的聲明中有關涉訟商標註冊申請的背景以及一些回應申請人提出的理據相關的內容。

25. 潘女士提到在 2007 年有朋友表示對“日本三黃瀉心湯”藥方有需求，但是在香港遍尋不獲。後來經另一名朋友介紹下，最終聯絡到日本藥廠，她並稱商標擁有人申請註冊產品名稱是根據日本藥廠的廠牌、自由銷售證、成份表及兩方的書信來往上的名稱向商標註冊處提交申請，並遞交標示為附件 3、4、5 及 6 的文件。潘女士又解釋申請註冊 OREN BLACK 是“考慮到日本藥廠已在日本方面註冊此名稱，為避免日後進口時產生誤會、申請困難、或誤導消費者、或令消費者懷疑有關產品的藥方、是否仿製品、或是否真的由該日本藥廠出產”。

26. 潘女士提到 OREN BLACK 這名稱並未達至廣為市民認識或接受，或已成為通用名稱，或有任何名牌效應的程度；再加上商標擁有人曾經查詢各媒體，但並無發現 OREN BLACK 以往有任何廣泛認知的宣傳或銷售點。商標擁有人在業內 18 年也未聽過申請人已註冊 OREN BLACK 這名稱，更遑論其他市民，可見商標擁有人並非衝著 OREN BLACK 而申請註冊。潘女士表示雖然商標擁有人明白申請人可能的確涉及 OREN

BLACK 的起名，但是申請人的“創意”與商標擁有人的商標註冊申請無關，申請人既無對 OREN BLACK 名稱作出註冊申請，有關名稱也未達至街知巷聞。

## 條例第 52(2)條

27. 條例第 52(2)條訂明：

(2) 商標的註冊可基於以下任何理由而遭撤銷—

(a) ...

(b) 該商標由某標誌構成且是就某些貨品或服務註冊，而由於其擁有人的作為或不作為—

(i) 該商標在有關行業中已成為該等貨品或服務的通用名稱；或

(ii) 該商標在有關行業中已獲廣泛接受為是描述該等貨品或服務的標誌；

(c) 該商標就某些貨品或服務註冊，而由於該擁有人就該等貨品或服務而對該商標的使用，或他人在該擁有人的同意下就該等貨品或服務而對該商標的使用，以致該商標易於誤導公眾，尤其是在該等貨品或服務的性質、質素或地理來源方面；或

(d) ...

28. 代表申請人的林律師在聆訊中的陳詞提到本申請並非針對涉訟商標中“日本三黃瀉心湯”的部分，而只是針對商標擁有人使用 OREN BLACK 的字眼。林律師的陳詞主要提到申請人曾經實質使用 OREN BLACK 的名稱及品牌在其出售的藥品上，並聲稱已經在藥品市場上廣泛流傳。由於市場已經知道 OREN BLACK 是和申請人有關，因此根據第 52(2)(c)條如果商標擁有人於其貨品上使用 OREN BLACK 字眼，就會在市場上誤導公眾。

29. 林律師其餘的陳詞關乎商標擁有人搶先在香港申請註冊涉訟商標，以及沒有證據顯示商標擁有人曾經取得日本藥廠的授權以 OREN BLACK 的品牌銷售貨品。

30. 林律師明白申請人曾經在與商標註冊處的信件往來中確認在本程序中只依賴條例第 52(2)(b)(i)及(ii)條，即使林律師陳詞認為本人可酌情考慮第 52(2)(c)條的理據，而本人留意到潘燕萍聲明中亦曾籠統地對條例第 52(2)(c)及(d)條的條文作出簡短的回應，但是本人認為基於申請人已經在本程序的初期確認只會依賴條例第 52(2)(b)(i)及(ii)條，如果申請人在進行聆訊階段方加入以第 52(2)(c)條作為支持本申請的理據，對商標擁有人會做成不公平的情況。事實上，即使本人考慮第 52(2)(c)條的理由，申請人所依賴的理據及證據均不能證明涉訟商標的註冊應被撤銷(見下文第 42 至 44 段)。

31. 根據代表商標擁有人的翁先生的陳詞，在本程序中沒有證據顯示 OREN BLACK 已成為通用名稱或已獲廣泛接受為描述該等藥品的標誌，而申請人所聲稱每一年 40 萬的銷售額亦不是一個可觀的銷售額，加上申請人並無就有關的銷售或宣傳上提供證據或資料，因此商標擁有人不能夠接受申請人的陳述指 OREN BLACK 已取得聲譽並廣為人知。申請人亦未能提出證據證明 OREN BLACK 取得知名度以致公眾人士會認為 OREN BLACK 是和申請人的產品有關。

32. 條例第 52 條述明基於第 52(2)條所列的任何理由，商標的註冊可以遭撤銷。

33. 一個標誌能夠成功取得註冊成為註冊商標，條例要求該標誌符合條例對可註冊性的規定，能夠做到將某企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別。而申請依據條例第 52(2)(b)條撤銷某一商標註冊，申請人必須證明由於該商標的擁有人的作為或不作為，該商標在有關行業中已成為相關貨品或服務的通用名稱或已獲廣泛接受為是描述相關貨品或服務的標誌。

34. 在英國高等法院的 *Hormel Foods Corp v. Antilles Landscape Investments NV* [2005] R.P.C. 28 的案例中，提到英國的 1994 商標法令 *Trade Marks Act 1994* 的第 46(1)(c)條(內容與條例第 52(2)(b)(i)條大致相同)的目的，是容許一些不能令消費者識別不同的貨品或服務的來源的商標可以從商標註冊紀錄中移除。



35. 所以當商標成為一個通用名稱(a common name)，即使行業中可能存在其他的通用名稱，這個商標已不能發揮它用作識別某商戶的貨品或服務的功能，這個商標就可被撤銷<sup>2</sup>。

36. 條例第 52(2)(b)(ii)條涉及當一個商標在有關行業中已獲廣泛接受為是描述有關貨品或服務的標誌。在本程序中，涉訟商標就上文的第 2 段所列的貨品註冊，有關的貨品涵蓋的是一些藥物和醫用的食品。申請人並無提出證據支持涉訟商標如何在有關行業中已獲廣泛接受為是描述該些註冊貨品的標誌。

37. 在本程序中，申請人提出的證據以及陳詞，圍繞的都是關於申請人稱 OREN BLACK 的字眼是由李先生創作，並曾經在香港市場使用，因此 OREN BLACK 在藥品市場上取得商譽及知名度。但是要依賴條例第 52(2)(b)(i)或(ii)條撤銷一個商標的註冊，要求由於該商標的擁有人的作為或不作為，在有關行業中該商標已成為通用名稱或已獲廣泛接受為是描述有關貨品或服務的標誌，亦即是說，在相關日期時，有關商標已在有關行業中喪失本身識別不同貨品或服務的來源的功能，而不是針對商標是否具有商譽或知名度。

38. 申請人在本程序中提出的論點顯然不是針對涉訟商標已經因為上述的原因引致涉訟商標應被撤銷，申請人沒有提出證據證明在有關的藥品行業中涉訟商標已經成為有關貨品的通用名稱，或是涉訟商標已經獲廣泛接受為用來描述有關的貨品。

39. 申請人提出的理據，包括申請人聲稱 OREN BLACK 字眼在相關日期前在香港市場上已經被使用並取得商譽及知名度，商標擁有人不誠實及搶先在香港申請註冊涉訟商標，以至商標擁有人未能證明曾經取得日本藥廠的授權以 OREN BLACK 的品牌銷售貨品，這些都和申請人依賴條例第 52(2)(b)條提出的撤銷涉訟商標註冊的申請無關。

---

<sup>2</sup> “... the purpose of these provisions ... is to enable marks to be removed from the register if they cease to fulfil their essential function of enabling consumers to distinguish the goods or services of one undertaking from those of others. If a trade mark has become a common name for goods or services for which it is registered, then it can no longer perform this essential function even if there are also other common names for those goods or services.”(上文 Hormel Foods 案判詞的第 167 段)。

40. 至於條例第 52(2)(b)條的條文中“其擁有人的作為或不作為”的部份，申請人也沒有提出任何理據基礎或論述。

41. 基於上述的考慮，申請人顯然不能藉條例第 52(2)(b)條撤銷涉訟商標註冊，申請人依賴第 52(2)(b)條的申請不成立。

42. 最後，即使本人對第 52(2)(c)條的理由作出考慮，本人認為申請人也不能證明涉訟商標註冊應被撤銷。根據條例第 52(2)(c)條，如果商標在商標擁有人(或在其同意下)就註冊貨品或服務對商標的使用，以致該商標易於誤導公眾，尤其是在該等貨品或服務的性質、質素或地理來源方面，商標註冊可被撤銷。

43. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (第 15 版)中的第 10-134 至 10-136 段提到英國的 1994 商標法令的第 46(1)(d)條(內容與條例第 52(2)(c)條大致相同)下的撤銷註冊理由，條文針對的是商標本身在經使用後易於誤導公眾，但是這條文下的“易於誤導公眾”，並不是指在假冒(passing off)訴訟下須處理的因一方與其他方的商標相同或相類似而可能引致的誤導公眾的情況。申請人提出關於“誤導公眾”的論述，圍繞的是 OREN BLACK 已在市場中取得商譽及知名度，以致涉訟商標的使用會令人以為商標擁有人的貨品和申請人有關。正如上文所討論，這些並不是第 52(2)(c)條處理的問題。

44. 其次，第 52(2)(c)條要求“易於誤導公眾”的結果是由商標擁有人(或在其同意下)就相關貨品或服務對商標的使用所引致。本程序中無證據顯示涉訟商標曾經被商標擁有人(或在其同意下)就相關貨品使用。申請人的證據並不支持第 52(2)(c)條的論述，申請人不可能依據這理由取得成功。

## 訟費

45. 由於申請人的撤銷商標註冊的申請不成立，本人判給商標擁有人訟費。

46. 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，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，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長

(潘敏嫻代行)

2013 年 12 月 3 日