

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 301593135 註冊無效

兩儀軒

商標：

類別： 5

申請人： 兩儀軒藥廠有限公司

商標擁有人： 周榮亮以德國華沙制藥廠之名營業

決定理由

背景

1. 兩儀軒藥廠有限公司(“申請人”)於 2012 年 7 月 6 日根據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)第 53 條對以下商標提出宣布註冊無效的申請：

兩儀軒

(商標編號 301593135，下稱“涉訟商標”)

2. 涉訟商標的註冊申請是由周榮亮以德國華沙制藥廠之名營業(“商標擁有人”)於 2010 年 4 月 21 日提交，註冊涉及的貨品如下：

類別 5

中西式藥用營養食品及保健食品及飲品；中西草藥製成品；醫藥品、藥物、藥劑、藥膏、藥油、藥丸、藥丹、藥水、藥液、藥糖、藥粉、藥散、以上貨品全包括在第五類。

3. 商標擁有人於 2012 年 10 月 5 日提交反陳述。

4. 有關宣布註冊無效的申請的聆訊於 2014 年 12 月 12 日在本人席前進行。申請人由黃律師事務所的梁富衡律師代表出席聆訊。商標擁有人缺席聆訊。

申請理由

5. 申請人在夾附於宣布註冊無效申請書(“申請書”)的信件中指出申請人於 1978 年 7 月 4 日註冊成立，自成立以來一直從事生產及銷售中式藥品及藥散等貨品，申請人並一向以申請人的名稱“兩儀軒”作為藥品及藥散等貨品的商標。申請人認為“兩儀軒”在商標註冊處的登記是侵犯了申請人的權益。

6. 梁律師在聆訊中解釋申請人在提交申請及證據時由於是親自行事，故其申請未有述明基於條例那一條條文提出申請，但是申請書已指出“兩儀軒”的註冊是侵犯了申請人的權益，因此梁律師提出申請人倚賴的條文是條例第 53(3)及 11(5)(b)條，以及第 53(5)(a)及 12(3)條。

反陳述

7. 商標擁有人指其尊重商標註冊處已批准涉訟商標的註冊及所賦予其使用商標的權利，以及申請人的商標註冊申請編號 302296549 是文字加圖案的組合，與涉訟商標並不相同。

相關日期

8. 本人須考慮的關鍵日期是 2010 年 4 月 21 日，即商標擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期(“相關日期”)。

申請人的證據

9. 申請人提交一份由朱特珍於 2013 年 1 月 14 日作出及簽署的法定聲

明作為支持宣布註冊無效的申請的證據。朱特珍解釋她是申請人的東主。

10. 朱女士指其本人擁有並使用“兩儀軒”的名稱。朱女士在聲明中夾附多份文件以引證其自 1971 年起已使用“兩儀軒”標誌。附件包括朱女士有份簽署的“兩儀軒”合股契約（附件“1-1”及“1-2”）、商業註冊文件、公司註冊證書及商業登記證（附件“1-3”、“1-5”、“1-6”及“1-7”）。朱女士也呈交了多份廣告的副本以引證申請人曾經宣傳申請人出產的藥品，當中包括一份在星島日報刊登日期為 1989 年 8 月 28 日的產品零售價格調整的啟事的副本（附件“2-5”），以及一份 1992 年香港藥行商會的會員行名錄的副本（附件“2-6”）。其他的附件為申請人發出的發票、提貨單、貨物出口證及宣傳品的廣告費收據等，當中包括申請人發出日期為 2009 年 11 月 21 日的發票（附件“1-15”）。所有的附件上顯示的日期均在相關日期以前。

11. 朱女士提及申請人出產的藥品包括三蛇胆、麗參粒及陳皮末等，這些藥品和商標擁有人出品的中成草藥藥物類同，因此商標擁有人於同類的產品上使用涉訟商標會使大眾產生混淆。而涉訟商標與申請人的“兩儀軒”完全相同，涉訟商標直接抄襲並侵犯了申請人的商標的權利。

商標擁有人的證據

12. 商標擁有人並無提交任何證據。

條例第 53(3)及 11(5)(b)條

13. 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。”

14. 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（視屬何情況而

定)的範圍內不得註冊。”

15. 雖然申請人並無在申請書指明根據條例的那些條文提出宣布註冊無效的申請，但是申請人在申請書及朱女士聲明中明確指出申請人所依賴的理據，即自 1971 年已開始使用“兩儀軒”作為出產的藥品的商標，涉訟商標與申請人的名稱“兩儀軒”完全相同，直接抄襲了申請人的“兩儀軒”並侵犯其權利。而商標擁有人面對申請人這項嚴重的指控，既沒有否認也沒有提交證據作出任何回應。

16. 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 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。)

17. 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。)

18. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 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。)

19. 綜合以上各項原則，如果商標擁有人如申請人所指抄襲了申請人使用的“兩儀軒”商標並申請註冊涉訟商標，本人認為商標擁有人的行為會被視為不忠實的行為，故此本人接納申請人可以依賴條例第 11(5)(b)條的理由支持本申請，而本人認為這樣的處理也不會對商標擁有人產生不公平的情況。

20. 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，然後按他所知道的事實，考慮其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

21. “兩儀軒”三個字對藥物或藥品類貨品不帶任何描述的性質，“兩儀軒”本身享有顯著性。

22. 梁律師指“兩儀軒”擁有過百年的商譽，在香港以“兩儀軒”經營亦已超過 50 年，“兩儀軒”是申請人“兩儀軒藥廠有限公司”的名稱的首三個字，商標擁有人並無合理理由選擇、採用及註冊“兩儀軒”作為其商標。

23. 梁律師又指雖然申請書內並未有提及申請人的另一項商標註冊申請（商標註冊申請編號 302296549），惟商標擁有人卻能在反陳述中提及該申請，並指兩個商標並不相同，由此可以推斷商標擁有人是密切關注有關“兩儀軒”的商標申請。

24. 註冊申請編號 302296549 的商標的圖示如下，是申請人於 2012 年 6 月 27 日提交就類別 5 的一些藥品註冊的申請，有關的申請已被商標註冊處拒絕。



25. 從申請人提交的證據中，本人可以看到附有“兩儀軒”品牌或“兩儀軒藥廠有限公司”字眼的一些中成藥貨品於香港刊登的宣傳資料及宣傳活動，以及申請人在相關日期前在香港經營銷售中成藥貨品的業務已有一定的歷史。事實上，商標擁有人從來沒有否認認識申請人或“兩儀軒”，而面對申請人指商標擁有人直接抄襲“兩儀軒”並侵犯申請人的權利這些嚴重的指控時，商標擁有人只是解釋涉訟商標與註冊申請編號 302296549 的商標存在不同之處，而迴避對涉訟商標與“兩儀軒”的相同之處作出解釋。

26. 商標擁有人沒有就涉訟商標的來由及申請人指其抄襲涉訟商標這嚴重的指控作出回應。考慮到商標擁有人從事經營藥品業務，加上“兩儀軒”在香港就藥品類貨品已享有一定的聲譽，本人有理由相信商標擁有人於提交涉訟商標的註冊申請時已對申請人及“兩儀軒”有所認識。

27. 按照商標擁有人所知道的事實，商標擁有人採納“兩儀軒”作為其商標並提出註冊申請的行為會被採用恰當標準的人視為不真誠。

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，因此依據條例第 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，因此本人無須再考慮申請人根據第 53(5)(a)及 12(3)條的理據。

訟費

30. 由於宣布註冊無效的申請成立，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

(潘敏嫻代行)

2015 年 5 月 4 日