

《商標條例》(第559章)
反對商標申請編號 301725039AB

商標：



類別： 5, 32 及 44
申請人： 陳源
反對人： 福建泉州市春生堂酒廠有限公司

決定理由

背景

1. 申請人於2010年9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：



(“涉訟商標”)。

2. 該註冊申請涵蓋以下貨品及服務：

類別5

中藥成藥、藥酒、醫用藥丸、藥散、膏藥、貼劑(醫用)、藥用膠丸、消毒劑、醫用營養食物、藥物飲料、醫用營養品、醫用減肥茶、減肥用藥劑、珍珠粉(藥用)、嬰兒食品。

類別32

礦泉水、充氣水以及其他不含酒精的飲料、水果飲料及果汁、糖漿及其他供飲料用的製劑。

類別44

中醫診所及內科診療、針灸、骨傷治療及手法治療、煎藥服務

(“涉訟貨品及服務”)

3. 有關該註冊申請的詳情，已在2011年9月30日公佈。反對人於2011年12月9日提交反對通知及“反對理由的陳述”。反對人其後於2012年3月8日提交經修訂的反對通知及“反對理由的陳述”(“反對理由”)。申請人於2012年3月6日提交反陳述，其後於2012年3月14日提交經修訂的“修訂反陳述”。

4. 有關反對的聆訊於2014年12月17日在本人席前進行。申請人本人及其代表甯永昌出席聆訊，反對人則沒有出席聆訊。

反對理由

5. 反對人在反對理由內指出根據條例第11(5)(b)條對涉訟商標的註冊申請提出反對。反對人是“春生堂”商標的真正持有人，“春生堂”商標的知名度非常高，申請人未經許可擅自於第5、32及44類申請註冊涉訟商標，侵害了反對人的合法權益，故申請人的註冊申請是不真誠的。其次，涉訟貨品及服務與反對人商標所保護的“藥酒”貨品有關，如涉訟申請獲批准會引起消費者對相關的貨品來源產生誤認及混淆。

6. 申請人在“修訂反陳述”中解釋自2005年起以“春生堂”的商號申請商業登記及營業，申請人經營中醫針灸診所，提供中醫治療(中藥及氣功)、針灸治療、皮膚科、婦科等服務。而“春生堂”的名稱源於兩點，第一是為紀念申請人已逝世的哥哥，及第二以中醫中草“五行東方木春天的生生不息”而命名。申請人並提到在經營的過程中真誠地、善意地及沒有欺詐地使用“春生堂”商標。

證據

7. 根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 18 條，反對人提交的證據為反對人的總經理林舒懿於 2012 年 10 月 17 日作出的法定聲明(“林舒懿聲明”)。申請人根據規則第 19 條提交於 2013 年 5 月 27 日作出的法定聲明作為證據(“申請人聲明”)。

相關日期

8. 在本反對程序中，要考慮的日期是 2010 年 9 月 29 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期(“相關日期”)。

反對人的證據

林舒懿聲明

9. 林女士在聲明中指出反對人最早於 1996 年已使用“春生堂”商標，商標其後在中國內地商標局申請註冊，註冊人為“福建省泉州酒廠”，註冊自 1997 年 7 月 21 日起生效，商標註冊證 1056789 號的副本已標識為證物 A，註冊貨品為第 5 類的藥酒。聲明第 7 段列出反對人在相關日期前 3 年(自 2008 年 2 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日)內繳交的稅款，有關的納稅證明的副本已標識為證物 B。證物 C 為反對人就“春生堂”取得的一些證書的副本，包括“中華老字號”、“福建老字號”及“福建省著名商標”。

申請人聲明

10. 申請人為香港春生堂的獨資東主，並提交標識為證物“CY-1”“春生堂”的商業登記證的副本(商業登記的有效日期為 2005 年 2 月 20 日至 2008 年 2 月 19 日)。春生堂的業務範圍包括中醫治療(中藥及氣功)、針灸治療、皮膚科治療等。“春生堂”自 2005 年開始使用涉訟商標，證物“CY-2”展示一些診所招牌、名片、發出的發票、收據、處方箋及病假證明書等文件的副本。而證物“CY-3”為申請人在 2009/2010 至 2011/2012 年間的利得稅稅單的副本。申請人在聲明的第 9 段列出在網頁、電視宣傳、網上電視台及報章等的宣傳及廣告的資料，並將相關資料的副本標識為證物“CY-4”。

11. 申請人聲明第 18 段指出涉訟商標與反對人的“春生堂”商標在文字的排列上，字體上以至圖案結構上的區別。而在聲明的其他段落，申請人重申自 2005 年起已在香港真誠地及實際地在業務過程中使用涉訟商標，申請人並

就反對人提交的證據作出多項的說法，特別是反對人的“春生堂”商標只在中國內地註冊，以及在香港並無經營業務及沒有在香港取得知名度。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

12. 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。”

13. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 一案中，Lindsay J. 在第 379 頁就英國《1994 年商標法》第 3(6)條(相等於條例第 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什麼是真誠或什麼是不真誠：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。”¹

14. 在判斷某申請者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”。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中(第26段)，英國上訴法庭指出，法庭必須決定，按申請者所知道的事實來看，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。²

¹ 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.”

² 英文原文：“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.”

15. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 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。”³

16. 因此，在決定申請人是否不真誠地提出涉訟商標的註冊申請這問題上，本人必須考慮到申請人提出註冊申請時，對反對人的“春生堂”商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

17. 涉訟商標包含“春生堂”、“生技研發”和“中醫”的組成部份，當中以“春生堂”三個字佔商標的主要面積，也是商標的顯著部份。雖然“春生堂”與反對人的“春生堂”商標在字體和排列上有所不同，但是在文字上完全相同。然而，即是如此，不真誠是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。

18. 本人注意到反對人提交的證據提及“春生堂”商標在中國內地取得的榮譽和在內地已取得註冊，惟反對人並無提交證據證明“春生堂”商標在相關日期前在香港已取得商譽或知名度，或其他能引證申請人在提交涉訟申請時已知悉反對人的“春生堂”商標的證據。事實上，反對人並無提交證據證明申請人涉及何種行為，以致申請人是不真誠地提出涉訟商標註冊申請。

19. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對不成立。

其他反對理據

20. 反對人在反對理由中提到另一項的理據，即涉訟貨品及服務與反對人商標所保護的“藥酒”貨品有關，如果涉訟商標註冊申請獲批准會引起消費者對相關的貨品的來源產生誤認及混淆。然而，反對人並沒有指出就這項理據而言，反對人是根據條例那一條條文提出反對。事實上，反對人所持的理據只提及“春生堂”在中國內地使用的歷史及取得的知名度，而反對人在反對理由中所依賴的商標註冊或申請，均是在中國內地及其他國家或地區取得的註冊或提交的註冊申請，反對人並無依賴任何在香港取得的商標註冊或是比涉訟商標註冊申請較早提交的註冊申請。⁴

³ 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.”

⁴ 規則第 16(2)條訂明，反對通知須載有反對理由的陳述，凡反對是基於某在先商標而提出的，則該通知亦須載有該在先商標的圖示及有關貨品或服務的陳述等資料。條例第 5 條訂明了在先商標的涵義。

21. 至於在反對人指“春生堂”已取得知名度方面，反對人雖然在反對理由中提到“春生堂”產品行銷中國、東南亞地區以至香港，惟反對人提交的證據並無任何關於其產品已在相關日期前在香港銷售或推廣的資料，或其他足以支持反對人的“春生堂”商標在相關日期時已在香港就其貨品取得知名度的證據。

22. 由於反對人既無在反對理由中列出其依賴的條文也沒有提交相關證據，本人認為在本反對中本人毋須就反對人上述的理據作出裁決。

訟費

23. 由於反對人的反對不成立，本人判給申請人訟費。

24. 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)
2015年5月27日