

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 301764036 註冊無效

商標：**伦贝克**
LUNDBECK

類別：35

申請人：H. Lundbeck A/S

商標擁有人：柳安然

決定理由

背景

1. H. Lundbeck A/S(“申請人”)於 2012 年 7 月 10 日，根據《商標條例》(法例第 559 章)(“條例”)第 53 條，就以下商標(編號 301764036) 提出宣佈商標註冊無效的申請(“本註冊無效申請”)，並隨附宣佈註冊無效的理由(“本宣佈註冊無效理由”)：

伦贝克
LUNDBECK (“涉訟商標”)

2. 涉訟商標的註冊申請於 2010 年 11 月 15 日由柳安然(“商標擁有人”)提交(“涉訟註冊申請”)，經商標註冊處審查並公佈後獲得批准就下列服務註冊：

類別 35

廣告；商業管理諮詢；商業信息；進出口代理；替他人推銷

服務；人事管理諮詢；商業場所搬遷；複印；打字；會計。
（“涉訟服務”）

3. 與此同時，申請人於2012年7月10日亦根據條例第53條，針對商標擁有人就同一商標“**伦贝克** **LUNDBECK**”取得的以下三項商標註冊提出宣佈商標註冊無效的申請（“該三項宣佈商標註冊無效申請”）：

註冊商標	申請/註冊日期	類別	貨品說明
301479565 伦贝克 LUNDBECK （“商標註冊 2”）	2009 年 11 月 19 日	25	服裝；鞋；帽；靴；衣服；泳裝；圍巾；襪子；服飾用手套；禦寒用手套；圍裙。
301679059 伦贝克 LUNDBECK （“商標註冊 3”）	2010 年 8 月 2 日	18	皮革及人造皮革；不屬別類的皮革及人造皮革製品；毛皮；箱子及旅行袋；雨傘、陽傘及手杖；鞭和馬具。
301890306 伦贝克 LUNDBECK （“商標註冊 4”）	2011 年 4 月 15 日	5	醫用和獸醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用營養品；嬰兒食品；膏藥；繃敷材料；填塞牙孔和牙模用料；消毒劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑；除莠劑。

在適當時候，本人會討論該三項宣佈商標註冊無效申請。

4. 商標擁有人於2012年10月10日，就本註冊無效申請提交反陳述連反陳述理由書，惟反陳述因未經簽署而導致其約束力存疑。商標擁有人於2012年10月17日提交已簽署的反陳述連反陳述理由書（“反陳述理由”），經商標註冊處長批准，以代替早前提交的反陳述。

5. 商標擁有人於2012年10月10日，亦就該三項宣佈商標註冊無效申請分別提交反陳述連反陳述理由書，惟該三份反陳述亦是未經簽署。商標擁有人同於2012年10月17日在該三項法律程序中分別提交已簽署的反陳述連反陳述理由書，經商標註冊處長批准，以代替



早前提交的三份個別反陳述。

6. 本案和上述的一共四項的宣佈註冊無效申請的聆訊於2017年1月12日在本人席前逐一緊接進行。申請人由誠通專利商標(香港)有限公司¹的于冬梅女士(“于女士”)代表出席聆訊，而商標擁有人則沒有於四項聆訊中的任何一項提交商標表格第T12號確認出席聆訊。申請人於2017年1月6日就聆訊提交了書面陳述，其後在聆訊期間提交了論點大綱。

宣佈註冊無效申請理由

7. 本宣佈註冊無效理由指，申請人是一家在丹麥註冊的公司，自1915年成立以來經過一百年的發展，已經成為一家全球性製藥公司，在行業內具有領導地位。申請人致力於改善腦部疾病患者的生活質量，公司產品針對抑鬱症、焦慮症、精神病、癲癇、亨廷頓病、阿爾茨海默症和帕金森病等疾病。申請人在世界各地研發、生產、推廣和銷售藥物，在全球有數千名員工，市場網絡覆蓋超過一百個國家。

8. 申請人以多項的商標推廣及銷售其產品和服務，其中包括

“LUNDBECK”、和“”商標(統稱“申請人商標”)，當中的“LUNDBECK”元素不單是申請人的公司名稱，更加是其最主要的商標以及門戶商標。

9. 申請人指它早於2000年已在香港使用申請人商標，並就第5、9、10、16、35、38、40、41、42及44類貨品與服務，於2011年12月22日申請註冊“LUNDBECK”商標，申請編號302121317²。

10. 申請人早於90年代已在中國內地使用及註冊申請人商標。申

¹ 申請人起初由貝克•麥堅時律師事務所代表。

² 該商標註冊申請詳情的中文譯本見本無效理由附件 1。

請人亦在世界多個國家與地區就不同類別的商品及服務為其商標進行註冊申請。

11. 申請人認為，申請人商標通過廣泛長期使用與推廣於其大量的產品及服務上，已在全球(包括香港)取得極高的聲譽，並跟申請人專有地聯繫起來，公眾亦毫無置疑地以申請人商標識別申請人及其商品和服務。

12. 申請人指根據商標記錄，申請人得知商標擁有人的地址在內地武漢市，涉訟商標包含英文元素“LUNDBECK”，而其漢字元素“伦贝克”的發音明顯跟“LUNDBECK”的中文譯音相同。由於“LUNDBECK”是申請人的門戶商標，鑒於上述相對申請人及其商品和服務的高度顯著性等等，申請人認為涉訟商標不可能是商標擁有人巧合地創作出來的一項商標，涉訟商標明顯是商標擁有人抄襲申請人商標而得來的，其目的明顯是要誤導消費者，令他們相信商標擁有人的貨品或服務是由申請人提供或與申請人有關，以謀取私利。

13. 申請人根據以下條文提出本註冊無效申請：

- (a) 條例第 11(5)(b)；
- (b) 條例第12(5)(a)；以及
- (c) 條例第12(4)及5(1)(b)。

14. 申請人在該三項宣佈商標註冊無效申請中提交的個別宣佈註冊無效的理由，除了涉及的貨品/服務的類別和說明有所不同之外，內容跟本宣佈註冊無效理由的完全一樣，當中所依賴的條例條文亦言。

反陳述理由

15. 商標擁有人的主要反陳述理由如下：

伦贝克

- (a) 涉訟商標“**LUNDBECK**”跟申請人的“**LUNDBECK**”商標在構成、整體表現、讀音、含義等各方面各有其顯著性，而且差異甚大，所以並不構成近似商標；
- (b) 第 4、5 及 9 等類別商品與第 35 類別服務有明顯區別，加上商標之間的明顯差別，涉訟商標跟“**LUNDBECK**”商標在多項商品上的註冊沒有衝突；
- (c) 商標擁有人不認可申請人所指其“**LUNDBECK**”商標具有馳名性；
- (d) 若正如申請人指稱“**LUNDBECK**”商標在應用於相關藥物等商品上具有知名度，公眾會更加能夠清楚辨識涉訟商標的使用，不會產生混淆；以及
- (e) 商標擁有人在中國內地提交了多項商標註冊申請，申請人亦有作出反對但不成功。

16. 商標擁有人指涉訟商標的漢字元素“伦贝克”是整個標示的顯著部分，也聲稱“伦贝克”是南蘇丹共和國一都市的名稱，亦是國外一位網球選手的名字。商標擁有人認為，由於申請人的“**LUNDBECK**”商標已在市場上擁有自己的品牌含義，兩項商標的並存不會令公眾產生混淆和衝突。惟本人留意到，商標擁有人並沒有進一步解釋，他選用南蘇丹共和國一都市或是一位網球選手的名稱作為涉訟商標的顯著部分的原因，以及為何除了“伦贝克”之外也一併採用英文元素“**LUNDBECK**”作為涉訟商標的其餘部分。

17. 商標擁有人在該三項宣佈商標註冊無效申請中提交的個別反陳述理由，除了涉及的貨品/服務的描述有所不同之外，其內容跟本案的反陳述理由的完全一樣。

相關日期

18. 在本法律程序中，本人須考慮的日期是商標擁有人提交涉訟註冊申請的日期，即2010年11月15日（“相關日期”）。

證據

19. 申請人根據規則第47及42條提交的證據為其企業商標部的商標主管Kristiane Vandborg（“Ms Vandborg”），於2014年1月16日作出的法定聲明（“KV聲明”）及中文譯本連24項證物（“證物KV-1”至“證物KV-24”）。商標擁有人曾於2014年9月5日至2015年9月7日期間通過其時任代表港智國際知識產權代理有限公司³，先後五次向商標註冊處申請要求延展提交證據時限並獲得批准，但商標擁有人最終並沒有在指定限期內提交支持反陳述的證據。

申請人的證據

20. KV聲明第4至13段介紹申請人於1915年在丹麥哥本哈根成立，起初作為貿易公司，進行與機器、餅乾、糖果、人造甜味劑、相機、戲院設備等以至出租吸塵機有關的各種交易。“LUNDBECK”是申請人的公司名稱及門戶商標。自1924年起，申請人開始著重研究和生產藥物，設立藥理學、毒理學及生物學的研究單位，創造了與精神病藥物有關的商機。申請人早於第二次世界大戰初期已在瑞典成立了第一間海外附屬公司，並不斷把業務全力進行國際化。申請人於1980年代確定集中資源致力發展其在中樞神經系統藥物的地位，並繼續開拓國際市場，核心業務由研發到生產、推廣及銷售治療腦部疾病的藥物。“證物KV-1”是申請人網站<http://www.lundbeck.com/global>資料的列印本，以及其《靈北•中國宣傳手冊》和2006及2008年《靈北雜誌》（LUNDBECK MAGAZINE）的摘錄，介紹申請人的歷史及發展。本人從中留意到，申請人是在1996年首次在中國推出其產品。

³ 商標擁有人起初由 Fung, Law & Ng 律師行代表。

21. KV聲明第14至18段提及，申請人現時在中國、丹麥、法國、義大利及墨西哥均有生產設施，在世界各地(包括內地及香港)擁有銷售代表，在五十多個國家聘用了五千多名員工。申請人研發跟治療腦部疾病有關的產品在全球包括內地及香港約一百個地區經已註冊，有關資料見“證物KV-2”。申請人於1954及1997年先後成立了靈北基金(“The Lundbeck Foundation”)及靈北學院(“The Lundbeck Institute”)，以進行科研和通過教育活動及互聯網社區，改善普羅大眾對中樞神經系統疾病與治療等的認知。申請人在丹麥、中國及美國設有研究中心，“證物KV-4”是申請人的中國網站<http://www.lundbeck.com/cn> 摘錄的列印本，顯示靈北中國學院於2008年開始運作。

22. Ms Vandborg 在KV聲明第19至21段強調“LUNDBECK”是申請人的公司名稱及門戶商標，已使用於藥物差不多九十年，上文第8段提及的數個包含“LUNDBECK”元素的申請人商標，早於1950年代已在世界多個國家與地區就申請人在包括第5、9、16、41、42及44類別的商品或服務獲得註冊(見“證物KV-5”)。申請人亦於2011年12月22日就“**LUNDBECK**”標示針對十項類別貨物或服務(“申請人貨品或服務”)在香港提出商標註冊(見“證物KV-6”)。

23. KV聲明第22至26段描述申請人商標在全球包括中國大陸和香港廣泛使用於申請人商品及服務的情況與收益，相關細節在“證物KV-7”至“證物KV-9”有所交代。

24. KV聲明第27至40段詳細討論申請人商標在中國大陸和香港市場的使用情況。自1996年首次推出產品以來，申請人不斷在內地發展業務，包括在北京先後開設代表處，成立附屬公司從事醫藥資訊諮詢及產品推廣工作，透過不同管道廣泛地推廣及宣傳標有申請人商標的申請人貨品和服務。另外，申請人的靈北中國學院自2008年成立以來舉辦了超過一百場學術會議供超過四千名醫護、專家和保健專業人員參與，並出版與精神病學和神經病學相關的季刊，而該些資訊在申請人的中國網站亦唾手可得。申請人亦於2011年在上海成立了它在亞洲的第一所研發中心，方便大幅增加與中國及亞洲其他地區的企業和大學建立研發合作的機會。本人在“證物KV-10”至“證物KV-15”可以找到足以支持 Ms Vandborg 的說法的證據。

25. 根據Ms Vandborg所述，標有申請人商標的申請人貨品及服務自2000年開始一直在香港銷售，申請人也透過其附屬公司Lundbeck Export A/S 已在香港註冊了25種處方藥物。在2007至2011年期間，標有申請人商標的申請人貨品及服務在香港的年度銷售額達到四千至六千多萬港幣不等。在同期的推廣及宣傳費用有五百到六百多萬港幣。本人在“證物KV-16”至“證物KV-21”可以找到與銷售、推廣及宣傳有關的證據。多項資料亦顯示，申請人在中國大陸的名稱包括“H. Lundbeck A/S”、“LUNDBECK”、“丹麦灵北药厂”、“丹麦伦贝克制药”、“倫貝克公司”和“伦贝克公司”等等。

26. 經考慮上文引述的有關證據，另由于女士在聆訊中複述與強調，本人接納，申請人商標透過廣泛使用於申請人貨品或服務以及在世界多個地區包括香港和中國大陸的宣傳與推廣，申請人商標在相關日期就申請人貨品及服務已在相關市場取得十分高的商譽及聲譽，並能夠有效地令消費者把申請人商標跟申請人貨品及服務專有地聯繫起來。

27. KV聲明餘下部分(第41至51段)討論申請人認為涉訟商標跟申請人商標混淆地相似的原因，以及若不宣佈涉訟商標註冊無效的話會引致涉訟服務在來源上產生混淆及/或公眾被騙的嚴重後果等。Ms Vandborg 指，由於申請人商標具有高度顯著性及聲譽，身處中國大陸的商標擁有人必定早已知悉申請人及其商標的存在，在這情況下就涉訟商標進行註冊明顯是屬於“不真誠”行為。Ms Vandborg 亦指，商標擁有人在申請本商標註冊之外，其實亦就兩項與其他公司擁有的商標相同或相似的標示作出了效果相約的不真誠註冊申請。但在沒有該兩項商標註冊申請的完整資料的情況下，本人不適宜就它們作出任何推論。

28. 申請人在該三項宣佈商標註冊無效申請中亦分別援引KV聲明及中文譯本連“證物KV-1”至“證物KV-24”，以支持其宣佈註冊無效理由。本人在本註冊無效申請中就KV聲明以及“證物KV-1”至“證物KV-24”所作出的觀察與結論(如有的話)也適用於該三項宣佈商標註冊無效申請。

29. 另外，申請人在其書面陳述及/或論點大綱提及一些申請人

認為與本案有關的額外商標、條例條文和事宜。由於該些商標及條例條文沒有在本宣佈註冊無效理由中出現，而該些事宜亦沒有採用法定聲名或誓章提交，本人已在聆訊期間向于女士表明本人在處理本案時不會考慮該等額外的資料。

根據條例第11(5)(b)條提出的反對

30. 本人首先考慮條例第11(5)(b)條的理據，如有需要，會緊接考慮申請人的其他理據。

31. 條例第11(5)(b)條訂明：

“(5) 如一

(a)

(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。”

32. 條例第11(5)(b)條並無界定“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(第379頁)，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。”⁴

⁴ 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

33. 在決定某商標註冊申請人是否不真誠地提出該註冊申請時，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] F.S.R.10 一案中，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。”⁵

34. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 一案中，審理該案的獲委任人員明確指出“不誠實綜合測試”的準則：

“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知道甚麼。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。”⁶

35. 高等法院原訟法庭在 *深圳市德力康電子科技有限公司 v JOO-SIK-HOI-SA LG (LG CORPORATION)*(HCMP 881/2013) 一案中，亦應用了上述法律原則。

36. 綜合以上所述，在決定商標擁有人是否不真誠地提出涉訟註冊申請這問題上，本人必須考慮其在提出申請時，對申請人商標及

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.”

⁵ 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.”

⁶ 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.”

其使用情況的認知，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，而這與商標擁有人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

37. 本人亦明白，指某項商標註冊申請屬“不真誠地提出的”是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。

涉訟商標

38. 涉訟商標“**伦贝克** **LUNDBECK**”是一項純文字標示，由三個簡體漢字“伦贝克”和一項全大寫英文元素“LUNDBECK”以上漢下英的排列方式組成，標示整體並沒帶花巧，惟兩項元素的排列方式相信是要表達“伦贝克”是“LUNDBECK”的中文音譯，反之亦然。

39. 上文第16段描述商標擁有人指涉訟商標的漢字元素是整個標示的顯著部分，也聲稱“伦贝克”是南蘇丹共和國一都市的名稱，亦是國外一位網球選手的名字。至於為何選用該都市或該位網球選手的名稱作為涉訟商標的顯著部分的原因，商標擁有人則沒有交代。商標擁有人亦認為，由於申請人的“**LUNDBECK**”商標已在市場上擁有自己的品牌含義，涉訟商標與申請人商標的並存不會令公眾產生混淆和衝突。面對著包括“不真誠”的嚴重指控，商標擁有人卻沒有舉證支持他的反陳述。

40. 商標擁有人不單沒有否認知悉申請人及申請人商標的存在，更公然地指出申請人的“**LUNDBECK**”品牌含義在市場上已是為人所知，那他必然對申請人在中國大陸的“倫貝克”或“伦贝克”等的公司名稱不會陌生。商標擁有人沒有提及他與申請人有任何業務上的關連，但涉訟商標卻明確地指向申請人與申請人商標。

41. 本人認為，商標擁有人為何採用“伦贝克”以及“**LUNDBECK**”作為涉訟商標的兩項元素的唯一推論是，商標擁有人

在提出涉訟註冊申請之前已知曉申請人與申請人商標，涉訟商標毫無疑問是商標擁有人從抄襲及組合申請人的公司名字、品牌或申請人商標而得來的，就類別35服務在香港提交涉訟註冊申請，其意圖明顯是要借助申請人或申請人商標的名聲從中牟取利益。

42. 如上文第三段所描述，除了涉訟商標註冊之外，商標擁有人於2009年11月至2011年4月期間，以同一項“**伦贝克** LUNDBECK”商標先後分別申請及取得商標註冊2(類別25貨品)、商標註冊3(類別18貨品)及商標註冊4(類別5貨品)。本人認為，這四項個別但連續的商標註冊申請整體而言，足以顯示商標擁有人經年及慣性地抄襲申請人的品牌或標示，並且最終成功把“**伦贝克** LUNDBECK”商標就與申請人的業務性質相同或相類似的類別5貨品進行註冊(即商標註冊4)。縱使商標註冊4的申請日期均在相關日期之後，考慮到該三項商標註冊申請的提交某程度上反映商標擁有人在提交涉訟商標註冊申請之時的精神狀態或企圖，本人認為該三項商標註冊的存在對本人考慮本註冊無效申請有一定的參考價值，⁷ 並且有助於支持申請人對商標擁有人的指控。

43. 經考慮所有與本案有關的事實後，本人認為，按照商標擁有人所知的事實，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。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)條宣佈涉訟商標的註冊無效。

根據條例第 11(5)(b)及 53(3)條以外提出的申請理由

44. 由於本人已根據條例第11(5)(b)及53(3)條的理據宣佈涉訟商標的註冊無效，本人亦無須再考慮申請人根據上文第13段所載其他條文的理據。

⁷ 參照 *Hotel Cipriani Srl v Cipriani (Grosvenor Street) Ltd* [2009] R.P.C. 9 第 167 段)。判詞原文：“Although the relevant date is the application date, later evidence is relevant if it casts light backwards on the position as at the application date.”

訟費

45. 由於本註冊無效申請成立，本人判予申請人訟費。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
(謝貝茜代行)

2017年7月10日