

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 301839033

商標： 香港南聯製藥廠有限公司
類別： 35
申請人： 周榮亮以德國華沙製藥廠之名營業
反對人： 香港濟眾堂中藥廠有限公司

所作決定的理由陳述

背景

1. 周榮亮以德國華沙製藥廠之名營業(“申請人”)於 2011 年 2 月 21 日根據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“涉訟註冊申請”), 涉訟註冊申請的編號為 301839033 :

香港南聯製藥廠有限公司

(“涉訟商標”)

2. 涉訟註冊申請涵蓋以下服務：

類別 35

廣告，組織商業或廣告展覽，組織技術展覽，進出口代理，推銷(替他人)，人員招收，商業區遷移，計算機數據庫信息系統化，會計，自動售貨機出租；以上貨品全包括在第 35 類。

(“涉訟服務”)

3. 有關涉訟註冊申請的詳情於 2011 年 6 月 30 日公佈。香港濟眾堂中藥廠有限公司(“反對人”)於 2011 年 7 月 11 日提交反對涉訟註冊申請的通知及反對理由的陳述。其後，申請人及反對人就本案於下述日期提交以下文件：

2011 年 8 月 23 日 申請人提交反陳述(“反陳述”)
2012 年 8 月 21 日 反對人提交其董事總經理劉楚武先生於 2012 年 8 月 17 日作出的法定聲明(“劉氏聲明”)

4. 申請人沒有按商標規則(第 559A 章)(“規則”)第 19 條提交支持涉訟註冊申請的證據。
5. 有關本案的聆訊定於 2014 年 9 月 26 日於本人席前進行。反對人按規則第 74(5)條的時限提交通知，¹ 以確認將會出席該聆訊，而申請人則沒有提交該通知。根據上述條文，申請人被視為不打算出席聆訊。反對人由江炳滔律師事務所的陳達暢先生代表出席聆訊。

相關日期

6. 本案須考慮的相關日期是 2011 年 2 月 21 日，即申請人提交涉訟註冊申請的日期。

反對人的背景

7. 反對人提交的證據顯示它是鴻運貿易集團(“鴻運集團”)的成員。鴻運集團始創於 1992 年，當時它承接 1950 年代在香港建立的品牌“濟眾堂”並重新營運，主要經營治療及保健產品、批發及代理中西葯以及各類進出口貿易的業務。鴻運集團在 1997 年設立自家的生產廠房，拓展中西葯製造、加工及包裝等業務。
8. 反對人於 2002 年 9 月在香港成立，經營包括“濟眾堂”品牌等的中成葯生產、加工及包裝等業務。
9. 鴻運集團早在 1998 年已在香港就醫葯產品使用“南聯”或包含“南聯”的標誌(統稱“南聯”標誌)，並自此持續在香港使用，而反對人亦分別於 2003 年及 2004 年就以下標誌取得香港的商標註冊，

¹ 指明表格 T12。

有關商標的詳細資料如下：

商標編號 300051678 (“1678 號商標”)

商標：



貨品說明： 類別 5
藥劑；全包括在第五類²

註冊日期： 2003 年 7 月 23 日

商標編號 300251595 (“1595 號商標”)

商標：



貨品說明： 類別 5
藥劑；全包括在第五類³

註冊日期： 2004 年 7 月 19 日

10. 1678 號商標亦在中國內地及澳門就類別 5 的貨品取得商標註冊。⁴

11. 反對人提交的證據包括大量由鴻運集團屬下的公司發出的銷售單據副本，⁵單據顯示的產品包括一系列的“南聯”醫藥產品(“南聯產品”)，當中包括南聯特效通血丸、南聯追風透骨丸、南聯秘製

² 英文原文：“pharmaceutical preparations; all included in Class 5.”。

³ 英文原文：“pharmaceutical preparations; all included in Class 5.”。

⁴ 劉氏聲明的“證物二”。

⁵ 劉氏聲明的“證物五”。

追風油、南聯追風透骨活絡油、南聯四季安心油、南聯秘製龍油及南聯強力滲透止痛活絡膏等。單據的日期由 1998 年至 2012 年，而南聯產品的客戶是位於香港的多間藥房。反對人亦提交在香港銷售南聯產品的批發商和零售商的名稱及地址清單。⁶

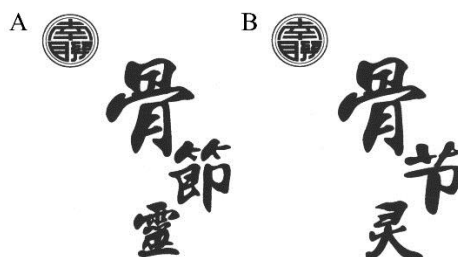
12. 劉氏聲明更提供鴻運集團自 2006 年至 2010 年銷售南聯產品的數據，該等產品每年的銷售額約為港幣 44,000 元至 74,000 元。⁷ 而銷售量則由 2008 年的 1224 盒增加至 2010 年超過 2000 盒。⁸

申請人的背景

13. 申請人沒有提交任何證據，而他在反陳述中只提出對本案的觀點。他主動提及鴻運貿易(國際)有限公司於 2010 年就以下標誌取得的註冊：

商標編號 301760193(“0193 號商標”)

商標：



貨品說明：

類別 5

藥品類：全包括在第五類

註冊日期：

2010 年 11 月 10 日

14. 申請人認為涉訟服務為類別 35 的服務，而 0193 號商標所涉及的貨品乃類別 5 的藥品，因此，涉訟商標與 0193 號商標沒有實際的關係，也沒有任何圖案上的衝突。

⁶ 劉氏聲明的“證物七”

⁷ 劉氏聲明第 15 段。

⁸ 劉氏聲明第 16 段。

條例第 11(5)(b)條

15. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如—

(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。”

16. 條例沒有界定“不真誠”一詞的涵義，但是，聯合王國商標法第 3(6)條與條例第 11(5)(b)條相近，⁹ 而當地的法庭就“不真誠”的涵義曾作出詮釋，因此該等案例對本案具有參考價值。

17. 在 *Gromax Plasticulture Ltd. v Don & Low Nonwovens Ltd.*¹⁰ 一案中，Lindsay J.就“不真誠”一詞提出以下的意見：

“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。”¹¹

18. 在決定某商標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*

⁹ 聯合王國商標法第 3(6)條的英文原文如下：“A trade mark shall not be registered if or to the extent that the application is made in bad faith.”

¹⁰ [1999] R.P.C. 367 第 379 頁。

¹¹ 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.”

*Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)*¹²一案中，英國上訴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。”¹³

19. 在 *Ajit Weekly Trade Mark*¹⁴一案中，獲委任人員指出，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。¹⁵
20. 反對人聲稱“南聯”標誌為自創商標，具有相當的顯著性。它並指控申請人是抄襲該標誌及不真誠地提出涉訟註冊申請。

涉訟商標

21. 涉訟商標是一間有限公司的名稱。“南聯”沒有定義，亦非相關行業常用的文字組合，因此，它是涉訟商標(即該公司名稱)中最具識別性的元素。

是否知悉鴻運集團及“南聯”標誌？

22. 反對人提供的證據顯示，鴻運集團自 1998 年起使用“南聯”標誌，而鴻運集團經營的南聯產品以及使用的“南聯”標誌，已在本案的相關日期前建立了一定的商譽。

¹² [2005] F.S.R.10.

¹³ 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.”

¹⁴ [2006] R.P.C. 25.

¹⁵ 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.”

23. 雖然涉訟服務乃類別 35 的廣告及其他商業服務，但從涉訟商標的文字組合及申請人的營業名稱(即德國華沙制藥廠)可以知悉，申請人提供(或擬提供)的商業服務極可能是與醫藥產品有關(例如推廣藥品或辦理藥品的進出口手續等)。由此推論，申請人主要的客戶應該是製藥廠或醫藥產品的分銷商或代理商，而他對藥品的市場亦應該有一定的認識。
24. 鴻運集團在香港大約有二十年的歷史，經營治療及保健產品、生產中成藥、批發及代理中西藥等，業務範圍非常廣泛，而在市場上亦有一定的聲譽。由此看來，該集團理應是申請人的目標或潛在客戶。
25. 反對人指涉訟商標最顯著及主要的元素正是鴻運集團使用的“南聯”標誌，它更指控申請人抄襲“南聯”標誌及不真誠地提出涉訟註冊申請。面對反對人提出的嚴重指控，申請人從沒有否認在本案的相關日期，已知悉鴻運集團的商譽及其“南聯”標誌。他亦從沒有解釋涉訟商標中“南聯”的組合的意念來由，或指明涉訟商標的創作者的身份。如果說申請人是在純粹巧合的情況下，使用與鴻運集團相同的“南聯”標誌作為涉訟商標最顯著的元素，實在令人難以置信。對於反對人的指控，申請人既沒有正面回應，亦沒有提交證據作出反駁，更沒有出席聆訊。
26. 從本案的證據看來，本人認為申請人在本案的相關日期已知悉“南聯”標誌。此外，反對人指控申請人抄襲“南聯”標誌的表面證據成立，而申請人並沒有提交任何證據推翻上述的表面證據。
27. 按照申請人所知的事實，他提交涉訟註冊申請的決定會被採用恰當標準的人士視為不真誠。
28. 基於以上的原因，本人現裁定反對人提出的反對成立，因此，涉訟商標不得註冊。

結論及訟費

29. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。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
(吳凱詩代行)
2014 年 12 月 8 日