

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 301860156



商標：

類別： 5

申請人： 鴻運貿易(國際)有限公司

反對人： 周榮亮以健臨藥業之名經營

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2011 年 3 月 16 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)就以下商標提交註冊申請(“該註冊申請”)：



(“涉訟商標”)

2. 該註冊申請涉及的貨品(“涉訟貨品”)如下：

類別 5

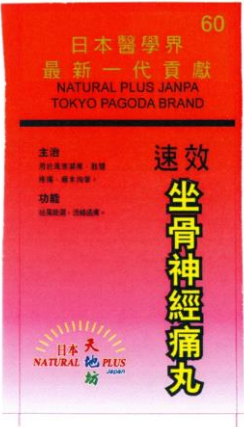
藥品：全包括在第五類

3. 該註冊申請的詳情於 2011 年 5 月 6 日公布。反對人於 2011 年 6 月 23 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”),其後獲得商標註冊處處長(“處長”)的許可,按照反對人於 2011 年 9 月 2 日交給處長的文本修訂其反對通知(“經修訂的反對通知”)。申請人於 2011 年 11 月 22 日提交反陳述。

4. 有關反對的聆訊於 2015 年 1 月 23 日在本人席前進行。申請人由江炳滔律師事務所的陳達暢先生代表出席聆訊。反對人缺席有關聆訊。

反對理由

5. 根據經修訂的反對通知,反對人是以下註冊商標(“反對人商標”)的擁有人:

商標	商標編號	註冊日期	註冊貨品
	301445823	2009 年 10 月 9 日	<p><u>類別 5</u></p> <p>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;中西式藥用營養食品及飲品;中西式藥用保健食品及飲品;中西草藥製成品;中西藥材及其製品;中西藥酒及其製品;生理及生化藥品;放射性藥物;醫療用品、食品、飲料及浸液;人及動物用的醫藥品、藥物、藥劑、藥膏、藥油、藥丸、藥丹、藥水、藥液、藥糖、藥粉、藥散、藥錠、藥茶、藥酒、醫藥膠囊、醫藥片劑、醫藥滴劑、醫藥貼劑、醫藥搽劑、醫藥栓劑、醫藥敷劑、醫藥針劑、醫藥凝膠、醫藥氣體;血液製品(醫用);個人用調節生理藥品;戒煙藥品;乾製藥用菌;醫用營養補充品、魚油製品、枇杷露、卵磷脂製品、大豆異黃酮製品、蔘茸製</p>

		<p>品、靈芝破壁孢子製品、骨膠原製品、羊胎素製品、蘆薈製品、蟲草製品、維生素製品、維他命製品、王漿及其製品；減肥藥品及飲料(醫用)；降脂藥品及飲料(醫用)；排毒藥品及飲料(醫用)；非營養性的食用植物纖維；醫療用衛生輔助材料及用品；化妝品除外的個人及動物保健及衛生製劑；毛髮促生劑；催生劑；人用生物製劑、疫苗、抗生素、荷爾蒙；醫用注射胎盤素及葡萄糖；防蚊及驅蚊製劑；非人用除臭劑；漱口劑(藥用)；淨化製劑；除黴化學製劑；含藥性洗滌劑；醫療用浴泥、浴鹽；消毒及消炎用品、製劑、啫喱、紙巾、藥品、藥水；殺精子用品；殺微生物用品；殺菌及抗菌用品；殺蟲用品；殺蟻用品；殺鼠用品；殺蟑螂用品；農藥；消滅有害植物製劑；防蛀用品；氨基酸溶液；隱形眼鏡保存液、清潔液及片劑；漂白粉(消毒)；醫用牙用光潔劑；醫用無菌布及織物、通氣膠布、外科和矯形用黏固劑、潤滑軟膏、棉花、藥用酒精、紗布、膏布、繃帶、膠帶、縫合皮膚傷口用膠布、磁性穴道貼布；已裝藥急救箱；醫用保健袋；急救包；中藥袋及枕；失禁用衣、尿褲、尿片；月經衛生用品；女性衛生用品；懷孕診斷用化學劑；嬰兒奶粉；嬰兒用含乳麵粉；蛋白及白朊牛奶；哺乳用墊；以上貨品全包括在第五類。</p>
--	--	--

6. 反對人認為涉訟商標與反對人商標相類似，而兩者涉及的貨品相同，因此申請人提交該註冊申請有可能令公眾產生混淆。換言之，反對人是根據條例第 12(3)條對該註冊申請提出反對。

反陳述

7. 申請人在反陳述內則表示反對人提出的理由不成立，因為兩個商標的名稱存在極大的差距，故此涉訟商標即使獲得註冊亦不會令公眾產生混淆。

反對人的證據

8. 反對人提交一份由周榮亮本人於 2012 年 5 月 18 日在觀塘民政事務處作出的法定聲明(“周氏聲明”)作為支持反對的證據。周氏聲明的內容十分簡短，主要提及反對人是一所成立於 1981 年並經營各種中成藥及保健食品的製造及加工業務的企業，而反對人商標為反對人所經營的產品[品牌]之一。然而，周氏聲明並沒有附載任何證物以支持以上論述。

申請人的證據

9. 申請人的證據包括一份由其董事總經理劉楚武於 2012 年 11 月 13 日作出的法定聲明(“劉氏聲明”)及 2013 年 6 月 14 日作出的補充法定聲明(“劉氏補充聲明”)。支持該註冊申請的事實陳述主要載於劉氏聲明，而劉氏補充聲明的作用只為修正劉氏聲明內的一個文書錯誤。

10. 根據劉氏聲明，申請人是鴻運貿易集團(“鴻運貿易集團”)的成員。鴻運貿易集團始創於 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、批發及代理中西藥以及各類進出口貿易的業務。鴻運貿易集團在 1997 年設立自家的生產廠房，拓展中西藥製造、加工及包裝等業務。

11. 劉氏聲明亦提到，申請人早於 2004 年已就載有涉訟商標的藥品與其客戶簽訂經銷協議銷售有關貨品。申請人多年來亦花費

了不少金錢和人力就各個包含  元素的商標在香港提交註冊

申請，有關註冊的詳情如下：

商標	註冊編號	註冊日期	註冊貨品
	301468026	2009年11月6日	類別 5 藥品，全包括在第五類。
	301914921	2011年5月12日	類別 5 藥品類：全包括在第五類
	301914930	2011年5月12日	類別 5 藥品類：全包括在第五類

12. 劉氏聲明附有 3 件證物，內容撮要如下：

證物編號	證物描述
證物一	申請人與其客戶於 2004 年簽訂就“東京紅塔速效坐骨神經痛丸”的藥品經銷協議副本及相關銷售發票副本
證物二	申請人擁有的 301468026、301914921 及 301914930 號商標的商標記錄及商標註冊證明書副本
證物三	申請人在互聯網就“坐骨神經痛”進行關鍵字檢索的結果列印本

相關日期

13. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2011 年 3 月 16 日（“相關日期”），即申請人提交該註冊申請的日期。

根據條例第 12(3)條提出的反對

14. 條例第 12(3)條列明： -

「符合以下情況的商標不得註冊 -

- (a) 該商標與某在先商標相類似；
- (b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務(“前者”)提出，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者相同或相類似；及
- (c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。」

15. 對於條例第 12(3)條所提及的“在先商標”的涵義，條例第 5 條列明： -

「(1) 在本條例中，“在先商標”(earlier trade mark) 就另一商標而言，指 -

- (a) 在顧及就每一有關商標而聲稱具有的優先權(如有的話)下，註冊申請日期較該另一商標的註冊申請日期為早的註冊商標；或……」

16. 由於反對人商標的註冊申請日期較相關日期為早，根據條例第 5(1)(a)條，反對人商標就涉訟商標而言是一個在先商標。

17. 條例第12(3)條主要規定，某商標 (“商標甲”) 如因為與在先商標 (“商標乙”) 相類似，以及因為商標甲申請註冊範圍內的貨品或服務，與商標乙註冊範圍內的貨品或服務相同或相類似，以致就其申請註冊範圍內的貨品或服務使用商標甲時相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊。

18. 根據條例第7(1)條，在決定任何商標的使用是否相當可能會令公眾產生混淆時，處長可考慮所有在個案中情況下屬有關的因素，包括該使用是否相當可能會使人聯想到某在先商標。

19. 在評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及使用時是否相當可能會令公眾產生混淆這些問題時，香港高等法院上訴法庭在 *Tsit Wing (Hong Kong) Co Ltd v TWG Tea Co Pte Ltd* [2015]1 HKLRD 414 一案的判決中¹引用了英國上訴法庭 Kitchin 法官在 *Specsavers International Healthcare Ltd v Asda Stores Ltd* [2012] FSR 19 一案中從眾多相關案例歸納出的以下基本原則：

- (i) 產生混淆的可能性必須整體地判斷，並考慮所有相關因素；²
- (ii) 在判斷時，必須以有關貨品或服務的一般消費者的眼光判斷，而這些消費者應視為在合理程度上掌握充分資料、善於觀察和謹慎，但甚少有機會直接比較不同的商標，往往要依賴保留在記憶中不全的印象。再者，有關消費者的注意力會根據不同的有關貨品或服務類別而有所不同；³
- (iii) 一般消費者通常會整體地看一個商標，而不會進一步分析它的各項細節；⁴
- (iv) 在判斷有關商標在視覺、聽覺或概念上是否相類似時，必須以該等商標給人的整體印象為依歸，並應特別注意商標的顯著和主要部分；但當只有在一個複合商標的所有其他部分也可被忽略的情況下，才可以只以該商標的主要部分作比較；⁵
- (v) 然而，在某些情況下，一個複合商標所給予公眾的整體

¹ 判詞第 35 段

² 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

³ 英文原文：“The matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods or services in question, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably circumspect and observant, but who rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind, and whose attention varies according to the category of goods or services in question.”

⁴ 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

⁵ 英文原文：“The visual, aural and conceptual similarities of the marks must normally be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components, but it is only when all other components of a complex mark are negligible that it is permissible to make the comparison solely on the basis of the dominant elements.”

印象可能被該商標的一個或多個部分支配；⁶

- (vi) 除一般情況當商標給人的整體印象主要視乎該商標的主要部份之外，一個複合商標中的某個與在先商標對應的元素在某些情況下亦有可能具有獨立的顯著地位，縱使它並不一定構成該商標的一個主要部份；⁷
- (vii) 貨品與服務之間較低的相類似程度可以被商標之間較高的相類似程度抵銷，反之亦然；⁸
- (viii) 如在先商標因其本身或因其付諸使用而具高度顯著性，與其相同或相類似的商標令公眾產生混淆的機會便愈大；⁹
- (ix) [就評估商標是否相當可能令公眾產生混淆而言，]單單引起聯想(即在後商標僅令人想起在先商標)並不足夠；¹⁰
- (x) 單單由於商標享有聲譽而有可能引起聯想，並不能構成推定該商標令公眾產生混淆的可能性的理由。；¹¹
- (xi) 如兩個商標之間引起的聯想導致公眾錯誤以為兩者的貨品[或服務]源自相同或有經濟連繫的企業，則會令公眾產生混淆。¹²

20. 參考上述的原則，如要判斷涉訟商標使用於涉訟貨品時會否相當可能令相關的消費者產生混淆，本人必須考慮涉訟商標與反對人商標是否相類似，及涉訟貨品與反對人商標所註冊的貨品

⁶ 英文原文：“Nevertheless, the overall impression conveyed to the public by a composite trade mark may, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components.”

⁷ 英文原文：“And beyond the usual case, where the overall impression created by a mark depends heavily on the dominant features of the mark, it is quite possible that in a particular case an element corresponding to an earlier trade mark may retain an independent distinctive role in a composite mark, without necessarily constituting a dominant element of that mark.”

⁸ 英文原文：“A lesser degree of similarity between the goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa.”

⁹ 英文原文：“There is a greater likelihood of confusion where the earlier trade mark has a highly distinctive character, either per se or because of the use that has been made of it.”

¹⁰ 英文原文：“Mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient.”

¹¹ 英文原文：“The reputation of a mark does not give grounds for presuming a likelihood of confusion simply because of a likelihood of association in the strict sense.”

¹² 英文原文：“If the association between the marks causes the public to wrongly believe that the respective goods [or services] come from the same or economically-linked undertakings, there is a likelihood of confusion.”

是否相同或相類似。另外，本人亦必須考慮一切相關的因素，以評定相關的消費者是否相當可能會因此產生混淆。

商標的比較

21. 涉訟商標是一個由多個文字及圖案元素組成的長方形商標。在眾多元素中，以處於商標右方、由上至下直排寫成的六個中文字“坐骨神經痛丸”最為顯眼。“坐骨神經痛丸”之上有兩個字體較小並橫向寫成的中文字“速效”。涉訟商標的其他元素包括處於商標上方的兩行中文字“全新超速效”及“最新一代貢獻”、右上方的數目字“60”、左下方的中文字“東京紅塔”和紅塔圖案、以及左方的一堆日本文字，但它們的字體及面積均較中文字“坐骨神經痛丸”小得多。此外，涉訟商標的上半部分有一條橫向直線。整個涉訟商標呈長方形，以由深至淺的漸進紅色作為背景。

22. 反對人商標亦是一個由多個文字及圖案元素組成的長方形商標。同樣地，反對人商標最為顯眼的元素是處於商標右方、由上至下直排寫成的六個中文字“坐骨神經痛丸”。“坐骨神經痛丸”之上亦有兩個字體較小並橫向寫成的中文字“速效”。反對人商標的其他元素包括處於商標上方的中文字“日本醫學界”及“最新一代貢獻”、英文字“NATURAL PLUS JANPA”及“TOKYO PAGODA BRAND”、右上方的數目字“60”、左下方的文字“日本”、“天地坊”、“NATURAL PLUS”、“Japan”和拱橋形狀的圖案、以及左方的一堆中文字，但以上各項元素的字體及面積均較中文字“坐骨神經痛丸”小得多。此外，反對人商標的上半部分有一條橫向直線。整個反對人商標呈長方形，以由深至淺的漸進紅色作為背景。

23. 代表申請人的陳先生認為，“坐骨神經痛丸”為產品名稱，就涉訟貨品而言具有描述性(即指醫治坐骨神經痛的藥物)及屬於非顯著元素，並不具備任何識別的作用。因此，雖然兩個商標中的“坐骨神經痛丸”所佔面積較大，但有關消費者會視涉訟商標的中文字“紅塔”和塔圖案為更重要的元素，亦會視中文字“天地坊”、英文字“NATURAL PLUS”及光源圖案為反對人商標的主要及顯著部分。考慮到兩個商標的顯著部分，陳先生認為涉訟商標與

反對人商標無論在視覺、聽覺及概念上均並不相類似。

24. 本人並不認同陳先生的論述。根據上文第 19 段引述的原則，在判斷有關商標在視覺、聽覺或概念上是否相類似時，本人必須以該等商標給人的整體印象為依歸，並應特別注意商標的顯著和主要部分。一般消費者通常會整體地看一個商標，而不會進一步分析它的各項細節。此外，消費者甚少有機會直接比較不同的商標，往往要依賴保留在記憶中不全的印象。因此，在考慮涉訟商標與反對人商標是否相類似時，單單選取涉訟商標的某個部分與反對人商標的某個對應的部分作比較並不恰當；正確的做法是整體地考慮兩個商標給予有關消費者的印象以判斷它們在視覺、聽覺或概念上是否相類似。

25. 整體而言，本人認為涉訟商標與反對人商標在視覺上給予有關消費者的印象極之相似。涉訟商標與反對人商標均採用直豎長方形設計，而且都是以由深至淺的漸進紅色作背景。即使撇除顏色的因素¹³，無論從商標內各個元素的排列、佈局或構圖方面作比較，兩個商標的相似程度都很高。在文字元素方面，涉訟商標與反對人商標內最搶眼及令人注意的元素都是處於商標右方並以直排寫成的中文字“坐骨神經痛丸”。有關文字的字體明顯地較為粗大，而其字體及所佔面積與商標內的其他文字相比均大上好幾倍。雖然有關消費者有可能把“坐骨神經痛丸”視為產品名稱或具描述性的元素，但考慮到涉訟商標與反對人商標其餘的文字部分的面積較細及並不起眼，加上消費者通常只會整體地看一個商標而不會進一步分析它的各項細節，本人認為有關消費者只會記得“坐骨神經痛丸”為兩者的主要文字元素，而縱使其他不同元素的存在(例如涉訟商標的“東京紅塔”和紅塔圖案、及反對人商標的“天地坊”、“NATURAL PLUS”等)，兩個商標給予有關消費者的整體視覺印象是十分相近的。

26. 在聽覺方面，考慮到“文字較圖案響亮”(words speak louder than devices)及消費者一般只會讀出最顯眼及令人注意的元素，本人認為有關消費者會把涉訟商標及反對人商標均讀為“坐骨神

¹³ 涉訟商標與反對人商標皆沒有包含任何顏色是商標要素的聲稱。

經痛丸”或“速效坐骨神經痛丸”。因此，涉訟商標與反對人商標在發音上相同。此外，本人並不接納申請人的說法，指消費者會把涉訟商標的“紅塔”及反對人商標的“天地坊”、“JANPA”及“PAGODA”等文字讀出，因為這些都是一些較為次要的元素，而消費者亦不大可能只選擇性地將一行文字的某個字讀出(如“TOKYO PAGODA BRAND”的“PAGODA”)。

27. 在概念方面，涉訟商標與反對人商標內的各個元素所表達的意義皆極之相似。涉訟商標的“速效坐骨神經痛丸”、“全新超速效”及“最新一代貢獻”，與反對人商標的“速效坐骨神經痛丸”、“日本醫學界”及“最新一代貢獻”都是一些描述涉訟貨品的功能及特徵的元素。此外，涉訟商標的“東京紅塔”和紅塔圖案與反對人商標的“TOKYO PAGODA BRAND”在語義上相近，而反對人商標內的“日本”、“Japan”等文字與涉訟商標內的一堆日本文字都會令人聯想到涉訟貨品與日本有關。整體而言，涉訟商標與反對人商標在概念上有著高度的相類似。

28. 綜合以上各點，本人認為涉訟商標與反對人商標在視覺、聽覺及概念上皆十分相類似。

貨品的比較

29. 涉訟貨品是屬於類別 5 的“藥品”。反對人商標所註冊的貨品包括同屬類別 5 的醫用和獸醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用營養品；膏藥；中西式藥用營養食品及飲品；中西式藥用保健食品及飲品；中西草藥製成品；中西藥材及其製品；中西藥酒及其製品；放射性藥物；醫療用品、食品、飲料及浸液；人及動物用的醫藥品、藥物、藥劑、藥膏、藥油、藥丸、藥丹、藥水、藥液、藥糖、藥粉、藥散、藥錠、藥茶、藥酒、醫藥膠囊、醫藥片劑、醫藥滴劑、醫藥貼劑、醫藥搽劑、醫藥栓劑、醫藥敷劑、醫藥針劑、醫藥凝膠、醫藥氣體；個人用調節生理藥品；戒煙藥品等。毫無疑問，本人認為兩者屬相同或高度相類似的貨品。

產生混淆的可能性

30. 根據有關原則，產生混淆的可能性必須整體地判斷，並考慮所有相關因素。

31. 在判斷時，本人必須以有關貨品的一般消費者的眼光判斷，而這些消費者應視為在合理程度上掌握充分資料、善於觀察和謹慎，但甚少有機會直接比較不同的商標，往往要依賴保留在記憶中不全的印象。

32. 陳先生認為，由於涉訟貨品屬於藥品，有關消費者在選購有關貨品時會格外謹慎和小心，因此亦會更容易察覺出不同商標的差異。本人同意這個觀點。涉訟貨品的一般消費者包括對藥品有需要的普羅市民、以及負責處方藥物的醫護人員。考慮到有關貨品為藥品而非普通消費品，而消費者若誤買了不同品牌或偽冒的藥品有可能對身體構成損害，本人認為消費者在購買有關產品時對商標的謹慎程度，會較購買一般貨品時為高。然而，本人亦考慮到涉訟貨品的體積和包裝一般比較細小，有關消費者在檢視有關貨品時更難察覺出貨品上商標的次要或微細元素，而往往只會留意到商標最顯眼及主要的元素。

33. 在評估產生混淆的可能性時，另一個本人須考慮的因素是反對人商標在相關日期的顯著性。根據有關原則，如在先商標因其本身或因其付諸使用而具高度顯著性，與其相同或相類似的商標令公眾產生混淆的機會便愈大。因此，本人須決定反對人商標是否因其本身或因其付諸使用而具有高度顯著性。

34. 如上文所述，本人認為反對人商標的主要元素“坐骨神經痛丸”就有關貨品而言的顯著性並不高。不過，考慮到各項文字及圖案元素的組合，本人認為反對人商標整體而言具有低至中等程度的顯著性。

35. 本人繼而須考慮反對人商標的顯著性有否因其付諸使用而進一步提升。儘管反對人聲稱反對人商標為反對人所經營的產品

[品牌]之一，然而他並沒有交代有關使用的詳情或提交任何證物以支持以上說法。有見及此，本人認為沒有證據顯示反對人商標的顯著性因其於相關日期前付諸使用而有所增強。

36. 經過上文第 21 至 28 段的分析，本人裁定涉訟商標與反對人商標在無論在視覺、聽覺及概念上皆十分相類似。此外，涉訟貨品與反對人商標所註冊的貨品相同或相類似。雖然有關消費者在購買涉訟貨品時會較為謹慎，但涉訟貨品的細小體積會令消費者更難察覺出不同商標的微細差異。考慮到上述因素的綜合效果，本人認為當涉訟商標應用於涉訟貨品時，相當可能會使公眾產生混淆，導致他們錯誤以為申請人的貨品與反對人的貨品源自相同或有經濟連繫的企業。

37. 基於以上理由，本人裁定反對人根據條例第 12(3)條提出的反對成立。

條例第 13 條：誠實的同時使用

38. 根據條例第 13(a)條，凡處長信納某商標和有關在先商標或其他在先權利曾有誠實的同時使用的情況，則第 12 條(拒絕註冊的相對理由)並不阻止該商標的註冊。雖然申請人並沒有明確表示他會依賴條例第 13 條的辯護理由，但有見於申請人曾提交證據，為完整起見，本人仍打算考慮涉訟商標能否基於誠實同時使用的情況而獲准註冊。

39. 審視過申請人提交的資料後，本人認為沒有足夠證據可令本人信納涉訟商標和反對人商標曾有誠實的同時使用的情況。簡言之，除了在劉氏聲明證物一內的一份 2004 年簽訂的藥品經銷協議及兩份同年的銷售發票副本外，申請人沒有提供任何證據可支持涉訟商標曾於相關日期之前已在香港使用的論述，更遑論證明與反對人商標曾有誠實同時使用的情況。因此，本人裁定涉訟商標並不能依據條例第 13 條的理由而獲准註冊。

訟費

40. 由於反對人沒有聘用任何法律代表，加上他沒有要求訟費及缺席聆訊，本人就此反對個案不作訟費令。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2015年7月10日