

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301864242

商標： 公牛牌製藥廠

類別： 35

申請人： 周榮亮以德國華沙製藥廠之名營業

反對人： 香港濟眾堂中藥有限公司

決定理由

背景

1. 周榮亮以德國華沙製藥廠之名營業(“申請人”)於2011年3月21日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“是項註冊申請”):

公牛牌製藥廠

(“涉訟商標”)。

2. 是項註冊申請涵蓋以下服務(“涉訟服務”):

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。

3. 有關是項註冊申請的詳情於 2011 年 4 月 29 日公布。香港濟

眾堂中藥有限公司(“反對人”)於 2011 年 5 月 24 日提交反對是項註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2011 年 8 月 23 日，就反對通知提交反陳述(“反陳述”)。

4. 反對人提交的證據為反對人董事總經理劉楚武於 2012 年 8 月 17 日作出的法定聲明(“劉氏聲明”)。

5. 申請人沒有提交任何符合《商標規則》規定的證據。¹

6. 有關本宗反對個案的聆訊於 2014 年 7 月 17 日在本人席前進行。江炳滔律師事務所的陳達暢先生代表反對人出席聆訊，而申請人則沒有出席聆訊。

相關日期

7. 須考慮的相關日期是 2011 年 3 月 21 日，即涉訟商標的註冊申請日期。

反對人的證據

8. 根據劉氏聲明，反對人於 2002 年在香港成立，經營中成藥生產、加工及包裝業務。反對人屬鴻運貿易集團成員。

9. 根據劉氏聲明，反對人是以下商標(統稱“反對人商標”)的擁有人：



(i) (“公牛牌商標(1)”)

¹ 申請人曾提交一份日期為 2012 年 11 月 7 日，並稱為“反陳述”的文件(“11/7 文件”)。商標註冊處在 2012 年 11 月 19 日的信中指，申請人已於 2011 年 8 月 23 日根據《商標規則》第 17 條提交反陳述。如申請人提交的 11/7 文件，是作為根據《商標規則》第 19 條提交支持申請的證據，則根據《商標規則》第 79 條的規定，有關證據須採用法定聲明或誓章提交。由於 11/7 文件並非採用法定聲明或誓章提交，商標註冊處不能接納該文件為支持提出申請的證據。申請人最終沒有提交符合《商標規則》規定的證據。



(ii) **BI YAN LING** (“公牛牌商標(2)”)

10. 反對人在香港特區就類別5的“pharmaceutical preparations; all included in Class 5” (醫藥製劑；全部屬類別5) (“反對人貨品”)先後申請註冊公牛牌商標(1)及公牛牌商標(2)，並取得以下商標註冊：



(i) 註冊日期為2004年6月1日的
300225080)；

商標(商標編號：



(ii) 註冊日期為2007年7月3日的
300902934)。

BI YAN LING 商標(商標編號：

11. 反對人及經反對人授權並與反對人同屬鴻運貿易集團的鴻偉藥業有限公司，分別在澳門特區及中國內地申請並獲批列於附表的商標註冊。

12. 劉氏聲明“證物五”載有逾五百張分別於2006年1月至2007年3月由鴻偉藥業有限公司，及於2007年4月至2010年11月由屬同一集團的鴻運貿易(藥業)有限公司，向分別位於港島、九龍及新界多家藥房發出的銷售發票，涉及的產品包括《公牛牌坐骨腰痛丸》、《公牛牌風濕骨刺丹》、《公牛牌特效風濕骨痛靈》、《公牛牌特效秘製風濕靈》、《公牛牌風痛刺骨丹》、《公牛牌風痛靈》、《公牛牌強力腦活素》、《公牛牌秘製超速效鼻炎靈》、《公牛牌秘製超速效鼻舒靈》、《公牛牌秘製通血丸》及《公牛牌超級強力海狗丹》。劉氏聲明第15及16段載有反對人於2006至2011年間，載有反對人商標的反對人貨品每年在香港的銷售額，以及2008至2011年間的銷售量。

13. 經審視反對人的證據，本人接納反對人至少於2006年至2010年間在香港就反對人貨品持續使用含“公牛牌”字樣的商標，並建立了一定的商譽。

根據條例第11(5)(b)條提出的反對

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……的範圍內不得註冊。”

15. 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(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。”²

16. 在決定某商標註冊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] F.S.R.10 一案中，法庭有以下一段指示：

² 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.”

“‘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。”³

17. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 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。⁴

18. 反對人指出，涉訟商標與反對人商標皆包含顯著及主要元素“公牛”。該組中文字無論在意義、概念及讀音上均完全相同，而涉訟商標的其餘部分為描述性字眼，並不具有顯著性。反對人指，雖然申請人擬就類別35的涉訟服務註冊涉訟商標，而涉訟服務又沒有特別指明與醫藥有關連，但鑑於涉訟商標含“製藥廠”等中文字，反對人認為申請人相當可能會就與製藥相關的涉訟服務使用涉訟商標。反對人更指，反對人商標的主要元素“公牛”具有相當的顯著性。反對人認為，申請人無疑是抄襲及不真誠地提出是項註冊申請。

19. 申請人於反陳述中指，涉訟商標擬就屬於類別35的服務註冊，而反對人商標則就類別5的反對人貨品註冊。申請人認為兩個商標“沒有實質上的相關之處，亦沒有於圖案上有任何沖突”。

20. 公牛牌商標(1)的主要元素為：(i) 中文字“公牛牌”；(ii) 公牛頭圖像；以及 (iii) 英文字“BULL HEAD BRAND”。公牛頭圖像加強了“公牛牌”作為商標的主體概念，而“BULL HEAD BRAND”只是公牛牌”的英文翻譯。因此，“公牛牌”是公牛牌商標(1)中最主要的元素。

21. 公牛牌商標(2) 除包含公牛牌商標(1)外，亦包含(i) 中文字

³ 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.”

⁴ 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.”

“鼻炎靈”及 (ii) 英文字“BI YAN LING”。 “鼻炎靈” 對有關貨品而言具描述性，而“BI YAN LING” 只是“鼻炎靈”的漢語拼音。因此，“公牛牌” 也是公牛牌商標(2) 中最主要的元素。

22. 涉訟商標及反對人商標皆包含“公牛牌”三個字作為主要元素。一般消費者會將“牌”字之前的“公牛”兩字視為用來顯示有關貨品或服務的商業來源的標誌，因此該兩字無論就反對人貨品或涉訟服務而言都具顯著性。再者，反對人於相關日期前已就反對人貨品連續使用含“公牛牌”字樣的商標，並建立了一定的商譽。“公牛”並非有關行業的常用文字組合，申請人並無合理理由選擇和採用反對人商標中的“公牛牌”，作為其商標的主要部分。

23. 涉訟服務包括進出口代理、替他人推銷等服務。雖然申請人沒有指明涉訟服務中的進出口代理等服務是與哪些貨品有關，但申請人名稱及涉訟商標皆包含與醫藥相關的字眼“制藥廠”及“製藥廠”。由此推斷，申請人對有關醫藥產品行業有一定認識。面對反對人指申請人無疑是抄襲及不真誠地提出涉訟商標的註冊申請這嚴重指控，申請人從沒有否認在提交有關涉訟商標的是項註冊申請時，已知道反對人含“公牛牌”字樣商標的存在及其知名度，亦沒有解釋涉訟商標中“公牛牌”這部分的設計意念來由。若說申請人在純粹巧合的情況下，用上與反對人商標中的“公牛牌”相同的中文字組合作為涉訟商標的主要部分，實在令人難以置信。面對抄襲這嚴重的指控，申請人沒有在宣誓的情況下交代涉訟商標中“公牛牌”這文字組合的來由，又沒有出席聆訊，而設計涉訟商標的人亦沒有提供任何證供。事實上，申請人從沒有說明由何人設計涉訟商標，更沒有解釋為何設計者沒有就涉訟商標中“公牛牌”這部分的設計意念來由，提交證供。

24. 本人裁定反對人指申請人抄襲反對人含“公牛牌”字樣的商標，表面理據成立，而申請人並沒有提出任何證據推翻此表面理據。

25. 經考慮所有與本案有關的事實後，本人裁定，按照申請人所知道的事實，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。

26. 基於上述原因，本人裁定反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊。

總結及訟費

27. 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

(郭芬妮代行)

2014年8月15日

附表

中國內地

註冊號	商標圖像	國際分類號	商品／服務	申請日期	註冊日期
8404130		5	人用藥；化學藥物製劑；中藥成藥；醫藥製劑；醫用藥丸；藥物膠囊；油劑；貼劑；膏劑	2010年6月21日	2011年7月7日
8404124		5	人用藥；化學藥物製劑；中藥成藥；醫藥製劑；醫用藥丸；藥物膠囊；油劑；醫用營養品；貼劑；膏劑；急救包；消毒紙巾；獸醫用藥；牙用光潔劑	2010年6月21日	2011年7月14日

澳門特區

商標編號	商標圖樣	分類號	產品／服務	註冊日期
N/33704 (018)		5	藥劑；全屬第5類。	2008年6月23日