

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 302152962

商標： 和春堂 瀉利丹
和春堂 瀉痢丹

類別： 5

申請人： 周榮亮以德國華沙制藥廠之名營業

反對人： 黃達及濮玉英

所作決定的理由陳述

背景

1. 周榮亮以德國華沙制藥廠之名營業(“申請人”)於 2012 年 2 月 6 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 302152962:

和春堂 瀉利丹
和春堂 瀉痢丹
(“涉訟商標”)

2. 涉訟註冊申請涵蓋以下貨品:

類別 5

中西式藥用營養食品及保健食品及飲品; 中西草藥製成品;
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; 以上貨品全包括在第五類。

(“涉訟貨品”)

3. 有關涉訟註冊申請的詳情於 2012 年 6 月 15 日公佈。黃達及濮玉英(統稱“反對人”)於 2012 年 7 月 16 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:

2012 年 9 月 5 日 申請人提交反陳述(“反陳述”)

2012 年 10 月 26 日 反對人提交他們於 2012 年 10 月 22 日作出的法定聲明(“反對人聲明”)

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 25 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。反對人黃達先生及濮玉英女士出席聆訊。

反對理由

6. 反對人沒有在反對理由的陳述中述明基於條例哪一條理由提出反對，但該文件指稱申請人提交涉訟註冊申請，乃意圖侵犯反對人所經營的業務的知識產權。按上述的指稱，本人須要考慮的條文是條例第 11(5)(b)條及第 12(5)(a)條。

相關日期

7. 本案須考慮的相關日期是 2012 年 2 月 6 日，即申請人提交涉訟註冊申請的日期。

反對人的背景

8. 根據反對人提交的證據，反對人自 1957 年開始經營“黃體超製藥廠”(Wong Tai Chiu Medicine Fty.)(“藥廠”)。藥廠生產的中成藥包括瀉痢丹，而該產品是以“黃體超瀉痢丹”的名稱出售(“反對人產品”)。反對人產品的包裝盒印上“黃體超製藥廠”及“瀉痢丹”等字句，亦有一幅聲稱為“黃體超真像”的肖像圖。

¹ 指明表格 T12。

9. 反對人的證據包括多份由藥廠發給多間藥房的發票副本，該等發票的日期由 1998 年至 2012 年，而最早的發票是 1998 年 10 月 3 日，該發票所載的是 1300 打反對人產品。²
10. 在推廣宣傳上，藥廠曾在 2007 年至 2009 年間在亞洲電視及東方日報播放及刊登有關反對人產品的廣告。反對人提交有關廣告費用的單據副本及刊登在東方日報的廣告副本作為證據。³
11. 為了保護反對人產品的知識產權，反對人在 1969 年就以下標誌取得香港的商標註冊：

商標編號： 19691303

商標： 像真超體黃



貨品說明： 類別 5
中成藥

擁有人姓名： WONG TAI CHIU TRADING AS
WONG TAI CHIU MANUFACTORY

註冊日期： 1969 年 4 月 24 日

（“黃體超真像商標”）

12. 對於黃體超真像商標的擁有人的名稱與藥廠不同一事，反對人在聆訊上解釋，它多年前提交黃體超真像商標的註冊申請時用了錯誤的名字，但一直沒有作出更正。

² 反對人聲明的證物編號“10”。

³ 反對人聲明的證物編號“12”。

申請人的背景

13. 申請人沒有按規則第 19 條提交證據，而他在反陳述中亦沒有述及其業務或背景。

14. 反陳述的內容非常簡單，只提出以下的觀點：

- (i) 涉訟商標是以四個字串組合而成；
- (ii) “和春堂”是申請人的註冊商標；⁴及
- (iii) “瀉利丹”或“瀉痢丹”是通俗名稱，很多產品皆以此命名，不能單獨註冊。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

15. 本人首先考慮條例第 11(5)(b)條的理據，如有需要，本人會進一步考慮條例第 12(5)(a)條。

有關的條文及案例

16. 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。”

17. 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，⁵ 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。

⁴ 商標編號：301654966。

⁵ 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.”

18. 在 *Gromax Plasticulture Ltd. v Don & Low Nonwovens Ltd.*⁶ 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。”⁷

19. 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 Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)*⁸一案中，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。”⁹

20. 在 *Ajit Weekly Trade Mark*¹⁰一案中，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

⁶ [1999] R.P.C. 367 第 379 頁。

⁷ 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.”

⁸ [2005] F.S.R.10.

⁹ 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.”

¹⁰ [2006] R.P.C. 25.

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。¹¹

反對人的指控

21. 反對人指申請人曾向商標註冊處提交另一項註冊申請，有關的標誌為“黃體超”，而申請的服務是類別 35 的服務，該註冊申請的詳細資料如下：

商標編號： 302153538

商標： **黃體超**

服務說明： 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；以上服務全包括在第三十五類。

(以上的註冊申請簡稱“類別 35 的申請”)。

22. 反對人指稱申請人的意圖是將涉訟商標中的“瀉利丹”或“瀉痢丹”與“黃體超”合併為“黃體超瀉利丹”或“黃體超瀉痢丹”使用，藉此盜用反對人產品所使用的標誌。

涉訟商標

23. 申請人稱涉訟商標是以四個字串組合而成。但實際上，本人認為一般消費者會把它看成兩組字，分別是繁體字組成的“和春堂瀉利丹”及簡體字組成的“和春堂瀉痢丹”。“瀉利”一般是指“泄瀉”，

¹¹ 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.”

即排便的次數增多，糞便稀溏等。¹²消費者會視“瀉利丹”為止泄瀉用的藥物，而“和春堂”則在涉訟商標中具識別之用。

反對人的商譽

24. 反對人提交的證據顯示以“黃體超瀉痢丹”的名稱及／或黃體超真像商標出售的反對人產品，在香港歷史悠久，而且享有聲譽。

申請人是否知悉反對人的藥廠及其產品？

25. 雖然申請人沒有提交任何證據，但從他的業務名稱、涉訟貨品的類別及涉訟商標的名稱看來，申請人應該是經營或者有意經營醫藥用品的業務，而涉訟貨品亦包括止泄瀉的藥物。反對人的藥廠在香港有五十多年的歷史，而反對人產品自 1998 年起已在香港廣泛出售。¹³ 從反對人及申請人經營的業務及銷售的產品來看，他們應該是行業上的競爭對手，因此，本人認為申請人應該對反對人的藥廠、反對人產品及黃體超真像商標有所認識，而申請人亦從沒有否認這一點。

申請人的行為

26. 申請人在 2010 年已經就類別 5 的醫藥產品取得“和春堂”的商標註冊。¹⁴ 表面來看，他在本案的相關日期(即 2012 年 2 月 6 日)提交涉訟註冊申請並沒有甚麼不當。但奇怪的是，他竟然在同日提交類別 35 的申請，而有關的商標正是藥廠的名稱中最具識別性的“黃體超”三個字。儘管類別 35 的申請與廣告及其他商業服務有關，但從申請人的業務名稱、“和春堂”的商標註冊所涵蓋的貨品及涉訟商標的名稱及涉訟貨品的類別看來，申請人有意以“黃體超”為標誌經營的廣告及商業服務應該是與醫藥用品有關。

¹² <http://baike.baidu.com/view/671853.htm>

¹³ 反對人聲明的證物編號“10”顯示藥廠的發票最早的日期是 1998 年 10 月 3 日。

¹⁴ “和春堂”的商標註冊涉及以下貨品：

類別 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；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；全包括在第五類。

27. 為了更清晰瞭解與本案相關的情況，本人現將相關的事件表列如下：

- | | |
|------------------|---|
| 2012 年 2 月 6 日 | 申請人提交涉訟註冊申請及類別 35 的申請 |
| 2012 年 7 月 16 日 | 反對人就涉訟註冊申請提交反對通知，而反對理由的陳述提出類別 35 的申請來證明申請人乃刻意侵犯反對人的知識產權 |
| 2012 年 8 月 24 日 | 商標註冊處公佈類別 35 的申請的詳細資料 |
| 2012 年 9 月 5 日 | 申請人提交反陳述，但沒有就類別 35 的申請作出回應 |
| 2012 年 10 月 26 日 | 反對人提交反對人聲明，亦再次提及類別 35 的申請及申請人侵犯其知識產權的意圖 |

28. 值得注意的是：對於反對人就涉訟註冊申請的嚴重指控，尤其是有關類別 35 的申請一事，申請人從沒有直接回應或提供任何證據反駁，更沒有就類別 35 的申請作出任何解釋。

29. 反對人指控申請人提交涉訟註冊申請及類別 35 的申請，目的是結合“黃體超”及“瀉利丹”(或“泻痢丹”)來使用，是惡意侵犯反對人的藥廠及反對人產品所使用的標誌。從本案的證據看來，本人認為反對人的指控的表面證據成立，而申請人並沒有提交任何證據推翻上述的表面證據。

30. 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。

31. 基於以上的原因，本人現裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，因此，涉訟商標不得註冊。本人亦無須進一步考慮條例第 12(5)(a)條的反對理據。

總結及訟費

32. 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 2 日