

## 《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 302164518 註冊無效

商標： 大東亞標 尿酸靈

類別： 5

申請人： 大東亞私人有限公司 (Tai Tong Ah Co (Pte) Ltd)

註冊擁有人： 周榮亮以健臨藥業之名營業

---

### 決定理由

#### 背景

1. 大東亞私人有限公司 (Tai Tong Ah Co (Pte) Ltd) (「申請人」)於 2016 年 3 月 15 日根據《商標條例》(香港法例第 559 章)(「條例」)向本處提出申請，要求商標註冊處處長(下稱「處長」)宣布以下商標註冊(編號 302164518)無效：

大東亞標 尿酸靈

(下稱「涉訟商標」)

2. 涉訟商標的註冊擁有人是周榮亮以健臨藥業之名營業(「註冊擁有人」)，有關註冊的申請提交日期為 2012 年 2 月 17 日。涉訟商標就以下貨品註冊：

#### 類別 5

中西式藥用營養食品、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。

3. 註冊擁有人沒有就該宣布註冊無效申請提交反陳述。因此，根據《商標規則》(香港法例第 559A 章)(「規則」)第 41(3)條(該條根據規則第 47 條適用於就該宣布註冊無效申請而進行的法律程序)，註冊擁有人被視為不反對該宣布註冊無效的申請。

4. 根據條例第 80 條，任何人註冊為某商標的擁有人，即為該商標的原有註冊的有效性的表面證據。因此，縱使註冊擁有人被視為不反對該宣

布註冊無效的申請，本人仍須考慮申請人提出的有關申請能否成立。

5. 該宣布註冊無效申請的聆訊原訂於 2017 年 11 月 28 日進行。申請人的代理人江炳滔律師事務所(「申請人的代理人」)在 2017 年 11 月 10 日來信提交書面陳述(「書面陳述」)，並通知處長不會出席是次聆訊。本人現根據規則第 75 條在沒有進行聆訊的情況下就該宣布註冊無效申請作出決定。

### 宣布註冊無效的申請理由

6. 根據申請人提交的宣布商標註冊無效申請理由(「申請理由」)，申請人是一家專營醫藥品的公司，主要生產及銷售包括但不限於藥油。根據申請理由第 6 段，申請人是以下兩個香港註冊商標的擁有人，分別是商標編號 2002B06705(「申請人商標 1」)及 2003B02141(「申請人商標 2」)，詳情可見於附件 1及附件 2。

7. 申請人根據以下條文提出上述宣布商標註冊無效的申請：

- (i) 條例第 3(1)、11(1)(a)條；
- (ii) 條例第 11(1)(b)條；
- (iii) 條例第 11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)條；
- (iv) 條例第 12(1)、12(2)及 12(3)條；以及
- (v) 條例第 12(4)、12(5)(a)及/或(5)(b)條。

### 相關日期

8. 在決定涉訟商標的註冊是否有效時，本人須考慮的相關日期是註冊擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期，即 2012 年 2 月 17 日(「相關日期」)。

### 申請人的證據

9. 申請人提交了一份由蔡永杰於 2016 年 10 月 31 日作出的法定聲明(「蔡氏聲明」)作為支持是項宣布註冊無效申請的證據<sup>1</sup>。蔡永杰是申請人的代理人的合夥人。如果申請人提交的證據不涉及於香港的使用，或沒有顯示日期，或證據顯示的日期在相關日期之後，有關的證據都不會納入考慮。

---


<sup>1</sup> 附件 3 載列了蔡氏聲明的證物內容撮要。

10. 根據蔡氏聲明，申請人的前身名叫大東亞公司，由一位楊柳江先生於 1953 年成立。楊柳江先生是經驗豐富的中醫師。在 1950 年，他在星加坡根據其先祖傳統秘方首次推出一種藥油產品，因其功效顯著受到市民廣泛歡迎。由於生意及業務擴充的緣故，楊柳江先生於 1978 年成立申請人，並使用「大東亞」作為其商號及其所有藥油產品的企業商標。蔡氏展示了有關申請人及其藥油產品多年來在星加坡的銷售單據樣本<sup>2</sup>、申請人在多個國家地區註冊其商標的列表和證書<sup>3</sup>、「大東亞」藥油產品在星加坡及其他國家包括中國內地的一些銷售廣告、宣傳單張和推廣文件<sup>4</sup>、展覽的場刊、照片及/或文件<sup>5</sup>、曾獲頒的證書及感謝狀<sup>6</sup>，以及申請人參與公益事務的照片及文件<sup>7</sup>。由於申請人的商標使用在前述證物中並不涉及在香港的使用，因此本人不會在此贅述。

11. 根據蔡氏聲明第 15 段，在 2003 至 2011 年間，印有「大東亞」商標及商號的藥油產品在世界市場上的總銷售額為由約 109 萬星加坡幣增至約 188 萬星加坡幣不等；而 2003 至 2011 年間在世界市場的總廣告及推廣支出為約 54,800 星加坡幣至約 254,500 星加坡幣不等。

12. 申請人在 1970 年代末，開始透過香港代理商進口及銷售其藥油產品到香港。蔡氏展示了申請人向代理商發出的一些信函、發貨單以及有關在香港報章刊登廣告的發票<sup>8</sup>。申請人提及其貨品時，大部分情況使用「雙蝦標青草油」、「雙蝦標風痛油」、「雙蝦標止血精」的文字或其英文名稱等，



以資識別；也有一些單獨印有 。（「雙蝦標」）的標誌。

13. 在蔡氏聲明中展示 2008 至 2011 年的發票及/或報章廣告中，可見到「大東亞雙蝦商標」、「雙蝦標」、「雙蝦標青草油」、「雙蝦標風痛油」或 DOUBLE PRAWN HERBAL OIL 等的文字，用以識別申請人的藥油產品<sup>9</sup>。很多時候，在展示的廣告中，「大東亞」是放在雙蝦圖案中央，如下圖所示：

<sup>2</sup> 證物 TYCD-5

<sup>3</sup> 證物 TYCD-6

<sup>4</sup> 證物 TYCD-7 及 8

<sup>5</sup> 證物 TYCD-9、10、12、13。證物 TYCD-12 第 1-13 頁展示申請人參加香港國際醫療及保健服務展 2006 的有關文件及照片，除此以外，證物 TYCD-12 中的商標使用與香港無關。

<sup>6</sup> 證物 TYCD-11

<sup>7</sup> 證物 TYCD-14

<sup>8</sup> 證物 TYCD-15

<sup>9</sup> 證物 TYCD-24 至 27



本人留意到申請人商標 1 及申請人商標 2 與蔡氏聲明所展示的報章廣告中的標誌(包括上圖)有所出入。其中申請人商標 1 的人頭像圖案及「楊柳江」三字在大部分證物如報章廣告中均沒有出現；而申請人商標 2 用的文字其中有「風濕油」的字眼，但絕大部分報章廣告中顯示的是「風痛油」三字<sup>10</sup>。所有文字、背景和圖案的位置及編排也與申請人商標 2 有一定出入。無疑包含「雙蝦」的文字與圖案、「大東亞」及「青草油」的文字的標誌在香港於 1980 年代已獲採用(證物 TYCD-22)。由香港中醫藥管理委員會(「中藥委」)於 2011 年發出的確認中成藥註冊申請通知書(證物 TYCD-23)中，提及的產品名稱是「雙蝦標青草油」和 DOUBLE PRAWN BRAND HERBAL OIL；另一產品則為「雙蝦標風痛油」和 DOUBLE PRAWN BRAND RUMAGON。

14. 蔡氏指申請人的「大東亞」藥油在 2007 至 2011 年間，每年在香港的銷售額(以批發價計)約為 276,720 星加坡幣至 304,012 星加坡幣不等。在這 5 年間，每年的銷售金額不算龐大，有升有跌；以 2011 年與 2007 年比較，整體升幅大概有 9.9% 左右。而同期在香港每年的廣告宣傳費用由 2007 年的約港幣 50,600，升至 2011 年的約港幣 96,138 左右(蔡氏聲明第 41 至 43 段)。證據顯示的宣傳資料大多是報章平面廣告<sup>11</sup>。

15. 根據蔡氏聲明第 47 段，申請人持續及廣泛地在香港及全球售賣、推廣及展銷其「大東亞」藥油，而「大東亞」藥油享譽全球多個國家及地區，包括香港。基於申請人「大東亞」藥油的商譽，香港公眾認識「大東亞」商標的藥油產品為申請人所生產銷售或經申請人授權生產銷售的。蔡氏指註冊擁有人與申請人的「大東亞」商標在主體文字上完全相同，只是在「大東亞」文字旁邊加上沒有顯著性的商品通用名稱「尿酸靈」，因此要求商標註冊處宣布涉訟商標註冊無效。

<sup>10</sup> 除了兩張 1980 年代的廣告(證物 TYCD-21 及 22)使用「風濕油」三字，其餘的證物均使用「風痛油」。

<sup>11</sup> 此外，也有一則在路邊及巴士車身的平面廣告(證物 TYCD-22)

## 相關條文

16. 與宣布註冊無效有關的法律條文載於條例第 53(3)條及 53(5)條。條例第 53(3)及(5)條訂明：

「(3) 任何商標的註冊均可以該商標是在違反第 11 條(拒絕註冊的絕對理由)的情況下註冊為理由而宣布為無效。

(4) ...

(5) 除第(6)及(7)款另有規定外，商標的註冊亦可基於以下理由而宣布為無效—

(a) 已有一個在先商標，而第12(1)、(2)或(3)條(拒絕註冊的相對理由)所列的條件就該在先商標適用；

(b) 已有一項在先權利，而第12(4)或(5)條(拒絕註冊的相對理由)所列的條件已就該在先權利獲符合。」

## 根據條例第12(1)、(2)及(3)條提出的申請

17. 條例第 12(1)及第 12(2)條訂明：

「(1) 符合以下情況的商標不得註冊——

(a) 該商標與某在先商標相同；及

(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。

(2) 符合以下情況的商標不得註冊——

(a) 該商標與某在先商標相同；

(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。」

18. 「在先商標」的涵義載列於條例第5條：

「(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； ...」

19. 根據條例第5(1)(a)條有關在先商標的定義，申請人能依賴的是上述第6段提及的申請人商標1及申請人商標2(見附件1)。由於註冊申請日期(即2000年3月16日)早於涉訟商標的註冊申請日期，因此就涉訟商標而言是在先商標。

20. 申請人在申請理由中指涉訟商標與申請人商標十分相似或完全相同(申請理由第9段)。然而條例第12(1)條及第12(2)條均是針對一個商標與某在先商標兩者相同的情況，涉訟商標與申請人商標1或申請人商標2顯然並非相同的商標(涉訟商標是純文字商標而申請人商標1及申請人商標2是包含文字與圖案的商標)，條例第12(1)條及12(2)條並不適用。

21. 本人裁定依據條例第12(1)及12(2)條提出的申請理由不成立。

22. 條例第12(3)條訂明：

「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，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。」

23. 條例第12(3)條主要規定，某商標(“商標甲”)假如因為與在先商標(“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相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊。因此，本人必須考慮涉訟商標與申請人商標1及申請人商標2是否相類似，涉訟貨品與申請人商標所涵蓋的貨品是否相同或相類似，以及上述因素結合起來會否相當可能會令公眾產生混淆。

24. 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，處長或法院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。

25. 有關評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及在使用時是否相當可能會令公眾產生混淆的基本原則，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 一案中，引用了英國上訴法庭在 *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基本原則：

- (i) 產生混淆的可能性必須從整體判斷，並考慮所有相關因素；<sup>12</sup>
- (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；<sup>13</sup>
- (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；<sup>14</sup>
- (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，才可以單以該商標的主要部分作比較；<sup>15</sup>
- (v) 然而，在某些情況下，一個複合商標所給予公眾的整體印象可能被該商標的一個或多個部分支配；<sup>16</sup>
- (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分之外，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分；<sup>17</sup>
- (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

---

<sup>12</sup> 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

<sup>13</sup> 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.”

<sup>14</sup> 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

<sup>15</sup> 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.”

<sup>16</sup> 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.”

<sup>17</sup> 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.”

相類似程度抵銷，反之亦然；<sup>18</sup>

- (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；<sup>19</sup>
- (ix) 單單引起聯想(即在後商標僅令人想起在先商標)並不足夠；<sup>20</sup>
- (x) 單單由於商標享有聲譽而可能引起聯想，並不能構成推定該商標令公眾產生混淆的可能性的理由；<sup>21</sup>
- (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。<sup>22</sup>

## 商標的比較

26. 從整體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據，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，而不會特別分析商標的各項細節。

27. 就根據條例第12(3)條提出的申請而言，在決定應否宣布涉訟商標的註冊無效的考慮時，每一個在先商標都必須逐一與涉訟商標作出比較(可參看*Torremar Trade Mark* [2003] R.P.C. 4一案)。

28. 涉訟商標「大東亞標 尿酸靈」由七個中文字並列組成，所有字的大小相同，字體沒有任何修飾；「大東亞標」與「尿酸靈」中間有一個空位。「東亞」可以解作東亞洲的意思，「標」可解作商標或標記。「尿酸」是「一種白色結晶的有機化合物。呈弱酸性，平時多存於人畜尿中。人體若因病變，血中含有過量尿酸，導致結晶沉積於關節處，即患痛風。」(教育部重編國語辭典修訂本 <http://dict.revised.moe.edu.tw/cgi-bin/cbdic/gswweb.cgi?o=dcbdic&searchid=Z00000057783>)。「靈」可以解作「靈活」或「靈驗」的意思。本人認為，就涉訟貨品而言，涉訟商標中的「尿酸靈」顯示了產品的性質，即針對尿酸的產品，較具描述性，雖仍有

<sup>18</sup> 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.”

<sup>19</sup> 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.”

<sup>20</sup> 英文原文：“Mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient.”

<sup>21</sup> 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.”

<sup>22</sup> 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.”



一定的顯著特性卻不算高。另一方面，雖然「東亞」兩字或「大東亞」三字能表示地理位置的意思，顯著特性不是很強，不過加上「標」這個可把其前面的文字表明為商標或標記意思的字，便凸顯了「大東亞」其實是用作一個識別的標記，整組字有一定的顯著特性。就整個涉訟商標而言，它有一定的顯著特性，而最顯著與突出的部分應是「大東亞標」，雖然「尿酸靈」也不應被忽視。

29. 申請人商標 1(一系列兩個商標，即標誌 A 與標誌 B)主要可分上、中、下三部分：1)標誌 A 頂部有一個四方形，內裏有一圓形，圓形中央有一個蓄短髮男士的人頭像圖案，是一位名為 **Yeoh Liew Kung** 的人的頭像<sup>23</sup>，圓圈底部有「楊柳江」三個面積較小的字；2)人頭像下方由右至左有「雙蝦」兩個字，在兩字之間有兩只蝦頭向上的蝦圖案，兩只蝦的蝦身構成一個橢圓形，中間空白處由上到下有「大東亞」三個字；3)在雙蝦圖案下方由上而下有「青草油」三個字，以及大寫英文字 **HERBALOIL** 在「青草油」下面。「青草油」三個字在整個標誌 A 所佔面積最大。「雙蝦」和「青草油」字樣覆蓋範圍的左右兩旁分別有兩個由上而下的長方形空白位置(如附件 2 所示)，長方形四周有花邊圍繞。標誌 B 基本上與標誌 A 所有元素相同，只是標誌 B 限於綠色和白色(如商附件 1 的商標記錄所示)。<sup>24</sup>

30. 申請人商標 2(一系列兩個商標，即標誌 A 與標誌 B)由四個直放平排的長方形與兩個正方形(一上一下)組成，外表像一個長方體的盒子的六面打開了並以平面方式顯示。標誌 A 可分兩部分：1)左起第二個的長方形頂部有一個有花邊圍繞的圓形圖案，圓形中央有一個蓄短髮男士的人頭像圖案，同樣有名為 **Yeoh Liew Kung** 的人的頭像，<sup>25</sup> 圓圈底部有「楊柳江」三個面積較小的字；而人頭像下方由左至右有「雙蝦」及「風濕油」五個大字分兩行橫向顯示，其下有 **RUMAGON** 的英文字；2)最右面的長方形頂部有兩只蝦頭向上的蝦圖案，兩只蝦的蝦身構成一個橢圓形，中間空白處由上到下有「大東亞」三個字，在雙蝦圖案下方同樣有「雙蝦風濕油」五個大字以及 **RUMAGON** 的英文字，顯示方式與 1)一樣。標誌 B 基本上與標誌 A 所有元素相同，只是標誌 B 限於粉紅色、黑色和白色(如附件 1 商標記錄所示)。<sup>26</sup>

31. 本人認為整體來說，申請人商標 1 及申請人商標 2 用於所註冊的藥油貨品，本身有一定的顯著特性。

<sup>23</sup> 英文原文(節錄自附件 1 商標記錄)：‘The portrait appearing on the mark is that of Mr. Yeoh Liew Kung.’

<sup>24</sup> 英文原文(節錄自附件 1 商標記錄)：‘The Trade Mark marked "B" in this series is limited to the colours green and white as shown in the representation affixed hereto.’

<sup>25</sup> 英文原文(節錄自附件 1 商標記錄)：‘The portrait appearing on the mark is that of Mr. Yeoh Liew Kung.’

<sup>26</sup> 英文原文(節錄自附件 1 商標記錄)：‘The Trade Mark marked "B" in this series is limited to the colours pink, black and white as shown in the representation affixed hereto.’

32. 根據商標記錄，申請人商標 1 包含一項卸棄(disclaimer):「此商標的註冊並不給予中文字「楊柳江」、「大東亞」、「青草油」以及 HERBAL OIL 一詞專有使用權」。<sup>27</sup> 至於申請人商標 2 同樣包含一項卸棄:「此商標的註冊並不給予中文字「楊柳江」、「大東亞」、「風濕油」以及紙盒的圖案專有使用權。」<sup>28</sup>

33. 根據條例附表 5(過渡性事宜)第 1 條的規定，在緊接生效日期前已根據被廢除條例(即商標條例(第 43 章))構成註冊商標的標記是「現有註冊標記」。由於申請人商標 1 及申請人商標 2 的註冊日期均是 2000 年 3 月 16 日，即在條例生效之前註冊<sup>29</sup>，因此屬現有註冊標記。條例附表 5 第 3(2)條規定，在舊有註冊紀錄冊<sup>30</sup>中關乎現有註冊標記的卸棄、條件或限制的記項，均須當作轉移至新註冊紀錄冊中，並猶如是按照條例記入新註冊紀錄冊中一樣而具有效力。因此，申請人商標 1 及申請人商標 2 的卸棄在條例生效後是仍然具有效力的。

34. 條例第 15 條訂明：

「(1) 任何要求將商標註冊的申請人或任何註冊商標的擁有人均可——

(a) 卸棄對該商標的任何指明要素的專有使用權利；或  
(b) 同意註冊所賦予的權利須受指明的地域性或其他性質的限制或條件所規限。

(2) 凡商標的註冊受任何卸棄、限制或條件所規限，則本條例所賦予的對該註冊商標的權利亦據此受到限制。...」

35. 有關卸棄對商標註冊的影響，可參考 *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (第 16 版) 在第 11-095 段有以下一段討論：

「若一個商標在註冊時，某一指明元素的專有使用權被卸棄的話，註冊商標所賦予之權利亦會因此而受到限制。故此，如果受爭議的標誌與在先的註冊商標之間唯一的相似之處為被卸棄之元素，那麼以該在先註冊商標提出的反對則不會成功。同樣，如註冊商標中的一個元素並無顯著特性（如果卸棄是強制性的話，該元素必須被卸棄），在作出

<sup>27</sup> 英文原文（節錄自附件 1 商標記錄）：「...Registration of this Trade Mark shall give no right to the exclusive use of the Chinese characters "楊柳江", "大東亞", "青草油" and the words "HERBAL OIL"」.

<sup>28</sup> 英文原文（節錄自附件 1 商標記錄）：「Registration of this Trade Mark shall give no right to the exclusive use of the Chinese characters "楊柳江", "大東亞", "風濕油" and the device of a carton.

<sup>29</sup> 條例的生效日期是 2003 年 4 月 4 日。

<sup>30</sup> “舊有註冊紀錄冊” (old register) 指根據被廢除的商標條例（第 43 章）備存的商標註冊紀錄冊。

整體考慮時，該元素也不會被理會。」(*Paco Holdings v Paco Rabanne Parfums* [2000] R.P.C. 451; *Torremar Trade Mark* [2003] R.P.C. 4)<sup>31</sup>

36. 如上述第32段提到申請人商標1及申請人商標2已卸棄的中文字包括「楊柳江」三字的專有使用權。申請人商標1包括的主要元素為文字「雙蝦」和「雙蝦」圖案、「楊柳江」和人頭像圖案、「大東亞」、「青草油」以及HERBAL OIL；申請人商標2則主要包含文字「雙蝦」和「雙蝦」圖案、「楊柳江」和人頭像圖案、RUMAGON、「大東亞」及「風濕油」。申請人商標1的標誌B和申請人商標2的標誌B也有顏色的限制。涉訟商標的元素就是文字「大東亞標尿酸靈」。涉訟商標與申請人商標1及申請人商標2原本唯一相似之處是兩者均有「大東亞」三字，考慮到有關卸棄的影響，在撇除「大東亞」三字相同的元素後，無論視覺、聽覺或概念上涉訟商標與申請人商標1或申請人商標2基本上完全沒有任何相似之處。

37. 無論如何，即使沒有卸棄「大東亞」三字的元素，本人認為涉訟商標與申請人商標1或申請人商標2整體來說並不相似的結論也不會有所改變(有關商標在沒有卸棄情況下作出的比較的的分析載於下文第50至54段)。

### 貨品的比較

38. 在判斷有關貨品是否相類似時，所有與貨品及/或服務有關的因素都須加以考慮。這些因素包括有關貨品及/或服務的用途、使用者、性質、銷售途徑，以及這些貨品及/或服務是否互相競爭或屬互補性質(*British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] R.P.C. 281；*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1999] R.P.C. 117)。

39. 此外，假如申請註冊的貨品為更廣泛類別的貨品，足以涵蓋在先商標所註冊的貨品，則兩者的貨品應被視為相同的貨品；相反，假如在先商標所註冊的貨品為更廣泛類別的貨品，足以涵蓋申請註冊的貨品，兩者的貨品也應被視為相同的貨品(*Gérard Meric v Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* (OHIM) (Case T-133/05))。

---

<sup>31</sup> 英文原文：“Where a trade mark is registered subject to a disclaimer of the right to the exclusive use of a specified element of the registered mark, the rights conferred by registration are restricted accordingly. It follows that an objection based upon an earlier registration cannot succeed where the only resemblance between the marks in issue is an element for which protection has been disclaimed. (*Paco Holdings v Paco Rabanne Parfums* [2000] R.P.C. 451; *Torremar Trade Mark* [2003] R.P.C. 4) Equally, if an element of a registered mark is non-distinctive (and were disclaimers mandatory would have had to be disclaimed) that element should be ignored in the global assessment.”

40. 申請人商標1所註冊的是「治療牙痛、蚊蟲叮咬、皮疹、輕微割傷、燒傷同擦傷、皮膚騷癢同腫脹之草藥油」<sup>32</sup>，屬第5類貨品。申請人商標2所註冊的也是屬第5類的「緩解風濕性疼痛之藥油」。<sup>33</sup> 涉訟貨品則包括屬第5類的「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」，與申請人商標1及申請人商標2所註冊的貨品相同。至於涉訟貨品「中西式藥用營養食品」和「保健食品及飲品」，跟申請人商標1及2的註冊貨品，同樣可於藥房或超級市場中的藥品部找到。兩者的銷售途徑及使用者有相同之處，兩者也可能出現互相競爭的情況。本人認為申請人的第5類貨品與申請人註冊貨品相同或相類似。

### **產生混淆的可能性**

41. 有關令公眾產生混淆的可能性必須從整體判斷，並考慮所有相關因素。在判斷時，必須以有關貨品及服務的一般消費者的眼光判斷，這些消費者應視作能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎。商標之間較低的相類似程度，可被貨品或服務之間較高的相類似程度所抵銷，反之亦然。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。

42. 如上文所述，本人認為申請人商標1及申請人商標2就申請人註冊的藥油而言整體上具顯著性。就申請人商標1及申請人商標2的顯著性有否因其於相關日期前在香港付諸使用而有所增強，本人須考慮申請人提交的證據而作出決定。本人已在上文第10至14段對有關證據作出分析。考慮過申請人商標1及申請人商標2在香港的使用情況、銷售額、宣傳模式及程度等因素，本人認為申請人商標1及申請人商標2並未於相關日期前因付諸使用而有所增加。

43. 涉訟貨品主要是各類藥品和中西草藥製成品、營養品等，一般消費者是對這些貨品有需求的人士，包括一般普羅大眾，以及負責處方藥物的醫護人員。考慮到有關貨品為藥品及營養品而非普通消費品，消費者一般會在有實際或潛在需要才購買。藥品及營養品能對使用者的健康有所影響，故本人認為消費者在購買有關貨品時對商標的注意和謹慎程度，會較購買一般貨品時稍高。

---

<sup>32</sup> 英文原文：herbal oils for the treatment of toothache, insect stings and bites, skin eruptions, minor cuts, burns and abrasions, itching and swelling; all included in Class 5.

<sup>33</sup> 英文原文：medicated oils for the relief of rheumatic pains.

44. 根據上文第25段和35段引述的法律原則，並綜合以上的分析與相關因素，本人認為雖然涉訟貨品與申請人商標涵蓋的貨品均相同或類似，但考慮到申請人商標1及申請人商標2與涉訟商標並不相似(無論「大東亞」三字被卸棄與否)，即使涉訟商標在正常及公平的情況下用於涉訟貨品，並不相當可能使公眾產生混淆，令他們誤以為註冊擁有人的涉訟貨品與申請人的貨品是源自相同或有經濟聯繫的企業。

45. 因此，本人裁定依據條例第12(3)條提出的申請理由不成立。

#### 根據條例第 12(4)條提出的申請

46. 條例第 12(4)條訂明：－

「在符合第(6)款的規定下，如任何商標—

- (a) 與某在先商標相同或相類似；及
  - (b) 擬就某些貨品或服務(“前者”)而註冊，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者並不相同亦不相類似，
- 而該在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，且在無適當因由的情況下使用該在後商標，會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，則該在後商標不得註冊或在上述構成不公平利用或造成損害的範圍內不得註冊。」

47. 換言之，要倚賴條例第 12(4)條作為宣布涉訟商標註冊無效的申請理由，申請人須證明以下各項要素：

- (i) 涉訟商標與申請人的某在先商標相同或相類似；
- (ii) 申請人的在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護；及
- (iii) 在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對申請人的在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。

48. 條例第 12(4)條所要求的是，某商標與相關的在先商標必須在一定程度上相類似，導致有關的公眾界別以為兩個商標之間有關連或有關係，即使他們可能不會對有關的商品或服務來源產生混淆。令人產生這種聯想的可能性是否存在，正如根據條例第 12(3)條判斷是否相當可能產生混淆

的情況一樣，必須考慮該個案的所有相關因素，並從整體作出判斷(*Adidas-Salomon AG v Fitnessworld Trading Ltd.* [2004] FSR 21 第 28-31 段)。

49. 本人在上述討論條例第12(3)條商標比較時就卸棄事宜援引 *Torremar Trade Mark*一案作為參考。由於該案涉及英國1994年商標法第5(2)條<sup>34</sup>的施行，但不能肯定該案的原則是否同樣適用於該商標法第5(3)條<sup>35</sup>。在不對*Torremar Trade Mark*一案是否適用於條例第12(4)條的闡釋這問題作出判斷的前提下，根據第12(4)條把涉訟商標與申請人商標1及申請人商標2比較時，本人會把被卸棄的部分一併考慮。

50. 申請人商標1本身包含「楊柳江」、「雙蝦」、「大東亞」、「青草油」、HERBAL OIL的文字以及人頭像圖案、雙蝦圖案多項元素組合而成。「大東亞」和「楊柳江」有表示地理位置的意思；「青草油」、HERBAL OIL則是產品的名稱，顯著特性並不高。就所註冊的第5類商品(如藥品等)而言，「雙蝦」、人頭像圖像和雙蝦圖案並沒有描述性，而且在商標中佔有明顯的位置及較為搶眼，因此是申請人商標1(包括標誌A及標誌B)中最顯著和重要的部分。同樣，申請人商標2中包含「楊柳江」、「雙蝦」、「大東亞」、「風濕油」、RUMAGON、人頭像圖案和雙蝦圖案。人頭像圖像、「雙蝦」和雙蝦圖案以及RUMAGON就所註冊的第5類商品(如藥品等而言)較具顯著特性，且十分突出，是申請人商標2(包括標誌A及標誌B)中最顯著和重要的部分。

51. 如上文第28段作出的結論，涉訟商標中最顯著和重要的部分是「大東亞標」。

52. 視覺上，涉訟商標只包含文字，並沒有圖案或其他裝飾，「大東亞標」比較突出。與申請人商標1的文字以及圖案的多項組合比較，「雙蝦」文字、雙蝦圖案及人頭像圖案較突出，故兩者視覺相似程度只屬一般。至於申請人商標2，「雙蝦」與RUMAGON富有較強的顯著特性，且以較大的字體在商標中重覆出現，並有深色背景突出這些字，給人的印象較深。

---

<sup>34</sup> 此條內容與條例第12(3)條相近：“(2)A trade mark shall not be registered if because—(a)it is identical with an earlier trade mark and is to be registered for goods or services similar to those for which the earlier trade mark is protected, or (b)it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical with or similar to those for which the earlier trade mark is protected, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.”

<sup>35</sup> 此條內容與條例第12(4)條相近：“A trade mark which—(a) is identical with or similar to an earlier trade mark, and (b) . . . shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom (or, in the case of a European Union trade mark or international trade mark (EU), in the European Union) and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.”

同樣，文字與圖案的多項組合使其與涉訟商標視覺上有所分別。本人認為涉訟商標與申請人商標1及申請人商標2在視覺上並不相類似。

53. 聽覺上，涉訟商標可讀作「大東亞標」或「大東亞標尿酸靈」。而申請人商標1可以有多種讀法，例如「雙蝦大東亞青草油」、「雙蝦青草油」、「楊柳江雙蝦青草油」、「楊柳江雙蝦大東亞青草油」等。由於「大東亞」比較其他元素更富描述性，本人認為一般消費者單單用「大東亞」來稱呼申請人的產品的機會不大，而是會加上「雙蝦」及/或「楊柳江」，甚至會單獨以「雙蝦」及/或「楊柳江」來稱呼申請人的青草油產品。本人認為兩個商標在讀音上的相似程度很低。至於申請人商標2，正如前述，由於「雙蝦」與RUMAGON富有很強的顯著特性，消費者很會以「雙蝦風濕油」及/或「RUMAGON風濕油」等稱呼申請人的產品的機會，遠高於單以「大東亞」稱呼其風濕油產品。申請人商標2與涉訟商標在讀音及聽覺上的相似程度很低。

54. 概念上，涉訟商標是以「大東亞標」為主，突出「大東亞」的概念。而申請人商標1採用「雙蝦」文字與圖案等配以「楊柳江」三字，帶出十分獨特的水產「雙蝦」概念。本人認為申請人商標1與涉訟商標在概念上並不相似。申請人商標2概念上同樣是凸顯「雙蝦」與RUMAGON等文字所引發出來的概念，而非「大東亞」。故此，本人認為申請人商標2與涉訟商標在概念上並不相似。

55. 經比較後，本人認為申請人商標1及申請人商標2與涉訟商標在視覺、聽覺和概念上整體上並不相類似。涉訟商標若使用於涉訟貨品上，既不會使相關消費者混淆，也不會令有關的公眾界別以為涉訟商標與申請人商標1或申請人商標2之間有關連或有關係。因此，申請人未能證明上文第47段所載的第(i)項元素。

56. 有關決定某商標是否有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，應參考條例第4條所訂「馳名商標」的涵義。條例第4(2)條訂明，處長在決定某商標是否馳名商標時，須顧及條例附表2。

57. 附表2要求處長顧及任何可從中推斷出某商標是馳名於香港的因素，並列舉了一些考慮的因素，以及一些無須證明的因素。本人須考慮任何為此而呈交的證據，包括但不限於以下各項：有關的公眾界別對該商標的認識或承認程度；使用該商標歷時多久、使用的範圍及地域範圍；推廣該商標歷時多久，推廣的範圍及地域範圍；該商標註冊或註冊申請歷時多久及註冊的地域範圍(僅限於該段時間及地域範圍反映出該商標的使用或

為人承認的程度的範圍內)；成功地強制執行該商標的權利的紀錄，特別是關於該商標獲外地主管當局承認為馳名商標的程度；及與該商標有關聯的價值。附表 2 第 1(3)條同時也指出，附表 2 第 1(2)條列出的因素旨在提供指引以協助處長決定某商標是否馳名於香港，並不構成一個馳名商標的先決條件。每一個案須視乎其個別情況而作決定。

58. 根據蔡氏聲明，申請人的大東亞商標享譽全球包括香港。本人已在上文第 10 至 14 段對有關證據作出分析。申請人的證據顯示申請人商標 1 及申請人商標 2 自 1970 年末開始在香港使用。誠然申請人的藥油產品在香港的銷售已有一段頗長的時間，不過觀乎申請人藥油在香港的銷售額，其推廣金額與廣泛程度(證據顯示幾乎所有宣傳皆為報章廣告，大部分為定格廣告)，本人認為申請人商標在香港用於其藥油產品無疑使其就藥油享有一定程度的聲譽，但並非達到家傳戶曉的程度。申請人提出的一些其他證據，例如在外地的商標註冊、在星加坡參展及獲得獎項等，皆無助於證明申請人商標 1 或申請人商標 2 或申請人的貨品在香港的有關公眾界別中享有高度的認識或承認程度，以致馳名於香港。申請人也沒有提供其他客觀證據例如顯示其貨品在香港的市場佔有率的數據或消費者意見的市場調查等，以證明所聲稱的申請人商標 1 或申請人商標 2 馳名於香港。綜觀所有相關因素和證據，本人認為在相關日期前，申請人未能提供足以令人信服的基礎，以證明申請人商標 1 或申請人商標 2 於相關日期符合馳名於香港的要求。既然申請人未能證明上文第 47 段所載第(i)及(ii)項元素，本人無需再考慮該段提到的第(iii)項元素是否成立。

59. 本人裁定申請人根據條例第 12(4)條提出的申請理由不成立。

### **根據條例第 12(5)(a)及 12(5)(b)條提出的申請**

60. 條例第 12(5)條訂明：

「...如任何商標在香港的使用可—

(a) 憑藉保護在營商過程或業務運作中所使用的未經註冊商標或其他標誌的任何法律規則(尤其是憑藉關於假冒的法律)而予以阻止；

(b) 憑藉任何在先權利((a)段或第(1)至(4)款所提述的除外)(尤其是憑藉關於版權或註冊外觀設計的法律)而予以阻止，

則該商標不得註冊或在上述可予以阻止的範圍內不得註冊...」



61. 根據 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] R.P.C. 341 及 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險(集團)股份有限公司*(2009) 12 HKCFAR 808 (FACV 26/2008)兩案，原告人在有關假冒的訴訟中必須證明的要素如下：


- (1) 原告人的貨品或服務已在市場上取得商譽或聲譽；並以具識別性的特徵為人所知；
- (2) 被告人的陳述有失實之處(不論是否蓄意)，導致或相當可能導致公眾相信被告人提供的貨品或服務是原告人的貨品或服務；以及
- (3) 原告人因被告人的失實陳述所引起的錯誤信念而已蒙受或相當可能會蒙受損害。

#### 商譽或聲譽

62. 就以上第(1)項要素而言，申請人須證明在相關日期之前藉申請人的商標提供的貨品已在香港市場取得有關商譽或聲譽。本人考慮了申請人提交的證據。經考慮申請人提出的證據及分析(上文的10至14段)，包括但不限於申請人的銷售額、宣傳和推廣等資料，本人認為申請人在本案的相關日期前已就申請人的藥油產品在香港享有一定程度的商譽和聲譽。

#### 失實陳述及損害

63. 在上文的分析中，本人已就涉訟商標與申請人商標1及申請人商標2分別作出比較，並認為它們在視覺、聽覺、概念以致整體上並不相類似。而申請人提交的證據中沒有註冊而有相當使用的其他標誌如文字「雙蝦」、「雙蝦標青草油」、「雙蝦標風痛油」、DOUBLE PRAWN HERBAL OIL

和DOUBLE PRAWN BRAND RUMAGON以及, 更加與涉訟商標大相逕庭。就申請人的貨品及涉訟貨品作出比較，兩者是相同或相似的，因此申請人與註冊擁有人的營商領域有重疊之處。不過，綜合所有相關因素，本人認為雖然註冊擁有人及申請人的貨品均相同或相類似，但考慮到申請人商標和其使用的其他標誌整體給人的印象有頗大的差別、消費者的謹慎程度等，即使涉訟商標在正常及公平的情況下在涉訟貨品上的使用，並不相當可能使公眾產生混淆，誤以為註冊擁有人的涉訟貨品與申請人的貨品

是源自相同或有經濟聯繫的企業。此外，申請人並無提出任何證據證明涉訟商標有實際誤導消費者，事實上也沒有證據顯示涉訟商標在相關日期前曾在香港付諸使用。由於無法證實有失實的陳述，更遑論申請人因註冊擁有人的失實陳述所引起的錯誤信念而相當可能會蒙受損害。綜合上述各項，本人認為申請人未能成功證明上述第(2)及第(3)項要素項。

64. 由於申請人未能夠確立上文第61段所有構成假冒的要素，本人裁定根據條例第12(5)(a)條提出的申請理由不能成立。

65. 至於根據條例第12(5)(b)提出的申請，申請理由中並無說明申請人擁有或憑藉何種「在先權利」以宣布涉訟商標的註冊無效。申請人根據條例第12(5)(b)條提出的申請理由也不成立。

### **根據條例第3(1)、11(1)(a)及11(1)(b)條提出的申請**

66. 根據申請理由第 11(a)及(b)段，申請人指涉訟商標並不符合條例第3(1)條的商標定義，認為應按條例第11(1)(a)條宣佈涉訟商標註冊無效。此外，申請人指涉訟商標欠缺顯著特性，有違條例第11(1)(b)條。

67. 條例第11(1)條訂明：

- 「(1) 除第(2)款另有規定外，以下商標不得註冊—
- (a) 不符合第3(1)條(“商標”的涵義)規定的標誌；
  - (b) 欠缺顯著特性的商標； ...」

68. 根據條例第3(1)條，「商標」的涵義是：「...指任何能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌。」根據條例第3(2)條，商標可由文字(包括個人姓名)、徵示、設計式樣、字母、字樣、數字、圖形要素、顏色、聲音、氣味、貨品的形狀或其包裝，以及該等標誌的任何組合所構成。

69. 涉訟商標由文字組成，是一能夠藉書寫方式表述的標誌。就涉訟貨品而言，涉訟商標具備將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別，符合條例第3(1)條的要求，也沒有違反第11(1)(a)條。至於條例第11(1)(b)條，正如上文第28段的分析，本人認為涉訟商標整體並非欠缺顯著特性。

70. 申請人根據條例第11(1)(a)條及第11(1)(b)條提出的申請理由不成立。

#### 根據條例第 11(4)(b)條提出的申請

71. 條例第 11(4)(b)條訂明：－

「如任何商標－

(a) ...

(b) 相當可能會欺騙公眾，  
則該商標不得註冊。」

72. 申請人提出涉訟商標相當可能欺騙公眾。條例第 11(4)條下所指的道德原則或欺騙情況皆源於商標本身的性質，而非源於外在環境因素或申請人與其他各方的相對權利。由於申請人所提出的原因主要涉及涉訟商標與申請人商標之間的衝突，而非源於商標本身的性質，申請人就條例第 11(4)(b)及條提出的申請理由不能成立。

#### 根據條例第 11(5)(a)及(b)條提出的申請

73. 條例第 11(5)條訂明：－

「如－

(a) 任何商標根據或憑藉任何法律遭禁止在香港使用；或

(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遭禁止使用或在其註冊申請是不真誠地提出(視屬何情況而定)的範圍內不得註冊。」

74. 申請人根據條例第 11(5)(a)條提出申請，是基於申請人指註冊商標是根據或憑藉任何法律應遭禁止在香港使用的商標。與條例第 11(4)(b)條的情況相約，第 11(5)(a)條針對的是商標本身的性質。基於申請人已引用條例第 12 條作為申請宣布無效的理由，因此提出第 11(5)(a)條並不恰當。在此情況下，本人認為申請人根據條例第 11(5)(a)條提出的申請理由必然不能成立。

75. 至於申請人根據條例第 11(5)(b)條提出的申請，並沒有作出具體說明，只是在申請理由書第 11e)段聲稱涉訟商標是不真誠地提出的。其代理

人在書面陳述第 36 段中指涉訟商標的註冊申請是在明知道申請人商標擁有的聲譽下提出的，並指該商標明顯與申請人商標相似，認為註冊擁有人是在不正當動機的情況下抄襲申請人商標，而非獨立創造涉訟商標，因此其註冊申請是不真誠地提出的。此外，根據書面陳述第 37 段，申請人的代理人認為根據涉及相關日期前的證物，可清楚見到申請人的「大東亞」商標很多時會展示於申請人貨品之上，也會單獨或連同其他申請人商標出現在申請人的廣告中。因此，申請人認為作為業內人士，註冊擁有人經營同類貨品，必然認識申請人的大東亞商標及其聲譽，註冊擁有人也從未就此作出否認。

76. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據 *Royal Enfield Trade Marks* [2002] R.P.C 24 一案的判決，「除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出[不真誠]這樣的指控。此外，除非該指控被明確地證實，否則不應被裁定為成立，而甚少情況可以透過推論的過程確切地證明這樣的指控」。<sup>36</sup>

77. 首先，本人注意到，申請人在蔡氏聲明內沒有就涉訟商標是不真誠地提出的這個嚴重的指控作出任何解釋，也沒有提交證據證明有關說法。這個指控只是基於申請人商標是與涉訟商標是相同或相類似的論點，從而推論並斷定涉訟商標是抄襲而得，目的是利用申請人商標的聲譽，因而作出涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的結論。

78. 上述的分析已說明本人認為申請人商標 1 或申請人商標 2 或其他申請人的商標與涉訟商標整體上並不相似。事實上，在涉及申請人的商標在香港使用的發票、報章廣告等證物中，除申請人商標 1 或申請人商標 2 外，大部分用以識別申請人的藥油產品的是「雙蝦標」、「雙蝦標青草油」、「雙蝦標風痛油」、DOUBLE PRAWN HERBAL OIL、DOUBLE PRAWN BRAND RUMAGON 等文字以及有「雙蝦」圖案的標誌等。「大東亞」三字只是申請人商標 1 及申請人商標 2 的元素之一，多數情況是與申請人的其他商標，如文字「雙蝦商標」共同而非單獨使用。本人認為即使有使用「大東亞」三個字，申請人藥油產品的聲譽也是主要建基於「雙蝦標」、「雙蝦標青草油」、「雙蝦標風痛油」、DOUBLE PRAWN HERBAL OIL、DOUBLE PRAWN BRAND RUMAGON 的使用。因此抄襲申請人商標的論點難以成立。

---

<sup>36</sup> 英文原文：“It should not be made unless it can be fully and properly pleaded and should not be upheld unless it is distinctly proved and this will rarely be possible by a process of inference.”

79. 考慮過所有證據並根據上述分析，本人並不認為涉訟商標的註冊是不真誠地提出的。因此，本人裁定申請人根據條例第 11(5)(b)條提出的申請不成立。

## 總結

80. 基於以上理由，本人裁定申請人根據上文第7段所載的各項條文提出的申請無一成立。

## 訟費

81. 雖然申請人的宣布註冊無效的申請並不成功，但由於註冊擁有人沒有參與該申請的法律程序，本人不會作出訟費命令。

商標註冊處處長

(吳華虹代行)

2018年5月23日



香港特別行政區政府知識產權署商標註冊處  
Trade Marks Registry, Intellectual Property Department  
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

商標記錄  
Trade Mark Records

[111] 商標編號 : 2002B06705  
**Trade Mark No.:**

狀況 : Registered  
**Status:**

[540] 商標 : HERBAL OIL 楊柳江大東亞雙蝦青草油  
**Mark:**



[550] 商標種類 : Ordinary  
**Mark Type:**

[730] 擁有人  
姓名/名稱、地址 : TAI TONG AH CO (PTE) LTD  
**Owner's Name, Address:** Block 1026, Tai Seng Avenue  
#05-3532/3534  
Singapore 534413

[740/ 擁有人送遞地址 : BOASE COHEN & COLLINS  
750] **Owner's Address for Service:** 2303-7 DOMINION CENTRE,  
43-59 QUEEN'S ROAD EAST,  
HONG KONG.

代理人地址 : 2303-7 DOMINION CENTRE,  
**Agent's Address:** 43-59 QUEEN'S ROAD EAST,  
HONG KONG.

[511] 類別編號 : 5  
**Class No.:**

[511] 貨品/服務說明 : Class 5  
**Specification:** herbal oils for the treatment of  
toothache, insect stings and bites,  
skin eruptions, minor cuts, burns and  
abrasions, itching and swelling; all  
included in Class 5.

[526] 卸棄 **Disclaimer /** Registration under Section 26 as a  
[529] 限制 **Limitation /** series of Trade Marks.  
[527] 條件 **Condition /**  
其他 **Others:** Registration of this Trade Mark shall  
give no right to the exclusive use of  
the Chinese characters "楊柳江", "大東  
亞", "青草油" and the words "HERBAL

OIL".

The Trade Mark marked "B" in this series is limited to the colours green and white as shown in the representation affixed hereto.

The portrait appearing on the mark is that of Mr. Yeoh Liew Kung.

This Trade Mark has been accepted after consent of Mr. Yeoh Liew Kung.

It is a condition of registration that the blank space in the mark shall, when the mark is in use, be occupied only by matter of a wholly descriptive and non-trade mark character.

[151] 註冊日期： 16-03-2000  
(日-月-年)  
Date of  
Registration:  
(D-M-Y)

實際註冊日期： 03-06-2002  
(日-月-年)  
Actual Date of  
Registration:  
(D-M-Y)

[180] 註冊屆滿日期： 16-03-2027  
(日-月-年)  
Expiry date:  
(D-M-Y)

詳細背景資料：  
Historical Details:

作出記項日期    事項  
Date of entry Matters  
03-06-2002    REGISTRATION

Original Owner's  
Name and Address:

TAI TONG AH CO (PTE) LTD

BLOCK 1, #07-26, ALEXANDRA  
DISTRIPARK, PASIR PANJANG  
ROAD, SINGAPORE 118478,  
SINGAPORE.



香港特別行政區政府知識產權署商標註冊處  
Trade Marks Registry, Intellectual Property Department  
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

商標記錄  
Trade Mark Records

- [111] 商標編號 : 2003B02141  
**Trade Mark No.:**
- 狀況 : Registered  
**Status:**
- [540] 商標 : RUMAGON 楊柳江大東亞雙蝦風濕油  
**Mark:**
- 
- [550] 商標種類 : Ordinary  
**Mark Type:**
- [730] 擁有人 : TAI TONG AH CO (PTE) LTD  
姓名/名稱、地址 : Block 1026, Tai Seng Avenue  
**Owner's Name, Address:** #05-3532/3534 Singapore 534413
- [740/750] 擁有人/擁有人送達地址 : BOASE COHEN & COLLINS  
**Owner's Address for Service:** 2303-7 DOMINION CENTRE, 43-59 QUEEN'S ROAD EAST, HONG KONG.
- 代理人地址 : 2303-7 DOMINION CENTRE,  
**Agent's Address:** 43-59 QUEEN'S ROAD EAST, HONG KONG.
- [511] 類別編號 : 5  
**Class No.:**
- [511] 貨品/服務說明 : Class 5  
**Specification:** medicated oils for the relief of rheumatic pains.
- [526] 卸棄 **Disclaimer /** Registration under Section 26 as a  
[529] 限制 **Limitation /** series of Trade Marks.  
[527] 條件 **Condition /**  
其他 **Others :** Registration of this Trade Mark shall give no right to the exclusive use of the Chinese characters "楊柳江", "大東亞", "風濕油" and the device of a carton.
- The Trade Mark marked "B" in this



series is limited to the colours pink, black and white as shown in the representation affixed hereto.

The portrait appearing on the mark is that of Mr. Yeoh Liew Kung.

This Trade Mark has been accepted after consent of Mr. Yeoh Liew Kung.

It is a condition of registration that the blank space in the mark shall, when the mark is in use, be occupied only by matter of a wholly descriptive and non-trade mark character.

[151] 註冊日期： 16-03-2000  
(日-月-年)  
**Date of Registration:**  
(D-M-Y)

實際註冊日期： 19-02-2003  
(日-月-年)  
**Actual Date of Registration:**  
(D-M-Y)

[180] 註冊屆滿日期： 16-03-2027  
(日-月-年)  
**Expiry date:**  
(D-M-Y)

詳細背景資料：  
**Historical Details:**

<u>作出記項日期</u>	<u>事項</u>
<u>Date of entry</u>	<u>Matters</u>
19-02-2003	REGISTRATION

Original Owner's  
Name and Address:

TAI TONG AH CO (PTE) LTD

BLOCK 1, #07-26, ALEXANDRA  
DISTRIPARK, PASIR PANJANG  
ROAD, SINGAPORE 118478,  
SINGAPORE.

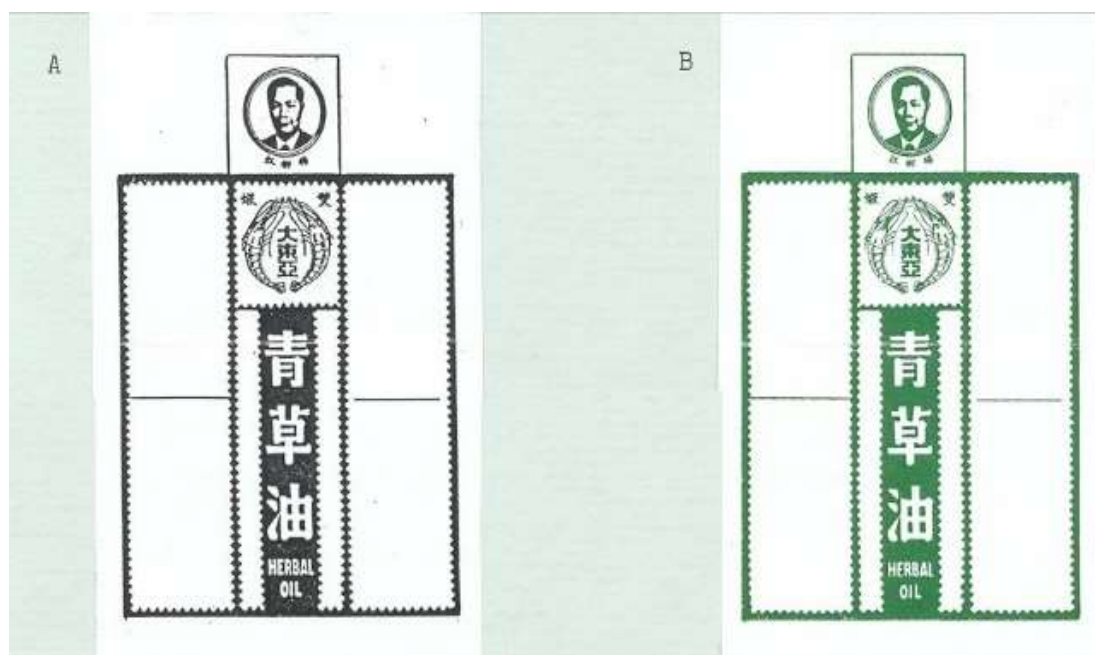
申請人商標 1 及申請人商標 2 的放大圖

申請人商標 1

商標編號：

2002B06705

商標：



HERBAL OIL 楊柳江大東亞雙蝦

類別：

5

貨品說明

Class 5

(英文原文)

herbal oils for the treatment of toothache, insect stings and bites, skin eruptions, minor cuts, burns and abrasions, itching and swelling; all included in Class 5.

第 5 類

治療牙痛、蚊蟲叮咬、皮疹、輕微割傷、燒傷同擦傷、皮膚騷癢同腫脹之草藥油(申請理由中採用的中譯本))

註冊日期

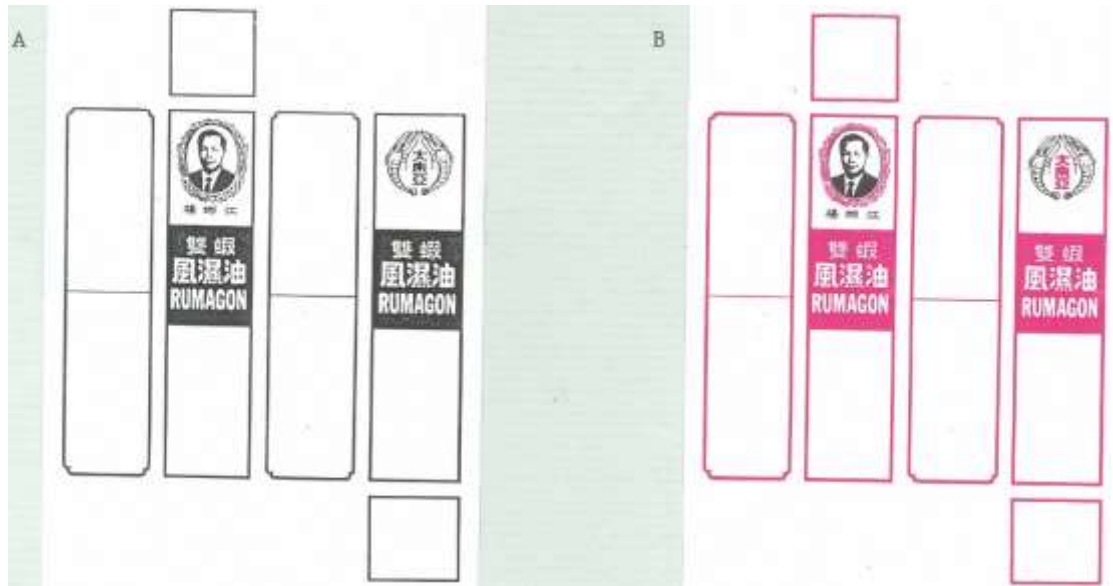
2000 年 3 月 16 日

申請人商標 2

商標編號：

2003B02141

商標：



RUMAGON 楊柳江大東亞雙蝦風濕油

類別：

5

貨品說明

Class 5

(英文原文)

medicated oils for the relief of rheumatic pains.

第 5 類緩解風濕性疼痛之藥油。(申請理由中採用的中譯本)

註冊日期

2000 年 3 月 16 日

## 蔡氏聲明的證物內容撮要

編號	內容	日期
TYCD-1	申請人公司成立證書複印本	24/5/1978
TYCD-2	申請人的市場推廣傳單複印本	日期不詳
TYCD-3	申請人的商標在星加坡的註冊商標證書及紀錄複印本	23/9/1955 及 17/8/2016
TYCD-4	星加坡和馬來西亞政府批核的廣告許可證書和有關許可廣告的複印本	1982至1990
TYCD-5	申請人的銷售單據複印本	1978
TYCD-6	申請人在世界各地(包括香港)註冊的商標列表，商標註冊證書或續期證書的複印本	多項
TYCD-7	有關申請人及其藥油產品在星加坡和其他國家的宣傳單張及剪報複印本	多項
TYCD-8	申請人的藥油產品在中國內地的銷售廣告及推廣文件的複印本	多項
TYCD-9	申請人參加展覽的參展場刊及參展攤位的照片複印本	2009
TYCD-10	Singapore Health and Wellness刊物複印本	4/2011
TYCD-11	申請人獲頒的證書及感謝狀的複印本	多項
TYCD-12	申請人的參展照片與相關文件的複印本	多項
TYCD-13	申請人於星加坡傳統藥博覽會TMEXPO 2010參展攤位的照片複印本	日期不詳
TYCD-14	申請人贊助及參加在星加坡公益事務的照片及文件複印本	多項 (2006至2012)
TYCD-15	瑞昌西藥行有限公司致申請人的信函複印本； 申請人發給瑞昌西藥行有限公司的發貨單複印本；	多項

	三信廣告公司發給瑞昌西藥行有限公司的發票複印本	
TYCD-16	申請人發給BROAD NATION LIMITED的發票及BROAD NATION LIMITED發給申請人的函件複印本	16.10.1986 及 8.1.1992
TYCD-17	申請人發給YUEN HING CHEONG CO LTD的裝箱單複印本及東方日報致函有關委任源興昌有限公司作為申請人代理的通告複印本	16.7.1999 及 16.1.1992
TYCD-18	東方日報刊登申請人委任總代理的通告複印本及協德榮參茸藥行有限公司在代理申請人藥油期間的宣傳單張複印本	3/10/2006
TYCD-19	蘋果日報刊登申請人委任代理的通告複印本	13/7/2009
TYCD-20	東方日報刊登申請人委任代理的通告複印本	1/9/2011
TYCD-21	香港報章刊登申請人的藥油廣告的複印本	1981至1982
TYCD-22	巴士廣告照片複印本	日期不詳
TYCD-23	香港中醫藥管理委員會發出的確認中成藥註冊(非過渡性)申請通知書複印本及註冊證明書複印本	多項
TYCD-24	隨機抽選Medic Marketing Pte Ltd.發給申請人的香港經銷商(Hip Tak Wing Ginseng Co. Ltd., Medic Company Ltd., The International Medical Co. Ltd.)的發票複印本	2009至2013
TYCD-25	申請人在2017至2012年間在香港刊登廣告宣傳開支列表及相關代理廣告服務費單據及發票的複印本	多項
TYCD-26	申請人在香港刊登的廣告宣傳列表及隨機篩選的廣告複印本	2008至2012
TYCD-27	協德榮參茸藥行有限公司向Dairy Farm Co. Ltd. (牛奶有限公司)旗下的Mannings (萬寧)銷售申請人藥油的交易文件複印本，包括訂單、發票、銀行過數單據等文件複印本	2007至2009