

《商標條例》(第559章)

申請宣布商標編號303329631註冊無效

商標：**香港童涵春堂**

類別：5

申請人：上海童涵春堂中藥飲片有限公司

註冊擁有人：香港醫藥控股有限公司

決定理由

背景

1. 上海童涵春堂中藥飲片有限公司(「申請人」)於2018年11月5日和2019年1月8日根據《商標條例》(第559章)(「條例」)向本處分別提出申請和修訂，要求商標註冊處處長(「處長」)宣布編號303329631的「**香港童涵春堂**」商標(「涉訟商標」)註冊為無效(「宣布無效的申請」)，並夾附理由書(「申請理由」)。商標的註冊擁有人是香港醫藥控股有限公司(「註冊擁有人」)。涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期均為2015年3月13日。涉訟商標註冊於類別5的「藥用和獸醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質，嬰兒食品；人用和動物用膳食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑，除莠劑。」(「涉訟貨品」)。
2. 註冊擁有人於2019年4月2日提交反陳述和理由(「反陳述」)。
3. 上述宣布無效的申請的聆訊定於2021年7月20日在本人席前進行。申請人由喬立本廖依敏律師行委託的謝兆宗大律師代表出席聆訊，而代表註冊擁有人的是其董事蔡林光。

相關日期


4. 在本法律程序中，要考慮的日期是2015年3月13日，即涉訟商

標的註冊申請提交日期及註冊日期。

申請理由

5. 根據申請理由，申請人的前身由童善長創建於 1783 年，其



「」商標已使用超過二百三十餘年，註冊擁有人理應知曉該商標在中國甚至海外的高知名度。「童涵春」並非中文常用詞語，具有強識別性和顯著性，「堂」則意指中藥行業的營業或加工場所。

6. 涉訟商標由中文字「香港童涵春堂」組成，當中「香港」二字僅表示地區，其顯著部分在於「童涵春堂」四個字，屬於刻意複製和模仿申請人的商標，註冊擁有人申請註冊涉訟商標並非簡單的巧合，其行為屬於不誠實，違反了條例第 11(5)(b)條的規定。

7. 涉訟貨品與申請人的貨品同屬第 5 類，均為藥品或與之有關，註冊擁有人申請註冊涉訟商標明顯存在惡意，這種借助他人在先商標的高知名度為自身謀取商業利益的「傍名牌、搭便車」行為，應該堅決被制止。

8. 申請人根據條例第 53、11(5)(b)和 12(3)條提出是項申請。在聆訊中，謝大律師只依賴條例第 53(3)和 11(5)(b) 條作為申請理由，要求商標註冊處處長宣布涉訟商標的註冊為無效，並判令申請人獲得訟費。

反陳述

9. 根據反陳述，註冊擁有人自 2003 年起已在香港使用涉訟商標。反陳述夾附了多封由香港衛生署及香港中醫藥管理委員會於 2004 年至 2016 年間發出有關中成藥註冊的信件的副本。由於該些文件既非按照規則第 80 條以法定聲明或誓章作出，更不是根據規則第 43 和 47 條提交，故不會被視作證據考慮。

申請人的證據

10. 申請人根據規則第 42、44 和 47 條提交了由其作為法人股東之一的上海童涵春堂藥業股份有限公司的副總經理王蔚在 2019 年 9 月 5 日和 2021 年 2 月 3 日作出的法定聲明(「王蔚聲明」)為證據。



11. 根據王蔚聲明，申請人的前身創建於 1783 年(即清乾隆四十八年)，創辦人是生於世代經商之家的童善長。「童涵春」曾被譽為中國上海國藥業中著名的四大戶之一。「童涵春堂」在 1932 年的全年營業額達六十餘萬銀元，於 1959 年在全國已有二十家門店及兩家加工廠，翌年改名為「南市區中藥製藥廠」，文革期間再易名為「人民藥品商店」與「解放藥店」，在 1982 年正式成立上海童涵春堂中藥飲片廠，其後於 1993 年 10 月 28 日更名為申請人。在二百三十餘年來，即使經歷戰爭和文革及多次改名，申請人及其前身一直以「童涵春堂」作為商標(「申請人商標」)。王氏聲明的證物 WW-1 載有「童涵春堂」於清乾隆年間的店鋪相片和在 1930 年代於上海市國藥商業同業公會的會員登記表的副本。

12. 申請人是中國第一家被國家醫藥管理局批准生產精製中藥飲片的企業，並被指定為五十家重點中藥飲片企業之一，是上海地區唯一得到當局提供專項資金進行改造擴建的中藥飲片生產企業，其總資產在 2012 年達一億六千萬人民幣。申請人商標憑藉選材道地、質量上乘和工藝精良的精制飲片蜚聲海內外，在香港、澳門、台灣、日本和東南亞一帶負有盛名，擁有較高知名度。申請人不單以廣播電視媒體和報刊雜誌宣傳申請人商標，更在繁華路段豎立廣告牌。申請人在 2015 年至 2018 年的廣告投入總額為四百餘萬人民幣。申請人每年都會在上海和江浙一帶舉辦膏方節，免費為公眾開具膏方，提高全民防病意識和能力。

13. 申請人多年來獲獎無數，包括在 1995 年榮獲第二屆全國中藥行業優秀企業獎牌，2006 年獲得全國市場消費者喜愛的知名品牌榮譽證書及 2008 年被認定為中國中藥飲片十強企業。而申請人商標在 1999 年至 2013 年被連續評為上海名牌產品，2001 年至 2018 年連續被認定為上海市著名商標，2003 年至 2014 年連續被評為上海中藥行業名優產品，以及在 2010 年就第 5 類貨品被認定為中國馳名商標和中華老字號。證物 WW-2 載有相關的證明或證書副本。


14. 申請人及其前身在中國內地分別就第 3、5、10、29、30、32、35、44 類貨品和服務註冊了「童涵春堂」、「涵春」、「涵」字圖形等多個商標，包括早於 1982 年就第 5 類「中藥」(原第 31 類)貨品註冊的



「」商標及在 2004 年註冊的「」商標。

證物 WW-3 載有相關的商標註冊證副本。



15. 申請人的「」商標由中文字「童涵春堂」、「涵春」及圖像部分組成，位於「童涵春堂」四字上方的「涵春」二字為其縮寫，「涵」字顯示在「春」字上方，寓意「涵和理中，春生萬物」，「涵春」四周是四個圓圈及左右各一束麥穗組成的圖形，四圈代表四季，寓意無論春夏秋冬，都有「童涵春堂」相伴，麥穗代表「藥食同源」，象徵「五穀豐登、欣欣向榮」。

16. 申請人商標經過長期和廣泛的使用，在國內外的中藥飲片市場享有較高的知名度和好評。申請人商標在中國內地使用已超過二百三十餘年，註冊擁有人理應知曉申請人商標在中國內地以至海外的高知名度。

17. 註冊擁有人沒有根據規則第 43 和 47 條提交證據，而夾附於反陳述的文件既非按照上述規則提交，更不是根據規則第 80 條以法定聲明或誓章作出，故不會被接納為證據。

根據條例第53(3)及11(5)(b)條提出的宣布商標註冊無效的申請

18. 條例第53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。

...」

而條例第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(視屬何情況而定)的範圍內不得註冊。」

19. 條例並無界定「不真誠」一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999]R.P.C. 367一案中，Lindsay J. 在第379頁就英國《1994年商標法》第3(6)條(相等於條例第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。」¹

20. 在判斷某申請者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」。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R.10 一案中(第26段)，英國上訴法庭指出，法庭必須決定，按申請者所知道的事實來看，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。²

21. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出：

「該〔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。」³

¹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 behavior 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.”

²英文原文：“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.”

³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

22. 在香港，以上法律原則已被採納於 *深圳市德力康電子科技有限公司 v LG Corporation & Anor* HCMP 881/2013, 26 March 2014 一案中。

23. 因此，在決定註冊擁有人是否不真誠地提出涉訟商標的註冊申請這問題上，本人必須考慮註冊擁有人提出註冊申請時，對申請人商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

24. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據英國的案例 *ROYAL ENFIELD Trade Marks* [2002] RPC 24: 「除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出這樣的指控。此外，除非該指控被明確地證明，否則不應被裁定為成立，而甚少情況可以透過推論的過程明確地證明這樣的指控。」⁴

25. 就第 53(3)和 11(5)(b)條提出的申請，申請人指出，申請人商標經過長期和廣泛的使用，在國內外的中藥飲品市場中享有較高的知名度和好評，註冊擁有人理應知曉申請人商標在中國以至海外的高知名度。申請人認為，涉訟商標刻意複製和模仿申請人商標，註冊擁有人採用和申請註冊涉訟商標，並非簡單的巧合，也無適當因由，是商業上的不誠實行為，將相當可能會欺騙香港公眾並引起混淆。

26. 謝大律師提出，根據案例，當兩個標誌十分相似時，除非創作者提出可接受的反駁證據，否則法庭可作出其中一個標誌必然是抄襲另一個標誌而成的結論 (*Mila Schon Group Spa v Lam Fai Yuen* [1998] 1 HKLRD 682, 第 697 頁)；而抄襲的推斷並不一定要基於兩個商標完全相同或相類似的基礎上 (*Dora & Sheeps* 及 *圖案商標*，第 41 段)⁵；而在民事訴訟案件中，如果表面證據成立，而另一方選擇不提供證據反駁，則法庭可推論，即使另一方提供了證據，該等證據也不能否定案件的表面證據，儘管推論可被看似合理的解釋所反駁 (*Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No. 2)* [2003] 1 HKC 256, 第 155 段)。

27. 謝大律師指出，基於申請人商標是一個家傳戶曉的中藥品牌，從事中藥行業的註冊擁有人在相關日期前不可能不認識申請人商標，而註冊擁有人並沒有否認認識申請人商標；根據上述案例，基於涉訟商標和申請人商標的相似度，而註冊擁有人沒有提交證據解釋涉訟商

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.”

⁴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.”

⁵ 香港商標註冊處處長於2013年8月23日作出的決定。

標的來源，處長可作出涉訟商標是抄襲申請人商標而成的推論。蔡先生在聆訊中重申，註冊擁有人自2003年已在香港使用涉訟商標，並否認抄襲申請人商標。謝大律師回應指，註冊擁有人沒有提交在香港使用涉訟商標的證據，而夾附於反陳述的信件並非發給註冊擁有人，與註冊擁有人無關。

28. 涉訟商標由中文字「香港童涵春堂」組成，即只在申請人商標前加上「香港」二字。本人認為，中文字「童涵春堂」本身沒有既定意思，也並非有關行業常用的詞彙，註冊擁有人不大可能純粹因為巧合而採用及申請註冊涉訟商標。

29. 根據申請人的證據，申請人及其前身在中國內地使用申請人商標已超過二百三十餘年，該商標更曾被認定為中國馳名商標、中華老字號和上海市著名商標等，印證了申請人商標在中國內地的高知名度。本人接納，在相關日期前，申請人商標在中國內地已有悠久的歷史並建立了較高的知名度和聲譽，從事中藥行業的註冊擁有人應該認識申請人商標及其聲譽。

30. 在面對申請人的抄襲指控和相關證據的情況下，註冊擁有人沒有否認認識申請人商標或解釋涉訟商標的由來，更沒有以法定聲明或誓章提交任何證據。本人接納申請人所指，涉訟商標是抄襲自申請人商標，註冊擁有人提出涉訟商標的註冊申請，目的在於利用申請人商標已建立的聲譽，意圖誤導消費者以為註冊擁有人提供的涉訟貨品是申請人的貨品或與申請人有關，以增加註冊擁有人提供涉訟貨品而得到的利潤。根據註冊擁有人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

31. 本人裁定，申請人根據條例第53(3)和11(5)(b)條提出的申請成立。

根據條例下其他條文提出的申請

32. 由於本人已裁定申請人根據條例第53(3)和11(5)(b)條提出的申請成立，本人無須再考慮根據條例下其他條文提出的申請。

訟費

33. 由於是項宣布無效的申請成立，本人判給申請人訟費。

34. 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，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，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長

(羅淑儀代行)

2021年11月9日