

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 302185191 註冊無效

商標： 爵士牌

類別： 5

申請人： 許順義以滙信貿易公司之名營業

註冊擁有人： 周榮亮以德國華沙制藥廠之名營業

決定理由

背景

1. 許順義以滙信貿易公司之名營業(“申請人”)於 2014 年 8 月 29 日根據《商標條例》(香港法例第 559 章)(“條例”)第 56 條對以下商標提出以不予使用以外的理由撤銷註冊的申請，並夾附一份撤銷註冊的理由陳述：

爵士牌

(商標編號 302185191，下稱“涉訟商標”)

2. 涉訟商標的註冊擁有人是周榮亮以德國華沙制藥廠之名營業(“註冊擁有人”)，有關註冊的申請提交日期為 2012 年 3 月 8 日。涉訟商標就以下貨品註冊：

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。

3. 由於條例第 56 條與以不予使用以外的理由撤銷註冊無關，本處於 2014 年 9 月 10 日致函申請人，要求申請人澄清他所提出的法律程序，以便本處進一步處理其申請。

4. 其後，申請人於 2014 年 10 月 13 日致函本處，表示他實為打算根據條例第 53(3)條對涉訟商標提出宣布商標註冊無效的申請(“該宣布註冊無效申請”)。因此，申請人向本處提出修訂申請表格及理由陳述的要求，並夾附一份經修訂的商標表格第 T6 號(“經修訂的表格”)及一份經修訂的理由陳述(“經修訂的理由陳述”)，以支持該宣布註冊無效申請。

5. 在給予註冊擁有人適當的陳詞機會後，本處於 2014 年 12 月 15 日決定批予有關許可，容許申請人按照經修訂的表格及經修訂的理由陳述的文本，修訂他提出的申請。此外，本處亦容許註冊擁有人在收妥經修訂的表格及經修訂的理由陳述的副本的日期後的 3 個月內，提交和送達反陳述。

6. 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)，註冊擁有人於 2015 年 3 月 9 日已被視為不反對該宣布註冊無效申請。

7. 縱然如此，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申請，本人仍須考慮申請人提出的有關申請能否成立。

8. 該宣布註冊無效申請的聆訊原訂於 2016 年 8 月 16 日進行。由於申請人沒有在指定限期前提交擬出席聆訊通知書，申請人已被視為不打算出席有關聆訊。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

9. 根據經修訂的理由陳述，申請人自從 1999 年 1 月 19 日起已一直使用“爵士牌”商標(“申請人商標”)在香港銷售藥品，藥品的名稱為“爵士牌正露丸”。申請人於 2004 年 6 月 29 日向衛生署中醫藥事務部中藥組為“爵士牌正露丸”申請中成藥註冊，並於 2008 年 8 月 29 日獲香港中醫藥管理委員會發出中成藥過渡性註冊通知書。

10. 申請人表示，截至 2012 年 3 月 8 日(即註冊擁有人提交涉訟商標註冊申請的日期)為止，申請人在藥品市場上使用申請人商標已超過 13 年，廣

受業界和消費者歡迎。然而，註冊擁有人卻在當天將一個與申請人商標相同的涉訟商標申請註冊，他的行為不但會在市場上造成混淆，亦侵害申請人的權益，有違商標註冊的精神。因此，申請人根據條例第 53(3)條要求宣布涉訟商標的註冊無效。

支持該宣布註冊無效申請的證據

11. 申請人提交一份由申請人許順義於 2015 年 6 月 24 日作出及簽署的法定聲明(“許氏聲明”)作為支持該宣布註冊無效申請的證據。許氏聲明附有合共 5 頁的證物。

12. 證物第 1 頁是一張日期為 1999 年 1 月 19 日的銷售發票副本，涉及的貨品為 6 樽“爵士牌正露丸 100s”及 3 樽“爵士牌正露丸 400s”。貨品的買方為位於上水石湖墟的“信興西藥房”，賣方為“Wilson Trading Company”(相信是申請人滙信貿易公司的英文名稱)。

13. 證物第 2 頁是一張由香港中醫藥管理委員會中藥組於 2008 年 8 月 29 日發出的確認中成藥過渡性註冊通知書副本。根據該通知書，滙信貿易公司銷售的中成藥“爵士牌正露丸”(英文名稱為“JAZZ BRAND”)已根據《中醫藥條例》(香港法例第 549 章)取得中成藥過渡性註冊，註冊編號為 HKP-15859。該通知書上顯示的滙信貿易公司的地址與申請人的地址相同。

14. 證物第 3 至 5 頁為有關“爵士牌正露丸”的中成藥註冊申請書副本。該申請書的日期為 2004 年 6 月 29 日，由申請人許順義負責簽署並蓋上“Wilson Trading Company”(滙信貿易公司)的印章。根據該申請書的內容，“爵士牌正露丸”(英文名稱為“JAZZ BRAND”)是一款在台灣製造的中成藥，主治腹部不適、消化不良等徵狀。

相關日期

15. 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 3 月 8 日(“相關日期”)。

條例第 53(3)條及第 11(5)(b)條

16. 條例第 53(3)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。”

17. 雖然申請人沒有指明涉訟商標是在違反條例第 11 條中哪一條條文的情況下註冊而應宣布為無效，但從經修訂的理由陳述中可知，申請人實質上依賴的案情是註冊擁有人明知涉訟商標不屬他所有而為其申請註冊，顯然條例第 11(5)(b)條的拒絕理由(某註冊申請是不真誠地提出的)與本案最為相關。¹ 本人會以條例第 11(5)(b)條作為本決定的依據。

18. 條例第 11(5)(b)條訂明，如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。

19. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 367 一案中，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：

“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.”

(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甚麼是真誠或甚麼是不真

¹ “不真誠”是唯一一個可以就商標所有權提出爭議的拒絕註冊理由(The ground of bad faith is the only ground of refusal under which issues of proprietorship can be raised (*Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 15th Edition, paragraph 8-242))。

誠：某行為不符合上述標準要到甚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。)

20. 在決定某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] FSR 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

“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.”

(“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。)

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

“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.”

(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。)

22. 申請人商標由“爵士牌”三個繁體中文字組成。就申請人所銷售的中成藥而言，“爵士”二字並不帶有任何意義或描述性，而結尾的“牌”字更清楚顯示“爵士牌”是一個品牌名稱。整體而言，申請人商標本身具有相當高的顯著性。

23. 從載於許氏聲明證物第 1 頁的發票副本可見，申請人經營的滙信貿易公司早於 1999 年 1 月 19 日已在香港以申請人商標銷售一款名為“爵士牌正露丸”的中成藥。根據載於許氏聲明證物第 2 至 5 頁的文件紀錄，申請人於 2004 年 6 月 29 日向衛生署中醫藥事務部中藥組為“爵士牌正露丸”(英文名稱為“JAZZ BRAND”)申請中成藥註冊，並於 2008 年 8 月 29 日獲發中成藥過渡性註冊通知書，與申請人在經修訂的理由陳述中提出的說法相符。無論申請人商標在香港的使用日期或有關中成藥的註冊日期，都較相關日期為早。

24. 另一方面，涉訟商標同樣由“爵士牌”三個繁體中文字組成，與申請人商標無論在視覺、聽覺和概念上均完全相同。涉訟商標所註冊的貨品，即第 5 類的“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”，亦與申請人銷售的中成藥屬於同一範疇。在此情況下，如果說註冊擁有人是獨立創作涉訟商標，而涉訟商標與申請人商標的相同以及有關貨品的重疊只是純粹出於巧合，實在令人難以置信。

25. 面對申請人指涉訟商標並不屬於註冊擁有人所有這項嚴重的指控時，註冊擁有人從沒有解釋涉訟商標的由來，提交任何陳述或證據，或就有關指控作出任何抗辯或回應。事實上，註冊擁有人已被視為不反對該宣布註冊無效申請。

26. 考慮到上述所有的相關情況，本人有理由相信註冊擁有人在相關日期之前已得悉申請人商標的存在和其使用於中成藥的情況，並故意就有關貨品搶先申請註冊一個不屬他所有及申請人一向使用的商標，意圖令消費者以為註冊擁有人的貨品是由申請人提供或與申請人有關連。毫無疑問，註冊擁有人的行為屬於一個不忠實，或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。基於以上理由，本人認為涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的。

27. 由於涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的，本人裁定涉訟商標是在違反條例第 11(5)(b)條的情況下註冊的。因此，根據條例第 53(3)條，本人宣布涉訟商標的註冊無效。

28. 換言之，本人裁定該宣布註冊無效申請成立。

訟費

29. 由於申請人並無聘用任何法律代表，加上他沒有要求訟費，本人就此個案不作訟費令。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2017 年 1 月 24 日