

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300287172

商標：

類別： 5

申請人： LAW YAN WAI TRADING AS SINGAPORE MEDICINE CO.

反對人： LAW OI YING AND CHI WING TRADING AS SINGAPORE
HEADWAY MEDICINE COMPANY

決定理由

背景


1. 申請人於 2004 年 9 月 16 日(“申請日期”)依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)提交商標註冊申請，申請註冊的商標(“涉訟商標”)如下：



2. 這宗申請的詳情已在 2004 年 10 月 21 日公布。反對人於 2005 年 1 月 20 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2005 年 4 月 19 日提交反陳述(“反陳述”)。這宗反對個案的聆訊於 2010 年 10 月 13 日在本人席前進行。申請人由吳敏生大律師代表出席聆訊，反對人由甄孟義資深大律師代表。

3. 本案與另一商標註冊申請(申請編號 300695746)遭反對的程序有關連，該案涉及的商標如下：

A 萬里追風
MAN LI CHUI FUNG

B 
MAN LI CHUI FUNG

兩案的申請人和反對人相同，而涉及雙方的產品亦相似。反對人的代理曾於

2010年2月5日致函商標註冊處，要求把兩案合併審訊，但商標註冊處於2010年3月23日回覆，指示兩案的聆訊可接着進行，但沒有指示把兩案合併。雖然雙方提出的陳述及證據在某些方面適用於兩案，而且在聆訊期間雙方亦同意各方就兩案一併陳詞，但本人必須特此聲明，兩案並非合併處理，而是分開審理的。

4. 涉訟商標的申請以英文提交，後經雙方同意，本反對程序所採用的語文改為中文。因此，註冊的貨品說明以英文撰寫，詳情如下：

類別 5

medicated oil; Chinese herb oil; medicinal oils; Chinese herbal medicine; topical pharmaceutical cream; ointment; herbal compounds and extracts; herbal preparations for medicinal purpose; all included in Class 5.

5. 反對人提供的證據有以下四份聲明：

- (a) 羅愛英(反對人合伙人之一)於2005年10月19日作出的聲明(“羅愛英第一份聲明”);
- (b) 羅愛英於2007年6月26日作出的聲明(“羅愛英第二份聲明”);
- (c) 黎耀福於2006年9月29日作出的聲明(“黎耀福聲明”);
- (d) 王瑞英於2007年6月25日作出的聲明(“王瑞英聲明”)。

6. 申請人提供的證據有以下兩份聲明：

- (a) 羅仁槐於2006年9月21日作出的聲明(“羅仁槐聲明”);
- (b) 黎志倫於2006年9月20日作出的聲明(“黎志倫聲明”)。

反對理由

7. 反對人在反對通知內列出多項反對理由，但在聆訊時只依賴條例第11(5)(b)及第12(5)(a)條的理據。

條例第12(5)(a)條

8. 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；或

……

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……」

9. 代表反對人的資深大律師引用英國上議院在 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] R.P.C. 341 一案中所述的內容，說明在反對商標註冊申請的訴訟中，反對人須證明可構成假冒的要素如下：

- (1) 反對人的貨品或服務已在市場上取得商譽，並具識別性的特徵為人所知；
- (2) 申請人失實的陳述(不論是否蓄意)，導致或相當可能導致公眾相信申請人提供的貨品或服務是反對人的貨品或服務；以及
- (3) 反對人因申請人的失實陳述所引起的錯誤信念，已蒙受或相當可能會蒙受損害。

10. 至於考慮這些要素是否存在的日期，代表反對人的資深大律師認為，根據 *Cadbury-Schweppes Pty Ltd v The Pub Squash Co Ltd* [1981] RPC 429 一案的判決，應該是申請人首次開始使用涉訟商標的日期，亦即根據反對人的證供，在市場上發現申請人的“萬里追風油”產品開始發售的日期：2004年8月。代表反對人的資深大律師更指出，法庭在過往的案例中(如 *Chelsea Man Menswear Limited v Chelsea Girl Limited* [1985] FSR 567 及 [1987] RPC 189)表示，當兩個相同的商標用於同樣的貨品上，而其中一個商標在市場上已享有聲譽，大眾必定會被欺騙或造成混淆。

11. 代表申請人的大律師表示，申請人對反對人依賴的法律原則沒有異議，惟申請人認為反對人未能證實上述要素存在，因此反對人不能憑藉關於假冒的法律阻止涉訟商標註冊。鑑於雙方爭持的是事實而不是法律原則，本人須基於雙方提出的證據作出事實的裁斷，判定反對人有否證實上述要素存在。

(i) 商譽

12. 根據羅愛英所作的聲明，羅愛英在藥油、藥業有超過20年的經驗。她在1994年與池榮合伙，成立反對人公司，經營各種藥油、藥膏、醫用製劑和綑敷藥品的生產、市場推廣和銷售業務。羅愛英亦道出反對人怎樣

產生設計“萬里追風油”作為新產品的意念，並在 1995 年將產品包裝的概念交給設計公司，以便為反對人的“萬里追風油”產品設計包裝盒。在羅愛英第一份聲明附件“LOY-4”內，可找到有關的設計單據，其上的日期為 1996 年 2 月 23 日。羅愛英繼而解釋為何反對人到了 1998 年才把這產品推出市場。產品除使用“萬里追風油”外，還冠以反對人的“金波士”商標。據羅愛英所述，她和職員都很留意市場的情況，而她在 2004 年 8 月前並沒有見過申請人的“萬里追風油”產品。在羅愛英第一份聲明第 8 段，反對人把其“金波士萬里追風油”從 1998 年至 2004 年的銷售額列出，數字不算特出，但可見到逐步的增長。從羅愛英第一份聲明附件“LOY-6”的發票副本，可以看到反對人由 1998 至 2004 年期間均有售賣此產品。

13. 王瑞英聲明所提及的，是反對人一方最早發現在市場上有申請人的“萬里追風油”產品出售的情況。按王瑞英聲明所述，王瑞英是反對人的僱員，其主要工作是每天到香港各區的藥房、藥行推銷反對人的產品。王瑞英提到第一次在市面上見到“星洲藥業”出品的“萬里追風油”日期，大約是 2004 年 8 月 5 日，而地點是北角的一間藥行。王瑞英還聲明她向那間藥行的老闆取了一支申請人的“萬里追風油”，待至翌日補單給該名藥行的老闆。

14. 按黎耀福聲明所述，黎耀福從事藥油業務 40 年，熟悉香港市面上出售的各種不同中藥油產品。黎耀福聲明還提到，黎耀福從反對人購買“萬里追風油”產品多年，亦會唯獨性地將“萬里追風油”商標聯繫至反對人的產品。黎耀福亦指出，他在 2005 年之前從未見過羅仁槐聲明附件“LWY-3”及“LYW-4”內的產品或包裝在市面上出售，也從不會將“萬里追風油”這標誌與申請人製造及銷售的藥油聯繫。

15. 對於上述有關反對人的“萬里追風油”產品從構思到推出市場的由來或經過的證供，代表申請人的大律師提出了一些疑問，並認為反對人未能證實反對人的貨品已在市場上取得商譽。代表申請人的大律師表示，反對人沒有提供任何證供，證明投放了資金，用以推廣其“萬里追風油”產品。他認為在羅愛英所作的法定聲明中，完全沒有仔細的陳述，而且反對人的產品銷售額很低。代表申請人的大律師指出，如本人接受反對人的案情，那麼 2003 至 2004 年是關鍵時刻，但按羅愛英第一份聲明所述的銷售額計算¹，反對人在 2004 年大概出售了 564 打“萬里追風油”產品，這數目不足以建立商譽。代表申請人的大律師接着提到一份由江懷平作出的法定聲明，但該

¹ 代表申請人的大律師以附件“LOY-5”內所示包裝盒上的標價作為單價，後經本人質疑該價錢為零售價時，代表申請人的大律師改以附件“LOY-6”內的單據副本記錄的價錢作為單價。

份聲明是為申請編號 300695746 遭反對的程序而提交的，不屬本反對程序的證供。江懷平在其聲明內聲稱，由 1990 至 2003 年期間從未見過“金波士萬里追風油”在市場上出現。最後，代表申請人的大律師指出，黎耀福並沒有在黎耀福聲明內說明他指稱對申請人及反對人產品的認識是在 2004 年 8 月這段時期的情況。基於黎耀福聲明在 2006 年 9 月作出，聲明內有關反對人的商譽的證供，可能只適用於 2006 年 9 月的情況。

16. 對於代表申請人的大律師認為反對人沒有提供任何證據證明投放了資金用以推廣其“萬里追風油”產品的意見，代表反對人的資深大律師認為不應接受。他指出，本案涉及的產品並非名牌手袋，所以推廣手法不能相提並論。代表反對人的資深大律師特別指出，羅愛英第二份聲明夾附的證物“LOY-15”所示的 2000 年宣傳掛曆照片，便是反對人所經營行業的宣傳手法之一，而申請人提交的證據也包括同類的宣傳物品。本人同意，每種行業的宣傳手法各異，宣傳掛曆對某行業來說也可以是一種有效的推廣方法。加上本人留意到，王瑞英聲明提到王瑞英作為反對人的僱員，其主要工作是每天到香港各區的藥房、藥行推銷反對人的產品。因此，本人不接受代表申請人的大律師的說法，認為反對人沒有提供任何證供，證明投放了資金，用以推廣其“萬里追風油”產品。

17. 反對人的“萬里追風油”產品銷售額雖然不算龐大，但絕對不是微不足道。正如代表反對人的資深大律師回應代表申請人的大律師的陳詞時所言，羅仁槐聲明顯示，申請人的“萬里追風油”產品在 2003 至 2004 年的銷售額與反對人產品的銷售額相約。此外，藥油並非時尚產品或飲食用品，一般消費者無須每天使用或經常替換，因此這類產品沒有龐大的銷售額也不足為奇。本人認為，有關假冒普通法給予商戶的保護，並不限於大企業或大機構所建立的商譽，而反對人引述的案例也支持這結論²。

18. 代表申請人的大律師雖然一開始便表示，鑑於本案與商標申請編號 300695746 的反對程序有相近之處，兩案應合併處理，但商標註冊處從沒有指示把兩案合併處理。正如上文第 3 段所述，兩案是分開審理的。代表申請人的大律師希望引述的江懷平聲明，並非為本反對程序而提交的證據，因此本人不予考慮。

19. 代表申請人的大律師質疑黎耀福聲明所作的聲稱在時間上的準確性，本人對此感到困惑。黎耀福稱，他會唯獨性地將“萬里追風油”商標聯繫至反對人的產品，同時表示他不單從反對人購買“萬里追風油”產品多年，而且在 2005 年之前從未見過申請人的“萬里追風油”產品。如黎耀福

² *Chelsea Man Menswear Limited v Chelsea Girl Limited* [1985] FSR 567 於 574 及 [1987] RPC 189。

聲明內提及的情況只是 2006 年 9 月(作出聲明的時間) 的情況，那麼黎耀福在其聲明內提及向反對人購買“萬里追風油”產品的多年期間，便應已發現申請人的同名產品，而且不會唯獨性地將“萬里追風油”商標聯繫至反對人的產品。本人認為，代表申請人的大律師對黎耀福聲明的批評缺乏說服力。

20. 綜上所述，本人接受反對人在這方面的證供，亦即是說，本人接納反對人在 1998 年開始售賣名為“金波士萬里追風油”的藥油，而且一直沿用至申請日期或反對人在 2004 年 8 月發現申請人開始售賣申請人的“萬里追風油”當日，並有一定的銷售量。因此，本人判定反對人的“萬里追風油”產品在市場上已享有商譽。

21. 儘管如此，申請人提出比反對人更早使用涉訟商標的反駁理由。申請人聲稱開始使用涉訟商標的時間是 1996 年而不是 2004 年 8 月，因此本人須考慮申請人提供的證據能否確立申請人的案情。

22. 羅仁槐於羅仁槐聲明內指出，他從 1960 年代開始從事藥油行業，初時以“星加坡藥業公司”名義從事各種藥油、藥膏、中成藥合成品及其他藥物產品的生產、推廣及營銷業務。直至 1986 年，羅仁槐才改用“星洲藥業”(即“Singapore Medicine Company”)的名稱繼續從事上述生意。至於使用涉訟商標的由來，羅仁槐表示他大約在 1996 年購入一間名為 Bensusville Limited 的公司，並以該公司持有他從 Nanyang Singapore Medicine Company (“南洋”)購入的所有權益，而南洋早於 1993 年便售賣一隻以“千里追風油”為名的藥油。南洋更曾在 1995 年申請把“千里追風油”及“萬里止痛油”商標註冊於第 5 類貨品，但其後因沒有跟進申請而沒有得以註冊。受到南洋這兩種產品名字的啟發，羅仁槐聲稱他由 1996 年開始發明和設計一款新藥油，並命名為“萬里追風油”。

23. 據羅仁槐聲明所述，新產品初時在市場反應一般，因此羅仁槐沒有在設計及包裝上花太多努力，只簡單用一張印有“萬里追風油”的商標紙貼，貼在盛載產品的玻璃瓶上。約於 1998 年，羅仁槐在這商標紙貼上方加入特別圖案。其後約於 2002 年，申請人才委託專業公司為多種產品設計和印刷包裝及商標紙貼，包括“萬里追風油”。這產品於上述三個時段的包裝樣貌，分別顯示於羅仁槐聲明附件“LYW-2”和“LYW-3”的照片及附件“LYW-4”的包裝盒式樣副本上。

24. 在羅仁槐聲明內，還可找到其聲稱使用“萬里追風油”商標的產品從 1996 年至 2006 年上半年在香港的銷售額，以及其聲稱投放在推廣該產品方面的支出。羅仁槐指出，有關的宣傳包括廣泛在定期刊物刊登廣告，以及

在燈箱、膠袋及月曆上刊登廣告。此外，申請人亦在自己的網站上廣泛宣傳“萬里追風油”的產品。羅仁槐還把一些宣傳開支的發票副本展示於附件“LYW-6”；部分廣告樣本可見於附件“LYW-7”、“LYW-8”及“LYW-9”。另一份重要的文件為夾附於附件“LYW-5”的銷售發票副本，最早的一張發給位於將軍澳彩明苑一家名為“東華”的商號，日期為1996年8月8日。

25. 作出黎志倫聲明的黎志倫聲稱，他曾在許多不同藥行當銷售員，約於1974年在當時工作的藥行與羅仁槐第一次見面。黎志倫還提到，他最少約由1999年開始至作出聲明時(2006年)，一直從羅仁槐處訂購藥物產品，其中包括“萬里追風油”。在黎志倫聲明第6段，還找到黎志倫的另一項聲稱，指他可以確定申請人是在香港使用涉訟商標於藥油上的第一個人；他及其他從事香港藥業的行家，知悉使用該商標的藥油由申請人製造及售賣，而非其他人。

26. 對於申請人早於1996年開始銷售以“萬里追風油”為商標的藥油這項聲稱，代表反對人的資深大律師認為不可信，並指出申請人提交的證據有多項破綻。在臚列代表反對人的資深大律師提出的意見前，本人應交代羅愛英作出的兩份聲明內的其他重點。

27. 在羅愛英第二份聲明內，羅愛英道出她和羅仁槐屬兄妹關係，並提及他們兩人和其他家人在藥業界的發展。她指出，羅仁槐在1980年代之前，並沒有在藥油及藥業行業工作。雖然羅仁槐在其聲明裏提及以“星加坡藥業公司”的名義從事這行業，但“星加坡藥業公司”的商業登記記錄(可見於羅仁槐聲明附件“LYW-1”)顯示該公司在1981年啓業，最初由嫂嫂高惠萍經營，到了1983年羅仁槐和羅賢懷才加入為股東。羅愛英特別指出，羅仁槐於1996年才入股南洋，對南洋於1993年的業務並不知情。反之，羅愛英先與弟弟羅賢懷於1991年成立南洋，1993年時羅愛英仍然是南洋的股東，直至1993年底或1994年初才把股權轉讓給羅賢懷。羅愛英第二份聲明附件“LOY-10”是南洋的商業登記記錄副本，顯示南洋於1991年7月1日開業時，只有羅賢懷和羅愛英兩位股東，該公司於1994年1月18日由合伙經營改為個人業務，而羅仁槐則在1996年才加入南洋。

28. 羅愛英在羅愛英第二份聲明內亦提到，反對人會對三個其他商標註冊申請提出反對，其中一個註冊申請由南洋提交，另外兩個註冊申請由申請人提交。南洋的商標註冊申請是於1995年就“千里追風油”提交的，申請編號為199505656。申請人的兩個商標註冊申請是就“萬里追風油”和“萬里追風”提交的，申請編號分別為300104101和300272592，而反對是

分別於 2004 年及 2005 年提出。事實上，據羅仁槐聲明所述(見上文第 22 段)，南洋在 1995 年提交“千里追風油”的商標註冊申請時，同時提交了“萬里止痛油”的商標註冊申請，申請編號為 199505657。該聲明亦提到，在羅仁槐取得南洋所有權益後，他沒有進一步跟進上述南洋的兩個商標註冊申請。反對人曾否就商標註冊申請編號 199505657 提出反對，不得而知，但在羅愛英第二份聲明附件“LOY-11”內，可見到商標註冊申請編號 199505656 被反對的一些有關文件，顯示該註冊申請於 1997 年撤銷。

29. 另一項在羅愛英第二份聲明內找到的聲稱，載於該聲明的第 10 段。羅愛英指出，由於上述兩項申請人提交的商標註冊申請(即申請編號 300104101 和 300272592)，以及她和羅仁槐的關係，她熟悉羅仁槐的為人，因此她更密切注意申請人就“萬里追風油”商標的使用，並千叮萬囑反對人的各推銷員要留意申請人的產品。羅愛英繼而提到，王瑞英聲明內有關反對人最初發現申請人的“萬里止痛油”在市場上發售的經過(詳情見上文第 13 段)。

30. 現在，本人可跟進代表反對人的資深大律師對申請人提交的證據的質疑。首先，代表反對人的資深大律師指出，申請人未能提供最初於 1996 年便使用的藥油瓶實物或 1998 年經改動後的藥油瓶實物，而只在附件“LYW-2”及“LYW-3”夾附照片，其做法並不符合《商標規則》第 81 條³的規定，因此本人亦不應接納這些照片作為證據。代表反對人的資深大律師還提到，反對人雖然向申請人提出了檢視藥油瓶實物的要求，但不得要領。代表反對人的資深大律師指出，由於反對人一方沒有檢視實物的機會，因此不能得悉或印證瓶上的重要資料，例如申請人的地址是否申請人當年的地址。即使本人認為可接納這些照片作為證據，代表反對人的資深大律師表示，由於申請人的證據在其他方面都很可能有偽造的嫌疑，而且申請人沒有交代藥油瓶上的商標紙貼是甚麼時候印製，又沒有提供印製商標紙貼的單據，本人不應單憑這些照片便接納申請人由 1996 年開始銷售以“萬里追風油”為商標的藥油。

31. 至於約在 2002 年由專業公司設計的包裝及商標紙貼，即羅仁槐聲明附件“LYW-4”所示的式樣，代表反對人的資深大律師也提出了疑點。包裝盒上的“星洲及圖案”商標(註冊編號 200312687) (“星洲商標”)明顯的

³ 《商標規則》第 81 條訂明：

- (1) 在處長席前進行的法律程序的任何一方如根據本規則提交法定聲明或誓章，則該方可提交一張或多於一張該法定聲明或誓章所提述的證物的照片，並可向在該法律程序中必須獲送交該法定聲明或誓章複本的任何其他一方送交該張或該等照片的複本，以代替提交證物的原件或將證物的複本送交該方。
- (2) 根據第(1)款提交的照片的大小及清晰程度，必須足以妥善地展示法定聲明或誓章所提述的證物的任何細節。
- (3) 根據第(1)款提交照片的一方須同時向處長發出書面承諾，表示每當處長規定交出證物的原件時，他會交出證物的原件並會提供該原件予法律程序的任何其他一方查閱或檢查。
- (4) 除非處長另有指示，否則證物的照片如已根據第(1)款提交，該證物的原件須於聆訊時交出。

標示為註冊商標，但按代表反對人的資深大律師所述，星洲商標實際上是於 2003 年才註冊的。代表反對人的資深大律師還指出，申請人雖然聲稱在 2002 年委託專業公司設計和印刷包裝及商標紙貼，但申請人不但沒有交代設計師的姓名，亦沒有提供任何相關單據或其他文件作為證明。因此，代表反對人的資深大律師表示，本人不應信納附件“LYW-4”為申請人在 2002 年銷售“萬里追風油”產品的證明。

32. 至於羅仁槐聲明內提到的宣傳及推廣活動，代表反對人的資深大律師指出，該聲明第 10 段沒有交代活動舉行的日期，亦沒有提及申請人網站開始運作的時間；而在附件“LYW-6”、“LYW-7”、“LYW-8”及“LYW-9”的單據、文件或光碟的資料，不是沒有日期證明，便是屬於申請日期以後的文件或資料，與是次反對訴訟沒有關連。

33. 代表反對人的資深大律師亦認為，黎志倫聲明只包含黎志倫的片面之詞，黎志倫沒有提供任何文件支持其論點，聲明內容又與客觀事實不符，因此不應接納。代表反對人的資深大律師還提到，反對人在其提供的證據中說明，雖然反對人和黎志倫有生意往來，但反對人從來沒有看見黎志倫出售申請人的“萬里追風油”產品。

34. 代表反對人的資深大律師指出，申請人在羅仁槐聲明附件“LYW-5”夾附的銷售單據副本，有非常嚴重的問題。申請人提供這些單據，是為了支持申請人早於 1996 年便開始售賣“萬里追風油”的聲稱，最早一張單據的日期為 1996 年 8 月 8 日，買家是將軍澳彩明苑的“東華”。羅愛英在羅愛英第二份聲明裏指出，將軍澳彩明苑於 2001 年 4 月才落成，而“東華”代表的“東華蔘茸中西藥房”於 2002 年 4 月 8 日才開業。羅愛英第二份聲明附件“LOY-13”載有從香港房屋委員會網頁下載的彩明苑售樓說明書，說明書上顯示樓宇落成的日期為 2001 年 4 月 25 日。該附件亦載有“東華蔘茸中西藥房”開業日期的商業登記文件。

35. 銷售單據副本亦受到另一項質疑，就是香港的電話號碼自 1995 年起，已由 7 位數字改為 8 位數字，但有好幾張單據上的電話號碼仍是 7 位數字。經仔細檢視後，本人發現申請人在 2004 年以前的單據的確時而印有 7 位數字電話號碼，時而印有 8 位數字電話號碼。鑑於上述情況，代表反對人的資深大律師認為，羅仁槐聲明附件“LYW-5”的銷售單據是偽造的。

36. 申請人沒有試圖反駁上述反對人一方對申請人的證據提出的多項質疑，但代表申請人的大律師指出，申請人所倚賴的並非只是他一己之詞，申請人可倚賴的還有黎志倫提供的獨立證供，因此足以證明申請人早在

1996 年便已開始銷售名為“萬里追風油”的產品。然而，代表申請人的大律師倚賴的並非為此案提交的黎志倫聲明，而是為申請編號 300695746 遭反對的程序而提供、但同樣由黎志倫作出的法定聲明。該聲明是黎志倫於 2008 年 12 月 4 日作出的(“黎志倫另一份聲明”)，內容提到最初認識羅仁槐的時間，以及大約在 1996 年或 1997 年，黎志倫怎樣由申請人處得到沒有包裝、只是在光身瓶上貼上一張寫有“萬里追風油”字眼的藥油，並開始向街坊朋友銷售。黎志倫另一份聲明指出，在該聲明附件“LCL-1”展示的，便是當時貼上“萬里追風油”商標紙貼的玻璃瓶。

37. 首先，本人並不認為申請人違反了《商標規則》第 81 條的規定。該條適用的情況是當舉證一方希望在提交法定聲明或誓章時以證物的照片代替實物，如該方並非依賴實物而只希望依賴照片的話，便無須依從該條的要求行事，但照片作為證據的價值當然不及實物，這會在本人檢視雙方提供的證據時考慮。此外，即使申請人在本案例中根據第 81(3)條向註冊處處長發出書面承諾，如照片未能如第 81(2)條所述，已妥善地展示法定聲明或誓章所提述的細節，申請人會被視為沒有就該等細節提出證物，而申請人不能憑藉提供原件而為原先照片中沒有妥善地展示的細節提供額外證物。因此，既然藥油瓶照片沒有顯示申請人當時的地址，申請人不可藉提供藥油瓶實物而提出這方面的細節作為證據。

38. 代表申請人的大律師提出，申請人可倚賴黎志倫的證供，證明申請人早在 1996 年已開始銷售名為“萬里追風油”的產品。本人對此說法有保留。為本反對程序而提交的黎志倫聲明沒有出示任何申請人的“萬里追風油”藥油瓶相片或包裝盒樣本，因此無法證明羅仁槐聲明附件“LYW-2”和“LYW-3”的照片及附件“LYW-4”的包裝盒式樣副本的可信性。此外，即使擱下黎志倫另一份聲明並非為此反對程序而提交這問題，黎志倫聲明提到黎志倫最早從申請人取得“萬里追風油”產品的時間，與黎志倫另一份聲明所述的時間亦有出入。人的記憶通常會隨着歲月減退，在沒有任何可接受的解釋的情況下，本人認為沒有理由倚賴一份與所述情況相隔更遠才作出的聲明。

39. 至於黎志倫聲明的內容，代表反對人的資深大律師特別指出，黎志倫沒有清楚述明他最初訂購申請人的“萬里追風油”藥油的時間。在該聲明的第 4 段，黎志倫聲稱他最少自 1999 年起這麼多年來，一直從申請人羅先生處訂購藥物產品，當中包括“萬里追風油”。代表反對人的資深大律師認為黎志倫用詞含糊，他可能是由 1999 年開始便從申請人訂購藥物，但不一定從那時開始訂購“萬里追風油”。在這麼重要的一點上，黎志倫的證供確實有點含糊。

40. 代表反對人的資深大律師對黎志倫聲明的另一項批評是，其內容與客觀事實不符。本人認為這項批評也是中肯的。黎志倫說他可以確定申請人是在香港把涉訟商標使用於藥油上的第一個人，而他約自 1999 年起從羅仁槐處訂購藥物產品。然而，這些聲稱全都沒有客觀證據支持，例如一張相關的單據也沒有。

41. 此外，黎志倫說，他確定申請人是在香港把涉訟商標使用於藥油上的第一個人，但他基於甚麼客觀資料認定這就是全面的實情，卻無從稽考。黎志倫亦聲稱其他從事香港藥業的行家，也認識使用涉訟商標的藥油是由申請人製造及售賣，而非其他人。黎志倫沒有解釋，他為何會知悉這行業內每個人士對申請人的“萬里追風油”產品的認識，而他口中的這些其他從事香港藥業的行家，均沒有提供獨立證供支持他的說法。再加上這項聲稱與羅愛英第一份聲明、羅愛英第二份聲明、黎耀福聲明及王瑞英聲明的內容有矛盾(而羅愛英、黎耀福及王瑞英也是香港藥業行家)，本人認為黎志倫的聲稱失實。正因為黎志倫聲明有言過其實之處，又與其他客觀證據不符，本人認為他聲稱最少自 1999 年起便從申請人處訂購“萬里追風油”藥油一事，也如代表反對人的資深大律師所說，只是片面之詞，不足以證明申請人的案情。

42. 如撇開黎志倫聲明，申請人的證據就剩下羅仁槐本身作出的聲明。本人對羅仁槐所作的聲明亦有疑問。羅仁槐雖然聲稱由 1960 年代開始從事這行業，以“星加坡藥業公司”的名義生產、推廣及營銷各種藥油、藥膏、中成藥合成品及其他藥物產品，但羅仁槐聲明附件“LYW-1”的申請人商業登記證書副本顯示，“星加坡藥業公司”在 1981 年才開始營業，而羅仁槐則到了 1983 年才成為合伙人。羅愛英第二份聲明亦指出這情況(見上文第 27 段)。因此，客觀的證據並不支持羅仁槐的聲稱，指自己在藥油行業有那麼多年經驗。

43. 雖然在羅仁槐聲明內可找到其聲稱使用“萬里追風油”商標的產品由 1996 年至 2006 上半年在香港的銷售額，以及和其聲稱投放在推廣該等產品方面的支出，但從下文本本人對各項附件的分析便可清楚了解，這些數字沒有任何客觀證據(如印有相關日期的單據或宣傳物品等)支持。

44. 羅仁槐聲明有十項附件，編號為“LYW-1”至“LYW-10”。附件“LYW-1”已在上文第 42 段提及。至於附件“LYW-6”、“LYW-7”、“LYW-8”及“LYW-9”的單據、文件或光碟的資料，由於是 2004 年以後的文件或資料，又或不能確定其使用日期的文件或資料，所以對申請人的案情沒有絲毫幫助。附件“LYW-10”是申請人成功於香港、澳門或內

地把一些包含“萬里”兩字的商標註冊的證書。然而，商標的註冊並不同商標的使用，因此這些資料亦無助證明申請人在何時開始使用“萬里追風油”商標。

45. 附件“LYW-2”的照片是羅仁槐聲稱在1996年申請人售賣“萬里追風油”產品時使用的藥油瓶，附件“LYW-3”則是該產品於1998年使用的藥油瓶。對於代表反對人的資深大律師就羅仁槐聲明附件“LWY-2”、“LWY-3”及“LYW-4”所指出的疑點(見上文第30至31段)，代表申請人的大律師的唯一回應是要求本人接受黎志倫的證供，實在難以令人釋疑。“星洲商標”的實際註冊日期是2003年，如申請人在商標獲准註冊之前，曾虛假地表述該商標為註冊商標，則有可能因違反條例第94條而須負上刑事責任。面對這樣嚴重的質疑，本人認為代表申請人的大律師不作回應是不能理解的。

46. 此外，如要證明申請人在1996年便開始售賣“萬里追風油”產品，在羅仁槐聲明附件“LYW-5”內的發票副本應該是有力的證據，但代表反對人的資深大律師對這些發票副本也有嚴厲的指控，認為它們是偽造的。單是發票上的電話號碼未有更新，不足以否定申請人的案情，但如其他種種問題也不能解決，眾多疑點便可能足以推翻申請人的說法。

47. 按羅愛英第二份聲明提供的資料，最早於1996年8月8日發給將軍澳彩明苑“東華”的一張發票(見上文第34段)，確實很有問題，但正如上文所述，代表申請人的大律師沒有提供任何解釋。本人留意到，這些發票副本合共42張，其中3張是在申請日期之後發出的，另有1張的買方地址是河南省，因此這4張發票不予考慮。餘下的38張發票，其中21張是於2004年7月至9月期間發出的，買方全都應是商號，發票上亦寫有商號的地址。這21張單據全都印上8位數字電話號碼(“新款單據”)。除了電話號碼的分別外，新款單據與印有7位數字電話號碼的單據(“舊款單據”)的另一個分別，就是新款單據印有上文第31段提到的星洲商標(註冊編號200312687)，並清楚顯示該商標為註冊商標，而舊款單據則印有另一個與這註冊商標相類似的商標，但沒有任何有關這另一商標為註冊商標的聲明。由於反對人一方認為申請人大概在2004年8月才開始使用“萬里追風油”於其產品上，這21張單據與反對人的案情沒有抵觸。

48. 餘下的17張單據是由1996年8月至2003年7月期間發出的，其中只有4張寫上買方的商號及地址(包括發給將軍澳彩明苑“東華”的那張)，而大部分(13張)買家都是以身分不詳的代號(如鑫哥、王伯、肥福等)記錄，單據亦沒有寫上這些人的地址。由於沒有地址，因此無法確定銷售對

象是香港市場的用家，所以這 13 張單據也不能用以證明申請人自 1996 年起一直在香港使用“萬里追風油”作為商標。餘下 4 張在關鍵年間發出的單據有一個共通點，就是全都是新款單據。另外 13 張由 1996 年 8 月至 2003 年 7 月期間發出但買方名字及地址不詳的單據，則屬於舊款單據。該 4 張須考慮的發票的日期分別為 1996 年 8 月 8 日(發給將軍澳彩明苑“東華”的那張)、1997 年 10 月 12 日、1999 年 10 月 13 日及 2000 年 10 月 12 日，全都是在上述星洲商標(註冊編號 200312687)的實際註冊日期 2003 年之前發出的。申請人沒有解釋，為何在星洲商標確實註冊前便已印製和使用新款單據。鑑於反對人對發給“東華”的單據是偽造的說法提供了客觀的證據支持，申請人又不反駁偽造單據的指控，而申請人又沒有解釋為何 4 張關鍵單據全都屬新款單據(即為何在星洲商標尚未獲准註冊前，已經使用顯示該商標為註冊商標的單據)，本人認為基於上述多項疑點，該 4 張發票也不應接納。

49. 基於上述對雙方提交證供的分析，本人認為申請人未能提供客觀而有力的證據，支持申請人在 1996 年便開始售賣“萬里追風油”產品的說法。反之，反對人提供的證據有客觀證物支持。雖然兩項申請人在涉訟商標註冊申請之前提交的商標註冊申請(即申請編號 300104101 和 300272592)，可能因其他理由而最終撤回，但反對人對這些申請的進展極為關注，清楚顯示反對人的確非常留意申請人的動態，因此本人接受反對人提出最初發現申請人的“萬里追風油”產品的證供。本人接納反對人的案情，亦即是說，反對人在 1998 年開始售賣名為“金波士萬里追風油”的藥油，而申請人則最早於 2004 年才開始使用“萬里追風油”作為商標。

(ii) *失實的陳述*

50. 對於確立“失實的陳述”這元素存在，代表反對人的資深大律師認為易如反掌。他指出，反對人和申請人使用的都是“萬里追風油”商標，兩者在視覺、聽覺和概念上都完全相同，再加上雙方的產品相同，亦在同一類型的銷售點發售，因此必定會令消費者產生混淆。代表反對人的資深大律師還補充，在商標註冊申請 300695746 遭反對的程序中，申請人在該案件提交的反陳述書內，指控反對人未經申請人許可便使用“萬里追風油”作為商標，其行為可構成假冒。因此，如反對人先使用“萬里追風油”作為商標，而且已建立商譽的話，申請人未經反對人許可便使用“萬里追風油”作為商標的行為，應可構成假冒。代表反對人的資深大律師更認為，申請人在反對人就其“萬里追風油”和“萬里追風”商標註冊申請(申請編號 300104101 和 300272592) 提出反對後便放棄該兩宗申請，足以證明申請人知悉涉訟商標和反對人的商標必定會造成混淆。

51. 代表申請人的大律師就這一點的陳述，側重於反對人實際使用的商標為“金波士萬里追風油”而非“萬里追風油”這情況上。他認為，為考慮申請人使用涉訟商標會否引致消費者產生混淆時，應以“萬里追風油”與“金波士萬里追風油”作比較，而並非以申請人的“萬里追風油”與反對人的“萬里追風油”作比較。代表申請人的大律師提到，反對人提交的證據中，有多處地方可證明反對人的商標是“金波士萬里追風油”，包括羅愛英第一份聲明的證物“LOY-4”內的包裝盒設計單據、證物“LOY-5”內的包裝盒樣本，以及該聲明第8段的內容。代表申請人的大律師還指出，根據反對人的證供，“金波士”於1995年註冊為商標，如一直沿用至2004年，應該已經頗為深入人心，並成為識別反對人產品源頭的標記。代表申請人的大律師認為，如以一般小心及謹慎的消費者作為標準，應該不會產生混淆，所以並不構成假冒。

52. 代表反對人的資深大律師不贊成代表申請人的大律師的意見，他指出“金波士”是反對人的集團商標(“house mark”)，相等於申請人的星洲商標。代表反對人的資深大律師指出，如羅愛英第一份聲明的證物“LOY-5”內的產品包裝所示，“萬里追風油”是個別產品的商標，縱使與“金波士”同時使用，“萬里追風油”也可享有商譽。因此，代表反對人的資深大律師認為，代表申請人的大律師指出的論據不成立。

53. 在決定某商標的使用會否構成失實的陳述時，須考慮該商標的假設一般使用情況如何，而涉訟商標的假設一般使用情況，不應包括與申請人其他商標一併使用時的情況。不過，即使反對人的“萬里追風油”包裝盒樣本上確有使用“金波士”的集團商標，但“金波士”是橫寫於包裝盒的上方，而“萬里追風油”五個中文字則由上至下佔據紙盒中至下方的最大面積，成為整個包裝最主要的元素；相比之下，“金波士”的重要性便顯得較低。

54. 購買藥油的消費者均屬普羅大眾，一般的記憶都不會是牢固或完美的。他們可能只記得“萬里追風油”這產品的名稱，而未必會記起其他佔據位置較少或較為不重要、但又在產品上出現的集團商標或廠家商號，所以會容易產生混淆，誤以為申請人的“萬里追風油”產品是反對人的產品。如購買產品的消費者不知道市面上有多於一家商號生產名為“萬里追風油”的藥油產品，誤會可說是無法避免的。因此，本人認為申請人使用“萬里追風油”於其產品上會構成失實的陳述。

55. 代表申請人的大律師就“失實的陳述”這要求提出的另一項意見

是，如果本人接受申請人的案情，認為申請人在 1996 年便開始使用“萬里追風油”作為其產品的商標，那麼即使申請人繼續使用該商標而構成失實的陳述，也不應根據條例第 12(5)(a) 條阻止申請人使用涉訟商標。本人已在上文清楚表明，本人不信納申請人在 1996 年便開始使用“萬里追風油”作為其產品的商標，在此不贅。

損失

56. 代表反對人的資深大律師的陳述表明，反對人會因申請人使用“萬里追風油”作為商標而蒙受或相當可能會蒙受損害，包括銷售貨品的利潤，以及對商標獨一無二的顯著性都會有影響。代表申請人的大律師沒有就這元素作任何陳述。雖然本人不認同代表反對人的資深大律師的意見，指涉訟商標與申請人使用的商標相同，但本人認為兩者非常相似(見上文第 53 至 54 段的分析)，加上申請人與反對人出售的產品相同，如申請人使用“萬里追風油”作為其產品的商標，必然會令反對人蒙受損失。

57. 由於反對人能確立上文第 9 段所述構成假冒的各項要素，根據條例第 12(5)條提出的反對成立。由於根據條例第 12(5)條提出的反對成立，本人無須考慮根據條例第 11(5)(b)條提出的反對是否成立。

總結及訟費

58. 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
(周敏慧代行)

二零一一年四月十二日