

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300695746



商標：

類別： 5

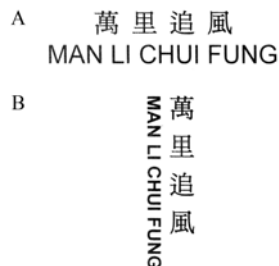
申請人： 羅仁槐以星洲藥業之名營業

反對人： 星加坡鴻威藥業公司

決定理由

背景

1. 申請人於 2006 年 8 月 7 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 2006 年 9 月 8 日公布。反對人於 2006 年 12 月 7 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2007 年 3 月 6 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 300287172)遭反對的程序有關連，該案涉及的商標如下：

萬里追風油

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. 涉訟商標申請註冊的貨品說明如下：

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。

5. 反對人提供的證據有以下五份聲明：

- (a) 羅愛英(反對人合伙人之一)於 2008 年 3 月 5 日作出的聲明(“羅愛英第一份聲明”);
- (b) 羅愛英於 2009 年 12 月 3 日作出的聲明(“羅愛英第二份聲明”);
- (c) 凌昌耀於 2009 年 11 月 4 日作出的聲明(“凌昌耀聲明”);
- (d) 王瑞英於 2008 年 3 月 5 日作出的聲明(“王瑞英聲明”); 以及
- (e) 黎耀福於 2008 年 2 月 29 日作出的聲明(“黎耀福聲明”)。

6. 申請人提供的證據有以下四份聲明：

- (a) 羅仁槐於 2008 年 12 月 6 日作出的聲明(“羅仁槐聲明”);
- (b) 黎志倫於 2008 年 12 月 4 日作出的聲明(“黎志倫第一份聲明”);
- (c) 黎志倫於 2009 年 3 月 5 日作出的聲明(“黎志倫第二份聲明”); 以及
- (d) 江懷平於 2008 年 12 月 4 日作出的聲明(“江懷平聲明”)。

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) 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；而羅愛英第二份聲明的附件“LOY-16”內則可見到該包裝盒的最終設計式樣。

13. 羅愛英亦在其所作的聲明內，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 2007 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 2007 年期間均有售賣此產品。羅愛英還提到羅仁槐是她的哥哥，她熟悉他的為人，因此特別留意申請人的產品。

14. 凌昌耀聲明是為反對人設計“萬里追風油”產品包裝盒的設計師凌昌耀所作的，亦即是簽發羅愛英第一份聲明附件“LOY-4”內那份設計單據的設計師。他的供詞主要是印證羅愛英第一份聲明內提到有關該產品設計的經過及年份。雙方對凌昌耀聲明這方面的內容沒有爭議。

15. 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。在王瑞英聲明附件“WSY-1”內，可見到從北角那間藥行取來的申請人“萬里追風油”藥油包裝盒及油瓶。

16. 按黎耀福聲明所述，黎耀福從1965年開始從事處理藥業產品的工作，曾在多間藥行工作，其後開設自己的店鋪，直至約2005年4月因健康理由而結束業務。黎耀福表示他從事藥油業務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，見到“萬里追風油”便會聯想到反對人的產品。黎耀福亦指出，他在2005年之前從未見過如王瑞英聲明附件“WSY-1”所示的申請人產品或包裝在市面上出售，也不會將涉訟商標與申請人製造及銷售的藥油聯繫。

17. 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。江懷平在其聲明內聲稱，他已在有關行業經營20年，其中包括健康食品；而他由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2008年2月作出，聲明內有關反對人的商譽的證供，可能只適用於2008年2月的情況。

18. 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，本案涉及的产品並非名牌手袋，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

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

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。

19. 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。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。

20. 江懷平報稱是萬盛《國際》香港有限公司東主，並在其聲明第 2 段說明他已在有關行業經營 20 年，其中包括健康食品。在其聲明第 3 段，江懷平又提到，他每天均到港九市場推銷與他公司有關之產品，以及視察市場上的環境及動向。除提及的健康食品外，江懷平沒有在其聲明內交代萬盛《國際》香港有限公司的主要業務為何，亦沒有說明他所提及的“有關行業”或“有關之產品”是藥物行業和藥用產品或究竟是甚麼。雖然江懷平在其聲明第 3 段曾聲稱，他亦有經營藥油類的產品，但這樣的提述方式反而令人認為藥油類產品並非他公司的主要業務範疇。因此，本人認為單憑江懷平聲明的內容，不能了解江懷平對藥油行業的認識有多少。

21. 江懷平聲明另一項特別之處是，江懷平沒有如一般作出聲明的人只就其本身所知或其管轄的資料作出聲明。江懷平聲明的內容是按他所知或根據申請人的記錄、商標註冊記錄或他曾閱讀的資料而作出。鑑於上述情況，本人不能確定江懷平的證供是他按個人所知而作出的，再加上本人無法肯定他對藥油類產品有足夠認識，因此本人認為江懷平聲明在本反對程序中作為證據的作用極低。

22. 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。黎耀福在其聲明內說明，他約於 2005 年 4 月結束了他的業務，因此他能就藥油業市場情況發表的意見自然只可限於他仍是該行業的活躍分子的期間，亦即是 2005 年或以前。此外，黎耀福聲稱他見到“萬里追風油”便會聯想到反對人的產品，他亦說明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。如黎耀福聲明內提及的情況只是 2008 年 2 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

售價時，他改以附件“LOY-6”內的單據副本記錄的價錢作為單價。

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

年期間，便應已發現申請人的同名產品，他便不會見到“萬上里追風油”便聯想到反對人的產品。基於上述原因，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。

23. 綜上所述，本人接受反對人在這方面的證供，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。

24. 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。在審視申請人證據的過程中，本人注意到申請人主要提供的資料是關於“萬里追風”的使用而非涉訟商標的使用。然而，涉訟商標與反對人的商標產生衝突的源頭正是“萬里追風”這部分，而涉訟商標上的英文字“MAN LI CHUI FUNG”只不過是“萬里追風”的拼音，因此本人仍須仔細考慮申請人的證據。

25. 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”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Bensunville 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。受到南洋這兩種產品名字的啓發，羅仁槐聲稱他開始籌劃生產以“萬里追風”為名但更強效的藥品系列，最終以“萬里追風”四個中文字加一串英文字母的設計，組成涉訟商標。羅仁槐更聲稱他最早於1996年，便把涉訟商標用於其生產的其中一款名為“萬里追風油”的產品。

26. 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。這產品的玻璃瓶樣貌可見於羅仁槐聲明附件“LYW-3”。羅仁槐表示從1996年開始，他已開發一系列的“萬里追風”產品，並打算繼續為該系列開發新產品。已開發的“萬里追風”產品系列可見於羅仁槐聲明附件“LYW-4”。羅仁槐亦提到約於2002年，他開始發展“萬里追風”系列產品，於是申請人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”。這產品自 2002 年起使用的包裝樣貌顯示於羅仁槐聲明附件“LYW-5”。

27. 在羅仁槐聲明內，還可找到其聲稱使用“萬里追風”商標的產品從 1996 年至 2008 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“萬里追風”產品的宣傳方式是在亞洲電視和大廈外牆賣廣告。羅仁槐還把一些宣傳開支的發票副本及大廈外牆廣告位的租約展示於附件“LYW-9”；為 2005、2006 及 2007 年印製的年曆可見於附件“LYW-7”；部分廣告樣本則可見於附件“LYW-10”、“LYW-11”及“LYW-12”。另一份重要文件就是夾於附件“LYW-8”的銷售發票副本，最早一張的日期為 2005 年 11 月 1 日。

28. 黎志倫第二份聲明的內容是關於申請人產品在內地的銷售情況，與本反對程序沒有直接關係。黎志倫在黎志倫第一份聲明內聲稱，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。他在黎志倫第一份聲明內還詳細講述他對羅仁槐及申請人產品的認識。黎志倫跟着提到他最少或約於 1996 年或 1997 年期間，從申請人處取得一種特別重配方的藥油試用。其後，他獲悉很多街坊朋友都認為該藥油效果甚佳，便要求申請人給他專賣，而且得到申請人默許。黎志倫還提到這藥油沒有外包裝，只在光身樽上貼上一張寫有“萬里追風油”字眼的紙貼。黎志倫第一份聲明附件“LCL-1”展示寫有“萬里追風油”字眼的兩款玻璃瓶，與羅仁槐聲明附件“LYW-3”展示的玻璃瓶相同。

29. 據黎志倫第一份聲明所述，黎志倫對“萬里追風”產品系列早期的銷售情況也很了解。除了得到申請人默許，成為“萬里追風油”的專賣商外，黎志倫也經常帶備申請人的萬里追風膏、萬里追風丸及萬里追風透骨丸到內地賺取外快，直至現時也仍然這樣做。

30. 對於反對人產品的情況，黎志倫亦表示有所認識。黎志倫指出他在多間藥店任職期間，遇到任何公司的推銷員來推銷產品時，他都會翻閱產品目錄或照片，然後才決定要添加些甚麼貨品。所以，他清楚知道反對人約在 2003 年前，並沒有與申請人相同或相類似的產品在市場上出現過。

31. 黎志倫還聲稱約由 1997 至 1998 年開始至作出聲明時(2008 年)，一直從羅仁槐處訂購藥物產品，當中包括“萬里追風油”及“萬里追風”系列的產品。在黎志倫第一份聲明第 9 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。

32. 對於申請人早於 1996 年開始銷售以“萬里追風”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。

33. 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內提及以“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。羅愛英還特別指出，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-12”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。

34. 羅愛英在其兩份聲明內亦提到，反對人曾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 25 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。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-13”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。羅仁槐聲明亦提到，商標申請編號 300104101 和 300272592 因羅仁槐與當時的律師關係破裂而沒有跟進，該兩項申請最終被撤回。羅仁槐聲明附件“LYW-6”為羅仁槐向律師工會投訴該律師樓的有關文件。

35. 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 11 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 15

段)。

36. 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，而只在附件“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有疑點，而且申請人沒有交代藥油瓶上的商標紙貼在甚麼時候印製，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”為商標的藥油。

37. 至於附件“LYW-4”展示的“萬里追風”產品系列及約在 2002 年由專業公司設計的包裝和商標紙貼，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認為，申請人知道商標在註冊後才可表述為註冊商標。他表示，在商標註冊申請編號 300287172(見上文第 3 段)的反對程序中提出的發票可分為兩款，一款印有註冊了的星洲商標，另一款則印有類似但沒有註冊的商標。代表反對人的資深大律師提到®這標誌只出現在前款發票上，因此認為申請人清楚知道兩種情況的分別。

38. 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。再加上所展示的包裝的有效日期為 2009 年至 2012 年，代表反對人的資深大律師認為，那些產品是 1996 年所用的包裝的可能性不大。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”及“LYW-5”為申請人在其聲稱的時段銷售“萬里追風”產品的證明。

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。

39. 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，該聲明附件“LYW-9”、“LYW-10”、“LYW-11”及“LYW-12”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。反之，從羅愛英第一份聲明證物“LOY-14”內所示的申請人 1999 年宣傳掛曆可見，申請人當時沒有任何“萬里追風”產品。

40. 黎志倫亦為商標註冊申請編號 300287172 的反對程序作供，但他為該反對程序所作的法定聲明的內容與為本反對程序提供的聲明有出入。正因為黎志倫前言不對後語，代表反對人的資深大律師認為黎志倫的證供不可信。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，而且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，因此本人不應接納。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”或“萬里追風”系列的產品。

41. 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-8”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”產品的聲稱，但最早一張單據的日期是 2005 年 11 月 1 日。另外，羅愛英在羅愛英第二份聲明第 13 段指出，申請人為上文第 3 段提及的另一商標註冊申請(申請編號 300287172)遭反對的程序而提交的證據，包括日期早於 1996 年的銷售發票副本，而那些早期發票被反對人在該反對程序中質疑為偽造證據。代表反對人的資深大律師認為，申請人在本反對程序中抽起了那些早期發票副本，是因為該些發票副本受到質疑，而申請人此舉更印證了申請人並非於 1996 年便開始銷售“萬里追風油”或“萬里追風”系列的產品。

42. 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 年便已開始銷售以“萬里追風油”為商標的產品。

43. 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。

44. 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。如江懷平所作的聲明，黎志倫並非只就其本身所知或其管轄的資料所示來作出聲明，他的聲明是按他所知或根據申請人的記錄、商標註冊記錄或他曾閱讀的資料而作出。因此，黎志倫所作的兩份聲明均欠缺獨立性，對支持申請人案情所能發揮的作用不大。

45. 再者，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，而他最少或約於 1996 年或 1997 年期間，從申請人處取得一種特別重配方的藥油試用。羅愛英第二份聲明內的證物“LOY-14”是申請人 1999 年的宣傳掛曆，雖然掛曆展示了申請人的產品，但“萬里追風”系列產品不在其內。

46. 黎志倫亦聲稱他清楚知道反對人約在 2003 年前並沒有與申請人相同或相類似的產品在市場上出現過，這聲稱也與客觀證據不符。反對人本身亦有印製宣傳掛曆，羅愛英第二份聲明夾附的證物“LOY-15”所示的，是反對人的 2000 年宣傳掛曆照片。如以這反對人的掛曆與上文第 45 段提到的申請人掛曆比較，可見雙方有很多相類似的產品，如紅花油、黑鬼油、荳蔻油及千里追風油等；這些產品都出現於兩個掛曆上。

47. 黎志倫在黎志倫第一份聲明內也聲言，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”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。正因為黎志倫第一份聲明有言過其實之處，又與其他客觀證據不符，再加上該聲明欠缺獨立性，本人認為黎志倫聲稱最少或約於 1996 年或 1997 年期間便從申請人處訂購“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。

48. 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 年才成爲合伙人。羅愛英第二份聲明亦指出這情況(見上文第 33 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。

49. 雖然在羅仁槐聲明內可找到其聲稱使用“萬里追風”商標的產品由 1996 年至 2008 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。

50. 羅仁槐聲明有十三項附件，編號爲“LYW-1”至“LYW-13”。附件“LYW-1”已在上文第 48 段提及。附件“LYW-2”是南洋早於 1993 年便售賣的“千里追風油”產品包裝樣本，對相方爭議的焦點沒有影響。附件“LYW-6”在上文第 34 段已提及，是羅仁槐向律師工會投訴該律師樓的有關文件，本人認爲那些文件對本案影響不大。至於附件“LYW-7”、“LYW-8”、“LYW-9”、“LYW-10”、“LYW-11”及“LYW-12”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-13”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”商標。

51. 附件“LYW-3”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-4”則是羅仁槐聲稱他開發的“萬里追風”藥品系列，而附件“LYW-5”是申請人約於 2002 年委託專業公司設計及印刷的“萬里追風”系列產品的包裝及標籤。對於代表反對人的資深大律師就羅仁槐聲明附件“LYW-3”、“LYW-4”及“LYW-5”所指出的疑點(見上文第 36 至 38 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。“星洲及圖案”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爲註冊商標，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，本人認爲代表申請人的大律師不作回應是不能理解的。

52. 此外，如要證明申請人在 1996 年便開始售賣“萬里追風”產品，

在羅仁槐聲明附件“LYW-8”內的發票副本應該是有力的證據，但所提供的發票副本日期只由 2005 年開始計算。不但如此，反對人還在羅愛英第二份聲明清楚表示，申請人故意抽起在 2004 年或以前的單據，原因是反對人在商標註冊申請編號 300287172 的反對程序中質疑那些發票是偽造的(見上文第 41 段)：代表反對人的資深大律師在聆訊時重申這論點。縱使面對這樣嚴重的指控，申請人選擇不作任何解釋。

53. 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”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)，可能是因為申請人與其當時的律師關係破裂而最終撤回，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”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”作為商標。

(ii) *失實的陳述*

54. 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”商標，而產品上的“油”字只是描述產品的性質，英文字“MAN LI CHUI FUNG”則是“萬里追風”的英文譯音，因此商標特出的部分都是“萬里追風”。除此之外，代表反對人的資深大律師認為在視覺、聽覺和概念上，雙方的商標都完全相同，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，申請人在反陳述書內，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”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。

55. 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 MAN LI CHUI FUNG”與“金波士萬里追風油”作比較，而並非以申請人的“萬

里追風”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-6”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。

56. 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。

57. 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。

58. 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”產品是反對人的產品。至於涉訟商標的英文部分“MAN LI CHUI FUNG”，對於懂英語的消費者來說，這部分會加強他們對“萬里追風”中文字部分的印象，而對於不懂英語的消費者來說，他們只會倚賴中文字部分以作識別；因此消費者很容易產生誤會，以為申請人的產品是反對人提供的。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涉訟商標於其產品上會構成失實的陳述。

59. 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”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”作為其產品的商標，在此不贅。

損失

60. 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涉訟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，但本人同意兩者非常相似(見上文第 57 段的分析)，加上申請人與反對人出售的產品相同，如申請人使用涉訟商標作為其產品的商標，必然會令反對人蒙受損失。

61. 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

62. 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