

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301760166



商標：

類別： 5

申請人： 鴻運貿易(國際)有限公司

反對人： 周榮亮以健臨藥業之名經營

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2010 年 11 月 10 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)就以下兩個屬同一系列的商標(統稱“涉訟商標”)提交註冊申請(“該註冊申請”)：



2. 該註冊申請涉及的貨品(“涉訟貨品”)如下：

類別 5

藥品類：全包括在第五類

3. 該註冊申請的詳情於 2011 年 6 月 3 日公布。反對人於 2011 年 6 月 23 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”), 其後獲得商標註冊處處長(“處長”)的許可, 按照反對人於 2011 年 9 月 2 日交給處長的文本修訂其反對通知(“經修訂的反對通知”)。申請人於 2011 年 11 月 22 日提交反陳述。

4. 有關反對的聆訊於 2015 年 1 月 23 日在本人席前進行。申請人由江炳滔律師事務所的陳達暢先生代表出席聆訊。反對人由周榮亮本人出席聆訊。

反對理由

5. 根據經修訂的反對通知, 反對人是以下註冊商標(“反對人商標”)的擁有人:

商標	商標編號	註冊日期	註冊貨品
OSTON FTL 風痛靈	301610027	2010 年 5 月 11 日	<u>類別 5</u> 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。

6. 反對人認為涉訟商標與反對人商標相類似, 而兩者涉及的貨品相同, 因此申請人提交該註冊申請有可能令公眾產生混淆。換言之, 反對人是根據條例第 12(3)條對該註冊申請提出反對。

反陳述

7. 申請人在反陳述內則表示反對人提出的理由不成立, 因為“風痛靈”這名字早已在行內被廣泛地應用, 因此不屬於任何個人或公司所擁有。此外, 申請人指它使用涉訟商標於中成藥產品的

日期較反對人申請註冊反對人商標的日期還要早，故此涉訟商標即使獲得註冊亦不會令公眾產生混淆。

反對人的證據


8. 反對人提交一份由周榮亮本人於 2012 年 5 月 18 日在觀塘民政事務處作出的法定聲明(“周氏聲明”)作為支持反對的證據。周氏聲明的內容十分簡短，主要提及反對人是一所成立於 1981 年並經營各種中成藥及保健食品的製造及加工業務的企業，而“OSTON FTL 風痛靈”為反對人所經營的產品之一，有關產品的使用日期比申請人的更早。然而，周氏聲明並沒有附載任何證物以支持以上論述。

申請人的證據

9. 申請人的證據包括一份由其董事總經理劉楚武於 2012 年 11 月 13 日作出的法定聲明(“劉氏聲明”)及 2013 年 6 月 14 日作出的補充法定聲明(“劉氏補充聲明”)。支持該註冊申請的事實陳述主要載於劉氏聲明，而劉氏補充聲明的作用只為修正劉氏聲明內的一個文書錯誤。

10. 根據劉氏聲明，申請人是鴻運貿易集團(“鴻運貿易集團”)的成員。鴻運貿易集團始創於 1992 年，當時它承接 1950 年代在香港建立的品牌“濟眾堂”並重新營運，主要經營治療及保健產品、批發及代理中西藥以及各類進出口貿易的業務。鴻運貿易集團在 1997 年設立自家的生產廠房，拓展中西藥製造、加工及包裝等業務。



11. 劉氏聲明亦提到，涉訟商標主要由公牛圖案“”(“公牛牌標記”)和中文字“風痛靈”兩部分組成。當中，公牛牌標記是由與申請人同屬鴻運貿易集團的香港濟眾堂中藥廠有限公司(“濟眾堂”)所擁有，申請人是在得到濟眾堂的授權及同意下將公牛牌標記作為涉訟商標的一部分。自 1999 年起，申請人及/或濟眾堂已

持續使用涉訟商標於涉訟貨品的銷售及批發。劉氏聲明第 16 及 17 段載有申請人於 2006 至 2011 年間在香港出售載有涉訟商標的貨品每年的銷售額，以及 2008 至 2011 年間的銷售量。劉氏聲明第 18 段亦列出申請人自 2005 至 2011 年間推銷載有涉訟商標的貨品的每年宣傳及廣告支出。

12. 劉氏聲明附有 7 件證物，內容撮要如下：

證物編號	證物描述
證物一	濟眾堂於 2004 年就“公牛牌風濕靈”向衛生署中醫藥事務部申請中成藥註冊的相關文件及信件副本
證物二	香港中醫藥管理委員會於 2008 年就“公牛牌風痛靈”發出的確認中成藥過渡性註冊通知書副本
證物三	申請人、濟眾堂及/或鴻運貿易集團的其他子公司就公牛牌標記及/或包含公牛牌標記或“公牛”兩字的商標在多個地區獲得註冊的註冊證書副本
證物四	載有“公牛牌風濕靈”或“公牛牌風痛靈”的申請人貨品由 1999 至 2012 年的銷售發票副本
證物五	申請人的宣傳支出發票及文件副本
證物六	在香港銷售“公牛牌風痛靈”的批發及零售商名稱及地址的清單
證物七	香港中醫藥管理委員會的網站列印本，顯示包含“風痛靈”的產品名稱的中成藥註冊記錄

相關日期

13. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2010 年 11 月 10 日（“相關日期”），即申請人提交該註冊申請的日期。

根據條例第 12(3)條提出的反對

14. 條例第 12(3)條列明： -

「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，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。」

15. 對於條例第 12(3)條所提及的“在先商標”的涵義，條例第 5 條列明： -

「(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；或……」

16. 由於反對人商標的註冊申請日期較相關日期為早，根據條例第 5(1)(a)條，反對人商標就涉訟商標而言是一個在先商標。

17. 條例第12(3)條主要規定，某商標(“商標甲”)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時相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊。

18. 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。

19. 在評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及使用時是否相當可能會令公眾產生混淆這些問題時，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

一案的判決中¹引用了英國上訴法庭 **Kitchin** 法官在 *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以下基本原則：

- (i) 產生混淆的可能性必須整體地判斷，並考慮所有相關因素；²
- (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；³
- (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；⁴
- (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；但當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，才可以只以該商標的主要部分作比較；⁵
- (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；⁶
- (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

¹ 判詞第 35 段

² 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

³ 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.”

⁴ 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

⁵ 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.”

⁶ 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.”

要部份之外，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有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份；⁷

- (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相類似程度抵銷，反之亦然；⁸
- (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；⁹
- (ix) [就評估商標是否相當可能令公眾產生混淆而言，]單單引起聯想(即在後商標僅令人想起在先商標)並不足夠；¹⁰
- (x) 單單由於商標享有聲譽而有可能引起聯想，並不能構成推定該商標令公眾產生混淆的可能性的理由。；¹¹
- (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。¹²

20. 參考上述的原則，如要判斷涉訟商標使用於涉訟貨品時會否相當可能令相關的消費者產生混淆，本人必須考慮涉訟商標與反對人商標是否相類似，及涉訟貨品與反對人商標所註冊的貨品是否相同或相類似。另外，本人亦必須考慮一切相關的因素，以評定相關的消費者是否相當可能會因此產生混淆。

⁷ 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.”

⁸ 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.”

⁹ 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.”

¹⁰ 英文原文：“Mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient.”

¹¹ 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.”

¹² 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.”

商標的比較

21. 涉訟商標由兩個屬同一系列的複合商標所組成。系列中的商標 A 由公牛牌標記和繁體中文字“風痛靈”由上至下垂直排列而成，商標 B 則由公牛牌標記和簡體中文字“風痛靈”由上至下直排而成。公牛牌標記本身亦是一個複合商標，包含中文字“公牛牌”、英文字“BULL HEAD BRAND”、位於中央的牛頭圖案和作為背景的印章圖案四個元素。

22. 反對人商標則是一個純文字商標，由處於上方的英文字“OSTON FTL”及位於下方的中文字“風痛靈”平行排列而成。無論英文字“OSTON FTL”或中文字“風痛靈”都是由左至右寫成。

23. 反對人認為，涉訟商標與反對人商標相類似，因為兩者皆包含中文字“風痛靈”。代表申請人的陳先生則表示，“風痛靈”已在醫藥行業內被廣泛應用為產品名稱，就涉訟貨品而言具有描述性(即指醫治風濕骨痛非常有效的藥物)及屬於非顯著元素，並不具有任何識別的作用。因此，涉訟商標的主要及顯著部分為公牛牌標記，而反對人商標的主要及顯著部分僅為英文字“OSTON FTL”。考慮到公牛牌標記與“OSTON FTL”在視覺、聽覺及概念上均並不相類似，他認為涉訟商標與反對人商標給予有關消費者的整體印象是截然不同的。

24. 根據上文第 19 段引述的原則，在判斷有關商標在視覺、聽覺或概念上是否相類似時，本人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；但當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，才可以只以該商標的主要部分作比較。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。

25. 正如陳先生所指出，本人認為“風痛靈”就涉訟貨品而言具有描述性及欠缺顯著特性，並不具備將某企業的貨品與其他企業的貨品作出識別的能力。“風痛”一般可被理解作風寒或風濕引起的痛楚；而“靈”可作為形容詞，描述具有神奇功效的丹藥(如“靈

丹妙藥”)。另一方面，公牛牌標記(尤其是中文字“公牛牌”及英文字“**BULL HEAD BRAND**”)以及沒有任何意思的英文字“OSTON”和“FTL”就涉訟貨品而言皆具有顯著性。因此，本人認為消費者會視“風痛靈”/“风痛灵”為醫治風寒或風濕引起的痛楚具有功效的藥物名稱，而公牛牌標記及“OSTON FTL”則分別在涉訟商標及反對人商標作為識別之用。

26. 再者，從載於劉氏聲明“證物七”的香港中醫藥管理委員會有關中成藥註冊記錄可見，不同的中成藥註冊持有人皆註冊了以“風痛靈”作為產品名稱的中成藥，例如大安製藥廠的“牛頭牌風痛靈”、申請人的“公牛牌風痛靈”及“虎頭牌風痛靈”等。由此可知，“風痛靈”在有關行業內已被普遍理解為產品名稱，消費者亦不會視有關文字為辨識有關貨品是源自某一企業的標記，因而對此留下印象。換句話說，在判斷涉訟商標及反對人商標在視覺、聽覺及概念上是否相類似時，該元素可以被忽略。

27. 視覺上，本人認為涉訟商標與反對人商標並不相似。無論從商標各個元素的排列、構圖或字體方面作比較，兩者的相似程度都極低。

28. 聽覺上，本人認為有關消費者會把涉訟商標讀為“公牛牌”或“**BULL HEAD BRAND**”(如以英語讀出)。另一方面，消費者會把反對人商標讀為“OSTON FTL”或“OSTON”。因此，不論從發音或長度方面作比較，涉訟商標與反對人商標皆有相當大的差異。涉訟商標與反對人商標在聽覺上並不相類似。

29. 語義上，無論“公牛牌”、“**BULL HEAD BRAND**”、“OSTON”或“FTL”就涉訟貨品而言皆不具任何意義。因此，涉訟商標與反對人商標在概念上亦無任何相似之處。

30. 綜合以上各點，考慮到有關商標的顯著和主要部分，本人認為涉訟商標與反對人商標整體來說並不相類似。

貨品的比較

31. 涉訟貨品是屬於類別 5 的“藥品類”。反對人商標所註冊的貨品包括同屬類別 5 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、藥散等。毫無疑問，本人認為兩者屬相同或高度相類似的貨品。

產生混淆的可能性

32. 根據有關原則，產生混淆的可能性必須整體地判斷，並考慮所有相關因素。

33. 在判斷時，本人必須以有關貨品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。此外，消費者的注意力可能會根據不同的有關貨品或服務類別而有所不同。

34. 陳先生認為，由於涉訟貨品屬於醫藥用品，有關消費者在選購有關貨品時會格外謹慎和小心，因此亦會更容易察覺出不同商標的差異。本人同意這個觀點。涉訟貨品的一般消費者包括對藥品有需要的普羅市民、以及負責處方藥物的醫護人員。考慮到有關貨品為藥品而非普通消費品，消費者一般不會出於一時衝動而隨便購買，而是有實際或潛在需要才特意購買；而萬一誤買了不同品牌甚至偽冒的藥品，更有可能影響到療效甚至對使用者的健康構成危害。基於上述理由，本人認為消費者在購買有關產品時對商標的留意和謹慎程度，會較購買一般貨品時為高。

35. 在評估產生混淆的可能性時，另一個本人須考慮的因素是反對人商標在相關日期的顯著性。根據有關原則，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。因此，本人須決定反對人商標是否因其本身或因其付諸使用而具有高度顯著性。

36. 如上文所述，本人認為“風痛靈”就反對人商標所註冊的貨品而言具有描述性及缺乏顯著性，但“OSTON FTL”則具顯著性。整體而言，本人認為由“風痛靈”及“OSTON FTL”組合而成的反對人商標本身具有中等程度的顯著性。

37. 本人繼而須考慮反對人商標的顯著性有否因其付諸使用而進一步提升。儘管反對人聲稱“OSTON FTL 風痛靈”為反對人經營的產品之一，而有關產品的使用日期比申請人的更早，然而他並沒有交代有關使用的詳情或提交任何證物以支持以上說法。有見及此，本人認為沒有證據顯示反對人商標的顯著性因其於相關日期前付諸使用而有所增強。

38. 經過上文第 21 至 30 段的分析，考慮到有關商標的顯著和主要部分，本人裁定涉訟商標與反對人商標的相類似程度非常低。另一方面，涉訟貨品與反對人商標所註冊的貨品相同或相類似。反對人商標本身具有中等程度的顯著性，而其顯著性並沒有因其付諸使用而有所增強。此外，有見於涉訟貨品有可能對身體構成損害，有關消費者在購買涉訟貨品時會對產品的商標格外謹慎和留神。考慮到上述因素的綜合效果，本人認為當涉訟商標應用於涉訟貨品時，並不會使公眾相當可能產生混淆，導致他們錯誤以為申請人的貨品與反對人的貨品源自相同或有經濟連繫的企業。

39. 基於以上理由，本人裁定反對人根據條例第 12(3)條提出的反對不成立。由於這亦是反對人唯一依賴的反對理由，本人裁定反對人敗訴。

訟費

40. 由於反對不成立，本人判給申請人訟費。

41. 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 號命令附表一第 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

(吳其泰代行)

2015 年 6 月 30 日