

《商標條例》(第 559 章)

申請撤銷商標編號 300764208 註冊

商標：^A寶芝林 黃飛鴻
^B宝芝林 黄飞鸿

類別： 30, 32, 33

申請人： 黃源德

商標擁有人： 關德興寶芝林藥業有限公司

決定理由

背景

1. 黃源德(“申請人”)於 2011 年 7 月 7 日根據《商標條例》(香港法例第 559 章)(“條例”)第 52 條提出以不予使用以外的理由撤銷商標註冊的申請，並提交了一份申請理由的陳述(“申請理由”)。申請涉及的商標是商標編號 300764208 (“涉訟商標”)，該商標如下：

^A 寶芝林 黃飛鴻
^B 宝芝林 黄飞鸿

2. 涉訟商標的註冊擁有人是關德興寶芝林藥業有限公司(“商標擁有人”)，而註冊日期為 2006 年 11 月 21 日。涉訟商標就以下貨品註冊：

類別 30

咖啡、茶、可可、糖、米、木薯澱粉、西米、咖啡代用品；麵粉及穀類製品、麵包、糕點及糖果、冰製食品；蜂蜜、濃糖漿；鮮酵母、發酵粉；食鹽、芥末；醋、醬油(調味品)；香料；飲用冰，茶及茶葉代用品，南糖，蜂蜜，糖漿及非醫用營養品，方便食品，

米麵，麵條及米麵製品，豆粉，食用面筋，食用冰，冰製品，食鹽、醬油，芥末、味精，食用香料，食用香精。

類別 32

啤酒；礦泉水和充氣水以及其他不含酒精的飲料；水果飲料及果汁；糖漿及其他供飲料用的製劑。

類別 33

含酒精的飲料(啤酒除外)。

3. 商標擁有人沒有就上述撤銷商標註冊的申請提交反陳述。因此，根據《商標規則》(香港法例第 559A 章) (“規則”)第 41(3)條，商標擁有人被視為不反對上述申請。此外，由於商標擁有人沒有按照商標註冊處於 2011 年 9 月 27 日發出的通知於指定限期內提交供送達文件的地址，根據規則第 107(3)條，商標擁有人被視為已退出上述申請的法律程序。

4. 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，縱使商標擁有人被視為不反對有關申請及已退出有關法律程序，本人仍須考慮申請人是否提出充分的理據以支持上述撤銷涉訟商標註冊的申請。

5. 有關上述申請的聆訊原訂於 2013 年 9 月 16 日進行。申請人沒有提交商標表格第 T12 號以確認會出席上述聆訊。本人現根據規則第 75 條在沒有進行聆訊的情況下就該申請作出決定。

申請理由

6. 申請人提交的申請理由相當簡短，內容如下：

“黃源德先生為已故一代武林宗師黃飛鴻的孫男(黃飛鴻第四個兒子黃漢熙所生)。

身為黃飛鴻後人，現時，黃源德先生在藥品、食品、餐飲、化妝品等商品及服務行業大力推廣黃飛鴻文化，弘揚黃飛鴻精神。為免廣大消費者對該等商品及服務的來源產生混淆以致誤認，基於上述理由，現根據《商標條例》第 52(2)(b)、(c)及(d)條之規定，申請撤銷第 300764208 號商標。”

7. 申請人在商標表格第 T6 號上註明希望從 2011 年 7 月 6 日起撤銷涉訟商標的註冊。

申請人的證據

8. 申請人提交一份由其商標代理商時天下知識產權(香港)有限公司的職員彭德洪於 2012 年 3 月 1 日作出及簽署的法定聲明(“彭氏聲明”)作為支持上述申請的證據。彭氏聲明並沒載有任何支持上述申請的事實陳述，其作用只為帶出以下 6 件證物：

<u>證物編號</u>	<u>證物描述</u>
附件一	申請人的香港居民身份證的副本
附件二	申請人在《黃飛鴻紀念館》落成儀式上拍攝的照片
附件三	申請人與佛山祖廟文物管理所所長的合照
附件四	申請人在《黃飛鴻獅藝武術館》祭祖儀式上拍攝的照片及有關文字描述
附件五	一篇《廣州日報》對申請人的報導
附件六	有關《黃飛鴻紀念館》的簡介及其落成儀式的活動照片

條例第 52(2)條

9. 條例第 52(2)條訂明：

“(2) 商標的註冊可基於以下任何理由而遭撤銷—

(a) ...

(b) 該商標由某標誌構成且是就某些貨品或服務註冊，而由於其擁有人的作為或不作為—

- (i) 該商標在有關行業中已成為該等貨品或服務的通用名稱；或
 - (ii) 該商標在有關行業中已獲廣泛接受為是描述該等貨品或服務的標誌；
- (c) 該商標就某些貨品或服務註冊，而由於該擁有人就該等貨品或服務而對該商標的使用，或他人在該擁有人的同意下就該等貨品或服務而對該商標的使用，以致該商標易於誤導公眾，尤其是在該等貨品或服務的性質、質素或地理來源方面；或
- (d) 就商標的註冊而記入註冊紀錄冊的任何條件遭違反或不獲遵守。”

10. 申請人從沒有提到商標擁有人違反或不遵守任何註冊條件。事實上，涉訟商標的註冊並無記入任何條件。因此，條例第 52(2)(d)條在本案明顯並不適用。

11. 此外，不論申請人依據條例第 52(2)(b)條的第(i)或(ii)款提出撤銷註冊的申請，他都必須證明有關情況是由於商標擁有人的作為或不作為所造成。如要依賴條例第 52(2)(c)條的理由撤銷涉訟商標的註冊，申請人亦必須證明涉訟商標易於誤導公眾的情況是由於商標擁有人就註冊貨品或服務對該商標的使用(或在其同意下的使用)所導致。然而，申請人完全沒有提出任何論述或證據，顯示涉訟商標曾經被商標擁有人(或在其同意下)就相關貨品使用。申請人的陳詞只是環繞涉訟商標(尤其是涉訟商標內的“黃飛鴻”三字)的使用可能令公眾產生混淆，並沒有觸及商標擁有人的任何行為。在此情況下，申請人顯然不能藉條例第 52(2)(b)或 52(2)(c)條的理由撤銷涉訟商標的註冊。

12. 本人必須指出，條例第 52 條所涉及的法律程序是撤銷商標註冊的申請，並非宣布商標註冊無效的申請(後者由條例第 53 條處理)。就撤銷註冊和註冊無效在基本概念上的分別，商標法權威著作 *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (第 15 版)在第 10-003 段有以下一段解釋：

“Invalidity and revocation are different. The essence of an invalidity attack is that the mark should never have been registered hence the

cross-reference in the operative provisions to the absolute and relative grounds for refusal... By contrast, revocation is effectively dealing with the consequences of events over the period since registration: since registration, there has been a lack of genuine use in a five-year period, or the mark has become generic or misleading. A revoked mark loses its effect only as from the date of revocation.”

(無效和撤銷是截然不同的。無效的精髓在於商標從來不應該被註冊，因此與拒絕商標註冊的絕對及相對理由的執行條文互相參照……對比之下，撤銷實際上處理的是商標在註冊後的期間出現的事件所帶來的後果：自商標註冊後，該商標在 5 年期間內¹沒有被真正使用，或該商標已成為廣泛的通稱或具誤導性。一個遭撤銷的商標只會從撤銷的日期起失去其效力。)

13. 由於申請人提出的理據全是針對涉訟商標本身的問題而非商標在註冊後出現的一些情況引致該商標不應該繼續享有註冊地位，這些論述即使成立都和商標註冊的撤銷無關。基於以上原因，本人亦毋須再考慮申請人的申述能否獲得證據支持。

14. 本人裁定申請人提出的撤銷商標註冊的申請不成立。

訟費

15. 雖然申請人的撤銷商標註冊的申請並不成功，但由於商標擁有人沒有參與該申請的法律程序，本人不會作出訟費令。

商標註冊處處長

(吳其泰代行)

2014 年 1 月 3 日

¹ 在香港，若某商標在一段至少 3 年的連續期間內沒有被真正使用，該商標可被撤銷(見條例第 52(2)(a)條)。