

《商標條例》(第559章)

申請撤銷商標編號 300869653 的註冊

商標：



類別： 9

註冊擁有人： 富陞堡企業有限公司

申請人： John Mills Limited

所作決定的理由陳述

背景

1. John Mills Limited (“申請人”)於2012年7月25日(“撤銷申請日”)依據《商標條例》(第559章)(“條例”)以商標不予使用為理由提出申請撤銷以下商標(商標編號300869653)的註冊(“是項撤銷申請”)：



(“涉訟商標”)。

2. 涉訟商標的註冊擁有人為富陞堡企業有限公司(“註冊擁有人”)。商標就以下貨品(“涉訟貨品”)註冊：

類別 9

眼鏡、科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗(監督)、救護(營救)和教學用具及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄製、通

訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算機和數據處理裝置，滅火器械。

3. 涉訟商標的註冊日期是 2007 年 5 月 14 日，而其實際註冊日期則為 2007 年 11 月 20 日。

4. 申請人在是項撤銷申請中指，根據申請人委託律師及商業調查機構對註冊擁有人及香港的使用情況進行的調查，申請人相信涉訟商標在 2011 年 5 月 24 日或 2012 年 7 月 25 日之前一段至少三年的連續期內，並沒有在香港被註冊擁有人或在其同意下真正地就任何涉訟貨品使用。因此，申請人要求商標註冊處撤銷涉訟商標的註冊，由 2011 年 5 月 24 日或 2012 年 7 月 25 日起生效。

5. 註冊擁有人於 2013 年 2 月 28 日就是項撤銷申請提交反陳述。

6. 有關是項撤銷申請的聆訊訂於 2015 年 9 月 2 日在本人席前進行。申請人曾提交了指明商標表格第 T12 號確認將會出席聆訊，但之後其代理人喬立本廖依敏律師行又致函本處表示申請人只會提交書面陳詞而不會出席聆訊。而註冊擁有人已於 2013 年 11 月 26 日被當作退出本法律程序。處長已在 2015 年 8 月 27 日發出的函件中知會雙方，根據商標規則（第 559A 章）（“規則”）第 75 條，處長將在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出決定。

撤銷註冊之理由陳述

7. 是項撤銷申請是根據條例第 52(2)(a) 條提出的。申請人在 2012 年 7 月 25 日提交的「撤銷註冊之理由陳述書」中請求商標註冊處處長（“處長”）把涉訟商標的註冊整個撤銷。但申請人其後於 2014 年 2 月 28 日請求修訂「撤銷註冊之理由陳述書」，改為申請局部撤銷“除眼鏡以外”的涉訟貨品的註冊。該修訂已於 2014 年 4 月 1 日處長發出的信中批予許可。

申請人的證據

8. 申請人提交的證據只有一份Kathleen Jane Humphreys於2012年7月24日作出的法定聲明(“Humphreys的法定聲明”)。

9. Humphreys的法定聲明主要概述申請人於提交是項撤銷申請前委託律師及商業調查機構對涉訟商標的使用情況作出的調查。有關調查令申請人相信於撤銷申請日前或2011年5月24日前，註冊擁有人沒有在香港就任何涉訟貨品使用涉訟商標。Kathleen Jane Humphreys是有關商業調查機構的董事。

10. Humphreys的法定聲明內所記述的事實主要是商業調查機構的兩名僱員Chiu Kong Sang James及Yip Chi Ting Stephen所做過的調查。Kathleen Jane Humphreys只是記錄他們的調查過程及範圍，以及結果。

11. 兩名僱員就註冊擁有人所做的調查主要是在2012年2月27日及2012年7月18日作的香港公司註冊處調查，及這段期間在互聯網搜索所得的其他資料。本人不打算在此對這些調查及資料搜索一一贅述，尤其當中很多都與涉訟商標的使用無關。現僅列出比較有重要性的調查結果：

- (i) 在註冊擁有人的網站www.laosmiddle.com.hk內，列出產品的網頁並不見有涉訟商標的出現，只有同屬註冊擁有人所有的註冊商標“laosmiddle及圖案”使用於公事包、背包、銀包及單肩包上(見Humphreys的法定聲明“證物KJH-5”)；
- (ii) 註冊擁有人於2012年2月10日在網頁<http://weibo.com/2067744247/y4KqF7InA>上載了一張一個背包的相片，顯示背包上附有涉訟商標(見Humphreys的法定聲明“證物KJH-7”)；
- (iii) 調查員於2012年2月29日到訪註冊擁有人其中一間位於旺角朗豪坊之Laosmiddle店舖，發現店舖內所展示的商標及產品標籤上的商標有下列兩款(見Humphreys的法定聲明“證物KJH-9”至“證物KJH-11”)：



(“Laosmiddle及JML圖案”商標)

(“JML圖案”商標)

但本人注意到Humphreys的法定聲明中沒有特別指出的是：在證物KJH-10所載於該店鋪拍攝的照片，其中一張明顯展示了涉訟商標；

- (iv) 該店鋪一名姓陳的男職員向調查員表示註冊擁有人售賣袋子、背包、短袖汗衫、牛仔褲及太陽鏡。該姓陳的男職員指註冊擁有人有使用“JML圖案”商標及涉訟商標。
- (v) 調查員之後到註冊擁有人另一間Laosmiddle店鋪探訪，也得出差不多的結果(見Humphreys的法定聲明“證物KJH-12”)：“Laosmiddle及JML圖案”商標，“JML圖案”商標及涉訟商標都有被使用，並且看到附有涉訟商標的背包出售；
- (vi) 調查員到註冊擁有人的公司的探訪看到展示的是“Laosmiddle及JML圖案”商標(見Humphreys的法定聲明“證物KJH-13”至“證物KJH-14”)；調查員從與公司一名姓陳的女職員的交談中獲告知註冊擁有人的產品以“Laosmiddle”及“JML”之名稱和商標發售，而“JML”商標有兩款，都被用於背包上。Humphreys的法定聲明“證物KJH-14”是該姓陳女職員的名片副本，上面印有“Laosmiddle及JML圖案”商標。

註冊擁有人的證據

12. 註冊擁有人提交的證據為一份註冊擁有人的董事及股東袁華明於2013年2月28日作出的法定聲明(“袁華明聲明”)。

13. 根據兩份註冊擁有人與旗鋒眼鏡貿易有限公司(“旗鋒”)於2007年及2009年簽訂的商標授權協議書，註冊擁有人授權旗鋒使用“Laosmiddle及JML圖案”商標、“JML圖案”商標及涉訟商標於

旗鋒自行設計、生產及批發的眼鏡商品上。袁華明聲明證物“YHM-1”及“YHM-2”分別是2007年及2009年簽訂的商標授權協議書。協議書上列明的批發及銷售地區是香港及澳門。袁華明在其聲明中指出，於2007年7月至2012年6月30日期間，大部份根據上述授權由旗鋒生產的眼鏡框架的腳端都附有涉訟商標。

14. 袁華明聲明列出了在2009年8月至2010年7月期間，旗鋒將7款眼鏡框架在6份香港發行的雜誌刊登廣告。袁華明聲明證物“YHM-3”是該6份香港發行雜誌的摘錄影印本。

15. 袁華明進一步指出該7款眼鏡框架的左面腳端外方均附有涉訟商標。袁華明聲明證物“YHM-4”至“YHM-10”是該7款眼鏡框架及其左面腳端外方的照片。

16. 袁華明聲明證物“YHM-11”至“YHM-17”是旗鋒將該7款眼鏡框架售予多間眼鏡店的發票。這些發票上注明的日期都在2009年9月至2012年4月期間。

17. 袁華明聲明證物“YHM-18”是2011年8月5日在香港發行的第361期“honey”雜誌的摘錄影印本。旗鋒在這期雜誌刊登了眼鏡框架的廣告。袁華明指這廣告中男模特兒配戴的一款眼鏡框架(型號為LML2346)的右面腳端外方，及女模特兒配戴的一款眼鏡框架(型號為LML2350)的兩面腳端外方，都附有涉訟商標。袁華明聲明證物“YHM-19”及“YHM-20”分別是這兩款眼鏡框架及其腳端外方的照片。

18. 旗鋒亦將該兩款眼鏡框架在2011年8月至11月期間售予多間眼鏡店。袁華明聲明證物“YHM-21”至“YHM-22”是有關的發票。

根據條例第 52(2)(a)條提出的申請

19. 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) 該商標是就某些貨品或服務註冊，但在一段至少 3 年的連續期間內，該商標的擁有人沒有在香港真

正地就該等貨品或服務而使用該商標，而該商標亦沒有在該擁有人的同意下在香港真正地就該等貨品或服務而使用，且並沒有能成立的理由(例如有對該商標所保護的貨品或服務施加入口限制或其他政府規定)不予使用；…”(強調為後加的)。

20. 條例第52(4)及52(5)條訂明：

“(4) 除第(5)款另有規定外，如第(2)(a)款所描述的使用在該款所述的3年期間屆滿後但在撤銷註冊的申請提出前已經開始或恢復，則有關商標的註冊不得基於該款所述的理由而遭撤銷。

(5) 凡第(2)(a)款所描述的使用是在該款所述的3年期間屆滿後但在該項撤銷註冊的申請提出前的3個月期間內開始或恢復的，即無須理會，但如在註冊商標的擁有人知悉有關的撤銷註冊申請可能會提出之前，籌備開始使用或恢復使用的工作已經展開，則屬例外。”

21. 條例第82(1)條訂明：

“(1) 如在註冊商標的擁有人屬一方的根據本條例進行的民事法律程序中，出現註冊商標曾作何種使用的問題，則該擁有人須負上證明有關使用的舉證責任。”

22. 申請人申請由2011年5月24日或2012年7月25日起撤銷涉訟商標就所有涉訟貨品的註冊。

23. 因此，在本案中須探討的問題是：

(1) 於2008年5月24日至2011年5月23日期間或2009年7月25日至2012年7月24日期間(“相關時期”)，註冊擁有人有沒有在香港真正地就涉訟貨品而使用涉訟商標? 涉訟商標有沒有在註冊擁有人的同意下在香港真正地就涉訟貨品而使用?¹

(2) 如沒有在相關時期在香港真正地使用涉訟商標，有沒

¹ 條例第52(2)(a)條。

有能成立的理由不予使用?²

- (3) 在相關時期屆滿後但在撤銷申請日前，即2011年5月24日至2012年7月25日期間(“後段時期”)，註冊擁有人或任何獲其同意的人有沒有在香港開始或恢復真正地使用涉訟商標?³

24. 註冊擁有人須就涉訟商標的使用及有能成立的理由不予使用，負起舉證責任。就上文第22段所列須探討的問題而言，如註冊擁有人未能證明：

- (i) 涉訟商標有在相關時期在香港真正地就涉訟貨品而使用；
- (ii) 有能成立的理由在相關時期不予使用涉訟商標，或
- (iii) 涉訟商標有在後段時期在香港開始或恢復真正地就涉訟貨品而使用，

則涉訟商標的註冊應由2011年5月24日或2012年7月25日起被撤銷。

25. 關於何謂“真正地使用”一個商標，*Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV* [2003] R.P.C. 40 一案載有以下闡釋：

“35... “真正地使用”是指實際使用該商標.....

36 因此“真正地使用”必須理解為不只是純粹為保存商標所賦予的權利而象徵式的使用。“真正地使用”必須符合商標的基本功能，即向貨品或服務的消費者或最終用戶保證貨品或服務的來源，令他可在無任何產生混淆的可能性的情況下，把有關貨品或服務與其他來源的貨品或服務作出識別。”⁴

26. *Brands Inc Ltd v Kabushiki Kaisha Regal Corp* [2007] 2 HKC 110一案中指：

² 條例第52(2)(a)條。

³ 條例第52(4)條。

⁴ 英文原文：“**35** ...“Genuine use”... means actual use of the mark... **36** “Genuine use” must therefore be understood to denote use that is not merely token, serving solely to preserve the rights conferred by the mark. Such use must be consistent with the essential function of a trade mark, which is to guarantee the identity of the origin of goods or services to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the product or service from others which have another origin.”

“18 ... 商標必須要在香港在與註冊貨品同類的貨品的市場上在第三方（擁有人、其特許持有人或授權代理除外）面前展示。此等展示的必須性源於一個標誌若要作為商標使用，該標誌必須要作為顯示來源的徽章使用，或作為標誌貼於其上的貨品的來源保證。”⁵

27. 申請人提交的證據，即Humphreys的法定聲明，記述了申請人委託商業調查機構調查涉訟商標的使用情況(見上文第8至11段)。簡單來說，調查發現註冊擁有人本身除了是涉訟商標的商標註冊的擁有人外，亦是“Laosmiddle及JML圖案”商標及“JML圖案”商標註冊的擁有人；而到註冊擁有人的網站及店鋪作實地調查的結果，只發現涉訟商標使用於背包上。但背包並不是涉訟貨品內的任何一項貨品。

28. 就註冊擁有人提交的所有證據，本人在上文第12至18段已交待。當中大致可印證出在2007年7月至2012年6月30日期間，旗鋒根據與註冊擁有人簽訂的兩份商標授權協議書，使用了包括涉訟商標在內的註冊擁有人商標於旗鋒自行設計、生產及批發的眼鏡商品上。涉訟商標主要是刻在眼鏡框架的腳端部份。

29. 雖然這些證據並不完美，但申請人顯然於看過袁華明聲明後，於2014年2月28日請求修訂「撤銷註冊之理由陳述書」，改為申請局部撤銷“除眼鏡以外”的涉訟貨品的註冊。

30. 除了上述有關涉訟商標使用於眼鏡框架上的證據外，本案沒有任何證據可顯示，註冊擁有人本身或任何經其同意的人有在相關時期在香港真正地就任何“除眼鏡以外”的涉訟貨品而使用涉訟商標。這些“除眼鏡以外”的涉訟貨品都跟眼鏡產品沒有關連。

31. 綜觀註冊擁有人提交的所有證據，本人裁定註冊擁有人未能證明涉訟商標在2011年5月24日或2012年7月25日之前一段至少三年的連續期內，就“除眼鏡以外”的涉訟貨品在香港真正地使用。本人信納撤銷的理由在較早的日期，即2011年5月24日，已存在。

⁵ 英文原文：“18. ...what is essential ... is that the Mark should have been used by being exposed to third parties (other than the Owner or his licensees or agents) on a market in Hong Kong for goods of a type in respect of which the Mark was registered. The need for exposure on such a market follows from the fact that to be used as a trade mark, the mark must be used in such a way as to act as a badge of origin, or a guarantee of the source or origin of the goods to which it is affixed.”

總結及訟費

32. 本人裁定，涉訟商標的註冊由2011年5月24日起，除“眼鏡”外，其餘的涉訟貨品全被撤銷。

33. 由於是項撤銷申請經上述修訂後全部成立，本人判給申請人訟費。

34. 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部適用於商標事宜的一般收費計算。

商標註冊處處長

(黃文泰代行)

二零一五年十一月二十七日