

《商標條例》（第 559 章）

申請部分撤銷商標編號 301203704 的註冊

商標：



類別： 25

申請人： ARTEMIDES HOLDINGS PTY LTD

商標擁有人： 愛匠有限公司

---

## 決定理由

### 背景

1. ARTEMIDES HOLDINGS PTY LTD（“申請人”）於 2013 年 9 月 13 日依據《商標條例》（第 559 章）（“條例”）第 52(2)(a) 條以商標不予使用為由就以下商標註冊的部分貨品提出申請撤銷商標註冊（“是項撤銷申請”）：—



（商標編號 301203704，下稱“涉訟商標”）。

2. 是項撤銷申請依據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 36(2)條隨附了申請理由書及申請人的證據。

3. 涉訟商標的註冊擁有人為愛匠有限公司（“註冊擁有人”），而涉訟商標乃就以下貨品註冊：—

## 類別 25

女用背心，服裝，內褲，內衣，襯衣，披肩，睡袍，晨衣，吊襪帶，帽，胸衣，圍巾，足球鞋，防水服，涼鞋，乳罩，大衣，游泳褲，游泳帽，游泳衣，體操服，仿皮服裝，皮製服裝，短襪，襪帶，運動鞋。

4. 涉訟商標的註冊日期是 2008 年 9 月 18 日，而其實際註冊日期為 2009 年 4 月 7 日。

5. 申請人在是項撤銷申請的理由書中指，根據申請人委託律師及商業調查機構對註冊擁有人和涉訟商標在香港的使用情況進行的調查，申請人深信註冊擁有人在一段至少 3 年的連續期間內，沒有在香港真正地就以下貨品使用涉訟商標，因此申請人要求商標註冊處撤銷涉訟商標就以下貨品的商標註冊：—

## 類別 25

女用背心，服裝，襯衣，披肩，睡袍，晨衣，吊襪帶，帽，圍巾，足球鞋，防水服，涼鞋，大衣，游泳褲，游泳帽，游泳衣，體操服，仿皮服裝，皮製服裝，短襪，運動鞋。

（以下統稱“涉訟貨品”）<sup>1</sup>。

6. 申請人要求是項撤銷申請由 2012 年 6 月 28 日起生效，因此，本案中須考慮註冊擁有人有否在香港使用涉訟商標的相關時期為 2009 年 6 月 28 日至 2012 年 6 月 27 日（“相關時期”）。

---

<sup>1</sup> 申請人在是項撤銷申請的理由書中列載涉訟商標的註冊貨品時，遺漏了“襪帶”一項；而申請人定義“涉訟貨品”時，則是在上述註冊貨品中下加橫線以代表有關“涉訟貨品”，因此“涉訟貨品”也並不包括“襪帶”一項。

7. 註冊擁有人於 2014 年 2 月 20 日依據規則第 37 條提交反陳述和註冊擁有人的證據。

8. 關於本案的聆訊於 2015 年 5 月 19 日在本人席前進行。高露雲律師行的蘇樂嘉律師（下稱“蘇律師”）代表申請人出席聆訊；而註冊擁有人則由其董事劉亮瑜（下稱“劉女士”）代表出席聆訊。

### 申請人的陳述和證據

9. 申請人提交的證據是一份由申請人委託之高露雲律師行所指示的商業調查機構（“該機構”）的調查人員文智雄先生（“文先生”）於 2013 年 9 月 9 日作出的法定聲明（“文氏聲明”）。文氏聲明主要提及該機構分別於 2012 和 2013 年對涉訟商標的使用所作出的調查及其結果。

10. 根據文氏聲明，文先生曾於 2012 年 7 月約見劉女士，雙方並在註冊擁有人位於香港銅鑼灣東角道的“Laforet”門市見面。文先生指該店為一家只銷售女性內衣及胸圍產品的店舖，而在該店內並無見到任何“BBardot”品牌或載有涉訟商標的貨品出售<sup>2</sup>；在問及“BBardot”品牌時，劉女士告知文先生註冊擁有人已沒有進口“BBardot”品牌的產品超過兩年，主要是因為有關品牌的產品並不適合香港市場；而除數件剩餘的樣本外，註冊擁有人已沒有任何“BBardot”產品存貨<sup>3</sup>。

11. 文氏聲明也提到於 2013 年 5 月，該機構派出另一名曾姓女調查員（“曾小姐”）到訪註冊擁有人位於香港銅鑼灣駱克道

---

<sup>2</sup> 參見文氏聲明第 5 段。

<sup>3</sup> 參見文氏聲明第 8 及 10 段。

的新門市。曾小姐亦沒有見到任何“BBardot”品牌或載有涉訟商標的產品出售；而新門市的職員向曾小姐表示註冊擁有人已沒有再進口“BBardot”品牌的貨品，註冊擁有人亦因此有一段很長時間沒有出售有關貨品<sup>4</sup>。

12. 文先生又於 2013 年 6 月 4 日致電劉女士詢問有關“BBardot”品牌貨品的事宜，而劉女士表示註冊擁有人自“2012 年中”已停止展出及出售有關貨品；另外，由於註冊擁有人宣傳其售賣的日本進口內衣產品皆與日本市場同步上市，因此，註冊擁有人並不會出售尚存少量的“BBardot”品牌貨品，而只會把它們存放在貨倉；劉女士亦確認註冊擁有人只曾出售“BBardot”品牌內衣套裝，並沒有出售“BBardot”品牌下的任何其他貨品<sup>5</sup>。

13. 以上調查結果令文先生堅信註冊擁有人在一段至少 3 年的連續期間內，沒有在香港真正地就涉訟貨品<sup>6</sup>使用涉訟商標，而涉訟商標亦沒有在註冊擁有人的同意或授權下就涉訟貨品在香港真正地被使用。

## 反陳述和註冊擁有人的證據

14. 反陳述主要指出註冊擁有人從沒間斷銷售‘以“BBardot”為名的商品’，而有關的銷售渠道包括本港和海外的零售、批發及網上銷售渠道；註冊擁有人又指申請人的律師曾多次與它接觸，要求它放棄有關品牌，但卻沒有提供任何資料供參考，只說申請人曾派調查員查明註冊擁有人沒有再使用該品牌。

---

<sup>4</sup> 參見文氏聲明第 15 段。

<sup>5</sup> 參見文氏聲明第 17 段。

<sup>6</sup> 文氏聲明所列載及定義之“涉訟貨品”亦不包括“襪帶”；見註釋 1。

由於註冊擁有人覺得“非常奇怪”，因此拒絕了有關要求並重申品牌仍在使用中。

15. 就有關文氏聲明提及對註冊擁有人、“BBardot”品牌或涉訟商標的使用情況的調查，註冊擁有人的劉女士表示有關之調查員並非其合作伙伴且與之沒有任何關係，因此她決不會把公司的真實情況告知，故有關之調查員的推斷和假設是錯誤的。

16. 註冊擁有人的證據是一份由劉女士於2014年2月20日作出的法定聲明（“劉氏聲明”），當中夾附了兩份證據資料，即一份擬與一團購公司 Groupon 簽訂有關網上銷售“BBardot”產品的協議副本<sup>7</sup>，有關產品的描述顯然是關於顏色和胸圍尺碼的描述（如 Black - Size B65），而該協議的日期為2013年9月17日，即在是項撤銷申請的提交日期之後；另一份則為有關一套“BBardot-3729 胸圍連內褲”產品的 Groupon 網上優惠券副本，有關之優惠期在2013年10月，即亦是在是項撤銷申請的提交日期之後。

### 聆訊中雙方陳詞

17. 聆訊中，代表申請人的蘇律師主要指出上文第16段提及的證據資料的日期，並不在相關時期之內，因此該些證據並不能證明註冊擁有人在相關時期內在香港使用涉訟商標；另外，蘇律師指出上述的證據資料也只顯示申請人曾就某部分註冊貨品使用“BBardot”商標，而非就涉訟貨品而使用該商標。

18. 代表註冊擁有人的劉女士主要提到自己曾在日本居住十多年，見到很多不同品牌的日本內衣產品，因此開始“入貨”，一路經營起批發和零售內衣產品的生意來。劉小姐重申當天在申

---

<sup>7</sup> 從上述協議副本所見，該協議已由申請人一方的代表簽訂，但並未由 Groupon 一方簽訂。

請人委託的調查員到訪時<sup>8</sup>，她以為對方是想入貨的客人，於是才回答他註冊擁有人並沒有再售賣“BBardot”產品，原因是“BBardot”產品的生產商並非該公司使用的主力生產商，而她是想把該公司的主力生產商介紹給對方；她亦強調自己不會把公司的商業秘密全盤說出。劉小姐指該公司其實曾把“BBardot”產品賣給中國內地的“買手”，惟註冊擁有人並未在本法律程序呈上相關證據。劉小姐又承認註冊擁有人由始至終售賣的就只是胸圍內衣褲等產品，而並沒有售賣涉訟貨品。

19. 另外，劉小姐提及當她收到申請人的代表律師的電話指曾調查涉訟商標的使用並已查明有關商標已沒有被使用時感到十分驚訝，因她其實不知道發生什麼事。劉小姐指對方態度十分惡劣，而她認為如大家是有商有量地達成條件的話，她本可考慮申請人代表律師的要求。

### 根據條例第 52(2)(a)條提出的申請

20. 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；…”；

---

<sup>8</sup> 參見上文第 10 段。

21. 條例第 52(4)、52(5)及 52(6) 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。” (強調為後加的)

“(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。”

“(6) 如商標是就某些貨品或服務註冊，而撤銷註冊的理由只就該等貨品或服務中的某部分貨品或服務而存在，則撤銷須只關乎該部分貨品或服務。” (強調為後加的)

22. 條例第 82(1)條則訂明：—

“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。”

23. 觀乎文氏聲明所載之調查結果，註冊擁有人似乎曾經在香港售賣過載有“BBardot”商標的胸圍內衣褲產品，但自 2002 年中開始已沒有再售賣。惟在本法律程序中，證明有關商標使用的舉證責任在於註冊擁有人(上文第 22 段)，但註冊擁有人所提供的證據資料(上文第 16 段)就正如蘇律師所說，並不能證明涉訟商標及／或“BBardot”商標曾在相關時期內使用。而且，該等資料亦不足以被視為條例第 52(4)條下能證明有關商標已被開始或恢復使用的證據，因該等資料的日期乃在是項撤

銷申請提交日期之後的（上文第 21 段）。因此，註冊擁有人其實並沒有提供任何可證明其曾在相關時期內使用涉訟商標的證據，或任何符合條例第 52(4)條可證明涉訟商標在相關時期屆滿後至是項撤銷申請提交日期之間已被開始或恢復使用的證據。

24. 雖然如此，如前所述，是項撤銷申請其實只是針對涉訟貨品。就此，代表註冊擁有人的劉女士已於聆訊中承認註冊擁有人從未售賣涉訟貨品。

25. 綜觀本案中的所有證據和雙方的陳述及陳詞，本人裁定註冊擁有人並未能證明其於相關時期內在香港真正地就涉訟貨品使用涉訟商標，而註冊擁有人亦沒有提供能成立的關於不予使用的理由，且本案中亦沒有證據證明註冊擁有人在相關時期屆滿後至是項撤銷申請提交日期之間曾開始或恢復使用涉訟商標於涉訟貨品之上。因此，本人依據條例第 52(2)(a)條裁定涉訟商標就涉訟貨品的註冊由 2012 年 6 月 28 日起被撤銷，即是項撤銷申請成立，但不受是項撤銷申請影響的註冊貨品如下：—

#### 類別 25

內褲，內衣，胸衣，乳罩，襪帶。

#### 訟費

26. 註冊擁有人表示在申請人提出此法律程序前並沒有提供任何資料供其參考，且亦提及申請人的代表律師在提訴前的態度十分惡劣。本席認為任何商標代理人包括律師代表在處理案件時皆須遵照有關之專業操守。惟本人亦注意到本案申請人的代表律師在提訴前致註冊擁有人的通知函件中已寫明根據其委託之調



查，註冊擁有人“至少在過去 3 年... 至少就部分下加橫線之貨品”<sup>9</sup>沒有付諸使用涉訟商標；即申請人在提出此法律程序前並非沒有提供任何資料供註冊擁有人參考，而有關之通知函件亦具有一定的針對性。註冊擁有人如不熟悉有關商標的法律程序，便宜徵詢法律意見。

27. 總的來說，本人並不認為基於任何原因本案應偏離勝方可獲得訟費的常規。由於申請人提出的部分撤銷商標註冊申請已成立，而申請人亦要求獲得訟費，本人依據勝方可獲得訟費的常規，判給申請人訟費。

28. 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表及適用於反對程序的訟費收費表計算。

商標註冊處處長

（尹仲英代行）

2015 年 7 月 7 日

---

<sup>9</sup> 函件有關之部分以英文寫成，即“at least in respect of part of the designated products... as underlined... in at least the past 3 years...”