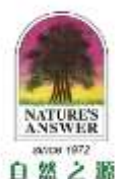


《商標條例》(第559章)

申請撤銷商標編號 301389259 的註冊

商標：



類別： 5, 30

申請人： 宋麗琴

註冊擁有人： 北京世紀富道生物科技有限公司

所作決定的理由陳述

背景

1. 宋麗琴(「申請人」)於2016年9月27日依據《商標條例》(第559章)(「條例」)第52(2)(a)條，以商標不予使用為理由申請撤銷以下商標的註冊(「是項撤銷註冊申請」)：



(商標編號301389259，下稱(「涉訟商標」))。

2. 涉訟商標的註冊擁有人為北京世紀富道生物科技有限公司(「註冊擁有人」)，其註冊貨品為類別5的醫用營養品、嬰兒食品、衛生用品、淨化製劑、藥品以及類別30的非醫用營養品、糖、咖啡、麵包、方便食品、穀物膨化食品、食用香精、調味品(統稱「涉訟貨品」)。

3. 涉訟商標的註冊日期為2009年7月21日，而實際註冊日期則為2009年11月20日。

4. 申請人在是項撤銷註冊的理由中指出，根據申請人在 2016 年 3 月 1 日指示調查員對註冊擁有人及涉訟商標於涉訟貨品在香港的使用情況所進行的調查，申請人確定涉訟商標在至少自 2013 年 2 月 1 日起從未被註冊擁有人在香港真正地使用於涉訟貨品。因此，根據條例第 52(2)條，申請人要求本處撤銷涉訟商標的註冊，由 2016 年 2 月 1 日起生效。

5. 註冊擁有人並無就是項撤銷註冊申請提交反陳述或涉訟商標付諸使用的證據或涉訟商標不予使用的理由陳述，故此商標註冊處在 2017 年 6 月 7 日去函通知註冊擁有人的代理人紅盾知識產權申請代理所，商標註冊處處長（「處長」）根據商標規則（第 559A 章）（「規則」）第 37(4)條，視註冊擁有人不反對是項撤銷註冊申請。

6. 關於是項撤銷註冊申請的聆訊原訂於 2018 年 5 月 10 日在本人席前進行。由於註冊擁有人沒有在指定期限內提交反陳述，商標擁有人已於 2017 年 6 月 7 日被視為不反對是項撤銷註冊申請。至於申請人，其代理人於 2018 年 3 月 6 日去函商標註冊處，確認申請人不會出席聆訊。根據規則第 75(b)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。

根據條例第 52(2)條提出的申請

7. 條例第 52 條的相關部分訂明：

「(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；

...

(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。

...

(8) 就第(2)(a)款而言，該款所述的 3 年期間可自商標的詳情根據第 47(1)條(註冊)記入註冊紀錄冊的實際日期當日或之後的任何時間開始計算。」

8. 申請人要求由2016年2月1日起撤銷涉訟商標就涉訟貨品的註冊。根據撤銷註冊的理由，申請人指註冊擁有人由至少自2013年2月1日起連續三年(「相關時期」)涉訟商標沒有被註冊擁有人或在該擁有人的同意下在香港真正地就涉訟貨品使用。

9. 在決定是項撤銷註冊申請能否成立時，處長需考慮涉訟商標在相關時期是否有被註冊擁有人或在該擁有人的同意下在香港真正地就涉訟貨品而使用。

使用的舉證責任

10. 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。」

11. 因此，在本案中，證明涉訟商標在相關時期使用於涉訟貨品的舉證責任屬於註冊擁有人。

申請人的證據

12. 申請人提交了一份由其代理人所委託的商業調查機構威廉臣商情有限公司的調查員黃詩雅於2016年9月23日作出的法定聲明(「黃氏聲明」)。

黃氏聲明載述了黃氏對註冊擁有人及涉訟商標在香港的使用情況所作出的調查及結果。

13. 根據黃氏聲明，調查員於2016年3月1日受托於申請人的代理人對註冊擁有人就涉訟商標在涉訟貨品的使用情況作出調查。黃氏稱在2016年3月4日在網上黃頁www.yip.com.hk搜尋註冊擁有人的名字及涉訟商標文字部分（即“NATURE’S ANSWER”和「自然之源」）的登記資料，但沒有找到任何結果。證物附件A為上述搜尋網頁的打印本。¹ 黃氏聲明也提到，黃氏曾在2016年3月8至17日到訪證物附件B所列出的14間售賣保健食品和藥物的商店進行實地調查，但沒有發現任何附有涉訟商標的涉訟貨品。證物附件B載列了不同地區的藥房/藥廠/食品公司等售賣保健食品和藥物的商店的名稱。² 根據黃氏聲明第4段，黃氏也於2016年9月22日在www.google.com.hk搜尋涉訟商標的文字部分的圖片資料，但並無找到印有與涉訟商標相同的標誌的涉訟貨品。證物附件C為上述搜尋網頁的打印本。基於上述調查結果，黃氏確信註冊擁有人在2016年2月1日之前的一段至少連續三年的期間從沒有在香港把涉訟商標用於涉訟貨品。

14. 註冊擁有人並無提交反陳述或使用證據或提供任何不予使用的理由的陳述。

決定

15. 關於條例第52(2)(a)條容許以不予使用為理由撤銷註冊商標背後的政策理念，鮑曼明法官在*Brands Inc Ltd. v Kabushiki Kaisha Regal Corp* [2006] HKEC 2313一案中(第14段)表示：

「當局規定商標一經註冊便須予使用，以證明該商標繼續獲得註冊是有理由的。這項規定背後的政策在*Ansul*³案判詞第37段已經闡明。商標的作用是讓擁有人可為其生產或提供的貨品或服務建立或維持市場。為達致這個目的，商標授予擁有人在市場上使用該標記的專有權利，以及阻止他人就本身的貨品或服務使用該標記

¹ 黃氏聲明第 1 至 2 段

² 黃氏聲明第 3 段

³ *Ansul v Ajax Brandbeveiliging BV* [2005] Ch 97

的能力。倘若該標記事實上並非作此用途，便不再達致上述目的，因而不再有理由阻止他人使用。」⁴

16. 在本案中，申請人所提交的黃氏聲明已對註冊擁有人及涉訟商標就涉訟貨品的使用情況作出調查並提出了一些證據，黃氏相信在2016年2月1日之前一段至少連續三年的期間涉訟商標從沒有在香港真正地使用於涉訟貨品。相反，註冊擁有人卻沒有提交反陳述或任何證據，以履行其須按照條例第82(1)條須就涉訟商標於涉訟貨品在相關時期在香港付諸使用負起舉證責任。註冊擁有人也沒有根據條例第52(2)(a)條下能成立的理由不予使用涉訟商標。綜合以上情況，本人認為註冊擁有人未能證明涉訟商標曾在相關時期被註冊擁有人或在該擁有人同意下在香港真正地就涉訟貨品而使用。

17. 本人裁定涉訟商標就涉訟貨品的註冊由2016年2月1日起被撤銷。

訟費

18. 由於是項撤銷註冊申請成立，本人判給申請人訟費。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號命令附表一第I部所載適用於商標事宜的一般收費計算。

商標註冊處處長

(吳華虹代行)

2018年10月15日

⁴ 英文原文：“The policy behind the requirement that a trade mark, once registered, should be used in order to justify its continued registration is stated in *Ansul*, at paragraph 37 of the judgment. It is that the purpose of trade mark is to enable its owner to create or preserve a market for goods or services produced or supplied by him. It does so by granting to the owner the exclusive right to use the mark in that market, and the ability to stop others from using the mark in respect of their own goods or services. However, where the mark is not in fact used for this purpose, it ceases to achieve this purpose. There is then no longer any justification for preventing others from using it.”