

## 《商標條例》(第559章)

申請撤銷商標編號 301957726 註冊

商標：



類別： 3

註冊擁有人： 譚洪芬

申請人： 上海相宜本草化妝品股份有限公司

---

### 決定理由

#### 背景

1. 上海相宜本草化妝品股份有限公司(“申請人”)於 2012 年 11 月 12 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)第 52 條，以不予使用以外的理由，就以下商標編號 301957726 提出撤銷商標註冊的申請(“是項撤銷申請”)，並提交申請理由的陳述(“理由陳述”)：



(“涉訟商標”)。

2. 涉訟商標就以下貨品(“涉訟貨品”)註冊：

#### 類別 3

洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料、香精油、化妝品、髮水；牙膏。

3. 涉訟商標的註冊擁有人為譚洪芬(“註冊擁有人”)。涉訟商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2011 年 6 月 27 日。

4. 註冊擁有人沒有就是項撤銷申請提交反陳述。因此，根據《商標規則》(第559A章)第41(3)條，註冊擁有人被視為不反對是項撤銷申請。此外，由於註冊擁有人沒有按照商標註冊處於2015年6月3日發出的通知，在指定期限內提交供送達文件的地址，因此，根據《商標規則》第107(3)條，註冊擁有人被當作已退出是項撤銷申請的法律程序。

5. 申請人提交的證據為其法務經理索利芳於2013年11月4日所作出的法定聲明(“索利芳聲明”)。

6. 是項撤銷申請的聆訊原定於2015年7月22日在本人席前進行。申請人沒有在指定限期前提交商標表格第T12號(出席聆訊通知)。本人現根據《商標規則》(第559A章)第75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下對是項撤銷申請作出決定。


#### 申請理由

7. 申請人在其提交的理由陳述中指出，註冊擁有人惡意搶註申請人的商標，並侵犯申請人的美術作品著作权及外觀設計專利。申請人遂根據條例第52(2)(b)、52(2)(c)及52(2)(d)條提出是項撤銷申請。

8. 申請人在商標表格第T6號中註明，希望涉訟商標的註冊從2012年7月29日起撤銷。

#### 申請人

9. 根據索利芳聲明證物XLF(1)，申請人為以下中國註冊商標(“申請人的商標”)的註冊人：

註冊號	商標圖像	類別	商品
7378930		3	洗髮液；去污劑；拋光製劑；研磨劑；香料；化妝品；牙膏；香；動物用化妝品；成套化妝用具。

10. 根據索利芳聲明證物XLF(5)，上海日用化學品行業協會於2010年9月根據《上海日用化學品行業培育評選“上海名優產品”的辦法》，經評審後，把申請人生產的相宜護膚品產品評為上海日用化學品行業“上海名優產品”。另外，申請人於2009及2010年度中國輕工業化妝品行業十強企業評價活動中，分別被評價排名第08及第07。

11. 根據上海市工商行政管理局於2010年1月發出的證書，申請人註冊並使用在化妝品商品上的“相宜”商標，被認定為上海市著名商標。

12. 申請人於2009年9月14日分別就一項包裝盒和一項包裝袋的設計，向中華人民共和國國家知識產權局申請外觀設計專利。兩項包裝均印有申請人的商標。

13. 根據申請人在上海市版權局就申請人的商標進行的作品自願登記，申請人的商標作為美術作品的首次發表時間為2009年4月20日。

### 註冊擁有人

14. 根據商標註冊處有關涉訟商標的紀錄，註冊擁有人的地址是在香港灣仔。註冊擁有人沒有提交反陳述，亦沒有提交任何證據。

### 條例第52(2)條

15. 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。”

16. 申請人從沒有提到註冊擁有人違反或不遵守任何註冊條件。事實上，就涉訟商標的註冊亦沒有記入任何條件。因此，條例第52(2)(d)條在本案明顯不適用。

17. 此外，申請人不論是依據條例第52(2)(b)條第(i)款還是第(ii)款要求撤銷涉訟商標的註冊，都必須證明有關情況是由註冊擁有人的作為或不作為所造成。如要依賴條例第52(2)(c)條要求撤銷涉訟商標的註冊，申請人亦須證明涉訟商標易於誤導公眾的情況是由註冊擁有人就涉訟貨品對涉訟商標的使用(或他人在其同意下的使用)所導致。然而，申請人完全沒有提出任何論述或證據，顯示涉訟商標曾被註冊擁有人(或他人在其同意下)就涉訟貨品而使用。申請人的陳詞只是圍繞註冊擁有人惡意搶註申請人的商標，以及侵犯申請人的美術作品著作权及外觀設計專利，但卻沒有觸及註冊擁有人使用涉訟商標的情況，或涉訟商標註冊後註冊擁有人的作為或不作為。在此情況下，申請人根據條例第52(2)(b)和52(2)(c)條提出的是項撤銷申請顯然不能成立。

18. 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，而非宣布商標註冊無效的申請(後者根據條例第53條處理)。關於撤銷註冊和宣布註冊無效在基本概念上的分別，*Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (第15版)第10-003段載有以下一段解釋：

“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。)(譯文)

19. 由於申請人提出的理據全是針對涉訟商標從來不應獲註冊的原因，而非涉訟商標在註冊後出現的一些情況以致該商標不應繼續享有註冊地位，這些理據即使成立，亦與商標註冊的撤銷無關。

20. 本人裁定，申請人提出的是項撤銷申請不成立。

## 訟費

21. 雖然申請人所提出的是項撤銷申請不成立，但由於註冊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

(郭芬妮代行)

2015年12月17日