

《商標條例》(第559章)

申請撤銷商標編號 302203307 的註冊

商標：


類別： 25

註冊擁有人： 博羅縣德鑫嘉盈制衣廠

申請人： Fashion One (Asia) Limited

所作決定的理由陳述

背景

1. Fashion One (Asia) Limited (「申請人」)於2016年3月21日(「撤銷註冊申請日」)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(商標編號302203307)的註冊(「是項撤銷註冊申請」)：



(「涉訟商標」)

2. 是項撤銷註冊申請附有一份申訴書，符合《商標規則》(第559章)(「規則」)第36(2)條的作撤銷註冊理由的陳述的要求；而由MEDIODIA, Rodellia Lejarde作出日期為2016年1月15日的法定聲明(「MEDIODIA的聲明」)，亦符合作支持是項撤銷註冊申請的證據的要求。

3. 涉訟商標的註冊擁有人為博羅縣德鑫嘉盈制衣廠(「註冊擁有人」)。商標就以下貨品(「涉訟貨品」)註冊：

類別 25

服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；足球鞋；鞋(腳上的穿著物)；帽子(頭戴)；襪；領帶；手套(服裝)；服裝帶(衣服)。

4. 涉訟商標的註冊日期為 2012 年 3 月 27 日，而實際註冊日期則為 2012 年 12 月 27 日。

5. 由於註冊擁有人沒有在法定指明的限期內提交反陳述及有關涉訟商標付諸使用的證據，本處於 2016 年 10 月 25 日發給註冊擁有人的信件中，通知註冊擁有人處長擬依據商標規則(第 559A 章) (“規則”) 第 37(4) 條行使酌情決定權，視註冊擁有人為不反對是項撤銷註冊申請，對此註冊擁有人可在一個月內依據規則第 74(2) 條提出聆訊要求。

6. 根據條例第 70 條，處長在根據條例或規則就任何事宜作出對或可能對在他席前進行的法律程序的任何一方不利的決定前，須給予該方陳詞的機會。此點已於本處上述 2016 年 10 月 25 日的信件中給予註冊擁有人機會。

7. 註冊擁有人沒有在限定的日期內提出進行聆訊的要求，本處在 2016 年 12 月 6 日發給註冊擁有人的信件內確認在本案中視註冊擁有人為不反對是項撤銷註冊申請。

8. 縱然如此，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，縱使註冊擁有人被視為不反對是項撤銷註冊申請，註冊擁有人依然為本案法定程序的其中一方，而本人仍須考慮申請人提出的有關申請能否成立。

9. 關於是項撤銷註冊申請的聆訊訂於 2018 年 6 月 13 日在本人席前進行。由於申請人沒有在指定期限內提交商標表格 T12 號，申請人被視為不打算出席聆訊。至於註冊擁有人，由於其沒有在法定指明的限期內提交反陳述及有關涉訟商標付諸使用的證據，註冊擁有人早已於 2016 年 12 月 6 日被視為不反對是項撤銷註冊申請。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)(a)條提出的申請

10. 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； ...」

11. 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。」

12. 申請人在申訴書中指出，根據申請人取證調查涉訟商標在香港的使用情況，申請人相信涉訟商標在 2015 年 12 月 27 日前至少 3 年內，並沒有在香港被註冊擁有人合理使用。申請人要求是項撤銷註冊申請應由 (i) 2015 年 12 月 27 日；或(ii) 2016 年 2 月 19 日起生效。申請人要求判令本案的訟費給申請人。

相關時期

13. 根據條例第52(2)(a)條，如某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，該商標沒有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不予使用，該商標的註冊可遭撤銷。如前所述，申請人提出了2個其認為撤銷註冊的申請日期，分別是(i) 2015 年12月27日；或(ii) 2016年2月19日起生效。2015年12月27日亦是申請人

就是項撤銷註冊申請在T6表格第02欄填上的希望撤銷註冊的生効日期。

14. 就(i)而言，2012年12月27日乃是涉訟商標的實際註冊日期，而至2015年12月27日前的一日為止剛好符合條例第52(2)(a)條的須至少3年的連續期間內使用商標的規定，本人須考慮的相關時期是2012年12月27日至2015年12月26日(「**相關時期**」)。由於根據條例第52(4)條，如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已經開始或恢復使用涉訟商標於涉訟貨品之上，除條例第52(5)條另有規定外，則涉訟商標的註冊可避免遭到撤銷。因此除需考慮究竟涉訟商標是否有在相關時期在香港真正地就涉訟貨品而使用外，本人也需考慮在2015年12月27日開始至2016年3月21日(即撤銷註冊申請日)，涉訟商標有否被開始或恢復使用。

15. 就(ii)而言，由於申請人沒有指出提出此日期的原因，本人不認為須對此日期作出特別考慮。

支持申請的證據

16. MEDIODIA的聲明由MEDIODIA, Rodellia Lejarde於2016年1月15日在香港作出。MEDIODIA是申請人的公司秘書，獲申請人授權作出MEDIODIA的聲明。MEDIODIA的聲明載述其代表申請人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。

17. 根據MEDIODIA的聲明，Mediodia在2016年1月12日使用“谷歌”及“百度”等搜索引擎進行網絡搜索，以普通話和英文輸入，及商標圖像輸入等，檢查、搜索註冊擁有人的活動，當中並沒有發現任何商標被使用的證據。

18. Mediodia據此相信涉訟商標在2015年12月27日前的連續3年及作聲明前的過去3年內，並沒有在香港被註冊擁有人使用於任何服務或用於商業用途。

19. 另外，應本處提示申請人可根據規則第38(1)(a)條提交支持其申請的其他證據，申請人於2016年12月6日提交了由Alfean Aeria Nurrizam Bin Samad於2016年12月16日作出的法定聲明(「Samad的聲明」)。Samad是申請人公司法律事務部門的律師助理，獲申請人授權作出Samad的聲明。Samad的聲明針對MEDIODIA的聲明缺少了對註冊

擁有人作出的調查及結果等的實質證據，及涉訟商標在實體市場中沒有被實際使用的證據，提供了載於聲明之附錄一及附錄二的兩項證據。

20. 載於附錄一的是以“FASHION 1 時尚壹號”為關鍵詞，通過“百度”搜索引擎，以普通話和英文輸入，及圖像搜索等，進行網絡搜索的紀錄，當中的搜索結果沒有顯示找到任何與涉訟商標或註冊擁有人的公司業務相關的資料或訊息。

21. 附錄二記載的是以“FASHION 1 時尚壹號”為關鍵詞，通過“Google”搜索引擎，以普通話和英文輸入，及圖像搜索等，進行網絡搜索的紀錄，當中的搜索結果亦沒有顯示找到任何與涉訟商標或註冊擁有人的公司業務相關的資料或訊息。

22. Alfean Aeria Nurrisam Bin Samad據此相信註冊擁有人沒有在使用涉訟商標，並且已經放棄了對涉訟商標的使用。

註冊擁有人的反陳述書和提交的使用證據

23. 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。

決定理由

24. 關於條例第52(2)(a)條規定商標一經註冊便須予使用背後的政策理念，鮑晏明法官在*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*¹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。」²

¹ *Ansul v Ajax Brandbeveiliging BV* [2005] Ch 97

² 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

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，令他可在沒有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。」³

26. 在 *Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM (Case T-39/01)* [2003] E.T.M.R. 98 一案中(第47段)提及：商標的真正使用不能靠可能性或者假設來證明，而是必須以在相關市場上有足夠且有效的商標使用證據來證實，該些證據必須是可靠和客觀的。⁴

27. 在本案中，申請人所提交的 *MEDIODIA* 的聲明及 *Samad* 的聲明記述了申請人對註冊擁有人及涉訟商標的使用情況作出的調查及網絡搜索結果。雖然調查只是簡單地使用“谷歌”及“百度”等搜索引擎進行網絡搜索，以普通話和英文輸入，及圖像輸入等，檢查、搜索註冊擁有人的活動及涉訟商標有沒有在實體市場中被實際使用的證據，結果是在這方便完全沒有任何發現或顯示。申請人從中得出的結論是註冊擁有人沒有在香港把涉訟商標用於涉訟貨品上。這個結論當然是很粗疏的推斷，然而，在本人看來，申請人提出的這些證據已足以構成令人對本案的關鍵問題提出質疑：在相關時期內以至撤銷註冊申請日前，涉訟商標曾否真正地被使用於所有已登記註冊的涉訟貨品上？

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.”

³ 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.’

⁴ 英文原文：“Genuine use of a trade mark cannot be proved by means of probabilities or suppositions, but must be demonstrated by solid and objective evidence of effective and sufficient use of the trade mark on the market concerned”.

28. 根據條例第82(1)條，申請人提出的這些證據已令註冊擁有人須就這涉訟商標的使用問題負起舉證責任。條例第82(1)條清楚訂明：

「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。」

29. 註冊擁有人既沒有提交反陳述，亦沒有提交有關涉訟商標付諸使用的證據，其有否履行了條例第82(1)條所須負起的舉證責任根本無從談起。註冊擁有人也沒有根據條例第52(2)(a)條就涉訟商標的不予使用提供能成立的理由。事實上註冊擁有人早於2016年12月6日起被視為不反對是項撤銷註冊申請。

30. 綜合以上情況，結論十分清楚：註冊擁有人未能證明涉訟商標曾在相關時期內以至撤銷註冊申請日前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。

31. 基於上述，本人裁定涉訟商標就所有涉訟貨品的註冊應根據條例第52(2)(a)條及52(7)(b)條由2015年12月27日起被撤銷。

訟費

32. 由於是項撤銷註冊申請成立，本人判給申請人訟費。

33. 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)

二零一八年十一月二十三日