

## 以不予使用為理由撤銷註冊

撤銷註冊是要求把整個或部分註冊商標從註冊紀錄冊中刪除。不論有關商標是否在法例第 559 章附表 5 的生效日期之前或之後註冊，撤銷註冊申請都可以這項理由提出。基於不予使用而撤銷註冊的理由見條例第 52(2)(a)條：

- 該商標是就某些貨品或服務註冊，但在一段至少三年的連續期間內，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。

請注意，如有關商標註冊為防禦商標(條例第 60(7)條)，則條例第 52(2)(a)條並不適用。

條例第 52(2)(a)條所指的是在香港使用的情況。為施行條例第 52(2)(a)條，在香港使用商標的情況包括(條例第 52(3)(b)及(c)條)：

- (a) 在香港將商標應用於只供出口的貨品或該等貨品的包裝上；  
及
- (b) 就服務註冊的商標，則就在香港以外地方提供或擬在香港以外地方提供的服務使用該商標(例如在香港於廣告宣傳中使用有關酒店服務的商標，而該酒店服務是在香港以外地方提供)。

## 只影響某些貨品或服務的理由

撤銷註冊的理由可能只適用於註冊所涵蓋的某些類別或某一類別內某些貨品或服務。如某些類別不受影響，應在表格 T6 加以反映。如該項申請成功，有關決定會命令只撤銷就已成立的理由所針對的該等貨品或服務之註冊(條例第 52(6)條)。

## 撤銷註冊的生效日期

條例第 52(7)條規定，凡任何商標的註冊在某範圍內遭撤銷，則有關擁有人的權利須當作已自撤銷註冊的申請日期(或如撤銷的理由在某較早的日期已存在，則為該較早的日期)起在該範圍內終止。申請人應在表格 T6 註明撤銷註冊的擬議生效日期。

條例第 52(8)條規定，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。因此，提出以不予使用為理由撤銷註冊的申請，以及撤銷註冊的生效日期，最早可以是由實際註冊日期起計不少於 3 年的日期。參閱 *Philosophy di Alberta Ferreti Trade Mark* [2003] RPC 15 一案及 *WISI Trade Mark* [2006] RPC 22 一案。

由於已撤銷註冊商標擁有人的權利在撤銷日期當日起才失效，尋求推翻在先商標引述的申請人必須在申請撤銷在先商標的註冊時提出要求，設定撤銷註冊的生效日期等同或早於其本身的申請註冊日期，並須證明撤銷註冊的理由在該生效日期已經存在。參閱 *Riveria Trade Mark* [2003] RPC 50 一案。

換句話說，如果有關註冊申請獲設定的提交日期較該在先商標撤銷註冊的生效日期為早的話，則該已撤銷註冊的在先商標仍可被引述以反對有關註冊申請。

## 誰可提出申請

條例第 52(1)條規定，“任何”人都可申請撤銷商標的註冊。現時並無測試決定申請人是否“感到受屈的人”（一如法例第 43 章所訂），或申請人是否對該項商標註冊或刪除有任何利益。

## 應在何處提出申請

參閱《應在何處提出申請》一章。

## 以不予使用為理由申請撤銷註冊

規則第 36(2)條與舊有程序不同。申請須採用表格 T6 提出，連同述明申請理由的陳述、支持該項申請的證據及費用（現時為 800 元）一併提交。申請人須在提交申請的同時，將該項申請、理由陳述及證據的副本送交註冊商標的擁有人。

此外，申請人應同時提交一個在香港供送達文件的地址（規則第 105(1)(e)條）。申請人可在表格 T6 書明，或以書面通知有關供送達文件的地址。

## 程序大綱

申請人和擁有人(如後者打算就申請提出抗辯)須採取的主要步驟，載列於規則第 36 至 39 條。有關程序大致如下：

- 規則第 36(1)(2)條 申請人把表格 T6 連同述明申請理由的陳述、支持證據、訂明費用及供送達文件的地址一併提交，以提出申請。
- 規則第 105(1)(e)條
- 規則第 36(3)條 申請人須在提交申請的同時，將該項申請、理由陳述及證據的副本送交商標擁有人。
- 規則第 37(1)條 擁有人可採用表格 T7 提交反陳述，列出規則第 37(1)(a)至(d)條所載的事項，連同該商標付諸使用的證據或提供不予使用的理由的陳述一併提交。該等文件須在擁有人接到申請、理由陳述及申請人證據的副本的日期後的六個月內送達註冊處。擁有人須在提交反陳述的同時，將該反陳述的副本，以及使用該商標的證據或提供不予使用的理由的陳述的副本送交有關申請人。
- 規則第 37(2)條
- 規則第 37(3)條 如擁有人沒有在該限期內，將反陳述連同使用的證據或提供不予使用的理由的陳述一併提交，則擁有人可被處長視為不反對有關的撤銷註冊的申請。該六個月限期不得延展(規則第 95(1)(k)條)。
- 規則第 37(4)條

規則第 38(1)(a)條

不論擁有人是否有採取步驟，申請人都可以法定聲明或誓章的形式提交支持其申請的進一步證據。該進一步證據須在他接到反陳述以及使用的證據或提供不予使用的理由的陳述的副本(視屬何情況而定)的日期後的六個月內(或其他協議的延展日期)送達註冊處。如擁有人沒有採取步驟，申請人仍可提交其他證據。有關證據須在提交申請的日期後的九個月內送達註冊處。此外，申請人須在提交支持申請的其他證據的同時，將該證據的副本送交擁有人。

規則第 38(1)(b)條

規則第 38(3)條

規則第 38(4)條

規則第 82 條

除獲處長許可外，任何一方均不可提交進一步的證據。如某一方獲處長批予許可，則另一方通常也會獲准提交嚴格局限於作為回應的進一步證據。申請人有權作為最後提交證據之一方。

規則第 86(1)條

規則第 86(2)條

如有關證據未能支持狀書各點或其中部分，處長可指示各方出席個案處理會議。處長會就個案處理會議的日期、時間及地點發出最少 14 日的通知。

規則第 39 條

規則第 74(4)條

提交證據的程序完畢後，處長會主動為聆訊定出日期、時間及地點，並向各方發出聆訊通知。

之後，請參閱《反對註冊》一章所載「通用於最終須進行聆訊的所有申請的程序大綱」。

## 表格 T6 載有多於一名申請人

雖然甚少會有多於一名申請人根據本條提出撤銷註冊的申請，一旦出現這情況，每名申請撤銷註冊的申請人必須獨立提交表格 T6，並各自繳付訂明的費用。

如多於一名申請人擬“共同”提出申請，則應在表格 T6 說明這事實。在這情況下，所有申請人須持相同的理由提出申請。

## 述明申請理由的陳述的內容

述明申請理由的陳述並無訂明的形式。有關陳述可以用聲明、通知或信件的形式作出。

有關陳述應列出申請所依據的主要事實。如撤銷註冊的擬議生效日期較申請日期為早，則撤銷註冊申請人應明確指稱有關理由在某較早的日期已存在，並註明撤銷註冊的擬議生效日期。請參閱所載 Jacob 法官在 *Omega SA 訴 Omega Engineering Inc.* [2003] EWHC 133 (Ch) 一案中所作判決的第 11 段。

述明申請理由的陳述並非證據，因此不應涉及到證據範圍。

## 多重法律行動

如採取多重法律行動(即以不予使用為理由申請撤銷註冊及以任何其他理由申請撤銷註冊及 / 或申請宣布註冊無效), 各項申請必須以個別表格提交, 並須繳付個別的費用。理由是有關法律行動的提交證據的次序和時間有別。這項規定同樣適用於在反對人進行反對註冊的法律程序時, 申請人基於不予使用的理由而提出撤銷註冊的交相申請。如欲申請合併處理或一併聆訊的申請, 宜在提交證據的程序完畢後提出。

在多重法律行動申請中, 必須就每個法律行動提交獨立的理由陳述。每份理由陳述必須明確指出每項申請所根據的法例條款。最終須依據條例的規定審視所提供的證據, 獨立驗證每項理由。因此, 在狀書內提出“綜合”的理由並不妥善。參閱 *CORGI Trade Mark* [1999] RPC 549 一案獲委任人的意見。

## 支持申請的證據

申請人不會知道擁有人是否打算就其註冊抗辯。新訂立的規定, 要求提交申請時須一併提交不予使用的證據, 目的是如擁有人不抗辯, 便可以早些撤銷註冊。如擁有人沒有於規則第 37(1)條訂明的六個月期限內採取任何步驟, 則一待期限屆滿後, 便可命令撤銷註冊(條件是根據規則第 36(2)條提交的證據必須充分)。有關證據包括一般調查人員的法定聲明或誓章, 綜述其作出的查問, 以確定在有關期間, 無發現該標記曾被使用。如這項證據不足以構成不予使用的表面證據, 根據規則第 38(1)(b)條, 處長會請申請人提交其他證據。

## 送達表格 T6、理由陳述和證據

規則第 36(3)條與舊有程序不同。申請人須在提交申請的同時，將該項申請、理由陳述及證據的副本送交有關註冊商標的擁有人。

參閱《送達狀書及證據》和《送達文件的時限》兩章。

### 要求修訂申請或理由陳述

參閱《修訂狀書》一章。

### 擁有人可採取的方案

接獲申請和理由陳述的副本後，擁有人可：

- 提交反陳述和該商標付諸使用的證據，或不予使用的理由的陳述——見下文；或
- 如不欲為註冊抗辯，則無須採取任何行動。

條例第 2(1)條界定“擁有人”為當其時名列註冊紀錄冊作為該商標的擁有人的人，如有超過 1 名該等人士，則指每名該等人士。

### 提交反陳述和使用證據或不予使用的理由的陳述

擁有人如擬就其註冊抗辯，則必須提交表格 T7、反陳述及使用該商標的證據或不予使用的理由的陳述的副本。提交表格 T7 不另收費。該等文件須在擁有人接到撤銷註冊申請和理由陳述的副本後 6 個月內送達註冊處。這限期不得延展(規則第 95(1)(k)條)。



參閱《向註冊處提交文件的時限》一章。

如在有關期限屆滿後，註冊處尚未收到表格 T7、反陳述、使用證據或不予使用的理由的陳述，則擁有人可被處長視為不反對有關的撤銷註冊的申請。由於擁有人須負上證明有關使用的舉證責任(條例第 82(1)條)，處長會決定可否在申請人沒有提交進一步證據的情況下，作出撤銷有關商標註冊的命令。

## 反陳述的內容

反陳述並無訂明的形式，有關反陳述可以用聲明、通知或信件形式提交。

然而，規則第 37(1)(a)至(d)條訂明，商標擁有人必須在反陳述中列明：

- 他賴以支持其註冊的理由；
- 申請人在申請內指稱並獲他承認的事實；
- 申請人在申請內指稱，但他否認的事實及其理由。如他打算提出事情的另一版本，則列出其事情的版本；以及
- 申請人在申請內指稱但他既不能承認也不能否認的事實。

反陳述不是證據，因此內容不應涉及到證據範圍。

## 提交使用商標的證據 / 證明有關商標的使用的舉證責任

向處長提供的證據必須以法定聲明或誓章形式提交(規則第 79(1)條)。

條例第 82(1)條訂明，如在根據條例進行而註冊商標擁有人屬其中一方的民事法律程序中，出現註冊商標曾作何種使用的問題，則擁有人須負上證明有關使用的舉證責任。

擁有人在預備證據時，應謹記上述條文。單是宣稱曾使用有關商標並不足夠——參閱 *ACADEMY Trade Mark* (無彙報的案例，英國商標註冊處，一九九八年十一月二十七日)。舉證準則採用民事準則，也就是說，進行相對可能性的衡量。

### 提供商標不予使用的理由的陳述

陳述並無指明的形式，可以用法定聲明、誓章、通知或信件形式提交，但應只限於載列能成立的商標不予使用的理由。正如條例第 52(2)(a)條中的例子所示，有關理由應只限於一些擁有人不能控制並涉及政府的因素。業務中斷不大可能成為能成立的理由。

### 送達反陳述及使用的證據等

擁有人如提交反陳述連同證據或陳述，須同時將所有呈交的文件副本送交申請人。

請同時參閱《送達狀書及證據》和《計算送達文件時間》兩章。

## **申請人在擁有人採取步驟時提交的進一步證據**

在收到反陳述連同使用的證據或提供不予使用的理由的陳述後，申請人可以法定聲明或誓章形式提交進一步證據，以支持他在申請中列出的理由。進一步證據並不限於純粹回應擁有人的證據，但必須在收到擁有人根據規則第 37(3)條送交文件的日期後六個月內送交到註冊處。處長可酌情決定延展提交的限期(規則第 94 條)。有關延展時限的程序，請參閱《申請延展時限》一章。

申請人如提交支持其申請的證據，須同時將該證據的副本送交擁有人(規則第 38(3)條)。

## **申請人在擁有人沒有採取任何步驟時提交的進一步證據**

如擁有人沒有在規則第 37(1)條指明的限期內，將反陳述連同使用的證據或提供不予使用的理由的陳述一併提交，則申請人可提交進一步證據。至此時，由於申請人已根據規則第 36(2)條提交有關商標不予使用的證據，因此，上述情況很可能只會在處長不信納該證據已達到令其滿意的程度時發生。在這情況下，處長會促請申請人提交進一步證據。申請人如提交進一步證據，則應在提交申請日期後九個月內送交到註冊處。然而，這限期是可以延展的——規則第 94 條。

如申請人不打算提交進一步證據，則須在規則第 38(1)(a)或(b)條(視乎何者適用而定)指明的限期內提交表明此意的陳述。

依據規則第 38(2)條提交的進一步證據或陳述，須同時送達擁有人。即使擁有人沒有採取任何步驟，申請人也須這樣做。

## 當申請人提交陳述表明不會提交進一步證據時的程序

除非任何一方根據規則第 38(4)條申請許可，以提交進一步證據，否則，在申請人依據規則第 38(2)條提交陳述後，提交證據的步驟即被視為完結。而有關個案將被視為準備就緒，可獲編定聆訊日期、時間及地點，以聽取各方的論點。

電腦系統所記錄的狀況會更新為“聆訊”。

### 進一步證據

提交證據的步驟，一般會在申請人提交進一步證據後隨即結束。如擁有人提交了反陳述連同使用的證據或提供不予使用的理由的陳述，而申請人又提交了進一步證據，則擁有人可申請許可，以提交進一步證據。給予許可與否，須由處長酌情決定。

有關進一步程序，請參閱《當其中一方申請許可可以提交進一步證據時的程序》一章。

\*\*\*