

## 以不予使用以外的理由撤銷註冊

### (包括防禦商標、集體商標及證明商標)

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。並非因不予使用而刪除商標的理由，見條例第 52(2)(b)、(c)及(d)條。撤銷防禦商標的註冊的理由，見條例第 60(6)條。撤銷集體商標的註冊的其他理由，見《商標條例》附表 3 第 13 條。撤銷證明商標的註冊的其他理由，見條例附表 4 第 15 條。

### 只影響某些貨品或服務的理由

撤銷商標或防禦商標的註冊的理由，可能只適用於註冊所涵蓋的某些類別或某些貨品或服務。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，有關決定只會下令撤銷已成立的理由所針對的貨品或服務的註冊(條例第 52(6)條(撤銷註冊)、第 60(6)條(防禦商標))。

## 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。

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。請參閱 *Riveria Trade Mark* [2003] RPC 50 一案。

換句話說，如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，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(撤銷註冊)和第 60(6)條(防禦商標)規定，“任何”人都可申請撤銷商標的註冊。現時沒有任何測試可用以判斷申請人是否為(第 43 章所指)“感到受屈的人”，或申請人是否對該項商標註冊或其從註冊紀錄冊中刪除有任何利益關係。由於條例述明撤銷集體及證明商標的註冊的理由是第 52 條所列者的附加理由，因此“任何”人都可申請撤銷這些特殊商標的註冊。

## 以不予使用以外的理由申請撤銷註冊

申請須採用指明表格作出，連同述明申請理由的陳述一併提交。

“指明表格”為表格 T6，另須繳付提交費用(現時為 800 元)。

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)(g)條)。申請人可採用表格 T6，或以書面通知處長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 40 至 45 條。有關程序大致如下：

規則第 40(1)條                    申請人把表格 T6 連同述明申請理由的陳述

規則第 40(2)條                    及訂明費用一併提交，以提出申請。

規則第 40(3)條                    申請人須在提交申請的同時，將該項申請及理由陳述的副本送交商標擁有人。

以下程序大綱亦適用於宣布商標註冊無效的申請。

規則第 41(1)條                    擁有人可採用表格 T7 提交反陳述，列出規則第 41(1)(a)至(d)條所載的事項。該反陳述須在他接到申請人的申請及理由陳述的副本的日期後的三個月內送達註冊處。這限期不得延展(規則第 95(1)(l)條)。如擁有人沒有在該限期內提交反陳

規則第 41(3)條

規則第 41(2)條 述，則擁有人可被處長視為不反對有關的撤銷註冊的申請。擁有人須在提交反陳述的同時，將該反陳述的副本送交有關申請人。

規則第 42(1)(a)條 申請人可以法定聲明或誓章的方式提交支持其申請所列理由的證據。凡擁有人提交反陳述，該證據須在申請人接到反陳述的副本的日期後的六個

規則第 42(2)條

月內(或其他議定的延展日期)送達註冊處。此

規則第 42(3)條

外，申請人須同時將該證據的副本送交擁有人。

申請人如沒有在指明的限期內提交證據，則須當作已撤回他的申請。

規則第 42(1)(b)條

如擁有人沒有提交反陳述，申請人須在提交申請的日期後的九個月內提交支持申請的證據。

規則第 43(1)(a)條

如申請人已提交證據，已提交反陳述的擁有人可

規則第 43(1)(b)條

以法定聲明或誓章的方式提交證據，或提交表明

他不打算提交證據的陳述。該證據或陳述須在他

規則第 43(2)條 接到申請人的證據副本的日期後的六個月內(或其他議定的延展時間)送達註冊處。擁有人須同時將該證據或表明他不打算提交證據的陳述的副本送交有關申請人。

規則第 44(1)條 如擁有人提交證據，則有關申請人可以法定聲明或誓章的方式提交進一步證據，該進一步證據須嚴格局限於回應擁有人根據規則第 43(1)條提交的證據。所提交的證據須在他接到擁有人的證據

規則第 44(2)條 副本的日期後的六個月內(或其他議定的延展限期)送達註冊處。申請人須在提交證據的同時，將該證據的副本送交擁有人。

規則第 44(3)條 任何一方均可隨時向處長申請許可，以提交進一步的證據。如某一方獲處長批予許可，則另一方

規則第 82 條 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的一方。

隨後的程序，請參閱《反對註冊》一章所載“須進行聆訊的申請的一般程序”。

## **表格 T6 載有多於一名申請人**

提出撤銷註冊的申請人甚少會多於一名，若出現這情況，每名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，各申請人提出的理由必須相同。

## **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。

有關理由陳述必須明確指出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。請參閱 *CORGI Trade Mark* [1999] RPC 549 一案獲委任人的意見。

述明申請理由的陳述不屬證據，因此不應偏離至證據的範圍。外國商標註冊證書、雜誌、報章、相片、促銷資料、發票及其他商業協議等證據，不應以任何方式載於述明申請理由的陳述，而應以法定聲明或誓章的方式在舉證階段提交。狀書所載任何以附件或其他方式提交的證據，均不會上載至知識產權署網頁供網上查閱。

## 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，以及以任何其他理由申請撤銷註冊及 / 或申請宣布註冊無效)，各項申請必須以各別的表格提交，並須繳付各別的費用，理由是有關法律行動的提交證據次序和時間有別。這項規定同樣適用於反對人進行反對註冊的法律程序時，申請人提出撤銷註冊及 / 或宣布註冊無效的交相申請。



如欲提出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。

## **送達表格 T6 和理由陳述**

申請人須在提交申請的同時，將該項申請及述明申請理由的陳述的副本送交有關註冊商標的擁有人。

請同時參閱《送達狀書及證據》和《計算各方之間送達文件所需的時間》兩章。

## **要求修訂申請或理由陳述**

請參閱《修訂狀書》一章。

## **擁有人可採取的方案**

接到申請和理由陳述的副本後，擁有人可：

- 提交反陳述 — 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。

## 提交和送達反陳述

擁有人如擬就其註冊抗辯，則必須提交表格 T7 和反陳述。提交表格 T7 不另收費。該等文件須在擁有人接到申請和理由陳述的副本後 3 個月內送達註冊處(規則第 41(1)條)。這限期不得延展(規則第 95(1)(l)條)。

請同時參閱《計算向註冊處提交文件的時間》一章。

擁有人須同時把已提交的所有文件的副本送交申請人。

請同時參閱《送達狀書及證據》和《計算各方之間送達文件所需的時間》兩章。

擁有人如現時沒有一個載於註冊紀錄冊的送達地址，應同時採用表格 T7 提交一個在香港的送達地址，或另行以書面通知處長其送達地址。

## 反陳述的內容

反陳述並無訂明的形式。有關反陳述可以聲明、通知或信件的形式提交。

然而，規則第 41(1)(a)至(d)條訂明，商標擁有人必須在反陳述中列明：

- 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，但他否認的事實及否認的理由。他如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。

反陳述不屬證據，因此不應偏離至證據的範圍。外國商標註冊證書、雜誌、報章、相片、促銷資料、發票及其他商業協議等證據，不應以任何方式載於反陳述，而應以法定聲明或誓章的方式在舉證階段提交。狀書所載任何以附件或其他方式提交的證據，均不會上載至知識產權署網頁供網上查閱。

## 擁有人沒有提交表格 T7 及反陳述時的程序

擁有人如沒有在限期內提交表格 T7 及反陳述，則可被處長視為不反對有關撤銷註冊申請。處長接着會請申請人依據規則第 42(1)條提交證據。

### 申請人的證據

在收到反陳述後，申請人如欲繼續進行申請，必須以法定聲明或誓章的方式提交證據，以支持他在申請中列出的理由。關於證據形式的指引，請參閱《證據》一章。

這些證據必須在他收到擁有人的反陳述的日期後六個月內送達註冊處。處長可酌情決定延展提交有關證據的限期(規則第 94 條)。有關延展時限的程序，請參閱《申請延展時限(根據規則第 13(3)及 13(6)條提出的申請除外)》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達擁有人(規則第 42(2)條)。

## 申請人沒有提交證據時的程序

申請人如沒有在限期內提交證據，也沒有要求延展時限，則須被當作已撤回申請(規則第 42(3)條)。

## 擁有人的證據

如申請人根據規則第 42 條提交證據，則已提交反陳述的擁有人，可以法定聲明或誓章的方式提交支持其反陳述的證據(關於證據形式的指引，請參閱《證據》一章)，或提交表明不打算提交證據的陳述。

該證據或陳述必須在申請人把其證據送達擁有人後六個月內送達註冊處(規則第 43(1)條)。處長可酌情決定延展提交有關證據或陳述的限期(規則第 94 條)。有關延展時限的程序，請參閱《申請延展時限(根據規則第 13(3)及 13(6)條提出的申請除外)》一章。

擁有人如提交證據或陳述，須同時將該證據或陳述的副本送交申請人(規則第 43(2)條)。

## **擁有人沒有提交證據時的程序**

如擁有人沒有在指明限期或經處長同意延展的時限內提交證據，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。為免生疑問，如擁有人沒有提交證據，則即使他沒有提交表明不打算提交證據的陳述，也不可依據規則第 44(3)條提出有關提交進一步證據的申請。

電腦系統所記錄的狀況會更新為“聆訊”。

## **擁有人提交陳述表明不會提交進一步證據時的程序**

在擁有人依據規則第 43(1)(b)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”。

## 申請人提交回應證據時的程序

如擁有人提交證據，則申請人有權以法定聲明或誓章的方式提交進一步證據。該進一步證據須嚴格局限於回應擁有人的證據，並須在擁有人把其證據送達申請人後六個月內送達註冊處(規則第 44(1)條)。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(根據規則第 13(3)及 13(6)條提出的申請除外)》一章。

申請人如提交回應證據，須同時將該證據的副本送交擁有人(規則第 44(2)條)。

## 進一步證據

提交證據的步驟，一般會在申請人提交回應證據後隨即結束。

請同時參閱《請求許可以提交進一步證據的程序》。

## 編定聆訊日期

請參閱《聆訊》一章。

\* \* \*