

香港新商标条例

(第559章)(以下简称「新条例」)将于2003年4月4日正式生效,为本港的商标法带来一系列实质和程序方面的转变。

虽然条例早在2000年6月15日已获立法会通过,可是新法例迟迟仍未实施,很大程度上是因为政府一直在研究一套可处理电子登记的计算机系统,同时政府亦需拟备新的《商标规则》(以下简称「新规则」),该规则亦会与新条例于2003年4月4日生效。

政府曾对《商标条例》(第43章)(以下简称「旧条例」)作出修订,以遵照《与贸易有关的知识产权协议》载列的保障知识产权的国际标准。可是,法律仍存在不少由官僚造成的障碍以及其它限制因素。

新条例为香港商标注册制度换上了一块新的面纱。新条例旨在提高对注册商标的保障,以及简化和改善现有的注册制度。其中的改变包括降低收费、提供多类别申请、废除商标记录册对A部和B部的划分、为注册的有效期和实施电子商贸事宜定下标准、扩大对驰名商标的保障范围,以及采纳更广阔的商标和商标侵犯的定义。

除了推出新法例,知识产权署亦会继续依据信息科技外判计划为公众提供电子服务,新计划为知识产权署的人员带来重大的转变,他们现可透过电子方式处理商标注册的申请。知识产权署亦于2003年1月底推出了网上查阅商标记录服务,市民可免费使用是项服务,网址为<http://ipsearch.ipd.gov.hk>。从前若要查阅商标记录,无疑是一项重要的发展。知识产权署在2004年亦会进一步推出其它新服务,包括让大众选择以电子方式提交申请、支付申请费用以及与知识产权署人员联络。

另一项重要的发展,就是知识产权署会公开工作手册草稿中的多个章节,有关手册将会成为商标注册处在审查工作和程序方面,以及在新条例下其它程序的指导手册。工作手册会随时日而作出适当的修订,以符合法律规则方面的发展。该手册最初只是审查主任

和其它知识产权署人员的参考资料，但从今以后，这套手册将会为执业人士和公众提供非常有用的资料。

下文将进一步讨论新法例所带来的几项主要改变。

商标的可注册性

没有将记录册分为两部

根据旧条例，记录册可分为 A 部和 B 部，因此对商标的可注册性亦实施两套不同的标准。在旧条例下，被视为显著或与其它买卖商的货品和服务「适合作出识别」的商标会列入注册记录册 A 部内。任何符合显著商标的一项或多项类别的商标才具资格在 A 部注册。假如某商标并不足以具备就 A 部而言的显著性，但与其它买卖商的货品和服务「能够作出识别」，则该商标仍具资格在 B 部注册。

新条例放弃以往的做法，废除商标记录册对 A 部和 B 部的区分，并有效地采用了 B 部的旧标准作为对某个「商标」的可注册性的验证标准。

商标的定义

商标现指任何（一）能够将某一企业的货品或服务与其它企业的货品或服务作出识别并（二）能够藉书写或绘图方式表述的标志。虽然条例并没界定何谓「标志」，不过此举目的是要广泛地诠释这个词语，而这个词语将会包括一切能够在市场上起着商标作用的东西。

旧条例要求标记必须包括可以视觉感知的记号，但不包括无形的标记，例如声音和气味。新条例则以明文规定，商标可由颜色、声音、气味或该等标记的任何组合构成。单一的颜色可注册成为商标，条件是该标记必须具有识别的能力。能够予以识别的形状（即立体）标记，倘受到某些限制，仍可按旧条例注册。纵使现在可注册声音和气味的商标，但是申请人必须仔细考虑有关藉绘图方式表述该等标记之规定（见下文）。

假设某标志能够藉绘图方式表述，那么按上文所述，余下的问题就是该标志「能否与其它货品或服务作出识别」。根据工作手册，验证的标准是：该标志是否让人能够识别所有印有这标志的货物均是来自某相同的企业呢？换言之，该标志能否指出有关商品或服务的来源？如果答案是肯定的，则该标志便属于一个商标，而知识产权署亦会进一步考虑处理该注册申请。

可予注册的推定

新条例一般规定，假如某商标注册申请看来已符合注册的要求，则处长必须接纳该申请。虽然 1993 年的咨询文件已预料到这个发展方向，不过英国法例中的有关可注册的对应条文却一直被认为过于模糊。英国的法例并没订立有关支持或反对商标的可予注册的推定，而处长若拒绝申请亦无须履行给予理由的责任。知识产权署已在工作手册内有关拒绝注册的绝对理由的章节中清楚表示，新条例亦会采用这个做法。

知识产权署在审查商标申请时，可以绝对理由或相对理由提出反对。

拒绝注册的绝对理由

拒绝注册的绝对理由一般针对商标本身的缺陷，故此有关商标不得注册。新法例订明，假如申请注册的商标未能符合商标的涵义；欠缺显著特性；纯粹由一般用以指明货品的质素、数量或其它特性的标志构成；或纯粹由在现行的语言或在有关行业的诚实和已确

立的做法中已成为惯用的标志（例如已成为市场上通用的标记）构成，便不得注册为商标。

不过，即使存在拒绝注册的绝对理由，也并不代表注册申请会自动遭到拒绝。商标申请人可证明商标在注册申请日期前已因付诸使用而实际上具有显著特性，而推翻该等理由。

拒绝注册的其它理由包括商标违反道德或法律原则；商标相当可能会欺骗公众；商标的注册申请是不真诚地提出的；或商标由国旗、区旗、区徽或它们的设计或式样所构成等。

拒绝注册的相对理由

假如某商标与在先注册商标有所抵触，知识产权署会提出相对理由反对申请。这在先商标可提出「引用反对」（*citation objection*），而未经注册商标（即等待注册）可提出「相对反对」。事实上，假如已审查的申请遭到有条件反对，该申请会暂停处理，直至较早的注册申请成功后，则该反对便会成立。此举有别于旧条例的做法，以往不论该在先商标是正在等待批核抑或经已注册，亦一律会提出引用反对。

假如某商标（在后商标）与其它商标（在先商标）有所抵触（在先商标的申请日期或巴黎公约优先权日期一般较在后商标的申请日期为早），有关方面会提出拒绝申请的相对理由。凡符合以下情况的商标不得注册：

该在后商标与某在先商标相同，而且该在后商标所涵盖的某些货品或服务与在先商标所涵盖的货品或服务相同；

该在后商标与某在先商标相同，而且该在后商标所涵盖的某些货品或服务与在先商标所

涵盖的货品或服务相类似，以及使用该在后商标所涵盖的货品或服务相当可能会令公众产生混淆；

该在后商标与某在先商标相类似，而且该在后商标所涵盖的某些货品或服务与在先商标所涵盖的货品或服务相同或相类似，以及使用该在后商标所涵盖的货品或服务相当可能会令公众产生混淆；

该在后商标与某在先商标相同或相类似，而该在后商标所涵盖的某些货品或服务与在先商标所涵盖的货品或服务并不相同亦不相类似，以及（一）该在先商标有权根据《巴黎公约》获得作为驰名商标的保护；（二）在无适当因由的情况下使用该在后商标，会对该在先商标的显著特性或声誉构成不公平的利用或造成损害；以及（三）该在先商标的拥有人藉反对注册的法律程序成功反对该在后商标的注册申请；

该在后商标在香港的使用可凭借保护在营商环境或业务运作中所使用的某个标志的任何法律规则而予以阻止，或凭借任何在先权利而予以阻止，以及在先标志或在先权利的拥有人藉反对注册的法律程序成功反对该在后商标的注册申请，则该在后商标不得注册成为商标。

假如该在先商标或在先权利的拥有人同意该在后商标的注册，则该在后商标仍可注册成为商标，除非注册处处长认为该在后商标可能对公众产生混淆。处长在决定这个可能性时会考虑多个因素，包括使用在后商标是否相当可能与在先商标有关连。

在旧条例下，凡处长信纳该在后商标曾有诚实的同时使用的情况，或有其它特殊情况，则该在后商标仍可获得注册。新条例亦保留了这项条文。

注册和程序

多类别申请

商标的注册申请现可涵盖一个或多个类别的货品或服务，此举可让申请人节省大量时间和成本，以及减低注册处、执业人士和申请人的行政负担。第一类别的申请费用为一千三百元（其后的每个类别为六百五十元），已包括刊登公告和注册的费用。相比在旧条例下每个类别的申请费用均为一千四百元，新收费无疑让申请人节省不少金钱。而且，以往缴交的申请费用并不包括支付政府印务局接近二千元的刊登公告费，以及额外的政府注册费用二千元。

从前，商标拥有人得就每个类别分别提交个别的申请，因此亦得就每个类别支付费用。新法例亦采用了 N i c e A g r e e m e n t 下有关货品服务的国际分类的第 8 个版本。该分类增加了第 4 3、4 4 和 4 5 这三个新的类别（亦即把第 4 2 类别分割为四个类别）。

分开注册申请

新条例订立了一项新程序，申请人可于任何时候把某项正在处理的商标注册分开为二项或以上的独立申请，而每项申请各自均有一套有关货品或服务的原来说明书。假如拒绝注册的理由或注册的反对只涉及申请所涵盖的部分货品或服务，这项程序便发挥了极大的效用。在这情况下，申请人可继续就没有被拒绝或反对的货品或服务进行注册。

联系商标

新法例废除了有关联系商标的概念，以往的联系将于 2 0 0 3 年 4 月 4 日条例生效后无效。新法例，凡任何商标与另一个商标是相同或接近相同、由同一方所拥有或涵盖相同或相类似的货品或服务，处长可规定将该等商标注册为联系商标。此举的一个好处，就是使用一个联系商标，即被接受为使用另一个联系商标，从而避免以没有使用为理由而撤销该注

册。不过唯一的缺点就是拥有人不能分开转让该等联系商标。

防御商标

新条例继续提供防御商标的注册。虽然商标必须是在香港极为驰名，新条例并没规定该商标必须由一个或多于一个新创字，或由一个或多于一个图样，或由以上各项组合而组成。假如该商标符合注册为防御商标的规定，商标拥有人可就没有使用或没有打算就某些货品或服务而使用的商标而注册成为防御商标。

集体商标及证明商标

新条例为香港的商标法律引进了集体商标的概念。集体商标一般由企业的成员使用，藉以与其它企业的货品或服务作出区别。因此，任何拥有商标的组织、团体或机构可把其商标注册成为集体商标，并可准许其成员使用商标以显示组织、团体或机构的成员身份。

集体商标并不能证明与该商标有关的货品或服务，已经由该商标拥有人证明具备某些特质或已达到某些标准（例如货品或服务的来源、物料、品质或准确性）。相反，这正是证明商标的功能。新条例仍然保留有关概念。

驰名商标

新条例亦延续了对驰名商标的保护。在新条例开始生效以前，驰名商标的拥有人可藉反对注册的法律程序或关于假冒的法律而受到保障。

在新条例下，有权根据《巴黎公约》获得作为驰名商标的保护的商标的拥有人，在有人于香港使用任何与他的商标相同或相类似的商标，而该使用相当可能会令公众产生混淆的情况下，该拥有人有权藉强制令限制在香港就该等货品或服务而使用该商标。假如能够提出默许抗辩，而且对某商标的真诚使用在2003年4月4日前已开始，该使用者可得到该等使用亦不会受到影响。

对驰名商标拥有人的提述是指符合以下说明的人士：

任何巴黎公约国或世贸成员的国民，或以任何巴黎公约国或世贸成员为居籍或通常居住于任何巴黎公约国或世贸成员的人；

拥有香港居留权的人；或在任何巴黎公约国、世贸成员或香港设有真实而实际的工业或商业机构的人，不论该人是否在香港经营业务或拥有任何在香港的业务或商誉。

此外，如上文所述，商标如与某在先驰名商标相似，这会构成反对注册的相对理由，而在后商标所涵盖的货品或服务并不需与在先商标所涵盖的货品或服务「相同或相类似」。

新条例中的其中一个附表载列了一篮子的考虑因素或指引，纵使该等考虑因素或指引并非巨细无遗，而且亦无约束力，但亦有助处长和法庭决定某商标是否驰名于香港。这些指引是以世界知识产权组织批准的建议为根据。

此外，驰名商标也可注册成为防御商标。

两种法定语文

新条例订明，就商标的注册而提交的申请书须采用《基本法》指定的法定语文（即中文或英文）。而在处长席前进行的所有法律程序中，亦须采用该法定语文。这就是说，处长会以该语言去信申请人、向处长提交的文件须以该语言发出，以及所有刊物和注册亦须以该语言发出。再者，有关向申请提出的反对亦须以法律程序的语言提出，除非各方均同意作出改变，则作别论。大众在进行商标查阅时需肯定已知悉该商标的中英文名称。假如文件并不是以其中一种法定语文提交，则必须一并提供把该文件翻译成该法律程序的法定语文的译本。

审查期限

新规则就对反对申请而发出的审查报告作出响应一事，订立了不可延长的时限。不过，立法会在知悉商标执业人士的忧虑和意见后，便建议知识产权署和执业人士团体进一步商讨有关问题。虽然知识产权署已对该等讨论作出响应，而且其后亦对新规则作出修订，不过，新规则却收紧了审查时限，执业人士一般需处处长的注册要求作出更佳的响应。

申请人须在六个月内对处长发出的第一次审查报告作出响应，作出申述的期限可延长三个月，该申述须证明注册规定已获符合或会修订该项申请。假如处长发出进一步审查报告，申请人将须在三个月内使申请符合规定或可要求进行聆讯。假如出现以下情况，这第二次给予的三个月期限可获延长：

提出了拒绝该项申请的相对理由，而（一）该申请人需要额外时间以取得某有关在先商标拥有人之同意；（二）该申请人需要额外时间以取得某有关在先商标拥有人的转让；或（三）须为完成处理待决撤销或无效的法律程序给予时间；

申请人需要多点时间准备用以支持其申请的证据；或存在其它例外情况支持给予延长期限。

在旧条例下，假如注册申请因政府的延误而致使在有关的期限内仍未获接纳，知识产权署会要求申请人继续要求延长期限，并须支付费用。新条例并没修改这项颇具争议性的做法。

卸弃、限制及条件

在旧条例下，处长有权绝对接纳或是附加如处长认为适宜的条件、修订、变更或限制而接纳某项申请。新条例改变了这个做法，申请人可卸弃对该商标的任何指明要素的专有使用权利，或同意注册所赋予的权利须受指明的地域性或其它性质的条件或限制所规限。

刊登公告

根据旧条例，假如处长接纳了某商标的注册申请，处长须向申请人给予在政府宪报公布申请的许可。申请人其后须与政府印务局安排刊登公告事宜。新条例对刊登公告的程序作出了大刀阔斧的简化。从今以后，知识产权署会直接以电子形式在互联网上刊登已获接纳的申请。申请人无须再向政府印务局缴付刊登公告的费用，因而可节省不少金钱。

反对时限

新规则订立了三个月的反对期。假如知识产权署接获反对该商标注册申请的通知，申请人须在三个月内向处长提交反陈述。新规则在生效前已再作出修改，把提出反对和反陈述的期限改为两个月。知识产权署亦同意新规则包括这独立的两个月期限，在该次讨论中，该署亦同意对审查时限作出修改。

注册的有效期及续期

在旧条例下，商标会在注册日期起计的七年内有效，并可于七年期届满后申请续期十四年。新条例规定获注册的商标会在注册日期起计的十年内有效，并可于期满后申请续期十年。

现时的商标如在 2 0 0 3 年 4 月 4 日之前到期续期，则可获予续期十四年。旧条例对单一类别收取的续期费用为四千一百元，新条例的续期费用则为三千元（其后类别的收费为一千五百元）。

合并

在新条例下，同一商标的两项或以上注册可合并为单一项注册，条件是已合并的注册会提供相同的保护（例如标准商标、防御商标或证明商标）。如同每一项合并的注册，该合并的注册亦会受到卸弃、限制及条件所规限。在新条例下，商标拥有人如要就相同的商标作不同类别的注册，无须再像从前般提交多个单一类别的申请，而可藉合并该等注册而省却大量的续期费用，不过，已合并注册的注册日期，会与合并注册中最早的注册日期相同，故此，在考虑合并注册之前必须注意这一点，避免因注册日期改变而损失专有权利？ b r & g t ；？相同商标的待决申请倘以相同人士之名义而提交，而假如提交的日期较迟，则可合并该等注册。

可注册交易

新条例引入了有关可注册交易的新概念，包括

转让注册商标；

批予特许；

以注册商标作为抵押而批予任何的抵押权益；

遗产代理人就注册商标作出允许；以及

法院作出命令以转移注册商标。

旧法例的注册使用人制度会以规管注册商标的特许的条文所取代。新条例废除从前有关转让和特许的官方要求，规定注册商标的转让或与注册商标有关的允许，须以书面作出，并由转让人或由他人代其签署或由遗产代理人或由他人代其签署，或由特许的授予人或由他人代其签署（如适用）。

虽然条例并没强制性规定必须记录有关转让或特许的交易，但是从今开始我们应提交记录的申请，那么对在并不知悉该项交易的情况下取得有冲突的权益的人而言，该项交易便属有效。

此外，假如未能迅速提交已记录的申请，则就商标侵犯而追讨损害赔偿的权力便会受到限制。已记录的申请必须在交易日期起计的六个月内提交，否则便必须使法庭信纳在这段期间内提交申请并不切实可行，而申请已在其后在切实可行范围内尽快提交。如未能符合以上规定，承让人或特许持有人无权在交易日期与交易的记录日期之间发生的任何侵犯该注册商标的事宜，获得损害赔偿或获得所交出的利润。

因不予使用而撤销注册

在旧条例下，某项注册可因某些理由而从注册记录册除去，这些理由包括商标拥有人已有五年或更长时间没有真诚地使用该商标。新条例容许因不予使用为由而撤销商标注册：该注册商标的拥有人已在一段至少三年的连续期内没有真正地就该等货品或服务而使用该商标，且并没有能成立的理由不予使用。根据过渡性条文，要求撤销在2003年4月已获注册的商标可以不予使用为理由，并引用该三年不予

使用的期限而提出。

一般而言，「真正」使用与「真诚地」使用的诠释相去不远，因此必须以真正的商业使用作为决定性因素。另一方面，「能成立的理由不予使用」预料将与旧条例下解释不予使用的「行业的特殊情况」的诠释略有不同。

商标的改动

新条例保留了对待决申请中的商标作出修改的选择权，申请人如符合特定的条件便可加入适用于申请人的「标记」。换言之，申请人可在符合特定条件的情况下修改待决商标的图标，以加入某在先注册商标的图标。该等修改可加强商标的识别能力。

条例亦容许以其它目的作出修订，但该等修订只限于为限制该申请所涵盖的货品或服务，改正申请人的姓名或名称或地址，改正字眼上或抄印上的错误，或改正明显的错处而作出，而且所作改正须不会对该商标的本质造成重大影响或不会大幅扩展该项申请所涵盖的货品或服务的范围。

商标一经注册，商标拥有人只可对有拥有人的姓名或名称或地址的商标作出改动。即使

如此，亦只以姓名或名称或地址的改动不会对该商标的本质造成重大影响为限。在这方面，新条例较旧条例更具约束性。新条例规定，只有不会对该商标的本质造成重大的影响的情况下，才可准许对某注册商标的图标作出修订。

商标的侵犯

新条例透过扩阔对商标侵犯的涵义而对注册商标拥有人提供较佳的保障。凡符合以下情况：

某商标已就某些货品或服务而注册（以下简称「注册货品或服务」），如就与该等注册货品或服务相同的货品或服务而使用与该商标相同的标记；

某商标已就某些货品或服务而注册，如就与该等注册货品或服务相类似的其它货品或服务而使用与该商标相同的标志，及使用该被指称侵犯性的标记相当可能会令公众产生混淆；

某商标已就某些货品或服务而注册，如就与该等注册货品或服务相同或相类似的其它货品或服务而使用与该商标相类似的标记，及使用该被指称侵犯性的标记相当可能会令公众产生混淆；或

某商标已就某些货品或服务而注册，如就与该等注册货品或服务并不相同亦不相类似的货品或服务而使用与该商标相同或相类似的标记、该注册商标驰名于香港，而这商标的使用并无适当因由，且对该商标的声誉构成不公平的利用或造成损害，即属侵犯该注册商标。

侵犯性货品、侵犯性物料、侵犯性物品

新条例载列了一系列对注册商标构成侵犯的货品、物料和物品。举例来说，如任何货品或其包装附有任何与注册商标相同或相类似的标志，而将该标志首次应用时已构成侵犯，则该等货品属侵犯性货品。如任何物料附有任何与该注册商标相同或相类似的标志，而该物料是用于或拟用于标签货品或包装货品，且该项使用会构成侵犯该注册商标，则该物料属侵犯性物料。

不属侵犯注册商标的例外情况

假如某注册商标的拥有人没有优先普通法权利，或某注册商标的使用是按照在工业或商业事宜中的诚实做法作出，并涉及：

任何人使用他自己的姓名或名称或地址或其业务地点的名称，他的业务的前任人的姓名或名称或他的前任人的业务地点的名称；

使用标志以显示质素、数量、原定用途或某货品或服务的其它特性；或

使用该标志以显示某货品或服务的原定用途（例如作为附件或零件之用），则不属侵犯注册商标。

比较宣传

在新条例下，只要是按照在工业或商业事宜中的诚实做法的比较宣传，将不再构成商标侵犯。法庭在决定该商标的使用是否按照诚实做法时，可考虑其认为相关的因素，包括该使用是否对该商标构成不公平的利用、是否对该商标的显著特性或声誉造成损害，或

该使用是否会欺骗公众。

商标侵犯的补救

就商标侵犯而可获得的济助与旧条例的相同，包括损害赔偿、强制令、交出所得利润形式、交付以及处置侵犯性货品。

就无理威胁提起反侵犯法律程序要求济助

新条例引入了一个提起法律程序的新理由，凡任何人威胁要就某项侵犯商标行为而针对另一人提起诉讼，则该被威胁的人可提起法律程序。如有关注册商标的拥有人或有权提起法律程序的特许持有人在被威胁的人被威胁后的二十八日内，没有针对该人提起法律程序，并已尽应尽的努力继续进行该法律程序，则该感到受屈的人可提起法律程序。该受屈的人可在法院取得以下济助：表明有关威胁并无充分理据支持的宣布、制止继续作出该等威胁的强制令，或就受屈的人因该等威胁而已蒙受的损失而判给的损害赔偿。

凡大律师或律师以专业身份代表当事人作出任何作为，均可获豁免受无理威胁条文的管限。

平行进口（水货）

新条例澄清了平行进口是合法的行为，因此如就某些已在世界上任何地方推出市场的货品而使用某注册商标，而该等货品是经商标拥有人同意而推出市场的并在其后输入香港，则该项使用并不侵犯该注册商标。不过，如货品在推出市场后其状况已有改变或已受损，且就该等货品而使用有关注册商标会对该注册商标的显著特性造成损害，则这项例外情况并不适用。

过渡性安排

新条例一般规定，在2003年4月条例生效前提交和公布的待决申请会根据旧条例的条文（申请须根据旧程序进行公告）。旧条例会继续适用于在2003年4月4日之前提交，并在公告之后公告的申请，除非在该段期间内处长接获反对该申请的通知和反陈述，则新规则便会适用。处长如未在2003年4月4日前就某申请发出书面决定，则该申请会被视作在2003年4月4日仍然待决。

新条例准许申请人把在2003年4月4日当日仍为待决、尚未公告以及并未发出书面决定的申请转换，并可要求按照新法例的条文考虑该申请，但该等转换必须在条例生效后六个月内，即2003年10月4日或以前提出。转换通知是不可撤销的。经转换的申请会失去在生效日期之前作出的对优先权的权利要求，并会当作是在生效日期当日提出，虽然新的对优先权的权利要求能以2003年4月4日的六个月前提提交的优先权申请为根据。经转换的申请可能因拒绝注册的理由而不得注册，因为该等申请原本已获提交。假如依据旧条例的商标审查工作已变得难以进行，申请人可藉转换申请以采用新条例下对商标所下的较广阔的定义，或是那较为宽松的可注册性的标准。

按旧条例注册的现有商标、系列商标以及在旧有记录册中关乎卸弃、条件或限制的记项已根据新条例转移至新记录册中。