

## 拒絕註冊的相對理由

在決定對立商標的優先權問題上，新法例改用了“提交在先”的概念，不再採納“使用在先”的概念。

除非有抵觸的商標屬於“在先商標”，否則不得根據條例第 12 條對申請註冊的商標提出異議。

條例第 5 條所載的在先商標定義，如因應具體情況解釋，會更易於理解。

審查申請時，如檢索結果顯示某個註冊商標與申請商標有抵觸，審查主任必須決定該有抵觸的商標是否符合在先商標的條件，因為只在該商標屬於在先商標的情況下，才可以作為引述以提出反對。

若有關商標均聲稱具有優先權，則各別的優先權日期會是決定因素。假如彼此都沒有優先權日期，則註冊商標即屬“在先商標”。假如在後提出申請的商標的優先權日期，較註冊商標的優先權日期為早，則後者不能以引述提出反對；此外，如無拒絕註冊的絕對理由，本處便須接受和公布有關申請。

上述規定可能導致有兩個相同的商標記入註冊紀錄冊。註冊商標擁有人可就新商標提出反對，而新商標的擁有人則可提出宣布註冊無效的法律程序(須在其商標註冊後進行)。不過，處長不能強迫任何方採取行動令到註冊紀錄冊沒有相同的商標。

批准兩個相同的商標同時註冊似覺不合常理，但目前在註冊紀錄冊上已經有就相同貨品註冊的相同商標，例如在後註冊的商標是在誠實的同時使用情況(條例第 13 條)下，或在得到在先商標或在先權利的擁有人(條例第 12(8)條)的同意情況下註冊。

條例第 53(5)(a)條容許因某個有牴觸的在先商標而提起宣布註冊無效的法律程序，可見條例容許兩個相同的商標同時註冊。不過，該在先商標必須屬於條例第 5(1)(a)條所指的“在先”性質(即已註冊的商標)。

申請人或會希望以撤銷註冊的方式推翻在先商標的引述。然而，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。

請同時參閱“以不予使用為理由撤銷註冊”和“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)”兩章。

若查冊結果顯示有所牴觸的商標是“待決”註冊，而該商標在註冊後即可依據聲稱具有的優先權成為在先商標，則反對註冊的引述會稱為“有條件”的引述。“待決”包括已公布及遭反對註冊的商標。

事實上，較後提交的申請會暫緩處理，待首先提交的申請的結果而定。如較後提交的申請未能符合註冊規定的唯一原因，是與在先的待決商標出現嚴重牴觸，則應把有關的牴觸通知申請人。不過，該項通知的具體內容一定不可以是根據規則第 13(1)條發出的意見，以免引出規則第 14 條所述的“訂明的限期”，因為該限期或會於在先待決

商標獲得接納或遭拒絕前屆滿。如在後商標未能符合註冊規定的原因有多個，則除了與在先待決商標有牴觸一點外，其他事項均可在根據規則第 13(1)條發出意見時提出。若其他事項獲得解決，而且具體上並非根據規則第 13(1)條發出的部分意見，則與在先待決商標可能產生牴觸的情況，必須另外提出，作為註冊的條件說明。若待決申請獲得註冊，在後的註冊申請便有可能受到禁阻，否則在後的申請可以繼續獲得審理。

如有某兩項或多於兩項的申請，它們涉及相同或相類似的商標及相同或相類似的貨品或服務，而提交申請日期或優先權日期又相同，本處便會通知申請人。同日的申請不會被引述作為反對對方註冊的理由，因為只有其中一個屬在先商標時，才會有拒絕註冊的相對理由。兩項申請均會獲准繼續其註冊或反對程序。理由是假如有可能引起混淆，商標擁有人很可能會為保障本身的權利而反對對方的申請。相反地，假如雙方都不反對對方的申請，便可以假定他們都同意對方的商標註冊。所有轉換為根據新法例處理的申請，不論申請轉換的日期為何，均屬於同日的申請(見條例附表 5 第 11(3)條)，不能作為反對對方註冊的引述。

假如某在先商標的註冊沒有續期，而且過期時間與在後申請的申請日期相距不超過 1 年，則檢索結果也可能會顯示該在先商標的資料。除非我們信納該商標在註冊期屆滿前的 2 年內，並無在香港真誠地付諸使用，否則這些有牴觸的商標會作為反對註冊的引述。

涉及在先商標的第四種情況是，在後商標的申請註冊日期或聲稱具有優先權日期，正為該在先商標有權獲得“馳名商標”的保護的期間。

可以阻止在後商標註冊的“在先權利”類別，只適用於反對註冊的法律程序，因此審查主任無需理會。

在確定“在先商標”後，我們需要採用 Pfizer 訴 Eurofood Link (UK) Ltd [2001] FSR 17 一案所定的方法按照有關條文逐步處理。

在引用下文所載的原則時，假如在先商標的擁有人同意新商標註冊，而我們又沒有任何絕對理由禁止該項註冊，則根據條例第 12(8)條，本處必須接受有關申請。

此外，如拒絕註冊的理由只涉及申請人在說明中所載的某些貨品或服務，則該項拒絕只適用於該等貨品或服務(條例第 12(7)條)。因此，說明所載的每一個項目都必須獨立考慮。

由於拒絕註冊的相對理由，是指有關申請所涉及的貨品或服務與在先商標受保護範圍內的貨品或服務相同或相類似，因此，就貨品商標進行的檢索，必須涵蓋相類似的服務類別，而就服務商標進行的檢索，則須涵蓋相類似的貨品類別。

## **條例第 12(1)條**

### ***商標相同、貨品或服務相同***

在上述情況下，我們絕對禁止有關商標註冊，因此不會進一步考慮可能產生混淆的問題。

## 何謂“相同商標”

Jacob J. 在 *Philips Electronics NV 訴 Remington Consumer Products* [1998] RPC 283 at 312 一案指出，一個立體的商標並不同其平面圖像。此外，商標之間即使只有“細微”的外觀差別，它們也是不相同。

在 *IDG Communications Ltd's TM Appln* [2002] RPC 283 一案中，法院裁定“DIGIT”與“digits”不相同，因為前者缺少了“s”這個字母。主持聆訊人員沒有決定兩個商標概念上的公平使用時是否包括以大寫、小寫或兩者兼有的形式使用。在 *Gananath Wimalal Ediriwira 訴 The Baywatch Production Company* (無彙報的案例 SRIS 0-051-01) 一案中，Simon Thorley 裁定“BAYWATCH”與“BAYWATCH”並不相同。

不過，*Bravado Merchandising Ltd 訴 Mainstream Publishing Ltd* (“Wet Wet Wet”) [1996] FSR 205 一案卻得出相反的結論。在該案，蘇格蘭法院裁定，字體不同但字或詞相同時，也視作相同。

所謂概念上的公平使用，可以循下述準則處理——JANE、Jane 或 jane 屬於相同；JANE'S 則屬於不相同，因為多了一個字母，而且有擁有的意思。

對於“相同”一詞的意思，我們採用詞典上的解釋。根據上述英國案例，“實質相同”的商標會視作“相類似”的商標。所引致的實際影響極為輕微，因為實質相同的商標相當可能會產生混淆，而會否產生混淆正是驗證商標是否相類似的方法。

## 何謂“相同貨品”

我們可從 *British Sugar Plc 訴 James Robertson & Sons Ltd* [1996] RPC 281 一案獲得一些有用的指引。在先商標只是為有關的貨品或服務說明(條例第 12(1)(b)條)及類別而受到保護。假如在後商標申請列入的類別與在先商標所屬的不同,則這兩個商標的貨品不太可能是“相同貨品”。

此外,“當解釋商標說明中某個字或詞的時候,大家都著眼於有關產品在業內會被視作什麼貨品。這是個實際問題,畢竟商標說明與貿易時所定的貨品用途有關。”

舉例來說,Robertson 的產品被貿易商視為“抹醬”,但該等食品可以用作“甜品醬汁”(即 British Sugar 的產品說明用途),而 British Sugar 的產品又可以作抹醬使用。儘管如此,兩者不會被視為相同貨品。如確有疑問,申請人可能要提交證據,證明有關產品在業內被視作什麼貨品(條例第 38(2)(e)條)。此外,零售商擺放產品的位置,也可能是相關的資料。

假如條例第 12(1)條不適用,便須考慮條例第 12(2)及(3)條的規定。

### 條例第 12(2)及(3)條

假如申請註冊的商標與某在先商標“相同”,但有關貨品或服務與該“在先商標”受保護範圍內的貨品或服務只是相類似,則我們只會在一種情況下,即在後商標用於指明貨品便相當可能會令公眾產生混淆的情況,才拒絕註冊申請。

假如在後商標與在先商標只是“相類似”，而在後商標的貨品或服務與在先商標受保護範圍內的貨品或服務“相同或相類似”，則上述“相當可能會令公眾產生混淆”的驗證也同樣適用(條例第 12(3)條)。

不過，要提出異議，上述兩款條文須分開應用。

## **驗證方法**

歐洲法院制定了一套“整體判斷”驗證方法。根據這方法，商標的使用是否相當可能會產生混淆，是經整體考慮有關商標及貨品 / 服務的相類似(和不相似)情況而評定的。這個驗證方法的重點，在於這些相關因素互相依存的原則。

根據這方法，審查人員會從一般消費者的角度，審視因有關商標及貨品 / 服務相類似和不相同而產生的整體影響，然後判定是否相當有可能會產生混淆。這方法的優點，是能夠較公平地反映市場上消費者的反應。

雖然第 559 章第 12(2)及(3)條各有三個分段，但第 12(2)(c)及 12(3)(c)條同樣指“就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆”。因此，商標之間的相類似情況，以及商標所涵蓋的貨品或服務之間的相類似情況，應一併考慮，以決定就註冊申請所涵蓋的貨品及服務而使用有關商標，是否相當可能會引起混淆。條例第 12(2)及 12(3)條被視為與歐洲法院所遵循的互相依存原則一致。因此，註冊處會採取整體判斷的驗證方法，並會在這方面大致遵循現已充分確立的歐洲判例法。後者主要見於 *Sabel BV 訴 Puma AG* [1998] RPC 199 一案、*Canon Kabushiki Kaisha 訴 Metro-Goldwyn-Mayer Inc* [1999] RPC 117

一案，以及 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH 訴 Klijsen Handel B.V.* [2000] FSR 77 一案。

### **有關商標是否與某在先商標相類似**

在評定對立商標是否相類似時，下列常用的概念仍然適用：

- 初次印象；
- 把商標整體作一比較(業內共通的事物無須理會)；
- 視聽上的比較；
- “記憶不全”或“繼而想起”的原則；
- 首個音節的重要性；以及
- “商標的意念”或概念的相似之處(這一點特別適用於圖樣

或綜合商標)

就有關商標在視聽或概念上是否相類似作整體判斷時，必須根據該等商標予人的整體印象，並應特別注意商標的顯著和主要成分。

### **逐項評定有關貨品或服務是否與在先商標所保護的貨品或服務相同或相類似**

須考慮的因素如下：

- 貨品或服務的性質及成分；
- 貨品或服務進入市場的途徑；
- 貨品或服務擬作的用途；
- 貨品的使用者；
- 如在自助商店出售，貨品的擺放位置；以及
- 各有關貨品或服務是互相競爭或屬互補性質。

參閱 *British Sugar Plc 訴 James Robertson & Sons Ltd* [1996] RPC 281 at 296-7 一案及 *Canon Kabushiki Kaisha 訴 Metro-Goldwyn-Mayer Inc* [1999] RPC 117 一案。

### **就該等相同或相類似的貨品或服務而使用該商標是否相當可能會令公眾產生混淆**

上述問題所針對的混淆，是關於貨品或服務來源的混淆。

“公眾”是指合理地有廣見聞、善於觀察及謹慎的人士。現今的顧客，由於交通發達，及受廣告的影響，通常都較世故的。

自助服務已成為普遍而非特殊的銷售模式。粗心大意或漠不關心不應與混淆相提並論。

條例第 7 條訂明，在評定有關商標的使用“是否相當可能會令公眾產生混淆”時，可考慮的因素包括“是否相當可能會使人聯想到”某在

先商標。這不是另一個拒絕註冊的理由——即使公眾很可能會產生聯想，但假如他們沒有對貨品或服務的來源產生混淆，則沒有提出異議的理由。

如能正確地依次應用上述原則，預計在審查申請的過程中引述在先商標以提出反對的情況會有所減少。

### **註冊受卸棄規限的在先商標**

根據舊有法例，在評定商標是否有欺騙成分的相似之處時，須考慮在先商標或申請註冊商標的卸棄事物。在 *Torremar Trade Mark* [2003] RPC 4 一案中，獲委任人以贊同的態度引述 *PACO/PACO LIFE IN COLOUR Trade Mark* [2000] RPC 451 一案。獲委任人指出，根據條例第 12 條提出的異議與根據條例第 18 條提出的侵犯訴訟，在概念上很難區分：該等行動都旨在確保當反對人在法庭席前成功反對某些商標付諸使用時，該等商標不會獲得註冊。因此，假如在先商標擁有人已卸棄其商標某項要素所受的保護，而該商標與申請註冊商標相似之處，只是在於在先商標這項要素，則不應根據條例第 12 條提出異議。

### **條例第 12(4)條**

如申請註冊的標記與某在先商標相同或相類似，而該在先商標有權獲得作為馳名商標的保護(條例第 4 條)，且在無適當因由的情況下使用該申請註冊的標記，會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，則該申請註冊的標記不得註冊。

條例第12(4)條提述的情況是申請註冊的標記擬就某些貨品或服務註冊，而該等貨品或服務與在先商標獲得保護的貨品或服務並不相同亦不相類似。儘管如此，在符合該條文其他規定的前提下，該條文應詮釋為也適用於申請註冊的貨品或服務與在先商標所涵蓋的貨品或服務相同或相類似的情況。對條例第12(4)條採用這項詮釋，是因為若非如此，在申請註冊的標記用於相同或相類似的貨品或服務時，馳名商標所獲得的保護會比在申請註冊的標記用於不相類似的貨品或服務的情況下為少 (*Davidoff & Cie SA v Gofkid Ltd* (C-292/00) [2003] F.S.R. 28); *Adidas-Salomon AG v Fitnessworld Trading Ltd* (C-408/01) [2004] F.S.R. 21)。

條例第12(4)條訂明該條文須受條例第12(6)條所規限。條例第12(6)條規定，除非在先商標擁有人在反對註冊的法律程序中，基於條例第12(4)條所述的理由而提出異議，否則不得基於該理由而拒絕將有關商標註冊。因此，該理由不會在審查階段中提出。

\*\*\*