

註冊商標的改動

新法例的應用

只有載有其擁有人或任何前擁有人的姓名／名稱或地址的註冊商標，才可作出改動(條例第 55(2)條)。改動範圍只限於該姓名／名稱或地址，所作的改動亦不得對商標的本質造成重大影響(條例第 55(2)條)。

在某些情況下，擁有人或須提交要求改動的理由，以及支持提出改動要求的證據(規則第 54(2)條)。

擬作出的改動會在《香港知識產權公報》公布(規則第 54(3)條)。任何聲稱受擬作出改動影響的人，可在公布日期後的三個月內提交異議通知，對有關改動提出異議(規則第 55(1)條)(見下文)。

審查改動註冊商標的要求

在審查改動註冊商標的要求時，須考慮下列因素：

- 該項改動要求是否以指明表格 T5B 提出(規則第 54(1)條)？
- 該項要求是否由擁有人或其代表提出及簽署(條例第 55(2)條)？

- 有關註冊商標是否載有擁有人或任何前擁有人的姓名／名稱或地址，所作的改動又是否涉及該姓名／名稱或地址(條例第 55(2)條)？
- 該項改動是否對商標的本質沒有重大影響？所作的改動不得對商標的本質造成重大影響(條例第 55(2)條)。下文撮述在決定有關改動會否對註冊商標的本質造成重大影響時須考慮的因素。
- 提出改動要求的情況是否顯而易見？舉例說，如要求把商標所示地址更改為其擁有人的新地址，而同時又提交更改註冊紀錄冊所載地址的要求，則無須加以解釋及提交證據支持。不過，如提出改動要求的情況並非顯而易見，我們可以要求擁有人提交提出要求的理由及支持提出要求的證據(規則第 54(2)條)。

所作的改動不得對商標的本質造成重大影響

所作的改動不得對商標的本質造成重大影響(條例第 55(2)條)。

商標的本質，意指可藉商標的涵義、讀音或視覺效果而識別該商標，以及能把商標擁有人的貨品或服務與其他商人的相類似貨品或服務作出識別的特徵。(*Seaforth Maritime Ltd's Trade Mark* [1993] RPC 72 at 74)。

在決定所作的改動會否對註冊商標的本質造成重大影響時，須考慮下列因素：

- 商標的主要元素是否有重大改動？
- 經改動的商標有否予人截然不同的觀感？

公布擬作出的改動

如我們擬容許作出改動，關於改動的公告會於《香港知識產權公報》公布(規則第 54(3)條)。公告須載有商標經改動後的圖示(規則第 54(3)條)。

就擬作出的改動提出異議

任何聲稱受擬作出的改動影響的人，可提交異議通知，對改動提出異議(規則第 55(1)條)。異議通知須載有提出異議的理由的陳述，該陳述須解釋如作出改動，異議人會如何受有關改動影響，以及異議人為何認為容許作出該項改動會違反條例第 55 條(規則第 55(2)條)。異議通知須於公告的公布日期後三個月內提交(規則第 55(1)條)，有關時限不得延展(規則第 95(1)(n)條)。

對擬作的改動提出異議的理由包括：商標沒有載有其擁有人或任何前擁有人的姓名／名稱或地址，或不是由其擁有人或任何前擁有人的姓名／名稱或地址構成的；或擬作的改動並不限於

姓名／名稱或地址；或改動對註冊商標的本質造成重大影響(條例第 55(2)條)。

把所作的改動註冊

如沒有人對擬作的改動提出異議，或申請人在有關異議中獲裁定勝訴，則可就註冊紀錄冊中的商標作出改動。

過渡條文

凡在新法例生效當日或之後提交的改動註冊商標要求，須按新法例辦理。

在新法例生效之前按照舊有法例提交的要求改動註冊商標的申請(第 43 章第 51 條)，如在新法例生效當天仍然待決，則須根據舊有法例辦理(條例第 97 條；附表 5 第 15 條)。

* * *