

拒絕註冊的絕對理由

一般原則

《商標條例》(“條例”)第 11 條詳列“拒絕商標註冊的絕對理由”。“絕對”理由主要關乎標記本身的性質，而條例第 12 條所列的拒絕商標註冊的“相對”理由，則考慮申請註冊的標記是否與在先商標及在先權利有所抵觸。

條例第 11 條所列的各項拒絕理由獨立運作，審查時須個別考慮。當任何一項訂明的理由適用，便足以據之拒絕商標註冊。商標註冊申請亦可能基於多於一項拒絕理由而遭到異議。

考慮各項拒絕商標註冊的理由時，不論申請註冊的標誌是由文字、字母、數字還是其他標誌所構成，均須採用相同的測試方法(條例第 11(3)條除外，該條文所述的拒絕理由只適用於形狀標記，詳情請參閱《形狀商標》一章)。若拒絕註冊的理由只就申請註冊的貨品或服務中的某部分貨品或服務而存在，則該項拒絕只適用於該部分貨品或服務(條例第 11(8)條)。

條例第 11(1)(a)條及該條文與條例第 11(1)(b)、(c)及(d)條的關係

條例第 11(1)(a)條訂明，不符合條例第 3 (1)條(“商標”的涵義)規定的標誌不得註冊為商標。根據條例第 3 (1)條，“商標”指任何能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌。

由於只有“商標”才可根據條例註冊，所提交註冊的“標誌”必須符合作為“商標”的條件，這是首要和基本的要求。相對而言，條例第 11(1)(b)、(c)及(d)條所列的限制適用於“商標”(即符合作為“商標”的條件的標誌)。

我們在查核申請是否有不足之處時，已考慮過有關標誌能否藉書寫或繪圖方式表述（請參閱《查核申請的不足之處》一章），因此，在審查申請的階段，根據條例第 11(1)(a)條須決定的問題，是該標誌能否把申請人的貨品或服務與其他商戶的貨品或服務作出識別。就此應用的測試方法的門檻相當低。即使有關標誌僅達至“並非不能”把某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別的程​​度，該標誌已符合有關要求 (*AD2000 Trade Mark* [1997] RPC 168)。

按照這項測試方法，根據條例第 11(1)(a)條，極有可能不獲註冊的標誌，包括貨品或服務的一般名稱(例如以“肥皂”作為肥皂貨品的標誌)，以及極富描述或頌揚性質的字句(例如“純羊毛”)。

條例第 11 (1)(b)、(c)及(d)條關乎顯著性的不同方面,當中以第 11(1)(b)條所涵蓋的範圍最為廣泛，屬於概括性的條文。

若條例第 11(1)(b)、(c)或(d)條所述的任何拒絕理由成立，據此提出的異議可根據條例第 11(2)條，通過證明有關標記在註冊申請日期前已因付諸使用而具有顯著~~特~~性予以推翻。然而，任何未能符合條例第 11(1)(a)條的標誌，不論其“使用”如何廣泛，均不能註冊為商標。

因此，即使某標誌就條例第 11(1)(a)條而言獲接納為能夠把某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務“作出識別”的標記，處長仍可根據條例第 11(1)(b) 條決定該標記“欠缺顯著特性”。某標誌未因第 11(1)(a)條遭到異議，亦可能基於第 11(1)(b)、(c)及 / 或(d)條的條文而遭到異議。

條例第 11(1)(b)條 — 不具顯著性

條例第 11(1)(b)條的關鍵字眼是“顯著特性”。“顯著”一詞在商標法中具有技術性涵義，表示有關標記須能用作辨認申請註冊貨

品或服務來自特定的企業，因而能把該貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別。標記可以是惹人注目、不尋常、令人難忘或與眾不同，因而使其具顯著性，但如標記不能用作保證來源，在法律上則不具顯著性。

英文本的“devoid(欠缺)”一詞純粹解作“沒有”。

使用“any(任何)”一詞，可能令人意會低門檻的要求，但實際上此理解有誤導成分。如某標記在公眾未獲教導它是一個商標之前，該標記不能把某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別，那麼它便沒有顯著特性，即以法例的語言來說，是欠缺顯著特性。該標記所具有的特性，屬於“顯著”以外的範疇。

根據條例第 11(1)條其他段落提出異議，並不表示不可同時根據第(b)段提出異議。對於“FRESHBANKING”這個標記，我們可根據第(c)段提出異議——由“FRESH”(指明質素)和“BANKING”(指明服務的種類)組合而成的“FRESHBANKING”標記，如沒有證據證明因付諸使用而實際上具顯著性，便不會改變所用字眼的基本涵義，即一種新的銀行服務方式。這個標記說明有關服務是什麼和其中一個特性，但沒有說明誰提供服務——因此也欠缺顯著特性。

條例第 11(1)(c)條—描述性質的商標

只有在有關標誌純粹由描述性質的要素或文字構成時，條例第 11(1)(c)條才適用。該標誌如有另一個非描述性質的要素(微不足道的要素除外，例如簡單的邊框)，第 11(1)(c)條則不適用，但該標誌仍可能根據條例第 11(1)(b)條遭到異議。

第二點要注意的是，“商標”可能由個人姓名構成(條例第 3(2)條)，而純粹由個人姓名構成的標記，由於沒有提述貨品或服務

的某種特性，因此不屬於本款所述的不得註冊的標誌。如需要更詳盡的指引，請參閱《姓名、簽署和肖像；虛構人物、書本、電影和歌曲名稱》一章。

第三點要注意的是，“……可在行業或業務中用作指明……”的字詞，意味如某標記合理地相當可能由其他誠實的商戶用以指明其貨品或服務的特性，則無須證明有關行業實際上使用或需要該標誌，也應拒絕把該標記註冊。

“可……用作指明”的字詞，容許某程度的可預見性(有關字詞於條例第 11(1)(d)條沒有提及)，某標記會獲相關類別人士視為一種新的描述性表達方式。因此，在考慮是否根據條例第 11(1)(c)條提出異議時，並無理由不顧及新描述性表達形式的出現，例如“雲端電腦(cloud computer)”、“電子影院(e-cinema)”。

第五點要注意的是，條例第 11(1)(c)條並沒有區分以下兩種標誌：其一是純屬描述性質，而不論會用於哪種貨品或服務的標誌(即指明質素、數量、價值、地理來源(儘管程度較小)、生產貨品或提供服務的時間的標誌)；其二是取決於有關貨品或服務的標誌(即指明種類、原定用途或其他特性的標誌)。這是一個重要的考慮因素，因為會使人聯想到某些貨品或服務的原定用途的標誌，不一定會使人聯想到貨品或服務說明中每個項目的原定用途。條例第 11(8)條訂明，如拒絕註冊的理由只就在註冊申請中某部分貨品或服務而提出的，則該項拒絕只適用於該部分貨品或服務。

由任何單一化學元素或化合物的常用和獲接納名稱構成的商標，如申請註冊者為屬化學物質或製劑的貨品的商標，便會納入條例第 11(1)(c)條的涵蓋範圍內。

一個值得提出的問題是：一名合理地掌握充分資料、具合理觀察力和謹慎的消費者會對該標誌有何看法？他會否認為該標誌沒有提述擬使用該標誌的貨品或服務的來源，抑或認為該標誌

能夠用作識別來源？若是前者，我們應對該標誌提出異議；若是後者，該標誌即發揮了用作識別來源的主要功能。

條例第 11(1)(d)條－由慣用標記構成的商標

就條例第 11(1)(d)條而言，第一點要注意的是，該條文只適用於純粹由禁止註冊的事物構成的商標。

用於汽車維修的扳手圖樣、用於菜館服務的廚師帽子圖樣、用於酒類的一串葡萄圖樣、用於旅館服務或白蘭地酒的星星圖樣，都是在有關行業已確立的做法中慣用的圖樣。不過，在“馬爹利”白蘭地酒標籤上的五顆星，由於有“馬爹利”這個具顯著性的字詞，因此不納入該條文的涵蓋範圍內。

“NETWORK”、“NET”、“WEB”、“CYBER”、“LINK”、“TELECOM”等，都是在相關行業現行的語言中已成為慣用字眼的例子。

第二點要注意的是，該條文所用字眼的時態是現在完成式：“……已成為……”。另一點要注意的，是“現行的”一詞在“……在現行的語言中……慣用……”一句中的用法，這些字詞結合起來，排除了該標記將來會否成為慣用標記的猜測。該標記必須具有已確立的涵義。

必須留意的是，某些標誌只在特定範疇內慣用。舉例說，“NETWORK”一字不可註冊為電腦軟件的商標，但把“NETWORK”一字註冊為衣服的商標，則可能不會遭到異議。

條例第 11(2)條－因使用而具有的顯著性

凡根據條例第 11(1)(b)條(欠缺顯著特性)、第 11(1)(c)條(描述性質的商標)或第 11(1)(d)條(由慣用標記構成的商標)而被拒絕註冊的商標，如申請人提出證據令處長信納該商標**在註冊申請日期前**已因付諸使用而實際上具有顯著特性，則該商標可獲接納註冊。有關商標因付諸使用而具有的顯著性，必須在註冊申請日期前已存在。標記因其擁有人的任何廣告或宣傳而可能在日後具有顯著性這點，則不予考慮。

條例第 11(2)條並不涵蓋根據條例第 11(1)(a)條而不得註冊的標誌，即那些不能識別來源的標誌。條例第 11(2)條亦不涵蓋根據條例第 11(3)條被拒絕註冊的標誌，或根據條例第 11(4)、11(5)、11(6)或 11(7)條被拒絕註冊的商標。

有關證據的目的，是要證明儘管該商標具有可遭到異議的性質，但在申請註冊前，該商標事實上已被公眾識別與某商戶的貨品或服務有關連。這就是“顯著特性”的意思。

舉例說，如“Premier”用作行李箱的商標，可根據條例第 11(1)(c)條(純粹指明質素)及第 11(1)(b)條(欠缺顯著特性)提出異議，但業內的證據可顯示該詞語可識別某家製造商所製造的行李箱。

某些商標表面看來可能根本沒有指明貨品或服務的來源，有關例子包括容器的形狀、口號(“可口可樂”品牌採用的“the real thing (真材實料)”)或讚美的字眼(“Silver Spoon”品牌採用的“Treat (樂事)”)。為推翻對這類標記的異議而提交的證據，須顯示公眾在看到或聽到有關標記時，會識別該標記與某企業的貨品或服務有關連。能證明該企業如何致力讓公眾認識到該標誌能夠猶如品牌名稱一樣顯示貨品或服務的來源的證據，會很有幫助。

單單證明某標記已被廣泛使用或廣為宣傳的證據，可能不足以證明一個極具描述性或普通常見的標記已具有“顯著特性”。就此提出進一步證據證明標記已獲公眾或業界認同，可能會有幫助。

所提交的證據應能就下列問題給予肯定答案：

- 該標記曾否用作商標？
- 申請人曾否把該標記當作商標進行宣傳？
- 有關證據是否顯示，該商標確實在市場上用作來源的徵示？
- 該商標的基本涵義是否已被蓋過，達到該商標現已代表申請人的貨品或服務的程度？
- 有關證據整體上是否顯示，該商標的確能夠識別申請人的貨品或服務？

如須用以證明某個描述性質或普通常見的商標實際上已具有顯著性的證據需要來自市場調查或商業證據，則應考慮在提交註冊申請**前**取得該證據。在異議提出後取得的任何市場調查證據，須證明有關商標符合在申請日期**前**已獲承認為來源的徵示這個要求。

根據條例第 11(1)(b)、(c)或(d)條相當可能被拒絕註冊的下列各類標記，如有證據證明其已具有顯著性，可獲考慮是否准予註冊：

- 常用姓氏及個人姓名
- 描述性字母及數字
- 描述性文字

- 拼寫錯誤的描述性文字
- 地理名稱
- 描述性外國文字
- 描述性圖樣(並非業內常用)
- 代表貨品或其包裝或容器形狀的立體形狀
- 顏色組合
- 聲音及氣味

該標記是否已具有顯著特性是程度的問題，而舉證責任在於申請人。只證明該標記被廣泛使用未必足夠。以“TREAT (樂事)”這個標記為例，有關貨品銷量可觀的證據對註冊申請並無幫助¹。

關於該標記宣傳費用或宣傳工作的證據，可能不足以證明該標記確實具有顯著性。舉例說，一些最令人難忘的電視廣告只因其娛樂價值令人記起，卻未令觀眾記得發出廣告的商戶。

使用標記的期間並無規定，但可以五年作為基準。標記曾在一段較短期間內廣泛使用，可能足以符合要求，但標記在註冊申請日期前使用少於兩年，則不大可能被視為足以符合要求。此外，標記應獲持續使用，儘管有關貨品在標記中斷使用後銷量仍然可觀可能亦足以證明該標記在中斷使用前所具有的顯著性仍然存在。

¹ *British Sugar v Robertson* [1996] RPC 281

如申請註冊的標記字體與實際使用的不同，便須審慎考慮。該變體是否符合一系列標記的條件？如不符合，該變體的使用便不能證明申請註冊的標記實際上具有顯著性。

標記的使用亦須與尋求保護的貨品或服務有關。如證據顯示該標記只應用於某些類別的貨品或服務，申請人必須作出修訂，把沒有顯示標記已具有顯著特性的貨品或服務刪除。如證據顯示該標記用於屬某個一般性詞語(例如文具)所涵蓋的貨品，則可在若干程度上作彈性處理。

即使申請註冊的商標的某個變體(該變體不符合一系列標記的條件)已事先註冊，或該商標已就不同貨品或服務事先註冊，對該商標的註冊申請也沒有幫助。

商標須由申請人使用，如使用商標者並非申請人，則必須說明其與申請人的聯繫(例如由分銷商使用等)。

評核標記已具有的顯著特性時，可考慮以下各項：

- 使用該標記的貨品或服務的市場佔有率；
- 該標記在使用上的頻密程度、地理覆蓋範圍及歷時多久；
- 該標記擁有人在宣傳標記方面投資的款額；
- 因該標記而識別出有關貨品或服務是源自某個擁有人的相關類別人數比例；以及
- 工商總會或其他行業及專業組織的陳述。

我們亦會考慮該標記本身的特點，包括標記是否具有對貨品或服務作出描述的要素。標記的描述性越強，越有可能同樣適用於其他商戶的貨品或服務。

標記的使用必須與申請註冊的標記有關，雖然該標記亦可與屬於背景或裝飾的要素並用，或與另一個具顯著性的標記並用。

如標記與另一個商標並用，我們亦需要考慮該標記本身會否被視作商標，即作為第二商標。就此，可考慮以下各項：

- 對有關標記提出異議的強度。
- 如有關標記一般是作為另一商標的部分而使用，或與另一個商標並用，是否有任何證據可證明該標記有單獨付諸使用？
- 另一商標的顯著性是否極高，以致相當可能會蓋過有關標記？
- 有關標記的使用是否一直有向公眾凸顯其為一個商標，儘管該標記是與同一所有人的一個公司標記或另一個已確立的標記並用(例如有關標記在某些方面是否被凸顯或被強調)？

如有關標記經常與另一個具顯著性的標誌一同出現，便會令人對有關標記單獨出現時是否具有顯著性有疑問，例如“TREAT”經常伴隨已確立的標記“SILVER SPOON”²一同出現；或“POUR N’WHIP”經常與“AVOSET”和“Sims”³這兩個具顯著性的標誌並用。基於這個原因，如某個標記是與另一個具顯著性的標誌並用，申請人要證明該標記已被視為第二商標的責任會較大⁴。

² *British Sugar v Robertson* 一案(同上)。

³ 香港特別行政區商標註冊處的判決(二零零七年五月三十一日)。

⁴ *HAVE A BREAK* 一案 C-353/03 [2006] FSR 2 及 *British Sugar v Robertson* 一案(同上)

評核標記的顯著特性時，也須參考尋求保護的特定貨品或服務，並從一名合理地掌握充分資料、具合理觀察力和謹慎的有關貨品或服務消費者的角度審視。一般消費者通常從整體角度觀看一個標記，而不會分析其各項細節。消費者的注意程度，亦相當可能會因有關貨品或服務的類別而各異。再者，如註冊申請並無列明有關標記在使用方法上有任何限制，我們應注意在正常和公平的貿易情況下，有關貨品或服務的一般使用者相當可能遇到的各種市場推廣方法及慣例。

我們如基於上述因素作出結論，認為相關類別人士或至少其中大部分人士會因該商標在申請日期前付諸使用而把有關貨品或服務識別為源自某一企業，便會裁定該商標已符合條例第 11(2) 條的規定。

香港法例第 43 章所述的“公平延展”概念，並沒有納入法例第 559 章內。條例第 11(2)條提述的是：因“它”(即申請註冊的標記)已被付諸使用而具有顯著特性。如證明已付諸使用的標記可視為“一系列”的標記，例如申請註冊的標記是小寫而付諸使用的標記是大寫，則可在某程度上彈性處理。不過，如證明已付諸使用的標記是一種不符合“一系列”標記條件的變體，即使該變體已註冊，也不獲考慮。同樣地，“一系列”的標記已就不相同的貨品或服務付諸使用或標記的變體已就不相同的貨品或服務而註冊，都不能證明申請註冊的標記已具有顯著性。

在處長席前所有有關商標的法律程序中提交證據的方式，都受規則第 79 條規管。該條文述明須採用法定聲明或誓章提交證據。規則第 80 條規管製備和簽署這些文件的方式。

載於本章末的表格和核對清單，可供不清楚法定聲明或誓章規格及 / 或對可被視為確立某標記實際上已具有顯著性的證據了解不多的申請人參考。表格須按有關申請所特有的其他證據予以補充。核對清單是根據申請人以往提交商標使用證據時常見的不足之處而擬訂。申請人應依照核對清單查核擬提交的證據

是否足以支持根據第 11(2)條作出的聲稱。然而，只提交包含表格所載列的條文及符合核對清單內要求的證據，並不保證有關標記會因已具有顯著性而獲接納註冊。

如某標記因使用證據而獲接納註冊，根據條例第 43 條在《香港知識產權公報》公布的申請詳情會包括“商標獲接納註冊是因其付諸使用而具有顯著性”的字句。

如某標記因使用證據(包括商業或意見調查證據)而獲接納註冊，根據條例第 43 條在《香港知識產權公報》公布的申請詳情會包括“商標獲接納註冊是因其付諸使用(包括商業(或意見調查)證據)而具有顯著性”的字句。

如申請註冊的標記與另一同以申請人名義註冊的商標相同或可視為“一系列”的商標，而後者獲接納註冊的原因是已因付諸使用而具有顯著特性，處長在考慮是否按絕對理由提出異議時，可同時考慮此事。在決定應否提出異議時，處長亦可考慮申請涵蓋的貨品或服務是否與註冊商標所涵蓋的貨品或服務相同。

如某項申請獲得接納是由於申請註冊的標記是與某個已因付諸使用而具有顯著特性的註冊商標相同，或可視為“一系列”的商標，在註冊紀錄冊內會加上以下批註：“因第#號商標而繼續進行”。

條例第 11(3)條 — 參閱 《形狀商標》 一章

條例第 11(4)(a)條 — 違反廣為接受的道德原則的標記

條例第 11(4)(a)條與《1994 年英國商標法令》有所不同，前者略去了“違反公共政策”的字眼。一如條例第 11 條各款，處長的

決定在於作出判決，而非行使酌情權一見 Ghazilian's Trade Mark Appln ("TINY PENIS")[2001]RPC 654 一案。

每宗個案必須按本身的實際情況決定。只是令人厭惡的行為，有別於足以令人憤慨，或相當可能嚴重損害現有的宗教、家庭或社會價值而足以令人譴責的行為。此處所指的憤慨或譴責須來自公眾當中可予辨識的某一部分，而公眾當中小部分人引致較程度的憤慨或譴責，以及公眾當中較大部分人引致較小程度的憤慨或譴責，同樣足以證明有關事宜。

我們採取的方式，是援引思想正確的公眾人士的觀念。一名思想正確的公眾人士本身可能並不感到憤慨，但卻能客觀評核有關標記是否刻意在相關類別的公眾人士當中引起“憤慨”或“譴責”。有關事宜必須客觀處理。審查主任本身是否認為該標記不可接受並無關係。條例第 11(4)(a)條亦與政治正確性無關，而是與道德原則有關。

條例第 11(4)(b)條－相當可能會欺騙公眾的標記

與香港法例第43章第12(1)條不同，條例第11(4)(b)條並非關乎未經註冊的在先商標或假冒行為相當可能引致的欺騙公眾情況。這種欺騙情況的補救方法，已在條例第12(5)(a)條載明，並只可在反對註冊的法律程序中提出。

在某些情況下，申請人如接受某項適當限制，便可消除可能出現的欺騙情況。儘管《商標規則》第 10 條規定任何限制均須在申請內載明，但規則第 23(b)條容許修訂申請以加入限制。另一種消除任何可能出現的欺騙情況的方法，是根據條例第 46(3)(a)條修訂有關申請，以限制該申請所涵蓋的貨品或服務。

可能導致根據本款提出異議的欺騙種類，在本款中未有界定。該等欺騙顯然包括令人有不能實現的期望(考慮到貨品或服務說

明的內容)的標記。如標記使用的字眼或圖樣，使人聯想到有關貨品是在某個以該種貨品的品質馳名的地方製造，但有關貨品實際上卻在別處製造，我們可提出異議。貨品的成分(如使用的材料對顧客決定是否購買該貨品有重要影響)、購買或讚許貨品或服務的暗示、貨品或服務具環保效益的暗示(如這種質素與貨品或服務相關)，均屬類似的例子。此外，如標記包含類似“.....製 /製造 /進口”等字眼或字體，並連同地理名稱（例如瑞士製 / 香港製造 / 日本進口），即使該地方並非以訂明貨品的品質馳名，一般消費者也相當可能會期望有關貨品是在該地方製造或由該地方進口。如有關貨品是由別處進口或在別處製造，則有關標記便有欺騙成分。

條文使用“相當可能會欺騙公眾”的字眼，表示必須有真正可能而非只是想像中有可能出現欺騙的情況出現。使用“公眾”的字眼，表示必須對有關行業的性質及其顧客作特別考慮。舉例說，“Youth Glow (青春的光輝)”一詞用於化粧品，不會令年長顧客真正期望在使用該貨品後會重現年輕時肌膚的光澤。然而，如某標記看來是一所大學的名稱，而該機構卻並無頒授任何認可資格，則該標記可能有欺騙成分，因為“大學”是一家有權頒授學士及以上學位的高等教育院校(柯林斯英語詞典)。

我們須對第34類貨品下的煙草製品的商標註冊申請作特別考慮，並可以下列理由拒絕申請：有關標記失實、具誤導性、有欺騙成分或相當可能令人對煙草製品的特性、對健康的影響、危害或釋放物產生錯誤印象，包括直接或間接令人產生某一烟草製品比其他烟草製品造成較少危害的虛假印象的任何詞語、描述、圖形或任何其他標誌，當中可能包括“low tar”、“light”、“ultra-light”或“mild”等詞語。

條例第 11(5)(a)條－由於任何法律遭禁止在香港使用

與條例第 11(4)(b)條一樣，本款無意涵蓋假冒情況，或與註冊外觀設計或版權的在先權利有牴觸的情況，因為條例第 12(5)條已明確地為這些權利提供保護。如某條例禁止使用某個標誌，而使用擬註冊的商標會構成該條例所指的罪行，我們便會援引本款。

舉例說，~~—~~：

- 《鄉議局條例》(第 1097 章)禁止在非該條例許可的情況下使用“鄉議局(Heung Yee Kuk)”的名稱；
- 《香港紅十字會條例》第(1129 章)禁止未獲授權而使用“紅十字會”或“Red Cross”等字眼，以及紅十字會特別採納的其他徽章、標記或標誌，或日內瓦公約標誌；
- 《香港聖公會條例》(第 1157 章)禁止未經授權而使用與“香港聖公會”、“聖公會”、“Hong Kong Sheng Kung Hui”或“Sheng Kung Hui”相似的名稱~~—~~；
- ~~《國旗及國徽條例》(文件 A401)、《國歌條例》(文件 A405)及《區旗及區徽條例》(文件 A602)禁止根據條例第 11(6)條，在商標內使用任何國旗、國徽、國歌(或其歌詞或曲譜)或香港特別行政區區旗或區徽(視屬何情況而定)(比照條例第 11(6)條)，屬於拒絕註冊的絕對理由。由於這會同時構成《區旗及區徽條例》(文件 A602)所指的罪行，亦可根據本款提出異議。~~

“任何法律”的字眼，把範圍延展至成文法以外，儘管在普通法當中，乍看並沒有任何一方面會受這項禁制影響。

條例第 11(5)(b)條－不真誠

明知某標記屬他人所有而就其申請註冊，可構成不真誠的行為。

基於不真誠行為提出的異議，較可能由第三方在反對註冊或宣布註冊無效的法律程序中提出，而較少在審查階段提出。

然而，倘若申請情況令人合理地懷疑申請人是否享有該標記的權利或申請人是否有誠實意圖，則註冊處提出異議實屬恰當。舉例說，倘若：

- 該標記普遍為人所知是屬於某家公司、實體或個人的商標，而申請人並無提供資料說明申請人與普遍為人所知的商標擁有人的關係；
- 申請人同時就不同商標提交多宗註冊申請，其中一個或多個標記普遍為人所知是屬於某家公司、實體或個人的商標，而申請所提供的資料並無說明申請人與普遍為人所知的商標擁有人的關係；或
- 在未得某知名人士同意的情況下，在標記中採用其姓名或肖像，

我們便可提出異議，理由為申請是不真誠地提出的。申請人可提供資料說明他有權申請註冊，例如所涉商標擁有人的書面認可，以推翻異議。

條例第 11(6)條－國旗、國徽、國歌及區旗、區徽

本款禁止由國旗、國徽、國歌及或香港特別行政區區旗、區徽構成或載有國旗、國徽、國歌及或香港特區區旗、區徽的標誌註冊。

本款必須與條例第 11(9)條以及《國旗及國徽條例》(文件 A401)、《國歌條例》(文件 A405)及《區旗及區徽條例》(文件 A602)一併理解。

條例第 11(7)條

本款禁止世界貿易組織成員國的國徽或國際組織的徽章註冊。

本款必須與條例第 64 及 65 條一併理解。

法定聲明格式樣本

有關《商標條例》(第 559 章)

以[申請人]的名義
在香港特別行政區為[商標]於第[#]類註冊而提出的
商標註冊申請第[#]號

及

有關《宣誓及聲明條例》
(第 11 章)

法定聲明

本人[宣誓人]現居於[住址]，謹以至誠鄭重聲明：

1. 本人是位於[地址]的[申請人](即是項申請的申請人)的[身分或職位]。
2. 本人與申請人已建立聯繫[#]年，並自[年份]起擔任現時職位。
3. 本人可自由查閱申請人所保存關乎其商標及商標使用者的記錄。本聲明所載的事實，均屬本人所了解的情況或來自申請人所保存的記錄，而本人已獲申請人妥為授權代其作出此聲明。
4. 申請人於[年份及月份]在香港首次使用上述商標[商標]。
[請說明申請人是否自此持續在香港使用該商標。]

5. 該商標在香港曾用於下列貨品 / 服務，其首次使用日期如下：

類別[#]： [貨品 / 服務的描述] 在[年份]年首次使用

類別[#]： [貨品 / 服務的描述] 在[年份]年首次使用

6. [證物的描述]，現向本人出示和展示，並標識為“證物###”。

[提交作為證物的樣本、目錄及其他印刷品。該等證物須顯示該商標曾使用於上述每一類貨品及服務，而所顯示的商標須與是項申請中的商標完全一樣。]

7. 在申請日期前的五年內，申請人在香港出售上述貨品 / 服務的銷售額如下：

類別[#]

一九	元
一九	元
二零	元
二零	元
二零	元

類別[#]

一九	元
一九	元
二零	元
二零	元
二零	元

8. [證物的描述]，現向本人出示和展示，並標識為“證物###”。

[提交作為證物的發票]

9. 在申請日期前的五年內，申請人在香港推銷上述貨品 / 服務的開支總額如下：

一九.....年	元
一九.....年	元
二零.....年	元
二零.....年	元
二零.....年	元

申請人通過在[傳播媒介的描述]刊登 / 播放廣告，推銷上述貨品 / 服務。[任何其他推銷方法]

10. [證物的描述]，現向本人出示和展示，並標識為“證物###”。

[提交作為證物的廣告樣本。該樣本須顯示該商標如何用於推銷上述貨品 / 服務。]

11. [其他相關資料]

本人謹憑藉《宣誓及聲明條例》衷誠作出此項鄭重聲明，並確信其為真確無訛。

[聲明人簽署及姓名]

此項聲明於[年 月 日]在[.....]作出。

在本人面前作出：

[簽署及職銜，即：太平紳士 / 公證人 / 監誓員。]

法定聲明示例

有關《商標條例》(第 559 章)

以 ABC 有限公司的名義
在香港特別行政區為商標
“FASMOW”於第 7 及 8 類
註冊而提出的
商標註冊申請第
987654321 號

及

有關《宣誓及聲明條例》
(第 11 章)

法定聲明

本人毛大文現居於香港中環都爹利街 99 號 5 樓，謹以至誠鄭重聲明：

1. 本人是位於香港中環都爹利街 99 號 5 樓的 ABC 有限公司(即是項申請的申請人)的董事總經理兼行政總裁。
2. 本人與申請人已建立聯繫 20 年，並自一九九六年起擔任現時職位。
3. 本人可自由查閱申請人所保存關乎其商標及商標使用者的記錄。本聲明所載的事實，均屬本人所了解的情況或來自申請人所保存的記錄，而本人已獲申請人妥為授權代其作出此聲明。

4. 上述商標“FASMOW”(下稱“該商標”)由字母“FAS”及“MOW”組合而成，於一九九五年四月由申請人獨自首創。該等字母源自申請人的產品設計經理蘇峯亞先生(F. A. So)及本人(Thomas Mow)的名字，我們都是申請人於一九九五年所研製的新系列剪草機的設計師。申請人於一九九六年提交的僱主報稅表，載有蘇先生及本人的名字，該報稅表的摘錄現向本人出示和展示，並標識為“證物 A”。

該商標是在申請人對所引述的在先商標第 403922333 號不知情的情況下，誠實地設計的。

5. 申請人於一九九五年七月在香港首次使用該商標，並此後持續在香港使用。

6. 該商標在香港曾用於下列貨品，其首次使用日期如下：

第 7 類： 剪草機和剪草機零件及配件
在一九九五年首次使用

第 8 類： 剪草用的手動工具及器具(以人手操作)
在一九九六年首次使用

7. 註明印製年份為一九九八年、一九九九年、二零零零年、二零零一年及二零零二年的目錄，現向本人出示和展示，並標識為“證物 B”。該等目錄顯示印有該商標的剪草機。
8. 註明印製年份為一九九八年、一九九九年、二零零零年、二零零一年及二零零二年的目錄，現向本人出示和展示，並標識為“證物 C”。該等目錄顯示印有該商標的手動剪草工具。
9. 在申請日期前的五年內，申請人在香港出售印有該商標的貨品的銷售額如下：

	第 7 類貨品(港幣)	第 8 類貨品(港幣)
一九九八年	7,467,200 元	1,825,600 元
一九九九年	9,355,400 元	1,701,570 元
二零零零年	12,305,600 元	2,350,850 元
二零零一年	11,467,200 元	2,762,300 元
二零零二年	13,255,700 元	3,854,250 元

10. 使用該商標的剪草機在一九九八年至二零零二年期間的銷售發票副本，現向本人出示和展示，並標識為“證物 D”。

11. 使用該商標的手動剪草工具在一九九八年至二零零二年期間的銷售發票副本，現向本人出示和展示，並標識為“證物 E”。

12. 在申請日期前的五年內，申請人在香港推銷上述貨品的開支總額如下：

一九九八年	515,600 元
一九九九年	521,870 元
二零零零年	801,420 元
二零零一年	1,100,250 元
二零零二年	1,501,300 元

申請人通過在雜誌(《剪草機月刊》及《香港園藝通訊》)及 DTV 電視台刊登和播放廣告，以及向零售商及準顧客派發印刷品，推銷上述貨品。

13. 申請人於一九九八年六月、一九九九年六月、二零零零年八月、二零零一年七月及二零零二年八月，就上述第 7 類貨品在《剪草機月刊》及《香港園藝通訊》刊登的廣告的副本，現向本人出示和展示，並標識為“證物 F”。

14. 申請人於一九九八年八月、一九九九年七月、二零零零年八月、二零零一年九月及二零零二年八月，就上述第 8 類貨品在《剪草機月刊》及《香港園藝通訊》刊登的廣告的副本，現向本人出示和展示，並標識為“證物 G”。
15. 本人真誠地相信，由於申請人使用商標“FASMOW”，令該商標廣為市民大眾及香港的剪草機及手動剪草工具買家及用家所認識；本人也真誠地相信，該商標與 ABC 有限公司有獨特聯繫，並將 ABC 有限公司所出售的剪草機及手動剪草工具與其他公司的貨品作出識別。

本人謹憑藉《宣誓及聲明條例》衷誠作出此項鄭重聲明，並確信其為真確無訛。

(簽署) 毛大文

此項聲明於二零零三年四月三十日在香港中環作出。

在本人面前作出：

香港特別行政區律師：(簽署) 王美美

附隨法定聲明的 證物記錄示例

有關《商標條例》(第 559 章)

以 ABC 有限公司的名義
在香港特別行政區為商標
“FASMOW”於第 7 及 8 類
註冊而提出的
商標註冊申請第
987654321 號

及

有關《宣誓及聲明條例》
(第 11 章)

這是毛大文於二零零三年四月三十日作出的法定聲明所提到標
識為“證物 A”的證物。

在本人面前提交：

香港特別行政區律師：(簽署) 王美美

預備使用證據的核對清單

題述標記的圖示

- ☐ 付諸使用的標記是否與申請標記相同?不是的話，是否有其他根據，把該使用證據視作申請標記的使用證據?
- ☐ 如題述標記與另一商標並用，考慮題述標記本身會否被視作獨立商標。

貨品或服務說明

- ☐ 所提交的證據能否證明題述標記曾用於所有申請註冊的貨品或服務? 不能的話，考慮提交表格 T5A，把申請註冊的貨品或服務限制於證據所顯示題述標記曾用於的貨品或服務。
- ☐ 題述標記曾否用於在香港出售的貨品或提供的服務?

證明題述標記使用程度的資料

- ☐ 有沒有註明與題述標記有關的銷售或成交額及推銷活動開支的貨幣單位(例如港幣)?
- ☐ 如提出多類別申請，有沒有詳列每一類別的貨品或服務的銷售或成交額及推銷活動開支?
- ☐ 如銷售或成交額及推銷活動開支涉及香港以外地區，有沒有把在香港的銷售或成交額及推銷活動開支的數字分開列出?
- ☐ 法定聲明所附帶證物包含的物品(例如包裝、目錄、廣告)是否證明題述標記的使用?
- ☐ 法定聲明所附帶證物包含的物品(例如包裝、目錄、廣告)的日期是否在申請日期之前或當日?
- ☐ 如物品所顯示的使用者並非申請人本人，須解釋為何標記可視作由申請人使用(例如使用者是申請人的全資附屬公司)。

其他

- ☐ 證據是否以法定聲明或誓章的形式提交？
- ☐ 法定聲明 / 誓章是否由申請人作出？不是的話，申請人須另外作出法定聲明 / 誓章，採納先前的法定聲明 / 誓章。