

申請的修訂

我們收到註冊申請後，會隨即把有關商標的圖示及申請資料輸入可於網上檢索的資料庫。申請項目必須已準確地在申請表格述明，以便有關資料其後可準確地輸入資料庫。根據《商標條例》(第 559 章)及《商標規則》，修訂申請的要求只會在極有限的情況下獲准。~~新法例~~《商標條例》的原則是：申請人在提交申請時，申請詳情應該正確無誤。准許申請人在提出申請後修訂申請資料，並不符合公眾利益。申請人可隨時就略為不同的標記重新提交申請。

修訂的類別

下述類別申請的修訂可予批准：

- 把註冊商標的圖示 及其註冊詳情一併加入該申請~~註冊商標的圖示內(條例第 46(2)條)~~，但須符合條例第 46(2A)條載列的所有條件(見下文)。
- 限制該申請所涵蓋的貨品或服務(條例第 46(3)(a)條)。
- 如貨品 / 服務說明就某一個或某幾個類別列出了貨品或服務，而該有關貨品或服務並不屬於所填報的類別，則申請

人可提交修訂申請的要求，以便改正有關類別(規則第 7(5)及 23(a)條)。

例子： 申請人申請把某個作為“服裝及手袋”的標記在第 25 類註冊。由於“手袋”屬於第 18 類貨品而非第 25 類貨品，申請人可把申請修訂如下：

第 18 類貨品“手袋”；以及
第 25 類貨品“服裝”

但須繳付額外類別費用。

只有當原本申請的貨品 / 服務不屬於所填報的類別時，才可把貨品或服務由一個類別轉移至另一個類別。舉例說，不能把“第 25 類的服裝”轉移至“第 9 類的保護衣物”，因為“服裝”的確屬於第 25 類貨品。

- 根據條例第 15 條及規則第 23(b)條加入卸棄、限制或條件 - 見下文。
- 撤回具有優先權利的聲稱(規則第 23(c)條)。
- 為改正以下項目而作出修訂：
 - 申請人的姓名 / 名稱或地址；
 - 字眼上或抄印上的錯誤；或

— 明顯的錯處；

但所作的改正須不會對有關商標的本質造成重大的影響，也不會大幅擴展該項申請所涵蓋的貨品或服務範圍(條例第46(4)條)。

由於商標由拼寫錯誤的字詞組成或含有拼寫錯誤字詞的情況很普遍，所以把商標包含的拼寫錯誤字詞改為正確字詞，很相宜可能會對商標的本質造成重大的影響；而影響商標本質的作為，將不會獲准。

改正字眼上的錯誤(例如：貨品或服務說明的字眼)時，如有關改動會把原有申請不包括的某些貨品 / 服務納入說明內，將不可能獲准。

不可接受的修訂例子：

- 加入 / 撤回顏色聲稱 (根據條例第 46(2)條與註冊商標圖示一併加入的顏色聲稱除外)；
- 加入具有優先權利的聲稱；
- 為商標的圖示更換一個更清晰的版本，使部分特點首次變得更加明顯或易於分辨；

- 把一個載有字及 / 或圖形要素的立體形狀，修訂為只註冊形狀的申請；或
- 修訂貨品或服務說明，以擴闊其涵蓋範圍。

條例和規則並無關於某項申請在編定給予提交日期後仍可把該日期推遲的規定。如欲推遲，須提交新的申請。

條例第 46(2)條的修訂

處長可修訂註冊商標申請，申請商標註冊的圖示可以加入某註冊商標的圖示，並一併加入處長認為適當的、該註冊商標的註冊詳情，但須符合下列所有條件(載列於條例第 46(2A)條)須獲符合：

- 在要求修訂申請時，有關的註冊商標是以申請人的名義註冊；
- 有關註冊商標的貨品或服務，須與申請所涵蓋的貨品或服務相同或相類似有關的註冊商標就某些貨品或服務註冊，而該項申請是就任何或所有該等貨品或服務提出；以及
- 有關註冊商標的註冊日期，須較該項申請的申請日期為早。

加入申請的註冊詳情包括處長認為適當的顏色聲稱、立體形狀聲稱、卸棄、限制、條件等。處長可修改註冊詳情的字眼，以反映該等註冊詳情只就經修訂的申請商標中屬有關註冊商標的部分而有效(條例第 46(2B)條)。

擬申請加入圖示時，必須具體列明有關註冊商標的註冊編號。單憑申請人表示擬在申請註冊的商標內“加入一個公司標記(house mark)”並不足夠，申請人必須一併提交擬申請註冊的經修訂商標的圖示。

~~根據條例第 46(2)(b)條，註冊商標的貨品或服務必須與申請涵蓋的貨品或服務相同或相類似。“相類似貨品／服務”的範圍相當狹隘：參閱 *British Sugar Plc v James Robertson & Sons Ltd* [1996] RPC 281。~~

雖然根據條例第 46(2)條，申請註冊的商標圖示中可以加入一個註冊商標(如“公司標記(house mark)”)，但是經修訂的標記整體上必須具有顯著特性，以解決條例第 11 條所載有關提出反對的絕對理由的問題。處長就經修訂標記作出評估時，會考慮下列因素：

- 經修訂標記內註冊商標與其他元素相對的突出程度；以及

- 註冊商標的顯著特性有否被保留，以及它是否不會受到經修訂標記內的其他元素所影響。

如註冊商標本身是因其付諸使用而實質上具有顯著特性而獲接納，經修訂標記~~並不太較不~~可能在沒有使用證據支持的情況下具有顯著性。然而，若經修訂標記會與該註冊商標構成“一系列”商標，並用於相同的貨品／服務上，則經修訂的標記會被視作具有顯著特性，而有關的註冊申請亦可獲接納，但須附以該因付諸使用而獲接納的註冊商標的批註，註明：

“因第 [#] 號商標而繼續進行。”

請參閱《拒絕註冊的絕對理由》一章，特別是“條例第 11(2)條—因使用而具有顯著性”。

如註冊商標本身是憑藉另一商標的擁有人的同意而獲接納，該同意並不會被視為同意經修訂標記的註冊。在適當情況下，處長會根據條例第 12(1)、12(2)或 12(3)條針對經修訂標記而提出相對理由的異議。

根據條例第 15 條及規則第 23(b)條作出的修訂

任何要求將商標註冊的申請人，均可卸棄對該商標的任何指明要素的專有使用權利，或同意註冊所賦予的權利須受限制或條

件所規限。處長審核根據條例第 15 條及規則第 23(b)條提交的修訂申請時，會考慮以下決案先例：

- Swizzels Matlow Ltd's Trade Mark [1999] RPC 879 一案一標記的深度及直徑的尺寸不算是限制，不能藉修訂申請而作出增補。
- Societe des Produits Nestle SA 訴 Mars UK Ltd [2004] EWCA Civ 1008 一案一標記顏色及大小的要素不算是限制，不能藉修訂申請而作出增補。

程序

如擬修訂某項商標註冊申請，必須提交有關要求(採用合適的表格 T5、T5A 或 T5B)(規則第 24(1)條)。

在某些特殊情況下，處長會要求申請人提出原因和證據，以支持有關的要求(規則第 24(2)條)。舉例說：如申請人採用表格 T5 申請更改姓名或名稱，該表格一經簽署，則代表申請人確認其在更改姓名或名稱前後是同一法律實體（見該表格內 ~~空格~~03(a) 部分的附註）。處長通常會依據申請人的確認以肯定其身分沒有改變。不過，假如我們有疑問(明顯的例子是一個自然人改為一家公司)，我們可要求申請人澄清引致更改姓名 / 名稱的情況，以及提供文件支持有關要求。

如申請人在申請資料公布後才提出修訂商標註冊申請的要求，而有關修訂影響商標的圖示或申請所涵蓋的貨品或服務，處長會在《香港知識產權公報》公布建議修訂的資料(規則第 25 條)。

建議修訂的資料刊登後，任何人如聲稱受到建議修訂的影響，可提交異議通知(規則第 26 條)。參閱 《就修訂商標註冊申請提出異議》 一章。

過渡性條文

本章的現行版本適用於 2020 年 6 月 19 日(即《2020 年商標(修訂)條例》的生效日期)或之後提交的修訂商標註冊申請的要求。對於 2020 年 6 月 19 日之前提交的要求而言，則本章於緊接當日前有效的版本適用。

* * *