

同意、誠實的同時使用及 其他特殊情況

~~新法例的應用~~

凡根據條例第 12 條所載的相對理由而提出的異議，即是指申請註冊的標記與在先商標有所牴觸，或是不公平地利用在先商標或對其造成損害，則同意、誠實的同時使用情況或其他特殊情況，可用作推翻該異議（條例第 12(8) 及 13(1) 條）。

“在先商標”是指某些已註冊標記或已申請註冊標記，而該標記具有較早的申請日期或優先權日期，或是在提交申請當日，該標記已享有聲譽（相對於已設有業務或實際使用）而馳名於香港（條例第 5(1) 及 (2) 條）。在先商標在註冊期屆滿後的 1 年內，其失效的註冊仍可供引述（條例第 5(3) 條）。

同意

凡根據條例第 12 條所載的相對理由而提出的異議，即是指申請註冊的標記與在先商標有所牴觸，或是不公平地利用在先商標或對其造成損害，只要獲得在先商標擁有人的同意，該異議便可被推翻（條例第 12(8) 條）。事實上，獲得在先商標擁有人的同意即

可。縱使涉及相同或相類似的貨品或服務並且在同一市場上出售或提供，相同或相類似的商標也可因此而註冊。

審查聲稱已獲得在先商標擁有人同意的申請

審查聲稱已獲得在先商標擁有人同意的註冊申請時，須考慮下列因素：

- 在先商標擁有人是否已同意申請人在說明中列出的貨品或服務的範圍內註冊有關標記（參閱 *Invicta* [1992] RPC 541 at 548 一案）？如該項同意只關乎其中某些貨品或服務，申請人須相應地修訂申請註冊標記的貨品或服務說明。如該項同意是屬概括性的，其中沒有提到任何貨品或服務，則我們可以假設該項同意關乎申請人的所有貨品及服務。

- 如在先商標擁有人同意有關標記的註冊，這項同意在香港特別行政區是否適用？只須列出該申請註冊的標記在香港特別行政區的申請編號便已足夠。

- 在先商標擁有人是否以書面表示同意並在同意書上簽署？如在先商標擁有人是一家公司，有否清楚註明該同意書是由簽署人代表公司簽署？若否，簽署人的姓名及身分是否已在同意書上清楚註明？

- 同意書有否明確地指出申請人的標記？只須列出該申請註冊的標記在香港特別行政區的申請編號便已足夠。
- 是否屬於無條件的同意？

如申請人提交與在先商標擁有人達成的共存協議，以推翻根據條例第 12 條所載的相對理由而提出的異議，則我們會審查有關申請，如同審查聲稱已獲得在先商標擁有人同意的申請一樣。

經獲得在先商標擁有人的同意 / 基於共存協議而被接納的申請，在公布申請被接納時，須註明“獲同意註冊”的字眼及在先商標的註冊或申請編號。

同意書樣本載於本章附件 1。

經獲得在先商標擁有人同意的申請的註冊

經獲得在先商標擁有人同意 / 基於共存協議而提出的申請，須在註冊時於註冊紀錄冊加入下列批註：

“獲同意註冊，註冊 / 申請編號 [#]”。

誠實的同時使用情況

在決定某商標應否基於誠實的同時使用情況而獲准註冊時，須採用下列兩個階段的分析 (*C. S. S Jewellery Company Limited v*

The Registrar of Trade Marks [2010] 2 HKLRD 890—(HCMP 2602/2008); Lin Heung Tea House & Bakery v Guangzhou Catering Services Enterprises Group Co. Ltd. [2015] 4 HKC 333) :-

- (1) 申請註冊標記與在先商標是否有誠實的同時使用的情況；
- (2) 如(1)的答案是肯定的，經過考慮所有有關情況後，包括公眾利益，即使就該等貨品或服務而使用該標記相當可能會令公眾產生混淆，是否應行使酌情決定權接納該標記的註冊申請。

在第一階段進行的審查，會考慮提供的證據是否顯示(i)標記有被使用(ii)標記是與在先商標同時使用及(iii)標記是誠實地被同時使用。標記的使用必須是作為商標的使用。還會考慮的事項是商標被使用時間的長短、使用量及貿易範圍，以及同時使用是否誠實地作出。此等因素於進行第二階段的評估時亦會考慮到(這些因素於下文有更詳盡的說明)，但第一階段的分析的著眼點是放在實情的狀況。

如申請通過第一階段的實情分析，則會進入第二階段。在第二階段中，所有有關考慮因素都會被考慮。在 Alex Pirie and Sons Limited's Application [1933] 50 RPC 147 at 159 中載述了一些須考慮的事項，現綜述如下。這些於 Pirie 一案中提及的

事項並非巨細無遺，在行使酌情決定權時，“應考慮任何有關情況”（參閱 *Electrix* [1957] RPC 369 at 379 一案）。

按時間和數量界定的使用程度及貿易範圍

在評估申請人標記的使用情況時，必須考慮該標記在香港的使用時間長短，以及按市場規模而言所涉貨品的銷量或服務營業額。舉例來說，如就成衣市場而言貨品的銷量較少，則須有長時間使用有關標記的證據。不過，如涉及的貨品是醫療專用外科器具，而使用有關標記的時間較短，則銷量較少也無礙申請。

因標記相似而相當可能引致混淆的程度，即很大程度上反映了對公眾不便的衡量

如標記極為相似，而涉及的貨品或服務又彼此相同，則會產生較嚴重的混淆。在這種情況中，必須具有有力的理據，來證明同時使用的情況。

不過，即使有關標記與其他標記極為相似，也不妨礙該標記基於誠實的同時使用而獲准註冊。誠實的同時使用的原則是：“些微有可能令人受騙的機會，並不對誠實的同時使用構成限制。顧名思義，處長可批准多於一名擁有人就同一貨品把同一商標或幾乎相同的商標註冊。這似乎顯示，即使標記之間相當可能產生混淆，法院（及商標註冊處處長）也可以行使權力批准註冊”（參閱

上文 Alex Pirie and Sons Limited's Application 一案及 Bud [1988] RPC 535 一案)。

同時使用所涉及的誠實問題

申請人必須誠實地使用其標記。

如申請人已長時間使用其標記，或在被引述標記的註冊申請日期前已開始使用，則可證明申請人已誠實地使用其標記。

另一方面，如申請人的標記抄襲自在先標記，或申請人明知而採用與在先標記相同或極相似的標記，但又未能提出合理的解釋，則可懷疑申請人是否誠實地使用其標記。參閱 Parkington & Co Ltd's Application [1946] 63 RPC 171 及 Cohen 訴 Fidler & Co [1916] 33 PRC—RPC 129 兩案。

如申請人在使用其標記時，真誠相信其標記不會引致混淆，有關使用即屬於“誠實的”使用。參閱 “Bali” (No. 2) [1978] FSR 193 一案。

有否證明引致混淆的事例

這問題通常不會在審查申請時出現，但卻可能在反對註冊的法律程序中出現。在該法律程序中，確曾引致混淆的證明，成為提出反對意見的根據。

“雖然應體諒商業使用者在舉證時會遇到困難”，但商業使用者沒有提出引致混淆的證明，“這不能視為無關重要”（參閱 *Alex Pirie and Sons Limited's Application* [1932] 49 RPC 195 at 160 一案）。

標記註冊後可能引致的相對不便

要考慮的問題是：拒絕註冊對申請人造成的不便，會否較批准註冊對反對人造成的不便為大。通常這問題會在反對註冊的法律程序中出現，而不會在審查申請時遇到。

對申請人造成不便，往往是因為以下事實：如申請人已創業，其貨品或服務已應用了有關標記，並致力為該標記拓展聲譽，但卻不能藉着註冊保護該標記，還要面對被控侵犯註冊商標的風險，並可能會因無法再使用該標記而導致業務衰落。參閱 *Borsalini* [1993] 1 HKC 587 at 593 一案。案中反對人的標記“Borsalino”享譽全球，增加了對公眾造成不便的可能性。

其他有關考慮因素

其他考慮因素可包括有關使用該標記的歷史背景及在先商標擁有人可於往後階段反對該申請的事實 (*C. S. S. Jewellery Company Limited v The Registrar of Trade Marks* [2010] 2 HKLRD 890 (HCMP 2602/2008))。

審查誠實的同時使用個案的申請

審查誠實的同時使用個案的申請時，須考慮下列因素：

- 申請人有沒有提交法定聲明，證明在申請註冊之日前已在香港使用該標記達 5 年之久？5 年時間一般已屬足夠。參閱 Granada [1979] RPC 303 一案，在 2 年 10 個月內很大規模的使用已足以支持註冊申請。申請人必須在有關日期前，即申請註冊之日前，已開始使用有關標記（參閱 Granada [1979] RPC 303 at 312 一案）。
- 是否由申請人作出該法定聲明？如申請人是一家公司，則是否由該公司一位熟悉公司營業狀況的人員或僱員作出該法定聲明？
- 是否採用可接納的形式作出法定聲明（規則第 79 及 80 條）？
- 申請註冊標記的使用情況，或與申請註冊標記極相似的標記的使用情況，基本上是否涉及同一標記？手寫體英文字標記的使用情況，可以用作支持普通體或正楷大寫體英文字標記的註冊（例如“Logic”可以用作支持“Logic”或“LOGIC”的證據）。同樣，手寫體文字標記的使用情況，可以支持普通體文字標記的註冊。

- 該標記是否用於真正商業用途？銷售量或營業額是否可觀？申請人能否提供發票或審計帳目，以證明在有關時期內貨品的銷售情況或提供服務的情況？
- 該標記是否現正由申請人抑或其業務前任人使用？銷售發票是以申請人抑或其分銷商的名義發出？聲明內有否述明申請人／分銷商的關係？在聲明內提述該關係便已足夠。
- 該標記用於什麼產品或服務？如在貨品或服務說明中所載的產品或服務，與在先擁有人的貨品相同或相類似，申請人有否提出證據證明該標記用於這些產品或服務的情況？申請人如只就部分貨品或服務使用該標記，則應相應修訂申請標記的貨品或服務說明。
- 如標記極為相似，涉及的貨品或服務又彼此相同，申請人更在較近期及在被引述標記申請註冊後才開始使用該標記，則申請人有否解釋至令人滿意為何採納該標記？
- 基於誠實的同時使用而接納的註冊申請，在《香港知識產權公報》公布時，應包括以下批註：

“與註冊／申請編號[#]誠實的同時使用”。

登記基於誠實的同時使用的註冊申請

在註冊紀錄冊內加入下列批註：

“與註冊 / 申請編號 [#] 誠實的同時使用”。

載於《拒絕註冊的絕對理由》一章後面的聲明範例，以及本章附件 2 的核對清單，可供那些對法定聲明或誓章規格及 / 或對可視為與確立某標記有誠實的同時使用有關的證據並不認識或了解不多的申請人參考。範例所載的條文，是大多數根據條例第 13(1) 條提交的法定聲明或誓章的常用條文，其內容須按有關申請所特有的其他證據予以補充。核對清單是根據以往申請人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所提交的證據是否足以支持根據第 13(1) 條提出的聲稱。然而，只提交包含在已載列於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有著誠實的同時使用的情況而獲接納註冊。

其他特殊情況

根據 *Holt & Co. (Leeds) Application* [1957] RPC 289 一案，所謂“特殊情況”，是指“在註冊申請的事情上跟申請人有關的獨有事實”。法院認為：在引述標記使用及註冊前申請人已開始使用申請註冊的標記，即使並非無間斷地使用，也屬於支持註冊申請的“特殊情況”。

“特殊情況”可指當申請人使用該標記時，其使用可減低引致混淆的風險或可顯示遇到特別困難的情況。下列情況已被認為“特殊情況”：申請人使用其標記的情況，不對註冊商標構成侵犯（參閱上文 *Granada* 一案）；在申請註冊標記的使用期間，在先標記因不使用而面對從註冊紀錄冊中刪除的危機（參閱 *Electrolux Ltd 訴 Electrix Ltd & Another* [1953]70 RPC 127 at 133 一案）。

在 *Budweiser Trade Marks* [2000] RPC 906 一案，下列情況被裁定為“特殊情況”：基於與商標有關的理解上，顧客以某特定名稱描述某產品；案中各方在此之前訴訟；案中不尋常的情況。

某些情況是否構成“特殊情況”，最終會取決於個別個案的所有有關事實，以及處長如何兼顧各方面因素酌情判決（參閱上文 *Budweiser Trade Marks* 一案及 *Miss Elaine Trade Marks* (2001 年 12 月 7 日，香港特別行政區商標註冊處，2001 年 12 月 7 日) 一案）。

登記基於特殊情況的註冊申請

在註冊紀錄冊加入下列批註：

“基於特殊情況批准註冊”。

同意書樣本

DEF 有限公司

香港皇后大道北 123 號 DEF 大廈 24 樓
電話： 2123 4567 傳真： 2876 5432

香港
皇后大道東 213 號
胡忠大廈 24 樓
商標註冊處處長

執事先生：

有關以 ABC 有限公司名義
提出的商標註冊申請編號 312345678

本公司作為商標編號 387654321 的擁有人，現同意 ABC 有限公司提交的商標註冊申請編號為 312345678 的商標註冊。

DEF 有限公司董事陳大文

[簽署]

[日期]

預備使用證據的核對清單

題述標記的圖示

- 申請標記是否與付諸使用的標記相同？不是的話，有否其他根據，把該使用證據視為申請標記的使用？
- 如題述標記與另一商標並用，考慮題述標記本身會否被視為獨立商標。

貨品或服務說明

- 提交的證據能否證明題述標記曾應用於所有申請註冊的貨品或服務？不是的話，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使用於的貨品或服務。
- 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？
- 法定聲明所附帶的證物包含的物品（例如包裝、目錄、廣告）是否與題述標記的使用有關？
- 法定聲明所附帶的證物包含的物品（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為申請人使用（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。

- 如題述標記在被引述標記的註冊申請日期後才首次使用，則申請人有否解釋為何題述標記用於申請註冊的貨品或服務上應被當作誠實的使用。
