

查核申請的不足之處

接獲商標註冊申請後，我們需要進行若干初步查核工作。

影響提交日期的規定

所有申請必須包括：

- 有關商標註冊的要求(條例第 38(2)(a)(i)及 38(2)(b)(i)條)：如採用申請表格 T2 便能符合規定；
- 申請人的姓名或名稱及地址(條例第 38(2)(a)(ii)及 38(2)(b)(ii)條)；
- 申請人就其尋求註冊的貨品或服務所作的陳述(條例第 38(2)(a)(iv)及 38(2)(b)(iii)條)。舉例來說，“所有類別[]的貨品／服務”並非本項所指的貨品或服務的陳述；以及
- 該商標的圖示(條例第 38(2)(a)(v)及 38(2)(b)(iv)條)。

舉例來說：

2003 年 6 月 1 日

連同下列“圖示”一併提交的申請：



上圖不能視作妥當的圖示，因此不能為有關申請給予提交日期。

2003 年 9 月 1 日

提交的圖示如下：



有關申請獲給予的提交日期應為 2003 年 9 月 1 日(如申請符合條例第 39 條關於提交日期的其他規定)。

此外，所有申請須附有訂明的費用，包括任何適用的類別費用(第 1、30 及 32 號費用)(條例第 38(5)條)。

申請如符合以上所有條件，便會獲給予提交日期(條例第 39 條)。

(不影響提交日期的)其他規定

我們亦需查核下列各項：

- 申請是否採用指明表格 T2 提交(條例第 38(1)條；規則第 6(1)條)？
- 申請人是否已填上正確的貨品或服務類別編號(規則第 7(1)條)？

如說明一欄提述貨品或服務的類別，但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(參閱《修訂申請》一章)。

- 申請人是否已就申請的每個相關貨品或服務的類別中的貨品或服務作清楚扼要的描述(規則第 7(2)條)？

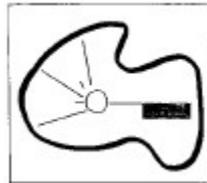
舉例來說，“……及支援服務”這樣含糊的附加詞句便需要刪除。

- 商標的圖示是否清晰及詳盡，足以容許我們對該商標作出妥善的審查？該圖示的性質及質素是否適合作複製和註冊之用(規則第 8(1)條)？

在商標註冊申請符合條例第 39(1)條的規定並獲給予提交日期後，如申請人要求為商標的圖示更換一個宣稱為“更清晰”的版本，而該版本實際上包含一個新的重要特徵，則該項要求將不獲允許，原因是修訂申請須符合條例第 46 條的規定(參閱《修訂申請》一章)。

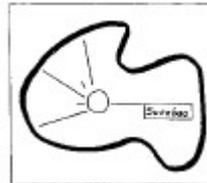
舉例來說：

2003 年 6 月 1 日 連同下列“圖示”一併提交的申請：



申請獲給予的提交日期為 2003 年 6 月 1 日。

2003 年 6 月 20 日 要求把圖示更換為下列“更清晰”的版本：



上述修訂不獲批准，申請人須提交新的申請。

- 申請人是否已表明有關商標正為其所使用或在其同意下被使用，或其是否有誠實意圖如此使用該商標(條例第 38(3)條)？
- 提交的申請是否採用其中一種法定語文(即英文或中文)？任何提交的申請均不得局部採用英文及局部採用中文，但請見下文 *申請人的姓名或名稱*。申請人的姓名或名稱是否採用羅馬字母或中文字？有關商標是否載有任何既非羅馬字母亦非中文字的文字、字母或字體？若是，申請是否已

符合規則第 120 條所載有關提供翻譯或音譯的規定(條例第 38(4)條)？

- 申請人是否已提供在香港供送達文件的地址(條例第 38(2)(a)(vi)及 38(2)(b)(v)條；規則第 105(1)(a)條)？這地址必須為在香港的住址或業務地址(規則第 105(2)條)，而不可只是郵政信箱或電郵地址。申請人應就每項申請只提交一個送達地址(規則第 105(5)條)，這包括以 2 人或多於 2 人名義聯合提交的申請(規則第 105(4)條)。如申請人沒有提交適當的送達地址，處長便應根據規則第 107(1)條發出通知，要求申請人提交送達地址。
- 如申請人屬法團，申請人是否已述明該法團是根據何地方的法律組成和註冊、成立為法團或設立(條例第 38(2)(a)(iii)條)？如申請人是在美國成立為法團，申請人應表明法團是根據哪一個州份的法律成立。

我們亦應查核申請表格，確保填寫的內容清晰明確，前後一致，而且沒有明顯錯誤。

我們給予申請提交日期後(見上文*影響提交日期的規定*)，應即通知申請人。

假如申請不符合上文所述的任何一項*影響提交日期的規定*或*(不影響提交日期的)其他規定*，我們便須通知申請人這些不足之處，並要求申請人在通知日期後的 2 個月內作出補救。該兩個月的限期是不可延展的(規則第 95(1)(a)條)。假如申請人沒有作出補救，而：

- 不足之處是關於*影響提交日期的規定*的，則該項申請會當作從來沒有提出；以及
- 不足之處是關於*(不影響提交日期的)其他規定*並關乎規則第 6(1)或 8(1)或條例第 38(1)、38(2)(a)(iii)、38(2)(a)(vi)、38(2)(b)(v)、38(3)或 38(4)條的，則該項申請會視為已被放棄(規則第 11(2)(a)條)。若不足之處是關乎須指明的《國際分類》中的貨品或服務的描述或類別，以及只關乎所申請的部分貨品或服務，則該項申請含有不足之處的部分須視

為已被放棄(規則第 11(2)(aa)條)。(我們根據規則第 107(1)條發出通知後，如申請人沒有在該通知的日期後的 2 個月內提交送達地址，則根據規則第 107(3)(a)條的規定，其申請也會視為已被放棄或撤回。)

申請人的姓名或名稱

如申請人在其公司成立所在地的公司登記冊或商業登記冊或同等登記冊(官方登記冊)內同時載有其中文及英文姓名或名稱，則可在商標註冊申請上同時以中文及英文提供該姓名或名稱；但該姓名或名稱必須與官方登記冊的記錄相符。由於申請人有責任確保其在申請上所提供的姓名或名稱準確無誤，處長通常不會要求申請人提供官方登記冊的記錄副本作核實用途。在同一申請表格上同時提供申請人的中文及英文姓名或名稱，不會被視為具有不足之處，除非處長有理由懷疑該姓名或名稱的準確性，則作別論。

由於申請人的姓名或名稱於提交申請後便不能更改(除非是轉讓)，因此申請人必須準確填寫其姓名或名稱。

如果申請人是一家由一人或多人擁有的商號，或為其他非法團組織，則須特別留意，申請人必須具有擁有財產的能力，並須正確填寫其姓名或名稱。(參閱《註冊商標及申請的轉讓》一章的獨資經營及合夥經營商號和非法團組織)。

代理人在香港的地址的有關規定

如申請人已委託代理人代為處理與申請有關的事宜，我們會查核代理人有否遵照規則第 103(3)條的規定，提交其在香港的地址。

如代理人未能符合其在香港的地址的有關規定，我們會按照申請人在香港的送達地址或其本身的地址(如沒有提交在香港的送達地址)發出通知：

- 要求他在上述通知發出日期後 2 個月內，提交其代理人在香港的地址；以及

- 告知他處長無法承認在香港沒有住所亦沒有業務地址的人作為代理人(條例第 88(3)條)。

商標的圖示

書寫或繪圖方式的表述

條例第 3(1)條載述有關“商標”的涵義，規定有關標誌須能夠藉書寫或繪圖方式表述。有關提交日期的條文規定，商標註冊申請須包括該商標的圖示(條例第 38(2)(a)(v)、38(2)(b)(iv)及 39 條)。規則第 8(1)條規定，該圖示“須清晰及詳盡地展示有關商標，其清晰及詳盡程度須足以容許對該商標作出妥善的審查，該圖示的性質及質素亦須屬適合作複製和註冊之用。”

這項規定是有關法律的明確性。任何為某項權利註冊，並可指稱他人並無擁有某項權利的制度，必須能界定有關權利的範圍，才可發揮作用。因此，有關商標必須明確和容易看見的。

標記的圖示尤其須符合下列條件：

- 從書寫或繪圖方式的表述，已可確定該標誌是什麼，而無須提交樣本以資證明；
- 書寫或繪圖方式的表述可取代該標誌，因為有關表述只代表該標誌，而沒有其他含意；
- 任何人查閱註冊紀錄冊或檢視電子版本的《香港知識產權公報》，均可合理切實地從書寫或繪圖方式的表述理解該商標是什麼；
- 該標記可準確地予以界定，以決定其他標記有否侵犯商標權利；以及
- 無須事先認識該標記實際上如何使用。

歐洲法院在 *Sieckmann* 一案(案件 C-273/00；2002 年 12 月 12 日)中指出，標記的圖示必須清晰、準確、獨立完整、易於取覽、易於理解、耐久及客觀。

純粹文字的描述，不大可能會被接受為某商標藉書寫或繪圖方式的表述。在 Swizzels Matlow Ltd's Application for a Three Dimensional Trade Mark [1999] RPC 879 一案中，有關商標由於太不準確，因而不獲接納。至於 Ty Nant Spring Water Ltd's Trade Mark Application [1999] RPC 392 一案，有關商標則由於過度技術性而不獲接納。

在 Swizzels Matlow Ltd's Trade Mark Application [1998] RPC 244 一案中，“該商標為一根耐嚼的糖果棒”的描述，被認為遠未達到所需的準確程度。

在 Camelot Group Plc's Application (英國商標註冊處，1999 年 4 月 8 日)一案中，“該商標由一組 49 個彩球組成，每個均標上號碼……9 個白色球……10 個藍色球……10 個粉紅色球”等的描述，由於引致數量龐大的標記，該項註冊申請遭拒。

顏色標記

如申請人要就以一種或多種顏色顯示的標記取得保護(不論該種或該幾種顏色是關乎整個標記或只是關乎標記的某部分)，在申請表(表格 T2)中的標記的圖示亦須以該種或該幾種顏色顯示，並須指明申請人尋求註冊的標記。

如申請人聲稱一種或多種顏色為商標或商標的要素，則有關申請須載有一項描述或陳述，聲稱該種或該幾種顏色為商標或商標的要素。舉例說，某商標僅指是“綠色”而沒有顯示該種顏色的樣本，以條例第 38(2)(a)(v)及 38(2)(b)(iv)條的條文而言，其準確程度不足以作為該種顏色的圖示。

在 Ty Nant Spring Water Ltd's Trade Mark Application [2000] RPC 55 一案中，某標記的定義為：“一個具有光學特點的藍色瓶子。如瓶子厚度為 3 毫米，在空氣中觀看該瓶子時，其主色波長為 472 至 474 毫微米，純度為 44%至 48%，視覺亮度為 28%至 32%。”。這些光學特點須使用光譜儀才可看成為鈷藍色。除非已採取這些步驟，否則申請註冊標誌的實際本質，仍會被有關圖示的字眼掩蓋。

氣味標記

實際上，註冊氣味標記的主要障礙是缺乏一種獲普遍接受的方式，能藉書寫或繪圖表述氣味標記以符合條例第 3(1)條所述“商標”的法定定義及條例第 38(2)(a)(v)及(b)(iv)條所述提交申請註冊商標的規定（參閱上文“書寫或繪圖方式的表述”部分）。

- 已有裁決指出，氣味標記的書面陳述／描述／化學公式、氣味標記的氣味樣本的寄存、或上述方式的任何組合均不能滿足藉書寫或繪圖方式表述商標的規定（*Sieckmann*）。
- 在 *John Lewis of Hungerford Ltd's Trade Mark Application* [2001] RPC 57528 一案中，有關商標的描述為“玉桂的氣味、香味或精華”。商標註冊處處長認為，如審查主任需要根據個人經驗理解該標記的描述，即顯示該商標的描述標記並未未被充分描述。商標申請人上訴至獲委任人 (*The Appointed Person*) 時，獲委任人御用大律師 Geoffrey Hobbs 於上訴時，否決以一個拒絕接受由“電子鼻”所嗅到作出的氣味的圖象分析為商標，因為查閱註冊紀錄冊的人對其理據在於該圖像分析難以掌握無法提供可被恰當地視為該申請註冊的氣味所獨有的表述（此表述是指藉書寫或繪圖方式所作的表述）。至於“玉桂的氣味、香味或精華”等字眼該標記的描述亦欠準確，因為皆因該描述就判斷某種香氣是否為“玉桂的氣味、香味或精華”是主觀決定的問題上所容許的主觀程度，而每個人的不同觀點，亦同樣以及不同人士不同感知的程度同樣可被視為詮釋有關字眼的指標。因此，該商標未能符合相當於條例第 38(2)(a)(v) 及 38(2)(b)(iv) 條的規定。
- ~~在 *Sieckmann* 一案中，法院裁定就嗅覺標誌而言，化學程式、書面文字描述、氣味樣本或以上元素的任何組合，都不符合藉書寫或繪圖方式表述的規定。~~
- 在 *Eden SARL 訴 OHIM* (歐洲原訟法庭（第三庭），2005 年 10 月 27 日) 一案中，有關申請註冊的標記以“成熟草莓氣味”的文字描述及以某品種不明的紅草莓之圖像所表述。該表述發出有關氣味的水果的圖像沒有傳達任何相關文字描述

以外的資料。該標記的整體表述被裁定為有欠缺清晰及準確性。因此，法庭維持該標記並未藉書寫或繪圖方式表述的判決。此外，法庭指出：「就氣味而言，目前並無公認普遍接受的國際氣味分類，如能像國際顏色代號或音樂記譜法一樣，能給予每一種氣味確切的代碼名稱，藉以客觀及準確地識別嗅覺標誌」。

聲音標記

在 *Shield Mark BV 訴 Kist*(歐洲法院)(案件 C-283/01)一案中，法院裁定書面描述，如“《給愛麗斯》(Für Elise)一曲的首九個音或公雞的啼叫”等，均欠準確性及清晰度，因此無法確定所尋求的保護範圍。同樣，純粹一串樂音(例如 E、D#、E、D#、E、B、D、C、A)，既不清晰、不準確，也不獨立完整，尤以組成擬申請註冊旋律的聲音而言，不能確定其音高和音長，而音高和音長是讓人辨識有關旋律，從而界定該商標的重要元素。聲音標記如以分成多個小節的五線譜表述，並表明有關相對值的譜號、音符及休止符，以及在有需要時加上臨時記號，例如升號(#)、降號(b)和還原號(♮)，便符合藉書寫或繪圖方式表述的規定。如發出有關聲音的樂器是構成該標記的要素，也應在申請中述明。

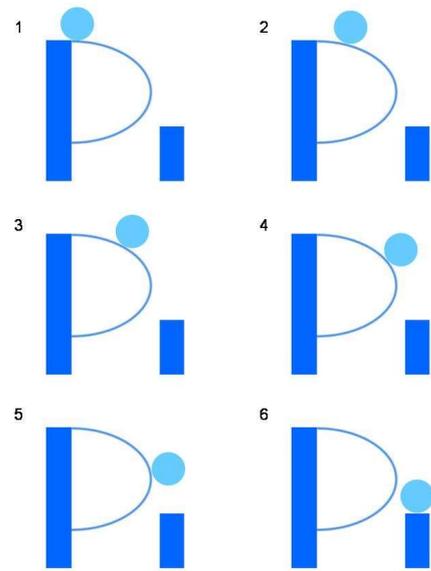
移動標記

申請註冊的移動標記應藉書寫或繪圖方式，通過正確次序移動一系列靜止的圖像來表述，並應讓人理解到圖像的移動。移動標記的書面描述應包括以下資料：

- 有關標記為移動標記，由一連串圖像的圖示構成；
- 圖像的移動次序展示什麼(即完整移動次序的準確描述)；
- 完整的移動次序涉及多少圖像；
- 圖像的排列次序；以及
- 有關標記只有單一(不變)的移動次序。

以下是一些可接受和不可接受的移動標記圖示的示例：

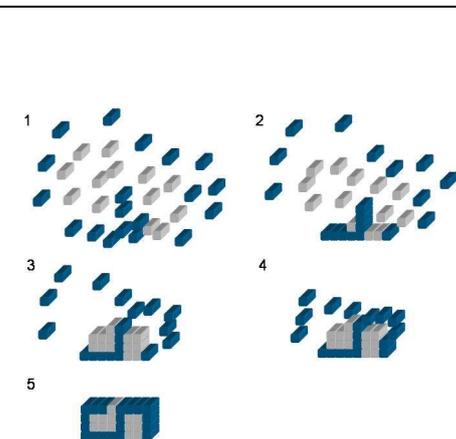
可接受的移動標記圖示的示例



標記的描述：

此標記為移動標記，由六個圖像的圖示構成，按 1 至 6 順序移動，圖中的圓點由 P 形圖案的頂部，向右沿該圖案的弧度向下滑至一長方柱頂，構成右方的字母“i”。

不可接受的移動標記圖示的示例



標記的描述：

此標記為移動標記，由五個圖像的圖示構成，按 1 至 5 順序移動。磚塊移向中央，最後結集成帶有藍色字母“cn”的方塊。

註：由於不能從圖像準確地理解到移動，此圖示不可接受。

全息圖

與移動標記一樣，藉書寫或繪圖方式表述的全息圖標記須清楚展示標記的所有實質特徵，包括從不同角度看到的各種圖像。

全息圖如擁有多項隨不同觀看角度而變化的特徵，不可僅以有限數目的照片或圖像代表，便視為藉書寫或繪圖方式的表述，因為此舉無法確定是否能夠理解標記的所有基要特徵－見 *Checkpoint Security Services Ltd's Application* (英國商標註冊處，1999年6月7日)一案。

全息圖的書面描述應顯示申請註冊的標記為全息圖，並輔以準確的陳述，其參照全息圖的基要特徵以描述全息圖的多個外觀。
