

一系列的商標

《商標條例》(第 559 章)第 51 條及規則第 97 條就“一系列的商標”的註冊作出規定。

根據條例第 51(3)條，“一系列的商標指超過 1 個在要項上相似的商標，而該等商標只在對該等商標的本質並無重大影響的不關乎顯著特性方面有所差異”。這定義基本上仍是被廢除的《商標條例》(第 43 章)對一系列商標的規定（第 43 章第 26 條）。雖然這定義沿用已久，但香港特別行政區卻一直沒有判例可說明何謂一系列的商標。因此，現時是參考根據《1938 年英國商標法令》有關一系列商標的類似條文而作出判決的案例作為指引。

審查一系列商標的註冊申請

- 是否採用指明的表格 T2 提交註冊申請？該系列是否由不多於 4 個商標構成？申請表格是否連同該系列每個商標的圖示提交（規則第 97(2)條）？
- 提交申請時有否繳付指明費用（規則第 4 條及規則附表）？申請把一系列的商標在一個類別註冊，只須繳交一筆單一類別的基本申請費用。如申請在多於一個類別註冊，則須就所增加的類別逐一繳付額外的費用。
- 一系列商標的註冊申請，只獲配一個申請編號。除非申請人在註冊前提交要求，表示想把申請分開，否則最後會是單一項註冊（規則第 97(4)條）。

- 一系列商標的註冊申請，可就有關系列中的一個或多於一個商標，分開為獨立申請（規則第 97(4)條）。（參閱《將申請分開》一章。）
- 如聲稱具有的優先權，是在多於一項的公約／世貿申請中確立的，而且涉及系列之內的不同商標，則在該系列的註冊申請可聲稱具有多於一個優先權日期。所聲稱的不同的優先權日期，必須在申請表格內列明。
- 有關商標是否構成一系列？見下文*有關商標是否構成一系列？*
- 若本處認為有關標記並不構成一系列，則申請人可以申請刪去其中任何標記或把申請分開，使每項申請只保留屬於一系列的標記。

刪去系列之內的商標

- 是否用表格 T5B 提交要求，表示想刪去系列之內的某個商標（規則第 98(1)條）？
- 是否申請把一系列商標註冊的申請人，或經已註冊的一系列商標的擁有人，要求把系列之內的某個商標刪去？（規則第 98(1)條）？
- 如符合上述條件，可在該系列刪去有關商標（規則第 98(2)條），並在註冊紀錄冊的詳細記註部分，說明刪去有關商標的日期。

有關商標是否構成一系列？

- 凡屬一系列的商標，必須符合下列條件：
 - 系列之內的商標必須在要項上相似；
 - 有關商標的差異不可包含一些當作為商標的獨立要素考慮時，會被視為具有顯著特性的事宜；以及
 - 有關商標的差異不可包含一些當商標作整體考慮時，會被視為對有關商標本質有重大影響的事宜。
- 系列之內的商標的任何差異不得關乎顯著特性，同時該些商標在視覺上、音節上及概念上的本質須大致上相同。有關事宜須以有關的商品或服務的一般消費者的角度評定。
- 因此，必須同時從視覺上和音節上考慮該等商標。整體的意念及印象也十分重要。如有任何影響商標的讀法或可能的讀法、其視覺效果或商標傳遞的概念的變動，都不能符合要求。系列之內的商標的差異不可對商標的整體本質構成額外的要素或層面。

(參閱 *Logica's Trade Marks* BL O/068/03 (UK Reg.) 一案)

- 如申請把某形狀註冊為商標，則該形狀的任何重要變動均可能會對標記的顯著特性有重大影響，並會妨礙構成一系列的商標 (參閱 *Dualit Ltd's Trade Mark Application* [1999] RPC 304 at 324 一案)。

在 *Dualit* 一案，有關申請涉及一系列的 6 個標記，每個標記均顯示一個立體的烤麵包箱。該案的判決指出，顯示圓角烤麵包箱的標記和顯示方角烤麵包箱的標記，並不構成一系列的商標。

構成一系列的例子

- 以不同的字體或字型表達同一個字，可構成一系列：

例子

TIFFTOFF 及 *TIFFTOFF*

- 在表達同一個字時，加上或刪除簡單邊線或下線：

例子

TIFFTOFF 及 TIFFTOFF

TIFFTOFF 及 TIFFTOFF

- 以繁體或簡體，表達同一組中文字：

格爾斯 及 格尔斯

- 採用大寫體和小寫體，以及不同書體字母，但不會引致對該標記的合成字有不同看法或讀法：

例子

TIFFTOFF 及 TIFFtoff

TIFFTOFF 及 **TIFFTOFF**

- 不會改變該標記特性的標點符號變化：

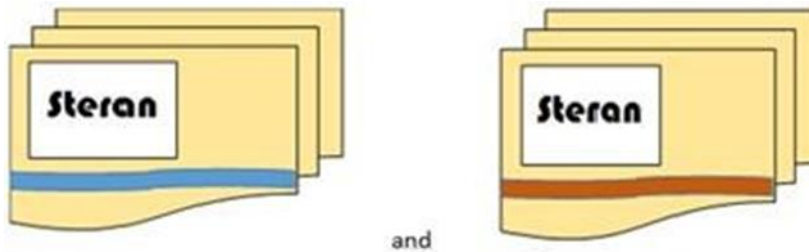
例子

BORF 及 B.O.R.F.

BORT-AMT 及 BORT AMT

- 若顏色只是該標記的不顯著特徵，則顏色方面的變化：

例子



TIFFTOFF 及 **TIFFTOFF**

- 在各商標中的卡通人物的姿勢及/或面部表情不同的情況下，如該些姿勢及面部表情並非系列中的卡通人物的主要顯著特色，以及該些商標會被認為是同一卡通人物：



不構成一系列的例子

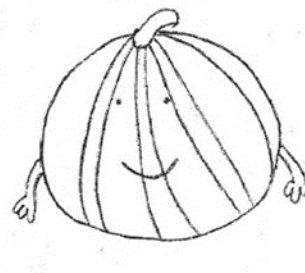
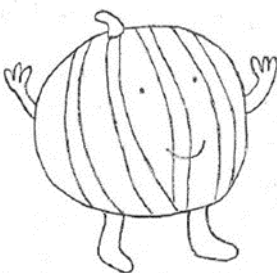
■ PEM IO回☀️ TOU 及 PEM TOU

第二個商標缺乏第一個商標的顯著特徵。



及

申請人聲稱綠色、紅色、黑色及紫色為右方商標的要素。右方商標的顏色對有關商標的本質有重大影響，因此不能與左方商標構成一系列的商標。



及

第二個商標是一個沒有腳的卡通人物。兩個商標在視覺上及概念上有所差異。這些差異對商標的本質有重大影響。

審查系列內的文字標記（中文）字段

- 中文字的閱讀方式通常是由左至右，由上至下。我們在審查申請註冊為商標的中文字時，也是按這方式作出評估。
- 根據上述原則，以由左至右的中文字表達的標記（標記 A），與以由右至左的中文字表達的標記（標記 B），不屬於同一系列，理由是公眾很可能會由左至右閱讀這些標記，故標記的本質並不相同。
- 然而，有些標記所包含的中文字，明顯應由右至左閱讀；個人姓名或公司名稱（如‘玲美黃’或‘司公械器永金’）顯然屬於這個情況。此外，鑑於文法結構的問題，有些標記必須由右至左閱讀（‘城長里萬’）。由相同的中文字組成，並以水平方式表達的標記（一個由左至右閱讀，另一個由右至左閱讀），如屬上述類別，便可構成一系列的標記。

* * *