

## 形狀標記

由一九九六年起，任何能夠把某商戶的貨品或服務與其他商戶的貨品或服務作出識別的立體標記或形狀，均可註冊為商標。

《商標條例》(第 559 章)繼續准許把這類標記註冊。

### 圖示和描述

申請人如要為某立體形狀尋求保護，應在表格 T2 號 06 部分的適當空格內加上✓號，並就該事項作出陳述及提供有關商標的描述。只要申請人已清楚表明這一點，當我們審查該形狀標記有否違反提出異議的絕對理由時，無論該標記是以平面抑或立體形式表述，都沒有重大分別。

不過，由於形狀很可能只是立體標記的一個要素，申請人必須確保標記的圖示與其描述相符。舉例說，如申請書顯示申請註冊的標記是立體物品，但申請人只描述標記的顏色組合、類別和包裹物的紋理，而沒有提及標記的形狀，則該描述與申請書內的圖示便不相符。同樣地，顯示立體瓶子連同其包裝的圖示亦不可接受，因為該圖示未能明確顯示擬註冊的標記是立體瓶子本身，抑或是立體包裝物料。

## 說明

如標記的形狀正是貨品本身或貨品容器的形狀，貨品說明應只限描述所表述的貨品，或擬放在所表述的容器內出售的貨品。如貨品說明包括所表述的貨品以外的貨品，便會使人懷疑申請人是否打算把該標記應用於指明的貨品。舉例說，申請人事實上不能使用立體巧克力棒作為巧克力以外貨品的商標，亦不能使用立體瓶子作為商標，除非所涉及的貨品可在該立體瓶子內出售。

## 以形狀作為商標

商標的作用是顯示在營商過程中某些貨品及其所有人之間的關連(條例第 3(1)條)。純粹由產品圖片構成的形狀，作為商標的可能性不大。某物品的形狀，不得就具有該形狀的貨品註冊為商標，除非該形狀附加了物品形狀以外的東西，而該東西具有商標意義。

某些形狀絕對不得註冊為貨品商標(條例第 11(3)(a)、(b)及(c)條)。即使申請人能證明該等形狀已透過使用而具有顯著性，這也無助於其註冊申請。該等形狀指純粹由以下其中一個禁止註冊的形狀構成的標記(有關標記沒有其他要素，如文字或標識等)。只有用作或擬用作貨品商標(而非服務商標)的標誌，才禁止註冊。

## 因貨品本身的性質而產生的形狀

貨品指貨品說明中提及的任何貨品。貨品性質指貨品固有的特性或質素。因該性質而產生某個形狀，意指貨品的性質支配了貨品的形狀，因此，盛蛋格的形狀，受到盛蛋格必須配合蛋的形狀這個要求所支配。

根據判例法，本條文應狹義地詮釋。只有在申請人要求把基本或一般的形狀註冊時，才應引用本條文提出異議。舉例說，如某個三頭電動鬚刨的貨品說明是關於“電動鬚刨”，則就該三頭電動鬚刨的形狀提出的異議便不成立，因為電動鬚刨未必一定採用這個設計生產(飛利浦旋轉式鬚刨)。彈出式多士爐(得力牌多士爐)的情況亦相同。

## 為取得技術成果而需有的貨品形狀

就這一點提出的異議，會使功能性形狀無法註冊。“功能性”一詞指某形狀是因技術上的考慮因素而引致或形成。如某標誌只由一個形狀構成，申請人縱使能證明其他形狀也能夠產生相同的技術成果，從而證明該形狀並非唯一一個可以產生相同技術成果的形狀，也不能推翻上述異議。

對基本的功能性形狀略作裝飾，也不能令它成為可註冊的形狀。舉例說，一塊兩旁凹陷，方便使用者握固的香皂，其形狀純粹是由達致該技術成果所需的形狀構成。

## 賦予貨品重大價值的形狀

本條文禁止“美學類別的形狀”(即比產品的一般形狀更悅目的形狀)註冊。審查主任應考慮，撇除因使用較佳材料或任何技術上或功能上的特點而衍生的任何價值(它們本身可提高貨品的價格)，有什麼東西會促使顧客選擇某形狀而放棄其他可供選擇的形狀。

至於不得註冊的標誌方面，首先，該標誌必須只由形狀構成，不論該形狀是否具有來源的徵示。其次，對實際或準顧客來說，該形狀必須悅目，或具有一項或以上他們主觀認為可取或有價值的其他質素；又或對申請人來說，由於銷售額或利潤日增，該形狀具有一項或以上他主觀認為可取或有價值的其他質素。第三，要決定該形狀作為一個形狀，是否具有重大價值時，必須對申請註冊的形狀與相等物品的形狀進行檢查，以資比較。第四，任何因該形狀具有來源的徵示而衍生的價值，均無須理會 — 見 Movado 一案（香港特別行政區商標註冊處，二零零二年十二月三十一日）。

## 缺乏顯著特性的形狀

即使某形狀通過了根據條例第 11(3)條進行的審查，申請人仍不能就具有該形狀的貨品而把該形狀註冊，除非該形狀附加了物品形狀以外的東西，而該東西具有商標意義或會獲購買人承認為商標。換言之，該形狀本身必須在消費者眼中看似能識別產品來源，即消費者看見該形狀，很可能會假定該註冊形狀涉及的貨品是來自某特定來源。某個設計只具有使人眼前一亮或裝飾細緻的特質並不足夠。請參閱 Re Kabushiki Kaisha Yakult Honsha 的商標申請 [2001]RPC 756 及 Societe de Produits Nestle SA v Unilever plc [2002]EWHC 2709 (Ch) (*Viennetta* 雪糕甜品案)。

如標記包含了式樣或商業外觀 (trade dress)，我們必須在市場上各商戶互相競爭的背景下，決定該標記是否具“顯著特性”。某標誌或標誌組合是否可立即把某商戶的產品與其競爭對手的產品作出識別？如某式樣須經過仔細檢查和比較，才能與其他商戶的式樣作出識別，該式樣便屬於典型的式樣，而非具顯著性的式樣。

## 具顯著要素的不顯著形狀

如果其他顯著的(非形狀)要素(例如申請人的公司標記)與某個不顯著的形狀並存，我們或會因而接納這個完全不顯著的形狀，

但有關的顯著要素必須在圖示中清晰可見，並佔標記的主要部分。申請人應把該標記描述為“由一立體形狀及其上的文字／圖樣”組成。

\*\*\*