

## 拒絕註冊的絕對理由

### 一般原則

若我們根據規則第 12 條通知申請人其申請有何不足之處，而申請人已補救不足之處，我們會隨即審查有關申請是否符合註冊規定（規則第 13(1)條）。

處長必須審查所有申請，確定它們符合條例的規定（條例第 42(1)條）。如申請看來符合註冊規定，我們無權拒絕申請。不過，如申請詳情尚未公布，而我們又覺得某項申請是出於錯誤而獲接納的，則我們有權隨時撤回該項接納（條例第 42(5)條）。

如申請並不符合條例的規定，處長須以書面通知申請人，並容許申請人作出申述或修訂其申請（條例第 42(3)條）。

如處長已通知申請人他為何覺得其申請不符合註冊規定，則申請人必須令處長信納其申請符合註冊規定（條例第 42(3)及(4)條）。

條例第 42 條是中立的，並無作出任何贊成或反對註冊的推定。條例第 42(4)及(5)條的綜合效果，是為免除處長以往可行使的酌情權，並使處長必須根據所得資料，判定某標記是否可以註冊。當決定拒絕某項申請時，處長無須為此負上責任列出理由證明（見 EUROLAMB [1997] RPC 279 一案）。

條例第 11(8)條訂明：

“ 如註冊申請是為某些貨品或服務提出，而拒絕註冊的理由只就該等貨品或服務中的某部分貨品或服務而存在，則該項拒絕只適用於該部分貨品或服務。 ” ，

因此，以下的驗證方法須應用於貨品或服務說明內每個項目。

## 條例第 11(1)(a)條 - 並非“商標”

由於只有“商標”才可根據條例註冊，我們的首個步驟，是決定提交註冊的“標誌”是否符合“商標”的條件。

我們在審查申請是否有不足之處時，已考慮過有關標誌能否藉書寫或繪圖方式表述，因此，餘下的問題，是決定該標誌能否把申請人的貨品或服務與他人的貨品或服務作出識別（“在說明來源方面具顯著性”）。

我們擬採用的驗證方法的基本要求極低。問題可表達為：該標誌是否至少在假設上能夠把所有帶有該標誌的貨品識別為來自同一企業？如答案是肯定的話，該“標誌”便屬於商標，可進一步獲考慮是否可被註冊。

按照這項驗證方法，根據條例第 11(1)(a)條很可能不獲註冊的標誌，包括單一的顏色、貨品或其容器的一般形狀、貨品或服務的一般名稱（例如肥皂以“肥皂”為名稱），以及極富描述或頌揚性質的字句或口號（例如“純羊毛”或“最優秀人士進餐之所”）。

我們如確定該標記並非不能識別產品的來源，接著我們便會問：該標記事實上是否憑外表發揮這個作用，而無須藉使用或商戶的聲譽去發揮這個作用？換言之，該標記是否已發揮用作識別某商戶貨品的功能，還是公眾必須先通過學習才知道該標記擬用作商標？

這個驗證顯著性的方法，會應用於條例第 11 條第 (1)(b)、(c) 及 (d) 款所述商標。

條例第 11 條旨在防止任何不能發揮商標主要功能的標誌註冊，該項功能就是：清晰明確地把某企業的貨品或服務與其他人的貨品或服務作出識別。某標記如發揮這項功能，即使同時略帶描述或頌揚性質，也不要緊。在 JERYL LYNN Trade Mark [1999] FSR 491 at 497 一案中，Laddie J. 表示：

“就商標法例而言，能夠發揮識別功能的標誌與不能發揮識別功能的標誌的分別，可體現於一個以日常用語表達的問題：該標誌是否顯示產品或服務的來源，還是只能告知顧客產品或服務是什麼？”

如該商標無須藉使用便能用作識別所註冊的貨品或服務的來源，該商標即超越條例第 11(1)條的限制。如該商標並無與任何在先商標有牴觸，便可獲接受註冊。

如該標記不能發揮上述識別功能，申請人便須證明，就有關尋求保護的貨品或服務，該標記已取代了其一般含意，且現已得到具合理觀察力、知情和審慎的消費者認同為申請人所經營企業的商標，縱使他們不知道有關的公司名稱。

如該標記不能單憑外觀發揮識別功能，我們接著須就商標本身作決定。一個值得提出的問題是：該標記為何不能憑外觀發揮識別作用？是否由於該標記純粹由有關行業的一般事物構成，或純粹由描述有關貨品或服務的事物構成，才引致該標記無法發揮其假設具有的識別來源功能？若兩者都不是，則在沒有進一步證據的情況下，該標記是否仍不能識別有關產品或服務？根據這個問題的答案，便可確定應依據條例第 11(1)條的哪一節提出異議。當然，該商標可能有上述兩項或全部三項欠妥之處。

“ *WELDMESH* ” 標記可顯示如何應用上述驗證方法。  
“ *WELDED MESH* ” 不能發揮識別作用，因而不符合條例第 11(1)(a)條所指的商標涵義。“ *WELDMESH* ” 能發揮識別作用，但如沒有證據證明因付諸使用而實際上具顯著性，便無法蓋過“已焊接的金屬絲網”這個基本涵義；它只能說明貨品是什麼，但不能說明是誰的貨品。至於“ *COOPER’ S WELDED MESH* ”，則無須有任何證據便可予註冊。

第 (b)、(c) 及 (d) 段所述商標有頗多重疊之處，因此不當作互有關連或互不相干的商標。它們可個別或一併考慮。

雖然有上述驗證顯著性的方法，但每款條文所述商標都有其特定情況，必須在根據第 (b)、(c) 或 (d) 段提出異議前予以考慮。

## 條例第 11(1)(b)條 - 不具顯著性

條例第 11(1)(b)條的關鍵字眼是“顯著特性”。“顯著”一詞在商標法例中有技術性涵義，表示可用以保證所有帶有該標記的貨品均來自同一企業。標記可以是惹人注目、不尋常、令人難忘或與眾不同，因而使其顯著，但如標記不能顯示貨品或服務的來源，在法律上則不具顯著性。

英文本的“devoid(欠缺)”一詞純粹解作“沒有”。

使用“any(任何)”一詞，可意味基本要求不高，但在實際上卻有誤導成分。如某標記表面看來不能蓋過所用字眼或圖樣的基本涵義(沒有證據證明因付諸使用而實際上具顯著性)，該標記便沒有顯著特性，即以法例的語言來說，是欠缺顯著特性。該標記所具有的特性，屬於“顯著”以外的範疇。

根據該條文其他段落提出異議，並不表示不可同時根據第(b)段提出異議。對於“FRESHBANKING”這個標記，我們可根據第(c)段提出異議—由“FRESH”(指明質素)和“BANKING”(指明服務的種類)組合而成

的“ FRESHBANKING”標記，如沒有證據證明因付諸使用而實際上具顯著性，便不會改變所用字眼的基本涵義，即一種新的銀行服務方式。這個標記說明有關服務是什麼和其中一個特性，但沒有說明誰提供服務 - 因此也欠缺顯著特性。另一個例子是“ For Him(為男士而設)”。

關於“顯著性”的原有驗證方法(見 W. & G. Du Cros Ltd' s Appln (1913) 30 RPC 660 at 672 一案)有否載入新法例內，實令人懷疑。我們已不再驗證其他商戶在沒有不正當動機的情況下，是否想把有關標記用於他們本身的貨品，而是驗證有關標記本身(撇開使用方面不談)能否把某商戶的貨品與其他商戶的貨品作出識別。如果能夠的話，該標記便具有顯著特性。

### **條例第 11(1)(c)條 - 描述性質的商標**

只有在有關標誌純粹由描述性質的資料構成時，條例第 11(1)(c)條才適用。該標誌如有另一個具顯著特性的要素，則只可根據條例第 11(1)(b)條予以考慮。



第二點要注意的是，雖然某“商標”可能由個人姓名構成（條例第 3(2)條），但純粹由個人姓名構成的標記，由於沒有提述貨品或服務的某種特性，因此不屬於本款所述的不得註冊的標誌。如需要更詳盡的指引，請參閱《個人姓氏、姓名、簽署和肖像是否可以註冊》一章。

第三點要注意的是，“……可在行業或業務中用作指明……”的字詞，意味著如某標記合理地有可能由其他誠實的商戶用以指明其貨品或服務的特性，則無須證明有關行業實際上使用或需要該標誌，也應拒絕把該標記註冊。

“可用作指明”的字詞，容許在某程度上預見（條例第 11(1)(d)條沒有提及），某標記會獲相關類別人士視為一種新的描述性表達方式。因此，條例第 11(1)(c)條有關不得註冊的商標的規定，沒有理由不顧及新描述性表達形式的出現，例如“寬頻 (broadband)”、“電子影院 (e-cinema)”。

第五點要注意的是，條例第 11(1)(c)條並沒有區分以下兩種標誌：其一是純屬描述性質，而不論會用於那種貨品或服務的標誌（即指明質素、數量、價值、地理來源（儘管程度較小）、生產貨品或提供服務的時間的標誌）；其二是取決於有關貨品或服務的標誌（即指明種類、原定用途或其他特性的標誌）。這是一個重要的考慮因素，因為會使人聯想到貨品或服務原定用途的標誌，不一定會使人聯想到貨品或服務說明中每個項目的原定用途。條例第 11(8)條訂明，如拒絕註冊的理由只就在註冊申請中某部分貨品或服務而提出的，則該項拒絕只適用於該部分貨品或服務。

雖然條例中並無等同於香港法例第 43 章第 12(2)條的明確條文，但是，由任何單一化學元素或化合物的常用和獲接納名稱構成的商標，如申請註冊為屬化學物質或製劑的貨品的商標，便會納入條例第 11(1)(c)條的涵蓋範圍。

有關驗證旨在確定，提交註冊的商標是否能夠用作識別貨品或服務的來源，抑或純粹描述貨品或服務的用途或某種特性。該標誌不須全無描述性質。如商標條

例並不預期第 19(3)(c)條所提述的那些標誌不可以註冊，便無須訂立第 19(3)(c)條。另一方面，如某標記可用於另一商戶的貨品，則並非真正具顯著性。

一個值得提出的問題是：一名對資料的充分掌握達合理標準、具合理觀察力和審慎達合理程度的人士，會對該標誌產生何種看法？他會否認為它沒有提述擬使用該標誌的貨品或服務的來源，抑或認為它能夠用作識別來源？若是前者，我們應對該標誌提出異議；若是後者，該標誌即發揮了用作識別來源的主要功能。

### **條例第 11(1)(d)條 - 一般性質的商標**

就條例第 11(1)(d)條而言，第一點要注意的是，該條文只適用於純粹由所禁制的事物構成的商標。如該商標有任何其他具有顯著特質的要素，則不應以此為理由拒絕把該商標註冊（但組合標記則可能與條例第 11(1)(b)條的規定有抵觸）。

用於汽車維修的扳手圖樣、用於菜館服務的廚師帽子圖樣、用於酒類的一串葡萄圖樣、用於旅館服務或白蘭地酒的星星圖樣，都是在有關行業已確立的做法中慣用的圖樣。但是，在“馬爹利”白蘭地酒標籤上的五顆星，由於有“馬爹利”這個具顯著性的字詞，因此不納入該條文的涵蓋範圍。

“NETWORK”、“NET”、“WEB”、“CYBER”、“LINK”、“TELECOM”等，都是在有關行業現行的語言中已成為慣用字眼的例子。

第二點要注意的是，該條文所用字眼的時態是現在完成式：“……已成為……”。另一點要注意的，是“現行的”一詞在“……在現行的語言中……慣用……”一句中的用法，這些字詞結合起來，排除了該標記將來會否成為慣用標記的猜測。該標記必須具有已確立的涵義。

條例第 11(1)(d)條所指的不得註冊的標誌，並非只限於在申請註冊中貨品或服務所屬行業的慣用標誌。根

據該條文，常用於廣告或用以吸引顧客購買產品的字眼，一般不得註冊。

有關例子包括“MACHO”、“BREAKTHROUGH”、“PASSION”、“ENVY”、“AROUSE”、“REVOLUTIONARY”、“SERIOUS”。這些標誌與有關貨品或服務的特性無關（在條例第 11(1)(c)條的涵蓋範圍內），而是與通過擁有該等貨品或使用該等服務看來可得到的利益有關。

然而，要留意的是，某些標誌只在特定範疇內慣用。舉例說，“NETWORK”一字絕對不可註冊為電腦軟件的商標，但如註冊為衣服的商標，我們不會提出異議。

某標誌在條例第 11(1)(d)條的涵蓋範圍內，並不表示我們必定會提出異議。我們唯一要驗證的是，該標誌能否用作識別貨品或服務的來源。

## 條例第 11(2)條 - 具有顯著性

凡根據條例第 11(1)(b)條(欠缺顯著特性)、第 11(1)(c)條(描述性質的商標)或第 11(1)(d)條(一般性質的商標)而被拒絕註冊的商標，如申請人提出證據令處長信納該商標在註冊申請日期前已因付諸使用而實際上具有顯著特性，則該商標可獲接納註冊。有關商標因付諸使用而具有的顯著性，必須在註冊申請日期前已存在。商標將會由於標記擁有人的任何廣告或宣傳而令它取得顯著性的可能性，則不獲考慮。

條例第 11(2)條並不涵蓋根據條例第 11(1)(a)條而不得註冊的標誌，即那些不能識別來源的標誌。因此，該等標誌必須已具假設性的識別來源的能力，然後才可根據條例第 11(1)(b)、(c)或(d)條提出異議，而該異議亦可藉標誌的使用予以推翻。條例第 11(2)條亦不涵蓋根據條例第 11(3)條被拒絕註冊的標誌，或根據條例第 11(4)、11(5)、11(6)或 11(7)條被拒絕註冊的商標。

有關證據的目的，是要證明儘管該商標可遭受異議，但在申請註冊前，該商標事實上已被公眾識別與某商戶的貨品或服務有關連。這就是“顯著特性”的意思。

舉例說，如“Premier”用作行李箱的商標，可根據條例第 11(1)(c)條（純粹指明質素）及第 11(1)(b)條（欠缺顯著特性）提出異議，但據業內的證據顯示，該詞語可識別某家製造商所製造的行李箱。

某些商標表面看來可能根本沒有指明貨品或服務的來源，有關例子包括容器的形狀（“益力多”瓶）、口號（“真材實料 (the real thing)”）或讚美的字眼（“樂事 (Treat)”）。為推翻對這類標記的異議而提交的證據須顯示公眾在看到或聽到有關標記時，會識別它與某企業的產品有關連。如能提交證據，證明該企業如何致力讓公眾認識到該標誌能夠顯示貨品或服務來源，猶如品牌名稱（例如“益力多”、“可口可樂”、“銀匙 (Silver Spoon) 等”）一樣，則極有幫助。僅證明該標記已被廣泛使用或廣為宣傳的證據，可能不符合在證明極具描述性或普通的標記具有“顯

著特性”方面的要求，因而須提出進一步證據證明標記獲公眾或業界認同。

提交的證據應能就下列問題給予肯定答案：

- 該商標曾否用作商標？
- 申請人曾否把該商標當作商標進行宣傳？
- 有關證據是否顯示，該商標確實在市場上用作來源的徵示？
- 該商標的基本涵義是否已被蓋過，因此該商標現已代表申請人的貨品或服務？
- 有關證據整體上是否顯示，該商標的確能夠識別申請人的貨品或服務？

如需證明某個描述性質或普通商標實際上具有顯著性的證據是來自市場調查或商業證據，則只有在申請註冊前取得的證據才會被考慮。提出異議後取得的任何市場調查證據，須證明有關商標符合在申請日期前已獲承認為來源的徵示這個要求。



根據條例第 11(1)(b)、(c)或(d)條可能不予註冊的下列各類標記，如有證據證明其顯著性，可獲考慮註冊：

- 常用姓氏及個人姓名
- 字母及數字
- 描述性文字
- 拼寫錯誤的描述性文字
- 地理地方的名稱
- 描述性的外國文字
- 描述性圖樣(並非業內常用)
- 代表貨品或其包裝或容器形狀的立體形狀
- 顏色組合
- 聲音及氣味

該標記是否具有顯著特性，取決於其顯著程度，而舉證責任則在於申請人。只證明該標記被廣泛使用未必足夠。以“樂事(TREAT)”這個標記為例，有關貨品銷量可觀的證據對註冊申請並無幫助。

關於該標記宣傳費用的證據，可能不足以證明該標記確實具有顯著性。舉例說，一些最令人難忘的電視廣告只因其娛樂價值，而非因發出廣告的商戶而令人難忘。

使用標記的期間並無規定，但可以五年作為基準。標記曾在一段較短期間內廣泛使用，或許已足以符合要求，但標記在註冊申請日期前使用少於兩年，則不大可能被視為足以符合要求。此外，標記應獲持續使用，儘管有關貨品在標記中斷使用後銷量仍然可觀可能亦足以證明該標記在中斷使用前所具有的顯著性仍然存在。

標記的使用必須與申請註冊的標記有關。如某標記經常與另一標記一同出現，便會令人懷疑該標記單獨出現時是否具顯著性，舉例說，“樂事(TREAT)”經常

伴隨已確立的標記“銀匙(SILVER SPOON)”一同出現。不過，如另外的事物是附屬性質，例如屬背景或裝飾圖樣，則該標記本身仍可能具有顯著性。

如申請註冊的字體與實際使用的不同，便須審慎考慮。該變體是否符合一系列標記的條件？如不符合，該變體的使用便不能證明它實際上具顯著性。

標記的使用亦須與尋求保護的貨品或服務有關。如證據顯示該標記只應用於某些類別的貨品或服務，申請人必須作出修訂，把標記沒有被顯示及實際上具顯著性的該等貨品或服務刪除。如證據顯示該標記用於某個一般性詞語(例如文具)所涵蓋的一系列貨品，則可在若干程度上作彈性處理。

申請註冊的商標的某個變體(該變體不符合一系列標記的條件)已事先註冊，或該商標已就不同貨品或服務事先註冊，對該商標的註冊申請都沒有幫助。

商標的使用證據須由申請人提出，如提出證據者並非申請人，則必須說明與申請人的聯繫(例如分銷商等)。

評核標記的顯著特性時，可考慮以下各項：

- 使用該標記的貨品或服務的市場佔有率；
- 該標記在使用上的頻密程度、地理覆蓋範圍及長期使用情況；
- 該標記擁有人在宣傳標記方面投資的款額、因該標記而識別出有關貨品是源自某個擁有人的人數；以及
- 工商總會或其他行業及專業組織的陳述。

我們也會考慮海外宣傳的連鎖效應。我們並會考慮該標記本身的特點，包括標記是否具有對貨品或服務作出描述的要素。標記的描述性越強，越有可能同樣適用於其他商戶的貨品。如該標記與已確立的商標並用，我們也需要考慮該標記本身會否獲承認為商標。

評核標記的顯著特性時，也必須參考尋求保護的特定貨品或服務，並從已掌握相關資料、具合理觀察力和相當審慎的貨品購買者的角度審視。一般顧客通常從整體角度觀看一個標記，而不會分析其各項細節。顧

客所注意的範圍，亦可能會因有關貨品或服務的類別而改變。雖然註冊申請並無列明有關標誌在使用方法上的限制，但我們應注意在正常和公平的貿易情況下，有關貨品或服務的一般使用者可能遇到的各種市場推廣方法及慣例。

如我們基於上述因素作出結論，認為相關類別人士或至少其中大部分人士，會因該商標而把有關貨品識別為源自某企業，我們便會裁定該商標已符合條例第11(2)條所載有關註冊該商標的規定。

“公平延展”的概念，並沒有納入新法例之內。條例第11(2)條提述的是：因“它”（即申請註冊的標記）被付諸使用而具有顯著特性。如證明已付諸使用的標記可視為“一系列”的標記，即申請註冊的標記是小寫而付諸使用的標記是大寫，則可在某程度上彈性處理。但是，如證明已付諸使用的標記是一種不符合“一系列”標記條件的變體，即使該變體已註冊，也不獲考慮。同樣地，“一系列”的標記已付諸使用或標記的變體已就不同貨品而註冊，都不能證明申請註冊的標記具顯著性。

申請人可撤銷並重新提交證據，或採用為在先商標提交的證據，以協助證明標記具顯著性。

在處長席前所有有關商標的法律程序中提交證據的方式，受規則第 79 條規管。該條文述明這須採用法定聲明或誓章提交證據。規則第 80 條規管製備和簽署這些文件的方式。

載於本章後部的表格，可供對法定聲明或誓章的手續一無所知或所知不多的申請人參考。表格上載列的條文，是根據條例第 11(2)條提交的大多數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。提交只包含所載列條文的證據，並不保證有關標記會因具有顯著性而獲接納註冊。

如某標記因使用證據而獲接納註冊，在根據條例第 43 條在《香港知識產權公報》公布的申請詳情中會包括“因付諸使用而具有顯著性，故根據條例第 11(2)條獲接納註冊”的字句。

如某標記因使用證據(包括商業或意見調查證據)而獲接納註冊，在根據條例第 43 條在《香港知識產權公

報》公布的申請詳情中會包括“因付諸使用及商業(或意見調查)證據而具有顯著性，故獲接納註冊”的字句。

### 條例第 11(3)條 - 參閱 《形狀商標》 一章

### 條例第 11(4)(a)條 - 違反廣為接受的道德原則的標記

條例第 11(4)(a)條與《1994年英國商標法令》有所不同，前者略去了“違反公共政策”的字眼。一如條例第 11 條各款，處長的決定在於作出判決，而非行使酌情權 - 見 *Ghazilian's Trade Mark Appln* (“*TINY PENIS*”)[2001]RPC 654 一案。

每宗個案必須按本身的實際情況決定。只是令人厭惡的行為，有別於足以令人憤慨、或可能嚴重損害現有的宗教、家庭或社會價值而足以令人責難的行為。憤慨或責難須來自公眾當中身分可予辨識的某一類人，

而公眾當中小部分人有較大程度的憤慨或責難，以及公眾當中較大部分人有較小程度的憤慨或責難，同樣足以證明有關事宜。

我們採取的方式，是援引思想正確的公眾人士的觀念。一名思想正確的公眾人士本身可能並不感到憤慨，但卻能客觀評核有關標記是否刻意在相關類別的公眾人士當中引起“憤慨”或“責難”。有關事宜必須客觀處理。審查主任本身是否認為該標記不可接受並不重要。條例第 11(4)(a)條亦與政治正確性無關，而是與道德原則有關。

### **條例第 11(4)(b)條 - 相當可能會欺騙公眾的標記**

與香港法例第 43 章第 12(1)條不同，條例第 11(4)(b)條並非關乎未經註冊的在先商標或假冒行為可能引致的欺騙公眾情況。這種欺騙情況的補救方法，已在條例第 12(5)(a)條載明，並只可在反對註冊的法律程序中提出。



申請人如接受某項限制，便可消除可能出現的欺騙情況。儘管《商標規則》第 10 條規定任何限制均須在申請內載明，但規則第 23(b)條則容許修訂申請以加入限制。另一種消除任何可能出現的欺騙情況的方法，是根據條例第 46(3)(a)條申請修訂，以限制該申請所涵蓋的貨品或服務。

可能導致在本款下提出異議的欺騙種類，在本款中未有定義。這等欺騙顯然包括令人有不能實現的期望（考慮到貨品或服務說明的內容）的標記。如標記使用的字眼或圖樣，使人聯想到有關貨品是在某個以該種貨品的品質馳名的地方製造，但有關貨品實際上卻在別處製造，我們可提出異議。貨品的成分（如使用的材料對顧客決定是否購買該貨品有重要影響）、購買或贊許貨品或服務的暗示、貨品或服務具環保效益的暗示（只要這種質素與貨品或服務相關），均屬類似的例子。

使用“相當可能會欺騙公眾”的字眼，表示必須有真正欺騙的可能性出現，而非只是有想像中欺騙的可能性出現。使用“公眾”的字眼，表示必須對有關行業

的性質及其顧客作特別的考慮。舉例說，“青春的光輝 (Youth Glow)”一詞用於化粧品，不會令年長顧客真正期望在使用該貨品後會重現年輕時肌膚的光澤。然而，如某標記看來是一所大學的名稱，而該機構卻並無頒授任何認可資格，則該標記可能有欺騙成分，因為“大學”是一家有權頒授學士及以上學位的高等教育院校(柯林斯英語詞典)。

我們須對第34類貨品下煙草製品的商標申請作特別考慮，並可能以下列理由拒絕其申請：有關標記失實、誤導、具欺騙性或可能令人對煙草製品的特性、對健康的影響、危害或釋放物產生錯誤印象，包括直接或間接產生某一煙草製品比其他煙草製品造成較少危害的虛假印象的任何詞語、描述、圖形或任何其他標誌，當中可能包括“low tar”、“light”、“ultra-light”或“mild”等詞語。

與條例第11(1)(b)至(d)條不同的是，條例第11(4)(b)條雖然並無明確的保留條文，但如有證據證明標記實際上具顯著性時，則原則上沒有理由不加考慮證據，以證實該商標因付諸使用，已蓋過有關字眼的基本涵

義，而該商標現已被相關的公眾人士視為有關字眼的基本涵義。

## 條例第 11(5)(a)條 - 由於任何法律遭禁止在香港使用

與條例第 11(4)(b)條一樣，本款無意涵蓋假冒情況、或與註冊外觀設計或版權的在先權利有抵觸的情況，因為條例第 12(5)條已明確地為這些權利提供保護。如使用建議的商標會構成《商品說明條例》所指的罪行，我們便會援引該款。

“任何法律”的字眼，把範圍延展至成文法以外，儘管在普通法當中，看來沒有任何一方面會受這項禁制影響。

## 條例第 11(5)(b)條 - 不真誠

條例不再列出可根據所有權而提出反對的具體理由。就在先商標或在先權利擁有權作出的聲稱，現由條例第 12 條所涵蓋。但是，條例第 12 條對在先權利提供的保護，只限於假冒法所禁止的使用在後商標的情況。這未必能夠為所有個案提供足夠的補救方法。因此，明知某標記屬他人所有而就其申請註冊，可構成不真誠的行為。在審查商標註冊申請時，我們可能需要在互聯網上進行檢索，以確定有關商標是否具顯著性而可予註冊。假如互聯網檢索結果顯示申請人試圖就屬於他人的商標申請註冊，我們會質疑他的申請是否不真誠地提出，並要求他提供所涉商標擁有人的書面認可。

我們有理由根據條例第 11(5)(b)條提出異議的情況包括：

- *先行佔用* - 如申請人知道某標記曾在海外使用，並知道該標記的擁有人擬在香港營業。申請人無須與擁有人有受信關係，雖然這是顯示申請人不

真誠的一個因素－見 DAAWAT Trade Mark[2002]

RPC 297 一案。

- **沒有意圖使用** - 此處涉及的不真誠情況，是申請人並無誠實意圖使用該標記，但卻（按照條例第38(3)條的規定）在申請表格上證明有此誠實意圖 - 見 DEMON ALE Trade Mark[2000]RPC 345 一案。如申請人無意擁有該標記的註冊申請所涉及的服務，有關申請可基於相同理由而被視為不真誠 - 見 MICKEY DEES (Nightclub) Trade Mark[1998]RPC 359 一案。
- 如在未得某知名人士同意的情況下，在標記中採用其姓名或肖像。

### **條例第 11(6)條 - 國旗、國徽及區旗、區徽**

本款禁止由國旗、國徽及區旗、區徽構成或載有國旗、國徽及區旗、區徽的標誌註冊。

本款必須與《國旗及國徽條例》(第 2401 章)及《區旗及區徽條例》(第 2602 章)一併理解。

### 條例第 11(7)條

本款禁止世界貿易組織成員國的國徽或國際組織的徽章註冊。

本款必須與條例第 64 及 65 條一併理解。

\*\*\*

## 法定聲明格式樣本

有關《商標條例》

(第 559 章)

以 [申請人] 的名義

在香港為第 [#] 類商

標

[商標] 註冊而提出的

商標註冊申請第 [#]

號

及

有關《宣誓及聲明條

例》

(第 11 章)

## 法定聲明

本人 [宣誓人] 現居於 [住址]，謹以至誠鄭重聲明：

1. 本人是位於 [地址] 的 [申請人] (即是項申請的申請人) 的 [身分或職位]。
2. 本人與申請人已建立聯繫 [#] 年，並自 [年份] 起擔任現時職位。
3. 本人可自由查閱申請人所保存關乎其商標及商標使用者的記錄。本聲明所載的事實，均屬本人所了解的情況或來自申請人所保存的記錄，而本人已獲申請人妥為授權代其作出此聲明。
4. 申請人於 [年份及月份] 在香港首次使用上述商標 [商標]。 [請說明申請人是否自此持續在香港使用該商標。]
5. 該商標在香港曾用於下列貨品 / 服務，其首次使用日期如下：

類別 [#]： [貨品 / 服務的描述] 在 [年份] 年首次使用

類別 [#]： [貨品 / 服務的描述] 在 [年份] 年首次使用



6. [證物的描述], 現向本人出示和展示, 並標識為  
“ 證物 ### ”。

[提交作為證物的樣本、目錄及其他印刷品。該  
等證物須顯示該商標曾使用於上述每一類貨品及  
服務, 而所顯示的商標須與是項申請中的商標完  
全一樣。]

7. 在申請日期前的五年內, 申請人在香港出售上述  
貨品 / 服務的銷售額如下:

類別 [#]

一九 ... 年 ... 元

一九 ... 年 ... 元

二零 ... 年 ... 元

二零 ... 年 ... 元

二零 ... 年 ... 元

類別 [#]

一九 ... 年 ... 元

一九 … … 年 … … 元

二零 … … 年 … … 元

二零 … … 年 … … 元

二零 … … 年 … … 元

8. [證物的描述], 現向本人出示和展示, 並標識為  
“ 證物 ### ”。

[提交作為證物的發票]

9. 在申請日期前的五年內, 申請人在香港推銷上述  
貨品 / 服務的開支總額如下:

一九 … … 年 … … 元

一九 … … 年 … … 元

二零 … … 年 … … 元

二零 … … 年 … … 元

二零 … … 年 … … 元

申請人通過在 [傳播媒介的描述] 刊登 / 播放廣  
告, 推銷上述貨品 / 服務。 [任何其他推銷方法]

10. [證物的描述]，現向本人出示和展示，並標識為  
“ 證物 ### ”。

[提交作為證物的廣告樣本。該樣本須顯示該商  
標如何用於推銷上述貨品 / 服務。]

11. [其他相關資料]

本人謹憑藉《宣誓及聲明條例》衷誠作出此項鄭重聲  
明，並確信其為真確無訛。

[聲明人簽署及姓名]

此項聲明於 [ 年 月 日 ] 在 [ … … ] 作出。

在本人面前作出：

[簽署及職銜，即：太平紳士 / 公證人 / 監誓員。]

## 法定聲明示例

有關《商標條例》

(第 559 章)

以 ABC 有限公司的名  
義

在香港為第 7 及 8 類  
商標

“ FASMOW ” 註冊而  
提出的

商標註冊申請第  
987654321 號

及

有關《宣誓及聲明條  
例》

(第 11 章)

## 法定聲明

本人毛大文現居於香港中環都爹利街 99 號 5 樓，謹以至誠鄭重聲明：

1. 本人是位於香港中環都爹利街 99 號 5 樓的 ABC 有限公司(即是項申請的申請人)的董事總經理兼行政總裁。
2. 本人與申請人已建立聯繫 20 年，並自一九九六年起擔任現時職位。
3. 本人可自由查閱申請人所保存關乎其商標及商標使用者的記錄。本聲明所載的事實均屬本人所了解的情況或來自申請人所保存的記錄，而本人已獲申請人妥為授權代其作出此聲明。
4. 上述商標“ FASMOW” (下稱“ 該商標” )由字母“ FAS” 及“ MOW” 組合而成，於一九九五年四月由申請人獨自首創。該等字母源自申請人的產品設計經理蘇 亞先生(F. A. So)及本人(Thomas Mow)的名字，我們都是申請人於一九九五年所研

製的新一系列剪草機的設計師。申請人於一九九六年提交的僱主報稅表，載有蘇先生及本人的名字，該報稅表的摘錄現向本人出示和展示，並標識為“證物 A”。

該商標是在申請人對所引述的在先商標第 403922333 號不知情的情況下，誠實地設計的。

5. 申請人於一九九五年七月在香港首次使用該商標，並此後持續在香港使用。

6. 該商標在香港曾用於下列貨品，其首次使用日期如下：

第 7 類： 剪草機和剪草機零件及配件

在一九九五年首次使用

第 8 類： 剪草用的手動工具及器具（以人手操作）

在一九九六年首次使用

7. 註明印製年份為一九九八年、一九九九年、二零零零年、二零零一年及二零零二年的目錄，現向

本人出示和展示，並標識為“證物 B”。該等目錄顯示印有該商標的剪草機。

8. 註明印製年份為一九九八年、一九九九年、二零零零年、二零零一年及二零零二年的目錄，現向本人出示和展示，並標識為“證物 C”。該等目錄顯示印有該商標的手動剪草工具。

9. 在申請日期前的五年內，申請人在香港出售印有該商標的貨品的銷售額如下：

|        | 第 7 類貨品 (港幣) | 第 8 類貨品 (港幣) |
|--------|--------------|--------------|
| 1998 年 | 7,467,200 元  | 1,825,600 元  |
| 1999 年 | 9,355,400 元  | 1,701,570 元  |
| 2000 年 | 12,305,600 元 | 2,350,850 元  |
| 2001 年 | 11,467,200 元 | 2,762,300 元  |
| 2002 年 | 13,255,700 元 | 3,854,250 元  |

10. 使用該商標的剪草機在一九九八年至二零零二年期間的銷售發票副本，現向本人出示和展示，並標識為“證物 D”。

11. 使用該商標的手動剪草工具在一九九八年至二零零二年期間的銷售發票副本，現向本人出示和展示，並標識為“證物 E”。

12. 在申請日期前的五年內，申請人在香港推銷上述貨品的開支總額如下：

|        |             |
|--------|-------------|
| 1998 年 | 515,600 元   |
| 1999 年 | 521,870 元   |
| 2000 年 | 801,420 元   |
| 2001 年 | 1,100,250 元 |
| 2002 年 | 1,501,300 元 |

申請人通過在雜誌（《剪草機月刊》及《香港園藝通訊》）及 DTV 電視台刊登和播放廣告，以及向零售商及準顧客派發印刷品，推銷上述貨品。



13. 申請人於一九九八年六月、一九九九年六月、二零零零年八月、二零零一年七月及二零零二年八月，就上述第 7 類貨品在《剪草機月刊》及《香港園藝通訊》刊登的廣告的副本，現向本人出示和展示，並標識為“證物 F”。
14. 申請人於一九九八年八月、一九九九年七月、二零零零年八月、二零零一年九月及二零零二年八月，就上述第 8 類貨品在《剪草機月刊》及《香港園藝通訊》刊登的廣告的副本，現向本人出示和展示，並標識為“證物 G”。
15. 本人真誠地相信，由於申請人使用商標“FASMOW”，令該商標廣為市民大眾及香港的剪草機及手動剪草工具買家及用家所認識；本人也真誠地相信，該商標與 ABC 有限公司有獨特聯繫，並將 ABC 有限公司所出售的剪草機及手動剪草工具與其他公司的貨品作出識別。

本人謹憑藉《宣誓及聲明條例》衷誠作出此項鄭重聲明，並確信其為真確無訛。

(簽署) 毛大文

此項聲明於二零零三年四月三十日在香港中環作出。

在本人面前作出：

香港特別行政區律師：(簽署) 王美美

附隨法定聲明的  
證物記錄示例

有關《商標條例》

(第 559 章)

以 ABC 有限公司的名  
義

在香港為第 7 及 8 類  
商標

“ FASMOW ” 註冊而  
提出的

商標註冊申請第  
987654321 號

及

有關《宣誓及聲明條  
例》

(第 11 章)

這是毛大文於二零零三年四月三十日作出的法定聲明  
所提到標識為“證物 A”的證物。

在本人面前提交：

香港特別行政區律師：（簽署） 王美美