

防禦商標

法例第 559 章保留了有關防禦商標的規定。防禦商標也可根據法例第 43 章(參閱第 55 至 57 條)註冊。

條例第 60 條訂明防禦商標的註冊條件。凡：

- 申請人已就某些貨品或服務將同一標記註冊為商標；
- 該標記就某些貨品或服務註冊，而該標記就所有或任何該等貨品或服務使用頻密至變得極為馳名於香港；以及
- 該商標擁有人以外的人士就其他貨品或服務使用該註冊標記，即相當可能會減損其就首述的貨品及服務所具有的顯著特性；

則縱使沒有打算就任何或所有該等其他貨品或服務使用該標記，該標記仍可就該等貨品或服務而註冊為防禦商標。

新法例放寬了可註冊為防禦商標的標記種類。根據法例第 43 章第 55 條，只有新創字或圖樣或它們的組合才可註冊為防禦商標。現行條例已不設這項限制。

何謂“極為馳名於香港”，須按各別個案而釐定。要證明某標記“極為馳名於香港”，通常須具備非常充分的使用證據。以上三項條件均須分別得到確立。

舉例來說，以下標記已註冊為防禦商標：

- 第 6、8、10、12、13、14、15、18、21、22、23、24、26、27、29、31、32、33 及 34 類的“蜆殼圖樣”



- 第 2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、15、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29 及 30 類的“SONY”

SONY

相對於條例載列一系列決定何謂馳名商標的因素(附表 2)，條例第 60 條所載有關防禦商標的驗證所採用的標準較高，因它規定有關標記必須在可註冊為防禦商標前“極為馳名於香港”。

如申請人擬將某標記註冊為防禦商標，需以法定聲明或誓章的方式提交證據，以證明認有關該標記已極為馳名於香港的聲稱屬實。

申請規定

《商標規則》第 99 條及第 2 部所載的申請規定(視何者適用而定)詳列如下：

- 防禦商標註冊申請必須提交指明表格(表格 T2 及 T2A)。申請人必須在申請表格上表明該項申請是要求將標記註冊為防禦商標。

■ 申請人必須於申請日期後的 9 個月內提交以下資料：

(a) 列出申請人賴以支持其申請的事實的全部詳情，並經由申請人或其他獲處長為此目的而批准的人作出的法定聲明或誓章核實的個案陳述；以及

(b) 該申請人欲援引以支持該項申請的證據(如有的話)。

■ 如申請人沒有在指明限期內提交法定聲明或誓章，則處長會將該項申請視為已被放棄。

■ 不論是在處長提出要求後或是在其他情況下，申請人可在處長容許的時間內，提交他欲援引以支持該項申請的其他證據。

審查防禦商標

防禦商標註冊申請的審查程序與普通商標的註冊申請相同(請參閱《審查申請》一章)。不過，處長只會在申請人提交法定聲明或誓章後，才根據規則第 13 條發出其意見。

如申請人提交的證據不夠充分，即使仍未根據規則第 13(1)條發出處長的意見，我們也可要求申請人按照規則第 99(4)條提交進一步的證據。我們可指明申請人須在某段時限內提交有關證據，該段時限可根據規則第 94(1)(b)條延展。

根據條例第 60(5)條，申請防禦商標註冊的人必須已在香港就同一商標註冊。除非有該項事先註冊，否則有關防禦商標的註冊申請將被拒絕。

某商標如已就某些貨品或服務註冊為防禦商標，該商標其後也可就同一貨品或服務，以該註冊商標擁有人的名義註冊(但非註冊為防禦商標)。

某商標如已就某些貨品或服務以申請人的名義註冊(但非註冊為防禦商標)，該商標也可就該等貨品或服務註冊為防禦商標。

反對註冊

普通商標的反對程序也適用於防禦商標(見《反對註冊》一章)。

撤銷防禦商標

條例第 60(6)條訂明撤銷已註冊防禦商標的唯一理由。

由於註冊防禦商標無須由擁有人使用，條例第 38(3)條、第 52(2)(a)、(b)及(c)條，以及條例中任何其他與第 60 條不一致的條文，並不適用於防禦商標。

* * *