

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：

- 將有關商標註冊的要求(條例第 38(2)(a)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)(b)條)；
- (如申請人尋求將該商標就某些貨品或服務註冊)有關貨品或服務的陳述(條例第 38(2)(c)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)(d)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：



有關申請的提交日期應編定為 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)。

申請如符合以上所有條件，便會獲編定提交日期(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 及 T2A(如適用)提交(條例第 38(1)條；規則第 6(1)條)？
- 申請人是否已繳付訂明的費用(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)？

如說明一欄只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)？

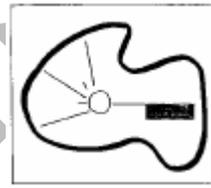
在商標註冊申請符合條例第 39(1)條的規定並獲編定提交日期後，如申請人要求為商標的圖示更換一個宣稱為“更清

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

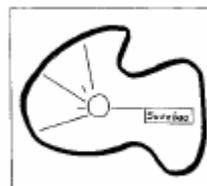
連同下列“圖示”一併提交的申請：



申請的提交日期編定為 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(表格 T2 空格 6；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。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)(e)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。

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。

我們為申請編定提交日期後(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。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)、2(e)、(3)、(4)或(5)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／名稱

由於申請人的姓名／名稱於提交申請後便不能更改(除非是轉讓)，因此申請人必須小心填寫其姓名／名稱。

如果申請人是一家由一人或多人組成的公司，或為其他非註冊組織，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／名稱。(參閱《註冊商標及申請的轉讓》一章的獨資和合夥經營和非註冊組織)。

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”的定義，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)(d)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以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 *Checkpoint Security Services Ltd's Application* (英國商標註冊處，1999 年 6 月 7 日)一案中，由於全息圖不能以有限數目的照片代表，有關的註冊申請被拒絕。

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，由於會引申出無窮類型的標記，因此不獲接納。

顏色

以條例第 38(2)(d)條的條文而言，僅指某商標是“綠色”而沒有顯示該種顏色的樣本，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

在 *John Lewis of Hungerford Ltd's Trade Mark Application* [2001] RPC 575 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描述，即顯示該商標的描述並不充分。獲委任人御用大律師 Geoffrey Hobbs 於上訴時，否決以一個“電子鼻”所嗅到的氣味的圖象分析為商標，因為查閱註冊紀錄冊的人對該圖像分析難以掌握。至於“玉桂的氣味、香味或精華”等字眼亦欠準確，因為某種香氣是否為“玉桂的氣味、香味或精華”是主觀決定，而每個人的不同觀點，亦同樣可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)(d)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，2005 年 10 月 27 日)一案中，有關“成熟草莓氣味”的描述被裁定有欠清晰準確。目前並無公認的國際氣味分類，如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，均欠準確清晰，因此無法確定所尋求的保護範圍。純粹一串樂音(例如 E、D#、E、D#、E、B、D、C、A)不能確定音高和音長，而音高和音長都是表達旋律的重要元素，故此不符合清晰、準確及獨立完整的規定。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 #、b)，才符合藉書寫或繪圖方式表述的規定。

* * *