

同意、誠實的同時使用及 其他特殊情況

新法例的應用

凡根據條例第 12 條所載的相對理由而提出的異議，即是指申請註冊的標記與在先商標有所牴觸，或是不公平地利用在先商標或對其造成損害，則同意、誠實的同時使用情況或其他特殊情況，可用作推翻該異議（條例第 12(8)及 13(1)條）。

“在先商標”是指某些已註冊標記或已申請註冊標記，而該標記具有較早的申請日期或優先權日期，或是在提交申請當日，該標記已享有聲譽（相對於已設有業務或實際使用）而馳名香港（條例第 5(1)及(2)條）。在先商標在註冊期屆滿後的 1 年內，其失效的註冊仍可供引述（條例第 5(3)條）。

同意

凡根據條例第 12 條所載的相對理由而提出的異議，即是指申請註冊的標記與在先商標有所牴觸，或是不公平地利用在先商標或對其造成損害，只要獲得在先商標擁有人的同意，該異議便可被推翻（條例第 12(8)條）。事實上，獲得在先商標擁有人的同意即

可。縱使涉及相同或相類似的貨品或服務並且在同一市場上出售或提供，相同或相類似的商標也可因此而註冊。

審查聲稱已獲得在先商標擁有人同意的申請

審查聲稱已獲得在先商標擁有人同意的註冊申請時，須考慮下列因素：

- 在先商標擁有人是否已同意申請人在說明中列出的貨品或服務的範圍內使用及註冊有關標記（參閱 *Invicta* [1992] RPC 541 at 548 一案）？如該項同意只關乎其中某些貨品或服務，申請人須相應地修訂申請註冊標記的貨品或服務說明。如該項同意是屬概括性的，其中沒有提到任何貨品或服務，則我們可以假設該項同意關乎申請人的所有貨品及服務。
- 如在先商標擁有人同意有關標記的使用及註冊，這項同意在香港是否適用？
- 在先商標擁有人是否以書面表示同意並在同意書上簽署？如在先商標擁有人是一家公司，該同意書是否由獲授權人員代表公司簽署？簽署人的姓名及身分是否已在同意書上清楚註明？

- 提交的同意書是正本抑或是核證副本？
- 同意書有否明確地指出申請人的標記？只須指出該標記的申請註冊編號便已足夠。
- 是否屬於無條件的同意？

如申請人提交與在先商標擁有人達成的共存協議，以推翻根據條例第 12 條所載的相對理由而提出的異議，則我們會審查有關申請，如同審查聲稱已獲得在先商標擁有人同意的申請一樣。

經獲得在先商標擁有人的同意 / 基於共存協議而被接納的申請，在公布申請被接納時，須註明“按同意作出”的字眼及在先商標的註冊編號。

經獲得在先商標擁有人同意的申請的註冊

經獲得在先商標擁有人同意 / 基於共存協議而提出的申請，須在

註冊時於註冊紀錄冊加入下列批註：

“按同意作出 — [在先商標擁有人的姓名 / 名稱及在先商標的註冊編號]”。

誠實的同時使用情況

有關某標記應否基於誠實的同時使用情況而獲准註冊的問題，*Alex Pirie and Sons Limited' s Application* [1933] 50 RPC 147 at 159 一案載述了須考慮的事項，現綜述如下。這些事項並非巨細無遺，在行使酌情決定權時，“應考慮任何有關情況”（參閱 *Electrix* [1957] RPC 369 at 379 一案）。

按時間和數量界定的使用程度及營業範圍

在評估申請人標記的使用情況時，必須考慮該標記在香港的使用時間長短，以及按市場規模而言所涉貨品的銷量或服務營業額。舉例來說，如就成衣市場而言貨品的銷量較少，則須有長時間使用有關標記的證據。不過，如涉及的貨品是醫療專用外科器具，而使用有關標記的時間較短，則銷量較少也無礙申請。

因標記相似而可能引致混淆的程度，即很大程度上反映了對公眾不便的衡量

如標記極為相似，而涉及的貨品或服務又彼此相同，則會產生較嚴重的混淆。在這種情況中，必須具有有力的理據，來證明同時使用的情況。

不過，即使有關標記與其他標記極為相似，也不妨礙該標記基於誠實的同時使用而獲准註冊。誠實的同時使用的原則是：“些微有可能令人受騙的機會，並不對誠實的同時使用構成限制。顧名思義，處長可批准多於一名擁有人就同一貨品把同一商標或幾乎相同的商標註冊。這似乎顯示，即使標記之間容易產生混淆，法庭(及商標註冊處處長)也可以行使權力批准註冊”(參閱上文 *Alex Pirie and Sons Limited's Application* 一案及 *Bud* [1988] RPC 535 一案)。

同時使用所涉及的誠實問題

申請人必須誠實地使用其標記。

如申請人已長時間使用其標記，或在被引述標記的註冊申請日期前已開始使用，則可證明申請人已誠實地使用其標記。

另一方面，如申請人的標記抄襲自在先標記，或申請人明知而採用與在先標記相同或極相似的標記，但又未能提出合理的解釋，則可懷疑申請人是否誠實地使用其標記。參閱 *Parkington & Co Ltd' s Application* [1946] 63 RPC 171 及 *Cohen 訴 Fidler & Co* [1916] 33 PRC 129 兩案。

如申請人在使用其標記時，真誠相信其標記不會引致混淆，有關使用即屬於“誠實的”使用。參閱 “*Bali*” (No.2)[1978]FSR 193 一案。

有否證明引致混淆的事例

這問題通常不會在審查申請時出現，但卻可能在反對註冊的法律程序中出現。在該法律程序中，確曾引致混淆的證明，成為提出反對意見的根據。

“雖然應體諒商業使用者在舉證時會遇到困難”，但商業使用者沒有提出引致混淆的證明，“這不能視為無關重要”（參閱 *Alex Pirie and Sons Limited' s Application* [1932] 49 RPC 195 at 160 一案）。

標記註冊後可能引致的相對不便

要考慮的問題是：拒絕註冊對申請人造成的不便，會否較批准註冊對反對人造成的不便為大。通常這問題會在反對註冊的法律程序中出現，而不會在審查申請時遇到。

對申請人造成不便，往往是因為以下事實：如申請人已創業，其貨品或服務已應用了有關標記，並致力為該標記拓展聲譽，但卻不能藉着註冊保護該標記，還要面對被控侵犯註冊商標的風險，並可能會因無法再使用該標記而導致業務衰落。參閱 *Borsalini* [1993] 1 HKC 587 at 593 一案。案中反對人的標記“Borsalino”享譽全球，增加了對公眾造成不便的可能性。

審查誠實的同時使用個案的申請

審查誠實的同時使用個案的申請時，須考慮下列因素：

- 申請人有沒有提交法定聲明，證明在申請註冊之日前已在香港使用該標記達 5 年之久？5 年時間一般已屬足夠。參閱 *Granada* [1979] RPC 303 一案，在 2 年 10 個月內很大規模的使用已足以支持註冊申請。申請人必須在有關日期前，即申請註冊之日前，已開始使用有關標記(參閱 *Granada* [1979] RPC 303 at 312 一案)。

- 是否由申請人作出該法定聲明？如申請人是一家公司，則是否由該公司一位熟悉公司營業狀況的人員或僱員作出該法定聲明？
- 是否採用可接納的形式作出法定聲明(規則第 79 及 80 條)？
- 申請註冊標記的使用情況，或與申請註冊標記極相似的標記的使用情況，基本上是否涉及同一標記？手寫體英文字標記的使用情況，可以用作支持普通體或正楷大寫體英文字標記的註冊(例如“Logic”可以用作支持“Logic”或“LOGIC”的證據)。同樣，手寫體文字標記的使用情況，可以支持普通體文字標記的註冊。
- 該標記是否用於真正商業用途？銷售量或營業額是否可觀？申請人能否提供發票或審計帳目，以證明在有關時期內貨品的銷售情況或提供服務的情況？
- 該標記是否現正由申請人抑或其業務前任人使用？銷售發票是以申請人抑或其分銷商的名義發出？聲明內有否述明申請人／分銷商的關係？在聲明內提述該關係便已足夠。
- 該標記用於什麼產品或服務？如在貨品或服務說明中所載的產品或服務，與在先擁有人的貨品相同或相類似，申請人有否提出證據證明該標記用於這些產品或服務的情況？申

請人如只就部分貨品或服務使用該標記，則應相應修訂申請標記的貨品或服務說明。

- 如標記極為相似，涉及的貨品或服務又彼此相同，申請人更在較近期及在被引述標記申請註冊後才開始使用該標記，則申請人有否解釋至令人滿意為何採納該標記？
- 基於誠實的同時使用而接納的註冊申請，在《香港知識產權公報》公布時，應包括以下批註：

“與註冊／申請編號[#]誠實的同時使用；

申請人聲稱由[年份]起開始使用該標記”。

登記基於誠實的同時使用的註冊申請

在註冊紀錄冊內加入下列批註：

“與註冊／申請編號[#]誠實的同時使用；

申請人聲稱由[年份]起開始使用該標記”。

其他特殊情況

根據 *Holt & Co. (Leeds) Application* [1957]RPC 289 一案，所謂

“特殊情況”，是指“在註冊申請的事情上跟申請人有關的獨有

事實”。法庭認為：在引述標記使用及註冊前申請人已開始使用申請註冊的標記，即使並非無間斷地使用，也屬於支持註冊申請的“特殊情況”。

“特殊情況”可指當申請人使用該標記時，其使用可減低引致混淆的風險或可顯示遇到特別困難的情況。下列情況已被確認為“特殊情況”：申請人使用其標記的情況，不對註冊商標構成侵犯(參閱上文 Granada 一案)；在申請註冊標記的使用期間，在先標記因不予使用而面對從註冊紀錄冊中刪除的危機(參閱 Electrolux Ltd 訴 Electrix Ltd & Another [1953]70 RPC 127 at 133 一案)。

在 Budweiser Trade Marks [2000]RPC 906 一案，下列情況被裁定為“特殊情況”：基於與商標有關的理解上，顧客以某特定名稱提述某產品；案中各方在此之前的訴訟；案中不尋常的情況。

某些情況是否構成“特殊情況”，最終會取決於個別個案的所有有關事實，以及處長如何兼顧各方面因素酌情判決(參閱上文 Budweiser Trade Marks 一案及 Miss Elaine Trade Marks(2001年12月7日，香港商標註冊處)一案)。

登記基於特殊情況的註冊申請

在註冊紀錄冊加入下列批註：

“基於特殊情況批准註冊”。
