

## 聲稱具有優先權

### 新法例的應用

國際公約及協議規定香港須承認申請人享有的優先權(《巴黎公約》第4條及世界貿易組織《與貿易有關的知識產權協議》第2條)。

《商標條例》第41條落實香港須承擔的義務。申請人如已為某些貨品或服務在任何巴黎公約國或世貿成員國家、地區或地方提交商標註冊申請,則於6個月內在香​​港就當中任何或所有相同貨品或服務申請註冊同一商標時,可享有優先權(條例第41(1)條)。

申請人如在該6個月期間就同一商標於香港提出註冊申請,其提交公約申請或世貿申請的日期可稱為優先權日期。優先權日期是確定有關權利可享有優先權的日期(條例第41(2)(a)條),優先權日期至香港申請日期期間,第三方不可透過使用該商標而取得有關權利(條例第41(2)(b)條)。在優先權日期前取得的權利則不受影響。

與舊法例不同的地方是：優先權日期不再為商標註冊日期。根據新條例申請註冊的商標，其註冊日期為提交註冊申請當日。按新條例辦理的註冊，生效日期不會追溯至公約申請或世貿申請的日期(條例第 39 及 48 條)。

優先權源自首次的公約申請或世貿申請，而有關的 6 個月期限，則由提交首次申請的日期起計(條例第 41(1)、(2)、(5)及(6)條)。

## 優先權的運用

申請人須於申請註冊時聲稱具有優先權(規則第 9(1)條)。提交申請後，申請人不得修改註冊申請以聲稱具有優先權(條例第 46 條；規則第 23 條)。

除非可能有在先商標牴觸其申請(參閱《拒絕註冊的相對理由》一章)，否則申請人通常無須提交優先權證明書(規則第 9(3)條)。

如申請人聲稱其商標具有優先權，則本處可能會引述其商標，以反駁另一項較早提交但並無優先權的申請，或優先權日期屬較後的申請。不過，如較早提交的對立申請已公布詳情，則聲稱具有優先權的在後申請人，須運用其優先權反對較早提交的申請。

如申請人聲稱對較早提交並已註冊商標具有優先權，並提交妥當的優先權文件，本處不會引述該已註冊商標以反駁其申請(參閱條例第 5(1)(a)條有關“在先商標”的定義)。

## 審查申請的優先權聲稱

審查商標註冊申請的優先權聲稱時，須考慮下列因素：

- 在香港的註冊申請，是否在公約申請或世貿申請提交日期後 6 個月內提交(條例第 41(1)條)？
- 該項申請是否註明：
  - 所稱優先權的有關國家、地區或地方名稱；
  - 提交公約申請或世貿申請的日期；以及
  - 獲編配的申請編號？(規則第 9(1)條)。如申請人沒有在提交申請時註明優先權申請編號，本處會向他發出通知：見下文 *提交優先權申請編號的通知*。

至於涉及多類商標的註冊申請，而聲稱具有的優先權源自多於一項公約申請或世貿申請，並涵蓋不同貨品及服務，則可有多於一個優先權日期。

同樣，在一系列商標的註冊申請，申請人可因應該系列作出的個別商標註冊申請，聲稱具有多於一個優先權日期。

- 是否已在《商標條例》附表 1 所列的公約國家或世貿成員提交註冊申請，並據此作出該項優先權聲稱？有關聲稱所根據的註冊申請，是否相等於某公約國家或世貿成員的正規國家提交，例如歐洲聯盟商標註冊申請(條例第 41(3)條)？

## 提交優先權申請編號的通知

如申請人沒有就註冊申請提交優先權申請編號，本處會發出書面通知(規則第 9(2)條)。申請人必須在通知日期後的 3 個月內提交申請編號(規則第 9(4)條)，否則將喪失優先權利(規則第 9(4)條)。

## 提交優先權證明書的通知

如申請人可能須面對某在先商標的引述，本處會以書面通知他提交由註冊當局或其他主管當局發出的證明書，以證明或確定公約申請或世貿申請的詳情(規則第 9(3)條)。這項通知可於根據規則第 13(1)條發出有關處長意見的通知時發出，或於得知可能出現抵觸時發出。

申請人必須在通知日期後 3 個月內提交優先權證明書(規則第 9(4)條)。如有關證明書並非以中文或英文發出，申請人必須同時提交譯本(規則第 120 條)。如申請人不在 3 個月內提交證明書，則將喪失優先權利(規則第 9(4)條)。

## 審查優先權證明書

審查商標註冊申請的優先權文件時，須考慮下列因素：

- 註冊當局或其他主管當局發出的證明書，有否證明或確認：
  - 註冊當局的名稱；
  - 申請的提交日期；

- 申請編號；
  - 商標圖示；以及
  - 申請涵蓋的貨品或服務(規則第 9(3)條)？
- 如證明書並非以中文或英文發出，申請人是否已提供有關譯本(規則第 120 條)？
  - 註冊申請是否由公約申請或世貿申請的申請人或其所有權繼承人提出(條例第 41(8)條)？根據公約申請或世貿申請而聲稱具有的優先權的權利可獨立地轉讓(條例第 41(8)條)。如申請人就對立申請或註冊聲稱自己具有優先權，則須提交優先權轉讓書或該轉讓書的核證副本。
  - 申請註冊的商標，是否與公約申請或世貿申請的相同(條例第 41(1)條)？

在香港的申請中的商標圖示須與公約申請或世貿申請中的商標圖示相同。如公約或世貿申請涉及的商標為彩色商標，而在香港申請註冊的僅為黑白兩色，則有關的優先權聲稱將不獲接納；同樣，如在香港申請註冊的商標為彩色商標，而

公約或世貿申請則為黑白兩色，有關的優先權聲稱也不獲接納。如在公約申請或世貿申請中，一種或多於一種顏色為要素或特徵，申請人亦須在香港的申請中聲稱該種或該幾種顏色為商標的要素。

- 申請商標註冊的貨品或服務，是否與公約申請或世貿申請的相同(條例第 41(1)條)？

如在香港提出商標註冊申請的貨品 / 服務，有部分不在公約 / 世貿申請的貨品 / 服務範圍，申請人須把額外的貨品 / 服務剔除，或選擇把申請分開，只就於公約 / 世貿申請的範圍內的貨品 / 服務作出優先權聲稱。

## 註冊

聲稱具有優先權的日期會記錄在商標註冊紀錄冊上(規則第 29(1)(c)條)。

## 過渡條文

- 按照舊法例提交並轉換至新條例的註冊申請，將視作猶如在新條例生效當日提出(條例附表 5 第 11(3)條)。

- 已轉換的註冊申請，如聲稱具有的優先權是來自新條例生效前不多於 6 個月內提交的公約申請或世貿申請，則可保留優先權日期。
  
- 已轉換的註冊申請，如聲稱具有的優先權是來自新條例生效前超過 6 個月提交的公約申請或世貿申請，則轉換後會喪失優先權(條例附表 5 第 11(3)及 13 條)。

\* \* \*