

香港商標法修正通過 即將實施

左華美

以往國內廠商向香港政府申請商標註冊，時而會因其商標被認定不具顯著性而不得在A部註冊，且因其商標在港未有兩年以上之使用事實亦不得在B部註冊。此種情況造成國內商品銷港之阻礙，甚而導致國內廠商的損失。但此情況將於近日公告且即將實施之有關B部商標註冊規定的修正而有所改善。

目前香港政府已通過修正其商標法第十條有關B部註冊之規定，此次修正稱之為「1985商標（修正）法定第3號」（Trade Marks (Amendment) Ordinance No.3），此法業已進行公告並將於一九八六年九月一日起實施。

此次法條修正係引進英國現行商標法（英國商標法一九三八）對A、B部註冊判別之標準。即：合於A部註冊之商標

必須具有明顯的識別性（顯著性相當強），而合於B部註冊者則須具有識別的可能性（顯著性較弱）。經此修正後原先商標法第十條所列B部註冊商標必須在申請前於香港有兩年以上使用事實之規定將予刪除。然此項刪除之意是提供審查員在判斷商標是否合於B部註冊時有較自由的裁量權，必要時審查員依然可憑藉使用證據來判斷商標是否具有識別的可能性。

此次修正法實施日為一九八六年九月一日不得溯及既往，亦即一九八六年九月一日以前之申請案仍適用舊法；而一九八六年九月一日起之申請案方依修正法審理。為因應此項限制，商標申請人在此新舊法將改變的時刻宜採對自己有利的方法尋求商標之保護，茲提供下列方法以為參考：

1. 不得在A部註冊且使用未滿兩年以上亦不得於B部註冊之商標，特別是無需提供使用證據已在英國獲准B部註冊者，可於一九八六年九月一日以後重新提出申請案。

2. 未在英國申請或獲准且在香港被拒在A部註冊之商標，如申請時在香港使用未滿兩年而目前使用已達兩年以上者，可於一九八六年九月一日以前重提申請，以利用舊法依使用事實實在B部註冊之規定。

另外為配合前述修正，有關姓氏名A、B部註冊之實務亦隨之有所變更，此變更同樣地僅適用於一九八六年九月一日以後之申請案，其內容如下：

1. 含有其他周知含意姓氏之商標，若在相關地區電話簿上出現之次數未達五十次者可在A部註冊；未達一〇〇次者可在B部註冊。

2. 不含其他意義姓氏之商標，若在香港電話簿上出現之次數未達五次，同時在其他相關地區之電話簿上出現未達一五次者可於A部註冊；而在香港電話簿出現未達一五次且在其他相關地區電話簿上出現未達三〇次者可於B部註冊。

3. 所謂相關地區電話簿通常包括香港、倫敦、曼哈坦、昆士、洛杉磯、巴黎、羅馬、柏林等較大地區或城市。但依狀況不同，相關地區範圍將會隨之變動。如：類似日本姓氏之商標其調查範圍就將變為東京地區之電話簿。

4. 罕見但為著名姓氏（例：Kipling）之商標按理不得於A部註冊，但可能會被接受在B部註冊。

5. 除上列限制外之姓氏商標是否可註冊將視其顯著性證據而定。