

淺談香港商標異議制度

林幸芸

根據香港商標申請實務，商標經香港審查當局核准於要求顯著性較高之A部或顯著性較弱之B部註冊後，即須刊登於官方出版之商標公報上，進行為期二個月之公告程序，以供第三人提出異議。倘於公告期限內，該申請之商標未遭他人異議，則於公告期滿，繳納官方之商標發證費用後，即可取得註冊證。惟他人（以下稱為異議人）若對公告程序中之商標提出異議，則該申請案須經審查當局判決「異議不成立」且判決確定後，始可再繼續進行申請程序。茲將香港商標審查程序中之異議制度析述如后：

異議人部份：

異議人對公告程序中之商標提出異議時，須備妥下列文件：

(一) 異議通知書 (a Notice of Opposition)：須載明提出異議之理由。

(二) 使用宣誓書 (a Statutory Declaration)：提出據以異議商標之使用情形及證據，用以支持所呈提之異議理由。

再者，倘於某些必要之情況下，審查員亦會要求異議人再呈提進一步之使用宣誓書 (a further Statutory Declaration) 以對抗公告程序中商標申請人（以下簡稱被異議人）所陳述之使用事實及呈提之使用證據。

被異議人部份：

被異議人收到其商標被異議之通知後，亦可以呈提下述書狀來反駁異議。如針對異議人所提出之異議通知書 (a Notice of Opposition)。

可以提出異議答辯 (Counter-Statement) 來反駁該異議通知書。針對異議人所呈提之使用證明宣誓書 (a Statutory Declaration) ，可以呈提第一次之使用宣誓書 (a first Statutory Declaration) 來對抗異議人所呈提之使用宣誓書。倘異議人若提出進一步之使用宣誓書 (a further Statutory Declaration) ，則被異議人亦可以呈提隨後之使用宣誓書 (a Subsequent Declaration) 來答辯之。

俟異議人及被異議人將所有相關文件及使用證明呈提至香港商標當局後，審查員即會對此商標異議案件作成裁奪，判決「異議成立」或「異議不成立」。

依據香港商標法第二十條之規定，商標圖樣相同或近似他人已在香港地區獲准註冊之商標，且係使用於同一商品或同類商品者，不應准許其註冊。因此，已在香港地區申請並取得註冊之商標所有人得依該條之規定對後申請之近似商標提出異議。若審查員判定據以異議商標與被異議商標於外觀或讀音上相同或近似，則被異議人之商標將不得註冊。惟被異議人得根據同條但書之規定，主張「善意同時使用」(honest concurrent

use)。在此情形下，被異議人應檢附使用資料，俾由審查員及上訴法庭裁決是否於限制該被異議人商標之部份使用情形後，准許該商標之註冊。倘如是，二人以上以近似或相同之商標使用於同一商品或同類商品時，將可分別獲准註冊。

惟異議人據以異議之商標尚未於香港地區取得註冊時，得依據下列三情況之一，提出異議：

一、異議人於香港及世界其他各地使用據以異議商標，早於被異議人之使用被異議商標，且該據以異議商標已於香港及世界其他各地享有盛名。因此，被異議人若於同一商品或同類商品上使用外觀、讀音近似或相同異議人之商標，當會造成一般業界及大眾誤信被異議人所產製之商標產品，係為異議人所產製商品之一，致有誤認誤購之情事發生。職故，異議人即可據此事實向審查當局提出商標異議。

二、異議人於香港地區之使用據以異議商標雖未早於被異議人之使用被異議商標，或異議人據以異議之商標尚未於香港或世界其他地區享有盛名，於此情況下，倘被異議人之商標係以詐欺或其他不正當方式剽竊自異議人之商標，致消費大眾乍見之下誤以為該商標係為異議人所擁

有，而有誤認誤購之虞者。異議人即可據此向商標當局提出異議，阻止被異議商標之取得註冊。

三、被異議人申請註冊其商標，並非打算以通常使用商標之目的來使用其商標，而係以其他不法理由或違反道德之目的使用該商標，致乏法律保護之要件。

於前述一之情況，申請異議致勝之關鍵除主張二商標於外觀、讀音上之近似或相同外，應繫於異議人能證明該據以異議商標早已於香港及世界各地享有盛名。亦即倘異議人能呈提該異議商標於世界各地，尤其是香港地區之充分使用證明如發票、宣傳廣告資料、銷售證明等，且早於被異議商標於香港地區首次之使用日期，縱使據以異議商標尚未於香港地區獲准註冊，亦能阻止被異議商標之取得註冊。

於前述二之情況，異議人除說明創作據以異議商標之由來、出處、創作日期及第一次之使用日期外，並能呈提其他資料來證明被異議商標係仿製自異議人所擁有之商標，亦可阻止被異議商標之取得註冊。

於前述三之適用情形則較前述一、二為廣泛。舉例言之，香港商標法第十八條第一款有

所謂「註冊使用者 (registered user)」之規定，即商標申請人得於審查員允許之條件下載入第三人為註冊使用者，俾該第三人得使用其註冊之商標。依香港實務，該第三人（即註冊使用者）使用該註冊商標之行為，視為商標申請人之使用其商標。因此，一商標申請案如附隨註冊使用者之申請，而商標申請人無意自行使用其商標時，商標審查員應審視該申請人與註冊使用者之關連。若商標申請人依通常交易方式，對其商標之使用或對該註冊使用者之使用僅有些微甚或全無監督支配可言，此時，應確定該商標申請人並非真正之商標權人，並得對其註冊之商標提出異議，以排除該商標之註冊。

最後，關於申請異議之法定期限，若經異議人要求後，亦可延期三個月。再者，倘異議人或被異議人不滿香港商標當局對異議所作成之判決，亦有權上訴至法庭，要求進一步之裁奪。