

認為不合規定者（我國無實質審查之階段），則可依法提起複審請求，此與我國專利法規定公告中之專利案遭異議成立時，不服之一

方則依法必須提出訴願之申請，其救濟程序有其不同處。

淺談香港商標更正及撤銷制度

林幸芸

任何人因香港商標當局准許某商標註冊或遺漏某商標之登記或因某商標繼續存在註冊，而使其權利受到不法侵害者，皆可向商標當局或法院申請更正 (rectification) 商標局之錯誤。

冊商品或是再增列某些准許註冊之限制條件如限制該商標僅能於某些地區使用或將該商標由A部註冊轉入B部註冊等情形要求更正。

於申請更正時，須將該商標不應被准許註冊之原因或該商標不應繼續存在註冊之原因，諸如該商標本身即不具註冊性或於該商標註冊前即有其他相同或近似商標獲准註冊或使用該商標將會對其商標造成妨害或該商標違反註冊之條件等詳細列出。再者，申請更正時，並不須要針對該商標所有註冊情形要求全部撤銷，可僅針對某些註

惟在申請更正時應注意，香港商標申請實務中「不得爭執」原則與更正間之關係。依據香港實務，於A部獲准註冊之商標經註冊達七年後，即成為「不得爭執」(incontestable)，享有「無議論餘地」之權利，亦即大多數反對商標註冊之原因如本身不具有註冊性 (registrable) 或與其他商標近似造成混淆誤認等因素，於A部商標註冊滿七年後，即不可以再對之主張該商標之註冊

效力。設若該商標註冊之取得乃是由於詐欺或違反法律道德等規範，縱使該商標於A部註冊已逾七年，則不得享有前述所謂「不得爭執」、「無議論餘地」(incontestable)之權利，他人權利如因該商標之註冊或存在註冊致受到不法侵害時，仍可對之向商標局或法院提出撤銷，請求更正。

再者，任何權利受到不法侵害之關係人如有下述情形之一者，可向商標局或法院申請更正、要求撤銷某商標或禁止該商標於其部份商品之使用：

一、申請人申請時不伴隨誠實信用意圖申請註冊其商標，意即該商標獲准註冊後，該申請人並未於所申請之商品上使用此商標，或該商標移轉予將創立之公司或該商標係打算由註冊使用人(a registered user)使用，而於撤銷人申請更正程序前一個月以前尚未曾使用。

二、於撤銷人申請更正程序前一個月以前，該商標已有五年以上未使用於註冊商品。

於一及二中所提及一個月期間之作用，係使提申請撤銷者能够通知該商標註冊人其打算申請撤銷該商標。倘該註冊人並未收到此通知，並且對該撤銷亦未提出任何抗辯，則申請撤銷

者須負擔費用，於此情況下，申請撤銷者亦可通知該商標註冊人並要求該註冊人於一個月內自動撤銷其註冊商標。提申請撤銷者，亦無須擔心於此一個月之期間內，該註冊人又重新開始使用其商標，蓋因於此一個月才開始使用該商標，並不能使其商標避免因未使用而遭撤銷之判定。

至商標是否有使用之認定，繫於審查之自由裁量。詳言之，商標註冊人如將註冊商標使用於其聯合商標之商品上，或可被視為該註冊商標有使用；又如使用某近似之商標於其註冊商品上，亦或可被視為該註冊商標有使用。從而，決定註冊商品之使用與否，係取決於審查員之自由裁量。使用之地域，有時亦會影響到准許註冊之條件。發例言之，倘某商標僅於城市內之某區域(Colony)使用，第三人欲獲得或使用該商標時，須證明其於該使用區域以外之地區有善意同時使用之事實(an honest concurrent use)，並基於此已取得得使用於除該區域以外地區之註冊效力，始可於他區域使用該商標。於此情況下，審查員亦將會限制該僅使用於某地區之商標只能於該地區取得註冊效力，以免造成社會大眾之混淆誤認。

已取得註冊之商標，若因未使用而遭他人撤銷時，倘該未使用商標之所有人能證明其之未使用係基於正當事由，且亦表示其並無意放棄此商標，則該商標可避免遭撤銷之命運。惟所謂正當事由，係指法律有明文規定或其他事實因素，不能僅憑著銷售狀況不好等因素，即謂符合未使用之正當事由。

至更正撤銷程序中舉證責任之歸屬問題，須視提出撤銷案所主張之法律規定及雙方主張而定，亦即倘若他人主張依據某法條之規定，某商標應被撤銷其註冊，則該他人須負舉證責任來滿足所主張法條之要件，而被申請撤銷商標之所有人若主張其商標不應被撤銷，則其亦須負舉證責任來支持其主張。舉例言之，倘他人根據香港商標法第四十八條（A）項規定向某商標提出撤銷，則其須證明該商標不應繼續存在於註冊簿或須證明該商標之獲准註冊並無充分理由（sufficient cause）。若審查員亦認同其所呈提之證據及主張，則此時該商標所有人即須呈提證明來反駁他人對該商標之控訴，亦即其須證明該商標於註冊時即擁有充分理由或該商標並未喪失其顯著性或使用該商標並不會造成消費大眾之混淆誤認或致有混淆誤

認之虞等。若審查員接受其答辯，則該商標即可繼續保有註冊。

最後，有關更正、撤銷之程序如下：任何人因其權利受到不法侵害，欲提更正或撤銷申請時，皆可向商標審查當局或法院提出，倘若所提出之更正或撤銷案亦伴隨著其他尚未裁決之訴訟案時，僅能向法院提出申請，尋求救濟。審查員亦有權憑其自由裁決將整個更正或撤銷案提交法院處理。再者，法院審理之訴訟程序，與民事訴訟程序相同；於商標當局審理之訴訟程序亦與處理商標異議案之程序相同，即申請書上必須書明申請人之姓名、請求更正或撤銷之事實，所受損害之利益及尋求之救濟等。申請書亦須備妥三份呈商標當局。倘當事人之一方若不服審查當局之判決，亦可上訴至法院尋求進一步之定奪。

