

## 立法會參考資料摘要

### 商標條例草案

#### 引言

在一九九九年四月十三日的會議上，行政會議**建議**，行政長官**指令**《商標條例草案》（載於附件）應提交立法會，以制定新的規管架構，簡化商標的註冊和保護，符合現代需要。

#### 背景及論據

##### 現行法例

2. 由一八七三年開始，香港已設有獨立的商標註冊制度。《商標條例》訂定商標註冊和備存的準則和程序。目前，香港商標註冊紀錄冊有超過十萬個註冊商標。不過，自一九五五年以來，《商標條例》大部分條文差不多維持不變。隨着保護知識產權的國際慣例在數十年來不斷演變，我們實有需要使香港的商標法現代化。我們主要的目標，是在考慮國際間在保護知識產權方面的發展後，減省繁瑣的手續，使商標更易於註冊，令更多的標誌可作商標用途，以及提供更佳的保障。

#### 條例草案

3. 條例草案旨在達到上文第 2 段所述的目標。現將草案的主要條文綜述於下文第 4 至 16 段。

### **可予註冊的商標(第 3 條)**

4. 商標的定義範圍予以擴大。新定義使更多標誌可註冊為商標。不過，為防有人利用商標制度，把專利、外觀設計或版權法律所賦予的專有權自動無限延展，某些可能受其他知識產權法律保護的形狀，仍不可予以註冊。這項規定符合國際間目前普遍奉行的標準。

### **拒絕註冊的相對理由(第 11 條)**

5. 目前，商標註冊處可根據現有已經註冊的同一類別的貨品或服務的商標，拒絕某項商標註冊申請。為免有人不公平地利用在先註冊商標的顯著特性，我們建議，擁有在先註冊商標的人可反對其他人註冊相類似的商標，即使該商標標示的貨品或服務與在先註冊商標的貨品或服務的類別並不相同。

### **侵犯註冊商標(第 17、21、23 和 24 條)**

6. 條例草案會透過多種方法，為註冊商標擁有人提供更大的保障。侵犯一詞的定義將會擴大。條例草案亦有明訂條文，使註冊商標所有人可就侵犯註冊商標的貨品、物料和物品，向法院申請交付令及處置令。此舉可使商標所有人採取的補救方法，與版權、專利和註冊外觀被侵犯的補救方法，更為一致。

7. 為防止商標所有人濫用侵犯註冊商標的民事法律程序，在並無充分理由情況下進行法律程序，條例草案對因這些無理威脅而受害的人訂有補救方法，令有關的民事補救程序與專利和外觀設計等其他知識產權的民事補救程序，更趨一致。

## **平行進口商標產品(第 19 條)**

8. 我們認為，對平行進口商標產品的任何限制，不應令有關產品的供應減少，以及不應被用作引進有損香港消費者的差額訂價。由於香港不受任何有關平行進口的國際權利或義務所限，我們建議商標擁有人無權禁止平行進口附有其商標的貨品，除非他能夠證明有關貨品已經受損（例如貨品日久變壞或遭擅自改動），以致損害其商標聲譽，則屬例外。

## **轉讓商標及授予商標特許(第 25 至 27 條)**

9. 轉讓註冊商標及授予註冊商標特許的程序會簡化。條例草案載有條文，鼓勵有關人士為這類轉讓商標和授予特許的交易向商標註冊處處長申請註冊，以提高透明度；不過，向商標註冊處處長提交詳細及可能屬商業秘密的資料的規定，則會被刪除。

## **公約賦予的優先權(第 39 條)**

10. 根據現行的《商標條例》，對於已在中國、巴黎公約國或世界貿易組織成員提出商標註冊申請的申請人，香港會給予優先權利。這類申請將可繼續獲給予優先權。

## **保護某註冊商標的有效期(第 45 至 48 條)**

11. 當商標在香港獲註冊，該註冊自註冊日期起計的十年內有效。註冊商標的所有人可申請將商標的註冊續期，每段續期的期間為十年，但須繳付訂明的續期費用。這個續期標準已在其他地方被廣泛採用。

## **集體商標及證明商標(第 59 及 60 條、附表 1 及附表 2)**

12. 我們建議為集體商標提供註冊。集體商標的作用，在於顯示誰人有權使用該商標，而非顯示使用該商標的貨品或服務所達到的標準（例如某素食餐館團體可容許屬下成員展

示集體商標，以表明他們屬於該團體)。條例草案亦會繼續容許註冊證明商標，這可用以註冊和保障產地指示，或表明貨品品質或來源地的其他標記(例如羊毛成分標記)。條例草案附表 1 及附表 2 分別闡述所需的定義、以及在香港就集體商標和證明商標的註冊申請和保護的準則。

### **馳名商標的保護(第 61 條)**

13. 馳名商標的擁有人，在有人於香港使用與其商標相同或相類似的商標，而此舉可能引致混淆的情況下，有權藉強制令限制有關商標在香港使用。不論馳名商標擁有人在香港是否有經營業務或享有商譽，均可享有這項權利。

### **多種類別的註冊申請(第 90 條)**

14. 現行法例規定，有關人士須就在某項商標下提供的每一類貨品或服務，提出獨立的商標註冊申請。條例草案容許有關人士在同一項申請裏提出多種類別的商標註冊申請。此舉可大大改善我們的制度，令它更方便香港及海外的商業經營。

### **過渡安排(第 96 條及附表 3)**

15. 為確保保護商標的連續性，新法例實施後，現有的註冊商標會繼續受到保護。至於有待處理的申請，申請人可要求根據新法例決定有關商標是否可予註冊。

### **相應及有關修訂(第 97 條及附表 4)**

16. 條例草案修訂若干條例，以更正對現行《商標條例》相互參照的提述，以及反映條例草案所採用的不同字眼。此外，條例草案亦修訂《商品說明條例》，以增訂新的罪行，規定凡在香港以外地方製造侵犯商標的貨品並輸往香港，即屬犯罪。此外，為交易或業務的目的而偽造商標或使用虛假

商標的刑罰，會由監禁五年增至八年。經修訂後，《商品說明條例》會與《版權條例》相若條文一致。

## 附屬法例

17. 條例草案獲通過成為法例後，知識產權署署長會制定《商標規則》。該規則訂明商標註冊和備存商標紀錄的技術問題及程序。為商標註冊和辦理其他有關事宜的收費，會在接近制定新商標條例得以制定時才釐定。政府在釐定收費之前，除會全面徵詢業內人士和法律界人士的意見外，還會考慮提供有關服務的成本、當時的經濟情況和營商環境等因素。

## 立法程序時間表

18. 立法程序時間表會如下 —

刊登憲報	一九九九年四月十六日
首讀和開始二讀辯論	一九九九年五月五日
恢復二讀辯論、委員會審議階段和三讀	另行通知

## 與《基本法》的關係

19. 條例草案與《基本法》沒有關係。

## 對人權的影響

20. 律政司表示，條例草案與《基本法》中有關人權的條文一致。

## 法例的約束力

21. 基於公正原則和須維持公平的營運環境，條例草案規定，可強制公共機構（不論是否《釋義及通則條例》第 3 條所指的機構）、公共主管當局、私人團體或機構遵行條例草案訂明的權利，方式一如向任何個別人士或其他人士強制執行有關權利。

## 對財政和人手的影響

22. 我們預期新的商標法例制定後，由於簡化了有關程序，商標註冊的申請數目會增加。當局已為知識產權署提供額外資源，以增設 12 個職位，每年所需費用為 470 萬元。知識產權署計劃以非公務員合約條款聘用人員，填補有關職位。此外，為了配合推行新商標法例，知識產權署需發展一套新的商標電腦系統，預計費用為 4,150 萬元。該署現正考慮向外採購部分與電腦有關的服務，以達致更高的成本效益。為了貫徹執行政府的收費政策，我們計劃繼續收取一系列商標註冊費，以收回提供商標註冊和備存服務的全部成本（見上文第 17 段）。

## 對經濟的影響

23. 條例草案制定後，會簡化商標註冊和保存商標紀錄的程序，商標所有人亦更易於為其商標註冊及保護其商標。一套有效和易於使用的保護知識產權制度，會有利於香港的長遠經濟增長。

## 公眾諮詢

24. 政府在一九九七年和一九九八年先後進行過兩次諮詢，蒐集公眾、有關的法律及專業團體和各個商會對條例草案的意見。政府又於一九九八年十二月徵詢立法會貿易及工業事務委員會的意見。在草擬這條例草案時，我們已充分考慮他們的意見。

## 宣傳安排

25. 我們會於四月十四日發出新聞稿和立法會參考資料摘要，並會安排發言人解答有關查詢。

## 查詢

26. 如對這份摘要有任何疑問，請撥電 2918 7480 或傳真 2869 4420，向工商局首席助理局長胡錦賢先生查詢。

工商局

檔案編號：TIB CR 06/18/12

[#14\tm-legco-bf-ch]

《商標條例草案》

目錄

條次		頁次
	第 I 部	
	導言	
1.	簡稱及生效日期	1
2.	釋義	1
3.	“商標”的涵義	4
4.	“馳名商標”的涵義	4
5.	“在先商標”的涵義	5
6.	對商標或標誌的使用的提述	6
7.	對相當可能會產生混淆的使用的提述	6
8.	“註冊紀錄冊”及“註冊”的涵義	6
	第 II 部	
	註冊商標	
	引言	
9.	註冊商標屬財產權利	6

條次		頁次
	<b>拒絕註冊的理由</b>	
10.	拒絕註冊的絕對理由	7
11.	拒絕註冊的相對理由	9
12.	誠實的同時使用的情況等	11
	<b>註冊商標的效力</b>	
13.	註冊商標所賦予的權利	12
14.	卸棄、限制或條件	12
	<b>第 III 部</b>	
	<b>註冊商標的侵犯</b>	
	<b>導言</b>	
15.	對侵犯的提述	13
16.	對侵犯性貨品、物料或物品的提述	13
	<b>侵犯註冊商標的作為</b>	
17.	註冊商標的侵犯	14
18.	不屬侵犯註冊商標的例外情況	17
19.	用盡註冊商標所賦予的權利	17

條次		頁次
<b>反侵犯法律程序</b>		
20.	就侵犯註冊商標而進行訴訟	18
21.	交付令	18
22.	申請作出交付令的時限	19
23.	處置令	19
24.	就無理威脅提起反侵犯法律程序 要求濟助的法律程序	21
<b>第 IV 部</b>		
作為財產客體的註冊商標		
25.	註冊商標的性質	23
26.	註冊商標的共同擁有權	24
27.	影響註冊商標的交易的註冊	25
28.	信託與衡平法上的權益	26
29.	申請將商標註冊為一項財產客體	26
<b>第 V 部</b>		
註冊商標特許的授予事宜		
<b>導言</b>		
30.	釋義	27

條次		頁次
----	--	----

### 特許

31.	一般性或有限特許	28
32.	專用特許可規定具有與轉讓相同的權利等	28

### 反侵犯法律程序

33.	特許持有人一般的權利	29
34.	某些專用特許持有人的權利	30
35.	在某些專用特許下的再授特許持有人的權利	31

## 第 VI 部

### 申請及註冊程序

#### 商標註冊申請

36.	註冊申請	32
37.	提交日期	33
38.	貨品及服務的分類	34
39.	聲稱具有優先權	34

#### 審查及公布

40.	申請的審查	35
41.	公布申請的詳情	36

條次		頁次
<b>反對、撤回、限制及修訂</b>		
42.	反對註冊的法律程序	36
43.	申請的撤回或限制	37
44.	申請的修訂	37
<b>註冊</b>		
45.	註冊	38
46.	註冊日期	38
47.	註冊的有效期	39
48.	註冊的續期	39
<b>補充條文</b>		
49.	分開、合併註冊申請及將一系列的商標註冊	40
<b>第 VII 部</b>		
影響註冊的法律程序		
<b>撤銷、無效與更改</b>		
50.	註冊的撤銷	41
51.	註冊無效的宣布	43
52.	註冊的更改	44

條次		頁次
<b>改動與放棄</b>		
53.	註冊商標的改動	44
54.	註冊商標的放棄	45
<b>更正、改正及改動註冊紀錄冊</b>		
55.	更正或改正	45
56.	修訂註冊紀錄冊的記項以配合新的分類等	46
<b>默許註冊商標的使用</b>		
57.	默許的效力	47
<b>第 VIII 部</b>		
<b>防禦商標、集體商標及證明商標</b>		
58.	防禦商標	47
59.	集體商標	48
60.	證明商標	49
<b>第 IX 部</b>		
<b>《巴黎公約》及《世貿協議》：補充條文</b>		
61.	馳名商標：《巴黎公約》第 6 條之二	49

條次		頁次
62.	國徽等：《巴黎公約》第 6 條之三	49
63.	某些國際組織的徽章等：《巴黎公約》第 6 條之三	50
64.	《巴黎公約》第 6 條之三所指的通知	51

## 第 X 部

### 行政方面及其他補充條文

#### 商標註冊紀錄冊

65.	須備存註冊紀錄冊	53
66.	查閱註冊紀錄冊的權利	53
67.	取得記項副本的權利	54

#### 處長的權力及職責

68.	處長行使其酌情決定權	54
69.	處長於在他席前進行的法律程序中的權力	54
70.	給予初步意見的權力等	55
71.	指明官方公報的權力等	55
72.	規定使用表格的權力	56
73.	關於申請及註冊商標的資料	56

條次		頁次
74.	處長在公事上作為方面的豁免權	57
<b>法律程序、上訴及有關事宜</b>		
75.	在處長席前進行的法律程序所採用的語文	57
76.	在可選擇向法院或向處長提出申請時依循的程序	58
77.	證據規則的適用情況	59
78.	註冊紀錄冊是表面證據	59
79.	註冊是有效性的表面證據等	60
80.	曾受爭議的註冊的有效性證明書	60
81.	在民事法律程序中證明商標的使用的舉證責任	60
82.	處長在涉及註冊紀錄冊的法律程序中出席	61
83.	針對處長的決定或命令的上訴	61
84.	法院的一般權力	62
85.	在法院進行的法律程序的訟費	62
86.	在處長席前進行的法律程序的訟費	63
<b>雜項事宜</b>		
87.	承認代理人	63
88.	辦公時間和辦公日	63

條次		頁次
89.	政府出售沒收物品的權利	64
	第 XI 部	
	附屬法例	
90.	規則	64
91.	規例	67
	第 XII 部	
	罪行	
92.	註冊紀錄冊的捏改	67
93.	虛假地表述商標已註冊	68
94.	“商標註冊處”的名稱的不當使用	68
95.	法團所犯的罪行及與法團有關的法律程序	69
	第 XIII 部	
	過渡性條文、相應及有關修訂以及廢除	
96.	過渡性事宜	69
97.	相應及有關修訂	70
98.	廢除	71

條次		頁次
附表 1	集體商標	72
附表 2	證明商標	77
附表 3	過渡性事宜	82
附表 4	相應及有關修訂	114

## 本條例草案

### 旨在

修訂和綜合與商標註冊有關的法律，並就相關事宜訂定條文。

由立法會制定。

## 第 I 部

### 導言

#### 1. 簡稱及生效日期

(1) 本條例可引稱為《商標條例》。

(2) 本條例自工商局局長以憲報公告指定的日期起實施。

#### 2. 釋義

(1) 在本條例中，除文意另有所指外—

“反侵犯法律程序”（**infringement proceedings**）就任何註冊商標而言，包括根據第 21 條（交付令）及第 23 條（處置令）進行的法律程序；

“《巴黎公約》”（**Paris Convention**）指於 1883 年 3 月 20 日在巴黎簽訂，並經不時修改或修訂的《保護工業產權公約》；

“巴黎公約國”（**Paris Convention country**）指由根據第 91 條（規例）訂立的規例指定為已加入《巴黎公約》的任何國家、地區或地方；

“世貿成員”（**WTO member**）指由根據第 91 條（規例）訂立的規例指定為已加入《世貿協議》的任何國家、地區或地方；

- “《世貿協議》”（World Trade Organization Agreement）指 1994 年在馬拉喀什訂立，並經不時修改或修訂的名為《世界貿易組織協議》的協議；
- “行業”（trade）包括任何專業。
- “防禦商標”（defensive trade mark）指根據第 58 條（防禦商標）註冊為防禦商標的商標；
- “官方公報”（official journal）指當其時根據第 71（1）條（指明官方公報的權力等）指明為官方紀錄公報的刊物；
- “法院”（court）指原訟法庭；
- “法團”（corporation）指在香港或香港以外地方成立為法團或組成的公司或其他法人團體；
- “訂明”（prescribed）指由《規則》訂明或規定；
- “限制”（limitation）指對註冊為某商標擁有人的人因該項註冊而獲得的使用有關商標的專有權利的任何限制；
- “商標註冊處處長”（Registrar of Trade Marks）指憑藉《知識產權署署長（設立）條例》（第 412 章）而擔任該職位的人；
- “處長”（Registrar）指商標註冊處處長；
- “《規則》”（rules）指處長根據第 90 條（規則）訂立的規則；
- “註冊商標”（registered trade mark）指根據第 45 條（註冊）註冊的商標；
- “註冊處”（Registry）指由處長管理的知識產權署商標註冊處；
- “集體商標”（collective mark）具有第 59（1）條（集體商標）給予該詞的涵義；

“擁有人”（owner）就任何註冊商標而言，指當其時名列註冊紀錄冊作為該商標的擁有人的人，如有超過 1 名該等人士，則指每名該等人士；

“證明商標”（certification mark）具有第 60（1）條（證明商標）給予該詞的涵義。

（2）就本條例而言，如某標誌或商標是編織入、印在、融入、附貼於或附連於任何貨品、物料或任何其他東西的，或是以任何方式在任何貨品、物料或任何其他東西上標明或收納在任何貨品、物料或任何其他東西內的，則該標誌或商標即視為已應用於該等貨品、物料或東西。

（3）下表左欄所列的詞句的涵義，由右欄中相對該等詞句之處所列的本條例的條文界定，或按照該等條文解釋。

詞句	有關條文
一系列的商標（series of trade marks）	第 49（3）條
公約申請（Convention application）	第 39（9）條
世貿申請（WTO application）	第 39（9）條
可註冊交易（registrable transaction）	第 27（2）條
在先商標（earlier trade mark）	第 5 條
在先權利（earlier right）	第 11（5）條
在先權利的擁有人（owner of an earlier right）	第 11（5）條
使用（相當可能會產生混淆）（use（likely to cause confusion））	第 7 條
使用（商標或標誌）（use（of trade mark or sign））	第 6 條
使用（標誌）（use of（sign））	第 17（5）條
侵犯（infringement）	第 15 條
侵犯性物品（infringing articles）	第 16（4）條
侵犯性物料（infringing material）	第 16（3）條
侵犯性貨品（infringing goods）	第 16（2）條
特許（licence）	第 30 條
特許持有人（licensee）	第 30 條

商標 (trade mark)	第 3 條
專用特許 (exclusive licence)	第 30 條
專用特許持有人 (exclusive licensee)	第 30 條
提交日期 (filing date)	第 37 (1) 條
註冊 (registration)	第 8 (2) 條
註冊日期 (date of registration)	第 46 條
註冊申請日期 (date of application for registration)	第 37 (2) 條
註冊紀錄冊 (the register)	第 8 (1) 條
馳名商標 (well-known trade mark)	第 4 (1) 條
馳名商標的擁有人 (owner of a well-known trade mark)	第 4 (2) 條

### 3. “商標”的涵義

(1) 在本條例中，“商標” (trade mark) 指任何能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌。

(2) 在不影響第(1)款的一般性的原則下，商標可由文字(包括個人姓名)、徵示、設計式樣、字母、數字、圖形要素、貨品的形狀或其包裝、顏色組合，以及該等標誌的任何組合所構成。

(3) 即使某一標誌是用於某一企業的貿易或業務所附帶的服務，該標誌仍可構成商標，不論該服務是否為金錢或金錢的等值而提供的。

(4) 除文意另有所指外，在本條例中凡提述商標，均須解釋為包括對證明商標、集體商標及防禦商標的提述。

### 4. “馳名商標”的涵義

(1) 在本條例中凡提述有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標，均須解釋為提述馳名於香港並且屬於符合以下說明人士所有的商標 —

- (a) 任何巴黎公約國或世貿成員的國民，或以任何巴黎公約國或世貿成員為居籍或通常居住於任何巴黎公約國或世貿成員的人；
- (b) 擁有香港居留權的人；或
- (c) 在任何巴黎公約國、世貿成員或香港設有真實而實際的工業或商業機構的人，

不論該人是否在香港經營業務或擁有任何在香港的業務的商譽。

(2) 在本條例中凡提述馳名商標的擁有人，均須按照第(1)款解釋。

## 5. “在先商標”的涵義

(1) 在本條例中，“在先商標”(earlier trade mark)就另一商標而言，指 —

- (a) 在顧及就每一有關商標而聲稱具有的優先權(如有的話)下，註冊申請日期較該另一商標的註冊申請日期為早的註冊商標；或
- (b) 於該另一商標的註冊申請日期或(如屬適當)於就該項註冊申請聲稱具有優先權的日期，已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。

(2) 在本條例中凡提述在先商標，均須解釋為包括已根據本條例申請註冊，並且如獲註冊即會根據或憑藉第(1)(a)款而構成在先商標的商標的提述，但上述解釋只在該商標獲如此註冊的情況下適用。

(3) 在根據或憑藉第(1)(a)款而屬在先商標的商標的註冊期屆滿日期後一年內，於決定在後商標是否可予以註冊時，仍須繼續考慮該在先商標，但如處長信納在緊接該日期前的2年內，該在先商標在香港並未曾真誠地使用，則屬例外。

## **6. 對商標或標誌的使用的提述**

在本條例中，凡提述使用任何商標或標誌或提述將商標或標誌作某類別的使用，均須解釋為包括不論是藉書寫或繪圖方式表述的方式或其他方式而作的使用（或該類別的使用）的提述。

## **7. 對相當可能會產生混淆的使用的提述**

（1）為求更明確起見，在為施行本條例而決定任何商標的使用是否相當可能會令公眾產生混淆時，處長或法院可考慮所有在個案中情況下屬有關的因素，包括該使用是否相當可能會使人聯想到某在先商標。

（2）為求更明確起見，在為施行本條例而決定任何標誌的使用是否相當可能會令公眾產生混淆時，處長或法院可考慮所有在個案中情況下屬有關的因素，包括該使用是否相當可能會使人聯想到某註冊商標。

## **8. “註冊紀錄冊”及“註冊”的涵義**

（1）在本條例中，“註冊紀錄冊”（the register）指根據第 65 條（須備存註冊紀錄冊）備存的商標註冊紀錄冊。

（2）在本條例中，除文意另有所指外，凡提述註冊（尤其是在“註冊商標”一詞中），均須解釋為提述在註冊紀錄冊中的註冊。

## 第 II 部

### 註冊商標

#### 引言

## **9. 註冊商標屬財產權利**

（1）註冊商標屬一項藉將有關商標根據本條例註冊而取得的財產權利。

(2) 註冊商標的擁有人具有本條例所規定的權利，並有權享有本條例所規定的補救。

(3) 本條例所規定的權利，均可針對任何公共機構（不論其是否《釋義及通則條例》（第 1 章）第 3 條所指的公共機構）、公共主管當局、私人團體或機關而強制執行，方式一如針對任何個人或其他人士而強制執行者一樣，而在本條例中凡提述侵犯註冊商標的人，均須據此解釋。

(4) 任何人不得提起任何法律程序，藉以阻止對任何未經註冊商標的侵犯，或藉以就侵犯任何未經註冊商標追討損害賠償，但本條例並不影響關於假冒的法律。

## 拒絕註冊的理由

### 10. 拒絕註冊的絕對理由

(1) 除第 (2) 款另有規定外，以下商標不得註冊 —

- (a) 不符合第 3 (1) 條（“商標”的涵義）規定的標誌；
- (b) 欠缺顯著特性的商標；
- (c) 純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的種類、質素、數量、原定用途、價值、地理來源、生產貨品或提供服務的時間或貨品或服務的其他特性的標誌構成的商標；及
- (d) 純粹由在現行的語言中或在有關行業的誠實和已確立的做法中已成為慣用的標誌構成的商標。

(2) 如任何商標在註冊申請日期前已因其付諸使用而實際上具有顯著特性，則不得憑藉第 (1) (b)、(c) 或 (d) 款而拒絕註冊該商標。

(3) 任何標誌如純粹由以下所述形狀構成，則不得就貨品而註冊為商標 —

- (a) 因為該貨品本身的性質而產生的形狀；
- (b) 為取得某技術上的成果而需有的該貨品的形狀；或
- (c) 賦予該貨品重大價值的形狀。

(4) 如任何商標 —

- (a) 違反廣為接受的道德原則；或
- (b) 相當可能會欺騙公眾，

則該商標不得註冊。

(5) 如 —

- (a) 任何商標根據或憑藉任何法律遭禁止在香港使用；或
- (b) 任何商標的註冊申請是不真誠地提出的，

則該商標不得註冊或在其遭禁止使用或在其註冊申請是不真誠地提出（視屬何情況而定）的範圍內不得註冊。

(6) 如任何商標是由下述項目所構成的或載有下述項目，則該商標不得註冊或在其由下述項目構成的或載有下述項目的範圍內不得註冊 —

- (a) 國旗或其設計式樣；
- (b) 國徽或其設計式樣；
- (c) 區旗或其設計式樣；或
- (d) 區徽或其設計式樣。

(7) 任何商標如屬第 62 條（國徽等）或第 63 條（某些國際組織的徽章等）所指明的情況，則不得註冊。

(8) 如註冊申請是為某些貨品或服務提出，而拒絕註冊的理由只就該等貨品或服務中的某部分貨品或服務而存在，則該項拒絕只適用於該部分貨品或服務。

(9) 就第(6)款而言—

“區旗”(regional flag)及“區徽”(regional emblem)的涵義與《區旗及區徽條例》(1997年第117號)中該兩詞的涵義相同；

“國旗”(national flag)及“國徽”(national emblem)的涵義與《國旗及國徽條例》(1997年第116號)中該兩詞的涵義相同。

## 11. 拒絕註冊的相對理由

(1) 符合以下情況的商標不得註冊—

- (a) 該商標與某在先商標相同；及
- (b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務(“前者”)提出，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者相同。

(2) 符合以下情況的商標不得註冊—

- (a) 該商標與某在先商標相同；
- (b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務(“前者”)提出，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者相類似；及
- (c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。

(3) 符合以下情況的商標不得註冊—

- (a) 該商標與某在先商標相類似；

- (b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務（“前者”）提出，該在先商標則是為某些貨品或服務（“後者”）而受保護，而前者與後者相同或相類似；及
  - (c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。
- (4) 在符合第(6)款的規定下，如任何商標 —
- (a) 與某在先商標相同或相類似；及
  - (b) 擬就某些貨品或服務（“前者”）而註冊，該在先商標則是為某些貨品或服務（“後者”）而受保護，而前者與後者並不相同亦不相類似，

而該在先商標在香港享有聲譽，且在無適當因由的情況下使用該在後商標，會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，則該在後商標不得註冊或在上述構成不公平利用或造成損害的範圍內不得註冊。

- (5) 在符合第(6)款的規定下，如任何商標在香港的使用可 —
- (a) 憑藉保護在營商過程或業務運作中所使用的未經註冊商標或其他標誌的任何法律規則（尤其是憑藉關於假冒的法律）而予以阻止；或
  - (b) 憑藉任何在先權利（(a)段或第(1)至(4)款所提述的除外）（尤其是憑藉關於版權或註冊外觀設計的法律）而予以阻止，

則該商標不得註冊或在上述可予以阻止的範圍內不得註冊，而任何因此而有權阻止使用某商標的人，在本條例中就該商標而言，稱為一項“在先權利”的擁有人。

(6) 除非在先商標或其他在先權利的擁有人在根據第 42 條（反對註冊的法律程序）進行的反對註冊的法律程序中，有基於第（4）及（5）款所述的任何一項或多於一項的理由而提出異議，否則不得基於該等理由而拒絕將有關商標註冊。

(7) 如註冊申請是為某些貨品或服務提出，而拒絕註冊的理由只就該等貨品或服務中的某部分貨品或服務而存在，則該項拒絕只適用於該部分貨品或服務。

(8) 凡在先商標或其他在先權利的擁有人同意有關商標的註冊，而該商標是擬就某些貨品或服務註冊的，則除非處長信納就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆，否則本條並不阻止該商標的註冊。

## 12. 誠實的同時使用的情況等

(1) 凡處長或法院信納 —

(a) 某商標和有關在先商標或其他在先權利曾有誠實的同時使用的情況；或

(b) 因有其他情況，故此將某商標註冊是恰當的，

則第 11 條（拒絕註冊的相對理由）並不阻止該商標的註冊。

(2) 根據或憑藉第（1）款作出的商標註冊，須受處長或法院認為合適施加的限制及條件所規限。

(3) 本條並不阻止處長基於第 10 條（拒絕註冊的絕對理由）所述的任何理由而拒絕將某商標註冊。

## 註冊商標的效力

### 13. 註冊商標所賦予的權利

(1) 註冊商標的擁有人具有該商標的專有權利，任何人未得該擁有人同意而在香港使用該商標，即屬侵犯該專有權利。

(2) 第 17 條（註冊商標的侵犯）指明如在未得註冊商標的擁有人同意下作出即會構成侵犯註冊商標的作為。但如有關作為屬第 18 條（不屬侵犯註冊商標的例外情況）或第 19 條（用盡註冊商標所賦予的權利）所指明的例外情況，則不會構成侵犯註冊商標的作為。

(3) 註冊商標的擁有人的權利自該商標的註冊日期起生效。

### 14. 卸棄、限制及條件

(1) 任何要求將商標註冊的申請人或任何註冊商標的擁有人均可 —

(a) 卸棄對該商標的任何指明要素的專有使用權利；或

(b) 同意註冊所賦予的權利須受指明的地域性或其他性質的限制或條件所規限。

(2) 凡商標的註冊受任何卸棄、限制或條件所規限，則本條例所賦予的對該註冊商標的權利亦據此受到限制。

(3) 《規則》可就將任何卸棄、限制或條件的詳情在官方公報公布和記入註冊紀錄冊訂定條文。

## 第 III 部

### 註冊商標的侵犯

#### 導言

#### 15. 對侵犯的提述

凡在本條例中提述侵犯註冊商標，均須解釋為對任何侵犯該註冊商標的擁有人的權利的提述。

#### 16. 對侵犯性貨品、物料 或物品的提述

(1) 凡在本條例中提述侵犯性貨品、侵犯性物料或侵犯性物品，該等提述均須按照本條解釋。

(2) 如任何貨品或其包裝附有任何與註冊商標相同或相類似的標誌，而 —

- (a) 將該標誌應用於該等貨品或其包裝上在將該標誌如此應用時已構成侵犯該註冊商標；
- (b) 該等貨品是擬輸入香港的，且在將該標誌應用於該等貨品或其包裝上會構成侵犯該註冊商標；或
- (c) 該標誌已以侵犯該註冊商標的方式就該等貨品而作其他形式的使用，

則該等貨品就該註冊商標而言屬侵犯性貨品。

(3) 如任何物料附有任何與註冊商標相同或相類似的標誌，而 —

- (a) 該物料是以侵犯該註冊商標的方式 —

- (i) 用於標籤貨品；
- (ii) 用於包裝貨品；
- (iii) 作商用紙張之用；或
- (iv) 用於貨品或服務的廣告宣傳；或

(b) 該物料擬如此使用，且該項使用會構成侵犯該註冊商標，

則該物料就該註冊商標而言屬侵犯性物料。

(4) 如 —

- (a) 任何物品是特別為供人製造與註冊商標相同或相類似的標誌的複製品而設計或改裝的；及
- (b) 管有、保管或控制該物品的人知道或有理由相信，該物品曾經或將會用於生產侵犯性貨品或侵犯性物料，

則該物品就該註冊商標而言屬侵犯性物品。

(5) 第(2)款不得解釋為影響憑藉任何香港法律可合法地輸入香港的貨品的入口。

### 侵犯註冊商標的作為

#### 17. 註冊商標的侵犯

(1) 凡某商標已就某些貨品或服務而註冊，如任何人在營商過程或業務運作中，就與該等貨品或服務相同的貨品或服務而使用與該商標相同的標誌，則該人即屬侵犯該註冊商標。

(2) 凡某商標已就某些貨品或服務而註冊，如 —

- (a) 任何人在營商過程或業務運作中，就與該等貨品或服務相類似的其他貨品或服務而使用與該商標相同的標誌；及
- (b) 就該等其他貨品或服務而使用該標誌相當可能會令公眾產生混淆，

則該人即屬侵犯該註冊商標。

(3) 凡某商標已就某些貨品或服務而註冊，如 —

- (a) 任何人在營商過程或業務運作中，就與該等貨品或服務相同或相類似的其他貨品或服務而使用與該商標相類似的標誌；及
- (b) 就該等其他貨品或服務而使用該標誌相當可能會令公眾產生混淆，

則該人即屬侵犯該註冊商標。

(4) 凡某商標已就某些貨品或服務而註冊，如 —

- (a) 任何人在營商過程或業務運作中，就與該等貨品或服務並不相同亦不相類似的貨品或服務而使用與該商標相同或相類似的標誌；
- (b) 該商標在香港享有聲譽；及
- (c) 該標誌的使用並無適當因由，且對該商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，

則該人即屬侵犯該註冊商標。

(5) 就本條而言，任何人如 —

- (a) 將標誌應用於貨品或其包裝上；

- (b) 在標誌下要約售賣貨品或為售賣而展示貨品；
- (c) 在標誌下將貨品推出市場；
- (d) 在標誌下積存貨品以作要約售賣或為售賣而展示或推出市場的用途；
- (e) 在標誌下要約提供服務或提供服務；
- (f) 在標誌下輸入或輸出貨品；或
- (g) 在商用紙張上或廣告宣傳中使用標誌，

即屬使用該標誌。

(6) 儘管有第(5)款的規定，任何人如將註冊商標或與某註冊商標相類似的標誌應用於或安排將該等商標或標誌應用於擬用作下述用途的物料上 —

- (a) 用於標籤或包裝貨品；
- (b) 作商用紙張之用；或
- (c) 用於貨品或服務的廣告宣傳，

而該人在該商標或該標誌如此應用時，知道或有理由相信該項應用並沒有獲得該註冊商標的擁有人或特許持有人授權，則該人須視作為使用該等侵犯該註冊商標的物料的一方。

(7) 第(1)至(6)款不得解釋為阻止任何人為識別貨品或服務為屬有關註冊商標的擁有人或特許持有人的貨品或服務而使用該註冊商標。但任何並非按照在工業或商業事宜中的誠實做法而作出的上述使用，如在無適當因由的情況下作出，且對有關註冊商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，則須視作為侵犯該註冊商標。

## 18. 不屬侵犯註冊商標的例外情況

(1) 儘管有第 17 條（註冊商標的侵犯）的規定，本條仍適用。

(2) 凡某商標已就某些貨品或服務而註冊，如該商標是就該等貨品或服務而使用的，則該項使用不屬侵犯另一註冊商標。（但參閱第 51（9）條關於宣布註冊無效的效力。）

(3) 以下使用只要是按照在工業或商業事宜的中的誠實做法作出，則不屬侵犯註冊商標—

- (a) 任何人使用他自己的姓名或名稱或地址；
- (b) 使用標誌以指明貨品或服務的種類、質素、數量、原定用途、價值、地理來源、生產貨品或提供服務的時間或貨品或服務的其他特性；或
- (c) 因有需要顯示某產品或服務的原定用途（例如作為附件或零件之用）而使用該商標。

(4) 凡任何人在香港於營商過程或業務運作中，就某些貨品或服務而使用任何未經註冊的商標或其他標誌，而該人或其先前的所有權持有人在下述日期（兩者中以較早者為準）之前的某日起已在香港持續如此使用該未經註冊的商標或其他標誌—

- (a) 某註冊商標在香港首次使用的日期；及
- (b) 該註冊商標在香港的註冊日期，

則該項使用不屬侵犯該註冊商標。

## 19. 用盡註冊商標所賦予的權利

(1) 儘管有第 17 條（註冊商標的侵犯）的規定，如就某些已在世界上任何地方推出市場的貨品而使用某註冊商標，而該等貨品是由擁有人或經其同意（不論是明示或隱含的同意，亦不論是附有條件或不附條件的同意）而在該商標下推出市場的，則該項使用並不侵犯該註冊商標。

(2) 如貨品在推出市場後其狀況已有所改變或已受損，且就該等貨品而使用有關註冊商標會對該註冊商標的顯著特性或聲譽造成損害，則第(1)款不適用。

## 反侵犯法律程序

### 20. 就侵犯註冊商標而進行訴訟

(1) 註冊商標的擁有人可就該商標遭侵犯而進行訴訟。

(2) 儘管有第46條(註冊日期)的規定，反侵犯法律程序不可在有關商標實際上已記入註冊紀錄冊的日期之前展開。

(3) 在反侵犯法律程序中，註冊商標的擁有人可獲得所有屬損害賠償、強制令、交出所得利潤形式或其他形式的濟助，一如就任何其他財產權利遭侵犯而可獲得的濟助一樣。

### 21. 交付令

(1) 註冊商標的擁有人可向法院申請一項命令，以將任何人在營商過程或業務運作中所管有、保管或控制的任何侵犯性貨品、侵犯性物料或侵犯性物品交付該擁有人或法院所指示的其他人。

(2) 根據第(1)款提出的申請，不得在第22條(申請作出交付令的時限)所提述的期間終結之後提出。

(3) 如法院根據第(1)款作出命令，則除非法院裁定有理由不根據第23條(處置令)作出命令，否則亦須根據該條作出命令。

(4) 如法院在根據第(1)款作出命令時沒有同時根據第23條作出命令，則依據根據第(1)款作出的命令獲交付任何侵犯性貨品、物料或物品的人，須保留該等貨品、物料或物品以待根據第23條作出的命令或法院所作的根據該條作出命令的決定。

(5) 本條並不影響法院的任何其他權力。

## 22. 申請作出交付令的時限

(1) 除在第(2)款所述情況外，要求根據第21條(交付令) —

- (a) 就侵犯性貨品作出命令的申請，不得在自有關商標應用於該等貨品或其包裝上的日期起計的6年期間終結後提出；
- (b) 就侵犯性物料作出命令的申請，不得在自有關商標應用於該物料日期起計的6年期間終結後提出；
- (c) 就侵犯性物品作出命令的申請，不得在自製成該等物品的日期起計的6年期間終結後提出。

(2) 如有關註冊商標的擁有人，在第(1)款所提述的期間內的全部或部分時間 —

- (a) 並無行為能力；或
- (b) 因他人的欺詐或隱瞞而未能發現使他有權申請作出命令的事實，

則他可自不再無行為能力或經合理努力則本可發現該等事實(視屬何情況而定)的日期起計的6年內，隨時提出上述申請。

(3) 在第(2)款中，“無行為能力”(disability)的涵義與《時效條例》(第347章)第22(3)條中該詞的涵義相同。

## 23. 處置令

(1) 凡侵犯性貨品、侵犯性物料或侵犯性物品已依據根據第21條(交付令)作出的命令交付，則可向法院申請 —

- (a) 要求作出命令，以將該等貨品、物料或物品沒收而歸予法院認為合適的人；
- (b) 要求作出命令，以將該等貨品、物料或物品銷毀；

- (c) 要求作出命令，以按照法院認為合適的方式將該等貨品、物料或物品循商業以外的途徑處置，從而避免對註冊商標的擁有人造成任何損害；
- (d) 要求作出命令，以將該等貨品、物料或物品按照法院認為合適的其他方式處理；或
- (e) 要求作出不應作出該等命令的決定。

(2) 凡有超過一名人士具有有關貨品、物料或物品的權益，法院可根據第(1)款作出其認為公正的命令；法院尤其可指示將該等貨品、物料或物品按法院的指示處置，並將收益按法院的指示分給該等人士。

(3) 法院在考慮應根據第(1)款作出何種命令（如有的話）時，須考慮—

- (a) 侵犯行爲的嚴重性及命令作出的補救必須相稱的需要；
- (b) 第三方的權益；及
- (c) 在關於反侵犯的法律程序中可用的其他補救辦法，是否足以補償有關註冊商標的擁有人及任何特許持有人和是否足以保障他們的權益。

(4) 除非註冊商標的擁有人同意法院根據第(1)款作出命令，批准將非法應用於貨品、物料或物品的註冊商標除去，或除非法院在沒有該項同意的情況下一

- (a) 信納從該等貨品、物料或物品除去該註冊商標後，該等貨品、物料或物品不會流入商業用途；或
- (b) 雖未信納或並未完全信納(a)段所述的事宜，但經顧及該個案的情況，法院信納有其他例外理由以支持從該等貨品、物料或物品除去該註冊商標，

否則法院不得根據第(1)款作出命令。

(5) 為施行本條而由終審法院首席法官訂立的法院規則，可就向具有有關貨品、物料或物品的權益的人送達通知一事訂定條文，而任何該等人士—

- (a) 不論有否獲送達上述通知，均有權在為根據本條作出命令而進行的法律程序中出庭；及
- (b) 不論有否在上述法律程序中出庭，均有權針對根據第(1)(a)、(b)、(c)或(d)款作出的任何命令向上訴法庭提出上訴。

(6) 任何根據第(1)(a)、(b)、(c)或(d)款作出的命令在該等法院規則規定的發出上訴通知書的限期內不得生效，如在該限期內有上訴通知書妥為發出，則該等命令在該上訴的法律程序有最終裁定的或被放棄前，不得生效。

(7) 如法院決定不應根據第(1)(a)、(b)、(c)或(d)款作出命令，則在有關貨品、物料或物品依據根據第21條(交付令)作出的命令交付之前管有、保管或控制該等貨品、物料或物品的人有權獲退還該等貨品、物料或物品。

(8) 凡在本條中提述任何具有貨品、物料或物品的權益的人，均包括法院可根據本條、《註冊外觀設計條例》(第522章)第54條或《版權條例》(第528章)第111條或第231條(該等條文就侵犯註冊外觀設計、版權及對表演具有的權利訂立相類似的條文)作出命令而惠及的任何人的提述。

#### **24. 就無理威脅提起反侵犯法律程序 要求濟助的法律程序**

(1) 凡任何人威脅要就某項侵犯註冊商標行為而針對另一人(“被威脅的人”)提起訴訟，而該項侵犯所涉的使用—

- (a) 並非將該商標應用於貨品或其包裝上；
- (b) 亦非在該商標下提供服務，

則任何因該威脅而感到受屈的人（“原告人”）可為取得本條所訂的濟助而在法院提起法律程序。

（2） 可供申請的濟助為以下任何一項或多於一項—

- （a） 表明有關威脅並無充分理據支持的宣布；
- （b） 制止繼續作出該等威脅的強制令；及
- （c） 就原告人因該等威脅而已蒙受的損失（如有的話）而判給的損害賠償。

（3） 凡被告人威脅要就某作為提起訴訟，除非他證明該作為構成對有關註冊商標的侵犯，或該作為如作出即會構成該項侵犯，否則原告人有權獲得根據第（2）款所申索的濟助。

（4） 凡被告人威脅要就某作為提起訴訟，如他證明該作為構成對有關註冊商標的侵犯，或該作為如作出即會構成該項侵犯，但原告人證明該商標的註冊在某有關方面屬無效或可被撤銷，則原告人仍有權獲得根據第（2）款所申索的濟助。

（5） 就本條而言，單是就某一商標已予註冊或已提出註冊申請而發出的通知，並不構成提起侵犯某註冊商標的訴訟的威脅。

（6） 如一

- （a） 有關商標的註冊擁有人；或
- （b） 有權就侵犯該商標而提起法律程序的特許持有人，

在被威脅的人首次被威脅後的 28 日內，就侵犯該商標而針對該人展開訴訟，並已盡應盡的努力繼續進行該訴訟，則原告人不得為取得本條所訂的濟助而提起法律程序，如該等法律程序已提起，則不得繼續。

## 第 IV 部

### 作為財產客體的註冊商標

#### 25. 註冊商標的性質

(1) 註冊商標屬非土地財產。

(2) 註冊商標可通過轉讓、遺囑處置或法律的實施而傳轉，方式如同傳轉其他非土地財產一樣，並可獨立地如此傳轉或在與任何業務的商譽有關連的情況下如此傳轉。

(3) 就某些貨品或服務而註冊的註冊商標的轉讓或其他傳轉可以是局部的，亦即可以只限於一

(a) 就該等貨品或服務中的某部分（而非全部）貨品或服務而適用；或

(b) 就該商標的特定方式的使用或在特定地區的使用而適用。

(4) 註冊商標的轉讓或與註冊商標有關的允許，須以書面作出並由轉讓人或由他人代其簽署或由遺產代理人或由他人代其簽署，否則即屬無效。

(5) 如轉讓人或遺產代理人屬法團，則第（4）款的規定可藉蓋上該法團的印章而得以符合。

(6) 本條適用於以抵押方式作出的轉讓，一如本條就任何其他轉讓而適用。

(7) 註冊商標可作為押記的標的，方式如同其他非土地財產作為押記的標的一樣。

(8) 本條例不得解釋為影響作為任何業務的商譽一部分的未經註冊商標的轉讓或其他傳轉。

## 26. 註冊商標的共同擁有權

(1) 凡某一商標是以超過 1 名人士的姓名或名稱共同註冊，則除非有任何相反的協議，否則他們每人均在該註冊商標中佔相等的分割份數。

(2) 凡超過 1 名人士憑藉第 (1) 款或其他規定屬某一註冊商標的共同擁有人，則第 (3) 至 (6) 款適用。

(3) 除非第 (4) 款另有規定或有任何相反的協議，否則每名共同擁有人均有權為其本身的利益，在無須得到任何其他共同擁有人同意和無須向任何其他共同擁有人作出交代的情況下，由他或其代理人作出若非有本款規定即會構成侵犯有關註冊商標的任何作為。

(4) 註冊商標的單一名共同擁有人不得在未經每一名其他共同擁有人的同意下—

(a) 批予使用該註冊商標的特許；或

(b) 將他在該註冊商標中所佔的份數轉讓或作押記。

(5) 註冊商標的任何共同擁有人均可根據第 III 部（註冊商標的侵犯）提起反侵犯法律程序，但除非每一名其他共同擁有人均加入作為原告人或被列為被告人，否則單一名共同擁有人不得未經法院許可而繼續進行該項訴訟。

(6) 除非按第 (5) 款所述被列為被告人的共同擁有人參與該等法律程序，否則他無須承擔該項訴訟中的任何訟費。

(7) 本條並不影響應由一名註冊商標的共同擁有人單獨提出的申請而批予非正審濟助。

(8) 本條並不影響受託人或遺產代理人的相互權利和義務，亦不影響他們作為受託人或遺產代理人的權利和義務。

## 27. 影響註冊商標的交易的註冊

### (1) 凡一

- (a) 聲稱憑藉一項可註冊交易而享有某註冊商標中或其下的任何權益的人；或
- (b) 任何其他聲稱受可註冊交易影響的人，

向處長提出申請，該項交易的訂明詳情即須記入註冊紀錄冊。

### (2) 以下是可註冊交易—

- (a) 轉讓註冊商標或其中任何權利；
- (b) 批予在註冊商標下的特許；
- (c) 以註冊商標或其中或其下的任何權利作為抵押而批予任何不論是固定或是浮動的抵押權益；
- (d) 遺產代理人就註冊商標或其中或其下的任何權利而作出允許；及
- (e) 法院或其他獲處長承認為主管當局的當局作出命令以轉移註冊商標或其中或其下的任何權利。

### (3) 在任何要求將可註冊交易的訂明詳情註冊的申請提出之前—

- (a) 對在並不知悉該項交易的情況下取得有關註冊商標中或其下的任何有衝突的權益的人而言，該項交易屬無效；及
- (b) 任何聲稱憑藉該項交易而成為特許持有人的的人並不享有第 33 條（特許持有人一般的權利）、第 34 條（某些專用特許持有人的權利）或第 35 條（在某些專用特許下的再授特許持有人的權利）所賦的保障。

(4) 凡任何人憑藉一項可註冊交易而成爲某註冊商標的擁有人或特許持有人，則除非—

- (a) 要求將該項交易的訂明詳情註冊的申請，在自該項交易的日期起計的 6 個月期間內提出；或
- (b) 法院信納在該期間內提出該項申請並不切實可行，而申請已在其後在切實可行範圍內盡快提出，

否則該人無權就在該交易日期之後及在交易的訂明詳情獲註冊之前發生的任何侵犯該註冊商標的事宜獲得損害賠償或獲得所交出的利潤。

(5) 《規則》可就以下事宜訂定條文—

- (a) 修訂關乎任何特許的註冊詳情，以反映該特許的條款有任何改動；及
- (b) 在以下情況下刪除在註冊紀錄冊中的該等詳情—
  - (i) 從該等註冊詳情看來，有關特許是就某一固定期間批予的，而該期間已屆滿；或
  - (ii) 當該等詳情並無顯示上述的期間，而處長在該訂明期間屆滿後，已將他擬刪除在註冊紀錄冊中的該等詳情的意向知會各方。

(6) 《規則》亦可就應有權享有抵押權益的利益的人的申請或經其同意而修訂或刪除在註冊紀錄冊中關乎該項權益的詳情，訂定條文。

## 28. 信託與衡平法上的權益

(1) 註冊紀錄冊中不得記入任何信託通知，不論該信託屬明示、默示或法律構定信託；處長亦不受任何該等通知影響。

(2) 除本條例另有規定外，就註冊商標而享有的衡平法上的權益可強制執行，方式如同強制執行就其他非土地財產而享有的衡平法上的權益一樣。

(3) 為求更明確起見，本條並不阻止以信託受託人的名義將某商標註冊或將某可註冊交易的詳情註冊。

## 29. 申請將商標註冊為一項財產客體

(1) 第 25 至 28 條（關乎作為財產客體的註冊商標）經所需的變通後，就商標的註冊申請而適用，如同其就註冊商標而適用一樣。

(2) 當第 26 條（註冊商標的共同擁有權）就註冊申請而適用時，第（1）款提述商標的註冊須解釋為提述申請的提出。

(3) 當第 27 條（影響註冊商標的交易的註冊）就影響某商標的註冊申請的交易而適用時，凡該條提述在註冊紀錄冊中記入詳情和提出將詳情註冊的申請，均須解釋為提述向處長發出關於該等詳情的通知。

## 第 V 部

### 註冊商標特許的授予事宜

#### 導言

## 30. 釋義

在本部中，除文意另有所指外—

“特許”（*licence*）包括再授特許；而“特許持有人”（*licensee*）亦須據此解釋；

“專用特許”（*exclusive licence*）指授權特許持有人在摒除所有其他人（包括授予特許的人）的情況下以該特許所授權的方式使用某註冊商標的一般性或有限特許；而“專用特許持有人”（*exclusive licensee*）亦須據此解釋。

## 特許

### 31. 一般性或有限特許

(1) 使用某註冊商標的特許可以是一般性的或有限的。

(2) 有限特許—

(a) 在有關商標已就某些貨品或服務而註冊的情況下，尤可就該等貨品或服務中的某部分（而非全部）貨品或服務而適用；或

(b) 尤可就有關商標的特定方式的使用或在特定地區的使用而適用。

(3) 特許須以書面作出並由授予人或由他人代其簽署，否則即屬無效。

(4) 如授予人屬法團，則第(3)款的規定可藉蓋上該法團的印章而得以符合。

(5) 除非特許另有規定，否則特許對授予人的權益的所有權繼承人具有約束力；而在本條例中凡提述在註冊商標的擁有人同意下或在沒有註冊商標的擁有人同意下而作出任何事情，亦須據此解釋。

(6) 特許可授權特許持有人授予再授特許。

### 32. 專用特許可規定具有與轉讓相同的權利等

(1) 專用特許可規定就發生於授予特許之後的事宜，專用特許持有人所具有的權利及有權享有的補救，在該特許所規定的範圍內，與該特許若是一項轉讓時他所具有的權利及有權享有的補救一樣。

(2) 專用特許持有人相對於受特許約束的任何所有權繼承人而具有的權利，與該持有人相對於授予該特許的人而具有的權利相同。

## 反侵犯法律程序

### 33. 特許持有人一般的權利

(1) 本條對任何特許持有人就註冊商標遭侵犯所具有的權利具有效力，但在下述情況下或在下述範圍內不適用—

- (a) 特許持有人憑藉第 34(2) 條（某些專用特許持有人的權利）有權以自己的名義提起反侵犯法律程序；或
- (b) 再授特許持有人憑藉第 35(2) 條（在某些專用特許下的再授特許持有人的權利）有權要求專用特許持有人就任何影響該再授特許持有人的權益的事宜，提起反侵犯法律程序。

(2) 除非特許持有人本身的特許或他的權益所源自的任何特許另有規定，否則他有權藉向有關註冊商標的擁有人送達書面通知而要求該擁有人就任何影響該持有人的權益的事宜，提起反侵犯法律程序。

1

(3) 如註冊商標的擁有人—

- (a) 拒絕如此行事；或
- (b) 並無在被要求後的 1 個月內如此行事，

除非特許持有人本身的特許或他的權益所源自的任何特許另有規定，否則該持有人可以以自己的名義提起上述法律程序，猶如他是該擁有人一樣。

(4) 凡反侵犯法律程序是由特許持有人憑藉本條提起的，則除非有關註冊商標的擁有人加入作為原告人或被列為被告人，否則該持有人不得未經法院許可而繼續進行該項訴訟。

(5) 除非按第(4)款所述被列為被告人的註冊商標的擁有人參與該等法律程序，否則他無須承擔該項訴訟中的任何訟費。

(6) 第(4)款並不影響應由特許持有人單獨提出的申請而批予非正審濟助。

(7) 在註冊商標的擁有人所提起的反侵犯法律程序中，特許持有人所蒙受或相當可能會蒙受的任何損失須予考慮；而法院可就原告人在何範圍內代特許持有人持有來自任何金錢上的補救所得收益，作出法院認為合適的指示。

### **34. 某些專用特許持有人的權利**

(1) 如就發生於授予特許之後的事宜，專用特許持有人憑藉第 32(1)條(專用特許可規定具有與轉讓相同的權利等)所具有的權利及有權享有的補救，與該特許若是一項轉讓時他所具有的權利及有權享有的補救一樣，則本條就該持有人而適用，或在該範圍內就該持有人而適用。

(2) 除特許的條文及本條另有規定外，專用特許持有人有權以自己的名義對任何並非有關註冊商標的擁有人的人提起反侵犯法律程序。

(3) 專用特許持有人所具有的權利及有權享有的補救與有關註冊商標的擁有人所具有的權利及有權享有的補救是同時存在的；而凡在本條例中就侵犯註冊商標而提述註冊商標的擁有人，均須據此解釋。

(4) 在專用特許持有人憑藉本條而提起的反侵犯法律程序中，被告人可引用任何假若該法律程序是由有關註冊商標的擁有人提起時他本可引用的免責辯護。

(5) 凡註冊商標的擁有人 and 任何專用特許持有人同時就某侵犯註冊商標行為具有訴訟權，而該擁有人或該持有人所提起的反侵犯法律程序全部或局部關乎該行為，則除非另一方加入作為原告人或被列為被告人，否則該擁有人或該持有人(視屬何情況而定)不得未經法院許可而繼續進行該項訴訟。

(6) 除非按第(5)款所述被列為被告人的人參與該等法律程序，否則他無須承擔該項訴訟中的任何訟費。

(7) 第(5)款並不影響應由註冊商標的擁有人或專用特許持有人單獨提出的申請而批予非正審濟助。

(8) 凡有關註冊商標的擁有人及任何專用特許持有人同時或曾經同時就某侵犯註冊商標行為具有訴訟權，而所提起的反侵犯法律程序全部或局部關乎該行為，則—

- (a) 法院在評估損害賠償時，須考慮—
  - (i) 有關特許的條款；及
  - (ii) 該擁有人或該持有人就該侵犯註冊商標行為已獲判給的或可獲得的任何金錢上的補救；
- (b) 法院如已就該侵犯註冊商標行為而判給惠及另一方的損害賠償或作出惠及另一方的交出所得利潤的指示，即不得作出交出所得利潤的指示；及
- (c) 法院如作出交出所得利潤的指示，則須按其認為公正的方法將利潤分攤予他們。

(9) 不論註冊商標的擁有人及專用特許持有人是否均為上述法律程序的一方，第(8)款亦適用；如他們並非均為上述法律程序的一方，則法院可就該法律程序的一方在何範圍內代另一方持有來自任何金錢上的補救所得收益，作出法院認為合適的指示。

(10) 註冊商標的擁有人須於申請第 21 條（交付令）所指的命令前，通知同時具有訴訟權的任何專用特許持有人；而法院可應該持有人提出的申請，經顧及該特許的條款後，根據該條作出法院認為合適的命令。

(11) 第(5)至(10)款在註冊商標的擁有人與專用特許持有人之間的任何相反協議的規限下具有效力。

### **35. 在某些專用特許下的再授特許持有人的權利**

(1) 如專用特許持有人憑藉第 34(2)條（某些專用特許持有人的權利）有權以自己的名義提起反侵犯法律程序，則本條就該專用特許持有人的再授特許持有人而適用，或在該範圍內就該專用特許持有人的再授特許持有人而適用。

(2) 除非再授特許持有人本身的再授特許或他的權益所源自的任何特許另有規定，否則他有權藉向有關專用特許持有人送達書面通知而要求該專用特許持有人就任何影響該再授特許持有人的權益的事宜，提起反侵犯法律程序。

(3) 如專用特許持有人—

(a) 拒絕如此行事；或

(b) 並無在被要求後的 1 個月內如此行事，

除非再授特許持有人本身的再授特許或他的權益所源自的任何特許另有規定，否則該再授特許持有人可以自己的名義提起上述法律程序，猶如他是該專用特許持有人一樣。

(4) 凡反侵犯法律程序是由再授特許持有人憑藉本條提起的，則除非有關專用特許持有人及註冊商標的擁有人均加入作為原告人或被列為被告人，否則該再授特許持有人不得未經法院許可而繼續進行該項訴訟。

(5) 除非按第(4)款所述被列為被告人的人參與該等法律程序，否則他無須承擔該項訴訟中的任何訟費。

(6) 第(4)款並不影響應由再授特許持有人單獨提出的申請而批予非正審濟助。

## 第 VI 部

### 申請及註冊程序

#### 商標註冊申請

#### **36. 註冊申請**

(1) 商標註冊申請須以訂明方式向處長提交。

(2) 申請須包括—

- (a) 將有關商標註冊的要求；
- (b) 申請人的姓名或名稱及地址；
- (c) (如申請人尋求將該商標就某些貨品或服務註冊) 貨品或服務的陳述；
- (d) 該商標的圖示；及
- (e) 《規則》所規定的其他資料、文件或事宜。

(3) 如申請人尋求將商標就某些貨品或服務註冊，有關申請須述明該商標有否就該等貨品或服務為申請人所使用或在其同意下被使用，如該商標並無如此使用，則有關申請須述明申請人是否有誠實意圖就該等貨品或服務而使用該商標或容許他人就該等貨品或服務而使用該商標。

(4) 申請須採用其中一種法定語文提交，並須符合本條例及《規則》就以兩種法定語文或其中一種提供資料或將文件翻譯成兩種法定語文或其中一種的譯本所訂的規定。

(5) 申請須附有訂明的申請費用及訂明的其他費用。

### 37. 提交日期

(1) 商標註冊申請的提交日期為完成以下各項的最早日期—

- (a) 提交載有第 36(2)(a) 至 (d) 條 (註冊申請) 所規定的所有項目的文件；及
- (b) 繳交第 36(5) 條所規定的費用。

(2) 在本條例中凡提述商標的註冊申請日期，均須解釋為提述註冊申請的提交日期。

### 38. 貨品及服務的分類

- (1) 為進行商標的註冊，貨品及服務須按照訂明的分類制度而分類。
- (2) 就貨品或服務屬何類別而產生的問題，須由處長裁定。

### 39. 聲稱具有優先權

(1) 凡任何人為就某些貨品或服務註冊某商標而已在或已就任何巴黎公約國或世貿成員妥為提交申請，則在根據本條例將同一商標就任何或所有相同貨品或服務註冊方面，並在符合任何訂明條件的情況下，在自該等申請中最先一份的提交日期起計的 6 個月期間內，該人或其所有權繼承人均享有優先權利。

(2) 如根據本條例提出的註冊申請是在第 (1) 款所提述的 6 個月期間內提出的，則—

- (a) 就確定哪些權利為優先權利而言，有關日期是最先一份的公約申請或世貿申請（視屬何情況而定）的提交日期；及
- (b) 該商標是否可予註冊，不受該商標在該日期至根據本條例申請註冊的日期期間在香港的任何使用所影響。

(3) 凡為註冊某商標而提交申請，而該項申請是在或就任何巴黎公約國或世貿成員提交的，則該項提交如根據該巴黎公約國或世貿成員的法律（或根據該公約國或世貿成員屬協議一方的雙邊或多邊協議）是相等於正規國家提交，該項提交即獲承認為產生優先權利。

(4) 在第 (3) 款中，“正規國家提交”（regular national filing）指為註冊某商標而提交申請（不論該項申請的結果如何），而該項申請是在或就任何巴黎公約國或世貿成員提交的，且該項提交有確立有關申請的提交日期。

(5) 凡任何人為註冊某商標而已在或已就任何巴黎公約國或世貿成員提交一項先前的申請，則為註冊該商標而在或就同一公約國或世貿成員提交的其後的申請，在以下情況下並僅在以下情況下須為決定優先次序而被視作最先一份的申請：在該項其後的申請的提交日期，上述先前的申請已在沒有公開予公眾查閱和沒有留下任何有待解決的權利的情況下被撤回、放棄或拒絕，亦未有被用作聲稱具有優先權利的根據。

(6) 第(5)款所提述的先前的申請不得在其後用作聲稱具有優先權利的根據。

(7) 《規則》可就根據任何公約申請或世貿申請（視屬何情況而定）而聲稱具有優先權利的方式訂定條文。

(8) 因任何公約申請或世貿申請（視屬何情況而定）而產生的優先權利可連同該項申請或獨立地轉讓或以其他方式傳轉；而第(1)款所提述的人的“所有權繼承人”（*successor in title*）亦須據此解釋。

(9) 在本條中—

“公約申請”（*Convention application*）指為註冊某商標而在或就某巴黎公約國提出的申請；

“世貿申請”（*WTO application*）指為註冊某商標而在或就某世貿成員提出的申請。

## 審查及公布

### 40. 申請的審查

(1) 處長須審查商標註冊申請是否符合本條例所訂的註冊規定，包括《規則》為施行本條而施加的任何規定。

(2) 為施行第(1)款，處長須在他認為有需要的範圍內就在先商標進行查冊。

(3) 如處長覺得註冊規定未獲符合，則他須將此事以書面通知申請人，並須給予申請人機會在處長所指明的限期內作出申述或修訂該項申請。

(4) 申請人如在所指明的限期內沒有對該通知作出回應或在該限期內一

(a) 既沒有令處長信納註冊規定已獲符合；

(b) 亦沒有修訂有關申請以符合該等規定，

則處長須拒絕接納該項申請。

(5) 如處長覺得註冊規定已獲符合，則他須接納有關申請。但如處長覺得該項申請是出於錯誤而獲接納的，則他可在該項申請的詳情根據第 41 條（公布申請的詳情）公布前隨時撤回該項接納。

(6) 處長須以書面通知申請人他根據第（4）或（5）款所作出的決定。

#### **41. 公布申請的詳情**

如處長根據第 40 條（申請的審查）接納商標註冊申請，則關於該項申請的詳情須按照《規則》在官方公報中公布。

### **反對、撤回、限制及修訂**

#### **42. 反對註冊的法律程序**

(1) 任何人可在自申請的詳情根據第 41 條（公布申請的詳情）公布當日起計的訂明期間內向處長發出反對註冊的通知。

(2) 反對通知須以訂明方式以書面作出，並須載有反對理由的陳述。

#### 43. 申請的撤回或限制

(1) 商標註冊申請人可隨時撤回其申請或限制其申請所涵蓋的貨品或服務。

(2) 如申請的詳情已按照第 41 條（公布申請的詳情）公布，則關於該等撤回或限制的詳情須按照《規則》在官方公報中公布。

#### 44. 申請的修訂

(1) 處長可應申請人的要求，按本條的規定修訂該申請人的商標註冊申請。

(2) 只有在以下所有條件均獲符合的情況下，方可修訂商標註冊申請，以將某註冊商標的圖示加入有關商標的圖示—

(a) 在提出修訂申請的要求時，該註冊商標是以申請人的名義註冊的；

(b) 該註冊商標就某些貨品或服務註冊，而該等貨品或服務與該項申請所涵蓋的貨品或服務相同或相類似；及

(c) 該註冊商標的註冊日期較有關商標的註冊申請日期為早。

(3) 商標註冊申請可在其他方面修訂，但只限於為改正以下項目而作出該等修訂—

(a) 申請人的姓名或名稱或地址；

(b) 字眼上或抄印上的錯誤；或

(c) 明顯的錯處，

而且所作改正須不會對該商標的本質造成重大影響或不會大幅擴展該項申請所涵蓋的貨品或服務的範圍。

(4) 《規則》可就以下事宜訂定條文—

- (a) 公布影響商標的圖示或有關申請所涵蓋的貨品或服務的修訂的詳情；及
- (b) 聲稱受該等修訂影響的人提出異議。

## 註冊

### 45. 註冊

(1) 凡某項申請已獲處長根據第 40 (5) 條 (申請的審查) 接納，而—

- (a) 在第 42 (1) 條 (反對註冊的法律程序) 所提述的訂明期間內並無任何反對通知發出；或
- (b) 所有反對註冊的法律程序被撤回，或申請人在該等法律程序中獲判勝訴，

則除非處長經顧及自他接納該項申請後所知悉的事宜而覺得該項申請是出於錯誤而獲接納的，否則他須藉在註冊紀錄冊中記入訂明詳情而將有關商標註冊。

(2) 商標一經根據第 (1) 款註冊，處長須向申請人發出註冊證明書。

(3) 關於註冊的公告，須按照《規則》在官方公報中公布。

### 46. 註冊日期

凡某商標獲註冊，其註冊日期須為註冊申請的提交日期；而就本條例而言，該日期須當作為該商標的註冊日期。

#### 47. 註冊的有效期

- (1) 凡商標獲註冊，該註冊自註冊日期起計的 10 年內有效。
- (2) 註冊可按照第 48 條（註冊的續期）續期，每段續期的期間為 10 年。

#### 48. 註冊的續期

(1) 註冊商標的擁有人可按訂明方式要求將該商標的註冊續期，但須繳付訂明的續期費用。

(2) 《規則》可就處長在任何註冊商標的註冊期屆滿之前將屆滿日期和註冊續期的方式告知該註冊商標的擁有人而訂定條文。

(3) 續期的要求及續期費用的繳付必須在註冊期屆滿之前作出；如該項要求以及該項續期費用的繳付未有在註冊期屆滿之前作出，則可在訂明的不少於 6 個月的較後期間內作出，而在該情況下，有關註冊商標的擁有人必須在該期間內繳付一筆額外的訂明費用。

(4) 註冊的續期自先前的註冊期屆滿的日期起生效。

(5) 如註冊沒有按照本條續期，處長須從註冊紀錄冊中刪除有關商標。

(6) 《規則》可就根據第（5）款從註冊紀錄冊中刪除的商標在訂明的條件（如有的話）的規限下恢復註冊而訂定條文。

(7) 關於商標註冊的續期或恢復的公告，須按照《規則》在官方公報中公布。

## 補充條文

### 49. 分開、合併註冊申請及將一系列的商標註冊

(1) 《規則》可就以下事宜訂定條文—

- (a) 將某項商標註冊申請分開為超過 1 項的獨立申請，而每一項該等申請聲稱要求根據本條例獲得的保護是與原來的申請所聲稱要求的相同的；
- (b) 將超過 1 項獨立的商標註冊申請（每一項該等申請聲稱要求根據本條例獲得的保護均相同）合併為單一項申請；
- (c) 將超過 1 項獨立的註冊（每一項該等註冊均就同一商標而根據本條例提供相同的保護）合併為單一項註冊；及
- (d) 將一系列的商標註冊。

(2) 在不損害第 (1) 款的一般性的原則下，《規則》可就以下事宜訂定條文—

- (a) 在何種情況下准許分開註冊申請、合併獨立的申請或註冊或將一系列的商標註冊，以及准許的條件；
- (b) 分開註冊申請或合併獨立的申請或註冊的效力；及
- (c) 須為何種目的將某項商標註冊申請視作單一項申請，以及須為何種目的將某項申請視作超過 1 項獨立申請。

(3) 在本條中，“一系列的商標”（series of trade marks）指超過 1 個在要項上相似的商標，而該等商標只在對該等商標的本質並無重大影響的不關乎顯著特性方面有所差異。

## 第 VII 部

### 影響註冊的法律程序

#### 撤銷、無效與更改

#### 50. 註冊的撤銷

- (1) 撤銷商標註冊的申請可由任何人向處長或向法院提出。
- (2) 商標的註冊可基於以下任何理由而遭撤銷—
  - (a) 在自就某些貨品或服務註冊的商標的詳情根據第 45 (1) 條 (註冊) 記入註冊紀錄冊的實際日期當日之後的 3 年期間內，該商標的擁有人沒有在香港真正地就該等貨品或服務而使用該商標，而該商標亦沒有在該擁有人的同意下在香港真正地就該等貨品或服務而使用，且並沒有能成立理由 (例如有對該商標所保護的貨品或服務施加入口限制或其他政府規定) 不予使用；
  - (b) 已在不少於 3 年的連續期間內暫停如此使用，且並沒有能成立理由不予使用；
  - (c) 該商標就某產品或服務註冊，而由於有關擁有人的作為或不作為，以致該商標在有關行業中已成為該產品或服務的通用名稱；
  - (d) 該商標就某些貨品或服務註冊，而由於該擁有人就該等貨品或服務而對該商標的使用，或他人在該擁有人的同意下就該等貨品或服務而對該商標的使用，以致該商標易於誤導公眾，尤其是在該等貨品或服務的性質、質素或地理來源方面；或
  - (e) 就商標的註冊而記入註冊紀錄冊的任何條件遭違反或不獲遵守。

(3) 就第(2)款而言—

- (a) 凡某商標的其他式樣的要素雖有別於該商標的註冊式樣的要素，但該差別就該商標的註冊式樣而言是沒有改變該商標的顯著特性的，則使用該商標包括使用該其他式樣；及
- (b) 在香港使用商標，包括在香港將商標應用於只供出口的貨品或該等貨品的包裝上。

(4) 除第(5)款另有規定外，如第(2)(a)或(b)款所描述的使用在該款所述的3年期間屆滿後但在撤銷註冊的申請提出前已經開始或恢復，則有關商標的註冊不得基於該款所述的理由而遭撤銷。

(5) 凡第(2)(a)或(b)款所描述的使用是在該款所述的3年期間屆滿後但在該項撤銷註冊的申請提出前的3個月期間內開始或恢復的，即無須理會，但如在註冊商標的擁有人知悉有關的撤銷註冊申請可能會提出之前，籌備開始使用或恢復使用的工作已經展開，則屬例外。

(6) 如商標是就某些貨品或服務註冊，而撤銷註冊的理由只就該等貨品或服務中的某部分貨品或服務而存在，則撤銷須只關乎該部分貨品或服務。

(7) 凡任何商標的註冊在某範圍內遭撤銷，則有關擁有人的權利須當作已自以下日期起在該範圍內終止—

- (a) 撤銷註冊的申請日期；或
- (b) 如處長或法院信納撤銷的理由在某較早的日期已存在，則為該較早的日期。

(8) 就本條而言，如任何作為是就在香港以外地方提供或擬在香港以外地方提供的服務而在香港作出，而假若該作為是就在香港境內提供或擬在香港境內提供的服務而作出的，即會構成在香港使用某商標，則該作為須當作構成在香港就該等服務而使用該商標。

## 51. 註冊無效的宣布

(1) 宣布商標註冊無效的申請可由任何人向處長或法院提出。

(2) 如商標的註冊是不真誠地作出的，則處長本人可向法院申請宣布該項註冊無效。

(3) 任何商標的註冊均可就該商標是在違反第 10 條(拒絕註冊的絕對理由)的情況下註冊為理由而宣布為無效。

(4) 凡就某些貨品或服務註冊的商標是在違反第 10(1)(b)、(c)或(d)條的情況下註冊的，而由於對該商標的使用，以致該商標在註冊後已就該等貨品或服務而具有顯著特性，則該項註冊不得宣布為無效。

(5) 除第(6)及(7)款另有規定外，商標的註冊可基於以下理由而宣布為無效—

(a) 已有一個在先商標，而第 11(1)、(2)或(3)條(拒絕註冊的相對理由)所列的條件就該在先商標適用；或

(b) 已有一項在先權利，而第 11(4)或(5)條(拒絕註冊的相對理由)所列的條件已就該在先權利獲符合。

(6) 如有以下情況，則不得根據第(5)款宣布有關商標的註冊為無效—

(a) 在先商標或其他在先權利的擁有人已同意該項註冊；及

(b) 處長或法院信納並無令公眾產生混淆的可能性。

(7) 如某商標按第 12 條(誠實的同時使用的情況等)的規定基於該商標和在先商標或其他在先權利曾有誠實的同時使用的情況而獲註冊，則除非處長或法院信納該商標和在先商標或其他在先權利實際上沒有誠實的同時使用的情況，否則不得根據第(5)款宣布該商標的註冊為無效。

(8) 如商標是就某些貨品或服務註冊，而註冊無效的理由只就該等貨品或服務中的某部分貨品或服務而存在，則該商標須只限於就該部分貨品或服務而宣布為無效。

(9) 在不影響過往已完結的交易的原則下，凡任何商標的註冊根據本條在某範圍內宣布為無效，該項註冊須在該範圍內當作從來沒有作出。

## **52. 註冊的更改**

(1) 更改商標註冊的申請可由任何人向處長或向法院提出。

(2) 任何商標的註冊均可以就該註冊而記入註冊紀錄冊的任何條件遭違反或不獲遵守為理由而更改。

## **改動與放棄**

## **53. 註冊商標的改動**

(1) 除按本條規定外，不得改動在註冊紀錄冊中的註冊商標。

(2) 凡註冊商標載有其擁有人的姓名或名稱或地址，或是由其擁有人的姓名或名稱或地址構成的，處長可應該擁有人的要求，容許對該姓名或名稱或地址作出改動，但只以所作的改動不會對該註冊商標的本質造成重大影響為限。

(3) 《規則》可就以下事宜訂定條文—

- (a) 任何該等改動的效力；
- (b) 在官方公報公布任何該等改動的詳情；及
- (c) 任何聲稱受該等改動影響的人提出異議。

#### **54. 註冊商標的放棄**

(1) 凡商標就某些貨品或服務註冊，該商標的擁有人可就所有該等貨品或服務或其中某部分而放棄該商標的註冊。

(2) 《規則》可就以下事宜訂定條文—

(a) 放棄的方式和效力；及

(b) 保障其他具有該商標的權利的人的權益。

#### **更正、改正及改動註冊紀錄冊**

#### **55. 更正或改正**

(1) 除第(2)款另有規定外，任何有充分利害關係的人均可申請對任何在註冊紀錄冊中的錯誤或遺漏作出更正。

(2) 更正的申請不得就影響商標註冊的有效性的任何事宜而提出。

(3) 更正的申請可向處長或法院提出。

(4) 除處長或法院另有指示外，更正註冊紀錄冊的效力是有關的錯誤或遺漏須當作從未出現過。

(5) 處長可應註冊商標的擁有人或特許持有人提出的要求，將記錄於註冊紀錄冊的該人的姓名或名稱或地址或其他識別該擁有人或該持有人的詳情的任何改變記入。

(6) 處長可在沒有更正申請向其提出的情況下，改正他在註冊紀錄冊的記項上所犯的任何錯誤，但他須在改正該錯誤前，向任何他覺得屬有關的人發出擬作出該項改正的通知。

(7) 處長可從註冊紀錄冊中刪除他覺得不再有效的事宜。

## 56. 修訂註冊紀錄冊的記項以配合新的分類等

(1) 《規則》可訂定條文，賦權處長作出他認為有需要的事情，以為商標的註冊而實施任何經修訂或替代的貨品或服務分類。

(2) 《規則》尤可訂定條文，賦權處長修訂註冊紀錄冊中的記項以配合經修訂或替代的貨品或服務分類。

(3) 凡《規則》賦權處長修訂註冊紀錄冊中的記項，則《規則》亦須為以下事宜訂定條文—

- (a) 向任何可能受處長擬作出的修訂影響的註冊商標的擁有人發出通知；
- (b) 在官方公報公布處長擬作出的修訂的詳情；
- (c) 聲稱受影響的註冊商標的擁有人在訂明的時間內提出異議；及
- (d) 任何其他聲稱受影響的人在訂明的時間內提交反對。

(4) 《規則》亦可訂定條文，賦權處長—

- (a) 規定註冊商標的擁有人在訂明的時間內提交關於修訂註冊紀錄冊中的記項以配合經修訂或替代的貨品或服務分類的建議；及
- (b) 在註冊商標的擁有人沒有如此行事的情況下，取消商標的註冊或拒絕將商標的註冊續期。

(5) 上述的修訂權力，不得為擴大註冊所賦予的權利而行使，但如處長覺得遵守本規定會牽涉過度複雜的情況，而且任何權利的擴大既不會是重大的，亦不會對任何人的權利有不利影響，則屬例外。

## 默許註冊商標的使用

### 57. 默許的效力

(1) 凡任何在先商標或其他在先權利的擁有人已在一段為期 5 年的連續期間內默許在香港使用某註冊商標，而該擁有人是知道有該項使用的，則該擁有人不再有權基於該在先商標或其他在先權利—

- (a) 申請宣布在後商標的註冊無效；或
- (b) (如該在後商標曾就某些貨品或服務而使用) 反對就該等貨品或服務而使用該在後商標，

但如該在後商標的註冊申請是不真誠地作出的，則屬例外。

(2) 凡第(1)款適用，則儘管在先商標或在先權利不可再被援引以反對在後商標，該在後商標的擁有人亦無權反對他人使用該在先商標或利用該項在先權利(視屬何情況而定)。

## 第 VIII 部

### 防禦商標、集體商標及證明商標

### 58. 防禦商標

(1) 凡商標就某些貨品或服務註冊，而該商標就所有或任何該等貨品或服務使用頻密至得以馳名，以致就其他貨品或服務使用該商標便相當可能會減損其就所述的貨品及服務所具有的顯著特性，則該註冊商標的擁有人如向處長提出申請，該商標可就任何或所有該等其他貨品或服務而註冊為防禦商標。

(2) 縱使註冊商標的擁有人並沒有就某些貨品或服務或沒有打算就某些貨品或服務而使用該商標，該商標仍可就該等貨品或服務而註冊為防禦商標。

(3) 縱使某商標已就某些貨品或服務而以申請人的名義作出並非作為防禦商標的註冊，該商標仍可就該等貨品或服務而註冊為防禦商標。

(4) 就某些貨品或服務而註冊為防禦商標的商標，可於其後就同一貨品或服務而以該註冊商標的擁有人的名義進行並非作為防禦商標的註冊。

(5) 如有人根據第(1)款提出申請，而—

(a) 有關商標並非以有關申請人的名義註冊為商標；或

(b) 有關註冊商標現予使用或曾予使用的範圍並不符合第(1)款所描述的情況，

則處長須拒絕該項申請。

(6) 任何人可基於以下任何理由向處長或法院申請撤銷任何商標作為防禦商標的註冊—

(a) 該商標並無以其他形式以註冊防禦商標的擁有人的名義註冊；或

(b) 該註冊商標現予使用或曾予使用的範圍並不符合第(1)款所描述的情況，

而凡該註冊商標是就某些貨品或服務而註冊為防禦商標的，該項撤銷可就所有或任何該等貨品或服務而作出。

(7) 第36(3)條(註冊申請)及第50(2)(a)、(b)、(c)及(d)條(註冊的撤銷)以及本條例中與本條相抵觸的其他條文，並不就防禦商標而適用。

## **59. 集體商標**

(1) 集體商標是一個將身為標誌擁有人的組織中的成員的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別的標誌。

(2) 本條例按附表 1 所指明的方式及範圍而適用於集體商標。

## **60. 證明商標**

(1) 證明商標是一個顯示該商標的任用所關連的貨品或服務，在來源、物料、製造貨品的模式、提供服務的模式、質素、準確程度或其他特質方面已由標誌的擁有人核證的標誌。

(2) 本條例按附表 2 所指明的方式及範圍而適用於證明商標。

## **第 IX 部**

### **《巴黎公約》及《世貿協議》 補充條文**

## **61. 馳名商標：《巴黎公約》第 6 條之二**

(1) 在不抵觸第 57 條（默許的效力）的規定下，有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標的擁有人，在有人於香港就相同或相類似的貨品或服務而使用任何與他的商標相同或相類似的商標或當中主要部分與他的商標相同或相類似的商標，而該使用相當可能會令公眾產生混淆的情況下，該擁有人有權藉強制令限制在香港就該等貨品或服務而使用該商標。

(2) 如對某商標的真誠使用在本條生效前已開始，第（1）款並不影響該項使用的繼續。

## **62. 國徽等：《巴黎公約》第 6 條之三**

(1) 在不抵觸第 10（6）條（拒絕註冊的絕對理由）的規定下，由巴黎公約國或世貿成員的旗幟所構成的或載有該等旗幟的商標，在沒有該國或該成員的主管當局的授權下，不得註冊，除非處長覺得以所建議的方式使用該旗幟是無須如此授權而獲准許的。

(2) 在不抵觸第 10(6) 條(拒絕註冊的絕對理由)的規定下,如任何商標是由巴黎公約國或世貿成員的盾徽或其他國徽所構成的或載有該等盾徽或國徽,而該等盾徽或國徽是根據《巴黎公約》獲保護的(包括憑藉《世貿協議》而有權獲如此保護的盾徽或其他國徽),則在沒有該國或該成員的主管當局的授權下,該商標不得註冊。

(3) 如任何商標是由巴黎公約國或世貿成員所採納的就某些貨品或服務顯示管制及保證的官方標誌或檢驗印章所構成的或載有該等標誌或印章,而該等標誌或印章是根據《巴黎公約》獲保護的(包括憑藉《世貿協議》而有權獲如此保護的官方標誌或檢驗印章),則在沒有該國家或成員的主管當局的授權下,該商標不得就與該等貨品或服務相同或種類相類似的貨品或服務而註冊。

(4) 本條關於國旗和其他國徽以及官方標誌或檢驗印章的條文,同樣適用於從徽章學的觀點看來是模仿該等國旗、國徽、標誌或檢驗印章的物事。

(5) 凡任何國家的國民獲授權運用該國的國徽、或官方標誌或檢驗印章,則即使由該國的國徽、官方標誌或檢驗印章所構成的或載有該等國徽、標誌或印章的商標,與另一國家的國徽、官方標誌或檢驗印章相類似,本條並不阻止應該國民的申請而將該商標註冊。

(6) 凡憑藉本條須就某商標的註冊取得某巴黎公約國或世貿成員的主管當局的授權,則該等主管當局有權藉強制令限制在沒有其授權下在香港使用該商標。

### **63. 某些國際組織的徽章等：《巴黎公約》第 6 條之三**

(1) 本條適用於有成員屬巴黎公約國或世貿成員的政府間國際組織的一

(a) 盾徽、旗幟或其他徽章；及

(b) 縮寫及名稱。

(2) 如任何商標是由上述徽章、縮寫或名稱所構成的或載有上述徽章、縮寫或名稱，而該等徽章、縮寫或名稱是根據《巴黎公約》獲保護的（包括憑藉《世貿協議》而有權獲如此保護的徽章、縮寫或名稱），則在沒有有關政府間國際組織的授權下，該商標不得註冊，除非處長覺得以所建議的方式使用該等徽章、縮寫或名稱—

(a) 並不會向公眾表示該組織與該商標之間存有關連；或

(b) 並非相當可能會在使用者與該組織之間存有關連此一問題上誤導公眾。

(3) 本條關於政府間國際組織的徽章的條文，同樣適用於從徽章學的觀點看來是模仿該等徽章的物事。

(4) 凡憑藉本條須就某商標的註冊取得某政府間國際組織的授權，則該組織有權藉強制令限制在沒有其授權下在香港使用該商標。

(5) 凡任何人對有關商標的真誠使用是在 1977 年 11 月 16 日（《巴黎公約》的有關條文於該日就香港生效）之前開始的，本條並不影響該人的權利。

#### **64. 《巴黎公約》第 6 條之三所指的通知**

(1) 就第 62 條（國徽等）而言，任何國家的國徽（國旗除外）及官方標誌或檢驗印章，只有在以下條件獲符合的情況下或在以下條件獲符合的範圍內，方視為是根據《巴黎公約》獲保護的或憑藉《世貿協議》而根據《巴黎公約》獲保護的一

(a) 有關國家已按照《巴黎公約》第 6 條之三（3）通知世界知識產權組織該國家欲保護其國徽、官方標誌或檢驗印章；

(b) 該通知仍然有效；及

(c) 並沒有人代香港按照《巴黎公約》第 6 條之三(4)就該通知向世界知識產權組織提出異議，或如此提出的異議已撤回。

(2) 就第 63 條(某些國際組織的徽章)而言，任何政府間國際組織的徽章、縮寫及名稱，只有在以下條件獲符合的情況下或在以下條件獲符合的範圍內，方視爲是根據《巴黎公約》獲保護的或憑藉《世貿協議》而根據《巴黎公約》獲保護的—

(a) 有關組織已按照《巴黎公約》第 6 條之三(3)通知世界知識產權組織該組織欲保護該徽章、縮寫或名稱；

(b) 該通知仍然有效；及

(c) 並沒有人代香港按照《巴黎公約》第 6 條之三(4)就該通知向世界知識產權組織提出異議，或如此提出的異議已撤回。

(3) 按照《巴黎公約》第 6 條之三(3)發出的通知，只就在接到通知後的 2 個月之後提出的註冊申請而具有效力。

(4) 處長須在註冊處備存一份載有以下資料的清單，免費供公眾人士在註冊處的辦公時間內查閱—

(a) 當其時是憑藉《巴黎公約》第 6 條之三(3)所指的通知而根據《巴黎公約》獲保護的國徽及官方標誌或檢驗印章；及

(b) 當其時是憑藉《巴黎公約》第 6 條之三(3)所指的通知而根據《巴黎公約》獲保護的政府間國際組織的徽章、縮寫及名稱。

## 第 X 部

### 行政方面及其他補充條文

#### 商標註冊紀錄冊

##### 65. 須備存註冊紀錄冊

- (1) 處長須在註冊處備存一份稱為商標註冊紀錄冊的註冊紀錄冊。
- (2) 在註冊紀錄冊中須按照本條例及《規則》記入—
  - (a) 關於商標註冊申請的詳情，包括提交日期及優先權日期；
  - (b) 註冊商標的擁有人的姓名或名稱；
  - (c) 關於影響註冊商標中及其下的任何權利的交易、文書或事件的詳情，以及關於註冊申請的詳情；及
  - (d) 處長認為適宜記入的其他事宜。
- (3) 註冊紀錄冊無需以文件形式備存。

##### 66. 查閱註冊紀錄冊的權利

- (1) 在符合《規則》的規定下，公眾人士有權在註冊處的正常辦公時間內查閱註冊紀錄冊。
- (2) 就註冊紀錄冊中任何並非以文件形式備存的部分而言，第(1)款所賦予的查閱權利，是查閱註冊紀錄冊中的材料的權利。

## **67. 取得記項副本的權利**

(1) 任何申請領取註冊紀錄冊的記項的核證副本或註冊紀錄冊的核證摘錄的人，有權在繳付就核證副本及摘錄而訂明的費用後取得該副本或摘錄。

(2) 任何申請領取未經核證的副本或摘錄的人，有權在繳付就未經核證的副本或摘錄而訂明的費用後取得該副本或摘錄。

(3) 根據本條提出的申請，須以訂明的方式提出。

(4) 就註冊紀錄冊中任何並非以文件形式備存的部分而言，第(1)或(2)款所賦予的取得副本或摘錄的權利，是取得屬可以拿走並可看見和可閱讀的形式的副本或摘錄的權利。

## **處長的權力及職責**

### **68. 處長行使其酌情決定權**

在不損害任何法律規則的原則下，處長如擬就在他席前進行的法律程序的任何一方行使本條例賦予或根據本條例賦予處長的任何酌情決定權，而該項行使是對該方不利的，則處長須在行使該酌情決定權之前給予該方陳詞的機會。

### **69. 處長於在他席前進行的法律程序中的權力**

(1) 處長可為根據本條例在他席前進行的法律程序的目的—

(a) 傳召證人；

(b) 收取經宣誓而作出的書面或口頭證據；及

(c) 規定交出文件或物品以供檢查或查閱和訂定檢查或查閱的方式。

(2) 處長可就第(1)款所述的任何事宜作出他認為合適的命令。

(3) 處長根據本條作出的命令在獲得法院許可後，可予強制執行，方式與法院作出的命令相同。

#### **70. 給予初步意見的權力等**

(1) 處長有權向擬申請將某商標註冊的人，就處長覺得該商標表面上是否屬第3(1)條(“商標”的涵義)所指能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別的商標而給予意見。

(2) 任何人欲取得上述意見，須以訂明的方式向處長提出申請。

(3) 凡處長曾就某商標給予肯定意見，而該商標的註冊申請在給予該意見後的3個月內提出，則處長在經進一步調查或考慮後，如基於該商標不能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別而向申請人發出提出異議的通知，該申請人在訂明的期間內根據第43條(申請的撤回或限制)發出給予撤回申請的通知後，即有權獲退回任何為提交該申請而繳付的費用。

#### **71. 指明官方公報的權力等**

(1) 處長可不時在憲報刊登公告，指明自該公告所指明的日期起，某刊物即為本條例所指的官方紀錄公報。

(2) 凡處長根據第(1)款指明某刊物為官方紀錄公報，則本條例或《規則》規定須在官方公報中公布的每一公告、要求、文件或其他事宜，自有關公告所指明的生效日期起均須在該如此指明的刊物中公布，而凡在本條例或《規則》中提述官方公報，均須據此解釋。

(3) 處長可出版或安排出版公報，在該公報內可公布處長認為適宜公布的與商標有關的文件或資料。

(4) 為免生疑問，處長可指明憲報或第(3)款所提述的公報為官方紀錄公報。

(5) 根據第(1)款指明的刊物及第(3)款所提述的公報，無需以文件形式備存。

(6) 根據第(1)款刊登的公告不得視為《釋義及通則條例》(第1章)第34條所指的附屬法例。

## **72. 規定使用表格的權力**

(1) 處長可規定就根據本條例將商標註冊或在處長席前進行的任何其他法律程序而使用處長在官方公報公布的公告所指明的表格。

(2) 根據第(1)款公布的公告可載有處長就該公告所指明的表格的使用而作出的指示。

(3) 根據第(1)款公布的公告不得視為《釋義及通則條例》(第1章)第34條所指的附屬法例。

## **73. 關於申請及註冊商標的資料**

(1) 在商標註冊申請的詳情根據第41條(公布申請的詳情)公布後，當任何人以訂明方式提交書面要求，處長須向該提出要求的人提供該項要求所指明的關乎該項申請或有關的商標的資料，並准許該人查閱關乎該項申請或該商標的文件，但該項提供及准許均須受訂明條件所規限。

(2) 除本條另有規定外，在商標註冊申請的詳情根據第41條(公布申請的詳情)公布前，處長不得未經有關申請人同意而將構成該項申請或與其有關的資料或文件公布或向任何人傳達。

(3) 第(2)款並不阻止處長將任何與商標註冊申請有關的訂明資料或文件公布或向其他人傳達。

(4) 凡任何人接獲通知，指有要求將某商標註冊的申請提出，又指假若該商標獲註冊，該人一旦作出該通知所指明的任何作為，有關申請人便會提起針對該人的法律程序，則儘管該項申請的詳情仍未公布，該人仍可根據第(1)款提交要求，而該款亦據此而適用。

#### 74. 處長在公事上作為方面的豁免權

處長及任何公職人員—

- (a) 均不得被視作保證在本條例下的商標註冊的有效性；
- (b) 亦不得因本條例所規定或授權進行的任何審查或在與該等審查有關連的情況下，或因任何該等審查所引致的任何報告或其他法律程序或在與該等報告或法律程序有關連的情況下，招致任何法律責任。

#### 法律程序、上訴及有關事宜

#### 75. 在處長席前進行的法律程序 所採用的語文

(1) 儘管有《法定語文條例》(第5章)第5條的規定，就商標的註冊而提交的申請書所採用的法定語文，於根據本條例在處長席前進行的所有法律程序中，須採用為該等法律程序的語文，但《規則》另有規定者除外。

(2) 《規則》可—

- (a) 就在根據本條例進行的法律程序中向處長提交或須向處長提交的任何文件，規定提交該文件翻譯成該法律程序的語文或翻譯成其中一種法定語文或一併翻譯成兩種法定語文的譯本；
- (b) 就於在處長席前進行的口頭的法律程序中任何人使用該法律程序的語文以外的語文，作出規定；
- (c) 就於在處長席前進行的法律程序中作為證據之用而採用該法律程序的語文以外的另一種語文的文件，規定提交該份採用該另一種語文的文件，以及規定提交該文件翻譯成該法律程序的語文或翻譯成其中一種法定語文的譯本；

- (d) 就向處長提供或須向處長提供並須記入註冊紀錄冊中的資料，規定一併以兩種法定語文提供；及
  - (e) 就以其中一種法定語文或一併以兩種法定語文發出文件作出規定，以及指明處長以其中一種法定語文或一併以兩種法定語文發出文件的權力。
- (3) 為施行第(2)(a)或(d)款而訂立的《規則》可—
- (a) 指明提交翻譯成有關法律程序的語文或法定語文的文件譯本的限期，或採用法定語文提供資料的限期；及
  - (b) 就應有關法律程序的任何一方的申請而延展該等期限作出規定，並可規定須就該等延期的申請繳付訂明費用。

#### **76. 在可選擇向法院或向處長提出申請時依循的程序**

(1) 凡根據本條例任何人可就關乎註冊商標或商標註冊申請的問題選擇向法院或向處長提出申請—

- (a) 如關乎有關的註冊商標或註冊申請的法律程序仍在法院待決，則該項申請必須向法院提出；及
- (b) 如在任何其他情況下該項申請是向處長提出的，則處長可在該法律程序的任何階段將該項申請轉介法院，亦可在聆聽該法律程序的各方的陳詞後，對有關問題作出裁定。

(2) 第(1)款並不損害法院在本條以外對該款所提述的任何問題作出裁定的權力。

## 77. 證據規則的 適用情況

除本條例另有規定外，處長於根據本條例在他席前進行的法律程序中，不受證據規則所約束，處長並可用他合理地相信是適當的方法了解在他席前進行的任何事宜。

## 78. 註冊紀錄冊是表面證據

(1) 在不抵觸第(4)款的條文下，註冊紀錄冊是本條例或《規則》規定須註冊或授權註冊的任何事物的表面證據。

(2) 任何證明書如看來是由處長簽署的，並證明他獲本條例或《規則》授權記入註冊紀錄冊的記項已記入或沒有記入，或證明他獲如此授權作出的任何其他事情已作出或沒有作出，則該證明書是經如此證明的事宜的表面證據。

(3) 以下每一項目—

- (a) 根據第 67(1) 條(取得記項副本的權利)提供的註冊紀錄冊的記項的副本或註冊紀錄冊的摘錄；
- (b)
  - (i) 備存於註冊處的任何文件的副本；
  - (ii) 任何該等文件的摘錄的文本；或
  - (iii) 任何商標註冊申請的副本，

如看來是核證副本或核證摘錄，則在不抵觸第(4)款的條文下，須獲所有法院接納為證據以及在所有法律程序中獲接納為證據而無須再作證明，亦無須交出正本。

(4) 本條不損害《證據條例》(第 8 章)第 22A 及 22B 條及第 IV 部的條文及憑藉該條或該部而訂立的任何條文。

(5) 在本條中，“核證副本”(certified copy)及“核證摘錄”(certified extract)指由處長核證並蓋上處長印章的副本及摘錄。

## **79. 註冊是有效性的表面證據等**

在任何與註冊商標有關的法律程序（包括為更正註冊紀錄冊而進行的法律程序）中，任何人註冊為商標的擁有人，即為該商標的原有註冊及其任何日後的轉讓或其他傳轉的有效性的表面證據。

## **80. 曾受爭議的註冊的有效性證明書**

（1）如於在法院進行的法律程序中，某商標的註冊的有效性受到爭議，而法院裁斷該商標的註冊是有效的，則法院可發出證明此事的證明書。

（2）如法院發出上述證明書，而在日後於在法院或處長席前進行的法律程序中—

（a） 有人基於相同理由或大致上相同的理由而對該項註冊的有效性再度提出質疑；及

（b） 註冊商標的擁有人取得判他勝訴的最終命令、判決或決定，

則除非法院或處長（視屬何情況而定）另有指示，否則該擁有人有權獲付按彌償基準而評定的訟費。

（3） 第（2）款並不延伸而適用於任何該等法律程序的上訴的訟費。

## **81. 在民事法律程序中證明商標的 使用的舉證責任**

如在根據本條例進行的任何民事法律程序中，出現註冊商標曾作何種使用的問題，則須由該註冊商標的擁有人證明該商標曾作何種使用。

**82. 處長在涉及註冊紀錄冊的法律程序中出庭**

- (1) 如在法院進行的法律程序涉及申請—
  - (a) 撤銷或更改商標的註冊；
  - (b) 宣布商標的註冊無效；或
  - (c) 更正註冊紀錄冊，

則處長有權在該等法律程序中出庭和陳詞；法院如指示處長在該等法律程序中出庭，則處長須出庭。

(2) 除非法院另有指示，否則處長可向法院呈交由其本人簽署的書面陳述以代替出庭，該書面陳述須列明以下項目的詳情—

- (a) 在處長席前進行的關於所爭論事宜的法律程序；
- (b) 處長所作出的決定的理由；
- (c) 處長或註冊處在同類個案中的做法（如有的話）；及
- (d) 處長認為是合適的與該法律程序所涉的爭論點有關並為處長所知的事宜，

而該陳述書須當作構成該項在法院進行的法律程序的證據的一部分。

**83. 針對處長的決定或命令的上訴**

(1) 針對處長根據本條例作出的決定或命令的上訴可向法院提出。

(2) 除法院另有指示外，凡根據本條例提出的上訴是關乎一項商標註冊申請的，有關聆訊須以公開形式進行。

(3) 在根據本條例提出的上訴中—

- (a) 處長有權出庭並由他人代表，且有權作出支持其決定或命令的陳詞；及
- (b) 如法院指示處長出庭，則處長須出庭。

(4) 在本條中，“決定”（decision）包括處長在行使本條例賦予或根據本條例賦予他的酌情決定權時所作出的任何作為。

#### **84. 法院的一般權力**

法院在行使其在本條例下的原訟司法管轄權或上訴司法管轄權以裁定任何問題時，可作出處長本可為裁定該問題而作出的任何命令，或行使處長本可為裁定該問題而行使的任何其他權力。

#### **85. 在法院進行的法律程序的訟費**

(1) 在所有根據本條例在法院進行的法律程序中，法院可將其認為合理的訟費判給任何一方，而處長的訟費須由法院酌情決定，但法院不得命令處長支付任何其他一方的訟費。

(2) 如在任何該等法律程序中，法院指示某一方的訟費須由另一方支付，則法院可定出一整筆款項作為該訟費的款額，或可指示該訟費須以法院指明的訟費標準（該訟費標準須為法院規則所訂明者）予以評定。

(3) 在本條中，“任何其他一方”（any other of the parties）包括一

- (a) 任何有利害關係的一方；
- (b) 有關法律程序的任何一方；
- (c) 任何參與該法律程序的人；及
- (d) 任何在該法律程序中出庭的人。

## **86. 在處長席前進行的法律程序的訟費**

(1) 處長在根據本條例在他席前進行的法律程序中，可藉命令將他認為合理的訟費判給任何一方，並指示該等訟費須如何支付和由何方支付。

(2) 根據本條例判給的任何訟費可藉法院發出的執行令追討(如法院如此命令的話)，猶如該等訟費是根據法院的命令須予支付一樣。

(3) 《規則》可—

(a) 訂定條文賦權處長在訂明的情況下，規定在他席前進行的法律程序的任何一方，就該等法律程序提供訟費的保證；及

(b) 就不提供保證的後果訂定條文。

## **雜項事宜**

### **87. 承認代理人**

(1) 除《規則》另有規定外，本條例規定由任何人或向任何人作出的(或本條例授權由任何人或向任何人作出的)與商標註冊有關或與商標方面的程序有關的任何作為，均可由獲該人以口頭或書面授權的代理人作出或向該代理人作出。

(2) 《規則》尤可授權處長拒絕承認任何在《規則》內為此而指明的人作為任何根據本條例進行的事務的代理人。

(3) 處長須拒絕承認在香港沒有住所亦沒有業務地址的人作為代理人。

### **88. 辦公時間和辦公日**

(1) 處長可作出指示，指明註冊處辦理在本條例下的事務的辦公時間和辦理該等事務的辦公日。

(2) 在任何日子的指明辦公時間後或在任何不屬辦公日的日子所辦理的事務，須當作是在下一個辦公日所辦理的；根據本條例辦理任何事情的時限如在一個不屬辦公日的日子屆滿，則該時限須延展至下一個辦公日。

(3) 處長根據本條作出的指示可就不同類別的事務訂立不同的規定，並須以訂明方式公布。

## **89. 政府出售沒收物品的權利**

本條例並不影響政府或任何直接或間接從政府取得所有權的人處置或使用根據與海關或關稅有關的法律沒收的物品的權利。

### 第 XI 部

#### 附屬法例

## **90. 規則**

(1) 處長可為以下目的訂立規則—

- (a) 施行本條例中預期或授權就任何事宜訂立規則（法院規則除外）的任何條文；
- (b) 訂明本條例的條文授權或規定須予訂明的任何事情；及
- (c) 概括而言，規管在本條例下的常規、實務及程序。

(2) 在不損害第(1)款的一般性的原則下，根據本條訂立的《規則》可就以下事宜訂定條文—

- (a) 向處長提交商標註冊申請及其他文件的方式；

- (b) 由合夥、組織或其他不屬法人的團體提出商標註冊申請，以及將商標以該等團體的名義註冊；
- (c) 規定和規管文件的翻譯及任何譯本的提交和認證；
- (d) 關於本條例或《規則》規定須予在官方公報中公布的公告、要求、文件或其他事宜的公布方式；
- (e) 指明須由何人或何類別的人在官方公報中公布該等公告、要求、文件或事宜，並指明沒有公布的後果；
- (f) 申請及其他文件就本條例或《規則》而言視為已向處長提交的時間；
- (g) 文件的送達；
- (h) 規管就在處長席前進行的法律程序或其他事宜所須依循的程序，以及授權更正程序上的不當之處；
- (i) 規定須就任何該等法律程序或事宜或就註冊處所提供的任何服務繳付的費用；
- (j) 賦權處長評定在他席前進行的法律程序中他所判給的訟費；
- (k) 規管在任何該等法律程序中提供證據的方式，不論證據是以口頭、書面或交出文件或物品方式或其他方式提供；
- (l) 規管文件或物品的檢查或查閱；
- (m) 對於須就根據本條例進行的法律程序作出的事情，訂明作出的時限；
- (n) 就經如此訂明或處長所指明的任何時限（不論該時限是否已屆滿）的延展作出規定；

- (o) 公眾查閱註冊紀錄冊，以及（如註冊紀錄冊並非以文件形式備存）提供註冊紀錄冊的記項的核證副本或未經核證的副本，或註冊紀錄冊的摘錄的核證副本或未經核證的副本；及
  - (p) 就由註冊處出版、印行和出售文件及資料作出規定。
- (3) 根據本條訂立的《規則》可就不同情況訂定不同條文。
- (4) 根據本條訂立的一
- (a) 授權更正程序上的不當之處的規則；或
  - (b) 就任何時限的改動作出規定的規則，

可授權在有關時限已屆滿的情況下，延展或進一步延展任何該等時限。

- (5) 除非經財政司司長同意，否則不得根據本條訂立訂明各項費用的規則。
- (6) 根據第(2)(i)款訂立的任何規則可一
- (a) 訂明各項費用，而該等費用是定於能使政府或其他主管當局在行使本條例下的任何或所有職能時所招致或相當可能招致的開支得以收回的水平；或
  - (b) 規定各項費用須定於該水平，

而該等費用的釐定，無須受在行使任何個別職能時所招致或相當可能招致的行政費用或其他費用的款額所限制。

- (7) 《規則》尤可就下述事宜訂定條文一
- (a) 就超過 1 項事宜繳付單一費用；及
  - (b) 在何種情況（如有的話）下可將費用免除或發還。

(8) 根據本條訂立的《規則》在處長根據本條例作出決定或命令或任何法院或團體（不論是在香港或其他地方）作出的關乎商標的決定或命令的情況下，可就由處長為公布關於該等決定或命令的報告而作出安排，訂定條文。

## 91. 規例

行政長官會同行政會議可藉規例—

- (a) 為施行本條例而指定任何國家、地區或地方為已加入《巴黎公約》或《世貿協議》的國家、地區或地方；
- (b) 修訂附表 1（集體商標）；及
- (c) 修訂附表 2（證明商標）。

## 第 XII 部

### 罪行

## 92. 註冊紀錄冊的捏改

(1) 任何人在註冊紀錄冊中作出或安排在註冊紀錄冊中作出任何虛假記項，而他明知或有理由相信該記項是虛假的，他即屬犯罪。

(2) 任何人—

- (a) 製造或安排製造任何虛假地充作註冊紀錄冊的記項的副本的東西；或
- (b) 交出或呈交或安排交出或呈交任何該等東西作為證據，

而他明知或有理由相信該等東西是虛假的，他即屬犯罪。

(3) 任何人犯本條所訂的罪行—

(a) 一經循簡易程序定罪，可處第 5 級罰款及監禁 6 個月；及

(b) 一經循公訴程序定罪，可處第 5 級罰款及監禁 2 年。

### 93. 虛假地表述商標已註冊

(1) 凡—

(a) 任何人虛假地表述某標誌是註冊商標；或

(b) 某商標就某些貨品或服務註冊，而任何人就該等貨品或服務作出虛假的表述，

而他明知或有理由相信該項表述是虛假的，他即屬犯罪，一經定罪，可處第 3 級罰款。

(2) 就本條而言，如在香港就任何商標使用—

(a) “註冊”或“registered”的字樣；或

(b) 帶有明示或隱含地提述註冊的含義的任何其他文字或符號，

則除非證明有關提述是指在香港以外地方的註冊，而該商標實際上亦已就有關的貨品或服務而經如此註冊，否則須當作該商標已根據本條例註冊的表述。

### 94. “商標註冊處”的名稱的不當使用

凡任何人在其業務地址或在任何由他發出的文件中或其他方面使用“商標註冊處”或“Trade Marks Registry”的字樣，或任何帶有其業務地址即註冊處或與註冊處有正式關連的意思的其他文字，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第 4 級罰款。

## 95. 法團所犯的罪行及與法團有關的法律程序

(1) 凡任何法團所犯的本條例所訂的任何罪行，經證明是在該法團的董事、經理、秘書或其他相類似的高級人員或本意是以任何該等身分行事的人的同意或縱容下所犯的，則該人及該法團均屬犯了該罪行，並可據此而被起訴和受懲罰。

(2) 就法團被指稱犯本條例所訂的罪行而提起的法律程序而言，以下條文適用—

(a) 與文件的送達有關的任何法院規則；及

(b) 《裁判官條例》(第 227 章)第 19A 條(法團在裁判官席前作出的答辯)及第 87 條(法團被控告犯可公訴罪行的程序)。

(3) 在本條中，“董事”(director)—

(a) 包括擔任董事職位(不論職稱為何)的人；及

(b) 在法團的董事慣常依照某人的指示或吩咐而行事的情況下，包括該人。

(4) 如法團的董事參照某人以專業身分提供的意見而行事，則該等董事不得純粹因此而被當作慣常依照他的指示或吩咐而行事。

## 第 XIII 部

### 過渡性條文、相應及有關修訂以及廢除

## 96. 過渡性事宜等

(1) 附表 3 (過渡性事宜) 就過渡性事宜具有效力。

(2) 行政長官會同行政會議可訂立載有因本條例的制訂而需訂立的保留或過渡性的條文的規例。

(3) 在不損害第(2)款的一般性的原則下，該等規例尤可規定—

(a) 本條例的條文或根據本條例訂立的規則的條文就規例所指明的事宜適用；或

(b) 被廢除的《商標條例》(第43章)的條文或被廢除的《商標規則》(第43章，附屬法例)的條文就規例所指明的事宜繼續適用。

(4) 根據本條訂立的規例如本身有規定當作已自一個較該規例在憲報刊登之日為早的日期開始實施，則該規例可當作已自該日期開始實施，但該規例不得在附表3(過渡性事宜)開始實施的日期之前開始實施。

(5) 在任何規例自一個較其在憲報刊登的日期為早的日期開始實施的範圍內，該等規例須解釋為—

(a) 不會以不利於某人的方式影響該人在該等規例在憲報刊登的日期前已存在的權利；

(b) 亦不會就任何在該日期前作出或沒有在該日期前作出的事情而對任何人施加法律責任。

(6) 如根據本條訂立的規例與附表3的條文相抵觸，則在該等條文相抵觸的範圍內，須以後者為準。

## 97. 相應及有關修訂

附表4所指明的成文法則按照該附表予以修訂。

## 98. 廢除

- (1) 《商標條例》（第 43 章）現予廢除。
- (2) 《商標規則》（第 43 章，附屬法例）現予廢除。
- (3) 《商標（緊急情況）條例》（第 263 章）現予廢除。
- (4) 《商標（緊急情況）規則》（第 263 章，附屬法例）現予廢除。

## 集體商標

## 一般條文

1. 本條例在本附表的條文的規限下適用於集體商標。

## 可構成集體商標的標誌

2. 就集體商標而言，在本條例第 3 (1) 條（“商標”的涵義）中提述將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別之處，須解釋為提述將身為該集體商標的擁有人的組織中的成員的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別。

## 地理來源的徵示

3. (1) 儘管有本條例第 10 (1) (c) 條（拒絕註冊的絕對理由）的規定，由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的地理來源的標誌所構成的集體商標可予註冊。  
(2) 然而，該等集體商標的擁有人無權禁止他人（尤其是有權使用某地方名稱的人）按照在工業或商業事宜中的誠實做法使用該標誌。

## 集體商標不得在特性或含義方面具誤導性

4. (1) 如某集體商標在其特性或含義方面可能會誤導公眾，尤其是如它相當可能會被視作為並非集體商標的物事，則該集體商標不得註冊。  
(2) 處長據此可在有人已就某標誌提出要求註冊為集體商標的申請的情況下，規定該標誌須包含某些顯示其為集體商標的徵示。  
(3) 儘管有本條例第 43 條（申請的撤回或限制）及第 44 條（申請的修訂）的規定，任何申請均可為符合處長根據第 (2) 款施加的規定而修訂。

### 管限使用集體商標的規例

5. (1) 要求將集體商標註冊的申請人必須向處長提交管限使用該集體商標的規例。
- (2) 該等規例必須指明—
- (a) 獲授權使用有關集體商標的人士；
  - (b) 成為有關組織成員的條件；及
  - (c) 使用該集體商標的條件（如有的話），包括對不當使用的任何制裁。
- (3) 《規則》可施加該等規例所必須符合的其他規定。

### 處長對規例給予批准

6. (1) 管限使用某集體商標的規例須符合本附表第 5 (2) 條及《規則》所施加的其他規定，否則該商標不得註冊。
- (2) 如管限使用某集體商標的規例違反廣為接受的道德原則，則該商標不得註冊。
- (3) 要求將集體商標註冊的申請人必須在該項註冊申請日期後，在訂明限期內提交該等規例和繳付訂明費用。
- (4) 如申請人不遵守第 (3) 款，有關申請須當作被撤回。
7. (1) 處長須考慮本附表第 6 (1) 及 (2) 條所述的規定是否已獲符合。
- (2) 如處長覺得本附表第 6 (1) 及 (2) 條所述的規定未獲符合，他須通知申請人，並須給予申請人機會在處長所指明的限期內作出申述或提交經修訂的規例。

(3) 如申請人在所指定的限期內沒有作出回應或在該限期內一

(a) 既沒有令處長信納本附表第 6(1) 及 (2) 條所述的規定已獲符合；

(b) 亦沒有提交經修訂的規例以符合該等規定，

則處長須拒絕有關申請。

(4) 如處長覺得本附表第 6(1) 及 (2) 條所述的規定及其他註冊規定已獲符合，他須接納有關申請，並須按照本條例第 41 條（公布申請的詳情）行事。

8. 除其他可反對註冊的理由外，反對通知亦可就本附表第 6(1) 及 (2) 條所述的任何事宜而發出。

### **規例須公開讓公眾查閱**

9. 管限使用註冊集體商標的規例須公開讓公眾查閱，方式一如註冊紀錄冊公開讓公眾查閱一樣。

### **規例的修訂**

10. (1) 凡管限使用註冊集體商標的規例被修訂，在經修訂的規例提交處長並獲處長接納之前，有關修訂屬無效。

(2) 處長在接納任何經修訂的規例前，如覺得將關於該等修訂的公告在官方公報中公布是合宜的，即可安排或規定將該公告如此公布。

(3) 如修訂的公告已在官方公報中公布，反對通知可就本附表第 6(1) 及 (2) 條所述的任何事宜而發出。

### 侵犯：獲授權使用者的權利

11. 以下條文就註冊集體商標的獲授權使用者而適用，一如其就註冊商標的特許持有人而適用一樣—

(a) 本條例第 17 (6) 條 (註冊商標的侵犯)；及

(b) 本條例第 23 (3) 條 (處置令)。

12. (1) 與本條例第 33 條 (特許持有人一般的權利) 的條文對應的以下條文，就獲授權使用者在註冊集體商標遭侵犯方面的權利而具有效力。

(2) 除非獲授權使用者與有關註冊集體商標的擁有人之間有任何相反協議，否則該使用者有權要求該擁有人就任何影響該使用者的權益的事宜，提起反侵犯法律程序。

(3) 如有關擁有人—

(a) 拒絕如此行事；或

(b) 並無在被要求後的 1 個月內如此行事，

則獲授權使用者可以自己的名義提起上述法律程序，猶如他是該擁有人一樣。

(4) 凡反侵犯法律程序是憑藉本條提起的，則除非有關擁有人加入作為原告人或被列為被告人，否則獲授權使用者不得未經法院許可而繼續進行該項訴訟。

(5) 第 (4) 款並不影響應由獲授權使用者單獨提出的申請而批予非正審資助。

(6) 除非按第 (4) 款所述被列為被告人的人參與該等法律程序，否則他無須承擔該項訴訟中的任何訟費。

(7) 在註冊集體商標的擁有人所提起的反侵犯法律程序中，獲授權使用者所蒙受或相當可能會蒙受的任何損失須予考慮；而法院可就原告人在何範圍內代該等使用者持有來自任何金錢上的補救所得收益，作出法院認為合適的指示。

### 撤銷註冊的理由

13. 除本條例第 50 條（註冊的撤銷）所述的撤銷註冊的理由外，任何集體商標的註冊亦可基於以下任何理由而遭撤銷—

- (a) 擁有人使用該集體商標的方式已導致該商標可能會以本附表第 4(1) 條所提述的方式誤導公眾，或擁有人容許以某方式使用該商標，而該方式已導致該商標可能會以該第 4(1) 條所提述的方式誤導公眾；
- (b) 擁有人沒有遵守亦沒有確保他人遵守管限使用該集體商標的規例；或
- (c) 該等規例已被修訂，以致該等規例—
  - (i) 不再符合本附表第 5(2) 條及《規則》所施加的任何其他規定；或
  - (ii) 違反廣為接受的道德原則。

### 註冊無效的理由

14. 除本條例第 51 條（註冊無效的宣布）所述的註冊無效的理由外，任何集體商標的註冊亦可基於該集體商標是在違反本附表第 4(1) 或 6(1) 或 (2) 條的情況下註冊為理由而宣布為無效。

## 證明商標

## 一般條文

1. 本條例在本附表的條文的規限下適用於證明商標。

## 可構成證明商標的標誌

2. 就證明商標而言，在本條例第 3（1）條（“商標”的涵義）中提述將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別之處，須解釋為提述將經證明的貨品或服務與未經證明的貨品或服務作出識別。

## 地理來源的徵示

3. （1） 儘管有本條例第 10（1）（c）條（拒絕註冊的絕對理由）的規定，由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的地理來源的標誌所構成的證明商標可予註冊。  
  
（2） 然而，該等證明商標的擁有人無權禁止他人（尤其是有權使用某地方名稱的人）按照在工業或商業事宜中的誠實做法使用該標誌。

## 擁有人的行業或業務的性質

4. 如證明商標的擁有人經營的行業或業務涉及供應該證明商標所證明的一類貨品或服務，則該證明商標不得註冊。

## 證明商標不得在特性或含義方面具誤導性

5. （1） 如某證明商標在其特性或含義方面可能會誤導公眾，尤其是如它相當可能會被視作為並非證明商標的物事，則該證明商標不得註冊。

(2) 處長據此可在有人已就某標誌提出要求註冊為證明商標的申請的情況下，規定該標誌須包含某些顯示其為證明商標的徵示。

(3) 儘管有本條例第 43 條（申請的撤回或限制）及第 44 條（申請的修訂）的規定，任何申請均可為符合處長根據第（2）款施加的規定而修訂。

### 管限使用證明商標的規例

6. (1) 要求將證明商標註冊的申請人必須向處長提交管限使用該證明商標的規例。

(2) 該等規例必須顯示—

(a) 獲授權使用有關證明商標的人士；

(b) 該證明商標所證明的特性；

(c) 證明機構如何測試該等特性和如何監管該證明商標的使用；

(d) 在使用該證明商標方面須繳付的費用（如有的話）；及

(e) 解決爭議的程序。

(3) 《規則》可施加該等規例所必須符合的其他規定。

### 規例的批准等

7. (1) 除非—

(a) 管限使用某證明商標的規例符合本附表第 6(2) 條及《規則》所施加的其他規定；及

- (b) 該證明商標有待就某些貨品或服務註冊，而有關申請人具資格證明該等貨品或服務，

否則該證明商標不得註冊。

(2) 如管限使用某證明商標的規例違反廣為接受的道德原則，則該商標不得註冊。

(3) 要求將證明商標註冊的申請人必須在該項註冊申請日期後，在訂明限期內提交該等規例和繳付訂明費用。

(4) 如申請人不遵守第(3)款，有關申請須當作被撤回。

8. (1) 處長須考慮本附表第7(1)及(2)條所述的規定是否已獲符合。

(2) 如處長覺得本附表第7(1)及(2)條所述的規定未獲符合，他須通知申請人，並須給予申請人機會在處長所指明的限期內作出申述或提交經修訂的規例。

(3) 如申請人在所指明的限期內沒有作出回應或在該限期內一

- (a) 既沒有令處長信納本附表第7(1)及(2)條所述的規定已獲符合；

- (b) 亦沒有提交經修訂的規例以符合該等規定，

則處長須拒絕有關申請。

(4) 如處長覺得本附表第7(1)及(2)條所述的規定及其他註冊規定已獲符合，他須接納有關申請，並須按照本條例第41條(公布申請的詳情)行事。

9. 除其他可反對註冊的理由外，反對通知亦可就本附表第7(1)及(2)條所述的任何事宜而發出。

## 規例須公開讓公眾查閱

10. 管限使用註冊證明商標的規例須公開讓公眾查閱，方式一如註冊紀錄冊公開讓公眾查閱一樣。

## 規例的修訂

11. (1) 凡管限使用註冊證明商標的規例被修訂，在經修訂的規例提交處長並獲處長接納之前，有關修訂屬無效。

(2) 處長在接納任何經修訂的規例前，如覺得將關於該等修訂的公告在官方公報中公布是合宜的，即可安排或規定將該公告如此公布。

(3) 如修訂的公告已在官方公報中公布，反對通知可就本附表第 7 (1) 及 (2) 條所述的事宜而發出。

## 同意轉讓註冊證明商標

12. 任何註冊證明商標的轉讓或其他傳轉如未經處長同意，均屬無效。

## 侵犯：獲授權使用者的權利

13. 以下條文就註冊證明商標的獲授權使用者而適用，一如其就註冊商標的特許持有人而適用一樣—

(a) 本條例第 17 (6) 條 (註冊商標的侵犯)；及

(b) 本條例第 23 (3) 條 (處置令)。

14. 在註冊證明商標的擁有人所提起的反侵犯法律程序中，獲授權使用者所蒙受或相當可能會蒙受的任何損失須予考慮；而法院可就原告人在何範圍內代該等使用者持有來自任何金錢上的補救所得收益，作出法院認為合適的指示。

### 撤銷註冊的理由

15. 除本條例第 50 條（註冊的撤銷）所述的撤銷註冊的理由外，任何證明商標的註冊亦可基於以下理由而遭撤銷—

- (a) 擁有人已開始經營如本附表第 4 條所述的行業或業務；
- (b) 擁有人使用該證明商標的方式已導致該商標可能會以本附表第 5 (1) 條所提述的方式誤導公眾，或擁有人容許以某方式使用該商標，而該方式已導致該商標可能會以該第 5 (1) 條所提述的方式誤導公眾；
- (c) 擁有人沒有遵守亦沒有確保他人遵守管限使用該證明商標的規例；
- (d) 該等規例已被修訂，以致該等規例—
  - (i) 不再符合本附表第 6 (2) 條及《規則》所施加的任何其他規定；或
  - (ii) 違反廣為接受的道德原則；或
- (e) 擁有人不再具資格證明該證明商標註冊所涉的貨品或服務。

### 註冊無效的理由

16. 除本條例第 51 條（註冊無效的宣布）所述的註冊無效的理由外，任何證明商標的註冊亦可基於該證明商標是在違反本附表第 4、5 (1) 或 7 (1) 或 (2) 條的情況下註冊為理由而宣布為無效。

## 過渡性事宜

## 導言

## 1. (1) 在本附表中—

“生效日期”（commencement date）指本附表開始實施的日期；

“現有註冊標記”（existing registered mark）指在緊接生效日期前已根據被廢除條例構成註冊商標、證明商標或防禦商標的標記；

“被廢除條例”（the repealed Ordinance）指在緊接被本條例廢除之前所實施的《商標條例》（第 43 章）；

“被廢除規則”（the repealed Rules）指在緊接被本條例廢除之前所實施的《商標規則》（第 43 章，附屬法例）；

“新註冊紀錄冊”（new register）指根據本條例第 65 條（須備存註冊紀錄冊）備存的商標註冊紀錄冊；

“舊有法律”（old law）指—

(a) 被廢除條例及被廢除規則；及

(b) 在緊接生效日期前適用於現有註冊標記的任何其他成文法則或法律規則；

“舊有註冊紀錄冊”（old register）指根據被廢除條例備存的商標註冊紀錄冊。

(2) 除文意另有所指外，凡在本附表中使用某一字眼或詞句，而該字眼或詞句已在被廢除條例第 2(1) 條中界定，則該字眼或詞句的涵義與被廢除條例中該字眼或詞句的涵義相同。

(3) 如本附表與被廢除條例第 92 條（關於《1996 年知識產權（世界貿易組織修訂）條例》的過渡性條文）相抵觸，則在該等條文相抵觸的範圍內，須以被廢除條例第 92 條為準。

(4) 就本附表而言，任何事宜如一

- (a) 根據舊有法律在處長席前仍然待決，而處長在生效日期前並未就該事宜發出書面決定；
- (b) 屬處長在生效日期前根據舊有法律所發出的書面決定的標的，而根據舊有法律該決定是可遭上訴的，且展開上訴的限期仍未屆滿；
- (c) 屬根據舊有法律進行的法律程序的標的，而該法律程序在緊接生效日期前在法院仍然待決；或
- (d) 屬法院在生效日期前所發出的命令的標的，而根據舊有法律該命令是可遭上訴的，且展開上訴的限期仍未屆滿，

則該事宜即須視為在生效日期仍然待決。

(5) 為易於參照，現將在本附表提述的被廢除條例的條文以及該被廢除條例的其他有關條文列於本附表的附件中。

### 現有註冊標記

2. (1) 現有註冊標記須當作在生效日期轉移至新註冊紀錄冊中，而除本附表另有規定外，現有註冊標記須當作是根據本條例註冊。

(2) 根據被廢除條例第 26 條（系列商標）註冊為一個系列的商標的現有註冊標記，在新註冊紀錄冊中亦須當作以同樣的形式註冊。

(3) 《規則》可訂定條文，規定在生效日期當日或之後，採用與在新註冊紀錄冊中記入新的記項的格式相同的格式，編排在舊有註冊紀錄冊中記入關乎該等系列商標的記項。

(4) 在任何其他情況下，顯示現有註冊標記與其他標記有聯繫的附註，自生效日期起即停止有效。

3. (1) 根據被廢除條例第 49 條（因違反條件而刪除或更改註冊的權力）提起的法律程序，如在生效日期仍然待決，則須根據舊有法律處理，並須對新註冊紀錄冊作出任何必需的改動，以及在新註冊紀錄冊中記入任何必需的記項。

(2) 在舊有註冊紀錄冊中關乎現有註冊標記的卸棄、條件或限制的記項，均須當作轉移至新註冊紀錄冊中，並猶如是按照本條例記入新註冊紀錄冊中一樣而具有效力。

### 註冊的效力 — 侵犯

4. (1) 在不抵觸第 (2) 及 (3) 款的規定下—

(a) 本條例第 13 至 19 條（該等條文關乎註冊及侵犯）自生效日期起就現有註冊標記而適用；及

(b) 本條例第 20 條（就侵犯註冊商標而進行訴訟）就在生效日期當日或之後對現有註冊標記所作的侵犯而適用。

(2) 舊有法律適用於在生效日期前所作的侵犯。

(3) 如在生效日期當日或之後繼續使用—

(a) 某現有註冊標記；或

(b) 當中的顯著要素與某現有註冊標記的顯著要素相同或大致上相同並且是就相同的貨品或服務而註冊的註冊商標，

而根據舊有法律，該使用並不構成對該現有註冊標記的侵犯，則該使用亦不屬侵犯該現有註冊標記或該註冊商標。

### **侵犯性貨品、侵犯性物料或侵犯性物品**

5. 本條例第 21 條（交付令）、第 22 條（申請作出交付令的時限）及第 23 條（處置令）適用於不論是在生效日期當日、之前或之後製造的侵犯性貨品、侵犯性物料或侵犯性物品。

### **特許持有人或獲授權使用者的權利及補救**

6. （1）本條例第 33 條（特許持有人一般的權利）適用於在生效日期前批予的特許，但只就在該日期當日或之後所作的侵犯而適用。

（2）本條例附表 2 第 14 條（法院須對獲授權使用者所蒙受的損失予以考慮等）只就在生效日期當日或之後所作的侵犯而適用。

### **註冊標記的共同擁有權**

7. （1）凡在緊接生效日期之前有超過 1 名人士註冊為某現有註冊標記的共同擁有人，則除第（2）款另有規定外，本條例第 26 條（註冊商標的共同擁有權）自生效日期起適用於該標記。

（2）只要共同擁有人之間的關係仍然一如被廢除條例第 19 條（共同擁有的貨品商標）及第 19A 條（共同擁有的服務商標）（視屬何情況而定）所描述者，則須視作有摒除本條例第 26 條（註冊商標的共同擁有權）的實施的協議存在。

### **註冊標記的轉讓等**

8. （1）本條例第 25 條（註冊商標的性質）適用於在生效日期當日或之後發生的關乎現有註冊標記的交易及事件。

（2）根據被廢除條例第 43 條（轉讓和傳轉的註冊）作出的現有記項，均須當作在生效日期轉移至新註冊紀錄冊中，並猶如是根據本條例第 27 條（影響註冊商標的交易的註冊）作出一樣而具有效力。

(3) 《規則》可訂定條文，規定在生效日期當日或之後，採用與在新註冊紀錄冊中記入新的記項的格式相同的格式，編排在舊有註冊紀錄冊中記入該等現有記項。

(4) 根據被廢除條例第 43 條（轉讓和傳轉的註冊）提出的註冊申請，如在生效日期仍然待決，則須視為根據本條例第 27 條（影響註冊商標的交易的註冊）提出的註冊申請，並須據此而進行。

(5) 處長可要求申請人修訂其註冊申請以符合本條例的規定。

(6) 凡任何人在生效日期前已藉轉讓或傳轉而有權享有某現有註冊標記，但他未將其所有權註冊，則在該日期當日或之後提出的註冊申請須根據本條例第 27 條（影響註冊商標的交易的註冊）提出，並須據此而進行。

(7) 被廢除條例第 43 條（轉讓和傳轉的註冊）繼續適用於第（4）至（6）款所適用的情況，而在該等情況下，就沒有註冊的後果而言，本條例第 27（3）及（4）條（影響註冊商標的交易的註冊）則不適用。

### 註冊標記特許的批予

9. (1) 本條例第 31 條（一般性或有限特許）及第 32（2）條（專用特許可規定具有與轉讓相同的權利等）只就在生效日期當日或之後批予的特許而適用；而舊有法律則繼續就在該日期前批予的特許而適用。

(2) 根據被廢除條例第 58 條（註冊為註冊使用人。“許可使用”的涵義）作出的現有記項，均須當作在生效日期轉移至新註冊紀錄冊中，並猶如是根據本條例第 27 條（影響註冊商標的交易的註冊）記入一樣而具有效力。

(3) 《規則》可訂定條文，規定在生效日期當日或之後，採用與在新註冊紀錄冊中記入新的記項的格式相同的格式，編排在舊有註冊紀錄冊中記入該等現有記項。

(4) 根據被廢除條例第 58 條（註冊為註冊使用人。“許可使用”的涵義）提出的要求註冊為註冊使用人的申請，如在生效日期仍然待決，則須視為根據本條例第 27（1）條（影響註冊商標的交易的註冊）提出的要求將某項特許註冊的申請，並須據此而進行。

(5) 處長可要求申請人修訂其申請以符合本條例的規定。

(6) 任何根據被廢除條例第 60 條（註冊使用人的註冊的更改或取消）提起的法律程序，如在生效日期仍然待決，則須根據舊有法律處理，並須對新註冊紀錄冊作出任何必需的改動，以及在新註冊紀錄冊中記入任何必需的記項。

### 待決的註冊申請

10. (1) 除第(6)款另有規定外，根據被廢除條例提出的將某標記註冊的申請，如在生效日期仍然待決，則須根據舊有法律處理；而該標記如獲註冊，則就本附表而言須視為現有註冊標記。

(2) 根據被廢除條例第 15 條（反對註冊）就第（1）款所述的申請而發出的反對通知，如在生效日期仍然待決，則須根據舊有法律處理。

(3) 《規則》可訂定條文，規管與第（1）款所述的申請或與第（2）款所述的反對通知有關的常規、實務及程序。

(4) 在不損害第（3）款的一般性的原則下，《規則》可就以下事宜訂定條文—

- (a) 授權更正程序上的不當之處；
- (b) 修改作出根據《規則》須作出的任何事情的時間；及
- (c) 就該等時間（不論該時間是否已屆滿）的延展作出規定。

(5) 處長根據本條例第 90 條 (規則) 訂立規則以規管有關的常規、實務與程序的權力, 以及就該條第 (2) 款所述的事宜訂立規則的權力, 可就上述申請而行使; 就上述申請訂立的條文亦可與就其他申請而訂立的條文不同。

(6) 在生效日期當日或之後處理根據被廢除條例提出的將某標記註冊的申請時, 無須理會被廢除條例第 24、25 (2)、26 (2) 及 56 條 (關於聯繫商標的條文)。

### **待決申請的轉換**

11. (1) 如本附表第 10 (1) 條所提述的待決註冊申請未有在生效日期前根據被廢除條例第 14 條 (申請公告) 公告, 有關申請人可向處長發出通知, 聲稱要求按照本條例裁定該標記是否可予註冊。

(2) 第 (1) 款所述的通知必須符合訂明格式、附有訂明費用以及在生效日期後的 6 個月內發出。

(3) 根據第 (1) 款妥為發出的通知是不可撤銷的, 並具有使該項註冊申請被視作猶如是在緊接生效日期後提出一樣的效力。

### **按照舊的分類註冊的商標**

12. (1) 處長可行使為施行本條例第 56 條 (修訂註冊紀錄冊的記項以配合新的分類等) 而訂立的規則所賦予的權力, 以確保與根據本條例第 38 條 (貨品及服務的分類) 訂明的分類制度不相符的任何現有註冊標記得以與該制度相符。

(2) 第 (1) 款尤其適用於按照被廢除規則附表 3 所列的分類予以分類的現有註冊標記。

### **聲稱具有優先權**

13. 即使有關的公約申請或世貿申請是在生效日期前提出的，本條例第 39 條（聲稱具有優先權）仍適用於在生效日期當日或之後提出的根據本條例註冊的申請。

### **註冊的有效期及續期**

14. （1） 本條例第 47 條（註冊的有效期）就依據在生效日期當日或之後提出的申請而作出的商標註冊而適用，而舊有法律則於其他情況下適用。

（2） 凡註冊在生效日期當日或之後到期續期，則本條例第 47（2）條及第 48 條（該等條文關乎註冊的續期）適用，而舊有法律則於其他情況下繼續適用。

（3） 在上述兩種情況中，續期費用（如有的話）於何時繳付無關重要。

### **待決的要求改動註冊標記的申請**

15. 根據被廢除條例第 51 條（註冊商標的改動）提出的申請，如在生效日期仍然待決，則須根據舊有法律處理，並須對新註冊紀錄冊作出任何必需的改動，以及在新註冊紀錄冊中記入任何必需的記項。

### **因不予使用而撤銷註冊**

16. （1） 根據被廢除條例第 37 條（以不予使用為理由而從註冊紀錄冊刪去商標或施加限制）提出的申請，如在生效日期仍然待決，則須根據舊有法律處理，並須對新註冊紀錄冊作出任何必需的改動，以及在新註冊紀錄冊中記入任何必需的記項。

（2） 根據本條例第 50 條（註冊的撤銷）要求撤銷現有註冊標記的申請，可在生效日期當日或之後隨時提出，但該等申請只可基於本條例第 50（2）（a）或（b）條所述的理由而提出。

### **要求改正的申請等**

17. (1) 根據被廢除條例第 48 或 50 條（改正或更正註冊紀錄冊）提出的申請或要求，如在生效日期仍然待決，則須根據舊有法律處理，並須對新註冊紀錄冊作出任何必需的改動，以及在新註冊紀錄冊中記入任何必需的記項。

(2) 當本條例第 51 條（註冊無效的宣布）就現有註冊標記而適用時，就根據該條進行的法律程序而言，本條例須當作在所有關鍵時間均一直有效。

(3) 不得基於本條例第 11（4）條（拒絕註冊的相對理由）所述的理由而對任何現有註冊標記的註冊的有效性提出異議。

### **關於使用證明商標的規例**

18. (1) 根據被廢除條例第 65 條（註冊為證明商標的申請）傳送處長或交給處長存放的管限使用現有註冊證明商標的規例，須在生效日期當日或之後視作猶如是根據本條例附表 2（證明商標）第 6 條提交一樣。

(2) 任何修訂該等規例的要求，如在生效日期仍然待決，則須根據舊有法律處理。

### **曾受爭議的註冊的有效性證明書**

19. 根據被廢除條例第 75 條（有效證明書）發出的證明書，須猶如是根據本條例第 80（1）條（曾受爭議的註冊的有效性證明書）發出一樣而具有效力。

附表 3 (過渡性事宜) 提述的被廢除的商標條例 (第 43 章)  
 的條文以及該被廢除條例的其他有關條文  
 (在緊接被本條例第 98 條廢除之前仍然實施)

## 2. 釋義

(1) 在本條例中，除文意另有所指外—

.....

“服務商標” (trade mark relating to services) 指目的是顯示或以期顯示在業務運作中某特定的人與某些服務的提供有關連 (不論是否有顯示該人的身分) 而就該等服務所使用或擬使用的標記；

.....

“貨品商標” (trade mark relating to goods) 指目的是顯示或以期顯示在營商過程中某些貨品與作為某標記的所有人或註冊使用人而具有使用該標記的權利的人之間的關連 (不論是否有顯示該人的身分) 而就該等貨品所使用或擬使用的某標記；

“商標” (trade mark) 指貨品商標或服務商標 (用於“貨品商標”、“服務商標”、“防禦商標”及“證明商標”各詞句者除外)；

.....

“標記” (mark) 指任何可以視覺感知並能夠以圖繪表示的記號，尤其可由文字、個人姓名、字母、數字、圖形要素或顏色組合組成，並包括該等記號的任何組合；

.....

(2) 在本條例中，凡提述—

(a) 使用標記，即解釋為提述使用標記的印刷或其他視覺圖示；

- (b) 就貨品而使用標記，即解釋為提述在貨品上使用標記，或就貨品的實體或其他方面而使用標記；及
- (c) 就服務而使用標記，即解釋為提述使用標記作為關於服務的可供使用情況或關於進行服務的陳述或部分陳述，或提述在其他情況下就服務而使用標記。

(3) 就本條例而言，只要有相當可能某些貨品會在某業務中出售或以其他方式交易而某些服務會由同一業務提供，則該等貨品及該等服務即屬彼此聯繫；又只要有相當可能某種類的貨品會在某業務中出售或以其他方式交易而某種類的服務會由同一業務提供，則該種類的貨品及該種類的服務即屬彼此聯繫。

(4) 在本條例中，凡提述標記極為相似時，即為提述極為相似以致相當可能使人受騙或導致混淆。

(5) 就本條例而言，凡任何人提供附帶於其營商或業務的服務，該人可視為在業務運作中與該等服務的提供有關連。

## 9. 可在 A 部註冊的商標

(1) 任何可在註冊紀錄冊 A 部註冊的商標（證明商標除外），須包含以下至少一項基要詳情或由該等基要詳情中至少一項組成—

- (a) 以特別或特定的方式表示的公司、個人或商號的姓名或名稱；
- (b) 註冊申請人或其業務的某前任人的簽署（以非中文字作出的）；
- (c) 一個新創字或多於一個新創字；
- (d) 一個或多於一個沒有直接提述貨品或服務（視屬何情況而定）的特性或品質的字，而該字或該等字的通常含意並不是地理名稱或姓氏；

- (e) 任何其他顯著標記，但並非屬 (a)、(b)、(c) 及 (d) 段所描述的姓名或名稱、簽署或一個字或多於一個字，不得根據本段條文註冊，除非有證據證明其顯著性。

(2) 就本條而言，“顯著” (distinctive) 一詞—

- (a) (如屬貨品商標)，指就貨品 (該商標是就其註冊或擬就其註冊的) 而言，在營商過程中，將與該商標的所有人有關連或可能有關連的貨品，與沒有此種關連存在的貨品，適合作出識別；或
- (b) (如屬服務商標)，指就服務 (該商標是就其註冊或擬就其註冊的) 而言，在業務運作中，將某服務 (所有人與該服務的提供有關連或可能有關連)，與另一服務 (該所有人與該另一服務並不如此有關連) 適合作出識別，

而識別是一般地作出的，或 (如商標在受限制的情況下註冊或擬註冊) 是就註冊範圍內的使用而作出的。

(3) 審裁處在裁定某商標是否如前述般適合作出識別時，可顧及—

- (a) 該商標本身如前述般適合作出識別的度；及
- (b) 因該商標的使用或其他情況，該商標事實上如前述般適合作出識別的度。

## 10. 可在 B 部註冊的商標

(1) 任何可在註冊紀錄冊 B 部註冊的貨品商標，就貨品 (該商標是就其註冊或擬就其註冊的) 而言，必須在營商過程中，將與該商標的所有人有關連或可能有關連的貨品，與沒有此種關連存在的貨品，能夠作出識別，而識別是一般地作出的，或 (如商標在受限制的情況下註冊或擬註冊) 是就註冊範圍內的使用而作出的。

(1A) 任何可在註冊紀錄冊 B 部註冊的服務商標，就服務（該商標是就其註冊或擬就其註冊的）而言，必須在業務運作中，將某服務（該商標的所有人與該服務的提供有關連或可能有關連），與另一服務（該所有人與該另一服務的提供並不如此有關連）能夠作出識別，而識別是一般地作出的，或（如商標在受限制的情況下註冊或擬註冊）是就註冊範圍內的使用而作出的。

(2) 審裁處在裁定某商標是否如前述般能夠作出識別時，可顧及一

- (a) 該商標本身如前述般能夠作出識別的度；及
- (b) 因該商標的使用或其他情況，該商標事實上如前述般能夠作出識別的度。

(3) 某商標或其任何一個部分或多於一個部分即使已在 A 部以某所有人的名義註冊，該商標仍可以同一所有人的名義在 B 部註冊。

#### 14. 申請公告

商標的註冊申請獲接納後，不論是絕對接納或是附加條件或限制而接納，處長須規定申請人將獲接納的申請按訂明方式公告。公告須列出該申請獲接納須附加的所有條件及限制：

但在以下情況，處長可規定申請人在商標註冊申請獲接納前，公告該項申請一

- (a) 申請是根據第 9(1)(e) 條提出的；或
- (b) 處長覺得因情形特殊而適宜如此辦的任何其他情況，

而凡申請已如此公告，處長如認為適當，可規定該申請人在該申請獲接納後將該申請再次公告，但並非一定要如此辦。

## 15. 反對註冊

(1) 任何人可在申請的公告日期起計的訂明時限內，向處長發給通知，反對註冊。

(2) 通知須以書面按訂明方式發給，並須包括反對理由的陳述。

(3) 處長須將一份通知的文本送交申請人，而申請人須在收到該通知後的訂明時限內，按訂明方式，將其申請所據理由的反陳述送交處長；如申請人並不如此辦，須當作已放棄其申請。

(4) 如申請人送交該反陳述，處長須將一份該反陳述的文本給予發給反對通知的人；處長在聆訊各方（如有此需要）並考慮證據後，須決定是否准許註冊，以及註冊獲准許須附加何等條件或限制（如有的話）。

(5) 對於處長的決定可在法院予以上訴。

(6) 根據本條提出的上訴須按訂明方式提出，而法院在接獲該項上訴後，須（如有需要）聆訊各方及處長，並須作出命令以決定是否准許註冊，以及註冊獲准許須附加何等條件或限制（如有的話）。

(7) 在聆訊根據本條提出的上訴時，任何一方可按訂明方式或在法院特別許可下，提出進一步的資料供法院考慮。

(8) 在根據本條提出的上訴中，除上文規定由反對人所述明的反駁理由外，反對人或處長不得採用反駁商標註冊的進一步理由，但如得法院許可，則屬例外。凡有採用進一步的反駁理由，申請人有權在發給訂明的通知後，撤回其申請，而不用繳付反對人的訟費。

(9) 在根據本條提出的上訴中，法院可在聆訊處長後，准許擬註冊的商標以任何對商標的本質沒有重大影響的方式作出變更，但在該情況下，經如此變更的商標須在註冊前按訂明方式予以公告。

(10) 如發給反對通知的人，或在收到通知文本後送交反陳述的申請人，或上訴人，既非居於香港亦非在香港經營業務，則審裁處可規定該人就關乎在審裁處席前的反對或上訴（視屬何情況而定）的法律程序的訟費而提供保證；如該保證沒有妥善提供，則可視該反對或申請或上訴（視屬何情況而定）為已予放棄。

## 16. 受卸棄規限的註冊

(1) 如某商標包含任何沒有由商標的所有人個別註冊為商標的部分或如一

- (a) (如屬貨品商標) 該商標包含有關行業內共通的事物或不具顯著特性的事物；或
- (b) (如屬服務商標) 該商標包含在提供該種類的服務方面共通的事物或不具顯著特性的事物，

則處長或法院在決定是否將該商標記入或保留列入註冊紀錄冊時，可作出以下規定，作為該商標列入註冊紀錄冊的一項條件—

- (i) 該所有人須卸棄該商標任何部分的或任何該等事物全部或任何部分的專有使用權利，而該專有使用權利經審裁處判定是該所有人無權享有的；或
- (ii) 該所有人須作出審裁處認為就界定他在該註冊下的權利而言屬有需要的其他卸棄。

(2) 列入註冊紀錄冊的任何卸棄並不影響商標的所有人的任何權利，但如該權利由商標（該卸棄是就其而作出的）的註冊所產生，則屬例外。

## 19. 共同擁有的貨品商標

如 2 人或多於 2 人在任何貨品商標有利害關係，而他們彼此之間的關係是他們當中並無任何一人在他本人與該另一人或該等其他人之間有權使用該商標，除非—

- (a) 該商標由他代該 2 人或所有該等人使用；或

- (b) 他就某物品而使用該商標，而該 2 人或所有該等人在營商過程中與該物品有關連，

則該等人可註冊為該商標的共同所有人，而本條例對歸屬該等人的任何商標使用權利有效，猶如該等權利是歸屬單獨一人一樣。

#### **19A. 共同擁有的服務商標**

如 2 人或多於 2 人在任何服務商標有利害關係，而他們彼此之間的關係是他們當中並無任何一人在他本人與該另一人或該等其他入之間有權使用該商標，除非—

- (a) 該商標由他代該兩人或所有該等人使用；或
- (b) 他就某些服務而使用該商標，而該兩人或所有該等人在業務運作中與該等服務的提供有關連，

則該等人可註冊為該商標的共同所有人，而本條例對歸屬該等人的任何商標使用權利有效，猶如該等權利是歸屬單獨一人一樣。

#### **22. 同時使用**

在誠實地同時使用的情況下，或在法院或處長認為適宜如此辦的其他特殊情況下，法院或處長可准許由多於一名所有人就—

- (a) 同一貨品或服務；
- (b) 同一種類的貨品或服務；或
- (c) 彼此聯繫的貨品及服務或彼此聯繫的某些種類的貨品及服務，

將彼此相同或極為相似的商標註冊，但須受法院或處長（視屬何情況而定）認為正確而施加的條件及限制（如有的話）所規限。

## 24. 聯繫商標

(1) 凡任何貨品商標就任何貨品而註冊或屬註冊申請的標的，而另一商標又就一

(a) 同一貨品或同一種類的貨品；或

(b) 與該等或該種類的貨品相聯繫的服務，

以同一所有人的名義而註冊或屬註冊申請的標的，而該兩個商標是相同的，或極為相似以致在並非其所有人的人使用時相當可能使人受騙或導致混淆的，則處長可隨時規定將該等商標作為聯繫商標而記入註冊紀錄冊。

(1A) 凡任何服務商標就任何服務而註冊或屬註冊申請的標的，而另一商標又就一

(a) 同一服務或同一種類的服務；或

(b) 與該等或該種類的服務相聯繫的貨品，

以同一所有人的名義而註冊或屬註冊申請的標的，而該兩個商標是相同的，或極為相似以致在並非其所有人的人使用時相當可能使人受騙或導致混淆的，則處長可隨時規定將該等商標作為聯繫商標而記入註冊紀錄冊。

(2) 凡有註冊為聯繫商標的 2 個或多於 2 個商標的註冊所有人按訂明方式提出申請，如有以下情況，處長可就其中任何商標將聯繫解除，該情況為處長信納如該商標由另一人就任何貨品或服務（該商標是就其註冊的）而使用，是不會相當可能導致欺騙或混淆的；而處長可據此修訂註冊紀錄冊。

(3) 對於處長根據第 (1)、(1A) 及 (2) 款規定作出的任何決定，均可在法院予以上訴。

## 25. 組合商標

(1) 如某商標的所有人聲稱個別享有該商標任何部分的專有使用，可申請將該部分的全部及任何該等部分註冊為個別商標。每個該等個別商標均須符合獨立商標的所有條件，並且在符合第(2)款及第38(2)條的規定下，須具有獨立商標的所有附帶事項。

(2) 凡任何商標及其任何一部分或多於一部分以同一所有人的名義如此註冊為個別商標，該商標及該等部分須當作為並須註冊為聯繫商標。

## 26. 系列商標

(1) 凡任何人聲稱是數個商標的所有人，並尋求將該等商標就同一貨品或服務或同一種類的貨品或服務而註冊，而該等商標雖然在要項上彼此相似，但在以下方面有所不同—

- (a) 有關該等貨品或服務的陳述，而該等商標是分別就該等貨品或服務而使用或擬使用的；或
- (b) 數目、價格、品質或地方名稱的陳述；或
- (c) 不具顯著特性而對商標本質又沒有重大影響的其他事物；或
- (d) 顏色，

則該等商標可在一項註冊中註冊為一個系列的商標。

(2) 所有如此註冊的商標均須當作為並須註冊為聯繫商標。

**37. 以不予使用為理由而從註冊紀錄冊  
刪去商標或施加限制**

(1) 除第 55(1)、55A(1) 及 57(1) 條另有規定外，在任何感到受屈的人以下列其中一項理由向法院或（如申請人選擇並在符合第 80 條的規定下）向處長提出申請後，就任何貨品或服務而註冊的任何註冊商標，可就該等貨品或服務而從註冊紀錄冊除去—

- (a) 該商標在註冊時，註冊申請人並沒有任何真誠意向就該等貨品或服務使用該商標，或如該商標是根據第 18(1) 條註冊的，有關的法團或註冊使用人並沒有任何真誠意向就該等貨品或服務使用該商標，而事實上至申請日期前一個月的當日為止，該商標當其時的所有人並沒有就該等貨品或服務真誠地使用該商標；或
- (b) 至申請日期前一個月的日期為止，已經過一段連續 5 年或更長的期間，而在該期間內，該商標是一個註冊商標，並且在該期間內，該商標當其時的所有人並沒有就該等貨品或服務真誠地使用該商標。

(1A) 除第 (1C) 款另有規定外，如有以下情況，審裁處可拒絕根據第 (1) (a) 或 (b) 款就任何貨品提出的申請，該情況為經證明在有關日期前或在有關期間內（視屬何情況而定），該商標當其時的所有人曾就—

- (a) 同一種類的貨品；或
- (b) 與該等貨品或該種類的貨品相聯繫的服務，

真誠地使用該商標，而該等貨品或服務（視屬何情況而定）是該商標就其註冊的。

(1B) 除第 (1C) 款另有規定外，如有以下情況，審裁處可拒絕根據第 (1) (a) 或 (b) 款就任何服務提出的申請，該情況為經證明在有關日期前或在有關期間內（視屬何情況而定），該商標當其時的所有人曾就—

- (a) 同一種類的服務；或
- (b) 與該等服務或該種類的服務相聯繫的貨品，

真誠地使用該商標，而該等服務或貨品（視屬何情況而定）是該商標就其註冊的。

(1C) 凡在申請人已根據第 22 條獲准就有關的貨品或服務將任何相同或極為相似的商標註冊或在審裁處認為該申請人可恰當地獲准如此將該商標註冊的情況下，第 (1A) 及 (1B) 款並不適用。

(2) 凡就任何貨品（某商標是就其註冊的）而言—

- (a) 第 (1) (b) 款提述的事宜如在以下方面經予證明：就將在香港內出售或以其他方式交易（但自香港出口除外）的貨品或將出口往香港以外某特定市場的貨品，該商標不予使用；及
- (b) 某人已根據第 22 條獲准就該等貨品將相同或極為相似的商標註冊，而該註冊擴及就將在香港內出售或以其他方式交易（但自香港出口者除外）的貨品或將出口往該市場的貨品所作的使用，或審裁處認為該人可恰當地獲准如此將該商標註冊，

在該人向法院或（如申請人選擇並在符合第 80 條的規定下）向處長提出申請後，審裁處可向首述的商標的註冊施加其認為恰當的限制，以確保該項註冊不再擴及上文最後述及的使用。

(2A) 凡就任何服務（某商標是就其註冊的）而言—

- (a) 第 (1) (b) 款提述的事宜如在以下方面經予證明：就在香港供使用或可供接受的服務或在香港以外的國家或領域供使用的服務，該商標不予使用；及

- (b) 某人已根據第 22 條獲准就該等服務將相同或極為相似的商標註冊，而該註冊擴及就在香港供使用或可供接受的服務或在該國家或領域供使用的服務所作的使用，或審裁處認為該人可恰當地獲准如此將該商標註冊，

在該人向法院或（如申請人選擇並在符合第 80 條的規定下）向處長提出申請後，審裁處可向首述的商標的註冊施加其認為恰當的限制，以確保該項註冊不再擴及上文最後述及的使用。

(3) 申請人無權為第 (1) (b)、(2) 或 (2A) 款的目的而以下述的某商標的不予使用作為依據—

- (a) 該商標就特定貨品而不予使用，經證明是由於行業的特殊情況所致；或
- (b) 該商標就特定服務而不予使用，經證明是由於影響該等服務的提供的特殊情況所致，

而並非由於就該申請所關乎的貨品或服務而不使用或放棄該商標的意向所致。

#### **43. 轉讓和傳轉的註冊**

(1) 凡任何人藉轉讓或傳轉而享有任何註冊商標的所有權，該人須向處長提出申請，將其所有權註冊，而處長須在收到該申請和獲得令其信納的所有權證明後，將該人就某些貨品或服務（轉讓或傳轉是對其具有效力的）註冊為該商標的所有人，並須安排將轉讓或傳轉的詳情記入註冊紀錄冊。

(2) 對於處長根據本條作出的任何決定，均可在法院予以上訴。

(3) 除為了根據本條提出上訴或根據第 48 條提出申請的目的外，任何文件或文書，凡屬沒有按照第 (1) 款的條文在註冊紀錄冊內就其作出記項者，不得在任何法院接納為證明商標的所有權的證據，除非法院另作指示。

#### **48. 改正註冊紀錄冊的記項的一般權力**

(1) 在符合本條例的條文下—

- (a) 任何人因任何記項不予載入註冊紀錄冊或從註冊紀錄冊略去，或因沒有足夠因由而在註冊紀錄冊內作出任何記項，或因任何記項錯誤地保留列入註冊紀錄冊，或因任何記項在註冊紀錄冊上的任何錯誤或欠妥之處而感到受屈，可按訂明方式向法院或（如申請人選擇並在符合第 80 條的條文下）向處長提出申請，而審裁處可作出其認為適當的命令，以作出、刪除或更改該記項；
- (b) 審裁處可在根據本條進行的法律程序中，就任何與改正註冊紀錄冊有關連而需要或適宜由其決定的問題作出決定；
- (c) 如註冊商標的註冊、轉讓或傳轉涉及詐騙，處長可自行根據本條的條文向法院提出申請；
- (d) 法院改正註冊紀錄冊的命令須指示改正通知須按訂明方式送達處長；處長須在接到該通知後，據此改正註冊紀錄冊。

(2) 本條賦予改正註冊紀錄冊的權力，包括將註冊從註冊紀錄冊 A 部移往 B 部的權力。

#### **49. 因違反條件而刪除或更改註冊的權力**

在任何感到受屈的人向法院或（如申請人選擇並在符合第 80 條的條文下）向處長提出申請後，或在處長向法院提出申請後，審裁處可作出其認為適當的命令，以違反或沒有遵從記入註冊紀錄冊的關於某商標的註冊的條件為理由而將商標的註冊刪除或更改。

## 50. 註冊紀錄冊的更正

(1) 處長可應註冊所有人按訂明方式提出的請求—

- (a) 更正商標的註冊所有人的姓名或名稱及地址上的錯誤；或
- (b) 將任何註冊為商標的所有人的姓名或名稱及地址的改變記入；或
- (c) 取消已列入註冊紀錄冊的商標 記項；或
- (d) 從貨品或服務或某些類別的貨品或服務(商標是就其註冊的)中剔除任何貨品或服務，或任何類別的貨品或服務；或
- (e) 記入與商標有關的卸棄或備忘錄，而該卸棄或備忘錄是在任何方面均不擴大該商標現行註冊所給予的權利的。

(2) 如商標的註冊使用人按訂明方式請求，處長可更正該註冊使用人的姓名或名稱及地址上的錯誤，或將該等姓名或名稱及地址上的改變記入。

(3) 對於處長根據本條作出的任何決定，均可在法院予以上訴。

## 51. 註冊商標的改動

(1) 商標的註冊所有人可按訂明方式向處長申請許可，以在對商標本質沒有重大影響的情況下以任何方式對商標作出加添或改動，而處長可拒絕給予許可或可附加他認為適當的條款及限制而批予許可。

(2) 凡處長覺得適宜如此辦，處長可安排將根據本條提出的申請按訂明方式予以公告；凡處長如此辦後，如任何人在由公告日期起計的訂明時限內按訂明方式向處長發給反對該申請的通知，處長須(如有需要的話在聆訊各方後)就此事作出決定。

(3) 對於處長根據本條作出的任何決定，均可在法院予以上訴。

(4) 凡前述的許可獲批予後，經改動的商標須按訂明方式予以公告，除非該商標已以其改動後的形式在第(2)款所指的公告中予以公告。

## **56. 防禦商標註冊為聯繫商標**

如任何商標既註冊為防禦商標，又以同一所有人的名義註冊為其他的商標，則即使該等各別的註冊是就不同貨品或服務而作出的，兩者仍須當作為並須註冊為聯繫商標。

## **58. 註冊為註冊使用人。 “許可使用”的涵義**

(1) (a) 在符合本條及第 59 至 63 條的條文下，任何並非某商標的所有人的人，可在不論是否有條件或管限的情況下，就一切或任何貨品或服務（該商標是就其註冊的，但並非作為防禦商標而註冊），註冊為該商標的註冊使用人。

(b) 如某商標的註冊使用人—

(i) 就在營商過程中與他有關連的貨品使用該商標；或

(ii) 就某服務（其提供與他在業務運作中有關連）使用該商標，

且該商標當其時維持就該等貨品或服務註冊，又他已註冊為註冊使用人，而該商標的使用是符合他的註冊所受規限的條件或管限的，則該使用在本條例中提述為該商標的“許可使用”。

(2) (a) 就第 37 條以及就任何其他目的（就該目的而言，本段提述的使用根據本條例或在普通法下是具關鍵性的使用）而言，商標的許可使用須當作是由該商標的所有人作出的使用，而不是由並非該所有人的人作出的使用。

(b) 凡任何人於本條例生效日期起計的一年內提出申請，並獲註冊為某貨品商標的註冊使用人，則本款對該人過往對該商標的使用（不論是在本條例生效日期之前或之後的使用）須具效力，猶如該過往的使用是許可使用一樣，但該使用須就某貨品（他是就該貨品註冊的）使用，又如他的註冊受條件或管限所規限，則該使用須在重大程度上符合該等條件或管限。

(3) 如有建議指某人應註冊為某商標的註冊使用人，則所有人及建議的註冊使用人必須按訂明方式，向處長提出書面申請，並必須向處長提交由所有人作出的法定聲明，或由獲授權代表該商標的所有人行事並獲處長批准的人作出的法定聲明，聲明內一

(a) 載述所有人與建議的註冊使用人現存關係或建議關係的詳情，包括表示以下事宜的詳情：該關係將賦予所有人對許可使用的管控程度，以及建議的註冊使用人須為唯一註冊使用人，或就可申請註冊為註冊使用人的人須有任何其他管限，是否屬該關係的條款之一；

(b) 述明何等貨品或服務是就其而建議註冊的；

(c) 述明就貨品或服務的特質、許可使用的方式或地點或任何其他事宜所建議的條件或管限；及

(d) 述明許可使用是否有期限或沒有期限的，及如有期限，則述明期限的長短，

並提交根據規則或由處長所規定的進一的文件、資料或證據。

(4) 當第(3)款的規定已獲符合，處長如在考慮根據該款提交給他的資料後，信納在一切情況下，建議的註冊使用人在受處長認為恰當的任何條件或管限的規限下，就建議的貨品或服務或其中任何一項使用該商標時，不會違反公眾利益，則處長可就他如此信納的貨品或服務，在受到上述的規限下，將建議的註冊使用人註冊為註冊使用人。

(5) 處長如覺得批予根據第(1)至(3)款的條文提出的申請，會傾向於助長商標的販賣，則可拒絕該項申請。

(6) 如申請人有所要求，處長須採取步驟，以確保為根據第(1)至(3)款的條文提出的申請而提交的資料（記入註冊紀錄冊的事宜除外），不會向—

- (a) (如屬就貨品作出的註冊申請) 營商的競爭者披露；或
- (b) (如屬就服務作出的註冊申請) 業務的競爭者披露。

## **59. 侵犯權利法律程序**

(1) 除在有關各方之間存在的任何協議另有規定外，任何商標的註冊使用人有權要求該商標的所有人進行法律程序，以阻止對該商標的侵犯；如該所有人在接獲如此的要求後2個月內，拒絕或因疏忽而沒有如此辦，則該註冊使用人可以其個人名義，提起侵犯權利法律程序，猶如他是該所有人一樣，並使該所有人成為被告人。

(2) 如此被加入成為被告人的任何所有人，除非他呈交應訴書並參與法律程序，否則無須負上支付任何訟費的法律責任。

## **60. 註冊使用人的註冊的更改或取消**

(1) 在不損害第48條的條文的原則下，某人註冊為某商標的註冊使用人的註冊—

- (a) 在該註冊所關乎的商標的註冊所有人按訂明方式提出書面申請後，可由處長就某些貨品或服務（該註冊是對其具有效力的），或就某些條件或管限（該註冊是在其規限下具有效力的），而予以更改；
- (b) 在該商標的註冊所有人或該註冊使用人或該商標的任何其他註冊使用人按訂明方式提出書面申請後，可由處長予以取消；或
- (c) 在任何人根據以下任何理由而按訂明方式提出書面申請後，可由處長予以取消，即—
  - (i) 該註冊使用人已對該商標作出並非許可使用的使用，或已作出的使用方式導致或相當可能導致欺騙或混淆；
  - (ii) 該所有人或註冊使用人作失實陳述或沒有披露對該註冊的申請具關鍵性的事實，或自該註冊的註冊日期以後，有關情況已有具關鍵性的改變；或
  - (iii) 該註冊在顧及申請人憑藉某合約（其履行與申請人是有利害關係的）而獲歸屬的權利後，本是不應作出的。

(2) 如任何商標已不再就任何貨品或服務註冊，處長可隨時取消某人就該等貨品或服務而註冊為該商標的註冊使用人的註冊。

## 62. 處長的決定可在法院予以上訴

對於處長根據第 58 及 60 條作出的任何決定，均可在法院予以上訴。

### **63. 使用權利不得轉讓或傳轉**

第 58、59 及 60 條並不就商標的使用，賦予商標的註冊使用人任何轉讓或傳轉的權利。

### **64. 可註冊為證明商標的標記**

(1) 如有任何人就任何貨品的來源、物料、製造方式、品質、準確性或其他特質作出證明，並有任何標記就該等貨品在營商過程中將經如此證明的貨品與未經如此證明的貨品適合作出識別，則該標記可就該等貨品在註冊紀錄冊 A 部以該人作為該商標的所有人的名義而註冊為證明商標：

但如該人營商的貨品屬經證明的品類的貨品，則該標記不得以該人的名義如此註冊。

(1A) 如有任何人就任何服務的品質、準確性或其他特質作出證明，並有任何標記就該等服務在業務運作中將經如此證明的服務與未經如此證明的服務適合作出識別，則該標記可就該等服務在註冊紀錄冊 A 部以該人作為該商標的所有人的名義而註冊為證明商標：

但如該人在業務運作中與某些服務的提供有關連，而該等服務屬經證明的品類的服務，則該標記不得以該人的名義如此註冊。

(2) 審裁處在裁定某標記是否如前述般適合作出識別時，可顧及一

- (a) 該標記就有關貨品或服務本身如前述般適合作出識別的程  
度；及
- (b) 因該標記的使用或其他情況，該標記就有關貨品或服務事實  
上如前述般適合作出識別的程  
度。

(3) 凡任何標記由在營商中可用於標明任何貨品或服務的地理來源的記號或顯示組成，此一事實不得阻止將該標記就該等貨品或服務而在註冊紀錄冊 A 部註冊為證明商標。

(4) 本條例的條文並不使第(3)款所描述的記號或顯示所組成的證明商標的所有人有權干擾或約束任何人按照在工業或商業事宜中的誠實做法使用任何記號或顯示(尤其是由有權使用地理名稱的人所使用)。

## 65. 註冊為證明商標的申請

(1) 根據第 64 條將任何標記註冊的申請，須由擬註冊為該標記的所有的人按訂明方式以書面向處長提出。

(2) 第 13(2) 條及第 13(4) 至(7) 條的條文，對根據本條提出的申請具有效力，一如對根據第 13(1) 條提出的申請具有效力。

(3) 審裁處根據上述條文處理根據本條提出的申請時，須顧及與處理根據第 13 條提出的申請時所顧及的考慮因素相同的考慮因素(只限於相關者)，猶如該申請是根據第 13 條提出的一樣，並顧及與根據本條提出的申請相關的任何其他考慮因素，包括要求確保證明商標須含有某些顯示以顯示其為證明商標是否適宜一事。

(4) 根據本條申請將任何標記註冊的申請人，須將規管該標記的使用的規例草稿傳送處長；規例草稿須包括關於所有人在何種情況下會就貨品或服務作出證明和授權他人使用該商標的條文，並可包含處長所規定或准許載入其中的任何其他條文(包括賦予在所有人拒絕按照規例就貨品或服務作出證明或拒絕按照規例授權他人使用商標時，有權向處長提出上訴的條文)。該等規例如獲認可，須交給處長存放，並須可供查閱，可供查閱的方式與註冊紀錄冊的相同。

(5) 處長於考慮申請時須顧及以下事宜—

(a) 申請人是否有資格就貨品或服務(標記是會就其註冊的)作出證明；

- (b) 規例草稿是否令人滿意；及
- (c) 在一切情況下，所申請的註冊會否符合公眾利益；

並可—

- (i) 拒絕接納申請；或
- (ii) 無需變更和無條件接納申請並認可規例，或附加處長於顧及前述事宜後認為需要的任何條件或限制或（對申請或規例作出的）修訂或變更而接納申請並認可規例；

但除非是無需變更和無條件的接納及認可，否則處長不得在沒有給予申請人陳詞機會的情況下就申請作出決定：

但如申請人提出請求，處長可在申請獲接納前，在顧及任何前述事宜下考慮申請，因此，在處長就任何事宜作出決定後，如申請或規例草稿有所修訂或變更，他可隨意根據本但書再次考慮該事宜。

(6) 對於處長根據本條作出的任何決定，均可在法院予以上訴。

## 75. 有效證明書

如任何註冊商標的註冊的有效性在任何法律程序中成為問題，而就此作出的決定有利於商標的所有人，則法院可作出表明此意的證明；如法院如此證明，而在其後的法律程序中，該註冊的有效性成為問題，則該商標的所有人在取得有利於他的最終的命令或判決後，須獲得律師與當事人之間的十足訟費、費用及開支，除非在該其後的法律程序中，法院證明他不應獲得該等訟費、費用及開支。

## 76. 營商慣例等須予考慮

(1) 在任何關於貨品商標或營商名稱的訴訟或法律程序中，審裁處須接納關於有關的營商慣例、由其他人合法使用的任何相關的貨品商標或營商名稱或式樣的證據。

(2) 在任何關於服務商標或業務名稱的訴訟中，審裁處須接納關於提供有關服務的業務慣例、由其他人合法使用的任何相關的服務商標或業務名稱或式樣的證據。

## 92. 關於《1996年知識產權（世界貿易組織修訂）條例》的過渡性條文

(1) 在本條中—

“現行註冊商標”（existing registered trade mark）指在新法律的生效日期前根據本條例註冊的商標、證明商標或防禦商標；

“新法律”（new law）指《1996年知識產權（世界貿易組織修訂）條例》（1996年第11號）第18至25條；

“舊法律”（old law）指緊接新法律生效日期前適用於現行註冊商標的本條例及任何其他成文法則或法律規則。

(2) 根據在新法律生效日期前本條例所界定的商標（包括證明商標及防禦商標）的註冊申請，如在新法律的生效日期前已提出但並未作最終決定，則須視為於該生效日期是待決的申請。

(3) 經新法律修訂的第27(1)、27A(1)、67(1)及67A(1)條須由新法律生效日期起適用於現行註冊商標，但僅在該等條文與在新法律生效日期當日或之後就現行註冊商標所作出的侵犯有關的情況下適用；舊法律須繼續適用於在新法律生效日期之前所作出的侵犯。

(4) 儘管第(3)款已有規定，如在新法律生效日期當日或之後繼續任何使用，而根據舊法律，該使用並不對現行註冊商標構成侵犯，則該使用並不侵犯—

(a) 任何現行註冊商標；或

(b) 任何註冊商標，而其顯著要素與某現行註冊商標的顯著要素是相同或在重大程度上是相同的，且是就同一貨品或服務註冊的。

(5) 在符合第(6)款的規定下，在新法律生效日期當日待決的商標註冊申請須根據舊法律處理，但如商標已註冊，則就第(1)至(4)款而言須視為現行註冊商標。

(6) 在新法律生效日期當日待決的商標註冊申請如尚未在該生效日期前根據第14條予以公告，申請人可向處長發給通知，選擇按照經新法律修訂的本條例決定標記是否可予註冊。

(7) 根據第(6)款發給的通知必須以訂明表格發給，並必須附有適當費用，以及必須在新法律生效日期之後的6個月內發給處長。

(8) 根據第(6)款發給的通知是不可撤銷的，其效力是將有關申請視為猶如已在新法律生效日期後提出一樣。

(9) 根據第48條提出而在新法律生效日期當日待決的申請須按照舊法律處理。

相應及有關修訂

**《公職指定》**

**1. 修訂附表**

《公職指定》（1998 年第 343 號法律公告）（第 1 章，附屬法例）的附表現予修訂，廢除—

“知識產權署署長以商標  
註冊處處長身分

商標條例（第 43 章）。

商標規則（第 43 章，附屬法例）。

商標（緊急情況）條例（第 263 章）。

商標（緊急情況）規則（第 263 章，附屬法例）。”

而代以—

“知識產權署署長以商標  
註冊處處長身分

商標條例（1999 年第 號）。

商標規則（1999 年第 號法律公  
告）。”。

**《高等法院規則》**

**2. 根據《商標條例》提出的上訴及申請**

《高等法院規則》（第 4 章，附屬法例）第 100 號命令第 2 條規則現予修訂—

- (a) 在第(1)款中，廢除“《商標條例》(第43章)”而代以“《商標條例》(1999年第 號)”；
- (b) 廢除第(6)款。

### 《除害劑條例》

#### 3. 商標、商品說明、專利權及 版權不受影響

《除害劑條例》(第133章)第20條現予修訂，廢除“《商標條例》(第43章)”而代以“《商標條例》(1999年第 號)”。

### 《律師(商標及專利權)事務費規則》

#### 4. 釋義

《律師(商標及專利權)事務費規則》(第159章，附屬法例)第2條現予修訂—

- (a) 在第(1)款中，在“註冊紀錄冊”的定義中，廢除“《商標條例》(第43章)”而代以“《商標條例》(1999年第 號)”；
- (b) 在第(2)款中，廢除“《商標條例》(第43章)及《商標規則》(第43章，附屬法例)”而代以“《商標條例》(1999年第 號)及《商標規則》(1999年第 號法律公告)”。

## 《香港工業總會條例》

### 5. 工總的權力

《香港工業總會條例》（第 321 章）第 6（ea）條現予修訂，廢除“《商標條例》（第 43 章）”而代以“《商標條例》（1999 年第 號）”。

## 《商品說明條例》

### 6. 釋義

《商品說明條例》（第 362 章）第 2（1）條現予修訂—

（a） 廢除“公約國家”的定義而代以—

““公約國家”（Convention country）指《商標條例》（1999 年第 號）第 2（1）條所界定的巴黎公約國或世貿成員；”；

（b） 廢除“商標”的定義而代以—

““商標”（trade mark）—

（a） 指根據《商標條例》（1999 年第 號）在香港註冊或當作在香港註冊的貨品商標；

（b） 亦指根據《商標條例》（1999 年第 號）在香港註冊或當作在香港註冊的關乎貨品的證明商標或集體商標；

- (c) 亦指以下商標—
  - (i) 已在公約國家註冊的商標；及
  - (ii) 可根據《商標條例》（1999年第 號）在香港註冊為貨品商標的商標；
- (d) 在一
  - (i) 已有註冊申請在公約國家就某商標提出的情況下；及
  - (ii) 某商標可根據《商標條例》（1999年第 號）在香港註冊為貨品商標的情況下；及
  - (iii) 自在公約國家提出將某商標註冊的申請的日期起計的 6 個月的期間仍未就該商標屆滿的情況下，

亦指該商標。”；

- (c) 加入—

““偽造商標”（*forged trade mark*）具有第 9（3）條給予該詞的涵義；

“侵犯權利貨品”（*infringing goods*）指下述貨品—

- （a） 是應用偽造商標的；或
- （b） 以虛假方式應用商標或以虛假方式應用與商標極為相似而相當可能會使人受欺騙的標記的；

“標記”（*mark*）當用作名詞時，包括任何能夠將某一企業的貨品與其他企業的貨品作出識別的標誌；”。

## 7. 將商品說明、商標或標記應用於貨品

第 6（1）（a）及（b）條現予廢除，代以一

- “（a） 將商品說明或商標或標記編織入、印在、融入、緊附於或附加於—
- （i） 貨品本身，或以任何方式在貨品本身標明商品說明或商標或標記，或以任何方式將商品說明或商標或標記收納在貨品本身內；或
  - （ii） 在供應貨品時用以裝載或放置貨品的東西或與貨品一併供應的東西上，或以任何方式在該等東西標明商品說明或商標或標記，或以任何方式將商品說明或商標或標記收納在該等東西內；
- （b） 在任何有商品說明或商標或標記編織入、印在、融入、緊附於或附加於其上的東西、有標明商品說明或商標或標記的東西，或有收納商品說明或商標或標記的東西之內或之上放置貨品或將貨品與該等東西一併放置，或將該等東西與貨品一併放置；”。

## 8. 加入條文

現加入一

### “9A. 與某些在香港以外地方製造的貨品及物品有關的罪行

(1) 除本條例條文另有規定外，任何人在香港以外地方製造任何輸往香港的貨品，而該等貨品假如在香港製造即會構成侵犯權利貨品者，則除非該人證明他行事時並無意圖詐騙商標的擁有人或任何在香港購買該等貨品的人，否則該人即屬犯罪。

(2) 除本條例條文另有規定外，任何人在香港以外地方製造任何印模、印版、機器或其他儀器—

(a) 以在香港偽造商標或供他人在香港用以偽造商標；或

(b) 以在香港製造侵犯權利貨品，

則除非該人證明他並不知道亦無理由懷疑該等印模、印版、機器或儀器將會在香港或擬在香港用作有關用途，否則該人即屬犯罪。”。

## 9. 禁止將某些貨品進口與出口

第 12(1) 條現予修訂，廢除“，而虛假商品說明或偽造商標兩詞則須按照第 9(3) 條解釋”。

## 10. 披露資料等

第 16C(1)、(2) 及 (3) 條現予修訂，廢除所有“所有人”而代以“擁有人”。

## 11. 罰則

第 18 (1) 條現予修訂—

- (a) 在“10”之前加入“9A、”；
- (b) 在(a)段中，廢除“5年”而代以“8年”。

## 12. 取代條文

第 30A 條現予廢除，代以一

### “30A. 釋義

在本部中，“扣留令”(detention order)指根據第 30C (1) 條作出的命令。”。

## 13. 扣留令的申請

第 30B (1)、(3) 及 (4) 條現予修訂，廢除所有“所有人”而代以“擁有人”。

## 14. 扣留令的發出

第 30C (1)、(2) 及 (6) 條現予修訂，廢除所有“所有人”而代以“擁有人”。

## 15. 扣留令的強制執行

第 30D 條現予修訂—

- (a) 在第 (2)、(3)、(4)、(5) (a)、(6)、(7)、(8) 及 (9) 款中，廢除所有“所有人”而代以“擁有人”；

- (b) 在第(6)款中，廢除“《商標條例》(第43章)”而代以“《商標條例》(1999年第 號)”；
- (c) 在第(9)款中，廢除“《商標條例》(第43章)”而代以“《商標條例》(1999年第 號)”。

**16. 扣留令的更改或推翻**

第30E(1)及(6)條現予修訂，廢除所有“所有人”而代以“擁有人”。

**17. 資料披露**

第30F(1)及(2)條現予修訂，廢除所有“所有人”而代以“擁有人”。

**18. 檢查貨品、發還樣本等**

第30G條現予修訂—

- (a) 在第(1)款中，在(a)及(b)段中，廢除所有“所有人”而代以“擁有人”；
- (b) 在第(2)及(4)款中，廢除所有“所有人”而代以“擁有人”。

**19. 須繳付的費用**

第30H條現予修訂，廢除兩度出現的“所有人”而代以“擁有人”。

## 20. 須付予進口人的補償等

第 30J(2)(b) 條現予修訂，廢除“《商標條例》(第 43 章)”而代以“《商標條例》(1999 年第 號)”。

## 21. 載有商品說明的商標

第 32 條現予修訂—

(a) 廢除 (b) 段而代以一

“(b) 所應用的商標，是用以顯示該等貨品與該商標的擁有人或獲授予特許使用該商標的人的相互關係；及”；

(b) 在 (c) 段中，在兩度出現的“所有人”之後加入“或擁有人”。

### 《商標（邊境措施）規則》

## 22. 扣留令的申請

《商標（邊境措施）規則》(第 362 章，附屬法例) 第 6 條現予修訂—

(a) 在第 (2) 款中，廢除“所有人”而代以“擁有人”；

(b) 在第 (3) 款中，廢除“所有人”而代以“擁有人”；

(c) 在第 (4) 款中—

(i) 在 (a) 及 (b) 段中，廢除“所有人”而代以“擁有人”；

(ii) 在(c)段中，廢除“所有人”而代以“擁有人”；

(d) 在第(5)款中，廢除“所有人”而代以“擁有人”。

**23. 申請指示**

第7(2)條現予修訂，廢除“所有人”而代以“擁有人”。

**24. 申請延長扣留的期間**

第8(2)條現予修訂，廢除“所有人”而代以“擁有人”。

**25. 提供保證等**

第12條現予修訂，廢除兩度出現的“所有人”而代以“擁有人”。

**26. 向總監送達文件**

第13(1)條現予修訂，廢除“《商標條例》(第43章)”而代以“《商標條例》(1999年第 號)”。

**27. 總監或獲授權人員的文件送達**

第14(1)(a)條現予修訂，廢除“所有人”而代以“擁有人”。

## 《吸煙（公眾衛生）條例》

### 28. 釋義

《吸煙（公眾衛生）條例》（第 371 章）第 2 條現予修訂，在“商標”的定義中，廢除“《商標條例》（第 43 章）第 2 條”而代以“《商標條例》（1999 年第 號）第 3 條”。

#### 摘要說明

考慮到近期在保護知識產權權利方面的國際性發展，因此擬備本條例草案以將香港的商標法律現代化。本條例草案加強了對商標的擁有人的保護，並簡化申請將商標註冊和保存註冊商標的程序。

### 第 I 部 — 導言

2. 第 I 部處理初步的事宜。
3. 草案第 1 條列出條例簡稱，並賦權工商局局長指定一個或多於一個日期為本條例開始實施的日期。
4. 草案第 2 至 8 條列出主要的詞語定義及釋義條文。在草案第 3 條中，“商標”的涵義被界定為任何能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌。相對過往而言，新的定義容許更多商標得以註冊。

### 第 II 部 — 註冊商標

5. 第 II 部描述通過將商標註冊而賦予的權利，以及可拒絕註冊的理由。

6. 草案第 9 條是一條簡介性條文，當中訂定了註冊商標是一項財產權利。
7. 草案第 10 及 11 條列出可拒絕註冊的理由。
8. 草案第 12 條訂定誠實的同時使用為可拒絕註冊的例外情況。
9. 草案第 13 條規定註冊商標的擁有人具有該商標的專有權利。
10. 草案第 14 條容許申請將商標註冊的人或註冊商標的擁有人卸棄任何該等權利。

### 第 III 部—註冊商標的侵犯

11. 第 III 部處理註冊商標的侵犯，並訂定各種補救方法。
12. 草案第 15 及 16 條是釋義條文，當中界定了“侵犯性貨品”、“侵犯性物料”及“侵犯性物品”的涵義。
13. 草案第 17 條描述構成侵犯註冊商標因而令註冊商標的擁有人可提起訴訟的作為。
14. 草案第 18 條列舉若干不屬構成侵犯註冊商標的作為的例外情況。該等例外情況包括，例如任何人使用他自己的姓名或名稱或地址或使用標誌以顯示種類、質素或數量，但該等使用必須按照在工業或商業事宜中的誠實做法作出。草案第 19 條處理用盡權利的問題。
15. 草案第 20 至 23 條列舉在就侵犯註冊商標而進行的法律程序中，註冊擁有人可要求的補救，該等補救包括損害賠償、強制令、以及將侵犯性的貨品、物料或物品交付註冊擁有人和將該等貨品、物料或物品處置的命令。
16. 草案第 24 條規定，凡任何人以提起反侵犯法律程序威脅另一人，而有關威脅並無充分理由，則該另一人可取得該條所訂的民事補救。

#### **第 IV 部—作為財產客體的註冊商標**

17. 第 IV 部處理作為財產客體的註冊商標的各方面的問題。
18. 草案第 25 條規定註冊商標屬非土地財產，並可通過轉讓、遺囑處置或法律的實施而傳轉，方式如同傳轉其他非土地財產一樣。
19. 草案第 26 條處理註冊商標的共同擁有權。
20. 草案第 27 條處理影響註冊商標中的權利的交易的註冊、第三方的權利及有關事宜（例如轉讓商標、批予特許及抵押權益）。

#### **第 V 部—註冊商標特許的授予事宜**

21. 第 V 部（草案第 30 至 35 條）處理註冊商標特許的授予事宜。當中描述了特許持有人可提起反侵犯法律程序的情況。

#### **第 VI 部—申請及註冊程序**

22. 第 VI 部列出與商標註冊有關的程序。
23. 草案第 36 條列出關於商標註冊申請的規定。
24. 草案第 37 條列出關於決定申請的提交日期的規則。
25. 草案第 38 條規定為進行註冊，貨品及服務須予分類。
26. 草案第 39 條規定對在巴黎公約國或世界貿易組織的成員提交的最先一份的申請賦予優先權。
27. 草案第 40 及 41 條處理關於商標註冊處處長審查申請以及申請的公布的事宜。

28. 草案第 42 至 44 條處理反對註冊的法律程序、申請的撤回或限制以及申請的修訂。
29. 草案第 45 條處理商標註冊的程序。
30. 草案第 46 條訂定，當某商標獲註冊，其註冊日期是註冊申請的提交日期。
31. 草案第 47 條訂定，當商標獲註冊，該註冊在 10 年內有效。註冊可按照草案第 48 條予以續期，每段續期的期間為 10 年。
32. 草案第 49 條授權就分開註冊申請、合併獨立的申請和註冊以及將一系列的商標註冊訂立規則。

### 第 VII 部—影響註冊的法律程序

33. 第 VII 部處理影響商標註冊的各種法律程序，包括為以下事宜而進行的法律程序—
  - (a) 註冊的撤銷（草案第 50 條）；
  - (b) 註冊無效的宣布（草案第 51 條）；
  - (c) 註冊的更改（草案第 52 條）；
  - (d) 註冊商標的改動（草案第 53 條）；
  - (e) 註冊商標的放棄（草案第 54 條）；
  - (f) 註冊紀錄冊的更正或改正（草案第 55 條）；
  - (g) 改編註冊紀錄冊的記項以配合新的分類（草案第 56 條）。

34. 草案第 57 條處理在先商標的擁有人默許使用某註冊商標的效力。

### **第 VIII 部—防禦商標、集體商標及證明商標**

35. 第 VIII 部就防禦商標、集體商標及證明商標的註冊訂定條文。

36. 草案第 58 條就將馳名的註冊商標註冊為防禦商標訂定條文。一個商標可就任何貨品或服務而註冊為防禦商標，不論該商標是否就該等貨品或服務而使用。

37. 草案第 59 條界定“集體商標”的涵義，並訂定本條例按本條例草案附表 1 所訂定的方式及範圍而適用於集體商標。

38. 草案第 60 條界定“證明商標”的涵義，並訂定本條例按本條例草案附表 2 所訂定的方式及範圍而適用於證明商標。

### **第 IX 部—《巴黎公約》及《世界貿易 組織協議》：補充條文**

39. 第 IX 部（草案第 61 至 64 條）載有與《保護工業產權巴黎公約》及《世界貿易組織協議》有關的補充條文，當中包括了為保護以下項目而作出的規定—

- (a) 馳名商標（草案第 61 條）；
- (b) 國旗、盾徽及其他國徽（草案第 62 條）；及
- (c) 國際組織的旗幟、盾徽及徽章（草案第 63 條）。

## 第 X 部—行政方面及其他補充條文

40. 第 X 部處理行政方面及其他補充事宜，包括—
- (a) 商標註冊紀錄冊的備存以及查閱註冊紀錄冊和製作記項副本的權利（草案第 65 至 67 條）；
  - (b) 商標註冊處處長的權力及職責，包括提供初步意見以及指明紀錄公報的權力（草案第 68 至 74 條）；
  - (c) 各種程序及法律事宜，包括法律程序所採用的語文、證據規則的適用情況及其他證據方面的事宜、上訴權利、法院的權力以及法律程序的訟費（草案第 75 至 86 條）；及
  - (d) 雜項事宜，包括承認代理人、商標註冊處的辦公時間以及政府出售沒收物品的權利（草案第 87 至 89 條）。

## 第 XI 部—附屬法例

41. 草案第 90 條授權商標註冊處處長為施行本條例而訂立規則。
42. 草案第 91 條授權行政長官會同行政會議訂立規例，指明巴黎公約國家及世界貿易組織成員，以及修訂本條例附表 1 及 2（該等附表處理關於集體商標及證明商標的事宜）。

## 第 XII 部—罪行

43. 第 XII 部（草案第 92 至 95 條）列出罪行，包括—
- (a) 關於捏改註冊紀錄冊的罪行；

- (b) 關於虛假地表述商標已註冊的罪行；及
- (c) 關於不當使用“商標註冊處”的名稱的罪行。

### **第 XIII 部—過渡性條文、相應及有關修訂以及廢除**

- 44. 草案第 96 條及條例草案附表 3 處理過渡性事宜。
- 45. 草案第 97 條及條例草案附表 4 對其他條例作出相應及有關修訂。
- 46. 草案第 98 條廢除《商標條例》（第 43 章）、《商標規則》（第 43 章，附屬法例）、《商標（緊急情況）條例》（第 263 章）以及《商標（緊急情況）規則》（第 263 章，附屬法例）。