

本文刊載於 2012 年 5 月 21 日之星島日報 A10 頁

題目：商標搶註事件

商標保護是地域性的。在中國內地註冊的商標，不能在香港獲得類似保護。同樣地，在香港註冊的商標，亦不能在中國內地獲得類似保護。

現實中不時有所謂商標被搶先註冊的事件發生，如某企業的貨品/服務在內地經營成功，其商標即被看中被先行在香港註冊，該註冊人繼而向有關人士出售其註冊權益等。

可發出反對註冊通知

一旦發現商標在香港正被搶註時，除了可考慮向申請人作出警告或展開談判外，亦須密切留意知識產權署署長根據《商標條例》(第 559 章)第 73 條每逢週五在憲報刊登的公告。該公告提示第三方受影響者可針對公布的商標註冊申請，在限期內向署長發出反對註冊的通知。現行限期為三個月。

反對理據之一是基於該條例第 11(5)(b) 條，即「如任何商標的註冊申請是非真誠地提出的，則該商標不得註冊。」法庭會考慮申請人提交商標註冊申請時的所有具體相關情況，然後判定該申請是否屬於「非真誠」(in bad faith) 之列。若基於客觀證據來看，申請人在提交申請的時候，對聲稱被搶註的商標早有認識，那麼認識愈深，連繫愈密切，所申請的貨品/服務愈接近的話，則愈容易被裁定為抵觸第 11(5)(b) 條，註冊因而被拒或被宣告無效。有興趣讀者可參考二零一零年一月三十日的反對商標申請編號 300638631 的判決。其他反對理由詳見於該條例第 11 條及第 12 條。

李凱珊
執業律師

聲明

香港律師會鄭重聲明，本文所載內容是參照文章刊登日適用法律而提出看法，並不構成任何法律意見。讀者如有個別法律問題，應當就其個別情況向律師徵詢意見。

本文內容純屬個人意見，並不代表香港律師會立場。

任何人士如因文章所載或漏載的資料而引致任何損失或損害，香港律師會及撰寫文章的律師絕不承擔任何責任。