

解决商标争议- 进行各方之间的程序



2017年8月5日

香港-不真诚的商标注册申请问题

情形：

- 企业在进行商标搜索的尽职调查行为时发现怀疑是不真诚的商标注册申请(有关商标仍处于申请阶段)
- 企业没有将其商标在香港注册

香港-不真诚的商标注册申请问题

- ▶ 企业可考虑采取的行动：
 - ▶ 书面要求有关商标注册申请人在企业所指明的时限内撤回其商标注册申请，否则企业会采取所有有关的合法行动(包括但不限于反对有关商标申请)
 - ▶ 如商标注册申请人没有回应，企业应考虑(1)反对有关商标申请及(2)如何进行及步署有关反对程序

反对注册

- ▶ 《商标条例》第44条：
- ▶ “任何人”可在自商标申请公布当日起计的订明期间内向处长发出反对注册的通知。
- ▶ 限制条件：有关通知必须在订明期间内采用订明的方式以书面作出（“反对通知”），并须载有反对理由的陈述（“反对理由”）

反对注册程序步骤

- 商标申请公布当日起计的3个月内发出反对通知及反对理由(最多可延期2个月1次)
- 接到反对通知副本的日期后3个月内提交反陈述(最多可延期2个月1次)

注意：如申请人没有在容许的时限内提交反陈述，则其注册申请会被视作已经撤回。《商标规则》第17(4)条

反对注册程序步骤

- ➡ 申请延展时限 (根据规则第16(4)、17(3)、94(1)……条提出延展时限的申请)
- ➡ 须列明充分理由
- ➡ 不大可能会被视为“充分”的理由：
 - ➡ “拟反对人需要更多时间考虑是否提交反对通知。”

(资料来源:商标注册处工作手册《申请延展时限(根据规则第13(3)及13(6)条提出的申请除外)》
(21.4.2017))

http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/trademarks/registry/Applications_for_extension_of_time.pdf

反对注册程序步骤

- 不大可能会被视为“充分”的理由(续):
 - “ 申请人现正考虑如何着手办理。”
 - “ 我们最近才获悉有关商标注册申请的公布，故需要更多时间考虑有关事宜。”
 - “ 我们现正等候申请人 / 反对人的指示。”

(资料来源:商标注册处工作手册《申请延展时限(根据规则第13(3)及13(6)条提出的申请除外)》 (21.4.2017)

http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/trademarks/registry/Applications_for_extension_of_time.pdf)

反对注册程序步骤

- 申请延展时限
- 须说明“为何”需要更多时间，亦须概述已采取的步骤，并列有关日期。
- 有权要求申请人为所具列理由提供文件证据。

(资料来源:商标注册处工作手册《申请延展时限(根据规则第13(3)及13(6)条提出的申请除外)》(21.4.2017)

http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/trademarks/registry/Applications_for_extension_of_time.pdf)

反对注册程序步骤

- 问题:如申请人没有在容许的时限内提交反陈述, 讼费是否必定会判给反对人?
 - 由于这属于无争议的情况, 反对人须向处长申请讼费的判给
 - 处长会考虑假若反对人在反对通知提交前已向申请人发出合理通知, 有关的法律程序是否本可避免(《商标规则》第85(2)条)。

(资料来源:商标注册处工作手册《讼费的评定》(3.6.2005))

http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/trademarks/registry/Taxation%20of%20costs.PDF

反对注册程序步骤

- 如反对人没有向申请人发出事先的合理通知 → 处长有可能决定“不就讼费作出命令”(即指每一方须各自承担其讼费)

(资料来源:商标注册处工作手册《讼费的评定》 (3.6.2005))

http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/trademarks/registry/Taxation%20of%20costs.PDF

反对注册程序步骤

- 问题:双方提出的争论点太多?
- 个案处理会议(《商标规则》第86(1)条), 集中争论点后才提交证据(费用由各方自行支付)

(资料来源:商标注册处工作手册《個案處理會議》(23.3.2004)
http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/trademarks/registry/Case_management_conference.pdf)

反对注册程序步骤

- 反对证据-须在反对人接到反陈述副本的日期后6个月(或获延展期限)内提交
- 如沒有在限期內提交，則須被當作已放棄所提出的反對(《商标规则》第18(3)条)。
 - 如果需要更多时间预备反对证据，应作出相关延期申请(注意：《商标规则》对延期申请次数没有规定上限)。

反对注册程序步骤

- 申请人可选择提交 (1) 支持他的申请的证据或 (2) 表明他不打算提交证据的陈述 (《商标规则》第19(1)条)
- 但必须在接到反对人的证据副本的日期后的6个月 (或获延展期限) 内提交 (《商标规则》第19(1)条)
 - 如果需要更多时间预备支持他的申请的证据或陈述, 应作出相关延期申请 (注意: 《商标规则》对延期申请次数没有规定上限)。

反对注册程序步骤

- 回应证据-只有在申请人提交证据的情况，反对人才提交回应证据，但该等证据须严格局限于回应申请人的证据的事宜（《商标规则》第20(1)条）
- 但必须在接到申请人的证据副本的日期後的6個月（或获延展期限）內提交證據（《商标规则》第20(1)条）
 - 如果需要更多时间预备回应证据，应作出相关延期申请（注意：《商标规则》对延期申请次数没有规定上限）。

反对注册程序步骤

- ➔ 在提交证据完毕后，处长须为聆讯定出日期、时间及地点，并须将该等详情以书面通知各方。
(《商标规则》第21条)
- ➔ 出席聆讯的人士：
 - ➔ 任何一方或其代表
 - ➔ 大律師
 - ➔ 代理人
 - ➔ 正式授權人員(如該方是一家公司)或合夥人(如該方是合夥經營)代表出席

(资料来源:商标注册处工作手册《聆讯》(24.8.2012))

http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/trademarks/registry/Hearings.PDF

搁置法律程序

- ➔ 处长可应申请搁置法律程序，以容许诉讼双方有较多时间进行和解洽商。
- ➔ 如法律程序已搁置一段长时间，处长可要求申请人提交证据，显示有关方面正进行和解洽商。

(资料来源:商标注册处工作手册《搁置法律程序》(15.10.2004))

http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/trademarks/registry/Stay_of_proceedings.pdf

反对理由

- 根据《商标条例》第11(5)(b)条提出的反对

《商标条例》第11(5)(b)条订明：

“ (5) 如—(b) 任何商标的注册申请是不真诚地提出的，则该商标不得注册或在.....其注册申请是不真诚地提出.....的范围内不得注册。”

- 根据《商标条例》第12(5)(a)条提出的反对

《商标条例》第 12(5)條訂明：

“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

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.....”

反对理由

► 根据《商标条例》第12(5)(a)条提出的反对(续)

按 *Re Ping An Securities Ltd* (2009) 12 HKCFAR 808 一案所订的原则，构成假冒的要素如下：

- (1) 反对人的商标已在市场上取得商誉，并具有识别性的特征为人所知；
- (2) 申请人的失实陈述(不论是否蓄意)，导致或相当可能导致公众相信申请人提供的货品是反对人的货品；以及
- (3) 反对人因申请人的失实陈述而引起的错误信念，已蒙受或相当可能会蒙受损害。

反对理由

- ➡ 根据《商标条例》第12(5)(a)条提出的反对(续)
 - ➡ 较难成功
 - ➡ 即使反对人已提供大量证据，证明反对人的商标于有关时间在香港拥有相当的知名度及商誉，反对人还须证明构成假冒的其他两个要素存在。
 - ➡ 如涉讼商标与反对人的商标两个商标不相类似，销售附有涉讼商标的产品比较难以构成失实陈述。

反對商標申請編號 302796931 (2017年2月6日) 決定理由 (“決定理由”)

(资料来源:http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/trademarks/trademarks_decisions/decision/FEB3027969310P.pdf)

事情顺序:

一百度有限公司 “申请人” 于 2013年 11月 11日就涉讼商标

“ ”



提交商标注册申请

涵盖下列货品:

类别28

游戏器具和玩具; 不属别类的体育和运动用品; 圣诞树用装饰品

类别30

咖啡, 茶, 可可和咖啡代用品; 米; 食用淀粉和西米; 面粉和谷类制品; 面包、糕点和甜食; 冰制食品; 糖, 蜂蜜, 糖浆; 鲜酵母, 发酵粉; 食盐; 芥末; 醋, 沙司(调味品); 辛香料; 饮用冰

(參見決定理由第1及2段)

决定理由(续)

事情顺序(续)：

- 详情于2014年3月28日公布
- 香港长洲太平清醮值理会(“反对人”)于2014年5月5日提交反对是项注册申请的通知, 并附有反对理由
- 申请人于2014年7月31日提交反陈述
- 反对人所提交的反对证据, 是反对人主席翁志明先生于2015年1月13日作出的法定声明
- 申请人没有提交任何符合《商标规则》规定的证据
- 聆讯于2016年8月31日进行
(参见决定理由第3至6段)

决定理由(续)

反对人反对的主要理由如下：

“.....

(iv) 申请人的注册申请是不真诚地提出的。

(v) 反对人的「平安」标志可凭借香港法律规则(尤其是假冒的法律)受到保护。”

(参见决定理由第13段)

决定理由(续)

- “ 申请人于反陈述中指出，多年来，属申请人创办人所有的另一家公司Focus Trading Co. 一直从事创意礼品批发及生产业务。自2005年首届长洲包山节起，申请人被邀请参与创作及制作派送礼品项目，当年创作了仿真平安包手机吊饰，并将涉讼标志印刷于仿真平安包包面。”
- “ 申请人指，申请人就一宗海外订单与客户接触时，对方向其建议，若能将涉讼标志注册为商标，将能提供更有效的保障。申请人认为，申请人以涉讼标志售卖平安系列产品近十年，申请将涉讼标志注册为商标乃顺理成章。”

(参见决定理由第14及17段)

决定理由(续)

- “在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367一案中(第379页), Lindsay J. 就英国《1994年商标法》第3(6)条(相当于条例第11(5)(b)条)表示: “我不会试图界定不真诚一词在这文意中的涵义。该词的涵义显然包括不忠实行为, 而且正如我所认为, 也包括一些不符合有关行业中合理及具备经验的人士所遵守的可接受商业行为标准的行为。……要判定某行为不符合上述标准要到什么程度才构成不真诚, 最适宜的做法……是按法令的字眼并考虑所有具关键性的相关情况后判定。” ”

(参见决定理由第38段)

决定理由(续)

- “在决定某商标注册申请人是否不真诚地提出商标注册申请时，须采用包含主观与客观元素的“不诚实综合测试”作判断。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R.10 一案中，法庭作出以下指示：“‘不真诚’一词使人联想到一种精神状态。显然，当考虑某宗注册申请是否不真诚地提出时，所有情况都是相关的。不过，法庭必须决定，按申请人所知道的事实，其申请注册的决定会否被采用恰当标准的人视为不真诚。”” (参见决定理由第39段)

决定理由(续)

- “因此，要决定申请人是否不真诚地提出是项注册申请这问题，本人必须考虑申请人提出该申请时，对「平安」标志及其使用情况所知多少，然后判断申请人提出是项注册申请的决定，会否被采用恰当标准的人视为不真诚。”（参见决定理由第42段）

決定理由 (續)

“申請人在本案例中沒有提交任何符合規則規定的證據。沒有證據顯示，申請人是從何時和如何使用涉訟標誌(如有)。就算申請人正如其在反陳述中的說法，自2005年首屆長洲包山節起被邀請參與製作仿真平安包禮品，申請人必定知道「平安」標誌是為了配合2005年長洲復辦搶包山活動而設計，亦應知道該標誌多年來用於為推廣長洲太平清醮而製作的真包、仿真包、有關活動的宣傳刊物及紀念品。換句話說，申請人應該清楚知道，「平安」標誌產生的目的，並不是藉該標誌將申請人的貨品與其他企業的貨品作出識別。根據申請人的說法，申請人從事禮品設計及製作業務。涉訟貨品包括類別28的遊戲器具、玩具等用品，亦包括類別30的麵包、糕點等食品。涉訟標誌一經註冊為申請人擁有的商標，其他任何人士必須取得申請人的同意，方可就任何涉訟貨品(包括麵包)使用涉訟標誌。” (參見決定理由第45段)

决定理由(续)

- ▶ “经考虑所有与本案有关的事实后，本人裁定，尽管申请人认为其售卖平安系列产品近十年，提出是项注册申请乃顺理成章，但按照申请人所知道的事实，其申请将涉讼标志注册为申请人的商标的决定，会被采用恰当标准的人视为不真诚。”(参见决定理由第46段)
- ▶ “由于反对人根据条例第11(5)(b)条提出的反对成立，涉讼标志不得注册，本人亦因此无须考虑就条例其他条文提出的反对是否成立。”(参见决定理由第48段)



谢谢!