



香港	<p>當心「影子公司」渾水摸魚</p> <p>專利撰寫與專利申請資助</p>
中國	<p>商標分開註冊益處多</p> <p>在中國申請註冊漢字商標前必須進行查冊</p>
臺灣	<p>台灣商標異議</p> <p>商標識別性之觀察</p>

當心「影子公司」渾水摸魚

香港奉行自由市場原則，相當寬鬆。公司在註冊方面，相對於世界其他地區，註冊成本較低。在香港註冊公司，其間有許多「影子公司」，這些公司通常與公眾相似，使公眾難以分辨。這些公司在註冊時，往往會利用一些與公眾相似的字眼，使公眾誤以為是該公司的業務。這些公司在註冊時，往往會利用一些與公眾相似的字眼，使公眾誤以為是該公司的業務。

其目標人群大多為大陸公眾，冒充真的品牌所有人生產銷售假冒產品或提供服務，從而暗中竊取品牌所有人的生意。

針對上述現象，根據香港法律，品牌所有人可以通過以下兩種途徑強制「影子公司」更改名稱。

途徑一 向公司註冊處投訴

品牌所有人可以向公司註冊

處投訴，但需滿足以下兩個先決條件：-

1. 在投訴時，影子公司註冊未滿一年；及
2. 品牌所有人已在香港註冊了比較早的公司且採用其商標名稱。

因為有上述先決條件的限制，所以途徑1有其局限性。

途徑二

向法院對影子公司提出訴訟
主張商標侵權或假冒（不正當競爭）

品牌所有人可在香港對影子公司提出訴訟。根據我們多年的經驗來看，基於各種原因，影子公司的所有人一般不會出現及進行抗辯。在被告缺席的情況下，品牌所有人不需要提供任何證據就可以迅速地得到判決（「缺席判決」）。法院

將會做出如下判決：-

1. 永久性禁止影子公司侵犯或假冒有關商標；
2. 命令該影子公司更改名稱；
3. 命令該影子公司賠償品牌所有人的損失及支付訴訟費。

自提出訴訟至作出缺席判決，全部程序一般只需四個月的時間。此後，遵從缺席判決書，公司註冊處會採取措施主動更改影子公司的名稱。

途徑2在多數情況下皆可適用，不像途徑1那樣需要先滿足一些先決條件，並且不論被侵權商標是否已在香港註冊。

值得一提的是，缺席判決同樣有助於打擊利用影子公司在大陸招搖撞騙的不法之徒的生意。

專利撰寫與專利申請資助

香港本地申請人可以通過香港政府專利申請資助計劃（PAG），在首次申請專利時

獲得數額高達萬港幣的政府資助，但是鑒於執行機構（香港生產力促進局）需要

相較於組合申請商標，分開申請商標審查週期較短。因為分開申請的每一個商標審查進度都在同時進行，互不影響。而組合申請則不然，商標局會將各個元素分開逐一審查，就導致申請的速度較慢。

四、費用問題

組合申請較為節省費用，而分開申請費用較多。組合申請只註冊一個商標只花一份錢，而分開申請要註冊幾個商標就要花幾份錢。雖然從表面上看分開申請導致成本增加，但在實際使用過程中

分開註冊所產生的各類效益要遠大于註冊時的花費。

綜上，分開申請註冊的商標註冊成功的幾率大大增加；在使用時較為靈活，既可以分開單獨使用，又可以組合一體使用；在審查時間上也較短。分別註冊成功後，各個部分都獨立而顯著，在遇到侵權行為時，維權力度大大增加。

從申請成功率、實際使用、審查週期以及申請費用等幾方面來考慮，分開申請的優勢都是顯而易見的。

在中國申請註冊漢字商標前必須進行查冊

因中國的國情，一般公眾對外語認識不多，遑論能輕易地讀出一個外語商標。因此，外國知名品牌來到中國，都無一例外地要創造一個漢字商標以讓中國公眾能更容易認識，反而外文商標在中國市場只能成爲陪襯，例如Chanel的漢字商標為“香奈兒”，“Head & Shoulders”的漢字商標為“海飛絲”，“Johnson & Johnson”的漢字商

標為“強生”等。

但在中國常用的漢字不過是兩三千個，再去掉那些具有貶義或過於複雜，不適合做商標的漢字，剩下的漢字也就兩千個左右。而在中國已經被成功註冊了的漢字商標，就有700萬個之多。

隨着漢字商標在中國的註冊

量不斷增加，在目前以及可預見的未來，新的漢字商標在中國成功註冊的機率，亦越來越小。尤其對一些時尚產品，品牌至上，能想出來的漢字商標，基本都已被人註冊。如在申請註冊商標前不做事前查冊，極可能在申請註冊過程中花了時間和金錢，最後都不能成功註冊心儀的漢字商標。但通過事前查冊，就可以知道是否有潛在的障礙商標，從而可在申請註冊前修改或更改商標以避免障礙商標，或預先預見問題從而有充分的時間策劃解決方案。

另外，漢字商標遇到障礙商標

的風險越來越高，企業應該把漢字商標單獨申請註冊，以避免“部分近似，整體駁回”的風險。所以申請註冊商標時，最好的原則是，單一商標中的主要要素，如漢字商標，外文商標，圖案商標等，應分開來分別申請註冊。這樣就可以將商標註冊失敗的風險分散掉。

分開註冊的另一個好處是，在實際使用中，根據不同的使用場合，可以隨意地單獨或組合使用，從而配合宣傳策略，達到最佳的宣傳效果。

台灣商標異議

很多人疑惑，申請商標已經核准公告了，為甚麼還會被異議？其實，商標被異議的階段與期程依每個國家規範不同而有不同的限制，以台灣為例，商標異議期是在商標申請註冊公告日後「三個月」內，由任何對公告的商標有異議的人都可以提出的；如果在公告期滿，

並且沒有人提出異議的情形下，這個商標就會成功註冊。

一般而言，商標被異議的理由可以分為以下幾種：

1. 以在先商標為由：異議人（提出異議的人）認為您的申請商標與其所註冊在先之商標於類似商品上構成近

似，並且可能進一步的讓消費者混淆商品或服務的來源；在不希望讓消費者難以判斷商品或服務之來源的情形下，異議人就會以在先註冊之商標提起異議，根據筆者之經驗，此種異議理由是最為常見。

2. 以著名商標為由：異議人於其他類別註冊相同或近似的商標在先，認為他人在其他類別上使用會有淡化商標之疑慮。舉例來說，如果  商標在第30類飲料商品已經註冊並且為著名商標，當其他人在第12類手推車註冊  商標時，商標權人就可以依據自己第30類商為著名商標的理由，針對在第12類的申請商標提出異議。
3. 在後申請商標遇到阻礙：如果商標申請人已經是著名商標，又欲申請相同或近似商標在後，但被其他人申請在先的時候，申請人申請人可以針對先申請的商標作為引證商標；舉例來說，A商標在

第21類已擁有註冊商標，因商業版圖擴大而需要在第35類申請註冊，但發現已經有B商標已經在第35類核准註冊，A商標權人為使自己在第35類上可以順利註冊，於是就以自己在先註冊，第21類商標為多角化經營的著名商標為由提出異議，當作是一種使其商標順利核准註冊之手段。

4. 因業務往來或知悉情況遭惡意搶注：異議人有註冊商標使用在先，但申請人因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉該商標存在，並惡意申請註冊在先；像是如台灣A工廠(擁有A商標)透過代理商持續出貨到中國地區販售，有一天發現代理商竟然將自己的A商標在中國註冊，當這樣的情形發生時，異議人(商標權人)在證據材料充分之情形下，比較容易把商標權利取回。

上述情況是判斷商標被異議之原因，如何在答辯中攻防，此時可尋求經驗豐富的知識產權公司，幫助您解決問題。

商標識別性之觀察

商標功能是為了表彰商品或服務之來源，許多申請人為了促銷的目的，喜歡將與商品及服務有關的品質、功能、產地等說明納入商標中一併申請，因此，商標能否通過核准，主要在於該商標是否具有識別性，然而，其判斷標準，依「商標識別性審查基準」規定，應考量個案的事實及證據，就商標與指定使用商品或服務之關係、競爭同業使用情形及申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，並作綜合判斷。

當商標圖樣之文字（包括中文、英文及其他語言）單純為指定商品或服務之說明性文字或通用性名稱，則會因不具有識別性而遭到核駁；反之，如僅為一部分文字，主管機關將要求就這部分聲明不專用，換言之，其判斷標準在於是否商標權利範圍不明確。

例如：「DORRI KAFFE 德力咖啡及圖」使用於咖啡、咖啡豆、即溶咖啡、咖啡飲料等商品，「咖啡」為指定商品的通用名稱或成分說明，無須聲明不專用；德文「KAFFE」為「咖啡」之意，為指定商品的通用名稱或成分說明，不具有識別性，德文非國人普遍熟悉的語言，為避免產生商標權範圍

及於該文字的疑義，應聲明不專用，聲明方式為：本件商標不就「KAFFE（德文：咖啡）」文字主張商標權。

為了避免商標申請後遭補正、駁回，導致取得商標權利的延宕，因此在商標申請前，建議找一個值得信任的代理人檢索及判斷，讓申請過程得以順利，儘早取得商標權。

江炳滔律師事務所(香港)

香港告士打道160號海外信託銀行大廈19樓B室
電話：(852) 3105 5120 傳真：(852) 2519 3610
電郵：tm@bk.com.hk 網址：www.bk.com.hk

江炳滔知識產權代理有限公司(中國)

中國深圳市羅湖區人民南路國貿大廈15樓1506室

江炳滔知識產權代理有限公司(臺灣)

台北市信義區忠孝東路四段560號13樓

江炳滔知識產權代理有限公司(韓國)

Room 2245, 22F, 110 Huamro, JungGu, Seoul 100741
South Korea

本刊物為江炳滔律師事務所而撰寫。本刊物的內容祇供參考，不應視作決定採取任何行動，亦不應視作本律師事務所給予的法律意見。若讀者就本刊的內容有任何問題，請聯絡本事務所(電話：(852) 3105 5120 或 tm@bk.com.hk)