

申请香港商标注册新手指南

作者：

根据香港《商标条例》，商标注册申请一经提交，申请人仅可以删除或限定说明书中的货品或服务说明，除非审查员允许的特殊情形，申请人无法修改商标。也就是说，如果申请人在新申请时遗漏了任何内容，只能重新提交一份涵盖该部分内容的新申请进行补救。因此申请人在确定商标注册新申请时须谨慎确定递交文件内容，避免时间和费用上的浪费。关于香港商标注册新申请，作者整理了几点值得申请人在申请前特别关注的知识点，以飨读者。

一、说明书要求

香港商标注册处原则上接受《商标注册用商品和服务国际分类》（“《尼斯分类》”）的货品和服务说明，2023年1月1日起适用的是《尼斯分类》第十二版2023文本。香港商标注册处同时还接受香港产权署(不包括尼斯分类)的货品和服务。对于新出现的未包含在《尼斯分类》或香港产权署(不包括尼斯分类)的非规范的货品和服务，申请人也可以提交香港商标注册处相应的货品或服务请求得到保护，如果注册处不接受，会发出通知书要求申请人补正，申请人可以通过争辩的方式试着请注册处接受。

商标注册处接受类别标题的货品和服务说明。同类货品或服务说明不限制数量，也不按照货品或服务说明数量收费，申请人也可以选择整个大类货品注册。

值得注意的是，如果申请人商标注册申请包括货品或服务类别或数量过多时，商标注册处可根据《商标规则》第7(4)条要求申请人须提供合理理由证明其有意就有关说明使用寻求注册的商标。申请人可以通过提交意见陈述，说明已对该商标作出的使用或如该商标获注册该申请人打算对该商标作出的使用来克服驳回意见。

二、系列商标

香港注册处接受系列商标注册申请，但一件系列商标注册申请不能包含超过4个商标。一件系列商标注册申请的费用同单件商标注册申请，不产生额外费用。根据《商标条例》第51(3)条，“一系列的商标指超过1个在要项上相似的商标，而该等商标只在对该等商标的本质并无重大影响的不关乎显著特性方面有所差异”。

根据香港注册处《工作手册》指引，可以做为系列商标注册的商标必须符合下列条件：

- 系列之内的商标必须在要项上相似；
- 有关商标的差异不可包含一些当作为商标的独立要素考虑时，会被视为具有显著特性的事宜；以及
- 有关商标的差异不可包含一些当商标作整体考虑时，会被视为对有关商标本质有重大影响的事宜。

根据《工作手册》的进一步解释，系列之内的商标间的差异须与显著特性无关，同时须在视觉上、音节上及概念上的本质大致上相同。如有任何影响商标的读法或可能的读法、其视觉效果或商标传递的概念的变动，都不符合要求。系列之内的商标的差异不可对商标的整体本质构成额外的要素或层面。有关事宜须以有关的商品或服务的一般消费者的角度评定。

以下引用《工作手册》给出的系列商标的一些典型案例，方便大家理解以上要求：

1. 以不同的字体或字型表达同一个字，可构成一系列：
例如：**TIFFTOFF** 及 *TIFFTOFF*
2. 在表达同一个字时，加上或删除简单边线或下划线：
例如：TIFFTOFF 及 TIFFTOFF
TIFFTOFF 及 ~~TIFFTOFF~~
3. 以繁体或简体，表达同一组中文字：
例如：格爾斯 及 格尔斯
4. 采用大写体和小写体，以及不同书体字母，但不会引致对该标记的合成字有不同看法或读法：
例如：TIFFTOFF 及 TIFFtoff
TIFFTOFF 及 **TIFFTOFF**
5. 不会改变该标记特性的标点符号变化：
例如：BORF 及 B.O.R.F.
BORT-AMT 及 BORTAMTv

6. 若颜色只是该标记的不显著特征，则颜色方面的变化：

例如：TIFFTOFF 及 **TIFFTOFF**

7. 在各商标中的卡通人物的姿势及/或面部表情不同的情况下，如该些姿势及面部表情并非系列中的卡通人物的主要显著特色，以及该些商标会被认为是同一卡通人物：

例如：



三、 申请语言

申请人可以选择中文或英文任一种作为商标注册申请语言。如使用中文申请，所有后续法律程序都将以中文进行，注册证明书也是中文的。

如果申请人的在先商标与后续商标注册新申请的申请语言不一致，并且申请人的在先商标阻碍其后商标注册新申请，当审查员无法识别申请人英文名称与中文名称为同一实体时，会发出拒绝注册的审查意见，申请人可以提交商业登记及译文说明新申请商标注册申请人与在先商标权利人为同一实体克服。为了避免上述情形发生，申请人也可以在提交商标注册新申请的同时提交意见陈述附商业登记及其译文说明以上情况，避免收到相关审查意见，尽快获得注册证。

四、 优先权

申请人就相同货品或服务在巴黎公约成员国或世贸组织成员提交商标的注册申请日后六个月内在香港就相同的商标、相同货品或服务提交商标注册新申请，可要求享有在先商标申请的优先权。申请人可就不同货品及 / 或服务列出声称具有优先权的不同日期，也可以就一系列商标中一个或多个商标的单一类别或多个类别的部分货品及/或服务声称具有优先权的不同日期。

申请人不需要提交优先权文件，仅提供优先权信息即可。

五、 颜色保护

如果申请人要求将一种或多于一种颜色注册为商标或商标的一个或多于一个要素的申请，必须在提交声称的颜色显示的商标图样的同时明确要求声称的颜色为商标的要素。没有在新申请请求书中明确要求颜色为商标要素的，颜色将不会被视为要素获得保护。

六、 可注册性

香港商标注册处行使独立审查权，在内地或其他国家或地区获得注册的商标并不一定在香港获得注册。

七、 委托书

香港商标注册申请不需要申请人提供代理机构委托书。

八、 建议

商标一经注册，商标权利人可以就有关货品及服务拥有该商标的使用权，如其他商户未经商标权利人同意在香港特别行政区把该商标用于相同或类似的货品或服务上，即属侵权行为，商标权利人可以就此采取法律行动。如果商标没有注册，便较难证明有关商标的“拥有人”的资格，维权过程复杂，并且得到的保障也有限。显然，注册商标是确定商标专用权的最有力和直接的法律依据。