

## 使不誠實的商標註冊失效

商標搶註在許多國家和地區都很常見，香港也不例外。

幸運的是，香港的“商標法”中有一些條款規定了有些情況下可以申請“宣布無效”聲明取消不誠實的商標註冊。

特別地，“商標條例”第 11 (5) (b) 條 規定：

“如 — 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。”

不過，“條例”並沒有就“不真誠”一詞作出定義。很多時候，這為真正的商標擁有者製造了很多困難去證明不良商標搶注者的“不真誠”。事實上，“不真誠”這個詞語提出了一個非常抽象和主觀的精神狀態。

儘管如此，有用的旁證有助於證明不良商標搶注者的“不真誠”。

## 外國註冊

真正的商標擁有者以前的國外商標註冊的可用來證據推斷被告已經復制了真正的商標擁有者的外國註冊商標。

## 真正的商標擁有者的事先使用

真正的商標擁有者在香港使用商標的證據，可以證明其在香港的對商標的在先權利，也有助於推定被告“不真誠”複製真品商標擁有者的商標。

## 相同的行業

很多時候，不良商標搶注者和真正的商標擁有人都在同一行業經營。同一行業共存的證據會推定被告人意識到真正的商標擁有人及其商標的存在以及“不真誠”地複製商標。

### **未能提供解釋**

鑑於真正的商標擁有人已明確指控註冊擁有人在香港註冊商標方面存在“不真誠”。面對如此嚴重的“不真誠”這個指控，如果註冊擁有人不提出任何證據或提供任何解釋，如何設計主題標記，甚至沒有提出反面陳述，“宣布無效”申請將被視為不反對。註冊擁有者的漠不關心態度有助於推斷被告已經“不真誠”地註冊商標。

江炳滔律師事務所

2017年12月11日