

## 針對處長的決定提出上訴

可針對哪些事項提出上訴

任何針對處長根據《商標條例》(第 559 章)作出的決定或命令，均可向法院提出上訴(第 84 條)。與第 43 章的規定不同，該條文把“決定”特別界定為包括處長在行使由該條例或根據該條例賦予他的酌情決定權時所作出的任何作為。這實際表示，針對處長的決定或命令的任何質疑，不論有關決定或命令是依據法定條文或在行使酌情決定權時作出，均由上訴的方式提出。

因此，上訴可以是針對處長的任何決定而提出的，例如他拒絕批准某商標註冊的決定、他在反對註冊事宜及其他各方之間的法律程序中作出的決定，以及在處長行使酌情決定權時作出的任何其他決定，包括任何非正審決定。

向法院提出上訴，須受《高等法院規則》第 100 號命令第 2 條規則及第 55 號命令規管。上訴應藉原訴動議提出(第 55 號命令第 3(1)條規則)。第 55 號命令第 1(4)條規則訂明，第 55 號命令的規則，就該命

令適用的上訴而言，具有效力，但須受該規則的任何其他條文就該上訴而訂立的任何條文規限，或受由任何成文法則(在此情況下為第 100 號命令)或根據任何成文法則(在此情況下為第 100 號命令)而就該上訴訂立的任何條文規限。

## 處長的決定

當處長於任何在他席前進行的法律程序中作出決定後，會向該法律程序的各方送交通知，傳達該項決定。如通知書並無載有該項決定的理由的陳述，法律程序的任何一方均可在送交通知書的日期後的一個月內，提交商標表格第 T12 號，要求提供該項決定的理由的陳述。提交要求的一方須同時向法律程序的所有其他各方送交該要求的副本。

## 計算提出上訴的時間

提出上訴的原訴動議通知書(動議通知書)及上訴理由必須在上訴所針對的決定或命令的日期後 28 天內送達，而上訴則必須在該期限內登錄(第 55 號命令第 4(2)條規則)。

就任何針對處長的決定而提出的上訴而言，該項決定須當作已在送交該決定的通知書的日期作出，或如已在訂明的期限內要求提供理由的

陳述，則須當作已在送交該理由陳述的日期作出(《商標規則》第 91 條)。

根據第 100 號命令第 2(5)條規則，處長可延展上述就提出上訴而訂明的期限，而這並不影響法庭根據第 3 號命令第 5 條規則延展該期限的權力。任何根據第 100 號命令第 2(5)條規則向處長提出的延展時限申請，必須以書面作出，並將副本送交另一方，但由於該申請並非根據《商標條例》或《商標規則》作出的請求，因此無須採用商標表格第 T13 號。

## 法院的權力

《高等法院規則》第 55 號命令及《商標條例》第 85 條所賦予法院的權力，較法院就司法覆核的權力更為寬廣(第 53 號命令)。法院不僅擔當監督處長所作決定的角色，並且在行使其在該條例下的原訟司法管轄權以裁定任何問題時，它同時具有處長的權力，可作出處長本可作出的任何命令，或行使處長本可行使的任何其他權力(第 85 條)。尤其第 55 號命令第 3(1)條規則訂明，上訴須以重新聆訊的方式進行；第 55 號命令第 7(2)條規則，則為收取進一步證據及其收取方式提供指

示；以及第 55 號命令第 7(5)條規則，訂明法庭可作出任何本應由處長作出的命令。

## 上訴中處長有權出庭

動議通知書及上訴理由必須送達處長，不論其是否被指名為上訴的一方(第 55 號命令第 4(1)條規則)。在根據該條例提出的上訴中，處長有權主動或根據法院指示出庭並作出支持其決定或命令的陳詞(第 84(3)條)。

## 上訴的各方

如一方針對處長在單方面的事宜中作出的決定而向法院提出上訴，處長可被指名為該上述案件的答辯人。不過，如處長的決定涉及各方之間的事宜，則處長不應被指名為答辯人。上訴的各方須與上訴所針對的法律程序的各方相同(參閱 *East Touch Publisher Ltd. 訴 The Television and Entertainment Licensing Authority* [1996]3 HKC 195 一案)。

## 上訴並非擱置有關法律程序

提出上訴本身並不具有擱置註冊處所進行的法律程序的效力，但如聆訊上訴的法院，或作出該決定的處長有此命令，則屬例外。如作出有

關決定的處長沒有命令擱置有關法律程序，上訴人可根據第 55 號命令第 3(3)條規則，藉動議或傳票向聆訊上訴的法院申請擱置有關法律程序。此外，如處長拒絕擱置有關法律程序，上訴人可向法院提出上訴。

## 註冊處的程序

*就處長在各方之間的事宜中作出的決定提出上訴*

接獲動議通知書副本後，負責的文書人員應立即：

- 在電腦屏幕輸入資料，例如法院法律程序編號及商標編號；
- 列印註冊紀錄冊的圖像及有關註冊的最新詳情；以及
- 檢取所有相關的商標及法律程序檔案，交予負責的審查人員。

核對動議通知書所載以下資料：

- 所涉各方的姓名 / 名稱；
- 法院聆訊有關事宜的日期；以及
- 代表某方或各方的律師行。

為訴訟案件開立新的分檔案，即預備檔案套，標示存件，檢查有關註冊的詳情等。

接獲動議通知書後，處長會按慣例向法院提供已存檔註冊處的狀書及證據。有關檔案的方式及規格，須與預備原先在註冊處進行的聆訊所需的方式和規格相同。有關檔案須預早在聆訊前由專人交付法院。

擬備記錄，並特別指出任何已定的聆訊日期，供負責聆訊的人員參閱，並就處長應否在法院席前出庭，徵詢聆訊人員的意見。

處長通常不會參與上訴，除非個案涉及特別指稱，例如註冊處犯了行政上的錯誤、有人作出欺詐等。若然，處長會盡快擬備大律師(律政司)指示，述明處長對各個爭論點的意見。

如處長決定不會由代表出席聆訊，則須擬備固定形式函件，供處長考慮和簽署，然後送交上訴各方的代表律師，請他們予以承諾，包括在沒有首先給予處長機會考慮的情況下，不會同意任何並無在動議通知書申索的濟助；以及承諾會讓處長知悉法律程序的狀況。在接獲所需的承諾書後，須擬備通知法院收到承諾書的信件，供考慮和簽署。

最少每半年檢查一次上訴的進展和狀況，並把有關進展告知聆訊人員。

法院可視乎情況，指示處長就有關上訴提供意見或回答有關程序的問題。處長會按指示，透過其授權代表或由大律師(律政司)出庭提供協助。舉例說，他可提供以下項目的詳情：

- 在處長席前進行的關於所爭論事宜的法律程序；
- 處長所作出的決定的理由；
- 註冊處在同類個案中的做法；以及
- 處長認為是應提供的，與爭論點有關並為處長所知的事宜。

*就處長在單方面的事宜中作出的決定提出上訴*

凡申請人針對處長拒絕其註冊申請而提出上訴，處長會由大律師(律政司)代表出庭。給予大律師的指示應詳列註冊處的相關常規及適用的案例，此外應向大律師提供一文件夾，內載處長決定的副本及有關商標申請的副本，並安排與大律師舉行會議。

如已提交使用的證據，有關文件應按次序編號及編上索引，以便易於識別法定聲明及證物。每個文件夾的封面均須註明檔案內的標的事項及目錄。

有關上訴程序及註冊處程序的其他詳情，請參閱上文就處長在各方之間的事宜中作出的決定提出上訴。

### 訟費

與法例第 43 章第 81 條的規定不同，處長接受在單方面的事宜中他在法院席前與任何其他訴訟人的地位相同，以及法院可將其認為合理的訟費判給任何一方，通常視乎訴訟結果而定。

### 提出上訴後提交新證據

在法院席前進行的上訴中，如法院許可，可接納新的證據。法院會根據既定原則及案例(參閱 Hunt-Wesson Inc.'s Trade Mark Application (1996) RPC 233 一案及 TM applications by Club Europe Holidays Ltd (2000) RPC 329 一案)，決定應否接納有關證據。

### 法院的決定



法院會就上訴作出命令，但註冊處不得在上訴期(參閱第 59 號命令第 4 條規則)屆滿前採取行動，及受惠於該命令的人須向註冊處提交該命令的核證副本。法院判決的副本應像處長發出的其他決定在註冊處內傳閱。

### *上訴被駁回*

如上訴失敗，法院維持處長的決定，則除非上訴人再上訴，否則應執行處長原先的決定。如在上訴期內上訴人沒有再提出上訴，則應把該決定的日期及上訴被駁回的日期記入檔案中，然後把檔案交回負責的審查人員，以供存檔。

如上訴人再提出上訴，律政司會通知聆訊小組。獲悉再上訴的日期時，便向法院送交有關法律程序檔案的副本。

### *上訴得直*

如上訴得直，法院推翻處長的決定，便須決定處長應否提出再上訴。可與律政司 / 大律師舉行會議。除非個案涉及若干重要大原則，處長才會提出再上訴。

### 再上訴

如擬提出再上訴，聆訊小組應請律政司批註。

向上訴法庭提出上訴，須受第 59 號命令規限。

### 不再上訴

如上訴得直，法院推翻處長的決定，而處長決定不再上訴，便可執行法院的決定，並把該決定的日期記入檔案。

如涉及是否可予以註冊的問題，檔案會交回負責的審查人員，則有關申請可進行註冊，但審查人員須注意法院判上訴得直時所施加的任何條件或修訂。

\* \* \*