

## 審查申請

若我們已根據規則第 11 條，通知申請人其申請有不足之處，而申請人已就該等不足之處作出補救，則我們會隨即審查有關申請是否符合商標註冊的規定。

我們會特別考慮下述各點：

- 申請註冊的標記是否屬於條例第 3 條所闡述的“商標”，  
即
  - 能夠使某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務有所識別；以及
  - 能夠藉書寫或繪圖方式表述(條例第 3(1)條)  
(條例第 3(2)條列出構成商標的部分組合)；
- 拒絕註冊的絕對理由(條例第 11 條)是否適用；以及
- 該標記有否違反拒絕註冊的任何相對理由(條例第 12 條)。

《商標規則》的其他規定也會一併考慮，包括：

- 聲稱具有優先權(參閱《聲稱具有優先權》一章)；以及
- 顏色的聲稱(參閱《顏色商標》一章)。

我們將於考慮以上各點後擬備處長意見通知書。

假如有關申請符合註冊的各項規定，通知書內會註明處長將接納註冊該申請。

假如處長覺得申請未符合註冊規定，則須根據規則第 13(1)條向申請人發出處長意見通知書，告知申請人各項異議及條例第 42(3)(b)及(4)條提述的事宜。

申請人可於通知書日期起計的 6 個月內，採取以下兩項或其中一項行動：

- 提交書面申述，以證明符合註冊規定；或
- 提交修訂申請的要求，以期符合該等規定。

假如申請人需要更多時間，例如蒐集支持其申請的使用證據，或取得有抵觸商標的擁有人的同意，則申請人可根據規則第 13(3)條的規定，在 6 個月限期屆滿前，提交表格 T13，要求延展時限

3 個月。根據規則第 13(3)條及 95(3)條，申請人不會獲准再次延  
展時限。

假如申請人沒有在 6 個月限期內(如獲准延展，在延展的 3 個月  
內)就規則第 13(1)條的通知作出回應，有關註冊申請會被拒絕，  
而處長會向申請人發出拒絕信(條例第 42(4)(a)條)。

假如符合註冊規定，處長會以書面通知申請人。

假如處長在考慮申請人的申述或提出的修訂要求後，仍然認為有  
關申請不符合註冊規定，處長會根據規則第 13(4)條發出通知  
書，把他的進一步意見告知申請人。申請人可於該通知書日期起  
計的 3 個月內，採取以下任何或所有行動：

- 提交進一步書面申述，以證明符合註冊規定；
- 提交修訂申請的要求或修訂申請的進一步要求，以期符合該  
等規定；或
- 提交進行聆訊的要求

(規則第 13(5)條)。

只有在下列情況下，規則第 13(4)條有關回應通知的 3 個月限期，才可以延展一次或多於一次，而每次不超過 3 個月：

- 在要求延展的限期屆滿前(即在目前限期前)，已提交表格 T13 要求延展時限；以及
- 申請人令處長信納規則第 13(6)條所述的情況確實存在，使處長有充分理由批准延展時限。

規則第 13(6)條所述的情況包括：

- 因與在先商標有所抵觸(條例第 12(1)、(2)或(3)條)而被人提出異議；以及：
  - 申請人需要額外時間以取得有關在先商標擁有人的同意；
  - 申請人需要額外時間以取得有關在先商標的轉讓；或
  - 有關在先商標宣布註冊無效或撤銷註冊的法律程序仍然待決，因此需要延展時限以便處理該等法律程序；

- 申請人爲支持其申請，需要額外時間準備提交使用的證據；  
或
- 有其他特殊情況，使處長有充分理由批准延展時限。

假如於根據規則第 13(4)條發出通知後的 3 個月內，或根據規則第 13(6)條延展時限的期間內，申請人

- 沒有作出回應；或
- 有作出回應，但未能符合註冊規定，並且沒有要求進行聆訊，

則我們會向申請人發信拒絕其申請(條例第 42(4)(a)條；規則第 14(3)條)。

有一點必須留意，假如申請人對規則第 13(4)條的通知作出回應時，只是提交書面申述，並沒有要求延展時限或要求進行聆訊，而我們在考慮有關申述後，仍然認爲申請未符合註冊規定，訂明的期限(按照規則第 14 條計算)亦已經屆滿，則我們必須拒絕有關申請。

假如我們錯誤接納有關申請，我們會撤回接納申請，不過，申請詳情必須尚未按照條例第 43 條在知識產權署的官方公報(即《香港知識產權公報》)公布(條例第 42(5)條)。

假如申請人要求進行聆訊，應參閱《聆訊》一章“聆訊要求的處理”所載的程序。

### 與待決商標有牴觸

假如申請註冊的商標與另一商標有牴觸，而後者正是另一宗待決申請的商標，則前者只會在後者獲准註冊後才面對相對理由的異議(參閱條例第 5(2)條所述“在先商標”的定義，以及《拒絕註冊的相對理由》一章)。

假如有關商標符合各項註冊規定，而唯一的障礙是與一項或以上的待決申請(“在先申請”)有牴觸，則處長會待在先申請的狀況明朗後，才按照規則第 13(1)條發出意見通知。在這情況下，處長會告知申請人可能存在這問題。處長應訂定適當期限(例如 3 個月後)，屆時再研究有關問題。假如在先申請屆時已獲得註冊，則應按照規則第 13(1)條就在後申請發出通知，在適當情況下提出相對理由的異議。假如在先申請已經撤回，則在符合其他註冊

規定的情況下，在後申請可以繼續獲處理。假如在先申請仍然待決，則應再訂定適當期限，屆時再重新研究。

假如有一項申請，除可能與在先待決的註冊申請有牴觸外，還正面對其他異議(包括絕對理由的異議，或涉及一個已註冊的有牴觸商標的相對理由異議)，則按照規則第 13(1)條發出的通知，只可提出這些其他異議。不過，處長應同時告知申請人，其申請有可能與待決商標有牴觸，假如待決商標獲准註冊，其商標可能面對相對理由的異議，但這部分不屬於規則第 13(1)條的通知。

### **過期提出的異議**

按照規則第 13(1)條發出處長意見通知後，假如有需要提出一項全新的異議(例如除了條例第 11 條的異議外，還有條例第 12 條的異議，或有其他牴觸商標遺漏)，應按照規則第 13(1)條重新發出通知，以取代先前的通知。為此，有關通知所涉的期限會重新計算。

發出通知時應格外審慎，避免出現過期提出異議的情況。

\* \* \*