

## 反對註冊

### 誰可提出反對

《商標條例》第 44 條規定，“任何”人士可就商標的註冊事宜向處長發出反對註冊的通知。這概括的敘述只有一項限制條件，就是有關通知必須在訂明期間內，採用訂明的方式以書面作出，並須載有反對理由的陳述。根據《商標規則》第 105(1)(b)條的規定，反對人須提交一個在香港的送達地址。

“訂明期間”是指自有關註冊申請的詳情在《香港知識產權公報》公布的日期起計的 3 個月期間(規則第 16(1)條)。有關計算向註冊處提交反對通知的最後日期的解說，可參閱《計算向註冊處提交文件的時間》一章。這個時限只可延展一次，為期 2 個月，而這項要求必須在上述“訂明期間”內採用表格 T13 提交 (規則第 16(4)條)。參閱《申請延展時限(根據規則第 13(3)及 13(6)條提出的申請除外)-提交及送達狀書的期限》一章。

“訂明方式”規定：

- 以表格 T6 提交反對通知；
- 一併繳交適當費用(現時為 800 元)；以及
- 若基於某在先商標而提出反對，則須遵照規則第 16(2)(a)至(d)條的規定辦理。

## 程序大綱

反對人及申請人(如後者打算就反對意見提出抗辯)須採取的主要步驟，載列於規則第 16 至 21 條。有關程序大致如下：

規則第 16(1)條	反對人採用表格 T6 提交載有反對理由陳述的
規則第 16(2)條	反對通知，並繳交訂明費用。除非時限獲得延
	展，否則反對通知必須在訂明期間內送達註
	冊處。

規則第 16(3)條

反對人須在提交反對通知的同時，把該通知的副本送交有關申請人。

規則第 17(1)條

申請人可採用表格 T7 提交反陳述。除非時限

規則第 17(3)條

獲得延展，否則，反陳述須在申請人接到反對

通知副本的日期後 3 個月內送達註冊處。提

交反陳述無須繳交任何費用。這個時限只可

延展一次，為期 2 個月，而這延展要求必須在

規則第 17(4)條

上述 3 個月期限內採用表格 T13 提交。如申

請人沒有在容許的時限內提交反陳述，則其

註冊申請會被視作已經撤回。

規則第 17(2)條

申請人須在提交反陳述的同時，把該反陳述

的副本送交有關反對人。

規則第 86(1)條	處長可指示各方出席個案處理會議，以便他們集中爭論點後才提交證據，費用由各方自行支付。處長須就個案處理會議的日期、時間及地點向各方發出最少 14 日的通知。
規則第 86(2)條	
規則第 18(1)條	反對人可以法定聲明或誓章的方式提交證據，以支持所提出的反對(規則第 79(1)條)。
規則第 18(2)條	該等證據須在反對人接到反陳述副本的日期後 6 個月(或議定的延展限期)內送達註冊處。
規則第 18(3)條	反對人須在提交證據的同時，把該證據的副本送交有關申請人。如反對人沒有在指明的限期內提交證據，則須被當作已放棄所提出的反對。
規則第 19(1)條	申請人可(以法定聲明或誓章的方式)提交證據，以支持所提出的申請，或提交陳述，以表

規則第 19(2)條

明不打算提交證據。該等證據或陳述須在申請人接到反對人證據副本的日期後 6 個月(或議定的延展限期)內送達註冊處。申請人在提交證據或陳述的同時，須把該證據或陳述的副本送交反對人。

規則第 20(1)條

如申請人提交證據，也只有在這情況下，反對人才可(以法定聲明或誓章的方式)提交證據，但該等證據須嚴格回應申請人根據規則第 19(1)條提交的證據，並須在接到申請人證據

規則第 20(2)條

副本的日期後 6 個月(或議定的延展限期)內送達註冊處。反對人須在提交證據的同時，把該證據的副本送交申請人。

規則第 20(3)條

任何一方可隨時向處長申請提交進一步的證據。如一方獲得許可，另一方通常也會獲准提

規則第 82 條

交嚴格回應的進一步證據。反對人有權作為提交證據的最後一方。

規則第 86(1)條 如有關證據未能支持狀書各點或其中部分，

規則第 86(2)條 處長可指示各方出席個案處理會議。處長可

條例第 87 條 根據條例第 87 條判給訟費。處長須就個案處理會議的日期、時間及地點向各方發出最少 14 日的通知。

規則第 21 條 在提交證據完畢後，處長須主動為聆訊定出

規則第 74(4)條 時間、日期及地點，並把該等聆訊詳情通知各方。

## 須進行聆訊的申請的一般程序

規則第 74(5)條 打算出席有關聆訊的任何一方，須於規則第 74(4)條所指的通知日期後 14 日內，採用表

格 T12 提交他打算出席聆訊的通知，並須繳交訂明費用(現時為 1,700 元)。任何沒有這樣做的一方，即可被視為不打算出席聆訊。

規則第 87(1)條

各方提交打算出席聆訊的通知後，處長可指示各方出席聆訊前檢討；處長屆時可就聆訊

規則第 87(2)條

的進行作出他認為合適的指示。處長須就檢討的日期，向各方發出最少 7 日的通知。

規則第 76 條

任何已遵行規則第 74(5)條的一方，可親自及 / 或由代表出席正式的聆訊。處長一般會批准由大律師、一名現於有關登記冊登記的代理人、一名獲正式授權的人員(如有關一方為公司)或合夥人(如有關一方為合夥經營)代表出席。有關聆訊會公開進行(規則第 77 條)。

規則第 91(1)條	處長作出決定後，會向每一方送交通知，告
規則第 91(2)條	知他們該項決定。若通知內並無載有作出決
規則第 91(3)條	定的理由的陳述，則任何一方均可在提交表 格 T12 及繳付訂明費用(現時為 1,500 元)後，
規則第 91(4)條	要求處長提供作出該項決定的理由的陳述。  這項要求須在通知的日期後 1 個月內送達註 冊處。有關一方須在提交要求的同時，向該 法律程序的其他各方送交該要求的副本。上 訴期由送交關於決定的通知的日期或送交理 由陳述的日期(如有關一方要求提供作出決 定的理由的陳述)起計算。
條例第 87(1)條	訟費一般會判給勝訴的一方。
條例第 84 條	任何一方可就處長的決定向原訟法庭以至上 訴法庭提出上訴；如終審法院許可，可再進



一步提出上訴。提出上訴的時限已在《高等法院規則》內訂明。

上文指明的提交證據限期，受規則第 94(3)條規限，該條規定：

(3) 凡—

(a) 在處長席前進行的法律程序的任何其他一方根據本規則提交證據的限期，是自另一方提交證據的限期屆滿時開始計算的；而

(b) 該另一方通知處長他不打算提交證據，

則處長可指示(a)段所述的一方提交證據的限期須自指示所指明的日期開始計算，凡他發出上述指示，他須將有關日期通知該法律程序的每一方。

## 過渡程序

規則第 121 條規定，根據舊有法律提出的註冊申請，若是在生效日期或該日期之後公告，則可提交反對通知的限期，是由公告日期起計的 3 個月期間。該時限只可延展一次，為期 2 個月，而延展時限的要求必須在上述 3 個月期限內(規則第 121(2)條)採用表格

T13 提交。申請人可在接到反對通知副本的日期後 3 個月內提交反陳述。提交反陳述的時限只可延展一次，為期 2 個月，而延展時限的要求必須在上述 3 個月期限內(規則第 121(3)條)採用表格 T13 提交。參閱《申請延展時限(根據規則第 13(3)及 13(6)條提出的申請除外)-提交及送達狀書的期限》一章。

## **表格 T6 載有多於一名反對人**

如有不同人士就某商標註冊申請提出反對，除非他們“共同”提出反對，否則，每名反對人必須獨立提交表格 T6 和繳付訂明費用。如有超過一名反對人“共同”反對某宗申請，所有反對人須持相同的反對理由，並應提交單一份表格 T6 和繳付訂明費用；該表格應述明他們共同反對有關申請，並只須提交一個送達地址。

## **狀書**

狀書的功用是指出和界定各方之間的爭論點。狀書不屬證據，但應作為其後證據賴以指向的依據。為達至公正、公平、有效率和合乎經濟原則，我們有必要使用狀書，就一方的案情作重點陳述。如任何一方不遵守法例第 559A 章有關狀書內容的規定，則處長在考慮判給訟費時，可能會以此作為考慮因素。

## 反對理由的陳述的內容

除了規則第 16(2)條的規定外，反對理由並無訂明的陳述形式。有關陳述可以聲明、通知或信件的形式作出。

有關陳述應列出反對所基於的主要事實。如反對是基於某在先商標而提出，則必須符合規則第 16(2)(a)至(d)條的規定。根據規則第 16(2)條，有關陳述須同時載列以下詳情：

- 該在先商標的圖示(規則第 16(2)(a)條)。
- (如該在先商標已就某些貨品或服務而註冊)該等貨品或服務的陳述(規則第 16(2)(b)條)。
- (如該在先商標並沒有註冊但已就某些貨品或服務而使用)該等貨品或服務的陳述(規則第 16(2)(c)條)。
- (如該(等)在先商標已在香港註冊或其在香港的註冊申請仍然待決)指出該(等)在先商標的註冊編號或申請編號的陳述(規則第 16(2)(d)條)。

規則第 16(2)(b)及(c)條所載的“註冊”，意指在香港註冊。

如該在先商標已在香港註冊(或已作出註冊申請),反對人必須提供規則第 16(2)(b)及(d)條所規定的詳細資料。

如該在先商標沒有在香港註冊,則反對人須遵辦規則第 16(2)(c)條。

由於狀書應以法律程序所採用的語文提交,因此反對通知中有關在先商標的資料,亦須以法律程序所採用的語文提交。

此外,有關陳述必須明確指出每項反對所根據的法例條款。最終須依據條例的規定審視所提供的證據,獨立驗證每項反對。因此,“綜合”的反對將被視為不整全的狀書。請參閱 CORGI Trade Mark [1999] RPC 549 一案獲委任人的意見。

如只就說明項下的部分貨品提出反對,則須清楚述明,因為這會影響到費用事宜。參閱 Naturelle Trade Mark [1999] RPC 326 at 332 一案。請以表格 T6 作出有關選擇。

反對理由的陳述不屬證據,因此它不應偏離至證據的範圍。外國商標註冊證書、雜誌、報章、相片、促銷資料、發票及其他商業協議

等證據，不應以任何方式載於反對理由的陳述，而應以法定聲明或誓章的方式在舉證階段提交。

在 *Re Federation of the Swiss Watch Industry FH* (HCMP1070/2016) 一案中，儘管法院無須就有關爭論點作出決定，但法院認為如需作出決定的話，在商標註冊處處長席前進行的反對註冊法律程序中，申請人提交的反陳述附載的兩幅相片和兩張發票應在反對程序中獲接納為證據。法院在該案就有關證據提出的意見，不應被理解為各方今後無須再遵守有關提交證據的規則，包括規則第 79 條。該條規定，凡根據《商標條例》或《商標規則》處長可於在他席前進行的法律程序中接納證據，該證據須以法定聲明或誓章的方式提交。請同時參閱《證據》一章。

狀書所載任何以附件或其他方式提交的證據，均不會上載至知識產權署網頁供網上查閱。

## **送達表格 T6 及反對理由的陳述**

根據規則第 16(3)條，反對人須在提交反對通知的同時，把該通知的副本送交申請人。請同時參閱《送達狀書及證據》和《計算各方之間送達文件所需的時間》兩章。

## 審查反對通知

參閱《處理狀書及證據》一章。

## 要求修訂反對通知

參閱《修訂狀書》一章。

## 註冊申請人的選擇

註冊申請人接獲反對通知的副本後，

- 可撤回申請(條例第 45 條；規則第 22 條)；
- 如有關反對只涉及部分貨品或服務，可把申請分開 - 參閱《將申請分開》一章；或
- 提交反陳述。

## 提交反陳述

註冊申請人如擬就其申請抗辯，則必須提交表格 T7，並附以反陳述。提交表格 T7 和反陳述不另收費。該等文件須在註冊申請人接到反對人的反對通知副本後 3 個月內送達註冊處(規則第 17(1)條)。

這時限只可延展一次，為期 2 個月，而延展時限的要求必須在提交反陳述的 3 個月限期內採用表格 T13 提出。參閱《申請延展時限(根據規則第 13(3)及 13(6)條提出的申請除外)-提交及送達狀書的期限》一章。

在上述限期屆滿後才送達註冊處的文件，將不獲接納。

請同時參閱《計算向註冊處提交文件的時間》一章。

如註冊處未能在限期屆滿前接獲表格 T7 及反陳述，則註冊申請會被視作已經撤回(規則第 17(4)條)。

## 反陳述的內容

反陳述的理由陳述並無訂明的形式，可以聲明、通知或信件的形式作出。

不過，反陳述必須列出：

- 註冊申請人賴以支持其申請的理由；
- 在反對通知內指稱，並獲他承認的事實(如有的話)；

- 在反對通知內指稱，但他否認的事實及否認的理由。他如打算提出事情的另一版本，則須列出其事情的版本；以及
- 在反對通知內指稱，但他既不能承認也不能否認的事實。

根據上文所述，反陳述不屬證據，因此不應偏離至證據的範圍。外國商標註冊證書、雜誌、報章、相片、促銷資料、發票及其他商業協議等證據，不應以任何方式載於反陳述，而應以法定聲明或誓章的方式在舉證階段提交。

在 *Re Federation of the Swiss Watch Industry FH* (HCMP1070/2016) 一案中，儘管法院無須就有關爭論點作出決定，但法院認為如需作出決定的話，在商標註冊處處長席前進行的反對註冊法律程序中，申請人提交的反陳述附載的兩幅相片和兩張發票應在反對程序中獲接納為證據。法院在該案就有關證據提出的意見，不應被理解為各方今後無須再遵守有關提交證據的規則，包括規則第 79 條。該條規定，凡根據《商標條例》或《商標規則》處長可於在他席前行的法律程序中接納證據，該證據須以法定聲明或誓章的方式提交。

狀書所載任何以附件或其他方式提交的證據，均不會上載至知識產權署網頁供網上查閱。



## 送達表格 T7 及反陳述

根據規則第 17(2)條，申請人須在提交反陳述的同時，把該反陳述的副本送交反對人。請同時參閱《送達狀書及證據》和《計算各方之間送達文件所需的時間》兩章。

## 要求修訂反陳述

參閱《修訂狀書》一章。

## 提交證據

如須向處長提交證據，該證據須以法定聲明或誓章的方式提交(規則第 79(1)條)。處長也有權錄取口頭證據，作為增補證據，並容許證人就其法定聲明或誓章接受盤問。關於證據形式的指引，載於《證據》一章。

## 反對人的主要證據

反對人可提交支持他提出反對的證據。完整的主要證據須在反對人接到反陳述副本的日期後 6 個月內送達註冊處(規則第 18(1)條)。處長可酌情延展這限期(規則第 94 條)。關於延展時限的程序，參

閱《申請延展時限(根據規則第 13(3)及 13(6)條提出的申請除外)》一章。

反對人須在提交證據的同時，把該證據的副本送交申請人(規則第 18(2)條)。

## 反對人不提交證據時的程序

如反對人沒有在限期屆滿前提交證據，也沒有要求延展時限，則反對人會被當作已放棄他提出的反對(規則第 18(3)條)。

## 證據的送達

參閱《送達狀書及證據》和《計算各方之間送達文件所需的時間》兩章。

## 申請人的證據

申請人可以法定聲明或誓章的方式提交支持其註冊申請的證據。

申請人如不打算提交證據，則須提交陳述，表明此事(規則第 19(1)(b)條)。申請人如擬提交證據，則須在接到反對人的主要證據後 6 個月內，把有關證據送達註冊處。處長可酌情延展這限期(規則第 94 條)。關於延展時限的程序，參閱《申請延展時限(根據規

則第 13(3)及 13(6)條提出的申請除外)》一章。申請人須在提交證據或在提交陳述以表明不打算提交證據的同時，把該證據或陳述的副本送交反對人(規則第 19(2)條)。

### **申請人提交證據時的程序**

參閱《處理狀書及證據》一章。

### **申請人不提交證據時的程序**

如申請人已提交陳述，表明不打算提交證據，又或申請人在容許的時限(或任何議定的延展限期)內沒有提交證據，有關反對會被視為已經準備妥當，可根據規則第 21 條定出聆訊日期、時間及地點。

處長須把申請人並無提交證據一事通知反對人。

電腦系統所記錄的狀況會更新為“聆訊”。

### **反對人的回應證據**

如申請人提交證據，反對人有權以法定聲明或誓章的方式提交進一步證據。該等進一步證據須嚴格回應申請人的證據，並須在申請人向反對人送達其證據後 6 個月內送達註冊處(規則第 20(1)條)。

處長可酌情延展這限期(規則第 94 條)。關於延展時限的程序，參閱《申請延展時限(根據規則第 13(3)及 13(6)條提出的申請除外)》一章。

反對人須在提交回應證據的同時，把該證據的副本送交申請人(規則第 20(2)條)。

### **提交回應證據的程序**

參閱《處理狀書及證據》一章。

### **進一步證據**

一般而言，反對人提交回應證據後，各方提交證據的程序便告完畢。請同時參閱《請求許可以提交進一步證據的程序》一章。

### **定出聆訊日期**

定出聆訊日期的程序，參閱《聆訊》一章。

\* \* \*