

審查程序中的時限

讓申請人採取行動以符合註冊規定的訂明限期

申請人根據規則第 11 條補救商標註冊申請的任何不足之處(如有的話)後，處長便會根據規則第 12 條，審查該項申請是否符合註冊規定。

處長如覺得該項申請未符合註冊規定，便須以書面通知把意見告知申請人(條例第 42(3)條及規則第 13 條)。申請人會獲告知一個訂明的限期，以便採取行動，令處長信納其申請已符合註冊規定。

審查程序中在不同階段所適用的訂明限期，載於規則第 14 條。處長根據條例第 42(3)條發出意見通知時，會提醒申請人注意有關的訂明限期，以及申請人有意繼續辦理申請時可選擇的做法。

根據條例第 42(4)條，如出現下列情況，處長須於訂明的限期屆滿時拒絕有關申請：

- 申請人在訂明的限期內沒有對處長的意見作出回應；或
- 申請人在該限期內未能令處長信納其申請已符合註冊規定。

處長根據規則第 13(1)條發出的意見

處長如基於根據規則第 12 條作出的審查，覺得有關申請未符合註冊規定，便會根據規則第 13(1)條以書面通知把意見告知申請人。這種意見稱為“根據規則第 13(1)條發出的意見”。

申請人可採用以下方式，回應根據規則第 13(1)條發出的意見：

- 提交書面申述，以證明其申請已符合註冊規定；或
- 根據條例第 46 條提交修訂其申請的要求。

根據規則第 13(1)條發出意見後的訂明限期

採取上述行動的訂明限期，是在處長根據規則第 13(1)條發出意見當日開始，並在 6 個月後屆滿（“訂明的 6 個月限期”）。收到申請人在訂明的 6 個月限期內採用指明表格提交的要求及繳付的訂明費用後，處長會根據規則第 13(3)條准予延展時限 3 個月，讓申請人就根據規則第 13(1)條發出的意見作出回應。不過，有一點須注意的是，該限期不得再進一步延展（規則第 95(1)(b)、95(3)條）。

處長發出回覆

處長接獲申請人提交的陳述後，會在訂明的 6 個月限期屆滿後作出回覆。處長如信納有關申請已符合註冊規定，便會發出接納註冊通知

書，否則處長會以書面通知把意見告知申請人(規則第 13(4)條)；這種意見稱為“根據規則第 13(4)條發出的意見”。

發出“提供意見”函件

如處長認為，有關申請只須略作修訂(例如對申請人提交的同意書作輕微修改，以推翻一項相對理由的異議)，便能夠符合註冊規定，則處長可在訂明的 6 個月限期屆滿前向申請人提供一些意見。由於訂明的 6 個月限期尚未屆滿，因此，這類回覆不屬於根據規則第 13(4)條發出的意見，而通常會稱為“提供意見”函件。處長發出這類函件，目的是協助申請人在訂明的 6 個月限期內達到符合註冊規定的要求。

“提供意見”函件只會在某些情況下發出。在根據規則第 13(4)條發出意見之前，處長一般不會就申請人提交的陳述給予意見。

處長根據規則第 13(4)條發出的意見

如處長根據規則第 13(4)條發出意見，申請人可採取以下行動：

- 提交書面申述，以證明其申請已符合註冊規定；
- 根據條例第 46 條提交修訂其申請的要求；或
- 提交進行聆訊的要求。

根據規則第 13(4)條發出意見後的訂明限期

申請人採取上述行動的訂明限期，在處長根據規則第 13(4)條發出意見後 3 個月屆滿(“3 個月限期”)。該限期可根據規則第 13(6)條進一步延展，每次延展的限期不超過 3 個月。規則第 13(6)條指明的限期，不得根據第 94(1)條延展—請參閱規則第 95(3)條。

根據規則第 13(6)條提出的延展時限的要求，必須在 3 個月限期內，或(凡處長先前已根據該規則准予延展時限)在經延展的限期內，採用指明表格提交，並繳付訂明的費用。

有一點須注意的是，處長只可酌情在規則第 13(6)條所述的少數情況下延展時限。

在少數情況下准予延展時限

簡言之，處長如信納申請人需要較長時間辦理以下事項，便可酌情准予延展時限：

- 取得某在先商標的擁有人的同意；
- 取得某有關在先商標的轉讓；
- 處理就某在先商標而提出的宣布註冊無效或撤銷註冊的法律程序；或
- 備妥有關商標使用的證據。

除上述情況外，如有特殊情況，使處長有充分理由准予延展時限，處長亦可批准把時限延展。處長會行使酌情權的各種情況不宜一一列明；每宗個案均須根據本身情況而決定。不過，我們認為，“等候海外客戶的指示”、“考慮所須採取的適當行動”、“等候處長的回覆”、“考慮是否提交證據”、“更換代理人”（尤其是在有關限期屆滿前數星期或甚至更早時間發生的）或“處理有關申請的人員現正休假”等理由，並不屬於“特殊情況”¹。

處長發出回覆

處長會在 3 個月限期屆滿後，或（如處長根據規則第 13(6)條准予延展時限）在經延展的限期屆滿後，就申請人提交的陳述作出回應。處長一般不會在期間就申請人提交的陳述給予意見。

處長考慮申請人作出的陳述後，如信納註冊規定已獲符合，便會發出接納通知。相反，如處長認為有關規定仍未獲符合，而申請人又沒有在 3 個月限期（或根據規則第 13(6)條延展的限期）內提交聆訊要求，則處長會拒絕該項申請，並發出拒絕通知（條例第 42(4)條、規則第 91(1)條）。

¹如申請人或代理人已提交書面申述，或已提交證據證明商標因付諸使用而實際上已具有顯著性或有誠實的同時使用的情況，而在提出延展時限要求時表示，視乎處長的回覆內容而定，申請人需要時間預備所需證據或進一步證據，這與提出“等候處長的回覆”或“考慮是否提交證據”作為延展時限要求所持的理由無異。

要求進行聆訊

申請人應注意，如要求進行聆訊，須在處長根據規則第 13(4)條發出意見後的 3 個月限期(或根據規則第 13(6)條延展的較長限期)內提出。如申請人擬提交書面申述以證明其申請已符合註冊規定，或提出修訂其申請的要求，他應同時考慮一旦所提交的陳述不獲接納，他是否欲要求進行聆訊。由於處長一般會在 3 個月限期屆滿後發出回覆，因此，申請人如擬以聆訊方式解決尚未處理的問題，必須在提交書面陳述時要求進行聆訊。

聆訊日期會根據註冊處的聆訊申請名單訂定。在提出進行聆訊的要求後所提交的進一步陳述(不論其形式是書面申述、商標使用的證據或同意書)，會連同申請人在聆訊期間作出的其他呈述，由有關聆訊人員予以考慮。處長在此期間不會就該等文件給予意見。

取得同意書或商標使用的證據

我們知道，取得在先商標擁有人的同意書或整理有關商標使用的證據，往往需要時間。如申請人擬採取這類行動，以推翻處長根據規則第 13(1)條發出的最初意見中所提出的異議，他應以書面方式把擬採取的行動通知處長。

這類通知會視作規則第 13(2)(a)條所指的書面申述。在這個階段一般無須申請延展時限。如申請人在訂明的 6 個月限期結束前仍未取得建

議的同意書或證據，處長會根據規則第 13(4)條發出進一步意見，並給予申請人較長時間作出回應。

申請人如需要較長時間採取上述任何行動，便應在 3 個月限期內以書面方式把事情的進展通知處長，並根據規則第 13(6)條申請延展時限。

* * *