

註冊續期及恢復註冊

新法例的應用

註冊日期為註冊申請的提交日期，而不是優先權日期(條例第 39 及 48 條)。

商標註冊自註冊日期起計的 10 年內有效(條例第 49(1)條)，而每段續期的期間為 10 年(條例第 49(2)條)。續期須繳付費用(包括在跨類別註冊中，就每個類別繳付的類別費用)(條例第 50(1)條；規則第 32(1)及 33(2)條)。續期由先前的註冊期屆滿日期起生效(條例第 50(4)條)。

例如：

註冊日期： 2003 年 6 月 10 日

註冊屆滿日期： 2013 年 6 月 9 日

如續期 10 年，下次的註冊屆滿日期： 2023 年 6 月 9 日

(假設上述日期為辦公日)

在註冊期屆滿後的 6 個月內仍可要求續期，但須繳付過期續期費用(條例第 50(3)條；規則第 32(3)條)。

沒有在註冊期屆滿後的 6 個月內續期，會導致有關商標從註冊紀錄冊刪除(條例第 50(5)條；規則第 34 條)。在這情況下，恢復註冊及續期的要求須在刪除日期起計的 6 個月內作出，並須繳付恢復及續期費用(條例第 50(6)條；規則第 35(1)條)。有關時限不能延展(規則第 95(1)(j)條)。

在註冊期屆滿前，處長會向擁有人送交註冊續期的提示(規則第 31 條)。在註冊期屆滿後，處長會公布該等未有依期續期的註冊個案名單(規則第 32(2)條)。同樣，處長在註冊紀錄冊刪除未有續期的商標後，會在《香港知識產權公報》公布關於該項刪除的公告(規則第 34(3)條)，而處長在恢復任何註冊後，也會在《香港知識產權公報》公布關於該項恢復的公告(規則第 35(2)條)。

註冊續期的提示

在註冊期屆滿前 6 個月至屆滿前 1 個月的期間內，處長會向註冊擁有人送交一項接近註冊期屆滿的通知(條例第 50(2)條；規則第 31(1)條)。該通知包括用作提出續期要求的表格 T8。假如已辦理續期，則無須送交通知(規則第 31 條)。

例外情況是：假如有關商標的註冊申請一直在長期處理，在應該到期續期(由提交註冊申請之日起計)前 6 個月的日期，仍未獲准註冊，則可以在商標實際註冊後 1 個月內送交續期提示(規則第 31(2)條)。

舉例來說：

實際註冊日期： 2010 年 7 月 15 日
屆滿日期： 2010 年 8 月 1 日
送交註冊續期的提示： 最遲於 2010 年 8 月 15 日
繳付註冊續期費用： 最遲於 2011 年 1 月 15 日
(實際註冊日期後的 6 個月)

審查註冊續期要求

在審查註冊續期的要求時，須考慮下列因素：

- 有關要求是否在指明表格(表格 T8)提出(條例第 50(1)條及規則第 32(1)及 33(2)條)？
- 有關要求是否在註冊期屆滿前的 6 個月內提出(規則第 32(1)條)？提前提出的要求應予拒絕。假如要求是在註冊期屆滿

前的 6 個月內提出，是否已繳付續期費用(條例第 50(1)條；規則第 32(1)條)？

- 是否在註冊期屆滿前已提出要求和繳付費用(條例第 50(3)條；規則第 32(1)條)？若否，是否在註冊期屆滿後的 6 個月內提出要求，並繳付續期費用及過期續期費用(條例第 50(3)條；規則第 32(3)條)？有關期限不能延展(規則第 95(1)(h)條)。
- 假如有關商標的註冊申請一直在長期處理，在應該到期續期前 6 個月的日期，仍未獲准註冊，則作例外情況處理。應查核是否已在實際註冊日期後的 6 個月內提出續期要求及繳付續期費用(條例第 33(1)及 33(2)條)？有關時限不能延展(規則第 95(1)(i)條)。

註冊續期

註冊續期時須採取的步驟：

- 生效日期由先前的註冊期屆滿之日起計(條例第 50(4)條)。

- 在《香港知識產權公報》公布關於該項註冊續期的公告(條例第 50(7)條；規則第 32(4)及 33(3)條)。

公布註冊期屆滿和刪除註冊的公告

在註冊期屆滿後須採取的步驟：

- 在註冊期屆滿後，假如仍未提交續期要求，或仍未繳付續期費用，應在《香港知識產權公報》公布有關註冊期屆滿的事實(規則第 32(2)條)。
- 如在註冊期屆滿後的 6 個月內，沒有提出續期要求，或仍未繳付續期費用及過期續期費用，應從註冊紀錄冊刪除有關商標(規則第 34(1)條)。有關時限不能延展(規則第 95(1)(h)條)。
- 在《香港知識產權公報》公布刪除的通知(規則第 34(3)條)。即使有關商標已從註冊紀錄冊刪除，在註冊期屆滿後 1 年內，仍可以作為引述，以反對在後的申請(條例第 5(3)條)。
- 如有關商標的註冊申請一直在長期處理，在應該到期續期前 6 個月的日期，仍未獲准批註冊，及在實際註冊日期後的 6 個月內，沒有提出續期要求，也沒有繳付續期費用，則該商

標會從註冊紀錄冊刪除(規則第 34(2)條)。有關時限不能延展(規則第 95(1)(i)條)。在《香港知識產權公報》公布有關刪除和刪除日期的事宜(規則第 34(3)條)。

審查恢復註冊及註冊續期的要求

審查恢復註冊的要求時，須考慮下列因素：

- 有關要求是否以適當表格(表格 T8)提出(條例第 50(6)條；規則第 35(1)條)？
- 是否已繳付恢復及續期的適當費用(規則第 35(1)條)？
- 有關恢復及續期的要求是否在刪除日期後的 6 個月內提出(規則第 35(1)條)？有關時限不能延展(規則第 95(1)(j)條)。
- 提出恢復註冊的要求時，有否說明當日不續期的原因？在考慮當日不續期的原因後，把商標恢復登記於註冊紀錄冊是否公正的做法(條例第 50(6)條；規則第 35(1)條)？商標擁有人應說明當日不續期的原因。如商標擁有權有任何轉變，他必須就所申索的擁有權作出解釋，並提交所需的表格，以記錄轉讓或其他須予註冊的交易詳情。在考慮把商標恢復登記於

註冊紀錄冊的做法是否公正時，我們應考慮所有當日不續期的情況。一般來說，假如擁有人已為註冊續期作出適當的安排，及在發現遺漏辦理時在切實可行範圍內盡快提交恢復註冊的申請，則把有關商標恢復登記於註冊紀錄冊屬公正的做法。假如我們信納有關商標在註冊期屆滿前最少 2 年已沒有使用，則把商標恢復登記於註冊紀錄冊是不公正的做法(條例第 5(3)條)。

恢復登記於註冊紀錄冊

把商標恢復登記於註冊紀錄冊時須採取的步驟：

- 把商標恢復登記於註冊紀錄冊，並為註冊續期。續期自先前註冊期屆滿之日起生效(條例第 50(4)及 50(6)條；規則第 35(1)條)。
- 在《香港知識產權公報》公布關於該項恢復註冊及恢復日期的公告(條例第 50(7)條；規則第 35(2)條)。

過渡條文

凡在新法例生效當日或之後提出的註冊申請，或在生效之前提交及已轉換的申請，以及在生效當日或之後到期的註冊續期，均須按新法例辦理(條例第 97 條；附表 5 第 11 及 14 條)。這些申請首次註冊期為 10 年，其後可續期，每次 10 年。

舊法例適用於在新法例生效之前提交和並未轉換的申請(條例第 97 條；附表 5 第 10(1)及 14 條)。這些申請首次註冊期為 7 年。

* * *