

## 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”。

### **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)。

### **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。

\* \* \*

權有版本