

## 聆訊

### A. 各方之間的聆訊有關反對／撤銷註冊等的聆訊

提交證據的程序完結後，有關事宜便視作“已準備妥當”可予進行聆訊，並須列入“等候聆訊”名單內。一般而言，聆訊日期會按列入等候聆訊名單的次序定出。

處長會主動(規則第 74(4)及(6)條)為聆訊定出日期、時間及地點，然後以書面方式通知各方。處長會就正式定出的日期、時間及地點，盡量給予各方兩個月的通知。

打算出席聆訊的任何一方，須於根據規則第 74(3)或(4)條送交的通知的日期後的 14 日內，採用表格 T12 提交他打算出席的通知，並一併繳付指明費用。該時限可予延展(規則第 94 條)。不過，要求延展時限的任何一方須向該法律程序的其他每一方送交該要求的副本(規則第 94(2)條)。如註冊處在指明的 14 日內或任何議定的延展時限內，沒有接獲表格 T12 及一併繳付的費用，便可視該方無意出席聆訊。

根據規則第 87 條，處長可指示已提交表格 T12 及繳付指明費用的各方出席聆訊前檢討。根據規則第 87(2)條，處長會就聆訊前檢討的日期、地點及時間發出最少七日的通知。

如沒有任何一方提交表格 T12，便可依據規則第 75 條處理；處長會根據所提交的證據及考慮所提交的書面陳詞(如有的話)，在沒有進行聆訊的情況下決定有關事宜。

## 提交及送交案例複印本等及論點大綱

處長會根據案件的情況，向各方就向註冊處提交欲於聆訊中引用的案例複印本、及論點大綱或書面陳詞（統稱「輔助材料」），發出指示（例如反對人及申請人須分別於聆訊日期前至少 5 個及 3 個辦公日向註冊處提交案例複印本及論點大綱，並把副本送交對方）。例如，這些指示可能分別要求反對人須於聆訊日期前至少 5 個辦公日，將輔助材料提交註冊處及將相關副本送達對方，而申請人亦須於聆訊日期前至少 3 個辦公日完成相同程序。

任何輔助材料可以電子方式透過知識產權署電子提交系統，或以紙本形式，向註冊處提交。

任何輔助材料可以紙本形式送達對方，或在各方同意之前提下，透過儲存於 USB 大量儲存裝置或具有 USB 界面的可攜式硬碟送達對方。

各方可選擇是否向註冊處提交聆訊文件冊。若任何一方選擇提交，最好以電子方式透過知識產權署電子提交系統提交聆訊文件冊，並同時將副本以紙本形式，或在各方同意之前提下，透過儲存於 USB 大量儲存裝置或具有 USB 界面的可攜式硬碟送達對方。

以電子方式傳送或儲存於可攜式儲存裝置之文件的電子紀錄，該電子紀錄的形式及格式應符合知識產權署電子提交服務的《使用條款》內附件 C 的規定，並在切實可行的情況下遵守本章附件所列之要求。

## 出席聆訊的人士

已遵行規則第 74(5)條的規定的任何一方或其代表，可親自出席或以處長容許的其他方式出席聆訊(規則第 76(1)條)。處長一般會准許由大律師、現有紀錄所載此事的代理人、正式授權人員(如該方是一家公司)或合夥人(如該方是合夥經營)代表出席。聆訊會公開進行(規則第 77 條)。

## 陳詞的先後次序

根據已廢除的法例第 43 章，要證明申請註冊的商標應予接納，最終舉證責任須由註冊申請人承擔，因此他可作開審及結案陳詞。法例第 559 章則並無該等推定~~之~~，並且事實上情況更可能恰恰相反。

“在諸如這項反對中，舉證責任由反對人承擔。反對人須證明存在著相當可能出現混淆的相關情況” — REACT Trade Mark [2000] RPC 285 一案(第 287 頁)。

在 AUDI-MED Trade Mark [1998] RPC 863 一案中(第 868 頁)，處長表示：

“在 *EUROLAMB Trade Mark* [1997] RPC 279 一案中，Geoffrey Hobbs 御用大律師就處長所作的決定而提出的上訴以獲委任人身分主持聆訊。他裁定，就處長與申請人的關係而言，[條例]第[40]條[1]是中立的。如這說法正確，則難以理解為何遇有隨後反對時，申請人應負上較大的責任……因此，難以在[條例中]找到任何具體條文載述可在反對個案中將整體責任施加於申請人……本人斷定，[條例]第[12(4)]條[1]所訂的責任由反對人承擔，他須證明，若使用申請註冊的商標，會對反對人的在先商標或其聲譽構成不公平的利用及／或造成損害。如他能作出如此證明，申請人為免申請遭拒絕，便須證明他仍有‘適當因由’使用申請註冊的商標。”

有關反對註冊的個案，陳詞的先後次序(按着最終舉證責任)依次為：  
反對人 — 申請人 — 反對人。

至於由註冊擁有人以外的人提出的撤銷註冊(以不予使用為理由除外)、宣布註冊無效及更改註冊的申請個案，陳詞的先後次序依次為：申請人 — 註冊擁有人 — 申請人。

有關以不予使用為理由的撤銷註冊的申請個案，陳詞的先後次序為：  
註冊擁有人 — 申請人 — 註冊擁有人。

至於在各方之間的非正審申請，申請延展期限、修訂狀書許可、提交進一步的證據許可的申請人有最終舉證責任。因此陳詞的先後次序依

次為：申請延展期限或許可的申請人 — 另外一方 — 申請延展期限或許可的申請人。

就交相申請而言，對於哪一方應有權開始陳詞及回應，並無明顯的規定，陳詞的先後次序應須藉協議決定或由處長給予指示決定。

## 聆訊所採用的語文

在處長席前進行的聆訊的任何一方，或被該方傳召作證的任何證人，如有意採用該法律程序的語文以外的語文作證，須向處長及另一方就他的打算發出最少 10 日的事先書面通知。允許有關行動的權力屬於酌情決定權。處長如允許有關行動，可規定發出通知的一方負責提供翻譯成該法律程序的語文的傳譯，並可就誰應承擔有關費用一事發出指示(規則第 78 條)。

## 口頭證據及盤問

參閱《證據》一章的討論。

## 決定

凡處長作出決定，他須向各方送交通知，告知各方該項決定(規則第 91(1)條)。

凡通知內並無載有作出決定的理由的陳述，則有意索取該理由陳述的

任何一方，須採用表格 T12 提交要求，並一併繳付指明費用。有關表格及費用須在通知的日期後的一個月內送達註冊處。該時限可予延展（規則第 94 條）。索取理由陳述的一方在提交要求時，須同時向該法律程序的其他每一方送交有關要求理由陳述的副本（規則第 91(3) 條）。理由陳述擬備後，便會送交該法律程序的每一方（規則第 91(2) 條）。

## 決定的上載

經聆訊後發出的決定理由陳述，~~會應~~上載於我們的網址。如案件以書面聆訊的方式處理，有關之決定的理由陳述亦~~會應~~在發出後上載於我們的網址。

## 上訴

就任何針對處長的決定而提出的上訴而言，時間由送交載有該項決定的“信件”的日期起計算；但如某方提交要求索取作出該項決定的理由陳述，則時間會由送交陳述的日期起計算（規則第 91(4) 條）。雖然根據條例第 85 條，上訴是重新進行的聆訊，但若能取得處長的決定的詳盡理由，將會協助負責上訴的法院審理有關案件。因此，應繼續採用現行的做法，在考慮上訴時向處長要求提供書面理由。

倘若~~處長~~在反對、宣布註冊無效或撤銷註冊的程序中獲得勝訴的決定之日起計 28 日內（按照規則第 91(4) 條及 《高等法院規則》 第 55 號

命令第 4(2)條規則計算)沒有收到上訴通知，在商標註冊紀錄冊內有關商標的申請或註冊狀況將會相應更改為“申請已被拒絕”、“註冊已無效”或“註冊已被撤銷”。

## **B.** 單方面聆訊 — 是否可予註冊

審查商標註冊申請的法定架構載於條例第 42 條及規則第 13 至 14 條。參閱《審查申請》一章。

規則第 13(5)條訂明，如處長認為申請不符合註冊規定，申請人可提交進行聆訊的要求。根據規則第 13(5)條，要求進行聆訊的時限是發出有關報告的日期後的三個月內。除非根據並符合規則第 13(6)條的要求提出延展申請，否則規則第 13(5)條訂明的時限不可延展(規則第 95(1)(c)條)。

提出進行聆訊的要求，無須使用指明表格，亦無須繳付任何費用。

### 處理進行聆訊的要求

收到進行是否可予註冊的聆訊的要求後，處長會須注意下列各項：

- ~~如屬與商標申請有關的要求，須~~核實該要求是否根據規則第 13(4)條於通知日期後的三個月內(或根據規則第 13(6)條延展的

時限)送達；以及，如是，

- ~~■ 應立即把有關要求告知助理署長(聆訊)，並通知現負責擬備是否可予註冊聆訊清單的同事；~~
- 如接獲指示，確定聆訊日期後，應發信通告知申請人所定出的聆訊的日期、時間及地點(規則第 74(3)條)。必須就聆訊的日期給予申請人不少於 14 日通知(條例第 70(2)條)。事實上，所給予的期限會較長，讓申請人有時間遵行規則第 74(5)條的規定。
- ~~■ 把聆訊日期輸入電腦系統；以及~~
- ~~■ 透過電腦系統預約使用聆訊室(如未預約)。~~

## 申請人現有的選擇

如申請人打算出席聆訊，須於訂明聆訊日期、時間及地點的通知的日期後的 14 日內，採用表格 T12 提交他打算出席聆訊的通知，並一併繳付指明費用(規則第 74(5)條)。

表格 T12 是作為通知處長一方打算出席聆訊，或要求提供決定理由陳述之用。該表格不是作為押後聆訊之用。如一方並不打算出席聆訊或要求提供決定理由陳述，則不應提交表格 T12。如果需要延展時限，須根據並符合規則第 13(6)條的要求以表格 T13 提出申請。

雖然申請人可根據規則第 94 條申請延展時限，以提交他打算出席聆

訊的通知，但他必須提供充分理由支持其延展時限的要求。“申請人現正考慮如何着手辦理”、“我們現正考慮是否提交證據”、“我們現正考慮提交進一步的證據”或“我們現正等候申請人的指示”等並非准予延展時限的理由。此外，由於規則第 74(5)條訂明，申請人須在 14 日內提交他打算出席聆訊的通知，因此處長准予延展的時限相當可能會很短。

申請人提交打算出席聆訊的通知後，如他或其代表律師不能在指定聆訊日期出席聆訊，或有其他充分理由，可要求押後聆訊。處長如認為要求合理，便會指定新的聆訊日期及通知申請人。處長通常不會押後聆訊超過一次。如該項申請受到具相對理由的異議，而某項有關在先商標的宣布註冊無效或撤銷註冊的法律程序已經提起及仍然待決，則處長可押後聆訊。申請人須不時通知處長有關事態發展。

如申請人未能提交打算出席聆訊的通知，或只願提交書面陳詞(必須在指定進行聆訊的日期當日或之前送達)，處長須視申請人不打算出席聆訊，並會根據其現有的資料作出決定。

~~在向申請人發出聆訊通知的日期起計 14 日後呈閱有關檔案，以查核是否收到表格 T12 或根據規則第 94 條延展時限的申請。應把有關情況通知指定聆訊人員。任何延展時限申請均應知會指定聆訊人員。~~

~~如申請人不打算出席聆訊，聆訊室的預約會被取消。~~

凡申請人擬提交處長席前以供考慮的任何事實證明資料，均須採用法

定聲明或誓章的形式陳示(規則第 79 條)。

~~不附證物的書面陳詞，則可採用任何形式提交。如申請人打算引用案例、及/或提供論點大綱或書面陳詞(統稱「輔助材料」)，須於聆訊日期至少 3 天前(星期六、星期日及公眾假期不計算在內)向註冊處提交案例複印本及論點大綱。~~

任何輔助材料可以電子方式透過知識產權署電子提交系統，或以紙本形式，向註冊處提交。

申請人可選擇是否向註冊處提交聆訊文件冊。若申請人選擇提交，最好以電子方式透過知識產權署電子提交系統提交聆訊文件冊。

向註冊處提交之文件的電子紀錄的形式及格式應符合知識產權署電子提交服務的《使用條款》內附件 C 的規定，並在切實可行的情況下遵守本章附件所列之要求。

## 出席聆訊的人士

參閱上述“4.各方之間的聆訊有關反對/撤銷註冊等的聆訊”下的對應部分。

## 作出決定後的程序

根據條例第 42(6)條及規則第 91(1)條，處長應以書面通知申請人，

有關標記的註冊是否依據條例第 42(5)條獲接納(聆訊過程隨即終止)或依據條例第 42(4)條被拒絕。

凡通知書內並無載有作出決定的理由陳述，申請人可提交表格 T12 及繳付指明費用，以要求提供作出該項決定的理由陳述。申請人須在送交決定通知的日期後的一個月內，把上述表格連同費用送達註冊處。有關時限可予延展(規則第 94 條)。

如處長在拒絕商標註冊的決定日期起計 28 日內(按照規則第 91(4)條及《高等法院規則》第 55 號命令第 4(2)條規則計算)沒有收到有關的上訴通知，在商標註冊紀錄冊內有關商標註冊申請的狀況將更改為“申請已被拒絕”。

## 決定的上載

當決定的理由陳述經申請人要求而發出，該理由陳述會應上載於我們的網址。每當申請人提交表格 T12 以示打算出席聆訊，即使最終沒有進行口頭聆訊而僅以書面聆訊的方式作出決定，有關之決定的理由陳述亦會應在發出後上載於我們的網址。

## 上訴

參閱上述“A. 各方之間的聆訊有關反對/撤銷註冊等的聆訊”下的對應部分各段。

\* \* \*

## 文件電子紀錄之製作形式及格式

文件的電子紀錄應在切實可行的情況下遵守下列要求：

1. 文件的電子紀錄應具備文字搜尋功能。否則，須經過光學字符識別（OCR）處理，使文本可供檢索及易於加註。
2. 文件的電子紀錄應於不同地方設置書籤，例如目錄、證物描述或案例列表等，以便直接瀏覽該紀錄的其他章節、特定證物或相關案例。
3. 檔案名稱應註明（1）所提交文件的類型，及（2）提交方（適用於各方之間的法律程序）。例如，在各方之間的法律程序中，反對人提交的論點大綱，其檔案名稱可包含“[論點大綱]（反對人）”的字眼。在單方面的法律程序中，由申請人提交的書面陳詞，其檔案名稱可僅含“[書面陳詞]”的字眼，而無需註明提交方。
4. 若電子紀錄拆分為多個獨立部分提交，應標明提交的紀錄屬於該文件的那一個部分。例如，在各方之間的法律程序中，由申請人提交的聆訊文件冊的第一個部分，其檔案名稱可包含“[聆訊文件冊]（申請人）（第一部分）”的字眼。
5. 電子紀錄的頁碼應從小至大順序編排。若相關紀錄於首頁之前含有索引，則索引頁碼可採用以“0-”為前綴之編號方式。例如，

兩頁索引可包含“0-1”與“0-2”的頁碼。電子紀錄中的頁碼須與文件上印有的頁碼相符，以確保，例如當使用者在電子紀錄中輸入“17”時，印有“17”的頁面便會在屏幕上出現。