

對香港商標師公會二零零三年一月二十日意見書的回應

關於新《商標條例》及《商標規則》(“新規則”), 商界及商標師界皆廣泛支持新例盡快實施, 我們對香港商標師公會(以下簡稱為“公會”)的支持表示歡迎。知識產權署於二零零二年九月/十月就新規則進行第四輪諮詢後, 亦用了一些時間來詳細考慮所收到的意見, 隨後更與提出實質意見的人士舉行會議跟進, 對規則草案作出適當的修改。我們提交規則前, 亦徵詢了工商事務委員會的意見。

知識產權署進行了四輪諮詢後, 詳細考慮收到的意見。在諮詢過程中, 部門已對公會提出的很多問題作出處理, 並對新規則作出相應的修改。不過, 從下段的回應中可見, 仍有部分意見我們未能接納。

有關公會函件中第五段所提出的事項:

規則	有關事項	對公會意見的回應
第 13 條	沒有符合註冊規定	<p><u>申請人在接獲處長的審查意見後, 有 12 個月時間進行回應</u></p> <p>回應處長審查意見的程序和時限包括: 給予申請人六個月以回覆處長的審查意見;</p> <p>如有需要, 給予三個月的延展時限; 及</p> <p>在處長考慮申請人的回覆而提出進一步意見後, 如有需要, 申請人可在三個月內提交進行聆訊的要求。</p> <p>新審查制度目的是提供收費低廉和快捷的服務, 從而有利商界發展。所以, 新規則所訂定的時限是合適的。</p> <p>平衡利益 當一個商標獲註冊後, 該商標將追溯至由申請人提交申請日起有效。若申請待決的時間太長, 會對商界造成不明確情況, 阻延打算使用或申請註冊類似的標記的人士提出申請。所以, 商界應在一段合理時間內, 得悉某項註冊申請是否獲得接受, 以便作出相應的計劃。故我們相信, 新建議的時限能夠適當平衡商標申請人、商標代理人及商界的利益。</p>

簡化註冊程序

在新《商標法例》下，由於廢除了分為兩個部分的舊註冊紀錄制度，以及取消了強制性要求申請人放棄專有使用權，故註冊程序大為簡化。此外，申請人亦再無需要提交聲稱具有優先權的證明文件，除非他們的申請與在先的註冊商標或申請有所抵觸。

上述因素令註冊程序大為簡化，並減省申請人與註冊處之間書信往來的需要。

證據

就新規則內不可延展時限的條文而言，公會質疑是否有足夠時間讓申請人整理證據。事實上，在新制度下只有小部分的申請需要提交證據，證據通常包括標記申請註冊前在香港的使用情況和標記在香港的聲譽等。在新條例的較為寬鬆的註冊要求下，需要證據來支持註冊申請的商標將會減少。此外，一如上文所解釋，新規則給予申請人六個月的時間作出申述，並可有三個月的延展期。如申請人不滿意處長的審查意見，則再可在收到意見後三個月的內要求進行聆訊。因此，申請人共有 12 個月的時間整理證據。

多重回應

公會強烈要求提供多重回應的機制。我們認為，上述的審查過程已提供足夠渠道予申請人遵辦註冊的要求。申請人接獲審查意見後，可提交書面申述；在接獲處長的進一步報告後，可要求進行聆訊，屆時申請人將有另一次機會作回應。

延遲提出反對

公會關注到處長在審議申請註冊過程中，可能在較後期才提出反對，質疑申請可能抵觸其他的標記，或質疑其可註冊性。在此等情況下，有關的時

限則可重新由延遲反對的時限開始計算，以便申請人有機會回應。

基於上文所述的理由，我們認為規則第 13 條所訂的回應時限是適當的。公會的函件指出，限制申請商標註冊的申請程序在九個月內完成，是過份的約束。一如上文所述，法例容許申請人有 12 個月時間回應處長的意見。這個時限並未包括申請人有另兩個月時間，就處長指出其申請的不足之處進行補救。如果將這段時間也計算在內，申請人其實共有 14 個月時間採取補救行動，以符合註冊的規定（即就申請的不足之處和處長的審查意見給予回應）。此外，根據新法例，註冊要求較為寬鬆，加上程序簡化，標記較易獲得註冊。所以，我們不同意新註冊程序會“無可避免引致數以千計的申請無法獲得註冊”。

第 16 條 反對通知和 及 17 條 反陳述

考慮到申請人及反對人雙方的利益，三個月是提交反對通知的合理時限。

提高申請程序的確定性

新制度令申請人在申請的過程中獲得更高的確定性。這是因為若申請人的申請已予公布，並在三個月內沒有遭受反對，則該標記會獲註冊。若申請遭反對，申請人至少知道反對的程序已展開。他不會處於不知道其註冊申請會否遭受反對的不明確情況。相對來說，根據現行規例，如某人提出延長反對期限的要求，則不明確情況的時間會較長。

在諮詢期間，有某商會提出應縮短反對註冊的法律程序時限，以便整個反對註冊程序能於一年內完成。

其他地區的做法

有關提交反對通知和反陳述的時限不可延展的規定，亦存在於其他司法區。英國自一九九四年起，便就提交

反對通知(和反陳述)實施三個月不可延展時限的規定以精簡反對註冊的程序。新加坡則容許兩個月和一次過的兩個月延展期(共四個月)。

延展期限不能節省訟費

在進行反對註冊的程序時，各方可於任何階段，就反對註冊一事進行和解並同意有關訟費的安排。公會認為，利用未提交反對通知前的延展期進行和解，會較能節省訟費。但事實上，承擔支付訴訟費的責任是由一方申請要求延展期限以提交反對通知時就產生。故延展期限並非減低或免除進行和解談判時所需的費用的方法。

和解

打算提出反對的人士如不能於規定的時間內提出反對，即使該標記已註冊，他仍可引用與反對註冊的相同理由，申請使該商標無效。與反對註冊的法律程序比較，申請商標無效的舉證責任，不會對反對人構成不利。

提交反對函有助和解

我們認為，提交反對通知和反陳述，可將各方的焦點帶回爭議的事項上(即反對註冊的理由)，並有助他們取得進行和解的所需資料。

擱置法律程序

處長的慣常做法是因應各方的要求，擱置(即暫停)各方之間的法律程序，包括反對商標註冊的法律程序，以便有合理的時間商討和解的辦法。現時，處長經常會考慮擱置法律程序的申請。因應公會的要求，我們已加入規則第 90 條，以增加透明度。我們認為並無需要訂明申請擱置的程序。不過，我們會就新規則的實施情況檢討此事。

(應為第
69 條)

第 64(2)或(3)條，只要申請登記交易(或申請修改或刪去交易細節)的表格是由交易各方或其代表簽署，便無需要提交有關交易的書面證據。例如，如商標轉讓人及承讓人共同申請記錄該項轉讓，便無需要再提交交易詳情的證明。

新《商標法例》大大簡化轉讓的手續，並放寬對特許的限制。處長不會再根據現行《商標法例》第 43 條所規定，審查交易的文件以確保有足夠的所有權證明。不過，考慮到註冊商標屬商業資產，可用作貸款的抵押，新規則必須有機制確保有關交易已有效地進行，例如某商標已有效地轉讓或授予特許。

就此方面，新法例要求轉讓雙方(轉讓人及承讓人)或特許的授予人，在註冊處的表格上簽署，作為證明，而該表格亦可供公眾查閱。若轉讓雙方或特許的授予人沒有在表格上簽署，便需要提交轉讓的文件證據，並須供公眾查閱。

基於同樣理由，新規則第 62(5)條訂明所有有關法院的命令，應供公眾查閱。

透過上述安排，新制度在提供方便和保障、及增加透明度兩者之間，取得相應的平衡。

有關「無心遺漏」一點，根據《商標規則》第 61 條就修訂商標建議而提交的反對通知，可供公眾查閱 – 參閱新規則第 69(1)(p)條。

有關公會函件附表所列的其他關注事項，請參閱我們載列在附表的回應。

附表

其他關注事項

規則	有關事項	對公會意見的回應
第 23 條	申請可為哪些其他目的予以修訂	<p>申請人可於商標註冊申請審查過程中，或如情況適當的話，可於申請註冊詳情公布後的反對過程中，建議加入卸棄、限制或條件。此外，申請人可於任何時間撤回有關優先權的聲稱。</p> <p>公會的建議並不涵蓋上述情況，並可能因而局限了申請人的選擇。</p>
第 26 條	異議通知	<p>異議通知可涉及的事項，僅限於為何建議的修訂會違反條例第 46 條的規定。</p> <p>第 17 至 21 條所訂定的詳細程序，對於條例第 46 條所述的事項來說，會過於複雜及冗長。</p> <p>根據第 26(4)條，異議人須在向處長提交異議通知的同時，將該通知的副本送交申請人。</p> <p>根據條例第 70 條，處長須在作出可能對任何一方不利的決定前，給予該方陳詞的機會。申請人可書面回應異議通知，以行使陳詞的權利。</p>
第 29 條	註冊	<p>第 29(1)(m)條訂定，凡商標是根據條例第 13(1)(a)或(b)條註冊，則須記入有關該商標是如此註冊的事實。</p>
第 37 條	反陳述 (以不予使用為理由撤銷註冊的程序)	<p>經考慮公會在第四輪諮詢所提出的意見後，我們已修改有關條文。有關修改已載於新規則內。如商標擁有人因第 37(4)條而不准參與有關的法律程序，則申請人可於提交撤銷商標申</p>

請的日期後的 9 個月內提交其他證據，或呈交陳述，表明不打算提交其他證據（第 38(1)、(2)條）。

其後處長可訂定聆訊日期（第 39 條）。

如申請人無意出席聆訊，處長可根據已提交的文件，在沒有進行聆訊的情況下決定有關事宜（第 75 條）。

第 42 條 反陳述
(應為第 41 條)
(以不予使用的以外理由撤銷註冊的程序)

經考慮公會在第四輪諮詢所提出的意見後，我們已修改有關條文。有關修改已載於新規則內。如商標擁有人因第 41(3)條而不准參與有關的法律程序，則申請人可於提交撤銷商標註冊的申請的日期後的 9 個月內提交證據(第 42(1)(b)條)。其後就該事宜可展開聆訊(第 45 條)。

第 51 條 申請由擁有人
(應為第 50 條)
以外的人提出時的程序

如商標擁有人因第 50(6)條而不准參與有關的法律程序，處長可就該事宜排期聆訊(第 50(10)條)。

第 56 條 異議通知
(應為第 55 條)
(改動)

商標在甚少情況下可根據條例第 55 條及新規則第 54 條作出改動。可就改動提出異議的唯一理由，是建議的改動會違反條例第 55 條。根據條例第 70 條，處長須在作出可能對任何一方不利的決定前，給予該方陳詞的機會。申請人可書面回應異議通知，以行使陳詞的權利。第 17 至 21 條所訂定的詳細程序，對於條例第 55 條所述的事項來說，會過於複雜及冗長。

第 67 條 改正在註冊紀錄冊中的錯誤
(應為第 66 條)
或遺漏

根據新規則第 66(4)條，處長可在註冊紀錄冊中作出改正。在作出改正時，處長亦會把有關事項或交易記入註冊紀錄冊的日期予以記錄。該等詳情無須載於新規則內。

第 8 部中的規則(即第 63(2)及 64(4)條)特別訂明記入日期，因為該等記入日期與界定下述期間有關：即根據條例第 29(4)條的規定，商標擁有人或註冊商標特許持有人無權獲得損害賠償或獲得所交出的利潤的期間。在該等情況下，我們認為有需要在新規則內載列有關記入註冊日期的規定。

第 68 條 從註冊紀錄冊
(應為第 67 條) 中刪除事宜

如從註冊紀錄冊中刪除事宜的建議會對任何一方不利，根據條例第 70 條，處長須給予該方陳詞的機會。第 74 條列出有關聆訊的程序。

第 91 條 決定的通知

決定通知是會註明日期，並在當日發出。新規則現時所用的字眼，與公會建議的字眼並無實際分別。

不過，我們對這點並無強烈的意見，並已按公會的意見修訂有關字眼。

第 99 條 防禦商標的註冊申請

除文意另有所指外，在條例及新規則中所提述的商標，均包括對證明商標、集體商標及防禦商標的提述(第 559 章第 3(4)條；第 1 章第 31(1)條)。

因此，新規則的第 2 部亦適用於防禦商標，但如與第 99 條相抵觸的則除外。

防禦商標的申請人可由申請日期起計的 9 個月內提交個案陳述，以及任何他欲呈交的證據，以支持該申請(第 99(2)條)。鑑於申請人須證明條例第 60(1)條中所提述的事項，新規則第 99(4)條容許申請人多些時間去提交進一步證據，以支持該申請。根據新規則第 94(1)條，該段期間是可予延展的。處長在考慮所提交的資料後，將根據第 13 條發出審查報告，

而第 13 及 14 條所列的各時限將會適用。

第100條 管限集體商標
或證明商標的
使用的規例

經考慮公會在第四輪諮詢所提出的意見後，我們已修訂有關審查集體商標及證明商標申請的程序。該等程序現分別列於第100及101條。有關修訂已載於新規則內。

集體商標 - 第 100 條

鑑於這類商標的性質特別，並在註冊方面有特殊的要求，我們已在第100(2)條引入若干彈性。在收到申請及有關的管限該商標的使用的規例後(第 100(1)條)，處長可根據第100(2)條提出意見。處長可按第100(2)條所述給予申請人若干時間，以便修訂申請或修改管限規例，而該時限可根據第 94(1)條予以延展。

其後處長將考慮他面前的所有資料，然後根據第 13 條發出審查報告。第 13 及 14 條所列的各時限將會適用。

證明商標 - 第 101 條

第 101(3)條將引入上述類似的彈性。

第101條 修訂管限規例
(應為第
102 條)

擁有人將收到反對通知的副本(第102(5)條)，而根據條例第 70 條，處長須在作出可能對任何一方不利的決定前，給予該方(在這情況下為擁有人)陳詞的機會。擁有人可出席聆訊，或提交書面陳述而不出席聆訊，以行使該陳詞權利。

第104條 供送達文件的
(應為第
105 條)

我們既要讓商標申請人或擁有人感到方便，亦要為商界提供合理而容易使用的制度，因此必須在兩者之間取得平衡。

一個商標可由多於一人共同擁有，而擁有人數日多寡則無法定限制。

供送達文件的地址，是讓商標擁有人與處長及其他公眾人士通訊之用。

如多位共同擁有人可提供一個地址，或委託一位中立的代理人，以便傳遞文件給多位擁有人，則第三者若要根據條例提出法律程序，例如撤銷商標的法律程序，則撤銷商標申請人便無須將有關法律程序的文件送達多個地址，以省卻麻煩和開支。

第110條 送達文件
(應為第
112條)

第四輪諮詢擬稿中的第 110(2)條現已改為第 112(2)條。有關的“當作”條文已予修改，並訂明是“除非有相反證明”。有關修訂已載於新規則內。根據修訂，舉例來說，一方可提交證據，證明他以郵遞方式收到的信件，收信日期與該信經一般郵遞應該送抵的日期不同。

第113條 註冊處辦公時
(應為第 間及辦公日的
114條) 公布

根據現行慣例，星期六不是非辦公日(見第 43 章附屬法例，第 113 條)。政府在星期六如常辦公，而註冊處在星期六亦如常開放，並接受提交文件。

第120條 待決的註冊申
(應為第 請
121條)

經考慮公會在第四輪諮詢所提出的意見後，我們已修訂第 121(b)條，規定反陳述須在“申請人接到反對通知的副本的日期後的 3 個月內提交”。

新增規定 知會備忘

經詳細考慮這問題後，我們所得的結論是，有關知會備忘的制度並無必要。任何商標擁有人、就某商標擁有權益的人士或其他公眾人士，均可透過互聯網查閱註冊紀錄冊內任何註冊商標的狀況及詳情。任何就某商標撤銷註冊、宣布註冊無效、更改註冊

或更正註冊而提交的申請，都可透過互聯網免費查閱。

此外，商標的特許或抵押權益持有人可以合約方式，要求該商標的擁有人向他提交任何有關該商標各項法律程序的通知。

就商標的放棄而言，擁有人須根據第56(2)條證明每名就該商標擁有註冊權益或任何其他權利的人士，已在不少於3個月前接獲有關該擁有人擬放棄該註冊的通知，或不受該項放棄所影響或已同意該項放棄。