

# 立法會 *Legislative Council*

立法會CB(1)1156/02-03號文件

檔號：CB1/SS/3/02

2003年3月21日內務委員會會議文件

## 《商標規則》及 《〈商標條例〉(第559章)2003年(生效日期)公告》 小組委員會報告

### 目的

本文件旨在匯報《商標規則》(下稱“規則”)及《〈商標條例〉(第559章)2003年(生效日期)公告》(下稱“生效日期公告”)小組委員會的商議工作。

### 背景

2. 新的《商標條例》(下稱“新條例”)(第559章)於2000年5月獲立法會制定為法例。新條例會取代於1955年制定的現行《商標條例》(第43章)，旨在將香港有關商標的法例現代化，藉此簡化商標的註冊程序、擴大可註冊成為商標的標記的範圍，以及加強給予註冊商標的保護。

3. 為準備實施新條例，知識產權署已設置新的電腦系統，分階段提供設施，讓公眾可在網上查閱商標記錄冊、以電子形式公布獲接受註冊的商標，以及以電子形式提交商標申請。為給予使用者彈性選擇，不選擇以電子形式提交申請的人士，仍可採用紙張形式提交各項申請。

### 新的商標規則及生效日期公告

4. 根據新條例第91條，知識產權署署長以商標註冊處處長(下稱“處長”)的身份，可就商標註冊制度的技術細節及程序訂立規則。新的《商標規則》(下稱“規則”)開列有關商標註冊的申請、續期及反對註冊的程序、撤銷註冊、宣布註冊無效、更改註冊或更正註冊的法律程序，以及訂明各事項及法律程序的費用等。

5. 生效日期公告指定2003年4月4日為新條例開始實施的日期。規則亦須在同日開始實施。

## 小組委員會

6. 在2003年2月14日內務委員會會議席上，議員同意成立小組委員會研究規則及生效日期公告。小組委員會由吳靄儀議員出任主席，並曾舉行4次會議。小組委員會的委員名單載於**附錄I**。除研究新規則及生效日期公告外，小組委員會亦曾邀請商界及商標師表達意見。10個團體曾向小組委員會以書面及／或口頭申述意見。該等團體的名單載於**附錄II**。

7. 為給予小組委員會充分時間研究新規則及生效日期公告，議員於2003年3月12日立法會會議席上通過一項議案，把審議期延展至2003年4月2日。

## 小組委員會的商議工作

### 新的商標註冊制度

8. 小組委員會察悉，商界、法律及專業團體均廣泛支持盡快實施新條例及規則，使商界及商標師早日受惠。委員歡迎新註冊制度，因為在新制度下，提出商標註冊的申請人只需提交單一項申請，便可就同一標記在多項貨品及服務類別中註冊，而現時的制度卻規定申請人必須提交多份申請。他們認為新制度對使用者較方便，因為記錄商標轉讓及批予商標特許的程序經簡化後，可利便具商標的貨品及服務進行買賣及取得專營權。新制度將會與全球常用營商手法一致。訂明申請人可採用電子形式向處長提交註冊申請及其他文件，以及免費讓公眾在網上查閱註冊資料，不但可提高註冊制度的成效及效率，亦可大幅減低商標申請人及其他使用者支付的費用，使商界的經營成本下降。小組委員會察悉，在現時的註冊制度下，申請人需就註冊一個標記支付合共5,400元。在新制度下，有關費用會大幅下降至1,300元。

### 若干註冊程序的時限

9. 小組委員會在審議規則時察悉，自1998年以來，政府當局已就擬備新的規則，對商界、商標師、法律及專業團體進行多輪諮詢。各方提出的關注，大部分涉及向處長提交各項申述和文件的時限。部分獲諮詢的人士認為某些時限應予以延展，或給予延展期，但其他人士則認為該等時限應予以縮短。就此，政府當局解釋，在擬訂目前的建議時，當局已小心考慮所有接獲的意見，並對規則作出適當的修改。至於政府當局認為應保留不變的時限，當局已向有關人士解釋所持的理由。然而，小組委員會察悉，

商標師仍對規則中就若干程序訂明的時限表示關注。商標師的意見及小組委員會的商議工作撮錄於下文各段。

*不可延展的時限  
(規則第95條)*

10. 小組委員會察悉，新條例第91(2)(m)條給予處長權力，對於須就根據新條例進行的法律程序訂明時限。第91(2)(n)條進一步就經如此訂明的任何時限的延展作出規定。然而，規則第95條規定某些條文指明的時限不可延展。商標師質疑規則第95條是否超越其應有的法律權限範圍，因為該條限制處長行使在其認為合適的情況下訂立規則以延展有關時限的酌情權。

11. 小組委員會理解商標師的關注，但察悉政府當局認為規則第95條沒有超越其應有的法律權限範圍。根據政府當局的法律意見，第91(2)(n)條的權力是以非約束性而不是強制性的語言訂明，意味處長可酌情決定是否延展任何時限。將第91(2)(m)與(n)條一併理解，立法意向便很清楚，即第91(2)(m)條訂明的時限不會獲給予延展期。若時限擬經常延展，則無需訂明處長可就延展時限訂定條文。因此，規則第95條雖然訂明不可延展的時限，但不會約束處長批給延展期限的權力。政府當局進一步解釋，若處長認為有充分理由更改不可延展的時限，他可修訂規則。

*提出商標註冊申請的時限  
(規則第13及14條)*

12. 處長會審查商標註冊申請，以確定申請是否符合註冊規定，例如該標記是否顯著及該標記與在先的標記是否有衝突等。根據規則第13條，如申請未能符合註冊規定，申請人有6個月的時間就處長的審查報告作出回應，以及提交書面申述以證明註冊規定已獲符合或修訂其申請。如有需要，他可申請將時限延展3個月。若處長仍不信納有關規定已獲符合，他會發出進一步通知。屆時申請人必須在該通知的日期後的3個月內，提交進一步的申述或要求進行聆訊，他亦可按其意願，同時提交有關申述及提出聆訊的要求。

13. 商標師認為，就處長的審查報告作出回應的9個月時限，既不切實際，亦不可行。新條文沒有訂明進一步的延展期，有別於現時只要申請理由充分便可延展時限的做法。商標師表示，由於商標申請人需要一段時間整理證據，以證明他們就其標記的顯著性作出的聲稱屬實或解決有關的爭議，然後才提出申請，因此9個月的限期確實會對申請人構成困難。此外，由於香港大部分商標申請均關乎海外申請人給予本地商標代理人的指示，申請人在回應處長提出的意見及問題時難免有所延誤。因此，很多申請最終會被拒絕。不然，申請人在沒有選擇的情況下，只得要求就其申請進行聆訊，申請人及處長均需就此支付巨額的費用。委員認為，該項沒有

彈性的條文不利於達致設立一個利便使用者及費用較低的註冊制度的目的。

14. 就此，政府當局解釋有需要就審查商標申請設下限期。規則第13及14條旨在使商界的處境更明確。若商標申請待決的時間過長，便會對其他可能有意使用或申請註冊類似標記的工商企業造成不明確的情況。工商企業應能夠在一段合理的限期內，得悉某宗申請會否獲得接受，以便相應地計劃其本身的活動。政府當局認為，有關時限已適當地平衡商標申請人、商標代理人與商界其他有關人士的利益。當局表示，在新的簡化註冊制度下，申請人就支持註冊標記而須提供的證據／文件將會減少。申請人會有足夠時間在期限屆滿前整理證據／文件。此外，由於註冊程序已簡化，因此可減低申請人與處長之間書信往來的需要。

15. 小組委員會察悉，申請人就處長的審查報告作出回應的時限緊迫，與國際做法並不一致。英國、澳洲及新加坡的制度彈性較大，全部均設下可延展的時限或較長的限期。因此，小組委員會要求政府當局重新考慮該等規則。

16. 經考慮小組委員會及商標師的意見，政府當局已同意修正規則第13及14條，訂明時限可予延展。除回應處長進一步通知的原定3個月限期外，在指定情況下，處長可批給延展期，每次為期3個月。指定的情況包括：

- (a) 有關申請遭異議人根據新條例第12條提出異議(拒絕註冊的相對理由)，及
  - (i) 申請人正徵求有關在先商標的擁有人的同意；
  - (ii) 有關在先商標是宣布註冊無效或撤銷註冊的法律程序的主題，而有關法律程序仍然待決；或
  - (iii) 申請人正辦理轉讓手續，以便取得有關的在先商標；
- (b) 申請人正準備將予提交以支持其申請的使用的證據；或
- (c) 其他特殊情況。

17. 政府當局表示，第16段提到的指定情況會包括須延展時限的情況。小組委員會歡迎該等修正案，因為修正案能為制度的使用者提供更大的彈性。此外，申請人亦可在較長的期間內向處長多次提交文件，以回應處長的問題及討論關注事項。小組委員會察悉，修正案獲商標師支持。

18. 然而，部分委員關注到，由於申請人可能需要提供證據支持他就延展時限所提出的申請，他在註冊法律程序中的利益可能會因而受損。政

府當局向委員保證，當局無意將涉及的申請程序制訂為正式的程序，並會按個別情況考慮每宗延展時限的申請。

### *提交反對通知及反陳述的時限 (規則第16及17條)*

19. 註冊申請獲處長接納並在官方公布(該公布將會是由處長指定的網址)中公布後，第三者可就此提出反對註冊的法律程序。規則第16及17條規定反對人必須在申請公布後3個月內向處長提交反對註冊的通知。同樣地，申請人亦有3個月的時間就反對通知提交反陳述。反對人及申請人均不得延展時限。

20. 小組委員會察悉，商標師關注就提交反對通知及反陳述所設定不可延展的3個月期限。委員認為該項規定過於嚴苛，並察悉有關規定偏離現時的做法，因為現時設定的兩個月時限可在雙方同意下延展。他們對商標師的關注亦有同感，認為由於擬反對的人通常需要一段時間收集有關資料或文件，以評估他能否提出反對，因此3個月的時限會對反對人，特別是海外的反對人，構成真正的困難。小組委員會亦察悉，商標師認為現行制度下的可延展時限是一種既有效且符合成本效益的方法，讓申請人及反對人透過協商，就可能對標記提出的反對達成和解，而無需訴諸反對註冊的法律程序。委員認為有需要就規則第16及17條之下的時限提供延展期。

21. 小組委員會察悉，據政府當局解釋，新訂的3個月時限可令申請人的處境更明確，因為他們更瞭解其申請的情況。若申請遭反對，申請人至少知道反對的程序已展開。政府當局指出，英國的制度亦就提交反對通知實施同樣不可延展的期限。當局進一步表示，若擬反對的人未能依時提交反對通知，即使標記已註冊，他仍可向處長申請宣布該標記無效。因此，有關規定不會對反對人不利。

22. 然而，經考慮委員的意見及與商標師進行進一步討論後，政府當局已同意修正規則第16及17條，規定提交反對通知或反陳述的時限可一次過延展2個月。修正案獲委員的歡迎及商標師的支持。小組委員會亦察悉，新條文會使香港的制度與國際標準趨於一致。

### 其他關注

#### *查閱文件 (規則第69條)*

23. 為提高新註冊制度的透明度及方便申請人和其他使用者，規則第69條讓公眾可查閱處長備存的多類文件。小組委員會察悉，部分商標師關注到，某些文件證據不應讓公眾查閱，因為當中可能載有機密或敏感的資料。政府當局澄清，若可讓公眾查閱的註冊表格是由有關人士簽署或由他

人代其簽署，便無需根據規則第62(2)、(3)或(4)條或第64(2)或(3)條提交文件證據，因此，有關規定不應引起對披露機密資料的關注。

24. 小組委員會注意到，商標師曾就規則的實施發表其他意見及提出各項關注。小組委員會法律顧問亦就規則的草擬方式提出擬議修正案。委員察悉，政府當局經參照大部分人士的意見後，已作出澄清，並會在有需要時對規則作出技術性修正。他們欣悉當局會定期檢討規則，以期根據規則的實施經驗，找出可予改善的地方。

### **建議及徵詢意見**

25. 小組委員會支持生效日期公告及政府當局就《商標規則》提出的擬議修正案。工商及科技局局長將於2003年4月2日的立法會會議就修正規則動議的決議案擬稿載於**附錄III**。

26. 請議員察悉小組委員會的商議工作。

立法會秘書處  
議會事務部1  
2003年3月20日

《商標規則》及  
《〈商標條例〉(第559章)2003年(生效日期)公告》  
小組委員會

委員名單

<b>主席</b>	吳靄儀議員
<b>委員</b>	丁午壽議員, JP 周梁淑怡議員, GBS, JP 許長青議員, JP 陳鑑林議員, JP 單仲偕議員 黃容根議員(直至2003年2月25日) 余若薇議員, SC, JP
	(總數：7位委員)
<b>秘書</b>	司徒少華女士
<b>法律顧問</b>	何瑩珠小姐
<b>日期</b>	2003年2月26日

《商標規則》及  
《〈商標條例〉(第559章)2003年(生效日期)公告》  
小組委員會

曾向小組委員會以口頭及／或書面申述意見的

代表團體名單

1. 香港商標師公會
2. 國際商標協會
3. 香港律師會
4. 亞洲專利代理人協會(香港分區)
5. 香港大律師公會
6. 中國專利代理(香港)有限公司
7. 香港旅遊發展局
8. 蘇姜葉冼律師行
9. 香港科研製藥聯會
10. 香港化粧品同業協會有限公司



《釋義及通則條例》

立法會決議

《商標規則》

立法會於 2003 年 月 日根據《釋義及通則條例》(第 1 章)第 34(2)條提出和通過的決議。

議決將於 2003 年 2 月 12 日提交立法會會議省覽的《商標規則》(即刊登於憲報的 2003 年第 30 號法律公告)修訂 —

(a) 在第 2(1)條中，在“反對人”的定義中，廢除“16(1)”而代以“16”；

(b) 在第 13 條中 —

(i) 在第(2)款中，在“間內”之後加入“的任何時間，採取以下兩項或其中一項行動”；

(ii) 在第(3)款中，廢除“提述的 6 個月期間屆滿前”而代以“指明的限期內”；

(iii) 廢除第(4)、(5)及(6)款而代以 —

“(4) 如 —

- (a) 申請人根據第(2)款在該款指明的限期內或(凡處長已根據第(3)款准予延展時限)在經延展的限期內,提交書面申述或修訂要求;而
- (b) 處長在考慮該等申述或修訂要求後,覺得該項申請、經過修訂後的該項申請或經過擬作的修訂後的該項申請不符合註冊規定,

則處長須以書面通知將其意見告知申請人。

(5) 凡處長根據第(4)款向申請人送交通知,申請人可於在通知的日期開始而在該日期的3個月後結束的期間內的任何時間,採取以下任何或所有行動 —

- (a) 提交書面申述或進一步書面申述,以證明註冊規定已獲符合;

(b) 根據本條例第46條提交修訂其申請的要求或修訂其申請的進一步要求，以符合該等規定(參閱第24條)；或

(c) 提交進行聆訊的要求。

(6) 如 —

(a) 根據第(4)款向申請人送交的通知有基於本條例第12(1)、(2)或(3)條(拒絕註冊的相對理由)所述的任何理由而就有關商標的註冊提出異議，則如處長信納 —

(i) 申請人需要額外時間以取得有關在先商標的擁有人

同意；

(ii) 申請人需要額外間取某關先標轉讓；或

(iii) 某關先標宣註無或銷冊法程仍待決，而應予展限處該法  
有在商的布冊效撤註的律序然，而准延時以理等律

程  
序；

(b) 處長信納申請人需要額外時間準備將予提交以支持其申請的使用的證據；或

(c) 處長信納有其他特殊情況，使處長有充分理由准予延展時限，

處長可應申請人在第(5)款指明的限期內或(凡處長先前已根據本款准予延展時限)在經延展的限期內採用指明表格提交的要求，將根據第(5)款提交書面申述或要求的限期，按處長指示的條款(如有的話)延展處長所指示的一段或多於一段為期不超過3個月的期間。”；

(c) 廢除第14(2)及(3)條而代以 —

“(2) 在不抵觸第(3)款的條文下，  
凡 —

(a) 處長根據第13(1)條向申請人送交通知；

(b) 申請人根據第13(2)條在該條指明的限期內或在經根據第13(3)條延展的限期內，提交書面申述或修訂要求；及

(c) 處長根據第13(4)條向申請人送交通知，

則就有關申請而言，訂明的限期為在根據第13(1)條向申請人送交的通知的日期開始，而在根據第13(4)條向申請人送交的通知的日期的3個月後結束或(凡處長已根據第13(6)條准予延展時限)在經延展的限期的最後一日結束的期間。

(3) 凡 一

(a) 處長根據第13(4)條向申請人送交通知；及

(b) 申請人在第13(5)條指明的限期內或(凡處長已根據第13(6)條准予延展時限)在經延展的限期內提交進行聆訊的要求，

則就有關申請而言，訂明的限期為在根據第13(1)條向申請人送交的通知的日期開始，而在聆訊最後一日或處長根據第75條在無須進行聆訊的情況下就有關事宜作出決定的時間結束的期間。”；

(d) 在第16條中，加入 一

“(4) 處長可應任何人在第(1)款指明的限期內採用指明表格提交的要求，將提交反對通知或第(2)款提述的任何東西的時限延展2個月，但該時限不得進一步延展。”；

(e) 在第 17 條中 —

(i) 在第(3)款中 —

(A) 將該款重編為第(4)款；

(B) 在“期內”之後加入“或在經根據第(3)款延展的限期內”；

(ii) 加入 —

“(3) 處長可應申請人在第(1)款指明的限期內採用指明表格提交的要求，將提交反陳述的時限延展2個月，但該時限不得進一步延展。”；

(f) 在第 18(1)條中，在“期內”之後加入“或在經根據第 17(3)條延展的限期內”；

(g) 在第 37(4)條中，廢除“他不准參與有關法律程序”而代以“擁有人可被處長視為不反對有關的撤銷註冊的申請”；

(h) 在第 41(3)條中，廢除“他不准參與有關法律程序”而代以“擁有人可被處長視為不反對有關的撤銷註冊的申請”；

(i) 在第 47 條中，在“45 條”之後加入“在經必需的變通後，”；

- (j) 在第 50(6)條中，廢除“他不准參與有關法律程序”而代以“擁有人可被處長視為不反對有關的更改註冊或更正錯誤或遺漏的申請”；
  
- (k) 在第 74 條中 —
  - (i) 在第(3)款中，在“提交”之後加入“或有進行聆訊的要求按照第 13(5)條提交”；
  
  - (ii) 廢除第(6)款；
  
  - (iii) 將第(7)款重編為第(6)款；
  
- (l) 在第 95 條中 —
  - (i) 在第(1)款中 —
    - (A) 在(b)段中，廢除“及(3)”並在“時限”之後加入“(但參閱第 13(3)條)”；
  
    - (B) 廢除(c)段而代以 —
      - “(c) 第 13(5)條(提交申述、修訂要求或進行聆訊的要求的時限)(但參閱第 13(6)條)”；
  
    - (C) 在(e)段中，在“時限”之後加入“(但參閱第 16(4)條)”；
  
    - (D) 在(f)段中，在“時限”之後加入“(但參閱第 17(3)條)”；
  
    - (E) 在(u)段中，廢除“121(a)”而代以“121(1)(a)”並在“時限”之後加入“(但參閱第 121(2)條)”；



(F) 在(v)段中，廢除“121(b)”而代以“121(1)(b)”並在“時限)”之後加入“(但參閱第 121(3)條)”；

(ii) 加入 —

“(3) 第 13(3)或(6)、16(4)、17(3)或 121(2)或(3)條指明的限期不得根據第 94(1)條延展。”；

(m) 在第121條中 —

(i) 將該條重編為第 121(1)條；

(ii) 加入 —

“(2) 處長可應任何人在第(1)(a)款指明的限期內採用指明表格提交的要求，將提交反對通知的時限延展2個月，但該時限不得進一步延展。

(3) 處長可應申請人在第(1)(b)款指明的限期內採用指明表格提交的要求，將提交反陳述的時限延展2個月，但該時限不得進一步延展。”；

(n) 在附表中 —

(i) 在費用編號 3 中，在“**事項或法律程序**”一欄下，在“13(3)”之後加入“或(6)”；

(ii) 在費用編號 29 中，在“**事項或法律程序**”一欄下，廢除“94”而代以“16(4)、17(3)、94 或 121(2)或(3)”。

立法會秘書

2003 年 月 日