

資料文件

立法會工商事務委員會

政府對《2015年版權特許機構註冊(修訂)規例》、
《2015年商標(修訂)規則》及
《2015年註冊外觀設計(修訂)規則》小組委員會
提出有關商標事項的回應

目的

於 2015 年 2 月 17 日召開的《2015 年版權特許機構註冊(修訂)規例》、《2015 年商標(修訂)規則》及《2015 年註冊外觀設計(修訂)規則》小組委員會（小組委員會）會議上，政府同意日後留意因與商標註冊紀錄冊（註冊記錄冊）上的在先商標有衝突而遭拒絕的商標註冊申請個案、考慮鼓勵擁有人放棄為不予使用的商標續期的措施，以及在適當情況下，向工商事務委員會匯報。本文件提供有關資料。

詳情

2. 小組委員會審議了有關調整知識產權署（署方）轄下的版權特許機構註冊處、商標註冊處和外觀設計註冊處收費的三條附屬法例，並無提出任何修訂。該等收費調整¹於 2015 年 3 月 30 日生效。

3. 在審議期間，對調低續期費用或會鼓勵商標擁有人繼續為不予使用的商標續期，小組委員會部份委員表達關注。署方在會後跟進這項關注。

¹ 包括下列根據《商標規則》有關條文所作的商標註冊續期收費下調：

- (a) 第 32(1)或(3)條：適用於在說明中列出的首個貨品或服務類別；
- (b) 第 32(1)或(3)條：適用於在說明中列出的每個額外貨品或服務類別；
- (c) 第 33(2)條：適用於在說明中列出的首個貨品或服務類別；
- (d) 第 33(2)條：適用於在說明中列出的每個額外貨品或服務類別；及
- (e) 第 35 條：關於將從註冊紀錄冊中刪除的商標註冊恢復和續期，適用於在說明中列出的每個額外貨品或服務類別。

(i) 因與在先商標有衝突而被反對註冊的商標申請

4. 商標註冊申請可因與在先商標有衝突而被拒絕。署方在研究收費下調前後，就商標註冊申請發出的首次回應²數字後，發現因與在先商標有衝突而被反對的申請的百分比，有所下跌：

期間 ³	在所有曾作出首次回應的商標註冊申請中，涉及與在先商標有衝突的申請所佔的百分比
2014年2月至2015年3月	12.62%
2015年4月至2016年5月	10.94%

(ii) 商標續期率

5. 署方在研究收費下調後後的商標續期率後，發現有關百分比在選定期間輕微下跌了 0.66%：

期間	平均續期率 ⁴
2014年2月至2015年3月	56.16%
2015年4月至2016年5月	55.50% ⁵

6. 署方亦有研究 2013 至 2015 年的數據，發現平均續期率相對穩定：

年份	平均續期率
2013	57.87%
2014	56.28%
2015	56.34%

² 首次回應是署方在進行檢索和審查後的第一次回覆，包括首次意見報告（當中列出反對註冊的理由，包括基於不具顯著性和與在先商標有衝突等）及公布申請的通知（用以知會申請人在受限於第三方反對下，其註冊申請獲得接納，而該反對必須在公布的日期起計的三個月內提出）。

³ 每段期間涵蓋相同的月數（即 14 個月）以作有效的比較。

⁴ 平均續期率指在選定期間內，所有到期續期的商標中，已續期商標所佔的百分比。

⁵ 由於《商標規則》訂明的限期尚未屆滿，平均續期率並沒有計算所有逾期續期和恢復商標註冊及續期的個案。由於與商標註冊續期的整體數字比較起來，逾期續期的個案為數甚少，即使把這些個案計算在內，也不會顯著影響整體數據。

(iii) 以不予使用為理由撤銷商標註冊

7. 若某商標的擁有人（或在其同意下的獲授權人）在一段至少三年的連續期間內沒有在香港真正地就其註冊的貨品或服務而使用該商標，除非有能成立的理由不予使用，否則第三方可以不予使用為理由，要求撤銷有關商標的註冊。署方研究了過去幾年的有關數據，發現在為數眾多的有效商標中，被撤銷的比率其實相當之低。

年份	基於不予使用的理由而成功撤銷註冊的個案 ⁶	註冊記錄冊上有效的商標註冊（年底）	被撤銷註冊的比率
2013	41	323 244	0.013%
2014	40	342 696	0.012%
2015	54	364 081	0.015%

總結

8. 分析收費下調至今，以及近年較長一段時間的兩種情況後，我們並未發現值得關注的跡象。我們會繼續密切監察有關情況；如果出現值得關注的情況，我們會考慮適當的措施，以鼓勵擁有人放棄為不予使用的商標續期。

文件呈閱

9. 請委員備悉本文件內容。

商務及經濟發展局
知識產權署
2016年7月

⁶ 數字僅代表有關商標被撤銷註冊之年份，並不一定與提出申請的年份相同。