

立法會參考資料摘要

《商標條例》(第 559 章) 《2006 年商標(修訂)規則》

引言

知識產權署署長根據《商標條例》第 91 條，以商標註冊處處長的身份，制訂《2006 年商標(修訂)規則》(“《修訂規則》”)(見附件 A)。《修訂規則》旨在就兩類與商標有關的交易(即轉讓和允許)簡化註冊申請的簽署規定，以便商標註冊處可加強電子服務。《修訂規則》同時釐清《商標規則》的若干條文。現於下文闡釋《修訂規則》的內容。

簡化簽署規定

2. 商標註冊處由知識產權署營運。目前，該處為商標註冊申請人、註冊商標擁有人及其他使用者提供多項電子服務，包括網上電子檢索商標紀錄冊；以電子形式提交註冊申請及付款；以電子形式公布註冊申請；以電子形式更改註冊商標擁有人及代理人的姓名／名稱及地址；及以電子形式為商標續期。至於不選擇以電子形式管理商標的註冊商標擁有人和申請人，他們仍可採用紙張形式提交各項申請及享用有關服務。

3. 《商標規則》第 62(2)及(4)條規定，轉讓和允許詳情的註冊申請及通知，須由交易雙方或其代表共同簽署，或連同足以證明該項交易的文件證據提交。這項簽署方式的規定，並不利便加強有關註冊這些交易的電子服務。《修訂規

則》修改上述規定，訂明註冊轉讓和允許交易詳情的申請及通知，可分別由轉讓人或作出允許的遺產代理人簽署。這樣會簡化註冊該等交易的程序，並減省有關各方註冊該等交易詳情所需的手續和時間。簡化的簽署規定會同時應用於以紙張形式提交關於該等交易的註冊申請及通知。上述簡化簽署的規定與《商標條例》(第 559 章)第 27(4)條就註冊商標轉讓及允許所訂的簽署規定是一致的。

技術修訂

4. 《修訂規則》同時釐清《商標規則》的若干條文。

(a) 申請的不足之處

5. 《商標規則》第 11 條載述如發現商標註冊申請有不足之處(即申請不符合若干規則的規定，包括規則第 7(2)條就申請註冊的商標所作有關貨品或服務說明的規定)，商標註冊處處長(“處長”)應採取的程序。我們的意圖是，某項申請中應只有根據規則第 7(2)條所作的貨品或服務說明中受到異議的部分視為已被放棄，而處長應繼續處理有關餘下的說明的申請。事實上，商標註冊處在處理沒有於指明限期內就貨品或服務說明的不足之處作出補救的申請時，一直都是以上述方式詮釋有關條文。

6. 就沒有在指明限期內作出補救的申請，如不足之處只是關乎載列於根據規則第 7(2)條提交的貨品或服務說明中的某些貨品或服務，現時規則第 11(2)(a)條的字眼或未夠清晰，以防止這條條文被詮釋為“整項”申請須視為已被放棄。為此，《修訂規則》修訂第 11(2)條，以釋除任何疑問。

(b) 公布建議

7. 《商標規則》第 58 條授權處長在《商標條例》訂明的某些規限下，因應國際協定的貨品及服務分類法的變更，對註冊紀錄冊的記項作出相應修訂。《商標規則》第 59 條規定，處長須把修訂註冊紀錄冊中關乎該商標記項的建議通知有關註冊商標的擁有人。該條又訂明，有關的擁有人可就修訂建議提交異議。我們的意圖是，處長在考慮商標擁有人提出的異議後，決定應否及如何修訂有關記項，包括應否維持、修訂或完全放棄他原來的修訂建議。規則第 60(2)條就於官方公報中公布處長建議的修訂詳情，訂明相關的程序。

8. 現時規則第 60(2)條的字眼或未能清楚表明，處長經考慮有關註冊商標擁有人所提出的異議後，可維持他原來的修訂建議。因此，《修訂規則》修訂第 60(2)條明確地訂明，處長如信納商標擁有人的異議欠缺理據，則有權在官方公報中公布其原來的建議。事實上，這修訂也反映了處長現時的做法。

(c) 向處長提交文件

9. 《商標規則》第 108(1)條載述“本條例或本規則規定或授權向處長提交的任何文件或其他東西，必須在正常註冊處辦公時間內於註冊處向處長交付或以郵遞方式向處長送交”。我們的意圖是不允許以傳真方式提交文件，但規則第 108(1)條的字眼或未能清楚表達這方面的意思。《修訂規則》對該條作出修訂，在“必須”一詞後加上“由專人”的字眼。

B 10. 須予修訂的現行條文載於附件 B。

立法程序時間表

11. 《修訂規則》將在二零零六年三月二十四日於憲報刊登，並在二零零六年三月二十九日提交立法會。通過先訂立後審議的程序後，有關修訂會由二零零六年五月二十六日開始生效。

建議的影響

12. 就商標的交易註冊擬議的簡化簽署規定，有助擴展相關的註冊程序的電子服務，及提升香港整個知識產權制度的效率，令創新及建立品牌活動的長遠發展受惠。

13. 加強電子服務，可改善知識產權署在處理有關申請的效率，但從這建議中只可節省少量的人力資源。建議對財政不會構成任何影響。建議符合《基本法》，包括有關人權的條文，也不會影響《商標條例》現時的約束力。此外，建議對環境或可持續發展均無影響。

公眾諮詢

14. 我們已就上述修訂建議，諮詢相關的法律團體、知識產權組織，以及各大商會。香港商標師公會、香港律師會、香港大律師公會、亞洲專利代理人協會及香港英商會已就諮詢作出回應，表示對上述建議並無異議。

15. 此外，我們曾在二零零六年二月二十一日徵詢立法會工商事務委員會的意見。與會委員對擬議修訂表示支持。

宣傳安排

16. 我們會在二零零六年三月二十四日在憲報刊登《修訂規則》，屆時並會發出新聞稿。此外，我們會安排發言人回答查詢。

查詢

17. 有關本參考資料摘要的查詢，請致電 2918 7480 與工商及科技局首席助理秘書長(工商)杜潔麗女士聯絡。

工商及科技局

工商科

二零零六年三月

附件 A

《2006 年商標(修訂)規則》

(由商標註冊處處長根據《商標條例》
(第 559 章)第 91 條訂立)

1. 生效日期

本規則自 2006 年 5 月 26 日起實施。

2. 申請的不足之處

(1) 《商標規則》(第 559 章，附屬法例 A)第 11(2)(a)條現予修訂，廢除“、7(1)或(2)”。

(2) 第 11(2)(a)條現予修訂，廢除末處的“及”。

(3) 第 11(2)條現予修訂，加入 —

“(aa) 若不足之處是關乎某一個或多於一個根據第 7(1)條須指明的在《國際分類》中的貨品或服務類別的，而存在該不足之處的類別指明是就某些貨品或服務作出的，則該項申請中關乎該等貨品或服務的部分，須視為已被放棄；

(ab) 若不足之處是關乎根據第 7(2)條須提供的對某些貨品或服務的描述的，而存在該不足之處的描述是對該等貨品或服務的描述，則該項申請中關乎該等貨品或服務的部分，須視為已被放棄；及”。

3. 申請的審查

(本條例第 42(1)條)

- (1) 第 12 條現予修訂，將該條重編為第 12(1)條。
- (2) 第 12(1)條現予修訂，在“凡有”之前加入“除第(2)款另有規定外，”。
- (3) 第 12 條現予修訂，加入—

“(2) 在第 11(2)(aa)或(ab)條適用的情況下，處長須審查有關申請中不受該條提述的不足之處影響的其餘部分是否符合註冊規定。”。

4. 註冊的續期：特殊個案

(本條例第 50(1)、(3)及(7)條)
(表格 T8)(第 9 號費用)

第 33(1)條現予修訂，在“提交”之後加入“有關”。

5. 公布建議

(本條例第 58(3)(b)條)

- (1) 第 60(2)條現予修訂，廢除在“考慮該項異議”之後的所有字句而代以句號。
- (2) 第 60 條現予修訂，加入—

“(3) 如處長在考慮有關異議後，信納該項異議(或該項異議中的任何部分)有充分理據，他須—

- (a) 放棄有關建議；或
- (b) 修訂該等建議，並在官方公報中公布經修訂的建議。

(4) 如處長在考慮有關異議後，信納該項異議缺乏充分理據，他須在官方公報中公布有關建議。”。

6. 將可註冊交易註冊的申請或通知

(本條例第 29 及 31(3)條)(表格 T10 及 T11)(第 19 號費用)

(1) 第 62(2)條現予修訂，廢除“由該項轉讓的各方簽署”而代以“由作出該項轉讓的轉讓人簽署”。

(2) 第 62(4)條現予修訂，廢除“及受益人共同”。

7. 向處長提交文件

第 108(1)條現予修訂，廢除“在正常註冊處辦公時間內於註冊處向處長交付”而代以“由專人在正常註冊處辦公時間內於註冊處交付予處長，”。

商標註冊處處長

2006 年 月 日

註釋

本規則修訂《商標規則》(第 559 章，附屬法例 A)(“主體規則”)。

2. 第 1 條規定本規則的生效日期。
3. 第 2 條修訂主體規則第 11(2)條，澄清如商標註冊處處長(“處長”)認為某商標註冊的申請有部分不符合主體規則第 7(1)或(2)條的規定、而申請人並沒有補救不足之處時，則該項申請中只有該部分(而非整項申請)會視為已被放棄。
4. 第 3 條修訂主體規則第 12 條，澄清如某商標註冊的申請中只有部分不符合主體規則第 7(1)或(2)條的規定，則處長須審查該項申請的其餘部分是否符合註冊規定。
5. 第 4 條修訂主體規則第 33(1)條，更正一項文書上的錯誤。
6. 第 5 條修訂主體規則第 60 條，賦權處長如信納對商標註冊紀錄冊中的記項的建議修訂提出的異議是缺乏充分理據的，則可在官方公報中公布有關建議，以進行該建議修訂。
7. 第 6(1)條修訂主體規則第 62(2)條，規定關乎轉讓的申請或通知須由轉讓人簽署，或由他人代其簽署，以簡化有關的簽署規定。根據現行主體規則第 62(2)條，該申請或通知須由該項轉讓的各方簽署，或由他人代其簽署。

8. 第 6(2)條修訂主體規則第 62(4)條，規定關乎由遺產代理人作出的允許的申請或通知須由該遺產代理人簽署，或由他人代其簽署，以簡化有關的簽署規定。根據現行主體規則第 62(4)條，該申請或通知須由遺產代理人及受益人共同簽署，或由他人代其簽署。
9. 第 7 條修訂主體規則第 108(1)條，以澄清在該第 108(1)條中“在正常註冊處辦公時間內於註冊處向處長交付”的詞句是指“由專人在正常註冊處辦公時間內於註冊處交付予處長”。

須予修訂的現行條文

章 : 559A 標題 : 商標規則 憲報編 L.N. 30 of
號 : 2003; L.N.
31 of 2003

條 : 7 條文標貨品或服務的說明版本日 04/04/2003
題 : (本條例第期 :
38(2)(c) 及 40
條)(表格 T5A)(第
2 號費用)

- (1) 每項商標註冊申請均須指明該項申請所關乎的在《國際分類》中的一個或多於一個貨品或服務的類別。
- (2) 如商標是擬就某一貨品或服務註冊的，有關說明須就在說明中列出的每個貨品或服務的類別，載有適用對該個類別的貨品或服務屬適當的清楚扼要的描述。
- (3) 如申請關乎《國際分類》中多於一個貨品或服務的類別，則有關說明須按該等類別的編號順序將該等類別列出。
- (4) 如某商標是擬就某特定類別中的所有貨品或服務或就多種不同貨品或服務註冊，則除非處長信納基於申請人已對該商標作出的使用或如該商標獲註冊該申請人打算對該商標作出的使用，有關說明是合理的，否則處長可拒絕接納該項申請。
- (5) 如說明藉提述《國際分類》中一個或多於一個類別而列明某些貨品或服務，但該等貨品或服務並不屬於該個或該等類別，則申請人可根據本條例第 46 條提交修訂申請的要求，以相應地改正該個或該等類別(參閱第 24 條)。
- (6) 在不抵觸第 24 條的條文下，處長須在接到第(5)款所指的要求並在適用費用繳付後，相應地修訂有關申請。
- (7) 第(4)款不適用於將商標註冊為防禦商標的申請。

章 : 559A 標題 : 商標規則 憲報編 L.N. 30 of
號 : 2003; L.N.
31 of 2003

條： 11 條文標申請的不足之處 版本日 04/04/2003
題：

(1) 如處長覺得某項商標註冊申請不符合一

- (a) 第 6(1)、7(1)或(2)或 8(1)條的規定；或
(b) 本條例第 38 條(該條列出關於申請的規定)的規定，

處長須向申請人送交通知，告知他有關的不足之處，並要求他補救該等不足之處。

(2) 根據本條獲送交通知的申請人必須在通知日期後的 2 個月內補救有關的不足之處，如他沒有如此作出補救一

- (a) 若不足之處是關乎第 6(1)、7(1)或(2)或 8(1)條，或關乎本條例第 38(1)、(2)(e)、(3)、(4)或(5)條的，則該項申請須視為已被放棄；及
 - (b) 若不足之處是關乎本條例第 38(2)(a)、(b)、(c)或(d)條的，則該項申請須當作從來沒有提出。

章 : 559A 標題 : 商標規則 憲報編 L.N. 30 of
號 : 2003; L.N.
31 of 2003

條 : 58 條文標處長可修訂註冊紀版本日 04/04/2003
題 : 錄冊中的記項期 :
(本條例第 58(1)
及(2)條)

貨品或服務分類的改變

在第 59、60 及 61 條及本條例第 58(5)條(該條限制處長修訂註冊紀錄冊中的記項的權力)的規限下，處長可為了一

- (a) 將任何並非以《國際分類》為基礎而分類的註冊商標的說明重新分類，使之成為以《國際分類》為基礎的說明；或
- (b) 對《國際分類》的分類實施任何修訂或替代，

對註冊紀錄冊中的記項作出他認為為將任何註冊商標的說明重新分類而需要的修訂。

章 : 559A 標題 : 商標規則 憲報編 L.N. 30 of
號 : 2003; L.N.
31 of 2003

條 : 59 條文標向商標的擁有人發版本日 04/04/2003
題 : 出通知 期 :
(本 條 例 第
58(3)(a)及(c)條)

(1) 處長在根據第 58 條修訂註冊紀錄冊中的任何記項前，須向有關註冊商標的擁有人送交通知，告知他修訂的建議。
(2) 通知須載有一項陳述，告知有關擁有人一

- (a) 他可在該通知的日期後的 3 個月內，就該等建議提交書面異議，述明他提出異議的理由；及
- (b) 如在(a)段指明的限期內沒有書面異議提交，則處長會在官方公報中公布該等建議，該等建議公布後，擁有人將無權對該等建議提出異議。

章 : 559A 標題 : 商標規則 憲報編 L.N. 30 of
號 : 2003; L.N.
31 of 2003

條 : 60 條文標公布建議 版本日 04/04/2003
題 : (本條例第期 :
58(3)(b)條)

- (1) 如根據第 59 條獲送通知的註冊商標的擁有人沒有在第 59(2)(a)條指明的限期內提交書面異議，或在該限期屆滿前的任何時間提交他不打算提出異議的書面通知，則處長須在該限期屆滿或在接到該通知（視屬何情況而定）後，在切實可行範圍內盡快在官方公報中公布修訂建議。
- (2) 如擁有人在第 59(2)(a)條指明的限期內提交書面異議，處長須考慮該項異議，如他信納該項異議有充份理據，他須放棄該等建議，凡他已修訂該等建議，則他須在官方公報中公布該等經修訂的建議。

章 : 559A 標題 : 商標規則 憲報編 L.N. 30 of
號 : 2003; L.N.
31 of 2003

條 : 62 條文 標將可註冊交易註冊版 本 日 04/04/2003
題 : 的申請或通知 期 :
(本條例第 29 及
31(3)條)(表格
T10 及 T11)(第 19
號費用)

第 8 部

可註冊交易

- (1) 根據本條例第 29 條要求將關乎註冊商標的可註冊交易的詳情註冊的申請，或根據本條例第 29 及 31(3)條發出的將關乎商標註冊申請的可註冊交易的詳情註冊的通知，須採用指明表格提交。
- (2) 凡可註冊交易是一項轉讓，則申請或通知須由該項轉讓的各方簽署，或由他人代其簽署，或連同足以證明該項轉讓的文件證據。
- (3) 凡可註冊交易關乎批予特許或抵押權益，則申請或通知須由該項特許或抵押權益的授予人簽署，或由他人代其簽署，或連同足以證明該項交易的文件證據。
- (4) 凡可註冊交易關乎遺產代理人作出允許，則申請或通知須由該遺產代理人及受益人共同簽署，或由他人代其簽署，或連同足以證明該項交易的文件證據。
- (5) 凡可註冊交易關乎法院或獲處長承認的主管當局作出的命令，則申請或通知須連同足以證明該項交易的文件證據。

章 : 559A 標題 : 商標規則 憲報編 L.N. 30 of
號 : 2003; L.N.
31 of 2003

條 : 108 條文標題 : 向處長提交文件 版本日 : 04/04/2003
期 :

第 16 部

文件的提交和送達

- (1) 本條例或本規則規定或授權向處長提交的任何文件或其他東西，必須在正常註冊處辦公時間內於註冊處向處長交付或以郵遞方式向處長送交。
- (2) 凡以郵遞方式送交文件或其他東西，如該文件或東西是載於一封妥當地擬備並妥當地註明處長為收件人的已預付郵資的信件內，且該信件妥為寄往註冊處辦事處，則該文件或東西須當作已予送交，而該文件或東西須當作在處長於註冊處實際收到該信件的時間收到。
- (3) 向處長提交的文件或其他東西，須當作在處長於註冊處收到該文件或東西並有收到該文件或東西的紀錄作出的時間提交。