

2015 年 5 月 19 日

討論文件

**立法會工商事務委員會**  
**《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》**  
**建議適用於香港特別行政區的諮詢：**  
**諮詢結果**

2014 年 11 月 18 日的會議上，我們向委員簡介政府就《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》(《馬德里議定書》)適用於香港的建議展開為期三個月的諮詢(立法會 CB(1)211/14-15(05)號文件)。本文件向委員匯報諮詢結果。

2. 傳統上，商標擁有人如欲以註冊方式保護其商標，就必須在每個司法管轄區逐一提交申請。《馬德里議定書》屬國際條約，旨在方便商標擁有人不同司法管轄區註冊和管理商標。在《馬德里議定書》下，商標擁有人可通過提交一份申請及繳納一組費用，在一個或以上的國家或地區申請註冊。日後，商標擁有人亦可通過單一程序步驟，透過世界知識產權組織，管理商標事宜。《馬德里議定書》最先在 1989 年訂立，至今已有 94 個締約方(包括中國)。《馬德里議定書》現時並不適用於香港。

### 諮詢

3. 2014 年 11 月，我們發出諮詢文件，並將文件上載至政府網站，邀請公眾就《馬德里議定書》建議適用於香港的好處及影響、實際安排、推行步驟及暫定時間表，以及是否有需要訂立利便內地與香港相互提交商標申請的可行安排與其應有的特點，發表意見。在諮詢期間，我們為商標從業員、貿易團體及商會等主要持份者舉行了簡介會。諮詢於 2015 年 2 月 11 日結束。

### 所收到意見

4. 我們收到 21 份意見書，主要來自貿易團體、商會及專業團體。大體上，基於《馬德里議定書》適用於香港會為香港和商界帶來的整體好處，大多數回應者都支持這項建議。建議有助本地企業開拓海外

市場，而海外公司亦會更樂意在香港經營業務。加入馬德里體系亦有助提高本港商標制度的信譽和推動香港發展成為知識產權貿易中心。馬德里體系提供一站式服務，方便擁有人在不同司法管轄區保護及管理其商標，減省了他們在不同司法管轄區申請和管理商標的時間和成本。不過，一些回應者(主要來自商標行業)對實施《馬德里議定書》的需要存疑，關注到建議可能缺乏實際效益，並可能對本地知識產權行業造成不利。

## 意見摘要

5. 所收到的意見摘要載於**附件**。現把一些值得注意的意見載述於下文第 6 至 8 段，以供參考。

6. 大多數回應者支持《馬德里議定書》適用於香港的建議，認為建議會帶來以下好處：

- (a) 根據馬德里體系，申請人只須在繳付一組費用後，以一種語言提交一份申請，便可在多個司法管轄區獲得商標保護，可節省大量時間和成本。
- (b) 商標擁有人通過單一程序，以及繳付一組費用，便可為其國際註冊續期和記錄註冊後的變更。這可減省管理商標組合的成本。此舉有助提升企業工作流程的效率。
- (c) 《馬德里議定書》適用於香港對本地和海外商戶都有裨益。對本地企業(特別是中小型企業(中小企))而言，他們能以更具效率和成本效益的方式，在國際層面註冊和管理其商標，有助他們開拓環球商機。海外投資者可通過馬德里體系，將其商標註冊的適用範圍延伸至香港，在香港獲得商標保護。此舉或可提供更大誘因，鼓勵海外投資者在香港保護其商標及開拓商機。
- (d) 因此，加入馬德里體系有助提升香港的競爭力，使香港成為設立和經營業務的好地方。此舉對香港的國際形象，以及香港發展成為知識產權貿易中心和知識型經濟體，均有助益。
- (e) 部份回應者認為，將《馬德里議定書》適用於香港，可以為本地商標從業員(尤其是中小型律師事務所)帶來新商機。本

地律師事務所及知識產權從業員可為客戶提供一站式服務，代其辦理在多個司法管轄區申請商標註冊的事宜。此舉有助提升中小型律師事務所的競爭力，長遠而言，亦可令中小企得益。

7. 部份回應者(主要來自商標行業)對建議有所保留，主要原因如下：

- (a) 香港的商標註冊制度行之有效，並且符合成本效益；沒有證據顯示香港不實施《馬德里議定書》會對商標在本港獲得的保護有任何影響。若要在香港實施《馬德里議定書》，必須投放時間和財政資源，但此舉會否為香港和企業帶來充分好處，尚未可知。
- (b) 申請人如須處理“中心打擊”<sup>1</sup>或回應其他國家的商標主管局駁回申請的事宜，使用馬德里體系便不能為申請人節省成本和時間。此外，由於申請涉及世界知識產權組織和《馬德里議定書》的不同締約方，亦可能會增加行政成本、造成延誤和失誤。
- (c) 本地商標註冊申請可能會大幅減少，知識產權行業職位亦會出現流失；行業因而會日漸“萎縮”，不利於香港發展為知識產權貿易中心。

8. 我們也邀請公眾就政府應否研究在不影響《馬德里議定書》建議適用於香港的情況下訂立利便內地與香港相互提交商標申請的可行安排一事，發表意見。考慮到內地與香港的經濟關係密切，許多回應者贊成政府應進一步研究有關安排的可行性。但是，一些回應者注意到，內地和香港的商標註冊法律及實施情況差異很大，必須解決若干技術上的複雜問題。政府亦必須研究可行安排對香港在行政工作和成本方面的影響。

---

<sup>1</sup> 如基礎申請在國際註冊日期起計首五年內遭駁回、遭成功反對或撤回，或基礎註冊遭撤銷或宣告無效，該商標在所有指定締約方內所作的國際註冊亦必須全部註銷。第三方針對某個基礎商標而打擊該國際註冊的單一行動，稱為“中心打擊”。

## **未來路向**

9. 我們正仔細考慮在進行諮詢時所收到的意見，並會為香港制定最佳未來路向。我們會和持份者保持緊密溝通，回應他們的關注。

## **徵詢意見**

10. 請委員察悉上文所簡介的最新情況。

商務及經濟發展局

工商及旅遊科

2015年5月

《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》(《馬德里議定書》)  
建議適用於香港特別行政區的諮詢：  
諮詢結果

I. 對適用建議及對香港的影響的總體意見

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
(A)	亞洲授權業協會(授權業協會)	完全支持《馬德里議定書》適用於香港的建議。對於在香港收購和管理商標而言，建議在策略上實屬必須。建議將為香港和商標業界持份者(包括商標擁有人及代理和本地及海外投資者)帶來好處。 將《馬德里議定書》適用於香港可提升香港作為知識型經濟體的競爭力。
(A)	香港中華廠商聯合會(廠商會)	歡迎《馬德里議定書》適用於香港的建議。 將《馬德里議定書》適用於香港，有助提升香港作為國際商業中心的形象，並吸引更多海外企業以香港作為知識產權及

<sup>2</sup> 回應者分為三大類別，以便參考：(A) 大致包括在香港的個別人士、企業、業務/商業協會及法定組織；(B) 大致包括在香港的外國商會/外國辦事處；(C) 大致包括法律/知識產權/商標專業團體。

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
		品牌管理的平台。
(A)	香港工業總會(工總)、香港工商品牌保護陣綫(陣綫)、香港知識產權協會(知識產權協會)、香港生產力促進局(促進局)、香港貿易發展局(貿發局)及 StartupsHK	<p>支持《馬德里議定書》適用於香港的建議。</p> <p>貿發局認為將《馬德里議定書》適用於香港有助香港達成發展為知識產權貿易中心的意願／有助香港發展為知識產權貿易中心。</p> <p>工總認為將《馬德里議定書》適用於香港，將為香港整體利益帶來好處，不但可加強國際間對香港商標制度的認受性，亦可提高香港成為知識產權貿易中心的聲望。</p>
(A)	陳焯凡	<p>支持《馬德里議定書》適用於香港的建議。</p> <p>將《馬德里議定書》適用於香港有助：</p> <p>(a) 提升香港作為營商地點的競爭力；</p> <p>(b) 推動香港成為知識產權貿易中心；及</p> <p>(c) 鞏固香港國際形象。</p>
(A)	冰堡有限公司主席陳植森博士	完全支持《馬德里議定書》適用於香港的建議。建議符合香港的整體利益，亦不會造成任何負面影響。
(B)	香港英商會(英商會)	將《馬德里議定書》適用於香港，有助香港達成發展為知識產權貿易中心的意願／有助香港發展為知識產權貿易中心。
(B)	香港荷蘭商會及歐洲聯盟駐香港及澳門辦事處(歐盟辦事處)	歡迎《馬德里議定書》適用於香港的建議。

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
(B)	墨西哥商會	支持《馬德里議定書》適用於香港的建議，這將是邁向國際商標保護制度一體化的重要一步。
(C)	國際商標協會	香港在亞洲及世界其他地區的主要貿易伙伴，大都已成為《馬德里議定書》的締約方，或正準備加入議定書。贊同諮詢文件第三章表述的觀點，認同實施《馬德里議定書》可為香港帶來的好處。
(C)	香港大律師公會(大律師公會)	實施《馬德里議定書》符合香港的整體利益，符合國際趨勢。
(C)	香港專利師協會(專利師協會)	將《馬德里議定書》適用於香港，有助香港達成發展為知識產權貿易中心的意願／有助香港發展為知識產權貿易中心。
(C)	香港商標師公會(商標師公會)	不贊成《馬德里議定書》適用於香港的建議，因為有關建議對香港商界、納稅人及商標行業無甚好處。
(C)	香港律師會(律師會)	<p>沒有明確證據顯示，本地或國際間對香港成為《馬德里議定書》成員的訴求及需求不斷增加；在此情況下，為讓《馬德里議定書》適用於香港而投放時間和財政資源，是否能為香港或香港企業帶來充分的好處，不能確定。</p> <p>律師會並不贊同，《馬德里議定書》遲遲不適用於香港，會影響商標在本地獲得的保護，並削弱香港作為國際商業中心的公信力，原因如下：</p> <p>(a) 香港的商標制度行之有效，並且符合成本效益；該制度以符合國際標準的方式運作，在國際間信譽超著；</p>

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
		(b) “商標在本地獲得的保護”並無不足之處； (c) 香港事實上已是國際商業中心，無須借助馬德里體系來取得這個地位； (d) 現行商標制度已提升香港的國際中心地位； (e) 沒有證據顯示，《馬德里議定書》至今未適用於香港，對商標在本地獲得的保護造成影響；及 (f) 本地專業或海外司法管轄區的同類專業均沒有要求把《馬德里議定書》引入香港。
(C)	亞洲專利代理人協會香港分會	同意商標師公會及律師會的意見。

## II. 適用建議 – 對商界及商標擁有人的影響

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
(A)	授權業協會	《馬德里議定書》適用於香港可以： (a) 讓商標擁有人在尋求多個國家的商標保護時，享有一站式服務之便； (b) 讓商標擁有人在獲取和管理國際註冊時，節省時間和成本； (c) 為香港帶來更多來自海外投資者的商機；及 (d) 鼓勵本地企業開拓海外市場。



個人／機構 <sup>2</sup>		意見
(A)	廠商會	將《馬德里議定書》適用於香港，可以讓本地企業在尋求多個國家的商標保護時，享有其一站式服務，節省時間及金錢，並為業界拓展市場帶來更大便利。
(A)	工總	馬德里體系符合成本效益，可以為商標擁有人提供一站式的國際商標註冊及管理服務。該制度有助於本港企業在多個司法管轄區獲取商標保護時，減省時間及成本，從而提升效率，減低出錯機會。海外投資者可以通過馬德里體系，在海外一站式申請香港的商標註冊。
(A)	陣綫及知識產權協會	將《馬德里議定書》適用於香港，可以： (a) 減省中小型企業(中小企)在多個司法管轄區獲取商標保護的成本；及 (b) 使本地律師事務所和從業員得以為客戶提供一站式服務，長遠而言亦對中小企有利。
(A)	促進局	《馬德里議定書》適用於香港可以： (a) 讓海外公司以更方便和更具成本效益的方法獲得香港的商標保護； (b) 讓本地公司在獲取不同海外司法管轄區的商標保護時，節省時間和成本，因為形式審查會集中由國際知識產權組織國際局(國際局)進行，這亦可鼓勵本地公司開拓環球商機。
(A)	貿發局	《馬德里議定書》適用於香港可為本地企業帶來大量好處。

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
(A)	陳焯凡	《馬德里議定書》適用於香港可以： (a) 為商標擁有人提供更具效率的商標註冊及管理制度；及 (b) 利便本地企業開拓環球商機。
(B)	英商會	《馬德里議定書》適用於香港可以： (a) 為從事國際業務的香港企業提供“一站式”的國際註冊／商標保護服務；及 (b) 有助提升香港商界的競爭力。
(B)	比利時－盧森堡商會	比利時－盧森堡商會認為，倘《馬德里議定書》不在香港實施： (a) 申請人如欲在各締約國獲取商標保護，便須花費大量金錢和時間； (b) 如有香港公司欲就在其中一個締約國使用的商標收取使用費，有關使用費會被預扣該國徵收的稅項，金額往往甚巨；及 (c) 企業會因而卻步，不欲在香港設立公司和申請商標保護。
(B)	歐盟辦事處	馬德里體系為商標擁有人提供具成本效益、易於使用的簡便方法，在國際層面保護和管理其商標組合。
(B)	墨西哥商會	具靈活性和成本效益的商標註冊制度，可以減輕商標擁有人(尤以中小企為然)的行政和財務負擔。

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
(C)	大律師公會	馬德里體系可以提供更具效率和符合成本效益的商標註冊方法，供有意在多個司法管轄區尋求商標保護的香港商標擁有人選用。有興趣投資香港市場的海外公司亦可享有更大方便，因為它們可以通過《馬德里議定書》要求把商標國際註冊的範圍延伸至香港，獲得香港的商標保護。
(C)	專利師協會	將《馬德里議定書》適用於香港，可以讓本地律師事務所和從業員得以為客戶提供一站式服務，有助中小型律師事務所提高競爭力，長遠而言對中小企有利。
(C)	商標師公會	《馬德里議定書》對香港企業沒有實際好處，因為很多中小企均沒有在香港使用商標。若要在香港提交商標註冊申請，先決條件是申請人擬使用有關商標，有鑑於此，該等中小企不能在香港提交商標註冊申請。再者，即使該等中小企在香港獲得商標註冊，若它們在連續不少於三年的期間內沒有在香港就註冊所涵蓋的貨品／服務使用有關商標，其商標註冊也可被撤銷。
(C)	律師會	在下列情況下，根據《馬德里議定書》獲取國際註冊的成本將會大增： (a) 中心打擊；及 (b) 國家層面的正式異議或反對。 香港企業的常見做法，是利用英屬維爾京羣島公司營運，或至少透過英屬維爾京羣島公司持有其知識產權。很多香港公司將須更改這個做法，甚或重整其持有知識產權的方式，方

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
		可根據《馬德里議定書》提交申請。
(C)	亞洲專利代理人協會香港分會	同意商標師公會及律師會的意見。

### III. 適用建議 - 對商標代理的影響

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
(A)	促進局	《馬德里議定書》適用於香港，在指定香港的國際申請數目有所增加的情況下，為商標代理製造新的商機，處理該等申請所引起的正式異議或反對。
(C)	國際商標協會	香港作為國際營商地點，即使與提交本地申請相關的活動在初期會有所減少，也會因《馬德里議定書》適用於香港所新增的業務而旋即得以彌補。
(C)	專利師協會	《馬德里議定書》適用於香港，可以： (a) 讓本地的律師事務所或從業員向客戶提供一站式服務，在多個司法管轄區申請註冊；及 (b) 有助中小型的律師事務所提高競爭力。
(C)	商標師公會	外國申請人在港註冊商標數目的減少，將不會由香港申請人的申請所填補，商標行業會因而遭受重創。 視乎內地與香港之間有關商標註冊的特別安排的內容，香港商標從業員很可能會失去處理來自內地或向內地註冊的業務

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
		機會，所受影響將會更大。
(C)	律師會	隨着《馬德里議定書》適用於香港，本地商標申請會而大幅減少，或起碼會導致本地商標申請的潛在增長受阻。本地商標註冊申請會因而大幅減少，知識產權行業職位亦會出現流失。行業的日漸“萎縮”，既不利於香港發展為知識產權貿易中心，亦無助提升香港的競爭力。
(C)	亞洲專利代理人協會香港分會	同意商標師公會及律師會的意見。

#### IV. 適用建議 – 技術事宜

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
(A)	促進局	若《馬德里議定書》適用於香港，政府便須與中央人民政府和國際局磋商實施細節。
(A)	陳焯凡	如尋求讓《馬德里議定書》適用於香港，便須與中央人民政府和國際局磋商實施細節。此外，政府亦須修訂現行的《商標條例》及《商標規則》，以及增加資源和人手。
(B)	墨西哥商會	擬在《馬德里議定書》下建立的制度應具靈活性和有助節省成本，這樣才能為商標擁有人帶來實際利益。
(C)	大律師公會	鑑於內地與香港的法律制度和商標法例存在差異，並各自設

個人／機構 <sup>2</sup>	意見
	<p>有商標註冊處，如《馬德里議定書》適用於香港：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) 必須小心確保上述差異獲適當處理；及</li><li>(b) 申請人擬在香港註冊商標時，應在申請內另行指定香港（而不應把指定內地視作涵蓋香港），以便由香港商標註冊處就申請註冊的商標進行實質審查。</li></ul>
(C)	<p>商標師公會</p> <p>如將《馬德里議定書》適用於香港，若干須予處理的技術事宜包括：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) 《馬德里議定書》的成員必須是“締約國”或“締約組織”，香港兩者都不是；及</li><li>(b) 世界知識產權組織與香港知識產權署的溝通途徑 — 如所有通訊均須經內地傳轉，通知書有所延誤或遺失的可能性便可能會增加。</li></ul> <p>馬德里體制混亂、欠缺效率、程序繁瑣，而且往往有欠準確。國際註冊證明書並無授予商標擁有人任何權利，不能在法院或審裁處席前用作商標擁有人權利的證據。世界知識產權組織的商標資料庫所載的資料往往過時，並且有欠準確。商標擁有人須確保國際商標的續期和擁有權變更在每個司法管轄區均獲正確記錄，責任沉重。</p> <p>部分司法管轄區(例如內地)不會再向商標擁有人發出證明書，以確認國際註冊已成功延伸至該地。若要提出法律訴訟，商標擁有人將須申請本地證明書，因而招致額外開支，造成重大延誤。</p> <p>只有在國際申請中指定五個或以上的國家，才可節省提交申</p>

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
		請的成本。由於有需要委任本地代理以處理正式異議等事宜，因此而招致的其他成本會迅速侵蝕任何與節省成本有關的好處。
(C)	律師會	<p>由於香港並非主權國，加入《馬德里議定書》一事並非單單關乎政府協議和修改法律的問題。香港加入《馬德里議定書》的事宜涉及一項內地與香港之間更複雜的政府間協議，以及關乎世界知識產權組織(甚或涉及《馬德里議定書》本身)的某種形式的特別修訂或決議。</p> <p>在《馬德里議定書》適用於香港時，有幾項實際問題需要處理：</p> <p>(a) 在處理基礎商標申請時，我們是否可以／必須要求香港商標申請的申請人就“真實有效的工商營業場所、居籍或國籍”提供證明；若然，應提供何種證明，以便有關商標可算作基礎商標？</p> <p>(b) 若香港商標申請以中文提交，是否可接納為基礎商標申請？</p> <p>(c) 在指定日本、美國或其他在貨品及服務的描述方面有特別規定的司法管轄區前，申請人可否修訂香港商標申請(作基礎商標之用)的說明？</p> <p>(d) 指定香港的國際申請會否被援引為例證，用以反對經審查並已獲通過的國家商標申請？</p>
(C)	亞洲專利代理人協會香港分會	同意商標師公會及律師會的意見。

V. 是否有需要在內地與香港之間訂立可行的特別安排，以便利提交商標申請互惠兩地，以及有關安排應有的特點

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
(A)	廠商會	香港應探討可否在 CEPA 的框架下，訂立內地與香港註冊商標互認安排，例如設立交流渠道以便兩地交換知識產權相關資訊；在對方境內成立商標註冊辦事處；代理彼此的商標註冊服務；以及強化保護區內的“馳名商標”等。在條件成熟時，香港應牽頭在大中華地區內訂立商標註冊互認和合作機制。
(A)	工總	應探討在內地與香港之間訂立特別安排的可能性，例如研究可否讓申請人決定在何地根據《馬德里議定書》提交國際商標註冊申請。
(A)	促進局	有需要在內地與香港之間訂立特別安排，以便利香港申請人在內地提交商標註冊申請，反之亦然。
(A)	貿發局	在不影響《馬德里議定書》建議適用於香港的情況下，有需要研究和探討在內地與香港之間訂立特別安排，以便利香港申請人在內地提交商標註冊申請，反之亦然。內地與香港應訂立註冊商標互認安排，為兩地商標擁有人提供具效率和成本效益的一站式服務。這項安排將可提升香港作為知識產權貿易中心的地位。
(A)	陳焯凡	有需要在內地與香港之間訂立特別安排，以便利提交商標申請互惠兩地。這項安排應在不影響《馬德里議定書》建議適用於香港的情況下，簡化兩地的商標申請、審查及批准程



個人／機構 <sup>2</sup>		意見
		序。
(A), (C)	陣綫、專利師協會及知識產權協會	如內地與香港之間能實施特別安排作為過渡措施，將可惠及兩地的商標擁有人和增加兩地的商標申請數目。
(C)	商標師公會	若在內地與香港之間訂立特別安排，容許在香港提交申請的申請人指定把註冊的適用範圍延伸至內地(反之亦然)，這將會為本港的商標制度多加一重行政工作，以致耗用更多資源。
(C)	律師會	關注到如採用簡單的“揀選方格”方式(即在國際申請表內揀選內地的方格，只要商標註冊獲內地接納，有關國際註冊便會自動涵蓋香港)，便必須解決多項問題。
(C)	亞洲專利代理人協會香港分會	同意商標師公會及律師會的意見。

## VI. 其他意見

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
(A)	廠商會	鑑於《馬德里議定書》較《馬德里協定》更為優越，現階段只適宜在香港推行《馬德里議定書》。
(A)	促進局	要實施《馬德里議定書》適用於香港的建議，投入額外資源、人手和時間實屬必須和值得。

個人／機構 <sup>2</sup>		意見
(A)	StartupsHK	新加坡是《馬德里議定書》的締約國，使該國企業得以利用《馬德里議定書》在其他締約國申請商標保護，從而節省大量成本和時間。
(A)	陳焯凡	政府應考慮在公眾諮詢中收到的意見和建議，並與相關當局商討《馬德里議定書》適用於香港的建議及推行細節。
(B)	墨西哥商會	曾接獲投訴，指雙重課稅制度複雜，以香港為基地的公司須就其在海外取得的使用費承受財務負擔，並建議應進一步研究和考慮這個問題。
(C)	商標師公會	在香港實施《馬德里議定書》將涉及大量資源，商標師公會擔憂政府或會從現行的商標註冊制度及香港專利制度檢討所引致的工作調離資源應付。
(C)	律師會	諮詢文件所提供的統計數字，不足以支持香港授權業務不斷增長的說法。律師會亦詢問，通常因形式問題或未能通過審查而遭拒絕的香港申請所佔的百分比，並要求提供關於新加坡同類情況的比較數字。
(C)	亞洲專利代理人協會香港分會	同意商標師公會及律師會的意見。

-----