

2017年2月21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》 適用於香港特別行政區的建議： 最新情況及建議的實施安排

目的

在2014年11月18日及2015年5月19日的會議上，我們分別向委員簡介政府就《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及該項諮詢的結果。本文件向委員匯報最新情況，及推行建議的未來路向。

背景及諮詢

2. 商標權利在本質上受地域限制，並由每個司法管轄區根據本身的法律及慣例獨立授予。傳統上，商戶如欲在不同司法管轄區保護其商標，必須在該等司法管轄區個別地提出註冊申請。

3. 《馬德里議定書》屬國際條約，由世界知識產權組織管理，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，商標擁有人可以透過其持有基礎商標¹的商標局(原屬局)提交國際申請。商標擁有人只須繳納一組費用，便可指定一個或以上的締約方，以便在當地獲得商標保護。每個被指定締約方的商標局(指定商標局)，會按其當地的法律及慣例，審查相關的國際申請，以考慮是否予以註冊。商標擁有人亦可

¹ 基礎商標指國際申請所依據的基礎註冊或申請的商標權利。根據《馬德里議定書》，基礎商標可指符合資格的申請人在締約方的商標局所擁有的基礎註冊商標或待批基礎商標申請，可作為提出國際申請的基礎。

通過世界知識產權組織的單一程序，管理其涉及不同司法管轄區的商標組合。中國是《馬德里議定書》的締約方之一，惟目前議定書尚未適用於香港。

4. 就《馬德里議定書》適用於香港的建議，我們在2014年11月至2015年2月期間諮詢了持份者的意見。有關諮詢事宜的詳情，包括建議的好處及對持份者的可能影響，可參看立法會CB(1)211/14-15(05)號文件。

5. 我們收到21份意見書，主要來自貿易協會、商會及專業團體，並已於2015年5月向委員匯報(參看立法會CB(1)831/14-15(05)號文件)。要點回顧如下一

- (a) 大多數回應者支持《馬德里議定書》適用於香港，因為此舉可利便申請人，只須在繳付一組費用後提交一份申請，便可在多個司法管轄區獲得商標保護。此外，由於商標擁有人只須通過單一程序和繳付一組費用，便可為其國際註冊續期和記錄註冊後的變更，管理商標組合的成本亦可因而減省。上述安排有助節省時間和成本，從而提升企業工作流程的效率。除此以外，亦有意見指出《馬德里議定書》適用於香港，將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。
- (b) 部分回應者(主要來自商標行業)關注建議或未能帶來實際裨益。他們亦憂慮，本地商標註冊申請減少可能對本港商標行業造成負面影響。
- (c) 由於《馬德里議定書》屬國際條約，不適用於香港與內地的相互指定，我們亦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，就訂立兩地間可行安排一事，徵詢意見。鑑於兩地的經濟關係密切，很多回應者贊成政府應進一步研究此事。然而，亦有意見認為，由於兩地的商標法律及慣例差異很大，必須解決若干技術上的複雜問題，政府亦須研

究訂立有關安排對香港在行政工作和成本方面的影響。

6. 在會議討論中，委員總體支持將《馬德里議定書》適用於香港的建議。部份委員更促請政府，在切實可行的情況下，更快於香港實施《馬德里議定書》。

最新情況

7. 自上次匯報後，政府審慎考慮了諮詢期間收集到的意見，並與持份者保持溝通(包括定期會面)。我們亦與內地有關當局及世界知識產權組織，商討了將《馬德里議定書》適用於香港的建議的各項相關事宜。

8. 經考慮最符合香港利益的整體好處，我們認為應該落實在香港實施《馬德里議定書》下的國際註冊體系。相關的考慮因素，包括以下各點—

- (a) 《馬德里議定書》是一個有效率的國際商標註冊及管理體系，其妥善的設計可以利便不同經濟體之間的貿易及投資活動。企業將可受惠於一站式的簡便服務，並節省獲取和管理商標國際註冊的時間和成本。香港作為我們引以為傲的國際城市，一向商譽卓著，實施《馬德里議定書》，可為本港及海外商界多提供一個商標註冊途徑，有助香港維持世界級的知識產權體制，值得推行。
- (b) 世界知識產權組織管理的馬德里國際註冊體系已有125年歷史²，作為現時這個實際上是單一條約體系的基礎條約，《馬德里議定書》現有98個締約方，除中國外，亦包括本港的其他

² 馬德里體系受兩條國際條約規管，即 1891 年訂立的《商標國際註冊馬德里協定》(《馬德里協定》)和《馬德里議定書》。《馬德里議定書》於 1989 年訂立，引入了多項全新特點，以期解決《馬德里協定》內某些問題和限制。2015 年 10 月，隨著所有《馬德里協定》締約方均已加入《馬德里議定書》，馬德里體系實際上已成為以單一條約運作的體系。

主要貿易伙伴(例如歐洲聯盟、美國、日本、南韓及新加坡)、不少東南亞國家聯盟成員國，以及為數甚多的新興市場(《馬德里議定書》締約方的列表載於附件)。更多經濟體，包括巴西、加拿大、馬來西亞、印尼、緬甸及泰國，預計將會相繼加入《馬德里議定書》。截至2016年底，國際商標註冊已達130萬個，預計未來會繼續增加。《馬德里議定書》發展成熟，已成為國際知識產權體系不可或缺的一環。對於將《馬德里議定書》適用於香港一事，不宜延宕。

- (c) 本港商標業界對《馬德里議定書》適用於香港可能帶來負面影響，表達關注。我們認為，隨着馬德里體系使用量日增以及指定香港的申請日多，長遠而言或會有更多本地商標代理獲聘處理更多的臨時駁回或異議個案。再者，外地的申請人或註冊持有人，為了維護其在香港的利益，可能更願意聘用本地律師處理有關侵權的法律行動及解決爭議。因此，《馬德里議定書》適用於香港，或令本港法律專業的工作量值俱增，這有助於香港發展為國際法律服務和解決爭議中心及區內的知識產權貿易中心。
- (d) 如果可以為香港與內地之間，訂立一項並行《馬德里議定書》的特別安排，以便利兩地相互提交商標申請，則更為理想。然而，由於我們仍需作進一步研究及與內地有關當局磋商，為免阻延馬德里體系帶來的好處，我們目前的首要工作，應是在香港實施《馬德里議定書》。

9. 有關在香港實施《馬德里議定書》的擬議運作安排，要點臚列如下—

- (a) 儘管香港並非《馬德里議定書》的締約方，但《馬德里議定書》適用於香港後，申請人可經知識產權署轄下作為原屬局的商標註冊處在

香港提交國際申請³。商標註冊處亦可直接與世界知識產權組織聯絡跟進。這將有助確保申請獲得有效處理，不會受到不當延誤。

- (b) 同樣地，作為指定商標局，商標註冊處可直接從世界知識產權組織接收指定「中國香港特區」的國際註冊的領土延伸保護請求。商標註冊處依據香港的商標法例審查請求後，可直接通知世界知識產權組織其決定，包括批予保護通知及駁回通知。此舉將同樣地有助確保申請獲得有效處理，不會受到不當延誤。
- (c) 國際申請人將可按其業務需要，選擇同時於香港及內地尋求國際註冊的領土延伸保護，亦可選擇只在其中一個司法管轄區尋求保護。一項僅指定其中一個司法管轄區的請求，並不包括另一個司法管轄區。

10. 2017年1月，我們舉行了兩場簡介會，告知持份者上述的最新想法及擬議安排。出席者(包括知識產權業界從業員，以及商會、貿易協會及法定組織的代表)大體上反應正面。

未來路向

11. 為了在香港實施《馬德里議定書》，我們會着手籌備立法建議以修訂《商標條例》(第559章)及其附屬法例、建立所需的資訊科技系統、制訂有關處理國際申請及註冊的詳細工作流程及內部手冊、釐定收費水平、培訓員工，以及展開宣傳工作等。我們在過程中會與持份者保持緊密聯繫，以便在訂定實施詳情時，可受惠於他們的意見。

12. 視乎籌備工作的進展，我們計劃最快於2019年，可以與中央人民政府聯繫，尋求將《馬德里議定書》適

³ 國際申請必須根據在商標註冊處作出的基礎申請或註冊而提出。

用於香港。

徵詢意見

13. 請委員察悉上文所簡介的最新情況，並提出意見。

商務及經濟發展局

知識產權署

2017年2月

《馬德里議定書》締約方
(2017年2月初的情況)(總計98個)

非洲知識產權組織	阿爾巴尼亞	阿爾及利亞
安提瓜和巴布達	亞美尼亞	澳洲
奧地利	阿塞拜疆	巴林
白俄羅斯	比利時	不丹
波斯尼亞和黑塞哥維那	博茨瓦納	文萊
保加利亞	柬埔寨	中國
哥倫比亞	克羅地亞	古巴
塞浦路斯	捷克共和國	朝鮮民主主義人民共和國(北韓)
丹麥	埃及	愛沙尼亞
歐洲聯盟	芬蘭	法國
岡比亞	格魯吉亞	德國
加納	希臘	匈牙利
冰島	印度	伊朗
愛爾蘭	以色列	意大利
日本	哈薩克斯坦	肯尼亞
吉爾吉斯斯坦	老撾人民民主共和國	拉脫維亞
萊索托	利比里亞	列支敦士登
立陶宛	盧森堡	馬達加斯加
墨西哥	摩納哥	蒙古
黑山	摩洛哥	莫桑比克
納米比亞	荷蘭	新西蘭
挪威	阿曼	菲律賓
波蘭	葡萄牙	大韓民國(南韓)
摩爾多瓦共和國	羅馬尼亞	俄羅斯聯邦
盧旺達	聖馬力諾	聖多美和普林西比
塞爾維亞	塞拉利昂	新加坡
斯洛伐克	斯洛文尼亞	西班牙
蘇丹	斯威士蘭	瑞典

《馬德里議定書》締約方
(2017年2月初的情況)(總計98個)
(續)

瑞士	阿拉伯敘利亞共和國	塔吉克斯坦
前南斯拉夫的馬其頓共和國	突尼斯	土耳其
土庫曼斯坦	烏克蘭	英國
美國	烏茲別克斯坦	越南
贊比亞	津巴布韋	
