

立法會 *Legislative Council*

立法會 CB(1)555/16-17(06)號文件

檔號：CB1/PL/CI

工商事務委員會

2017 年 2 月 21 日的會議

有關《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》 在香港特別行政區的適用事宜的最新背景資料簡介

目的

本文件就《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》("《馬德里議定書》")適用於香港特別行政區("香港特區")的建議提供最新背景資料，並綜述工商事務委員會("事務委員會")委員過往討論此課題時表達的意見及關注。

背景

香港的商標制度

2. 商標是全球最常用註冊知識產權形式。商標的主要功能是向消費者保證以該商標所標示的貨品或服務的來源身份。商標亦是發展品牌、市場創新和提升競爭力的重要工具，並有助促進業務收購、授權、特許經營及所有嶄新的知識產權貿易形式。

3. 註冊商標屬一項財產權利，藉着根據《商標條例》(第 559 章)把商標註冊而取得。¹ 註冊商標擁有人可以就該商標所註冊的貨品或服務，在香港境內擁有該商標的專有使用權。² 在香港，商標註冊的有效期為 10 年，然後可以續期，每段續期期間為 10 年。³ 換言之，商標註冊的有效期可能得以永久延續。

¹ 《商標條例》(第 559 章)第 10 條。

² 《商標條例》第 14 條。

³ 《商標條例》第 49 條。

4. 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。該等權利限於商標申請和註冊所在的地域。香港的商標註冊制度僅為在香港註冊的商標提供保護。在中國內地或其他國家或地區註冊的商標，不會自動在香港獲得保護。因此，傳統上，商標擁有人如欲以註冊方式保護其商標，就必須在個別司法管轄區申請商標註冊。

《馬德里議定書》

5. 為方便商標申請人在多個國家或司法管轄區獲取商標保護和後續商標管理，世界知識產權組織的國際局負責管理一個商標國際註冊的系統("馬德里體系")。在馬德里體系下，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。馬德里體系亦簡化了商標註冊後的管理，透過世界知識產權組織的中央存檔處，商標擁有人可通過單一程序，向國際局集中要求和記錄商標的改動或申請續期。馬德里體系受兩條國際條約規管，分別為《商標國際註冊馬德里協定》⁴和《馬德里議定書》。⁵

6. 只有主權國或合資格的政府間組織(例如歐洲聯盟)，方可成為馬德里體系的締約方。中國是《馬德里議定書》的締約方。現時，馬德里體系不適用於香港。中央人民政府可根據《基本法》第一百五十三條⁶將《馬德里議定書》適用於香港。

《馬德里議定書》建議適用於香港的諮詢

7. 政府當局認為，《馬德里議定書》適用於香港將符合香港的整體利益。加入馬德里體系有助提高本港商標制度的信譽，推動香港發展成為國際知識產權貿易中心，亦可鞏固香港作為

⁴ 《商標國際註冊馬德里協定》("《馬德里協定》")於 1891 年訂立，提供一個可把商標註冊由一個國家延伸至其他國家的制度。澳洲、南韓及美國等主要貿易國並沒有加入《馬德里協定》。

⁵ 《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。近年，大部分新成員均只加入《馬德里議定書》，而《馬德里協定》的締約方亦已差不多全部加入《馬德里議定書》，包括日本及英國等主要貿易國。《馬德里議定書》全文載於 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/zh/madridp-gp/trt_madridp_gp_001zh.pdf。

⁶ 《基本法》第一百五十三條規定：
"中華人民共和國締結的國際協議，中央人民政府可根據香港特別行政區的情況和需要，在徵詢香港特別行政區政府的意見後，決定是否適用於香港特別行政區。……"

國際都會和知識型經濟體系的形象。

8. 政府當局於 2014 年 11 月 11 日展開為期 3 個月的諮詢，邀請公眾(尤其是持份者，例如商標專業團體)就以下各項事宜發表意見：《馬德里議定書》建議適用於香港；及是否有需要在香港與中國內地之間訂立可行的特別安排，以利便提交商標申請互惠兩地，以及有關安排應有的特點。

9. 政府當局收到 21 份意見書，主要來自貿易團體、商會及專業團體。大體上，大多數回應者都支持《馬德里議定書》適用於香港的這項建議，認為對香港和商界帶來整體好處。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，關注到這項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。

事務委員會的討論

10. 事務委員會分別在 2014 年 11 月 18 日及 2015 年 5 月 19 日的會議上，討論就《馬德里議定書》建議適用於香港進行諮詢的內容和有關安排，以及諮詢的結果。委員提出的主要意見和關注綜述於下文各段。

《馬德里議定書》適用於香港

11. 鑒於香港不是《馬德里議定書》的締約方，部分委員在 2014 年 11 月 18 日的會議上詢問，《馬德里議定書》一旦適用於香港，香港的商標擁有人是否必須透過馬德里體系申請海外國家的商標註冊。這些委員又詢問，由於《馬德里議定書》的締約方是中華人民共和國而並非香港，這些申請是否必須經由中國商標局進行。

12. 政府當局答稱，在香港推行《馬德里議定書》，會為香港的商標擁有人提供額外途徑，使其得以透過馬德里體系下的一站式程序，向多個司法管轄區申請商標註冊。香港的商標擁有人仍然可選擇向相關的海外商標局直接提出獨立的商標註冊申請。如《馬德里議定書》適用於香港，希望按馬德里體系申請海外國家商標註冊的商標申請人，便應向知識產權署的商標註冊處而非中國商標局提交國際申請，以證明相關申請是在基礎商標的範圍內。該等國際申請其後將轉交世界知識產權組織的國際局，以便查核其形式及分類。由於根據《馬德里議定書》

進行的商標實質審查，是由指定締約方的商標局按照當地法律及程序處理，因此尋求在香港註冊商標的國際申請將會按香港的商標法例進行評審，並須獲知識產權署的商標註冊處批准。

13. 在 2015 年 5 月 19 日的會議上，部分委員關注到，《馬德里議定書》適用於香港會否剝奪商標註冊處批准按馬德里體系提交的國際商標申請的權力。政府當局答稱，馬德里體系為商標申請人提供程序上的便利，讓其在多個國家及司法管轄區註冊及管理商標。然而，個別司法管轄區的實質註冊要求及有關的解決爭議機制，將取決於當地的相關法律和慣例。因此，在馬德里體系下指定香港的國際申請仍須由知識產權署的商標註冊處進行實質審查。知識產權執法工作亦會按照香港法例進行。

《馬德里議定書》的好處

14. 在該兩次會議上，多名委員詢問香港加入馬德里體系有何好處。在 2014 年 11 月 18 日的會議上，委員特別問到，加入馬德里體系可否有助本地企業節省商標註冊的成本。

15. 政府當局在該兩次會議上表示，傳統上，商標擁有人需在其希望獲得保護的個別司法管轄區申請商標註冊。但在馬德里體系下，商標擁有人可通過提交一份註冊申請及繳納一組費用，在一個或以上的國家或地區尋求保護其商標。馬德里體系亦簡化了商標註冊後的管理。透過世界知識產權組織的中央存檔處，商標擁有人可通過單一程序，向世界知識產權組織的國際局集中要求和記錄商標的改動或申請續期。

16. 在 2014 年 11 月 18 日的會議上，政府當局亦表示，知識產權署會按照收回成本的原則，釐定根據馬德里體系提出的國際申請的收費水平。知識產權署就處理根據馬德里體系提出並指定香港的國際申請所收取的費用，預料會低於本地申請的收費，原因是國際申請在送往指定締約方作進一步處理前，查核其形式及分類的工作是由世界知識產權組織的國際局集中進行。

對本地商標代理的業務帶來的影響

17. 在該兩次會議上，多名委員關注到推行《馬德里議定書》後，在香港提交的商標註冊數目或會銳減。這些委員擔心可能對本地商標代理的業務帶來的負面影響。

18. 政府當局表示，一項有關海外經驗的研究顯示，部分國家在加入《馬德里議定書》後，本地及國際商標註冊申請的數目均整體上升，而另一些國家的本地申請數目有所下降，但與此同時，國際申請的數目則錄得增長。這顯示《馬德里議定書》的影響不可輕易一概而論。此外，《馬德里議定書》相信可為海外商標擁有人提供多一種可予採用的程序，讓其在國際申請中指定香港，從而在香港獲得商標保護。不過，這個選擇不會取代現時在香港提出商標註冊的本地申請渠道。國際申請增加，反過來可能為本地商標從業員帶來新的商機，尤其是中小型律師事務所。

最新情況

19. 政府當局將於 2017 年 2 月 21 日就《馬德里議定書》適用於香港特區的建議，向事務委員會報告政府的跟進工作和未來路向。

相關文件

20. 相關文件一覽表載於**附錄**。

立法會秘書處
議會事務部 1
2017 年 2 月 15 日

相關文件一覽表

會議日期	會議	文件
18/11/2014	工商事務委員會	政府當局就"《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"提交的文件 (立法會 CB(1)211/14-15(05)號文件) 會議紀要 (立法會 CB(1)345/14-15 號文件)
19/5/2015	工商事務委員會	政府當局就"《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"提交的文件 (立法會 CB(1)831/14-15(05)號文件) 立法會秘書處就《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》在香港特別行政區的適用事宜擬備的背景資料簡介 (立法會 CB(1)831/14-15(06)號文件) 會議紀要 (立法會 CB(1)1100/14-15 號文件)