

# 立法會

## Legislative Council

立法會 LS47/18-19 號文件

2019 年 3 月 1 日  
內務委員會會議文件

### 《2019 年商標(修訂)條例草案》 法律事務部報告

#### I. 摘要

1. **條例草案** 條例草案旨在修訂《商標條例》(第 559 章)，藉以：
  - (a) 就實施《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》("《馬德里議定書》")下的商標國際註冊體系，訂定條文；
  - (b) 提升商標註冊機制；
  - (c) 加入執行權力；及
  - (d) 訂定相關或技術性的修訂。
2. **公眾諮詢** 政府當局表示，曾於 2014 年 11 月至 2015 年 2 月期間進行諮詢，就在香港實施《馬德里議定書》的建議，蒐集公眾意見。大多數回應者均支持建議。當局於 2017 年 12 月及 2018 年 1 月向持份者簡介主要的立法修訂建議。
3. **諮詢立法會事務委員會** 據工商事務委員會("事務委員會")秘書表示，當局曾於 2018 年 11 月 20 日向事務委員會簡介有關第 559 章的修訂建議。委員原則上支持有關立法建議，但就多項事宜提出意見和關注。
4. **結論** 法律事務部正在審研條例草案在法律及草擬方面的事宜。鑒於事務委員會委員所提的關注，議員可考慮應否成立法案委員會，對條例草案詳加研究。

## II. 報告

條例草案的首讀日期為 2019 年 2 月 20 日。議員可參閱商務及經濟發展局於 2019 年 2 月 4 日發出的立法會參考資料摘要(檔案編號：CITB CR 06/47/1)，以了解更多詳細資料。

### 條例草案的目的

2. 條例草案旨在修訂《商標條例》(第 559 章)，藉以：
  - (a) 就實施《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》("《馬德里議定書》")下的商標國際註冊體系，訂定條文；
  - (b) 提升商標註冊機制；
  - (c) 加入執行權力；及
  - (d) 訂定相關或技術性的修訂。

### 背景

3. 香港的商標註冊及保護受第 559 章及《商標規則》(第 559A 章)規管。第 559 章第 14(1)條訂明，根據第 559 章在香港註冊的商標的擁有人具有該商標的專有權利，任何人未得該擁有人同意而在香港使用該商標，即屬侵犯該專有權利。

4. 馬德里商標國際註冊體系("馬德里體系")受《商標國際註冊馬德里協定》和《馬德里議定書》規管，屬國際間的安排，旨在方便商標擁有人在《馬德里議定書》的締約方進行商標註冊和管理。馬德里體系由世界知識產權組織國際局管理。在該體系下，商標擁有人可通過向世界知識產權組織提交一份國際註冊申請，並在繳付一套費用後，在多個司法管轄區獲得商標保護。取得國際註冊後，亦可通過世界知識產權組織的單一程序步驟處理，管理在不同司法管轄區的商標組合。截至 2019 年 1 月 15 日，《馬德里議定書》有 103 個締約方(包括中國)，但現時尚未適用於香港。<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 有關馬德里體系及《馬德里議定書》的詳情可按以下連結閱覽：  
[https://www.wipo.int/treaties/zh/registration/madrid\\_protocol/](https://www.wipo.int/treaties/zh/registration/madrid_protocol/)。

5. 根據立法會參考資料摘要第 2 及 3 段，政府當局認為應在香港實施《馬德里議定書》，讓香港企業可以透過更便利和更具成本效益的方式獲取和管理國際商標註冊。中央人民政府已表示原則上支持《馬德里議定書》適用於香港的建議。

## 條例草案的主要條文

6. 條例草案主要旨在修訂第 559 章，就實施馬德里體系訂定條文，以在香港施行《馬德里議定書》的條文。條例草案的主要條文綜述如下。

### 商標註冊處處長就實施《馬德里議定書》而訂立規則的權力

7. 條例草案第 2 部第 13 條旨在於第 559 章加入新訂第 XA 部(新訂第 90A 至 90E 條)，以賦權商標註冊處處長("處長")訂立規則，以在香港施行《馬德里議定書》的條文。這些規則將屬附屬法例，須由立法會以先訂立後審議的程序處理。擬議規則的主題綜述於下文各段。

### *就國際申請而訂立的規則*

8. 根據新訂第 90C 條，處長可訂立規則，就以下事宜作出規定：

- (a) 關於透過商標註冊處("註冊處")向世界知識產權組織提出、要求將某商標在該組織為施行《馬德里議定書》而備存的國際註冊簿註冊的申請(即國際申請)的事宜；
- (b) 在基礎申請<sup>2</sup>無效，或被分開或合併，以及基礎註冊<sup>3</sup>不再有效或被合併時，所須依循的程序；及
- (c) 向世界知識產權組織傳達資料。

<sup>2</sup> 根據新訂第 90A 條，"基礎申請"指根據第 559 章第 38 條提交並且符合以下情況的註冊申請：基於該項申請而有某項國際申請提出。

<sup>3</sup> 根據新訂第 90A 條，"基礎註冊"指根據第 559 章第 47 條作出並且符合以下情況的商標註冊：基於該項註冊而有某項國際申請提出。

## *就國際指定(香港)及受保護國際商標(香港)而訂立的規則*

9. 根據新訂第 90D 條，處長可訂立規則，就相關事宜作出規定，包括：

- (a) 處理將通過某商標的國際註冊所取得的保護延伸至香港的請求(即國際指定(香港))的程序；
- (b) 向世界知識產權組織傳達資料；
- (c) 賦予某受保護國際商標(香港)的保護<sup>4</sup>及該保護的終止；
- (d) 備存載有關於國際指定(香港)或受保護國際商標(香港)的事宜的註冊紀錄冊，以及改正、修訂或刪除在註冊紀錄冊中的任何資料；
- (e) 將某國際指定(香港)或某受保護國際商標(香港)轉變成在香港註冊有關商標的申請；及
- (f) 新訂第 90D 條所述的事宜附帶引起的，或為施行該條所述的事宜屬必需的任何事宜。

## *就其他事宜而訂立的規則*

10. 新訂第 90E 條旨在賦權處長訂立規則，就關乎實施馬德里體系的其他事宜作出規定，例如關於向註冊處繳付的款項的事宜、由處長更正程序上的不當之處，以及處長具有延展該等規則訂明的任何時限、就提供訟費的保證作出命令及評定訟費的權力。

## 提升商標註冊機制

11. 條例草案亦建議對第 559 章作出下列修訂，以提升現時的商標註冊機制：

- (a) 草案第 8 條旨在修訂第 559 章第 38 條，以規定申請商標註冊的法團須提供其成立為法團(或同等方式)所在地方的資料；

---

<sup>4</sup> 根據條例草案第 4(4)條，"受保護國際商標(香港)"指符合以下情況的商標：該商標通過其國際註冊取得保護，並該商標按照根據第 559 章第 XA 部訂立的《規則》在香港獲賦予該保護。

- (b) 草案第 9 條旨在修訂第 559 章第 39 條，以規定商標註冊申請的申請費用須先予繳付，該項申請方可獲給予提交日期；
- (c) 草案第 10 條旨在修訂第 559 章第 46(2)條，以容許在若干條件下，可將某註冊商標的註冊詳情加入商標註冊申請；
- (d) 草案第 11 條旨在修訂第 559 章第 57 條，以訂明處長改正在註冊紀錄冊中可歸因於處長的錯誤或遺漏的權力，可應某名有充分利害關係的人以書面提出的申請而行使；及
- (e) 草案第 12 條旨在修訂第 559 章第 72 條，以訂明處長可就擬提出的商標註冊申請是否相當可能基於該條指明的理由而被拒絕，給予初步意見；有關修訂亦澄清申請人在何種情況下有權獲發還為提交有關申請而繳付的費用。

## 執行權力

12. 現時，第 559 章沒有指明負責執行第 559 章所訂刑事罪行條文的執法機關。草案第 15 條旨在於第 559 章中加入新訂第 XIIA 部(新訂第 96A 至 96L 條)，以就關於第 559 章所訂罪行的執行權力，訂定條文。擬議修訂如獲通過，即表示第 559 章所訂刑事罪行條文的執法工作將由香港海關("海關")負責，這與《版權條例》(第 528 章)及《商品說明條例》(第 362 章)下的安排一致。擬議修訂的詳情綜述如下。

### *執法人員的委任*

13. 新訂第 96B 及 96K 條旨在訂明，為施行第 559 章，海關關長("關長")可以書面委任公職人員為執法人員，以及將其在新訂第 XIIA 部之下的任何職能或權力，以書面轉授予公職人員。

### *執法人員的權力及被檢取物件的處置*

14. 新訂第 96C 及 96D 條旨在就執法人員的調查權力，訂定條文。該等調查權力包括作出以下事情的權力：進入和搜查任何地方或運輸工具；作出查問；檢查、檢驗、搜查、檢取、移走或扣留物件；要求某指明人士提供相關資料、文件或其他物件；及要求某指明人士提供協助。新訂第 96E 條旨在就以下事宜訂定條文：如執法人員合理地懷疑某人犯了第 559 章所訂

罪行，該執法人員在無手令的情況下，行使截停、搜查、逮捕和扣留該人的權力。

15. 新訂第 96G 至 96I 條旨在就被檢取物件的發還、售賣、沒收、銷毀及處置，以及售賣收益的款項，訂定條文。

### 罪行

16. 新訂第 96F 條提出多項關於調查的罪行，包括：

- (a) 明知或罔顧實情地在調查中提供屬虛假或誤導的資料或文件；
- (b) 妨礙有關執法人員行使其在新訂第 XIIA 部之下的權力或執行其在該部之下的職責；及
- (c) 沒有將該人員合理地相信有關該調查的任何資料、文件或任何其他物件，提供予該人員，或沒有提供該人員就該調查而合理地要求的一切其他協助。

這些罪行的擬議最高罰則為處以第 3 級罰款(即 10,000 港元)及監禁 6 個月。

### 其他條文

17. 條例草案的其他條文就為相關目的作出的修訂、過渡性事宜及對第 362 章的相應修訂，訂定條文。

### 生效日期

18. 條例草案(第 5 條及第 4 部除外)如獲通過，將自條例草案於憲報刊登為法例當日起實施。草案第 5 條(旨在修訂第 559 章第 5 條，使國際商標(香港)就另一商標而言亦可屬在先商標)及第 4 部(對第 362 章的相應修訂)將自商務及經濟發展局局長以憲報公告指定的日期起實施。

### **公眾諮詢**

19. 根據立法會參考資料摘要第 21 及 22 段所載，政府當局於 2014 年 11 月至 2015 年 2 月期間進行諮詢，就在香港實施《馬德里議定書》的建議，蒐集公眾意見。大多數回應者均支持建議。一些回應者認為，若在實施《馬德里議定書》的同時，

可在內地與香港之間訂立特別安排，以方便相互提交商標申請，屬可取的做法。政府當局於 2017 年 12 月及 2018 年 1 月向持份者簡介主要的立法修訂建議。據政府當局表示，在制訂立法建議時，已考慮商標從業員團體所提交的意見書。

## **諮詢立法會事務委員會**

20. 據工商事務委員會("事務委員會")秘書表示，當局曾於 2018 年 11 月 20 日向事務委員會簡介有關立法建議。考慮到在香港實施《馬德里議定書》或會涉及對香港現行商標申請和註冊程序的若干改動，委員關注該等改動可能對本地商標業界帶來的負面影響，以及當局會否為海關提供足夠人手，以執行第 559 章所訂的刑事罪行條文。由於《馬德里議定書》不適用於香港與內地的相互指定，委員促請政府當局基於兩地經濟關係緊密，考慮另行訂立行政安排，以方便香港和內地申請人在兩地相互提出申請。

## **結論**

21. 法律事務部正在審研條例草案在法律及草擬方面的事宜。鑒於事務委員會委員所提的關注，議員可考慮應否成立法案委員會，對條例草案詳加研究。

立法會秘書處  
助理法律顧問  
戴敬慈  
2019 年 2 月 27 日

LS/B/10/18-19