

二〇一八年十一月二十日
討論文件

立法會工商事務委員會

修訂《商標條例》(第559章)的建議

目的

政府建議修訂《商標條例》(第559章)，以便在香港實施《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》(《馬德里議定書》)、賦權香港海關(海關)執行該條例下的刑事條文，以及更新該條例的個別條文。本文件向委員簡介有關的修例建議。

《馬德里議定書》

2. 商標權利本質上受地域限制，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，商標擁有人如欲在不同司法管轄區保護其商標，必須在每個司法管轄區逐一提出註冊申請。《馬德里議定書》屬國際條約，旨在方便商標擁有人在不同司法管轄區註冊和管理商標(見下文第4段)。截至2018年10月底，《馬德里議定書》共有102個締約方，包括中國，以及本港多個主要貿易伙伴¹，但該議定書現時尚未適用於香港。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。

3. 我們在2014年11月至2015年2月期間曾進行公眾諮詢，就《馬德里議定書》適用於香港的建議徵詢持份者的意見。公眾諮詢的結果已於2015年5月向事務委員會匯報²。在審慎研究所收集到的意見，以及考慮香港的最佳整體利益後，我們在2017年2月向事務委員會表示，將會落實在香港實施《馬德里議定書》³，使企業可以更便利和更具成本效益的方式獲取以及管理國際商標註冊。

4. 在《馬德里議定書》下，商標擁有人可透過一站式程序向世界知識產權組織國際局申請在其登記冊中註冊商標，並從而尋求把商標保護延伸到多個司法管轄區。有關安排大大簡化了向每個司法管轄區

¹ 包括澳洲、歐洲聯盟、日本、韓國、新加坡及美國等。

² 立法會CB(1)831/14-15(05)號文件

³ 立法會CB(1)555/16-17(05)號文件

逐一提交申請的程序。當《馬德里議定書》適用於香港後，

- (a) 本地的商標擁有人可向香港商標註冊處（註冊處）提交國際商標註冊申請、繳付一套費用，以及指定一個或以上的《馬德里議定書》締約方作為該商標擁有人有意在當地尋求商標保護的地方（有關申請稱為「國際申請」）。註冊處接獲有關申請後，會轉交世界知識產權組織，以便轉送各指定締約方的商標局處理。
- (b) 同樣地，《馬德里議定書》其他締約方的商標擁有人如欲在香港尋求商標保護，可向當地商標局提交國際註冊申請、繳付一套費用，以及指定「中國香港特區」作為有意尋求商標保護的地方。在此情況下，該要求（稱為「指定（香港）國際申請」）會經世界知識產權組織轉送註冊處。有關申請的實質審查工作，會由註冊處根據《商標條例》所訂與處理本地申請相同的準則進行。

5. 在取得註冊後，國際註冊持有人亦可通過世界知識產權組織的單一程序，管理在不同指定締約方的商標組合，例如：在所有或部分獲授予商標保護的締約方，為著管理相關國際註冊的權利，記錄擁有權的變更、更改姓名／名稱及地址、委任代表等。

6. 《馬德里議定書》在香港實施後，海外商標擁有人可透過單一國際申請而同時指定香港及內地，從而在兩地尋求商標保護。由於《馬德里議定書》屬國際條約，因此並不適用於香港與內地之間的相互指定⁴。

立法建議

商標註冊處處長為在香港實施《馬德里議定書》制定規則的權力

7. 在香港實施《馬德里議定書》，並不涉及《商標條例》所載有關本地商標制度基本原則的任何重大修改，但我們仍需要在附屬法例（即《商標規則》）中引入新流程和修訂現時的申請及註冊程序。因此，我們需要在《商標條例》內增訂賦權條文，賦權商標註冊處處長（處長）⁵為在香港實施《馬德里議定書》的條文而就有關事宜訂立必要的程序

⁴ 為免阻延在香港實施《馬德里議定書》的整體進度，我們會繼續與內地有關當局商討是否可以另行訂立行政安排，以方便香港和內地之間互相提出申請。

⁵ 處長職位現由知識產權署署長擔任。

規則。在主體條例中只包括賦權當局訂立相關規則的條文，而把有關規則的實質內容留在附屬法例中處理，也是其他普通法司法管轄區（例如澳洲、新西蘭、新加坡及英國）為實施《馬德里議定書》進行立法時普遍採用的做法⁶。

香港海關的執法權力

8. 《商標條例》載有若干刑事條文，針對捏改商標註冊紀錄冊、虛假地表述商標已註冊，以及不當使用註冊處的名稱等作為（第 93 至 96 條）。有關條文現由香港警務處負責執行。

9. 與此同時，海關負責根據《版權條例》（第 528 章）及《商品說明條例》（第 362 章），對版權及商標侵權活動進行刑事調查及檢控。隨著《馬德里議定書》將在香港實施，我們認為劃一有關安排，把《商標條例》所訂刑事條文的執法工作交由同一個部門（即海關）負責是恰當的做法。這會讓知識產權法例的執法工作更有效，也可就有關商標註冊罪行的執法安排的完整性方面，加強其他司法管轄區對香港的信心。

10. 雖然多年來懷疑違例的個案不多，我們建議參考其他由海關執法的現行條例所訂的條文，賦予海關以下的執法權力，以處理《商標條例》下日後可能出現的違例個案⁷—

- (a) 要求某人(i)提供資料；(ii)出席調查會議及回答問題；(iii)作出陳述；以及(iv)給予協助；
- (b) 憑藉裁判官發出的手令⁸，強行進入和搜查任何處所，並查閱、審查、檢取和扣留在該處所內發現的任何證據；
- (c) 進入和搜查任何地方（上文(b)段所述的處所除外）、檢取和扣留任何看似是證據的物品，以及進行審查或研訊；

⁶ 例如英國《1994 年商標法》第 53 及 54 條和新加坡《商標法》第 54 條。

⁷ 多年來，香港警務處根據《警隊條例》（第 232 章）賦予其人員一般權力，以執行有關條文。這些權力未有在《商標條例》中列明。

⁸ 如取得手令所必然引致的阻延可能導致失去證據或毀滅證據，或因任何其他理由而使獲取手令並非合理地切實可行，則無須取得手令。

- (d) 沒收或處置任何與干犯罪行有關的物品；把任何檢獲的物品發還擁有人或其授權代理人；以及向法庭申請把檢獲的物品沒收，不論是否有人被檢控；以及
- (e) 截停、搜查、逮捕和羈留有合理理由懷疑已干犯罪行的人；以及在有合理需要的情況下施用武力⁹。

11. 為了有效執法，我們亦需要訂明若干妨礙調查的作為（例如：明知或罔顧實情地提供在要項上屬虛假或具誤導性的資料、不遵從執法人員的要求）屬刑事罪行。我們亦建議在法例中述明，為了促進在保護知識產權方面的國際合作，海關亦可向其他司法管轄區的有關執法當局披露所取得的資料。

加強《商標條例》的特定條文

12. 《商標條例》於 2003 年制定，至今未有進行任何重大的更新工作。鑑於法庭歷年來所作的若干判決和最新的國際做法，我們有必要對《商標條例》作出一些技術性的雜項修訂。有關修訂建議包括以下各項，旨在—

- (a) 聽明在《商標條例》下馳名商標¹⁰所獲提供的保護；
- (b) 要求申請註冊商標的公司提供有關其成立為法團所在地的資料；
- (c) 要求支付提交費用，作為取得提交註冊申請日期的先決條件；
- (d) 聽明修訂商標註冊申請所須符合的條件；

⁹ 類似的條文亦見於《香港海關條例》（第 342 章）第 17A 條。

¹⁰ 根據《商標條例》第 4(1)條，「馳名商標」指馳名於香港並且屬於符合以下說明人士所有的商標—

- (a) 任何巴黎公約國或世界貿易組織（世貿）成員的國民，或以任何巴黎公約國或世貿成員為居籍或通常居住於任何巴黎公約國或世貿成員的人；
 - (b) 擁有香港居留權的人；或
 - (c) 在任何巴黎公約國、世貿成員或香港設有真實而實際的工業或商業機構的人，不論該人是否在香港經營業務或擁有任何在香港的業務的商譽。
- 在決定某商標是否馳名於香港時，須考慮《商標條例》附表 2 所列的因素。

- (e) 提供途徑，申請改正商標註冊紀錄冊中可歸因於處長的錯誤或遺漏；以及
- (f) 對於擬提出的商標註冊申請，擴大處長就此提供意見的範圍，以及釐清須退回相關已收費用的情況。

未來路向

13. 修訂《商標條例》的條例草案預計快將備妥，我們的目標是在本立法年度向立法會提交有關草案。

14. 除了擬備條例草案外，其他有關實施《馬德里議定書》的準備工作亦正在進行，有關工作包括：擬備有關附屬法例的建議，以訂明程序細節；為建立專用的資訊科技系統而制訂工作計劃；以及擬訂詳細的工作流程，以處理國際申請和指定（香港）國際申請等。

15. 在修訂《商標條例》的法例工作及其他準備工作完成後，我們計劃與中央人民政府聯繫，最早於 2022 至 2023 年在香港實施《馬德里議定書》。

徵詢意見

16. 請委員備悉並就立法建議提供意見。

商務及經濟發展局
知識產權署
香港海關
二〇一八年十一月