

立法會

Legislative Council

立法會 CB(1)173/18-19(07)號文件

檔號：CB1/PL/CI

工商事務委員會

2018 年 11 月 20 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的建議的最新情況提供最新背景資料，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，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

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。傳統上，商標擁有人如欲在不同司法管轄區保護其商標，必須在該等司法管轄區個別地提出註冊申請。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。

《馬德里議定書》

5. 《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在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的商標局提交國際申請。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，會按其當地的商標法律及慣例，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，惟該條約目前尚未適用於香港。⁴

《馬德里議定書》建議適用於香港的最新情況

公眾諮詢

6. 政府當局在 2014 年 11 月至 2015 年 2 月期間展開為期 3 個月的諮詢，以蒐集持份者及公眾對《馬德里議定書》建議適用於香港的意見。⁵ 諒詢期間共收集到 21 份意見書，主要來自貿易團體、商會及專業團體。大多數回應者支持建議，認為其對香港和商界帶來整體好處。然而，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。

7. 政府當局亦就是否需要在不影響《馬德里議定書》建議適用於香港的情況下，訂立香港與內地間可行安排一事，徵詢持份者意見。很多回應者贊成政府應進一步研究此事，但亦有意見認為，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。

⁴ 中央人民政府可根據《基本法》第一百五十三條，將《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。

⁵ 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，載於立法會 CB(1)211/14-15(05)號文件。

政府當局的考慮

8. 政府當局認為，《馬德里議定書》是一個有效率的國際商標註冊及管理體系("馬德里體系")，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。⁶ 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。

9. 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。政府當局認為，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。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，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。

10. 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，政府當局認為，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，以利便兩地相互提交商標申請，會更為理想。然而，由於仍需作進一步研究及與內地有關當局磋商安排，加上為免阻延國際商標註冊體系帶來的好處，政府當局認為目前的首要工作，應是在香港實施《馬德里議定書》。

11. 經考慮諮詢期間收集到的意見及最符合香港利益的整體好處，政府當局決定落實在香港實施《馬德里議定書》下的國際註冊體系。

12. 根據政府當局的建議，《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。國際申請人亦可按其業務需要，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。商標註冊處亦可直接與世界知識產權組織聯絡跟進在香港提交的國際申請，並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。

13. 視乎各項工作的進度(包括修訂《商標條例》及其附屬法例、建立資訊科技系統、制訂詳細工作流程及相關內部手冊、釐定收費水平、培訓員工，以及展開宣傳工作等)，政府當局預期，《馬德里議定書》最快可於 2022-2023 年度適用於香港。

⁶ 《馬德里議定書》現時共有 102 個締約方(截至 2018 年 10 月)，當中不少是香港的主要貿易夥伴。

工商事務委員會過往的討論

14. 事務委員會於 2015 年 5 月 19 日及 2017 年 2 月 21 日討論《馬德里議定書》建議適用於香港的公眾諮詢結果及未來路向。委員表達的主要意見和關注綜述於下文各段。

對本地商標代理的業務帶來的影響

15. 在該兩次會議上，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。他們擔心，在本地提交的商標註冊申請減少，可能對本地商標代理的業務帶來負面影響。

16. 政府當局表示，上述對本地商標行業可能帶來的負面影響，或可被若干因素所抵銷。鑑於《馬德里議定書》屬國際條約，因而不適用於內地與香港的相互指定，內地申請人不可在其根據馬德里體系作出的國際申請中指定香港。目前有逾 60% 的本地申請是由內地、台灣、香港及一些尚未實施《馬德里議定書》的其他國家的申請人提交，此類本地申請應不會受在香港實施《馬德里議定書》所影響。政府當局估計，在香港實施《馬德里議定書》後，本地商標代理的業務短期而言或會受到輕微影響；但長遠來說，隨着馬德里體系使用量日增及指定香港的申請日多，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。

17. 政府當局亦表示，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。

對香港商標監管制度的影響

18. 在 2015 年 5 月 19 日的會議上，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。政府當局表示，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轄下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

19. 在同一次會議上，委員詢問香港加入馬德里體系有何好處。政府當局表示，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集中要求和記錄商標的進一步改動或申請續期。

知識產權署的人手

20. 在 2017 年 2 月 21 日的會議上，委員關注到知識產權署需否增加首長級人員的人手，推展在香港實施《馬德里議定書》的工作。政府當局表示，目前相關工作由知識產權署現有人員負責。政府當局會密切留意知識產權署的工作量，不排除日後或有需要增加首長級人員的人手。

最新情況

21. 政府當局將於 2018 年 11 月 20 日的會議上，向事務委員會簡介有關《商標條例》的修訂建議，以便在香港實施《馬德里議定書》；更新《商標條例》的若干條文；及賦權香港海關執行《商標條例》的刑事條文。

相關文件

22. 相關文件一覽表載於**附錄**。

立法會秘書處
議會事務部 1
2018 年 11 月 13 日

附錄

相關文件一覽表

會議日期	會議	文件
19/5/2015	工商事務委員會	<p>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 (<u>立法會 CB(1)831/14-15(05)</u>號文件)</p> <p>立法會秘書處就有關《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擬備的背景資料簡介 (<u>立法會 CB(1)831/14-15(06)</u>號文件)</p> <p>會議紀要 (<u>立法會 CB(1)1100/14-15</u>號文件)</p>
21/2/2017	工商事務委員會	<p>政府當局就"《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"提交的文件 (<u>立法會 CB(1)555/16-17(05)</u>號文件)</p> <p>立法會秘書處就有關《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擬備的最新背景資料簡介 (<u>立法會 CB(1)555/16-17(06)</u>號文件)</p> <p>會議紀要 (<u>立法會 CB(1)780/16-17</u>號文件)</p>