

二零二三年四月十八日
討論文件

立法會工商及創新科技事務委員會

根據《商標條例》(第559章) 訂立新規則及修訂《商標規則》(第559A章) 以實施《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》

目的

政府建議根據《商標條例》(第559章)訂立新的《商標(國際註冊)規則》，為日後在香港實施《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》(《馬德里議定書》)訂立詳細程序及規則，並建議同時修訂《商標規則》(第559A章)，以相應優化商標註冊處(「註冊處」)現時註冊本地商標的運作流程及進行法律程序的安排，和下調現行採用電子方式提交本地商標申請的收費。本文件簡介有關的立法建議。

背景

2. 商標權利本質上受地域限制，並由個別司法管轄區根據本身的法律及慣例獨立授予。商標擁有人如欲在不同司法管轄區申請商標保護，以往必須在每個相關的司法管轄區逐一提交註冊申請。國際條約《馬德里議定書》於1989年訂立，旨在提供一個國際商標註冊體系(「馬德里體系」)，方便商標擁有人透過一站式程序向世界知識產權組織的國際局(「國際局」)提交一份申請及繳納一組費用，同時申請其指定的多個司法管轄區的商標保護，大幅簡化商標擁有人須向每個司法管轄區逐一提交商標註冊申請及進行商標管理的程序。

3. 截至2023年3月底，《馬德里議定書》有114個締約方，覆蓋130個國家，包括中國及多個香港的主要貿易夥伴，但現時《馬德里議定書》尚未適用於香港。將馬德里體系延伸至香港，海外商標擁有人可透過單一申請同時尋求多個司法管轄區(包括內地和香港)的商標保護，而香港的商標擁有人亦可透過單一申請

同時尋求多個海外司法管轄區的商標保護，這可提升本港商標制度在國際社會的信譽及香港在區內發展知識產權貿易的競爭優勢，是配合國家《十四五規劃綱要》支持香港發展成為區域知識產權貿易中心的重要策略。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。

4. 立法會於 2020 年 6 月制定《2020 年商標（修訂）條例》，為《馬德里議定書》日後適用於香港提供本地法律基礎。政府隨即全力推展在香港實施《馬德里議定書》的籌備工作，當中包括按照《馬德里議定書》及《商標國際註冊馬德里協定有關議定書實施細則》（《馬德里議定書實施細則》），由註冊處處長¹（「處長」）根據《商標條例》訂立一套新的《商標（國際註冊）規則》附屬法例，為馬德里體系在香港運作訂明詳細的程序、規則及收費項目。

馬德里體系的基本運作

5. 當《馬德里議定書》適用於香港後，註冊處會在馬德里體系中擔當兩個角色，分別為「原屬局」和「指定局」，相關的運作如下—

(a) 註冊處作為「原屬局」

香港商標擁有人可以一項本地商標申請或註冊作為基礎（「基礎申請或註冊」），經註冊處向國際局提交相應的國際商標註冊申請（「國際申請」），指定一個或多個《馬德里議定書》締約方為有意尋求商標保護的地方。如該「國際申請」符合國際局及註冊處作為「原屬局」的審查要求，便會成為「國際註冊」，國際局會轉送相關申請至各指定締約方的商標局處理。各指定締約方的商標局將按照當地的法律及慣例，審查相關的商標申請，以決定該商標是否可在當地獲得保護；

(b) 註冊處作為「指定局」

《馬德里議定書》締約方的海外商標擁有人，同樣可以循馬德里體系經當地的商標局向國際局提交「國際申請」，並可選擇在其申請中指定香港為有意尋求商標保護

¹ 商標註冊處處長一職由知識產權署署長擔任。

的地方之一。申請中有關指定香港的請求（稱為「國際指定（香港）」）會經國際局轉交註冊處作為「指定局」進行本地實質審查。註冊處基本上會根據《商標條例》現行適用於審查本地提交的商標申請的要求和條件，決定「國際指定（香港）」的商標應否在香港獲賦予保護。經此途徑獲賦予保護的商標將成為「受保護國際商標（香港）」。

6. 在取得「國際註冊」後，「國際註冊」持有人可通過國際局以一站式程序管理其「國際註冊」及各指定締約方的商標組合（包括「國際註冊」的轉讓及續期等）。

立法建議

訂立《商標（國際註冊）規則》

7. 為在香港實施馬德里體系，我們建議依據《馬德里議定書》及《馬德里議定書實施細則》，由處長根據《商標條例》訂立《商標（國際註冊）規則》，訂明註冊處分別作為「原屬局」及「指定局」的相關運作程序及規則，當中涵蓋下列主要範疇—

(I) 註冊處作為「原屬局」的相關程序及規則

- (a) 提交「國際申請」的資格（即必須是中國公民；或以香港為居籍的人士；或在香港設有真實而實際的工業或商業機構的實體）及條件（包括申請必須基於「基礎申請或註冊」而提出）；
- (b) 註冊處處理「國際申請」的規則，包括須證明「國際申請」的內容與「基礎申請或註冊」的內容相符；
- (c) 註冊處就「基礎申請或註冊」在指明期間變為無效或不再有效時通知國際局的要求及程序；

(II) 註冊處作為「指定局」的相關程序及規則

- (a) 「國際指定（香港）」的商標在香港獲賦予保護的法定審查要求及條件，這與現行本地提交的商標註冊申請的相關法定審查要求及條件大致相同；

- (b) 在「國際指定（香港）」的商標不符合獲賦予保護的情況下，註冊處經國際局向「國際註冊」持有人發出臨時駁回通知的程序，以及該持有人回應該駁回通知的程序；
- (c) 在「國際指定（香港）」的商標符合獲賦予保護的情況下，註冊處應公布該「國際指定（香港）」的詳情的程序；
- (d) 在有第三方對有關商標獲賦予保護提出反對的情況下，提出反對的時限、反對人和「國際註冊」持有人須分別遵循的法律程序，以及註冊處須就反對程序向國際局發出臨時駁回通知的程序；
- (e) 當有關商標最終獲註冊處賦予或拒絕賦予保護時，註冊處須將處長最終決定通知國際局、將最終獲處長賦予保護的商標的詳情作公布，及處長須在本地註冊紀錄冊中記錄獲賦予保護商標的詳情的程序；
- (f) 關於「國際註冊」權益的交易記錄在國際註冊簿的效力，及其他交易記錄在本地註冊紀錄冊的程序（例如涉及批予「受保護國際商標（香港）」的特許交易）；
- (g) 「國際註冊」持有人經註冊處要求國際局分開及合併屬「國際指定（香港）」或「受保護國際商標（香港）」的「國際註冊」的規定與程序；
- (h) 「受保護國際商標（香港）」可被視為取代相同商標的本地商標註冊（而不影響任何人就有關註冊已具有的權利）的條件及規定；
- (i) 若屬「國際指定（香港）」或「受保護國際商標（香港）」的「國際註冊」遭國際局取消時，「國際註冊」持有人可申請將其轉變為本地商標註冊申請或本地註冊商標的規定與程序；及
- (j) 「國際註冊」被國際局改正後註冊處所需遵從的程序。

8. 建議訂立的《商標（國際註冊）規則》亦須就「國際指定（香港）」及「受保護國際商標（香港）」有關權利訂立規則，以

及就相關行政及雜項事宜訂立條文，這些規則及條文與現行本地商標制度的相應規則及條文大致相同，涵蓋下列主要範疇—

- (a) 「國際註冊」持有人就「受保護國際商標（香港）」所享有的權利、受侵犯權利時可尋求的補救及濟助、向他人授予使用該商標的特許事宜，及特許人所享有的權利；
- (b) 可影響「受保護國際商標（香港）」權利的法律程序（包括撤銷賦予該商標的保護，及宣布該商標獲賦予的保護屬無效的程序）及相關法律效力；
- (c) 與在法院及註冊處進行法律程序的相關事宜的規定（如語言規定、委託本地代理人、就訂明限期提出延展時限的要求、供送達文件的地址等），以及有關虛假表述商標的罪行；
- (d) 有關「國際指定（香港）」或「受保護國際商標（香港）」屬集體商標及證明商標的規定及程序，以及有關以「受保護國際商標（香港）」為基礎提交防禦商標申請及其註冊的規定和程序；及
- (e) 更正及改正本地註冊紀錄冊的規定和程序。

註冊處程序優化安排及相應修訂《商標規則》

9. 我們就在香港實施《馬德里議定書》一直有諮詢相關業界（包括本地商標專業從業員團體²），當中有業界建議應同時優化現時本地商標制度中的一些程序及規則。由於馬德里體系在香港運作的部分程序及規則與本地商標制度的相應程序及規則大致相同，我們詳細考慮了業界的意見、註冊處日常運作的實際經驗及需要，以及國際間處理商標申請及註冊的主流趨勢，建議引入下列有關註冊處運作流程及在註冊處進行的法律程序的優化安排—

- (a) 縮短下列各項在註冊處進行的法律程序的限期，從而加快相關流程：

² 包括亞洲專利代理人協會香港分會、香港商標師公會及香港律師會知識產權委員會。

- (i) 法律程序中雙方提交證據的限期；
 - (ii) 在申請以不予使用為理由撤銷商標註冊、更改註冊及更正註冊紀錄冊的法律程序中提交反陳述的限期；及
 - (iii) 提交聆訊請求的限期；
- (b) 在以不予使用為理由撤銷商標註冊的申請中，免除在提交申請時同時提交支持證據的要求；
- (c) 訂明在申請撤銷商標註冊或宣布商標註冊屬無效的法律程序中，如商標擁有人沒有提交反陳述，處長可視之為不反對有關申請，並可在關乎申請所針對的貨品或服務的範圍內撤銷該註冊或宣布該註冊屬無效；
- (d) 訂明商標擁有人在沒有收到撤銷其商標註冊或宣布其商標註冊屬無效的申請副本的情況下，可申請推翻有關撤銷或宣布的規定和程序；
- (e) 表明處長可發出指示，以實體聆訊以外的其他方式（例如通過電話或視頻會議）進行聆訊；
- (f) 更詳細列明在反對商標註冊和申請宣布商標註冊屬無效的法律程序中，反對人和申請人分別須在相關的理由陳述提供在先商標或在先權利的細節，以便法律程序中的另一方可作出更精準的答辯；
- (g) 增訂條文闡釋本地代理人為符合《商標條例》的認受要求的規定（包括代理人在通知處長其居住或進行業務活動的處所地址時，須載有其在該處所居住或進行業務活動的聲明，以及處長有權要求代理人在指明時限內提交該代理人在該處所居住或進行業務活動的證據）；及
- (h) 允許在註冊處進行的法律程序的各方之間，可以電子方式送達文件，以及為以電子方式提交或送達的文件的認證訂定條文。

我們建議將以上優化安排納入新的《商標（國際註冊）規則》的條文中，亦同時相應修訂現時《商標規則》中有關本地商標制度的相關條文。

《商標（國際註冊）規則》的收費項目及現行採用電子方式提交本地商標申請的收費調整

10. 《商標（國際註冊）規則》亦會訂定馬德里體系中的本地程序的收費項目（詳見於附件A），當中主要包括－

- (a) 註冊處作為「原屬局」向國際局呈交「國際申請」的手續費；及
- (b) 註冊處作為「指定局」循本地程序處理「國際指定（香港）」及「受保護國際商標（香港）」的收費項目。³

上述(a)項收費是專為實施馬德里體系下提供的新服務而制訂，其餘收費均與本地商標註冊制度提供的同等服務之收費相同。我們是按《商標條例》第 91(6)條收回成本的要求，以及政府「用者自付」的既定原則制定相關的建議收費。

11. 另一方面，按上述法定要求及服務整體上收回成本的原則，我們亦考慮了 2020 年審計署署長向知識產權署署長提出在處理商標申請時，應透過減費為商標申請人提供誘因，鼓勵更多申請人採用電子方式提交申請的建議。⁴就此，我們建議調整現行採用電子方式提交本地商標申請的收費如下（詳見於附件 B）－

- (a) 下調以電子方式提交的商標申請收費 15%；及
- (b) 註冊處將推出預先核准貨品或服務名單（「預准名單」），以方便使用電子申請表格的商標申請人可從檢索數據庫中直接選取合適的貨品或服務類別及說明。為鼓勵商標申請人使用預准名單，從而加快處方處理申請個案的時間，我們會為同時使用電子申請表格和預准名單的商標

³ 除了上述費用，海外商標擁有人提交「國際申請」及續展「國際註冊」時，須向國際局繳交相關費用，包括國際局本身收取的費用，以及國際局代相關指定締約方的商標局收取的費用。香港所收取的費用，會於中國作為《馬德里議定書》締約方向世界知識產權組織提交的聲明中列明，數額等同本地同等服務的收費。

⁴ 審計署署長第七十四號報告書（2020 年 4 月）第 5 章（知識產權署：知識產權的註冊及保護）第 2.32(g)段建議知識產權署署長應研究措施，進一步增加以電子方式提交商標註冊的比率，例如：在適當時間就電子方式提交商標申請推行優惠收費。

申請人額外下調商標申請收費，對比現行申請收費合共下調 25%。

諮詢

12. 知識產權署在制定及草擬是次立法建議的過程中徵詢了國際局的意見。由於申請商標註冊的事宜主要由商標從業員代表其客戶處理，知識產權署亦已就是次立法建議的主要內容（包括收費建議）諮詢了本地主要的商標專業從業員團體，並獲得它們普遍支持。

立法時間表

13. 根據《商標條例》，處長有權訂立建議的《商標（國際註冊）規則》和修改《商標規則》。我們計劃在2023年上半年將相關附屬法例提交立法會，進行先訂立後審議的程序。我們會在完成一切在香港實施《馬德里議定書》所需的籌備工作後，尋求中央人民政府正式同意將《馬德里議定書》適用於香港。

徵詢意見

14. 請委員備悉上述建議及提出意見。

商務及經濟發展局
知識產權署
二零二三年四月

附件 A

馬德里體系的本地程序的建議收費項目

	事宜或程序	收費 (港幣)
註冊處作為「原屬局」的程序		
1.	註冊處接獲申請人提交的「國際申請」後，將該「國際申請」呈交國際局的手續費	\$500
註冊處作為「指定局」的程序		
2.	就「國際指定（香港）」及「受保護國際商標（香港）」涉及的本地程序提交延展時限的要求	\$200
3.	就以下事宜提交反對通知— (a) 向「國際指定（香港）」的商標賦予保護；或 (b) 擬刪除在註冊紀錄冊中關乎「受保護國際商標（香港）」的某事宜；或 (c) 對修訂管限集體商標（屬「受保護國際商標（香港）」者）的使用規例；或 (d) 對修訂管限證明商標（屬「受保護國際商標（香港）」者）的使用規例	\$800
4.	就「國際指定（香港）」擬作出的修訂提交異議通知	\$800
5.	將以下非經國際局程序的交易詳情記錄在本地註冊紀錄冊— (a) 特許；或 (b) 抵押權益	\$800
6.	就以下事宜提交申請— (a) 要求撤銷賦予「受保護國際商標（香港）」的保護；或 (b) 要求宣布賦予「受保護國際商標（香港）」的保護無效；或 (c) 要求更改賦予「受保護國際商標（香港）」的保護；或 (d) 要求更正在註冊紀錄冊中關乎「國際指定（香港）」或「受保護國際商標（香港）」的錯誤或遺漏；或 (e) 要求介入以下法律程序的許可：	\$800

	<ul style="list-style-type: none"> (i) 撤銷賦予「受保護國際商標（香港）」的保護；或 (ii) 宣布賦予「受保護國際商標（香港）」的保護無效；或 (iii) 更改賦予「受保護國際商標（香港）」的保護；或 (iv) 更正在註冊紀錄冊中關乎「國際指定（香港）」或「受保護國際商標（香港）」的錯誤或遺漏 	
7.	出席聆訊（延展時限的聆訊除外）的通知	\$1,700
8.	要求提供處長作出決定的理由的陳述	\$1,500
9.	訟費單評定	申索額中首\$15,000之數\$450；申索額中\$15,000以上之數每\$100或不足\$100另加\$3
10.	要求提供以下核證本文件－ <ul style="list-style-type: none"> (a) 在註冊紀錄冊中關於「國際指定（香港）」或「受保護國際商標（香港）」的記項的核證副本；或 (b) 在註冊紀錄冊中關於「國際指定（香港）」或「受保護國際商標（香港）」的摘錄的核證本 	\$150
11.	要求提供以下未經核證本文件－ <ul style="list-style-type: none"> (a) 在註冊紀錄冊中關於「國際指定（香港）」或「受保護國際商標（香港）」的記項的未經核證副本；或 (b) 在註冊紀錄冊中關於「國際指定（香港）」或「受保護國際商標（香港）」的未經核證摘錄 	每頁（或不足一頁）\$6
12.	要求根據《商標條例》第 79(2)條發出的證明書（該條規定該證明書是經證明的事宜的表面證據）	\$200

附件 B

採用電子方式提交的商標申請的收費調整

事宜或程序	現行收費 (港幣)	建議收費 (港幣)	減費 百分比
1. 商標註冊申請 (包括證明商標及集體商標)			
(a) 如以電子方式提交	\$2,000 每個額外類別 \$1,000	\$1,700 每個額外類別 \$850	-15%
(b) 如同時以電子方式和預准名單提交		\$1,500 每個額外類別 \$750	-25%
2. 一系列的商標的註冊申請			
(a) 如以電子方式提交	\$2,000 每個額外類別 \$1,000	\$1,700 每個額外類別 \$850	-15%
(b) 如同時以電子方式和預准名單提交		\$1,500 每個額外類別 \$750	-25%
3. 防禦商標註冊申請			
(a) 如以電子方式提交	\$2,300 每個額外類別 \$1,150	\$1,960 每個額外類別 \$980	-15%
(b) 如同時以電子方式和預准名單提交		\$1,730 每個額外類別 \$865	-25%