

立法會 *Legislative Council*

立法會CB(1)831/14-15(06)號文件

檔 號：CB1/PL/CI

工商事務委員會

2015年5月19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》(下稱"《馬德里議定書》")適用於香港特別行政區的建議提供背景資料，並綜述工商事務委員會(下稱"事務委員會")委員在過往討論這個課題時表達的意見及關注。

背景

香港的商標制度

2. 商標是全球最常用的註冊知識產權形式。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分，亦是發展品牌、市場創新和提升競爭力的重要工具。商標有助促進業務收購、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。換言之，該等權利限於商標申請和註冊所在的地域。因此，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，商戶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(下稱"國際局")負責管理一個商標國際註冊的系統(下稱"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》(下稱"《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。中國同時是《馬德里協定》及《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. 據政府當局表示，《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，推動香港發展成為知識產權貿易中心，亦可鞏固香港作為國際都會和知識型經濟體系的聲譽。

⁴ 《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、日本、南韓、英國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》。《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。……"

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，例如商標業團體)就以下各項事宜發表意見：

(a) 《馬德里議定書》建議適用於香港，尤其是 ——

- 當中的好處及影響；
- 實際安排；
- 推行步驟；及
- 暫定時間表。

(b) 是否有需要在香港與中國內地之間訂立可行的特別安排，以方便提交商標申請互惠兩地，以及有關安排應有的特點。

事務委員會的討論

9. 事務委員會於2014年11月18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。委員提出的主要意見和關注綜述於下文各段。

10. 委員察悉，在馬德里體系下，申請人只需要以一種語文提交一份國際申請，並向原屬局⁷繳納一組費用，以及指定一個或以上有意在當地註冊其商標的締約方，便可在多個司法管轄區申請商標註冊。這項可向多個司法管轄區申請商標註冊的一站式程序，讓商標擁有人無須逐一向其欲尋求保護的司法管轄區提交申請，因而節省不少時間和成本。委員原則上支持《馬德里議定書》適用於香港的建議，並促請政府當局加快落實速度，使香港得以盡早享有馬德里體系帶來的好處。

11. 部分委員提及中國內地搶註商標的情況普遍，而令一些著名的香港品牌不能在當地註冊的問題。委員詢問，《馬德里議定書》適用於香港的建議能否有助解決這個香港企業面對的問題，以及加快在中國內地申請商標註冊的處理過程。政府當局表示，援用馬德里體系一般而言可加快商標註冊程序，因為指定締約方的商標局須在《馬德里議定書》指明的時限內處理國際申請及就駁回申請通知國際局。

⁷ 原屬局即基礎商標所屬的商標局。

12. 部分委員關注到，《馬德里議定書》適用於香港的建議可能會令外國申請人在香港提交商標註冊的本地申請數目減少，因而對本地商標代理的業務帶來負面影響。政府當局表示，部分海外國家在加入《馬德里議定書》後，不是商標註冊的本地及國際申請數目雙雙上升，便是國際申請數目錄得增長。這些增長可能會令更多本地商標代理及律師受聘於外地的國際申請人或註冊持有人，處理臨時駁回或異議個案，以及處理與侵權行為和解決爭議有關的法律事務，使法律專業的工作量值俱增。

13. 鑒於《馬德里議定書》的締約方是中國內地而非香港，部分委員關注到馬德里體系日後在香港的運作，尤其是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，以及這些申請是否必須經由相關內地當局進行。委員促請政府當局就在香港推行《馬德里議定書》向立法會提交立法建議時，清楚闡明當局處理根據馬德里體系提出的國際申請的工作流程。

14. 政府當局表示，在香港推行《馬德里議定書》，只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。希望按馬德里體系申請海外國家商標註冊的商標申請人，仍應向知識產權署而非國家工商行政管理總局商標局(下稱"中國商標局")提交國際申請。有關《馬德里議定書》日後在香港推行的詳情，包括收發國際申請的接收和處理程序，則需與國際局及中國商標局作進一步磋商及協定。

最新情況

15. 政府當局將於2015年5月19日向事務委員會簡介就《馬德里議定書》適用於香港的建議進行諮詢的結果。

相關文件

16. 相關文件一覽表載於**附錄**。

立法會秘書處
議會事務部1
2015年5月13日

《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

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	<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提供的文件 (<u>立法會CB(1)211/14-15(05)號文件</u>)</p> <p>會議紀要 (<u>立法會CB(1)345/14-15 號文件</u>)</p>