

# 立法會

## Legislative Council

立法會 CB(1)708/18-19(02)號文件

檔號：CB1/BC/7/18

### 《2019 年商標(修訂)條例草案》委員會

#### 背景資料簡介

#### 目的

本文件提供有關《2019 年商標(修訂)條例草案》("條例草案")的背景資料。條例草案旨在修訂《商標條例》(第 559 章),就於香港實施《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》("《馬德里議定書》"),訂定條文。本文件並綜述工商事務委員會("事務委員會")委員就有關立法修訂建議提出的主要意見及關注事項。

#### 背景

2. 《馬德里議定書》<sup>1</sup> 屬國際條約,提供一套機制,讓商標擁有人可透過單一申請向世界知識產權組織國際局申請在其登記冊中註冊商標,以及把該商標的保護延伸到多個司法管轄區。扼要而言,在《馬德里議定書》下,商標擁有人可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套費用,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。儘管中國是《馬德里議定書》的締約方之一,該協定現時尚未適用於香港。<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> 截至 2019 年 3 月 1 日,《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》("《馬德里議定書》")有 103 個締約方,包括中國及其他眾多香港主要貿易夥伴(例如澳洲、歐洲聯盟、日本、韓國、新加坡及美國)。

<sup>2</sup> 中央人民政府可根據《基本法》第一百五十三條將《馬德里議定書》適用於香港。

3. 政府當局在 2014 年 11 月至 2015 年 2 月期間就《馬德里議定書》適用於香港的建議進行公眾諮詢。經研究收集所得的意見，以及考慮香港的最佳整體利益後，政府當局決定落實在香港實施《馬德里議定書》，使港企可以更便利和更具成本效益的方式獲取及管理國際商標註冊。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。

4. 《馬德里議定書》適用於香港後，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，因此並不適用香港與內地之間的相互指定。就此，政府當局在推進《馬德里議定書》在香港實施的同時，會繼續與內地有關當局商討是否可以另行訂立行政安排，以方便香港和內地申請人在兩地之間互相提出申請。

5. 據政府當局表示，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。不過，仍需要在《商標規則》(第 559 章附屬法例 A)中新增相關流程和修訂現時的申請及註冊程序。因此，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")為在香港實施《馬德里議定書》的條文而訂立必要的程序規則。視乎條例草案是否獲得通過和其他準備工作的進度，以及取得中央政府同意讓《馬德里議定書》適用於香港的進展，政府當局計劃最早於 2022-2023 年度在香港實施《馬德里議定書》。

### **《2019 年商標(修訂)條例草案》**

6. 條例草案於 2019 年 2 月 8 日刊登憲報，並於 2019 年 2 月 20 日的立法會會議上首讀。條例草案旨在修訂《商標條例》，以便：(a)賦權處長訂立必要的程序規則，以便在香港實施《馬德里議定書》；(b)賦權香港海關("海關")執行《商標條例》所訂的刑事條文；以及(c)作出雜項技術修訂，以優化香港的商標申請及註冊制度。

7. 條例草案的主要條文載於立法會參考資料摘要第 14 至 18 段(檔案編號：CITB CR 06/47/1)。

### **委員提出的主要意見及關注事項**

8. 當局於 2018 年 11 月 20 日徵詢事務委員會對相關立法修訂建議的意見。委員的意見及關注事項綜述於下文各段。

## 香港與內地之間訂立並行《馬德里議定書》的可行安排，以利便兩地相互提交商標申請

9. 委員察悉，《馬德里議定書》不適用於香港與內地的相互指定。鑒於兩地經濟關係緊密，他們詢問會否為兩地訂立並行《馬德里議定書》的特別安排，以利便兩地相互提交商標申請。

10. 政府當局表示，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。政府當局於2014年11月至2015年2月期間就《馬德里議定書》適用於香港的建議進行公眾諮詢，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，訂立香港與內地之間可行安排一事，徵詢持份者的意見。部分回應者認為，由於兩地的商標法律及慣例差異很大，如此的安排會牽涉許多技術上的複雜問題，必須加以解決，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。為免阻延在香港實施《馬德里議定書》的整體進度，政府當局會同步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。

## 執行《商標條例》下的刑事條文

11. 關於政府當局建議賦權海關在《馬德里議定書》適用於香港後執行《商標條例》下的刑事條文，委員關注到這對海關的工作量有所影響，並詢問會否為海關提供足夠人手，以履行所需的執法職務。他們察悉，政府當局擬劃一現行安排，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。他們繼而詢問，現時香港警務處負責執行《商標條例》下刑事條文的人手會否調派至海關。

12. 政府當局表示，由於多年來懷疑違例的個案並不多，海關應能以現有人手和資源應付所增加的工作量。此外，海關已研究《商標條例》下的刑事條文，認為其性質與現時由海關負責執行的《商品說明條例》(第362章)的條文類似。

## 實施《馬德里議定書》

13. 儘管政府當局認為在香港實施《馬德里議定書》，並不涉及《商標條例》所載有關香港商標制度基本原則的任何重大修改，但部分委員關注到香港現時的申請和註冊商標程序仍可能有若干改動。他們詢問該等改動(如有的話)會否對本地商標業界帶來負面影響；若然，有否就相關改動充分諮詢主要持份者。

14. 政府當局表示，隨着《馬德里議定書》下的國際商標註冊制度的使用量日增以及指定香港的申請日多，長遠而言或會為業界帶來新商機，增加對其服務的需求。在擬備《商標條例》的修訂的過程中，政府當局已讓持份者參與其中，並會繼續與他們保持聯繫，以及在推展有關實施《馬德里議定書》的其他準備工作(包括擬備有關附屬法例的建議，以訂明程序細節；擬訂詳細的工作流程，以處理不同的申請等)時考慮他們的意見。

## 最新發展

15. 在 2019 年 3 月 1 日的內務委員會會議上，議員同意成立法案委員會研究條例草案。

## 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

2019 年 3 月 14 日

相關文件一覽表

日期	事件	文件
20/11/2018	工商事務委員會	<p>政府當局就"修訂《商標條例》(第 559 章)的建議"提供的文件 (立法會 CB(1)173/18-19(06)號文件)</p> <p>立法會秘書處就《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 (立法會 CB(1)173/18-19(07)號文件)</p> <p>會議紀要 (立法會 CB(1)550/18-19 號文件)</p>
4/2/2019 (發出日期)	立法會參考資料摘要	<p>商務及經濟發展局就"《2019 年商標(修訂)條例草案》"發出的立法會參考資料摘要 (檔案編號：CITB CR 06/47/1)</p>
1/3/2019	內務委員會	<p>關於《2019 年商標(修訂)條例草案》的法律事務部報告 (立法會 LS47/18-19 號文件)</p>