

《2019年商標(修訂)條例草案》委員會

政府對2019年3月15日會議所提出事項的回應

目的

本文件就二〇一九年三月十五日法案委員會上所提出事項(包括其中一位委員的書面提問)，提供有關資料及載列政府的回應。

《馬德里議定書》下的國際商標註冊體系

2. 商標權利在本質上受地域限制，由每個司法管轄區根據本身的法律及慣例獨立授予。一般而言，如一個申請人希望其商標在不同的司法管轄區獲得保護，須逐一向每個司法管轄區提出商標申請。

3. 根據《馬德里議定書》下的國際商標註冊體系(馬德里體系)，申請人無須逐一在不同地區提出商標申請。申請人透過其持有基礎商標¹的商標局(原屬局)提交國際申請，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。原屬局收到國際申請後，便會將國際申請轉交國際知識產權組織國際局。國際局查核國際申請符合形式上的規定後，便會轉送到指定的締約方的商標局。而指定的締約方的商標局，會按其當地的法律及慣例，審查相關的商標，以考慮該商標是否可在該地獲得保護。

4. 因此，《馬德里議定書》在香港實施後，合資格的香港商標申請人可透過馬德里體系尋求海外商標的保護，而合資格的海外商標申請人也可透過馬德里體系，在其原屬局提出國際申請，經此途徑替其商標在香港尋求保護。當然，海外商標申請人仍可如目前一樣直接向香港的商標註冊處提出申請。

5. 馬德里體系提供了一站式的商標申請及管理程序，為商標申請人提供便利。然而，我們希望表明，無論採用馬德里體系與否，並不會改變商標權利受地域限制的本質，商標權利始終仍須由每個司法管轄區根據本身的

¹ 基礎商標指國際申請所依據的基礎註冊或申請的商標權利。根據《馬德里議定書》，基礎商標可指符合資格的申請人在締約方的商標局所擁有的基礎註冊商標或待批基礎商標申請，可作為提出國際申請的基礎。

法律及慣例獨立授予。同樣道理，即使採用馬德里體系，並不代表透過馬德里體系提出申請而在某地獲註冊的商標會自動在《馬德里議定書》其他締約方獲得保護。正如前述，商標權利始終仍須由每個司法管轄區根據本身的法律及慣例獨立授予。

將《馬德里議定書》適用於香港

6. 根據《馬德里議定書》，只有《保護工業產權巴黎公約》的成員國及符合特定條件的政府間組織，方可加入《馬德里議定書》²。自一九九五年起，中國已是《馬德里議定書》的締約方。然而，《馬德里議定書》現時尚未適用於香港。

7. 根據《基本法》第153條³，中華人民共和國締結的國際協議，中央人民政府(中央政府)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。因此，如特區政府擬在香港實施《馬德里議定書》，須由中央政府將《馬德里議定書》適用於香港。

8. 二〇一四至二〇一五年期間，特區政府進行公眾諮詢，就《馬德里議定書》適用於香港的建議徵詢持份者的意見。特區政府審慎考慮了諮詢期間收集到的意見，經考慮最符合香港利益的整體好處，提出在香港實施馬德里體系，並獲得中央政府原則上支持。二〇一七年十月，中國代表團在瑞士日內瓦舉行的世界知識產權組織成員國年度大會上，在向該組織各成員國代表的發言中提及此事⁴。

² 《馬德里議定書》第十四條(1)如下：

(1) (a) 凡《保護工業產權巴黎公約》的成員國均可加入本議定書。

(b) 此外，當符合下述條件時，政府間組織也可加入本議定書：

(i) 至少該組織有一個成員國是《保護工業產權巴黎公約》的成員；

(ii) 所述組織設有以註冊在其領土內有效的商標為目的的地方局，除非該局不在按第九條之四的通知之列。

³ 《基本法》第153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。

中華人民共和國尚未參加但已適用於香港的國際協議仍可繼續適用，中央人民政府根據需要授權或協助香港特別行政區政府作出適當安排，使其他有關國際協議適用於香港特別行政區。”

⁴ 《世界知識產權組織成員國大會第五十七屆系列會議總報告》(附件一第7段)匯報了中國代表團的發言要點，節錄如下：

「在中國香港特別行政區，中國香港特區政府致力推動中國香港特區成為區內知識產權貿易中心，於2017年初公布實施《馬德里議定書》下的國際商標註冊體系的決定，日後商標擁有人可以在中國香港特區提出國際註冊申請，在海外取得商標保護。同時，海外的商標擁有人也可以通過國際註冊在中國香港特區取得商標保護。中國香港特區政府已開展一系列相關的籌備工作。」(詳見https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/zh/a_57/a_57_12-annex1.pdf)

9. 為在香港實施馬德里體系，除《2019年商標(修訂)條例草案》所涉及的立法工作外，特區政府亦正進行其他籌備工作，包括建立資訊科技系統。當所有準備工作完成後，特區政府會尋求中央政府正式同意讓《馬德里議定書》適用於香港。程序上最終會由中央政府通知世界知識產權組織，《馬德里議定書》在指定日期適用於香港，世界知識產權組織屆時亦會向各締約方作出公布。

就法案委員會及委員提出事宜的回應

10. 就法案委員會在會議上及其中一位委員書面提出的各項事宜，政府的回應載述於下文各段。

實施《馬德里議定書》的立法安排

11. 正如上文第5段所述，無論採用馬德里體系與否，商標權利始終仍須由每個司法管轄區根據本身的法律及慣例獨立授予。因此，在香港實施《馬德里議定書》並不會改變香港商標制度的基本原則，但我們仍需修訂附屬法例，以處理關於國際商標的各種程序。為此，《2019年商標(修訂)條例草案》建議增訂條文，賦權商標註冊處處長訂立規則，以在香港實施《馬德里議定書》的條文。

12. 由於修訂法例的目標是為了在香港實施《馬德里議定書》，而在香港實施《馬德里議定書》一事最終需獲中央政府同意才能成事，所以我們按部就班，先與中央政府聯繫，在中央政府表示原則上支持《馬德里議定書》適用於香港的建議，我們才展開各項具體工作(包括修訂法例的工作)。

香港與內地之間的安排

13. 《馬德里議定書》屬國際條約，為各締約方之間的商標註冊申請提供便利，對象並非某締約方內部不同組成部份之間的商標註冊申請。因此，即使我們修訂了法例，使香港可以實施《馬德里議定書》，仍不代表《馬德里議定書》可以適用於香港與內地之間的商標申請。若然要方便兩地商標申請人在兩地之間互相提出申請，必須另訂安排。

14. 政府就在香港實施《馬德里議定書》的建議進行諮詢時，有意見認為政府應進一步研究在香港與內地之間訂立可行安排，以利便提交商標申

請互惠兩地一事。另一方面，也有意見認為，由於兩地的商標法律及慣例差異很大⁵，如要具體落實某些特定安排（例如：在其中一方註冊的商標自動在兩地生效的互認安排），必須解決許多技術上的複雜問題，也要顧及對香港在行政工作和成本方面的影響。我們希望清楚指明，無論香港方面採用任何安排或方法，均必須以《商標條例》及相關法例的適用條文為依據。

15. 就著便利香港與內地之間互相提出商標申請的可行安排，我們會與內地有關當局繼續跟進有關討論，現時未有具體方案。與此同時，我們考慮到《馬德里議定書》可讓香港企業透過更便利和更具成本效益的方式獲取和管理國際商標註冊，目前更已有 104 個締約方。為盡快得到馬德里體系為香港所能帶來的好處，現階段政府會集中處理《馬德里議定書》在香港實施的立法工作及相關事宜。

關於內地與香港之間移交逃犯的立法建議不處理知識產權罪行一事

16. 根據保安局提供的資料，保安局已向立法會提交《2019 年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》，建議修訂《逃犯條例》（第 503 章）和《刑事事宜相互法律協助條例》（第 525 章），以處理一宗台灣殺人案和現行條例的兩個漏洞（即：不切實可行操作程序和地理限制）。在考慮所有因素和意見後，政府建議個案方式的移交安排會按《逃犯條例》附表 1 中現時對罪行類別的描述，處理其中 37 項罪類。個案方式的移交安排不會涵蓋罪類 14 — 「與保護知識產權、版權、專利權或商標有關的法律所訂的罪行」。上述條例草案已在二〇一九年四月三日進行首讀及二讀，立法會稍後會成立法案委員會，就該條例草案展開討論和審議。

內地法院就商標侵權的判決

17. 最高人民法院和香港特區政府在二〇一九年一月十八日簽訂了《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》（《安排》）。根據《安排》，就商標侵權索償作出判定的判決而言，只有當侵權行為發生在原審法院所在地，而且有關的商標已於當地註冊或依法應

⁵ 在註冊程序上，內地與香港的商標法律及慣例之差異包括：(1) 一個商標申請需註明申請為哪些貨品及/或服務作出。雖然香港及內地均採用《尼斯協議》下的《國際分類系統》為貨品及服務分類，但內地再將分類細分為群組；(2) 香港容許一系列在要項上相似的商標作同一個商標註冊，內地並無此安排；(3) 內地按每個類別中貨品或服務項目的數量收取商標申請費用，香港不就貨品或服務項目的數量額外收費。

予保護，則該法院才會被視為具有司法管轄權。另外，就這類判決而言，《安排》只涵蓋金錢濟助(即命令支付一筆定額款項)，並不包括非金錢濟助。

18. 《安排》將會透過本地法律在香港實施，並會在兩地均完成有關實施《安排》的所需程序後才生效。《安排》將適用於生效日或之後作出的判決。

19. 《馬德里議定書》旨在方便商標擁有人在不同司法管轄區註冊和管理商標，其內容並不涉及有關商標的侵權訴訟或這些案件判決的認可和執行。在香港實施《馬德里議定書》，與《安排》並無關係。

香港有關商標/版權侵權及商標註冊罪行的最高刑罰

20. 各項有關商標/版權侵權及商標註冊的刑事罪行的最高刑罰的詳細資料載於附件。

世界知識產權組織知悉中央政府原則上支持香港實施《馬德里議定書》

21. 正如上文第 8 段所述，中央政府表示原則上支持《馬德里議定書》適用於香港的建議。在二〇一七年十月，中國代表團在瑞士日內瓦舉行的世界知識產權組織成員國年度大會上，在向該組織各成員國代表的發言中提及在香港實施《馬德里議定書》一事。此外，知識產權署與世界知識產權組織亦一直有就馬德里體系日後在香港實施的具體運作細節，進行討論。

商務及經濟發展局
知識產權署
二〇一九年四月

根據《商品說明條例》（第 362 章）及《版權條例》（第 528 章）對商標及版權侵權的刑事罪行，以及根據《商標條例》（第 559 章）就商標註冊而訂立的刑事罪行的最高刑罰 -

條文	簡要描述	最高刑罰
《商品說明條例》（第 362 章）有關商標侵權的刑事罪行		
第 18(1)條	第 9 條（與商標有關的罪行）及第 12 條（禁止將某些貨品進口與出口）所訂罪行。	(a) 一經循公訴程序定罪，可處罰款\$500,000 及監禁 5 年；及 (b) 一經循簡易程序定罪，可處第 6 級罰款（\$100,000）及監禁 2 年。
《版權條例》（第 528 章）有關版權侵權的刑事罪行		
第 119(1)條	第 118(1)或(2A)條所訂罪行（關於製作侵犯版權物品等或進行侵犯版權物品等交易的罪行）。	一經循公訴程序定罪，可處監禁 4 年，並可就每份侵犯版權複製品處以第 5 級罰款（\$50,000）。
第 119(2)條	第 118(4)或(8)條所訂罪行（關於製作侵犯版權物品等或進行侵犯版權物品等交易的罪行）。	一經循公訴程序定罪，可處罰款\$500,000 及監禁 8 年。
第 119A(6)條	第 119A(2)條所訂罪行（關於在複製服務業務中管有侵犯版權複製品的罪行）。	一經循公訴程序定罪，可處監禁 4 年，並可就每份侵犯版權複製品處以第 5 級罰款（\$50,000）。

條文	簡要描述	最高刑罰
第 119B(17) 條	第 119B(1)條所訂罪行（ <i>關於定期或頻密為分發而製作或分發屬刊印形式並載於書本等的版權作品的侵犯版權複製品的罪行</i> ）。	一經循公訴程序定罪，可處監禁 4 年，並可就每份侵犯版權複製品處以第 5 級罰款（\$50,000）。
第 120(6)條	第 120(1)、(2)或(3)條所訂罪行（ <i>在香港以外地方等製作侵犯版權複製品</i> ）。	一經循公訴程序定罪，可處罰款\$500,000 及監禁 8 年。
第 273C(3)條	第 273C(1)條所訂罪行（ <i>關於規避有效科技措施的罪行</i> ）。	一經循公訴程序定罪，可處罰款\$500,000 及監禁 4 年。
《商標條例》（第 559 章）有關商標註冊的刑事罪行		
第 93(3)條	第 93 條所訂有關捏改註冊紀錄冊的罪行。	(a) 一經循簡易程序定罪，可處第 5 級罰款（\$50,000）及監禁 6 個月；及 (b) 一經循公訴程序定罪，可處第 5 級罰款（\$50,000）及監禁 2 年。
第 94(1)條	第 94 條所訂有關虛假地表述商標已註冊的罪行。	可處第 3 級罰款(\$10,000)。
第 95 條	第 95 條所訂有關不當使用“商標註冊處”的名稱的罪行。	一經循簡易程序定罪，可處第 4 級罰款（\$25,000）。