



香港工業總會
FHKI

香港工業總會

Federation of Hong Kong Industries

香港九龍長沙灣 長裕街8號

億京廣場31樓

31/F, Billion Plaza, 8 Cheung Yue Street

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

電話 Tel +852 2732 3188 傳真 Fax +852 2721 3494

電郵 Email fhki@fhki.org.hk

香港中區立法會道1號
立法會綜合大樓
《2019年商標(修訂)條例草案》委員會主席
黃定光議員

立法會 CB(1)862/18-19(08)號文件
(只備中文本)
LC Paper No. CB(1)862/18-19(08)
(Chinese version only)

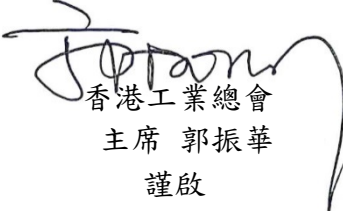
黃議員鈞鑒：

《2019年商標(修訂)條例草案》

政府曾於2015年，就《馬德里議定書》(《議定書》)適用於香港的建議，徵詢持份者。當時香港工業總會(工總)向政府呈上意見書(副本請見附件)，以示支持。

工總了解在香港實施《議定書》，雖然並不涉及《商標條例》所載相關本地商標制度的任何重大修改，不過仍需要在《商標規則》中，新增相關流程和修訂一些程序。相關之《商標(修訂)條例草案》(《條例草案》)，已於2019年2月20日的立法會會議上首讀。

工總現致函再次表示對《條例草案》的支持，並希望早日實施《議定書》，讓香港企業可以透過更便利、更具成本效益的方式，獲取和管理國際商標註冊。我們的代表陳偉聰先生(工總理事及汽車航空及精密零部件分組主席)，亦將於2019年4月15日的《2019年商標(修訂)條例草案》委員會第二次會議發言。



香港工業總會
主席 郭振華
謹啟

2019年4月4日

副本抄送：
立法會主席梁君彥議員
商務及經濟發展局局長邱騰華
知識產權署署長黃福來



知識產權署 署長
香港特區政府知識產權署
香港灣仔皇后大道東 213 號
胡忠大廈二十五樓

《馬德里議定書》建議適用於香港的公眾諮詢

就有關諮詢文件，本會回應如下：

6.1 (a) 本會同意及支持《馬德里議定書》適用於香港，理由如下：

申請人到國外申請註冊商標主要有兩種途徑：一種是個別國家單獨註冊，即分別向各國商標局申請註冊；一種是馬德里商標國際註冊，即根據《商標國際註冊馬德里協定》（以下簡稱《馬德里協定》）或《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》（以下簡稱《馬德里議定書》）的規定，在馬德里締約方之間所進行的商標註冊。

由於《馬德里協定》有諸多問題及限制，大部分締約方只加入《馬德里議定書》，《馬德里議定書》目前有 91 個締約方/成員國。

個別國家單獨註冊是指，申請人一般通過委託代理人，直接到國外逐個國家或逐個地區地單獨辦理商標註冊申請。逐一國家/地區註冊需要按照各國/地區的具體法律程序辦理，並按照不同國家/地區的收費標準繳納相應費用。其好處是申請人不需要在原屬國提出基礎申請，可以直接向所需要註冊的國家/地區提出申請。

通過《馬德里議定書》申請註冊商標有以下好處：

1. 手續簡便：成員國可直接向世界知識產權組織國際局提交申請，而無須向每一個馬德里成員國單一國家/地區提交申請，且只使用英文、法文和西班牙



牙文其中一種文字填寫《商標註冊申請書》，避免了公證或認證等手續，減少了費用；

2. 一份申請，多國註冊：只需提交一份申請書，就可以在一個或多個國家/地區獲得在一個或多個商品類別的商標註冊，不需要分別委託國外的代理代為申請；
3. 費用低廉：只向國際局而無須向每一個指定保護的國家/地區繳納費用。在順利註冊的情況下，國際註冊費用低於分別到每個國家/地區註冊的費用（指定保護的國家/地區越多、節省的費用越多）；
4. 短期內可獲得多國/地區保護：通常可以在自申請之日起一年至一年半完成全部註冊工作。各成員國約定商標審查必須在一年 / 一年半內(協定國家一年內 / 議定書國家一年半內)完成；若超過規定的時限，申請商標將在該國/地區自動獲得保護。

由於簡化了程序，從而提高了工作效率，減少了發生錯誤的可能性；簡化程序亦降低了管理方面的複雜性，使管理成本減少。

簡言之，馬德里商標國際註冊的特點就是便捷、快速、費用低，因為只提交一次申請，使用一種語言，繳納一次費用，一年至兩年內完成。

加入《馬德里議定書》是國際趨勢，我們相信，讓《馬德里議定書》適用於香港，將為香港整體利益帶來好處，除了上述理由外，還包括：

1. 目前本港很多企業正嘗試由 OEM 轉型為 OBM，有意進軍海外，在國際市場開拓商機。轉型過程中自然會涉及樹立品牌以及為品牌註冊保護，對於這些企業特別是中小企而言，若想在多些國家申請商標註冊並不容易，一是因為資金有限，二是在單獨國家申請商標註冊通常需時 2 至 3 年，甚至更長時間。不能盡快獲得商標註冊，可能會面對被侵權而束手無策的境況。如果《馬德里議定書》適用於香港，則在一定程度上幫這些企業解決了問題，《馬德里議定書》所提供的簡化程序，有助企業節省獲取和管理商標國



際註冊的時間和成本。

2. 政府目前正積極發展香港成為知識產權貿易中心，以推進香港發展知識型經濟，提升香港的對外競爭力。讓《馬德里議定書》適用於香港，可以加強國際間對香港商標制度的認受性，亦有助提高香港成為知識產權貿易中心的聲望。
3. 《馬德里議定書》可以提供一站式商標註冊及管理制。經由《馬德里議定書》為商標取得國際註冊後，商標擁有人可通過單一程序來管理在不同指定成員國的商標(包括記錄變更，例如持有人資料的變更，就指定成員國有關的商品及服務項目進行刪減、續期、註冊有關商標的特許和轉讓)，提高了效率，且易於管理。
4. 如諮詢文件所述，有興趣投資香港市場的海外公司，通過《馬德里議定書》要求把商標國際註冊的範圍延伸至香港，以獲得香港的商標保護，可以鼓勵海外公司開拓商機，在香港建立和開展業務，提供貨品及服務，並可提升香港的競爭力。

基於上述理由，我們支持《馬德里議定書》適用於香港。

在實際安排、推行步驟以及暫定時間表方面，我們相信中央人民政府會按照基本法第 153 條讓《馬德里議定書》適用於香港，政府應盡快制定推行計劃，修訂現行的商標條例及規則，以便與《馬德里議定書》接軌。

6.1 (b) 中港兩地的可行性安排

《馬德里議定書》的性質是國際註冊，註冊適用於各締約成員。由於中港經濟關係密切，不少企業可能選擇在內地和香港作商標註冊。現時，由於商標保護在性質上受地域限制，在香港註冊的商標，不會自動在中國內地獲得保護，反之亦然。商標擁有人如欲在香港及中國內地根據各自的商標法取得商標的註冊保護，就必須分別在兩地申請註冊。



香港工業總會
FHKI

香港工業總會

Federation of Hong Kong Industries

香港九龍長沙灣 長裕街8號

億京廣場31樓

31/F, Billion Plaza, 8 Cheung Yue Street

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

電話 Tel +852 2732 3188 傳真 Fax +852 2721 3494

電郵 Email fhki@fhki.org.hk

香港申請人如在中國內地有“經常居所”或“營業所”，在中國內地可直接或經由商標代理向中國商標局提交商標申請，經審查合格及無異議後便可獲得註冊。同樣，中國內地申請人若在香港有住址或業務地址，便可直接或經商標代理向香港商標註冊處提交商標註冊申請。

鑒於中國已是《馬德里議定書》的締約方，而《馬德里議定書》亦將適用於香港，我們認為可考慮在兩地之間訂立一些具可行性的特殊安排，以方便選擇在內地和香港作註冊的企業。例如：研究允許兩地的申請人可以自由選擇在香港或是在內地提交國際商標註冊申請的可行性，這將為兩地的商標擁有人帶來便利。

總言之，《馬德里議定書》適用於香港，將會為本地商標擁有人帶來好處，同時也可加強香港的國際形象，有助於提升香港的競爭力，並促進香港發展成知識產權交易中心。

蘇家碧

蘇家碧 總裁

香港工業總會

2015年2月10日