

《2019年商標（修訂）條例草案》委員會

政府對代表團體所提意見書及意見的回應

《2019年商標（修訂）條例草案》（《條例草案》）委員會在2019年4月15日召開會議，邀請代表團體發表對《條例草案》的意見。

2. 法案委員會收到18份意見書，當中15份於會議前收到，另有3份於會議後收到。出席會議的代表團體/個人共有9位。有關的意見摘要及我們的回應載列於附表。

商務及經濟發展局
知識產權署
香港海關
2019年4月

《2019年商標（修訂）條例草案》委員會

政府對代表團體向法案委員會所提意見書及意見的回應

項目	意見摘要	代表團體 ¹	政府的回應
1.	支持在香港實施《馬德里議定書》，為企業帶來利益，例如：提供一站式服務，以節省中小企業申請商標的時間和成本及便利其品牌進軍全球市場，以及提升香港作為國際商業中心的吸引力和作為知識產權貿易中心的能力。	<ul style="list-style-type: none"> • ALA • CMA • DAB • FHKI • HKBPA • HKFII • HKFITMI • HKGCC • HKIPA • HK IP Association • HKKPMUA • HKOMA • HKTDC • INTA • LP • PVCHK 	我們備悉絕大部分回應者表示支持在香港實施《馬德里議定書》的建議。
2.	希望香港與內地可以訂立特別安排，以便利兩地之間提交商標申請。	<ul style="list-style-type: none"> • CMA • DAB • HKFITMI • HKIPA • HK IP Association • HKKPMUA • HKOMA • INTA • LP 	我們備悉回應者的意見，並會繼續與內地有關當局商討另訂特別安排以便利香港與內地的申請人互相提出申請的可行性。

¹ 按字母排列。各代表團體的名單及此表所用的簡稱載於附錄。

項目	意見摘要	代表團體 ¹	政府的回應
3.	支持由香港海關（海關）處理《商標條例》（《條例》）下的刑事條文（例如處理虛假地表述商標已註冊的條文）的執法工作，以強化香港保護知識產權的制度。	<ul style="list-style-type: none"> • ALA • CMA • INTA 	我們備悉回應者支持我們的建議，由海關處理《條例》下的刑事條文的執法工作。
4.	希望政府增加撥款，在香港推廣對知識產權的保護及尊重。	<ul style="list-style-type: none"> • ALA 	我們重視提高對知識產權的認識及尊重的宣傳和教育工作。根據知識產權署委託進行的2018年調查，香港市民對保護及尊重知識產權的意識維持在高水平。我們將繼續努力通過「正版正貨承諾」計劃 ² 、「我承諾」行動 ³ ，以及多元化的宣傳及教育活動（例如講座、創作比賽、政府宣傳片、學校探訪）等工作，傳遞有關信息。我們會留意為有關工作增撥資源的需要。
5.	建議如果商標申請人擬根據經《條例草案》第8條修訂的《條例》第46(2)條修訂商標申請以在商標中加入另一個商標，而後者當初是經過一個在先商標（“舊有商標”）的擁有人同意而註冊，則申請人須向該舊有商標的擁有人再次取得同意。	<ul style="list-style-type: none"> • HKAPAA 	<p>我們仔細考慮過 HKAPAA 就根據《條例》第46條修訂商標申請時必須重新取得同意的建議，但不贊同該建議。</p> <p>當商標註冊處處長（“處長”）就商標申請提出異議，《條例》第46(2)條已提供靈活性，只要符合現行第46(2)(a)至(c)條所列的條件，申請人可申請在商標中加入他擁有的另一註冊商標圖示以嘗試解決處長就原有申請提出的異議。實際上，許多申請人均藉此做法提升他們所申請的商標的顯著特性。</p>

2 「正版正貨承諾」計劃鼓勵零售商戶作出不售賣盜版貨及冒牌貨的承諾。

3 「我承諾」行動鼓勵消費者不買和不用盜版貨和冒牌貨。

項目	意見摘要	代表團體 ¹	政府的回應
			<p>現行第46(2)條容許在商標申請中加入一個憑藉舊有商標擁有人的同意而獲接納的註冊商標的圖示。但是，根據第46(2)條作出修訂的商標申請，並不一定可獲接納註冊。處長對經修訂的商標（內含該另一個註冊商標）作整體審查時，如認為其與舊有商標相類似，仍會提出異議。申請人可用各種合適的方法試圖解決處長提出的異議，包括向所涉舊有商標擁有人取得同意。</p> <p>如處長沒有在審查階段提出異議，或在異議獲解決後接納經修訂的註冊申請，處長須公布該項申請的詳情讓第三者考慮提出反對，而舊有商標擁有人亦可就申請提出反對。這個機制一直行之有效。實際上，申請修訂商標申請以加入一個涉及舊有商標擁有人同意而註冊的商標的個案並不常見。</p> <p>我們認為，彈性地容許透過不同方法解決就原有申請提出的異議符合申請人的利益。同時，我們認為通過處長的審查程序及第三者可作出的反對程序，舊有商標擁有人的利益已得到充分保護。此外，我們注意到商標從業人員對HKAPAA的建議至今尚未有共識。我們將繼續與HKAPAA及其他商標從業人員就此技術事宜進行商討。</p>
6.	<p>支持要求屬法團的商標申請人、轉讓人、承讓人、商標權利歸屬的人士或承轉人，提供其成立地或相同的資料。建議擴闊此要求至屬法團的特許持有人或持有商標或商標申請權益的人士。另</p>	<ul style="list-style-type: none"> • HKAPAA 	<p>政府致力確保有關商標註冊及管理已註冊商標的制度便利營商，從任何一方只會收集所需但不過量的資料。</p> <p>商標擁有人／承讓人持有商標的法定所有權。如商標擁有人／承讓人屬法團，有關其成立地的額外資料有助第三方</p>

項目	意見摘要	代表團體 ¹	政府的回應
	再建議，如屬上述身份的人是自然人，即需提供其身份證號碼。		<p>在作出有關商標的商業交易時藉公司查冊作盡職調查。有關法團擁有人／承讓人成立地的資料亦可讓第三方決定該方是否應為法律程序所針對的正確一方。</p> <p>如商標擁有人／承讓人屬自然人，考慮到現時並無一套以個人身份證明文件編號為基礎而類近於公司查冊系統的查冊機制，我們認為沒有理據要求自然人（無論以何種身份）在使用知識產權署就商標註冊及管理提供的服務時須提供其身份證明文件編號。</p> <p>HKAPAA 另建議處長更新紀錄冊就所有現有註冊加添有關法團的成立地資料。有見及紀錄冊中現有超過 425,000 項已註冊商標的紀錄，我們認為建議的更新工作不可行亦不符合成本效益。</p>
7.	建議引入對商標從業人員的規管機制。	<ul style="list-style-type: none"> • HKCPAA • HKIPA 	根據《條例》，處長須拒絕承認在香港沒有住所亦沒有業務地址的人作為代理人。此外，處長亦可拒絕承認某些指明類別人士作為根據《條例》或《商標規則》進行的事務的代理人，這些人士包括曾被裁定犯了刑事罪行的人，又或是被暫時停止以大律師或律師的身分行事的人。我們現時並無計劃即時改變現行機制，但會繼續留意有關情況。
8.	建議應設立簡單機制，以撤銷連續 3 年未被使用的商標註冊。	<ul style="list-style-type: none"> • HKCPAA 	根據《條例》第 52(1)及(2)(a)條，如一個已註冊商標在一段至少 3 年的連續期間內沒有在香港被真正地使用，而且沒有能成立的理由不予使用，任何人可向處長或向法院提出撤銷該商標註冊的申請。

項目	意見摘要	代表團體 ¹	政府的回應
			<p>上述撤銷機制一直行之有效。我們認為該機制已平衡了商標擁有人及尋求使用該機制的人士的權利。現時沒有資料顯示可被撤銷的已註冊商標的數目於《馬德里議定書》在香港實施後會大幅攀升，因此，我們認為現時並無理據改變撤銷機制或放寬其要求。</p>

代表團體名單

代表團體	簡稱
亞洲授權業協會	ALA
香港中華廠商聯合會	CMA
民主建港協進聯盟	DAB
香港工業總會	FHKI
亞洲專利代理人協會香港分會	HKAPAA
香港工商品牌保護陣綫	HKBPA
香港中國專利代理師協會	HKCPAA
香港發明創新總會	HKFII
香港創新科技及製造業聯合總會	HKFITMI
香港總商會	HKGCC
香港專利師協會有限公司	HKIPA
香港知識產權協會	HK IP Association
港九塑膠製造商聯合會有限公司	HKKPMUA
香港中華眼鏡製造廠商會有限公司	HKOMA
香港貿易發展局	HKTDC
國際商標協會	INTA
自由黨	LP
香港工業專業評審局	PVCHK