

自 2020 年 6 月 19 日生效的《2020 年商標(修訂)條例》 (“2020 年修訂條例”)

常見問與答

提交商標註冊申請前

1. 商標註冊處處長根據經 2020 年修訂條例修訂的《商標條例》並按經修訂的表格第 T1 號要求而給予的初步意見，其性質和範圍會有所改變嗎？

不會。有關立法修訂僅旨在按照商標註冊處處長所採納的慣常做法，更精準地表述商標註冊處處長提供初步意見的適用法定條文。即該初步意見的性質與範圍，涉及某商標是否相當可能基於《商標條例》第 11 條及/或第 12(1)至(3)條提及的理由（視屬何情況而定）而被拒絕註冊。我們亦在此前提下對表格第 T1 號作行文上的修飾，使表格更清晰及一致。

另外，當商標註冊處處長就商標的註冊申請提出異議，而該異議與其就同一商標給予的初步意見有直接抵觸，申請人其後撤回其申請可獲退還申請費用的條件亦保持不變。

(參見《商標條例》經修訂的第 72 條及《商標規則》新訂的第 73A 條)

提交商標註冊申請時

2. 經 2020 年修訂條例修訂的《商標條例》第 38(2)(a)(iii)條規定屬法團的商標申請人須在其申請中標明其成立為法團的所在地。就此規定，我為法團申請商標註冊而填寫表格第 T2 號時需留意甚麼事項？

表格第 T2 號第 01(c)部分要求商標申請人填寫“申請人類別”。如申請人屬法團(即在香港成立為法團的公司，或在香港或香港以外地方成立為法團或設立的任何其他法人團體)，應選剔“法人團體”方格，並應在表格第 01(d)部分填寫公司成立為法團的所在國家／地區／地方。再者，如法團在美國成立，亦請在表格第 01(e)部分填寫其成立為法團的所在州分。

請注意，法團必須標明其成立為法團的所在地。遺漏提交此項資料會根據《商標規則》第 11(1)(b)條構成一項不足之處。如你未能在註冊處發出通知要求你提供此項資料的日期後的兩個月內補交該項資料，你的申請將被須視為已被放棄。

(參見《商標規則》經修訂的第 11(2)(a)條及新訂的第 29(da)條)

3. 商標註冊處處長會否核實商標申請人提交有關申請人種類及其法團成立地的資料？

商標申請的詳情可被記入商標註冊紀錄冊，以提高商標註冊紀錄冊的透明度，以協助商標註冊處處長和第三方更容易識別商標的申請人／擁有人。但是，商標註冊處處長在商標註冊紀錄冊記入申請人提供的申請人類別或其成立為法團的所在地資料之前，不會核實有關資料。任何人如欲查明這些資料的真確性，應作獨立查詢和檢索。

4. 假若我在提交商標註冊申請時沒有繳交申請費，這會對我的商標申請有甚麼影響？

在商標註冊申請的申請費用未被全數繳付前，該項申請將不會獲給予提交日期（參見《商標條例》經修訂的第 39(1) 條）。就計算申請費用的總額，請參照 https://www.ipd.gov.hk/chi/forms_fees/trademarks_559.htm。

此外，根據《商標規則》第 11(1)(b) 條，不繳交訂明的費用依然是一項不足之處。如你在註冊處發出通知要求你繳交有關費用的日期後的兩個月內未能繳費，你的申請將須被視當作從來沒有提出。

5. 2020 年修訂條例是否取消了修訂商標申請的選項？

2020 年修訂條例並沒有取消修訂商標申請的選項。商標申請仍然只能按照法例規定以有限方式予以修訂。2020 年修訂條例僅對商標申請的修訂作以下更改：

第一，就以加入屬於申請人的某註冊商標的圖示的方式修訂某商標申請的情況而言，修訂條例對此作釐清。《商標條例》現明確列出，擬以加入某註冊商標的圖示修訂某商標申請時，該註冊商標的貨品及/或服務說明必須與該申請商標的貨品及/或服務說明相同，或足以涵蓋該申請商標的貨品及/或服務說明。事實上，此乃商標註冊處處長一向採納的做法。以此方式修訂申請的其他條件則保持不變（即有關註冊商標在提出修訂申請的請求時須是以申請人的名義註冊的，及該註冊商標的註冊日期須較尋求修訂的商標申請的日期為早）。

第二，以加入某註冊商標的圖示的方式修訂某商標申請時，該註冊商標的某些註冊詳情（如：就聲稱某種顏色或立體形狀為組成該商標的要素而作出的陳述、以及任何其他卸棄、限制或條件等）亦會被加入於已修訂的申請。此做法旨在更好地反映有關商標經修訂及註冊後而獲賦予的保護範圍。而這些註冊詳情，會繼續適用於修訂後的申請所包含註冊商標的圖示的部份。

（參見《商標條例》經修訂的第 46 條，尤其該條文新訂的第(2)、(2A)、(2B)及(6)款）

6. 我的公司最近透過轉讓/傳轉成為商標申請的新申請人或獲得商標申請中的權益，並擬向商標註冊處註冊該交易的詳情。我是否需要提供公司成立為法團所在地方的資料？

如新商標申請人是法團，並申請註冊有關商標申請或該申請中任何權益轉讓/傳轉的詳情，申請人應在表格第 T10 號第 03(c)、(d)及(e)部分填寫“新擁有人類別”、“成立為法團的所在國家/地區/地方”及（如適用）“成立為法團的所在州分”。就此，請留意為法團商標申請人就表格 T2 相等的欄目所提供的指引（見常見問答第 2 及 3 條）亦同樣適用於商標的新法團申請人。

（參見《商標條例》經修訂的第 63 條，尤其該條文新訂的第(1)(a)(ia)及(1)(b)(ia)款）

有關商標註冊後的事宜

7. 我的公司最近透過轉讓/傳轉成為商標的新擁有人或獲得已註冊商標中的權益，並擬向商標註冊處註冊該交易的詳情。我是否需要提供公司成立為法團所在地方的資料？

本常見問答第 2、3 及 6 條提供的指引同樣適用。

8. 就商標註冊紀錄冊中的錯誤或遺漏，及其是歸因商標註冊處處長的錯誤或遺漏而言，2020 年修訂條例會影響改正該等商標註冊紀錄冊中的錯誤或遺漏的方式嗎？

不會。就商標註冊紀錄冊中的錯誤或遺漏，及其是歸因商標註冊處處長的錯誤或遺漏而言，有關立法修訂僅旨在將改正該等商標註冊紀錄冊中的錯誤或遺漏的現行慣常做法，編纂入《商標條例》。在此改正機制下：

- (a) 商標註冊處處長可提出改正；及
- (b) 商標擁有人或任何有充份利害關係的人可向商標註冊處處長申請作出有關改正。

(參見《商標條例》經修訂的第 57 條，尤其該條文新訂的第(6)、(6A)、(6B)及(6C)款，及《商標規則》經修訂的第 66 條，以及商標註冊處工作手冊中“改正可歸因於處長的錯誤或遺漏”的章節)

有關《馬德里議定書》適用於香港特別行政區

9. 2020 年修訂條例旨在使香港特別行政區實施《馬德里議定書》的國際註冊體系（“國際註冊體系”）的有關規則能夠得以訂定。此體系是否已開始在香港特別行政區實行？

2020 年修訂條例賦權商標註冊處處長為在香港特別行政區實施國際註冊體系訂立規則，此乃標誌著一項立法的里程碑。我們現正為實施該體系繼續推動進一步的準備工作，包括為實施該體系制訂詳細的程序規則及為其立法，建立所需的科技資訊系統，及為處理該體系中各種個案擬定詳細的工作流程。我們計劃最早於 2022 至 2023 年在香港特別行政區實施國際註冊體系。

知識產權署
香港特別行政區政府
2020 年 6 月