

本文於2021年8月30日(星期一)於星島日報(A8)的「法人法語」專欄刊登

★ 法人法語

香港律師會
社區關係委員會

國際商標註冊

商標註冊本有地域上的限制。為了促進及便利商標在多地註冊，《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》於一九八九年訂立，構成國際註冊制度的基礎。至今，全球已有一百二十四個國家及地區簽署了此議定書。

雖然中國是議定書的締約方之一，但國際商標註冊制度目前暫未適用於香港特區。不過，香港特別行政區立法會在二〇二〇年五月發出文件，估計此制度可於二〇二二至二〇二三年在香港實行，有關細節則有待頒布。以下淺談數個國際註冊制度的現況。

首先，申請人必須是議定書締約方(「締約方」)的國民、居民或實質工商業機構。其次，申請人必先向所屬締約方提出商標註冊申請或已從該處取得

商標註冊(基本註冊或申請)，然後向世界知識產權組織國際局(「國際局」)提出國際註冊申請，並指定於一個或多個締約方(除所屬締約方外)取得商標保護。舉例說，在中國內地註冊並以中國內地作為商標基本註冊或申請地的公司可同時指定於日本及歐美等地(香港及締約方以外的司法管轄區除外)取得商標保護。由於香港特別行政區的地位特殊，預料在香港註冊並以香港作為商標基本註冊或申請地的公司不可以在國際註冊申請中指定於中國內地取得商標保護，反之亦然。

申請人提出國際註冊申請後，國際局會通知每一個被指定的締約方。在接下來的十二個月內(少數在十八個月內)，被指定的締約方會以當地各自的商標法實質審查申請。若國際註冊申請獲得批

准，所得的商標保護將等同向該締約方直接提出在當地申請而取得的商標保護。

國際註冊日起五年內，若基本註冊或申請被拒、被撤回、被裁定無效或失去時效，國際註冊將會被廢除，連帶所有指定的締約方申請也會因此被拒。申請人若要繼續進行在指定締約方的商標註冊申請，只能向該締約方申請轉換為本地申請。



李凱珊
執業律師

香港律師會鄭重聲明，本文內容純屬個人意見，並不代表香港律師會立場。任何人士如因文章所載或漏載的資料而引致任何損失或損害，香港律師會及撰寫文章的律師絕不承擔任何責任。