



香港專利及商標制度的最新發展

香港特別行政區政府知識產權署

高級律師(專利及外觀設計)

郭柏池

2020年12月18日

Intellectual Property Department





目錄

- 專利制度的最新發展
 - 新制度下的主要修訂
 - 新制度下的專利申請/審查程序
- 商標制度的最新發展
 - 《馬德里議定書》
 - 海關的刑事執法權力

新專利制度

	原授標準專利	轉錄標準專利	短期專利
最長保護年期	20	20	8
先決條件： 提交在先申請？	---	預先於指定專利當局（國家知識產權局/英國專利局/歐洲專利局）提交申請	---
每項申請的 權利要求數目	無限制	無限制	兩項獨立權利要求
形式規定審查	專利註冊處	專利註冊處	專利註冊處
實質審查	專利註冊處	指定專利當局	不需要 (為展開強制執行的法律行動則除外)

* 紅色代表2019年12月19日生效的新修訂



新制度下的主要修訂

設立原授專利制度

- 在香港直接提交標準專利申請
（無需事先在指定專利當局提出申請）
- 形式規定審查 + 實質審查 （包括覆核程序）



新制度下的主要修訂

優化短期專利制度

- 放寬短期專利申請中獨立權利要求的數目（由二項放寬為兩項）
- 批予專利後的實質審查
 - 專利所有人或具有合法利益的任何其他方可以提出請求
 - 該請求乃專利所有人在展開法律程序強制執行其權利前的先決條件



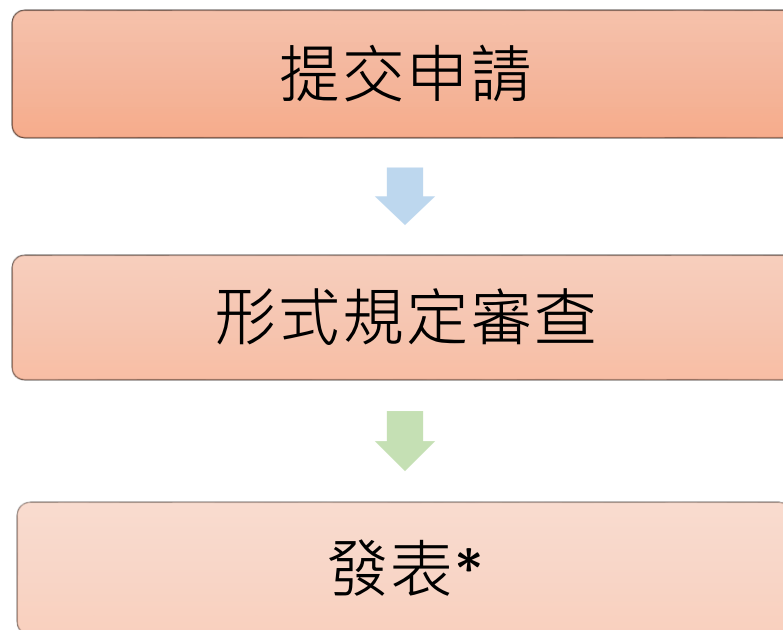
新制度下的主要修訂

專利從業員的規管

- 禁止使用某些名銜或描述：
 - 「認可專利代理人」/「註冊專利代理人」；
 - 「認可專利師」/「註冊專利師」；
 - 可合理地致使任何人相信，使用(或獲准使用)有關名銜或描述的人持有某資格
 - 該資格是：
 - 專為批准該人在香港境內提供專利代理服務而授予該人的；及
 - 獲法律承認或獲政府認可的
- 例外情況：名銜或描述僅關乎某人在香港境外的司法管轄區合法提供專利代理服務的資格，並清楚指出相關司法管轄區

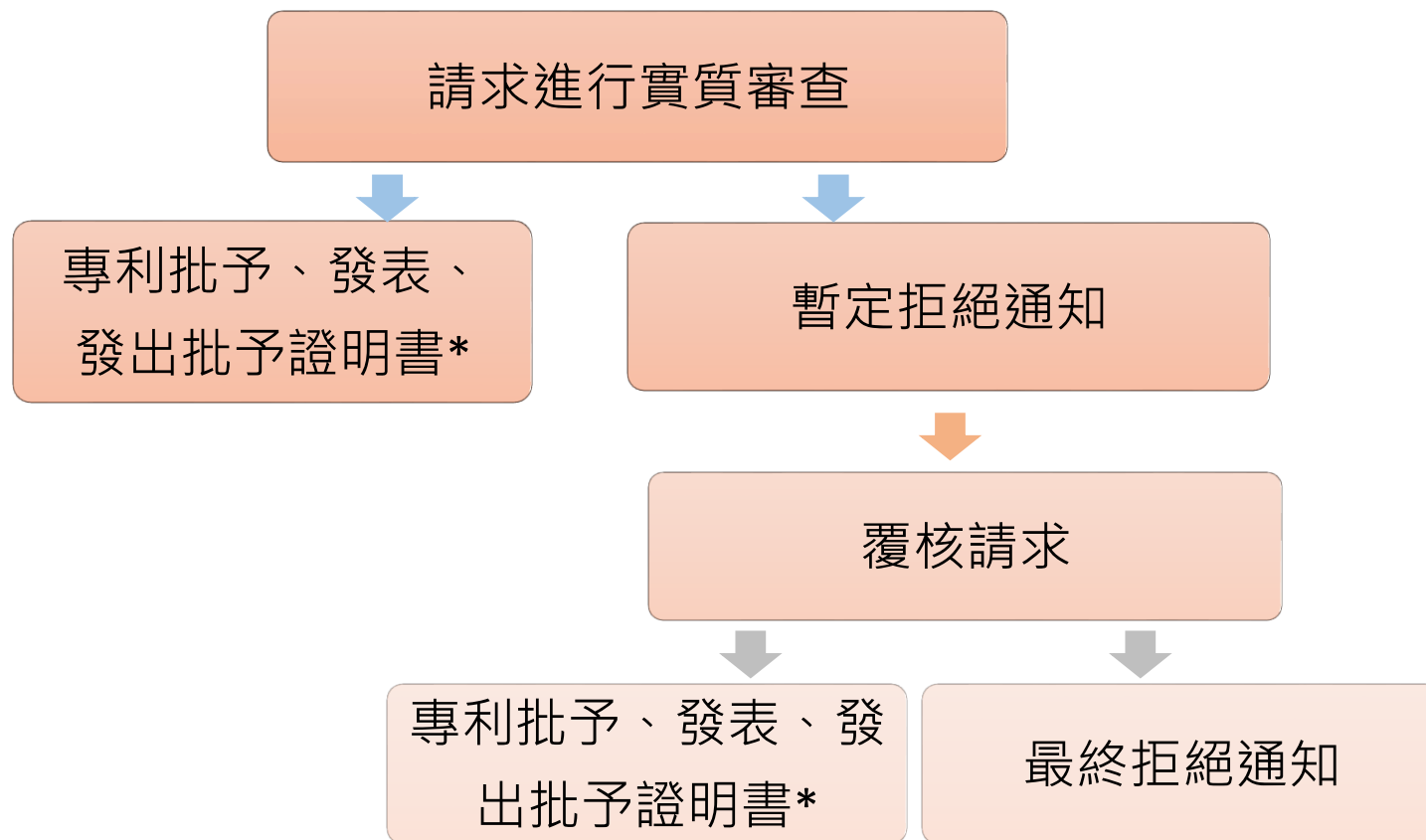


原授標準專利的申請程序（申請至首次發表）



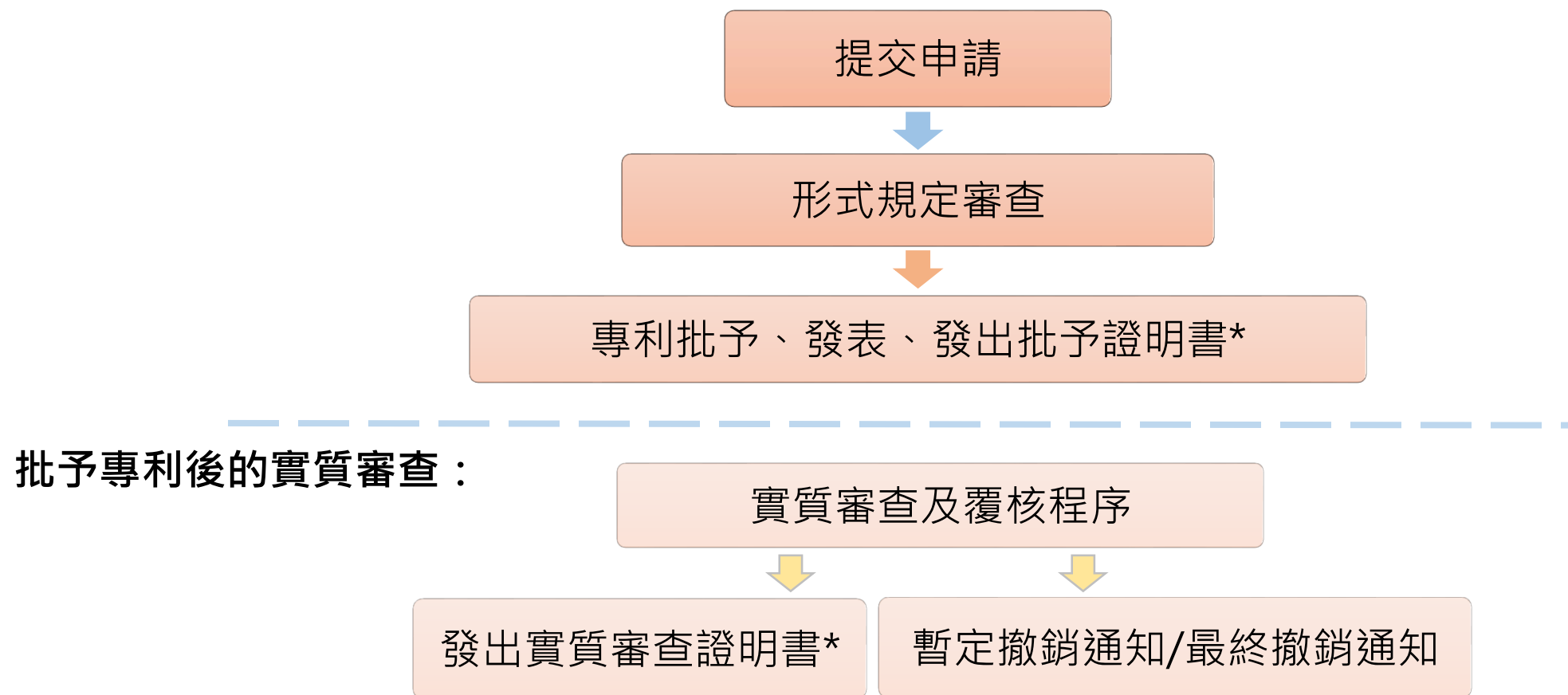
* 通過審查

原授標準專利的申請程序（實質審查/覆核）



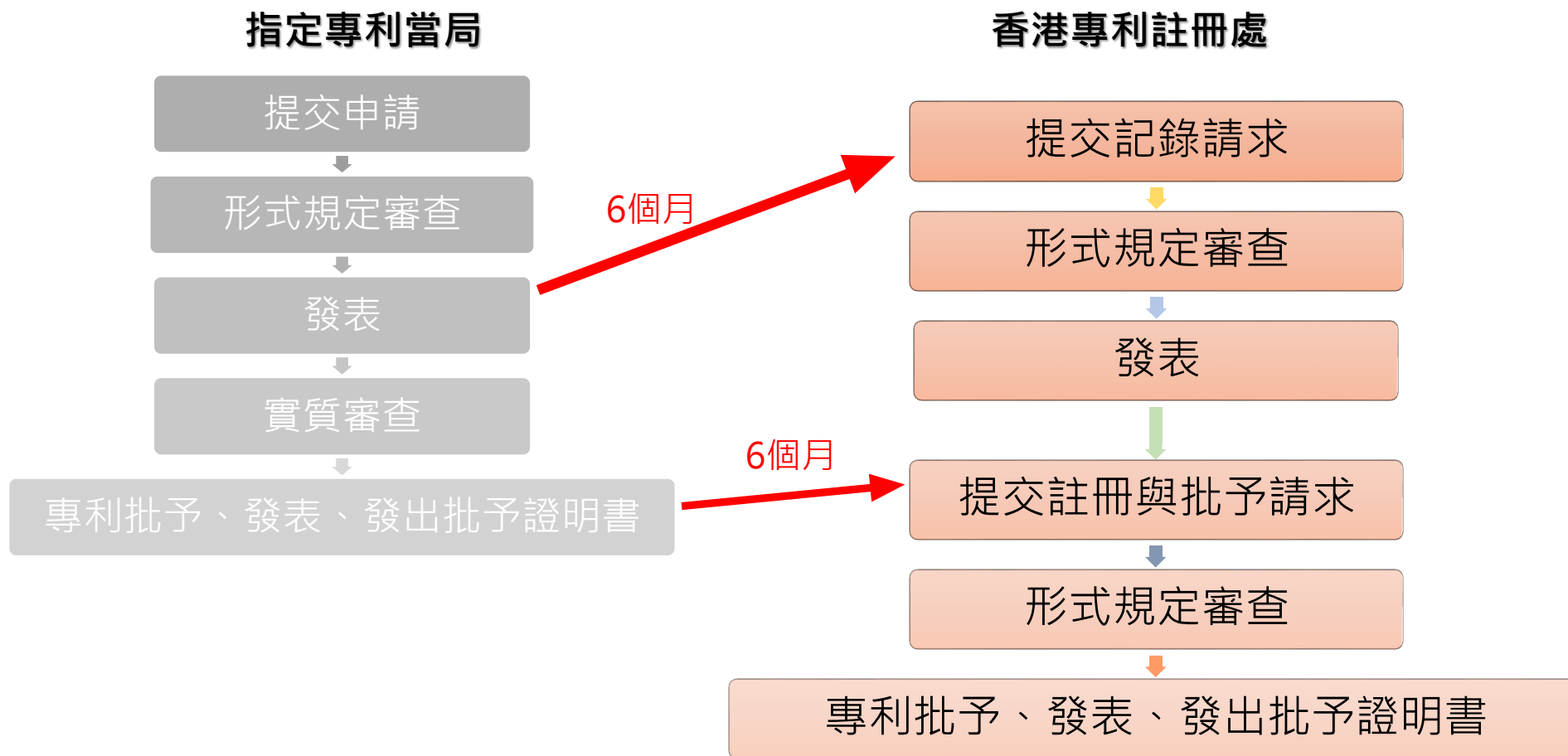
* 通過審查/覆核

短期專利的申請及實質審查/覆核程序



* 通過審查/覆核

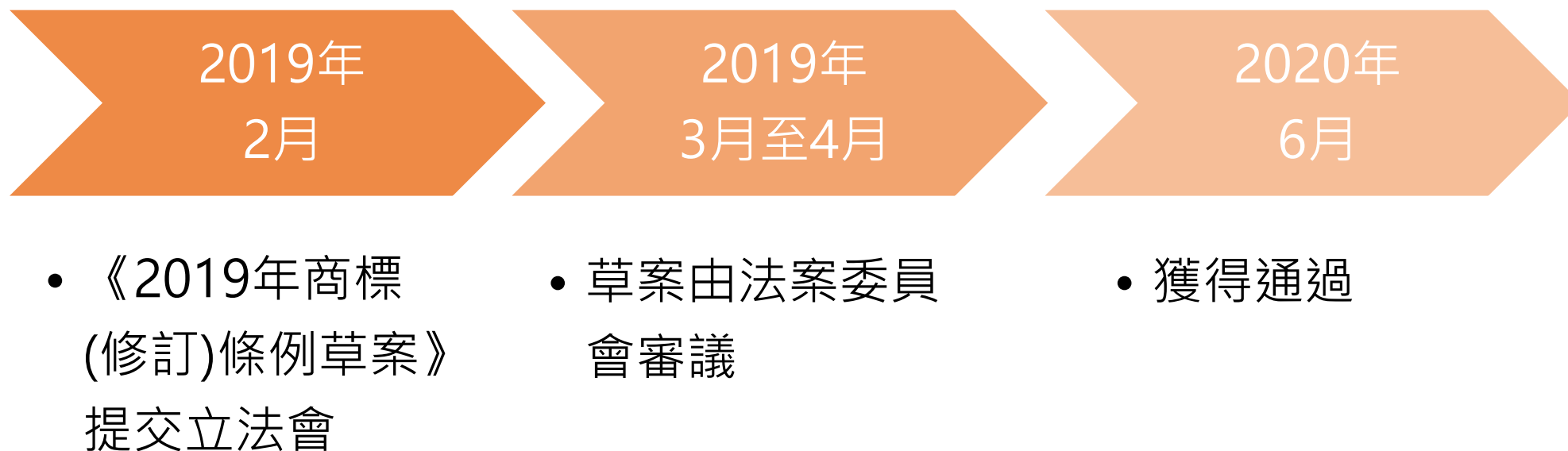
轉錄標準專利的申請程序





《2020年商標(修訂)條例》

修例過程





《2020年商標(修訂)條例》

修訂內容：三部份

- (1) 賦權商標註冊處處長訂立規則，以便在香港實施《馬德里議定書》下的國際註冊制度
 - 計劃最早於2022-23年度在香港實施
- (2) 賦權海關從警方接手執行《商標條例》所訂的刑事條文
- (3) 作出雜項技術性修訂



《馬德里議定書》

《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》(1989)

- 提供一站式程序，讓商標擁有人 -
 - 向世界知識產權組織申請在其登記冊中註冊商標，進行國際註冊
 - 把該商標的保護延伸到多個司法管轄區（透過作出「指定」）
 - 在不同指定的司法管轄區管理商標組合
- 無需向每個相關司法管轄區逐一提交申請



《馬德里議定書》機制下的流程

香港商標擁有人為商標在海外尋求保護：

商標擁有人向
香港商標註冊
處提交國際註
冊申請及繳付
一套費用

香港商標註
冊處將申請
轉交世界知
識產權組織

世界知識產
權組織將商
標在其登記
冊中註冊

世界知識產權組織
根據商標擁有人所
「指定」為有意在
當地尋求商標保護
的地方，將該註冊
轉送該等司法管轄
區的商標局處理

該等商標局
（根據當地
本身程序）
決定是否為
有關商標給
予保護



《馬德里議定書》機制下的流程

海外商標擁有人為商標在香港尋求保護：

商標擁有人向
當地商標局提
交國際註冊申
請及繳付一套
費用

當地商標
局將申請
轉交世界
知識產權
組織

世界知識
產權組織
將商標在
其登記冊
中註冊

如商標擁有人指定
「中國香港特區」
為有意尋求商標保
護的地方，世界知
識產權組織將該註
冊轉送香港商標註
冊處

香港商標註
冊處（根據
香港本地程
序）決定是
否為有關商
標給予保護



香港與內地之間的安排？

- 《馬德里議定書》乃國家之間利便商標註冊的國際條約
→ 不適用於香港與內地之間作互相指定



《商標條例》中的刑事條文

- 《商標條例》刑事條文針對的行為：
 - 捏改商標紀錄冊
 - 虛假地表述商標已註冊
 - 不當使用註冊處的名稱



海關的執法權力

- 賦權海關執行上述刑事條文，以便海關從警方接手有關工作（海關一向負責打擊版權及商標侵權活動的執法工作）
 - 要求提供資料 / 文件及其他協助
 - 進入 / 登上和搜查任何地方(憑藉手令)及運輸工具，作出查問，以及檢查、檢驗、搜查、檢取、移走及扣留物件
 - 截停、搜查、逮捕及扣留人士
 - 沒收、處置或發還物件
- 如不遵從→經定罪可處第3級罰款及監禁6個月



謝謝!

知識產權署網站 – www.ipd.gov.hk