

2023 年全國兩會議案建議之

加快推進香港與內地商標領域合作 助力港企融入國家發展大局

第十四屆港區全國人大代表 吳永嘉

一、現狀分析

近年來，越來越多港資企業加緊將業務重心轉向我國內銷市場，香港的一些商會協會、社團組織亦積極在內地舉辦各種推廣香港品牌的活動。儘管內地在知識產權保護方面取得長足進步，包括商標領域的法制不斷完善、社會對商標保護的意識日益提高，但一些侵權的行為仍時有發生，令不少港企和中介機構的維權工作十分艱巨。

二、主要問題

業界反映，新冠疫情爆發後由於內地與香港的人員流動受阻，兩地之間的不少跨境經濟活動和社會交往陷入停頓，一些在內地註冊的香港商標最近被別有用心的人士以「三年未曾在內地使用」為由申請註銷。香港品牌發展局指，該局於內地的多個註冊商標因上述原因接連遭到申請註銷；本人了解後發現，這或許並非單一事件，相似情況困擾不少港資企業。這反映有人

「趁火打劫」，利用疫情期間兩地交流受阻的特殊情況而惡意起訴，企圖從中漁利；當事方應訴要花費不少人力、財力，對業界造成滋擾，亦為主管部門帶來無謂的工作負擔。

三、意見與建議

針對以上的問題，本人提出以下具體建議：

第一，根據國家《商標法》的規定，註冊商標連續三年停止使用的，任何人可以向商標局申請撤銷；但註冊人連續三年停止使用該商標有正當理由的，可不予撤銷。《商標法實施條例》列明了「正當理由」的四種情況，排首位的就是「不可抗力」。本人認為，過去三年新冠疫情所導致的港企、中介機構在內地商標使用不彰甚至中斷的情況，可歸類為「不可抗力」所致；因此類不可抗力而遭到註銷商標的案件具有相當普遍性，主管當局理應主動地對其不予受理。

《商標法》提到，商標註冊人在收到撤銷申請通知之日起，須於「兩個月內提交該商標在撤銷申請提出前使用過註冊商標的證據材料或者說明不使用註冊商標的正當理由」。本人建議，主管機關在審查時可「特事特辦」，對港企或港資中介機構提交的證據，適當放寬舉證標準。同時，在香港與內

地同屬「一國」的大原則下，審查機構亦可考慮將商標過去三年來在香港的使用視同於內地使用或作為重要的佐證資料，接納企業或團體以此為證明依據作出申述。

第二，上述問題正正反映了兩地商標合作的迫切性。本人建議，中央和特區政府的商標管理部門應加快推進商標註冊及保護方面的合作。例如，兩地的商標評審委員會可邀請來自對方的工商界、法律界等方面的代表出任其顧問或委員會成員，以便在各自的商標註冊申請和審核決策過程中能更「貼地」、周全地考慮到兩地商業、社會環境的特點和業界跨境營運的實際情況與訴求。

第三，從長遠而言，香港和內地可借鑒「馬德里協定」或者歐盟國家的「區域商標」等的做法，加快建立兩地商標註冊的互相認可和統一協調機制。例如，除了允許兩地的企業只需向所在地的主管部門提出一次申請，便可同時辦理在香港和內地的註冊手續之外，亦可參考「歐盟商標」的「區域使用」原則，即只需在指定期內於香港或內地使用過的商標，即被視為已在兩地同時使用該商標，而無需擔心因沒有使用商標而被撤回。

同時，兩地應加緊完善知識產權糾紛的跨境處理機制，包括聯合審議涉

及商標跨境註冊、使用等方面出現的爭議問題，以及推動更多採取以仲裁、調解、協商等非訴訟的方式來促成糾紛的解決。

第四，國家知識產權局於今年初發佈了《商標法修訂草案(徵求意見稿)》，進一步規制商標惡意註冊行為是本次修法的重中之重。例如，新增惡意搶註商標強制移轉制度以及惡意註冊的商標被宣告無效後應承擔法律責任；提高對商標惡意註冊的罰款額；以及引入惡意訴訟反賠制度等。本人希望上述新規定能夠盡快實施，並建議當局針對商標註冊和使用過程中出現的各種惡意行為，包括無正當理由申請註銷他人商標、不負責任的指控、無理纏擾的訴訟等，加強執法和提高懲罰力度，以緩解港企在內地使用和維護商標的後顧之憂。

2023年2月13日