

(譯文)

來函檔號 :
本函檔號 : LS/B/24/04-05
電話 : 2869 9370
圖文傳真 : 2877 5029

香港
花園道
美利大廈19樓
衛生福利及食物局
衛生福利及食物局局長
(經辦人：衛生福利及食物局副秘書長(衛生)2)
楊何蓓茵女士)

傳真(2840 0467)及郵遞函件

楊女士：

《2005年吸煙(公眾衛生)(修訂)條例草案》(下稱“條例草案”)

關於政府當局在2006年6月15日的會議上就助理法律顧問2006年6月6日的函件及其附件提交的答覆(立法會CB(2)2406/05-06(01)號文件)(下稱“政府當局的答覆”)，本人有以下意見：

政府當局的答覆第9段載述，“因此，可能有理據證明《條例草案》和《條例》的整體效力，是使有關商標擁有人和特許持有人無法再用其商標作具意義或有利可圖的經濟用途。此舉的重大風險，是會對包含第11條所述字眼的註冊商標構成(事實)徵用的情況”。該論點的理據載於第3至8段。

侵犯商標的機會與商標擁有人就侵犯商標的行為採取法律行動的權利完全是兩回事

政府當局的答覆第3段載述，“不過，須注意的是，《條例草案》第11條對使用有關商標所施加的限制，同樣適用於商標擁有人及任何未經授權的使用者。假如《條例草案》以目前形式通過，可能有理據證明將會大大減低侵犯擁有人權利的機會(一如擁有人自行使用其商標的情況)，以致“就侵犯商標的行為採取法律行動的權利”變得微不足道和毫無意義。”。

本人認為，“侵犯擁有人權利的機會”與“就侵犯商標的行為採取法律行動的權利”完全是兩回事。註冊商標擁有人“就侵犯商標的行為採取法律行動的權利”源自其商標根據《商標條例》(第559章)(下稱“《商標條例》”)的註冊。未經註冊商標的擁有人“就侵犯商標的行為採取法律行動的權利”源自在市場上採用該商標的貨品及服務所建立的良好商譽或聲譽。

因此，“就侵犯商標的行為採取法律行動的權利”似乎不受侵犯商標的行為或可能出現的侵犯商標行為所影響。不論侵犯擁有人權利的情況增加(例如當其商標受歡迎時)或侵犯其權利的情況減少(例如當其商標不受欢迎時)，擁有人“就侵犯商標的行為採取法律行動的權利”亦會一樣。不論某一擁有人的商標是否較另一擁有人的商標受歡迎，任何擁有人“就侵犯商標的行為採取法律行動的權利”與其他擁有人“就侵犯商標的行為採取法律行動的權利”亦會相同。

煙草廣告 —— 將不受商標的註冊保護

政府當局的答覆第4段載述，“顧及《條例》及《條例草案》內涉及煙草宣傳廣告的條文(正如下文第8段的論述，有關條文對“煙草廣告”所訂的涵義極廣)，以及考慮到下文第5至9段分析的情況，究竟該商標是否仍可用於該兩項以斜體表述的商標用途(即在該商標下要約售賣貨品或為售賣而展示貨品(例如該商標下的零售店舖))及宣傳中的所有實際用途，令人存疑。”。

第7段載述，“換言之，即使香煙本身印有有關商標，顧客也看不到，因為在購買的當時當地都只可看到香煙封包而不是香煙本身。”。

第8段載述，“假如香煙廣告不受任何限制或禁制，便仍可能在封包或零售盛器以外的情況使用有關商標，作為香煙產品的標記，以便與其他香煙產品區分，並吸引顧客注意。不過，《條例》第14條對香煙廣告所訂的涵義極廣，包括進行任何業務過程中向公眾展示的任何載示香煙產品的商標或品牌的物體，而《條例》規定可以展示香煙廣告的情況本已極為有限，但《條例草案》更進一步建議除去《條例》容許的餘下極少數展示香煙廣告的情況。(即持牌小販的攤檔和僱用兩人或以下的零售商處所。詳情見《條例草案》第14條。)”。

本人的意見如下：

- (a) 根據《巴黎公約》第1(2)條(載於政府當局的答覆附件第3段)，保護商標的目的是：“保護工業產權是以……商標……及壓抑公平競爭……為目的。”。

第8段第一句首部分所載的商標用途，即“在不同情況使用有關商標，作為香煙產品的標記，以便與其他香煙產品區分”，屬註冊商標的保護範圍。“在廣告中使用商標，以吸引顧客注意有關香煙產品”似乎並非《商標條例》或《巴黎公約》所賦予的保護。

- (b) 商標擁有人可以多種方法利用其商標將其貨品與其他貨品區分。將商標應用於貨品或其包裝的表面只是《商標條例》第18(5)條承認的其中一個用途。關於很多現時在市面上出售的貨品，雖然顧客亦不會在該貨品本身及其包裝上看到商標，但有關貨品仍可與其他貨品區分。因此，“顧客不會在貨品的

包裝上看到該商標”不一定是指該顧客不能將該貨品與其他貨品區分。擁有人可自由決定採用各種方法識別其貨品及將其貨品與其他貨品區分。

- (c) 擁有人不能在煙草廣告中或包裝上使用商標似乎不會影響他使用該商標作其他用途，亦不會影響他的貨品與其他貨品的區分。

根據《商標條例》註冊的商標的權利並非絕對權利

本人並不贊同政府當局的答覆第10段所載的意見，即商標根據《商標條例》註冊後，商標擁有人或可期望在訂明期間(按第559章規定為10年)有權使用該商標。註冊商標及未經註冊商標的擁有人的權利並非絕對權利。

- (a) 《商標條例》第11(4)(b)條訂明，“相當可能會欺騙公眾”是拒絕註冊的絕對理由。第12(2)(c)條訂明，倘若就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆，則該商標不得註冊。

《商標條例》第52條訂明：

- (1) 撤銷商標註冊的申請可由任何人向處長或向法院提出。
- (2) 商標的註冊可基於以下任何理由而遭撤銷 ——
 - (a)在一段至少3年的連續期間內，該商標的擁有人沒有在香港真正地.....使用該商標，.....
 - (b)
 - (c) 該商標就某些貨品或服務註冊，而由於該擁有人就該等貨品或服務而對該商標的使用，或他人在該擁有人的同意下就該等貨品或服務而對該商標的使用，以致該商標易於誤導公眾，尤其是在該等貨品或服務的性質、質素或地理來源方面；或.....

第53條訂明：

- (1) 宣布商標註冊無效的申請可由任何人向處長或法院提出。
- (2) 如商標的註冊是不真誠地作出的，則處長本人可向法院申請宣布該項註冊無效。
- (3) 任何商標的註冊均可以該商標是在違反第11條(拒絕註冊的絕對理由)的情況下註冊為理由而宣布為無效。

因此，註冊商標擁有人似乎無權期望他的權利是絕對權利。他必須符合該條例所訂的各項條件，才可行使根據《商標條例》註冊的該商標的權利，而根據該條例，其商標可予撤銷或宣布為無效。“有關商標的註冊”不可視為含有“處長並不認為有關商標相當可能會欺騙公眾”，而“該商標沒有根據第52條遭撤銷”不可視為帶有“並無確立該商標易於誤導公眾”的意思。

(b) 該附件第9段載述：

《與貿易有關的知識產權協議》第20條(其他要求)訂明：“商標在貿易過程中的使用不得被不合理的特殊要求所阻撓……以特殊形式使用或以不利於商標將某一企業的商品或服務與其他企業的商品或服務加以區分的方式使用。”

第10(3)條會否造成“不合理的阻撓”，取決於香港是否同時採納歐洲共同體法院對 The Queen and Secretary of State for Health Case No. C-491/01 一案及加拿大案件 J.T.I. Macdonald 訴 the A.G. of Canada (下稱“Macdonald一案”)的判決，以及是否採納澳洲競爭和消費者委員會(下稱“該委員會”)對澳洲帝國煙草有限公司在2005年11月3日為《1974年貿易守則法令》(Trade Practices Act 1974)第87B條的施行而向該委員會所作承諾的意見。倘若並不存在徵用註冊商標的知識產權，亦不存在徵用未經註冊商標擁有人的良好商譽，則香港在相關國際公約下須履行的保護商標義務將不受影響。

請閣下盡早以中英文作覆。

助理法律顧問

黎順和

2006年6月19日

m7051