

立法會

Legislative Council

立法會CB(1)2021/99-00號文件
(此份會議紀要業經政府當局審閱
並經主席核正)

檔號：CB1/BC/17/98/2

《商標條例草案》委員會 第18次會議紀要

日期：2000年4月6日(星期四)
時間：上午10時45分
地點：立法會大樓會議室A

出席委員：吳靄儀議員(主席)
丁午壽議員
周梁淑怡議員
許長青議員
陳鑑林議員
梁劉柔芬議員
單仲偕議員

缺席委員：馬逢國議員
涂謹申議員
馮志堅議員

出席公職人員：工商局首席助理局長
陳鈞儀先生

知識產權署助理署長(國際註冊)
栢偉文先生

知識產權署助理署長(註冊)
關方麗嫦女士

工商局助理局長
黃宗殷先生

高級助理法律草擬專員
簡安達先生

政府律師
潘漢英女士

列席秘書	: 梁慶儀小姐	總主任(1)1
列席職員	: 何瑩珠小姐 馬海櫻女士	助理法律顧問2 高級主任(1)6

經辦人／部門

I 確認通過會議紀要 (立法會CB(1)1299/99-00號文件)

2000年1月18日會議的紀要獲確認通過。

II 逐條審議條例草案

2. 委員恢復逐條審議條例草案的工作。

附表1

3. 助理法律顧問提到附表1第5款有關管限使用集體商標的規例時指出，以“規例”一詞作為“regulations”的中譯或有誤導之嫌，並建議改為使用“規章”一詞。政府律師回應謂，以“規例”一詞作為“regulations”的中譯符合律政司的慣常做法。因此，若修訂該詞的中文本，則其英文本亦須予修訂。周梁淑怡議員詢問，其他條例有否使用“規章”一詞。政府律師回應謂，據她所知，香港法例並沒有使用該詞；不過，中國內地的法律則有使用該詞。

4. 主席表示，若把中、英文本的全文一併考慮，第5款的涵義應不會產生任何混淆。委員認為附表1第5款的草擬方式清晰明確。

附表2

5. 委員察悉此附表。

附表3

6. 助理法律顧問詢問在廢除《商標條例》後，現有商標註冊紀錄冊(下稱“註冊紀錄冊”)內的記項的過渡安排為何。知識產權署助理署長(國際註冊)回應謂，在條例草案獲制定為法例後，所有現有註冊均會轉移至新註冊紀錄冊。

7. 主席提到第3(1)款，並要求當局澄清在條例草案獲制定為法例前有關提起法律程序的安排。知識產權署

助理署長(國際註冊)表示，該等法律程序在程序上及實質上均會根據舊有法律處理。應主席的要求，他答允覆實此項安排是否符合一般規則，如有任何抵觸，定會再次交由法案委員會商議。

8. 委員察悉，附表3的附件載列在條例草案獲制定為法例後會被廢除的《商標條例》條文，以及與廢除的《商標條例》條文有關的條文，以方便參閱。

附表4

9. 在研究附表4時，主席請委員參閱立法會CB(1)1257/99-00(01)號文件所載的相應及有關修訂的標明修訂文本。

10. 主席要求當局提供資料，闡釋對《商品說明條例》(第362章)作出附表4第6款所載的修訂的理由。知識產權署助理署長(國際註冊)回應謂，對《商品說明條例》作出該等修訂，目的在於使《商品說明條例》因條例草案各項與《商品說明條例》的條文有關的新定義而受益。他在回應助理法律顧問的提問時表示，《商品說明條例》只涵蓋將商標應用於貨品的事宜，而不包括將商標應用於服務的事宜。因此，有關將商標應用於服務的侵犯商標事宜不會根據《商品說明條例》處理。

11. 主席關注該附表第7款訂明對《商品說明條例》作出的擬議修訂。她詢問第7款有關將商品說明、商標或標記應用於貨品的釋義是否新的釋義，並要求當局澄清提出該等修訂的理由。依她之見，該等擬議修訂不屬於條例草案的相應或有關修訂，因為該等修訂實際上是擴大在《商品說明條例》下應用商標的刑事法律責任的範圍。周梁淑怡議員亦有同樣關注，並指出任何會擴闊刑事法律責任範圍的修訂，均不應列作相應修訂。

12. 高級助理法律草擬專員解釋，第7款的擬議修訂是相應修訂，就條例草案第2(2)條內有關將商標附貼於貨品的情況提出更詳細的定義。從法律草擬的觀點而言，由於現行的《商標條例》與《商品說明條例》使用共同用語，因此條例草案帶出的新詞語或定義亦會納入《商品說明條例》。知識產權署助理署長(註冊)補充，現時有關將商標應用於貨品的定義頗為廣泛。條例草案第2(2)條的新釋義旨在透過“編織入、印在、融入”等更詳盡的說明，使該釋義更加明確。政府當局預期擬議修訂不會擴闊刑事法律責任的範圍。當局認為，務求令商標應用於貨品的概念現代化及清晰明確，此舉是恰當的做法，並應視為條例草案獲制定為法例所須作出的相應修訂。

13. 主席理解政府當局無意擴闊刑事法律責任的範圍，但她認為第7款的修訂不應視作相應修訂，而留待檢討《商品說明條例》時處理應該更佳。她亦質疑為何將附表4第8及11款的擬議修訂當作條例草案的相應或有關修訂。第8款是參照《版權條例》有關盜用版權的條文，在《商品說明條例》下加入製造偽冒貨品的新罪行。第11款則訂定條文，提高適用於商標罪行的罰則，把最高監禁期由5年改為8年。委員要求政府當局檢討藉條例草案處理附表4第7、8及11款是否恰當。

(會後補註：政府當局同意刪去該3款條文。有關的委員會審議階段修正案擬本已隨立法會CB(1)1540/99-00(03)號文件送交委員。)

就逐條審議條例草案時提出的事項所作的考慮

(a) 政府當局就2000年1月18日會議席上提出的事項所作的回應(立法會CB(1)962/99-00號文件)

條例草案第4條

14. 關於對條例草案第4條馳名標記的定義提出的擬議修正案，知識產權署助理署長(國際註冊)告知委員，政府當局現正考慮藉委員會審議階段修正案，引入參照世界知識產權組織的聯合建議擬備的馳名標記定義。主席對當局將會如何界定馳名標記表示關注。她指出，倘有關定義只會保障在香港馳名的標記，而馳名於世但沒有在香港推廣的標記則不會獲得保障，將會對香港的國際形象造成不良影響。知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，有關馳名標記的擬議委員會審議階段修正案的涵蓋範圍甚廣，足以包括世界知名但沒有特別在香港進行推廣的標記。委員同意待政府當局備妥委員會審議階段修正案後，對此事詳加考慮。

(會後補註：政府當局提供的委員會審議階段修正案擬本已隨立法會CB(1)1540/99-00(03)號文件送交委員。)

條例草案第9(3)條

15. 委員察悉政府當局正考慮應如何草擬條例草案第9(3)條才會取得最佳的效果，藉此反映政府當局的用意，即政府亦應受條例草案所約束。

(會後補註：政府當局擬備的委員會審議階段修正案擬本已隨立法會CB(1)1540/99-00(03)號文件送交委員。)

條例草案第10(4)(a)條

16. 主席表示，在商標註冊中引入“公共秩序”的概念既無必要，甚至還可能在應用方面產生問題。委員同意無須修正條例草案第10(4)(a)條。

(b) 《商標條例草案》及“侵佔互聯網域名”的問題
(立法會CB(1)1099/99-00號文件)

17. 委員察悉此份資料文件。

(c) 《商標條例草案》及《商品說明條例》所採用的不同用詞(立法會CB(1)1193/99-00(03)號文件)

18. 知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，該份資料文件是為了回應助理法律顧問指出條例草案及《商品說明條例》的用詞必需保持一致的意見而擬備。商標的刑事及民事訴訟準則各有不同。當局無需為商標罪行確立刑事法律責任，藉此作為侵犯註冊商標訴訟的基礎，反之亦然。因此，根本沒有令人信服的理由，表明條例草案及《商品說明條例》使用的語言必須完全一致。

19. 主席表示，法案委員會與政府當局已達成共識，同意有需要在較後時間檢討《商品說明條例》，以期將《商品說明條例》納入新的《商標條例》。此舉使當局得以藉單一法例涵蓋與商標有關的民事及刑事罪行。

(d) 條例草案第27(4)條 —— 承讓人索取損害賠償的權利(CB(1)1327/99-00(01)號文件)

20. 知識產權署助理署長(註冊)向委員詳細講解該份文件，嘗試釋除委員在2000年2月21日的會議席上提出的疑慮。委員曾要求政府當局檢討剝奪承讓人就在交易日期之後但在該交易向商標註冊處處長(下稱“處長”)註冊之前的過渡期間(下稱“過渡期間”)發生的侵犯商標事宜向轉讓人索取損害賠償的權利是否恰當。她指出，在承讓人申請註冊成為商標擁有人之前，他不可控告其轉讓人侵犯註冊商標，因為該轉讓人在註冊紀錄冊上仍然是商標的“正式”擁有人。倘要裁斷標記的註冊擁有人在過渡期間可因侵犯標記而被起訴，在概念上存在困難。在該等情況下，承讓人應根據他與轉讓人所訂的合約作出補救。英國、愛爾蘭、新加坡、澳洲和印度等其他司法管轄區亦沒有訂立條文，容許承讓人在過渡期間就侵犯註冊商標向轉讓人索取損害賠償。因此，政府當局認為條例草案第27(4)條的現有措辭實屬恰當。

21. 主席對條例草案第27(4)條有所保留，因為該條文可能凌駕於轉讓合約所訂明的責任。她認為，商標擁有權是憑藉轉讓人與承讓人進行的可註冊交易轉讓，該項交易的註冊不應構成擁有權而只應作為該項交易的紀錄。因此，實在沒有理由拒絕給予承讓人在過渡期間就侵犯商標索取損害賠償的權利。周梁淑怡議員贊同她的意見，並且表示，倘轉讓人在過渡期間繼續使用該標記而承讓人卻無權就侵犯一事索取損害賠償，轉讓合約所訂明的責任便會受到破壞。

22. 高級助理法律草擬專員請委員參閱條例草案第2條所載“擁有人”的定義，該條文訂明“擁有人指當其時名列註冊紀錄冊作為該商標的擁有人的人”。他解釋，根據條例草案第2條的定義，在過渡期間的商標擁有人就是轉讓人。知識產權署助理署長(註冊)補充，從上述定義而言，承讓人倘要在過渡期間對轉讓人採取反侵犯法律程序，在概念上存在困難，因為後者在註冊紀錄冊上仍然是商標的“正式”擁有人。然而，雖然在商標法例下承讓人將無權就侵犯註冊商標獲得損害賠償，但卻無礙他循違約或有關假冒的法例控告轉讓人的權利。至於主席對條例草案第27(4)條可能凌駕於合約訂明的責任所表示的關注，她指出商標法例的涵蓋範圍雖廣，但未至於對商標交易所涉各方的一切關係均作出規管。根據現有的商標註冊機制，法例所界定的侵犯註冊商標行為並不包括違反合約條款在內。

23. 考慮到條例草案第2條所載的商標擁有人定義，主席認為沒有必要訂立條例草案第27(4)條，因為承讓人在尚未名列註冊紀錄冊作為商標擁有人之前，根本無權就侵犯註冊商標索取損害賠償。她質疑在法律上憑藉註冊構成擁有權的概念是否恰當。

24. 周梁淑怡議員指出討論中的條文互相矛盾。有關定義的條文規定，商標擁有人是指名列註冊紀錄冊的人；但條例草案第27(4)條則規定，“凡任何人憑藉一項可註冊交易而成為某註冊商標的擁有人或特許持有人”。她表示，構成擁有權方面出現的此項差歧，會導致問題叢生。根據合約(即憑藉可註冊交易)，某人被視作擁有人；但根據商標法例，某人在過渡期間尚未名列註冊紀錄冊之前不會被視作擁有人，情況令人產生混淆。主席補充，倘政府當局的用意是僅透過註冊承認商標擁有權，則可能需一併修正條例草案第9(2)條，表明只有註冊商標的註冊擁有人才具有商標法例規定的權利，並有權享有商標法例規定的補救。她和周梁淑怡議員促請政府當局重新考慮條例草案第27(4)條及條例草案第2條所載“擁有人”的定義。

25. 高級助理法律草擬專員表示，條例草案第2條所載“擁有人”的定義與其他註冊制度的有關定義相符。知識產權署助理署長(註冊)補充，當承讓人申請註冊成為擁有人時，處長才會承認其擁有權。在過渡期間，承讓人並非商標法例所指的擁有人；但就轉讓人而言，承讓人就是擁有人。倘把上述性質的案件提交法院處理，或會出現以下情況：名列註冊紀錄冊的人(即轉讓人)以信託形式為實際上有權獲得損害賠償的人(即承讓人)持有損害賠償。

26. 周梁淑怡議員始終關注到，由轉讓日期至承讓人在註冊紀錄冊上註冊成為擁有人日期之間難免出現時間差距，承讓人在這段期間是否享有索取損害賠償的權利。許長青議員認為，承讓人應可按照法例規定，在交易起計6個月內註冊該項交易。然而，他同意在過渡期間，承讓人作為商標擁有人的權利存在灰色地帶。

27. 知識產權署助理署長(註冊)表示，在承讓人獲得權利之時(即他與轉讓人簽訂轉讓合約時)至他根據商標法例獲得商標所賦予的一切權利之時(即他申請註冊成為擁有人時)可能出現時間差距。然而，承讓人註冊成為擁有人後，法例不會阻止他追溯之前他以擁有人身份享有就侵犯註冊商標事宜索取損害賠償的權利。知識產權署助理署長(國際註冊)補充，條例草案第27(4)條旨在鼓勵承讓人盡快申請註冊；否則，他們將無權根據商標法例獲得商標所賦予的權利。他請委員注意《商標條例》第27(1)及31條。第27(1)條規定，註冊成為標記所有人的人會獲給予該商標的專有使用權。第31條則規定，商標在衡平法上的權益，可採用與強制執行任何其他非土地財產同樣的方式而強制執行。將第27(1)條與第31條對比，在轉讓商標的情況下，承讓人將可根據普通法強制執行其權利。相同的做法亦會適用於條例草案第27(4)條之下的情況。他表示，為釋除委員對承讓人權利所表示的憂慮，條例草案可納入一項與《商標條例》第31條相若的條文。

28. 高級助理法律草擬專員解釋，條例草案第27(4)條所處理的情況，與外國實施的物業交易註冊制度的情況相若。物業的買方會嘗試盡快註冊交易，使他們可獲得已購買物業的所有權利。在過渡期間發生的侵犯註冊商標事宜終究是侵犯行為，分別在於只要轉讓人仍然名列註冊紀錄冊作為標記擁有人，尋求補救的權利仍屬於轉讓人而並非承讓人。

29. 主席理解政府當局用意是鼓勵有關人士盡早註冊交易，但她對於條例草案第27(4)條的意思是否明確存有疑問。她促請政府當局再檢討條例草案第27(4)條，並一併考慮委員的意見，即承讓人就侵犯註冊商標索取損害賠償的權利會被破壞，對承讓人可能有欠公允。周梁淑怡議員贊同她的意見，並指出現有條文意思含糊，可能會令人對承讓人的權利產生混淆及誤解。

政府當局

30. 主席總結討論時要求政府當局澄清條例草案所載註冊商標擁有權的涵義。就此方面，當局應考慮委員對註冊一項交易會否構成擁有權，以及承讓人就過渡期間發生的侵犯註冊商標事宜獲得的補救所表示的關注。

下次會議日期

31. 委員察悉，下次會議訂於2000年4月17日(星期一)上午8時30分舉行，並會討論平行進口問題。

32. 會議於下午12時50分結束。

立法會秘書處
2000年9月11日