

立法會 *Legislative Council*

立法會CB(1)943/99-00號文件
(此份會議紀要業經政府當局審閱)

檔號：CB1/BC/17/98/2

《商標條例草案》委員會 第6次會議紀要

日期：1999年11月6日(星期六)
時間：上午9時
地點：立法會會議廳

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
梁劉柔芬議員

缺席委員：何俊仁議員
馬逢國議員
涂謹申議員
陳鑑林議員
單仲偕議員
馮志堅議員

出席公職人員：知識產權署副署長
張錦輝先生

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

高級助理法律草擬專員
簡安達先生

政府律師
潘漢英女士

工商局助理局長
黃宗殷先生

應邀出席者：香港商標師公會

副主席
張呂寶兒女士

主席
Graeme HALL先生

商標小組委員會委員
Frances DRUMMOND女士

商標小組委員會委員
Sandra GIBBONS女士

香港律師會及亞洲專利權代辦人協會(香港會)

律師
Henry WHEARE先生

律師
鄭志強先生

律師
Anthony EVANS先生

律師
梁丙焄女士

律師
Paul SCHOLEFIELD先生

律師
黃錦山先生

律師
盧孟莊女士

律師
Tim HANCOCK先生

律師
廖美好女士

香港美國商會

知識產權委員會主席
甄維仁先生

列席秘書	: 梁慶儀小姐	總主任(1)1
列席職員	: 何瑩珠小姐 許兆廣先生	助理法律顧問2 高級主任(1)5

經辦人／部門

I 與代表團體舉行會議

主席邀請各代表團體的代表就條例草案發表意見。

香港商標師公會(下稱“商標師公會”)
(意見書 —— 立法會CB(1)1953/98-99號文件)

2. 張呂寶兒女士表示，商標師公會贊成1955年制定的《商標條例》(第43章)需予以現代化，使其符合國際一般準則。商標師公會支持條例草案所載的多項建議，包括以一層註冊制度取代兩層註冊制度、簡化註冊及轉讓程序、容許提出多種類別的註冊申請，以及取消商標的聯繫。然而，商標師公會認為，條例草案的多個範疇，由可否註冊的問題、侵犯權利的問題，以至如何實施的問題，均需予以改善。商標師公會各項意見的詳情已載列於意見書內。張呂寶兒女士重點提出商標師公會就條例草案各項實際問題提出的下列意見：

- (a) 條例草案第40(3)條給予商標註冊處處長(下稱“處長”)絕對酌情權，設定就官方行動作出回應及准予延長的時間的期限。商標師公會認為此條文不可接受。雖然政府當局擬在工作手冊中列明有關時限，但商標師公會認為此項安排亦不可接受，因為政府當局可在沒有作出事前警告及沒有進行諮詢的情況下修改工作手冊。商標師公會認為，條例草案應清楚說明回應時限及要求延長時限的程序，此點十分重要；
- (b) 商標師公會建議，當局不應批准延長為期3個月的提出反對通知期限。商標師公會相信，當局應在特別的情況下，例如雙方均同意延長時限，並且真正在進行洽談以解決爭議，才批准延長時限。商標師公會察悉，在所有反對個案中，最少80%是在審裁處外和解；

- (c) 商標師公會建議，條例草案應制定條文，規定必須備存一本紀錄冊，載列就申請將商標註冊方面，合資格擔任其他人的代理人的人的名單。該紀錄冊可令市民知道誰人擁有處理商標事宜所需的知識及專長。藉目前的立法工作制定有關係文，較日後修訂法例的做法可取。商標師公會察悉，英國、加拿大及中國內地均已就該等紀錄冊制定條文。商標師公會現正籌辦一項教育及考試課程，以培訓商標師；
- (d) 條例草案第24條就無理威脅要求濟助制定條文。商標師公會促請當局修正該條文，以表明代表客戶採取法律行動的法律顧問應獲豁免承擔法律責任。由於商標師公會的成員獲香港律師會授權作為核准簽署人，以提供有關商標事宜的意見，因此他們亦應獲得豁免；
- (e) 根據現行法例，星期六不屬辦公日的日子。商標師公會認為，此項安排應予保留，以配合國際慣例。商標師公會建議，條例草案第88(2)條應予修正，規定就辦理在該條例下的事務而言，星期六不會被算作辦公日；
- (f) 商標師公會認為，《商標規則》(下稱“該規則”)是日後的商標法例不可或缺的重要組成部分。商標師公會促請當局盡早向該專業公布該規則的擬本，供業內人士提出意見；及
- (g) 商標師公會知悉，知識產權署正就商標註冊事宜擬備工作手冊。商標師公會要求參與該份工作手冊的草擬工作。

香港律師會(下稱“律師會”)及亞洲專利權代辦人協會(香港會)(下稱“代辦人協會”)

(聯合意見書的修訂本 —— 立法會CB(1)278/99-00(01)號文件)

3. Henry WHEARE先生代表律師會及代辦人協會發表意見。(該份發言稿其後隨立法會CB(1)319/99-00號文件送交各委員)。Henry WHEARE先生重點提出下列意見：

- (a) 條例草案以《1994年英國商標法令》為藍本。然而，英國法庭在實施《1994年商標法令》方面出現困難，許多決定目前正轉介歐洲共同體法院裁定。舉例而言，《1994年英國商標法令》在處理混淆方面加入“聯想”的概念，可能會把混淆的涵義延伸至以下情況：即使來源沒有任何混淆，但會令消費者想起另一個標記。然而，英國法庭至今仍選擇不依循此種詮釋。條例草案採用不同的方式處理此問題，規定在決定是否產生混淆時，可考慮“該使用相當可能會使人聯想到某在先商標”這項因素；而律師會及代辦人協會不知道當局為何作出此項改變或法庭會如何詮釋此項改變；
- (b) 律師會及代辦人協會關注條例草案在草擬方面出現若干不一致之處。例如，條例草案建議改變現行法例下就商標的相似之處進行的驗證。倘法案委員會決定成立小組委員會研究草擬方面的問題，律師會及代辦人協會願意就改善條例草案的草擬方式提供協助；
- (c) 條例草案第17(4)條載有就不相同亦不相類似的貨品及服務使用註冊商標的淡化條文。律師會及代辦人協會懷疑，為何此等較廣泛的淡化權利不延伸至相同及相類似的貨品及服務；
- (d) 律師會及代辦人協會認為，無需制定有關無理威脅的條例草案第24條。他們擔心該條文會助長訴訟；
- (e) 關於比較性廣告宣傳，律師會及代辦人協會認為，倘當局就此方面制定條文，必須清楚列明何時會構成侵犯。意見書已就條例草案第17(7)條的多項修正提出建議；
- (f) 關於用盡權利，律師會及代辦人協會認為無需更改現行法例。現時許多公司均按地區就其商標發出特許。條例草案第19條會剝奪擁有人按地區轉讓商標的權利。當局須審慎評估此條文的影響；

- (g) 關於延長時限(條例草案第40(3)條)，律師會及代辦人協會的意見與商標師公會相同；及
- (h) 律師會及代辦人協會亦支持在條例草案中加入條文，以授權處長備存一本合資格商標代理人或代辦人紀錄冊。

香港美國商會轄下的知識產權委員會(下稱“美國商會”)

(意見書 —— 立法會CB(1)292/99-00號文件)

4. 甄維仁先生請委員參閱美國商會的意見書，並向委員簡介下列各項主要意見：

- (a) 美國商會認為現行的《商標條例》較許多普通法國家的商標法落後，並支持條例草案把《商標條例》現代化此項主要目標；
- (b) 美國商會歡迎把A部及B部的註冊合併，因為在現行制度下，介乎兩者之間的個案會對商標擁有人造成嚴重的問題；
- (c) 美國商會贊同為馳名標記提供更廣泛的保護；
- (d) 美國商會支持容許有限度的比較性廣告宣傳的建議，但該等宣傳須符合忠誠及認可的行業標準；
- (e) 支持接納多種類別的商標註冊申請的建議，因為此舉會節省商標註冊的成本；
- (f) 美國商會認為應容許那些透過使用而被證明為顯著的標記；
- (g) 美國商會支持因不予使用而撤銷商標的條文。美國商會歡迎在條例草案中規定由商標擁有人承擔責任，證明有使用商標，而不是由申請人負責確立沒有作任何使用；
- (h) 美國商會全力支持各代表團體就延長時限提出的意見，並建議處長應更靈活地處理此方面的事宜；

- (i) 美國商會對平行進口(條例草案第19條)及無理威脅(條例草案第24條)方面持中立的立場；及
- (j) 美國商會呼籲當局對條例草案進行細緻的修改，以回應各代表團體提出的關注。

需否制定條例草案

5. 周梁淑怡議員要求該3個代表團體確認需否制定該條例草案。主席察悉沒有代表否定此需要，因此她總結謂，各代表團體並不反對進一步處理該條例草案，惟當局須因應代表團體提出的關注事項作出改善。

設置商標代理人紀錄冊

6. 周梁淑怡議員察悉商標師公會及律師會的意見，該兩個代表團體均認為條例草案應制定條文，規定處長可備存商標代理人紀錄冊。她詢問為何商標師不可自行備存紀錄冊。張呂寶兒女士表示，加拿大及英國的商標法例包含該等條文。政府應支持設置該紀錄冊，使紀錄冊具可信性，此點尤為重要。Henry WHEARE先生表示，為給予商標代理人紀錄冊正式的認可，紀錄冊的備存須獲得法例及政府的支持，一如會計師、律師等其他專業。商標師協會自行備存的紀錄冊不能達到此目的。

7. 主席及周梁淑怡議員認為，在不知道有關權力會如何行使的情況下，制定授權條文並不恰當。應否設立評審制度以便認可商標代理人的資格，屬政策方面的事宜，在考慮需否為此制定法例前，必須先進行深入討論。Henry WHEARE先生表示，商標師公會及律師會提出的建議是具體的建議。黃錦山先生補充，紀錄冊的目的並不是使某些人士不能擔任商標代理人，而是確保只有接受過適當訓練及合資格的人的名稱才會收錄在紀錄冊內。Sandra GIBBONS女士補充，商標師公會及律師會已就設立商標代理人認可制度的事宜與知識產權署展開討論。該紀錄冊可望於一至兩年內設置。她強調，該項是一項深思熟慮的建議。倘若新的條例草案中並無加入授權條文，日後可能需要一段長時間才可為此作出修訂。商標師公會現正制訂一套教育及考試課程，以頒授商標代理人的資格。應主席要求，商標師公會同意就備存商標代理人紀錄冊的建議提供進一步資料。

(會後補註：商標師公會提供的進一步資料，已隨立法會CB(1)564/99-00號文件送交各委員，並已送交政府當局。)

延長時限

8. 周梁淑怡議員要求各代表團體的代表闡釋他們對延長時限的關注。Henry WHEARE先生表示，根據條例草案第40(3)條，倘處長拒絕一項商標申請，申請人可在有關時限內作出申述或修訂，但現時在延長時限方面卻缺乏任何指引。該專業要求當局在處理此事時保持透明度，而延長時限的指引必須在條例草案或規則內訂明。至於就商標申請延長時限而繳付費用的問題，Henry WHEARE先生表示，這是一項現行規定。該專業認為，倘有關延誤並非由商標師本身導致，但處長卻仍堅持收費，實在令人難以接受。他表示，英國及澳洲均有條文規定在特殊情況下暫時中止申請。Frances DRUMMOND女士補充，知識產權署最近就延長時限對該規則所作的詮釋，已偏離該部門先前對同一套規則所作的詮釋，並已對商標師造成困難。倘有關指引清晰明確，則無論該指引是納入條例草案或該規則內，均可以接受。然而，該專業不能接受把該指引載列於工作手冊內，因為此項安排會令該等指引易於更改。

9. 應主席邀請，知識產權署助理署長(國際註冊)表示，大部分關於時限的程序會在該規則內訂明。該專業的關注與條例草案第40(3)條有關，內容涉及就處長拒絕商標註冊申請作出回應的限期。政府當局擬在諮詢該行業後，在工作手冊內訂明有關時限。英國及新加坡均採用此方法，以便容許當局隨後靈活修訂有關的程序。在英國，申請人獲准在6個月內就拒絕標記申請作出回應，或在兩個月內就小問題作出回應。

10. 主席認為，條例草案須在為政府當局提供靈活安排與為商標師提供公平而明確的規定兩者之間求取平衡。周梁淑怡議員關注當局會否就草擬規則及工作手冊方面諮詢該專業。知識產權署助理署長(國際註冊)答稱，該規則的初稿已經備妥，並已送交該專業，供提出意見。政府當局會邀請該專業參與草擬該手冊。

11. Henry WHEARE先生認為，律師會已指出，有關延長時限的事宜應納入規則內。工作手冊

是一份實務手冊，包括例如當局將如何審查商標申請等各項細節。由於工作手冊對商標師非常重要，律師會認為把手冊擬本送交該專業以供提出意見的慣常做法並不足夠。Henry WHEARE先生及Paul SCHOLEFIELD先生建議應成立由政府當局及該專業的代表組成的工作小組，以制訂有關各方均可接受的工作手冊。

政府當局

12. 主席表示，商標師須充分參與規則及工作手冊擬本的擬備工作，確保將來的《商標條例》能夠順利實施。她要求政府當局與該專業進行商討，研究該專業如何參與工作手冊的草擬工作，並就此方面告知法案委員會。主席亦要求當局把該規則擬本有關時限部分送交法案委員會考慮。政府當局同意提供主席要求獲取的資料。

平行進口

13. Henry WHEARE先生表示，現行《商標條例》第27(3)(a)條是關於用盡權利。根據法庭的詮釋，用盡權利基本上是指倘若擁有人把貨品在某一商標下推出市場，並且無須受到任何限制，他便會用盡對該標記所擁有的權利。然而，該擁有人可按地區就其權利發出特許，在此情況下，擁有人就標記所擁有的權利沒有被用盡。此種詮釋符合普通法的立場。據律師會所理解，條例草案第19條的意思較現行條文更為廣泛。根據條例草案該條文，一旦貨品已在世界上任何地方推出市場，該擁有人便會用盡他就標記所擁有的權利。

14. 主席表示，現行《商標條例》第27條沒有提及用盡權利的問題，但實施該條例已具有此效力。由於該事項屬政策問題，她建議委員稍後才作處理。

II 討論政府當局就非政府機構提交的意見書所作的回應

(立法會CB(1)248/99-00(01)號文件 —— 政府當局就非政府機構提交的意見書所作的回應

立法會CB(1)302/99-00(01)號文件 —— 政府當局就的近律師行提交的意見書所作的回應)

15. 工商局首席助理局長提及立法會CB(1)302/99-00(01)號文件時表示，該份文件分為兩部分。文件附件載列政府當局就的近律師行的意見書提出的論點所作的詳細回應，而文件本身則回應與條例草案的理據有關並較為根本的政策事宜。

16. 工商局首席助理局長表示，根據法案委員會接獲的意見書反映，各代表團體已取得共識，認為儘管《商標條例》已符合世界貿易組織的《與貿易有關的知識產權協議》的條文，但有關法例仍需予以現代化，以趕上國際間的發展。條例草案的目標包括減省繁瑣的手續、簡化商標註冊程序、令更多類型的商標可以註冊，以及為商標擁有人提供更佳的保障。

17. 至於當局以《1994年英國商標法令》作為條例草案的藍本的理據，工商局首席助理局長表示，由於現行的《商標條例》是以先前的《1938年英國商標法令》為基礎，此做法可維持法例的延續性。此舉亦可提供明確的指引，因為有大量相關的英國案例法可供參考。事實上，《1994年英國商標法令》已獲許多普通法國家視為典範。工商局首席助理局長又表示，條例草案若干條文有別於《1994年英國商標法令》，是因為必需考慮本地的情況及改善草擬該法令的方式。

18. 關於工作手冊的擬備工作，工商局首席助理局長表示，工作手冊的擬本會於2000年年初備妥，以便諮詢商標師。他保證，政府當局在落實工作手冊前，會與商標師保持對話。

19. 至於在擬備條例草案時諮詢有關各方的工作，工商局首席助理局長強調，在漫長的草擬過程中，商標師均全面參與每一階段的工作。諮詢過程於1993年展開，當時知識產權署發出題為“《商標條例》的檢討”諮詢文件。1997年2月，當局邀請各個諮詢對象就《商標條例草案》的初稿提供意見。1998年12月，當局發表條例草案第二稿及《商標規則》初稿，以作諮詢。當局亦在1998年12月就條例草案

擬本的主要條文，諮詢立法會貿易及工業事務委員會的意見。

III 其他事項

未來路向

20. 梁劉柔芬議員表示，各代表團體普遍同意必需制定現代化的新條例草案，但政府當局應在審議過程中回應與會者就歐洲慣例對條例草案的影響所提出的關注。主席表示，法案委員會委員經考慮各代表團體的意見後，同意必需制定條例草案。

21. 主席表示，倘委員不表示反對，法案委員會將會同時研究政策事宜及各項相關條文的草擬方式，亦即法案委員會將會先討論一項政策事宜及研究與該項政策相關的條文的草擬方式，待完成該等工作後才開始研究另一項政策及有關的條文。至於就草擬方面進行的研究，她表示，考慮到委員的意見，她認為無需設立小組委員會。相反，如有需要，她會以非正式的形式與助理法律顧問、秘書及政府當局合作，解決有關草擬方面的問題，並歡迎委員參與討論。非正式工作小組的建議會提交法案委員會參考。

下次會議日期

22. 主席提醒各委員，法案委員會第7次會議將於1999年11月11日下午4時30分舉行，與政府當局討論有關平行進口、標記的相似之處及就不予使用而撤銷註冊的事宜。

23. 議事完畢，會議於上午11時結束。

立法會秘書處

2000年2月8日