

立法會

Legislative Council

立法會CB(1)1991/99-00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12次會議紀要

日期：2000年2月11日(星期五)
時間：上午8時30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
涂謹申議員
許長青議員
陳鑑林議員
梁劉柔芬議員
單仲偕議員
馮志堅議員

缺席委員：馬逢國議員

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

知識產權署高級律師
郭芬妮小姐

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 助理法律顧問2
馬海櫻女士 高級主任(1)6

I 通過會議紀要

(立法會CB(1)943/99-00號文件)

1999年11月6日會議的紀要獲確認通過。

II 逐條審議《商標條例草案》(下稱“條例草案”)

(立法會CB(1)909/99-00(01)號文件)

2. 委員參照法案委員會接獲的意見書就草擬方面提出的事項一覽表，恢復逐條審議條例草案的工作。

條例草案第17條

第(4)款

3. 涂謹申議員要求當局澄清，條例草案第17(4)(c)條會在何種情況下適用。知識產權署助理署長(國際註冊)引用上次會議席上討論的例子(即Re CA Scheimer申請就避孕藥使用“Visa”商標但被拒絕的案件)，作出說明。他表示，條例草案第17(4)條是處理商標特性被減弱的問題，而不是混淆的問題。

4. 涂謹申議員察悉，就不相同亦不相類似的貨品或服務使用享有聲譽的商標會被視作侵犯行為。他質疑，註冊商標擁有人應否獲授予如此廣泛的權利，以致其他人在所有類別的貨品／服務上均不得使用該等標記。知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，條例草案第17(4)條與《與貿易有關的知識產權協議》(下稱“《知識產權協議》”)第16(3)條及世界知識產權組織就保護馳名標記所作的聯合建議第4(1)(b)條保持一致。政府當局正考慮提出委員會審議階段修正案，以便在條例草案中界定馳名標記的定義。委員同意在該等委員會審議階段修正案備妥以供考慮時，進一步討論此事。

(會後補註：有關馳名標記定義的委員會審議階段修正案擬稿已隨立法會CB(1)1540/99-00(03)號文件送交委員)

第(5)款

5. 涂謹申議員詢問，條例草案第17(5)條會否包括在電腦網絡上進行的侵犯行為。主席表示，法案委員會在2000年1月27日的第11次會議席上已討論有關事項。她請委員參閱政府當局對香港律師會所作的

回應(立法會CB(1)874/99-00號文件附件B)，此項回應與以電子方式侵犯註冊商標的事宜有關。

第(7)款

6. 主席請委員注意法案委員會接獲的意見書就條例草案第17(7)條提出的意見。她指出，該等意見提出的主要關注範疇如下——

- (i) 應明確列明第17(7)條是關於比較性廣告宣傳。該條文現時的草擬方式過於間接；
- (ii) 鑒於香港沒有公平貿易法例或全面的法例規管廣告宣傳，因此在條例草案中納入有關比較性廣告宣傳的條文未必恰當；
- (iii) 條文中最後一部分所述的“上述使用，如在無適當因由的情況下作出，且對有關註冊商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害”實屬不必要，因為此部分不會為“按照在工業或商業事宜中的誠實做法”的規定帶來額外的涵義。

7. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，現時的《商標條例》(第43章)並無指明“比較性廣告宣傳”會否構成侵犯商標的行為。政府當局擬藉條例草案第17(7)條容許“比較性廣告宣傳”，惟有關宣傳必須不含貶意，並且按照誠實的做法進行。他請委員注意政府當局在2000年1月17日向助理法律顧問作出的回應(立法會CB(1)799/99-00(05)號文件)。他解釋，政府當局的政策目的不是把該條文的應用範圍僅局限於“比較性廣告宣傳”。

8. 主席質疑是否有確實需要把條例草案第17(7)條的應用範圍擴闊至適用於在“比較性廣告宣傳”以外的情況。她認為，新聞報道等與商貿無關的情況應屬條例草案範圍以外的事情。倘若當局是為了澄清現時在“比較性廣告宣傳”方面模稜兩可的法律立場而草擬第17(7)條，則該條文應加入明示提述，清楚指出法例容許“比較性廣告宣傳”，惟須符合若干限制。馮志堅議員認為，由於各公司在宣傳本身的產品時，利用競爭對手的產品作一比較的趨勢日漸普及，因此政府當局在制訂適當的政策以監察此方面的廣告時，應採取非常謹慎的做法。

9. 鑒於委員的意見，政府當局答允檢討此條文的草擬方式，以納入“比較性廣告宣傳”的明示提述。

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

10. 委員關注到，由於香港缺乏全面的立法措施以規管廣告宣傳，在此情況下批准作出“比較性廣告宣傳”是否恰當。知識產權署助理署長(國際註冊)向委員提到政府當局在2000年1月17日致助理法律顧問的覆函(立法會CB(1)799/99-00(05)號文件)，並重點提到 *Cable & Wireless Plc & another v. British Telecommunications Plc* 此宗英國案

例。法院在案件中裁定，“……就(《1994年英國商標法令》)第10(6)條而言，操守守則對辨別廣告宣傳是否誠實方面幫助不大。我們應以有關的公眾對受爭議的貨品或服務廣告的合理期望，作為評估該廣告是否誠實的準則。”他指出，由於條例草案第17(7)條是以該英國法令第10(6)條為依據，因此，該條文的解釋應獨立於廣告宣傳守則，不論該等守則是否屬於法定守則。

11. 助理法律顧問建議，在條例草案第17(7)條提供額外指引，訂明只有在廣告宣傳中提供的資料或其表達方式沒有欺騙成份時，才容許“比較性廣告宣傳”，可能會有用。主席補充，由於批准“比較性廣告宣傳”是條例草案的新元素，而《商標條例》中亦沒有提及此點，因此當局在草擬有關條文時應加倍謹慎。對於“比較性廣告宣傳”的有關限制，法例應十分清晰地加以訂明。她認為，現時有關誠實方面的規定未必足以達到此目的，而且會構成風險，使有關人士對於他們如何可在廣告宣傳中提及競爭對手而又不會觸犯法例方面產生混淆。

12. 知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，由於任何可滿足誠實規定的廣告宣傳均不應具欺騙成份，因此不必引入欺騙的概念。主席關注條例草案中有關“比較性廣告宣傳”的限制是否清晰明確，他回應時指出，條例草案第17(7)條的最後一部分旨在禁止在“比較性廣告宣傳”中把商標作貶意的使用。就此方面，他向委員解釋政府當局對的近律師行及香港商標師公會有限公司(下稱“商標師公會”)指第17(7)條最後一部分屬不必要的意見所作的回應。他表示，第17(7)條最後兩項條款旨在警告第三者有關誹謗競爭對手商標的危險。與的近律師行的意見書相反，《1994年英國商標法令》第10(6)條曾在多宗案件中應用，期間並無遇到困難。事實上，新加坡及愛爾蘭的商標法例亦制定了相若的條文。透過採用與《英國商標法令》各條文相同的措詞，香港的法院便可利用英國及新加坡等其他普通法國家的案例。

13. 單仲偕議員支持容許“比較性廣告宣傳”的政策，但他認為關於限制的措詞應進一步改善，使公眾清楚知道在何等情況下，“比較性廣告宣傳”不會被視作侵犯行為。他指出，法案委員會須首先決定應否支持政府當局對“比較性廣告宣傳”的政策，此點尤為重要。主席表示，正如上述的討論顯示，委員普遍支持容許“比較性廣告宣傳”的政策。然而，當局在執行有關政策時應額外謹慎，以免出現其他商標被貶低的問題。她認為，條例草案第17(7)條最後一部分“在無適當因由的情況下作出，且對有關註冊商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害”的措詞不夠清晰，未能提供實際的指引，說明在法例下何種類型的廣告宣傳不會構成侵犯行為。雖然單是一項誠實的規定被認為不足以在“比較性廣告宣傳”中保障商標擁有人的利益，但在闡釋其他限制時使用的語言應進一步改善，以便為公眾提供有用的指引。

14. 知識產權署助理署長(國際註冊)回應謂，條例草案第17(7)條最後一部分使法官可以從較全面的角度考慮案件，並相應地對法例作出適當的詮釋。此等條文在英國案件的應用中，已顯示法院在應用法例方面沒有困難。他指出，倘若條例草案的措詞偏離其他普通法國家

使用的措詞，會使香港的法院不能參考此等國家的案例。不過，政府當局已察悉委員的意見，並會進一步考慮改善第17(7)條最後一部分。

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

條例草案第18條

15. 知識產權署助理署長(國際註冊)向委員簡介條例草案第18條。該條文以現時的《商標條例》第33及34條為藍本。他請委員注意條例草案第18(3)(c)條最後一部分一個印刷上的錯誤，“provided the use is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters”(以下使用只要是按照在工業或商業事宜中的誠實做法作出)的詞句應該適用於條例草案第18(3)(a)至(c)條。政府當局會提出委員會審議階段修正案，以作出更正。

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

16. 許長青議員詢問，在英國等海外司法管轄區註冊的商標的權利為何。知識產權署助理署長(國際註冊)回應時表示，註冊商標獲授予的權利只局限於在該標記註冊的地方行使。因此，儘管某些商標已在其他地方註冊，香港人亦可自由使用該等不在香港註冊的標記。然而，倘若未經註冊的商標或其他標誌在某註冊商標於香港首次使用的日期或該商標在香港的註冊日期(兩者中以較早者為準)之前的某日起已在香港如此使用，則持續使用該標記不會構成侵犯行為，即條例草案第18(4)條所述的情況。

17. 助理法律顧問要求當局澄清條例草案第18(3)(a)條與《商標條例》第34(a)條之間的差異。她指出，在《商標條例》中，任何人使用其業務前任人的姓名或名稱或地址作為註冊商標，均會獲得豁免，但條例草案則沒有此項豁免。知識產權署助理署長(國際註冊)回應謂，條例草案第18(3)(a)條的實際應用是要為使用他自己的姓名或名稱或地址的人提供保障。主席認為，由於現行法例給予使用前任人的姓名或名稱或地址的人豁免，因此政府當局應檢討為何條例草案沒有訂明相同的豁免。知識產權署助理署長(國際註冊)同意作出檢討。

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

18. 涂謹申議員詢問，倘若某人更改其姓名或名稱，使其姓名或名稱與某註冊商標相同，則該人可否把他自己的姓名或名稱註冊為商標。就此方面，主席舉例作出說明：某人把自己的姓名或名稱更改為Mrs Fields，然後試圖把“Mrs Fields”註冊為曲奇餅的商標，但此商標卻與本港著名的曲奇餅註冊商標相同。知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，條例草案第18(3)(a)條提供的豁免須符合誠實的規定。只要任何人在使用姓名或名稱時有按照在工業或商業事宜中的誠實做法行事，

他便應該能夠使用他自己的姓名或名稱。然而，倘若某人故意更改自己的姓名或名稱，以便他可使用某註冊商標，此舉則不會被視為按照誠實做法作出的行為。

19. 許長青議員請委員注意著名商標“LEE’s Jeans”的例子。他指出，LEE(李)是非常普通的中國姓氏，很多人可合法使用該姓氏作為其牛仔褲的商標。他懷疑，條例草案第18(3)(a)條會否為“LEE’s Jeans”等註冊商標帶來問題。知識產權署助理署長(國際註冊)表示，處長會對於此類標記的註冊採取開明的態度。處長不會作出限制，使所有人均不能註冊某標記，但他會判斷該標記的使用是否真誠。由於某人的姓名或名稱不單是指他的姓氏，因此他可根據他的姓名或名稱要求以另一標記註冊。《商標條例》第34(a)條已採用真誠使用的概念，而當局從未遇到與上述情況相類似的問題。

20. 涂謹申議員詢問，條例草案第18(3)(a)條的中文本為何把“name”一字譯作“姓名或名稱”。政府律師回應時解釋，就法律詞彙而言，“name”一字包括一個自然人的姓名或一個法人的名稱。因此，中譯本要包括法人的名稱，例如法團的名稱。

條例草案第19條

21. 委員同意押後有關此條文的討論，直至法案委員會在2000年2月26日聽取有關平行進口的最後一輪口頭申述。

條例草案第20至23條 —— 反侵犯法律程序

22. 主席請委員注意國際商標協會就反侵犯法律程序提出的意見。國際商標協會建議，《知識產權協議》第III部之下的民事及刑事補救均應納入條例草案。她指出，儘管侵犯註冊商標可屬刑事罪行，但條例草案第20至23條卻只包括民事補救。

23. 知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，香港完全符合《知識產權協議》第III部之下的民事及刑事補救規定。《商品說明條例》(第362章)訂明與註冊商標有關的刑事訴訟程序及制裁，而《商品說明條例》第IIIA部則訂明各項邊境措施。他告知委員，由於《商品說明條例》已沿用多年，因此會在稍後階段進行更新。在現階段，政府當局無意把《商品說明條例》中涵蓋反侵犯法律程序的刑事補救的部分轉移至條例草案。較可取的做法是把此方案與《商品說明條例》的改革一併考慮。再者，《商標條例》及《商品說明條例》分別就商標的侵犯提供民事及刑事補救的現有安排已行之數十年。有關的執法機構，亦即香港海關(下稱“海關”)，以及法律執業者均熟悉和滿意現有安排。《商品說明條例》中有關刑事補救的部分並無迫切需要轉移至條例草案。

24. 助理法律顧問指出，她已就條例草案第92至95條提出類似的疑問，就是《商品說明條例》中有關侵犯商標的刑事罪行應否納入條例草案，使條例草案更為完備。主席認為，儘管海關及法律執業者對現行安排感到滿意，但此並非維持現狀的充分理據。由於侵犯商標可

屬刑事罪行，倘若條例草案只包括民事補救，則會有欠完備。雖然她完全理解在現階段把《商品說明條例》的刑事補救納入條例草案所面對的技術限制，但她促請政府當局日後在適當時候考慮此問題，務使《商標條例》趨於完備。

25. 助理法律顧問指出，《商品說明條例》與條例草案的用詞並不一致。她引述以下例子說明其論點：條例草案使用“similar mark”(相類似的標記)一詞，而《商品說明條例》則使用“resembling marks”(相似的標記)。她要求當局就任何更新／修訂《商品說明條例》的計劃提供資料，使有關用詞可與條例草案保持一致。知識產權署助理署長(國際註冊)表示，政府當局曾考慮需否就條例草案對《商品說明條例》作出相應修訂。不過，該等修訂可能過於廣泛，以致可能會破壞《商品說明條例》的完整性。因此，當局決定在現階段不對《商品說明條例》作出相應修訂。他答允就有關議題向委員提供更多資料。

(會後補註：有關《商品說明條例》及條例草案採用的不同用詞的資料文件已隨立法會CB(1)1193/99-00(03)號文件送交委員)

26. 助理法律顧問詢問，條例草案應否就區域法院在法律程序中的司法管轄權訂定條文，例如《版權條例》(第528章)中有關處置令的條文。主席請政府當局向委員解釋當局就助理法律顧問的問題所作的回應。

27. 知識產權署助理署長(國際註冊)答稱，政府當局已要求律政司司長就現時的《商標條例》有否賦予區域法院司法管轄權的事宜提供意見，律政司司長已作出否定的回覆。他告知委員，根據《專利條例》(第514章)及《註冊外觀設計條例》(第522章)，擁有發出處置令的司法管轄權的是原訟法庭。在英國，則由高等法院擁有此方面的司法管轄權，而並非負責處理商標事宜的郡法院。考慮到香港及英國的其他知識產權法例下的做法，當局應進一步研究是否適宜給予區域法院處理商標事宜的司法管轄權。

28. 主席認為，區域法院根據《版權條例》而不是其他知識產權法例獲賦予司法管轄權是不合理的安排。助理法律顧問指出，註冊商標擁有人會關注各項知識產權法例之間此種不一致的情況，因為把案件交由原訟法庭審理所涉及的法律費用，遠高於區域法院所需的費用。政府當局回應委員的要求時答允提供資料，解釋各項知識產權法例就區域法院在處理知識產權法律程序方面的司法管轄權訂下的不同待遇。當局亦會告知法案委員會可否公布律政司司長對此事的意見。

(會後補註：政府當局的回應已隨立法會CB(1)1526/99-00(01)號文件送交委員)

條例草案第24條

29. 主席請委員注意助理法律顧問、香港律師會及商標師公會就需否豁免商標擁有人的法律代表承擔條例草案第24條下就無理威脅提起反侵犯法律程序要求濟助的法律程序的法律責任所提出的意見。她關注到，條例草案第24條會懲處商標擁有人的法律代表。她指出，有關條文可能被濫用，因為就威脅提起反侵犯法律程序的商標擁有人會居於幕後，而他的法律代表則需面對就無理威脅提起的法律程序。鑒於當局沒有就一般法律程序制定類似的條文，她質疑在條例草案中訂定該等條文的理據為何。

30. 知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，條例草案第24條與《知識產權協議》(第8條第2段)的原則保持一致。該條文訂明，當局或需制訂適當措施，以防權利擁有人濫用知識產權。該等條文的政策目的，是防止有人不合理地威脅提起反侵犯法律程序。當局無意為法律顧問提供豁免。英國、新加坡或愛爾蘭的商標法例均沒有此種做法。《註冊外觀設計條例》或《專利條例》亦沒有提供該項豁免。法律顧問在提出反侵犯法律程序的威脅前，應負責向他們的客戶提供正確的法律意見。他們亦應謹慎地提出反侵犯法律程序的威脅，確保此等威脅並非毫無根據。為法律顧問提供豁免的要求會引起應否為商標代理人提供豁免等問題。由於商標代理人可代替商標擁有人的法律代表處理商標的註冊，因此代理人可能要求獲得同樣的豁免。不過，由於有關行業並未設立任何專業考試或認可機構，因此在界定商標代理人時會遇到實際的困難。

31. 儘管條例草案第24(6)條規定，如在首次被威脅後的28日內就侵犯有關商標而展開訴訟，則不得為取得濟助而就無理威脅提起反侵犯法律程序，主席認為，此條文不足以保障法律代表的權利。法律代表在提出反侵犯法律程序的威脅的過程中及隨後在法律程序展開時均處於被動的地位，倘若他們的客戶提出威脅的行為，但其後失蹤或決定不在28日內採取任何行動，他們便不能為自己提供保障，使自己無須面對無理威脅的法律程序。涂謹申議員贊同她的意見，並要求當局澄清該等條文的目的，以及在商標法例中特別納入此等條文的原因。助理法律顧問又詢問，當局有何理據只在《版權條例》下為法律代表提供豁免而不在條例草案中提供同樣的豁免。

32. 知識產權署助理署長(國際註冊)重申，該等條文的政策目的是防止商標擁有人提出不合理的威脅及濫用權利。他解釋，把《版權條例》與商標法例作直接比較並不適當，因為當局並無制訂版權註冊程序。在商標法例中，商標擁有人的代表可以是他們的律師或商標代理人。考慮到在界定商標代理人方面出現的上述困難，就無理威脅要求濟助的法律程序給予豁免的做法，並不如《版權條例》的情況般簡單直接。此外，《專利條例》及《註冊外觀設計條例》等其他知識產權法例均沒有提供該項豁免。

33. 主席雖贊同需要設立防止無理威脅的機制，但她表示，當局應平衡因而招致的後果。她要求政府當局考慮委員的意見，為商標擁有人的法律代表提供豁免。委員亦要求政府當局澄清其他知識產權法例中有否類似條例草案第24條的條文；如有的話，有關條文自實施後的運作情況為何。

(會後補註：政府當局的回應已隨立法會CB(1)1010/99-00(01)號文件送交委員)

下次會議日期

34. 委員同意，法案委員會下次會議將於2000年2月21日(星期一)上午8時30分舉行，以便繼續逐條審議條例草案。

35. 會議於上午10時30分結束。

立法會秘書處

2000年8月17日