

# 立法會

## Legislative Council

立法會CB(1)1299/99-00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10次會議紀要

日期：2000年1月18日(星期二)  
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)  
周梁淑怡議員  
許長青議員  
陳鑑林議員  
單仲偕議員

缺席委員：丁午壽議員  
何俊仁議員  
馬逢國議員  
涂謹申議員  
梁劉柔芬議員  
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

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

---

經辦人／部門

**I 通過會議紀要**  
(立法會CB(1)787/99-00號文件)

1999年10月23日會議的紀要獲確認通過。

**II 逐條審議條例草案**  
(立法會CB(1)799/99-00(01)號文件)

2. 主席根據法案委員會接獲的意見書就草擬方面提出的事項，邀請知識產權署助理署長(國際註冊)向委員講述條例草案的內容。

條例草案第1條

3. 委員察悉此條文。

條例草案第2及91(a)條

4. 助理法律顧問2請委員注意，行政長官會同行政會議修訂規例的權力並不明確。她指出，條例草案第91(a)條只賦權行政長官會同行政會議指定一個國家，作為已加入《巴黎公約》或《世界貿易組織協議》(下稱“《世貿協議》”)的國家。她懷疑，行政長官會同行政會議可否刪除曾加入《巴黎公約》或世貿，但其後已退出該等組織的國家的名稱。高級助理法律草擬專員解釋，條例草案第91(a)條賦權行政長官會同行政會議訂立規例。《釋義及通則條例》(第1章)第28條規定，訂立附屬法例的人有權修訂該附屬法例。在主體條例加入明訂條文，就修訂附屬法例的特定權力作出規定的做法並不常見。倘出現某國家退出《巴黎公約》或《世貿協議》這種不尋常的情況，行政長官會同行政會議可行使第1章授予的固有權力，修訂該規例並從指明國家的名單中剔除該國家。條例草案採用的方法有別於第43章，後者把《巴黎公約》及世貿成員國的名單均載列於條例內。

5. 雖然委員接納第1章授予行政長官會同行政會議一般權力，以修訂根據條例草案訂立的附屬法例，但他們關注條例草案第91(a)條“已加入”的用詞是否適用於退出《巴黎公約》或《世貿協議》的國家。主席認為，該用詞所指的是一個歷史事實，並不是指《巴黎公約》或世貿現時的成員。該用詞，特別是中文本所採用的“已加入”，是指一個過去的動作。她建議，採用“現時的成員”可能較為恰當。高級助理法律草擬專員表示，“已加入”是《巴黎公約》所採用的技術性術語。周梁淑怡議員詢問，曾加入世貿但其後退出該組織的國家的身份為何。他回應時表示這情況並不常見。不過，在法律上有關國家會納入指明國家的名單內，直至藉修訂案把該國家從名單上剔除為止。

6. 主席及周梁淑怡議員詢問修訂該名單的理據。知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，政府當局會不時研究《巴黎公約》及世貿現時的成員組合，並會相應地修訂該名單。“已加入”一詞可指《巴黎公約》或世貿現時的成員，而已退出該兩個組織的國家則不會被納入此類別。高級助理法律草擬專員表示，如委員有此要求，當局可更改條例草案有關定義的條文及第91條所使用的術語。其中的主要目的是擬備一份名單，列出哪些國家已承諾履行《巴黎公約》或世貿的義務。應委員要求，政府當局同意檢討“世貿成員”的定義及第91(a)條的草擬方式。

(會後補註：政府當局的回應已隨立法會CB(1)962/99-00號文件送交委員)

### 條例草案第3條

#### 第(1)款

7. 主席請委員注意的近律師行就第(1)款所提出的意見。她請政府當局解釋為何不接納的近律師行建議作出的修改。知識產權署助理署長(國際註冊)表示，的近律師行建議，條例草案第3(1)條的“能夠……作出識別”應代以“為……作出識別”或僅是“作出識別”。政府當局認為，的近律師行的建議與條例草案第3(1)條現時的措辭沒有實際分別。條例草案第3(1)條的結構是以《1994年英國商標法令》為藍本。關於條例草案第3(1)條“能夠……作出識別”及第10(1)(b)條“欠缺顯著特性”的涵義，多宗英國案件已就此作出解釋，意思明確且符合邏輯。政府當局不認為偏離已獲得司法詮釋的定義會有任何好處。

8. 周梁淑怡議員問及的近律師行對條例草案第3(1)條與第10條一併理解的基本關注。知識產權署助理署長(國際註冊)答稱，的近律師行關注到，把條例草案第3(1)、10(1)及(2)條的措辭組合起來，可能會導致以下詮釋：標誌必須本身能夠作出識別，才合資格成為商標。然而，此項關注根本沒有任何論據的支持。根據以往的《英國商標法令》及現時的《商標條例》(第43章)，標誌的確必須本身具有顯著性，才合資格註冊為商標。條例草案已摒除“本身具有顯著性”的理念。根據條例草案第10(2)條，即使在過往“沒有顯著性”的標記，只要已因其付諸使用而實際上具有顯著性，便可予以註冊。雖然數字、字母或地理名稱等若干標記本身欠缺顯著性，但倘若此等標誌已因其付諸使用而具有顯著性，便可予以註冊。

9. 關於的近律師行建議把商標定義的範圍擴大至包括“能夠因其付諸使用而具有顯著性”的標誌，主席認為難以在某個時間知悉某標誌能否具有顯著性。她認為，條例草案第3(1)條“能夠……作出識別”的用詞可以接受，只要在申請註冊時，該標誌能夠把一項業務的貨品／服務與其他業務的作出識別，該標誌本身具有顯著性還是因其付諸使用而具有顯著性已不再重要。知識產權署助理署長(國際註冊)表示，的近律師行建議的定義，是嘗試把條例草案不同的條文(即第3(1)及10(2)條)所載的兩個特點一併理解。此項建議意味著採用一項不同的驗證，而該項驗證從來沒有在別處獲得詮釋，亦可能會引起降低註冊要求的危機，以致不能夠顯示來源的標記亦可予註冊。他告知委員，政府當局會就的近律師行第2份意見書提供書面回應。

(會後補註：政府當局就的近律師行第2份意見書作出的回應已隨立法會CB(1)910/99-00號文件送交委員。)

10. 主席關注第(1)款中“以繪圖方式表述”的涵義。知識產權署助理署長(國際註冊)表示，使用“以繪圖方式”的用詞旨在與英國法律的用詞保持一致。該用詞是指該標記必須能夠以可予記錄或出版的方式表述，其涵義十分廣泛，足以包括日常使用的文字及音樂符號。他告知委員，英國已出現把音樂符號註冊為商標的個案。

#### 第(2)款

11. 單仲偕議員詢問第(2)款之下“徵示”的涵義。知識產權署助理署長(國際註冊)回應時解釋，這是《與貿易有關的知識產權協議》(下稱“《知識產權協議》”)採用的技術用語，以顯示葡萄酒及烈酒的來源。

政府當局 12. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，政府當局會就第(2)款動議一項委員會審議階段修正案，把“聲音”及“氣味”加入可予註冊的商標中。然而，政府當局對於在現階段接受味道標記仍有所保留，並會留待法例日後的發展處理此事。主席認為，雖然實際上難以證明味道的顯著性，但“標誌”一詞的涵義十分廣泛，足以包括味道在內。

政府當局 13. 知識產權署助理署長(國際註冊)回答周梁淑怡議員時表示，政府當局接納香港律師會(下稱“律師會”)的建議，同意在“顏色組合”前加入“一種顏色或”。政府當局會為此動議一項委員會審議階段修正案。

#### 條例草案第4條

秘書備悉 14. 國際商標協會就條例草案第4(1)條納入“馳名”標記的定義提出意見。知識產權署助理署長(國際註冊)就此表示，條例草案是在世界知識產權組織於1999年9月通過馳名標記的聯合建議之前草擬。由於世界知識產權組織已就馳名標記提供具體的定義，以及提供並非詳盡無遺的指引供其成員國參考，政府當局認為必需在條例草案中強調馳名標記的涵義，並向執業者提供指引。政府當局正在草擬合適的委員會審議階段修正案，並會在適當時候提交委員考慮。委員同意稍後才討論此條文。

(會後補註：政府當局的暫時回應已隨立法會CB(1)962/99-00號文件送交委員。)

#### 條例草案第5及6條

15. 委員察悉此等條文。

#### 條例草案第7及8條

16. 委員察悉此等條文。

#### 條例草案第9條

##### 第(3)款

17. 助理法律顧問2建議在第(3)款的“或機關”之前加入逗號，以免出現任何不明確的情況，令人以為此條文只涵蓋私人性質的機關。高級助理法律草擬專員表示，他不反對此項建議，但從草擬的觀點而言，這並非正常的做法。該條文現時的結構十分清晰，足以涵蓋公共及私人性質的“機關”。委員接受現時的草擬方式。

政府當局

18. 助理法律顧問2亦指出，政府當局已在《仲裁條例草案》及《電子交易條例草案》中刪除相同的適用條文，並代以“本條例對政府具約束力”。

19. 工商局首席助理局長回答主席時表示，此項條文旨在清楚表明，條例草案所規定的權利，均可針對私人及公共團體。主席表示，倘該條文擬取代《釋義及通則條例》(第1章)第66條之下的推定(即除非明文規定，否則任何條例均不應影響國家的權利，對國家亦不具約束力)，她關注該條文現時的草擬方式能否達到原定目的。因應她的要求，工商局首席助理局長答應研究，為反映上述政策意向，條例草案第9(3)條應如何草擬才最為理想，並會把結果告知法案委員會。

#### 條例草案第10條

20. 關於的近律師行及國際商標協會建議就是否可予註冊訂立明示的推定條文方面，知識產權署助理署長(國際註冊)表示，訂立該條文並不明智。根據條例草案，除非商標不符合特定的準則，即條例草案第10及11條分別載列的“絕對理由”或“相對理由”，否則商標申請人便有權註冊。就是否可予註冊作出凌駕性推定會構成問題，引致有人可能基於標記可予註冊這項絕對的推定，反對某項根據絕對或相對理由作出的拒絕註冊決定。條例草案其中一個目的是令商標註冊人更容易為其商標註冊。他表示，御用大律師Geoffrey Hobbs曾在一宗法院案件中指出，《1994年英國商標法令》對是否可予註冊持中立的立場。沒有任何一個已制定商標法的普通法司法管轄區就是否可予註冊訂立明示的推定條文。委員要求政府當局澄清，條例草案是否擬就是否可予註冊作出推定。

(會後補註：政府當局的回應已隨立法會CB(1)962/99-00號文件送交委員。)

#### 第(1)款

21. 助理法律顧問2建議在第(1)(d)款的“行業”之後加入“或業務”，務求與第(1)(c)款保持一致。知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，政府當局認為無需加入“業務”一詞，因為條例草案第2條之下“行業”的定義已包括任何專業。高級助理法律草擬專員補充，此項建議不會令該條文增添任何涵義，並可能會引起混淆。《知識產權協議》採用的用詞是“行業的誠實及既定做法”。第1(c)及(d)款的“行業”是指不同的東西。委員接納第(1)(d)款的現行草擬方式。

第(2)款

22. 知識產權署助理署長(國際註冊)提及律師會建議作出的修正時表示，此項建議嘗試在第(2)款中加入商標的一項定義。政府當局認為此做法並不恰當，因為難以憑藉某標記的預定用途確立其顯著性。政府當局認為，第(2)款現時的草擬方式十分清晰，足以達致容許因其付諸使用而具有顯著性的商標作出註冊的目的。委員接納政府當局的解釋。

第(3)款

23. 律師會認為，條例草案不應令“事實上已變得十足顯著”的“形狀”不得註冊。知識產權署助理署長(國際註冊)就此解釋，現時的第43章禁止僅由形狀組成的商標註冊。根據當局的政策意向，形狀不應予以專利化。即使某形狀已具有顯著性，亦不應予以註冊。在考慮此事時，“僅”這個字是關鍵所在。換言之，倘若除了其形狀外，某貨品還有其他元素使其顯著，例如紅色的檸檬，該標誌便可註冊為商標。然而，此標誌的註冊不會防止其他人使用檸檬的形狀。

24. 關於第3(b)款的涵義，知識產權署助理署長(國際註冊)引用以立體形狀設計的菲利浦電動剃刀的例子。他表示，英國法院拒絕把該形狀註冊為商標的申請，因為法院認為電動剃刀必需採用該形狀的設計，才可達致有關的技術效果。知識產權署助理署長(國際註冊)亦表示，倘某形狀可達致實用的目的或該設計可令該貨品大為增值，則利用專利法例及註冊外觀設計法例提供保障較為恰當。專利及商標的作用並不相同，前者旨在保障所有發明，而後者則在於顯示貨品的來源。

25. 主席詢問不批准已取得專利的形狀註冊為商標的原因。知識產權署助理署長(註冊)表示，專利的批授只限於某段期間內生效，但商標的註冊則可透過續期而無限期延續。知識產權署助理署長(國際註冊)補充，政府當局故意禁止可能受到其他知識產權法例保障的若干商標的註冊，以免商標制度被用作自動及無限期延長由專利、外觀設計或版權法所授予的壟斷權。

26. 委員認為需要進一步討論禁止已因其付諸使用而具有顯著性的形狀註冊的政策。他們要求政府當局就該政策提供書面理據，包括舉例說明第3(c)款。

(會後補註：政府當局的回應已隨立法會CB(1)962/99-00號文件送交委員。)

第(4)款

27. 助理法律顧問請委員注意，關於以公共秩序為拒絕申請的理由方面，條例草案與《專利條例》(第514章)及《註冊外觀設計條例》(第522章)出現差歧。她指出，其他兩條知識產權法例載有該條條文，但條例草案卻沒有。《巴黎公約》第6條之五B(3)訂明，倘某商標的註冊有違公共秩序，當局便可拒絕為其註冊。

28. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，公共秩序的概念與暴亂或擾亂公眾秩序有關連。政府當局不認為有需要在商標法中加入此概念。由於署長可根據多項理由拒絕某商標的註冊，因此使用公共秩序概念的可能性不大。然而，政府當局對此事持開放的態度。

29. 周梁淑怡議員懷疑，署長可否根據條例草案現時訂明的理由，拒絕厭惡性商標的註冊。主席認同她的意見，並表示雖然她個人一向不贊成在法例中加入此概念，但有違公共秩序的商標未必不會出現。她促請政府當局檢討需否在第(4)款中引入公共秩序的概念。

(會後補註：政府當局的回應已隨立法會CB(1)962/99-00號文件送交委員。)

第(5)至(9)款

30. 委員察悉此等條文。

31. 委員察悉下次會議將於2000年1月27日(星期四)上午8時30分舉行，以便繼續逐條審議條例草案的工作。

32. 議事完畢，會議於下午12時40分結束。

立法會秘書處  
2000年4月3日