

# 立法會

## *Legislative Council*

立法會CB(1)416/99-00號文件  
(此份會議紀要業經政府當局審閱)

檔號：CB1/BC/17/98/1

### 《商標條例草案》委員會 第3次會議紀要

日期：1999年10月20日(星期三)  
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  
梁劉柔芬議員  
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  
馮志堅議員

出席公職人員：知識產權署副署長  
張錦輝先生  
  
知識產權署助理署長(國際冊)  
栢偉文先生  
  
知識產權署助理署長(註冊)  
關方麗嫦女士  
  
工商局首席助理局長  
陳鈞儀先生  
  
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  
許兆廣先生 高級主任(1)5

---

經辦人／部門

## I 與政府當局舉行會議

《商標條例》與《商標條例草案》之間主要改變的比較)

委員繼續討論《商標條例》(第43章)與《商標條例草案》之間主要改變的比較。有關比較載列於政府當局製備的比較表(立法會 CB(1)1897/98-99(02)號文件)。主席重申，現階段的重點是要瞭解將受條例草案影響而對《商標條例》作出的改變，以及擬議改變的根據。有關擬議改變是否可取及作出改變的理由是否合理，會留待日後的會議席上才作討論。

項目11(參閱由政府當局製備的比較表)—— 分開、合併註冊申請及將一系列的商標註冊

2. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，《商標條例》第26條就一個系列的商標在一項註冊中註冊訂定條文。一系列的商標指超過1個在要項上相似的商標，而該等商標只在不關乎顯著特性方面有所差異。這個在一項註冊中註冊為一系列商標的概念，在條例草案第49條中繼續保留。第49條就一系列商標的申請及註冊提出一些新的概念。新條文會容許商標作多類別註冊，亦即一項商標申請包括超過1個類別的貨品／服務。由於商標的註冊可就部分而不是全部有關類別的貨品／服務而獲得通過，因此，第49條就某項申請分開為兩項或以上的獨立申請訂定條文。第49條亦會容許將數項獨立的商標註冊申請合併為一項申請，以及把數項獨立的商標註冊合併為一項註冊。然而，申請分開或合併的商標註冊須為同一類別。擬議的改變旨在簡化註冊程序。《1994年英國商標法令》在分開、合併註冊申請及將一系列的商標註冊方面亦有類似的條文。

項目12 —— 註冊商標的侵犯

3. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，與《商標條例》第27、27A、28及28A條比較，條例草案第15至18條就註冊商標的侵犯提供更詳細的條文，並擴闊了侵犯的範圍。根據《商標條例》，侵犯只包括相同或相類似貨品的相同或極為相似的商標。根據條例草案第17(4)條，就不同貨品或服務而使用相同或相類似標誌會被視作侵犯的作為。

4. 主席詢問有關擴闊侵犯範圍的理據。知識產權署助理署長(國際冊)答覆時表示，為遵守世界貿易組織的《與貿易有關的知識產權協議》的規定，擬議的改變是必需的。

5. 周梁淑怡議員關注到，條例草案第16至18條中有關“相類似”一詞的涵義並不清晰。她認為，在裁定兩個標誌是否相類似時，會無可避免出現主觀判斷。知識產權署助理署長(國際冊)表示，《與貿易有關的知識產權協議》的有關條文使用“相類似”一詞，條例草案因而亦採用該詞。“相類似”一詞的涵義須根據每一個案的具體情況逐一決定，而每宗個案須透過有關的事實作出裁定。《1994年英國商標法令》包含有關“相類似”一詞的涵義的案例法。

政府當局

6. 應議員要求，政府當局同意提供有關的案例法，供委員參閱。

項目13 —— 比較宣傳

7. 知識產權署助理署長(國際冊)解釋條例草案第17(7)條下比較宣傳的涵義時表示，商業機構把其貨品／服務與其競爭對手的貨品／服務作比較時，有關廣告很可能會使用競爭對手的商標。條例草案第17(7)條使某些指明條件下的比較宣傳合法化。這些條件包括為識別商標擁有人的貨品而使用該商標、以誠實的方式使用，以及對有關標記的顯著特性或聲譽沒有構成不公平的利用或造成傷害而使用該商標。

8. 委員察悉《商標條例》中並無對等的條文，並詢問是否需要就比較宣傳作出明文規定。知識產權署助理署長(國際冊)表示，只要比較宣傳是以誠實的方式進行，對消費者會有用。消費者獲告知不同公司提供的同一類別貨品／服務的相對優點，會符合他們的利益。他補充，使比較宣傳合法化的做法源自取締不公平競爭的《保護工業產權公約》（《巴

黎公約》)。英國及新加坡的商標法例亦使比較宣傳合法化。

9. 周梁淑怡議員指出，在沒有明文規定使其合法化的情況下，比較宣傳已在進行中。委員關注到，條例草案第17(7)條的草擬內容可能導致容易出現濫用的情況。知識產權署助理署長(國際冊)回應時表示，作出明文規定會消除有關比較宣傳是否合法的疑慮。英國曾發生數宗具權威影響的個案，為“誠實做法”的涵義提供指引。

10. 委員同意進一步討論有關事項。

#### 項目14 —— 平行進口

11. 工商局首席助理局長闡釋條例草案第19條時表示，與《商標條例》現有的條文比較，該條文就註冊商標所賦予的權利會在何種情況下用盡作出更清楚的規定。平行進口實質上不會侵犯已註冊的商標，除非貨品的狀況已有所改變或已受損，而且就該等貨品而使用有關註冊商標會對該註冊商標的聲譽造成損害。除去有關平行進口的限制會使消費者可在市場中享用更多選擇的產品。

12. 周梁淑怡議員對政策上的擬議改變表示有所保留，並且指出，一些由非政府機構提交的意見書曾反對該項建議。她認為，有關事項涉及平衡多方的利益，包括消費者的利益，零售商及進口商的利益。她察覺到，美國的商標法沒有就處理平行進口的事宜作出明文規定；澳洲的商標法沒有致力使平行進口獲得全面放寬的限制；而英國的法例只就歐洲經濟地區內的用盡權利訂定條文。她詢問，香港在這方面與別不同的理由為何。知識產權署助理署長(國際冊)回應時表示，澳洲的商標法旨在為國際用盡權利訂定條文。英國正就歐洲經濟地區內外用盡權利的立場進行辯論。由英國一個專責委員會制訂的報告曾鼓吹作出改變。他補充，國際間趨向於國際用盡權利。

13. 主席察悉平行進口的議題是一項具爭議性的政策事項，並要求政府當局提供文件，解釋有關的政策目標，以及條例草案第19條有否作出任何政策上的改變。該份文件應澄清香港在有關的國際條約於嚴格的詮釋下所承擔的責任、比較條例草案第19條與其他司法管轄區的有關條文、解釋當局有否及如何解決意見書中就此方面提出的關注事項，以

政府當局

及考慮到網上貿易日益增加所帶來的影響，預測處理平行進口問題的趨勢。工商局首席助理局長同意提供有關文件，以便法案委員會在1999年11月6日的會議上進行討論。

項目15 —— 針對侵犯行為的行動及可供採用的補救

14. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，《商標條例》現有的條文並無清晰說明為侵犯行為提供的補救。條例草案第20至23條就反侵犯法律程序提供更明確的條文。條例草案第20(3)條訂明，為侵犯行為提供的補救包括損害賠償及強制令。第21條訂明，就侵犯性貨品作出交付令的申請期限為6年。他請委員注意第23(4)條有關從侵犯版權貨品除去註冊商標的條文。根據第23(4)(b)條，法院只應就特別情況下會流入商業用途的侵犯版權貨品發出命令，以除去該等貨品的標記。知識產權署助理署長(國際冊)表示，當局根據《與貿易有關的知識產權協議》第46(2)款審慎地草擬該款條文。這條文與《英國商標法令》不同，該法令純粹就除去標記的命令訂定條文。該法令亦與澳洲及美國的商標法不同，該等法例並無就此方面訂定具體條文。

項目16 —— 集體商標

15. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，條例草案第59條及附表1就集體商標訂定具體的條文。集體商標是將身為該標誌的擁有人的組織中的成員的貨品／服務與其他企業的貨品／服務作出識別的標誌。當局必須保護集體商標，以履行《巴黎公約》第7bis款下的責任。根據條例草案，集體商標的所有人須控制該標記的使用方式。《商標條例》沒有就集體商標訂定條文。現時，此等標記只能透過註冊為證明商標而獲得保護。

項目17 —— 商標的轉讓

16. 知識產權署助理署長(註冊)表示，條例草案第27條旨在簡化轉讓註冊商標的註冊程序。根據《商標條例》，商標註冊處處長(下稱“處長”)須在信納有關的所有權後，才為註冊商標的轉讓註冊。條例草案會免除處長在此方面的責任。擬議的改變是必需的，因為處長在確定註冊商標的所有權時有實際的困難。此外，受讓人為了本身的利益，應確保被轉讓商標的所有權無問題，這是合邏輯的做法。

17. 知識產權署助理署長(註冊)亦表示，條例草案建議另一項改善之處，使註冊商標的所有人有更大的轉讓自由。現行的《商標條例》就沒有商譽的轉讓及在申請註冊中的商標的轉讓施加管限。事實上，在申請註冊中的商標可被轉讓，但在註冊完成前，紀錄冊上不會提供有關資料。根據條例草案，標記的申請人或擁有人可自由進行轉讓。轉讓申請的詳情不會載於商標紀錄冊內，但商標註冊處會提供有關資料。

#### 項目18 —— 影響註冊商標的交易的註冊

18. 知識產權署助理署長(註冊)表示，條例草案第27(2)條使某些與註冊商標有關的交易，包括轉讓及抵押權益等可以註冊。第27(3)及(4)條詳細說明未能把可註冊交易註冊的後果。根據第27(4)條，倘若要求將該項交易的詳情註冊的申請，並未在6個月內提出，則侵犯註冊商標的損害賠償會受到限制。第27(2)至(4)條的目的，是鼓勵商標擁有人及時註冊有關的交易。《商標條例》沒有就有關人士就影響註冊商標的交易通知處長及遲通知的刑罰施加時限。這情況已導致交易日期與通知日期之間有一段長時間的差別。因此，商標紀錄冊上的資料並非最新資料。

#### 項目19 —— 防禦商標

19. 知識產權署助理署長(國際冊)解釋防禦商標的概念時表示，倘若註冊商標透過使用而得以馳名，而就其他貨品／服務使用該商標會減損其顯著特性，則該商標可就任何或所有該等其他貨品／服務而註冊為防禦商標。防禦商標的概念已存在於《商標條例》，並保留在條例草案中。條例草案第58條會除去《商標條例》下的一項限制。該項限制指明，商標擁有人只可就由新創字或圖樣或以上兩項的組合組成的標記註冊為防禦商標。知識產權署助理署長(國際冊)亦表示，《1994年英國商標法令》並無保留有關防禦商標的條文，但《1995年澳洲商標法令》則保留了有關條文。

20. 周梁淑怡議員關注有關防禦商標的註冊準則。知識產權署助理署長(國際冊)強調，申請人須使處長信納有關商標是馳名的，而就其他貨品／服務使用該商標會減損與該商標有關的貨品的顯著特性。

21. 關於條例草案第58條的草擬方式，高級助理法律草擬專員表示，該條文已把《商標條例》第55至57條的複雜措辭簡化，而用語方面亦有一些改變。知識產權署助理署長(國際冊)補充，第58條的措辭大致上仿照《1995年澳洲商標法令》的有關條文。主席認為第(5)(b)款的“所描述的情況”等字是冗詞，政府當局察悉主席的意見。

項目20 —— 就無理威脅提起反侵犯法律程序要求濟助的法律程序

22. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，條例草案第24條提供一項補救，適用於任何人遭威脅要就侵犯行為提起訴訟，而該項訴訟是無理的。當局建議制定第24條，以便履行香港在《與貿易有關的知識產權協議》第8(2)款下的責任，以防止濫用知識產權。委員察悉，《版權條例》(第528章)及《註冊外觀設計條例》(第522章)已加入類似的條文。

項目21 —— 在處長席前進行的法律程序所採用的語文

23. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，雖然註冊處實際上符合雙語要求，但《商標條例》中並無涉及雙語事宜的條文。條例草案第75條涉及在處長席前進行的法律程序所採用的語文。該條文與《註冊外觀設計條例》及《專利條例》(第514章)的條文一致。

項目22 —— 使用皇室徽號的約束

24. 知識產權署助理署長(國際冊)解釋，《商標條例》第88條就使用“皇室徽號”作為商標施加限制。該條文並無在條例草案中重現，因為該條文在回歸後已不再適用。

商標法比較表

(立法會CB(1)1897/98-99(01)號文件)

25. 主席指出，條例草案中大部分主要條文均嚴格依循《1994年英國商標法令》。英國制定的《1994年英國商標法令》與《1938年商標法令》有重大分別，目的是引入有關的《歐洲指令》。然而，《歐洲指令》與香港無關，因此，有人質疑是否需要引入該條例草案。

26. 知識產權署助理署長(國際冊)回應時表示，《與貿易有關的知識產權協議》已納入《歐洲指令》的部分意念，而有關商標法的協調程序現正進行。由於《商標條例》以《1938年英國商標法令》為藍本，因此，條例草案以《1994年英國商標法令》為藍本是可取的做法，以便保持連續性。此外，《1994年英國商標法令》是一項現代的法例，而法令中包含的概念是合理的。《1994年英國商標法令》獲許多普通法國家依循。透過以《英國商標法令》為藍本制定法例，香港可吸收大量案例法，雖然有關案例僅具游說效力。

27. 委員審閱香港、英國、澳洲及美國的商標法比較表。他們察悉，政府當局正考慮就條例草案第3條提出修訂，以便在商標的涵義中明確提及聲音及氣味。

#### 《商標條例草案》第二份草擬本與《商標條例草案》的主要差異

(立法會CB(1)1897/98-99(03)號文件)

28. 委員察悉《商標條例草案》第二份草擬本與《商標條例草案》的主要差異。

## II 其他事項

### 助理法律顧問製備的比較表

29. 主席表示，助理法律顧問2已製備《商標條例》與條例草案之間的其他改變比較表，而政府當局提供的比較表並未提及該等改變。(助理法律顧問製備的比較表其後隨立法會CB(1)205/99-00號文件送交各委員。)助理法律顧問2請委員注意有關處長權力及刑罰條文的改變。此等改變相當重要，但政府當局提供的比較表並未提及。

政府當局

30. 主席要求政府當局提供當局就助理法律顧問提及的上述改變作出的回應。政府當局答允該項要求。

### 向法案委員會提交的意見書所提出的關注事項摘要

31. 主席表示，秘書已製備向法案委員會提交的意見書所提出的關注事項摘要，在委員審議條例



秘書

草案的過程中，此份文件會提供有用的參考資料。她建議應向各委員及政府當局發出該份摘要表，並應在收到新的意見書時作出更新。應主席要求，政府當局同意就非政府機構提交的意見書提供詳細的回應，以便法案委員會在1999年11月6日的會議上討論。

日後的會議日期

32. 主席提醒各委員，法案委員會第4次會議將於1999年10月23日上午9時舉行，以接見各代表團體，而第5次會議將於1999年10月29日上午10時45分舉行。

33. 委員同意把法案委員會第6次會議安排在1999年11月6日上午9時舉行，以接見第二批代表團體，以及討論政府當局就法案委員會收到的意見書所提出的意見而作出的詳細回應。

34. 議事完畢，會議於下午12時30分結束。

立法會秘書處  
1999年11月18日