

立法會

Legislative Council

立法會CB(1)2017/99-00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13次會議紀要

日期：2000年2月21日(星期一)
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)
周梁淑怡議員
許長青議員
陳鑑林議員
單仲偕議員
馮志堅議員

缺席委員：丁午壽議員
馬逢國議員
涂謹申議員
梁劉柔芬議員

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

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)1011/99-00號文件)

1999年11月11日會議的紀要獲確認通過。

II 逐條審議條例草案

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(立法會CB(1)909/99-00(01)號文件)，恢復逐條審議條例草案的工作。

“侵佔互聯網域名”的問題

3. 單仲偕議員要求當局提供資料，說明條例草案或其他法例的條文可否解決“侵佔互聯網域名”的問題。他又詢問，條例草案有否為商標擁有人提供任何保障，防止他們的商標被註冊為互聯網上的域名，以及處長會否接受把域名註冊為商標。

4. 知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，域名的註冊不屬知識產權署的職權範圍。不過，任何人均可嘗試把域名註冊為商標，而該項申請須與其他並不涉及域名的申請接受相同的驗證。他表示，商標擁有人可藉告知有關的一方他擁有該商標，或向被指稱侵犯商標的人提起反侵犯法律程序(視乎他認為哪種方法較適當)，嘗試防止其他人把他的註冊商標用作域名。至於“侵佔互聯網域名”的問題，他表示目前來說，倘互聯網交易對另一人的貿易聲譽構成不公平的利用，並因而招致其他人的損失，則交易者須就有關假冒的侵權行為面對民事訴訟。

5. 主席認為，委員是關注“侵佔互聯網域名”的問題，以及此問題與條例草案兩者的關係。委員雖認同在現階段難以制訂明確的政策，但他們希望知悉條例草案與域名的註冊或保護方面有否任何關連。倘當局認為條例草案並非處理此問題的適當途徑，政府當局便應告知委員此問題應該或可以藉哪些途徑及如何解決。她要求政府當局提供資料文件，以釋除委員的疑慮。

(會後補註：政府當局提供的資料文件已隨立法會CB(1)1099/99-00號文件送交委員)

條例草案第24條

6. 應委員在2000年2月11日舉行的上次會議席上所要求，政府當局提供一份題為“就無理威脅提起反侵犯法律程序要求濟助”的資料文件(立法會CB(1)1010/99-00(01)號文件)。主席請知識產權署助理署長(國際註冊)向委員簡介該份文件的主要論點。

7. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，本港的《專利條例》(第514章)、《註冊外觀設計條例》(第522章)、《版權條例》(第528章)及《集成電路的布圖設計(拓樸圖)條例》(第445章)均有關於就無理威脅要求濟助的相若條文。澳洲、愛爾蘭及英國的商標法例亦出現相若的條文。當局是參照《1994年英國商標法令》第21條草擬條例草案第24條。由於提起知識產權法律程序的威脅影響深遠，並且能夠造成商業上的損失，因此當局制定特別條文，防止知識產權擁有人濫用威脅提起反侵犯法律程序的權力。條例草案第24(5)及24(6)條訂明在哪些情況下，就無理威脅要求濟助的法律程序將不適用。他強調，倘被威脅的人是有關商標的被指稱“主要侵犯者”，即把該等商標應用於貨品或其包裝上，或在該等商標下提供服務的人(條例草案第24(1)條)，則條例草案第24條並不適用。總括而言，第24條提供的補救已獲國際間接納為預防濫用知識產權的措施。

8. 主席認為應檢討就無理威脅提供補救的理據。由於其他民事法律程序沒有提供類似的補救，當局必須在商業自由與保護知識產權之間求取平衡。她認為，條例草案第24(1)條中“任何因該威脅而感到受屈的人”的詞句的涵蓋範圍或許過於廣泛，以致實際上可能破壞上文提到的平衡。她要求當局澄清哪些人合資格就無理威脅要求濟助，以及條例草案的條文與英國、新加坡和愛爾蘭等其他海外司法管轄區的知識產權法例的相若條文之間的差異(如有的話)。

9. 知識產權署助理署長(國際註冊)向委員提到條例草案第24(1)(a)及(b)條，並解釋第24條不適用於被威脅的人是被指稱“主要侵犯者”的情況，但適用於分銷鏈上的被指稱“次要侵犯者”，例如批發商及零售商。作出該項區別的原因是，批發商及零售商未必知道他們售賣的商標貨品是否侵權貨品。然而，倘批發商及零售商因反侵犯法律程序的威脅而不展示他們的存貨，他們的供應商或會蒙受損失。他表示，不同的司法管轄區已在國際的層面上承認，侵犯商標法律程序的威脅有廣泛的影響，而決策者亦認為應提供若干類別的補救，以處理受屈的個案。至於條例草案第24條與其他司法管轄區的相若條文之間的差異，他表示，條例草案與英國條文之間的主要差異是，條例草案就無理威脅向進口商提供濟助，但英國的商標法例卻沒有提供該項濟助。經考慮英國的條文，政府當局認為，進口商、批發商及零售商之間的該項區別不可作為抗辯的理由。因此，當局會為包括進口商各類人士(只有“主要侵犯者”除外)就無理威脅提起反侵犯法律程序提供濟助。

10. 由於政府當局的政策意向是就無理威脅提起反侵犯法律程序的情況，向分銷鏈上的被指稱“次要侵犯者”提供具體的補救，因此主

席仍然不信服有需要把濟助條文如此廣泛地應用於“任何……感到受屈的人”。她認為，為被威脅提起反侵犯法律程序的人提供補救實屬合理，但提供補救的對象不應擴展至第三方。周梁淑怡議員認同此意見，並詢問倘商標貨品的製造商威脅對平行進口商提起反侵犯法律程序，平行進口產品的零售商可否就無理威脅要求濟助而提起法律程序。

11. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，倘條例草案有關平行進口自由化的第19條獲得通過，則引入平行進口貨品的行為不會構成侵犯，而商標擁有人或製造商就此方面作出的威脅便可能屬於無理。在此情況下，零售商及平行進口商均可就無理威脅要求濟助。主席質疑，條例草案第24條的應用範圍會否廣泛至包括商標貨品的每名消費者。知識產權署助理署長(國際註冊)表示，任何就無理威脅要求補救的人均須證明自己因該項威脅而蒙受損失。法院會十分謹慎地詮釋“任何……感到受屈的人”的句子，而不會採用寬鬆的詮釋，使商標貨品的每名消費者均包括在內。現行的《商標條例》(第43章)同樣使用“任何……感到受屈的人”的措詞，而該措詞已被詮釋為受先前商標阻礙的人。

12. 為說明條例草案第24(1)條的應用情況，高級助理法律草擬專員表示，倘零售商接獲商標擁有人威脅提起反侵犯法律程序的信件，該零售商可能決定把有關貨品搬離貨架，然後向分銷商匯報。雖然分銷商沒有被商標擁有人威脅，但若他擬就本身的分銷權利提出抗辯，亦可就無理威脅要求濟助。

13. 經考慮有關就無理威脅提供補救的理據後，主席請委員注意助理法律顧問、香港律師會及香港商標師公會有限公司(下稱“商標師公會”)就需否豁免商標擁有人的法律代表面對就無理威脅要求濟助的法律程序提出的意見。她贊同此等機構的意見，認為在威脅提起反侵犯法律程序的行為中，商標擁有人的法律代表只是代表他們的客戶採取行動。他們不應就威脅行為負責。她引述意見書提及的例子，指出在泰國的某些案件中，感到受屈的人是向律師行而不是商標擁有人要求補救，因為律師行具有較雄厚的財力，更能就原告人申索的損失作出賠償。此情況或會導致補救條文遭濫用，並使代表客戶威脅提起反侵犯法律程序的法律代表受罰。她要求當局提供資料，說明海外司法管轄區的知識產權法例有否為法律代表提供豁免。周梁淑怡議員贊同她的意見，認為需要為法律代表提供豁免。

14. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，政府當局無意就條例草案第24條的法律程序為法律代表提供豁免。澳洲的商標法例有提供該項豁免，但英國、新加坡或愛爾蘭的法例均沒有作出此項豁免。他向委員提到立法會CB(1)1010/99-00(01)號文件第10段中Laddie J.對*Antec International Ltd. v South Western Chicks (Warren) Ltd*[1997] FSR 278案件的意見，指法律專業人員在作出侵犯商標罪行的指稱時應謹慎行事，使所作的指稱不會缺乏證據支持。他又指出，為法律代表提供豁免會引起多項問題，例如商標代理人應否獲得豁免，以及在沒有認可的專業考試或機構的情況下，如何釐定此等代理人的資格等。

15. 主席表示，暗示法律專業人員有濫用他們的專業地位的傾向實在有欠公平。Laddie J.的意見可能是在合理的情況下作出，但在一般的情況下卻站不住腳。倘條例草案第24條獲制定為法例，律師便會尋找方法，保障自己免受處罰。然而，此舉會引起以下問題：由於法例約束商標擁有人的法律代表保障自己的權利，故此商標擁有人在保障自己的權利方面會否亦因而受到約束。

16. 工商局首席助理局長表示，鑒於提起知識產權法律程序的威脅會帶來種種壞處，因此法例會以不同的方式處理。知識產權法律程序的威脅所造成的商業壓力通常足以確保有關申索不會在法院進行驗證。知識產權法規中有關就無理威脅要求濟助的條文，會在保護知識產權與保障因無理威脅而蒙受商業損失的人的利益之間求取平衡。不過，他答允因應委員提出需要為商標擁有人的法律代表提供豁免的意見，重新考慮條例草案第24條的草擬方式。

(會後補註：政府當局建議就條例草案第24條動議委員會審議階段修正案，以便為商標擁有人的法律代表提供豁免。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)

17. 關於進一步討論該議題方面，周梁淑怡議員要求政府當局提供英國、澳洲、新加坡及愛爾蘭的商標法例中有關就無理威脅要求濟助的條文，並舉例說明此等條文被援引的頻密程度。

(會後補註：有關資料已隨立法會CB(1)1327/99-00(02)號文件送交委員)

條例草案第25條

第(1)款

18. 陳鑑林議員要求當局就第(1)及(7)款中“personal property”的中譯本“非土地財產”作出澄清。高級助理法律草擬專員解釋，英文的real property及personal property之間有所差別，條例草案採用的中譯本是要反映此一差別。

第(4)及(5)款

19. 主席請委員注意的近律師行就條例草案第25(5)條提出的意見。的近律師行建議在該款條文的結尾加入一句句子，容許以不同方法簽立文件。周梁淑怡議員認為的近律師行的建議合理，因為此項建議會容許有關方面以靈活的方式簽立文件。她要求當局澄清，政府當局在接納的近律師行的建議時預期面對的困難。

20. 知識產權署助理署長(註冊)解釋，由於商標擁有權可能屬於香港或外國的個別人士或公司，因此不同國家的不同擁有人就簽立文件所採用的做法可能有別。鑒於要列出不同公司用以簽立其文件的所有方法屬不切實際，政府當局已決定採納香港普遍使用的最安全及最保守的方法，即轉讓必須按照條例草案第25(4)條的規定，“以書面作出並由

轉讓人或由他人代其簽署或由遺產代理人或由他人代其簽署”，或根據條例草案第25(5)條，藉蓋上該法團的印章而簽立。

21. 主席認為，條例草案第25(5)條的草擬方式不會限制第25(4)條的靈活應用，因為第25(5)條訂明，“則第(4)款的規定可……得以符合”。條例草案的草擬方式不在於詳盡無遺地列出所有可以接受的簽立文件方法。她贊同周梁淑怡議員的見解，即的近律師行會選擇為第25(5)條訂立更清晰的條文，以確保簽立文件的靈活性。然而，此屬選擇草擬方式的問題，而並非對條例草案的應用構成實質影響的事情。

22. 助理法律顧問要求當局澄清條例草案第25(4)條的規定，即有關轉讓須以書面作出並由轉讓人或由他人代其簽署。她指出，在《1994年英國商標法令》中，文件的簽立只須以書面作出，而無需簽署。就日本的法團而言，慣常的做法是蓋上法團的印章或其管理人的個人印章。她要求當局提供資料，說明蓋上法團或個人印章會否符合第25(4)條的規定。知識產權署助理署長(註冊)回應謂，蓋上法團印章會符合第25(4)條有關“以書面作出並……簽署”的規定。蓋上個人印章只會在若干情況下符合“簽署”的規定。

23. 主席認為，條例草案第25(4)及(5)條的草擬方式頗為清晰。不過，當局仍可作出改善，以免產生不必要的混淆，使人以為轉讓人須符合第25(4)及(5)條兩項條文的規定。許長青議員同意，此條文的草擬方式頗為清晰。他預期個人擁有人或法團擁有人在遵從簽署或蓋上印章的規定時不會有任何實際困難，因為此等做法向來是他們一貫的業內做法。周梁淑怡議員表示，倘有關方面在遵從第25(4)及(5)條的規定時沒有實際困難，則顯示此乃純屬選擇草擬方式的問題，而她對此條文的現行草擬方式並沒有強烈的意見。

第(7)款

24. 單仲偕議員察悉根據第7款，註冊商標可能被用作貸款的抵押品，他對需否制定該條文存疑。雖然他並不強烈反對把商標用作抵押品，但他認為此純粹是商標擁有人與貸款人之間的業務問題，而在條例草案中就此作出明文規定未必達到任何具體目的。此外，他要求當局提供資料，說明《商標條例》有否相若的條文。

25. 知識產權署助理署長(註冊)表示，訂立此條文的目的是要令商標的使用取得透明度。條例草案第25條是有關註冊商標性質的導言條文，並作為隨後的第27至29條的引言。第25條涵蓋的事宜，包括商標擁有人可利用其標記作哪些用途及處長應注意哪些事情。知識產權署助理署長(國際註冊)補充，雖然《商標條例》沒有關於把商標用作抵押品的明訂條文，但在某程度上亦有此方面的隱藏訊息。根據《商標條例》第50(1)(e)條，商標擁有人獲容許請求處長記入卸棄或備忘錄。

26. 委員同意如有需要，法案委員會可在審議條例草案第26至29條後，檢討需否制定第(7)款。

條例草案第26條

27. 主席詢問，條例草案第26條與現行法例中相關條文之間的差異。知識產權署助理署長(註冊)回應時表示，兩者主要的差異在於概念上的轉變，即由《商標條例》第19條下的聯權共有概念，改變為條例草案中的分權共有概念。她指出，現時有關聯權共有商標的概念的條文含糊不清。雖然大部分聯權共有的商標的擁有人均屬業務夥伴，但分權共有的概念較為常用，因此條例草案第26條會更準確地反映實際的情況。

條例草案第27條

28. 主席請委員注意的近律師行、香港律師會及商標師公會就條例草案第27(4)條提出的意見。她請政府當局回應委員的質疑，即條例草案為何就可註冊交易使用“交易的日期”，而不使用文書日期或交易的生效日期。知識產權署助理署長(註冊)解釋，由於實際的交易生效日期可能是過去或將來的某天，因此使用“交易的日期”會消除確定實際的交易生效日期時遇到的困難。

29. 主席轉述的近律師行的關注，表示就交易日期與註冊日期之間的一段期間而言，條例草案對受讓人及特許持有人在提出申索損害賠償方面的保障並不足夠。她認為，受讓人只可在交易註冊後，才有權獲得損害賠償的規定異乎尋常。倘轉讓人在商標轉讓後至交易註冊前的一段期間故意繼續使用該商標，對受讓人並不公平。使用商標的權利是透過交易而不是透過註冊轉移。條例草案第27(4)條不但會改變合約的基本原則，更會過份偏離此原則，對延誤註冊及沒有為交易註冊施加制裁。周梁淑怡議員認同她的意見，並認為雖然當局或需就沒有註冊施加制裁，但政府當局應檢討第27(4)條訂明的制裁是否適當。

30. 知識產權署助理署長(註冊)解釋，一份最新的註冊紀錄冊對於提供可靠的資料予公眾而言相當重要。現行法例沒有就交易的註冊設定期限，亦沒有就延誤註冊或沒有註冊施加制裁，因此當局一直難以備存最新的註冊紀錄冊。由於現時沒有簡化的條文以確保交易的有效性，故此把交易註冊在行政上亦有困難。她指出，雖然沒有把交易註冊的受讓人無權就侵犯行為獲得損害賠償，但他仍有權獲得其他補救，例如就違反合約作出的強制令或補救。此外，根據條例草案第27(4)(a)條，受讓人獲容許在6個月內申請把該項交易註冊。知識產權署助理署長(國際註冊)補充，在第27(4)(b)條所述的情況下，受讓人可就其延遲申請把交易註冊一事在法院提出抗辯。

31. 主席同意，備存一份最新的註冊紀錄冊是理想的做法。不過，她對於條例草案第27(4)條建議就延誤註冊或沒有註冊施加制裁是否適當持保留態度。她要求政府當局檢討剝奪受讓人在交易日期後至該項交易經商標註冊處處長註冊前的一段過渡期間發生的侵犯商標行為要求轉讓人作出損害賠償的權利是否適當。

(會後補註：政府當局提供的資料文件已隨立法會CB(1)1327/99-00(01)號文件送交委員。)

條例草案第28及29條

32. 委員察悉此等條文。

下次會議日期

33. 下次會議將於2000年2月26日(星期六)上午9時30分舉行，以聽取有關條例草案第19條的口頭介紹。

34. 會議於上午10時30分結束。

立法會秘書處

2000年8月30日