

立法會 *Legislative Council*

立法會CB(1)1685/99-00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11次會議紀要

日期：2000年1月27日(星期四)
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)
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
周梁淑怡議員
馬逢國議員
涂謹申議員
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)882/99-00號文件)

1999年10月29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，恢復逐條審議條例草案的工作。主席邀請知識產權署助理署長(國際註冊)由條例草案第11條開始作出說明。

條例草案第11條

3. 單仲偕議員察悉條例草案第10及11條之下的拒絕註冊理由，並詢問條例草案有否訂立任何條文，規定處長必須以書面向申請人說明拒絕某標記註冊的原因。知識產權署助理署長(國際註冊)回應謂，根據現行法例，處長必須以書面通知申請人他決定拒絕其註冊申請，並列明拒絕的原因。相同的規定會在條例草案第40(3)條之下應用。委員同意在考慮條例草案第40條時應詳細研究該條文。

第(1)至(6)款

4. 主席對條例草案第11(2)(c)及11(3)(c)條所載“就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆”的拒絕註冊條文，表示關注。她懷疑需否把“相當可能產生混淆”的概念納入條例草案。委員察悉該兩款條文與有關侵犯商標的第17條關係密切，因此決定稍後在考慮第17條時一併研究該兩款條文。

5. 主席察悉，在符合第(6)款的規定下，才可應用第(4)及(5)款所述的拒絕註冊相對理由，即在反對註冊的法律程序中，有基於該等理由而提出議異。她要求當局澄清，第(1)至(5)款所述的理由在應用上的分別。知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，處長在考慮某項申請時會先研究該標記，而倘若符合第(1)或(2)或(3)款所述的理由，他便會拒絕該標記的註冊。然而，除非有關的商標擁有人就該註冊提出反對，否則處長不會偵測第(4)及(5)款所述的情況。換句話說，只有在有人提出反對的情況下，處長才可參考第(4)或(5)款以拒絕某標記的註冊。此做法有別於第(1)至(3)款的情況，後者容許處長主動拒絕某標記的註冊。在任何情況下，處長必須以書面提出他的反對理由。申請人有權就此項決定上訴，而屆時便會就可否註冊的問題召開聆訊。

第(8)款

6. 主席請委員注意多個機構就第(8)款提出的意見。她邀請知識產權署助理署長(國際註冊)解釋為何賦予處長保留權力，以致即使在先商標的擁有人同意有關商標的註冊，處長亦可拒絕該商標的註冊。此項條文有別於《1994年英國商標法令》的條文。

7. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，在《1994年英國商標法令》中，在先商標的擁有人的同意屬決定性因素。條例草案與該項英國法令的分別，在於處長擁有保留權力，倘若處長信納該標記的使用相當可能會令公眾產生混淆，便可拒絕註冊。他解釋，藥劑製品的商標註冊是政府當局的主要關注所在。倘若由不同製造商製造及醫治不同疾病的藥物均使用相同的標記，便會令公眾產生混淆。基於危害健康的理由，政府當局認為保留拒絕註冊的權力是恰當的做法，藉以規定在若干情況下，即使在先商標的擁有人同意該項註冊，處長亦可予以拒絕。處長會十分審慎地運用此項權力，而行使此項權力的相關指引則會載於有關處長做法的工作手冊內。然而，倘若法案委員會認為應以擁有人的同意為準，政府當局亦不會堅持此項安排。

8. 單仲偕議員詢問，商標擁有人可否把其商標自由轉讓予其他人士。知識產權署助理署長(國際註冊)回應謂，商標擁有人可以這樣做。他表示，第(8)款處理的是拒絕註冊的事宜，並非商標的轉讓。他指出，當商標擁有人把其標記轉讓予另一方時，市場上便有附有該商標的相同物品。然而，不同的製造商使用相同的商標可能會令公眾產生混淆。政府當局特別關注就醫治不同疾病的不同藥劑製品使用相同商標的情況。

9. 主席雖然理解政府當局的原意是保障公眾利益，但她認為這並不是賦予處長保留權力的充分理由。她表示，由於商標擁有人獲准就醫治不同疾病而配製的不同藥物使用相同的商標，因此她質疑，倘若商標擁有人同意有關做法，當局為何應禁止該商標擁有人以外的人在相同的商標下提供不同的藥物。她指出，假如就不同的藥物使用相同的商標會令公眾產生混淆，則不論製造商是何人，該問題亦應存在。

10. 單仲偕議員認為，倘若處長獲授予拒絕註冊的保留權力，則關於如何行使此項權力及上訴機制方面，條例草案應載有明確的條文，而工作手冊亦應提供詳細的指引。主席認為沒有必要訂立該項保留權力條文，因為該條文的預定應用範圍頗為狹窄，主要限於藥劑製品的商標。依她所見，當局應透過教育消費者及產品說明規定等其他方法，達致保障公眾健康的目的。知識產權署助理署長(國際註冊)表示，申請人可就處長的決定向法院提出上訴，以及要求司法覆核。然而，鑒於委員的關注，政府當局答應修正條例草案第11(8)條，規定凡在先商標的擁有人已同意註冊，處長便不可拒絕該註冊。政府當局會提供該項委員會審議階段修正案，供各委員考慮。

政府當局

條例草案第12條

11. 委員察悉，政府當局會提出一項委員會審議階段修正案，在條例草案第12(1)(b)條所載“情況”之前加入“特殊”一詞，藉以收緊該條文的草擬方式。

政府當局

條例草案第13條

12. 主席詢問，需否制定條例草案第13(2)條，以指明侵犯註冊商標的相關條文。高級助理法律草擬專員解釋，制定該條文的目的是概括地撮述註冊商標所賦予的權利。

13. 單仲偕議員要求當局澄清，在申請人提交申請至該商標成功註冊的期間，該名申請人的權利是否獲得保護。知識產權署助理署長(註冊)表示，條例草案第46條規定，註冊申請的提交日期應當作該商標的註冊日期。有鑒於此，只要某標記一經成功註冊，該註冊商標所賦予權利的有效期便會涵蓋當局正在處理該項註冊申請的期間。

14. 單仲偕議員又詢問，已將其貨品推出香港市場的未經註冊商標擁有人的權利為何。知識產權署助理署長(國際註冊)回應時表示，該擁有人可就註冊其標記的申

請提出反對。根據條例草案的規定，商標的註冊申請須予以公告，以便認為本身的權利會受到該項註冊影響的人向處長提出反對。他們亦可根據普通法，就假冒行為向申請人提出訴訟。

條例草案第14條

15. 助理法律顧問2要求當局澄清條例草案第14(1)(b)條所載的地域性限制的涵義。知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，如以相類似的商標註冊的貨品可分為在本地市場發售及只供出口海外市場兩類，條例草案第14(1)(b)條的條文便適用。在此情況下，該註冊商標所賦予的權利會受制於該申請人提出的指明地域性限制。由於該等貨品在不同市場發售，因此該等商標的註冊應不會令消費者產生任何混淆。

16. 單仲偕議員詢問，倘若附有其商標的貨品透過互聯網以數碼書本等形式在海外市場推出發售，商標擁有人的權利會否獲得保護。知識產權署助理署長(國際註冊)答稱，該商標擁有人必須在其貨品推出發售的該個國家註冊其標記，才可享有該註冊商標所賦予的權利。倘若在香港註冊的商標的擁有人沒有在其他國家註冊其標記，則不能對在該等其他國家使用其標記的任何人就侵犯註冊商標而提出訴訟。

條例草案第15條

17. 委員察悉此條文。

條例草案第16條

18. 單仲偕議員詢問，條例草案第16條的“標誌”是否亦包括聲音在內。知識產權署助理署長(國際註冊)答覆時表示，由於標記可由圖畫或聲音的元素組成，因此聲音可註冊為商標。

19. 主席請委員注意香港商標師公會有限公司(下稱“商標師公會”)對條例草案第16(2)條的意見。商標師公會認為，條例草案第16(2)條會產生潛在的漏洞，使侵犯者可透過提出免責辯護，指該商標是在該標記註冊前便應用於該等貨品或其包裝，藉此避過任何交付令或處置令。知識產權署助理署長(國際註冊)表示，商標師公會提到的潛在“漏洞”並不存在。在某標記獲得註冊前，“違法貨品”不在條例草案的涵蓋範圍。倘若該等貨品其後在該標記註冊後進口香港，則會受條例草案第16(2)(b)條所規管。

20. 主席詢問，有否任何條文涵蓋貨品在商標註冊前積存於香港，並在註冊後推出市場的情況。知識產權署助理署長(國際註冊)表示，只要該等貨品一經推出發售，便會受條例草案第16(2)(c)條所規管。主席又詢問，積存侵犯性貨品本身會否構成一項侵犯作為。知識產權署助理署長(國際註冊)請委員參閱條例草案第17(5)條，並指出任何人在那些情況下會被視為使用某註冊商標，其中包括在標記下要約售賣或為售賣而展示貨品、把貨品推出市場及積存貨品以作此等用途。高級助理法律草擬專員補充，條例草案第16條為其他條文界定“侵犯性貨品”一詞的定義，以及藉此限制可採取的補救方法。條例草案第21條為商標擁有人訂立一項補救，使擁有人可向法院申請一項命令，以將任何侵犯性貨品交付給他，但倘若該標記在該商標註冊前已應用於該等貨品，則不可採用此項補救。倘若該等貨品是在該商標註冊後推出發售，則會違反其他條文，商標擁有人可採用提出損害賠償申索及申請強制令等一般補救。

21. 至於香港律師會(下稱“律師會”)就條例草案第16(2)(a)及(3)(b)條提出的建議，知識產權署助理署長(國際註冊)請委員參閱載於立法會CB(1)874/99-00號文件附件B的政府當局回應。他表示，律師會建議，即使有關貨品預定在海外市場發售，在香港將某標記應用於該等貨品的包裝的作為亦應被視為侵犯註冊商標。這種做法並非政府當局的政策意向。條例草案第13(1)條會確立一項地域性驗證，規定只有“在香港使用該商標”才屬侵犯商標擁有人的權利。政府當局認為，律師會引用的 *Beautimatic International Ltd v Mitchell International Pharmaceuticals Ltd* 案件僅說明商標擁有人的權利的地域界限，而並非如律師會所聲稱，揭露《英國商標法令》第10條的漏洞。根據《英國商標法令》第10(1)條，倘若未獲授權的人在營商過程中於英國把某標記應用於貨品，則屬侵犯註冊商標；但倘若他僅負責以該標記製造包裝，而沒有在英國把該標記應用於任何貨品，則不屬侵犯註冊商標。相同的地域性驗證亦適用於香港。有關人士可在香港製造包裝，以供海外合法使用。

22. 主席認為，商標擁有人的權利所受到的地域性限制，可能會鼓勵他人在香港製造侵犯註冊商標貨品的包裝。香港可能會成為侵犯註冊商標的中心，因為倘若能夠證明涉及的該等貨品會出口供香港以外的其他市場發售，有關人等便無須承擔任何刑事責任。梁劉柔芬議員建議，研究此問題時應以香港海關的執法經驗作為參考。

23. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，倘若商標擁有人可控告製造應用於在海外市場發售的貨品的商標

的人侵犯註冊商標，實在不公平。倘若法律的適用範圍按照律師會的建議般延伸，便會構成危險，令到涉及製造商標標籤作包裝用途的不知情人士，以及擬利用香港的印刷技術的商標擁有人受懲處。按照條例草案背後的理據，侵犯性物料必須在使用中，才有充分的理由確立侵犯註冊商標的案件。法律所涵蓋的範圍不應過於廣泛，以致即使有關的物料未曾被使用(就此個案而言，即所製造的包裝未曾應用於該等貨品)，商標擁有人亦獲准就侵犯註冊商標採取行動。知識產權署助理署長(註冊)補充，條例草案第16(2)條之下的條文只容許製造商標貨品的包裝但沒有將該包裝應用於該等貨品的人，無須承擔侵犯註冊商標的申索。至於製造包裝並在香港把該標誌應用於貨品的人，則屬侵犯該註冊商標。

條例草案第17條

第(1)至(3)款

24. 主席請委員注意的近律師行對條例草案第17(2)(b)及17(3)(b)條所載“相當可能產生混淆”的規定提出的意見，並建議刪除此項規定，因為此項規定使保護商標的工作更加困難。的近律師行以小販在廟街售賣“Channel”香水為例，指“Chanel”的商標擁有人未必能夠提出侵犯註冊商標訴訟，原因是“由於消費者從發售的情況知悉此等產品並非正牌貨品，故此該項使用未必引起混淆”。

25. 根據政府當局就的近律師行進一步的意見書所作的回應(已隨立法會CB(1)874/99-00(02)號文件送交委員)，知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，香港法院極不可能基於的近律師行提到的理由，判定該等個案不屬條例草案第17(3)條之下的侵犯作為。的近律師行認為，在類似於廟街售賣“Channel”的個案中，商標擁有人的權利沒有受到保護。不過，與該律師行的意見相反，在有關於《商品說明條例》的罪行的*Secretary for Justice v Lam Chi Wah CAAR 4/99*案件中，陳法官所作的論述顯示法院已採取強硬的手段處理偽冒罪行。陳法官在駁回減刑的上訴時表示，分銷及發售偽冒貨品會對商標貨品的銷量及商譽造成不良影響。此類罪行會破壞香港的國際聲譽，以及世界各地的貿易伙伴對香港的信心。

26. 主席詢問“Channel”香水會否被視為偽冒貨品，知識產權署助理署長(國際註冊)回應時表示，此項是《商品說明條例》之下應用偽造標記於貨品的罪行。雖然“Channel”與註冊商標“Chanel”的串法有輕微的差異，但肯定不能通過混淆的驗證。當兩個標記並非一起作比

較時，“不完全記憶”的原則便適用，消費者可能因兩者的相類似之處而產生混淆，並由於相信“Channel”香水是正牌貨品而購買該香水。至於《商品說明條例》之下的罪行，罪犯曾嘗試提出相若的論據，表示由於他們使用的標記與該註冊商標有所分別，因此兩者不會產生混淆。然而，法院從來沒有接納此等論據。他表示，不論是處理註冊或侵犯商標的事宜，商標法必須訂立混淆的驗證，此點十分重要，因為這正是識別標記的重心所在。此外，混淆的元素已在現時的《商標條例》(第43章)第27(1)及27A(1)條出現。

27. 梁劉柔芬議員同意應訂立混淆的驗證，並舉例說明混淆驗證在美國的應用情況。當邁亞密籃球隊“Heat”申請把“Heat”註冊為衣服的標記時，著名商標“Heet”的擁有人提出反對，理由是該兩個標記相當可能會產生混淆，結果“Heet”勝訴。

28. 知識產權署助理署長(註冊)補充，混淆驗證的範圍十分廣泛，足以涵蓋“Channel”與“Chanel”等相類似標記。雖然部分人士會提出較複雜的論據，表示考慮到類似廟街等地方的售賣情況，根本不會引起任何混淆，但相當可能產生混淆的情況確實存在。市民購買此等偽冒產品，可能是由於他們認為其他人會產生混淆，並把此等貨品誤認作正牌貨品。

29. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，欠缺混淆的驗證，商標擁有人與其他相類似標記的擁有人便可能會招致麻煩。很多可以在市場上合法使用的標記會因而被摒除，導致法例過份保護註冊商標擁有人的權利。

30. 委員信納政府當局的解釋，認同《與貿易有關的知識產權協議》(下稱“《知識產權協議》”)第16(1)條及《商標條例》(第43章)均存在混淆的元素，而此項元素一直是確立侵犯註冊商標案件的重要驗證。委員察悉政府當局的意見，就是不論是參考《商品說明條例》或條例草案第17條，法院在處理侵犯註冊商標的案件時亦不會遇到任何困難。

第(4)款

31. 主席請委員注意的近律師行對條例草案第17(4)條提出的意見：“馳名商標擁有人必須證明在未獲授權的情況下就相同貨品使用相同標記可能會引起混淆，但倘若在未獲授權的情況下就與已確立聲譽的貨品完全不同的貨品使用有關標記則無須受制於此類規定，實在荒謬”。她要求政府當局就上述評論提供意見。

32. 知識產權署助理署長(國際註冊)請委員參閱政府當局的回應(立法會CB(1)874/99-00(02)號文件)第10至12段。他表示，鑒於條例草案第61及17(4)條，政府當局並不認同的近律師行的意見。條例草案第61條特別處理馳名商標擁有人的權利，防止他人就相同或相類似的貨品或服務使用另一個相同或相類似的商標。當中必須出現相當可能產生混淆的情況。條例草案第17(4)條則處理就不相同亦不相類似的貨品或服務使用相同或相類似標記的情況。此等條文與條例草案第11(4)條(拒絕註冊的相對理由)相對稱，而當局設計此等條文的目的便是打擊不誠實手法。此目的與《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。他解釋，**Re CA Scheimer**申請就避孕藥使用“Visa”商標但被拒絕。主審法官御用大律師Geoffrey Hobbs先生裁定，由於Scheimer提出的使用會損害Visa International在先商標的顯著特性，因此無需藉確立相當可能產生混淆這一點，已可證明反對“Visa”標記的註冊實屬有理。知識產權署助理署長(國際註冊)強調，混淆驗證與條例草案第17(4)條的應用無關，因為此條文所處理的是減弱標記特性的事宜。條例草案第17(4)條的驗證是“對該商標的顯著特性造成損害”。

第(5)及(6)款

33. 委員察悉，關於律師會對條例草案第17(5)(a)及17(6)(a)條的意見，已藉有關商標擁有人的地域性限制的條例草案第16條處理。

34. 關於律師會對條例草案第17(5)(g)及17(6)條的意見，知識產權署助理署長(國際註冊)就載於立法會CB(1)874/99-00(01)號文件附件B的政府當局回應作出解釋。他表示，關於處理以電子方式侵犯註冊商標方面，根本沒有最妥善的條文可言。此外，條例草案第17(5)及6條中的“使用”所涵蓋的範圍十分廣泛，並包括以電子方式使用。

日後的會議日期

35. 委員同意安排於2000年2月11日(星期五)上午8時30分及2000年2月28日(星期一)下午2時30分舉行兩次會議，繼續逐條審議條例草案。

36. 會議於上午10時30分結束。

立法會秘書處
2000年7月4日