

立法會

Legislative Council

立法會CB(1)2019/99-00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17次會議紀要

日期：2000年3月27日(星期一)
時間：下午2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
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
陳鑑林議員
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(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)1203/99-00號文件)

1999年12月28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提出的事項一覽表的最新版本(立法會CB(1)1044/99-00(01)號文件)，恢復逐條審議條例草案的工作。

條例草案第65條

3. 委員察悉此條文。

條例草案第66條

4. 委員察悉，政府當局已接納香港商標師公會(下稱“商標師公會”)的建議，容許以相同於普通查冊的方式，就商標的所有權進行查冊。《商標規則》會加入表明此意的條文。

條例草案第67條

5. 委員察悉，領取註冊紀錄冊的記項及摘錄的副本的訂明費用，會根據現行的做法載列於附屬法例內。助理法律顧問詢問，註冊紀錄冊會否記入商標擁有人的地址。知識產權署助理署長(註冊)回應時表示，《商標規則》會就此予以指明。條例草案第65(2)(d)條授權處長在註冊紀錄冊記入他認為適宜記入的其他資料。

條例草案第68條

6. 知識產權署助理署長(註冊)告知委員，政府當局會就條例草案第68條提出委員會審議階段修正案，以“decision”(決定)一字取代“discretion”(酌情決定)一字，務使此條文的草擬方式與第83條保持一致。

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

條例草案第69條

7. 主席請委員注意商標師公會就此項條文提出的意見。商標師公會認為，此條文沒有清楚說明在處長席前進行法律程序的各方是否有權傳召證人。她贊同該公會的意見，認為依條例草案第69條所看，進行法律程序的各方似乎沒有獲授予傳召證人的權力。周梁淑怡議員認同她的見解。知識產權署助理署長(註冊)答允研究此條文的草擬方式，並會考慮委員及商標師公會的意見。

(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。)

8. 助理法律顧問要求當局澄清處長就條例草案第69(3)條作出命令的權力。知識產權署助理署長(註冊)表示，處長沒有方法強制執行該命令，而他必須向法院提出申請，才可強制執行有關命令。

條例草案第70條

9. 委員察悉此條文。

條例草案第71條

10. 主席察悉，現行法例沒有相若的條文。她要求當局提供資料，說明條例草案第71(6)條提到該等不得視為附屬法例的公告的類別，以及作出此項區別的原因及的準則。知識產權署助理署長(註冊)表示，部分根據《商標條例》公布的公告，例如有關收費的公告，會被視為附屬法例。根據條例草案第71(1)條公布的公告，旨在指明某刊物即為官方紀錄公報，而雖然此等公告在憲報刊登，但亦不會被視為附屬法例。此等公告包括有關處長辦公時間及使用表格指引等公告。

條例草案第72條

11. 主席及周梁淑怡議員對於條例草案第72(3)條表示關注。該條文規定，在官方公報公布有關使用表格規定的公告不得視為附屬法例。知識產權署助理署長(註冊)解釋，《商標規則》會載列表格所須填報的資料，而該規則將會成為附屬法例。第72(3)條提到的公告僅關乎表格的格式或更改表格註釋的事宜，旨在方便申請人使用該等表格。

條例草案第73條

12. 委員察悉這是一項新訂條文，而鑒於商標執業者的強烈反對，政府當局正考慮刪除或修改此條文。

(會後補註：政府當局就刪除條例草案第73條提供的委員會審議階段修正案已隨立法會CB(1)1540/99-00(03)號文件送交委員。)

條例草案第74條

13. 主席懷疑，向處長提供豁免權，使他無須承擔履行其公職所招致的法律責任是否恰當，因為法例已訂有一般條文，規定公職人員在此方面享有豁免權。她促請政府當局檢討需否在個別法例中訂明此項豁免權。她又質疑需否制定條例草案第74(a)條，藉以訂明處長及任何公職人員均不得被視作保證商標註冊的有效性。

14. 知識產權署助理署長(註冊)表示，法例必需為處長及其他公職人員在履行公職時提供豁免權。然而，她答允就提供豁免權方面研究各項適當的安排，即是應該透過法例的一般條文涵蓋所有公職人員，還是透過商標法例的特定條文為處長提供豁免權。有關保證商標註冊有效性的問題，她表示，由於商標往往可能基於若干原因而被宣布為無效，因此不會獲得任何保證。她同意檢討需否制定條例草案第74(a)條。

(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75及76條

15. 委員察悉此等條文。

條例草案第77條

16. 主席請委員注意商標師公會及的近律師行就條例草案第77條提出的反對意見。該條文容許處長於在他席前進行的法律程序中，不受證據規則所約束。她要求政府當局就此項條文作出解釋。

17. 知識產權署助理署長(註冊)解釋，條例草案第77條使處長得以偏離證據規則，靈活處理在他席前進行的法律程序。按照此項非正式的方法進行法律程序，使處長可以接納傳聞證據等證據，但根據嚴格的證據規則，此等證據將不會獲得法院的接納。此條文亦會容許處長在他認為合理的特別情況下，偏離把證據送交存檔的嚴

格程序。她強調，有關方面可就處長的決定提出司法覆核及上訴。在此情況下，他只會持有充分理由時，才行使這項靈活安排。

18. 主席指出，由於《證據(修訂)條例草案》制定為法例後，法院便可接納傳聞證據，以致可能沒有必要提供條例草案第77條訂明的靈活安排。知識產權署助理署長(註冊)表示，有關接納傳聞證據的新訂條文會適用於在《證據(修訂)條例草案》制定為法例後展開訴訟的案件，而不是在此之前已展開訴訟的案件。

19. 許長青議員認為，處長應有酌情權，以便把證據規則應用於在他席前進行的法律程序中，是可接受的安排。然而，周梁淑怡議員對該等條文持保留意見，理由是為求確保法律程序得以公平進行，證據規則應一視同仁地應用於所有法律程序中。倘若處長獲准偏離此等規則，他必須持有非常充分的理由，才可以這樣做。考慮到執業者對條例草案第77條的強烈反應，她要求政府當局以具體的例子解釋該等條文的好處。單仲偕議員贊同她的關注，並建議政府當局明文規定處長必須就偏離證據規則提供理由，藉此收窄該等條文的應用範圍。

20. 知識產權署助理署長(註冊)表示，處長作出的所有決定均具有充分的理由，因為有關方面可就此等決定提出上訴及司法覆核。問題的關鍵是，在處長席前進行的法律程序應否屬非正式的程序。不管法例有否就此作出規定，處長均須就他作出的決定提供理由。她以基於不予使用而提出的撤銷註冊申請為例，說明容許靈活地應用證據規則的好處。在部分此類申請中，不予使用的法定聲明未必由曾經在市場進行所需查詢的人士作出。由於處長無權接納重新宣誓的聲明，因此他不能接納此項法定聲明為不予使用的證據。倘若他不能偏離嚴格的證據規則，撤銷註冊的申請便不會成功。她指出，倘若法律程序中沒有非正式的安排，處長的工作會較易處理。處長只需依循嚴格的證據規則辦事，無需為送交存檔的證據不足而擔憂。倘若非正式安排引起委員及商標執業者的密切關注，政府當局會樂意刪除此條文。

21. 主席對於是否採納執業者的意見有所猶豫，因為她不信服他們為支持其論點而援引的例子。她認為，的近律師行引用的 *Dualit Limited v Rowlett Catering Appliances Limited* 案件，對於加強他們的論據方面沒有幫助，因為此案件只說明在上訴時提出新證據所應用的規則。倘若在處長席前進行的法律程序所應用的證據規則予以放寬，上述例子與執業者在此一情況下可能遇到的困難根本沒有直接關係。從法律執業者的角度來看，

當局建議重新草擬條例草案第77條，額外規定處長必須說明在法律程序中採用非正式程序的理由，實在並不可取。此舉會使該等條文的詮釋變得複雜，並可能導致執業者就處長提供的理由作出爭辯。

22. 委員從立法會CB(1)1193/99-00(02)號文件的附件察悉，小額錢債審裁處及勞資審裁處等其他審裁處亦採用非正式的方法接納證據。周梁淑怡議員認為，考慮到政府當局的解釋及條例草案第77條中“他合理地相信是適當的”的詞句，她會接受此條文。她相信，該詞句可提供足夠的保障，確保處長以合理的方式利用此項靈活安排。

條例草案第78條

23. 委員察悉此條文。

條例草案第79條

24. 主席認為，由於條例草案第79條訂明商標的註冊應屬該項註冊的有效性的表面證據，因此不必制定條例草案第74(a)條。不過，她對此沒有強烈的意見，並會把此事交由政府當局決定。

條例草案第80條

25. 委員察悉此條文。

條例草案第81條

26. 助理法律顧問向委員提出她對條例草案第81條的意見。該條文是關於在民事法律程序中，商標的特許持有人應否獲准證明該標記的使用的問題。她指出，在某些情況下，倘若由香港的專用特許持有人證明該標記的使用，會較外國的商標擁有人更為恰當，則前者應獲准就有關使用提出證據。主席贊同此項意見，並表示根據此條文的草擬方式來看，似乎只有商標擁有人才能證明該標記的使用。她懷疑，雖然特許持有人的利益會受到法律程序所影響，但條例草案卻不容許他提出證據證明該標記的使用，究竟此做法是否適當。她及周梁淑怡議員要求當局澄清有關的政策意向。

27. 知識產權署助理署長(註冊)解釋，此條文的目的是不在於否定特許持有人在民事法律程序中就標記的使用提出證據的權利。此條文旨在把舉證責任加諸擁有人身上。關於就不予使用而提出的撤銷註冊申請，商標擁有人須證明該標記的使用，因為他是法律程序中的辯方。

此條文不會禁止特許持有人代表擁有人提出證據。鑒於委員的關注，她答允檢討此條文的草擬方式，以及提供進一步的解釋及例子，說明假如當局認為不宜更改此條文，則可如何回應委員的關注。

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

條例草案第82至84條

28. 委員察悉此等條文。

條例草案第85條

29. 助理法律顧問要求當局說明為何條例草案第85(1)條豁免處長支付任何其他一方的法律程序訟費。她詢問，其他條例有否相若的條文。主席認為，儘管處長已敗訴，但卻無須支付法律程序的其他一方的法律程序訟費，會對其他一方不公平。她詢問，法院會否命令敗方支付處長的訟費，而此舉是否現行法例規定的做法。周梁淑怡議員認同她的關注。

30. 知識產權署助理署長(註冊)表示，條例草案第85條並非新訂條文。根據現行做法，處長未有要求敗方支付訟費。處長是根據法例釐定的準則作出決定，並以個別案件的可註冊詳情為基礎。在申請人就處長的決定提出上訴的情況下，即使處長敗訴，亦不應被處罰。她同意提供更多資料，說明當局現時採用哪些方法，處理與商標有關的法律程序的訟費的問題。

(會後補註：政府當局因應要求所提供的資料已隨立法會CB(1)1526/99-00(01)號文件送交委員。)

條例草案第86條

31. 單仲偕議員對於在條例草案下，處長在法律程序中擁有的權力表示關注。他懷疑，沒有接受過法律專業訓練的處長在處理此等法律程序時會否遇到困難。他又要求當局提供資料，說明與現行法例的條文比較，條例草案第86條會否給予處長新的權力。

32. 知識產權署助理署長(註冊)解釋，條例草案第86條賦予處長的權力並非新的權力。在《商標條例》下，處長現時亦擁有相同的權力。處長在法律訴訟程序中行使權力時沒有遇到困難，因為他會獲得合資格的法律專業人員(例如處理聆訊的聆訊人員)的協助。

33. 主席詢問，與《商標條例》相比，條例草案整體上是否賦予處長更大的權力。知識產權署助理署長(註冊)回應時表示，條例草案實際上為處長提供更多受到限制的權力。在許多情況下，處長的酌情權已被條例草案削弱。主席要求助理法律顧問擬備資料，比較處長在條例草案及《商標條例》下分別獲賦予的權力，使法案委員會可評估處長獲賦予的權力是否恰當，以及制衡機制是否足夠。

(會後補註：助理法律顧問因應要求所擬備的資料已隨立法會LS122/99-00號文件送交委員。)

34. 單仲偕議員詢問，處長採用何等準則，以決定判給法律程序的其他一方的合理訟費。知識產權署助理署長(註冊)回應時表示，處長是根據《高等法院規則》內的事務費表就每宗案件作出決定。由於商標對其擁有人甚具價值，因此即使擁有人對此等案件嚴陣以待實不足為奇，而大律師出席在處長席前進行的法律程序的情況亦屢見不鮮。處長必須參考各宗案件的個別情況，決定大律師出席有關法律程序是否合理。任何人如因處長就法律程序的合理訟費作出的決定而感到受屈，均可要求上訴。

條例草案第87條

35. 主席請委員注意多名商標執業者就條例草案第87條提出的意見，此等執業者分別來自商標師公會、利衛公司及香港律師會。他們要求當局就備存商標代理人紀錄冊的事宜，在條例草案或《商標規則》內制定條文。她指出，雖然設立代理人的構思是關乎由申請人抑或商標擁有人作出委任的事情，但條例草案第87(2)及(3)條似乎增加處長對代理人的不必要要求。周梁淑怡議員從政府當局對執業者作出的回應中察悉，現階段當局不擬進一步研究承認代理人的問題。她認為，關於處長拒絕承認代理人的理由，條例草案第87(3)條意思明確，但第87(2)條則模稜兩可。

36. 知識產權署助理署長(註冊)表示，政府當局反對在較長遠的將來設立承認合資格代理人的註冊紀錄冊或制度。由於商標代理人現時沒有本身的專業機構或認可資格考試，因此處長不可能評估個別代理人的水準，以便決定誰人應納入紀錄冊。至於設立代理人註冊紀錄冊與否，則會取決於業界為商標代理人設立認可考試制度所付出的努力。對於周梁淑怡議員就條例草案第87(2)條提出的意見，她解釋，《商標規則》會闡明處長拒絕承認某人為

代理人的理由，而承認某人為代理人最基本的理由是該人從未觸犯任何刑事罪行。

37. 主席認為，承認商標代理人作為一項專業的事宜不屬條例草案的涵蓋範圍。設立代理人註冊紀錄冊可能會方便處長工作，並應該與條例草案第87條的精神保持一致。此舉應由業界推動，並應獲得當局的鼓勵。

條例草案第88條

38. 委員察悉各代表團體的意見，即星期六不應訂為辦公日。委員接納政府當局的回應，同意應把星期六訂為辦公日，以配合香港及亞洲大部分機構的做法。

條例草案第89至94條

39. 委員察悉此等條文。

條例草案第95條

40. 主席表示，此條文引起的主要關注是法團董事及其他高級人員的刑事法律責任問題。除非某人觸犯罪行，否則他不應就刑事罪行負上法律責任。倘若某人由於在法團擔任某職位或獲委予某職銜而負上刑事法律責任，實在有欠公平。她要求當局提供資料，說明其他條例有否相若的條文，以及政府當局對的近律師行的意見所作的回應。該律師行認為，把經理視為須就法團觸犯的罪行負上法律責任的高級人員是錯誤的做法。

41. 知識產權署助理署長(註冊)解釋，條例草案第95條與《公司條例》(第32章)等有關法團董事及其他高級人員的責任的其他條例的相關條文相符。高級助理法律草擬專員補充，其他條例亦以相若的條文處理董事及高級人員的刑事法律責任問題。“經理”一詞在《版權條例》(第528章)、《專利條例》(第514章)及《註冊外觀設計條例》(第522章)的相應條文中均有出現。的近律師行對於“經理”的涵義可能有若干誤解。該詞語應指實際管理該法團的人，而不是其職位名稱為經理的人。委員察悉條例草案第95(3)條已界定“董事”一詞的定義，而該定義與其他條例中的定義基本上相同。

條例草案第96條

42. 委員察悉，當局在條例草案第96條提到就過渡性事宜訂立的規例會屬於附屬法例，並須經立法會以不廢除或不提出修訂即屬通過的程序審議。

經辦人／部門

條例草案第97及98條

43. 委員察悉此等條文。

下次會議日期

44. 委員察悉，下次會議訂於2000年4月6日(星期四)上午10時45分舉行。

45. 會議於下午4時30分結束。

立法會秘書處
2000年8月30日