

# 立法會 *Legislative Council*

立法會CB(1)415/99-00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 會議紀要

日期：1999年9月27日(星期一)  
時間：下午4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)  
丁午壽議員  
周梁淑怡議員  
馬逢國議員  
涂謹申議員  
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：何俊仁議員  
馮志堅議員

出席公職人員：工商局副局長  
張少卿女士  
  
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  
  
知識產權署署理高級律師(國際)  
張茹萌女士  
  
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 選舉副主席**

議員討論是否需要選舉副主席，並決定暫時無此需要。

## **II 通過會議紀要**

(立法會 —— 1999年7月29日舉行的會議  
CB(1)1890/98-99 的紀要)  
號文件

2. 1999年7月29日舉行的第1次會議的紀要獲確認通過。

## **III 與政府當局舉行會議**

(立法會 —— 《商標條例》與《商標條例  
CB(1)1897/98- 草案》之間主要改變的比  
99(02)號文件 較)

3. 工商局副局長扼要重述條例草案的目的時表示，條例草案的主要目標是使現行《商標條例》(第43章)現代化。該條例自1955年制定以來，大體上維持不變。條例草案的作用包括使商標更容易註冊，並為商標擁有人提供更高水平的保障。

4. 主席請政府當局向委員簡介立法會CB(1)1897/98-99(02)號文件載列的主要改變，並闡述擬議改變的原因。她建議留待日後的會議席上才討論該等擬議改變是否可取。

項目1(參閱比較表) —— “商標”的釋義及涵義

5. 關於需否就“官方公報”提出定義，知識產權署助理署長(國際冊)解釋，商標現時只在憲報公布。為應付可能出現的情況，即有關工作日後或會

外判及委託政府印務局以外的機構公布商標註冊，第71(1)條授權處長指明某刊物即為本條例草案所指的官方紀錄公報。條例草案會提供另一種途徑，讓申請人在憲報以外的“官方公報”公布商標註冊申請。

6. 主席詢問此項擬議改變對商標擁有人及消費者有何好處。知識產權署助理署長(國際冊)回應時表示，政府當局在現階段不能以確實金額顯示財政上的得益。現時在憲報公布商標的費用約為3,400元。政府當局希望透過提供其他公布渠道，可降低公布商標的費用。

7. 梁劉柔芬議員認為，擬議的改變未必會在費用方面帶來好處，但她歡迎當局為商標申請人提供公布商標的其他渠道。

8. 關於“商標”的涵義，知識產權署助理署長(國際冊)表示，根據《商標條例》，商標必須可以視覺感知，但條例草案第3條除去此項規定。根據條例草案就商標擬訂的更廣泛定義，聲音及氣味標記均可註冊為商標。根據世界貿易組織的《與貿易有關的知識產權協議》及許多普通法國家的現代商標法，聲音及氣味標記均可獲准註冊。

#### 項目2及3 —— 除去A部及B部的商標分類

9. 知識產權署助理署長(國際冊)闡述擬議的改變時表示，現時《商標條例》規定商標在“A部”或“B部”註冊，而兩部分會應用不同的測試。“適合作出識別”測試(《商標條例》第9條)適用於在A部註冊的申請，而“能夠作出識別”測試(《商標條例》第10條)則適用於在B部註冊的申請。鑒於區分“能夠作出識別”及“適合作出識別”的商標的工作日益困難，根據條例草案，商標的註冊只會有一種，而在顯著性方面的測試只有一種。A部及B部註冊的合併會簡化商標註冊的程序，使商標更容易註冊。他補充，《與貿易有關的知識產權協議》使用“能夠作出識別”的措辭，而擬議的改變與許多普通法司法管轄區的現代化商標法一致。

10. 周梁淑怡議員詢問在A部及B部註冊有何不同。知識產權署助理署長(國際冊)答覆時表示，在A部註冊的商標須通過較嚴格的測試，而商標擁有人從而獲得更強的保障。在A部註冊的商標在7年後不能被質疑。未能通過A部測試的商標會接受評估，以

確定是否通過B部的測試。在B部註冊的商標的擁有人所獲提供的保障範圍較弱，因為被告人在訴訟過程中可以“沒有導致混淆”為根據而提出抗辯。然而在現實中，受保障範圍的差異十分輕微，因此，政府當局相信無需保留兩個不同的商標註冊類別。

11. 關於《商標條例》第9條的“適合作出識別”測試，知識產權署助理署長(國際冊)表示，第9(1)條訂明任何可在註冊紀錄冊A部註冊的商標須具備的詳情。最重要的準則是，該標記應是顯著的。第9(2)條就是否“適合作出識別”界定“顯著”的涵義。法院以往曾作出詮釋，倘若標記的讀者單憑看見該標記便能確定貨品的來源，則該標記是“適合作出識別”的。第9(3)條訂明，法院在裁定某商標是否適合作出識別時，可顧及因該商標的使用情況，該商標事實上適合作出識別的程度。知識產權署助理署長(國際冊)繼續解釋，《商標條例》第10條已詳細說明“能夠作出識別”測試的要求。同樣地，法院在裁定某商標是否能夠作出識別時，可顧及該商標的使用情況。第9(1)條及第10(2)條中的兩項測試愈來愈難以區分，而有關的法庭個案亦難以詮釋。

12. 知識產權署助理署長(國際冊)亦表示，根據條例草案，商標註冊的主要測試在第3(1)條。該條規定“商標指任何能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌”。“能夠藉書寫或繪圖方式表述”一詞的涵義廣泛，會包括能被記錄或出版的標記。擬議的廣泛定義應能應付日後的發展。

13. 陳鑑林議員詢問，有關某商標是否可註冊的測試是否主觀的判斷。知識產權署助理署長(國際冊)回應時答稱，有關測試是客觀的，但在應用該等測試時往往有若干主觀因素。知識產權署助理署長(國際冊)表示，任何糾紛均會由法庭作出裁決。

14. 儘管條例草案採納B部的測試，但主席指出，《商標條例》第10條及條例草案第3條的措辭不同，他並詢問《商標條例》下有關A部及B部註冊的案例法會否仍然有用。知識產權署助理署長(國際冊)表示，有關“適合作出識別”測試的案例法將不再相關。法官在決定商標在新法例下是否“能夠作出識別”時，可參考《商標條例》下的案例法，或其他普通法司法管轄區(包括聯合王國)的有關案例法，但不會受過去的案例約束。

15. 委員要求政府當局提供在A部及B部註冊的商標例子，供他們參考。政府當局同意該項要求。

(會後補註：政府當局提供的有關資料已隨立法會CB(1)204/99-00(02)號文件送交各委員。)

#### 項目4 —— 拒絕註冊的絕對理由

16. 知識產權署助理署長(國際冊)解釋《商標條例》第12條及條例草案第10條的不同之處時表示，除訂明化學元素名稱不能註冊的第12(2)條外，《商標條例》第12條大致上在條例草案第10條中重現。政府當局相信，第12(2)條是不必要的，因為化學品名稱不大可能通過條例草案第3(1)條中規定須能將一種貨品與另一種貨品識別的測試。條例草案第10條更準確及清晰地反映《保護工業產權公約》(《巴黎公約》)第6quinquies款的規定。《商標條例》第12(1)條是有關為相當可能會欺騙公眾或會違反法律或道德的標記註冊的限制，此項條文在條例草案第10(4)及(5)條中重現。《商標條例》中有關形狀限制的第12(3)條，在條例草案第10(3)條中重現。

17. 梁劉柔芬議員關注到，條例草案第10(1)條中拒絕註冊的絕對理由可能限制性太大。她舉例指出，根據第(1)(c)款，含有價值及地理來源標誌的商標不能註冊，但此等標記並非不常見。知識產權署助理署長(國際冊)回應時表示，根據現行法例，並非每個地理來源標記均不能註冊，而當局採用“最低限度”的政策，亦即大城市或著名城市的名稱通常不會獲批准註冊。至於使用價值標誌作為商標，現行的做法是會就與標記有關的貨物或服務研究有關申請。

#### 項目5 —— 卸棄、限制及條件

18. 知識產權署助理署長(國際冊)解釋卸棄、限制及條件的涵義時表示，倘若商標的一部分包含具描述作用的文字或標誌，則標記所有人或須卸棄該商標具描述作用的部分的專有使用權利。倘若商標包含的文字或標誌就與標記有關的貨品提供概括的涵義，則該項標記的註冊可能受限制及條件所規限。例如“Jollipork”這標記可能受有關條件的限制，與該標記有關的貨品應具有“pork”(豬肉)的內容。倘若某標記強烈顯示其源自法國，則標記的註冊可能受有關條件限制，與該標記有關的貨品須來自法國。知識產權署助理署長(國際冊)亦表示，《商標條

例》第16條與條例草案第14條的主要分別是，根據條例第16條，商標註冊處處長在批准商標註冊前，可要求申請人作出卸棄，但根據條例草案第14條，處長不會這樣做。只有在申請人擬提出卸棄時，才會由申請人提出卸棄。擬議改變的目的，是避免就處長是否有權要求作出卸棄引起爭論。政府當局亦認為擬議的改變可縮短處理申請的時間。

19. 委員普遍關注擬議改變是否有好處。他們指出，當局把提出卸棄及條件的責任轉移給申請人，申請人未必知道應提出何種卸棄及條件，這情況可能導致處理申請的工作出現延誤。知識產權署助理署長(國際冊)回應時表示，處長在拒絕商標註冊的申請時，須給予拒絕的理由。申請人如覺得須澄清其權利，可提出卸棄，但他通常只會為避免其他人士反對有關申請或處理有關反對時才提出卸棄。澳洲及美國已採用不同的方式，有別於本港現有《商標條例》所採用的方式，申請人無需就已註冊商標中明顯具描述作用的部分作出卸棄。知識產權署助理署長(註冊)補充，在《商標條例》下，處長會集中於決定應否施加卸棄。條例草案會把重點轉移至商標可否註冊。就實際情況而言，在大部分個案中，標記是否受卸棄所規限是無關重要的。

#### 項目6 —— 註冊的有效期

20. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，根據《商標條例》，商標初次註冊的有效期為7年，而每次續期的有效期為14年。根據條例草案，商標註冊的有效期為10年，而每次續期的有效期為10年。該項建議與普通法國家的趨勢一致。在此等國家中，商標註冊及續期的有效期均為10年。知識產權署助理署長(國際冊)回應委員時表示，由於《商標條例》在1955年制定，政府當局記不起現行的初次註冊及續期期限的理據為何。

21. 委員關注條例草案應否提供靈活性，讓商標所有人獲得超過10年的續期期限。他們指出，政府當局的建議應參照《版權條例》(第528章)的有關條文，而在研究有關建議是否可取時，亦應計及費用方面的考慮因素。

#### 項目7 —— 註冊商標的共同擁有權

22. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，《商標條例》並無詳細說明商標的產權性質，而條例草案

清楚指出，註冊商標屬非土地財產。他答覆周梁淑怡議員的問題時證實，公司可作為商標所有人。

23. 關於商標的共同擁有權，知識產權署助理署長(國際冊)表示，《商標條例》第19及19(A)條並無清楚顯示是否假定商標為聯權共有的，以便其中1名商標擁有人所佔的份數在其去世後會自動轉移給另1名擁有人。條例草案假定，凡某一商標以超過1名人士的姓名或名稱註冊，則該商標是分權共有的。換言之，商標擁有人所佔的份數在其去世後會轉屬於其遺產代理人。

#### 項目8 —— 拒絕註冊的相對理由

24. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，拒絕與現存商標抵觸的申請的相對理由此一概念，已存在於《商標條例》第20條。條例草案第11條旨在完全符合《與貿易有關的知識產權協議》的條文，並就拒絕有所抵觸的申請提供更廣泛的理由。這些申請包括與並未註冊的現存商標抵觸的申請。《商標條例》第20條禁止與同一貨品／服務或同一種類的貨品／服務的註冊商標相同或類似的新商標註冊。條例草案第11條把禁止註冊的範圍擴闊至禁止不同貨品／服務的新商標註冊。

25. 主席認為此項擬議改變是重要的改變，並請政府當局提供更多資料，闡明商標註冊的申請在何等新情況下可能會被當局根據相對理由拒絕，以及擴闊拒絕申請的理由的範圍有何利弊。政府當局同意應此項要求提供更多資料。

(會後補註：政府當局提供的有關資料已隨立法會CB(1)204/99-00(02)號文件送交各委員。)

#### 項目9 —— 相同或相似商標的註冊申請

26. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，條例草案提出新的制度，處理不同人士就同一貨品的相同或相似商標而個別提出的註冊申請。根據《商標條例》第21條，處長收到有關相同或相似商標的個別註冊申請時，會擱置該等申請，直至處長或法院已就申請人的權利作出裁定為止。處長通常會試圖解決出現抵觸情況的申索。該種方式已導致許多申請遭擱置。根據條例草案，凡就同一貨品的相同或相似商標的註冊而收到的個別申請，當局會處理處長收到的第一份申請，而任何人如就申請人註冊有關

標記的權利提出爭議，可根據條例草案第42條提出反對註冊的法律程序，以反對把有關標記註冊。有關個案隨後會由處長透過司法程序進行研訊。政府當局希望擬議的改變可加快處理有關申請。

27. 梁劉柔芬議員支持擬議的改變，因為此項改變符合按時間排列優先次序的原則。她認為此項改變對有關的申請人公平。

28. 知識產權署助理署長(國際冊)答覆主席有關條例草案第42(2)條中提及的“訂明方式”的問題時表示，《商標規則》會載列提出反對通知的詳情。

#### 項目10 —— 聯繫商標

29. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，根據現行《商標條例》第24條，處長可規定以同一所有人的名義註冊而極為相似的商標註冊為聯繫商標。聯繫商標只可集體轉讓或轉移。此項安排曾導致多宗糾紛。許多普通法國家已廢除聯繫商標的概念。條例草案不會就聯繫商標作出規定。根據條例草案，每個註冊商標均各自獨立，可個別進行轉移或轉讓。倘若標記擁有人曾不負責任地轉讓其中一個相似的標記，而購買者把標記作欺詐的用途，則第三者可要求當局宣稱該項註冊無效。

30. 部分委員關注到，商標擁有人可能希望保留聯繫商標，以顯示一間公司的不同產品屬於一個系列。為方便進一步討論有關議題，委員要求政府當局提供聯繫商標的例子，以及在過去數年，以聯繫商標的形式記入商標紀錄冊的商標數目，以及與有關年份內商標註冊總數的比較。政府當局答允該項要求。

(會後補註：政府當局提供的有關資料已隨立法會CB(1)204/99-00(02)號文件送交各委員。)

## **IV 其他事項**

### 日後的會議日期

31. 委員同意，第3、第4及第5次會議將分別於1999年10月20日上午10時45分、1999年10月23日上午9時及1999年10月29日上午10時45分舉行。1999年10月23日的會議只安排接見各代表團體。



32. 秘書匯報，當局向條例草案的諮詢對象發出共55封信件，迄今已收到14份意見書。委員同意邀請就條例草案提出實質意見的機構出席1999年10月23日的會議。

33. 議事完畢，會議於下午6時35分結束。

立法會秘書處  
1999年11月19日