

立法會

Legislative Council

立法會CB(1)882/99-00號文件
(此份會議紀要業經政府當局審閱)

檔號：CB1/BC/17/98/2

《商標條例草案》委員會 第5次會議紀要

日期：1999年10月29日(星期五)
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
馬逢國議員
許長青議員
陳鑑林議員
梁劉柔芬議員

缺席委員：丁午壽議員
何俊仁議員
涂謹申議員
單仲偕議員
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

工商局助理局長
黃宗殷先生

知識產權署高級政府律師
張茹萌女士

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 許兆廣先生	助理法律顧問2 高級主任(1)5

經辦人／部門

I 與政府當局會商

參考世界貿易組織(下稱“世貿”)的《與貿易有關的知識產權協議》(下稱“知識產權協議”)及《巴黎公約》，比較《商標條例》與《商標條例草案》的相關條文

(立法會CB(1)204/99-00(01)號文件)

主席表示，應委員的要求，政府當局已備妥一份比較列表(立法會CB(1)204/99-00(01)號文件)，載列當局為履行香港對世貿的《知識產權協議》的義務而提出的條例草案條文。她邀請政府當局解釋比較列表的內容，並建議有關政策事宜的詳細討論可留待日後的會議進行。

商標的定義

2. 知識產權署助理署長(國際冊)解釋，條例草案第3條所載的商標定義有別於《商標條例》的現行定義，因為條例草案已刪除商標必須可以視覺感知的現行定義。該建議容許日後把聲音標記及氣味標記註冊。知識產權署助理署長(國際冊)請委員注意，《知識產權協議》第15(1)條規定，世貿成員國可規定商標必須可以視覺感知。然而，很多普通法國家不再採用此規定。容許聲音標記及氣味標記註冊已成為國際性的趨勢。

3. 周梁淑怡議員表示，《知識產權協議》第15(1)條准許成員國擴闊該定義的涵義，但這並非一項規定。她詢問政府當局為何選擇採用擴闊涵義的方案。知識產權署助理署長(國際冊)表示，香港的主要貿易夥伴，例如美國、澳洲及歐洲聯盟，均容許註冊聲音標記及氣味標記。政府當局是因應需求才建議擴闊該定義的涵義。

4. 周梁淑怡議員詢問，知識產權署有否接獲任何聲音標記及氣味標記的註冊申請。知識產權署助理署長(國際冊)表示，由於聲音標記及氣味標記現時均不可註冊，知識產權署沒有接獲任何該類標記

的註冊申請。當局曾就擴闊該定義的涵義的建議進行諮詢，但沒有接獲反對的意見。

5. 主席及周梁淑怡議員均認為，在決定應否擴闊該定義的涵義時須顧及公眾利益，亦須在商標擁有人及一般市民的利益之間取得平衡。倘容許聲音標記及氣味標記註冊，公眾使用該等作品的自由便會受到限制。

侵犯

6. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，條例草案第17(1)至(3)條建議的改動，旨在遵行《知識產權協議》第16(1)條的規定。條例草案第17(1)至(3)條說明，倘任何人就相同或類似的貨品或服務而使用相同或類似的商標，即屬侵犯有關的商標註冊人的權利。根據《商標條例》第27、27A、28及28A條，倘任何人就同一種類的貨品或服務使用相同或極為相似的標記，即屬侵犯有關的商標註冊人的權利。知識產權署助理署長(國際冊)表示，雖然兩者採用的措辭並不相同，但概念基本相同。

7. 周梁淑怡議員詢問，以“相同或類似的貨品或服務”取代“同一種類的貨品”，會否擴大條例草案第17(1)至(3)條所指的侵犯的涵蓋範圍。知識產權署助理署長(國際冊)答稱，“相同或類似”的字眼取材自《知識產權協議》第16(1)條。政府當局正擬備一份資料文件，解釋根據英國法院所作的詮釋，類似的商標與類似的產品的含意。他表示，英國法院根據《1994年商標法令》作出的驗證，與以往根據《1938年英國商標法令》所作的驗證沒有顯著分別。在決定兩項產品是否類似時，法院須研究有關貨品的使用、有關貨品的消費者、出售有關貨品的貿易渠道等。他強調，法令所採用的法律語言已根據現今的情況加以改進，但適用的驗證仍然維持不變。

(會後補註：政府當局就標記相似的事宜所提供的資料，其後已透過立法會CB(1)334/99-00(02)號文件送交委員。)

8. 關於條例草案第17(4)條，知識產權署助理署長(國際冊)表示，該條文旨在處理就不類似的貨品或服務使用相同或類似的商標的情況。條例草案第17(4)條反映《知識產權協議》第16(3)條。《商標條例》目前沒有關於不類似的貨品或服務的條文。現時商標擁有人須依賴有關假冒的法例，才可對不類

似的貨品或服務進行訴訟。由於針對假冒進行訴訟必須作出聲譽證明，責任過於嚴苛。委員同意稍後討論此事。

馳名標記

政府當局

9. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，條例草案第61條就藉強制令保護馳名標記作出規定。保護馳名標記的需要來自《知識產權協議》第16(2)條，此條文參照《保護工業產權巴黎公約》(下稱“《巴黎公約》”)第6條制定。條例草案第61條沒有界定馳名標記的定義。由於世界知識產權組織最近通過一項聯合決議，載列有關保護知識產權但並非詳盡無遺的指引，政府當局會考慮需否就條例草案第61條動議委員會審議階段修正案，以界定馳名標記的定義。

10. 關於根據《商標條例》保護馳名商標的方法，知識產權署助理署長(國際冊)表示，雖然現時沒有保護馳名標記的條文，但有關方面可透過將標記註冊為商標、防禦標記、證明標記或藉有關偽冒的法例保護馳名商標。由此可辯稱，現行的《商標條例》在此方面亦符合《知識產權協議》的規定。然而此種方針不能明確反映《知識產權協議》的內容，因此需要制定條例草案第61條。

因不予使用而撤銷註冊

11. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，根據《商標條例》第37條，倘某商標已在5年或以上的期間沒有被真誠地使用，則可將該商標從商標註冊紀錄冊中刪除。由於政府當局的政策是鼓勵商標擁有人使用已註冊的商標，因此條例草案第50條規定，商標在3年期間不予使用可被撤銷註冊。《知識產權協議》第19(1)條規定，只有在有關商標在不少於3年的連續期間內不予使用的情況下，才可取消其註冊。

12. 周梁淑怡議員察悉及關注到，就因不予使用而撤銷註冊的情況而言，《知識產權協議》第19(1)條及條例草案第50條似乎並非完全相同，至少兩者在措辭方面已有所分別。她詢問，以現時的方式草擬的條例草案第50條，是否全面反映《知識產權協議》第19(1)條的精神。知識產權署助理署長(國際冊)回應時表示，《商標條例》現行第37條異乎尋常，因為該條文規定申請撤銷某商標的註冊的人須證明該商標不予使用。然而，最清楚知道某商標是否被

使用的應該是其所有人。《知識產權協議》第19(1)條的作用是維護此精神，而條例草案第50條便是此條文的反映。主席要求政府當局提供資料，說明條例草案第50條如何與第19(1)條的精神保持一致。

(會後補註：政府當局就因不予使用而撤銷註冊所提供進一步的資料文件已隨立法會CB(1)334/99-00(02)號文件送交委員。)

聲稱具有優先權

13. 知識產權署助理署長(國際冊)解釋，條例草案第39(2)(b)條規定，商標是否可予註冊，不應受該商標在最先一份的公約申請或在世貿申請的提交日期至申請在香港註冊的日期期間在香港的任何使用所影響。《商標條例》沒有類似的條文。條例草案第39(2)(b)條旨在反映《巴黎公約》第4B條。

14. 知識產權署助理署長(國際冊)更表示，條例草案第39(5)及(6)條處理聲稱具有優先權的問題。該等條文規定，倘某人已提交一項先前的申請，則為相同事項提交的其後的申請，在以下情況下在決定優先次序時應被視作最先一份的申請：在提交該項申請時，上述先前的申請已被撤回、放棄或拒絕。該等條文根據《巴黎公約》第4C(4)條的規定而訂立。委員察悉，《商標條例》沒有就此點訂立特定條文。

盾徽、國徽、旗幟等

15. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，世界知識產權組織現時設有關於其成員國或跨政府組織的旗幟、徽章或官方標誌的通知制度。一俟世界知識產權組織的成員國就該國或跨政府組織採用的標誌或徽章通知該組織，該組織便會通知所有其他成員國有關的標誌或徽章。世界知識產權組織的成員國不會容許與國家標誌或徽章有所衝突的商標註冊。政府當局現時依賴《商標規則》第5條及《商標條例》第12(1)條，拒絕將國家標誌或徽章註冊為商標。然而，有關方面認為此方針並不足夠，政府當局為此提出條例草案第62及63條。該等條例草案條文的措辭反映《巴黎公約》第6條之三的(1)(a)、(b)及(c)條有關處理盾徽、國徽、旗幟等標記的條文。

16. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，條例草案第63(5)條規定，凡任何人對有關商標的真誠使用是在1977年11月16日《巴黎公約》生效之前開始的，

該人的權利將不受影響。《商標規則》第5條賦予處長酌情權，以便考慮該類標記的註冊申請，但並沒有明確顯示該條文須符合《巴黎公約》的規定。條例草案第63(5)條明確反映《巴黎公約》第6條之三的(1)(c)條。

就國徽等一覽表發出通知

17. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，條例草案第64條處理世界知識產權組織就國徽等發出的通知。條例草案第64條反映《巴黎公約》第6條之三的(3)至(4)條。《商標條例》沒有就此方面制定具體條文，但現時處長會接獲世界知識產權組織的通知。

禁止在沒有授權下使用國家盾徽等作行業用途

18. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，條例草案第62(6)條賦權有關的主管當局藉強制令限制在沒有授權下使用任何國家或政府的標誌及徽章。《商標條例》沒有此方面的具體條文。條例草案第62(6)條反映《巴黎公約》第6條之三的(9)條。知識產權署助理署長(國際冊)亦澄清，比較列表第2欄提及的條例草案第63(6)條，應改為第63(4)條。

拒絕註冊

19. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，當局可以條例草案第11條所載的相對理由，拒絕一項註冊申請。倘申請註冊某商標會侵犯某在先的未註冊商標的權利，此項條例草案的條文就拒絕該項申請提供更加廣泛的理由。條例草案第11條旨在與《巴黎公約》第6條之五的B(1)條保持一致。

20. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，條例草案第10(1)(b)、(c)及(d)條更明確顯示拒絕商標註冊的理由，而《巴黎公約》第6條之五的B(2)條已就該等理由作出規定。

21. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，條例草案第10(4)條賦權處長拒絕有違廣為接受的道德原則或相當可能會欺騙公眾的商標註冊。條例草案此款條文反映《巴黎公約》第6條之五的B(3)條。

集體標記

22. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，《商標條例》沒有集體商標的條文，但在現行制度下，集

體商標可透過證明商標獲得保護。為更明確地遵行《巴黎公約》第7條，條例草案第59條附表1特別就集體商標作出規定。

比較性廣告宣傳

23. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，《商標條例》沒有比較性宣傳的條文。現時比較性宣傳會侵犯A部的註冊。條例草案第17(7)條令比較性宣傳合法化，並反映《巴黎公約》第10條之二。委員同意稍後討論此事。

處置

24. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，條例草案第23條賦權法院作出命令，以便處置侵犯性貨品。條例草案第23(4)條經過審慎的草擬程序，確保該條文符合《知識產權協議》第46條的規定：“關於偽冒商標貨品，僅除去非法附加的商標並不足以容許發放該等貨品作商業用途，惟例外的情況則屬除外”。他補充，根據第23(4)條，在除去該等侵犯性貨品的商標標籤後，法院可將該等貨品送交慈善機構，而送交慈善機構不應被視為一項商業用途。

25. 周梁淑怡議員對禁止除去註冊商標的侵犯性貨品流入“商業用途”是否足夠的補救表示關注。她指出，在商業及慈善用途之外還有其他用途，私人會所便是其中一例。她表示，有關係文的精神應該是防止藉處置侵犯性貨品牟利。知識產權署助理署長(國際冊)表示，《知識產權協議》第46條明確規定以商業以外的途徑處置侵犯性貨品。條例草案第23(4)條以此條文為藍本。

26. 主席察悉《商標條例》沒有關於處置侵犯性貨品的條文，他詢問現時法院如何處理該等貨品。知識產權署助理署長(國際冊)表示，法院擁有固有的司法管轄權以處理侵犯性貨品。他同意提供進一步資料，供各委員討論。

(會後補註：政府當局就“處置令”提供的進一步資料已隨立法會CB(1)458/99-00(02)號文件送交委員。)

在《商標條例》A部及B部註冊的商標的例子
(立法會CB(1)204/99-00(02)號文件)

27. 知識產權署助理署長(國際冊)根據資料文件(立法會CB(1)204/99-00(02)號文件)載列的內容，

向委員簡介在《商標條例》“A部”及“B部”註冊的商標的例子。他表示，《商標條例》第9(1)(a)條載列的驗證，適用於提出在A部註冊的申請。基本上，該標記必須顯著或本身適合作出識別。他舉例說明，簽署或新創字普遍符合在A部註冊的資格。他表示，雖然案例法就“顯著”及“本身適合作出識別”的涵義提供指引，但該等驗證卻難以應用。

28. 知識產權署助理署長(國際冊)表示，在B部註冊的驗證較寬鬆。基本上，某標記必須為“能夠作出識別”的貨品或服務。他指出，倘某標記的描述成分過重，則會被歸類為B部的標記。對於無法通過在A部註冊的驗證的標記，當局會審查其是否適宜在B部註冊。知識產權署助理署長(註冊)補充，倘某標記因表面理由已在B部註冊，而有關人士在使用方面獲得足夠證據的支持，其後總可以提出新的申請，以便在A部註冊該標記。有鑒於此，該等標記為何最初不可在A部註冊將會引起強烈的爭論。

29. 委員指出，在決定某商標是否合資格在A部或B部註冊時，會涉及若干主觀的因素。知識產權署助理署長(國際冊)贊同此意見，並表示現時分為兩類的註冊安排，經常導致商標申請人與處長之間就商標適宜根據哪一類別註冊有所爭拗。因此，條例草案可解決商標分為兩個獨立類別註冊的問題。

聯繫商標

(立法會CB(1)204/99-00(02)號文件)

30. 主席扼要重述有關聯繫商標的問題時表示，《商標條例》的聯繫商標概念在條例草案下將予以刪除。應委員要求，政府當局已透過立法會CB(1)204/99-00(02)號文件附件3提供若干聯繫商標的例子。

31. 知識產權署助理署長(註冊)表示，現時的《商標條例》規定，處長必須將同一所有人擁有的各個相同或相似的商標註冊相聯繫。聯繫商標只可以整體的形式轉讓。已在商標註冊紀錄冊註冊並仍然生效的11萬8 000個標記中，約5萬個標記是以聯繫其他標記的形式註冊。由於聯繫商標數目繁多，因此註冊程序十分繁複。此外，聯繫商標必須整體轉讓的規定有欠靈活。倘某團體的標記不會導致公眾混淆，當局沒有理由禁止把該等標記的擁有權分開。

32. 關於商標可否註冊與聯繫商標兩者的關係，知識產權署助理署長(註冊)表示，聯繫不會對可否註冊構成影響。聯繫商標在註冊紀錄冊A部及B部均有出現。

33. 知識產權署助理署長(國際冊)補充，根據條例草案，每個註冊商標均屬獨立的個體，可予個別轉移或轉讓，擁有人有責任監察本身標記的使用情況。倘標記的所有人不負責任地轉讓其中一個相似的標記，而使用該標記已變得具欺騙性，第三方可要求宣布該註冊無效。

II 其他事項

日後的路向

34. 委員討論應否在法案委員會之下成立小組委員會，處理條例草案草擬方面的問題，並同意暫時不就此事作出決定。

35. 主席認為，法案委員會於1999年11月6日與第二批代表團體舉行會議後，經考慮代表團體提出的意見，將會討論有關需否制定條例草案此項基本政策的問題。應委員要求，政府當局同意提供資料文件，詳細說明制定條例草案的理據。

(會後補註：政府當局提供的資料文件已隨立法會CB(1)302/99-00(01)號文件送交委員)

36. 主席提醒委員，法案委員會第6次會議將於1999年11月6日上午9時舉行，並將與代表團體會晤。

37. 委員同意於1999年11月11日下午4時30分舉行法案委員會第7次會議。

38. 議事完畢，會議於下午12時45分結束。

立法會秘書處

2000年1月24日