

(譯本)

香港中區昃臣道 8 號
立法會大樓
立法會秘書處
助理法律顧問
何瑩珠女士
(傳真號碼：2877 5029)

何女士：

《商標條例草案》

謝謝你一九九九年十一月二日及十二月十日來信。
關於信中所提各點，我們答覆如下：

草案第 2 及 91(a)條 — “巴黎公約國”的定義

修訂草案第 91(a)條，以明確授權行政長官會同行政會議修訂根據該條款作出指定，是沒有必要的，因為《釋義及通則條例》(第 1 章)第 28(1)(c)條已涵蓋有關事宜。草案第 91(b)及(c)條明示授權行政長官會同行政會議“修訂”草案附表 1 及 2，但這是因為附表本身並非附屬法例，所以第 1 章第 28(1)(c)條不包括對條例附表作出修訂。第 1 章第 28(1)(c)條只授權對修訂附表的規例作出修訂。

在本港法例中，還有很多其他例子是授權作出指定，但沒有明示授權對有關指定作出修訂。例子包括《集成電路的布圖設計(拓樸圖)條例》(第 445 章)第 24(2)條、《專利條例》(第 514 章)第 8 條，以及《版權條例》(第 528 章)第 70(4)、180(2)、236(2)及 276(2)條。其他例子則有《電力條例》(第 406 章)第 59(2)條和《入境條例》(第 115 章)第 13C(1)、13H(1)及 60 條。

草案第 3 條 — “商標”的涵義

我們不反對在草案第 3(2)條提述“聲音”及“氣味”標記，並會為此提出委員會審議階段修正案。因此，草案的中文本亦會包括與聲音及氣味標記的提述，以免對“標記”一詞產生任何疑惑。不過，我們並不擬作出“味道”的提述，因為這是較具爭議的事項。在有關《1994年聯合王國商標法令（聯合王國法令）》（《商標條例草案》是以此為依據）的主要參考文件中，載有關於這個問題的批評（Kitchin and Mellor 第 26-15 頁）。我們認為應留待法例在這方面作進一步發展。

草案第 4 條

我們注意到《巴黎公約》的中文本把“effective establishment”譯作“有效機構”，所用字句與草案第 4(1)(C)條的中文本不同。我們已在一九九九年九月二十四日的信件中解釋過，在該條文中，“effective establishment”的中文涵義是“該等工商機構是實際進行工商活動的”。我們認為，採用“實際”一詞，比“有效”一詞更能如實反映我們的原意。在一篇關於《巴黎公約》的主要文章中（Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, G.H.C Bodenhausen 教授著），作者進一步闡釋有關涵義：“在一八九七至一九零零年期間舉行的布魯塞爾修訂會議上，成員通過《巴黎公約附加法令》。該法令加入了‘真實而實際’的字眼，以免有人濫用聲稱援用公約。一間機構是否真實和實際進行工商業活動，而不是虛假或暫時性質這問題，會由該國的行政或司法當局決定”（第 34 頁 (d) 段）。故此，“真實和實際”一詞的意義為“不是虛假或暫時性”。此外，我們也不肯定以“有效”來形容機構是否符合中文語法。

草案第 9(3)條

關於應否在英文本“or organ”前加上逗號，使人不會誤解“organ”只是指“私人機關”的問題，我們認為毋須這樣做。草案第 9(3)條的標點，是根據草擬法例

的一般慣用原則行事：如在某條或某款列舉一連串項目，並在最後一個項目之前加上連接詞，則毋須在倒數第二個項目之後加標點。草案第 4(1)(C)、14(2)、25(2)及 60(1)條均是反映這個做法。

草案第 10(1)(d)條

香港律師會要求在草案中加入“在有關行業的誠實和已確立的做法中”(honest and established practices of the trade)的字句。這是以《聯合王國法令》第 3(1)(d)條為依據的，該條的用語為“在有關行業的真正和已確立的做法中”(in the bona fide and established practices of the trade)。《巴黎公約》第六條之五也有同樣的用語，原文為“在接受提出保護權利要求的國家的有關行業的真正和已確立的做法”(in the bona fide and established practices of the country where protection is claimed)。

草案第 10(4)(a)條

“公共秩序”或《聯合王國法令》第 3(3)(a)條提及的“公共政策”是源自歐洲中“ordre public”這概念的翻譯。這是指可引致暴動或公眾混亂的情況、或導致刑事罪行或其他引起公眾不快的行為。現行的《商標條例》中並沒有這“公共秩序”的概念，亦不應將此引進條例草案中。

《巴黎公約》第六條之五 B 容許締約國在一些情況下不承認商標註冊或註銷有關註冊，其中一種情況是當這些註冊違返道德或公共秩序；但該條文並不要求締約國必須如此做法。

草案第 11(8)條

草案第 11 條列舉處長拒絕商標註冊申請的“相對理由”。草案第 11(8)條訂明，假如申請註冊的商標相當可能會令公眾產生混淆，即使在先商標的擁有人同意有關商標註冊，處長也會拒絕該項註冊申請。其實，處長將甚

少行使這項權力。將會派發給法律界人士的工作手冊會闡述更詳細的指引。

草案第 12(1)(b)條

我們在一九九九年九月二十四日的信件中已解釋過，我們正擬備委員會審議階段修訂案，把草案第 12(1)(b)條的“其他情況”修訂為“其他特殊情況”，以配合《商標條例》中的第 22 條。

草案第 17(7)條

草案第 17(7)條的用意，並非把適用範圍限於“比較性廣告宣傳”，而是涵蓋更多方面。其實，就你所舉的例子而言，在新聞報道中提及其他人的商標是容許的，但有關報道必須符合該條文訂明的條件（“為識別貨品或服務為屬有關註冊商標的擁有人或特許持有人的貨品或服務”）。如果規定該條文只適用於“比較性廣告宣傳”，不但使適用範圍過窄和限制過緊，而且也違背我們的政策意向。

你提及美國《拉納姆法令》(Lanham Act)中的保障。該法令(15USC)第 1125 條列明註冊商標可獲的保障，使有關商標不會受具欺騙性或不公平的廣告宣傳影響，因而減弱其顯著特性或使其聲譽受損。法令第 (a)(1)(B)款訂明，不得在任何商業廣告宣傳或推廣物品中，使用未能如實反映有關貨品的性質、特性、品質或其他特點的文字、標誌或圖樣等等。此外，第(C)款又訂明，著名標記的商業用途若減弱該標記的顯著特性，則不得作出該項商業用途。不過，第(C)(4)款訂明例外情況，容許為識別與使用著名標記的貨品或服務競爭的貨品或服務，而在比較性廣告或推廣物品中公平使用該著名標記。

關於“規管”廣告宣傳的問題，請留意 Cable & Wireless Plc & another v. British Telecommunications Plc [1998] FSR 383 at 390 的案例。法院裁定，“... 就（《1994年聯合王國商標法令》）第 10(6)條而言，行為守則對判別廣告宣傳是否誠實幫助不大。我們應以有關的公

眾一般會對具爭議的貨品或服務的廣告宣傳有何期望這一點，作為評估該廣告宣傳是否誠實的準則。”草案第 17(7)條是以《聯合王國法令》第 10(6)條為依據的，因此，也應按上述裁定，把該條文理解為獨立於廣告宣傳守則、法定規條或其他規則以外的規定。

草案第 19 條

《商標條例》(第 43 章)第 27、27A、28 及 28A 條分別闡述在商標註冊記錄冊 A 部及 B 部註冊的商標獲賦予的權利。現時條例中有關平行進口貨品的法律用詞頗為含糊。不過，實際上現時愈來愈多公司售賣平行進口的貨物，例如化妝品或汽車。

草案第 23 條 一 反侵犯法律程序

我們已向司法機構呈交本條例草案，並請其參考草案第 2 條有關法院的定義。司法機構對此點並無意見。

草案第 24 條

我們無意讓法律顧問獲得豁免。不論《1994 年聯合王國商標法令》(第 21 條)、《1998 年新加坡商標法令》(第 35 條)或《愛爾蘭商標法令》(第 24 條)，均沒有給予豁免。《註冊外觀設計條例》(第 57 條)和《專利條例》(第 89 條)亦沒有給予豁免。提出給予法律顧問豁免還會帶來其他問題，例如為何單單只准法律顧問獲得豁免。

我們認為，在沒有理由起訴的情況下，律師或商標代理人是不會威脅要提出起訴的。草案第 24(5)及(6)條已就此提供足夠的保障。《版權條例》須作出不同的處理，原因是版權毋須註冊，與商標、專利及註冊外觀設計的情況不同。

草案第 55(6) 及 74 條

草案第 74 條的內容，與《註冊外觀設計條例》第 74 條和《專利條例》第 139 條的內容相若。處長的公職行為應予豁免法律責任。這與案例相符，舉例來說，法院也曾裁定“接受存款公司監理專員毋須向存戶負任何法律責任，因為他沒有必須履行的看管職責 (Yuen Kun Yen v. The Attorney General of Hong Kong [1998] AL 175)。

草案第 81 條

我們認為，在草案中毋須在擁有人之後加上“或特許持有人”，因為草案第 81 條是關於以“不予使用”為理由，撤銷註冊商標的效力；因此，最能夠證明有關商標曾作何種使用的人，就是該商標的註冊所有人或擁有人。

草案第 85(1) 條

第 85(1) 條豁免處長不用支付訟費，與《註冊外觀設計條例》第 62(1) 條的內容相若，此舉是為了保障公職人員，在他們真誠地執行職務的情況下，不用承擔訟費。

第 XII 部 一 罪行

我們認為，不宜在這個時候把《商品說明條例》的條文納入草案之中。但我們多謝你對該條例第 9 條的意見，並會提出委員會審議階段修正案，將“商標所有人”改為“商標擁有人”，以切合草案中的用詞。

中文本

信件中文本容後寄上。

工商局局长
(陳鈞儀代行)

二零零零年一月十七日

副本送：律政司（經辦人：簡安達先生，潘漢英女士）
知識產權署署長（經辦人：栢偉文先生）
商標條例草案委員會秘書

[d1\20\tm-a1a0100-ch]