

《商標條例》(第 43 章)與商標條例草案 (“草案”)的比較

主要改動

<u>《商標條例》</u>	<u>草案</u>	<u>改動原因</u>
1. 第 2 條 (釋義)	第 2 條 (釋義) 第 3 條 (“商標”的涵義)	<ul style="list-style-type: none">• 根據《商標條例》，商標現須在政府憲報公告，但草案提供了另一個處理方法，訂明“官方公報”的定義是處長根據第 71 (1) 條指明的刊物。• 《商標條例》訂明商標必須是能以視覺感知的標誌；草案已除去這項要求。在草案中較為廣泛的定義下，甚至聲音標記和氣味標記都有機會成為註冊商標。
2. 第 3/4 條 (商標註冊紀錄冊)	第 65 條 (須備存註冊 紀錄冊)	<ul style="list-style-type: none">• 根據《商標條例》，商標可在“註冊紀錄冊 A 部”或“B 部”註冊。草案訂明只有一類註冊。這會簡化商標的註冊。

<u>《商標條例》</u>	<u>草案</u>	<u>改動原因</u>
3. 第 9/10 條 (在 A 部及 B 部註冊)	第 3 條 (“商標”的涵義)	<ul style="list-style-type: none"> • 《商標條例》的第 9 及 10 條訂明在 A 部註冊(“適合作出識別”)和 B 部註冊(“能夠作出識別”)的審查準則。 • 草案訂立的審查準則，是“能夠作出識別”。這項審查準則(相當於以往在 B 部註冊的審查準則)的法律意義比較清晰。
4. 第 12 條 (註冊所受的管限)	第 10 條 (拒絕註冊的絕對理由)	<ul style="list-style-type: none"> • 《商標條例》第 12 條的大部分內容均重現於草案第 10 條。 • 草案訂明，標記如不符合第 10 條的絕對理由，便不可註冊。《1994 年聯合王國商標法令》第 3 條清楚訂明各項絕對理由，而這些絕對理由大部分均由在巴黎簽訂的《保護工業產權公約》第 6 條之五衍生出來的。
5. 第 16 條 (受卸棄規限的註冊)	第 14 條 (卸棄、限制及條件)	<ul style="list-style-type: none"> • 根據《商標條例》第 16 條，商標註冊處處長(或法院)可要求有申請人在其商標獲註冊前作出卸棄。 • 根據草案第 14 條，卸棄是由申請人提出的。這項條文旨在避免就處處長要求卸棄是否正確所引起的爭議，從而縮短處理申請的時間。
6. 第 17(2)及 45 條	第 47 條 (註冊的有效期)	<ul style="list-style-type: none"> • 根據《商標條例》，商標最初的註冊為期 7 年，可每次續期 14 年。根據草案，標記的註冊可達 10 年，並可每次續期 10 年。

《商標條例》	草案	改動原因
7. 第 19 及 19A 條 (共同擁有權)	第 25(1)條 (註冊商標的性質) 第 26 條 (註冊商標的共同擁有權)	<ul style="list-style-type: none"> • 《商標條例》沒有說明商標的財產權利性質，第 19 及 19A 條訂立聯權共有的權利。 • 草案清楚說明註冊商標屬非土地財產。根據草案第 26 條，如某商標是以超過一名人士的姓名或名稱同註冊，則該商標屬於分權共有，這與商業慣常作法相類。
8. 第 20 條 (禁止將相同和相似的商標註冊)	第 11 條 (拒絕註冊的相對理由)	<ul style="list-style-type: none"> • 《商標條例》第 20 條規定與在先註冊商標產生抵觸可成為拒絕註冊的其中一個理由。草案第 11 條(相對理由)是根據《1994 年聯合王國商標法令》第 5 條制定的；所涵蓋的範圍更廣，在先未經註冊標記亦可包括在內(參閱草案第 11(5)條)。
9. 第 21 條 (相同或相似商標的註冊申請)	—	<ul style="list-style-type: none"> • 《商標條例》第 21 條沒有納入草案內。實際上，《商標條例》第 21 條所處理的問題會由草案第 42 條有關反對註冊的法律程序解決。
10. 第 24 條 (聯繫商標)	—	<ul style="list-style-type: none"> • 草案中沒有“聯繫商標”這個概念。“聯繫商標”是同一人就同一貨品或服務所擁有相同或相類似的商標。這一概念被認為不再需要存在。
11. 第 26 條 (系列商標)	第 49 條 (分開、合併註冊申請及將一系列商標註冊)	<ul style="list-style-type: none"> • 根據草案第 49 條，商標註冊申請可分開為多項獨立申請、將多項申請合併為一項申請，以及將多項獨立註冊合併為一項註冊。 • 《商標條例》沒有相等的條文。

《商標條例》	草案	改動原因
12. 第 27、27A、28 及 28A 條 (註冊所給予的權利)	第 15 至 18 條 (對侵犯的提述) (對侵犯性貨品、 侵犯性物料或侵犯性 物品的提述) (註冊商標的侵犯) (不屬侵犯註冊商標 的例外情況)	<ul style="list-style-type: none"> 根據《商標條例》，侵犯商標的定義相當狹窄，只有在相同貨品或同一種類貨品與註冊商標相同或極為相似的商標，才算是侵犯有關權利。 草案則比較詳盡，清楚訂明何謂侵犯性貨品、侵犯性物料及侵犯性物品(草案第 16 條)。根據草案，侵犯註冊商標的作為的涵蓋範圍更廣。
13. —	第 17(7)條 (比較性廣告宣傳)	<ul style="list-style-type: none"> 草案第 17(7)條訂明，比較性廣告宣傳屬合法作為。有意見認為，比較性廣告宣傳(但有關宣傳必須是真確無偽)能為消費者提供有用的資料。 《商標條例》沒有相等的條文。
14. 第 27(3)(a)條	第 19 條 (用盡註冊商標 所賦予的權利)	<ul style="list-style-type: none"> 草案第 19 條特別說明用盡註冊商標所賦予的權利的規定。條文比《商標條例》更清楚闡明這些權利用盡的情況。
15. —	第 20 至 23 條 (就侵犯註冊商標 進行訴訟) (交付令) (申請作出交付令 的時限) (處置令)	<ul style="list-style-type: none"> 草案對就侵犯註冊商標而進行訴訟(草案第 20 條)及法庭可頒發的法令(交付令(草案第 21 條)及處置令(草案第 23 條))的解釋，遠較《商標條例》清楚。

<u>《商標條例》</u>	<u>草案</u>	<u>改動原因</u>
16. —	第 59 條 (集體商標)	<ul style="list-style-type: none"> • 《商標條例》沒有就集體商標訂定條文。草案則有就此作出規定。 • 根據適用香港的《巴黎公約》第 7 條之二，中國香港有責任訂定條文保障集體商標。
17. 第 41 至 44 條 (轉讓)	第 27 條 (影響註冊商標的 交易的註冊)	<ul style="list-style-type: none"> • 《商標條例》有關轉讓的條文性質複雜，且帶有在今日環境而言不必要的官僚色彩。舉例來說，條例第 41(6)條規定，如轉讓不涉及業務的商譽，商標註冊處處長須批准在本地報章就有關轉讓作出公告。 • 草案簡化註冊商標的轉讓(參閱草案第 27 條)。
18. 第 43 條 (轉讓和傳讓 的註冊)	第 27 條 (影響註冊商標的 交易的註冊)	<ul style="list-style-type: none"> • 草案使若干交易得以註冊，例如轉讓、特許、抵押權益、法院命令(草案第 27(2)條)。 • 草案第 27(3)和(4)條說明沒有把可註冊交易註冊的後果，即不能引用針對侵犯商標行為的一些民事行動。 • 《商標條例》第 43 條並沒有可註冊交易的概念，實際上這些交易也因沒有申報而令註冊紀錄冊資料過時。
19. 第 55 至 57 條 (防禦商標)	第 58 條 (防禦商標)	<ul style="list-style-type: none"> • 根據《商標條例》，只有新創字或圖樣標記，才可註冊為防禦商標。草案沒有這項限制。

<u>《商標條例》</u>	<u>草案</u>	<u>改動原因</u>
20. —	第 24 條 (就無理威脅提起反侵犯法律程序要求濟助的法律程序)	<ul style="list-style-type: none"> • 《商標條例》沒有訂明無理威脅的補救方法。 • 草案提供補救方法，如有人威脅要就某項侵犯知識產權行為而針對另一人提起訴訟，只要有關訴訟是無理威脅，被威脅的人即可獲得補救方法保障。
21. —	第 75 條 (在處長席前進行的法律程序所採用的語文)	<ul style="list-style-type: none"> • 《商標條例》沒有任何條文特別處理雙語的問題，草案第 75 條則提到進行法律程序所採用的語文。
22. 第 88 條 (使用皇室徽號的約束)	—	<ul style="list-style-type: none"> • 第 88 條並沒有納入草案中，因為這條文在回歸後並不適用。

工商局

一九九九年九月

[d1/#18/ib1428ap]