

## 《商標條例草案》

### 委員會審議階段

#### 由工商局局長動議的修正案

#### 條次

#### 建議修正案

#### 詳題

刪去“修訂和綜合與商標註冊有關的法律”而代以“就商標註冊訂定新條文”。

#### 2(1)

(a) 刪去“巴黎公約國”的定義而代以 —

““巴黎公約國”(Paris Convention country)指 —

(a) 當其時在附表 1 指明為已加入《巴黎公約》的任何國家；

(b) 受(a)段所提述的任何國家所管轄或以任何該等國家為宗主國的地區或地方，或由任何該等國家管治的地區或地方，並由該國家代為加入《巴黎公約》者；”；

(b) 在“世貿成員”的定義中，刪去“由根據第 91 條(規例)訂立的規例指定”而代以“當其時在附表 1 指明”。

(c) 加入 —

““核證”(certified)就任何副本或摘錄而言，指由處長核證並蓋上處長印章；”。

3(2) 刪去“數字、圖形要素、貨品的形狀或其包裝、顏色組合”而代以“字樣、數字、圖形要素、顏色、聲音、氣味、貨品的形狀或其包裝”。

4 (a) 在第(1)款中，刪去“well-known in Hong Kong”而代以“well known in Hong Kong”。

(b) 加入 —

“(1A) 處長或法院在為施行第(1)款而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及附表 2。”。

新條文 在草案第 II 部之前加入 —

#### **“8A. 條例對政府具約束力**

本條例對政府具約束力。”。

9(3) (a) 刪去該款。

11 (a) 在第(4)款中，刪去“在香港享有聲譽”而代以“有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護”。

(b) 在第(8)款中，刪去“而該商標是擬就某些貨品或服務註冊的，則除非處長信納就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆，否”。

12(1)(b) 在“情況”之前加入“特殊”。

13(2) 刪去“或第 19 條(用盡註冊商標所賦予的權利)”而代以  
“、第 19 條(用盡註冊商標所賦予的權利)及第 19A 條(在  
廣告宣傳中使用等)”。

17 (a) 在第(4)(b)款中，刪去“在香港享有聲譽”而代以  
“有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保  
護”。

(b) 刪去第(7)款。

18 刪去第(3)款而代以 —

“(3) 以下使用只要是按照在工業或商業事  
宜中的誠實做法作出，則不屬侵犯註冊商標 —

(a) 任何人使用他自己的姓名或名  
稱或地址或其業務地點的名  
稱；

(b) 任何人使用他的業務的前任人  
的姓名或名稱或他的業務的前  
任人的業務地點的名稱；

(c) 使用標誌以指明貨品或服務的  
種類、質素、數量、原定用途  
、價值、地理來源、生產貨品  
或提供服務的時間或貨品或服  
務的其他特性；或

(d) 因有需要顯示某貨品或服務的  
原定用途(例如作為附件或零  
件之用)而使用該商標。”。

新條文 在副標題“**反侵犯法律程序**”之前加入 —

## “19A. 在廣告宣傳中使用等

(1) 第 17 條(註冊商標的侵犯)不得解釋為阻止任何人為識別貨品或服務屬某註冊商標的擁有人或特許持有人的貨品或服務而使用該註冊商標。但任何上述使用如非按照在工業或商業事宜中的誠實做法而作出，即須視為侵犯該註冊商標。

(2) 法院為施行第(1)款而決定有關使用是否按照在工業或商業事宜中的誠實做法而作出時，可考慮法院認為有關的因素，尤其包括 —

(a) 該使用是否對該商標構成不公平的利用；

(b) 該使用是否對該商標的顯著特性或聲譽造成損害；或

(c) 該使用是否會欺騙公眾。

(3) 為免生疑問，本條不得解釋為適用於對第 19 條(用盡註冊商標所賦予的權利)的詮釋。”。

24 加入 —

“ (7) 就大律師或律師以專業身分代當事人所作的作為而言，本條並不令他們可被任何人根據本條被起訴。”。

25(5) 在“款”之後加入“關於轉讓或允許須經簽署”。

37 刪去第(1)款而代以 —

“ (1) 商標註冊申請的提交日期為向處長提交載有第 36(2)(a)至(d)條(註冊申請)所規定的所有項目的文件的日期。

(1A) 如有關的文件是在不同的日期提交，則提交日期為該等日期之中的最後一日。”。

40

刪去第(3)及(4)款而代以 —

“ (3) 如處長覺得註冊規定未獲符合，則處長須以書面通知 —

(a) 告知申請人處長的意見；

(b) 告知申請人他可向處長作出申述以證明註冊規定已獲符合，或可修訂該項申請以符合該等規定，但他必須在訂明的限期內如此行事；及

(c) 告知他第(4)款的條文。

(4) 申請人如 —

(a) 在為施行第(3)(b)款而訂明的限期內沒有對該通知作出回應；或

(b) 在該限期內既沒有令處長信納註冊規定已獲符合，亦沒有修訂該項申請以符合該等規定，

則處長須拒絕接納該項申請。”。

副標題

在草案第 41 條之後的副標題中，刪去 “、**限制**”。

43

(a) 在標題中，刪去 “**或限制**”。

(b) 在第(1)款中，刪去 “或限制其申請所涵蓋的貨品或服務”。

(c) 在第(2)款中，刪去“或限制”。

44 加入 —

“(2A) 商標註冊申請可為以下目的予以修訂 —

(a) 限制該申請所涵蓋的貨品或服務；或

(b) 其他訂明的目的。”。

48(7) 刪去“復”而代以“復”。

49(2)(b) 刪去“as to”。

50 (a) 在第(2)款中，刪去(a)至(c)段而代以 —

“(a) 該商標是就某些貨品或服務註冊，但在一段至少 3 年的連續期間內，該商標的擁有人沒有在香港真正地就該等貨品或服務而使用該商標，而該商標亦沒有在該擁有人的同意下在香港真正地就該等貨品或服務而使用，且並沒有能成立的理由(例如有對該商標所保護的貨品或服務施加入口限制或其他政府規定)不予使用；

(b) 該商標由某標誌構成且是就某些貨品或服務註冊，而由於其擁有人的作為或不作為 —

(i) 該商標在有關行業中已成為該等貨品或服務的通用名稱；或

(ii) 該商標在有關行業中獲廣泛接受為是描述該貨品或服務的標誌；”。

(b) 在第(3)款中 —

(i) 在(a)段中，刪去“及”；

(ii) 在(b)段中，刪去句號而代以“；及”；

(iii) 加入 —

“(c) 在香港使用就服務註冊的商標，包括就在香港以外地方提供或擬在香港以外地方提供的服務使用該商標。”。

(c) 在第(4)及(5)款中，刪去“或(b)”。

(d) 刪去第(8)款而代以 —

“(8) 就第(2)(a)款而言，該款所述的3年期間可自商標的詳情根據第45(1)條(註冊)記入註冊紀錄冊的實際日期當日或之後的任何時間開始計算。”。

51 (a) 在第(3)款中，刪去“已”而代以“以”。

(b) 在第(5)款中，在“可”之前加入“亦”。

(c) 刪去第(6)款而代以 —

“(6) 如在先商標或其他在先權利的擁有人已同意有關商標的註冊，則不得根據第(5)款宣布該項註冊為無效。”。

52(2) 刪去“均”而代以“只”。

“ (5) 處長可應註冊商標的擁有人或特許持有人提出的要求，或應具有註冊商標的權益(該權益的詳情已根據第 27 條(影響註冊商標的交易的註冊)記入註冊紀錄冊)或在註冊商標上有押記(該押記的詳情已根據第 27 條記入註冊紀錄冊)的人提出的要求，將記錄於註冊紀錄冊的該人的姓名或名稱或地址或其他識別該人的詳情的任何改變記入。

(6) 凡處長信納在註冊紀錄冊中的任何錯誤或遺漏是可歸因於他本人或註冊處的職員的錯誤或遺漏，則處長可自行改正該等錯誤或遺漏，但他須在改正該等錯誤或遺漏前，向任何他覺得屬有關的人發出擬作出該項改正的通知。”。

- 58 (a) 在第(1)款中，刪去“馳名”而代以“變得極為馳名於香港”；
- (b) 在第(7)款中，刪去“、(c)及(d)”而代以“及(c)”。
- 59(2) 刪去“附表 1”而代以“附表 3”。
- 60(2) 刪去“附表 2”而代以“附表 4”。
- 68 刪去該條而代以 —

## “68 處長在聆訊之後作出決定

(1) 在不損害任何法律規則的原則下，並在不損害本條例中規定處長須聆聽在他席前進行的法律程序的任何一方陳詞或須給予該方陳詞的機會的條文的原則下，處長在根據本條例或《規則》就任何事宜作出對或可能對在他席前進行的法律程序的任何一方不利的決定前，須給予該方陳詞的機會。



(2) 處長須就在他席前進行的法律程序的一方可陳詞的時間給予該方最少 14 日通知，除非該方同意接受較短的通知期。”。

70(3) 刪去“或限制”。

73 刪去該條。

78(5) 刪去該條。

81 刪去該條而代以 —

### **“81. 在民事法律程序中證明商標的 使用的舉證責任**

(1) 如在註冊商標的擁有人屬一方的根據本條例進行的民事法律程序中，出現註冊商標曾作何種使用的問題，則該擁有人須負上證明有關使用的舉證責任。

(2) 如在註冊商標的特許持有人屬一方的根據本條例進行的民事法律程序中，出現註冊商標曾作何種使用的問題，則以下人士須負上證明有關使用的舉證責任 —

(a) (如商標的擁有人是法律程序的一方)商標的擁有人；或

(b) (如商標的擁有人並非法律程序的一方)該特許持有人。”。

85 (a) 在第(1)款中，刪去在“任何一方”之後的所有字句而代以句號。

(b) 刪去第(3)款。

**“91. 規例**

行政長官會同行政會議可藉規例 —

- (a) 於附表 1(巴黎公約國及世貿成員)加入 —
  - (i) 任何已加入《巴黎公約》的國家的名稱；
  - (ii) 任何已加入《世貿協議》的國家、地區或地方的名稱；
- (b) 從附表 1 刪去 —
  - (i) 任何已退出《巴黎公約》的國家的名稱；
  - (ii) 任何已退出《世貿協議》的國家、地區或地方的名稱；
- (c) 在其他方面修訂附表 1；
- (d) 修訂附表 2(馳名商標的決定方法)；
- (e) 修訂附表 3(集體商標)；及
- (f) 修訂附表 4(證明商標)。”。

“（4） 如某法團的董事參照某人以專業身分提供的意見而行事，則該人不得純粹因此而被視為該法團的董事。”。

96(1)、(4)及 (6) 刪去“附表 3”而代以“附表 5”。

97 刪去“附表 4”而代以“附表 6”。

新附表 加入 —

“附表 1 [第 2 及 91 條]

巴黎公約國及世貿成員

### 已加入《巴黎公約》的國家

已加入《世貿協議》的國家、地區及地方(不包括已加入《巴黎公約》的國家)

”。

新附表 加入 —

“附表 2 [第 4 及 91 條]

馳名商標的決定方法

### 1. 考慮因素

(1) 處長或法院在為施行第 4 條(“馳名商標”的涵義)而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及任何可從中推斷出該商標是馳名於香港的因素。

(2) 處長或法院尤須考慮向處長或法院呈交而可從中推斷出該商標是否馳名於香港的資料，包括(但不限於)關於以下方面的資料 —

- (a) 有關的公眾界別對該商標的認識或承認程度；
- (b) 使用該商標有多久、使用的範圍及地域範圍；
- (c) 推廣該商標有多久、推廣的範圍及地域範圍，推廣包括應用該商標的貨品或服務的廣告宣傳或宣傳以及在博覽會或展覽會上介紹該等貨品或服務；
- (d) 該商標註冊或註冊申請有多久及註冊的地域範圍(僅限於該段時間及地域範圍反映出該商標的使用或為人承認的程度的範圍內)；
- (e) 成功地強制執行該商標的權利的紀錄，特別是關於該商標獲外地司法管轄區的主管當局承認為馳名商標的程度；及
- (f) 與該商標有關聯的價值。

(3) 第(2)款提及的因素旨在提供指引，以協助處長及法院決定某商標是否馳名於香港。呈交關乎任何該等因素的資料或作考慮時視每一個因素具同等的重要性並不是達致該決定的先決條件。反而，每一個案均會視乎其個別情況而作決定。在某些個案中，所有上述因素都可能有關，而在其他個案中，則某些因素可能有關，也有別的個案是當中所有因素均是無關的。有關決定有是可以基於第

(2)款所沒有提及的額外因素而作出，這些額外因素可以是獨立地有關，亦可以是結合第(2)款提及的一個或多於一個因素而有關。

(4) 就第(2)(a)款而言，“有關的公眾界別”(relevant sectors of the public)包括(但不限於) —

- (a) 應用該商標的貨品或服務的實際或準消費者；
- (b) 應用該商標的貨品或服務的分銷渠道所涉及的人；及
- (c) 經營應用該商標的貨品或服務的業務圈子。

(5) 凡某商標已被決定為在至少一個有關的公眾界別中馳名，則該商標須視為馳名於香港。

(6) 就第(2)(e)款而言，“外地司法管轄區的主管當局”(competent authorities in foreign jurisdiction)指在香港以外的司法管轄區內的行政、司法或類似司法的機構，而該等機構在其各自的司法管轄區內有資格決定某一商標是否馳名商標或有資格強制執行對馳名商標的保護。

## **2. 無須證明的因素**

就決定某商標是否馳名於香港而言，以下因素無須予以證明 —

- (a) 該商標已在香港使用或註冊；
- (b) 該商標的註冊申請已在香港提交；

- (c) 該商標是馳名於香港以外的某個司法管轄區或已在香港以外的某個司法管轄區註冊；
- (d) 該商標的註冊申請已在香港以外的某個司法管轄區提交；或
- (e) 該商標是馳名於香港，為公眾人士所熟知。”。

- 附表 1
- (a) 刪去“附表 1”而代以“附表 3”。
  - (b) 在第 4(3)條中，刪去“第 43 條(申請的撤回或限制)及”。
- 附表 2
- (a) 刪去“附表 2”而代以“附表 4”。
  - (b) 在方括號中，在“91 條”之後加入“及附表 5”。
  - (c) 在第 5(3)條中，刪去“第 43 條(申請的撤回或限制)及”。
- 附表 3
- (a) 刪去“附表 3”而代以“附表 5”。
  - (b) 在第 6(2)條中，刪去“附表 2”而代以“附表 4”。
  - (c) 在第 8(6)條中，刪去“after that date”而代以“made on or after that date”。
  - (d) 在第 10 條中 —
    - (i) 刪去第(2)款而代以 —

“(2) 被廢除條例第 15 條 (反對註冊)及舊有法律任何其他與反對註冊有關的條文繼續就第(1)款所述的申請而適用。”；

(ii) 在第(3)款中，刪去“通知”而代以“註冊”；

(e) 在第 11(3)條中，刪去“緊接生效日期後”而代以“生效日期當日”。

(f) 在第 16(2)條中，刪去“或(b)”。

(g) 在第 18(1)條中，刪去“附表 2”而代以“附表 4”。

(h) 在附件中 —

(i) 在方括號中，刪去“附表 3”而代以“附表 5”；

(ii) 在標題中，刪去“附表 3”而代以“附表 5”；

(iii) 在第 37(2A)(a)及(b)條中，刪去“或領域”而代以“、領域或地方”。

附表 4

(a) 刪去“附表 4”而代以“附表 6”。

(b) 刪去第 7 條。

(c) 刪去第 8 條而代以 —

## “8. 與商標有關的罪行

第 9 條現予修訂 —

(a) 廢除第(3)款而代以 —

“(3) 除第  
(3A)款另有規定外，就  
本條而言，任何人 —

(a) 如作出下列任  
何一種作為，  
即須當作偽造  
商標 —

(i) 並無  
商標  
的擁  
有人的  
同意而  
製造有  
關商  
標，  
或製  
造與  
該商  
標極  
為相  
似而  
相當  
可能  
會使  
人受  
欺騙  
的標  
記；  
或



(ii) 藉更改、增加、抹除或其他方式捏改任何真正商標；

(b) 並無商標的擁有人的同意而將有關商標應用於貨品，即須當作以虛假方式將該商標應用於貨品，

而“偽造商標”(forged trade mark)亦須據此解釋。

(3A) 任何人如證明下列事實，則不得根據第(3)款被當作偽造商標或以虛假方式將商標應用於貨品 —

(a) 他的作為沒有侵犯《商標條例》(2000年第 號條例)所賦予有關商標的擁有人的任何權利；

(b) 他沒有在營商過程或業務運作中將有關商標或標記就貨品而作為商標使用；

(c) (如有關商標已就某些貨品註冊)他將該商標或標記所付諸的使用，既非就該等貨品而作出，亦非就與該等貨品相類似的貨品而作出；或

(d) 他將有關商標或標記所付諸的使用，由於該商標受某卸棄、限制或條件所限，因此，並非該商標的擁有人的權利範圍所及的使用。”；

(b) 在第(4)款中，廢除“所有人已作出允許”而代以“的擁有人同意”。

(d) 刪去第 11 條。