

來函檔號：
本函檔號：LS/B/24/04-05
電話：2869 9370
圖文傳真：2877 5029

香港
花園道
美利大廈19樓
衛生福利及食物局
衛生福利及食物局局長
(經辦人：衛生福利及食物局副秘書長(衛生)2)
楊何蓓茵女士)

傳真(2840 0467)及郵遞函件

楊太：

《2005年吸煙(公眾衛生)(修訂)條例草案》(下稱“條例草案”)

關於政府當局在2006年6月23日發出的對條例草案擬議第10(3)條(下稱“第10(3)條”)所提出的擬議委員會審議階段修正案(下稱“新修正案”),本人有以下意見:

- (A) 第10(3)條所訂的禁制是否較世衛《煙草控制框架公約》(下稱“《控煙框架公約》”)第11(a)條的規定“更進一步”
-

除第10(3)條指明的各個受禁制字眼(統稱“受禁字眼”)外,“低焦油”、“淡味”及“柔和”的字眼亦將受禁制。律政司在2006年4月發出的CB(2)1897/05-06(01)號文件附件II第9段中質疑,第10(3)條明文訂出將受禁制字眼的做法,是否較《控煙框架公約》第11(a)條的規定“更進一步”。請因應律政司的意見,澄清明文訂出受禁字眼和在新修正案中加入新字眼的政策用意。

- (B) 第10(3)條對受禁字眼作出的禁制,是否存有構成《基本法》第一百零五條所述的財產“徵用”或“deprivation”的“重大風險”,以及新修正案的草擬方式能否反映政府當局的擬議政策
-

政府當局告知法案委員會委員,須採用“不溯既往及註釋”的做法,是因為律政司認為,對第10(3)條指明的字眼作出禁制,或會存有構成《基本法》第一百零五條所述的財產“徵用”或“deprivation”的“重大風險”。就這個問題的討論主要集中於根據《商標條例》(第559章)(下稱“《商標條例》”)註冊的商標。

根據《商標條例》註冊的商標(下稱“註冊商標”)

註冊商標擁有人如符合載於附表5A第4條的下列規定,將可獲豁免而不受第10(3)條所訂的禁制規限:

- (a) 該商標的註冊日期是在指定日期之前；
- (b) 該商標是就煙草產品而註冊的；及
- (c) 在該指明人士售賣有關煙草產品時，該商標仍然是在註冊紀錄冊內註冊的。

政府當局已告知法案委員會委員，在政府當局於2006年1月公布“不溯既往”的做法後就包含受禁字眼的商標提出的註冊申請(下稱“該等申請”)，將不會獲知識產權署接納。

政府當局在立法會CB(2)2406/05-06(01)號文件第10段中表示，《商標條例》第42(1)條就註冊商標的規定，即所有商標的註冊申請均須經商標註冊處處長(處長)審查是否符合該條例所訂的註冊規定。只要申請符合有關規定，處長**無權拒絕有關申請**，而拒絕申請的絕對和相對理由分別載於第559章第11和12條。《商標條例》第11(4)條規定，任何商標違反廣為接受的道德原則或相當可能會欺騙公眾，該商標便不得註冊。”。

請確認該等申請遭拒絕是否因為受禁字眼違反廣為接受的道德原則或相當可能會欺騙公眾。倘若處長認為受禁字眼違反廣為接受的道德原則或相當可能會欺騙公眾，處長會否根據《商標條例》第52條申請撤銷包含受禁字眼的現有註冊商標的註冊，或根據《商標條例》第53條宣布包含受禁字眼的現有註冊商標註冊無效？

倘若該等申請並非基於拒絕註冊的絕對理由而遭拒絕，是否表示處長不得拒絕該等申請，而倘若該等商標是在指定日期之前註冊，是否表示該等申請的申請人將可根據附表5A第4條獲豁免而不受第10(3)條規限？

未經註冊的商標

政府當局在立法會CB(2)1897/05-06(01)號文件中首次提出有關現時在香港出售的煙草產品的商標基於不同原因未有根據《商標條例》註冊問題，原因如下：

“法律意見指出，該等未經註冊商標的擁有人，可根據普通法對曾使用其商標或類似商標的人提出假冒訴訟，從而保護其商標，但須符合以下條件：

- (i) 該商標擁有人使用該商標的貨品或服務，已在市場建立良好商譽或聲譽；
- (ii) 其他交易商的失實陳述引致或可能引致公眾相信該等交易商所提供的貨品或服務乃該商標擁有人的貨品或服務；以及

(iii) 該商標擁有人已因為或可能因為其他交易商的失實陳述而蒙受損害。

未經註冊商標的擁有人如在假冒訴訟中勝訴，可獲判給的補救包括強制令、損害賠償或關於交出所得利潤的指示等。”。

(a) 未經註冊的商標既不受假冒訴訟保護，亦不受《商標條例》保護，也不是《基本法》第一百零五條所述會被“徵用”或“deprived”的財產

(i) 未經註冊的商標並非假冒訴訟所保護的財產

Christopher Wadlow在其著作 *The Law of Passing-off, Unfair Competition by Misrepresentation* (2004年第3版)中提出以下見解：

(a) 只要被告人的失實陳述導致申索人的業務的商譽受損，即屬假冒。由於假冒訴訟所保護的產權是申索人整體業務的商譽，故**假冒訴訟並不直接保護標記、式樣或其他標誌及記號¹，亦不承認它們本身為一種財產**。故此並無所謂侵犯普通法商標的訴訟。²

訴訟所保護的商譽是“與被使用的標記有關的業務或商譽的產權”³，而**不是標記本身的任何商譽**。

“一方面，**除了根據關於商標的法律外，沒有人可就某一字眼或名稱的使用申索專有權利**。另一方面，也沒有人有權藉使用任何字眼或名稱，或實際上以任何其他方式，表示其貨品是另一人的貨品，致使該人受到損害。倘若法庭授予強制令限制某一字眼或名稱的使用，目的無疑是保護財產，但獲給予保護的財產並非該字眼或名稱的財產，而是會因該字眼或名稱的使用而受損的業務或商譽的財產。”⁴

(ii) 《商標條例》排除就侵犯未經註冊商標而提出訴訟的權利

《商標條例》第10(3)條訂明，“任何人不得提起任何法律程序，藉以阻止對任何未經註冊商標的侵犯，或藉以就侵犯任何未經註冊商標追討損害賠償”。

¹ *Payton & Co* 訴 *Snelling, Lampard & Co* (1899) 17 R.P.C. 48 確認 [1901] A.C. 308, 17 R.P.C. 628; *Burberrys* 訴 *JC Cording & Co Ltd* (1909) 26 R.P.C. 693。

² 《1994年商標法令》(Trade Marks Act 1994)第2(2)條；另見 *Inter Lotto (UK) Ltd* 訴 *Camelot Group plc* [2003] EWHC 1256; [2003] 3 All E.R. 191, (Laddie J.) 確認 [2003] EWCA Civ 1132, CA。

³ Lord Diplock在 *Star Industrial Co Ltd* 訴 *Yap Kwee Kor* 一案 ([1976] F.S.R. 256, 271, PC) 中的判詞。

⁴ Parker J.在 *Burberrys* 訴 *JC Cording & Co Ltd* 一案 ((1909) 26 R.P.C. 693) 中的判詞。

(iii) 業務的商譽不會因禁止使用未經註冊的商標而被徵用

在 *IRC 訴 Muller & Co's Margarine Ltd* 一案 ([1901] AC 217) 中，商譽被描述為：

- “令顧客經常光顧的吸引力。這是老字號有別於新成立公司之處。”(Lord Macnaghten的判詞，第223頁)；
- ‘商譽一詞只是用來概述[買家]因購買業務和該業務所使用的財產而累算應得的權利。’(Lord Davey的判詞，第227頁)；及
- ‘據本席理解，這個字眼涵蓋任何因情況、名稱及聲譽、聯繫、向舊顧客作出的介紹及不作競爭的協議或任何此等事情而令業務增值的東西。’(Lord Lindley的判詞，第235頁)”。

本人認為，即使業務的擁有人被禁止使用其未經註冊的商標，其業務的商譽亦不大可能因而被毀。第10(3)條的禁制不大可能會被視為構成《基本法》第一百零五條所述的財產“徵用”或“deprivation”。

(b) 附表5A的草擬方式未能反映有關政策用意

即使政府當局已決定豁免有權提出假冒訴訟的人，附表5A第5條的草擬方式亦未能反映有關政策用意。

(i) 在經營業務時使用商標並不同於該業務具有商譽

附表5A第5(a)條訂明，倘若在指定日期之前，該指明人士已開始在香港的煙草產品零售過程中真誠地連續使用其未經註冊的商標或商業名稱，則該指明人士將可獲豁免而不受第10(3)條規限。

然而，似乎附表5A第5條的草擬方式會使在政府當局文件所述的政策下不獲豁免的人士得到豁免：

- “開始使用商標或商業名稱”、“真誠地”及“連續使用商標或商業名稱”這些字句未有界定。
- 某人“已開始使用商標或商業名稱”和“在指定日期之前連續使用商標或商業名稱”，並不代表該人在業務上擁有可讓他有權提出假冒訴訟的商譽。
- 業務的商譽與商標或商業名稱是否被真誠地使用並無關連。

(ii) 哪個類別的人士可根據附表5A第5條獲得豁免，並不明確

由於業務的商譽可能會終絕，倘若某人的業務商譽不再存在，他在指定日期之前的某一時間(“A日”)有權提出假冒訴訟以保護其業務商譽，並不表示他在指定日期之前的另一個時間(“B日”)有權提出假冒訴訟。這個情況並未在附表5A第5條的草擬方式中得到反映。

(iii) 附表5A第5條所訂的獲豁免人士的身分並不明確

新訂第10(4)條訂明，第10條第(3)款不適用於根據附表5A獲豁免而不受該款規限的人。

附表5A第2條訂明，“就本條例第10(4)條而言，凡任何指明人士售賣封包或零售盛器上展示任何禁用字眼的香煙，則**如他證明**以下情況，他即獲豁免而不受本條例第10(3)條規限……”。

附表5A第3條訂明，“就本條例第10(4)條而言，凡任何指明人士售賣零售盛器上展示任何禁用字眼的指明煙草產品，則**如他證明**以下情況，他即獲豁免而不受本條例第10(3)條規限……”。

請澄清豁免某人受第10(3)條規限的機制。由於附表5A第2及3條規定，指明人士須證明自己符合各相關條文所訂的規定，故舉證責任似乎是在指明人士身上，他須證明自己可獲豁免而不受第10(3)條規限。因此，倘若指明人士認為自己可獲豁免而不受第10(3)條規限，他是否應：

- 繼續使用其產品(即香煙或指明煙草產品)的封包或零售盛器上的商標，若被控違反第10(3)條，便提出抗辯，藉着證明自己符合附表5A所訂的規定而表明自己可獲豁免受第10(3)條規限；或
- 先行證明自己符合附表5A所訂的規定，並確定自己可獲豁免受第10(3)條規限，然後才使用其產品(即香煙或指明煙草產品)的封包或零售盛器上包含該等受禁字眼的商標。

(iv) 難以證明符合附表5A所訂規定

若某人在指定日期之前獲豁免受第10(3)條規限，他便有權在指定日期後的任何時間使用其未經註冊的商標。因此，倘若獲豁免人士在指定日期後停止使用其商標，並在指定日期的多年後再次使用其商標，他可能極難證明自己可根據附表5A獲得豁免。

馳名商標

馳名商標的問題從來未有討論。新修正案建議使馳名商標的擁有人獲豁免受第10(3)條規限，但條件是他可證明自己符合附表5A第6條所訂的規定。

(a) 馳名商標的涵義

(i) 《商標條例》第4(1)條訂明，“在《商標條例》中凡提述有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標，均須解釋為提述馳名於香港並且屬於符合以下說明人士所有的商標 ——

- (a) 任何巴黎公約國或世貿成員的國民，或以任何巴黎公約國或世貿成員為居籍或通常居住於任何巴黎公約國或世貿成員的人；
- (b) 擁有香港居留權的人；或
- (c) 在任何巴黎公約國、世貿成員或香港設有真實而實際的工業或商業機構的人，

不論該人是否在香港經營業務或擁有任何在香港的業務的商譽。”。

(ii) 《商標條例》附表2訂明：

“(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) 使用該商標歷時多久、使用的範圍及地域範圍；
- (c) 推廣該商標歷時多久、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歷時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。”。

(iii) 第3條進一步訂明，每一個案均會視乎其個別情況而作決定。

(iv) 除非經處長或法院決定，否則似乎難以確定某一商標是否馳名商標。

(b) 馳名商標會否構成《基本法》第一百零五條的涵蓋範圍內的財產，以及第10(3)條擬作出的禁制會否構成對馳名商標的“徵用”或“deprivation”

(i) 雖然《商標條例》第10條明文規定註冊商標屬財產權利，但該條例卻未有提及馳名商標的地位。

(ii) 《商標條例》提及的馳名商標權利包括：

— 根據《商標條例》進行的反對商標註冊申請，第12(4)條訂明：

“在符合第(6)款的規定下，如任何商標 ——

(a) 與某在先商標相同或相類似；及

(b) 擬就某些貨品或服務(“前者”)而註冊，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者並不相同亦不相類似，

而該在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，且在無適當因由的情況下使用該在後商標，會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，則該在後商標不得註冊或在上述構成不公平利用或造成損害的範圍內不得註冊。”。

— 根據《商標條例》第18(4)(b)條提出侵犯註冊商標的訴訟，該條訂明：

“凡某商標已就某些貨品或服務而註冊，如該商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，則該人即屬侵犯該商標。”。

- 根據《商標條例》第63(1)條藉強制令制止侵犯行為，該條訂明：

“在不抵觸第59條(默許的效力)的規定下，有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標的擁有人，在有人於香港就相同或相類似的貨品或服務而使用任何與他的商標相同或相類似的商標或當中主要部分與他的商標相同或相類似的商標，而該使用相當可能會令公眾產生混淆的情況下，該擁有人有權藉強制令限制在香港就該等貨品或服務而使用該商標。”。

- (iii) 然而，馳名商標的權利並非絕對權利，而是受制於下列條件：

- 該條例第63(2)條訂明，如對某商標的真誠使用在本條生效前已開始，第(1)款所訂的馳名商標權利並不影響該項使用的繼續。
- 《巴黎公約》第六條之五B(註冊商標所受的保護)訂明，“除下列情況外，對本條所適用的商標既不得拒絕註冊也不得使註冊無效：

.....

3. 商標.....具有欺騙公眾的性質.....”

- (iv) 因此，如商標未經法院或處長決定是否屬馳名商標，該商標的擁有人的權利會否構成《基本法》第一百零五條所保護的“財產”，以及第10(3)條擬作出的禁制會否構成《基本法》第一百零五條所訂的財產“徵用”或“deprivation”，實成疑問。

- (c) 哪個類別的人士可以馳名商標擁有人的身分獲得豁免，並不明確
-

- (i) 除非經法院或處長決定，否則便難以確定某一商標是否馳名商標。
- (ii) 某商標在指定日期之前的某一時間(“A日”)馳名於香港，並不表示該商標在指定日期之前的另一個時間(“B日”)在香港馳名。這情況並未在附表5A的草擬方式中得到反映。

(d) 根據附表5A獲得豁免的馳名商標的地位並不明確

請澄清豁免馳名商標受第10(3)條規限的機制。倘若指明人士認為本身是馳名商標的擁有人而獲豁免受第10(3)條規限，他是否應：

- 繼續使用其商標，若被控違反第10(3)條，便提出抗辯，藉着證明自己符合附表5A所訂的規定而表明自己獲豁免受第10(3)條規限；或
- 先行證明自己符合附表5A所訂的規定，並確定自己獲豁免受第10(3)條規限，然後才使用其商標。

(e) 難以證明符合附表5A所訂規定

若某人以馳名商標擁有人的身分獲豁免受第10(3)條規限，他有權在指定日期之後的任何時間使用其商標。因此，倘若獲豁免人士在指定日期的多年後使用其馳名商標，他可能極難證明自己可根據附表5A獲得豁免。

謹請閣下盡快以中英文作覆。

助理法律顧問

黎順和

2006年6月24日

m7091