

(譯文)

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”)

關於閣下試圖解答本人在先前函件中所提出的部分疑問的覆函，本人有以下意見：

本人在2006年6月19日發出的函件

第3頁第(a)點

請注意，本人的意見是，“在廣告中使用商標，以吸引顧客注意有關香煙產品”似乎既非《商標條例》(第559章)(下稱“《商標條例》”)亦非《巴黎公約》所賦予的保護。本人的焦點是在“以吸引顧客注意有關產品”方面，而並非在該廣告方面。

第5頁的末段

本人的意見是，“第10(3)條會否造成“不合理的負擔”，取決於香港是否同時採納歐洲共同體法院對The Queen and Secretary of State for Health Case No. C-491/01一案的判決(下稱“歐洲法院判詞”)及加拿大案件J.T.I. Macdonald訴the A.G. of Canada (下稱“Macdonald一案”)的判決，以及是否採納澳洲競爭和消費者委員會(下稱“該委員會”)對澳洲帝國煙草有限公司在2005年11月3日為《1974年貿易守則法令》(Trade Practices Act 1974)第87B條的施行而向該委員會所作承諾的意見。倘若並不存在徵用註冊商標的知識產權，亦不存在徵用未經註冊商標擁有人的商譽，則香港在相關國際公約下須履行的保護商標義務將不受影響。”。

本人提述有關歐洲法院判詞和Macdonald一案，以及該委員會的意見的部分，是關乎“不合理的負擔”(正如本人在2006年6月6日的函件中所述)及它們與是否存有徵用知識產權的相關性，而不是如閣下在信中所述，是關乎歐洲法院判詞第54至56段。

本人在2006年6月24日發出的函件

本人就根據《商標條例》註冊的商標(下稱“註冊商標”)所提出的問題

本人知悉，政府當局已確認，“所有在2006年3月或之後提交並包含“禁用字眼”的商標註冊申請，已根據《商標條例》第11(4)(b)條被反對，**理由是有關商標相當可能會欺騙公眾。**”。

鑒於政府當局的立場是包含“禁用字眼”的商標相當可能會欺騙公眾，請解釋以下做法的政策用意：

- (a) 以指定日期而不是2006年3月作為根據附表5A豁免包含“禁用字眼”的註冊商標的截止日期；及
- (b) 包含“禁用字眼”而相當可能會欺騙公眾，並因而可根據《商標條例》第52條遭撤銷或根據《商標條例》第53條宣布為無效的現有註冊商標，將可憑藉擬議附表5A下的不追溯條文獲得豁免。

本人就未經註冊商標及馳名商標所提出的問題

本人知悉，政府當局已表示，在制訂有關未經註冊商標(包括商業名稱)及馳名商標的委員會審議階段修正案時，《基本法》第一百零五條既非唯一亦非最重要的考慮因素。

關於准許使用包含禁用字眼但符合相應條件的未經註冊商標及馳名商標的建議，政府當局至今提出的另一項理由是：“因為我們須確保中國香港繼續完全符合世貿《與貿易有關的知識產權協定》(下稱“《知識產權協定》”)”。“中國香港作為世貿組織成員，須根據《知識產權協定》對該等類別的知識產權提供保護。知識產權的保護包括影響知識產權的事項，……以及《知識產權協定》專門處理的影響知識產權的使用的事項。”。

閣下對假冒訴訟的意見是，“立法會CB(2)1897/05-06(01)號文件第11段指出未經註冊的商標在香港可獲得某種形式的保護。該段所提及的保護，源自《知識產權協定》內訂明須保護所有種類的知識產權的規定。該種形式的保護亦顯示所牽涉的法律問題相當複雜。該文件第12段接着解釋這些複雜的問題可引致訴訟風險。這裏的所謂“訴訟”，既指本地法院亦指國際場合／層面的訴訟。”。

本人已在信中述明對《商標條例》向未經註冊商標及馳名商標所提供的保護(下稱“該項保護”)的意見，並已表明條例草案擬議第10(3)條似乎不會對該項保護構成影響。該項保護似乎已涵蓋閣下的函件第3頁所載有關《知識產權協定》內訂明的保護，例如“符合註冊為商標的條件”(第3頁註1)、“禁止使用該另一商標”(第3頁註2)、“未註冊的商業名稱(如未註冊商標一樣)如能體現業務的商譽，便可根據《巴黎公約》第10條之二[不正當競爭]在國際上受到保護，並可憑藉普通法的假冒訴訟條文在本地受到保護”(第3頁註3)，以及“拒絕商標的註冊”(第3頁註4)。

政府當局至今似乎只是告知法案委員會：

- (a) 中國香港須完全符合世貿《知識產權協定》；
- (b) 所牽涉的法律問題相當複雜；及
- (c) 這些複雜的問題可引致訴訟風險。

然而，政府當局卻未有闡明以下各點：

- (a) 包括但不限於以下各項“所牽涉的複雜法律問題”為何：
 - (i) 哪項保護(特別是哪些《知識產權協定》條文)將受擬議第10(3)條影響，因而導致“中國香港不符合世貿《知識產權協定》”；
 - (ii) 鑒於政府當局的立場是包含“禁用字眼”的商標相當可能會欺騙公眾，哪些《知識產權協定》條文訂明須保護該等具誤導性商標(如有的話)，並會受擬議第10(3)條影響，因而導致“中國香港不符合世貿《知識產權協定》”；及
 - (iii) 倘若禁止在香港使用包含禁用字眼的未經註冊商標及馳名商標會導致中國香港“不完全符合世貿《知識產權協定》”，故須藉不溯既往的做法使該等商標獲得豁免，哪些世貿《知識產權協定》條文容許中國香港根據委員會審議階段修正案中的擬議第10(3)條禁止使用該等商標。
- (b) 政府當局就這方面進行的訴訟風險評估結果為何。有關風險是否與律政司就包含禁用字眼的註冊商標的評估所得的“重大風險”相同？

獲豁免人士的身分並不明確

鑒於本人在信中提出的不明確之處，留待有關人士自行決定他是否可根據附表5A獲得豁免，並在遭檢控時才提出抗辯，藉着證明自己符合該等含糊不清的規定而表明自己可獲豁免，這政策並不可取。

請閣下在2006年7月19日辦公時間結束前以中英文作覆。

助理法律顧問

黎順和

2006年7月18日

m7101