

本函檔號：( ) in HWF CR 52/581/89

電話號碼：2973 8111

傳真號碼：2840 0467

2869 4376

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  
黎順和女士

傳真號碼：2877 5029

黎女士：

**《2005 年吸煙(公眾衛生)(修訂)條例草案》(《條例草案》)**

本年七月二十八日的來信收悉。對於你在信中提出的各項問題，我們回覆如下：

你認為不溯既往的豁免安排似乎與香港在《與貿易有關的知識產權協定》(《知識產權協定》)下須履行的義務有所抵觸，以及《知識產權協定》只要求就“同類產品”給予最惠國待遇和國民待遇(來函第 1 及第 2 頁)。

我們上一封在本年七月二十六日的函件中，曾援引《知識產權協定》有關“國民待遇”和“最惠國待遇”的條文(即第 3 條、第 4 條及這些條文的註釋)。然而，援引有關條文的目的，並非要顯示如不給予未經註冊和馳名商標不溯既往的豁免便可能違反《知識產權協定》第 3 和第 4 條的最惠國和國民待遇原則，而是用以回答你在本年七月十八日的來函第 3 頁第(a)(i)段所提出的一般性問題，即《知識產權協定》規定須“保護”的知識產權一般包括“影響知識產權的效力、取得、

範圍、維持及實施的諸項事宜，亦包括影響知識產權的使用的事宜。”

我們在上一封函件中接着解釋，根據《知識產權協定》第 1(2)條(義務的性質與範圍)，香港特別行政區(香港特區)需要充分保護“所有類別的知識產權”，包括商標及商業名稱，不論是否已經註冊。假如《條例草案》只給予現有已註冊商標不溯既往的豁免，便可能被指為未能充分保護其他類別的知識產權而違反《知識產權協定》，因此受到質疑。

保護不同類別知識產權的法律依據，載列於我們本年七月十四日函件的第 3 和第 4 頁；而《知識產權協定》的有關條文則在該函件的註腳中列出。有關內容扼要重述如下：

- (a) 根據《知識產權協定》第 1(1)條，世貿成員須實施《知識產權協定》的規定。
- (b) 根據《知識產權協定》第二節有關商標的條文，第 15(1)條(可保護客體)訂明“任何標記或標記的組合，只要能夠將一企業的貨物或服務區別於其他企業的貨物或服務，即能夠構成商標。此種標記，特別是單詞，包括人名、字母、數位、圖案的成分和顏色組合以及任何此類標記的組合，均應符合註冊為商標的條件。”《協定》並無對商標及商業名稱作出區別。在任何情況下，《巴黎公約》第 8 條[商號](即“商業名稱”)訂明：“商號應在本同盟一切成員國家內受到保護，無須申請或註冊，也不論其是否為商標的組成部分。”在某宗世貿組織爭端解決個案中：美國—《1998 年綜合撥款法令》第 211 條，上訴機構裁定“世貿組織成員確實在《協定》下有義務對商業名稱提供保護。” WT/DS176/AB/R 第 273(g)段)。
- (c) 馳名商標擁有人享有特定權利。《巴黎公約》第 6 條之二[馳名商標]訂明：“商標註冊國或使用國主管機關認為一項商標在該國已成為馳名商標，已經成為有權享有本公約利益的人所有，而另一商標構成對此馳名商標的複製、仿造或翻譯，用於相同或類似商品上，易於造成混亂時，本同盟各國應…… 禁止使用該另一商標”。
- (d) 未註冊的商業名稱(如未經註冊商標一樣)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。

- (e) 《巴黎公約》第 1(2)條[知識產權的範圍]訂明：“工業產權的保護對象有……商標……和制止不正當競爭”。《與貿易有關的知識產權協定》第 1 條規定：“……‘知識產權’一詞系指第二部分第 1 節至第 7 節主題的所有類別的知識產權。”第二部分第 2 節載有關於商標的規定。根據該協定第 15(2)條，成員除了以該協定及《巴黎公約》明文規定的理由外，還可以其他理由拒絕商標的註冊。如以“其他理由”拒絕商標的註冊，則只有在有關理由與《巴黎公約》的條文相抵觸時，才會背離該公約的規定。《上訴機構有關美國撥款法案令第 211 條的報告》第 171、177 及 178 段。)

你認為《知識產權協定》並無規定須把註冊商標不溯既往安排的適用範圍擴及未經註冊的商標和馳名商標，因為兩者並非“同類產品”。

我們大致上同意你對世貿最惠國和國民待遇基本原則的理解——即就最惠國而言，所有其他世貿成員均應獲平等待遇；就國民待遇而言，世貿其他成員所獲的待遇，不得低於給予我們自己(即中國香港)的待遇。不過，正如名為《認識世界貿易組織》(“Understanding the WTO”)的文件解釋，“每項協定(即《關稅及貿易總協定》(“《關貿總協定》”)、《服務貿易總協定》和《知識產權協定》)對該等原則的處理方法都略有不同”——見《基本常識—世貿的原則》(“Basics – Principles of the WTO”)。《關貿總協定》載有不差於“同類產品”所享受待遇的條文(見《關貿總協定》第 I(1)條和第 III(4)條)。而《知識產權協定》中的有關係文(第 3 條和第 4 條)則使用別的字眼，即“在知識產權保護方面”不會給予較差的待遇。不過，正如上文所解釋，就《知識產權協定》而言，我們最關注的問題並非最惠國和國民待遇義務的違反。

你認為世貿的文件明文述明“國民待遇原則只有在產品、服務或具有知識產權的產品進入市場後才適用”，而《知識產權協定》並無規定須把本地註冊商標不溯既往安排的適用範圍擴及馳名商標(來函第 3 頁第 1 段)。

我們根據上述觀點理解你的意思是：鑑於未經註冊及馳名商標並未進入香港市場，因此在《知識產權協定》下可能無須為這些馳名商標作出不溯既往安排。縱使我們不需談及最惠國和國民待遇的義務(這些不是我們討論的重點)，但正如上文所解釋，香港特區需要履行國際義務，按照《知識產權協定》和《巴黎公約》充分保護“所有類別的知識產權”。首先，《知識產權協定》並沒有限指“已進入市場”的未經

註冊和馳名商標。另一方面，《知識產權協定》(第2.1條)要求成員國遵守《巴黎公約》第六條之二的規定，處理馳名商標的事宜。第六條之二是保護尚未在某成員國註冊或使用，但已在該國馳名的商標(見《世界知識產權組織知識產權手冊》第5.82段)。考慮到《巴黎公約》有關保護馳名商標的規定，世界知識產權組織在二零零零年發出《有關保護馳名商標條文的聯合建議》(《聯合建議》)，作為保護馳名商標的指引。《聯合建議》第I部分第2(3)(a)(i)條明文規定，成員國在判斷某一商標是否馳名商標時，不得以有關商標必須已在成員國中使用或註冊為先決條件。

《知識產權協定》和《巴黎公約》的例外情況(來函第3頁(a)至(c)段及最後一段)。

我們在信中表示“《知識產權協定》並無確切條文處理含有禁用字眼的商標”，只是想說明一項事實——《知識產權協定》並無針對個別字眼(如“mild”和“light”等)使用的條文。

你認為在《知識產權協定》和《巴黎公約》中，有若干條文賦權締約各方無須保護“易於誤導或欺騙公眾”的商標，並援引有關係文。我們對這些條文的意見如下：

- (a) 雖然根據《巴黎公約》第六條之五 B3 段(不是第六條之七 B 段)，如商標“具有欺騙公眾的性質”，則可拒絕其註冊或使註冊無效，但必須有足夠理據支持，證明商標確實具有欺騙公眾的性質，才可拒絕該商標的註冊或使其註冊無效。不過，原先的《條例草案》第 11 條不能以上述條文作為理據，因為根據《條例草案》，只要在煙草產品的包裝上使用某些指定字眼即屬違法，無須證明有關字眼是否真正欺騙公眾。
- (b) 《巴黎公約》第十條之二涉及成員國給予有效保護以制止不正當競爭的義務。第十條之二第(3)3 段所針對的只是在經營商業中使用會使公眾對商品的性質、製造方法、特點、用途或數量易於產生誤解的表示或說法。不過，原先的《條例草案》第 11 條不能以上述條文作為理據，因為根據《條例草案》，只要在煙草產品的包裝上使用某些指定字眼即屬違法，無須證明有關字眼是否真正欺騙公眾。

- (c) 《知識產權協定》第 17 條只容許給予有限例外，讓第三方合理使用有關商標。不過，由於原先的《條例草案》建議就某些商標的使用施加全面法律禁制，並未充分考慮到商標擁有人和第三方的合法權益，因此不大可能被視為有限的例外。

此外，《關貿總協定》第二十條只涉及《關貿總協定》下的義務，不會直接應用於《知識產權協定》下的義務。與此同時，我們相信在擬議不溯既往安排下採用加入註明的方法，能盡量減低禁用字眼“易於誤導或欺騙公眾”的可能性。

**你認為擬議不溯既往安排違反香港特區在《知識產權協定》下的義務(來函第 4 頁第(a)、(b)及(c)段)。**

你在(a)段詢問為何含有“禁用字眼”的商標可獲豁免，“但其他可能亦會誤導或欺騙公眾的商標(暗喻或意指有關煙草產品的害處小於其他煙草產品的商標)”卻不獲豁免。根據擬議附表 5A 第 1 條“禁用字眼”的定義(b)段，“禁用字眼”亦指“暗喻或意指任何煙草產品的害處小於其他煙草產品的其他文字”。因此，含有暗喻或意指有關煙草產品的害處小於其他煙草產品的其他文字的商標，如符合擬議附表 5A 所有適用條件，亦可獲豁免。

你在(b)段詢問為何在指定日期前已使用或馳名的未經註冊商標和馳名商標可獲豁免，但“新商標則不獲豁免”。其實，不溯既往條文的精神是一視同仁地保護在《條例草案》制定前已獲《知識產權協定》保護的所有知識產權，包括現有註冊商標、未經註冊的商標，以及在指定日期前已在香港使用的商業名稱或已經“馳名”的商標。

你在(c)段詢問為何有關政策不會構成“對情況相同的國家任意或不合理歧視的手段或對國際貿易的變相限制”。正如上文所述，就《知識產權協定》而言，我們最關注的問題並非會否違反該協定第 3 和第 4 條所載關於提供最惠國和國民待遇的義務。然而，不論煙草產品或知識產權的來源地在何處，或有關的知識產權擁有人屬何國籍，擬議附表 5A 就使用於煙草產品上的註冊商標、未經註冊商標、商業名稱及馳名商標，一概適用。我們認為建議的安排符合最惠國和國民待遇原則，有關安排不會構成國際間任意或不合理歧視的手段或對國際貿易的變相限制。

你認為在煙草廣告中使用商標並不是《商標條例》(第 559 章)或《巴黎公約》提供的保護 (來函第 4 頁第二項標題)。

你在本年七月十八日的來函中，要求我們察悉你的著眼點在於“吸引顧客注意該產品”而並非廣告本身。由此看來，你的著眼點似乎是一般在廣告中使用商標以吸引消費者注意是否《商標條例》和《巴黎公約》所給予的一項保障。正如你在本年六月六日的來函第 6 頁和第 8 頁所說，根據《商標條例》第 18 條(註冊商標的侵犯)，商標的使用包括在廣告中使用商標。

有關特指在煙草廣告中使用商標方面，涉及《基本法》的更廣泛問題，就是現行法例和《條例草案》(如不對草案第 11 條作修正而獲得通過)對廣告和有關商標的使用所作的各項限制累加起來，對商標擁有人的產權造成何種影響。根據商標的定義，其主要功能是將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別。《商標條例》第 18 條有關侵犯商標的條文正好反映這項主要功能，尤其是根據第 18(5) 條，就侵犯商標而言，“使用標誌”包括將有關標誌應用於貨品或其包裝上；在標誌下將貨品推出市場；以及在廣告宣傳中使用標誌(第 18(5)(a)、(c)及(g)條)。因此，在政府當局較早前的文件和意見中所提述的“吸引消費者注意該產品”，應按上述商標主要功能理解，即令顧客能辨認有關品牌，以及將該品牌與其他品牌作出識別。

鑑於對煙草廣告的多方面限制(現有和擬議的限制)，從產權角度而言，絕對禁止在註冊商標中使用“mild”、“light”等字眼會被認為令商標再無其他具意義的用途。正如政府當局在較早前發出的文件和本年六月提出的意見所指，幾乎就所有實際用途而言，有關商標不能讓顧客看到，用作品牌標記以便與其他品牌區分。這樣的安排會大大減損商標的主要功能。

相稱的原則

根據來函第 5 頁結尾倒數第 2 段所述，我們得悉你在分析《基本法》第一百零五條的產權保護時，從未應用“相稱的原則”。

對於政府當局認為“歐洲的相稱性驗證法，不應假定為可應用於《基本法》第一百零五條下關於須就合法徵用作出補償的規定”，你已(在來函第五頁同一段落)表示沒有意見。我們在此重申我們的論點，我們不能假定歐洲法院對相稱原則的處理方法適用於我們目前討論的事宜。因此，在《條例草案》第 11 條的絕對禁制條文之下，政府當局

關注到的重大風險－亦即在《基本法》第一百零五條下可能有人以有關註冊商標的問題成功循法律途徑提出質疑－仍需處理。當局建議加入不溯既往的條文，正是處理這重大風險的方法之一。

煩請提供七月二十八日來函的中文版本以供存檔。

衛生福利及食物局局長

(陳煥兒 代行)

二零零六年八月二十九日