

立法會

Legislative Council

立法會CB(1)2020/99-00號文件

(此份會議紀要業經政府當局審閱
並經主席核正)

檔號：CB1/BC/17/98/2

《商標條例草案》委員會 第16次會議紀要

日 期 : 2000年3月16日(星期四)
時 間 : 下午2時30分
地 點 : 立法會大樓會議室A

出席委員 : 吳靄儀議員(主席)
周梁淑怡議員
許長青議員
單仲偕議員

缺席委員 : 丁午壽議員
馬逢國議員
涂謹申議員
陳鑑林議員
梁劉柔芬議員
馮志堅議員

出席公職人員 : 工商局首席助理局長
陳鈞儀先生

知識產權署助理署長(國際註冊)
栢偉文先生

知識產權署助理署長(註冊)
關方麗嫻女士

知識產權署高級律師
郭芬妮小姐

工商局助理局長
黃宗殷先生

高級助理法律草擬專員
簡安達先生

列席秘書 : 梁慶儀小姐 總主任(1)1

列席職員 : 何瑩珠小姐 助理法律顧問2
馬海櫻女士 高級主任(1)6

I 通過會議紀要 (立法會CB(1)1015/99-00號文件)

1999年11月29日會議的紀要獲確認通過。

II 逐條審議條例草案

2. 委員參照法案委員會接獲的意見書提出的事項一覽表的最新版本(立法會CB(1)1044/99-00(01)號文件)，恢復逐條審議條例草案的工作。

條例草案第42至47條

3. 委員察悉此等條文。

條例草案第48條

第(6)款

4. 委員察悉香港商標師公會有限公司(下稱“商標師公會”)就條例草案第48(6)條提出的意見，即應保留現行做法，容許在沒有時限的情況下恢復商標註冊。知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，條例草案現時的建議容許從註冊紀錄冊中刪除的註冊商標在最長1年的限期後恢復註冊。他表示，雖然商標執業者希望可無限期恢復註冊，但從處長的角度來看，這做法並不可取。

5. 主席認為，假如當局容許在沒有時限的情況下恢復商標的註冊，商標註冊的屆滿日期便會變得沒有意義。周梁淑怡議員要求當局提供資料，說明處長在現行的做法下遇到的問題。知識產權署助理署長(註冊)表示，處長曾經處理過一些在有關標記從註冊紀錄冊中刪除後數年才提交的恢復註冊申請。註冊處的職員花費大量時間翻查紀錄及收集證據，以證明有關標記的擁有人一直持續使用該等標記。處長認為，如此費時的程序只應該應用於審核商標註冊的申請，而不應該應用於恢復商標註冊的申請。任何人如未能在指明限期內恢復其商標的註冊，可隨時再次申請把標記註冊。

第(7)款

6. 委員察悉，政府當局會動議一項委員會審議階段修正案，以“復”字取代條例草案第48(7)條的“復”字。

(會後補註：政府當局提出的委員會審議階段修正案已隨立法會CB(1)1540/99-00(03)號文件送交委員。)

條例草案第49條

7. 委員察悉此條文。

條例草案第50條

第(2)款

8. 主席察悉，《與貿易有關的知識產權協議》(下稱“《知識產權協議》”)第19條採用“不予使用”一詞，她質疑為何條例草案第50(2)(a)條卻使用“真正地……使用”這項不同的措詞。她關注到，此舉或會使處長在考慮有關撤銷註冊商標的申請時遇到困難，因為標記曾否被真正地使用是可予爭辯的問題。周梁淑怡議員贊同她的意見，並且表示，“真正地……使用”一詞的涵義較“不予使用”一詞的涵義更為局限。她要求當局提供資料，說明證明有關標記曾被真正地使用的準則及所須的證據。

9. 知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，《商標條例》(第43章)第37條出現“真誠地使用”一詞。此條文與《1938年英國商標法令》第26條相類似，後者亦出現“真誠地使用”的概念。條例草案第50(2)條所載“真正地……使用”一詞沿用自《1994年英國商標法令》(下稱“《1994年英國法令》”)第46條。條例草案採用“真誠地使用”或“真正地……使用”的措詞，藉以確保標記的所有人曾經實際上使用該註冊標記，而不僅在若干個別的情況下使用。《商標條例》存有此項“真誠地使用”的概念，旨在防止只是偶爾使用其註冊商標的標記所有人妨礙其他人使用該標記。透過使用與《1994年英國法令》相同的措詞，香港的法院便可以利用英國的案例。他引述一宗案例，當中原告人為了保護“Merit”這個不能註冊的標記，便改為註冊類似的標記“Nerit”。當原告人被威脅以不予使用的理由提起撤銷註冊法律程序，藉以刪除“Nerit”的註冊時，原告人便象徵式地使用該標記。法院判定，這並非《1938年英國商標法令》第26條所載的真誠地使用，而根據該條文，該標記可被刪去。

10. 主席懷疑，此條文是否必需使用“真正地”一詞，才可達致有關的政策目的，即防止標記所有人濫用註冊制度，透過以自己的名義保存某標記，而實際上並沒有在業務中使用該標記。她認為，“使用”一詞應足以達致此效果，而“真誠地”或“真正地”等措詞則頗為冗贅，還可能會引起爭論。

11. 高級助理法律草擬專員表示，他同意在大部分情況下，“使用”的概念已足夠，也許不必使用“真正地”一詞。不過，鑑於現行法例出現“真誠地使用”的概念，倘若條例草案略去同一概念，可能帶來誤導的信息，使人以為撤銷註冊的理由已作出修訂。因此，他認為較適當的做法是以《1994年英國法令》的條文為藍本借鏡，以及透過使用“真正地……使用”一詞保留“真誠地使用”的概念。

12. 應委員要求，工商局首席助理局長答允檢討“真正地……使用”一詞是否適當，並向委員提供有關該用詞的涵義的案例。

(會後補註：政府當局就“真正地……使用”提供的資料文件已隨立法會CB(1)1370/99-00(06)號文件送交委員。)

13. 知識產權署助理署長(國際註冊)告知委員，考慮到助理法律顧問的意見，政府當局正檢討條例草案第50(2)(a)及(b)條的草擬方式，並考慮動議一項委員會審議階段修正案，以合併該兩款條文。高級助理法律草擬專員補充，當局制定兩款條文的原意，是要更清晰地表達“真正地……使用”及“不予使用”的概念。條例草案第50(2)(a)條處理在沒有真正地使用標記的情況下的撤銷註冊事宜，而第50(2)(b)條則涵蓋該標記曾被使用，但其後被暫停使用的情況。

(會後補註：政府當局提出的委員會審議階段修正案已隨立法會CB(1)1540/99-00(03)號文件送交委員。)

14. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，政府當局察悉的近律師行及商標師公會就條例草案第50(2)(c)條的“通用名稱”一詞提出的意見，並正考慮提出一項委員會審議階段修正案，擴闊第50(2)(c)條的涵蓋範圍，以包括未必屬名稱的商標。主席歡迎該項建議，並認為標誌可以多種形式表達，例如形狀及聲音，“通用名稱”一詞不足以涵蓋所有這些不同的形式。

(會後補註：政府當局提出的委員會審議階段修正案已隨立法會CB(1)1540/99-00(03)號文件送交委員。)

第(3)款

15. 周梁淑怡議員請政府當局解釋當局對的近律師行就第(3)款提出的意見所作的回應。的近律師行指出，《商標條例》第37(2)及(2A)條授權法院或處長向標記施加限制，准許該標記與相抵觸的標記並存，但條例草案並未保留該等條文。主席要求當局澄清《商標條例》第37條的應用範圍。

16. 知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，在現行的註冊制度下，《商標條例》第37(2)及(2A)條甚少被應用。在應用該等條文時，處長得以接納某個與現有註冊標記相抵觸的標記的註冊，惟申請人須同意就標記的使用遵守某些限制，例如該標記只可使用於出口貨品。條例草案並無刪除處長此項在有限制的情況下接納相抵觸標記的權力，但

卻把該項權力載於有關卸棄、限制及條件的條例草案第14條中。主席同意此項安排。

第(8)款

17. 知識產權署助理署長(國際註冊)回應的近律師行及商標師公會認為第(8)款難以理解的意見時解釋，該款條文的目的是要使跨國公司得以在無需承受被撤銷註冊的風險的情況下，繼續就他們在香港以外地方提供的服務使用自己的商標。例如紐約一間酒店在香港提供訂房服務。根據第(8)款，只要該酒店在香港提供訂房服務，便可以使用自己的商標，無需承受被撤銷註冊的風險。知識產權署助理署長(註冊)補充，第(8)款可使有關酒店省卻麻煩，無需就該酒店在香港提供的附帶訂房服務把其標記註冊。該酒店可在本身的註冊標記下經營訂房服務，而該標記亦不會被撤銷，因為根據第(8)款，在其標記下提供的訂房服務，會被當作構成在香港使用該標記。

18. 助理法律顧問詢問貨品方面有否相若的條文。知識產權署助理署長(國際註冊)表示，以《商標條例》第39(1)條為藍本的條例草案第50(3)(b)條便與此相關。

條例草案第51條

19. 政府當局回應助理法律顧問的意見時答允提出一項委員會審議階段修正案，以“以”字取代條例草案第51(3)條的“已”字。

(會後補註：政府當局提出的委員會審議階段修正案已隨立法會CB(1)1540/99-00(03)號文件送交委員。)

20. 助理法律顧問請委員注意條例草案第51(7)條，該條文屬新訂條文，並沒有在《商標條例》或《1994年英國法令》中出現。知識產權署助理署長(國際註冊)表示，條例草案第12條提出誠實的同時使用的概念。條例草案第51(7)條旨在清楚說明，倘若某標記已根據此概念註冊，則除非處長或法院信納該標記實際上沒有誠實的同時使用的情況，否則不可宣布該標記的註冊無效。

條例草案第52及53條

21. 主席要求當局澄清條例草案第52條所載“註冊的更改”與條例草案第53條所載“註冊商標的改動”兩者之間的差異。知識產權署助理署長(國際註冊)解釋，註冊的更改是指註冊條件的改變，而改動則與註冊商標的實質改變有關。他向委員提到條例草案第52(2)條，該條文訂明，“任何商標的註冊均可以就該註冊而記入註冊紀錄冊的任何條件遭違反或不獲遵守為理由而更改。”知識產權署助理署長(註冊)補充，在某些情況下，商標擁有人的姓名或名稱及地址會構成註冊商標的一部分。條例草案第53條會容許擁有人要求就其姓名或名稱或地址的改變而改動其商標。

22. 關於的近律師行及商標師公會就條例草案第53(2)條提出的關注，即商標的改動不應局限於擁有人的姓名或名稱及地址的改變，主席要求當局提供資料，說明海外司法管轄區此方面的做法。她對於政府當局在給予的近律師行的回應中提出的理由有所保留。她認為，儘管處長花費大量時間詮釋《商標條例》第51(1)條，但亦不能證明政府當局建議把標記的改動只局限於擁有人的姓名或名稱及地址是合理的做法。除了擁有人的姓名或名稱及地址外，應有其他範疇的輕微改變不會對標記的本質造成重大影響，因此亦應獲得接納。

23. 周梁淑怡議員贊同她的意見，並認為可能在某些情況下，擁有人希望透過稍為改動標記的設計，使標記的外貌變得現代化，但沒有對標記的本質造成重大改變。處長應容許擁有人透過改動標記作出該等改變，而不應要求他再次進行申請程序。

24. 知識產權署助理署長(國際註冊)回應，條例草案第53(2)條與英國及新加坡等海外司法管轄區的做法保持一致。由於《商標條例》的現行條文容許以任何不會對標記的本質造成重大影響的方式改動註冊商標，因此標記的改動一直是相當費時的過程。政府當局認為，倘若擁有人擬改變其標記，而此等改變是在其姓名或名稱及地址等事實範疇以外的改變，他便應該就已修訂標記的註冊提交新的申請。

25. 知識產權署助理署長(註冊)補充，處長須翻查註冊紀錄冊，以確保經改動的商標不會與其他現有標記相抵觸。透過註冊商標的方式處理此類申請，會較改動商標的做法更為可取，因為擬議改動會否對標記的本質造成重大影響的驗證不易應用。關乎此等申請的決定有時難以保持一致。她引述以下例子：註冊標記“OTRIVIN”的所有人申請將該標記改動為“OTRIVINE”。經上訴後，審裁處同意處長的決定，認為“OTRIVIN”加上字母“E”後，可實際地改變該字的外觀及發音，而有關“OTRIVIN”一字有否與其他標記相抵觸的調查，不能被視作亦已涵蓋“OTRIVINE”一字。因此，在審核標記註冊申請的過程中考慮商標的這些改變，會是較佳的做法。

26. 周梁淑怡議員要求政府當局參考外國有關改動註冊商標的做法。主席表示，她認同條例草案提出簡化行政程序的目標，但在達致行政上的方便與滿足使用者的需要之間維持適當的平衡亦同樣重要。她請政府當局提供資料，說明外國有關改動註冊商標的做法，以及舉例解釋《商標條例》第51(1)條在此方面如何實施。

(會後補註：政府當局就註冊商標的改動提供的資料文件已隨立法會CB(1)1391/99-00(03)號文件送交委員。)

條例草案第54條

27. 委員察悉此條文。

條例草案第55條

28. 助理法律顧問請委員注意她就條例草案第55(6)條有關政府在侵權法下的民事法律責任提出的意見。她亦就條例草案第74條提出相同的意見。她向委員提到有關條例草案第74條的立法會CB(1)1044/99-00(01)號文件的附件，並表示對於公職人員在執行職務時所犯的錯誤，各條例均規定政府須承擔侵權法律責任，儘管這些公職人員只要真誠地執行這些職務，便無須承擔個人法律責任。她懷疑政府在條例草案下有否類似的法律責任。知識產權署助理署長(國際註冊)表示，處長無須就執行本身的法定職責時所犯的錯誤及疏忽承擔個人法律責任。他答允澄清就條例草案第55(6)及74條而言，政府須承擔哪些法律責任。

(會後補註：政府當局的回應已隨立法會CB(1)1526/99-00(01)號文件送交委員。)

條例草案第56條

29. 委員察悉此條文。

條例草案第57條

30. 主席請委員注意的近律師行就條例草案第57條提出的意見。的近律師行詢問，所謂在先商標擁有人知道其標記的使用，是否包括知道其反對在後標記的註冊的法律權利。她認為，只有於在先商標擁有人知道本身的法律權利的情況下，他才不應再有權享有該標記的權利。周梁淑怡議員對於條例草案第57(1)條所載“是知道有該項使用的”字句表示關注，並詢問假如擁有人可證明他不知道及未曾默許該標記的使用，則他會否不再有權享有該項權利。

31. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，倘若擁有人可證明他不知道及未曾默許該標記的使用，他就該商標所享有的權利則不會受到影響。不過，擁有人就不知道本身的法律權利所作的任何聲稱，均不大可能獲接納為保留其享有該項商標權利的免責辯護。

條例草案第58至60條

32. 委員察悉，除了申請註冊為防禦商標的範圍獲得擴闊外，條例草案第58條主要依循《商標條例》的現有條文擬備。

33. 單仲偕議員詢問，條例草案第58至60條中訂明的不同類別商標，即防禦商標、集體商標及證明商標，是否在其他海外司法管轄區獲得普遍使用。知識產權署助理署長(國際註冊)答稱，《商標條例》存有這些概念，而其他國家的商標法亦普遍使用這些概念。《澳洲商標法令》包含所有這些類別的商標，而《1994年英國法令》只省略了防禦商標。儘管如此，政府當局認為，防禦商標的條文被視作保護馳名標記的方法，而條例草案應保留這類商標。

條例草案第61條

34. 單仲偕議員要求當局提供資料，說明目前有否備存一份有關世界各地馳名商標的中央註冊紀錄冊。此外，他詢問條例草案第61條是否有別於現時的《商標條例》，以及倘某人在首次使用其標記後，該標記已在世界其他地方成為馳名商標，他可否繼續使用該標記。

35. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，現時並無馳名商標的國際註冊紀錄冊。世界貿易組織各成員正進行討論，研究可否訂立這類中央註冊紀錄冊，但各成員一直意見分歧，在短期內不大可能通過決議。然而，世界知識產權組織就保護馳名標記所作的聯合建議已就這些標記訂明若干驗證。條例草案第61條是新訂條文，沒有在《商標條例》中出現。引入此條文是要根據《巴黎公約》訂立更透明及明確的條文，以保護馳名商標。《商標條例》則透過反對其他標記的註冊或根據普通法就假冒行為提起訴訟等方法，間接為此等標記提供保護。關於繼續使用其後已變得馳名的標記的事宜，他向委員提到條例草案第61(2)條，該條文訂明“如對某商標的真誠使用在本條生效前已開始，第(1)款並不影響該項使用的繼續”。他表示，這款條文亦可解答的近律師行提出的問題。該律師行詢問，倘若某個被認為是馳名的標記在此條例草案獲制定為法例前開始使用，會否存在欺騙公眾的風險。

36. 知識產權署助理署長(國際註冊)請委員注意國際商標協會就需否擴闊釐定馳名標記的準則提出的意見。他表示，政府當局擬就馳名標記的定義提出委員會審議階段修正案。

(會後補註：政府當局提出的委員會審議階段修正案已隨立法會CB(1)1540/99-00(03)號文件送交委員。)

條例草案第62至64條

37. 委員察悉此等條文。

日後的會議日期

38. 委員察悉，下次會議將於2000年3月27日(星期一)下午2時30分舉行。委員同意分別定於2000年4月6日上午10時45分及4月17日上午8時30分額外舉行兩次會議。法案委員會會在定於2000年4月17日舉行的會議席上討論條例草案第19條，以期就此條文作出決定。

39. 會議於下午4時30分結束。

立法會秘書處
2000年9月26日