

立法會

Legislative Council

立法會CB(1)2018/99-00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15次會議紀要

日 期 : 2000年2月28日(星期一)
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
涂謹申議員
許長青議員
陳鑑林議員
單仲偕議員

缺席委員 : 丁午壽議員
馬逢國議員
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

知識產權署副署長
張錦輝先生

知識產權署助理署長(註冊)
關方麗嫦女士

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

政府律師
潘漢英女士

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 逐條審議條例草案

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30條

2. 單仲偕議員對於條例草案把“專用特許”及“特許”的釋義列於條例草案第30條，而不是有關條例草案釋義的第2條，表示疑問。他認為，此項在草擬格式方面不一致的情況並不可取，因為會對使用法例的人士構成不便，尤其是會令嘗試在互聯網上搜尋資料的使用者感到混淆。主席指出，在《版權條例草案》的討論過程中亦曾提出類似的關注。《版權條例草案》委員會的委員商定，雖然在條例的開端部分列明各詞語的釋義是慣常的做法，但假如把相關的釋義直接列於使用該用詞的條文前面，有時會更方便使用者參考。

3. 知識產權署助理署長(註冊)解釋，條例草案第30條是導言條文，作為隨後有關註冊商標特許的條文的引言。在條例草案第30條載列於此一部分使用的兩個重要用詞的釋義，旨在加深讀者對隨後各條文的理解。雖然條例草案第2條沒有提供某些用詞的釋義，但該等用詞及相關的條文已載於第2條的最後一部分，以方便查閱。

4. 高級助理法律草擬專員補充，條例草案以《1994年英國商標法令》(下稱“1994年的法令”)為藍本，並且整體上依循其結構草擬。香港慣常的做法是把各項釋義列於法例的開端部分。不過，假如若干用詞只於某些條文中採用，其釋義則通常會直接載列於相關的條文前面，以方便查閱。此乃選擇草擬方式的問題，而不是適當與否的問題。儘管如此，他並沒有強烈的意見，而倘若委員擬把該等釋義載列於條例草案第2條，亦不會有技術上的困難。

5. 委員就此方面並無強烈意見，惟條例草案的草擬方式必須令使用者感到清晰。助理法律顧問請委員注意條例草案第67及78條中“核證副本”一詞的條文亦有類似的問題。雖然條例草案第78(5)條已訂明該用詞的定義，但有關定義在釋義條文(即條例草案第2條)中卻沒有出現。主席察悉，就條例草案第78條而言，“核證副本”有特定的涵義，故她要求當局澄清該用詞在第67及78條中的涵義有否任何差異。她指

出，倘若其涵義確有不同，條例草案便應清楚說明此點，使讀者不會混淆。高級助理法律草擬專員答允就此方面要求當局作出澄清，並於稍後告知委員。

(會後補註：政府當局就在條例草案第2條納入“核證副本”的定義提供的委員會審議階段修正案擬本已隨立法會CB(1)1540/99-00(03)號文件送交委員。)

條例草案第31條

第(2)款

6. 周梁淑怡議員要求當局澄清條例草案第31(2)(b)條中“商標的特定方式的使用或在特定地區的使用”的涵義。她關注此條文與第19條的關係，以及倘若有關的特許條件限定只可在香港以外的地方分銷的商標貨品其後進口本港，該特許所訂明的地區限制會否適用。

7. 知識產權署助理署長(註冊)表示，條例草案第31(2)(b)條只載列發出有限特許的商標擁有人可作出的選擇。有關的選擇會是特許授予人與特許持有人之間的合約關係，而合約的詳情，例如商標貨品可予分銷的國家或地方等，則是雙方的業務問題。此條文不會與條例草案第19條有直接衝突。不遵從特許條件便屬違反合約。然而，此等條件只會約束與特許授予人有合約關係的特許持有人。

第(3)款

8. 助理法律顧問表示，正如她在上次會議席上討論條例草案第25(4)條時所提出，委員可考慮以“簽立”一詞取代第31(3)條的“簽署”。“簽立”一詞的涵義較為廣泛，包括簽署、蓋上印章或印鑑。主席指出，一如委員會在上次會議席上商定，“簽署”一詞是可以接受的，因為預期此方面在實際上不會出現技術困難。此外，“簽立”一詞未必令人較易明白，因為此用詞頗具法律色彩。委員商定，此條文現時的草擬方式是可以接受的，無須作任何修正。

條例草案第32條

9. 委員察悉此條文。

條例草案第33條

第(2)及(3)款

10. 單仲偕議員要求當局澄清制定第(2)款的理據。此條文規定特許持有人向商標擁有人送達書面通知，藉此要求該擁有人提起反侵犯法律程序。知識產權署助理署長(註冊)回應謂，條例草案第33條涵蓋普通特許持有人的一般權利。雖然特許持有人可能會打算以自己的名義提起反侵犯法律程序，但商標擁有人保障其標記免受任何侵犯的權益

應該獲得承認，而擁有人亦應獲給予機會，以自己的名義提起反侵犯法律程序。

11. 單仲偕議員察悉，根據第(3)(b)款，假如註冊商標的擁有人並無在書面通知送達後的1個月內提起反侵犯法律程序，特許持有人可以自己的名義提起反侵犯法律程序，但他認為1個月的通知限期或許過長。他要求當局提供資料，說明現行的《商標條例》(第43章)有否相若的條文。

12. 知識產權署助理署長(註冊)表示，使特許持有人能以自己的名義提起反侵犯法律程序的條文屬新訂條文。根據現行法例，即使特許持有人獲商標擁有人同意，他亦不能這樣做。根據《商標條例》，特許持有人須以共同原告人的身份，聯同商標擁有人提起反侵犯法律程序。條例草案第33條的條文使特許持有人可在較廣泛的情況下，就侵犯行為採取法律行動。

第(5)款

13. 單仲偕議員詢問，倘若特許持有人對商標擁有人採取法律行動，商標擁有人應否承擔他被列為被告人的法律程序的任何訟費。知識產權署助理署長(註冊)解釋，條例草案第33條涵蓋特許持有人在侵犯註冊商標案件中的權利。由於商標擁有人有權使用他自己的商標，因此特許持有人不能對他提起任何反侵犯法律程序。倘若商標擁有人違反特許的條款，即屬違反合約，特許持有人可對商標擁有人採取法律行動。第(5)款不適用於違反合約的案件，因為該等案件不屬於侵犯的範圍。

14. 周梁淑怡議員對於藉第(5)款豁免商標擁有人承擔訟費的理據，表示疑問。她認為，即使商標擁有人沒有就特許持有人提起反侵犯法律程序一事給予同意，商標擁有人亦應有責任保障商標的權益。由於特許的條款可能容許商標擁有人無須在反侵犯法律程序中，聯同特許持有人作為共同原告人，因此周梁淑怡議員質疑，倘若特許的條款可涵蓋相同的事項，當局需否制定第(5)款。

15. 知識產權署助理署長(註冊)表示，倘若商標擁有人認為反侵犯案件的勝訴機會相當渺茫，以致不值得提起該等法律程序，他便不應承擔以特許持有人的名義提起的法律程序的訟費。主席指出，在反侵犯法律程序的過程中，假如商標擁有人不同意參與該等法律程序，他便會成為法律程序的被告人，目的是使他亦受到法院判決所約束。倘若他會以被告人的身份承擔法律程序的訟費，為保障本身的利益，他會積極為法律程序設置障礙，防止特許持有人勝訴，以免須就此支付訟費。她要求當局提供資料，說明此等條文在其他普通法司法管轄區的應用情況。

16. 知識產權署助理署長(註冊)答稱，1994年的法令已納入相若的條文，但由於提起反侵犯法律程序的一方通常並非影響法院判決的關鍵因素，因此，迄今仍沒有關於此等條文的實用性方面的具體意見。

條例草案第33條實施後，反侵犯法律程序將會涉及所有必要的各方，屆時有關問題便可一次過解決。

17. 的近律師行認為條例草案第35(5)及34(6)條中使用的“參與”一詞涵義有欠清晰，主席請政府當局向委員解釋當局對此作出的回應。知識產權署助理署長(註冊)解釋，該用詞可在 Stroud's Judicial Dictionary中找到。該用詞的涵義非常廣泛，足以包括任何一方進行了某些正式事情的情況，例如向法院提交地址，以便送達文件。

條例草案第34至36條

18. 委員察悉此等條文。

條例草案第37條

19. 委員察悉，政府當局擬就條例草案第37(1)條動議委員會審議階段修正案，以刪除第(1)(b)款，因為條例草案第36(5)條已提到支付費用的規定，而《商標規則》亦會包括有關規定。

(會後補註：政府當局就條例草案第37(1)條擬備的委員會審議階段修正案擬本已隨立法會CB(1)1540/99-00(03)號文件送交委員。)

條例草案第38條

20. 委員察悉此條文。

條例草案第39條

21. 主席詢問，內地與香港各機關如何安排關於具有優先權註冊某商標的聲稱。知識產權署助理署長(註冊)回應時表示，各機關正就該項安排進行聯絡。關於短期專利及註冊外觀設計的註冊，自1999年9月1日起，優先權已給予在內地提出的申請。中國國家知識產權局意識到必需為商標註冊提供相若的安排，待解決若干技術上的問題後，當局便會在適當時候作出有關安排。然而，此事不屬條例草案的涵蓋範圍。

條例草案第40條

第(3)款

22. 委員察悉，政府當局會就第(3)款動議委員會審議階段修正案，列明申請人更正申請中的缺漏或採取必需行動以符合註冊規定的時限會在《商標規則》中有所規定。單仲偕議員支持在《商標規則》中訂明時限及延展時限的安排，以便可同時達致靈活及公平的目標。主席贊同他的意見，並認為擬議安排較政府當局最初計劃把有關時限的相關條文載於工作手冊的做法為佳。

(會後補註：政府當局就條例草案第40(3)條擬備的委員會審議階段修正案擬本已隨立法會CB(1)1540/99-00(03)號文件送交委員。)

23. 知識產權署助理署長(註冊)告知委員，《商標規則》第10及11條會訂明有關的時限，而第65及66條則會載列延展時限的條文。申請人會獲容許在兩個月內就有關其申請的任何缺漏作出補救，而由於此項補救的性質較為簡單直接，因此上述時限不會獲得延展。至於被處長通知其申請未能符合註冊規定的申請人，他獲容許在6個月內，向處長作出申述以證明符合有關規定，或修訂其申請以符合此等規定。處長可按照《商標規則》第65條延展此段為期6個月的時限。

24. 主席察悉，兩個月及6個月的時限與1994年的法令訂立的條文保持一致，但有關補救缺漏的兩個月時限是香港新制定的規定。她認為，該等時限及其延展期是商標執業者最關注的事項。政府當局須研究該時限需延展多久才是最理想，使法律不會過於嚴厲，亦不會過於寬鬆，以至寬大地或無限期地批給延展期。她促請政府當局考慮在《商標規則》清楚說明當局會在哪些情況下批給延展期，以及延展期的上限為何。

25. 周梁淑怡議員指出，正如商標執業者在意見書中表示，現階段業界仍未就延展期的可接受限期達成共識。部分執業者要求當局無條件及免費給予長達18個月的延展期。她要求政府當局就此項要求發表意見。

26. 知識產權署助理署長(註冊)表示，在現行註冊制度下，當局在批出延展時限方面頗為寬大，在6個月的首段限期屆滿後，把限期每延展3個月只須繳付270元的費用。此情況導致註冊過程冗長，平均需時兩年。註冊過程延長使處長及其職員須花上額外時間及資源，依期再提交相關的檔案，以供審閱及採取跟進行動。政府當局計劃待條例草案實施後，在新的註冊制度中撤銷該項做法。然而，考慮到在現行制度下，當局長期以來均以寬大的方式批給延展期，倘若即時收緊批給延展期的政策，可能會面對困難及阻力。條例草案會給予申請人及執業者一項訊號，就是當局只會在具有合理的理由下，才會批准延展時限。她告知委員，《商標規則》擬本的諮詢工作仍在進行中，而當局在處理批給延展期的適當理由、可收取的費用及延展期的長短等事項時，必須考慮到執業者的意見。

27. 周梁淑怡議員察悉，其他海外司法管轄區在批准延展時限方面不及香港寬鬆。她認為，政府當局應與執業者進行詳細討論，以便就批給延展期商定合適的準則及收費水平。她表示，在註冊過程中可能出現一些技術上的問題，執業者會需要更多時間處理。假如政府當局認為建議中的18個月延展期實屬過長，則應在設定合適的限期時考慮到執業者提出的難處。

28. 涂謹申議員詢問，對於申請人可能基於哪些理由，藉要求延展時限而故意拖延註冊過程，政府當局有何意見。他又要求當局提供資料，說明除了行政上欠缺效率外，延長延展期的其他缺點為何，以及申請人由於未能在最長的時限內符合註冊規定，以致標記的註冊申請被撤回或拒絕，則該申請人重新申請的可能性為何。

29. 知識產權署助理署長(註冊)表示，政府當局認為，一般而言，為期6個月的首段時限足以讓申請人採取有助於其標記註冊的必需行動。然而，政府當局不會排除在某些情況下，例如申請人在收集證據或顯示其標記的顯著性方面遇到困難時，申請人會以合理的原因要求延展時限的可能性。不過，延長延展期的做法並不可取。除了重新考慮相同的申請及批給延展期的工作會使行政資源得不到有效率的運用外，此舉亦會妨礙其他相類似標記的申請。她以兩個相類似的標記A及B為例，說明此點。由於處長在收到標記B的申請前已收到標記A的申請，因此在標記A的申請獲得註冊或被宣布不可註冊前，處長不能處理標記B的申請。此類性質的個案較為罕見，但在現實中確實存在。因此，在合理的時限內完成標記的註冊會是可取的做法。政府當局正嘗試轉用另一套制度，使標記的註冊在條例草案及《商標規則》實施後，變得更為快捷。關於重新申請的可能性，她表示，擁有人在重新申請把其標記註冊方面不會受到任何阻礙。不過，在類似上述標記A及B的例子的個案中，倘若標記A不獲註冊，而標記B其後獲得註冊，則除非申請人可證明他在標記B使用或註冊前已一直使用標記A，否則標記A不能獲得註冊。

30. 主席指出，關於商標註冊等程序上的問題，法例鮮會不容許延展時間。政府當局可行使酌情權，就批給延展期制訂嚴謹的準則。條例草案及《商標規則》應就時限及準則、延長期的長短及批給延展期的程序制定明訂條文。為了使委員全面瞭解關於商標註冊申請在時限及延展時間方面，現行制度與擬議新制度兩者之間的差異，主席要求政府當局提供資料文件，就主體法例及附屬法例下的現行制度及新制度作一比較。

(會後補註：政府當局提供的資料文件已隨立法會CB(1)1370/99-00(05)號文件送交委員。)

第(4)至(6)款

31. 單仲偕議員察悉，根據第(6)款，處長須以書面通知申請人其申請被拒絕、接納或先前的接納被撤回。他認為，處長應在通知書中就其所作決定給予理由。主席表示，委員在討論條例草案中有關拒絕註冊的絕對理由的第10條時已提出此論點，而委員獲告知處長會給予申請人拒絕註冊的理由。

32. 主席指出，第(4)款的“指明的限期”一詞應包括處長批准的延展時間。她促請政府當局改善第(4)款的草擬方式，使該涵義沒有任何疑點。高級助理法律草擬專員表示同意，並答允修改有關的草擬方式，就此反映該用詞的涵義。

(會後補註：政府當局擬備的委員會審議階段修正案擬本已隨立法會CB(1)1540/99-00(03)號文件送交委員。)

條例草案第41條

33. 單仲偕議員要求當局提供資料，說明會否在電腦網絡上提供條例草案第41條提到的官方公報，令使用者可輕易透過互聯網取得有關資料。他認為，此舉會提高註冊制度的透明度。知識產權署助理署長(註冊)回應謂，政府當局擬在網上提供官方公報，但有關的推行工作會視乎知識產權署電腦服務外判建議的進展而定。她請委員注意條例草案第71(5)條，該條文規定該公報無需以文件形式備存。工商局首席助理局長促請委員支持知識產權署就外判服務建議提出的撥款要求。該項要求將於2000年3月10日的財務委員會會議席上提交該委員會考慮。

日後的會議日期

34. 委員同意，法案委員會第16及17次會議將分別於2000年3月16及27日下午2時30分舉行。

35. 會議於下午4時30分結束。

立法會秘書處

2000年8月30日