

立法會

Legislative Council

立法會CB(1)1015/99-00號文件
(此份會議紀要業經政府當局審閱)

檔號：CB1/BC/17/98/2

《商標條例草案》委員會 第8次會議紀要

日 期 : 1999年11月29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
馬逢國議員
許長青議員
梁劉柔芬議員

缺席委員 : 丁午壽議員
何俊仁議員
涂謹申議員
陳鑑林議員
單仲偕議員
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(國際註冊)
栢偉文先生

知識產權署助理署長(註冊)
關方麗嫦女士

高級助理法律草擬專員
簡安達先生

政府律師
潘漢英女士

工商局助理局長
黃宗殷先生

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
許兆廣先生 高級主任(1)5

經辦人／部門

I 通過會議的紀要

(立法會CB(1)415/99-00號文件 —— 1999年9月27日
會議的紀要

立法會CB(1)416/99-00號文件 —— 1999年10月20
日會議的紀要)

法案委員會分別於1999年9月27日及10月20
日舉行的第2及第3次會議的紀要獲確認通過。

II 與政府當局會商

標記的相似之處

(立法會CB(1)334/99-00(02)號文件 —— 政府當局提
供的資料文
件)

2. 知識產權署助理署長(國際註冊)闡釋政府
當局提供的資料文件時表示，根據《商標條例》(第
43章)，用以描述相類似貨品的措辭為“同一種類的
貨品”，而《商標條例草案》(下稱“條例草案”)則就此
使用“相同或相類似的貨品”。至於相類似的標記
方面，《商標條例》使用的措辭是與另一標記“相同
或極為相似”，而條例草案使用的措辭則為“與另一
標記相同或相類似”。知識產權署助理署長(國際註冊)又表示，雖然條例草案採用不同的措辭，但英國
法院對新措辭所作的詮釋，與其對傳統措辭的詮釋
無甚分別。

相類似的貨品／服務

3. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，在決定 British Sugar Plc v James Robertson & Sons Ltd 案件中的兩項貨品或服務是否相類似時，法官闡釋了 Jellinek's Application [1946] 案件所應用“同一種類的貨品”的舊有司法驗證，並提供若干一般指引，以作考慮。該等指引包括貨品各自的用途、貨品各自的使用者等。有關詳情載列於資料文件第9段。

4. 主席認為，應用該等驗證時會有頗大的主觀成分。此外，與“同一種類的貨品”有關的 Jellinek's Application [1946] 案件應用的驗證，可否在決定兩項貨品／服務是否相類似時應用，也是一個問題。知識產權署助理署長(國際註冊)答稱，根據 British Sugar Plc v James Robertson & Sons Ltd 案件，所應用的驗證基本相同，但在該宗案件中，法官加入了競爭的元素，即各貨品或服務互相競爭的程度。

5. 梁劉柔芬議員表示，如何使用某產品，可因應不同的消費者而有所分別，而某產品的用途亦可隨著時間而改變。她懷疑該等驗證可否提供清晰的指引，以供決定兩項產品／服務是否相類似。知識產權署助理署長(註冊)表示，在應用 Jellinek's Application 案件的驗證時，當局會適當衡量所有事實，而不會只偏重某一項事實，例如個別產品的用途。此外，在應用該等驗證時，當局所考慮的亦不僅是1名消費者的行為，而是消費者的一般行為。

6. 知識產權署助理署長(國際註冊)答覆主席的問題時確認，條例草案有關相類似貨品及相類似標記的措辭，取材自世界貿易組織的《與貿易有關的知識產權協議》(下稱“《知識產權協議》”)第16條。

相類似的標記

7. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，資料文件第10及11段載列歐洲共同體法院在考慮兩個標記有否相似之處時所採用的方法。Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1998] RPC 199 案件清楚顯示，標記必須作整體上的比較，並須考慮到整體的相似程度及產生混淆的可能性。因此，在 POLACLIP 商標的案件中，法院裁定“POLACLIP”與“POLAROID”並非相類似。雖然兩個標記的前綴均為“POLA”，但標記的結尾部分卻截然不同，以致兩

個標記看來有顯著的分別。知識產權署助理署長(國際註冊)又表示，新英國法令之下的相類似標記驗證，是對Pianotist [1906]案件舊有驗證作出的闡釋，有關詳情載列於資料文件第15段。

8. 主席察悉，在Pianotist [1906]案件中，法院就兩個標記是否極為相似作出決定。她詢問，英國法院在根據《1994年英國商標法令》決定兩個標記是否相類似時，曾否應用Pianotist [1906]案件的驗證。知識產權署助理署長(國際註冊)答稱，由於法院正根據一項新法例作出裁定，因此，舊法例下的案例法只是具說服力的依據。然而，從Sabel BV v Puma AG案件及Pianotist [1906]案件中可見，兩者的事實基本相同。主席表示有所保留，並認為需倚靠法院詮釋新條文。然而她指出，由於“貨品／服務的相似之處”及“標記的相似之處”等措辭是以《知識產權協議》為藍本，倘當局決定需制定一項依循《知識產權協議》語言的新法例，則須接納此等用詞，但在條例草案制定為法例後，當局亦須監察法院如何詮釋新法例的情況。

比較性廣告宣傳 (立法會CB(1)458/99-00(01)號文件)

9. 工商局首席助理局長表示，比較性廣告宣傳是指商人在廣告中使用某競爭對手的商標，以識別該競爭對手的產品，作比較用途。現時，使用已在商標註冊紀錄冊A部註冊的商標進行比較性廣告宣傳屬侵犯行為。至於在紀錄冊B部註冊的標記的情況則尚未確定。然而實際上，多個行業均有進行比較性廣告宣傳，例如流動電話服務供應商等。該等行業的商標擁有人似乎接受這種做法。工商局首席助理局長又表示，條例草案第17(7)條使比較性廣告宣傳成為合法。政府當局認為，只要廣告的內容誠實，容許產品及服務供應商告知消費者各個競爭者的產品的相對優點，是合理的做法。至於其他司法管轄區的情況，《1994年英國商標法令》明文批准比較性廣告宣傳。英國法院在審理多宗案件時曾詮釋該項1994年法令的條文，並已就誠實做法的定義確立客觀的驗證。

10. 主席表示，委員及非政府機構就條例草案第17(7)條提出的意見涵蓋兩個廣泛的範疇。首先，他們關注條例草案需否加入條文，明文批准比較性廣告宣傳。其次，部分非政府機構曾就該條文的草擬事宜提出意見。

11. 主席詢問，英國法院有否批評《1994年英國商標法令》的比較性廣告宣傳條文的原則或其草擬方式。知識產權署助理署長(國際註冊)答覆時表示，英國法院對於該條文的草擬方式甚為挑剔。Laddie法官明確表示，“對我來說，在大部分案件中，附帶條件中最後兩句‘如在無適當因由的情況下使用，且對有關商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害’，似乎沒有對該附帶條件的首部分增添任何含義。凡以不誠實的方式使用某註冊標記的廣告，幾乎必定會不公平地利用該標記，反之亦然。這最後兩句充其量是強調該標記的使用必定會對該標記構成利用或造成損害”。知識產權署助理署長(國際註冊)又表示，英國有5宗法院案件涉及“誠實做法”的詮釋，而該等詮釋可為香港提供若干指引。

12. 關於需否就比較性廣告宣傳訂立條文，知識產權署副署長表示，知識產權法例旨在處理不公平的競爭。其目標是防止無本生利的人利用知識產權擁有人的工作技術及投資圖利。在巴黎簽訂的《保護工業產權公約》(下稱“《巴黎公約》”)曾明確規定，保護商標法例應加入防止不公平競爭的措施。根據《巴黎公約》的定義，不公平競爭是指任何有違工業或商業事宜中的誠實做法的競爭行為。條例草案第17(7)條符合《巴黎公約》第10條之二。

13. 部分委員認為，即使沒有此方面的法例，不同的行業一直有進行比較性廣告宣傳。他們仍然不信服必需明文批准比較性廣告宣傳。知識產權署助理署長(國際註冊)表示，條例草案第17(1)條訂明，凡某商標已就某些貨品或服務而註冊，如任何人在業務運作中，就與該等貨品或服務相同的貨品或服務而使用與該商標相同的標誌，則該人即屬侵犯該註冊商標。根據條例草案第6條作出的界定，條例草案有關“商標的使用”的提述的涵蓋範圍非常廣泛。倘若比較性廣告宣傳的明訂條文沒有納入條例草案內，就兼容產品而提述某商標便會被視作一項侵犯行為。有鑑於此，為實施新的商標註冊及保護制度，必需訂立條例草案第17(7)條，使比較性廣告宣傳成為合法。

14. 梁劉柔芬議員指出，條例草案第17(7)條容許比較性廣告宣傳，惟廣告的內容必須誠實。她關注“誠實”一詞有否明確的定義，而以當前的方式草擬的條文是否足以防止濫用。知識產權署助理署長(註冊)表示，當局已訂立客觀的驗證方法，以決定何

謂誠實的做法。例如，有關產品所聲稱的效用，必須獲實驗室數據或實際的證據支持，否則不會被視為誠實的做法。知識產權署副署長表示，《巴黎公約》的成員必須制定本地法例，以維護《巴黎公約》第10條之二的原則，防止出現不公平的競爭。公平的定義難以言喻。條例草案第17(7)條以《1994年英國商標法令》為藍本，並嘗試以實際的語言說明有關概念。英國的法院曾對“誠實做法”的涵義作出詮釋，並備有案例法可供參考。政府當局認為，依照該等先例及採納類似英國法律的條文是審慎的做法。

15. 主席認為，在法例中列出客觀的準則十分重要。何謂行業的誠實做法不應過分難以理解。應用的驗證應該客觀，是指法院會考慮一般人會否認為該項是誠實的做法，而並非由侵犯者表示他本身相信該項是誠實的做法。主席又表示，在比較性廣告宣傳中使用虛假的資料會成為提起民事訴訟的理由。

16. 助理法律顧問2表示，英國已制訂一套《英國廣告宣傳操守準則》，列明比較性廣告宣傳誠實做法的各項指引。她建議，倘比較性廣告宣傳成為合法，政府當局應就誠實做法提供若干書面指引。助理法律顧問2又表示，香港律師會、香港商標師公會、香港大律師公會及的近律師行等代表團體提交的意見書，曾就條例草案第17(7)條的草擬方式提出意見。香港律師會及亞洲專利權代辦人協會(香港會)曾建議修正條例草案第17(7)條，以表明標記的使用是為了“在發給市民的廣告傳單或其他廣告中”識別各項貨品／服務。助理法律顧問2認為，倘若條例草案第17(7)條的政策目的是把其適用範圍局限於比較性廣告宣傳，則該條文的措辭需為此作出修改。

17. 主席詢問，條例草案第17(7)條的政策目的是否只涵蓋宣傳活動。知識產權署副署長答覆時表示，條例草案第17(7)條的主要目的是防止在商標方面出現不公平競爭。倘若第17(7)條的範圍收窄至只涵蓋宣傳活動，或會有危險，令該條文未必能夠涵蓋現時未能預測的情況。條例草案第17(7)條的措辭依照《巴黎公約》第10條之二的措辭，以便包羅任何不能預見的情況。高級助理法律草擬專員補充，當局為“比較性廣告宣傳”下定義時遇到困難。有鑑於此，當局在草擬條例草案第17(7)條時沒有明確提及該用詞。

政府當局

18. 周梁淑怡議員詢問，除宣傳活動外，政府當局可否想到條例草案第17(7)條會適用於哪些情況。知識產權署助理署長(國際註冊)答稱，政府當局現階段未能想到任何其他情況。根據條例草案第17條的草擬方式，第(1)至(6)款訂明在哪些情況下商標擁有人的權利會被視為已被侵犯。條例草案第17(7)條訂明例外的情況，並加入一項條件，即註冊商標的使用須按照工業或商業事宜中的誠實做法。

19. 至於香港大律師公會對條例草案第17(7)條的意見，知識產權署助理署長(註冊)表示，香港大律師公會關注平行進口會否違反條例草案第17(7)條下的誠實做法。香港大律師公會認為應加入條文，確保條例草案第17(7)條不適用於平行進口。

20. 主席總結討論時表示，關於條例草案第17(7)條，政府當局的政策目的是其適用範圍不應局限於廣告宣傳。然而，鑑於各個非政府機構的意見，她要求政府當局考慮在條例草案第17(7)條加入“廣告宣傳”的描述的優點。梁劉柔芬議員重申，她關注條例草案第17(7)條會開拓一個新領域，當中可能帶來的負面影響仍屬未知之數。

處置令

(立法會CB(1)458/99-00(02)號文件 —— 政府當局提供的資料文件)

21. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，委員關注在《商標條例》缺乏明確條文的情況下，香港的法院可如何處理侵權貨品及物料。他解釋，在民事訴訟中，法院可透過禁制令禁止進一步侵犯的行為；而倘若證明被告人管有侵權物品，法院可命令刪除該等標記、交出該等侵權物品或銷毀該等物品。法院此方面的權力屬於禁制令固有司法管轄權的涵蓋範圍。由於有關刪除、塗改、交出或銷毀的命令屬強制性禁令，法院亦可說是獲《高等法院條例》(第4章)第21L條授權而作出該命令。

22. 知識產權署助理署長(國際註冊)又表示，倘法院命令刪除或塗改某商標，該等貨品會在作出該項刪除或塗改後，歸還予被告人。只有在刪除或塗改侵權標記的做法並不切實可行時，法院才會命令銷毀該等侵權物品。知識產權署助理署長(國際註冊)指出，侵犯商標案件的訴訟人通常會在高等法院要求濟助，因為區域法院在處理有關財產的價值設有

政府當局

金額的上限。至於有關侵犯商標案件的刑事法律行動，《商品說明條例》(第362章)第30條授權法院或裁判官命令沒收或銷毀根據該條例檢取並附有偽冒商標的貨品。

23. 知識產權署助理署長(國際註冊)表示，條例草案第23(4)條經過謹慎草擬，以符合《知識產權協議》第46條。該協議第46條規定，“除非在特殊的情況下，否則純粹除去非法附加的商標實不足以批准該等貨品流入商業用途”。條例草案第23(4)(a)條主要訂明，除非法院信納侵權貨品在除去某註冊商標後不會流入商業用途，否則法院不應作出命令，批准除去該註冊商標。

24. 助理法律顧問2請委員注意《版權條例》(第528章)第134條。根據該條文，區域法院可受理處理侵權貨品的法律程序。然而，根據條例草案的規定，侵犯商標案件必須在高等法院的原訟法庭處理。不同的法律程序要求會對同時涉及侵犯商標及侵犯版權的案件造成困難。主席建議助理法律顧問2以書面列出其意見，供政府當局提出意見。

(會後補註：助理法律顧問2於1999年12月10日致函政府當局。該信件已隨CB(1)676/99-00(06)號文件送交各委員。)

III 其他事項

25. 委員同意在1999年12月28日上午10時45分舉行法案委員會第9次會議，討論有關平行進口的事宜，以及著手逐條審議條例草案。

26. 議事完畢，會議於下午4時20分結束。

立法會秘書處
2000年2月17日