

立法會

Legislative Council

立法會CB(1)1602/99-00號文件

檔號：CB1/BC/17/98

2000年5月19日內務委員會會議文件

《商標條例草案》委員會報告

目的

此文件旨在匯報《商標條例草案》(下稱“條例草案”)委員會的商議工作。

背景

2. 香港自1873年起已設有一套獨立的商標註冊制度。《商標條例》(第43章)訂明商標註冊及備存的準則和程序。由於《商標條例》自1955年以來大致上維持不變，當局實有需要使商標法例現代化，以配合有關保護知識產權的現行國際慣例。

3. 政府當局在1993年發出一份題為“《商標條例》的檢討”的諮詢文件，簡介各項商標改革建議。當局其後分別在1997年及1998年發出《商標條例草案》首份及第二份草擬本，諮詢各方的意見。立法會貿易及工業事務委員會曾於1998年12月就條例草案第二份草擬本發表意見。

條例草案

4. 《商標條例草案》於1999年5月5日提交立法會，旨在使香港的商標法例現代化，以配合國際間在保護知識產權方面的發展。條例草案擬加強對商標擁有人的保護，以及簡化註冊商標的申請及備存程序。

法案委員會

5. 議員於內務委員會1999年5月7日的會議上同意成立法案委員會，研究此條例草案。吳靄儀議員當選法案委員會主席。法案委員會的委員名單載於**附錄I**。

6. 法案委員會曾舉行合共23次會議。鑑於條例草案內容複雜，法案委員會認為必需邀請有關各方及專業團體就條例草案的政策及技術事宜發表意見。法案委員會曾就條例草案所載的平行進口建議進行兩輪諮詢，並曾接見22個代表團體及接獲46份意見書。法案委員會所有會議均有邀請政府當局出席，以便當局與各委員就條例草案的細節交換意見，並回應代表團體提出的意見。曾向法案委員會作出口頭申述的代表團體名單載於**附錄II**。

法案委員會的商議工作

7. 法案委員會委員瞭解到條例草案是一項重要的知識產權法例，因此對條例草案在政策及技術兩方面均進行深入研究。考慮到代表團體提出的關注事項及條例草案的內容，法案委員會委員把商議工作主要集中於下列各個較廣泛的範疇：

- (a) 需否制定條例草案；
- (b) 註冊及保護商標的範圍；
- (c) 註冊準則及申請程序；及
- (d) 侵犯註冊商標，包括平行進口，以及有關的法律程序。

8. 委員在上述各個範疇下，確定需予詳細審議的主要問題。現把法案委員會就主要問題進行的商議工作綜述於下文各段。

需否制定條例草案

9. 法案委員會察悉，在香港主權回歸中國前制定的《1996年知識產權(世界貿易組織修訂)條例》，已確保本地的知識產權法例符合有關的世界貿易組織(下稱“世貿”)規定。因此，當局似乎並不急需實施一項新的商標法例。然而，法案委員會接納政府當局的解釋，即《商標條例》自1955年制定以來，大部分條文大致上維持不變。《商標條例》必需有足夠的透明度，以遵從世貿的《與貿易有關的知識產權協議》(下稱“《知識產權協議》”)內的保護知識產權規定的最低標準。其他普通法司法管轄區的商標法例的發展，亦推動香港改革本身的商標法例。英國、澳洲、新西蘭、愛爾蘭、印度、新加坡及南非等國家近年均已把其商標法例現代化。倘若本地現時的商標法例維持一成不變，香港便會落後於國際標準。

10. 法案委員會委員注意到，條例草案的草擬模式十分接近《1994年英國商標法令》(下稱“《1994年法令》”)，而英國制定《1994年法令》的目的，是引入《歐洲協調指令》(《European Harmonization Directives》)，但該等指令根本不適用於香港。政府當局解釋為何緊貼《1994年法令》草擬條例草案時指出，目前的《商標條例》事實上是

仿照《1938年英國商標法令》擬備。因此，條例草案緊貼《1994年法令》以維持法例的延續性，實屬合乎邏輯的做法。愛爾蘭、新加坡、澳洲及南非等國家在改革本身的商標法例時，亦以《1994年法令》作為依據。香港日後可利用大量的案例法作指引，雖然該等案件對法院僅具游說效力。

註冊及保護商標的範圍

(i) 可註冊商標(條例草案第3條)

11. 法案委員會委員歡迎刪除商標必須可以視覺感知的現行規定。根據條例草案作出的較廣泛定義，以往不可註冊為商標的聲音標記及氣味標記，日後均可註冊。儘管條例草案有此項政策目的，但委員認為條例草案所載的擬議定義未能明確反映此點。為免在政策目的方面產生疑問，政府當局接納法案委員會的建議，同意就條例草案第3(2)條動議一項委員會審議階段修正案，明文規定聲音及氣味均屬可註冊標記。

12. 至於形狀方面，委員察悉，按照條例草案的規定，倘某標誌純粹由形狀組成，而該形狀是由貨品本身的性質而產生的形狀，或是為取得某技術上的成果而需有的該貨品的形狀，或賦予該貨品重大價值的形狀，均不得註冊為商標。委員接納此項政策背後的理據，而且現行法例亦包含此項政策。委員同意，商標的作用是顯示貨品的來源。倘貨品的形狀具有實用的目的，則應透過專利法例或註冊外觀設計法例提供保護，而不是依靠商標法例的保護。專利或註冊外觀設計所賦予的權利只限於某段期間內有效。在有關法例所指明的期限屆滿後，此等權利便會被用盡，其他人將可自由使用該等貨品。然而，由於現行法例或條例草案均容許把商標的註冊自動續期，惟該商標的擁有人必須繳付訂明的費用，因此倘若容許把形狀註冊為商標，該擁有人便可無限期地壟斷某形狀的使用。

(ii) 馳名商標(條例草案第4條)

13. 關於馳名商標方面，法案委員會委員支持在條例草案中納入保護馳名商標的條文，但他們注意並關注到，條例草案沒有界定該等商標的涵義。政府當局承認，當局在草擬條例草案時，國際間對馳名商標的定義仍未達成共識。然而，世界知識產權組織已在1999年9月通過有關保護馳名商標的一項聯合決議。鑑於事態的發展，政府當局接納委員的意見，同意有需要在條例草案中訂明決定某商標是否馳名於香港的準則。根據世界知識產權組織的建議，政府當局提出在條例草案附表2中就各項因素擬備一份並非詳盡無遺的列表，以便商標註冊處處長及法院在決定某商標是否馳名於香港時，可根據此等因素作出考慮。政府當局會為此動議一項委員會審議階段修正案。

註冊的準則及申請程序

(i) 註冊的驗證(條例草案第10及11條)

14. 部分代表團體關注到，條例草案似乎訂下一項額外的註冊準則，就是標誌必須本身能夠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，才可註冊為商標。他們提出此項關注，是由於有關拒絕商標註冊絕對理由的條文的措辭所致。條例草案第10(1)條訂立的規定，包括“欠缺顯著特性”的商標不得註冊。該等代表團體認為，由於根據條例草案第3(1)條就商標訂下的定義，商標必須“能夠”將某一企業的貨品及服務與其他企業的貨品及服務“作出識別”，因此倘若把條例草案第10(1)條與條例草案第3(1)條一併理解，前者可被詮釋為商標必須具有本身的顯著性。此情況會改變現行法例下的註冊驗證，使商標註冊申請更加難以成功獲得批准。

15. 政府當局並不同意此項分析。當局曾向委員指出，條例草案就商標訂下的擬議定義跟隨《知識產權協議》的定義。與該等代表團體的意見剛好相反，條例草案確實已摒棄現行《商標條例》之下關於標誌本身的顯著性的理念。現時，倘若某商標本身不能夠將某一企業的貨品與其他企業的貨品作出識別，即使該商標事實上十足顯著，其註冊申請亦會被拒絕。然而，根據條例草案的規定，即使某標記被視為不顯著，但只要該標記在註冊申請日期前已因其付諸使用而具有顯著性，便可予註冊。委員察悉，英國多宗法院案件已就有關條文作出詮釋。既然該等條文的涵義已獲得明確的指引，代表團體的疑慮應可釋除。

16. 政府當局接納法案委員會的建議，同意撤除處長於在先商標的擁有人同意有關商標的註冊時，拒絕為與某在先商標相同或相類似的商標註冊的權力。政府當局會就條例草案第11(8)條動議一項委員會審議階段修正案，以達致此目的。

(ii) 申請註冊商標的時限(條例草案第40條)

17. 代表團體一直關注的另一事項，是條例草案未有制定指引，說明申請人可在若干時限內就處長拒絕註冊申請而作出回應。政府當局的原意是在工作手冊內訂明該時限，方便日後作出修訂。業內人士卻認為此方法不可接受，因為正是此項安排令處長無需經任何立法程序即可修訂該份工作手冊。委員認同必需在作出修訂方面為政府當局提供靈活安排，但同時認為必需為商標師提供公平而明確的規定。經討論後，政府當局同意在《商標規則》中訂明所有關於申請註冊商標、反對註冊及法律程序的時限及可予延長的時限。政府當局會就條例草案第40條動議一項委員會審議階段修正案，以達致此目的。

18. 委員察悉，《商標規則》擬本中有關申請註冊商標的擬議時限及延長時限，大致上均依循現行安排擬備。政府當局指出，該規則的擬本會在詳細諮詢業內人士後落實。倘若條例草案獲得通過，會在該規則備妥後於2001年生效。由於當局正就該規則進行諮詢，加上該規

則屬於附屬法例，在刊登憲報後須交由立法會審議，因此委員決定法案委員會不會深入討論該規則的擬本。

侵犯註冊商標及有關的法律程序

(i) 侵犯註冊商標的驗證(條例草案第17條)

19. 法案委員會曾研究條例草案之下侵犯註冊商標的驗證是否與《商標條例》所規定者相同。部分代表團體向委員指出，根據條例草案的規定，要確立侵犯註冊商標的作為，必須證明使用某標誌會令公眾對貨品的來源產生混淆。他們認為此項在現行法例並無訂立的規定應予刪除。政府當局表示，《商標條例》的現行條文亦包含混淆的元素。此元素正是關鍵所在，因為商標的作用是使人聯想到貨品的來源。如任何人在營商過程中使用與某商標類似或相同的標誌，從而令顧客相信他的貨品與該商標擁有人所提供的貨品有關連，該人即屬侵犯該商標。過去多年來，此項混淆驗證一直用作確立侵犯註冊商標的案件。此項驗證包括可能引起混淆但沒有引起實際混淆的情況。委員接納混淆是不可缺少的元素。倘若欠缺此項元素，很多可以在市場上合法使用的商標便會被摒除，導致法例過分保護註冊商標擁有人的權利。

(ii) 比較性廣告宣傳(條例草案第17(7)條)

20. 把比較性廣告宣傳合法化的建議，是法案委員會關注在侵犯註冊商標範疇下的另一問題。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。條例草案容許比較性廣告宣傳，惟有關人士必須誠實地使用競爭對手的商標，並且不會對該商標的聲譽構成不公平的利用或造成損害。法案委員會的討論圍繞兩方面進行，包括需否制訂比較性廣告宣傳的明訂條文，以及擬議條文是否清晰地說明在何種情況下，比較性廣告宣傳不屬侵犯商標。

21. 委員察悉，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部註冊的商標的情況則尚未確定，因為此方面沒有權威性的案例法。政府當局指出，本地法例須訂立比較性廣告宣傳的明訂條文，以維護《保護工業產權巴黎公約》(下稱“《巴黎公約》”)第10條之二的原則，藉此取締不公平的競爭。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。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競爭者的產品的相對優點，是合理的做法。

22. 雖然委員接受政府當局的解釋，同意需制定比較性廣告宣傳條文以履行條約的義務，但他們認為，擬議條文未有清晰地說明在何種情況下使用競爭對手的商標將不會被視作侵犯行為。他們亦注意到，該條文沒有明確提述“廣告宣傳”。政府當局曾解釋，廣告宣傳是否按照誠實做法進行屬決定性因素。誠實的驗證是一項客觀的驗證。誠實與

否取決於某貨品或服務的有關消費者所合理地預期的情況為何。條例草案的條文仿照《1994年法令》擬備，並曾在多宗法院案件中作出詮釋。儘管如此，為釋除委員的疑慮，政府當局同意修改該條文，以便更明確地列出法院在決定誠實做法的涵義時可予考慮的因素。此等因素包括按照委員所建議，在決定時考慮到在廣告宣傳中使用該商標是否旨在欺騙公眾。政府當局又同意在條文的標題中明確提述“廣告宣傳”，但不會改變該條文會包括廣告宣傳以外的情況的政策目的。政府當局會在條例草案加入新訂的第19A條取代第17(7)條，以達致此目的。

(iii) 平行進口商標物品(條例草案第19條)

23. 在法案委員會所考慮的事項中，以平行進口商標物品的建議最具爭議性。平行進口貨品是在知識產權擁有人的同意下在外地合法產銷的產品，但該等產品其後卻在未經該擁有人或進口地的特許持有人的同意而輸入某國家或地方。條例草案第19(1)條規定，倘某商標物品一旦已在世界上任何地方推出市場，並經擁有人同意(不論是明示或隱含的同意，亦不論是附有條件或不附條件的同意)，則該擁有人的權利會被用盡。這種情況稱為國際用盡權利。換言之，商標擁有人一旦同意在世界上任何地方出售附有其商標的貨品，他便不可以對平行進口商進行有關該商標遭侵犯的訴訟。條例草案第19(2)條規定，如平行進口貨品的狀況已有所改變，且會對該商標的顯著特性或聲譽造成損害，則上述條文並不適用。

24. 法案委員會就此議題接獲的意見頗為分歧。支持平行進口自由化的機構強調，平行進口貨品可為消費者提供更多選擇，並會令價格更加便宜。平行進口貨品是正宗貨品，而並非偽冒貨品或次貨。平行進口貨品與主流貨品之間的任何分別，純屬口味方面的問題，與貨品的本質或質素無關。香港的消費者相當精明，可辨別在相同的品牌下出售的各種產品。獲授權分銷商一般不會供應需求有限或只為滿足社會上少部分人需求的貨品，而平行進口貨品便可彌補市場上的不足。支持自由化建議的人士與政府當局持相同的見解，認為此項建議符合香港的自由貿易政策，並配合全球市場一體化此種不可逆轉的趨勢。隨著電子貿易的發展，設立地域界限以限制貨品的流通，即使並非不可行，亦會困難重重。

25. 反對自由化建議的機構亦提出同樣有力的論據。反對者指出，香港多個主要貿易伙伴，包括美國及歐洲聯盟，均沒有採用國際用盡權利的原則。倘香港單方面採用此項原則，只會令自己處於不利的位置。商標擁有人及獲授權分銷商付出不少努力及資源，建立其商標的聲譽及推廣商標貨品，但平行進口商卻可坐享其成。平行進口自由化會令商標擁有人無意在建立品牌及研製新產品方面作出投資。獲授權分銷商在沒有選擇的情況下，惟有減少宣傳推廣活動，務求提高主流貨品的競爭力。此等連鎖效應會打擊若干界別的就業機會，最明顯的便是廣告界。長遠而言，香港的經濟亦會受到損害。從消費者的角度而言，平行進口自由化的建議並非百利而無一害，因為平行進口貨品的貯存期限一般較短。除了欠缺售後服務外，平行進口貨品的質素亦是值得關注的問題，特別是預先包裝食物、飲料及藥劑製品。反

對有關建議的機構強調，批准平行進口會令防止及識別偽冒貨品的工作更加艱巨。香港亦會因此成為過期或劣質貨品的傾銷場。

26. 由於法案委員會委員瞭解到平行進口是一個複雜的問題，而國際間仍沒有就此達成共識，因此委員採取十分審慎的方式研究條例草案所載的該項建議。委員首先提出的問題，就是條例草案第19條有否改變現行法例。政府當局表示，《商標條例》的現行條文在平行進口方面頗為含糊。條例草案第19條旨在澄清現行法例，以較明確的措辭說明法例採用國際用盡權利的原則。政府當局強調，當局一向奉行自由貿易政策，從不反對平行進口活動。實際上，從事平行進口活動的業務數目正與日俱增。

27. 法案委員會委員不同意政府當局的意見，認為條例草案第19條不僅在於澄清現行法例有關平行進口的規定。據委員所理解，在《商標條例》第27(3)條下，倘商標擁有人曾在任何時間明示或默示同意該商標的使用，則平行進口有關貨品不屬侵犯該擁有人的權利。至於商標擁有人曾否同意及平行進口活動有否侵犯他的權利，便須視乎每宗案件的事實而定。倘若可以證明他不曾作出明示或默示的同意，他便可控告平行進口商侵犯商標，儘管此一點從未獲本地法院成功驗證。由於條例草案第19條訂明把平行進口合法化，委員的結論為此項條文確實改變現行法例。

28. 法案委員會委員認同平行進口是無法改變的事實，亦不可加以禁止。然而，委員認為把平行進口自由化的同時，必需充分保護消費者的利益。委員特別關注在市場上推出的貨品的安全問題，以及消費者在購物時是否獲提供有關貨品的充足資料。就此方面，法案委員會委員曾審慎研究現時有關貨品安全及標籤的規定是否足夠。

29. 政府當局表示，考慮到若干產品的特點，例如藥劑製品、食物、煙草、電氣產品及兒童產品，當局已就此等產品制定特定的法例，以規管其安全及標籤規定。至於不受特定法例規管的其他消費品，則一律受《消費品安全條例》(第456章)的規管。根據該條例的規定，消費品的製造商、進口商及供應商負有法定責任，確保他們供應本地市場耗用的貨品均屬安全。在不同法規下的安全規定均適用於所有供本地耗用的貨品，不論是主流貨品或平行進口貨品。政府當局認為，現時有關貨品安全方面的規定已經足夠，因此沒有充分理由就平行進口自由化訂立額外的標籤規定。任何此等規定亦難免會提高貨品的成本，所增加的費用最終只會轉嫁到消費者身上。

30. 就貨品的安全而言，委員認為現時的法例已經足夠。至於在貨品附上標籤的問題，委員留意到，各項規管若干特定貨品的法例，均訂明必須提供貨品製造商的名稱及地址。然而，在所有關於消費品的現行條例中，除玩具及兒童產品外，沒有任何一項規定必須附上貨品進口商的標籤。該等資料對消費者十分有用，因為倘若他們購入欠妥貨品或次貨，便可根據資料向有關方面提出投訴。就此方面，委員察悉獲授權分銷商的苦處，消費者曾多次錯誤地向他們提出投訴，並指他們須就供應欠妥的平行進口貨品承擔責任。委員明白到，除了現

行的標籤規定外，再額外規定提供進口商的資料，可能會令貨品的成本稍為輕微上升，但消費者的利益不應單從貨品的價格衡量。鑑於平行進口貨品質素參差，法案委員會大部分委員認為，把平行進口自由化的同時，實有需要規定提供貨品進口商的資料，才符合消費者的利益。因此，該等委員建議修正條例草案第19條，規定倘若某貨品在香港零售市場推出發售時，能夠識別把該等貨品輸入香港發售的人的身份，平行進口商標貨品並不侵犯該註冊商標。委員承認，由於市場上的貨品五花八門，在若干情況下，在貨品附上進口商的標籤未必是最佳或最切實可行的方法，因此其他可識別貨品進口商身份的方法亦會獲接納。進口商的名稱及地址可標明在貨品上、貨品的包裝上、張貼於包裝的標籤上、附於包裝的文件上、或於在貨品展出供發售的地方顯眼地展示的文件上。擬議修正案亦會容許《商標規則》所規定有關識別進口商的任何其他方式。為了給予此項建議法律效力，法案委員會過半數委員同意應由吳靄儀議員代表法案委員會，就條例草案第19條提出修正案。

31. 政府當局反對就條例草案第19條提出的擬議修正案。當局所持的理由是，向消費者提供貨品進口商的資料不會加強保障他們的利益。倘若消費者購入欠妥貨品，他們甚少第一站便向進口商求助，而通常會要求零售商作出補救。鑑於消費者與進口商之間沒有任何合約關係，即使消費者知道進口商的身份，亦無法要求他作出賠償。此外，由於條例草案第19條只涉及平行進口貨品，因此識別進口商的擬議規定不適用於主流貨品。倘若實施此項規定，平行進口商便無法在公平的環境下與主流貨品進口商競爭。

32. 陳鑑林議員表明，他支持向消費者提供更多貨品資料。然而他認為，識別進口商的名稱及地址的建議，可能不會達到原定目的，即加強保障消費者的利益。此外，由於擬議規定只適用於平行進口貨品，可能會破壞該等貨品的形象，因此他反對就條例草案第19條提出的擬議修正案。

(iv) 就無理威脅提起反侵犯法律程序要求濟助的法律程序(條例草案第24條)

33. 法案委員會曾激烈討論應否在條例草案中加入條文，就無理威脅提起反侵犯法律程序訂立補救。條例草案就無理提起反侵犯法律程序而訂明的濟助，包括表明有關威脅並無充分理據支持的宣布、制止繼續作出該等威脅的強制令或判給損害賠償。在研究需否訂立該等條文時，委員瞭解到威脅提起知識產權法律程序的害處，以及即使沒有繼續進行有關申索，亦可以造成商業上的損失。單是恐怕就知識產權申索作出抗辯將會涉及可觀費用此一點，已足以令受到反侵犯法律程序威脅的人屈服。停止供應被指稱屬侵犯商標的貨品便是其中一個典型的例子。為免出現毫無根據的侵犯商標指稱，委員接納必需訂立就無理威脅提供濟助的條文。委員注意到，《專利條例》(第514章)、《註冊外觀設計條例》(第522章)及《版權條例》(第528章)均載有類似的條文。

34. 在確定必需就無理威脅提起反侵犯法律程序訂立補救條文後，法案委員會曾評估豁免以其專業身份行事的商標代理人及法律執業者的法律責任的利弊。就此方面，委員察悉，不同的知識產權法例各以不同的方法處理此事。雖然《專利條例》及《註冊外觀設計條例》均沒有提供此類豁免，但《版權條例》卻載有豁免條文。同樣地，不同的司法管轄區對此議題的處理方法亦各有不同。澳洲及印度的商標法例豁免商標代理人及法律執業者承擔法律責任，而英國、愛爾蘭及新加坡的法例則沒有給予這項豁免。為釋除代表團體的疑慮，以及鑑於香港現時沒有商標代理人註冊制度，委員因此建議，就大律師及律師以專業身份代當事人所作的作為而言，他們應可豁免被起訴。政府當局同意此項建議，並會動議一項委員會審議階段修正案，在條例草案加入新訂的第24(7)條，以達致此目的。

(v) 反侵犯法律程序的訟費及舉證責任(條例草案第81及85條)

35. 關於與商標有關的法律程序的訟費，法案委員會的委員曾批評條例草案的處理方式。根據條例草案的規定，法院可將其認為合理的訟費判給任何一方，但不可命令商標註冊處處長(下稱“處長”)支付法律程序中任何其他一方的訟費。委員認為此項安排有欠公平。訟費視乎訴訟結果而定，並由敗訴一方支付，這是既定的原則。倘任何一方因處長的決定而受屈，並在向法院上訴後得直，則由他承擔因處長最初作出錯誤決定而導致的法律程序的訟費，實在於理不合。經討論後，政府當局同意取消豁免處長支付在法院進行法律程序的訟費的法律責任。當局亦同意，在法律程序中出現標記的使用的問題時，批准註冊商標的特許持有人在法律程序中證明商標的使用。當局會就條例草案第81及85條動議委員會審議階段修正案，以達致此目的。

綜合各項商標法例

36. 委員注意到，有關商標的事宜現時由兩條不同的條例所規管。《商標條例》涵蓋民事訴訟，包括侵犯權利及商標註冊紀錄冊的改正，而《商品說明條例》(第362章)則處理刑事過失。雖然委員瞭解到，相對於刑事法律程序而言，提起民事法律程序所遵照的是另一套不同的準則，但他們促請政府當局日後在適當時候把《商品說明條例》的有關條文納入《商標條例草案》，使所有關於此方面的條文均載於同一項法例內。

37. 政府當局已接納委員的建議，同意廢除對《商品說明條例》若干條文作出的修訂，而該等修訂並非在條例草案通過後須予作出的相應修訂。當局會動議委員會審議階段修正案，刪除條例草案附表4第7、8及11條。

委員會審議階段修正案

38. 除上文各段提到的各項主要委員會審議階段修正案外，政府當局亦接納法案委員會的建議，同意為改善條例草案的行文動議相關的修正案。政府當局及代表法案委員會的吳靄儀議員將會動議的委員會審議階段修正案分別載於**附錄III及IV**。

建議

39. 法案委員會建議在2000年5月31日恢復條例草案的二讀辯論。

徵詢意見

40. 謹請議員支持上文第39段所述法案委員會的建議。

立法會秘書處

2000年5月18日

附錄I

商標條例草案委員會

委員名單

吳靄儀議員(主席)

丁午壽議員

周梁淑怡議員

馬逢國議員

涂謹申議員

許長青議員

陳鑑林議員

梁劉柔芬議員

單仲偕議員

馮志堅議員

總數：10名議員

商標條例草案委員會

曾與法案委員會舉行會議的機構名單

- (1) 中國專利代理(香港)有限公司
- (2) 消費者委員會
- (3) 的近律師行
- (4) 港九電器商聯會有限公司
- (5) 香港攝影業商會
- (6) 香港零售管理協會
- (7) 國際商標協會
- (8) The Liquor and Provision Industries Association
- (9) 利衛
- (10) 百事公司
- (11) 港九無線電聯會
- (12) 香港瑞士商會
- (13) 香港美國商會
- (14) 香港英商會
- (15) 香港化粧品同業協會有限公司
- (16) 香港科研製藥聯會
- (17) 香港啤酒製造商協會
- (18) 香港食品委員會
- (19) 亞洲專利權代辦人協會(香港會)
- (20) 香港商標師公會
- (21) 香港律師會
- (22) 香港聯合利華有限公司

附錄 III

《商標條例草案》

委員會審議階段

由工商局局長動議的修正案

《商標條例草案》

委員會審議階段

由工商局局長動議的修正案

條次

建議修正案

詳題 刪去“修訂和綜合與商標註冊有關的法律”而代以“就商標註冊訂定新條文”。

- 2(1) (a) 刪去“巴黎公約國”的定義而代以—
 ““巴黎公約國”(Paris Convention country)指—
 (a) 當其時在附表1指明為已加入《巴黎公約》的任何國家；
 (b) 受(a)段所提述的任何國家所管轄或以任何該等國家為宗主國的地區或地方，或由任何該等國家管治的地區或地方，並由該國家代為加入《巴黎公約》者；”；
 (b) 在“世貿成員”的定義中，刪去“由根據第91條(規例)訂立的規例指定”而代以“當其時在附表1指明”。
 (c) 加入—

“ “核證” (certified)就任何副本或摘錄而言，指由處長核證並蓋上處長印章；”。

3(2) 刪去“數字、圖形要素、貨品的形狀或其包裝、顏色組合”而代以“字樣、數字、圖形要素、顏色、聲音、氣味、貨品的形狀或其包裝”。

4 (a) 在第(1)款中，刪去“well-known in Hong Kong”而代以“well known in Hong Kong”。

(b) 加入 —

“(1A) 處長或法院在為施行第(1)款而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及附表 2。”。

新條文 在草案第 II 部之前加入 —

“8A. 條例對政府具約束力

本條例對政府具約束力。”。

9(3) (a) 刪去該款。

11 (a) 在第(4)款中，刪去“在香港享有聲譽”而代以“有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護”。

(b) 在第(8)款中，刪去“而該商標是擬就某些貨品或服務註冊的，則除非處長信納就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆，否”。

12(1)(b) 在“情況”之前加入“特殊”。

- 13(2) 刪去“或第19條(用盡註冊商標所賦予的權利)”而代以
“、第19條(用盡註冊商標所賦予的權利)及第19A條(在
廣告宣傳中使用等)”。
- 17 (a) 在第(4)(b)款中，刪去“在香港享有聲譽”而代以
“有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保
護”。
- (b) 刪去第(7)款。
- 18 刪去第(3)款而代以 —
- “(3) 以下使用只要是按照在工業或商業事
宜中的誠實做法作出，則不屬侵犯註冊商標 —
- (a) 任何人使用他自己的姓名或名
稱或地址或其業務地點的名
稱；
- (b) 任何人使用他的業務的前任人
的姓名或名稱或他的業務的前
任人的業務地點的名稱；
- (c) 使用標誌以指明貨品或服務的
種類、質素、數量、原定用途
、價值、地理來源、生產貨品
或提供服務的時間或貨品或服
務的其他特性；或
- (d) 因有需要顯示某貨品或服務的
原定用途(例如作為附件或零
件之用)而使用該商標。”。

新條文 在副標題**“反侵犯法律程序”**之前加入 —

“19A. 在廣告宣傳中使用等

(1) 第 17 條(註冊商標的侵犯)不得解釋為阻止任何人為識別貨品或服務屬某註冊商標的擁有人或特許持有人的貨品或服務而使用該註冊商標。但任何上述使用如非按照在工業或商業事宜中的誠實做法而作出，即須視為侵犯該註冊商標。

(2) 法院為施行第(1)款而決定有關使用是否按照在工業或商業事宜中的誠實做法而作出時，可考慮法院認為有關的因素，尤其包括 —

- (a) 該使用是否對該商標構成不公平的利用；
- (b) 該使用是否對該商標的顯著特性或聲譽造成損害；或
- (c) 該使用是否會欺騙公眾。

(3) 為免生疑問，本條不得解釋為適用於對第 19 條(用盡註冊商標所賦予的權利)的詮釋。”。

24 加入 —

“(7) 就大律師或律師以專業身分代當事人所作的作為而言，本條並不令他們可被任何人根據本條被起訴。”。

25(5) 在“款”之後加入“關於轉讓或允許須經簽署”。

37 刪去第(1)款而代以 —

“(1) 商標註冊申請的提交日期為向處長提交載有第 36(2)(a)至(d)條(註冊申請)所規定的所有項目的文件的日期。

(1A) 如有關的文件是在不同的日期提交，則提交日期為該等日期之中的最後一日。”。

40 削去第(3)及(4)款而代以 —

“(3) 如處長覺得註冊規定未獲符合，則處長須以書面通知 —

- (a) 告知申請人處長的意見；
- (b) 告知申請人他可向處長作出申述以證明註冊規定已獲符合，或可修訂該項申請以符合該等規定，但他必須在訂明的限期內如此行事；及
- (c) 告知他第(4)款的條文。

(4) 申請人如 —

- (a) 在為施行第(3)(b)款而訂明的限期內沒有對該通知作出回應；或
- (b) 在該限期內既沒有令處長信納註冊規定已獲符合，亦沒有修訂該項申請以符合該等規定，

則處長須拒絕接納該項申請。”。

副標題 在草案第 41 條之後的副標題中，削去 “、限制”。

- 43
- (a) 在標題中，削去 “**或限制**”。
 - (b) 在第(1)款中，削去 “或限制其申請所涵蓋的貨品或服務”。

(c) 在第(2)款中，刪去“或限制”。

44 加入 —

“(2A) 商標註冊申請可為以下目的予以修訂 —

(a) 限制該申請所涵蓋的貨品或服務；或

(b) 其他訂明的目的。”。

48(7) 刪去“復”而代以“復”。

49(2)(b) 刪去“as to”。

50 (a) 在第(2)款中，刪去(a)至(c)段而代以 —

“(a) 該商標是就某些貨品或服務註冊，但在一段至少3年的連續期間內，該商標的擁有人沒有在香港真正地就該等貨品或服務而使用該商標，而該商標亦沒有在該擁有人的同意下在香港真正地就該等貨品或服務而使用，且並沒有能成立的理由(例如有對該商標所保護的貨品或服務施加入口限制或其他政府規定)不予使用；

(b) 該商標由某標誌構成且是就某些貨品或服務註冊，而由於其擁有人的作為或不作為 —

(i) 該商標在有關行業中已成為該等貨品或服務的通用名稱；或

(i i) 該商標在有關行業中獲廣泛接受為是描述該貨品或服務的標誌；”。

(b) 在第(3)款中 —

(i) 在(a)段中，刪去“及”；

(i i) 在(b)段中，刪去句號而代以“；及”；

(i i i) 加入 —

“(c) 在香港使用就服務註冊的商標，包括就在香港以外地方提供或擬在香港以外地方提供的服務使用該商標。”。

(c) 在第(4)及(5)款中，刪去“或(b)”。

(d) 刪去第(8)款而代以 —

“(8) 就第(2)(a)款而言，該款所述的3年期間可自商標的詳情根據第45(1)條(註冊)記入註冊紀錄冊的實際日期當日或之後的任何時間開始計算。”。

51 (a) 在第(3)款中，刪去“已”而代以“以”。

(b) 在第(5)款中，在“可”之前加入“亦”。

(c) 刪去第(6)款而代以 —

“(6) 如在先商標或其他在先權利的擁有人已同意有關商標的註冊，則不得根據第(5)款宣布該項註冊為無效。”。

52(2) 刪去“均”而代以“只”。

55

刪去第(5)及(6)款而代以 —

“(5) 處長可應註冊商標的擁有人或特許持有人提出的要求，或應具有註冊商標的權益(該權益的詳情已根據第 27 條(影響註冊商標的交易的註冊)記入註冊紀錄冊)或在註冊商標上有押記(該押記的詳情已根據第 27 條記入註冊紀錄冊)的人提出的要求，將記錄於註冊紀錄冊的該人的姓名或名稱或地址或其他識別該人的詳情的任何改變記入。

(6) 凡處長信納在註冊紀錄冊中的任何錯誤或遺漏是可歸因於他本人或註冊處的職員的錯誤或遺漏，則處長可自行改正該等錯誤或遺漏，但他須在改正該等錯誤或遺漏前，向任何他覺得屬有關的人發出擬作出該項改正的通知。”。

58

(a) 在第(1)款中，刪去“馳名”而代以“變得極為馳名於香港”；

(b) 在第(7)款中，刪去“、(c)及(d)”而代以“及(c)”。

59(2)

刪去“附表 1”而代以“附表 3”。

60(2)

刪去“附表 2”而代以“附表 4”。

68

刪去該條而代以 —

“**68 處長在聆訊之後作出決定**

(1) 在不損害任何法律規則的原則下，並在不損害本條例中規定處長須聆聽在他席前進行的法律程序的任何一方陳詞或須給予該方陳詞的機會的條文的原則下，處長在根據本條例或《規則》就任何事宜作出對或可能對在他席前進行的法律程序的任何一方不利的決定前，須給予該方陳詞的機會。

(2) 處長須就在他席前進行的法律程序的一方可陳詞的時間給予該方最少 14 日通知，除非該方同意接受較短的通知期。”。

70(3) 刪去“或限制”。

73 刪去該條。

78(5) 刪去該條。

81 刪去該條而代以 —

“81. 在民事法律程序中證明商標的使用的舉證責任

(1) 如在註冊商標的擁有人屬一方的根據本條例進行的民事法律程序中，出現註冊商標曾作何種使用的問題，則該擁有人須負上證明有關使用的舉證責任。

(2) 如在註冊商標的特許持有人屬一方的根據本條例進行的民事法律程序中，出現註冊商標曾作何種使用的問題，則以下人士須負上證明有關使用的舉證責任 —

(a) (如商標的擁有人是法律程序的一方)商標的擁有人；或

(b) (如商標的擁有人並非法律程序的一方)該特許持有人。”。

85 (a) 在第(1)款中，刪去在“任何一方”之後的所有字句而代以句號。

(b) 刪去第(3)款。

刪去該條而代以 —

“91. 規例

行政長官會同行政會議可藉規例 —

(a) 於附表 1(巴黎公約國及世貿成員)加入 —

(i) 任何已加入《巴黎公約》的國家的名稱；

(ii) 任何已加入《世貿協議》的國家、地區或地方的名稱；

(b) 從附表 1 刪去 —

(i) 任何已退出《巴黎公約》的國家的名稱；

(ii) 任何已退出《世貿協議》的國家、地區或地方的名稱；

(c) 在其他方面修訂附表 1；

(d) 修訂附表 2(馳名商標的決定方法)；

(e) 修訂附表 3(集體商標)；及

(f) 修訂附表 4(證明商標)。”。

刪去第(4)款而代以 —

“(4) 如某法團的董事參照某人以專業身分提供的意見而行事，則該人不得純粹因此而被視為該法團的董事。”。

96(1)、(4)及 刪去“附表 3”而代以“附表 5”。

(6)

97 刪去“附表 4”而代以“附表 6”。

新附表 加入 一

“附表 1 [第 2 及 91 條]

巴黎公約國及世貿成員

已加入《巴黎公約》的國家

已加入《世貿協議》的國家、地區
及地方(不包括已加入《巴黎公約》
的國家)

”。

新附表 加入 一

“附表 2 [第 4 及 91 條]

馳名商標的決定方法

1. 考慮因素

(1) 處長或法院在為施行第 4 條(“馳名商標”的涵義)而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及任何可從中推斷出該商標是馳名於香港的因素。

(2) 處長或法院尤須考慮向處長或法院呈交而可從中推斷出該商標是否馳名於香港的資料，包括(但不限於)關於以下方面的資料 —

- (a) 有關的公眾界別對該商標的認識或承認程度；
- (b) 使用該商標有多久、使用的範圍及地域範圍；
- (c) 推廣該商標有多久、推廣的範圍及地域範圍，推廣包括應用該商標的貨品或服務的廣告宣傳或宣傳以及在博覽會或展覽會上介紹該等貨品或服務；
- (d) 該商標註冊或註冊申請有多久及註冊的地域範圍(僅限於該段時間及地域範圍反映出該商標的使用或為人承認的程度的範圍內)；
- (e) 成功地強制執行該商標的權利的紀錄，特別是關於該商標獲外地司法管轄區的主管當局承認為馳名商標的程度；及
- (f) 與該商標有關聯的價值。

(3) 第(2)款提及的因素旨在提供指引，以協助處長及法院決定某商標是否馳名於香港。呈交關乎任何該等因素的資料或作考慮時視每一個因素具同等的重要性並不是達致該決定的先決條件。反而，每一個案均會視乎其個別情況而作決定。在某些個案中，所有上述因素都可能有關，而在其他個案中，則某些因素可能有關，也有別的個案是當中所有因素均是無關的。有關決定有是可以基於第

(2) 款所沒有提及的額外因素而作出，這些額外因素可以是獨立地有關，亦可以是結合第(2)款提及的一個或多於一個因素而有關。

(4) 就第(2)(a)款而言，“有關的公眾界別” (relevant sectors of the public) 包括(但不限於) —

- (a) 應用該商標的貨品或服務的實際或準消費者；
- (b) 應用該商標的貨品或服務的分銷渠道所涉及的人；及
- (c) 經營應用該商標的貨品或服務的業務圈子。

(5) 凡某商標已被決定為在至少一個有關的公眾界別中馳名，則該商標須視為馳名於香港。

(6) 就第(2)(e)款而言，“外地司法管轄區的主管當局” (competent authorities in foreign jurisdiction) 指在香港以外的司法管轄區內的行政、司法或類似司法的機構，而該等機構在其各自的司法管轄區內有資格決定某一商標是否馳名商標或有資格強制執行對馳名商標的保護。

2. 無須證明的因素

就決定某商標是否馳名於香港而言，以下因素無須予以證明 —

- (a) 該商標已在香港使用或註冊；
- (b) 該商標的註冊申請已在香港提交；

- (c) 該商標是馳名於香港以外的某個司法管轄區或已在香港以外的某個司法管轄區註冊；
- (d) 該商標的註冊申請已在香港以外的某個司法管轄區提交；或
- (e) 該商標是馳名於香港，為公眾人士所熟知。”。

- 附表 1 (a) 刪去“附表 1”而代以“附表 3”。
- (b) 在第 4(3)條中，刪去“第 43 條(申請的撤回或限制)及”。
- 附表 2 (a) 刪去“附表 2”而代以“附表 4”。
- (b) 在方括號中，在“91 條”之後加入“及附表 5”。
- (c) 在第 5(3)條中，刪去“第 43 條(申請的撤回或限制)及”。
- 附表 3 (a) 刪去“附表 3”而代以“附表 5”。
- (b) 在第 6(2)條中，刪去“附表 2”而代以“附表 4”。
- (c) 在第 8(6)條中，刪去“after that date”而代以“made on or after that date”。
- (d) 在第 10 條中 —
- (i) 刪去第(2)款而代以 —

“(2) 被廢除條例第 15 條
(反對註冊)及舊有法律任何其他與
反對註冊有關的條文繼續就第(1)
款所述的申請而適用。”；

- (i i) 在第(3)款中，刪去“通知”而代以“註冊”；
- (e) 在第 11(3)條中，刪去“緊接生效日期後”而代以“生效日期當日”。
- (f) 在第 16(2)條中，刪去“或(b)”。
- (g) 在第 18(1)條中，刪去“附表 2”而代以“附表 4”。
- (h) 在附件中 —
 - (i) 在方括號中，刪去“附表 3”而代以“附表 5”；
 - (i i) 在標題中，刪去“附表 3”而代以“附表 5”；
 - (i i i) 在第 37(2A)(a)及(b)條中，刪去“或領域”而代以“、領域或地方”。

- 附表 4
- (a) 刪去“附表 4”而代以“附表 6”。
 - (b) 刪去第 7 條。
 - (c) 刪去第 8 條而代以 —

“8. **與商標有關的罪行**

第 9 條現予修訂 —

(a) 廢除第(3)款而代以 —

“(3) 廢除第
(3A)款另有規定外，就
本條而言，任何人 —

(a) 如作出下列任
何一種作為，
即須當作偽造
商標 —

(i) 並無
商標的擁
有人的同
意而製造
有關商
標，或製
造與該商
標極為相
似而相當
可能會使
人受欺騙
的標記；
或

(ii) 藉更改、增加、抹除或其他方式捏改任何真正商標；

(b) 並無商標的擁有人的同意而將有關商標應用於貨品，即須當作以虛假方式將該商標應用於貨品，

而“偽造商標”(forged trade mark)亦須據此解釋。

(3A) 任何人如證明下列事實，則不得根據第(3)款被當作偽造商標或以虛假方式將商標應用於貨品—

(a) 他的作為沒有侵犯《商標條例》(2000年第 號條例)所賦予有關商標的擁有人的任何權利；

- (b) 他沒有在營商過程或業務運作中將有關商標或標記就貨品而作為商標使用；
 - (c) (如有有關商標已就某些貨品註冊)他將該商標或標記所付諸的使用，既非就該等貨品而作出，亦非就與該等貨品相類似的貨品而作出；或
 - (d) 他將有關商標或標記所付諸的使用，由於該商標受某卸棄、限制或條件所限，因此，並非該商標的擁有人的權利範圍所及的使用。”；
- (b) 在第(4)款中，廢除“所有人已作出允許”而代以“的擁有人同意”。
- (d) 刪去第 11 條。

《商標條例草案》

委員會審議階段

由吳靄儀議員動議的修正案

<u>條次</u>	<u>建議修正案</u>
19	(a) 刪去第(2)款而代以 — " (2) 第(1)款並不適用於下述兩種或其中一種情況 — (a) 如貨品在推出市場後其狀況已有所改變或已受損，且就該等貨品而使用有關註冊商標會對該註冊商標的顯著特性或聲譽造成損害； (b) 如貨品是在營商過程或業務運作中輸入香港，其後並在零售市場推出，而不能識別將該貨品輸入的人。"。 (b) 加入 — " (3) 如第(2)(b)款所提述的人的中文或英文或中英文姓名或名稱及地址， — (a) 依據《規則》標明在 — (i) 貨品上；

(ii) 載有貨品的任何包裝上；

(iii) 繫貼於貨品或載有貨品的任何包裝的標籤上；

(iv) 附於載有貨品的任何包裝的文件上；

(v) 與該貨品有關的文件上，而該文件是在貨品展出供零售購買時展示在顯眼的地方；或

(b) 根據《規則》標明；

則須視為已識別該人。

(4) 第(2)(b)款並不適用於過境貨品或轉運中的貨品。"。