

《2019年商標（修訂）條例草案》委員會

政府當局對助理法律顧問2019年4月4日來信的回應

就立法會助理法律顧問在 2019 年 4 月 4 日來信提出的各項問題，本文件載述政府當局的回應。

第 1 項問題 — 一般

2. 根據《馬德里議定書》第十四條(1)，僅《保護工業產權巴黎公約》（“《巴黎公約》”）的成員國及合資格的政府間組織，方可以成為《馬德里議定書》的締約方。香港作為中國的一個特別行政區，不能成為締約方。
3. 中國於 1995 年成為《馬德里議定書》的締約方。在 1997 年 6 月，中國透過《馬德里（商標）通告第 91 號》（Madrid (Marks) Notification No. 91）¹ 通知世界知識產權組織，《馬德里議定書》及尤其向中國作出的國際商標註冊領土延伸請求將暫緩適用於香港特別行政區。當中央政府決定按照《基本法》第 153 條把《馬德里議定書》適用於香港特別行政區（“香港特區”），中國便需要通知世界知識產權組織，《馬德里議定書》將於某特定日期適用於香港特區。
4. 當《馬德里議定書》適用於香港特區後，國際申請人將可選擇以單一申請，在多個司法管轄區（包括香港及內地）尋求國際註冊的領土延伸保護。有關藉著獲得國際註冊的方式尋求保護，以及提出把有關保護延伸至任何締約方的請求的運作事宜，由《馬德里議定書》第二條及第三之二條規管。

第 2 項及第 3 項問題 — 條例草案第 6 條及第 7 條

5. 當商標註冊處處長（“處長”）接納某項商標註冊申請時，他須將該申請的詳情在官方公報中公布。任何人其後可在訂明期間內以訂明方式提交反對註冊的通知。《商標條例》（第 559 章）（“《條例》”）第 12(4)條所述的情況，即當申請註冊的商標與某在先商標相同或相類似，該在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，而申請註冊的商標擬註冊的貨品及服務與該馳名商標受保護的貨品或服務不相同亦不相類似（不相同及不相類似的貨品或服務），

¹ 參見 https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/madridp-gp/treaty_madridp_gp_91.html。

是其中一項可作為反對該商標註冊為商標的理由。《條例》第 18(4) 條是就侵權行為方面與上述第 12(4) 條對應的條文。²

6. 在 2003 年及 2004 年，歐洲法院作出了若干判決。³ 根據有關判決，當一個在先商標是一個具有聲譽的商標，而第三方使用一個與該在先商標相同或相類似的標誌，會對該在先商標的顯著特性構成不公平的利用或造成損害時，該在先商標的擁有人有權阻止該第三方，就與在該先商標註冊的貨品或服務不相同或不相類似的貨品或服務使用該標誌，而此權利亦適用於與該在先商標註冊的貨品或服務相類似或相同的貨品及服務的情況（“歐洲法院的解釋”）。

7. 雖然歐洲法院的判決在香港並無約束力，但香港法院在相關的案例中有引述及應用歐洲法院的解釋。⁴ 為了釋疑，我們透過是次立法工作對《條例》第 12(4) 及 18(4) 條作出修訂，移除有關不相同或不相類似的貨品或服務的提述。

第 4 項問題 — 條例草案第 9 條

8. 《條例》第 39(1) 條列出商標註冊申請可獲給予提交日期所需符合的條件。該等條件包括提交載有以下項目的文件：(1) 將有關商標註冊的要求；(2) 申請人的姓名或名稱及地址；(3) (如申請人尋求將該商標就某些貨品或服務註冊) 有關貨品或服務的陳述；及(4) 該商標的圖示 (即條例草案修訂的《條例》第 38(2)(a)(i)、(ii)、(iv) 及 (v) 或 (b)(i)、(ii)、(iii) 及 (iv) 條所要求的資料，而該等資料與現行《條例》第 38(2)(a) 至 (d) 條所要求的資料相同)。⁵ 上述資料被視為註冊申請的基礎，如缺少了這些資料，申請便不能妥善處理。因此，申請的提交日期為向處長提交所有上述資料的日期。

9. 另一方面，我們認為屬法團的申請人成立為法團所在地方的資料，如同經修訂的《條例》第 38(2)(a)(vi) 或 (b)(v)、(3) 及 (4) 條所載的要求一樣，並非最基本的資料，即使在提交申請時未有一併提

² 《條例》第 12(4) 條及第 18(4) 條分別以英國的《1994 年商標法令》立法時訂立的第 5(3) 條及第 10(3) 條為藍本，分別僅在於《條例》使用了“馳名商標”一詞，而英國則使用了“has a reputation”（有聲譽）一詞。

³ *Davidoff & Cie SA v Gofkid Ltd* (C-292/00) [2003] F.S.R. 28; *Adidas-Salomon AG v Fitnessworld Trading Ltd* (C-408/01) [2004] F.S.R. 21。該兩項裁決與英國《1994 年商標法令》的第 5(3) 條及第 10(3) 條有關，並且導致當中對不相同及不相類似的貨品或服務的提述被廢除。

⁴ *Christie Manson & Woods Ltd v Chritrs (Group) Ltd* [2012] 5 HKLRD 829 (為一宗商標侵權的訴訟) and *深圳市德力康電子科技有限公司 v Joo-Sik-Hoi-Sa LG* (HCMP 881/2013), 26 March 2014 (為一宗對處長宣布上訴人的商標註冊無效的決定的上訴)。

⁵ 按條例草案第 9 條擬對《條例》第 39 條作出的修訂，該等條件還包括繳付申請費用。

供此項資料，亦不應對申請的提交日期造成影響。然而，如未提供此項資料，這仍是一項必須補救的不足之處，但這不足之處可在提交日期後補救。根據條例草案第 19 條修訂的《商標規則》(第 559A 章) 第 11(2)(a)條，申請人若未能在要求他提交此項資料的通知日期後的兩個月內提交有關資料，則其註冊申請須視為已被放棄。

第5項問題 — 條例草案第11條

10. 對《條例》第 57(6)條的擬議修訂，主要是為了向有充分利害關係的人提供途徑，就可歸因於處長的錯誤或遺漏向處長申請改正商標註冊紀錄冊。我們亦利用這次機會簡化現行條文的表述方式。就著助理法律顧問的提問，我們希望指出，經條例草案修訂的第 57(6)條內“可歸因於處長的錯誤或遺漏”已包括現行條文中的“註冊處的職員的錯誤或遺漏”。由於商標註冊處職員行使處長的權力及履行處長的職責，職員的錯誤或遺漏實際上等同可歸因於處長的錯誤或遺漏。

第 6 項至第 14 項問題 - 條例草案第 15 條

第 6 項問題 (擬議新訂第 96B 及 96K 條——執法人員的委任及轉授)

11. 擬議新訂第 96B 條訂明，為施行《條例》，海關關長（“關長”）可以委任公職人員為執法人員。為保留充足靈活性，我們認為沒有必要指明可根據擬議條文獲委任的公職人員所屬職級。舉例而言，類似為施行某條特定條例而委任執法人員的條文亦見於《商品說明條例》(第 362 章) 第 14 條，有關條文亦沒有指明可獲委任的公職人員所屬職級。

12. 擬議新訂第 96K 條訂明，關長可將其在《條例》擬議新訂第 XIIA 部下的任何職能或權力以書面轉授予公職人員。這些人員一般是職級與相關職能或權力的性質相符的海關人員。與擬議新訂第 96B 條相若，為保留充足靈活性，我們同樣認為沒有必要指明可獲轉授職能或權力的公職人員所屬職級。

第 7 項問題 (擬議新訂第 96D 條——進入和搜查的手令等)

13. 就著助理法律顧問提及《版權條例》(第 528 章) 的例子，根據《版權條例》第 131 條，關長須就被檢取或扣留的物件向物件擁有人送達通知書。我們希望指出，第 131 條關乎根據第 122 條被檢取或扣留的物件的沒收程序，而關長須向物件擁有人送達通知書是有關程

序的一部份。就《條例》而言，擬議新訂第 96I(1)條亦有類似條文，要求關長就某項檢取物件擬作出沒收申請前，須通知物件擁有人或其獲授權代理人（請參閱下文第 16 段）。

第 8 項問題（擬議新訂第 96F 條——關於調查的罪行等）

14. 《版權條例》第 124(1)(a)條及《商品說明條例》第 17(1)(a)條均有提及「故意」。我們正考慮該如何草擬第 96F(2)(a)條，稍後會另行回覆法案委員會。

15. 至於擬議新訂第 96F(2)(b)條，該條文與《版權條例》第 124(1)(c)條及《商品說明條例》第 17(1)(c)條性質較為類近（即：沒有遵從執法人員合理地要求提供的資料或其他協助）。與這些條文一樣，擬議新訂第 96F(2)(b)條包含了「有合理辯解」的免責辯護（第 96F(4)條），並不包含任何意圖元素。被控犯第 96F(2)(b)條所訂罪行的人，如證明在指稱的罪行發生時，該人對不提供有關資料或文件或不給予有關協助（視屬何情況而定），有合理辯解，即為免責辯護，因此無必要在擬議新訂第 96F(2)(b)條中加入任何意圖元素。

第 9 項及第 10 項問題（擬議新訂第 96I 條——就某些擬作出申請須發出通知）

16. 擬議新訂第 96I 條規定關長須向某可予沒收物件的擁有人或其代理人發出擬提出某項沒收申請或售賣申請的通知。正如擬議第 96I 條訂明，有關通知規定只適用於擬提出的沒收申請或售賣申請並非在就《條例》所訂罪行而進行的法律程序中作出，以及有關物件的擁有人可被尋獲的情況。

17. 擬議新訂第 96H(6)條適用於可予沒收物件屬易毀消的、屬不易儲存的或相當可能很快變壞的物品的情况。擬議條文訂明，在以下情況下，法院可因應某項收益申請所作的命令：

- (a) 法院可就根據擬議新訂第 96H(2)條所繳付的保證金作出命令。有關保證金實際上是由可予沒收物件的擁有人或其代理人繳付。在此情況下，關長早於收取保證金時，已接觸了物件擁有人或其代理人。由於物件擁有人或其代理人已知悉有關情況，我們認為沒有必要在提出收益申請前再一次通知物件擁有人或其代理人；

- (b) 法院可就關長根據擬議新訂第 96H(3)(a)(i)條在售賣物件所得收益作出命令。這在有關物件在相關法律程序結束前相當可能會變壞的情況下才適用。基於有關物品容易變壞的特質，必須盡快處理，否則物件便會失去任何價值。在此情況下，要在提出收益申請前通知物件擁有人或其代理人，未必可能或實際上可行；及
- (c) 法院可就關長根據擬議新訂第 96H(4)條在售賣物件後所得收益作出命令。當法院根據擬議新訂第 96H(4)條接納售賣物件的申請時，擬議新訂第 96I 條下通知有關人士的條件已獲符合。

18. 就可予沒收物件不能尋獲其擁有人的原因眾多（例如：擁有人已離開香港），因此亦難以將有關情形盡覽無遺全部列出。海關在提出沒收申請前會採取必要步驟去尋找擁有人，但要在法例明文訂明每一項步驟，並不可行。無論如何，在沒收申請中，法庭可就海關是否已作合理努力去尋找擁有人（如果這是爭辯點）作出判斷。

第 11 項及第 12 項問題（擬議新訂第 96J 條——國際合作）

19. 《馬德里議定書》本身並不觸及執法事宜。然而，隨著《馬德里議定書》將在香港實施，我們認為也有需要加強知識產權法例執法工作的協同效應，以及讓其他司法管轄區對香港在執行有關商標註冊罪行的完整性更具信心。正因如此，我們認為把《條例》所訂刑事條文的執法工作，交由處理《版權條例》及《商品說明條例》相關工作的同一部門（即海關）一併負責是恰當的做法。基於同樣原因，我們提出擬議新訂第 96J 條，容許關長可以透過與其他地方的知識產權執法當局提供根據擬議新增第 XIIA 部取得的資料，使香港作為國際社會負責任的一員可以參與國際上偵查知識產權罪行及加強知識產權執法的工作。類似的條文亦見《版權條例》（第 129 條）及《商品說明條例》（第 16D 條）。

20. 由於不同個案所涉的資料性質可能不盡相同，十分視乎個案本身，要在條文中訂明有關資料的範圍，並不可能。此外，為保護知識產權的國際執法合作提供必要的靈活性，也是十分重要。在這方面，海關有嚴格的內部措施，規管與其他司法管轄區交換資料的事宜。任何這類交換一般而言應限於偵查及防止罪案，也必須取得海關高級人員（例如：職級不低於高級監督的人員）的授權才可進行。

第 13 項及第 14 項問題(擬議新訂第 96L 條——豁免承擔民事法律責任)

21. 擬議新訂第96L條旨在訂明，關長及執法人員在真誠地執行擬議新訂第XIIA部所賦職能或行使該部所賦權力時，獲豁免承擔民事法律責任。有關條文參照《版權條例》及《商品說明條例》類似條文，而類似條文亦可在香港法律的許多其他條例中找到。此等條文均沒有涵蓋執法人員的刑事責任或其他人士的民事責任。我們認為沒有需要為施行《條例》而要擬議新訂第96L條偏離既定做法。

商務及經濟發展局
2019年4月