



商標授權人對銷售侵權產品的法律責任

「原授專利」的新挑戰

OEM合約陷阱

網購侵權行為——新侵權趨勢

把他人的產品註冊「中國實用新型」

不變則窮

For English Versions of the above IP Articles (1) Trademark Licensor's Legal Liabilities Regarding the Sales of Infringing Products (2) New Challenges for Original Patent Grant (3) Traps in OEM Agreements (4) Infringement Conducts in E-Commerce – New Trend of Copyright Infringement (5) Registration of Others' Invention for Utility Model in the PRC (6) No Changes, No Solutions, Please visit our web www.bk.com.hk

商標授權人對銷售侵權產品的法律責任

最近，筆者遇上以下侵權情況，當中涉及的主要問題是商標授權人(即 Trademark Licensor)有否侵權責任:-

「版權擁有人發現市面上(如互聯網和店舖有人銷售侵權產品。在購買和檢驗侵權產品後，版權擁有人發現購買到的侵權產品包裝上載有批發人(即 Distributor)的資料和一頗

出名的商標。很明顯，侵權產品上的商標屬於某一商標授權人，而該商標授權人亦同意批發人使用它的商標於侵權產品上。」

在證據上，版權擁有人當然可以起訴銷售侵權產品的批發人和零售商，原因是他們在香港兜售和銷售該侵權產品。然而，版權擁有人又有否權利起訴商標授權人呢？

從授權人的角度來看，上述的商標授權人授權批發人使用商標在侵權產品上，從而獲得授權費（即Royalty）。對於批發人之後的行為（例如入口侵權產品至香港和在香港銷售侵權產品），商標授權人在一般情況下亦不會受理會。那商標授權人容許批發人在侵權產品上使用授權商標又會否蒙上侵犯版權的責任呢？

筆者認為，商標授權人雖沒有直接在香港進行銷售侵權產品的行為，但他的授權行為亦已足夠導致他如批發商和零售商般蒙上侵犯版權的責任：-

「Aiding, procuring & assisting, distributors and retailers in Hong Kong sales violations」

若商標授權人在法律上須要為批發人和零售商的侵權行為負上法律責任，那版權擁有人便可運用此基礎來更有效率地打退批發人了。例如它可發出強烈警告信給商標授權人要求它終止「協助及

教唆」批發人的侵權行為。在一般情況下，當商標授權人收到警告信後它會即時聯絡批發人並查明究竟。

若果在侵權產品的銷售情況非常依賴商標授權人的商標的話，批發人應會盡早聯絡版權擁有人謀求和解，從而避免它與商標授權人的關係被破壞。若果，版權擁有人進一步提升打假行動（例如起訴）後，批發人便會處於前後夾攻（前有版權擁有人的起訴和後有授權人有機會終止授權商標）的艱難處境。

若果版權擁有人使用上述的法權和策略得宜，在訴訟起訴前或可和諧地解決侵權問題。

「原授專利」的新挑戰

很快（相信在一年內）香港便會擁有「原授專利」（即 Original Patent Grant）制度。自此，香港企業可直接在香港申請發明專利，而不需要依賴「再註冊」（即 Re-Registration）制度來保護發明瞭。

論挑戰專利的註冊性而言，「原授專利」制度下的專利與「再註冊」制度下的專利會有很大的分別。以往，當「再註冊」制度下的專利被挑戰其註冊性（包括新穎性（即 Novelty）和創造性（即 Inventiveness））時，都需要在原批准專利國家中進行，這種模式在香港維持了數十年。日後，「原授專利」的出臺將會取代這臃腫的方法。即是說，被告可避免在外國挑戰專利的註冊性時因「隔山打牛」而衍生的種種麻煩了。

當「原授專利」在香港落實後，訴訟程式包括起訴侵權和被告反告取消專利便可在香港高等法院全程進行。正因原授專利下原告的地域是香港，香港高等法院便有直接的管轄權處理原告和被告的專利糾紛，而不需再像現在般借助外國（現在包括中國、英國和歐盟）法庭協助。惟有一實際問題，那就是在香港的訴訟費用頗昂貴，和美國有得一比。然而，筆者相信在三數年當「原授專利」行順，專利人才多了後，費用亦會遞減。

OEM合約陷阱

對OEM公司來說，他們或需要注意以下合作陷阱：-

「OEM公司的海外客戶（「海外客戶」）向OEM公司提供新產品的外形圖，並要求OEM公司把外形圖製作成一個有效和合乎經濟效益的產品。海外客戶更要求OEM公司簽署一份協議，在協議書中要求OEM公司同意海外客戶擁有新產品的所有權利包括版權」

上述的情況看似合理，但卻危機四伏。對OEM公司而言是「極不公平」的。若上述情況加以補充，當中的問題或會較容易呈現在讀者眼前。

海外客戶垂青的是OEM公司的生產能力和產品質素，因此才接觸公司並與公司共同開發新產品。OEM公司在開發新產品過程中，均會使用在與海外客戶合作前已擁有

的技術，包括新產品內部的零件和某些OEM公司擁有的專利或擁有版權的組件。該技術和版權組件當然只屬於OEM公司擁有，它們是OEM公司經營得來的心血，亦是經過多年的鑽研和開發得來的成果。這亦是海外公司垂青OEM公司的原因。

但倘若OEM公司盲目地接受海外客戶上述的要求，那OEM公司就等同把該技術和零件的版權同意轉讓給海外客戶。那樣，便加快了海外客戶在第一或第二宗買賣後壓價，繼而將新產品的生產線轉移給另一間廠房，OEM公司在該簽署的合約下不但「手無寸鐵」招架，更會將知識產權白白送給海外公司。有見及以上，OEM公司在簽署合約前要非常小心當中的權與責。

網購侵權行為——新侵權趨勢

近年，網購的興起改變了市民購買貨品的模式。以下，筆者想與讀者探討新的網購模式導致的侵權行為。

透過互聯網，香港市民可透過海外的網上平臺（網購平臺）選擇和購買產品。在付款後網購平臺會安排送貨至置身於香港的買家。若購買的產品屬侵權貨品（如貨品是版權複製品或載有侵權註冊商標），那網購平臺和買家會否在香港觸犯法例呢？

若果買家購買侵權產品作自用，那他並沒有任何侵權責任。但對網購平臺，那便大有不同了。

在過往，侵權活動只限置身於海外國家的網購平臺中，所以在香港並沒有此類的侵權活動進行，知識產權擁有人較難起訴網購平臺。但隨著互聯網更趨普及和物流變得更方便，置身海外的網絡

平臺已把銷售活動申延至其他國家，包括香港。當網購平臺送遞（或安排他人送遞）侵權產品至香港買家時，它已進行了以下兩項侵權活動：-

1. 輸入（Importation）香港侵權產品、和
2. 於香港銷售侵權產品。

因此，置身海外的網絡平臺已在香港施法管轄範圍內進行了侵權活動。若果侵權產品牽涉侵犯註冊商標，那網購平臺便觸犯了《商標條例》第559章第18條條例。若屬版權範圍，那它便觸犯了《版權條例》第528章第30和31條條例。

因此，知識產權擁有人可在搜證（如在網購平臺購買樣板）後便可向法庭申請「禁制令」禁止網購平臺在香港銷售侵權產品。

把他人的產品註冊「中國實用新型」

在上個月(2015年10月中)Mega Show中,筆者的客戶遇上以下情況:-

「在展覽會中,客戶發現有參展商展示侵權產品,其外觀極之相似於客戶的玩具恐龍。細看下,侵權產品亦像客戶產品般能發聲和驅動。最令客戶氣憤的是,客戶的產品雖然已面世十年,但參展商竟能向客戶展示一份為侵權產品成功註冊好的「中國實用新型」註冊證書」。

據筆者經驗,申請註冊「中國實用新型」是一程式申請。只要申請人把表格填好和呈交所需檔,如「說明書」、申請費用等等,申請人便可在八至九個月成功註冊。「中國知識產權局」便會發放一「實用新型註冊」證書,之後證書便獲得中國十年保護。

有了「中國實用新型」註冊

證書,註冊人和他的客戶便有一支強心針為「侵權產品」護航。在上述實例中,參展商展示該「中國實用新型」註冊證書,並藉此拒絕筆者客戶要求他停止展示侵權產品。

面對上述問題,筆者建議企業考慮以下行動:-

1. 雖然「中國實用新型」已被成功註冊,但企業仍可申請時發明並「不新穎」為由在「中國知識產權局」申請把其取消。只是企業要支付費用(如人民幣二萬和雜費)和等待十個八個月才可成功。成功取消「中國實用新型」註冊,可為企業阻止侵權人展示「中國實用新型」證書來推銷侵權產品。
2. 因為侵權產品的樣貌極之粗似於企業的產品,所以企業亦可發出一封強烈的「警告信」,甚至是「告票」起訴參展商。之後,

企業更應運用「警告信」和/或「告票」的副本與企業客戶交代。要知若果企業不採取果斷行動，他們的客戶或會「詐形」如壓價，甚至是終止向企業購買原裝正版產品。

上述的情況時常出現於有創意和新產品的企業中。若遇上類似情況，企業可考慮以上行動來保護新產品。

不變則窮

昨日中國政府公佈「兩孩政策」來「改變」人口策略。同樣，香港企業也應求「變」。在改變進程中，香港企業當然要不斷地投放資源來創新，擺脫「不變則窮」的現狀。

在保護企業創新產品設計的同時，知識產權保護方法同樣要求「變」。傳統保護專利、外觀和版權的方法離不開註冊和登記。在資源容許下，企業可運用傳統的註冊方法把他們的產品設計和發明在適合的國家申請註冊。對版權而然，很多的企業已

能做到存儲檔和資料。當侵權出現時，企業便可把註冊、登記和存儲的檔拿出來使用，以最快的時間中止侵權活動。據筆者經驗，多數的企業已能做到此等傳統保護方法。

避開傳統的方法，筆者建議企業可考慮以下新興的保護方法來為產品設計護航，因為它既能避免「申請前曝光」（即 prior publication before application）問題，又能有效地阻止（大部份）侵權行為」：-

「把產品（例如玩具恐龍）的正面或側面影相，之後把該相片申請為註冊商標」。

上述的「商標化外形」既可在企業產品推銷前註冊，亦可應需要時才作出。意思是說當企業覺得有須要打擊侵權時，企業才「商標化產品」。

在應用方面，企業可出示已成功註冊的「商標證書」給侵權人。因「商標證書」內顯示的是產品相片，當侵權人，尤其是（零售店收到企業的警告信連同商標註冊證書）時，多數的他們也會收起侵權產品，甚至會終止銷售侵權產品，論效果而言「商標化產品」亦是企業可考慮的新興產品保護方法。對玩具行業它的效果更為顯注。

	BENNY KONG & TSAI SOLICITORS 江 炳 滔 律 師 事 務 所
香港告士打道160號海外信託銀行大廈19樓B室	
電話: (852) 3105 5120	
傳真: (852) 2519 3610	
電郵: tm@bk.com.hk	
網址: www.bk.com.hk	

本刊物為江炳滔律師事務所而撰寫。本刊物的內容祇供參考，不應視作決定採取任何行動，亦不應視作本律師事務所給予的法律意見。若讀者就本刊的內容有任何問題，請聯絡本事務所（電話: (852) 3105 5120 或 tm@bk.com.hk）