



「快速行動計劃」好處
註冊商標要「保養」
海關逮捕冒牌手袋商
因藐視法庭而被判監禁
股東協議書

香港企業與外國買家爭議產品版權誰屬

For English Versions of the above IP Articles (1) Benefits of Fast Action Scheme (2) “Maintenance” of trademarks (3) Arrest of Counterfeit Handbag Retailers by Customs Officers (4) Imprisonment for Committal for Contempt of Court (5) Shareholders’ Agreement (6) Copyright disputes between a Hong Kong company and a foreign buyer, Please visit our web www.bk.com.hk

「快速行動計劃」好處

由「香港海關」和「香港工商品牌保護陣線」聯辦的「快速行動計劃」不經不覺已執行近十年。這十年來，在香港展覽會上的侵權活動日趨減少，由此可見，「快速行動計劃」的效果頗為卓越。

筆者在過去十年間亦密切關注「快速行動計劃」的發展和效果。借此文章，筆者想將近十年來「快速行動計

劃」的優越功能分享給讀者以供讀者參考：-

1. 對香港企業而言，「快速行動計劃」較關注版權保護。因此，即使企業錯過註冊外觀和註冊專利的基本要求——在產品面世前要先作出申請——企業亦可在需要時把產品的版權透過「快速行動計劃」登記。在遇上侵權時，企業便可從「快速行動計劃」的電腦檔中抽出版權圖紙和資

料，要求「香港海關」協助。簡短而言，「快速行動計劃」並不會因登記的時間而被影響其生效性。

2. 當企業遇上侵權時，若侵權產品與企業原產品一樣（或嚴重相似），企業便可藉「快速行動計劃」完備好的圖紙和資料在「警告信」或「告票」中陳述。這樣的陳述極有助企業快速遊說或要求侵權人終止侵權活動。據經驗，若「警告信」中載有正版產品的版權和資料，收信的侵權人也不敢怠慢地正視企業的侵訴權求。
3. 完備好「快速行動計劃」的版權圖紙和資料極有助

企業在製作程序中「制度的化」。要知，亦有頗多的設計雇員在設計產品後離職。所以最好製作相關資料的時間是當製作產品完後即時處理。若企業能在此刻為登記「快速行動計劃」而做好相關的圖紙和資料，便有助於企業的管理人處理和整理好企業的知識產權。

「快速行動計劃」對企業保護知識產權的作用而言，未雨綢繆這四個字可說是對「快速行動計劃」的最好形用。

註冊商標要「保養」

一輛勞斯萊斯若沒有了四個車轆，那這輛昂貴的勞斯萊斯又有何用？同樣，一個註冊商標若沒有保養，它或許很快就會貶值，甚至變得一

文不值，那麼企業應如何去保養自己的註冊商標呢？

透過本文，筆者建議註冊商標「持有人」考慮以下原因

和透過以下方法來保養註冊商標：-

1. 申請註冊商標的最主要原因之一是避免他人未經許可下使用註冊商標。若發現有他人未經許可下使用註冊商標，應立即阻止。經濟的阻止方法，是發出警告信。經驗顯示，十之八九盜用者在收到警告信後均會停止使用註冊商標。

2. 倘若盜用者冥頑不靈，在收到警告信後仍然使用註冊商標，那擁有人便須當機立斷考慮向法院申請「強制禁制令」阻止侵權活動蔓延，甚至透過合法的宣傳方法以儆效尤。若其他盜用者，應考慮向香港海關舉報盜用者。

3. 傍名牌人試圖更改註冊商標些小部份後向「商標註冊處」申請註冊商標，若更改的商標仍與原商標相似於註冊商標，「商標註冊

處」也許會拒絕接受申請。但一些頗接近或相似的情況下，傍名牌申請人或會成功過關。對此，持有人便應在「刊憲期」(即 Opposition Period)內反對傍名牌申請人的商標申請。若持有人能及時在三個月內作出反對，申請在數年內成功。若有所失，申請人可能會把申請撤回。

4. 亦有些搶注人把註冊商標外所註冊的貨品，對其要提提高警覺，尤其在中國註冊。在中國，若申請的作出是於註冊產品以外，「中國商標註冊處」或會批核申請。若被批核和沒有人在刊憲期內作出反對，申請便可成功。那搶注人另類貨品上，對持有此商標當然難於接受。對「商標監察服務」(即

Watching Service)。透過該服務，註冊人會定期被通知搶註和近似商標申請情況，註冊人可及時作出反對。

由上可見，一個註冊商標若

沒有保養，商標的價值很快就有可能會被「沖淡」(即 Dilute)。所以持有人要時刻注意保養好自己的註冊商標，並考慮使用恰當的方法來保護註冊商標。

海關逮捕冒牌手袋商

據報導稱，香港海關在昨日採取行動並逮捕了涉嫌侵犯註冊商標的手袋商。在案中有兩人被逮捕，所牽涉的侵權商標達數十個！

侵犯註冊商標不單只是民事責任，而且亦是刑事責任。根據《商品說明條例》第362章第9-11條，在未獲註冊商標持有人同意下藏有、轉售或銷售冒牌產品均屬刑責，一經定罪，最高刑罰為五年監禁和罰款（以每件侵權產品計）港幣五十萬元。

據筆者經驗，被逮捕人會向海關落警戒口供。在註冊商標持有人確認檢獲的涉嫌侵

犯註冊商標的物品是侵權貨品後，香港海關將在考慮所有證據和在足夠證據下會向被逮捕人作出起訴。通常提出起訴後的第一聆訊庭會是有關的「裁判司處」。

上述案件所觸及的註冊商標持有人人數眾多，在一般情況下，香港海關會透過「送達地址」（即 Address For Service）來聯絡有關的註冊商標持有人，並邀請他們的代表來檢驗涉嫌侵權貨品。在收到通知後，亦有頗多的註冊商標持有人聯絡香港海關。筆者覺得香港海關在此做得不錯。

從上段可見「註冊商標處」的「送達地址」的重要性。此外，有關與註冊商標註冊人的聯系亦會透過該送達地址來溝通聯絡。所以，在

申請註冊商標時，「送達地址」一欄不能亂填，否則後果會是嚴重的。

因藐視法庭而被判監禁

要裁定一個答辯人藐視法庭命禁令，法庭對申請人的舉證要求甚高，有接近「毫無疑點」下，法庭才會頒發藐視法庭命令（即Committal Order）。

筆者從事知識產權訴訟超過二十年。訴訟的終結均離不開「禁制令」。禁制令通常可分為「禁止禁制令」（即Prohibitory Injunction）和「行動禁制令」（即Mandatory Injunction）。據經驗，違反前者而導致法庭頒布藐視法庭令較多。在上月，筆者剛處理完一宗案件，案中申請人成功獲得藐視法庭令，而且案中被告被人裁定監禁28日。

藐視法庭令只適用於個人答辯人，這不難理解，因為公司又如何服坐監判刑呢。若公司違反禁制令，法庭會頒怖「扣押物業令」（即Writ of Sequestration），其判決會是罰款。

筆者發覺近年來，法庭對藐視法庭令申請更趨嚴謹，這亦可理解為嚴謹可避免申請人濫用藐視法庭程式來向答辯人施壓，只有在無其他可行的執行方案下，法庭才會考慮藐視法庭程式申請。

股東協議書

每個生意商人均能明白「合久必分」的道理，即使要分開，雙方也可開心的分開。若要避免分手時發生爭拗，商人便應在合作前制定一份合適的「股東協議書」(即 Shareholders' Agreement)。

筆者雖然只是一位知識產權律師，但他的客戶均是商人，因為是商人所以他們應明白有合作就會有分手的一天，若真的到了分手這一天，「股東協議書」便再適合不過了。

雖然《公司條例》第622章已涵蓋了有限公司股東人的基本利益，但該條例保障的範圍只是股東的基本權益而已，它們並不能足夠細緻地處理股東們之間的關係，尤其是大小股東的關係，例如在某股東退出時的須要等等，而「股東協議書」恰恰能夠詳細地厘定大小股東之間的利益關係。

若站在大股東的立場來看「股東協議書」，筆者建議他們在「股東協議書」上厘定以下內容來處理「小股東退股」的常見問題：-

1. 在「股東協議書」內加入條文要求小股東在退股時，必須按照「指定程式」先向大股東銷賣所持股票。這些條文是用來避免小股東銷售公司的股票給第三者(例如公司的競爭對手)。當然條文必須容許大股東接受和拒絕該售賣股票的權利才可。
2. 「股票價錢」通常都是大小股東最爭議的話題。小股東往往會把公司的無形資產計算於股價中。對大股東而言，這種做法對於一間發展中的公司亦有點不公平。在此情況下，大股東可考慮以「公司淨資產值」(即NVA)計算。這樣便能避免大股東和小股東因股價上的爭議而弄得

要上法庭。

3. 若果小股東要轉行，公司和大股東可能不會擔心以下問題。但誰又知道小股東會否在離開公司不久後便轉投競爭者的懷抱呢？因此，在「股東協議書」內便應加入「競業限制」這一條，就是要求股東在離職後在指定時間內不得從事與公司生意相關的其他競爭關係的業務。

然，條款中限制的年期和範圍均須要合理才可。

若小股東的「準貢獻」是勞力和知識，那給予小股東的數個百分點的股份更應在「生意合作」前處理好。花無百日紅的道理，相信每一位有經驗的商人也會明白。

香港企業與外國買家爭議產品版權誰屬

在與外國買家共同開發新產品的情况下，香港企業或會在開發產品後不久與海外買家在新產品版權誰屬上發生問題。發生問題的原因當然離不開利益，在利益的驅使下，海外買家和香港企業均會覺得自己才是產品的版權擁有人。

以下情況正是上述問題的典型例子：-

「某海外買家向香港企業提供一些新產品的概念，甚至是草稿圖。經香港企業設計和研發後，新產品終於面世。在海外買家（即買家）和香港企業（即賣家）合作後不久，或因新產品價錢問題，海外買家不再把訂單交給香港企業，而是找另一間生產商製作新產品。這時香港企業雖然擁有新產品的

模具，但並沒有訂單。眼見海外買家繼續銷售新產品，香港企業當然是「吹鬚碌眼」。

要避免上述含糊的版權擁有權問題，最好的做法便是在香港企業替海外買家研發新產品前以「白紙黑字」清楚釐定版權誰屬。但在現實中，海外買家和香港企業在「未有所得前」前均不想製作事端處理「版權誰屬」等問題，因此才會在日後留下上述的尾巴。

香港企業方面，若果他在合作初階時不方便與海外買家釐定版權誰屬問題時，他們可以考慮用以下方法來盡可能地保護自己的權益：-

1. 在與海外買家互相研究新產品設計時，香港企業可在電郵中以「分段式」和「滲透式」地把版權的擁有權導出。在法律上，海外買家的「默認」也有助香港企業在日後得到版權。

2. 在新產品被證實有市場後，香港企業可考慮把新產品的特徵（如新產品的正面相片和/或某些顯著性的部份）在銷售國家申請為註冊商標。其用途是當海外買家的客戶（如零售公司）銷售非香港企業生產的產品時，香港企業便可以以侵犯註冊商標和版權為由發出警告信給零售公司。這樣做可在銷售管道中盡量阻截侵權產品或尷尬海外買家。

上述方法是訴訟的防攻守。要做到效果，香港企業需要與有經驗的法律顧問商討和把握時機才可。

	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）