

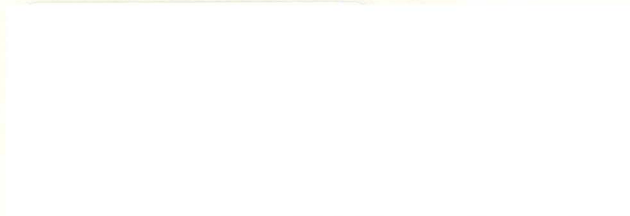
Intellectual Property in Hong Kong

Michael D Pendleton & Alice Lee



普通法视角下的 知识产权

[澳] 彭道敦 李雪菁·著
谢琳·译



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

Intellectual Property
in Hong Kong

Michael D Pendleton & Alice Lee



普通法视角下的
知识产权

[澳] 彭道敦 李雪菁·著
谢琳·译



法律出版社

www.lawpress.com.cn

法律门
Access To



www.falvm.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

普通法视角下的知识产权/(澳)彭道敦,李雪菁著;

谢琳译. —北京:法律出版社,2010.8

书名原文: Intellectual Property in Hong Kong

ISBN 978-7-5118-1108-0

I. ①普… II. ①彭…②李…③谢… III. ①知识产
权—研究 IV. ①D913.04

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第167052号

© 法律出版社·中国

普通法视角下的知识产权

(澳)彭道敦 李雪菁 著 责任编辑 赵明霞

谢琳 译 装帧设计 李 瞻

开本 787毫米×960毫米 1/16

版本 2010年10月第1版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 固安华明印刷厂

印张 19.5 字数 330千

印次 2010年10月第1次印刷

编辑统筹 法律考试出版分社

经销 新华书店

责任印制 沙 磊

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-1108-0

定价:48.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

© LexisNexis, 2008

著作权合同登记号

图字:01 -2010 -5815

致我美丽的妻子 Catherine 以及
我的儿子 Maximilian 和 Christian

Michael

致我的父亲母亲，感谢他们的爱和鼓励

Alice

序言

与亚洲大部分地区不同,中华人民共和国香港特别行政区在知识产权方面具有与西欧任何国家或美国一样悠久的历史 and 沉淀。当然,这是受殖民地时期英国的影响。因此,香港的知识产权法律是丰富多样的,且存在强烈支持权利人的倾向。事实上,香港本身就是世界贸易组织(WTO)的一个成员(唯一的非主权国家成员),而且是 WTO 中第一个知识产权法律符合 TRIPs 规定的成员。讽刺的是,这一修改使香港削弱了而不是加强了知识产权法(它废除了《商标条例》第 23 条和第 53 条,这些条款给予了外国商标所有人甚至商标申请人不具本地法律先例的权利)。

除了它的知识产权成文法的复杂性之外,法官造法,即判例法,也同样丰富多样。长期以来,直到今天,香港司法机构的成员都是从英格兰、澳大利亚、新西兰和其他英联邦司法管辖权区域的经验丰富的大律师(律师)队伍中任命。如今,大量法官选自在香港法院出庭的最好和最有经验的律师,这些律师中很多都是受到当地的教育(即于 19 世纪成立的香港大学)。这种法官组合促就了一个高度比较知识产权法律的方法,该方法采用的是英文语言。

香港是普通法司法管辖权区域的知识产权的一个极好例子。

作者感谢谢琳对该书进行翻译。

Michael D Pendleton & Alice Lee

目 录

序言 / 1

导论 知识产权——授予拒绝对信息某些方面访问 和允许对其访问的权利 / 1

知识产权 / 1

知识产权的客体：作为一种智力成果——信息 / 1

信息中的所有权 / 2

无形资产中所有权的性质和作用的学说基础 / 3

创新、创意、创造和复制 / 4

平衡相互竞争的利益 / 4

盗版和伪造——并非那么简单 / 5

什么是诚实复制 / 5

知识产权应该保护什么 / 6

一个关于盗用的一般性救济的案件概要 / 8

第一章 普通法商标——对假冒的诉讼 / 15

该诉讼的历史发展 / 16

原告的声誉或商誉 / 18

相关公众识别原告的标示 / 20

名称和标示 / 21

功能型包装 / 22

非功能型包装 / 22

集体商誉 / 23

作为买家而不是零售商的声誉 / 23

描述性商品名称和第二含义的获得 / 24

个人姓名 / 24

角色营销、名人的权利和赞助 / 25

跨国声誉和商誉 / 31

被告的虚假陈述——对欺骗或混淆的检验 / 36

被告的意图 / 37

明示或暗示地声明与原告没有联系 / 37

很可能欺骗,或帮助欺骗外国公众的证据 / 39

损害或很可能遭受损害 / 40

平行进口和假冒 / 42

补救 / 43

第二章 注册商标 / 44

历史背景 / 45

旧法与新法 / 46

商标的定义 / 47

什么是标志 / 47

声音、气味和颜色商标 / 50

形状商标 / 52

商标的可注册性 / 54

旧《商标条例》对可注册性的要求 / 54

《商标条例》拒绝注册的绝对理由 / 56

第 11(1)(a)条——不符合第 3(1)条规定的标志 / 58

第 11(1)(b)条——欠缺显著特性 / 59

第 11(1)(c)条——纯粹指明质素等的标志 / 62

第 11(1)(d)条——惯用语言 / 64

第 11(2)条——关于使用的证据 / 65

第 11(3)条——形状商标 / 66

第 11(4)(a)条——违反道德 / 66	66
第 11(4)(b)段——相当可能会欺骗公众 / 67	67
第 11 条第 5 和 6 款 / 69	69
《商标条例》拒绝注册的相对理由 / 70	70
商品或服务的相似性 / 72	72
标志的相似性 / 74	74
混淆的可能性 / 75	75
第 12 条第 4 款——对驰名商标的保护 / 77	77
诚实的同时使用的情况和处长的裁量权 / 80	80
商标的注册 / 83	83
申请和注册程序 / 83	83
注册的有效期和范围 / 84	84
集体和证明商标 / 84	84
防御和驰名商标 / 85	85
注册商标的所有权和使用 / 86	86
转让和特许 / 86	86
过渡性条款 / 87	87
侵犯注册商标 / 87	87
使用侵权 / 88	88
比较性广告 / 94	94
侵权的例外 / 96	96
平行进口和权利利用尽 / 98	98
无理威胁 / 99	99
刑事制裁 / 99	99
撤销和宣布无效 / 103	103
更正或改正注册记录册 / 109	109
辅助事项 / 110	110
双语 / 110	110
不受证据规则的约束 / 110	110
上诉 / 111	111

第三章 版权 / 112

概论 / 112

香港版权法的基本法依据 / 113

《版权条例》及其前身 / 113

版权分析 / 115

阶段一:存在性分析 / 116

阶段二:侵权分析 / 116

版权的存在 / 116

具体类别之一的原创作品 / 117

文学作品 / 117

版权意义上的原创性 / 119

戏剧作品 / 121

音乐作品 / 122

艺术作品 / 123

固定(Fixation) / 126

合格因素 / 127

版权期限 / 128

版权和工业外观设计 / 129

版权的作者和拥有者 / 130

第一拥有权 / 132

转让和特许 / 132

版权侵权 / 134

直接侵权 / 134

复制——概念 / 134

窃用版权作品实质部分 / 138

以任何实质形式复制 / 144

授权侵犯版权 / 146

侵犯版权的例外情形 / 149

公平处理 / 149

教育例外情形 / 152

图书馆的例外情形 / 155

公共利益和公共政策 / 155

间接侵犯版权 / 156
允许在公众场所表演 / 157
侵犯版权复制品 / 157
转运 / 159
补救 / 160
刑事制裁 / 165
《版权条例》 / 165
罚则 / 172
与侵权物品的输入有关的法律程序 / 175
反回避版权保护科技措施 / 177
《防止盗用版权条例》(第 544 章) / 177
《有组织及严重罪行条例》(第 455 章) / 178
版权利益集团和特许计划 / 179
香港作曲家及作词家协会(CASH) / 179
国际作者作曲者协会联合会(CISAC) / 179
香港复印授权协会(HKCLA) / 180
香港版权影印授权协会(HKRRLS) / 180
国际唱片业协会(IFPI) / 180
美国电影协会(MPA) / 180
英国出版商协会(PA) / 181
结语 / 181

第四章 注册外观设计 / 183

英国的注册外观设计 / 183
可注册性 / 184
概要 / 184
未修订的英国法令中的外观设计含义 / 184
“物品”的含义 / 186
籍由任何工业程序或方法应用于物品 / 187
条例和已修订的英国法令的外观设计的含义 / 187
可注册的外观设计 / 188
新颖性 / 188

不属可予注册的外观设计 / 190

申请 / 191

申请人 / 191

申请的方法和内容 / 191

提交日期和优先权 / 192

申请的撤回、恢复和修订 / 192

申请中的权利 / 193

审查和注册 / 193

注册外观设计的有效期限 / 194

根据条例注册的外观设计的有效期限 / 194

被当作根据该条例注册的外观设计的有效期限 / 194

注册外观设计的权利性质 / 195

注册外观设计是个人财产 / 195

共同拥有人 / 196

影响注册外观设计权利的交易 / 196

对注册外观设计下权利的判定 / 196

转让注册外观设计的效力 / 197

对注册外观设计的侵权 / 197

条例规定的侵权行为 / 198

《注册外观设计法令》规定的侵权行为 / 199

无实质区别 / 199

侵权物品的性质 / 201

第 35 条规定的第三方继续使用的权利 / 201

侵权补救程序 / 202

注册拥有者可提起的法律程序 / 202

专用特许持有人可提起的法律程序 / 202

对损害赔偿或利润的限制 / 203

对侵权的交付令和处置令——第 53、54 条 / 203

无侵犯注册外观设计的宣布 / 204

有效性遭受抗辩的证明书 / 204

针对威胁的法律程序 / 204

对注册外观设计的撤销 / 205

不可注册的外观设计 / 205
公共秩序或道德 / 205
无权拥有外观设计的注册拥有人 / 205

第五章 专利 / 206

对《专利条例》的总结 / 207
可注册的专利类型 / 207
标准专利的申请及批予 / 207
短期专利的申请和批予 / 207
根据条例批予的专利有效期 / 208
专利及申请的产权注册 / 208
雇员的发明 / 209
对专利产品的“束缚性”条款 / 210
标准专利的强制许可 / 210
政府征用专利发明 / 211
专利和专利申请所赋予的权利 / 211
侵犯专利 / 212
专利和专利的申请的修订 / 213
撤销 / 214
法律程序所采用的语言:权威文本 / 215
违法行为 / 216
废除 / 216
过渡性安排 / 216
《专利权注册条例》 / 217
授予的特权和权利 / 218
有效性 / 221
新颖性 / 221
明显性或缺乏创造性 / 222
附加事项 / 223
侵权 / 224
专利持有人的垄断范围和专利有效性 / 226
专利要求的解释原则的意义 / 226

英国解释专利说明书的方法 / 228
英国—— <i>Catnic v Hill & Smith</i> 案件 / 228
<i>Catnic</i> 案件对重要性的检验方法 / 230
香港解释专利的方法 / 234
澳大利亚法院总体只是表面上提及 <i>Catnic</i> 案件的 目的解释方式 / 237
澳大利亚向真正 <i>Catnic</i> 案件目的解释方式的转变 / 242
澳大利亚判例法的最新发展 / 244
美国法院解释专利的方法 / 246
结语 / 248

第六章 商业秘密——违反保密责任的诉讼 / 249

已定义的商业秘密 / 250
技术秘诀 / 251
保密信息作为财产——以香港为例 / 251
隐私和保密信息 / 251
对隐私和公司隐私的新型侵犯行为 / 253
现行法律 / 256
信息须具有必要的保密性质 / 257
最低限度智力活动 / 258
该信息并非众所周知的 / 259
<i>Spycatcher</i> 案件之后的公共领域 / 262
跳板和领先 / 263
工作中获得的个人知识、技术或经验 / 266
保密信息和雇佣合同 / 267
限制披露的合同 / 268
在引入保密义务的情况下传授信息 / 272
作为财产的保密信息—— <i>Linda Chih Ling Koo & Anor v Lam Tai Hing</i> 案件 / 275
违反保密责任与文件透露之间的关系 / 276
免受文件透露的保密信息 / 276
加以保密义务的文件透露的信息 / 278

第三方披露保密信息 / 278

未经授权的信息披露造成被披露者的损害 / 279

过失披露保密信息 / 282

抗辩 / 282

保密信息中的公共利益 / 282

保密信息的善意购买者 / 284

根据合同披露保密信息 / 284

以独立手段获取的保密信息 / 284

补救 / 284

禁令 / 284

损害赔偿 / 285

索引 / 286

导论

知识产权——授予拒绝对信息某些方面访问和允许对其访问的权利

知识产权

知识产权^[1]包括以下诉因,即起诉的权利:

- (1)关于商业信誉和商号的未注册商标权(假冒和相关普通法诉讼);
- (2)商标;
- (3)著作权;
- (4)外观设计;
- (5)专利;
- (6)机密信息;
- (7)电路布图;
- (8)在国际植物新品种保护联盟(UPOV)条约下的植物新品种权。

它也包含了某些刑法和行政法以及国际法(例如 TRIPs)。

尽管它历史悠久,但如今游说议员的工业团体名单不断增加。他们参与竞选的目的是为了保护信息的新方面,例如,DNA 序列本身、体操套路或数字化技术的新形式,使它们成为知识产权的新形式。

知识产权的客体:作为一种智力成果——信息

无疑,所有专利法关注的无非是智力或想法的成果。著作权、注册外观设计

[1] Pendleton, Intellectual Property, Information Based Society and a New International Economic Order – the Policy Options? July 1985 7 EIPR 31. 下文将重申此文章中一些观点。

和商业秘密法的许多部分也一样。其余部分,以及关于商业声誉和信誉的法律(尤其是商标和关于假冒的法律/不正当竞争的商业广告和赞助权利),同样可被视为是信息,即相当于智力成果。尽管在商业声誉和信誉的情况下,信息必须达到能够有效传播的条件。而这往往是通过金钱的支出。它们尽管不同于前者主要采用思想和知识形式的智力成果,但是能够完全被归入于广义的信息范畴之内。正如 Cornish 教授所写道:[2]

“知识产权保护的是对具有商业价值的思想(idea)和信息的应用。”

而且,许多知识产权的新形式,如数字化客体或所谓“独特方式”的专门法律保护,如半导体芯片拓扑图和植物育种者的权利立法,都能够同样准确地被称为信息的表现形式。[3]

在所有实际司法管辖权内,立法者和法官在传统上都已拒绝保护信息本身。原因在于,他们担心对人类发展至关重要的某些事物,授予未能保证的垄断权。正是特定的信息和列着信息特定方面的不断增加的长名单构成了知识产权的客体。但这种对于信息本身保护的担心,真的如此具有正当理由吗?正如我们将于下文可见,任何人都必须将从某个信息所受的保护范围中,仔细区分出客体,即该信息。

信息中的所有权

在一篇开创性的文章中,[4]DF Libling 论证,知识产权所有权的依据在于时间、精力、劳动和金钱的支出。因此,这样创造出来的有价值的信息应归属于创造者的所有权,使他们能在商业上利用该信息。他主张,不仅这结论理应如此,

[2] W. R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Sweet and Maxwell, 1981, p. 2.

[3] 对于在强调方面具有更大不同的观点,特别是关于对分类差异的选择(但它可能承认信息种属),请参考 Leslie Melville, *Forms and Agreements on Intellectual Property* 的作者。他主张知识产权的普遍统一主题是行为,“我的观点是,知识产权原则上一般关注的是具有某些商业意义的行为”:“行为法律——对言辞的选择以及它们的限制效果”(A Law of Activities — the Choice of Words and their Limiting Effect EIPR 63,3(1982))。在 Cornish 的书中,同样可见一些学者支持这样的行为法律说。

“所有知识产权皆由进行某些特定行为的专属权利所构成。这些行为具有重要生产性或商业性。” *Intellectual Property*, 第 21 页。

[4] D. F. Libling, *The Concept of Property: Property in Intangibles*, LQR 103,94 (1978) .