知識產權訴訟策略

BENNY KONG & PETER LANG, SOLICITORS
江炳滔律師事務所

BENNY KONG & PETER TANG, SOLICITORS (IP Office)
江炳滔津師事務所（知識產權部）
香港皇后大道東28號金鐘匯中心21樓

電話：(852) 2519 3567 / 3105 5100
傳真：(852) 2519 3610
電郵：bk@bk.com.hk
網頁：http://www.bk.com.hk

序　言

知識產權法例頗為抽象，條例也甚為沉悶，往往令大多數人望而卻。為讓本港的貿易公司、生產廠商及大小不同的企業主等人對知識產權有更深入的認識，方便運用在生產或業務上，本律師事務所根據各行業廠家的意見，將本所多年來的實際工作經驗及訴訟上所遇到的實例，精心輯綠成這本《知識產權訴訟策略》一書，以深入淺出的手法提供予各廠商作參考。

本所相信通過深入了解，互相溝通及互信，生產廠商必定可以熟練運用知識產權及訴訟條例來保障他們的新產品及商譽。

《知識產權訴訟策略》一書在編輯及出版過程中得到不少商會及生產商的支持，本所深感榮幸，並謹此致以崇高謝意。

鄧信源 律師
江炳滔律師事務所 合夥人

目錄

1)	一個忽視打假行動生產廠的故事	2 - 4頁
2)	業務流失	5 - 6頁
3)	如何保障知識產權	7 - 9頁
4)	怎樣對待侵權行為	10 - 12頁
5)	非生產商法律責任	13 - 14頁
6)	發警告信	15 - 16頁
7)	版權訴訟	17 - 18頁
8)	克服版權訴訟問題	19 - 20頁
9)	私家偵探	21 - 23頁
10)	首選被告	24 - 25頁
11)	追討損失	26 - 28頁
12)	交出模具	29 - 30頁
13)	如何節省訴訟費用	31 - 35頁
14)	知識產權註冊好處	36頁
15)	外觀設計註冊好處	37頁
16)	註冊特徵	38 - 41頁
17)	註冊彩盒	42 - 44頁
18)	緊急禁制令 (一: 特點)	45 - 47頁
19)	緊急禁制令 (二: 申請)	48 - 52頁
20)	緊急禁制令 (三: 結論)	53 - 54頁
21)	藐視法庭	55頁
22)	正視訴訟	56 - 58頁
23)	我們建議	59 - 60頁

一個忽視打假行動生產廠的故事

以下是一個名叫老實的製造商的故事。老實擁有一間普通的中型工廠。他花了數月時間設計一款玩具，命名為「神奇汽車」。「神奇汽車」的設計非常新穎，價錢亦吸引。然而老實從來都不是一個出色的推銷員，也沒有足夠的資源去推廣他的產品，於是他找了他的朋友古惑為代理人。古惑是一間貿易公司的東主，擁有許多海外客戶。

「神奇汽車」不單一夜成名，而且在持續推廣下廣受歡迎。於短短兩三個月內，已為老實帶來月入超過百萬的進帳，而「神奇汽車」的成功，也令老實享有一個比以前更舒適的生活。

和許多其它製造商一樣，老實雖辛勤工作，卻缺乏計劃和知識去保障自己所付出的勞力與技術的成果。他從未想過或嘗試作出行動，去保障自己的知識產權。

老實認為「神奇汽車」的訂單會一直上升。為此他作出許多計劃，包括擴充工廠，購置新居及送子女往外國讀書。忽然一天，當老實從帳簿中獲悉來自古惑的訂單下跌了一大截後，即被嚇得近乎精神崩潰了。經打探後，老實從他一個朋友中得知，古惑正向其海外客戶售賣一款不論設計與包裝都和「神奇汽車」非常相似，但品質卻次一等的玩具，稱為「超級汽車」。從另一途徑，老實並獲悉古惑向另一製造商落單訂製「超級汽車」。老實正搔破頭欲尋求一個解決的方法，並想到以下幾點：

(一) 邊際利潤

老實首先想到的，是將「神奇汽車」的售價從現在每輛壹圓美金，減至每輛七角美金。但基於以下幾個原因，老實隨即否決這個方法。

(1) 假若他和古惑雙方當真發生「神奇汽車」與「超級汽車」的減價銷售戰，其所帶來的骨牌效應，不單會導致巨額邊際利潤下降，甚至可能虧本；

(2) 面對邊際利潤下跌，老實將不得不緊縮成本，導致不能維持 「神奇汽車」的原有質素；

(3) 以上兩種情況，都會嚴重縮短「神奇汽車」的商業壽命。老實實在不想親手摧毀自己的心血設計。

老實預測一場售價戰只會帶來以下的後果-「神奇汽車」的邊際利潤差額將會下跌至一個不能接受的程度。為了爭取市場，老實和古惑均須分別把自己貨品的售價狂降低，直至其中一方不能承受損失而被迫罷手為止，無論最終是老實或古惑放棄，雙方的邊際利潤肯定都會大打折扣，落至一個兩敗俱傷的局面。

(二) 重返OEM

老實亦考慮到他將來的設計也有機會被古惑盜竊。因此，他對投資時和金錢進行新產品設計有所保留，唯一的選擇是重返OEM市場。當老實想到要被迫重返OEM後所必然面對的邊際利潤差額下降，和訂單不穩定等後果，一股寒意不期然從他背後傳上來。他知道自己將和許多其他廠商一樣，必須再次依賴他人的創作藉以生存。更甚的是如老實真的重返OEM市場，他極可能會失去市場的第一手資訊及觸角，以及要依賴他人的R&D及設計為生。

(三) 未來產品成本上漲

老實也了解到他將會面對一個進退兩難的境地，就算他堅拒重返OEM市場並著手進行新產品設計，老實卻擔憂「神奇汽車」事件會重演

。他將被迫刻意地把所有新產品的價格維持在一個高水平，藉以於市場被古惑破壞前賺取最高的利潤。這樣一來，老實深深明白到，必會影響其新產品的前景。

不當的法律顧問

老實舉棋不定，於數月後終於向代表其買入現有居所的物業律師諮詢意見，最後決定興訟。有關官司進行了數年，花費了他大量金錢，卻仍然沒有結果。「神奇汽車」開拓的市場已完全被摧毀。由於要兼顧這場官司，其他產品的成績也未如理想。

一天老實和他的朋友亞楊提及這事，亞楊向他介紹了一個專門負責知識產權的鄧律師。那個鄧律師態度友善，向老實解釋由於他沒有好好保留有關記錄，以致該官司所需時間，比起當初他若早步署保障其知識產權而要花的時間要長得多。老實明白到他在其物業律師忠告下的策略是錯誤的。

故事完結了。這故事要告訴我們什麼？就是保障知識產權的重要性。當一有新的設計，便應該立即尋求富有知識產權的註冊及訴訟經驗的法律顧問去保障你的權益。相對於因缺乏保障所帶來的市場流失和利潤損失，用以保障產品權益所需的律師費用會是微不足道及物有所值的。最重要的，是必需遠在侵權事件發生前，與你的知識產權律師研究及早作安排。

業　務　流　失

我們的社會崇尚自由貿易，我們的法律也維護自由貿易。但是，竊您產品的設計然後向另一個低價的生產商訂貨，就完全是另一回事。知識產權法尊重及保護您對設計及創作的所有權，不讓別人在沒有你的授權情況下進行複製。

客戶轉向他人實際上是很容易察覺的。如果以前每月訂單量達一百萬港元的客戶現在只訂十分之一的貨物或乾脆澈底消失，那就很可能意味著該客戶已把大部份甚至所有的訂單發給了另外一家價格低許多的生產商。最讓人擔心的是該產品的設計是直接複製您產品的設計、或是和您的產品設計很相似。結果在惡性競爭下，價格急速下降引至利潤大減。

如果不制止這些侵權行為，您的損失可能是多方面的。客戶轉向會使您失去本來是您應得的利潤。如果其它客戶都爭相仿效，您的損失將會更大。質量低劣的侵權產品甚至會導致其它客戶失去對您的產品的興趣。您又可怎麼辦？

許多生產商錯誤地以為他們只可以起訴生產商侵權，而對貿易公司沒有辦法。實際並非如此。在版權受到侵害時，我們的法律既賦予您起訴侵權廠家的權利，也賦予您起訴貿易公司或前客戶的權利。事實上，起訴生產商的難度更大，因為它們的生產基地絕多數座落於中國大陸某個地方。

但是，如果您前客戶有下列的行為，您是可以阻止他繼續買賣複製您的產品：

(一)　前客戶把侵權產品從中國大陸的生產商進口到香港；

(二) 前客戶把侵權產品出口到香港以外的海外客戶；

(三) 在商業情況下前客戶擁有或控制著一侵權產品。

根據《版權條例》第30節和31節的規定，上述侵權行為屬於間接侵犯版權。要成功地證明您的前客戶對您產品的版權構成了間接侵權，您必須向法庭證明他知道或有理由相信自己出口、進口或出售的產品是您產品的複制品。

在訴訟過程中你只須要拿出一些以前和前客戶之間交易的業務訂單、發票等，您便可以輕易地證明他知道或有理由相信前客戶知道他所生產的產品實際上是侵權產品。如果文件和證據充分，您可在三、四個月的時間即可了結並贏得官司。現在您已知道了怎樣對付那些沒有原則的前客戶。問題是：您願意去做嗎？

如何保障知識產權

衆所周知，病入膏肓時再去求醫已無濟於事。同樣道理，倘若您不能作好充分的準備工作，以保護自己的知識產權，那麼，事後再去尋求法律補救亦會為時過晚。

倘若您將保護知識產權視為一項長期業務政策，則應在最開始時便制訂計劃。但若沒有專業律師幫助，您將永遠無法妥善制訂計劃。倘若由於註冊的準備工作不當，導致註冊無效，那麼不僅投入註冊工作的金錢與精力遭到浪費，同時，亦無法達到保護知識產權的目的。這樣，無異於敞開大門邀請侵權者仿製您的產品。

為避免發生這種情況，您應該從最開始時便與知識產權法律顧問攜手合作，他們亦定會樂意為您提供協助。畢竟，知識產權受到正當保護、業務興旺發達，將令您與您的知識產權法律顧問一同獲益。以下是您將產品投放市場前後應採取的各種步驟：

（一）在不能註冊知識產權的情況下，設計與製作產品過程中準備的所有插圖、圖紙、樣品及所有其他文件，均應進行妥善記錄。

- 原因在於，倘若沒有這些文件，您將在保護版權(copyright)的過程中遇到困難。同時該版權物品亦應妥善保存。您不僅應當將這些文件保存在一個獨立及安全的地方，同時，一旦需要使用這些文件的時候，應能方便地找到它們。將這些文件放在一個寄給自己的信封內，收到後自行保管，在信封上加蓋日期戳，可以證明進行設計的時間。

（二）在有可能註冊知識產權的情況下，註冊外觀設計及專利。

- 根據現行法律，倘若在申請註冊之前，有關產品已經在市場

上出現，則不能對其外觀設計與專利進行註冊。因此，您應與法律顧問妥善商榷註冊及將產品投放市場的適當時間。目前，由於註冊外觀設計所需的時間頗短，因此將產品投放市場之前，您無需花費很長時間等待註冊。

（三）要求僱員或設計公司簽署版權轉讓書 (即Copyright Assignment)。

- 倘若有一天，您得知自己產品的知識產權已經歸屬於您的僱主或屬下某位僱員，而不是您本人，這無疑糟糕透頂。儘管法律上有些推定，有利於僱傭或委任他人設計及製造產品的製造商的利益，但是，祇要可能，您還是應該慎重從事，以確保產品一旦製成，知識產權的所有者便是您本人。因而，您應認真考慮在重要文件上加注機密說明，同時，在您與僱員簽立的僱傭合同或與獨立設計人簽立的合同內，應制定具體的保密條款，要求您的僱員及獨立設計人將所有知識產權轉移給您。

（四）在產品或包裝上標記 ©，®，Design/Patent Pending。

- 在香港，雖然法律並不要求在包裝或產品上，標明版權標記©或尚未完成註冊的外觀設計或專利的申請號碼，但還是應該堅持這樣做。對於尚未完成註冊的外觀設計或專利產品，標明外觀設計或專利的申請號碼、連同"Design/Patent Pending"的字樣永遠有利。在某些國家，倘若您未標明版權標記©，甚至可能丟失版權。因此，在您的所有產品上加注©標記，不失為萬全之策。

（五）告訴您的知識產權律師新產品面世及一同監察侵權活動。

- 更為重要的是，在理念設計階段，您便應與法律顧問密切合

作，因為他可能會向您建議，如何使原來不獲得知識產權保護的產品獲得保護。倘若您的競爭者可以隨意仿製您的產品，您的生產將不具備任何商業價值。

（六）記錄註冊的年期。

- 任何一種註冊均祇在一定年限內有效。因此，應及時更新您的註冊，否則，您最終將失去有關權利。若您的競爭者可以隨意仿製您的產品，您的生產將不具備任何商業價值。聘請可靠及信譽良好的專業人士跟進您的註冊情況，對於知識產權保護極為重要（尤其是當您擁有超過一項的註冊時）。

（七）積極進行打假行動。

- 除非您對註冊加以利用，並倚賴它實施保護您的知識產權，否則註冊工作毫無意義。上述所有步驟僅僅是基礎工作。打個比方來說，它們祇是為您配備了良好的武器。但是，無論您的武器多麼先進，倘若您不利用它們打擊侵權行為，這些武器便毫無意義。

怎樣處理侵權行為

在過去一年，香港人對保護知識產權（IPR）的關心都大為增加，這主要應歸功於傳媒的廣泛報道。商家和廠家保護知識產權的意識亦有顯著提高。令人擔心的是，公衆對保護知識的產權的關心，會隨時間流逝而慢慢淡化；出於同樣原因，商家和廠家的知識產權保護意識，亦會與日俱減。唯一不同的是，商家和廠家會因無動於衷而遭受損失，而普羅大衆中的某些人，卻會從侵權活動中受惠，至少在短期內是如此。

有報道披露，在近期的香港玩具及電子博覽會期間，有參展商跟懷疑抄襲其產品之另一參展商正面對質。根據香港貿促會提供的數據，在博覽會期間，貿促會收到數以十計懷疑侵犯知識產權個案的報告，其中多數個案以收回懷疑侵權展品而告終。

厲聲叱責侵權分子，並責令其撤除懷疑侵權展品，誠然足以解恨。問題是：這樣做是否能夠保護您的知識產權呢？侵權者會否因閣下之厲聲叱責而幡然悔過呢？請記住，您的知識產權，是您的資產及業務之一部分。保護您的知識產權，就是保護您的資產及業務。

當您面臨類似情形，應該怎麼做？

（一）保持鎮定、三思而後行。

- 思考制止非法抄襲閣下產品的最佳途逕。

（二）尋求協助

- 您應該向有豐富打假經驗的法律顧問諮詢。他們會在計劃、執行您的目標方向上提供有力的協助。

（三） 全力以赴

- 依照計劃行事。保護知識產權，是與侵權者進行一場商業上的戰爭。在很多時候，這場戰爭可能令人苦不堪言，並且短期而言，並不能帶來什麼利益。但是，只有堅持不懈者，方能最終受惠。

無論侵權者在展覽會上是否同意收回其侵權產品，我們只要想想他為生產該產品已花費多少時間與金錢、而靠銷售那些侵權產品又獲利幾何，就幾乎可以肯定，侵權者在展覽會過後，一定會繼續從事侵權活動。如此侵權分子，若非遭受嚴懲、被迫洗手，肯定不會善罷甘休。那麼，如何才能停止侵權活動呢？

1. 首先，要嚴加保護您的知識產權。您應就此向法律顧問諮詢。在可行及在商業角度合理的範圍內，應盡量廣泛地註冊您的知識產權。註冊之後，要妥為保持記錄。如果您的知識產權無法註冊登記，請妥善記錄好所有相關檔案、資訊及資料。

2. 第二，要提防侵權活動。同樣，您也應該向法律顧問諮詢，令其提供一些切實有益的建議。

3. 一旦發現侵權活動，應毫不猶豫地給予打擊。這時，您還應該向法律顧問諮詢。如果此時您不挺身而出保護自己的權利，那麼，您之前為保護知識產權而作的一切工作，都是枉然。很多人十分懷疑註冊知識產權的功效。聽到這些人作此感想並不足為奇，因為他們正是抱著坐視旁觀的態度。如果您不堅持註冊所賦予您的權利，那麼，註冊的確不會起到任何作用。

正如前面所述，侵權分子若非遭受重創、被迫洗手，肯定不會善罷甘休。您在堅持自己的權利過程中，如何才能對侵權分子施予當頭棒喝呢？答案就在於您的毅力與決心。支持侵權者的因素就是他從侵權活動中獲取的商業利益。在另一方面，就是您的產品價值有多大。這裏且引用一個著名侵權案例裏的一句話：既然值得仿製，必定值得保護。最後，您應該保持關注曾侵犯您的知識產權者的活動。曾從侵權活動中獲利不菲，具有前科的侵權分子，極有可能不顧一切地冒險重蹈覆轍。對付這種頑固的侵權者，應該不遺餘力。如果您能夠打敗他一次，就一定能再次打敗他。

非 生 產 商 法 律 責 任

有些電子及玩具業商家有一個常見的錯誤觀念，認為祇有生產商才需要為侵犯版權或註冊外觀設計負法律責任。其實，非生產商亦有可能需要為侵犯此等知識產權而負上法律責任，一切取決於他們的所作所為。

非生產商是指本身並不從事實際生產，而是透過落訂單，讓生產商生產、或購買侵權產品的商家。請參看以下例子：

(一) Andy是一家獨資貿易企業的東主，他向中國大陸某生產商購買了一些侵權產品。他把產品入口到香港，隨後又售予一位海外買家。

(二) Aron 有限公司是一家貿易公司。該公司請某生產商依照其客戶的指示生產一種產品，而事先並未獲得正版產品版權所有人之許可。該公司隨後將該產品經香港出口。

(三) Jacky 公司向中國大陸某生產商下了一張訂單，要求生產一種產品，但卻使用了他人的設計。該公司隨後在某貿易雜誌上刊登廣告，宣傳該侵權產品。

以上數例，說明了人們如何利用生產商，以其他方式侵犯版權和註冊外觀設計。儘管祇有貿易公司在知情故犯的情形下，版權受侵犯者才可以起訴及索賠，以上例子中的當事人或貿易公司，依然必須承擔侵犯註冊外觀設計產品之法律責任。原因如下:-

Andy因將侵權產品從大陸入口至香港而造成侵犯註冊外觀設計，而且，在將產品入口至香港後，又於香港出售侵權產品。他在進出口這些侵權產品的過程中，已是侵犯了外觀設計註冊法例。如生產商能證明正版產品是一種非常流行的產品，那些行動，包括Andy將產品入口至香港

，擁有這些侵權產品，隨後又將其出售或提供出售或展示以供出售，均屬侵權行為，足以令其承擔侵犯版權之法律責任。

複製現有產品，不可避免地會涉及抄襲正版產品的有關版權。這樣，負責生產該侵權產品的生產商，就侵犯了版權。Aron有限公司由於落此訂單，亦必須為侵犯版權承擔法律責任。這就是說，授權生產商製造侵權產品，本身就極可能是一種侵權行為。儘管Aron有限公司是根據其客戶的指示作出此等行動，但依然不能處身事外。即使侵權產品在香港並未上岸，而祇是進入香港水域，亦已構成入口至香港。因此，Aron有限公司須承擔侵犯註冊外觀設計甚至版權之法律責任。

Jacky公司一旦將侵權產品入口至香港，並將其出售、出口至海外，便與Andy和Aron有限公司一樣，侵犯了註冊外觀設計甚至版權。廣告宣傳侵權產品，亦涉及法律責任。

透過以上的簡單例子，可以認識到，註冊外觀設計和版權的所有人，對貿易公司的侵權行為，是可提出訴訟的。對外觀設計進行註冊登記，顯然可以提供最大保障。鑑於目前在香港註冊登記相對較為廉宜、快速
(大約七星期左右)，最好在產品設計構思完成後，迅速將其外觀註冊。

如果未有將有關外觀設計註冊登記，便祇能倚賴版權。根據現行法律，祇有在非生產商知情或有理由相信其向生產商訂購製造、或購買的產品是翻版產品的情況下，版權所有人才能證明侵犯版權成立。證明知情雖然並不困難，但比起以侵犯外觀設計訴訟而言，所需時間便較長及花費較大。

發　警　告　信

當某生產商的產品遭到仿製時，該生產商通常均發出律師信警告侵權者。有時候，侵權活動會即刻停止；有時候，侵權活動卻只會暫時停止，很快又死灰復燃；而更有時候，侵權者根本不理會警告信，而侵權活動更有增無減。

爲什麼？答案很簡單：侵權者對警告信的反應是取決於侵權者所涉及活動的性質，以及他們從中獲取的利益多少。

對於一家小零售店東主而言，面臨法律訴訟的威脅是不值得繼續銷售一種無利可圖的產品。然而，對於旺角某購物中心裏一間店鋪的東主而言，如果該款產品利潤可觀，他就不會因警告信而停止銷售。即使停止了，幾乎可以肯定，他不久又會繼續從事侵權活動，因爲侵權活動不竟也爲他們帶來利潤。

而仿製另一生產商產品的侵權者，一定不會僅僅因爲一封警告信，就金盆洗手。若不是利潤可觀的緣故，侵權者最初就不會開始侵權行爲。

在這種情況下，如果知識產權擁有人未能及時提出訴訟，侵權者很可能變本加厲，因爲他們會認爲知識產權擁有人祇是口頭上威嚇而已。因此，如果生產商在展覽會上看到自己的產品被侵權仿製，可能會問：應否發警告信呢？如結果只如上述那樣又何需費神發警告信呢？

發警告信是絕對有必要的。就以上述例子中的商店東主爲例，侵權者會暫時停止展示侵權產品。這就是說，侵權者至少在展覽會期間，不能夠與知識產權擁有人公開競爭。

警告信還有另一個好處。侵權者不能推諉他未意識到正版產品中存在

的知識產權。他收到警告信後，顯然已經“知情”。這在將來對侵權者提出的法律訴訟中，將是有力的證據。

綜上所述，知識產權擁有人應立即聯絡具有豐富保護知識產權經驗的法律顧問，商討如何對付侵權人。發出警告信給侵權者可能是計劃的第一步，跟著便是提出訴訟，以永久性地制止侵權活動為目標擊倒侵權者。

版　權　訴　訟

知識產權涉及多個工業，特別是香港的核心製造業—電子工業及玩具業。從其收益及依賴為生家庭的數字，反映到這些工業的持續增長對香港未來發展是極為重要。

可是，侵犯知識產權已經嚴重影響製造商的生存。為了保障他們的權利及生計，很多製造商已經對侵權者採取法律行動。電子業及玩具業的知識產權訴訟主要涉及版權和註冊外觀設計。而涉及影射或專利的訴訟則較少。

這些訴訟當中有成功，亦有失敗。成功的案件中，大部分為了勝訴而付出大筆金錢。和世上其它大部分的商業活動一樣，成功非完全依賴公正，而是取決於有明確目標、策略、周詳計劃、審慎執行。

獨以版權被侵犯為由而興訟，其中一個原因可能是製造商未曾為其外觀設計註冊。一件未經註冊的外觀設計是一樣受版權保護的。事實上，版權訴訟案並不簡單，除非別無他法，否則不應純粹依賴版權法提出訴訟。

在版權訴訟中，原告人須證明侵權者為：

- 曾於香港境內製造侵權複製品的製造商 (即直接侵權)
- 曾於香港境內處理侵權複製品的貿易商 (即間接侵權)

現在讓我們會深入探討版權訴訟時常遇見的問題及他們的解決答案：

(一)直接侵權

現時大部分會原告人和侵權者都把製造基地北移，要打擊侵權者的直接侵犯，是非常困難。由於非法複製品並非在香港境內製造，因此從技術性來看，這並非直接侵犯版權。即使被告人實際上控制設於國內生產複製品的廠房，他們均會爭辯國內的製造商並非該被告本人。在訴訟過程中，原告人應運用私家偵探的服務來克服這技術障礙。

(二) 間接侵權

要控告侵權者間接侵犯版權，必須證明侵權者在侵權前知道原告人擁有被侵權產品的版權。即使原告人有充分理由，他也無法在三至四個月間藉『簡易裁決程序』得到最終判決。時間就是金錢。若審判要多花壹或兩年的時間，原告人無疑要花更多金錢。更重要的是有關的產品市場壽命並不能等待判決日之來臨。

實際上，更重要的問題在於要證明製造商擁有產品的版權。如製廠商沒有產品的版權，他並不能提出起訴。若該產品的版權是由其僱員創造，根據法律，產品擁有權歸屬於製造商。問題在於某些產品的設計、繪圖、首模版是另聘獨立設計公司製作，製造商便不能自動成為版權的第一擁有人，而須獨立設計公司以合同將版權轉讓予製造商人。而版權之轉讓必須以書面方式轉讓方為有效。

有時候，設計員的身份可能無法查核，特別是多年前設計製造的產品。事實上很多設計員可能由於害怕牽涉入訴訟中，或是侵權人的朋友，而逃避拒絕協助原告人。因此原告人必須花費大量金錢和時間，才有機會與設計員簽署版權轉讓書。有時版權案更因無法獲得版權轉讓書而被迫終止。

無法預料的問題在版權訴訟後期時常出現。由於法庭的審判程序是互動及頗為複雜，問題往往於其後才漸漸湧現，並帶來更多訴訟麻煩給原告人。那些牽涉複雜因素的版權案件，往往因此而被拖垮。製造商最終換來的只是一張由缺乏知識產權訴訟經驗的法律顧問發出的帳單。

克服版權訴訟問題

衆所周知，版權案注注涉及龐大金錢和時間，用以舉例說：

(一) 確定產品之作者身份：

(二) 重新收集產品之製造歷史：

(三) 確定產品的版權：

(四) 取得必須的版權轉讓書：

(五) 搜集被告人的侵權證據。

實際上，原告人更須清楚知道其訴訟的目的是爲重奪產品的市場及利益。如每件產品其平均商業壽命約爲二至三年，若訴訟過程所需時間比產品商業壽命長，於訴訟完結時產品的商業壽命亦已經終結，即使勝訴，原告人最終一無所有。若他的處境所涉及的訴訟費是沒有受到保障的話，即使他勝訴，亦無法討回訴訟費，損失會更大。

註冊外觀設計訴訟

另一方面，註冊外觀設計訴訟相對地簡單得多，原告人亦較易及較快獲得最終判決。而且更可能在二至四個月內獲得永久禁制令及其它法院命令。

在註冊外觀設計訴訟案件中，原告人只須出示註冊外觀設計的證明書。除非侵權者能反證明該註冊外觀設計並非原創，否則原告人在註冊外觀設計方面的控告已經是勝券在握。

法律顧問

現時大部份製造商的法律顧問都向他們提議以版權爲主、註冊外觀設計爲副的策略作爲控告侵權者的方法。事實上，除非在註冊外觀設計方面有漏洞，我們絕對不建議以版權作爲控告的主要理由。這對案件幫助不大之餘，更會爲註冊外觀設計的訴訟增添麻煩，令製造商浪費更多金錢和時間，甚至達到一個前無去路的境地。

大家都知道希特拉和拿破崙的軍隊，因爲俄羅斯漫長的冬季而敗北。這實在是一個好例子，時間越長，便會因更多不明朗因素而導致失敗。

訴訟是讓原告人重奪被侵權者奪去的市場和利潤的最好方法之一。製造商在採取法律行動前，應先訂立明確目標，並不應盲目附從其缺乏知識產權訴訟經驗的法律顧問。

我們的建議

爲了保障原創者的知識產權及生意，我們建議製造商應有心理準備地迎戰每一侵權行動及應作出以下預防措施：-

- 在產品推出市場前申請註冊外觀設計；
- 在產品上標印註冊設計編號；
- 當發現有侵犯版權物時，向有經驗的知識產權律師商討對策：勝訴機會、訴訟所需時間及預計從侵權者討回的賠償和律師費用。

私　家　偵　探

在尚未找到證據時、或更棘手的是在不能實施制裁的情況下，與知識產權的侵權者正面交鋒，肯定並非明智之舉。任何打假行動的成敗，取決於能否獲得確鑿的證據，並利用這些證據打擊侵權者，施以制裁。

製造商由於權益受侵犯，業務遭蠶食，一般會十分氣惱，並採取一個或多個以下行動:

- 直接找到侵權者並口頭警告他們不要再次侵權；
- 透過同時認識自己和侵權者的中間人口頭警告他不要繼續侵權；
- 向侵權者發警告信；
- 向海關舉報有關事件。

採取上述方法時製造商常倉猝行事，且欠缺事前計劃。同時並未考慮到若侵權者拒絕履行其要求，應採取何等跟進步驟。倘若僅僅口頭警告或發警告信就能阻止侵權行為，試問侵權者為了甚麼進行侵權行為呢？明顯地他們會以利益得失來決定繼續或終止侵權行為。海關向侵權者進行突擊搜查，確實具一定阻嚇，但調查過程需要花費很多時間。況且本港可利用的資源有限，並非每個案例海關均會立即行動。　經驗告訴我們若海關執行打擊翻版行動時，有關產品的市場可能已經受侵權行動蠶食得再沒有商業價值了。打擊假冒貨品行動中，時間是最重要的因素之一。倘若經過馬拉松式的訴訟，產品已不再有利可圖，那麼採取法律行動對產品實施保護便已毫無意義。

祇有經過精心策劃的行動才能有效阻止侵權行為，同時祇有懲罰的攻

擊才能阻止侵權者實施進一步侵權。上述製造商所採取的一般步驟，祇會令侵權者提高警覺，使他們的侵權活動更加機密，並使他們對日後私家偵探調查更為小心。祇有經過精心策劃及準確的調查，才能使製造商獲得侵權行為的確鑿證據，以進行有實效的討價還價及有力的訴訟行動。而法庭訴訟肯定是減少侵權活動的最有效方法之一。

對於權益遭受侵犯的製造商，我們的建議如下：-

- 一旦發現侵權行為，應保持冷靜，縱使侵權行為就在自己眼前發生，亦應如此。例如：在玩具交易會上巧遇他人銷售侵權商品。

- 諮詢經驗豐富、精通知識產權的律師。律師將就閣下的個案擬定適當策略。諮詢律師之前，不應採取任何行動。

- 閣下的律師將採取適當方法收集證據，並為閣下策劃打擊假冒貨品行動。策畫的第一個步驟極有可能是進行私家偵探調查。

私家偵探調查的目的是收集侵權活動的確鑿證據，以備不時之需。除非在侵權者得知製造商已發現他們的侵權活動之前及早著手收集這些證據，否則一旦侵權者開始提高警覺，收集證據的行動將變得十分困難，甚至是完全無法進行。

許多製造商認為他們可以靠自己進行調查，這是十分錯誤的想法。因為他們既不具備進行調查的技巧，亦不知道應調查什麼內容。調查絕不是購買侵權者樣品那樣簡單。成功的私家偵探調查可揭示侵權者的背景、他們於何處製造或收取侵權產品、侵權產品的銷售地、銷售量及生產率。更重要的是取得侵權者經營侵權產品的證據，例如顯示侵權產品正展示中、發售或銷售的資料。還有私家偵探是一所獨立個體，私家偵探日後出庭陳述的證供是較可信及獨立。私家偵探的證供往往是日後原訴人申請法庭簡易裁決程序的重要關鍵。

我們必須強調保持調查機密的重要性。在調查結束之前，製造商絕不能將調查事宜告知任何人。一旦收集到侵權行為的有力證據，製造商便取得優勢，可以迫使侵權者披露對自己有用的資料（而在尚未獲得侵權行為的證據時，侵權者一定不會披露這些資料）。此等資料不僅有利於在法庭訴訟中證明侵權行為，更可證實製造商所蒙受的金錢損失。

私家偵探費用

在所有重要的打擊假冒貨品行動中，私家偵探調查是不可缺少的。調查的費用介乎於港幣三仟至一萬二仟不等，視乎訴訟所需的證據多寡、調查地域範圍及調查成功與否而定。

首　選　被　告

侵權人被誘進行侵權行為的原因只有一個：金錢利益。基於這個原因，除非侵權人被剝奪失去其賺取之金錢利益，否則，一個知識產權擁有人將永遠無法阻止侵權人之侵權行為。因此，追討律師費用及損失賠償是所有反侵權計劃中極其重要的一環。

原訴人於侵權訴訟勝訴後普遍獲頒之法庭命令包括：-

(一) 永久禁制令 - 禁制侵權人再作侵權行為；

(二) 法庭頒令强制侵權人提供及透露其銷售侵權貨品之詳情，包括所有發票和有助釐訂損失賠償金額之一切有關文件；

(三) 法庭頒令侵權人償還原訴人之收入損失，此項損失賠償令要求侵權人將其於侵權活動中獲取之利潤，作為對原訴人之補償；

(四) 法庭頒令侵權人支付原訴人之訴訟費用。

一個聰明的製造商如能充份利用上述之法庭命令，及從此等法庭命令中獲得的資料，是可進行一連串反侵權計劃。損失賠償令的目的是讓製造商從侵權人手上取回應有之利潤。而訴訟費用令的作用，則在於要求被告人負責支付原訴人花費在訴訟上之合理法律服務費用。

要從侵權人手上成功取回花費在訴訟上之法律服務費用，製造商於進行訴訟前應該先考慮以下四個因素：-

(一)　侵權人之財政狀況

假若侵權人以私人名義進行侵權活動，不論以獨資或合伙經營方式，賠償責任均落在經營者身上。其私人名下之所有財

產及物業，均可以成爲追討訴訟費用及損失賠償之目標。假若侵權人爲有限公司，則製造商只能著眼於公司名下之產業。至於持股人和公司董事名下之產業卻不能染指。

(二) 侵權人的年資

侵權公司的註冊資本及財富並非決定能否取回訴訟費用及損失賠償的唯一因素。假若侵權公司已成立一段相當的日子(五年或以上)，而賠償金錢介乎港幣二至三十萬圓之間的話，則侵權人需冒公司被清盤之危險而拒絕支付訴訟費用及損失賠償的情況很激。

(三) 侵權人的商業活動

並非所有侵權人均致力於侵權活動生意上。部份侵權人都有生產自己的產品，而涉足侵權活動全因貪念所致，每發現直接競爭者之產品受歡迎便加以抄襲。對於這類侵權人來說，只要能夠從其他產品中賺取利潤，或要繼續維持經營，通常都會願意支付有關賠償。

(四) 具經驗之法律顧問

缺乏訴訟經驗的法律顧問並不傾向提議客戶向侵權人追討訴訟費用及損失賠償。有關知識產權之訴訟屬專業訴訟，尤需加倍留神。製造商應該聘用一些他們認爲有足夠能力及經驗的法律顧問去處理他們的知識產權訴訟。有關法律顧問必須具備能力提供意見於何時、向何人、如何進行訴訟才能取回所花之費用，和如何執行有關訴訟費用及損失賠償之法庭頒令。

如果能夠於提出訴訟前多加考慮以上因素，製造商便能選擇一些獲取賠償成數較高的被告人來提出訴訟。想信製造商能討回利益損失及律師費用的機會便大大提高。

追　討　損　失

©, ® 和 TM 這些經常出現於工業產品上的符號，其法律地位重要何在？要獲得版權或其他保障，是否必須仰賴這些符號？這些都是製造商和其他將成爲知識產權擁有人經常遇到的問題。

潛伏在這些符號背後更廣泛的問題在於：那些嚷疑侵權人是否知情，在版權,商標或註冊外觀設計的侵權訴訟中的重要性何在？因此，對有關法律原理的理解，無論對於那些正參與知識產權訴訟，或欲避免成爲訴訟目標的人仕，都是不可忽視的。

「知情」於法律上爲何重要？

於現行有關版權,商標和註冊外觀設計法例上，被告人是否知情有兩個重要原因，其一是有相當法律補償，只在被告人於進行嚷疑侵權行爲時知情，原告人才能成功獲取。假若被告人不知情，就算有足夠證明其侵權行爲，原告人也不能獲發損失賠償。但是，原告人亦非全無保障，他仍然有權獲頒禁制令和其他法律補償包括『利潤歸還』。「知情」的另一個關鍵是：於版權法內，侵權行爲可分爲「直接侵權」和「間接侵權」兩種。「直接侵權」意即非法製造；而「間接侵權」行爲則包括入口、售賣，提供和兜售侵權翻版貨。在這「間接侵權」行爲中，被告人的責任便關係於其是否知情。除非能證明被告人知悉原告人的版權存在，否則被告人將不需要爲其入口、售賣或提供等侵權行爲負上賠償損失之責任。

「損失賠償」爲何重要？

損失賠償意即被告人因侵權行爲導致原告人損失所必須負責的賠償金額。損失賠償金爲知識產權擁有人因他人非法活動而獲發之主要

補償類別，一旦侵權活動被證實，法庭便會根據固定原則推算原告人蒙受的損失而訂出賠償金額。當中最基本的原則是還原原告人侵權行為發生前的狀況。

因此，損失賠償金用意有兩方面:

(一) 當知識產權擁有人因非法售賣翻版活動而導致其貨品銷售蒙受損失或聲譽受到影響，它即提供金錢上的賠償；

(二) 此項金額賠償為防止侵權行為之最有效阻嚇，除被告人受到應有之教訓外，其他欲涉足侵權活動者亦會三思而行。

另外，法庭亦有權命令被告人將侵權活動賺取的所有利潤，悉數退還原告人。通常，被告人會被法庭命令呈報有關侵權貨品所有來往帳目，詳列買賣之數目、價錢、時間等。

以上兩類賠償，原告人普遍能二擇其一。明顯地，原告人的選擇必以能為他帶來最大金錢保償為依歸。但是，假若原告人選擇『利潤歸還』作為賠償，卻可能會遇到極大障礙。這是由於通常原告人對侵權活動之資料掌握不足，由其當這些活動是暗中進行時，原告人能查證被告人呈報帳目真確性之渠道少之又少，特別是銳意參與售賣和製造翻版貨品人仕之誠信實在惹人懷疑！

在產品上附上 ® © 或 TM

讓我們回到文章開首的問題。於工業商品中使用或不使用這些有關版權、商標或註冊外觀設計的符號，在法律上含意何在？答案並非如想像中簡單，一方面，法律上並無硬性規定產品必須使用符號方能致使版權,商標或外觀註冊外觀設計生效；另一方面，它們卻有很高的實用價值。

實在來說，使用這些符號只是讓公家知道知識產權擁有人對貨品的權利，給公家一個明確警告，有關貨品受到有關版權，商標或註冊外觀設計之保護。這樣，當被告人「間接侵權」被索償時，不能輕易逃脫其知情之指控。

當然，使用這些符號並非達到以上目的之唯一途逕，實際上還有其他方法讓潛在的侵權人「知情」。不同方法的有效性取決於每單個案的不同情況。

交出模具

採取法律訴訟的一個主要目的，是令侵權者停止繼續侵犯知識產權。這是通過禁令來實現的。為了確保禁令得到適當遵守，知識產權擁有人可向法庭申請要求：-

- 被告人交出侵權產品和有關文件。侵權產品包括與版權及註冊外觀設計相關、用於生產侵權產品的模具和工具；及

- 銷毀侵權產品。

通常，要求交出及銷毀的物品為模具及工具，這些是在生產侵權產品設備中最昂貴和重要的。如果侵權者必須另花十多二十萬元來生產一套新的模具和工具，就會對侵權者起到很大的阻力，因而放棄從事侵權活動。

知識產權擁有人所面臨的困難在於這些模具及工具很少在香港存放，而是存放於侵權者在中國大陸的工廠。要將這些模具及工具發送到香港不僅不可行，有時甚至會觸犯法律，因為中國大陸的法律規定禁止把某些入口設備運離中國大陸。知識產權擁有人固然需要盡其所能保護自身權利，但也不能觸犯法律。

解決辦法是在香港的訴訟中，請求法官頒佈以下命令：

- 被告人將有關模具及工具，送達知識產權擁有人於中國大陸的處所。如果知識產權擁有人於中國大陸並無任何處所，或其處所不在其名下，命令應指定將模具及工具發送到另外的指定處所；及

- 透過賦予知識產權擁有人按其意願處理有關設備之權利，在該等模具及工具經處理之後(包括破壞)，再令侵權者取回。

這樣，知識產權擁有人不但能保護其權益，而且能避免惹上官非。事實上，破壞侵權者的模具及工具，使之不能再用，足以防止侵權者繼續從事侵權活動。以上禁令條款，為知識產權擁有人提供了最可行的方法，令他們達到目的之外，更無須承受處理模具及工具殘骸之負擔。

另外知識產權擁有人應將授權破壞之設備拍攝備案，並記錄破壞日期及其他詳細資料。倘若侵權者被發現仍繼續參與同等性質之侵權活動，即可提供侵權者已生產一套新模具及工具之確切證據。在隨後針對侵權者的法律訴訟中，這些記錄將十分有用。

根據《版權條例》和《註冊外觀設計條例》的規定，一般處置模具的命令，均要求侵權人將侵權產品銷毀及之後以誓言確認。但這個安排並不妥善，因為被告可能是一個不可靠的侵權人。所以知識產權擁有人應向法官申請上述的安排，方能保障自己的權益。

確保遵從法庭命令的主動權，不可落到侵權者手中，我們不能相信侵權者真會銷毀模具及工具，尤其是在他已表現出不誠實及不可靠之情況下，更是如此。

如何節省訴訟費用

如所有經濟活動一樣，訴訟必須具成本效益。所指的是，訴訟所得的回報必須多於所花的時間和金錢。畢竟訴訟是一個以金錢來衡量，保障閣下法律權利的方法。

以知識產權法來保障權利的工業包括玩具業如拼圖、精品業如相架、電子產品如計算機、鐘錶及娛樂事業如電影和漫畫。這些產品都可以用較低成本來進行複製。這些侵權行為必須在短時間內杜絕，否則產品的利潤及商業壽命便會驟跌。

決定是否採取法律行動是不容易的。相信許多製造商都曾花大筆金錢、精神和時間進行訴訟，希望達到預期目的但最終卻未如所願，又或是獲得勝訴時產品的商業壽命已經完結或將會完結。訴訟所需的時間和金錢與所得的回報已變得不合比例，這往往令知識產權擁有人對侵權案失去興趣。

以一般的版權訴訟為例，單是訴訟前準備功夫已需一至兩個月時間，當中包括聘請律師和大律師、調查員，約見設計師，收集或重製版權作品，草擬及發出傳訊令狀。

司法程序所需時間及費用

在一般知識產權訴訟中，原告可在下列各種情況下得到最終判決並完結案件：

(一) 缺席判決

- 若被告完全不理會該訴訟或當被告填寫抗辯通知書後，卻沒呈交答辯書，原告可向法庭申請最終判決。

(二) 簡易判決

- 若被告所呈交的答辯書顯示他無勝訴機會，原告可利用簡易程序申請最終判決。簡易程序的聆訊好像小型審判，但雙方只可提出書面證供。

(三) 審訊

- 若被告所呈交的答辯書具有合理的辯護理由，案件則要排期審訊，進行全面聆訊。

若案件可藉簡易程序或缺席審判來作決定，版權擁有人所花的金錢和時間會較少。在三種不同情況下，預計所需時間和金錢如下：

	案情	訴訟時間	律師費用*
(一)	缺席判決	2個月	$30,000
(二)	簡易程序	3至6個月	$100,000
(三)	審訊	18至24個月	$500,000或以上

* *一般知識產權訴訟官司*

如何節省時間和費用

訴訟所需的費用和時間是視乎許多因素而定的。為省卻不必要的開支和時間，我們歸納了幾個主要因素並提供把費用和時間縮減至最少的方法。

(一) 註冊知識產權

- 如已註冊外觀設計和專利等註冊權，訴訟實質所需的費用和時間將會大大減少。一般版權訴訟大部分的時間和費用都是花在證明侵權者是知悉或有理由知悉版權作品的存在、用以收集和重製版權作品、和闡述版權產品的製作歷史幾方面。

(二) 向富知識產權訴訟經驗的律師諮詢意見

- 一般知識產權訴訟中，大部分的時間和費用都是花在研究案件，只有富知識產權訴訟經驗的律師才有能力控制訴訟過程中所花的時間和金錢。若知識產權擁有人能單以註冊外觀設計來進行起訴，那還需要額外依賴版權法嗎？同樣地，若能單以某產品其中一個配件的版權便可提出起訴及得到實際利益，那麼在同一訴訟中包括其他配件的版權以達到同一效果便簡直是浪費時間和金錢。即使原告勝訴，因被告無法支付花在訴訟上的大筆訴訟費，或是原告無法討回花在與訴訟主題不相關的律師費的例子時有所聞。 沒有處理知識產權經驗的律師，多傾向於與被告人和解及依賴大律師的意見和工作。一些律師可以勝任的工作，如要大律師來處理，有關的費用可能難以向被告討回。

(三) 律師費索償

- 決定對那一位侵權者進行起訴亦是很重要的。花時間去起訴一個俗稱「朝行晚拆」的侵權者不單只是浪費，更無法達到預期目的。 反侵權行動的成功全賴能否打擊主要侵權者。一旦成功杜絕一個主要的侵權者，會使那些較小的侵權者不敢進一步進行侵權行為。被起訴的侵權者的財政狀況亦是一個重要的考慮因素。世界上不獨一位侵權者，亦往往多於一項產品遭侵犯版權。能否向被告討回訴訟費用實在是反侵權行動長遠成功的重要關鍵。

(四) 盡早執行

- 前文提到，最有效益的訴訟就是最快可達到目的的訴訟。漫長的訴訟不僅榨取原告資金，更令他在中途失去興趣。

(五) 掌握時機

- 和生命中每一項鬥爭一樣，在訴訟剛開始時，許多看似無關重要的因素，最終注注嚴重影響勝訴機會。許多細微的因素如法律顧問的經驗和觀點、侵權者的背景和訴訟的時機〔在貿易展覽會前還是後〕將影響訴訟。

(六) 周詳計劃

- 最重要的是有一個周詳的計劃。一個結構嚴謹、深謀遠慮的計劃，對每件訴訟都極為重要。參與訴訟工作的不單只是法律顧問，還有知識產權擁有人，他們必須有共同的目標和觀點。

綜合上述的原因，知識產權擁有人應謹記以下四點：-

(一) 製造商應充分利用註冊所帶來的好處。盡可能的話，製造商應申請外觀設計註冊。

(二) 知識產權的訴訟是訴訟案中一個專門的分類。在選擇法律顧問時必須審慎。製造商應向富知識產權經驗的律師徵詢意見。

(三) 選擇性地對付有影響力的侵權者〔如他早年已開始經營侵權業務或時常抄襲複製你產品的商人〕。是發動反侵權運動最聰明的做法。

(四) 大家應盡早保護閣下的知識產權。審慎地計劃及執行註冊，妥善地保存版權作品和創作紀錄，可省卻不必要的訴訟費用和時間。

適當地註冊閣下的知識產權、與富知識產權經驗的律師相討合適的對策及正確的訴訟理由，可確保你盡快取得判決，並可減低一半甚至四分之三的訴訟費用。

註冊知識產權的好處

在年初舉辦的香港玩具展(1999)上，就有些擁有新產品的參展商未能說服貿易發展局（TDC）採取行動針對侵權嫌疑一事上，我們亦理解TDC面對的困難。由於知識產權屬於無形權利並獨立於產品之外（例如版權存在於圖紙與樣品中，而不是存在於產品本身），因此，要TDC去定斷誰是知識產權的擁有人是極困難的。

因知識產權擁有人有時不能提供侵權的實質證據，侵權行為是否成立是一個法律問題。倘若不能清楚地證明所擁有的知識產權的範圍，及侵權產品與自身產品相似之處，即使是經驗豐富的律師亦很難有把握侵權能否成立。更何況TDC的職員可能並不具備有關的法律知識。

正如前文所述，倘若您能向TDC職員出示清楚例證，以說明您的權利範圍，情況便有所不同。由於在外觀及專利註冊證明書上清楚顯示產品照片和註冊日期。這樣，TDC職員便能對您的產品與侵權產品的外表加以比較。除非原裝產品與侵權產品間的相似程度涉及複雜的法律問題，否則，通常很容易說服TDC職員侵權行為確已發生。這樣，TDC職員便很有可能協助您解決問題。單憑這好處，申請註冊便值得製造商考慮。

註冊外觀設計的好處

以下簡短介紹三點註冊外觀設計的好處：-

(一) 容易執行訴訟

若閣下欲起訴他人未得同意而擅自使用你的註冊外觀設計，基本上你只須證明:-

1. 外觀設計註冊證明書中的註冊人是閣下；及
2. 侵權行為的存在。

(二) 所費無幾

雖然一件作品於創造時已自動取得版權，可說是「免費」。但事實上要證明版權擁有權和存在的，所須支出費用卻是非常龐大。若你願意現在付出數千元註冊閣下的外觀設計，將來在訴訟時你便會發現可省回數以萬計的金錢。

(三) 防禦翻版

有某些奸商會避免抄襲那些有註冊外觀設計號碼的產品。若閣下雙管齊下，積極註冊之餘，亦嚴厲打擊翻版行為，相信可以大大減少抄襲的禍害。

註　冊　特　徵

有些製造商往往錯誤地認為，祇有新工業設計的三維特徵(即立體)才可以為其進行註冊。事實上，一項設計的二維特徵(即平面)同樣可以註冊，而該等特徵是有別於，且獨立於，同一產品的三維特徵。

對於有意成為註冊外觀設計之成品，《註冊設計條例》規定，有四個具美學吸引力的特徵，可被認為是“設計”，即：-

(一)　外形；

(二)　構造；

(三)　圖案；和

(四)　裝飾。

為實用目的起見，尤其是在侵權問題方面，這些特徵可被歸納為兩個類別“形狀和構造”及“圖案和裝飾”。

條例明確列出三項應排除在外的特徵：

(一) 將設計應用於產品的構造性原理方法，明確排除在“設計”的定義之外，因此不得進行註冊。關於構造性原理方法十分不同於設計這一點，即使在日常語言中，亦易於理解。這裏的真正含義是，要排除一些可普遍應用、可形成多種外觀同時並存的工業技術，使之不得註冊。註冊的目的在於將一些有限的專利，賦予美觀的設計，而不是賦予用於生產帶有這些設計之產品的工業技術。假設有人申請將車輪輻條擺放方法進行註冊，並得到批準，那就等於是把專利賦予用於生產輪子特有形狀的工業工藝，這並非外觀註冊設計法的初衷。同樣道理，按一定方式編織出具某種特色的籃子的設計，不得進行註冊，否則，編織出該種特色的方法，就會受到專利保護。

(二) 純粹爲產品功能服務的形狀和構造特徵，也被排除在外。如果爲產品選用某一形狀的原因，完全出於功能需要，則即使產品本可以做成其他形狀，該形狀亦不得註冊。換言之，如果選用某形狀，不是出於美學目的，而是爲了使該產品可用，則該設計將不會得到法律的保護。例如，袖口鏈扣的鐵栓，顯然是爲功能目的而選用，而不是以美觀爲目的。然而，如果某項設計既有美觀的作用，又有功能上的作用，則該設計仍可註冊。因此，一項設計是否可獲得保護，用一句時興的話說，就是其能否對產品的美觀起“增值”作用。

(三) 有關與配件設計相關的第三項排除在外的特徵，將在以後幾期中探討。

法律現點一般認爲形狀和構造是三維設計（例如火機的外觀），而認爲圖案和裝飾是二維設計（例如火機表面的平面設計圖案）。然而，並沒有理由相信圖案和裝飾一定不能是三維設計；圖案和裝飾也可以是壓花、雕刻、鑲嵌、貼花或繡花。圖案和裝飾是二維設計或三維設計，與設計是否可以註冊並無多大關係。

有人也許認爲，如果一項設計可以註冊，那麼就沒什麼必要將其歸類爲形狀、構造、圖案或裝飾。但是，這樣歸類的重要性往往超出人們的想象，原因如下：

- 根據《註冊外觀設計規則》（簡稱“規則”），在申請註冊時，必須將一份聲稱目標設計具備創意的聲明提交存檔。由於祇有具備創意的設計特徵才可獲準註冊，創意聲明的範圍其實決定了註冊的範圍。因此，創意聲明的目的在於將設計局限於某些特徵。

- 如果僅聲明設計的圖案和裝飾具備創意，申請人也許能夠使其設計有別於先前已註冊類似形狀及構造的設計，從而避免使其設計受到先前已註冊設計的妨礙，並獲準註冊。

- 另一方面，如果用以支持申請註冊之創意聲明僅聲明設計的外形和構造具備創意，則日後其他設計之仿製部分若僅為圖案和裝飾，該項設計亦無侵權之嫌。

- 如果想為設計的外形和構造、以及圖案和裝飾均取得保護，則申請人應按這兩個類別，分別提交申請書。

- 如果申請人試圖以一項申請，同時為外形和構造、以及圖案和裝飾均取得保護，則可能造成接受申請的註冊受到限制，即如果祇有其中一類特徵被仿製（而不是兩類特徵同時被仿製），便不會被視為侵權。

- 但是，如果申請涉及紡織品、牆紙或花邊的圖案和裝飾設計，則無須提交創意聲明存檔。

- 禁止純粹為功能服務的設計進行註冊之規定，僅適用於形狀和構造類，並不適用於圖案和裝飾類，因此，這裏的類別區分還是很重要的。

雖然在實際應用中，形狀和構造經常被當作同義詞，但兩者還是有很大區別。形狀是指一個物體的外觀，而構造則指物體各部件的擺放方式。熱水瓶正面和背面斜角排列的條紋，有助於大面積分散熱量，防止使用者燙傷，這種設計應認為是構造，而不是形狀，因為這些條紋與熱水瓶的結構有關，而不僅是外形。

在生產一個產品的過程中應用於該產品的特徵，即使對產品的裝飾起到增值作用，也應是形狀和構造特徵，而不是圖案和裝飾特徵。對於一個可折疊產品，例如，帶可折疊翻蓋的流動電話，如果開、合翻蓋的設計改變，明顯是外形的改變，則該設計還是可以註冊。

有關圖案和裝飾的單獨權利，特徵僅為表面裝飾的床單亦可註冊。圖案和裝飾的區別很明顯。圖案祇是裝飾性效果的重複擺放。 因此，圖案的設計可以是直線或線條的擺放。如果字母和數字是設計的主要部分，該等字母和數字是否可以單獨註冊，抑或祇能註冊為一個設計的部分，這一點尚不確定。然而，顏色不得作為一項設計唯一的目標物，但可作為考慮因素。

設計特徵的兩個類別並非互相排斥，而是有重合的地方，因為一個特徵有可能同時歸於兩個類別。但是，既然註冊法規定必須按兩個不同的類別進行註冊，亦即特徵的類別，在一項特徵同時適合兩個類別的情況下，確定設計的創意性時，必須先考慮設計將會使用的類別。

產品都可以沒有任何圖案而仍然存在，但若沒有形狀，則不能存在，但設計的目標物卻可以完全祇關乎圖案而並不涉及形狀。印在泡泡咭上的圖案，其註冊範圍，並不取決於這張咭是剪成正方形還是三角形。至於其他設計，重點可能同時涉及形狀和圖案。在這種情況下，將設計特徵分別按不同類別註冊，顯得尤其重要。

讀者已清楚地瞭解，並非祇有應用於三維產品的形狀或構造特徵才可進行註冊。

可註冊的二維設計特徵，范例有：

1. 七巧板的圖案；
2. 產品包裝的設計，包括包裝盒、紙盒、泡泡咭；
3. 照相機、電水壺、多士爐和紀念品等產品上的裝飾圖案；
4. 以傳統方法或電腦軟件製成的標籤裝飾圖案，包括背景和邊框。

由於註冊之目標物是用於工業產品、具美學吸引力的創意設計，可以註冊的二維及三維設計特徵是無窮無盡的。我們建議設計師及早向法律顧問諮詢，以獲取適當的保障。

註　冊　「　彩　盒　」

每件產品的創造和生產，無不凝聚血汗淚水，更遑論所花的金錢、時間和努力。為確保創造者的商業利益，香港知識產權法(Intellectual Property Laws)因而衍生及在多方面平衡及保障創造者及消費者的權益。

香港政府設立了不同的註冊局為知識產權權益作有效之保障。如商標註冊處(Trade Marks Registry) 保障公司商標、設計註冊處(Designs Registry) 保障新設計之外觀 及專利局 (Patents Registry) 保障新的發明。依照新產品之需要而作適合之註冊不單為創造者帶來宣傳之效用，更可令該新產品的市場價格得以鞏固及延長壽命。

但經驗告訴我們，有頗多創造者錯誤地註冊了一些於法例上或實際上並不能執行的權利。為此我們將於下文作深入的探討。現在我們嘗試將該等錯誤註冊分為以下兩大類：

1. 設計(或類似的設計)已於市場流行；或

2. 設計雖被註冊局接受，但創造者卻不能依靠註冊所賦予的權利提出訴訟

設計於申請註冊前已於市場流行

於專利的角度而言，該等專利註冊只是一項集資技術工程(Prior Art)。即使該專利註冊申請被專利局接受，將來若專利擁有人提起訴訟時，被告人可以用集資技術為由答辯甚至申請取消該專利註冊。

於外觀設計而言，因註冊的外觀設計已於申請於為市場廣泛流行，創作者若提出訴訟時，必受被告人以"缺乏新穎" (Lack of Novelty) 或"已被公開" (Prior Publication) 為答辯理由，遭遇到極大的障礙。

因此我們建議申請人於申請註冊前，應先諮詢問擁有知識產權訴訟

經驗的律師。這更能保障申請人之實際須要。

缺乏起訴能力的註冊

以玩具業為例，註冊外觀設計是保護塑膠玩具產品最常見的方法，因為其與衆不同的特徵通常在於外觀。倘若要保護的特徵在於電子零件，就必須為電子零件註冊專利。又如果電子玩具的外觀亦具獨創性，創造者更可考慮同時註冊外觀。

然而，玩具公仔或軟公仔 (Soft Toys) 所要求的著重點則有所不同。除非玩具公仔或軟公仔本身帶有內置式電子零件，否則不用考慮申請專利。

玩具公仔或軟公仔的生產商均知道，差不多所有玩具公仔或軟公仔皆擁有一個可愛的臉部及孩子形態的軀體。然而，顧客實際上並不單靠該公仔的臉部或身軀來辨認他們須要的玩具公仔或軟公仔。

即使生產商已為玩具公仔或軟公仔註冊了它的外觀設計,侵權人也可依靠"有關外觀設計為已被公開之"外觀設計" (Prior Publication) 或其"缺乏新穎感"(Lack of Novelty)為答辯理由，成功推翻生產商之訴訟。事實上，上述兩個答辯理由時常於有關註冊外觀設計的訴訟中出現。那麼玩具公仔或軟公仔生產商如應何去運用註冊保障自己的權益呢？對於玩具公仔及軟公仔的生產商利益, 我們有以下的建議。

若果新創作的玩具產品本身並不包含太大的改變又或者它們的新穎特徵並不十分顯著，許多海外商家就會倚賴玩具產品的「彩盒」來作產品的辨別特徵。例如，提到"玩具公仔"，可能涵蓋成百上千種類似的設計

海外商家通常用某一型號，或某「彩盒」，來區別他們須要的玩具。在發展程度較慢的國家，例如中東地區，商家均以「彩盒」的視覺特

點來來區別所須的產品。由於型號無法壟斷，因此生產商應重視「彩盒」的外觀註冊。若果有侵權者抄襲已註冊的「彩盒」，原創者便可用「彩盒」的註冊外觀設計提出訴訟。

運用註冊外觀設計來提出訴訟，以減少侵權行為，是一項非常有效率及節省費用的方法。一般的註冊外觀訴訟設計，均可於兩至四個月內完結及為生產商帶來以下的法庭禁制令:-

- 永久禁制令禁止被告不能再作侵權行為；
- 要求被告提供所有侵權買賣的資料；
- 要求被告賠償生產商所有損失；及
- 要求被告賠償生產商之律師費。

結論

綜上所述，我們建議玩具廠家可在須要的情況下考慮註冊新產品的「彩盒」外觀設計。

緊急禁制令（一：特點）

禁止被告人處理嚷疑侵權証物之命令("禁制令")是保護知識產權的特色之一，通常祇在知識產權法津條文中才會出現。命令實質上是一個“搜查及扣押”的法庭命令。一經獲得該項命令，原告人之津師即可以進入被告人之營業或居住處所，為原告人對被告人提出或擬提出之訴訟搜查證據，並可以在一段特定時間內，取走有關侵權活動的文件及證物。

若能加以策略性地應用，該禁制令是一種有效及快捷的武器。倘若在高等法院告票發出前或發出的同時，原告人在侵權人缺席的情況下成功申請到該等禁制令則，該禁制令便能成為一種先發制人的有力武器。特別是當關鍵證據無法獲得或可能會被被告人銷毀時，該禁制令更加有用。

該禁制令旨在防止被告人在審判前銷毀有關證據、物品或文件，因此而損害原告人獲得適當審判的權利。正如大法官布萊特曼於一九八零年時所說“倘若重要文件受到威脅，法院似乎應該允許知識產權所有者採取必要措施來保護它們。”

該禁制命令並不因此代替審判，它以審判為目的。實際上，原告人向被告人提出起訴是簽發禁制令之先決條件之一。除此之外，該禁制令亦是法庭為指令被告人交出侵權材料、披露有關侵權行為資料而須之臨時禁制令，及阻止被告人繼續進行被指控的侵權行為之臨時禁止令。在授予原告人該禁制令一段時間後，法院將於原告人及被告人雙方審訊時處理所有此等事項，以決定是否將該禁制令的有效期延長，直至整件案件審結為止。

儘管該禁制令可以保護原告人的權益，且為他們普遍利用，但原告人須要考慮周詳才可申請。由於禁制令授權原告人進入被告人的處所、搜查並帶走可能對被告人來說極具商業價值與極機密的文件及物品，被告人之業務無疑會受到重大影響。

儘管法律向被告人提供了獲取法律意見的權利，及拒絕原告人進入其處所並申請撤銷命令之選擇，被告人卻必須證明，他具有拒絕執行命令的合法理由。被告人缺乏適當理由而不服從命令即屬違反法庭命令，這將使他被判定爲藐視法庭。對藐視法庭的懲罰包括：-

- 若被告是一個人，他將因藐視法庭被判入獄及罰款；
- 若被告人爲公司，則公司董事或負責人將因藐視法庭而被判入獄，\或有關董事或負責人以爲公司本身的資產將因藐視法庭而遭沒收。

另一方面，爲保護被告人的合法權益，並防止原告人濫用命令，祇有當法定情況獲得證實時，法庭才會簽發該命令。命令亦非常具體，原告人執行時須嚴格遵行其條件。未能遵行命令的條件可能導致法院指令原告人向被告人作出賠償。即使製訂了此等保護性措施，若被告人拒絕執行命令，亦會承擔極大風險。尤其是他尋求法律意見的時間有限，及必須於相當短的時間內決定是否拒絕執行命令。

申請命令前須考慮之因素

原告人在申請命令之前，應首先確定申請該命令之目的。原告人對被告人的行動總是始於對被告人的調查。他們通常會用傭私家偵探收集侵權證據。然而，成功的調查，取決於原告人提供的資料、律師確定之調查範圍及調查員的調查技巧。另外，其它外部因素如原告人對維持起訴之保密所採取的措施，及被告人是否從其它同業人員處得知任何消息，也是決定調查是否成功的重要因素。

無論被告人是因爲意識到原告人將對自己提出訴訟，從而行蹤不定；或被告人一貫謹慎從事，侵權證據一般都很難獲取。當善於隱瞞之被告人意識到原告人將對他進行起訴時，除非有相關法令加以阻止，否則

被告人很可能銷毀重要證據。

此時，該禁制命令可助原告人一臂之力。倘若原告人在未發出警告的情況下，突然出現在被告人前，被告人將措手不及。

倘若原告人面對擁有多個處所(如：一間辦公室及多間倉庫)，或屬於同一集團的不同被告人(如：零售商和製造商)時，該命令尤其有用。禁制命令可以阻止被告人將重要證據轉移至其它處所或通知其他被告人作出同等行為。

因為申請命令之目的在於防止被告人銷毀重要證據，因此除非原告人能向法院表明被告人確實極可能破壞證據，否則法庭不會簽發命令。簡言之，原告人必須向法院證明被告人是個騙子。處於此種考慮，命令的申請是在被告人缺席的情況下由原告人單方面作出的。

命令應盡早申請。原告人申請的理由是被告人很可能銷毀重要證據。倘若他發現到侵權行為後良久未向法庭即申請命令，被告人可能會辯稱他一向以公開方式做生意，所以不會銷毀任何證據。被告人甚至可能說，倘若他確實善於隱瞞，那麼那些原告人要求保護之重要證據應早已被銷毀，所以毫無理由簽發禁制命令。

該禁制命令應向高等法院之法官申請。原告人應準備一份高等法院告票、支持申請的誓章及原告人希望法院簽發的命令條款之草擬副本。

支持原告人申請該禁制命令的誓章為申請之基礎，因此其內容十分關鍵。誓章應列明原告人憑以起訴被告人及申請命令之事實。

支持原告人的申請禁制令之誓章者必須誠實及充份地向法庭披露其憑以申請命令之事實。同時亦應披露預期被告人可能發出的質疑。倘若原告人未能滿足該要求，且被告人能在誓章中發現任何問題，該命令可能會被輕易解除。

緊急禁制令（二：申請）

標準

首先，根據高等法院條例21L款，高等法院祇有“在公平或方便的情況下”才會簽發該命令。倘若原告人能證明他們因侵權而遭到的潛在或實際之損失，是金錢無法賠償，或者被告人之財力不足、難以作法庭賠償，法院的判決將有利於原告人。

第二，原告人應證明他有極其充分之證據及理由申請該命令及提出侵權控訴。原告人應在支持誓章中證明其憑以起訴的所有要素。倘若是註冊商標侵權案，原告人應證明商標之有效登記，如提供註冊證明書。倘若是版權侵權案，原告人必須證明他聲稱被侵權之著作有原版版權，如提供原版著作及確認作者創作之誓章。原告人還必須透過列出在法律上構成侵權之事實，證實他在支持誓章中斷言之侵權行為。

第三，必須有明確證據證明被告人擁有能夠顯示他侵權的文件或物品，及存在被告人的確實銷毀該等材料之可能性。

如原告人能提供被告人過往對知識產權的侵權紀錄，尤其是對被告人所擁有之知識產權的侵權紀錄，將使該命令之申請更容易獲得批準。

申請程序

上述文件備妥之後，原告人之律師應將文件呈交法院，然後該安排出庭會見高等法院法官。倘若法官對原告人的申請理由滿意，他將按草案中之條件簽發命令。

原告人之律師應迅速安排發出告票及該命令，之後即可準備執行命令。

知識產權所有者及其律師之責任

除祇能搜查及扣押命令中列明的文件及物品外，法例對被告人還提供進一步的保護措施，即由原告人及其律師於命令簽發前向法庭所作之責任誠信。

- 倘若被告人能證明法庭最初不應簽發該命令，或命令之執行超出命令範圍，原告人必須賠償被告人之損失。因此，支持原告人申請該命令之誓章必須披露其財政狀況，法院便憑該等事實審查鑒定原告人之，財力，鑒定於必要時有否能力作出賠償。

- 原告人將繼續訴訟程序，且不能將透過執行命令所獲取之資料用於訴訟以外之任何目的。

- 原告人之律師亦必須向法院作出某些保證，如妥善保管所有遭扣押之物品、在命令規定之日期內將扣押文件之原件歸還侵權人等等。當某件物品之所有權出現爭議時，倘若被告人保證在需要時向法院出示該物品，原告人應將該物品交給被告人之律師。

- 上述是原告人及其律師向法院作出之保證，因此執行該命令時須慎重行事。倘若原告人或其律師未能遵行此等保證及該命令之條款，他們可能最終要向被告人支付大筆賠償金。因此，選擇律師時，處理該等事務之經驗是首要因素。

交出侵權人之物品與資料披露

被告人必須按該命令之要求向原告人交出所有列於命令上之物品。另外，被告人通常亦須向原告人披露其客戶及供應商之詳細資料。有關

資料應以證詞披露確認。

倘若原告人能證明被告人未能完全達到上述要求，法院將判定作出證詞之人作虛假聲明並違反命令。

禁制被告人所做之事

該禁制命令之精要為禁止被告人通知及警告他人有關命令之執行。

該禁制命令亦包含一個臨時禁制令，禁制被告人繼續從事知識產權所有者斷言構成侵權之活動。該禁制令在雙方出席審訊前一直有效。顯而易見，被告人之業務將因該命令而受到極大影響，甚至完全破壞。

命令執行程序

自一九九八年三月起，禁制命令之條款不能背離法院製定之標準形式，除非該等背離存在妥善理由。因此命令通常含有以下基本條款：-

(一) 進入及搜查處所

- 該命令將具體規定若干人員(包括原告人之律師、助手及代表)由星期一至星期五的上午9:30至下午5:30之間進入被告人的處所進行搜查並在該處所中逗留至晚上8:00；或在星期六的上午9:30至下午1:00之間進入被告人的處所進行搜查，並在該處所中逗留至下午3:00。

- 禁制命令亦允許原告人對該命令中規定之物品進行檢查、拍照及複印。

(二) 執行限制

- 接觸文件的人員祇限於若干確定人員。該等人員獲得之資料不得用於商業用途。除非確實不可實行，帶走任何物品前應準備一份物品清單並將其副本交給收到命令之人，並給予其檢查清單之機會。

(三) 獲取法律意見及向法院提出申請

- 如上所述，被告人可選擇聽取法律意見及完全拒絕知識產權所有者執行有關命令。

- 通常來說，該命令規定被告人先允許原告人之律師進入其處所，但容許對搜查的時間推遲2小時以便被告人獲取法律意見，並收藏好他認為可免遭搜查的物品?否則上述行為將構成違反命令。

- 不過，被告人可選擇由雙方律師聯合執行搜查，由其律師負責在雙方出席法院的聯合聆訊前，妥善保管所有有關文件，並在該聆訊中向法院申請撤銷或更改該命令，到時才立即服從法院新頒的任何命令。此外，被告人亦可選擇即時向法庭申請撤銷或更改該命令之條款。

- 當被告人拒絕嚴格及充分遵行命令之條款時，他仍然有機會逃脫藐視法庭的責任，因為法院可能認為他對命令之違反祇是技術性而非故意的。

- 包含在該禁制命令標準格式中保護被告人的措施開始執行後，(如原告人不可接觸具商業價值的文件及物品、有爭議的證據應在規定日期內交還被告人等)，任何拒絕嚴格及充分遵行命令的行為將更可能導致法院判定被告人犯有藐視法庭罪。

- 倘若被告人能阻撓命令之執行並成功逃避責任，原告人之目標將受到嚴重的威脅。因此，周密的事先計劃，及由經驗豐富的律師執行命令，是該等含有商業目的之訴訟程序成功的關鍵因素。

- 該禁制命令最後應包含一個藐視法庭警告通知，警告收到命令之被告人或控制有關處所之人不服從命令，亦即藐視法庭之後果。該通知對被告人起到良好的威懾作用，迫使他服從命令。

(四) 披露、交付及禁制令

- 該等命令已於上文中予以討論。

緊急禁制令（三：結論）

倘若被告人能向法院證實原告人在申請該命令時曾有重大隱瞞，法院將解除命令並拒絕簽發新命令。 被告人可就原告人在申請該命令時存在未披露之重要事實為由申請撤銷命令，法庭在決定該撤銷申請時，將考慮原告人是否故意隱瞞事實，及隱瞞事實之性質是否嚴重(若當時披露該等事實，將導致法院不予簽發命令，則說明隱瞞性質嚴重)。

如上文所述，原告人在向法庭保證賠償被告人的損失時必需披露其財務狀況，以使法院能充份評估其財力。隱瞞該等事實足可構成撤銷命令之理由。

被告人拒絕服從該命令將構成藐視法庭罪。在命令中指定的人仕或實際控制被告人處所的人仕，一經收到該禁制命令，便有責任確保被告人遵行命令。如被告人不遵行該命令，該等人仕亦不能免除藐視法庭的指控。

結論

製造商經常將該緊急禁制命令與由海關執行的搜查令相比。儘管本身有許多限制，該命令較搜查令卻更能保護知識產權，因為：

- 一些侵犯知識產權的行為不在海關之管轄範圍，該民事緊急禁制令則適用於所有侵犯知識產權行為。

- 一般知識產權所有者不太願意向法庭申請該命令，原因是他們都誤解該命令只有在侵權人允許下才可執行。但如上所述，侵權人若拒絕服從該命令，將承擔重大責任。實際上該命令亦很少被公然違抗。

- 海關採取行動(倘若該局確實決定採取行動)前所花費的時間遠遠超過民事緊急禁制令申請所需要的時間。由申請至獲得該民事緊急禁制令通常只需要3個星期。時間在保護知識產權上是非常關鍵的因素，姑息侵權行為，只會令知識產權所有者的業務受到無法彌補的影響。

- 倘若知識產權所有者最終勝訴，他可以向侵權人索取申請及執行該命令的所有費用。

- 該民事緊急禁制令能讓知識產權所有者對侵權人，或不同的侵權人，於不同處所同時進行打擊。沒有該命令的幫助，不可能做到此等協調。

藐視法庭

藐視法庭的新聞，不時成爲報紙頭條。話說某物業業主，拒絕執行法院禁止非法建築物之命令，引起公衆矚目之程度，可與不久前發生的某法官被“狗仔隊”追蹤事件相媲美。較早前，某有限公司的兩名董事，被裁定藐視法庭罪名成立，雖然兩人並未被判入獄，卻被判繳付可觀罰金。兩人還被責令交納所有訟費。

上述案例告訴我們，必須遵照執行法庭命令。違反法庭命令的後果祇有一個：懲罰。

狹義來說，違反强制性的法庭禁制令可構成民事藐視罪。從知識產權擁有人的角度來看，他們可主動對不執行禁制令的侵權者提出訴訟。如果違反法庭命令者是一間有限公司，則提起訴訟的對象，可以是該公司的董事。

知識產權擁有人應該積極執行法庭禁制令，及在適當時向違反禁制令的被告人提出訴訟，起訴被告人藐視法庭。

正 視 訴 訟

樂觀主義通常出於原告人對涉及知識產權訴訟複雜的預備、技巧及策略缺乏認識所致。然而，訴訟亦非如許多人想像那樣可怕。對侵犯知識產權的控訴採取刻意忽視其存在、或缺乏三思而完全投降的態度都不值得鼓勵。面對知識產權訴訟威脅的典型反應，一般不是對指控採取完全忽視的態度，就是過早臣服於原告人的要求。

有些貿易商當面對警告信或告票時均甚少審查原告人指控的弱點。

對巨額訴訟及賠償費用的恐懼

基於對支付巨額訴訟費用及損失之恐懼，被告人傾向於迅速臣服於原告人的要求。雖然知識產權訴訟可能涉及頗大的訴訟費用及損失賠償予原告人是一個不爭的事實，假若被告人能找出原告人案情的弱點而加以反擊的話，便不用投降或支付巨額的訴訟費用及損失賠償了。

另一方面，被告人對指控忽視，可能是誤以為自己無論如何都必須支付原告人訂定的任何訴訟費用，因此花錢聘請律師也只是枉費。在沒有適當代表律師的忠告保障下，被告人很容易便會受佈於原告人定下的要求。當法庭命令頒佈落定後，被告人便無選擇地必須支付命令頒佈下數十萬的費用及損失賠償。相反，假若被告人聘請具備知識產權訴訟專業知識及經驗的律師提供意見而加以運用在訴訟的程序上，其最終要支付的金額(一般而言，港幣五千元左右)相比下會更少。

對泄露[資料]的恐懼

被告人對原告人的指控採取忽視態度的其中一個原因，是恐懼因泄露生意上的機密資料而帶來的後果所致。一旦被迫向原告人透露買家及

賣家的資料，原告人將有可能跟被告人提供的資料而繼續追討涉及的買家及賣家。而那些被追討的買家和賣家將會轉移向被告人投訴及索取賠償。如此一來，信譽和生意兩者都會失去。

然而，採取這種駝鳥政策並不能為被告人帶來任何好處，原因是他將無可避免地必須依照法庭命令提供有關資料及物証，這是當原告人因被告人忽視控訴而獲得缺席裁判及同意命令的必然後果。這更會導致被告人承受比其正面面對訴訟所必須承受更大的損失。

被告人應該做的，其實是仔細研究自己和原告人案情中分別的強弱之處，只有這樣，他才能合理地決定一個最有利的計策。

無功的起訴

就謹慎處理案件的問題上，許多原告人於興訟時根本缺乏明確的意向及證據。例如於一宗版權案件裡所必需具備的兩個重要因素 —— (一)原告人對版權作品的所有權；和(二)被告人對版權存在是否知情，原告人往往都一無所知。

對於涉及知識產權訴訟的無功起訴，大致可分為兩個不同層面來看:-

(一) 版權訴訟

在一宗版權案中，原告人必需：

- 明確說明所依賴興訟的創作品，及其作者和創作時間。這些問題本身會直接影響版權的存在與否及原告人是否擁有該版權；及
- 肯定創作品為原創而非抄襲得來。假若原告人於訴訟程序開

了一段時間後，才發覺自己賴以興訟的作品，這樣他不但會輸掉官司，還要支付被告人龐大的訴訟費用(或甚至損失賠償)，當然更會失掉「面子」。

假若原告人的案情或證據不充份，被告人便能成功進行反擊。

(二) 外觀設計訴訟

至於有關註冊外觀設計的案件，被告人則必須往外觀設計註冊處進行查冊，以：-

- 確定註冊是否有效及有否過期，又或是否因推出市場銷售，通行於公衆場所，缺乏新意，於註冊前已成爲大衆知識一部份；及確定外觀設計是否新穎。是否與其他設計有實質相似的地方。

結論

本所並不建議或鼓勵侵權，然而唯有誠實的訴訟獲得成功才算公平。因此原告人和被告人雙方都應該採取一個審慎而合理的態度去處理有關訴訟。

製造商應緊記，提出訴訟前應計畫周詳及和他的知識產權律師討論一個全面訴訟方案，包括何時開始及何時終結，以及有關連的追討損失及費用問題等等。這才能保障製造商的權利。

原告人不應過份自信而忽略了預備功夫的重要。被告人亦不應過於消極面對訴訟而採取逃避的態度。

我 們 建 議

目前許多生產商所面臨的一個問題是當他們把一個新產品的樣本展示給一名買家看後，只需數個星期，市場上即可購買到翻版產品，因為該買家並不向原生產商購買正品，而是偷竊了計設，然後，向中國大陸的一家工廠下訂單，以低得多的價格，生產翻版產品。然後，該買家就透過貿易公司，在香港出售該翻版產品。

現行版權法並未為版權擁有人提供令人滿意的保護。我們在下文提出一些補救的建議。

侵犯版權分可為直接侵權及間接侵權。直接侵權法例的目標在於生產階段(即"廠家")，而間接侵權法例的目標則在於貿易階段(即"行")。

如果買家不但涉及貿易階段的侵權行為，還積極定排生產流程，情理上，我們相信他們的行為是屬於直接侵權。可惜根據現行法律，他卻無須承擔直接侵權之責任，因為生產活動於香港以外進行；因此從技術上說，該買家的行為並不構成侵權行為。

如版權擁有人對該買家追索間接侵權責任，版權擁有人必須解決另一個難題：証明該買家知道或有理由相信他所出售的產品是贋品。實際上，版權擁有人是很難証明該買家上述的知情條件。

現時的香港版權法確實給版權擁有人增添一個沉重的負擔。這是否意味著版權擁有人必須探知每一位看過其新產品樣本買家的真實身份，並追蹤這些人的行為？當一個偽裝起來的騙子與版權擁有者打交道時，即使是最審慎的商人，亦將無可奈何！

我們建議最直接的解決方法是把直接侵權的範圍，擴大至不論生產的地點在何方任何人或公司只須要該公司有控制或曾授權生產翻版產品

，該人或公司均屬直接侵權。

雖然香港的知識產權法具地區性，與中國大陸的知識產權法相互獨立，事實卻是，生產業中並不存在中港邊界。知識產權法的傳統觀念應該改變，以適應當今社會的變化。跨越邊界的法律手段必須予以採納，而且要盡快採納，以對付香食生產業的跨邊界造假問題。

©江炳滔律師事務所　一九九九年十月(初版) / 二零零四年九月(再版)
本刊物為江炳滔律師事務所的客戶和事務所所屬的團體會員而撰寫。本刊物的內容不應用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。若客戶就本刊物的內容或任何其他方面的知識產權法有任何問題，請聯絡本事務所區小姐 (電話：3105 5100)。

撰稿聯會

香港中小型企業聯合會