知識產權短訊

[2003]

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

©江炳滔律師事務所 二零零三年一月
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 5188)。

目 錄

	知識產權短訊	創作日期	
1.	外觀註冊的優越性	5/2000	2-3頁
2.	應否註冊知識產權	8/2000	4-5頁
3.	如何處理侵權警告信	10/2000	6-8頁
4.	常見的誤解	11/2000	9-10頁
5.	策劃	3/2001	11-13頁
6.	預防侵權有辦法	6/2001	14-15頁
7.	節省訴訟費用	8/2001	16-18頁
8.	外觀註冊的「物品」或「部份」	9/2001	19-20頁
9.	展覽會上發警告信	10/2001	21頁
10.	處理警告信手法	11/2001	22-23頁
11.	訴訟決擇	1/2002	24-26頁
12.	訴訟理由	2/2002	27-29頁
13.	公平競爭法	5/2002	30-32頁
14.	知識產權保障計劃	10/2002	33-34頁

外觀註冊的優越性

一九九七年七月一日，香港成立了一個專為外觀註冊服務的機構「外觀註冊處」，自此，香港原廠商便無需中間人到英國登記外觀註冊。為了保障新產品，香港外觀註冊處和外觀註冊條例為香港原廠商確立了有關法權。

如原廠商並沒有為新產品進行外觀註冊，他們便需依「版權法」提出起訴禁制侵權者盜用該新設計。在香港很多原廠商都知道，要起訴侵權者盜版，必須搜集足夠証據，包括草稿紙，生產設計圖及首版。他們還要証明侵權者在盜版前已知道原廠商擁有的版權，才能獲得勝訴。而且，單憑「版權法」起訴的原廠商，要經過曠日持久的訟訴程序才能獲最終勝訴。在版權訴訟過程中，產品的價格和銷量均受待決的盜版案影響變得商業價值大降。因此，原廠商注注意興索然。甚至，因版權訴訟進退兩難，致使原廠商難以向代理人及行家交代。

外觀註冊其中一個優越性是：登記人只需一份註冊証書，便可代替版權起訴前的搜集版權証據過程。再者，外觀註冊條例在《憲報》公佈，即等同與訟所需証明侵權者知情的証據。因此，原廠商依外觀註冊條例起訴，可比依「版權法」起訴大大節省時間和金錢。就一些產品以外觀吸引買家而言，無庸置疑，外觀註冊訴訟比專利權及版權等其他訴訟優越得多。

除了上述外觀註冊訴訟特有的優點外，原廠商更可從外觀註冊中獲得以下四項商業上的優越因素：

(一) 市場推廣：

一些先進國家，如美國及歐洲國家，知識產權的意識比較濃厚，原廠商只須把註冊號碼印在包裝或產品上，其知識產權注注得到市場及代理人的尊重。

(二) 恐嚇作用：

原廠商登記了商品外觀註冊後，一些小規模侵權者在企圖盜版時便要三思而行。相信有七、八成的侵權者會在外觀註冊法例面前卻步。如原廠商發覺侵權行為，他們可憑外觀註冊証書把侵權者恐嚇離場，成功率可達八、九成。這大大減低侵權行為造成的負面影響。

(三) 香港貿易發展局：

香港不但擁有世界高資訊市場，還擁有一個廠商交匯的展覽會。近年有許多投訴個案涉及侵權行為，單憑原廠商的口頭陳述或一些圖紙，不足以說服展覽場官員要求侵權者收起展示的商品。但可肯定，如果原廠商能把產品的外觀註冊証向場館官員出示，是極有助該官員要求侵權者把翻版貨收起。當然，這不一定因此而杜絕了侵權者的盜版行為，但肯定可使侵權行為數量大幅降低。

但從技術角度而言，原廠商須要謹慎地申請外觀註冊。許多原廠商，甚至是一些法律顧問均不認識什麼是「可註冊物品」。因為香港外觀註冊處是一所登記處而非審裁處，所以即使該外觀被註冊，它的權力和法權也不是結論性的。日後在提起訴訟時如果因為技術問題被侵權被告推翻該外觀註冊，原廠商肯定會損失慘重。所以原廠商要注意以下四種事項：

（一） 明白甚麼才是「可註冊物品」；
（二） 填寫適當的「物品名稱」；
（三） 盡量運用相片來作「外觀設計的表述」；及
（四） 在申請註冊前不應把「註冊物品」展示。

如能明白上述四點，本所相信原廠商便能更有效地獲得香港外觀註冊條例的保障。原廠商更要盡絕因註冊的技術問題而導至訴訟兵敗如山倒的局面。如他們有任何疑問，須於註冊前詳細詢問有知識產權訴訟經驗的律師。

應否註冊知識產權

在當今知識產權經常受到侵權活動干擾下，原廠商越來越重視對知識產權的保護。雖然香港法律對版權所有人有一定保障，但為何有的原廠商還要付出數千元甚至是數萬元費用為其新產品申請註冊呢？其實該答案很簡單，那就是這種註冊可使原廠商得到更大及更有效的法律保障。至於應否為每一新產品都申請註冊知識產權，原廠商除了考慮更加有效的法律保障外，還需要平衡公司的發展，有關行業的特徵及投資數目，以便決定應否為該新產品作知識產權註冊。本文的目的是為了增加原廠商對版權保障以外的法律保障的知識的了解。從而對知識產權註冊有一套較為完整的概念，而作如下的簡單介紹。

知識產權註冊總括分為三大類：

(一) 外觀註冊、

(二) 專利註冊、及

(三) 商標註冊。

無論原廠商為他們新發明的產品作出外觀註冊或是專利註冊，註冊署核準後都會將該外觀或專利刊登於定期性的憲報上。刊登憲報的目的是向市民公告該原廠商的權利。一但該產品的外觀或專利被公告於憲報上，該原廠商便享有一種法定的法權。即發現侵權者盜用其註冊的產品或商標，原廠商只需要引證該等侵權行為（如侵權者於雜誌刊登該產品外觀、專利或商標，又或者原廠商經私家偵探購買得到該侵權產品），便可有效及快捷地打倒侵權者，而無需依據版權法提出訴訟。

香港原廠商或多或少提到香港版權法均有一定的認識。無論是一種新產品、一項新技術或是一個新商標，只需要該產品、技術或商標具有新穎性，而無需註冊就會受到香港版權法的保障。這是香港法律賦予版權所有人的權利。版權所有人只需要保留有關設計圖紙及首版版樣，日後便可憑藉該設計圖樣作為其版權的證明，並可與侵權者對簿公堂。然而，原廠商依據版權法來提出訴訟，控告侵權者侵犯版權，則往往需要面對一項頗沉重的法律責任以證明「侵權者的知情」。這樣就必須證明侵權者於作出侵權行動時知道或應該知道原廠商的版權存在。這對原廠商來說是一項頗為沉重的法律義務。的法律義務。雖然香港法律也賦予原廠商可採取簡易程序（Order 14）來簡短知識產權訴訟程序的時間，但要證明侵權者知情或應該知情是一項談何容易的事情，尤其是簡易程序只對一些較為簡單或是答辯人並不能提出合理的答辯時才適用。如果該版權訴

訟如一般民事訴訟般需要一至兩年時間才能完成，那麼，對一種僅兩三年壽命的玩具或禮品而言，其訴訟便變得沒有實際意義了。因為原廠商於這期間內所蒙受的經濟及商業上的損失是無可估計的。當然原廠商也可以於提出訴訟前咨詢資深的法律顧問的意見或私下家調查得來的證據來證明侵權者是知情或應該知情。但要知道這期間的調查、研究及討論，結論也是頗費時的。據本所的經驗，能以版權按簡易程序提出訴訟，最快也需要五至六個月才有可能獲得勝算。

若原廠商為其新產品的外觀及專利註冊了，原廠商便可依賴法例賦予的權利提出訴訟。這種訴訟的好處是原廠商無需證明「侵權者的知情」，便能順利及快捷的以簡易程序來終結案件。以本所的經驗，一般以外觀註冊或商標註冊來提出訴訟的官司，大約可於三至四個月內便獲得法庭所頒布的「永久禁制令」及其他裁決。這大大有助原廠商保護新產品的價格及壽命。

除了上述好處外，註冊知識產權還有推廣新產品，阻嚇侵權者及包裝原廠商公司形象等好處。一旦公司獲得馳名聲譽，亦將公司帶來一筆無形資產，對玩具、電子及禮品行業來說，註冊外觀及專利是每一原廠商必須考慮的事項。對鐘錶及藥業行業來說，註冊商標是一項不可忽視的投資。當然原廠商要懂得如何行使上述權利才能發揮註冊知識產權的功能。

原廠商如果對知識產權註冊的好處認識不足，他們在決策時考慮的有關因素就有可能不完整、不全面、不正確。本所並不建議原廠商把每一新產品均作知識產權註冊。但原廠商要達到投資及回報的平衡時，建議事先與有訴訟經驗的法律顧問商討及研究後再作出應否註冊的決定。

後序

對外觀及專利註冊而言，時間也是一個重要的因素。因為外觀及專利註冊規定：新產品於推出市場前申請。不然侵權者便可依據「prior publication」來推翻申請者的註冊。一旦侵權者獲得成功，相信不單令原廠商蒙受沉重的敗訴負擔，甚至影響其聲譽。值得注意的是：原廠商不但要知道註冊的好處，還要謹慎正確地填寫外觀註冊及專利註冊的申請書。如有疑問應與知識產權法律顧問商討。不然知識產權註冊有可能應加得減的反效果。

如何處理侵權警告信

當收到侵權警告信時，收信人完全沒有必要恐懼。因為在浪多自稱擁有知識產權的發信人（尤其是海外公司）中，有八、九成其實並沒有證據或法律權利來發出侵權警告信。為避免收信人墮入此類商業陷阱，阻止個別情況下發信人提出起訴，本所試圖以下面數百字的篇幅列出幾項要點，以供香港廠商及貿易公司在作出拒絕或妥協的決定前考慮。

首先，收信人應從探討警告信內發信人要求的原由出發（就玩具、電子及禮品行業而言，通常無怪乎版權、註冊外觀或商標侵權），確認對方是否真正擁有所聲稱的知識產權。例如：

(一) 如果發信人聲稱擁有版權，收信人便須詢問發信人有關的版權資料：例如提供圖紙及首版作查閱；又如提供創作者的姓名及版權作品的出版日期等資料作參考；

(二) 如果發信人聲稱擁有外觀、商標或專利註冊權，收信人便須向發信人要求提供該等註冊證書來進行清楚地比較。

其次，發信人如果沒有合理地向收信人提供上述要求的資料便起訴收信人，則收信人日後可依據發信人無理之行為向法庭要求原訴人賠償有關訴訟之律師費用。即使收信人未能因發信人無理之行為而獲得訴訟費用，法官也極有可能拒絕原訴人向被告人追索律師費。因為香港法庭會按照雙方（即原訴人及被告人）的行為來判決由誰支付律師費用。

第三，發信人如果同意提供有關圖紙、首版、版權資料及註冊證明書，則收信人需要將其與自己的產品就功能及外貌兩點進行仔細的比較，看其是否具有實質的改進，即創意性，是否具有相似之處，以辨別其是否屬於發信人所申訴的知識產權保護範圍。盡管判決是否有侵權行為的最佳人選是律師，但收信人也可用上述「普通常識」來作初步的測試。為此，本所建議收信人嘗試確認該產品上述最具說服力的兩大特點。如該兩點與發信人所聲稱的知識產權並不相似，收信人便可假設發信人所申訴的侵權行為並不成立。如遇到一些邊緣性的問題（諸如其中一個特點相似而另一個不相似），收信人便需要與其律師商討。

第四，有時也會出現令收信人感到不安的情況，產品的外貌和功能很相似、甚至相同。這种可能性的發生不排除有時是主觀上的原因，但有時也並非如此，可能是其他因素，例如：由於對知識產權的常識缺乏了解；或因對法律的具體規定不清楚，對他人的產品不同程度地造成了某种侵害；或因疏忽、未意識產品註冊的重要性，被他人鑽了空子，搶先註冊，倒打一耙，真正的廠商坐失良機。上述种种情況都曾發生過，甚至“馳名商標”的廠商被送上法庭。

面對這种局面，收信人可以考慮接受侵權警告信的某些要求。發信人在侵權警告信內，通常會提出以下要求：

(一) 收信人立即終止有關的侵權買賣
(二) 收信人交出所有侵權產品及模具
(三) 收信人提供發信人所有侵權活動的有關資料、買賣文件及
(四) 收信人賠償損失及律師費用

而發信人的法律顧問還會要求收信人付出昂貴的費用，如四萬元港幣。對此本所覺得該等數目是極不合理的。收信人可以考慮同意不再經營有關被投訴之產品及以書面確認該承諾。因為一般來說，發信人有可能會罷休及不再追究收信人。發信人知道，若起訴收信人，需要付出比四萬元港幣昂貴數倍的律師費。如果收信人不僅承諾不再出售有關被投訴之產品，更把手上餘下的貨品提供給發信人，那麼，發信人便已達到其發出侵權警告信的最主要目的了。就其動機而言，發信人根本不想花數以十萬元的費用來提出訴訟控告收信人；就其行動而言，發信人更不愿花時間來組織版權產品。而收信人為阻止發信人的法律顧問遊說發信人提出起訴，帶來更大的經濟損失，採取此舉也不乏為上策。另外，如果發信人是一家海外公司，收信人則可以“向發信人交出二至三十萬港幣的律師費才可提出起訴”為由來阻嚇發信人。這點對一些海外發信人來說，無疑是其向收信人提出上述要求的絆脚石。

總之，上述介紹是一些處理原則，實際操作中還是比較复雜的，並非每次都能在輕松、友好的氣氛下順利解決的，特別是涉及廠商的經濟利益、聲譽和發展前景，因此，尚有許多處理方法，需要根據具體情況，選出最佳的解決途徑。

改良及抄襲其實是一條線的兩個極端，具有本質的區別。香港有很多中小型企業及廠商都把流行的產品改良注入新的及有創意性的概念，而演變成一個比「原產品」更有市場價值的「新產品」。「新產品」便對「原產品」的市場構成威脅。因此，有很多「原產品」的外國公司常用侵權警告信來作商業上的恐嚇。然而，這些恐嚇大多數是無證據及無法律基礎的。香港的中小型企業及廠商應慎重決策，特別是作出妥協決定時，切勿因爲外國公司的威脅而輕易放棄自己的「新產品」。他們須了解外國公司眞正的權利和動機，以及自己的法律權益。恐慌或盲目地接受海外公司提出的所有要求，只會令香港廠商的發展空間變窄，更給將來帶來極深遠的後遺症（即證據污點等）。爲此，廠商如遇到知識產權技術上的問題或難以決策時，應聯絡熟悉而富有知識產權訴訟經驗的法律顧問。

常見的誤解

對經營玩具、電器、禮品、鐘錶及軟件創作的廠商來說，「知識產權」與他們的生意息息相關。廠商如了解保存版權作品的重要、掌握保存版權作品的方法，便能更切實、更有效地保護版權作品的知識產權。保存版權作品，他日侵權者出現時，便能迅速提交所需的版權作品及有關資料，在訴訟程序中發揮功效。因此，迅速、有效地處理版權作品及有關資料，有助廠商鞏固被抄襲產品的市場和價格，以及維持產品的正常壽命。

市場上曾流傳一些保存版權作品的方法，如以郵遞方式把版權作品（如草圖及圖紙）回郵給自己。本所遇見的廠商，皆以為上述的方法可引證版權作品在某年某月或之前創作。然而，這些做法其實都是徒勞無功的，原因有三：

(一) 如果要引證該版權作品是於某年某月創作，發票及訂貨單是更有力的證據,能有效地引證該版權作品的創作日期。

(二) 自一九九七年七月，香港便擁有獨立的版權法例。根據版權法第一二一條，廠商只需要在誓章內陳述有關的版權資料（如版權創作人的姓名、日期、圖紙副本等等），便是法例設定的版權擁有人。

(三) 訴訟過程中，侵權者如要有效地抗辯訴訟，是不會答辯自己的產品在廠商引證的創作日期後面世的，因為這樣答辯如同自殺，默認侵權。以本所的經驗，侵權者一般會抗辯指早在廠商的版權作品面世前，侵權產品已經出現市場。換言之，侵權者是挑戰廠商知識產權的原創性。這樣，回郵信封上的日期都不管用。

當然，上述「郵寄」的做法不會損害廠商。但是，如果廠商以為這種「郵寄」的方法有效引證版權作品，那便大錯特錯了。

廠商若要保護版權作品的知識產權，便需採取以下五個措施：

(一) 創作前查考有關新產品的專利及外觀註冊；
(二) 為新產品的發明及外觀作有計劃及有限度的註冊；
(三) 蒐集並收藏版權作品（如草圖、設計圖、首版及生產圖）；
(四) 在產品或其包裝上印上(c)，並為新產品的註冊登記編號；及
(五) 指定一廠商秘書整理所有版權作品及上述版權工作。

以下是廠商經常遇見的問題：

(一) 廠商外判該產品的設計工作予一獨立設計公司，但該獨立設計公司不久便倒閉，或在需要時拒絕簽署版權轉讓書，不肯轉讓知識產權予廠商，及

(二) 代理公司向廠商指定某類產品設計時，廠商為該設計獨立創作一新產品。若該新產品日後在市場受落，便產生一個問題：誰是該產品的知識產權擁有人?

廠商要避免上述兩個情況發生，便須未雨綢繆，與相熟兼有經驗的知識產權法律顧問商討，研究並部署證據的蒐集和處理，確立自己的知識產權。不然，日後的爭拗可能會為廠商帶來不必要及重大的經濟損失。

策劃

侵犯知識產權的事情古今皆有；這幾乎是一個定律：當一個商品有利可圖，盜版活動便隨之而來。隨著科技進步，情況越來越糟。農夫視天災為恆常的威脅，時刻加以防範；廠家亦應瞭解他們的產品可能遭侵權打擊，令他們蒙受損失，於是早在業務受損前，已採取防假冒的措施。

可惜，很多廠商在打假計劃中沒有尋求正確的法律意見。很多廠商習慣性地先發出警告信，而沒有考慮其實際用途和案件的的實際情況。很多廠商均以為發警告信是一連串打假行動的先決條件；這其實是誤解。發警告信只是打假行動的其中一種武器，適當使用能收理想的效果，不當使用卻不利日後的打假行動。常見很多廠商面對侵權行為即發警告信，事前卻沒有咨詢法律意見；本文正是討論甚麼情況應發警告信，甚麼情況不應發警告信。發警告信前，廠商應考慮以下問題：

(一) 行動的目標是什麼；
(二) 如何去達到這些目標；以及
(三) 達到這些目標的代價，又這代價是否合乎經濟原則。

判斷行動是否合乎經濟原則時，侵權者的背景以及侵權行為的嚴重性是評估的重要因素。

侵權者收到警告信後通常有兩種反應：一、保證不再侵權，或二、完全不理會警告。無論如何，最重要的是侵權者是否真的停止所有侵權活動。侵權者若承諾不再侵權，通常會應要求簽署一份承諾書，保證停止所有侵權行為，並賠償廠商的損失。這時，侵權者會暫時靜下來，觀察廠商的動靜，看看廠商有否繼續向他追討，沒有的話便再度作侵權行為。如果侵權者已在大陸設置廠房，並斥了大量資金製造侵權貨物的工模，單靠一紙警告信要他今後不再生產該侵權產品，機會幾乎是零。

古代兵法有所謂「遠交近攻」，現代的打假策略亦應如此。當廠商眼前出現一群侵權者，而對付他們的資源又有限時，廠商應以激烈的行動對付最大的侵權者，而以較溫和的手法對付較小的侵權者。制定打假策略時，可把侵權者分為輕度侵權者和嚴重侵權者兩種。

輕度侵權者

輕度侵權者通常是一些貿易商和小型製造商，他們或不經意侵犯知識產權(如貿易商接過海外訂單後，在不知情的情況下買賣侵權貨品；或生產商接到海外訂單後，在不知情的情況下製造侵權貨物)，或惡意侵犯知識產權(如一些商家因侵權貨品較廉宜而購入侵權貨物)。這類有意或無意的侵權者均屬輕度侵權者，因為他們的侵權行為是單一、個別的，涉及的侵權貨物和金額不多，收到警告後再侵權的機會較小。處理這類侵權行為，發警告信大抵是最經濟、有效的方法，毋需作法律訴訟。

有時候，廠商也會因一些商業原因，不願對某些有其他生意聯系的侵權商行提法律訴訟；有時只要口頭要求，有關商行即承諾不再購買侵權貨物。

策劃侵權的公司通常把侵權活動集中在少數不知名的工廠，這樣，偵查面十分廣闊，調查起來相當困難。遇上這種特殊情況，廠商便需採取特別的打假方案。此外，不斷監視侵權情況是十分重要的，不然，侵權行為再現時，廠商未必能及時發現。侵權行為再出現，可能因為廠商誤將嚴重侵權者列為輕度侵權者，或因為市場情況改變，侵權行為有更豐厚的利潤。

還有，不論警告信語氣何等強硬，如侵權活動涉及巨額投資，侵權者是不會輕易放棄侵權的。若不在這個階段遏止侵權行為的話，輕度侵權者將變成嚴重侵權者，因為他知道能夠應付廠商的追討。

嚴重侵權者

嚴重侵權者是侵權行為的幕後黑手，犯的侵權活動涉及巨額金錢。他們大多是資深的行內人，最初收到警告信時會表現合作，但沒多久便再度侵權。他們為了保護自己，行動十分小心，把侵權活動局限於一些可信任的海外客戶和工廠(這些工廠極可能是他們自資擁有的)，不接受其他訂單。這樣，除非有專家幫助，否則，廠商很難成功查清侵權活動的來龍去脈。結果，侵權活動不斷增加，廠商的生意日益減少。長遠來說，侵權者會藉侵權所得的利潤發展自己的新產品，合法擁有新產品的知識產權。

另一方面，產品邊際利潤下跌，原來的廠商將不願再投資改進被侵權的產品，被侵權貨物的受歡迎程度下跌；相反，侵權者的市場佔有率因新產品出現相對增加。侵權者成功的代價只是幾個月的短暫停產以及賠償廠商的費用。

這裡必須强調一點：嚴重侵權者和輕度侵權者只是相對的名稱，沒有適當的、具針對性的打假行動，輕度侵權會演變為嚴重侵權。而不論是輕度還是嚴重侵權者，龐大的利益都是繼續侵權的誘因。廠商必須以强烈的行動而不只是嚴重的語句-打擊及終止侵權活動；如侵權者拒絕停止侵權活動，廠商必須採取有效的法律訴訟，以收阻嚇作用。廠商必須有如兀鷹一樣，嚴厲打壓侵權行為，否則，侵權者只會繼續侵蝕原裝貨物的市場。

要打擊嚴重的侵權活動，法律訴訟是應最有效的方法。侵權者不面對嚴重的法律後果，是不會放棄侵權行為的。提出訴訟，結果通常是法庭頒佈禁制令，禁止侵權者及有關人士繼續侵權，並須交出侵權貨物及有關資料。若侵權者或有關人士不按禁制令規定行事，最終可能因藐視法庭而被判入獄。這種法律程序產生的巨大阻嚇力不是警告信可比擬的。

間接侵權

然而，有時發警告信是進行有效法律程序的先決條件，尤其當難以查明侵權者是參與生產並製造侵權貨物，還是只參與經銷。此時，廠商需靠「版權法」中的「間接侵權」打擊侵權者，發警告信是必須的。

總而言之，不加考慮便發警告信是不智的；這樣不但阻嚇不了侵者，更可能助長侵權活動。一些廠商於發警告信及於侵權者拒絕合作後才認真估計形勢，這只會令到嚴重侵權者更防範及廠商更難蒐集證據。因而導至案件證據不足及擱置打假行動。廠商除被當作小丑外，更會成為以後侵權的對象。

相反，廠商若有全面的保護知識產權策劃，便能對知識產權保障有正確的認識，釐訂正確的打假目標、以最有效、最經濟的方法完成計劃，或評估是否值得進行訴訟。

預防侵權有辦法

隨著電腦及軟件開發，本港很多廠商已能以較以往低的成本擁有自己的research及design能力。有些廠商甚至設立R&D部門，建立自己的設計隊伍。此趨勢把香港的傳統生產力量轉變成另一種蘊含强大發展潛力的動力；此動力將大大增强本港中小型廠商與外國大企業競爭及議價能力。香港廠商在進一步轉向ODM (Original Design Manufactory) 路線發展的同時，亦面對一個重大的問題：版權盜竊。這問題一直困擾本港一些基本工業，如玩具、電子、電器、禮品、鐘錶、電腦軟件等，阻礙這些工業的發展。

本港大多數廠商設計一產品後，會透過本地或外國貿易行推廣產品、測試市場反應。可是，許多本地及外國貿易行往往在產品證實受市場歡迎後變臉，不是要求原廠商減價，就是把產品的訂單轉給另一較便宜的生產廠商。此等侵犯版權的行為不僅破壞廠商與貿易行的生意關係，更嚴重損害本港中小型企業的發展。雖然原廠商可透過民事訴訟控告貿易行侵犯版權，但此舉一來費時，二來費用也頗昂貴。更糟的是原廠商若找上沒有經驗的法律顧問，更可能弄巧成拙，陷入進退兩難的境地。

預防侵權四項措施

為保障原廠商的權益，原廠商可考慮採取以下四項措施、防止貿易行進行越權行為：

一. 原廠商財政上許可的話，應考慮登記註冊新產品的外觀。本港自一九九七年起擁有自己的外觀註冊登記署；原廠商只須適當登記有關設計的資料，便可擁有最多長達廿五年的註冊外觀專利權。若貿易行在沒有受權下委託另一廠商生產該產品，原廠商便可行使其擁有的註冊外觀設計權，迅速並有效地把貿易行及參與侵犯外觀註冊權行為的公司擊倒。

二. 原廠商完成產品設計後，通常會把「首版」交給貿易行作市場測試。原廠商把「首版」交給貿易行前，應要求貿易行簽署一份妥當的協議書。制定協議書的主要目的是防止貿易行否認收到新產品的「首版」，其次是避免不必要的誤會。因為協議白紙黑字寫得清清楚楚，將來貿易行與原廠商發生爭執的機會也便大大減低。協議書當因應原廠商的內部情況及產品的特質來制定。如有需要，原廠商應向有經驗的法律顧問查詢。

8)。

三. 原廠商更須透過有效的方法來減少產品銷售時受侵犯版權活動的影響，如考慮在外國(如美國)「登記」新產品的版權。原廠商及貿易行大抵均聽過「美國海關扣貨」的實例。雖然「扣貨」等情況並非原廠商所能控制，但原廠商若事先作有關登記，並知會貿易行，說明已「登記」新產品的版權，該等貿易行便會有所顧忌。因為貿易行若向美國輸入侵權貨品，隨時會被美國海關「扣貨」；貨品一旦被扣，貿易行即處於進退兩難的局面一方面侵權產品他們已經買下，但另一方面侵權產品卻被美國海關扣留、不能輸入美國作銷售用途。因此，貿易行得知原廠商在外國「登記」版權後，自會權衡輕重，「飛單」意欲必然大大減低。

四. 香港版權法權是不需要註冊的。原廠商製成一件新產品後，應把草圖、設計圖及首版整理好，在作品上刻上設計人的姓名、創作日期及設計人所屬的公司名稱。若貿易行抄襲產品，原廠商也能拿出「版權作品」引證自己的權利。另外，原廠商更可憑整理好的「版權作品」，作出版權條例第121條的「版權假設」聲明。這樣，原廠商便可藉「版權假設」更快地向侵權人提出起訴。

上述四項措施當然不能杜絕所有侵犯版權的活動，但原廠商可透過上述的預防措施令產品的價格維持在合理水平，並使產品的壽命得以合理延續。惟有確保產品享有合理的壽命、合理的售價，香港的原廠商才能得到合理的回報和正常的發展。

節省訴訟費用

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。

決定是否應採取法律行動是不容易的。相信部份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，因此繼續訴訟已變得沒有意義。

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、私家偵探，約見設計師，收集或重製版權作品，草擬及發出傳訊令狀。

若案件可藉缺席審判或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。在三種不同情況下，預計所需時間和金錢如下：

程序名稱	程序	時間	律師費用 (以較簡單的版權訴訟官司為例)
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。	2個月	$30,000
簡易程序	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。	3至6個月	$100,000
審訊	若被告所呈交的答辯書具有合理的辨護理由，案件則要排期審訊，進行全面聆訊。	12至18個月	$300,000

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，本所歸納了幾個主要原因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、收集和重製版權作品、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單以外觀設計註冊來進行起訴，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。在世界上，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：

和生命中每一項鬧爭一樣，在訴訟剛開始時，許多無關看似重要的因素，最終往往嚴重影響勝訴機會。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的結果。

(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，他們必須有共同目標和觀點。

適當地註冊製造商的知識產權、與富知識產權經驗的律師相討合適的對策及正確的訴訟原因可確保他們盡快取得判決，並可減低一半甚至四分之三的訴訟費。

外觀註冊的物品或部份

本所時常收到客戶有關註冊外觀物品的查詢，其中一個較常見的問題便是廠商當註冊物品的「全部」還是物品的「部份」。今早(二零零一年八月二十八日)，本所收到一間相熟的鐘錶公司的詢問，問他們應該註冊他們最新設計的整件產品—「錶頭連錶帶」—還是只註冊該新設計「錶頭」的外觀。本所以為此個案對其他行業的廠商甚有參考價值，故把本所給該廠商的意見及有關的考慮因素記錄如下，供各位參考。

其實，註冊外觀的主要目的是一旦有犯權活動，原廠商可憑「外觀註冊」向法庭提出訴訟，迅速禁制侵權者。所以對廠商而言，註冊外觀的目的不單是要在訴訟中取勝，更是要在短時間內用「簡易程序」(Order 14)取勝、迅速禁制侵權者。

須知涉及知識產權的工業產品壽命一般較短，只有兩至三年。如果訴訟時間長達兩至三年，到聆訊時該產品的黃金期已過，訴訟對原告廠商來說也便沒意義了。再者，被告也可利用很多法庭程序，如技術上的「金蟬脫殼」令原廠商最後獲得的只是一紙「勝訴書」；由此可見，長久的訴訟對原廠商來說是不利的。因此，廠商在註冊新產品的外觀時，應考慮哪一種外觀註冊能令廠商在三至四個月內打敗侵權被告、得到永久禁制令。

在上述的鐘錶例子中，如果新產品的「錶帶」並非創新的設計，把「錶帶」列入外觀註冊證書內可能令原廠商不能通過「簡易程序」(Order 14)在三、四個月內將被告擊倒。還有，侵權者可用其他「錶帶」取代原廠商新產品的錶帶。因此，在這情況下，廠商不應註冊整隻手錶—即「錶頭連錶帶」，而應考慮只註冊新產品的「錶頭」，避免侵權者在「簡易程序」中逃脫。

外觀註冊三原則

總的來說，廠商應根據以下三項原則及有關原則的決策因素決定註冊新產品的「整件產品」還是只註冊新產品的「某部份」：

(一) 廠商應預計如果若市場出現侵權貨品，侵權貨品會是新產品的「整件產品」抑或只是新產品的「某部份」。

(二) 如果廠商估計只是新產品的「某部份」被抄襲，便應只註冊新產品的該部份。

(三) 廠商若估計侵權者將抄襲整件新產品，便應註冊整件新產品的外觀。當然，新產品的某些部份可能並非新穎，但法庭將會以註冊物品的整體外形來衡量產品是否被抄襲。

註冊外觀看似是一件頗簡單、方便、快捷的申請及填寫工作，但背後所牽涉的技術及法律問題也頗複雜；提交的資料不同、註冊的「物品」不同，得到的效果也不同。因此，原廠商在註冊前得先掌握以上種種因素，以便作出正確的決定。原廠商如有疑問，應在申請註冊外觀前徵詢有經驗的知識產權法律訴訟顧問的意見，從而掌握有關的抉擇因素，作出明智的抉擇。廠商亦可能透過詢問更清楚知道如何運用知識產權保護他們的新產品。

展覽會上發告信

當原廠商的產品遭到仿製時，該原廠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，侵權活動也只會暫時停止，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或一貿易公司而言，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，對於觀塘某工業中心一間生產公司而它們也擁有生產工廠於中國大陸，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。

而仿製原廠商產品的侵權者，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經營生產。

在這種情況下，如果原廠商未能及時提出警告或訴訟，侵權者是會變本加厲的。因爲他們會認爲原廠商祇是口頭上威嚇而已。因此，如果原廠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？如上述所講那又何須費神發警告信呢？該答案便是：

(一) 發警告信是絕對有必要的。就以上述例子中的生產公司爲例，侵權者會在展覽會上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，不能夠與原廠商公開競爭。

(二) 警告信還有另一個法理及法證的好處。侵權者不能爭說他們未意識到正版產品中存在的版權。當他們收到警告信後，顯然已經“知情”。這在將來對侵權者提起的法律訴訟中，將是有力的證據及可能有效到運用「簡易程序」 (Order 14)來於短時間(如五至六個月)內獲取永久禁制令禁制侵權者。

綜上所述，當原廠商遇到侵權活動時，他們應立即聯絡有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。如有必要更須以永久性地制止侵權活動爲目標擊倒侵權者。更重要的是把侵權者趕離原廠商的產品及路線。

處理警告信手法

近兩、三年來，有很多軟件公司均透過法律顧問定期發警告信予香港的廠商和貿易公司，聲稱他們有證據控訴廠商和貿易公司侵犯版權。有些軟件公司甚至要求廠商和貿易公司妥協、接受一些不合理的條件，例如要求廠商和貿易公司在報章公開道歉，或賠償軟件公司數以十萬計的損失或律師費。

在商場中，有很多廠商和貿易公司均選用(或被迫選用)某一生產商的軟件。對中小企來說，要每一部電腦都上載所有商業軟件，負擔著實不輕；而因此而增加的營運成本，更大大削弱中小企的競爭能力。這對正處於萌芽階段的香港中小型企業來說，可說是百上加斤。有見及此，本所特地為香港中小企公司提供一些有關的應變措施的建議，協助中小企防範軟件公司一些較無理的申訴。相信有關建議對擁有十數台電腦或所有電腦並非同一時間開啓的中小企有一定的參考價值。

一般軟件公司發的警告信通常要求收信公司向軟件公司提供購買軟件的密碼、編號及單據，更有要求收信公司公開道歉及賠償軟件公司的損失和律師費的；有些甚至要求收信公司簽署一份「承諾書」。而「承諾書」的條款有時並非香港法例所提供的。事實上，有很多收信公司為免麻煩，向軟件公司提交密碼編號和單據，並作出有限度的承諾。然而有些軟件公司收到有關的資料和文件後，便會提出進一步的要求，發動另一輪進攻。例如，軟件公司會再追問收信公司內有多少部電腦、以及公司的人數等等。其實，收信公司是沒有法律責任向軟件公司提供上述的資料和文件的。收信公司回應有關問題，反而惹來軟件公司永無休止的追問，帶來不必要的麻煩。

不適當處理軟件公司的要求、有問必答，可能不單惹來軟件公司咄咄追問，令收信公司不勝其煩，更加增强軟件公司手上用來起訴收信公司的證據。上星期二(即二零零一年十月三十日)，本所收到一位玩具廠商的查詢，說是他們在數月前為了避免軟件公司窮追猛打，向軟件公司提供了大量的公司內部資料和單據。正因玩具廠商向軟件公司提供了大量的內部資料和單據，本所處理此個案時便須作更多更周詳的部署，以瓦解廠商一番好意提供給軟件公司的有力證據。其實廠商應該避免向軟件公司提供不必要的資料和文件。如有必要，收信公司亦應運用法律賦予他們的權利，防止軟件公司利用廠商提供的證據反告廠商，如在信上套用「WITHOUT PREJUDICE」等等及其

它法律字句。適當運用法律給予廠商的保障，可令香港廠商和貿易公司在與一些軟件公司討價還價的過程中處於較佳的位置。

在下一期短訊，本所將進一步剖析如何駁回一些軟件公司的無理要求，軟件公司不敢再向收信公司提出進一步的要求。相信本文的意見和下期將介紹的處理手法，可為香港廠商或貿易公司提供一套較完善的處理警告信的方法。

訴訟決擇

中小企若無註冊其產品外觀，可有法律理據控訴侵權者？

答案是有的。當中小企製造一件產品時，版權便即產生。中小企只要把有關的版權作品，如草圖、工程圖和首版搜集好，便可憑該等版權作品提起訴訟，控訴侵權者。但要成功提起訴訟，中小企不單需要整理版權作品，更需要在客觀的條件下引證被告人知情。要引證被告人知情，中小企可運用「版權通知書」、「警告信」和一些客觀的條件和因素。所謂客觀條件包括侵權產品上是否印有被告的名稱或商標、侵權者有否於刊物及互聯網上向公衆表示自己是原廠商、侵權者於該行業的年資以及侵權者(如貿易公司)與中小企過往的交易。一旦證明侵權者是知情的，原廠商的訴訟實力便大大提高，甚至可向被告人索償損失以至「附加損失(Additional Damages)」。

爲何中小企需要採取法律行動控訴侵權者？

要知道侵權者是爲利益而來的，因此，中小企須向侵權者索償超越侵權者在侵權產品獲得的利潤。如侵權者於侵權產品上獲得的利潤是十萬元，中小企便須向侵權者追討超過十萬元的賠償，不然只會間接鼓勵侵權者再侵權。另外，侵權者是爲了被免去註冊和設計新產品所須付出的資源和精神才抄襲的，中小企可以透過繁瑣的法律程序、精神上煎熬侵權者。事實上，訴訟進行期間，不單侵權者知情，其他正在抄襲的侵權者也會得知該訴訟的大概。因此，訴訟是有宣傳和警戒的效果的；起碼在訴訟期間，侵權者會略爲收斂、放緩甚至是終止所有侵權活動。

如果侵權者侵犯了產品的外形，原廠商應該以外觀註冊侵權還是以版權侵權的理據控訴侵權者？

這個問題沒有一個標準的答案，要視乎很多因素。如果以外觀侵權提起訴訟能夠省卻版權訴訟的話，中小企便應該單以外觀侵權提起訴訟。因爲這不單爲中小企節省不少的訴訟費用(大概一半)，更可更快地禁制侵權者因爲外觀侵權訴訟是不需要原告人引證被告人知情的，所以訴訟變得更簡單、更快捷、更有效。正因如此，一般被告人在入稟法院訴訟文件後不久便主動向原告人投降。這對原告人是十分有利的。但在某些情況下，原告人是不可以憑外觀註冊提出訴訟的，例如中小企已在註冊外觀時把該物品刊登於某刊物上，或於某博覽會上展示；因爲被告人一旦掌握此等證據，便會於訴訟程

序上反告，並且要求取消中小企該憑藉的外觀註冊。又或者在某些情況下，如該產品所註冊的外觀其實只是一些普通的設計，又或曾在某外國出現，外觀註冊便變得脆弱了。因此，中小企在提起訴訟前，須與有關經驗的法律顧問商討。如果外觀註冊訴訟不是十拿九穩，中小企應該考慮外觀註冊訴訟以外的版權訴訟。雖然版權訴訟會為中小企帶來一些版權追溯的工作，但是只要辦妥有關的版權追溯工作，所有有關該產品的版權訴訟便變得程序化了。如日後再有另一位侵權者出現，這版權追溯的工作成果便再次用得著了。據統計，大概有三至四成的知識產權訴訟牽涉外觀註冊，而其餘的便是版權訴訟。

中小企在決定是否控訴侵權者時，除了考慮案件本身的訴訟的能力外，還該考慮甚麼因素？

這答案是非常重要。中小企即使有十足的把握成功得到法庭頒發永久禁制令，亦並非必要提起訴訟控訴侵權者。試想，中小企若在獲得勝數後無法向被告人索償律師費用或損失，極可能得「贏了官司輸了錢」的下場。除非是一些不可不打的官司，原訴人應該以答辯人的財政狀況為提起訴訟的第一考慮。即使中小企不介意花的數萬元的律師費，我也不建議中小企魯莽提起訴訟。因為要終止侵權者停止販賣或製造侵權貨品，中小企是可以透過「警告信」停止及緩和侵權者的侵權活動的。警告信及訴訟各有其長短之處，中小企應該根據不同的情況、不同的需要，採取合適的打假行動。善用警告信和法庭訴訟程序，能更妥當地運用金錢和資源。

對某些中小企來說，訴訟費用是相當昂貴的。但若真的有必要提起訴訟，中小企當如何平衡所花的費用和訴訟的成效呢？

這問題看似複雜，其實簡單得很。中小企在決定訴訟時當知道該訴訟可為中小企帶來甚麼得益。中小企在投資一項訴訟前，須自問何時才可訴訟成功。傳統的說法是原告人於訴訟成功後便可向被告人追索律師費，並且禁制被告人。然而，這種想法對中小企提起知識產權訴訟的考慮並不全面。其實，中小企最終目的應是為推出明日的產品鋪路，保障新產品的壽命和價格。當中小企擁有一個市場共知的「打假的聲譽」時，侵犯中小企明日的產品的版權的人便會相應減少。侵權者減少，新產品的壽命和價錢便能按市場規律得以合理維持。因此，中小企採取打假行動時考慮的不單是保護被抄襲的

產品的市場和維護既有版權的原則，還有更重要的，是以公司的「打假聲譽」維持明日產品的壽命和價格。

何謂抄襲？何謂改進？

任何類型的公司，都須要好一段長時間才發展起來：由小型至中型，再由中型至大型；大企業是經過多年的努力、改善、鍛鍊，由小型發展到中型、由中型發展到大型，一步一步向前邁進，最終取得行業的領導地位的。大部份的香港公司均為中、小型公司，有些中小型企業在香港紮根、又在中國大陸擁有設備完善的生產基地，有些則在發達國家如美國或德國擁有知名的龐大「上架」能力；上述的中小型公司及對外的貿易公司須要經常挑戰海外大企業生產的產品。他們一方面須顧慮有否侵犯大企業產品的知識產權，另一方面須要進軍流行的產品市場；他們一方面得避開海外大企業合法或非法的攻擊，另一方面又不得不依靠市場流行的洪潮作平衡。有些中小型企業攜同大企業的產品前來詢問本人有關知識產權及侵犯版權的資料。一般中小型企業都頗關注市場上所謂「COPY　CAT」的問題，擔心自己的公司踩中地雷。為此，本人在下文陳述一套兩極的理論，解開「COPY　CAT」疑團。其實把市場證實的產品加以改良或修改，不單尊重該產品發明人的權益，更可為消費者帶來價廉物美的產品，增加消費者的選擇。在知識產權的範疇內，「抄襲」及「改進」是事實的兩個極端。如果有公司把現存的產品原全的抄襲過來，那便是不當的行為。在香港，原廠商擁有最基本的武器是「版權」；若原廠商在適當的時間作有關的註冊，更可擁有「外觀權利」、「商標權利」及「專利權利」，用民事或刑事不同形式的禁制和懲罰打擊抄襲者。事實的另一個極端則是該公司是把與原本的產品加以改良。在避免觸犯原廠商的版權、外觀設計權、商標權及專利權的前題下，這個行為其實是把事實一步一步的由「侵權」這一個極端推向「改進」這另一個極端。產品改良是有利市場和消費者的。故此，產品改良是有利推進整個社會、淘汰舊貨品的。從上述理論可見，香港的中小型企業是應該、並有需要在有限的資源下及改良被證實的市場中被證實的產品。這除了令消費者以至整個社會有更多選擇，更是我們商業社會進步的一個重要元素。當香港中小型企業的改造產品逐漸為市場接受時，新的產品便會取代舊有產品，佔領市場。相信早在新產品推出市場前，香港中小型企業便因成功改造產品而獲得合理且豐厚的回報。正因為上述的「抄襲」及「改進」的兩極理論，市場上將有更多更便宜的產品供消費者選擇。

訴訟理由

問： 對某些中小企來說，訴訟費用是相當昂貴的。但若真的有必要提起訴訟，中小企當如何平衡所花的費用和訴訟的成效呢？

答： 這問題看似複雜，其實簡單得很。中小企在決定訴訟時當知道該訴訟可為中小企帶來甚麼得益。中小企在投資一項訴訟前，須自問何時才可訴訟成功。傳統的說法是原告人於訴訟成功後便可向被告人追索律師費，並且禁制被告人。然而，這種想法對中小企提起知識產權訴訟的考慮並不全面。其實，中小企最終目的應是為推出明日的產品鋪路，保障新產品的壽命和價格。當中小企擁有一個市場共知的「打假的聲譽」時，侵犯中小企明日的產品的版權的人便會相應減少。侵權者減少，新產品的壽命和價錢便能按市場規律得以合理維持。因此，中小企採取打假行動時考慮的不單是保護被抄襲的產品的市場和維護既有版權的原則，還有更重要的，是以公司的「打假聲譽」維持明日產品的壽命和價格。

問： 中小企在提起訴訟前應如何估計訴訟的時間？又當用甚麼訴訟策略致令中小企能在預計的時間內取勝？

答： 根據本所的經驗，一個有效的知識產權訴訟，原告人應務求在半年內禁制被告人禁制，並獲得法庭命令要求被告人賠償所有律師費。原告人如果在半年仍內未達到以上的目標，繼續訴訟可能會得不償失。但原廠商即使預期訴訟有「10%至20%」不能於半年內完成，也不應隨便放棄訴訟的權利。因為當被告人收到告票時，他們均會放緩甚至終止銷售有關的侵權產品。因此，原告人決定正式入稟法院告票時，是能收到即時的效果的。當然，如果訟訴能在短時間內(即半年)完成，效果會更為顯著。中小企當在提起訴訟前，與其有經驗的知識產權法律顧問商討如何在半年之內取勝，並獲得永久禁制令和索取律師費命令。如有需要，中小企可考慮申請臨時禁制令，減輕中小企在訴訟的過渡期內所蒙受的損失。「臨時禁制令申請」有兩種：一是「單方面臨時禁制令申請」，二是「雙方面臨時禁制令」。這兩種申請均有其好處和代價，原訴人不應倉卒行動，應與其法律顧問仔細考慮所有有關訴訟的條件和證據，再決定是否申請臨時禁制令。

問： 中小企如何才能於半年內獲得禁制令，永久禁止被告人侵犯其知識產權？

答： 要成功，中小企須做到以下三點：

第一，中小企應與其法律顧問商討最適合的訴訟理據，如版權訴訟、商標訴訟、外觀註冊訴訟和影射訴訟等。要選擇正確且合適的訴訟理據，必先平衡兩個因素：中小企本身所擁有的證據的質量和估計被告人處理案件的態度。因為訴訟理據越多，中小企需要的證據及所承擔的風險也越高；但同時，適合的理據越多，答辯人在原訴人逃脫的機會便越小。中小企要成功地在六個月內申請永久禁制令，便要衡量支持訴訟理據的證據是否夠。如有必要，中小企可透過發警告信、聘請私家偵探調查和間接的版權通知等方法增強訴訟理據的證據。

第二，中小企在訴訟前應該考慮在未來三四個月內所採取的法律行動，恰當運用；中小企可考慮的法律行動包括「雙方面臨時禁制令申請」、「簡易程序申請」和給予被告人和解有關的訴訟的機會。中小企亦需確定自己必須爭取的命令，如永久禁制令(Injunction Order)、披露命令(Disclosure Order)和法庭費用命令(Costs Order)。中小企可運用摧毀命令(Destruction Order)和損失命令(Damages Order)誘敵並與被告人討價還價。中小企只要堅持在訴訟前訂下目標，善用或長或短的拖拉戰略，一般可在六個月內獲得永久禁制令。

第三，中小企若窮以上方法都無法擊敗侵權者，可運用「簡易程序申請」把被告人推到懸崖邊，迫被告人決定是否接受原訴人的和解條件。一般被告人多在原訴人入稟法院「聲明書」後不久便向原訴人投降。一些的被告人會在原訴人發出書」後不久便向原訴人投降。一些的被告人會在原訴人發出「簡易程序申請」後不久或在「簡易程序」聆訊前不久與原告人講和。只有少數的被告人抗辯「簡易程序」。即使如此，中小企只要與其法律顧問精密部署有關的證據和訴訟條件，一般可在六個月內永久禁制被告人，並獲得所需的有關法庭命令。當然，在某些情況下，原告人是不能在半年內永久禁制被告人的；對此，中小企須要與其法律顧問仔細商討有關和證據和理據。

問： 在甚麼情況下，中小企才可有把握提出起訴，並在半年內獲得永久禁制令、禁制侵權者？

答： 中小企若用外觀註冊提出起訴，須證明以下兩個條件：

第一，他們的外觀註冊是有效的及第二，被告人曾展示、兜售、售賣或製造該侵權貨品原訴人必須能客觀地證明上述兩大條件。如果被告人不能提出證據推翻有關的外觀註冊，原訴人便可六個月的短時間之內向法庭申請永久禁制令。

如果原訴人的法理依據為版權侵權，原告人便須：

一、提交生產圖紙及首版引證自己擁有該投訴產品或某部份的版權；

二、如外觀註冊訴訟一樣，提交證據引證被告人藏有、兜售、售賣或製造該侵權貨品；

三、提交客觀的證據引證被告人是在侵犯版權前已得知原訴人的版權的存在-這是最困難的一點。除了提交圖紙及首版，原訴人更須確認有關的版權擁有人是自己。不然，原告人便須請「版權第一擁有人」運用 Section 101 版權轉讓書，將版權轉移給原訴人。不然，原訴人擁有的最多只是「法理權」，而非「法權」。只擁有「法理權」的原訴人是不可能在「簡易程序申請」中或者在審訊中獲得永久禁制令的。原訴人須要與其法律顧問仔細研究上述的兩大外觀侵權條件和三項版權侵權條件，才提出起訴。

「公平競爭法」

很多大小企業為了成功創作及生產新產品(如電腦軟件)，在產品推出市場前已作頗巨大的精神和金錢投資、推廣，並作適當的市場策劃及專業包裝，務求新產品符合消費者的需要。創作的企業在產品成功的背後，都須要付出很大的代價；按理來說，他們在產品的銷售過程中該得到「應有」的回報，這從商業的角度來看是天經地義的。

隨著科技高速發展，很多推出市場的產品均與知識產權有莫大的關係，如電腦軟件、VCD及DVD等等。科技發展一日千里，製作這類產品越來越簡單、快捷。而正因為製作簡單、快捷，新產品可在極低成本下製成。這個躍進固然令人欣喜，但卻同時產生一社會問題，那便是有很多貪心的人利用先進的科技，在未得生產商同意的情況下複製、售賣原創產品；侵權者毋須投資研究、發展、推廣、包裝，生產成本當然比原廠商的低很多，能用非常低的價錢售賣翻版產品。打擊侵權活動、制裁侵權者是有必要的，而香港政府亦制定了一系列「版權條例」，運用民事和刑事訴訟，打擊侵犯版權的活動、懲罰侵權者。就法理而言，立法這個方向是正確的。

香港政府早在九零年代初已開始起草「版權條例」，九七回歸前「版權條例」獲得通過，一九九七年六月廿八日「版權條例」正式生效。「版權條例」的前數十章給予原廠商獨有的版權權利，制裁未經原廠商允許而製作、銷售及出口的侵權產品。如有侵犯者，原廠商可透過有關條例主動向高等法院提出起訴侵權者，並向侵權者追索賠償和訴訟費用。在民事訴訟方面，「版權條例」可為原廠商帶來一定的保障，這點是毋容置疑的。

版權條例的後半部分(即118條以後)列明侵權者可能須承擔刑事責任；未有原廠商授權而擅自生產、販賣甚至收藏翻版產品屬刑事罪行。一經定罪，重則入獄，輕則罰款。在刑事訴訟方面，「版權條例」對原廠商的保障可算是十分全面、周到的。

在先進國家，如美國、德國、意大利、法國及英國，侵犯版權屬民事和刑事罪行，在香港，情況也是一樣；因此，香港對侵權活動的刑罰可說是追得上先進國家的。但本人覺得香港政府在將侵犯版權刑事化時，並沒有仔細研究一些與「版權條例」有關的條例，也沒有深層探索先進國家的法律文化。本人將嘗試從香港整體經濟的角度出發，以「刑事學」的觀點探討侵犯版權活動這個問題。

一九九七年六月，香港知識產權署舉辦一研討會；席中有兩位演講者提及一些有關侵犯版權的題目。第一位演講者來自美國，他以一軟件產品「Windows 95」為例，嘗試游說聽衆同意微軟公司在東南亞國家被嚴重侵權、損失不菲。該位演講者所持的理由是微軟公司在開發該軟件產品時付投資鉅大非常、代價高昂，軟件二千多元的售價是產品應有的價值；而該產品亦為衆中小型企業帶來經濟利潤。從商人角度來看，這個說法是十分中肯的。但當第二位演講者演講時，第一位和第二位講者的見解相矛盾，現場氣氛頓時緊張起來。第二位演講者來自中國，他提出一套抄襲原因的理念。他認為抄襲的誘因是「利潤」，而不是產品品牌的知名度。侵權活動之所以出現,是因為被侵犯版權的產品可為生產商帶來龐大的利潤。這位演講者更以一牌子「可口可樂」作比喻，指「可口可樂」的名聲不亞於「微軟」，但卻極少人飲用冒牌的可口可樂，亦未曾聽聞市場有冒牌的可口可樂出現。原因有二：第一、可口可樂的零售價定在市場可接受的合理水平；第二、市場上有其他汽水可代替可口可樂。正因為可口可樂定價合理，市場上又有同類產品競爭，生產商不能牟取暴利。沒有暴利，市場正常運作，侵權活動活躍不起來，甚至絕跡。第二位演講者的意思很明顯，即侵權活動源於「暴利」和「壟斷」。

在先進國家裡，知識產權法有兩套理念：

第一套理念是保障投資者的利益，讓投資者付出代價後得到應有的回報。投資者只有獲得合理的回報，才有動力繼續生產更好更多新產品；市場上新產品越多，消費者的選擇也越多。對整體社會來說，保護知識產權是必須且合理的。

第二套理念是保障消費者的權益。如果沒有版權法例及有關的法例制衡並制裁侵犯版權者，投資者便不會再花精神和金錢開拓新產品，這樣，可供消費者選擇的產品便會很少。制定知識產權法例和版權的目的是令消費獲得市場上合理的利益和享有更好更便宜的選擇。於法理而言，融合上述兩套理念，方能平衡投資者和消費者雙方的權益。

在先進國家，版權法衍生了其他相關法例，大公司或企業不可壟斷市場。市場沒公平競爭，大公司或企業壟斷市場，大公司或企業便可按供求情況大幅提高售價，牟取暴利。「公平競爭法」與「版權條例」的民事刑事制裁互相制衡，方能平衡投資者和消費者

的利益。如果一個地方只有版權法例而沒有公平競爭法，一旦市場出現壟斷，基於上述原因，最終的受害的是消費者。

我們香港擁有的是「版權條例」。其中第118及120條例把侵犯版權活動刑事化，對一些產品如工業用品來說，該刑事罪行本身並無多大問題，因為消費者有很多同類型產品選擇；有關的生產商會因應市場的供求把產品產格定於理的水平，不會開天殺價。這樣，侵權活動刑事化，侵權者犯刑事罪行承擔惡果可說是合情合理。

但若果生產商壟斷整個市場，版權條例的刑事法便令他們如虎添翼、有恃無恐地抬高產品價格。一九九七年六月廿八日，香港的版權法把侵犯版權活動刑事化。經過過注數年的發展，很多裁判司署和法庭均判初犯的侵權者監禁。這對壟斷市場的大公司來可真是一大喜訊，因為重刑可減少侵權者。可是此舉卻同時令該類產品的市場由大公司壟斷。如果市場只有一大生產商的產品，公司和消費者便沒有其他選擇了，只好向壟斷市場公司購買昂貴的產品或購買侵權產品。然而，購買及採用侵權產品是刑事罪行，公司和消費者最後只好被迫購買昂貴的版權產品。這樣，原來二千多元的產品現在便可漲價到三千多元。更糟的是，事情並未完結，噩夢才剛剛開始。因為該大公司可以再向政府施壓，並與某同業聯盟合作，令市場氣氛緊張、加重抄襲或使用翻版產品人士的刑罰。這時，該產品便會由三千多元漲價至四千甚至五千多元了。在這情況下，上述第二種理念，即消費者的權益便被進一步剝削了。造成這個現象最主要是因為香港的「版權條例」沒有「公平競爭法」平衡。香港政府只是把先進國家的侵犯版權罪行刑事化搬過來，但卻沒有眞正考慮香港中小型企業的實際需要和他們面對的危機。更甚的是該版權條例已成為大公司壟斷市場的武器，他們利用政府不同機構的合作逐漸提升產品的價格。

香港需要「公平競爭法」；公平競爭法不單能減少版權法背後的問題，更可令壟斷市場的大公司開放設施。香港政府實在須要解決版權條例的問題、起草或訂立「公平競爭法」來保障及平衡香港各界的利益，令香港各企業享有較佳的營商條件。

知識產權保障計劃

香港廠商或貿易商所牽涉的知識產權範圍均離不開「版權」、「外觀註冊權」、「專利權」、「註冊商標權」及「商標權」五類。對從事工業用品，如玩具、禮品、鐘錶、電腦軟件等發展商及貿易商而言，上述五類知識產權中尤以「版權」、「外觀註冊權」及「專利權」為重要。熟識該三類知識產權的實用範圍及應用方法不單止可以減低商業對手的無理及纏繞性攻擊，更可為新產品作一較全面的保障，包括定價保障及產品壽命保障。此外，還可以保留及吸引周邊的生意合作伙伴。

生意合作伙伴

「生意合作伙伴」是指香港廠商在推廣及售賣新產品時的合作人，如代理人及銷售網絡商人等等。如果香港廠商能為新產品的知識產權作合適有效的註冊及部署，合作伙伴便能更有效地及在產品推出市場最初階段時把侵權者趕退。這一來可減低侵權貨品在市場蔓延的速度，還可加强香港廠商及其合作伙伴的互助關係。有賴合適的知識產權註冊及推廣，新產品便可於較快的時間內被市場接納及令香港廠商及其生意伙伴達到產品預期的利潤目標。

定價及產品壽命保障

「定價及產品壽命保障」是指新產品價格可享有較持久的保障。若果盜版產品充斥市場，廠商及其代理人的新產品的價格必然受到即時的負面打擊。因為盜版產品出現時，它們的價格均比正版產品為低，有時甚至會出現低至百份之四十的差距。試想香港廠商的合作伙伴的銷售程度便會因為盜版產品的低價格而大受影響。當面對這情況時，香港廠商便不得不把正版產品價格調低來適應市場。那麼香港廠商的利潤便因此而下跌了。更甚的是，此乃割喉減價戰的開始。所以合適的知識產權註冊及作品版權部署，是一較有效的方法來鞏固產品於市場的價格。當然，香港廠商須要把自己為新產品所作的註冊及部署於產品上或產品的包裝上列明。很多時，侵權者便因為該註冊及部署而較少或較緊慎地侵犯香港廠商的新產品市場。

基於上述的產品減價問題，另外又衍生了另一個問題：「產品壽命」。其意思是由於盜版產品省卻了科研、註冊及推廣的皮費，侵權者可再進一步把侵犯版權的產品價錢降低。那麼香港廠商及

其代理人所面對的問題又一再出現。如此的惡性循環，產品的價錢便會跌至香港廠商及其代理人沒有利潤的地步。到那時，產品的壽命便會接近終點。

知識產權保障計劃

要克服上述的問題，香港廠商需要為新產品計劃及實踐知識產權保障計劃。要計劃及實踐成功香港廠商須要：

第一：為新生產品加入有效而又實用的知識產權註冊權利；

第二：把擁有的知識產權權利不加不減地列明於新產品及宣傳刊物上；

第三：廠商須要在推廣及銷售過程中作有效果的打擊翻版行動。

BENNY KONG & PETER TANG SOLICITORS (IP Office)
江炳滔律師事務所（知識產權部）

21/F, GITIC CENTRE, 28 QUEEN'S ROAD EAST,
WANCHAI, HONG KONG

香港灣仔皇后大道東28號廣信商業中心21樓

TEL / 電話：(852) 3105 5188
FAX / 傳真：(852) 2519 3610

Email / 電郵：bk@bk.com.hk
Website / 網頁：http://www.bk.com.hk

知識產權短訊

[2003]

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