

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, proceing& 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(例於起訴)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。

江炳滔律師事務所

2016年2月18日