影子公司

大纲

- 甚么是影子公司
- 影子公司所带来的影响及问题
- 对策
  - 民事诉讼–侵犯商标及假冒影射
  - 《公司条例》
- 总结

甚么是影子公司

- 以非常近似现存及已建立的商标或商号的名称在香港向公司注册处注册的公司

- 冒充现存商标或商号持有人的代表，并与内地制造商订定合同，生产带有该商标或商号的伪冒产品

例子–宝马诉“世纪宝马”

- 此案被内地最高人民法院选为“２００９年中国法院知识产权司法保护10大案件”
- 背景
  - 原告为宝马股分公司
  - 被告为深圳市世纪宝马服饰有限公司

例子–宝马诉“世纪宝马”

- 背景
  - 被告表示其业务主要在欧洲进行,于2004年由香港世纪宝马集团公司总代理进入亚洲市场，2005年由深圳市世纪宝马有限公司中国总代理进入中国大陆市场。
  - 所谓的“香港世纪宝马集团公司”其实就是一个“影子公司”
    - 不法商人通过在境外设立“影子公司”，利用香港宽松的公司注册制度进行仿冒商标的活动

例子–宝马诉“世纪宝马”

- 判决
  - 被告使用“MBWL”，以及含有“宝马”文字的企业名称，容易使相关公众产生混淆和误认
  - 销售侵权商品构成对原告的商标侵权和不正当竞争
  - 被告需停止侵犯原告注册商标专用权和不正当竞争行为
  - 在全国性报纸上刊登致歉声明以消除影响
  - 赔偿原告经济损失人民币50万元

影响及问题

- 濫用公司名称注册制度
  - 利用香港较宽松的公司注册制度而作出侵权行为

- 侵权行为
  - 侵权行为多在内地发生
  - 影响已建立的商标或商号的商誉
  - 对消费者造成混淆，欺骗消费者，影响消费者的利益

对策

- 民事诉讼–侵犯商标及假冒影射
  - 禁制令
  - 赔偿
  - 交出侵犯商标的产品
  - 交出侵犯者因侵犯商标产品而获得的利润

- 《公司条例》
  - 将不营运公司的名称自登记册中剔除(第291条)
  - 向公司注册处处长投诉有关公司名称
  - 公司注册处处长发出更改公司名称的指示(第22条)
    - 修订前– Anheuser-Busch案
    - 修订后– 第22AA条

民事诉讼 – 侵犯商标及假冒影射

- 透过民事诉讼追讨赔赡及申请禁制令
  - 侵犯商标
    - 《商标条例》第18条
    - 如果其他人在贸易或生意业务中，就相同或相类似的货品或服务，使用与注册商标相同或相似的商标，注册商标的拥有人，有权控告该人侵犯商标
    - 当注册商标是「驰名」商标，如果其他人在贸易或生意业务中，使用与注册商标相同或相似的商标，无论是否用于相同或相类似的货品或服务，注册商标的拥有人，都有权控告该人侵犯

民事诉讼 – 侵犯商标及假冒影射

- 假冒影射
  - 根据普通法而得到的权利
  - 商人有权因维护其生意商誉而展开法律行动
  - 原告人必须确立以下三点：
    1. 原告人的货品或服务享有商誉或名誉(e.g.已为公众所认识)
    2. 被告人已作出虚假陈述，引致或很可能引致公众相信被告人的货品或服务为原告人的货品或服务
    3. 原告人因此蒙受或很可能蒙受损失

民事诉讼 – 侵犯商标及假冒影射

- 根据以上诉因申请禁制令，禁止影子公司使用侵权的名称
- 好处
  - 通常情况下，影子公司不会就诉讼进行争辩，可取得因他们欠缺行动而作出的判决
- 弊处
  - 昂贵和费时
  - 有可能需要涉及影子公司的营运者(例如股东及董事)，而他们通常居住于香港以外的地方，如中国内地，造成送达法庭文件的困难。

《公司条例》
剔除公司名称(第291条)

- 如该影子公司为一间不营运公司
  - 公司注册处处长有权将该公司的名称自登记册中剔除
  - 需提供该公司没有业务或经营的证据，例如：从没有提交周年申报表

《公司条例》
投诉有关公司名称

- 向公司注册处处长投诉有关公司名称
  - 任何人士如觉得某公司的名称与另一个在先注册的公司的名称「过分相似」或具误导性，可就公司名称向处长提出反对，详述反对理由，包括任何证明已经引起混淆的证据
  - 有关公司名称的反对书应尽早送交处长，以便处长在公司名称注册日期起计的12个月期限届满前进行调查
  - 在适当情况下，处长可根据第22条发出更改公司名称的指示

《公司条例》
更改公司名称指示(第22条)

- 2010年以前(法例修订前)
  - 处长只有权根据第22(2)条的规定，以公司名称与另一间在先注册公司的名称「过分相似」等为理由，在该公司注册日期起计12个月内指示该公司更改其名称
  - 如该公司并不依循指示，处长无权逼使该公司更改名称
  - 即使法庭颁令指示有关公司更改名称，处长亦无权执行有关法庭命令，勒令有关公司更改名称

案例

香港日立有限公司 – 对– 日立卫厨香港有限公司

- Hitachi Ltd v Hticahi Wei Chu (Hong Kong) Ltd (HCA 2520/2006)

- 背景：
  - 原告控告被告侵犯商标及假冒影射
  - 法庭颁令要求被告于14天内更改其公司名称
  - 被告并无遵从命令，原告再入禀法庭，申请法庭授权原告的律师代表被告签署和提交更改公司名称的相关文件

案例

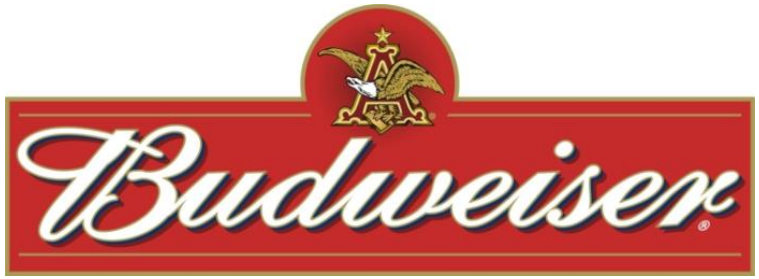
香港日立有限公司 – 对– 日立卫厨香港有限公司

- 裁决：
  - 法庭拒绝该申请
  - 法庭不能授权任何人士以不符《公司条例》第22条所规定的方式更改被告人的名称
  - 被告人公司的股东并没有被起诉，因此并未能取得针对他们的法庭命令，逼使他们通过特别决议更改其公司的名称

案例

Anheuser-Busch(安海斯-布什公司)

- 背景
  - 原告是美国一间著名的酿酒公司
  - 原告就侵犯公司名称向9间香港公司，以及该等公司的股东和董事提出法律訴訟



案例

Anheuser-Busch(安海斯-布什公司)

- 原告提出的补偿
  - 颁发法庭命令要求被告的股东通过特别决议及實行所有必要的步驟以更改公司名称
  - 如被告不遵循该法庭命令，原告律师有权代替被告的股东通过特别决议以更改公司名稱
- 判决
  - 由于被告的股东和董事为内地居民，他们都没有出现或作出辩护
  - 法庭颁发禁制令禁止被告人(包括股东和董事)使用侵权名称，并立刻更改公司名称。
  - 准许原告律师在被告违抗命令时代替被告的股东通过特别决议以更改公司名稱

案例

Anheuser-Busch(安海斯-布什公司)

- 影响
  - 禁制令特别禁止股东和董事使用侵权名称或任何类似的字眼，能较有效地逼使影子公司更改名称
  - 假如(股东和董事)将公司名称改回原来的名称，或是改为一个包含原告商标或其变体的新名称，这将会构成藐视法庭，而对藐视法庭的处罚将会是罚款及／或坐牢。
  - 虽然此规定具有力的阻吓作用，但对于身处中国内地的个别被告人而言（例如是对影子公司的多数股东／董事）可能难以凑效
  - 纵然如此，容许原告律师替被告更改名称，在《公司条例》修订前不失为一项有用的临时措施

案例

Anheuser-Busch(安海斯-布什公司)

- 延伸问题
  - 如被告公司的股东和董事为内地居民，如何证明法庭文件或命令已有效地送达？
  - 如原告律师可以替被告公司改名，该名称是如何选择？

启示

- 以上案件显示只有特别禁止股东及董事使用侵权名称的禁制令才能有效逼使影子公司更改名称
- 但要起诉股东及董事并不容易，昂贵而且费时（例如：送达法律程序文件的问题-海外或虚假地址)
- 反映公司条例于修订前并不足以有效地保障现存商标、商号及消费者的利益

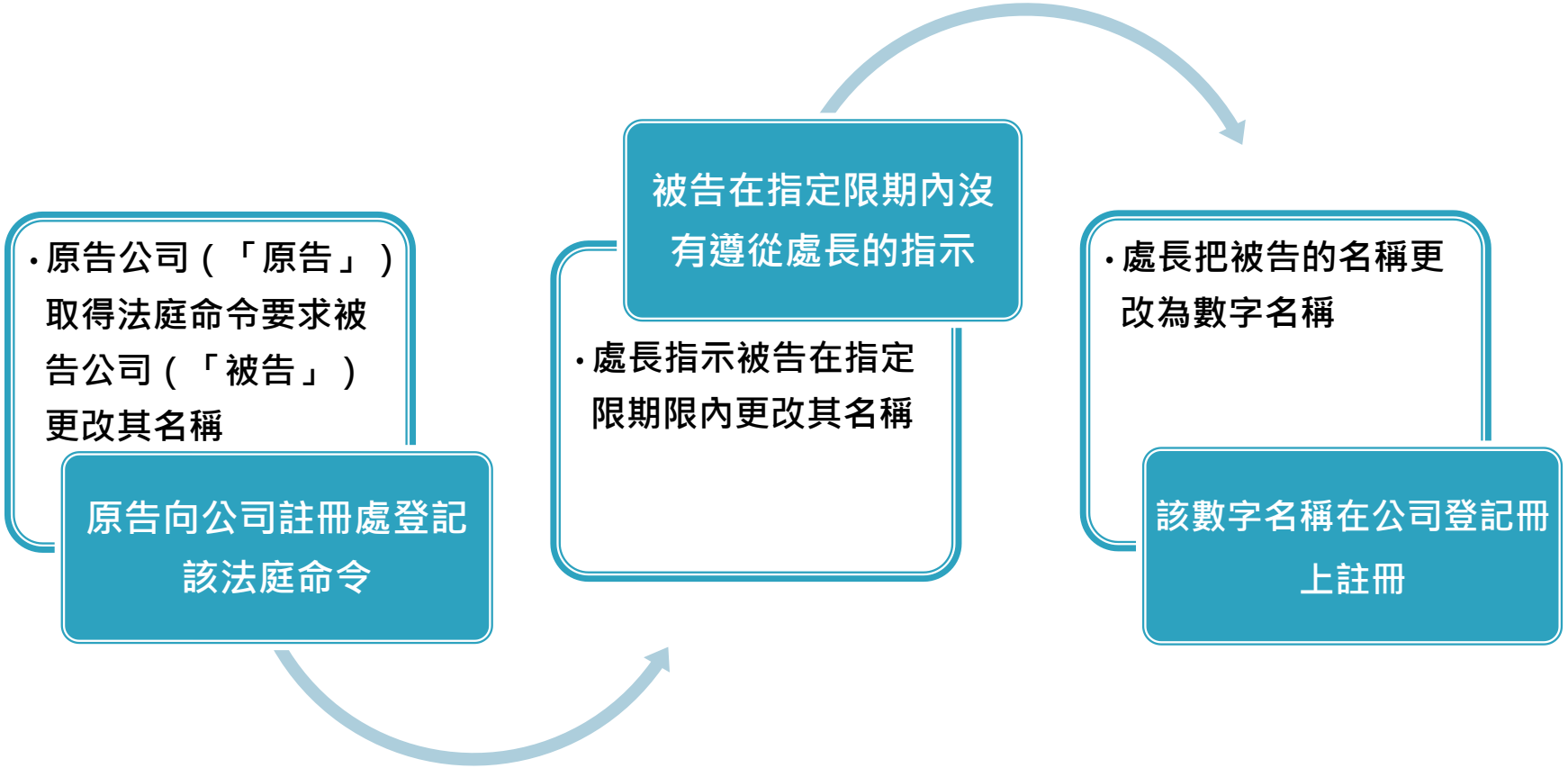
- 《公司条例》于2010年进行修订以杜绝以上漏洞

《公司条例》（修订后）

- 第22AA条
  - 赋予公司注册处处长权力:
    - 在收到法庭命令后，指示被告公司在指定限期内更改其侵权名称
    - 当该公司没有遵从处长的更改名称指示时，把公司更名为其注册编号（「數字名称」）

- 作用：
  - 公司注册处处长有权力更改公司名称，无需该公司董事或股东通过有关更改名称的决议
  - 避免影子公司滥用公司名称注册制度

处理影子公司个案的流程
（《公司条例》第22AA条）



例子(1)

- 截至2012年6月30日，已有577间公司根据公司条例第22AA条被公司注册处处长以公司编号取代其名称:

被改名公司名称	现存商标/商号
• 3M INTERNATION LIMITED	
• ADIDAS INT'L BATHROOM LIMITED (阿迪達斯國際衛浴有限公司) • ADIDASI ATHLETIC SPORTS INT'L LIMITED (阿迪達斯體育運動國際有限公司)	

例子 (2)

被改名公司名称	现存商标/商号
• ALIBABA (HONGKONG) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (阿裏巴巴(香港)技術有限公司) • ALIBABA GROUP CO., LIMITED (阿裏巴巴集團有限公司) • Alishasha Industry Co., Limited (阿裏莎莎實業有限公司)	Alibaba.com 阿里巴巴
• BAI WEI BEER LIMITED (百威啤酒有限公司) • BEIWEI GROUP INT'L BEER LIMITED (百威集團國際啤酒有限公司)	Budweiser 百威 啤酒
• BMW GROUP STOCK LIMITED (寶馬集團股份有限公司)	BMW

例子 (3)

被改名公司名称	现存商标/商号
• CHANEL INTERNATIONAL BUSINESS CO., LIMITED (中國國際商務有限公司) • FRANCE CHANFL GROUP LIMITED (法國香奈兒集團有限公司)	CHANEL
• DUNHILL (H.K.) CHAIN CO., LIMITED (登喜路(香港)連鎖機構有限公司) • DUNHILL (H.K.) DRESS LIMITED (登喜路(香港)服飾有限公司) • DUNHILL (ITALY) GARMENTS CO., LIMITED (登喜路(意大利)服飾有限公司) • DUNHILL GROUP (UK) COMPANY LIMITED (登喜路集團(英國)有限公司)	dunhill LONDON

例子 （4）

被改名公司名称	现存商标/商号
• FRANCE (LOUIS VUITTON) INT'L HOLDING GROUP CO., LIMITED (法國(路易威登)國際控股集團有限公司) • FRANCE COOLVUITTON INTERNATIONAL GROUP LIMITED (法國古爾威登國際集團有限公司) • FRANCE LOUIE WEIDE INT'L HOLDING HK SHARES LIMITED (法國路易威德國際控股(香港)股份有限公司)	LOUIS VUITTON
• FRANCE L'OREAL (INT'L) HOLDINGS INDUSTRY COSMETIC LIMITED (法國歐萊雅(國際)控股實業化妝品有限公司) • FRANCE LOREAL COSMETICS (INT'L) BIOLOGICAL CO., LIMITED (法國歐萊雅化妝品(國際)生物有限公司)	L'ORÉAL PARIS
• FRANCE MENGTEJIAO BEDCLOTHES CO., LIMITED (法國夢特嬌床上用品有限公司) • FRANCE MONDEGUT DRESS LIMITED (法國夢得嬌服飾有限公司)	MONTAGUT PARIS 法国梦特娇

例子 （5）

被改名公司名称	现存商标/商号
• GERMANY SIEMENS ELECTRIC (CHINA) LIMITED (德國西門子電氣(中國)有限公司) • GERMANY SIEMENS ELECTRICAL (INT'L) CO.,LIMITED (德國西門子電器(國際)有限公司) • FRANCE XIMENZI LIGHTING LIMITED (法國西門子照明有限公司)	SIEMENS
• HONGKONG PANESONIC INT'L ELECTRICIAN CO.,LIMITED (香港松下國際電工有限公司) • JAPAN IOANASOMC INTERNATIONAL ELECTRIC WORKS CO., LIMITED (日本松下國際電工有限公司)	Panasonic
• SONY CHINA TANG TRADE LIMITED (索倪中國唐貿易有限公司) • SONY SUOYI INTERNATIONAL ELECTRICIAN (HONG KONG) LIMITED (索尼索易國際電工(香港)有限公司)	SONY

其他行政措施

- 政府亦已采取多项行政措施纾缓影子公司的問題，包括：
  - 知識产权署和公司注册处在内地和香港加强宣传工作，加深兩地认識香港的公司名称注册制度与商标注册制度的分别；
  - 在公司注册处网站刊载那些未有遵从处长发出的更改名称指示的公司名单；以及
  - 在公司注册证书和公司更改名称证书加入警告声明，指出公司名称注册并不表示商标权或任何其他知識产权。

总结

- 影子公司侵权行为的影响不容忽视
- 《公司条例》修订后，公司注册处处长有权力更改公司名称，能减少影子公司在香港成立並作出侵權行為的機會

Q&A