

模倣対策マニュアル

香港編

2004年3月

JETRO

はじめに

我が国とアジア太平洋地域との経済的相互依存関係の深まりの中で、今後とも我が国企業の同地域への進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれるところ、我が国企業が今後地域社会において事業を展開していく前提として、商標権・意匠権・特許権等の知的財産権が国内のみならず投資先においても適切に保護されることが不可欠となっています。

開発途上国における知的財産権制度は WTO・TRIPS 協定の成立、APEC の進展などを受けて近年急速に整備されてきたものの、いまだに不備な部分が残されており、また制度が存在していても運用面、特にエンフォースメントが適切になされていないため、一般的に投資先としての知的財産権保護とそれにより生じる収益の回収が十分になされていない状況がみられます。

特に、アジア太平洋地域においては、商標・意匠を中心にして、我が国企業の製品に対する模倣が相当程度増加しつつあり、我が国企業の真正商品のマーケットシェアおよび企業のイメージに悪影響を及ぼしています。

このような状況下、ジェットロでは、平成 9 年度より特許庁から委託を受け、「各国産業財産権情報収集等事業」を実施しております。平成 15 年度は、中国、韓国、タイ、ベトナムなどにおいて、知的財産保護に関する情報収集・提供、セミナー開催、個別相談などを実施いたしました。

ここに本事業において収集した情報を基に、「模倣対策マニュアル 香港編」を作成しましたのでお届けします。また、日本貿易振興機構ホームページ (<http://www.jetro.go.jp>) においても同情報をご覧頂くことが可能です。本事業および本書が皆様のお役に立てば幸いです。

2004 年 3 月

日本貿易振興機構 経済分析部

目次

I. 概要	1
1. 目的	1
2. 商標法/規則	1
3. 商標の定義	2
4. 商標を登録する目的	2
5. 商標の種類	2
6. 商標として認められる標章	4
II. 商標としての適性の判断	6
1. 登録拒絶の絶対的理由	6
2. 使用実績による識別力の補強	8
3. その他の登録拒絶の絶対的理由	8
4. 登録拒絶の相対的理由	9
5. 先行標章との類似性を回避する方法	10
6. 商標検索と予備的アドバイス	11
III. 出願と登録	13
1. 出願	13
2. 不備チェック	14
3. 検索と審査	15
4. 異議と審理	16
5. 公表と異議の受け付け	18
6. 登録	20
IV. 更新、回復、変更及び放棄	21
1. 更新	21
2. 回復	21
3. 変更	22
4. 放棄	22
V. 中華人民共和国の法律との比較（中国の商標法とその施行規則）	23
1. はじめに	23
2. 登録可能な標章	23
3. 商標登録	25
4. 登録商標の取消	27
5. 商標使用の管理	28
6. 使用許諾及び譲渡	28
7. 侵害と損害賠償	29
8. 著名商標	30

VI.	登録可能な取引	33
1.	登録しなければならない商標取引	33
2.	譲渡	34
3.	使用許諾と再使用許諾	35
4.	登録商標に対する質権	37
5.	代理人による同意書	38
6.	裁判所の命令	38
VII.	民法による保護	40
1.	香港の裁判制度	40
2.	法律上の保護 侵害	43
3.	コモンローによる保護 詐称通用	52
4.	登録の取消、無効化、及び修正	61
VIII.	刑法による保護	64
1.	はじめに	64
2.	TDO に規定する主な違法行為	64
3.	輸入、輸出、通過	70
4.	刑事罰	70
5.	執行	71
IX.	その他の有益な情報	77
1.	登録局	77
2.	税関	77
3.	香港弁護士会	77
4.	参考文献	78

1. 概要

1. 目的

本書は、香港における商標に関わる法律・慣習についての一般的な指針として作成された。本書は専門家や法律関係者のための参考文献ではなく、実用的観点から香港商標法（商標条例）の基礎を理解したいと考えている一般的なビジネスマンまたは従業員を対象としている。取り上げるトピックは次の通りである。(i) 商標の性質と登録の効果、(ii) 商標の登録が可能か否かを判断する方法、(iii) 登録のプロセスと関連手続き、(iv) 商標を保護する方法（民事訴訟と刑事罰の両面から）。

また、中華人民共和国の商標法についても簡単な説明を行なっている。なぜなら、香港における商標の大部分は、中国本土における使用も意図しているからである。最後に、付録として、商標に関連する種々の手続きの公的料金に関する情報、申請プロセスのためのサンプル書式、及び全ての商標の指定に使用する国際的区分を示している。

本書の旧版（日本語版）は2001年3月に刊行された。その後多くの変化や発展があったが、その中で最も重要なこととして、2003年4月4日に旧商標法（Chapter 43）が廃止され、新商標法（Chapter 559）が施行された。それに伴って旧版の内容の一部が現実と合わなくなったため、改訂版を作成することとした。

2. 商標法/規則

香港における商標に関わる法律上の問題は、主に以下の法律/規則によって管轄されている。

- (i) 商標法（商標条例）(Chapter 559)（以下、「商標法」と記す）。登録の枠組と登録商標の保護について規定している。
- (ii) 商標規則。商標申請、登録、異議、不服申し立て等の手続きを規定している。
- (iii) コモンロー。判例及び前例から導かれる法律で、登録/未登録商標の所有者に更なる保護を与えている。
- (iv) 国際条約　パリ条約及びWTO条約¹。中国がこれらの条約の締結国であることから、香港はこれらの条約に拘束される。

¹ パリ条約とは、1883年3月20日にパリで調印された工業所有権保護条約と、その後の同条約の改訂及び修正を意味する。WTO（世界貿易機構）条約とは、1994年にマラケシュで調印された同名の条約と、その後の同条約の改訂及び修正を意味する。

3. 商標の定義

商標法によると²、商標とは次の性質を持つ一切の標章を意味する。

- (i) ある企業の商品または役務を他の企業のそれから区別でき、
- (ii) 図形によって表現できる。

4. 商標を登録する目的

商標法の下では、商標は登録されているか否かに関わりなく、作成者の個人的財産である。しかし、商標を登録することによって、商標が登録されている商品や役務に関連してその商標を使用する独占的権利を保有することができる。他の業者が権利者の承諾なしに同一又は類似の商品又は役務に関連してそれを使用した場合、その業者は権利者の商標の侵害に関して賠償責任を負い、権利者は商標法によって規定される民事訴訟を起こし、及び/又は、そのような侵害が犯罪にあたる場合には、香港税関に通報することができる。³商標が香港において商標法に基づいて登録されると、権利者はその商標の所有者とみなされる。但し、権利者がその商標の所有者でないことを証明する証拠があれば、その限りではない⁴。商標を登録していない場合、商標の侵害があった場合に、本当の所有者であると証明することが難しくなる⁵。また、その場合は商標法で与えられる保護を得られない。

5. 商標の種類

商標は以下の区分に分類できる。

- (a) **通常の商標**：特記すべき特徴なし。
- (b) **認定商標**：その標章を使用している商品又は役務が、その標章の所有者によって、その原産地、原料、(商品の)製造方法又は(役務の)実施方法、品質、精度又はその他の特性が認定されていることを示すもの。

² 商標の定義は、商標法第3条に規定されている。

³ 第8章 - 刑法による保護を参照

⁴ 商標法第80条

⁵ 第7章 - 民法による保護を参照

例



- (c) **団体商標**⁶: その標章の所有者である団体の構成員の商品又は役務を、それ以外の企業のそれから区別するもの。

例

“Amateur Swimming Association & device”
(この標章は英国特許局に登録されている)

- (d) **防護商標**: 非常に広範に使用され、香港において極度に知名度が高くなったため、他の商品又は役務との関連で使用された場合に、本来の商品又は役務に関連する識別性が損なわれると考えられる登録商標。

例



- (e) **周知商標**: 次のいずれかであるもの:(i)パリ条約の下で周知商標としての保護を与えられている商標、又は(ii)登録局の登録官が香港において周知であると認められたもの⁷
- (f) **シリーズ商標**: その基本的な性質が相互に類似しており、識別力に関わりのない性質においてのみ相違し、その相違が商標の同一性に大きな影響を及ぼさないもの。

例

JETRO , jetro , JETRO , Jetro , JETRO

標章を(b)(c)(d)のいずれかとして登録することを希望する場合、出願書類にその旨

⁶ 団体商標は旧商標法では規定されていなかった。従って、香港においてはまだこの区分の下で登録されている標章はない。

⁷ 商標法別表 2

を記載することが求められ、その審査には特別の手続きがある。周知商標に関しては特別の
手続きはない。

6. 商標として認められる標章

商標には、語（個人名を含む）、記号、図案、文字、キャラクター、数字、サイン、表象、
色彩、音声、匂い、商品又はパッケージの形状、及びそのような表象の任意の組合せを含
めることができる。

例

立体標章



色彩標章



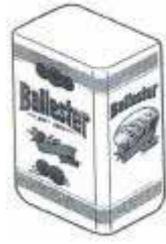
音声標章



形状標章



パッケージ標章



ある標章が商標として使用可能か否かの判断は、非常に技術的な問題に関わる場合があり、
実際の手続きの一定の経験と習熟を必要とする。

II. 商標としての適性の判断

全ての商標に対して、いくつかの基本的な要件がある。あなたの標章がこれらの要件に適合しない場合、商標登録は承認されない。

登録が拒絶される理由は、下記の2つの区分に分けられる。

- (a) 絶対的理由 商標が商標としての要件に適合しているか否か、及び商標が識別力を持つか否かに関わる理由。これらの理由のいずれかに該当する場合、商標に適さないと見なされる。
- (b) 相対的理由 商標が既に登録されている又は既に使用されている別の商標と類似しているか否かに関わる理由。これらの理由のいずれかに該当する場合、そのような既存の又は以前の標章に付与されている権利のために、商標に適さないと見なされる。しかし、その権利が消滅した時には、登録を出願できる。

1. 登録拒絶の絶対的理由

(a) 商標の要件に適合しているか？

「はじめに」の章で示した商標の定義に従って、商標は2つの基本的な要件を満たしていなければならない。第1に、それは自己の商品又は役務を他の者のそれから区別できなければならない。この要件は、それほど厳格ではない。ほとんどの標章は、いかなる商品又は役務との関連でも使用できる。この要件を満たさない標章は、単色、一般的形状(例: オレンジの標章としての円形)、一般的名称(例: 石鹸の標章としての「石鹸」)、高度に説明的な語又は標語(例: 「純毛」、「最高の人たちが入るレストラン」)等に限られる。

第2の要件は、標章が図形で表現できることである。「図形で表現」とは、絵画的表現に限定されない。これは文字でも、図画でも、音符でも、文章でも良い。商標登録局(以下、「登録局」と記す)の登録官(以下、「登録官」と記す)は、標章は以下の場合に図形で表現されているという解釈を取っている。

- (i) 図形表現から、その標章が何を表しているかを判断でき、説明のための例を必要としない。
- (ii) 図形表現が標章のみを表し、それ以外のものを表さないため、図形表現を標章の代わりとして使用できる。

- (iii) 商標原簿を調査する、又は香港知的所有権ジャーナル（電子形式）を閲覧する者が誰でも、十分に容易に、図形表現から商標の内容を理解できる。
- (iv) 侵害に関わる権利を規定するために十分に明確に定義されている。
- (v) 標章が実際にどのように使用されているかについての予備知識が必要とされない。

以下の例は、図形で表現できないとみなされた。

- (i) 棒にチューインガム状の菓子が乗っている標章⁸
- (ii) ホログラムで表現された標章⁹
- (iii) 「次の光学的特性をもつ青いボトル：壁圧が 3mm であれば、空気中において 472~474 ナノメートルの主波長を持ち、光学的輝度が 28%~32%である」と記載されたカラー・マーク¹⁰
- (iv) 「シナモンの香り、芳香又はエッセンス」と記載された標章¹¹

標章が上記の商標の要件に適合しない場合、登録官はその商標登録を拒絶する。標章が上記の要件に適合する場合、それは少なくとも商標となりうるものと見なされる。しかし、それは次の基準、即ち、識別力を持っているか否かという基準に適合しない限り、承認されない。

(b) 識別力があるか？

それが商標であることについてあらかじめ大衆を教育しておく（広告等によって）ことなしには識別の役割を果たせないような語または標章は識別力がない。識別力は、次のように説明できる。例えば、「キャンディー」という名前のキャンディーを売ると仮定しよう。顧客が「キャンディーを買いたい」と言った時、その商品を買いたいのか、単に何か甘いものを買いたいのかを判断するのは難しい。しかし、「XXAAT」という名前のキャンディーを売っている場合には、顧客が「XXAAT を買いたい」と言った時、その顧客が商品を買いたいのだということは誰にでもわかる。従って、「キャンディー」という商標はキャンディー商品において識別力がないが、「XXAAT」という商標には識別力がある。

(c) 説明的な語は識別力を持たない

商品又は役務の種類、品質、用途、価値、原産地、（商品の）製造時又は（役務の）実施時

⁸ Swizzels Matlow Ltd の商標出願、1998 年、RPC 244

⁹ Checkpoint Security Services Ltd の出願 (UK Registry, 7 June 1999)

¹⁰ Ty Nant Spring Water Ltd の商標出願、2000 年、RPC 55

¹¹ John Lewis of Hungerford Ltd の商標出願、2001 年、RPC 575

等を単に説明しているだけの場合、その商標は基本的には登録できない。例えば、金融サービスの「FRESHBANKING」や、ラム肉の「EUROLAMB」という商標は登録を拒絶される。

(d) 識別力を持たない特殊な語彙

自己の標章がその業種において周知であるか、その業種そのものを表す場合、その商標は基本的には登録できない。例えば、コンピューター・ハードウェア、コンピューター・ソフトウェア、インターネット・サービス、通信に関連する業種で、「ネットワーク」、「ネット」、「ウェブ」、「サイバー」、「リンク」、「テレコム」等の語は周知の語である。従って、それらはその業種の商品又は役務の商標としての識別力を持たない。一方、そのような周知の語が全く無関係の業種の商品又は役務との関係において使用される場合は、登録可能である。例えば、衣料品のブランドとしての「インターネット」や、医薬品のブランドとしての「プロッサム」(花のブランドではなく)は登録できる。

2. 使用実績による識別力の補強

上記の(b)、(c)及び(d)の要因は、識別力の判定に関連している。これらの要件に適合しない場合でも、その標章が登録出願日より前に、その使用実績の結果として、実際上の識別力を獲得していることを証明できるなら、登録が承認されることがある。

実際に識別力を持つことを示すためには、法定出願書類の中で、下記の事項を説明する証拠を示さなければならない。

- (a) 標章の内容
- (b) 使用の方法
- (c) 標章が自己、又は使用を許諾した別の者によって使用されていること
- (d) 標章を使用してきた期間、及び使用に関連する状況
- (e) 識別力を持つようになった、即ち消費者がその標章の下で販売される商品又は役務を自己の商品又は役務であると認識するようになった経過

言い換えれば、提案されている商標又は記号が顕著な識別力を持たない場合でも、一定期間にわたって特定の方法で使用されることによって識別力を持つことがある。

3. その他の登録拒絶の絶対的理由

- (a) 反道徳的又は詐欺的な標章である。
- (b) 香港において違法とされている標章が使用されている。
- (c) 登録出願が不誠実な方法でなされた。例えば、標章が他の者の標章であることを知りながら出願した、標識を使用する意図がないにも関わらず出願した、或いは周知の人の名前又は肖像を本人の同意なしに使用している標章を出願しようとしたような場合がこれにあたる。
- (d) 標章に国家及び地域の旗・標識が含まれている。

4. 登録拒絶の相対的理由

自己の標章が識別力の要件を満たしている場合でも、即ち基本的に登録可能である場合でも、先行標章と同一であるか類似しているという理由で登録を拒絶される場合がある。商標法の一般的な原則によると、2人の異なる者が同一又は類似の商品及び役務に使用するために同一商標を保有することは許容されない。通常は、先に出願した者が優先権を持つ。

既存の標章との類似性が登録拒絶の理由となるのは以下の5つの状況においてである。

- (a) 自己標章が先行標章と同一であり、その標章を登録しようとしている商品又は役務（以下、「仕様」と記す）が先行標章のそれと同一である。
- (b) 自己の標章が先行標章と同一であり、その標章の仕様が先行標章のそれと類似していて、その標章の使用が公衆に対して混乱を引き起こす可能性がある。
- (c) 自己の標章が先行標章と類似しており、その仕様が先行標章のそれと同一又は類似していて、その標章の使用が公衆に対して混乱を引き起こす可能性がある。
- (d) 自己の標章が先行標章と同一又は類似しており、その仕様が先行標章のそれと異なるが、先行標章が周知の商標であり、自己の標章の使用が先行標章の他と区別される特性又は名声から不当な利益を得る若しくはそれを損なう可能性がある。
- (e) 自己の標章の使用が詐称通用¹²にあたる可能性があるか、又は別のカテゴリーの知的財産権法（著作権法、登録意匠法等）の下での、他者によって先行の権利（以下、「先行の権利」と記す）を侵害する可能性がある。

(d) 及び (e) を理由とする登録の拒絶は、先行標章又は先行の権利の所有者が自己の登録に対して、この理由で異議を申し立てた場合にのみ行なわれる。

相対的理由は、以下のように要約できる。

¹² 詐称通用の詳細については、第8章の第3項を参照。

標章の比較	商品及び役務の比較	その他の条件
同一	同一	---
同一	類似	使用により混乱が起きる可能性がある
類似	同一 / 類似	使用により混乱が起きる可能性がある
同一 / 類似	異なる	- 先行標章が周知の商標である - 先行標章に不利に作用する若しくはそれを損なう可能性がある。

標章の「同一性」と「類似性」、「商品及び役務の同一性と類似性」、「混乱を起こす可能性」、「周知の標章」、「不利に作用する若しくはそれを損なう」等の意味に関する詳細は、第7章の第2項「権利の侵害」を参照のこと。

先行標章とは、(i)登録出願の日付が自己の標章のそれよりも前である登録商標、又は(ii)自己の登録出願の日付の時点で、周知の商標としてパリ条約の下に於ける保護の対象となっていた登録商標¹³。

5. 先行標章との類似性を回避する方法

自己の標章が先行標章と同一又は類似していると見なされた場合でも、その標章を実際に、善意で、先行標章の所有者と同時に使用していたことを証明できる場合には、登録が承認されることもある。登録の原則である「1標章・1所有者」、「先願優先」に対する例外である。これを「善意の同時的使用」と言う。従って登録官は、標章の使用に関する詳細な証拠を要求する。登録官はその後に、下記の条件を考慮して決定を行なう。

- (a) 使用の期間と量、及び業種。
- (b) 2つの類似した（又は同一の）標章が継続的に使用されることによって起こる可能性がある混乱の程度。これは、起こる可能性がある公衆にとっての不都合の程度についても考慮される。
- (c) 同時的使用における善意性¹⁴、即ち標章を、他の類似標章について知らずに使用していたという事実。
- (d) 混乱の発生が立証されているか否か。
- (e) 標章が（必要なら何らかの条件又は制約を付して）登録された場合に起こりうる相

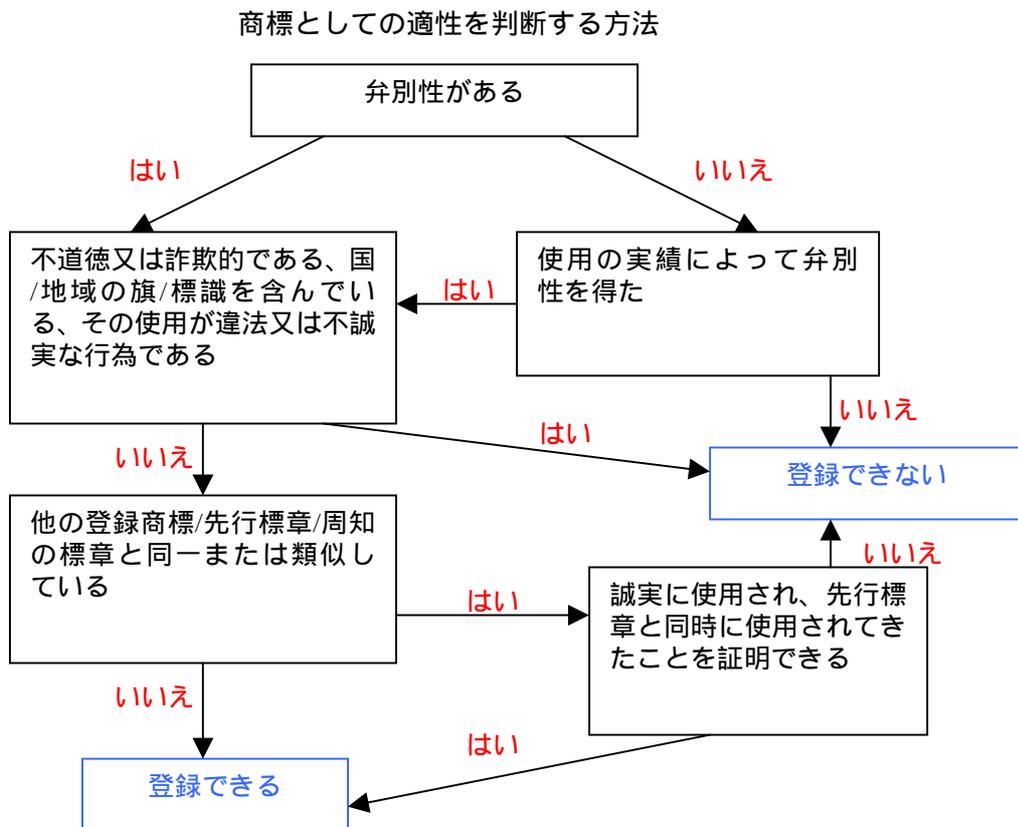
¹³ 商標法第5条

¹⁴ BALI Trade Mark (No.2)、1978年、FSR 193において裁判官は、使用に於ける「善意性」が、裁判所の裁量権行使の前提条件であることを強調している。

対的な不都合。

自己の標章が「善意の同時的使用」を理由に登録を承認された場合、その登録は登録局の登録官が適切と見なした制約及び条件の下に置かれる¹⁵。

先行の登録がある場合に自己の標章の登録を承認される最後の手段は、先行標章の所有者から自己の登録に関する同意を得るか、又は先行標章をその所有者から買収することである。



6. 商標検索と予備的アドバイス

登録出願後は、出願書類について、小さな記載ミス以外の修正は認められないことに注意する必要がある。他者がその先行登録を根拠にあなたの標章に異議を表明した場合に、その異議を回避するために出願書類に変更を行なうことはできない。全く新規に出願しなければならない、元の出願の出願料は返還されない。その結果、時間と費用を浪費することに

¹⁵ 商標法第 13 条(2)

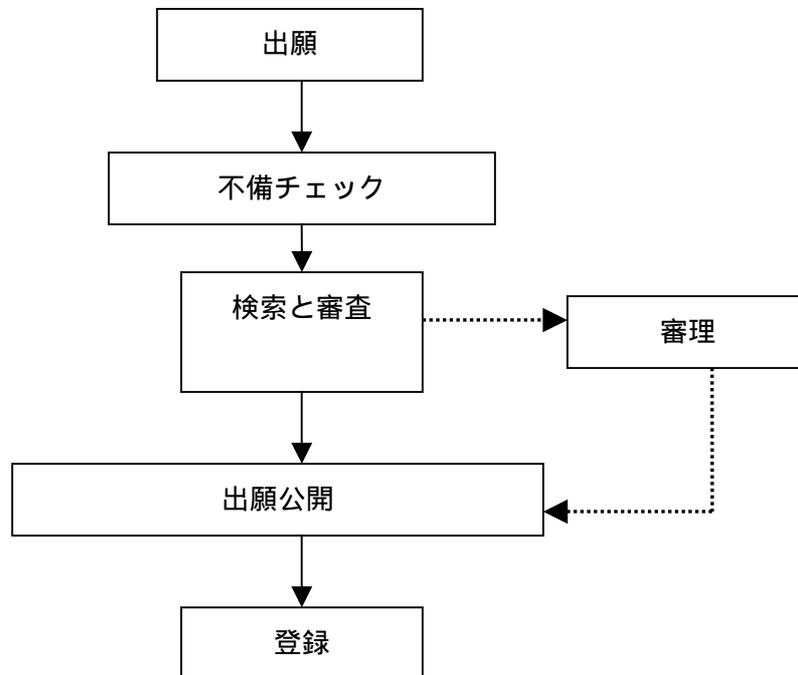
なる。

従って、出願する前に商標検索を行い、他の誰かが同一又は類似の商標を既に登録又は登録出願していないかどうかを調べておくのが賢明である。商標原簿は公開されており、検索できる。登録局での閲覧やインターネットを通じて(<http://www.info.gov.hk/ipd/>)自分で検索できるほか、また、弁護士、商標事務所、或いは登録局に検索を依頼することができる。登録可能性をさらに確実にするために、登録官に(規定の手数料で)あなたの標章が登録に必要な識別力を備えているか否かに関する予備的なアドバイスを依頼することもできる。

標章に識別力があり、先行標章に類似していないことを確認した後、登録出願に進むことができる。

III. 出願と登録

登録手続きは下の図のようにまとめられる。



1. 出願

(a) 一般的要件

登録手続きを開始するためには、登録局に出願書類¹⁶を提出し、規定の料金を納付しなければならない。書類には以下の情報を含めなければならない。

- (i) 商標登録の申請
- (ii) 出願者の氏名と住所
- (iii) 商標を登録しようとする商品又は役務の記述（以下、「仕様」と記す）
- (iv) 商標の表示
- (v) 商標法/規則によって要求されるその他の情報、書類、物品
- (vi) 標章が意図している商品又は役務との関係において既に使用されている、又は出願者がそのような商品又は役務との関係において使用することを誠実に意図しているか否か。

¹⁶ 付録 B に出願書類のサンプルを、付録 A に規定料金を示している。

(b) 仕様

商標の基本要素については既に第1章及び第2章で説明している。ここでは上記 iii) 項、即ち標章が意図している商品又は役務の仕様について説明する。

付与される権利の範囲は商品又は役務の仕様に依存するので、仕様はできる限り広い範囲に渡る方が良い。「XYZ」という標章を衣料品のために登録した場合、他者が「XYZ」又は類似の標章を事務用品のために登録出願した場合に、異議を表明できない。一方、登録商標は指定した各区分について実際に使用されるか、使用の意図がなければならない。従って、このバランスを考えた仕様が非常に重要である。登録官は通常は、出願時に仕様に関する質問をしない。しかし、仕様の範囲が広すぎると、同一の標章を仕様に含まれる1つ以上の区分において使用することを希望する第三者によって異議が表明されたり、後日に不使用を理由に取り消される場合がある。標章をその区分において使用していない場合、その権利が取り消される場合がある。

また、仕様には実際に販売していない、又は販売する意図がない架空の品目を含めてはならない。仕様は明確且つ正確でなければならない。「顧問サービス」、「商業サービス」、「健康商品」等の記述は、より詳細な説明（「法律顧問サービス」、「商業金融サービス」、「栄養補強食品」等）がない限り、不明確であると見なされる。

仕様に記載される商品及び役務は、出願書類で指定している区分にあてはまるものでなければならない。香港に於ける分類体系はニース協定に規定する国際分類¹⁷に従っている。

2. 不備チェック

登録局では、出願の審査を開始する前に、出願書類、商標見本及びその他の附属物に不備がないかどうかをチェックする。このプロセスは「不備チェック」と呼ばれている。上記 1(a) 項の全ての要件が満たされている場合、登録局は出願日を認定し、標章の審査に進む。出願日は非常に重要である。なぜなら、標章が首尾よく登録された時、登録はその日付に遡って効力を持ち、登録期間はその日から開始されるからである。

不備チェックにおいて、登録局は下記の (a) 及び (b) 項の事項をチェックし、要求される情報が出願書類の中にある場合に、その通知を受けてから2カ月以内に不備を是正するよう求める通知を送付する。

¹⁷ ニース協定に規定する分類については付録 C を参照のこと。

(a) 出願日に影響を及ぼす不備に関するチェック

- (i) 商標登録を申請する旨の記載があるか否か
- (ii) 出願者の氏名と住所が含まれているか否か
- (iii) 仕様が含まれているか否か
- (iv) 標章の表示が含まれているか否か

(b) 出願日に影響を及ぼさない不備に関するチェック

- (i) 指定した書式を使用しているか否か
- (ii) 規定の料金が納付されたか否か
- (iii) 出願されている商品及び役務に関する明確で具体的な記述があるか否か、及びそれが正しく分類されているか否か
- (iv) 標章の表示が鮮明で、適切な審査のために十分な詳細を備えているか否か、又は再生と登録に適した種類及び品質であるか否か
- (v) 標章が実際に使用されている、又は出願者が標章を使用することを誠実に意図している旨の記述があるか否か
- (vi) 出願書類が英語又は中国語で記載されているか否か。標章にローマン・アルファベット又は漢字以外の語又は文字が含まれる場合は、翻訳及び転写が要求される
- (vii) 香港における連絡先住所が記載されているか否か

登録局からの通知に対応しなかった場合、(a)のタイプの不備の場合には、出願はなされなかったと見なされ、(b)のタイプの不備の場合には、出願は取り消されたと見なされる。

2カ月の期間内に不備を是正した場合、(a)のタイプの不備の場合には、不備が是正された日付が出願日となり、(b)のタイプの不備の場合には、最初の出願日が出願日となる。

3. 検索と審査

不備チェックが完了し、全ての書類が整っていると判断された時、登録局は登録を拒絶する何らかの理由がないか否かを審査する。その過程で登録局は、商標原簿を検索して、同一又は類似の商標が既に登録されている、又は、別の出願者によって、同一又は類似の区分の商品及び役務のために出願されているか否かを調べる。登録官はまた、識別力についての判断の補助として、辞書、電話帳、インターネット等を検索する。審査の後、登録官の意見を通知する。

出願が登録の全ての要件を満たしている場合、この通知は、登録官が登録出願を承認する意向である旨を知らせる内容であり、登録官は次に標章を公開して、公衆からの異議を受け付ける。そうでない場合、この通知は、登録官の反対意見を知らせ¹⁸、反論のための意見表明を行なうか、又は反対意見に沿って出願を修正するよう求める内容となる。

4. 異議と審理

(a) 書面による意見表明

登録官から出願を拒絶する旨の通知を受け取った場合、その通知の日付から6カ月以内に (i)登録の要件が満たされており、変更の必要がないと考える理由を示した意見書を提出するか、又は(ii)登録官の反対意見に沿って出願の修正を申請する(若しくはその両方を行なう)必要がある。

立証するための証拠を収集するため、又は競合する標章の所有者からの同意を得るために更に時間が必要である場合、最初の6カ月の期間内に、期間の3カ月間の延長を申請することができる。それ以降の延長は認められない。

6カ月以内、または延長された期間内に通知に対する回答が行なわれなかった場合、登録官は出願を拒絶しなければならない。

登録官が意見書または修正を検討した後も満足しなかった場合、更に意見通知を送付する。この通知の後、3カ月以内に次のことを行なわなければならない。

- (i) 追加の意見書を提出する、及び/又は
- (ii) 出願の変更の申請又は再申請を提出する、及び/又は
- (iii) 審理の申請を提出する

この3カ月の期間は、指定された書式で延長を申請し、延長の理由(例:競合する標章の所有者からの同意又は譲渡を得るため)を登録官が認めた場合に、更に3カ月間延長できる。

3カ月以内、または延長された期間内に通知に対する回答が行なわれなかった場合、又は

¹⁸ 商標法第42条

登録官が延長の理由を認めず、審理を申請しなかった場合、登録官は出願を拒絶しなければならない。

(b) 審理

審理の申請は、登録官からの再度の意見の通知から3カ月以内に行なわなければならない。審理の申請には指定書式も、規定料金もない。

申請が行なわれると、登録官は審理の日付、時刻、場所を決定する。申請人は審理に出席するか、意見書を提出するかを選択できる。審理に出席することを選択した場合、登録官からの審理に関する通知の日付から14日以内に指定の書式でその旨を通知し、規定の料金を納付しなければならない。

審理の後、登録官はその決定を書面によって通知する。標章が最終的に登録を承認された場合、標章は公開され、公衆からの異議が受け付けられる。拒絶が維持された場合、出願を取り下げるか、又は高等裁判所の第一審裁判所に控訴することができる。

(c) 出願の修正

意見書を提出する代わりに、登録官の要求を満たすように出願の修正を申請することもできる。しかし、商標法では¹⁹、以下のような非常に限定された状況でのみ出願の修正を許容している。

- (i) 特定の条件の下で、出願対象の標章の表示に登録商標の表示を追加する
- (ii) 出願の対象となっている商品又は役務を制限する
- (iii) 商品又は役務の分類を修正する
- (iv) 出願に権利放棄、制限又は条件を追加する
- (v) 優先権主張を取り下げる
- (vi) 出願者の氏名又は住所、語又はコピーの誤り若しくは明らかなミス^(但し、修正によって商標の同一性に大きな影響があったり、出願の対象となる商品又は役務の範囲が拡大されないこと)

例えば、次のような修正は承認されない。色に関する主張の追加/取り下げ、優先権主張の追加、標章の表示をより鮮明な表示と交換したために最初の出願で認識できなかった特徴が認識可能になった場合、仕様の修正により範囲が拡張される場合。

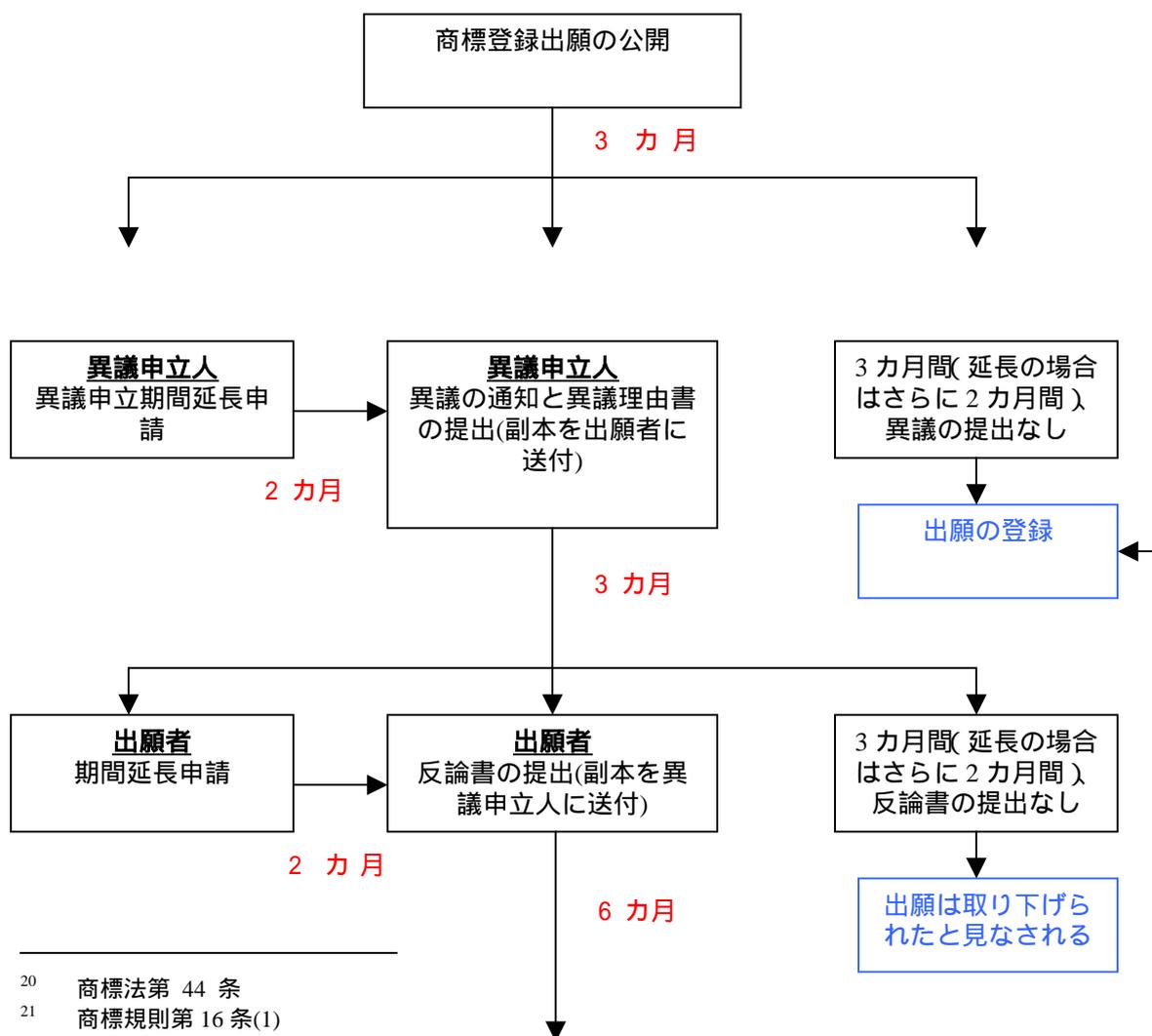
¹⁹ 商標法第46条

公開後に出願の修正の申請が行なわれた場合、登録官は提案された修正を公表し、この修正に対しても、それによって影響を受けると主張する者からの異議を受け付ける。

5. 公表と異議の受け付け

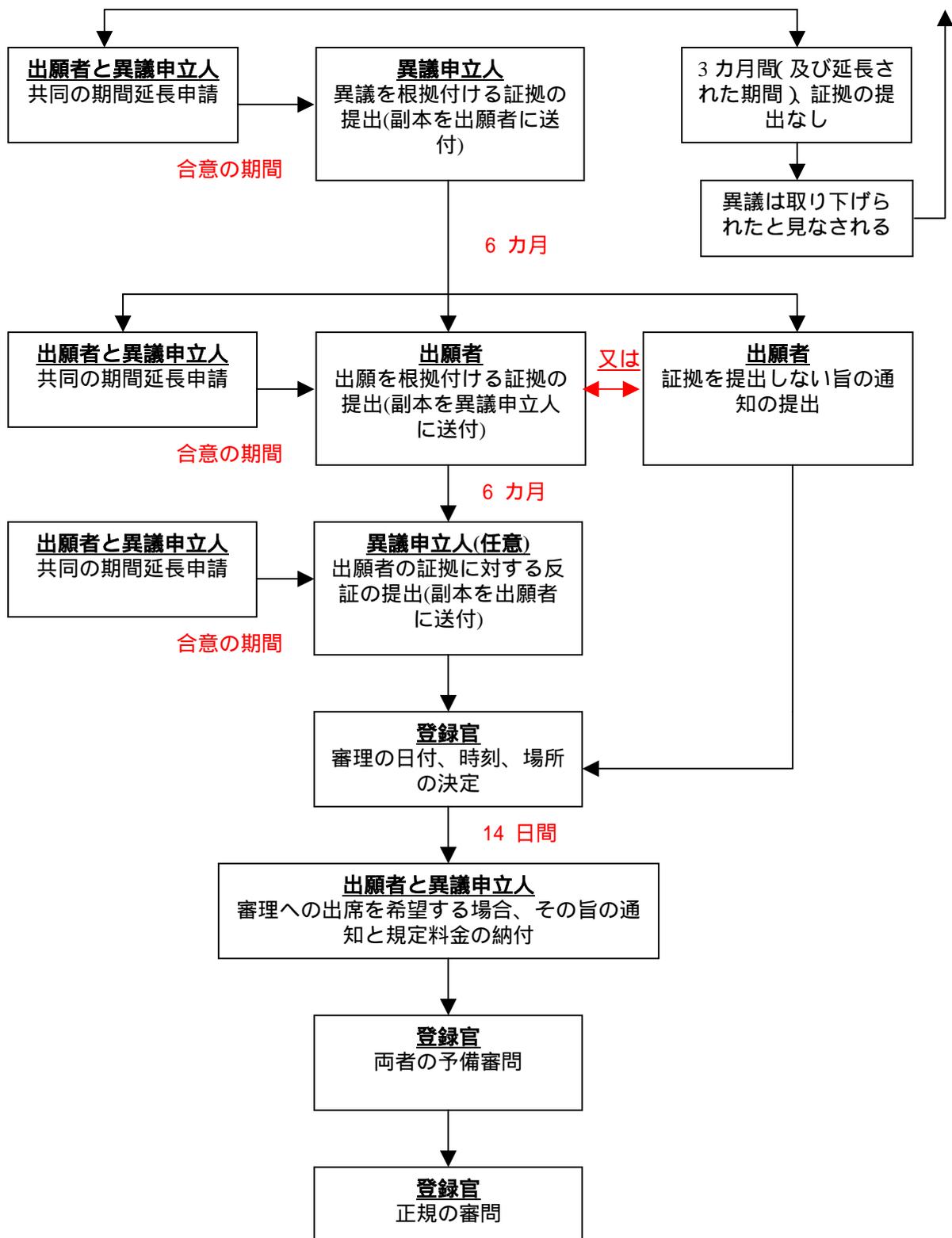
登録官は、出願が登録の全ての要件を満たしていると認めた場合、その出願を「香港知的財産権公報 (Hong Kong Intellectual Property Journal)」(以下、「公報」と記す)に公表し、公衆からの異議を受け付ける。誰でも商標の登録に対する異議を²⁰、公報の発行日から3カ月以内に規定の書式によって²¹登録官に提出できる。最初の3カ月の期間内に期間延長の申請が提出された場合、この期間は一度だけ、更に2カ月間延長される。

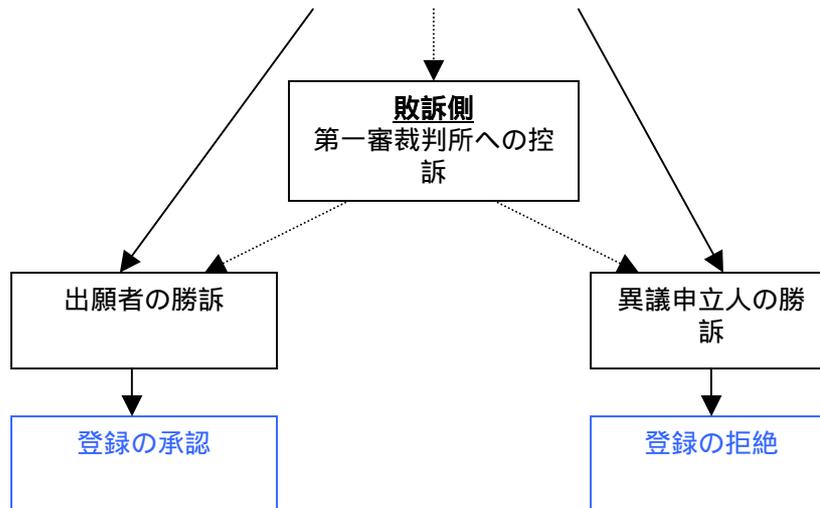
異議の手続きの概要を下の図に示している。



²⁰ 商標法第 44 条

²¹ 商標規則第 16 条(1)





6. 登録

商標の登録が承認された場合、登録官はその標章の詳細を商標原簿に登録し、出願者に登録証を交付する。登録の通知が公報に公表される。登録日は出願日とされる²²。最初の登録及びその後の全ての更新の有効期間は10年間である²³。

²² 商標法第48条

²³ 更新と回復の詳細については、第4章を参照のこと。

IV. 更新、回復、変更及び放棄

1. 更新

商標法の下で²⁴、登録の有効期間は 10 年間である。その後は、商標が継続的に保護されるためには、登録を更新しなければならない。更新の申請は、登録期間終了の前に、規定の書式で行い、その際に規定の料金を納付する。更新された登録の効力は、前の登録の失効時からとなる。

例

登録日 (= 出願日) :	2004 年 1 月 1 日
失効日 :	2014 年 12 月 31 日
更新された場合の、次の失効日 :	2024 年 12 月 31 日

失効日から 6 カ月以内であれば、遅延更新料を納付することによって登録を更新することができる。しかし、この期限は再延長できない。失効日から 6 カ月以内に標章の登録が更新されない場合、登録官はその標章を商標原簿から抹消しなければならないが、失効後 1 年間、即ち上記の例では 2015 年 12 月 31 日までは、後続の登録出願に対する反対理由として言及される²⁵。

通常、抹消までの手続きは次のようになっている：失効前に登録官が所有者に更新に関する通知を送付する。失効後、登録官は公報で、更新されなかった標章の一覧を公表する。抹消後、登録官は公報で抹消を通知する。

2. 回復

商標が上記の手続きに従って登録官によって抹消された場合、抹消日から 6 カ月以内に、規定の書式を提出し、規定の料金を納付することによって、登録回復を申請することができる。この期限は延長できない。

回復を申請する際には、更新しなかった理由を示す必要がある。登録官は全ての関連する

²⁴ 商標法第 50 条

²⁵ 商標法第 5 条。但し、登録官が、あなたの標章が失効の直前の 2 年間、香港において誠実に使用されていないと認めた場合、彼はあなたの標章と競合する後続の標章の登録を承認することに注意されたい。

状況を考慮して、登録回復の適否を決定する。但し、その標章が失効前の少なくとも2年間、香港において使用されていないと登録官が認めた場合、登録回復を承認しない。

3. 変更

商標原簿に登録されている登録商標は変更できない。変更できるのは商標原簿に登録されている所有者の氏名と住所だけであり、その変更は商標の同一性に大きな影響を及ぼすものであってはならない²⁶。

変更が商標の同一性に大きな影響を及ぼすか否かを判断する際、登録官は標章の基本的要素が大幅に変更されているか否か、及び変更された標章が非常に異なる印象を与えるか否かを考慮する。

登録官が変更を承認することを提案する場合、公報でその旨を通知する。提案されている変更によって影響を被ると主張する者は、公報の発行日から3カ月以内に異議を申し立てることができる。この異議申立て期間内に異議が提出されなかった場合は、標章は商標原簿において、申請に従って変更される。

4. 放棄

登録されている商品又は役務の一部又は全部に関して標章の登録を放棄する場合は、規定の書式によって放棄の通知を登録局に提出できる。但し、そうする前に、その標章に対して登録されている利権²⁷又はその他の権利を有する全ての関係者に対してその旨を通知しなければならない。登録の放棄はその通知が提出された時点で発効する。第三者及び標章に対して登録されている利権を有する者は、放棄の通知に異議を申し立てる権利を有していない。

²⁶ 商標法第55条

²⁷ 登録されている利権の詳細については第6章「登録可能な取引」を参照のこと。

V. 中華人民共和国の法律との比較（中国の商標法とその施行規則）

1. はじめに

中国における商標を含む知的財産権の保護のための法律及び規則は、中国の経済改革及び貿易と投資に向けた急速な市場開放と一体となって発展してきた。1990年代を通じて中国は、「社会主義市場経済」のための必要と WTO 加盟のための必要条件を満たすために、知的財産権に関わる制度（大部分が 1980 年代に確立された）を継続的に調整してきた。21 世紀の初めに中国は、多くの新しい法律と規則の制定という形で 10 年にわたる努力の成果を刈り取った。2001 年 11 月 11 日、中国はようやく WTO 加盟国となり、中国の知的財産権法は「ポスト WTO 時代」に入った。

中国の商標法（以下、「TM 法」と記す）は 1982 年 8 月 23 日に制定された。TM 法はこれまでに 2 度改正されている。1993 年 2 月 22 日と 2001 年 10 月 27 日である。TM 法の 2 度目の改正（2001 年 12 月 1 日より施行）は中国の商標保護の水準を引き上げ、TM 法と WTO の TRIP 協定との間のギャップを一掃した。

TM 法は主に、商標法実施条例に従って解釈され、適用される。同条例の最新版は 2002 年 9 月 15 日より施行され、以前の全ての実施条例に優先される。

本章では、TM 法とその実施条例のいくつかの規定についてのみ簡単に取り上げる。

2. 登録可能な標章

（a）登録可能な標章

TM 法によると、自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と区別することができるいかなる視覚的標章（文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状及び色彩の組合せ、並びにこれらの要素の組合せを含む）は、全て商標として登録出願することができる。商標の登録者は TM によって保護され、その商標を使用する独占的権利を保有する。

（b）禁止されている標章

TM 法の下で、以下のような標識を使用又は商標登録することは禁止されている。

- （i） 中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍旗、勳章と同一又は類似したもの及び中

中央国家機関所在地の特定地名又は標章性を有する建築物の名称若しくは図形と同一のもの。

- (ii) 外国の国名、国旗、国章、軍旗と同一又は類似したもの。但し当該国政府の承諾を得ている場合にはこの限りではない。
- (iii) 各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章と同一又は類似するもの、但し同組織の承諾を得ているもの、又は公衆に誤認を生じさせない場合にはこの限りではない。
- (iv) 権限を持つ機関の管理下にあり、同機関によって保証が付与されていることを示唆する公機関の標章、又は検査印と同一又は類似したもの。
- (v) 「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似したもの。
- (vi) 民族差別扱いの性格を帯びたもの。
- (vii) 誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯びたもの。
- (viii) 社会主義の道德、風習を害し、又はその他公序良俗に反するもの。
- (ix) 県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名。但し、その地名が別の意味を持ち又は団体商標、証明商標の一部とする場合にはこの限りではない。

(c) 商標登録できない標章

登録商標は、同一又は類似の商品又は役務を対象とする他の商標と区別できるための識別力が必要とされる。識別力のない標章を商標として使用することはできるが、それを商標局に登録することはできない。以下の標章は、商標として登録することができない。

- (i) その商品に単に一般的に用いられる名称、図形、記号
- (ii) 単なる商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎないもの
- (iii) 立体標章で、単にその商品自体の性質により生じた形状、技術的效果を得るために必然な形状、又はその商品に本質的な価値を備えさせるための形状であるもの
- (iv) その他の、顕著な特徴に欠けるもの

上記のような標章が、使用により顕著な特徴を有し、かつ容易に識別可能なものとなった場合には、商標として登録することができる。

「PASTA ZARA」を国際分類表の第30類、即席麺の商標として登録するための出願が登録局により拒絶された。理由は、この標章が対象商品の主要成分の直接表示であるということだった。出願者は再審を請求し、「PASTA ZARA」には特定の意味はなく、この標章が全体として識別力を持つと主張した。商標審査委員会は「PASTA ZARA」が標章の主要部分であり、Zara を原料とする麺を意味すると判断した。出願者は「PASTA」を標章から除去しなかつ

た。そのため、標章の登録を拒絶するという決定が支持された²⁸。

「WIREFREE」を国際分類表の第9類、無線ページング機器の商標として登録するための出願が拒絶された。理由は、登録局が標章の意味を「無線」と解釈し、それが対象の商品を表示するものであるとみなしたことである。出願者は、この標章が造語であり、特別の意味を持たず、この分野で通常使用されている用語と混同されることはなく、英語国である英国でこの標章が登録されていることは、この標章が優れた識別力を持つことを証明しているという理由で再審を請求した。商標評審委員会は商標局の決定を支持し、この標章はその記述性のため、登録できないと判断した²⁹。

(d) 団体商標と証明商標

団体商標とは、団体、協会又はその他の組織の名義で登録され、当該組織の構成員が商業活動の使用に供し、これを使用する者が当該組織の構成員資格を表示する標章のことを言う。証明商標とは、監督能力を有する組織の管理下にある特定の商品又は役務に対して使用するものであって、かつ当該組織以外の事業単位又は個人がその商品又は役務について使用し、同商品又は役務の原産地、原材料、製造方法、品質又はその他の特別な品質を証明するために用いる標章をいう。

3. 商標登録

(a) 登録の出願者

TM 法の下で、自然人、法人又はその他の組織が、その商品又は役務について商標専用権を取得することを希望する場合、商標局に商標登録を出願しなければならない。

2人(2つ)以上の自然人、法人又はその他の組織が共同で商標登録を出願し、共同でその商標を独占的に使用する権利を取得及び行使することができる。

(b) 優先権

すでに外国で商標登録出願していて、中国で同一の商標登録出願をする場合には、その商標を外国で初めて登録出願をした日から6カ月の間、優先権を享受することができる。これは当該国と中国が締結した取決め又は両国が加盟している国際条約、若しくは相互に承

²⁸ 商標評審委員会 (Trademark Review and Adjudication Board) 決定 No.1998/1913, 1998年9月20日

²⁹ 商標評審委員会決定 No. 1998/1703, 1998年9月9日

認する優先権の原則に基づいている。

商標が中国政府の主催又は承認した国際展示会に出展した商品に最初に使用された場合には、その商品が出展された日から6カ月の間、同商標出願人は優先権を享受することができる。

優先権を主張して商標登録を出願する時は、商標登録の願書を提出する時に書面により主張し、証明書類を提出しなければならない。

(c) 先願原則

2人又は2人以上の商標登録出願人が、同一の商品又は類似の商品について、同一又は類似の商標登録出願をした時は、先に出願された商標が審査される。同日の出願については、先に使用された商標が審査される。

TM法の下では、商標は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。従って、出願が先になされようとも、すでに存在する他人の権利を侵害する場合には、登録局によって許可されない。

(d) 審査、公告及び異議申立

商標登録出願が商標局によって審査され、初歩審定が行なわれた場合、商標公報において公告される。誰でも、公告の日から3カ月以内に、この商標出願に異議を申し立てることができる。

(e) 再審

登録局によって出願を拒絶された場合、出願人はその旨の通知の日付から15日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。出願に対する異議が登録局によって承認又は拒絶された場合に、その決定に不服がある時は、通知の日付から15日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。

商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知の日付から3カ月以内に、人民法院に訴えを提起することができる。

(f) 認可

登録出願が登録局によって公告された後、異議が申し立てられなかった場合、又は異議が最終的に却下された場合、出願人は商標登録を取得する。

(g) 有効期間と更新

登録商標の有効期間は10年で、登録が認可された日から起算される。登録者は、期間満了前6カ月以内に更新登録の出願を行なうことができ、この期間に出願できない時は6カ月の延長期間が与えられる。更新登録は承諾された後、公告される。毎回の更新登録の有効期間は10年である。

4. 登録商標の取消

商標登録は以下の理由で取り消されることがある。

(a) 絶対的理由

以下の場合に、登録局が登録商標を取り消すか、商標評審委員会が法人又は個人による裁定の請求を受けて登録商標を取り消すことがある。

- (i) 登録された商標が禁止されている標章に関する規定に違反している
- (ii) 登録された商標が登録可能な標章から除外されている標章に関する規定に違反している
- (iii) 登録された商標が欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得たものである

(b) 相対的理由

以下の場合に、商標所有人又は利害関係者は、商標の登録日から5年以内に、商標評審委員会にその登録商標の取消について裁定を請求することができる。

- (i) 登録された商標が著名商標の法律上の保護と矛盾する
- (ii) 登録された商標が、授権されていない代理人又は代表者が自らの名義により取得したものである
- (iii) 登録された商標が地理的表示の法律上の保護と矛盾する
- (iv) 登録された商標が先に存在する他人の権利を侵害している。これは著名商品の著作権、商号使用权、肖像権、意匠使用权、包装・装飾を含む。

悪意による登録の場合、著名商標の所有者は登録商標取消請求に関する期間制限を受けない。上記の状況以外に、登録商標に異議がある者は誰でも、その商標の登録日から5年以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。

(c) その他の理由

先行の登録商標の所有者は、後続の商標登録が自分の登録商標と同一又は類似であり、同一又は類似の商品に使用されると考えた場合、後続の商標の登録日から5年以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。

(d) 再審

登録局による商標登録拒絶の決定に不服がある場合は、通知を受領した日から15日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。

商標評審委員会の決定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に人民法院に訴えを提起することができる。

5. 商標使用の管理

登録商標を使用する者が次のいずれかの行為を行なった場合、商標局は期間を定めて是正を命じるか、又はその登録商標を取り消すことがある。

- (i) 登録商標を許可なく変更した
- (ii) 登録商標登録者の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更した
- (iii) 登録商標を登録局の許可なしに譲渡した
- (iv) 登録商標を継続して3年間使用しなかった
- (v) 登録商標を使用している商品が粗製濫造され、品質を偽り、消費者を欺瞞している

6. 使用許諾及び譲渡

登録商標を譲渡する時は、譲渡人と譲受人は共同して商標局に申請しなければならない。譲受人は登録局によって譲渡が許可及び公告された日より商標専用権を享有する。

商標登録者は商標使用許諾契約を締結することで他人にその登録商標を使用することを許諾することができる。商標使用許諾の契約は商標局に届出なければならない。この契約は、両者が別途に合意した場合を除き、商標局への届出が行なわれていない場合でも両者を拘束する。

7. 侵害と損害賠償

(a) 商標権侵害行為

次のいずれかの行為は、登録商標専用権の侵害となる。

- (i) 商標登録者の許諾なしに、同一の商品又は類似の商品にその登録商標と同様又は類似する商標を使用する
- (ii) 登録商標専用権を侵害する商品を販売する
- (iii) 他人の登録商標を偽造又は無断で表示したり、偽造又は無断で表示した登録商標の標章を販売する
- (iv) 商標登録者の許諾を得ずに登録商標を変更し、変更した商標を使用する商品を市場に流通させる
- (v) 商標登録者の許諾を得ずに同一又は類似の商品に、登録商標と同一又は類似の、公衆の誤認を生じさせる文字又は図形を商品名又は外観装飾として使用する
- (vi) 登録商標の専用権を侵害する行為のために、故意に保管、運送、郵送、隠匿などの便宜を図る
- (vii) 故意に、商標登録者の許諾を得ずに同一又は類似の商品に、登録商標と同一又は類似の、公衆の誤認を生じさせる可能性がある文字又は図形を商品名又は外観装飾として使用する
- (viii) 商標登録者の許諾を得ずに、登録商標と同一又は類似の文字又は図形をドメイン名として登録し、そのドメイン名を関連商品の電子取引に使用する商品名又は外観装飾として使用し、公衆の誤認を生じさせる

(b) 登録商標侵害商品の販売に対する損害賠償

登録商標侵害商品の販売は、販売者が侵害の事実を知っているか否かに関わりなく、商標登録者の商標専用権の侵害となる。但し、販売者が商品を正当な方法で取得したことを証明でき、そのような商品の供給元の名称と所在地を明らかにできる場合は、販売者は損害賠償の責任を負わない。

8. 著名商標

(a) 著名商標の特別の保護

商標が、中国で登録されていない他人の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであり、その著名商標と容易に混同を生じさせる場合には、その商標は登録できず、そのような商標の使用は商標侵害とみなされる。

商標が、中国で登録されている他人の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであるが、それを使用する商品又は役務がその著名商標と異なる場合は、そのような商標の使用が公衆の誤認を生じさせる可能性があり、且つ登録されている著名商標の所有者の利益に損害を与える可能性があることが示された場合に、その商標は登録できず、そのような商標の使用は登録商標の侵害となる。他人の著名商標を侵害している商標が登録された場合、著名商標の所有者は、商標評審委員会に登録取消を請求することができる。

登録されている著名商標の法律上の保護の範囲は非同一又は非類似の商品への使用にまで拡張されるが、そのような保護の拡張は無条件ではない。1つの事例として、裁判所は原告の著名商標「DUPOND」を「いかなる商業目的であっても」、この著名商標の所有者の許諾を受けずに使用することは、この著名商標の所有者の利益に損害を与える可能性があり、従ってこの所有者の商標専用権の侵害となるという主張を支持した。実際には、裁判所が著名商標の法律上の保護を「いかなる商業目的」にまで拡張したことは、TM法、パリ条約又はTRIPS協定と矛盾する³⁰。

これに対して、いくつかの判決は登録されている著名商標の保護の範囲との関連において慎重であり、合理的である。別の事例として、原告は1976年以来商標「TIDE」の登録者であり、被告は1998年にドメイン名「tide.com.cn」を登録した。第一審では、裁判所は原告の商標「TIDE」が著名商標であると認められ、この著名商標と同一のドメイン名の登録は不可避免的に商標所有者の権利と正当な利益を侵害するという主張を支持した。裁判所は被告の行為は不当競争にあたると判断した。被告は、被告と原告のそれぞれの事業分野が全く異なり、このドメイン名の使用が消費者に誤認をもたらすことはありえず、被告が1993年以来「TIDE」をその企業名の一部として使用していることを根拠に北京最高人民法院に控訴した。北京最高人民法院は、被告がこのドメイン名を登録及び使用する正当な根拠があり、そうすることが原告の商標権の侵害にも不当競争にもあたらないという判断を

³⁰ E. I. Dupont de Nemours and Company と Beijing Guowang Information Ltd の間の訴訟。2000年11月21日、北京第一中級人民法院。2001年11月15日、北京最高人民法院にて確定。

下した³¹。

(b) 著名商標の認定

中国の裁判所と商標管理機関（即ち、商標局と商標評審委員会）は、商標をめぐる係争において著名商標を認定する権限を持っている。著名商標の認定に際しては、以下の要素が考慮される。

- (i) 関連公衆における当該商標の認知度
- (ii) 当該商標の持続的な使用期間
- (iii) 当該商標のあらゆる宣伝の持続期間、程度及び地理的範囲
- (iv) 当該商標の著名商標としての保護記録
- (v) 当該商標の著名であることを証明するその他の要因

これらの要素は、著名商標の認定の一貫した基準を設定すると期待されている。更に、中国の裁判所と商標管理機関は通常、商標が著名商標であるか否かを判断する上で、その商標が中国市場において使用されてきたという事実に重きを置いている。

TM 法の二回目改正が施行される前に判決が下された事例において、スウェーデンの家具メーカーが商標「IKEA」を中国に於けるドメイン名として登録しようとして、ドメイン名「ikea.com.cn」が中国の企業によって登録されていることを発見した。原告はこの標章が国際的に知られた商標であり、中国の法律及びパリ条約の下で保護されるべきであると主張した。この件における係争の基本的な内容は、申し立てられている侵害が発生した時点でこのブランドは中国ではまだ使用されていなかったため、著名商標として認定できないという議論だった。最終的に、裁判所は、申し立てられている侵害が発生した時点で、原告はまだ中国においてこの商標を宣伝・広告の中で使用しておらず、販売店も開設していないことから、この商標は著名商標として認定できないという主張を支持した³²。

同じ時期に判決が下された別の事例において、裁判所は原告の医薬品が中国語の通称「weige」（中国語で「強い兄弟」の意味）としては知られていたが、その登録商標「VIAGRA」は中国では著名ではないという主張を支持した。裁判所は原告が中国市場において、正式の中国語の商品名「wanaike」を宣伝していたが、商標「VIAGRA」を宣伝したことはないことを指摘した³³。

³¹ Procter & Gamble Company と Beijing Tiandi Electronic Groupの間の訴訟。2000年11月21日、北京第一中級人民法院。2001年11月15日、北京最高人民法院にて取り消し。

³² Inter IKEA Systems B.V. と Beijing Guowang Information Ltd.の間の訴訟。2000年6月20日、北京第二中級人民法院。2001年11月15日、北京最高人民法院。

³³ Pfizer Inc. と Shenzhen Wanyong Information Network Ltd.の間の訴訟。2000年12月13日、北京第二

これらの判決は、世界知的所有権機関(WIPO)の「周知商標の保護規則に関する共同勧告」における、加盟国は商標を著名商標として認定する際に、その商標がその国で使用されてきたことを条件としてはならないという規定に明らかに矛盾すると批判されている。

中級人民法院。2001年11月15日、北京最高人民法院にて控訴棄却。

VI. 登録可能な取引

1. 登録しなければならない商標取引

商標法の下で、登録商標に関連する下記の取引は、第三者との関連において効力を持つためには、その取引自体を登録しなければならない。

- (a) 登録商標又はそれに含まれる何らかの権利の譲渡
- (b) 登録商標の使用許諾の付与
- (c) 登録商標又はそれに含まれる何らかの権利に対する固定又は変動の質権(債務又は抵当)の設定
- (d) 登録商標又はそれに含まれる何らかの権利に関する、代理人による同意書の作成(登録者が死亡した場合に代理人によって発効される同意又はその他の契約)
- (e) 登録商標又はそれに含まれる何らかの権利を譲渡するよう求める裁判所、又は登録官が適格の機関として承認した機関による命令³⁴

上記の取引を登録局に登録しない場合、その取引について知らずに登録商標に於ける又は登録商標の下に於ける矛盾する利権を取得した、又は取得する可能性がある者に対して、その取引は効力を及ぼさない。更に、ライセンシー又はサブライセンシーの場合、登録商標の使用許諾又は再使用許諾を登録局に登録しておかなければ、商標法の下での保護を受けられない。

これらの取引に関する登録には期限はない。しかし、取引が行なわれてから6カ月以内にその取引を登録した場合、その取引日からその権利を行使でき、法律上の保護が適用される。それ以外の場合は、第三者に対する権利は取引の登録日から有効となる。

例えば、2004年1月1日に商標を買収し、譲渡契約に署名したが、前の所有者が譲渡契約に違反して2人の第三者にそれぞれ2004年3月1日と同9月8日に使用許諾を付与した場合に、被許諾人がこの商標を使用するのを差し止めることができるか否かという問題を考えてみる。

2人の被許諾人がそれぞれ使用許諾契約に署名した日付から1カ月以内にその使用許諾を登録し、登録手続きの完了に要する期間が1カ月であると仮定する。

³⁴ 商標法第29条

譲渡の登録申請日	譲渡が商標原簿に登録される日	2004年3月1日付の使用許諾に対して	2004年9月8日付の使用許諾に対して
2004年5月31日	2004年1月1日	有効	有効
2004年7月1日	2004年8月1日	無効	有効
2004年10月1日	2004年11月1日	無効	無効

譲渡を2004年5月31日に登録した場合、これは取引日から6カ月以内であり、従って権利は譲渡が行なわれた日である2004年1月1日から開始される。これは両方のライセンス契約に対して効力を有する。譲渡を2004年7月1日又は同10月1日に登録した場合、6カ月の範囲外であるため、第三者に対して効力を有するのはその登録日以降となる。

2. 譲渡

(a) 有効な譲渡の要件

商標の譲渡は書面によって行い、譲渡人の署名が必要である。譲受人に業務上の信用を含む全ての権利を譲渡するか、譲渡を商標登録に指定されている商品又は役務の一部（全部ではない）に限定することができる。登録商標と標章の登録出願の両方を譲渡することもできる。企業合併の結果として譲渡が行なわれることもあり、その場合、企業合併は通常、合併証明書又は会社登記若しくは商業登記の証明付き抄本によって証明される。

譲渡の明細が前項で述べた6カ月の期間内に提出されない場合、譲受人は明細が登録されるまでの期間に発生した商標権侵害に対して金銭的補償又は利益の算定を請求する権利を持たない。

(b) 申請と登録の手続き

譲渡を登録するには、規定の書式に記入して提出し、規定の料金を納付する必要がある。譲渡人又は譲受人若しくはその代表が申請書に署名していない場合、譲渡契約書又はその他の証拠書類を申請書に合わせて提出しなければならない。

登録に必要な情報は下記の通りである

- (i) 譲受人の氏名及び住所
- (ii) 譲渡の日付

- (iii) 譲渡された権利
- (iv) 商標原簿に登録された日付
- (v) 申請日

(c) 所有者の区分

他者と共同で商標を所有している場合、他の共同所有者の同意なしには商標を譲渡することはできない。

香港では合資会社は資産（商標を含む）を保有する法律上の資格がない。従って、合資会社の商標は、共同出資者の間での、2人以上の共同出資者が自分の名前において標章を保有する旨の合意を必要とする。

法人登録されていない団体も、資産を保有する法律上の資格がない。従って、そのような団体の商標は、その団体の1人以上の会員又は受託人によって保有されなければならない。

3. 使用許諾と再使用許諾

(a) 使用許諾/再使用許諾の要件

商標の使用許諾/再使用許諾は書面によって行い、許諾人の署名が必要である。登録商標と登録出願中の標章の両方を使用許諾することもできる。被許諾人の権利は、使用許諾の条件及び商標法の規定によって異なる。所有者の全ての権利を被許諾人に使用許諾するか、又は使用許諾を商標登録に指定されている商品又は役務の一部（全部ではない）に限定することができる。

譲渡の場合と同様に、使用許諾/再使用許諾の明細が6カ月の期間内に提出されない場合、被許諾人は使用許諾/再使用許諾が登録されるまで間、善意で競合する権益を取得した第三者に対して、使用許諾又は商標法に規定する被許諾人の権利を行使する権利を持たない。

(b) 使用許諾の区分

商標法の下で、以下の種類の使用許諾が可能である。

- (i) 専用使用权： 一般的か限定的かに関わらず、被許諾人に対して、使用許諾によって承認されている方法で登録商標を使用し、全ての他者（使用許諾を付与した

当人を含む)によるその使用を排除する権利を付与する使用許諾³⁵。

- (ii) 通常使用権: 被許諾人に登録商標を使用する権利を付与するが、使用許諾を付与した当人及び(又は)所有者によって使用許諾を付与された他者によるその使用を排除しない使用許諾。
- (iii) 限定的使用許諾: 使用許諾された商標が登録されている商品又は役務の一部(全部ではない)に対して適用される、又はその商標の特定の方法若しくは特定の地域における使用に対してのみ適用される使用許諾³⁶。
- (iv) 一般的使用許諾: 使用許諾された商標が登録されている商品又は役務への適用についても、その商標の使用方法についても制約がない使用許諾。

(c) 商標法の下での被許諾人及び二次被許諾人の権利

専用使用権の被許諾人は、使用許諾において規定されている範囲において、使用許諾の付与後に発生した問題に関して、非許諾人が商標の譲渡を受けた場合と同じ権利を有し、同じ損害賠償請求権を有する³⁷。つまり、専用使用権の被許諾人は、商標侵害の問題に関しては使用許諾された標章の所有者であるかのように扱われる。

専用使用権の被許諾人は、使用許諾における規定に従って、その商標の所有者を除くいかなる者に対しても、自分の名前において商標権侵害の申立を行なう権利を付与される³⁸。このような被許諾人の権利と損害賠償請求権は、商標所有者のそれと同じである。

専用使用権の被許諾人が自分の名前において商標権侵害の申立を行なう権利を付与されている場合、その二次被許諾人は、その再使用許諾に別途の規定がない限り、専用使用権の被許諾人に対して商標権侵害の申立を行なうよう要求することができる。専用使用権の被許諾人がこの要求を拒絶するか、要求から1カ月以内にこの申立を行わなかった場合、二次被許諾人はあたかも自分が専用使用権被許諾人であるかのように、自分の名前においてこの申立を行なうことができる³⁹。しかし、商標法には、通常使用権の二次被許諾人に対する同じ権利の付与に関する規定はない。

通常使用権の被許諾人は、所有者に書面で通知することによって、所有者に対して商標権侵害の申立を行なうよう要求することができる。所有者がこの要求を拒絶するか、要求から1カ月以内にこの申立を行わなかった場合、被許諾人はあたかも自分が所有者であるか

³⁵ 商標法第32条

³⁶ 商標法第33条

³⁷ 商標法第34条

³⁸ 商標法第36条。商標権侵害の申立の詳細については第7章「民法による保護」を参照のこと。

³⁹ 商標法第37条

のように、自分の名前においてこの申立を行なうことができる⁴⁰。

(d) 申請と登録の手続き

使用許諾/再使用許諾を登録するには、規定の書式に記入して提出し、規定の料金を納付する必要がある。許諾人が申請書に署名していない場合、使用許諾書/再使用許諾書又はその他の証拠書類を申請書に合わせて提出しなければならない。

登録に必要な情報は下記の通りである

- (i) 被許諾人/二次被許諾人の氏名及び住所
- (ii) 許諾された権利が専用使用権である場合、その事実についての記載
- (iii) 使用許諾/再使用許諾の制限（もしあれば）
- (iv) 商標原簿に登録された日付
- (v) 申請日

(e) 登録されている使用許諾明細の修正と削除

登録されている使用許諾/再使用許諾の明細の修正又は削除の申請は、使用許諾明細の登録申請と同じ方法で処理される。

4. 登録商標に対する質権

(a) 質権とは

登録商標又は商標登録の出願は、商標の所有者が借入金又はその他の金銭的債務の担保として使用できる。借入又は担保契約で規定されている債権者の当該商標に対する権利を「質権」と言う。質権は登録されなければならない。

(b) 申請と登録の手続き

使用許諾の登録の場合と同様に、規定の書式に記入して提出し、規定の料金を納付する必要がある。質権を設定する者（即ち、商標の所有者）又はその代理人が申請書に署名している場合、証拠書類を提出する必要はない。

⁴⁰ 商標法第 35 条

登録に必要な情報は下記の通りである

- (i) 設定者の氏名及び住所
- (ii) 金利の性質と範囲、固定か変動か
- (iii) 商標原簿に登録された日付
- (iv) 申請日

(c) 登録されている質権の修正と削除

登録されている質権の明細の修正又は削除の申請は、質権明細の登録申請と同じ方法で処理される。

5. 代理人による同意書

(a) 同意書とは

同意書とは、ある人が死亡した場合に、死亡した人の遺言に基づいてその財産を別の者へ移転するための法定文書のことである。商標の所有者が死亡した場合、商標は遺言執行者又は財産管理者が署名した同意書によって、死亡した人の遺言で指定されている相続者に移転できる。登録商標の同意書は書面によって、商標原簿に登録されなければならない。

(b) 申請と登録の手続き

同意書の登録申請は、譲渡の場合と同じ方法で行なう。代理人（遺言執行者又は財産管理者）及び遺言に基づいて商標を相続する者が申請書に署名している場合、同意書又は代理権付与書を提出する必要はない。

登録に必要な情報は下記の通りである

- (i) 相続権者の名前及び住所
- (ii) 同意書の日付
- (iii) 譲渡される権利の内容
- (iv) 申請日
- (v) 商標原簿に登録された日付

6. 裁判所の命令

登録商標又は商標登録出願の移転命令は、商標原簿に登録されなければならない。明細登録を申請する際に、命令書を提出しなければならない。

登録に必要な情報は下記の通りである。

- (i) 移転を受ける者の氏名及び住所
- (ii) 裁判所の名称
- (iii) 命令の日付
- (iv) 移転される権利の内容
- (v) 申請日
- (vi) 商標原簿に登録された日付

VII. 民法による保護

1. 香港の裁判制度

香港において商標の保護を受ける方法を十分に理解するためには、香港の裁判制度及びと機構についての一定の知識が必要である。

商標侵害をめぐる係争には民事法廷と刑事法廷の両方が関係するので、その両方の裁判制度と司法管轄権について簡単に説明する。

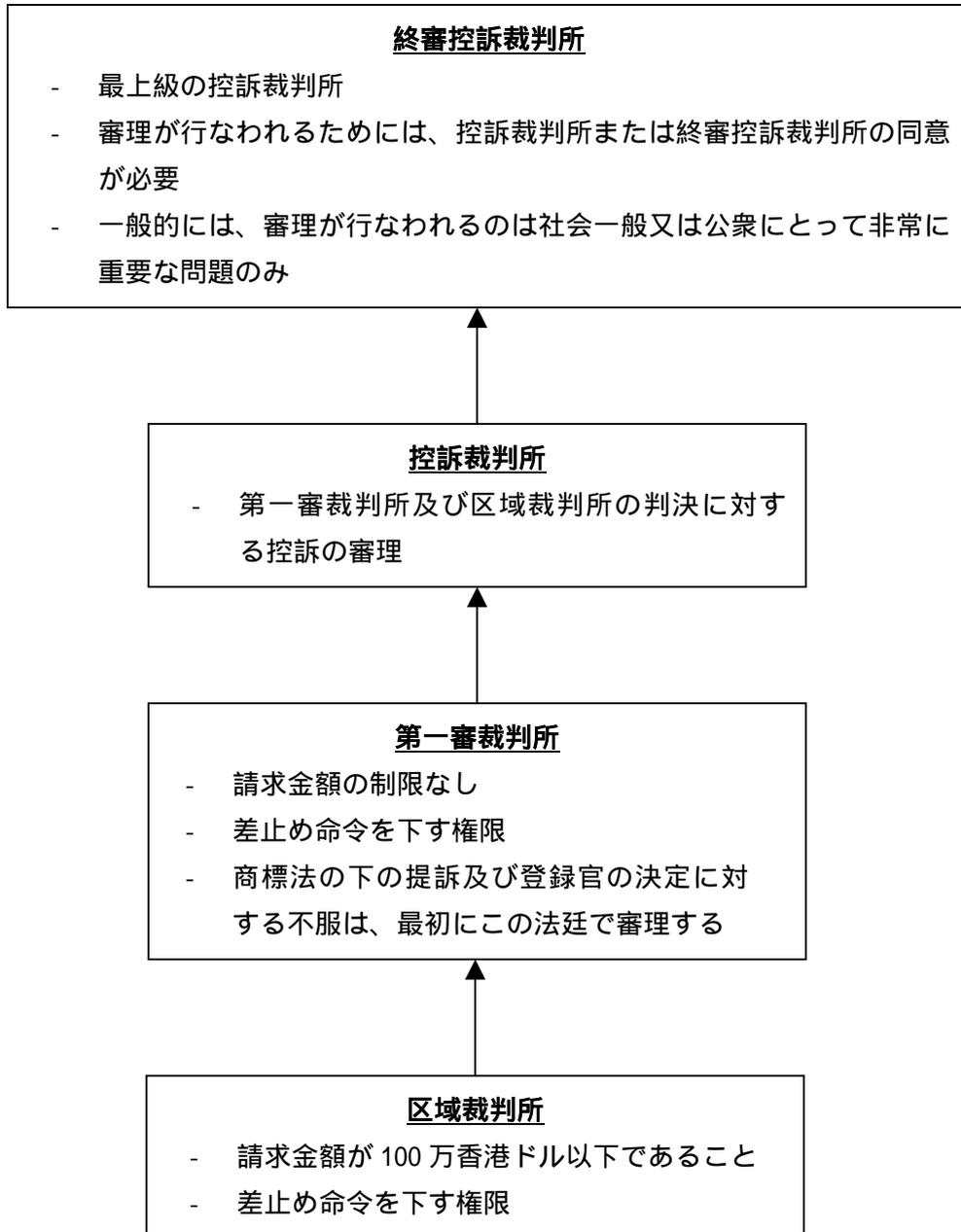
(a) 民事法廷

下の図は、区域裁判所から終審裁判所に到るまでの機構を示している。高等裁判所は(i)第一審裁判所(ii)控訴裁判所(iii)終審控訴裁判所で構成される。基本法⁴¹、国防・国家安全保障等に関わる問題以外は、中国本土の裁判所への控訴は認められない。

基本的には、通常の民法上の請求は、100万香港ドル以下の請求の場合は最初に区域裁判所で審理される。しかし、商標法の下での侵害に関する請求の場合は、最初に第一審裁判所で審理される。次に、控訴裁判所と終審控訴裁判所の2つのレベルの控訴が可能である。終審控訴裁判所まで争われることは稀である。

⁴¹ 香港特別行政区基本法

民事法廷



(b) 刑事法廷

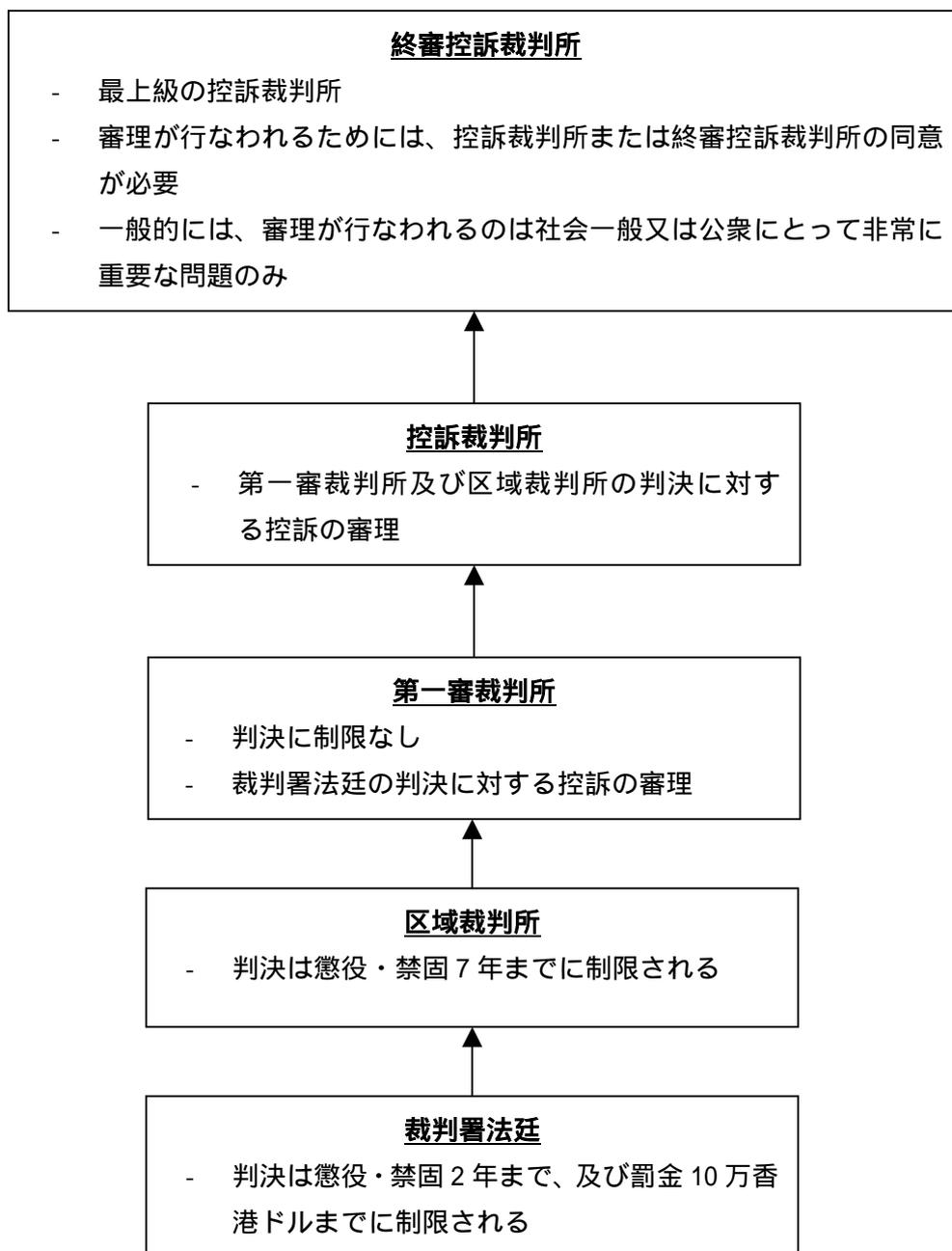
刑事事件については、初審の法廷に3通りの可能性がある。軽微な犯罪（交通違反等）の場合は、裁判署法廷が最下級の法廷である。より重大な犯罪の場合は区域裁判所で初審が行なわれる。検察官が非常に重大であると見なした事件については、早い段階で第一審裁

判所に移管できる。第一審裁判所はまた、裁判署法廷の決定に対する控訴を審理する。

商標侵害に関わる刑事訴訟の初審が裁判署法廷、区域裁判所、又は第一審裁判所のどこで行なわれるかは事件の重大性によって決まり、検察活動を統括している律政司（法務庁）がそれを決定する。

下の図に示すように、民事訴訟と同様、2つのレベルの控訴が可能である。

刑事法廷



2. 法律上の保護 侵害

この項では、香港において登録されている商標に対して適用される侵害に対する保護について取り上げる。

(a) 侵害と見なされる行為

商標法は侵害と見なされる行為として、以下の4つを規定している⁴²。

- (i) 取引又は業務の中で、商標と同一の標章を、その商標に関連して登録されている商品又は役務と同一の商品又は役務との関連において使用すること
- (ii) 取引又は業務の中で、商標と同一の標章を、その商標に関連して登録されている商品又は役務と類似の商品又は役務との関連において使用し、そのような商品又は役務との関連におけるそのような標章の使用が公衆に誤認を生じさせる可能性があること
- (iii) 取引又は業務の中で、商標と類似の標章を、その商標に関連して登録されている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務との関連において使用し、そのような商品又は役務との関連におけるそのような標章の使用が公衆に誤認を生じさせる可能性があること
- (iv) 取引又は業務の中で、商標と同一又は類似の標章を、その商標に関連して登録されている商品又は役務と同一でも類似でない商品又は役務との関連において使用しているが、その商標がパリ条約の下で周知商標としての保護を受けており、正当な理由なしにその標章を使用することがその商標の特性又は名声から不当な利益を得る又はその価値を損なうものであること

上記の基準は実際には、第2章の4項（登録拒絶の相対的理由）で示している登録拒否の理由を構成するものと同じである。

注意すべきこととして、上記(ii)及び(iii)では、「誤認を生じさせる可能性がある」ことが想定されており、従って所有者/原告は「誤認を生じさせる」ものであることを立証することを求められない。また、(iv)では、登録商標がパリ条約の下で周知商標であれば、誤認が生じていることを立証することは求められない。

⁴² 商標法第18条

ある標章の使用が侵害にあたるか否かを判断するためには、以下の問題を順に検討する必要がある。

- (i) その標章と登録商標の同一性/類似性の問題 標章が登録商標と似ていなければ、侵害の問題は発生しない。
- (ii) 商品/役務の類似性の問題 その標章が使用される商品又は役務が類似していなければ、公衆に誤認を生じさせることはない。
- (iii) 使用によって公衆に誤認を生じさせるという問題

(b) 標章と登録商標の同一性/類似性

2つの標章が同一であるか類似であるかは、純然たる事実の問題である。視覚上の違いがたとえ「わずかな」であっても、標章は同一ではない。ある事例において、立体の標章はその平面画像と同一ではないという判断が下された⁴³。別の事例において、「Bay Watch」は「BAYWATCH」と同一でない⁴⁴とされた⁴⁴。また、「Decon」⁴⁵、「Decon-Ahol」⁴⁵、「Decon-Phase」及び「Decon-Clean」は同一であると見なされた⁴⁵。これは、接尾辞が「Decon」という標章に付加された単なる説明であり、標章の一部を成すものでないという理由による。同様に、「FREESTYLE」⁴⁶、「FREESTYLE CRUISING」及び「NCL FREESTYLE CRUISING」は同一であると見なされた⁴⁶。さらに別の事例においては、同じ文字で書体の異なるものは、同一であると見なされた⁴⁷。

2つの標章が類似であるか否かを判断するために役立つ基準として、2つの標章を並べて比較するのでなく、それぞれを見たときに心に残った印象を比較するとよい。重要なのは第一印象である⁴⁸。

登録局は類似性について判断するために役立つ指針を示している。

- (i) 第一印象
- (ii) 標章を全体として比較すること。取引に一般的に使用されるものは無視する。
- (iii) 音と形の両方を比較すること。
- (iv) 「記憶の不完全性」の原則⁴⁹

⁴³ Philips Electronic NV と Remington Consumer Products の間の訴訟、1998年、RPC 283 at 312.

⁴⁴ Gananath Wimalal Ediriwira と The Baywatch Production Company の間の訴訟(未公表 SRIS 0-051-01)

⁴⁵ Decon Laboratories Ltd と Fred Baker Scientific Ltd の間の訴訟、2001年、RPC 293

⁴⁶ Thomson Holidays Ltd と Norwegian Cruise Lines Ltd の間の訴訟、2003年、RPC 586 (CA)

⁴⁷ Bravado Merchandising Ltd と Mainstream Publishing Ltd の間の訴訟 (“Wet Wet Wet”)、1996年、FSR 205

⁴⁸ Chilink Electronic International Ltd、2000年、3 HKC 525

⁴⁹ この要因は Rysta Ltd の出願に関する決定(1943年、60 RPC 87)に基づいている。つまり、「(中略) 大部分の人にとって、目は視覚で捉えた詳細を正確に記録するものではなく、標章は、全体の写真のような再現としてではなく、全体的な印象や何らかの重要な細部によって記憶される。裁判所は記憶の不完全さや、その商標の商品を購入しようとする人及びその人の希望に応えようとする店員

- (v) 第一音節
- (vi) 特に図案や合成標章では、「標章の発想」又は概念の類似性

(c) 商品/役務の類似性

侵害している標章が使用されている商品/役務が侵害されている登録商標のそれと類似しているか否かを判断する際に、以下の事柄を考慮することが適当とされている⁵⁰。

- (i) それぞれの商品又は役務の用途
- (ii) それぞれの商品又は役務を使用する人の種類
- (iii) 商品又は役務の行為の物理的性質
- (iv) 商品又は役務が市場に供給される取引経路
- (v) セルフ・サービスで販売される消費者向け商品の場合、それぞれスーパーマーケットのどの売り場に置かれているか、或いは置かれるか、また、それらが同じ棚に置かれるか別の棚に置かれるか。
- (vi) それぞれの商品又は役務がどの程度、相互に競争関係にあるか。この設問では、業界の関係者がこれらの商品又は役務をどのように分類しているか、例えば市場調査会社がこれらの商品又は役務を同じ部門で扱っているか異なる部門で扱っているかを考慮することもできる。

例えば、ワインの商標としての「Balmoral」の登録は、既に「Balmoral」及び「Balmoral International（と意匠）」がホテル、モーテル、レストラン、バー等の役務のために登録されているという理由で拒絶された⁵¹。

(d) 標章の使用が誤認を生じさせる可能性があるか否か

侵害を立証するための最後の要件は、標章の使用が公衆に対して誤認を生じさせる可能性があることである。

標章の使用とは、次の行為を言う。

- (i) その標章を商品又はその包装に示す
- (ii) 商品とその標章の下で販売用に提供又は展示する
- (iii) 商品とその標章の下で宣伝する
- (iv) 商品とその標章の下で、販売用に提供又は展示する若しくは宣伝する目的で貯蔵する

による不注意な発音・発声の影響を慎重に考慮しなければならない。

⁵⁰ British Sugar Plc. と James Robertson & Sons Ltd の間の訴訟、1996年、RPC 281

⁵¹ BALMORAL の商標、1999年、RPC 297

- (v) その標章の下で役務を提供又は供給する
- (vi) その標章の下で商品を輸入又は輸出する
- (vii) その標章を業務用書類又は広告に使用する⁵²

他の者に登録商標又は登録商標に類似する標章を、(i)商品のラベル又は包装、(ii)業務用書類、又は(iii)商品又は役務の広告に使用することを意図した物品に付けさせた者は、商標又は標章が物品に付けられた時点で、その行為を登録商標の所有者又は登録商標使用权の被許諾人によって承認されていないことを知っていた、又はそう考える理由があった場合に、登録商標を侵害している物品の一切の使用の当事者として扱われる⁵³。

誤認とは、どの会社が商品又は役務の実際の製造者/販売元であるかに関する混乱を意味している。誤認の可能性について判断する方法は、「総合的評価」である。そこでは、関連する全ての要因、特に視覚的、音声的、及び概念的類似性、商標及び標章の相互依存性、標章の識別力、商標が登録されている商品/役務の類似性の程度が考慮される。

過去の事例から、いくつかの指針が設けられている。

- (i) 標章の間の類似度の低さは商品の間の類似度の高さによって相殺され、商品の間の類似度の低さは標章の間の類似度の高さによって相殺される
- (ii) 非常に識別力が高い標章では、誤認の可能性が大きくなる(例: Canon、Lloyd)
- (iii) 時計、宝石等の奢侈品の消費者は、類似の標章によって誤認に導かれる可能性はより少ない
- (iv) 処方箋に従って販売される医薬品の消費者も、類似の標章によって誤認に導かれる可能性はより少ない

(e) 周知標章の保護

標章が香港において周知商標であるか否かを判断する上で、商標法に示されている下記の考慮事項のリスト(すべての要件をリストしているわけではない)が役に立つ⁵⁴。

- (i) 公衆の中の対象となる層における知名度又は認知度
- (ii) 商標の使用の期間、程度、及び地理的範囲
- (iii) 商標の広告の期間、程度、及び地理的範囲。商標が使用される商品又は役務の広告、宣伝、見本市又は展示会における展示を含む。
- (iv) 商標の使用又は認知度を反映している限りにおいて、商標の登録又は登録出願の期間と地理的範囲。

⁵² 商標法第 18 条(5)

⁵³ 商標法第 18 条(6)

⁵⁴ 商標法の附帯条項 2

- (v) 商標権の行使に成功した記録。特に、外国の関係機関によってどの程度、周知商標として認識されているか。
- (vi) 商標に付随している価値

商標法はまた、標章が香港において周知商標であるか否かを判断する上で、下記のような、必ずしも考慮しなくてもよい事項をリストしている⁵⁵。

- (i) 香港で商標が使用又は登録されていたか否か
- (ii) 香港で商標の登録出願が行なわれているか否か
- (iii) 香港以外の司法管轄地域において商標が周知であるか否か、又は登録されていたか否か
- (iv) 香港以外の司法管轄地域において商標の登録出願が行なわれているか否か
- (v) 商標が香港の一般公衆に周知であるか否か

標章が周知商標であることを立証できれば、侵害標章が類似の商品/役務で使用されていて、その使用が誤認を生じさせる可能性があることの立証を求められない。代わりに、侵害標章を使用している個人又は企業が、その使用に正当な理由がなく、商標から「不当な利益」を得ている又は商標の特性若しくは名声を「損なっている」ことを立証する必要がある。

「不当な利益」を立証するには、侵害側が侵害標章の使用から得ている利益を調査しなければならない。「損なっている」ことを立証するには、商標の下で販売される商品に関わる事業の信用に対する損害を調査しなければならない。信用の低下は、侵害標章と周知商標の連想によって、周知商標の魅力又は識別力が低下することによってもたらされる。例えば、避妊具に「Visa」の標章を使用することは、金融サービスにおいて周知である既存の標章「Visa」の識別力から不当な利益を受けるか又はそれを損なうものであると判断された⁵⁶。

標章が香港において登録されていない場合、その商標にパリ条約の下での周知商標としての保護が与えられている場合でも、香港において周知商標の保護を受けられず、代わりに、商標法第 63 条に規定する下記の保護を受ける。

「(1)(中略) ... パリ条約の下での周知商標としての保護が与えられている商標の所有者は、その商標と同一又は類似であるか、その基本的な部分がその商標と同一又は類似である商標について、それがその周知商標と同一又は類似の商品又は役務との関連において使用された時に、公衆の間で誤認を生じさせる可能性がある場合に、禁止命令によって香港

⁵⁵ 商標法の附帯条項 2

⁵⁶ CA Sheimer (M) Sdn Bhd の商標出願、2000 年、RPC 484

におけるその使用を抑止する権利を付与される。(2)(1)におけるいかなる規定も、本条の施行[2003年4月4日]以前に開始されている商標の善意の使用の継続には影響を及ぼさない。」

この条項では、侵害の事実を知ってから5年以内に申立を行い、上記(b)、(c)及び(d)で述べられている事柄を立証することが求められている。

(f) 侵害の例外

以下のような商標の使用は他の商標の侵害とは見なされない。

- (i) 登録されている商標の使用⁵⁷
- (ii) 自分の名前又は住所若しくは事業地の名称の使用⁵⁸
- (iii) 自分の前任者の名前又は前任者の事業地の名称の使用⁵⁹
- (iv) 商品または役務の種類、品質、数量、用途、価値、原産地、商品の製造日または役務の実施日、又はその他の特性を示すための標章の使用⁶⁰
- (v) 商品又は役務の用途を示すために必要とされる場合の商標の使用⁶¹
- (vi) 香港において登録商標が最初に使用又は登録される前に商標又は標章を使用していた者によるその商標又は標章の継続的使用⁶²
- (vii) 世界のいずれかの国において標章の所有者によって又はその所有者の同意を得てその標章の下で販売されている商品との関連でのその標章の使用(並行輸入品に関する規定)⁶³
- (viii) 商品又は役務がその標章の所有者又はその使用権の被許諾人のものであることを示す目的での標章の使用(比較広告に関する規定)⁶⁴

例外(i)は、他の者が香港において、すでに登録されている商標と同一又は類似の商標を、登録されている商標と異なる分類で登録した場合に適用される。この登録者がこの商標を、登録されている商品又は役務に対して使用した場合、先の商標の商標権侵害にならない。また、商標を香港において登録していない場合に、他の者(侵害者)が、善意によるものではなく、香港においてその商標を登録した場合、この例外規定のために、この侵害者を提訴することはできない。この場合には、そのような侵害者による登録を無効にするように登録官又は裁判所に申し立てることができるだけである。登録無効の申立の手続きにつ

⁵⁷ 商標法第19条(1)

⁵⁸ 商標法第19条(3)(a)

⁵⁹ 商標法第19条(3)(b)

⁶⁰ 商標法第19条(3)(c)

⁶¹ 商標法第19条(3)(d)

⁶² 商標法第19条(4)

⁶³ 商標法第20条(1)。詳細については、下記(g)項の「並行輸入品」を参照のこと。

⁶⁴ 商標法第21条(1)

いては、次の項を参照のこと。

例外(ii)～(v)及び(viii)が適用される前提条件として「その使用は取引における誠実な方法に従っていないなければならない」。「誠実な方法」とは何か。商標法では、裁判所がこの問題について判断する際に考慮することができる下記の事項を示している⁶⁵。

- その使用が商標から不当な利益を得るものか否か
- その使用が商標の識別力又は名声を損なうものか否か
- その使用が公衆を欺くものであるか否か

例外(ii)及び(iii)で言及されている「名前」は、自然人の名前だけでなく、会社名を含むが、新規に設立された会社の名前や新規に採用された商号は除外される。

例外(iv)は、「Robertson s Toffee Treat」⁶⁶の事例によって示される。「Treat」という語が別の所有者によって既に登録されており、この所有者は「Robertson s Toffee Treat」の登録に異議を申し立てた。判決では、「Robertson s Toffee Treat」の中の「Treat」は商標ではなく、商品の説明であるとされた。

例外(v)の例として、商品が他の業者の商品の付属品又は交換部品である場合がある。例えば、商品「XYZ」が時計用の歯車とギアで、「ABC」という時計の主要部品である場合に、その歯車とギアの用途を示すために「ABC」について言及する必要があるれば、その使用は「ABC」という商標の侵害とはならない。

例外(vi)の例として、香港において標章「ABC」を2004年1月1日に登録したが、別の者が1997年7月以降「ABC」の標章を登録せずに使用していた場合がある。この場合、その者が引き続き「ABC」の標章を使用することは商標の侵害とはならない。

例外(viii)は主に比較広告に適用されるが、それに限定されない。例えば、あなたの会社が提供する航空運賃と他の航空会社の航空運賃を誠実に比較して、あなたの会社の航空運賃が安いことを示すことは、この例外の範囲に含まれるとされている⁶⁷。しかし、その広告が全体として考えたときに、広告の対象市場に対してその商品又は役務に関して重大な誤認を生じさせるものである場合は、その広告は「誠実な」広告とは見なされず、したがってこの例外は適用されない。

⁶⁵ 商標法第21条(2)

⁶⁶ British Sugar Plc. と James Robertson & Sons Ltd の間の訴訟、1996年、RPC 281

⁶⁷ British Airways plc. と Ryanair Ltd. の間の訴訟、2001年、FSR 541

(g) 並行輸入品

「並行輸入品」とは、特定の市場における販売用に適法に製造されたが、後に（一般的には元の製造者又は販売元に知らされずに、又はその同意なしに）他の国又は市場に輸入された商品を言う。この「他の国又は市場」においてその商品に商標の専用使用権が存在する場合、「並行輸入品」は専用使用権の下で販売される商品と競合することになる。並行輸入品は偽造された商品ではないが、多くの場合、専用使用権の下で販売される商品よりも低価格である。なぜなら、低コスト国での製造や大量輸入によって小売価格を下げるができるからである。

品質と外観にも差がある場合がある。しかし、並行輸入品は純正品であり、使用されている商標又はブランド名は適法であり、並行輸入品の販売が専用使用権の下で販売される商品の売上を減らすことによって損害をもたらすとしても、それは商標権侵害にはならない。

香港の商標法は、「国際的消耗」論に従っている。つまり、商標の所有者が商標を商品に付け、それを世界のいずれかの国で販売すれば、その所有者又は使用権の被許諾人の権利は「消耗された」と見なされ、そのような商品の並行輸入に対して商標権侵害を申し立てることはできない。

しかし、詐称通用の問題が発生する可能性がある。並行輸入品が品質において、国内で製造されている商品と大きく異なり、国内市場において並行輸入品が国内で製造されている商品と競合して販売されるならば誤認を生じる可能性があり、並行輸入者の側に一種の不実表示の問題が生じる可能性がある。品質の劣る並行輸入品の販売によって、その販売地域における専用使用権の被許諾人の信用と名声に損害が与えられた場合、並行輸入品が純正品であった場合でも、商標の使用だけでなく、詐称通用、即ち市場において誤認を生じさせたことをも根拠として、侵害が申し立てられることがある。詐称通用についての詳細は下記の3項を参照のこと。

並行輸入品をめぐる基本的な問題は、商品の元の製造者と、その世界各国における販売代理人又は被許諾人との間の契約上の関係である。国際的知名度があるブランドの商品の販売元は多くの場合、商品の「市場秩序維持」、即ち各販売代理人又は被許諾人が自分の販売地域において、その販売地域向けに特に製造された商品のみを販売することを望んでいる。並行輸入は、商品が他の販売地域に「漏出」することを許すことによって、この市場秩序を混乱させる。多くの場合、このような漏出は、ある販売地域における被許諾人が、売上を増すための手段として意図的に他の販売地域に商品売り込んだことによるもので、そのような場合にはその被許諾人による契約違反となる。

製造者も、売上増によって利益を得る場合がある。最近における香港と日本に関わる事例では、日本における商標「Playboy」の衣料品の専用使用権の被許諾人が、香港の販売代理店から純正の「Playboy」衣料品を輸入していた並行輸入業者に対して提訴する構えであった。香港の販売代理店はその商品を Playboy International の中国における主要な被許諾製造者から入手していた。日本における「Playboy」の専用使用権被許諾人は並行輸入によって損害を被っていたが、Playboy International は中国における被許諾製造者の行為の調査に消極的だった。この製造業者は中国における Playboy 商品の主要製造元だった。従って Playboy International が商品の製造業者による通常販売地域外における販売に地域的制限を課すことは難しかった。

(h) 救済

商標は所有者の個人的財産であり、従って、個人の財産権の保護に関連する通常の全ての救済が商標所有者にも適用される⁶⁸。これは侵害行為の結果として所有者が被った一切の損害に対する金銭的賠償、更なる侵害行為を抑止するための禁止命令、及び侵害行為によって得られた利益の算定を含む。このほかに、商標法は登録商標の所有者に対してもう 1 つの救済として、侵害商品又は物品の (i) 引渡し⁶⁹及び/又は (ii) 没収、破壊及び廃棄⁷⁰の命令を請求する権利を付与している。但し、これらの命令の請求は、申請は商標が侵害商品又は物品に付けられた日から 6 年以内、又は所有者が不正又は隠蔽によってそのような侵害について知ることができなかつた又は知ることが妨げられていた場合には、所有者がそれを知ることができるようになった、又は合理的に可能な努力によってそのことを知りうるようになった日から 6 年以内に行なわれなければならない⁷¹。

(i) 根拠のない脅迫からの救済

根拠のない商標権侵害提訴の脅迫は、取引関係者に対してであるかその顧客に対してであるかに関わりなく、関係する企業に重大な損害を及ぼす。商標権所有者による商標権の濫用を防止するために、商標法は根拠のない商標権侵害提訴の脅迫を受けた者が下記の救済を請求する権利を付与している⁷²。

- 脅迫が不当であることの宣言
- 脅迫を続けることの禁止
- 脅迫によって受けた損害の賠償

⁶⁸ 商標法第 22 条

⁶⁹ 商標法第 23 条

⁷⁰ 商標法第 25 条

⁷¹ 商標法第 24 条

⁷² 商標法第 26 条

但し、脅迫を行なった所有者が 28 日以内に脅迫の相手に対して侵害提訴を開始した、又は所有者が関連する行為がその商標の侵害にあたる、或いは侵害にあたる可能性があることを立証できる場合には、上記の救済は適用されない。

3. コモンローによる保護 詐称通用

(a) はじめに

日本や中国本土、欧州とは異なり、香港では司法がコモンローによって管轄されている。つまり、すべての法律が、政府によって起草され議会によって採択された法規として成文化されているわけではない。依然として多くの権利及び義務が、個別の裁判所の決定によって確立及び維持され、裁判官は問題をケースバイケースで扱う。知的財産権に係る問題については、コモンローはかなり前から、ある人が自分の商品又は業務の方法を他の者が複製し、それによって顧客が騙されて、又は混乱させられて、他の者の商品又は業務の方法をその者自身のものであると誤認することを防止する権利を認めている。このような混乱を引き起こす行為を集合的に「詐称通用」と呼んでいる。

「詐称通用」の行為を行なっている者に対して法律上の措置を講じる権利を統括している原則は、永年にわたる個別の訴訟の判例に含まれている。それは商標、著作権、特許権その他の全ての関連する知的財産権に適用される。

詐称通用は法律又は規則上の規定ではないため、登録や認可などの手続きとの適合を基準としない。従って、この原則は商標が香港又は他の国で登録されていない場合でも適用される。

詐称通用の申立を立証できるものは誰でも、緊急の差し止め命令を請求することができ、その後別々の審理において損害の評価が行なわれる。

(b) 詐称通用の行為の証明

申立を立証するためには、次の 5 つの要素を証明しなければならない⁷³

(i) 不実表示であること

⁷³ Erven Warnink BV と J Townend & Sons (Hull) Ltd. の間の訴訟、1979 年、AC 731

- (ii) 業者（侵害者、被告）によって、彼の事業の中で行なわれた行為であること
- (iii) 業者の見込み顧客又は業者が供給する商品若しくは役務の最終顧客に対する行為であること
- (iv) 他の業者（原告）の事業又は業務上の信用に損害を与えることが意図されていた（そのような結果が合理的に予見できたという意味において）
- (v) その行為が、申立を行なった業者（原告）の事業又は業務上の信用に実際に損害を与える又は与える可能性があること

上記の詐称通用の行為の5つの要素は、3つの基本的要素に分けることができる。

- (i) 原告の業務上の信用
- (ii) 被告による不実表示
- (iii) 損害の可能性

(c) 原告の業務上の信用

原告が証明しなければならない第1の要素は、原告が保護を必要とする何らかの業務上の信用または名声を持っていることである。業務上の信用は、事業によって（事業が行なわれている場所、その遂行にあたって使用している名称、又はその他の、事業に便益をもたらす何らかの要素との相互作用によって）獲得した又は事業から派生した全ての肯定的な便益を含む。識別力がある名称又は標章は、当然にも、原告の業務上の信用または名声の1要素である。

詐称通用の行為を証明する上で、顧客が業務上の信用を所有する原告の名前を正確に知っていることを立証する必要はなく、顧客がそのような者（「原告」）が存在していることを知っており、購入した商品がその者（「原告」）によって製造されたものであることに關心を持っていることが立証されればよい⁷⁴。

原告がその業務において何らかの業務上の信用を持っていることを立証する際に、以下の要因が考慮される。

- (i) 使用の程度

永年にわたって確立されてきた事業は、業務上の信用が大きいと想定される。しかし、事業の期間が短い場合でも（例えば3～4週間）、原告の事業がその期間内に急速に、かなり

⁷⁴ United Biscuits (UK) Ltd. と Asda Stores Ltd. の間の訴訟、1997年、RPC 513, at p.533

の大きな成功を収め、事業が急速に公衆との関係を確立できたことが証拠によって示される場合は、その期間内に名声が確立されたと見なすことができる⁷⁵。

開業前の大規模な宣伝活動等の業務は、業務上の信用が確立されていることの証拠となることがある⁷⁶。

(ii) 識別の標識（「外観」）

名称、商号、標章のほか、標語、視覚的画像、包装、色、形状、装飾、仕上げ等で人々に原告の商品を連想させるものも事業との関連における識別要素の構成要素と見なすことができる。

識別のもう1つの基準は、その商品における業務上の信用が、市場で認識される識別力を有する文字の宣伝に由来するものであるか否かである⁷⁷。

明らかに、商標は、登録されているか否かに関わりなく、業務上の信用の一部を構成し、詐称通用からの保護の対象となる。

(iii) 個人名

個人は、他者の事業との誤認を生じさせるような追加的な行為を行わず、善意で使用する限りにおいて、自分の名前を使用して事業を行なう権利を有する⁷⁸。

本人名を使用する権利は、新規企業の名称には適用されず、また、企業が新規に採用した本人名以外の商号にも適用されない。

(iv) 説明的な商標/商号

商品又は役務の説明（例：Cup Noodle）又は賛辞（例：Ichiban Sushi）である商標/商号は、通常は業務上の信用の属性を有さない。

しかし、そのような商標/商号は、その広範な使用を通じて二次的な意味を獲得する（即ち、公衆が原告の事業を連想するようになる）ことによって識別力を認められることがある。

⁷⁵ Stannard と Reay の間の訴訟、1967年、RPC 589

⁷⁶ Pontiac Marina Private Limited と CDL Hotels International Ltd. の間の訴訟、1998年、FSR 839

⁷⁷ Cadbury-Schweppes Pty Ltd. と The Pub Squash Co. Ltd. の間の訴訟、1981年、RPC 429, at p.490

⁷⁸ Joseph Rodgers & Sons Ltd. と WN Rodgers & Co. の間の訴訟、1924年、RPC 277, at p.291

本来的には一般的な語であっても、原告以外の者によってその組み合わせで使用されることが稀である場合は、識別力を認められることがある。

(v) 外国における名声

事業は、香港において能動的な事業活動が行なわれていない場合でも、国際的名声を示す証拠があれば、香港において業務上の信用を有すると認められることがある⁷⁹。

同様に、香港は輸出入が自由であるため、企業の商品が国境を越える場合に、香港における原告の業務上の信用が偽造品の影響を受けることがある。

従って、詐称通用が外国において行なわれた場合でも、商品が香港を通過する場合に香港の被告に対して詐称通用に関する訴訟が提起される可能性がある。

(vi) 共同の名声

名声を獲得した商品の種類を十分正確に定義できる場合、そのような認識可能且つ識別力のある品質を有する商品を市場に供給してきた業者及び供給している業者すべてについて、業務上の信用を共有する資格のある者としてみなすことができる⁸⁰。

(d) 被告による不実表示

原告が保護を必要とする何らかの業務上の信用を有していることを立証した後、原告が次に立証しなければならない詐称通用の要素は、顧客に対して誤認を生じさせるような不実表示の存在である。裁判所は、原告のその事業への投資の保護と、自由競争の保護の間の均衡を取らなければならない。原告に対する保護は、被告による不実表示が原告の特徴であるものを悪用している場合にのみ付与される。

被告の不実表示が公衆を混乱させ、公衆に被告の商品又は役務が被告のそれであると考えさせるに到ったことが示されなければならない。それぞれの商品及び役務の間に基本的な類似性がなければならない。

(i) 類似性の評価

⁷⁹ Ten-ichi Co. Ltd. と Jancar Limited & Others の間の訴訟、1990年、FSR 151

⁸⁰ Vine Products と MacKenzie & Co. Ltd. の間の訴訟、1979年、AC 731, at p.747

類似性は、視覚的にも聴覚的にも考慮される必要があり、香港における対象層が受け取る第一印象からも考慮される必要がある。最終的には、これは事実の問題である⁸¹。

裁判所はまた、その商標が使用される商品、それらの商品を購入すると考えられる顧客の種類と性質、及びそれぞれの商標が通常の方法で、それぞれの標章の所有者の商品の商標として使用された場合に予想される事態も考慮する⁸²。

裁判所は結論に到達するために、以下のことを検討する。

- 標章の視覚的及び音声的類似性
- 標章の意味と発想
- 通常の顧客にどのように記憶されるかの予想
- 標章の間での、基本的な構成要素の存在と同一性

類似性が立証された後は、その類似性が不実表示によって誤認を生じさせるような程度であるか否かを判断しなければならない。

(ii) 詐欺

詐欺は詐称通用行為の本質であるが、原告は被告が意図的に公衆を欺こうとしたことを立証する必要はなく、被告の行為の結果として公衆が欺かれる可能性があることが立証されればよい。

次に原告は、企図された詐欺行為が誤認を生じさせることに成功したか、誤認を生じさせる可能性があることを立証しなければならない⁸³。

(iii) 虚偽表示

原告の商品又は業務上の信用との関連において、又はそれに影響を及ぼすような虚偽表示がなされている必要がある。

例えば、*Cambridge University Press* と *University Tutorial Class* の間の訴訟⁸⁴において、被告はある図書を「Authorities of London University によって入学許可試験のため

⁸¹ Sun's Jewellery Co. に関する訴訟、2000年、2 HKC 210

⁸² Pianotist Co. に関する訴訟、1906年、23 RPC 774

⁸³ Kjeldsen & Co. と Hong Kong Peggy Foods の間の訴訟、1981年 HCA No.165

⁸⁴ 1928年、45 RPC 335

に指定された」(以下、「そのような品質」と記す)と称して刊行したが、実際には指定されたのは原告の図書だった。裁判所は、被告がそのように称すことによって、その図書がそのような品質を持っていることを示したのであり、そのために購買者がその図書を原告によって刊行された図書であると誤認するよう導かれたというのは公正な推論ではないと判断した⁸⁵。

しかし、原告の商品が特定の属性を有しているという名声を獲得し、被告が被告の商品も同じ属性を有しているかのように公衆を欺くことを意図している場合は、詐称通用を申し立てることができる。

(iv) 虚偽の主張

被告が文字通りで正確な事実を表す説明を行なっているが、それに付随して虚偽の表示を行い、被告の商品が原告の商品であると誤認させようとしている場合、詐称通用を申し立てることができる⁸⁶。

(v) 誤認

詐称通用を立証するために、原告は被告の行為が被告の顧客又はその商品若しくは役務の最終顧客に対して誤認を生じさせた、又は誤認を生じさせる可能性があることを示さなければならない。

問題となっている商品の顧客又は潜在顧客である人々のかなりの部分が実際に誤認する可能性があることを示せば十分である。

立証しなければならない誤認の程度は、関係する顧客の種類や販売の環境によって異なる。例えば、スーパーマーケットで販売される商品について、顧客は売り場の棚から商品を選択し、購入しようとしている商標にそれほど注意しない。従って、類似性の度合いが低くても誤認の可能性はある。一方、専門市場であれば、鑑識眼のある顧客は十分な注意を払うことが期待される。従って、より高度の類似性が要求される。

(vi) 区別化

区別化に関する例として、*Kjeldesen* と *HK Peggy Foods* の間の缶入りクッキーをめぐる

⁸⁵ 但し、被告の図書が実際にそのような品質を持っていない場合は、商品説明条例の違反となる。詳細については第8章「刑法による保護」を参照のこと。

⁸⁶ *John Brinsmed & Sons Ltd. と Edward George Stanley Brinsmead* の間の訴訟、30 PRC 493

訴訟がある⁸⁷。被告は商品に「Jack n Jill」と中国語の商号「Chun Chun」を表示し、それによって Kjeldesens の缶入りクッキーと区別できると主張した。

裁判所は、商標又は商号の表示はそれだけでは、必ずしも類似の外観を識別し、誤認を防ぐものではないという判断を下した。

基準は、商品又は役務をその全体として見た時に、ある程度の理解力と適当な視力を持っている者が、通常の方法で、合理的と考えられる距離からその外観を判断した時に、欺かれるか否かである。

(vii) 否認

この文脈の中では、「否認」とは被告の商品が原告の商品と無関係であるという言明のことである。

否認が有効であるためには、明確な文章で、はっきりと表示し、取引が完了するよりも前に潜在顧客の注意を引き付け、顧客が他の者の商品又は役務を購入しているのではないことをはっきりと理解できるようにしなければならない。

(viii) 誤認の証明

誤認の最も有力な証拠は直接の証言である。しかし、ほとんどの場合、そのような証拠は得られないか適切に記録されていない。また、証人が証言を躊躇することもある。

被告の行為が誤認を生じさせるか否かは事実の問題であり、裁判官が提出された書類及び証拠を検討し、その裁判官の結論に到達する。

Lego System A/S と *Lego M Lemelstrich Ltd* の間の訴訟⁸⁸では、被告は次の 3 種類の証人に依拠して、人々が誤認に導かれることを立証した。

(aa) 7 人の取引関係者の証言

(bb) 公衆の代表標本としての 15 人の証言

(cc) 市場調査専門家による訴訟を目的として実施された調査に基づく、専門的意見の証言

⁸⁷ 1981 年、HCA No.165

⁸⁸ 1983 年、FSR 155

裁判官は、上記 (aa) 及び (bb) の証人による音声的証拠を基に、非常に多数の人々が誤認に導かれると判断した。

市場調査の形での専門家による証言を活用することもできる。そのような証拠の重みは、質問がどのように構成されているか、回答が誠実且つ正確に記録されているか否か、及び回答が公衆又は取引関係者の中の、その印象又は意見が当該の問題にとって重要である層の適切な代表標本から抽出されたものであるか否かによって異なる。

Imperial Group plc と Philip Morris Ltd. の間の訴訟⁸⁹において、裁判官は、調査が有効であるためには以下の点に注意するべきであると提言した。

- (aa) 面接対象者が、公衆の適切な代表標本を反映するように選抜されること
- (bb) 統計的に有意な回答数であること
- (cc) 公正に実施されること
- (dd) 実施した全ての調査が、調査対象の数、調査の実施方法、及び関係者の総数を含めて公開されること
- (ee) 得られた回答の全てが公開され、被告にも開示されること
- (ff) 質問は誘導的でなく、また、回答者を、その質問がなされなかったならば考えもしなかったと思われるような問題の考察に誘導しないこと
- (gg) 要約した形式ではなく、回答をそのまま正確に記録すること
- (hh) 調査の方法に関して面接者に対して行なった指示が公開されること
- (ii) 回答がコンピューター処理のために記号化されている場合は、記号に関する指示が公開されること

(e) 損害

詐称通用の最後の要素は、それが原告の事業に打撃を与えるか、その可能性があることである。損害を与える可能性は、次のような状況で発生する。

被告の商品と原告の商品が直接に競合する場合には、損害は売上の損失だけでなく、原告の事業の顕著な属性の喪失又は希薄化も含む。

原告と被告の活動分野が異なっている場合でも、原告の事業又は業務上の信用が損害を被る又は傷つけられる可能性は存在するが、そのような損害は合理的な根拠に基づいて予見可能でなければならない。原告側が、合理的な根拠に基づいて予見可能であることの立証

⁸⁹ 1986年、FSR 45

責任を負う。

被告の商品と原告の商品に品質の差がある場合には、詐称通用の問題が発生する可能性がある。例えば、*Commercial Trademark Services SA* と *Commercial Investigation Services* の間の訴訟⁹⁰、及び *Mothercare Ltd.* と *Robson Books Ltd.* の間の訴訟⁹¹において、裁判所は、被告の商品の品質が良好である場合でも、そのような商品は原告の名声を希薄化する可能性があるとして判断した。被告の商品を購入した者は、それが原告の商品であると考え続ける可能性があり、そうした商品に原告の管理が及ばなくなる。

被告の商品及び役務と原告のそれとの間に好ましくない連想が成立する場合、原告の業務上の信用も傷つけられる可能性がある。なぜなら、それによって原告の名声も傷つけられるからである。

香港におけるよく知られた事例として、自動車メーカーの Volvo は、「Club Volvo」という名称を使用していて、香港証券取引所に上場することを計画していたナイトクラブが「Volvo」という名称を使用するのを防ぐことができた。

詐称通用の申立においては、原告は差し止め請求のほかに、「被った損失に対応する」損害賠償、又は、それに代わるものとして、「被告が原告の名称と名声を利用して得た利益に対応する被告の利益の算定」を請求することができる。しかし、裁判所はその裁量において、そのような請求を拒絶することができる。

裁判官が、検討した書類から、被告が最小限の業務しか行なっておらず、従って詐称通用から利益を上げていないことが明白であると判断した場合、裁判所は原告の損害賠償請求を拒絶することができる。

利益の算定の請求の場合、原告は、詐称通用によって損害を受けたか否かに関わりなく、差し止め請求の範囲に含まれる全ての販売から得られた利益の算定を請求する権利を付与される。また、算定されるべき利益は、詐称通用によって得られた追加的利益だけでなく、不正な活動によって得られた全利益である⁹²。

損害賠償請求の場合、被告は原告が実際に被った全ての損失、即ち被告による違法な行為の、当然の直接的結果に対して賠償責任を負う。これは原告が実際に被った売上の損失を含む。

⁹⁰ 1983年 2 HKC 474

⁹¹ 1979年 FSR 446

⁹² Drysdale & Silverleaf 「詐称通用の法律と実際 (Passing Off Law and Practice)」 753 ページ

損害額に関して、一般的に損失には(i)事業上の利益の損失、及び(ii)業務上の信用及び名声に対する損害の2つの主要な項目がある。

裁判所は、問題の全ての状況について検討する。例えば、(i)原告の名声及び業務上の信用、(ii)被告の行為(例: 詐称通用が不正又は故意であったか否か)、(iii)詐称通用された品目又は商品の流通、(iv)被告がその品目又は商品に関して行なっている宣伝、(v)被告が詐称通用から利益を得ているか否か、(vi)原告に対する影響又は原告が被った損失等が検討される。

詐称通用を行なう意図がなかった善意の被告の場合、詐称通用が立証された後、名目的損害賠償のみが認められる場合がある。利益の算定の請求では、被告が善意である場合、利益の算定は関係者が侵害の事実を知った日付以降の期間における利益に限定される場合がある。

4. 登録の取消、無効化、及び修正

登録の取消、無効化、及び修正の申請は、厳密には侵害に対する救済ではなく、誤って登録された、又は登録後の何らかの事情によって変更が必要となった商標を抹消又は変更するための、商標法に規定されている手段である。

(a) 登録の取消

商標法第52条によると、登録商標は以下の4つの理由によって取り消されることがある。

- (i) 当該商標が、香港において連続3年以上の期間にわたり、真に使用されておらず、かつ、その不使用について正当な理由(商標により保護される商品又は役務に対する輸入制限その他の政府の要件など)が存在しない。

「香港における商標の使用」には、(A)専ら輸出を目的として香港において商品又はその包装に商標を付す行為及び(B)当該商標が役務について登録されている場合、香港の外部に提供された(又は提供される予定の)役務に関する使用が含まれる。

「真の使用」であるか否かは、商標使用者の意図ではなく、通常の商業上の基準から判断される。それは取引関係者又は消費者が取引地において、「真の」或いは「純粋な」取引と見なすものでなければならない。英国で流通している商標所有者の雑誌のフランス語版に

標章をつけた商品の広告が掲載されていれば、英国での使用が立証されなくても、英国での純粋な使用であると見なされる⁹³。商標の登録を保全するために、所有者はその使用が十分に大量であり、当該の商品又は役務に関連するものであることを立証しなければならない。

純粋でない使用の例として、本来は識別力のない標章の代わりに架空の標章を登録した、例えば、本当の目的が商標登録できない標章「Merit」を使用することであるのに、「Merit」の代わりに「Nerit」を登録したことがある⁹⁴。

- (ii) 所有者の作為又は不作為の結果として、当該商標が一般的な名称となった。
- (iii) (所有者による)使用の結果、当該商標登録の対象となる商品又は役務について、特に当該商品又は役務の性質、品質又は原産地に関して、公衆に誤解を与える可能性がある。
- (iv) 当該登録に関連して商標原簿に記載された条件について違反や不履行があった。

登録の一部を取り消して、登録を実際の使用に係る商品又は役務の公正な仕様に限定することができる。

商標登録が取り消された場合、所有者の権利は取消申請の日付又は取消事由が存在した日付を以て消滅する。

(b) 登録の無効宣告

商標は、商標法第 11 条（登録拒絶の絶対的理由）又は第 12 条（登録拒絶の相対的理由）に違反して登録された場合、商標法第 53 条の規定により無効を宣告されることがある。商標が悪意で登録された場合、登録官は裁判所にそのような宣告を請求することができる。この規定の目的は、商標の登録が不適切だった場合に、それを無効にできるようにすることである。

取消の場合と同様に、登録の一部だけを無効と宣言することもできる。

登録が無効と宣言された場合は、その登録は行なわれなかったものとして扱われる。

⁹³ ELLE 「商標 (Trade Mark)」, 1997 年、FSR 529

⁹⁴ Imperial Group と Philip Morris の間の訴訟、1982 年、FSR 529

(c) 登録の修正及び補正

商標法第 57 条では、限られた条件の下での登録の修正及び補正が許容されている。記載の誤り又は遺漏は、商標登録の有効性に影響を及ぼさない限り、修正することができる。

上記の申請は全て、登録官もしくは裁判所に対して行うことができる。登録官に申請する場合は、規定の書式に記入し、規定料金を納付し、申請の理由書を提出しなければならない。

VIII. 刑法による保護

1. はじめに

商品説明条例 (Trade Descriptions Ordinance、法令第 362 章) (以下、「TDO」と記述する) に商標の偽造に関する刑事法上の規定がある。TDO の施行の責任は香港税関にある。商標の所有者は、商標侵害者に対して民事裁判を通じて金銭的賠償を請求できるほか、問題を香港税関に届け出て、捜査を要請することができる。TDO に規定する違反行為の十分な証拠がある場合、香港税関は問題を法務庁による訴追に委ねる。侵害者が有罪判決を受けた場合、罰金又は懲役の刑を言い渡される。

2. TDO に規定する主な違法行為

TDO では 2 つの主要な種類の違法行為が規定されている。即ち (i) 虚偽の商品説明に関わる違反行為と、(ii) 商標の偽造に関わる違反行為である。TDO は、(i) の種類の違法行為に関しては消費者を虚偽の説明がなされている商品の購入から保護し、(ii) の種類の違反行為に関しては消費者を偽造された商標が付いている商品の購入から保護する。TDO はまた、これらの違反行為に対する罰則を設けることによって、競合する業者間の公正な取引を促す役割を持っている。

(a) 虚偽の商品説明に関わる違反行為

違法行為

この種類の違反行為には以下の 4 つが含まれる。

- (i) 取引又は業務の過程において商品に虚偽の商品説明を付した⁹⁵
- (ii) 取引又は営業の過程において虚偽の商品説明の付された商品を提供し又は供給を申し出た⁹⁶
- (iii) 販売、取引又は製造の目的で虚偽の商品説明の付された商品を所持している⁹⁷
- (iv) 虚偽の商品説明を制作又は商品に付する目的で機械その他の器具を所持又は売却する (但し、偽ることを意図せずにその行為を行なったことを証明できる場合は

⁹⁵ TDO 第 7 条(1)(a)(i)

⁹⁶ TDO 第 7 条(1)(a)(ii)

⁹⁷ TDO 第 7 条(1)(b)

この限りでない)⁹⁸

「商品説明」とは、商品又は商品の一部に関して以下のいずれかの事項を示すものを意味する⁹⁹。

- (i) 数量（長さ、幅、高さ、面積、体積、容量、重量、個数を含む）、サイズ、口径
- (ii) 製造、製作、加工、調整の方法
- (iii) 組成
- (iv) 用途との適合性、強度、性能、挙動、精度
- (v) 上記以外の物理的特性
- (vi) 試験の実施及びその結果
- (vii) 認可、又は認可されている型との適合性
- (viii) 製造、製作、加工、調整の場所又は日付
- (ix) 製造、製作、加工、調整の実施者
- (x) 他の履歴情報（以前の所有者及び使用に関する情報を含む）

商標又はその一部分が商品説明に当たる場合がある¹⁰⁰。

「虚偽の商品説明」とは、以下のことを意味する¹⁰¹。

- (i) 甚だしく事実と異なる商品説明
- (ii) 偽りではないが、誤解を招く商品説明。即ち、「商品説明」の定義で指定されている事項のいずれかについて、甚だしく事実と異なる説明として受け取られる可能性があるもの。
- (iii) 商品説明ではないが、「商品説明」の定義で指定されている事項のいずれかについての説明として受け取られる可能性があり、且つ、そのような説明としては甚だしく事実と異なるもの。
- (iv) 商品が誰か（実際には存在しない）によって指定又は承認された、若しくは誰かによる承認によって暗黙に指定されている標準（実際には存在しないし、承認も暗黙の指定も行なわれていない）に適合していると示唆する虚偽の、又は虚偽として受け取られる可能性がある説明。
- (v) いずれかの種類のいずれかの商品が下記の性質を持っていると示唆する虚偽の、又は虚偽として受け取られる可能性がある説明。
 - (aa) 香港の法律の下で関税の対象となっている商品であるが、その種類の商品に課される関税を免除されて提供されている

⁹⁸ TDO 第7条(3)

⁹⁹ TDO 第2条(1)

¹⁰⁰ TDO 第32条

¹⁰¹ TDO 第2条(1)

- (bb) 香港の法律の下で関税の対象となっている商品でなく、無関税で提供されている

日本製の部品を使用して中国で組み立てた機械式腕時計に「Made in Japan」と表示することは虚偽の商品説明にあたることみなされた¹⁰²。

商品に「商品説明又は商標を付ける」とは、次の行為を言う。

- (i) 商品自体、又はその商品を包む、載せる、若しくはその商品に添付する物品にそれを付ける又は組み込む
- (ii) 商品説明又は商標が付けられている又は組み込まれている物品の中、上又は横に商品を置くか、若しくはそのような物品を商品に添付する
- (iii) 商品説明又は商標を、その商品に言及していると受け取られる方法で使用する
- (iv) 供述書、宣言又はその他の書面の中で、商品にその商品説明又は商標が付けられている旨の記載を行なう¹⁰³。口頭での言明も、商品説明又は商標の使用にあるとされる場合がある。

虚偽の商品説明を含む広告も、この種類の違反行為となる。

抗弁

虚偽の商品説明又は商標の偽造に関わる全ての違反行為について、被告が下記のことを立証できる場合は一般的抗弁が適用される。

- (i) 違法行為が錯誤、提供された情報への依存、他者の作為又は不作為、若しくはその他の自己の統制の及ばない事由に起因しており、被告は合理的に考えられる全ての注意を払った
- (ii) 自己または自己の管理下にある者がそのような違法行為を犯さないよう、すべての適正な注意を尽くした¹⁰⁴。

一般的抗弁が適用されるためには、被告は審理の7日前までに上記の他者の身元又はその手がかりとなる情報を書面にて検察に通知しなければならない¹⁰⁵。

違反行為が上記(ii)(虚偽の商品説明の付された商品の販売)及び(iii)(虚偽の商品説明の付された商品の所持)である場合、被告が当該商品が当該商品説明に合致しないこと、又は当該商品に当該商品説明が付されたことを知らず、このような疑いを抱く理由がなく、

¹⁰² 1989年、1 HKLR 9 (高等裁判所(裁判署法廷判決に対する控訴審))

¹⁰³ TDO 第6条

¹⁰⁴ TDO 第26条(1)

¹⁰⁵ TDO 第26条(2)

適正な注意をもってしてもこれを確認することができなかったことを証明できれば、有効な抗弁となる¹⁰⁶。

偽ることを意図せずにその行為を行なったということは、上記(iv)の違反行為(虚偽の商品説明を商品に付する目的で機械を所持)については有効な抗弁となるが、他の違法行為については有効な抗弁とならない。

(b) 商標の偽造に関わる違反行為

TDO の文脈の中で、「商標」とは下記のものを含む:(i) 香港で登録されている商標(団体商標、認定商標を含む)、(ii) パリ条約加盟諸国で登録されており、香港で登録可能な商標¹⁰⁷、(iii) パリ条約加盟諸国で登録出願されており、香港で登録可能であり、登録出願から6カ月以内である商標。TDO は所有者の標章を、登録対象となっている商品及び役務との関連においてのみ保護することを意図していることに留意されたい。

違反行為

(i) 偽造

いかなる商標を偽造することも、被告が偽造の意図なしにその行為を行なったことを立証できない限り、違法行為である¹⁰⁸。

TDO はさらに、以下の行為を行なった者は商標を偽造したと見なされると規定している。

(aa) 商標所有者の同意なくして同一の商標又は欺瞞を意図したと思われるほど類似する商標を使用すること、または、(bb) 真正の商標を変更・追加・抹消その他の方法によって変造すること¹⁰⁹。所有者の同意に関する立証責任は被告が負う。¹¹⁰

しかし、上記の条件は、被告が下記のことを立証できる場合は反駁することができる。

(aa) 被告が商標法(法令第559章)の下で付与されている商標所有者のいかなる権利をも侵害していない。

(bb) 被告がいかなる取引又は業務の過程においても、当該商標又は標章を商品との関連における商標として使用していない。

(cc) 被告による商標又は標章の使用が、商標が登録されている対象の商品との関連や、

¹⁰⁶ TDO 第26条(3)

¹⁰⁷ 前掲 Part II – 登録可能性の判断

¹⁰⁸ TDO 第9条(1)(a)

¹⁰⁹ TDO 第9条(3)(a)

¹¹⁰ TDO 第9条(4)

商標が登録されている対象の商品と類似する商品との関連における使用ではない。
(dd) 被告による商標又は標章の使用が、商標に関して登録された権利放棄、制限、条件によって登録商標の所有者の権利が及ばないものである。¹¹¹(「第9条(3A)抗弁」)。

この違法行為の範囲は、*Cheng Ping-chung* と *Edward Charles Drown* の間の訴訟¹¹²の事例によく示されている。この事例において、被告は登録商標「Axe」をかなりの数の空ビンに付けた。「Axe」は中国の鉱油の商標として登録されていた。裁判所は、「Axe Oil」の商標が保護されているのではなく、この商標が登録されている対象の商品との関連におけるその標章の使用が保護されているのであるという判断を下した。この商標が登録されている対象の商品との関連でこの商標を使用することによって欺瞞することを意図していたことを示す証拠が要求された。被告が鉱油を所有している証拠はなかったため、被告は無罪とされた。

(ii) 偽造商標の使用

いかなる商品にでも、欺瞞を意図したと思われるほど類似する商標を付けることは違反行為である¹¹³。

「商品に商品説明又は商標を付ける」行為については前記(a)項で定義されている¹¹⁴。

TDO では、商標所有者の同意なくしてその商標を商品に付けた者は、商品に商標を偽って付けたとみなされる¹¹⁵。また、所有者の同意に関する立証責任は被告が負う¹¹⁶。上記の条件は、被告が「第9条(3A)抗弁」¹¹⁷の条件に適合することを立証できる場合は反駁することができる。

「欺瞞を意図したと思われるほど類似する商標」とは、類似の程度が最終消費者に混乱又は誤認を生じさせるほどであることを意味する。「欺瞞を意図したと思われるほど」とは、欺瞞の意図があったことを意味しない¹¹⁸。侵害行為¹¹⁹及び詐称通用行為¹²⁰における誤認の基準が、この問題に関する判断にも適用される。

¹¹¹ TDO 第9条(3A)

¹¹² 1969年、HKLR 453

¹¹³ TDO 第9条(1)(b)

¹¹⁴ 前掲 P. 70

¹¹⁵ TDO 第9条(3)(b)

¹¹⁶ TDO 第9条(4)

¹¹⁷ 詳細については、前掲 P.76、(i)項を参照のこと

¹¹⁸ *R v Yang Yiu Wing t/a Mee Tai Garment Factory & Another*, 1987年、1 HKC 332

¹¹⁹ 前掲、Part VII 2 (d) – 「誤認を生じさせる使用」

¹²⁰ 前掲、Part VII 3 (d) – 「被告による不実表示」

(iii) 偽造のための器具の製作

商標を偽造する目的のための機械又はその他の器具を製作することは違反行為である¹²¹。

(iv) 偽造のための器具の保有

商標を偽造する目的のための機械又はその他の器具を所持又は売却することは違反行為である¹²²。

商標を偽造する目的のための器具を所持するだけで、有罪とするに十分である。但し、検察官は現時点においてそのような器具を偽造のために使用する意図があることを立証しなければならない。

(v) 違反行為を行なわせる

他者に (i) (ii) (iii) 又は (iv) の違反行為を行なわせることは、被告が偽ることを意図せずにその行為を行なったことを証明できない限り、違反行為である¹²³。

(vi) 偽造された商標が付いている商品の販売又は販売目的での所持

偽造商標又は欺瞞を意図したと思われるほど類似する商標の付された商品を販売するか、販売目的又は商取引若しくは製造目的で陳列又は所持することは違反行為である¹²⁴。

この種類の他の違反行為と同様に、立証しなければならない基本的な要素は、「商品に商標を偽って付けた」ことと、「欺瞞を意図したと思われるほど類似する商標」であることである。

抗弁

この種類の違反行為にも一般的抗弁が適用される¹²⁵。

そのほかに、違反行為が上記(vi)、即ち偽造された商標が付いている商品の販売又は販売

¹²¹ TDO 第9条(1)(c)

¹²² TDO 第9条(1)(d)

¹²³ TDO 第9条(1)(e)

¹²⁴ TDO 第9条(2)

¹²⁵ 前掲 P.71

目的での所持である場合、被告が当該商品に偽造商標又は欺瞞を意図したと思われるほど類似する商標が付されていることを知らず、このような疑いを抱く理由がなく、適正な注意をもってしてもこれを確認することができなかったことを証明できれば、有効な抗弁となる。¹²⁶

3. 輸入、輸出、通過

偽りの商品説明又は偽造商標が付されている商品を香港へ輸入する、又は香港から輸出することは違反行為である¹²⁷。しかし、この規定は通過中の商品には適用されない¹²⁸。

「通過中の商品」とは、香港から移送する目的でのみ香港に移送され、香港に置かれている間は常に、香港に持ち込まれた際の船舶又は航空機の中又は上に置かれる品目を意味する¹²⁹。従って、中国からトラックで香港に到着し、香港で荷降しされて別の船舶に再積荷される商標権侵害商品の貨物は「通過中の商品」ではない¹³⁰。

この違反行為については、被告が(i)当該商品に偽りの商品説明又は偽造商標が付されていることを知らず、このような疑いを抱く理由がなく、適正な注意をもってしてもこれを確認することができなかったこと、又は(ii)当該商品が取引又は業務を目的としていないことを証明できれば、有効な抗弁となる¹³¹。

4. 刑事罰

TDO は、上記のいずれかの違法行為を行なった者は重大な違法行為の場合は 50 万香港ドルの罰金及び 5 年の拘禁、軽微な違法行為の場合は 10 万香港ドルの罰金及び 2 年の拘禁に処されることを規定している¹³²。

罰金と拘禁の他に、違法行為に関わる商品は、そのような違法行為に関連して有罪とされた者の有無を問わず、没収される。¹³³例えば、*RとYuen Yuk Lun* の間の訴訟¹³⁴で、裁判署

¹²⁶ TDO 第 26 条(4)

¹²⁷ TDO 第 12 条(1)

¹²⁸ TDO 第 12 条(3)

¹²⁹ TDO 第 2 条(1)

¹³⁰ *R v Keening Industrial Ltd and Yeh Shih-chun Cr A*, 1993 年、No. 653

¹³¹ TDO 第 12 条(2)

¹³² TDO 第 18 条

¹³³ TDO 第 30 条(1)

¹³⁴ *Mag App*, 1987 年、No.844

法廷は、被告は商品説明が虚偽であると知らなかったので無罪であるとしたが、偽りの商品説明が付されていた計算器の没収を命令した。裁判所は、被告自身は有罪ではないが、この計算器に関連して違法行為は行なわれたと判断した。

5. 執行

(a) TD0 の下での税関の権限

先に述べたように、香港税関は TD0 の規定を執行する権限を付与されている。

そのために税関は、以下の権限を有している。

(i) 立ち入り検査を行い、商品及び書類を検査及び押収する権限¹³⁵

税関の担当官は、彼の任務に関わる証拠を提出する上で、必要に応じて以下のことを行なうことができる。

- (aa) TD0 の規定が守られているか否かを判断するために適切と考えられる範囲で商品を購入する
- (bb) 違反行為が行なわれていた又は行なわれていることを確認する目的で、商品を検査し、域内以外の施設の立ち入り検査を行なう。
- (cc) 違反行為が行なわれたと疑う合理的な理由がある場合、違反行為が実際に行なわれたか否かを、試験又はその他の方法で確認する目的で商品を押収又は留置する。
- (dd) 違反行為が行なわれたと疑う合理的な理由がある場合、違反行為が実際に行なわれたか否かを確認する目的で、取引又は業務を遂行している、又は取引又は業務に関連して雇用されている者に、取引又は業務に関する記録又は書類の作成を依頼し、そのような記録又は書類若しくはその中の項目のコピーを作成する。
- (ee) 違反行為が行なわれていた又は行なわれている商品が置かれていると疑う十分な根拠がある施設、車両、船舶（戦艦を除く）、航空機（軍用機を除く）について、以下のことを行なう。
 - そのような施設に立ち入り、搜索する
 - そのような車両を停止させ、搜索する
 - そのような船舶又は航空機を停止させ、乗船し、搜索する
- (ff) 以下の物品を押収、移動、又は留置する

¹³⁵ TD0 第 15 条

- 違反行為が行なわれていた又は行なわれていると疑う十分な根拠がある商品
- TDO に関する違反行為に対する訴訟で証拠として必要になると考える根拠がある商品

但し、担当官は、裁判署が令状を発行するか、税関がその権限を付与しない限り、域内の施設への立ち入り及び捜索を行なう権限を有さない¹³⁶。

上記 (ff) に基づいて商品が担当官によって押収又は留置された場合、政府は商品の所有者に対して、その押収又は留置による、又は留置中の商品の紛失、損傷、劣化による損害を補償する責任を負う¹³⁷。しかし、所有者は (aa) 商品が没収された、又は (bb) 彼がその商品に関連する TDO に関する違反行為で有罪が宣告された、若しくは (cc) その商品を政府が没収する、又は破壊する、若しくは処分するように命令が下されている場合は、そのような損失に対する保証を受ける権利を有さない。

(ii) 施設又はコンテナを施錠又は封鎖することによって商品を留置する権限¹³⁸

税関の担当官は、違反行為が行なわれていた又は行なわれていると疑う十分な根拠がある商品、及び TDO に関する違反行為に対する訴訟で証拠として必要になると考える根拠がある物品を留置する目的で、そのような商品又は物品が置かれている施設又はコンテナを施錠又は封鎖することができる。

施設又はコンテナが施錠又は封鎖された場合、その施設又はコンテナの所有者若しくはその正式の代理人の書面による承諾がない限り、そのような施錠又は封鎖は7日間を超えてはならない。

税関の担当官が施設又はコンテナを施錠又は封鎖した場合、そのような施錠又は封鎖を解除又は妨害する者は、(aa) 誰かが負傷する、又は施設若しくはコンテナに損傷が起こるのを防ぐために即座に施錠又は封鎖を解除又は妨害する必要があるという純粋な信念によって、又は (bb) 公務員としての職務の遂行としてそうした場合を除いて、違法行為を行なったと見なされる。

(iii) 税関の担当官の逮捕権¹³⁹

¹³⁶ TDO 第 16 条
¹³⁷ TDO 第 35 条
¹³⁸ TDO 第 16 条A
¹³⁹ TDO 第 16 条B

税関の担当官は、TDO に関する違反行為を行なったと疑う十分な理由がある者を、更に取り調べるために、令状なしに逮捕及び拘留することができる。但し、彼はこの権限の下である者を逮捕した場合、直ちにその者を警察署に連行するか、又は更なる取り調べが必要である場合は、始めに税関事務所に連行し、次に警察署に連行しなければならない。警察署では警察法（法令第 232 章）の規定に従って取調べが行なわれる。いかなる場合も、いかなる者も起訴するか裁判署へ出頭させることなしに 48 時間以上拘留してはならない。

ある者が暴力的に抵抗したり逃走を試みた場合、税関の担当官はその者を逮捕するために合理的に必要とされる強制力を行使することができる。

(b) 税関の担当官の TDO の下での職務執行を意図的に妨害する行為

いかなる者も(i) 税関の担当官の TDO の下での権限行使又は職務執行を意図的に妨害した、(ii) 担当官によって適切に行なわれた要求に応じなかった、又は(iii) 担当官が TDO の下での職務執行の目的で正当に要求した協力又は情報を提供しなかった場合は、違法行為を行なったと見なされる¹⁴⁰。

更に、上記(iii)に関連して協力を行なった者が担当官に対して、虚偽であることを知りながら陳述を行なった場合も、違法行為を行なったと見なされる¹⁴¹。

上記のいずれかの違法行為を行なった者は 1 万香港ドルの罰金及び 1 年の拘禁に処される¹⁴²。

(c) 申立の手続き

税関への申立は、侵害商品が既に香港に存在する場合、又はそのような商品が香港に搬入されようとしているという信頼できる情報がある場合に行なうことができる。

申立の手続きは以下の通りである¹⁴³。

- (i) 自分で、又は正式の代理人を通じて税関にレコデーション（商標の記録）を申請する。

¹⁴⁰ TDO 第 17 条(1)

¹⁴¹ TDO 第 17 条(3)

¹⁴² TDO 第 18 条(2)

¹⁴³ 香港税関のウェブサイトより

- (ii) 商標権の存在とその所有権に関する証拠を提出する。例えば、商標登録証は香港における商標登録の明白な証拠となる。
- (iii) 申し立てようとする侵害の証拠（例えば、侵害品目のサンプル）を提出する。
- (iv) 自分で、又は正式の代理人を通じて、税関が侵害商品を識別するのに協力し、法廷において検察側証人として証言することを約束する。

商標権が侵害されたと考える商標所有者は、標準レコーディング書式1に記入し、それをファックス又は電子メールで税関に提出することによって、その商品のレコーディングを申請できる。そのための要件は以下の通りである¹⁴⁴

- (i) 申請人が商標の所有者又はその正式の代表であること。
- (ii) 所有権を証明する書類があること。
- (iii) 申し立てられている侵害が香港において行なわれていること
- (iv) 所有者によって押収物の識別及び法廷における証言を行なうために検査員が指名されていること

(d) 留置命令

商標所有者は、商標権侵害にあたる商品の輸入が行なわれる可能性があることが合理的根拠をもって疑われる場合、第一審裁判所に命令を請求することができる¹⁴⁵。ただし、裁判所にそのような申請を行なう前に、所有者は税関に通知しなければならない。

商標所有者はそのような申請を補足するために、宣誓供述書によって次のことを示さなければならない。

- (i) 自分が当該商標の所有者であること。
- (ii) 宣誓供述書に示されている商標のコピーが、当該商標の正しいコピーであること。
- (iii) 申請の根拠（当該商品が明白に商標を侵害しているという判断の根拠となった事実を含む）。
- (iv) 当該商品を税関が容易に認識できるようにするための、当該商品に関する十分に詳細な説明。
- (v) 予想される輸送方法に関する詳細、予想される搬入日、及び（可能なら）輸入業者を識別するための詳細情報。
- (vi) 上記のほかに、裁判所によって要求される情報、及び書類。

¹⁴⁴ 香港税関のウェブサイトより

¹⁴⁵ TDO 第30条(B)

商品所有者はまた、上記の宣誓供述書において、商標原簿に記載されている当該商標に関連する各項目の謄本を添付するか、それができない場合は、それができない理由を述べなければならない。

この執行方法は (i) 通過中の商品、(ii) 個人による個人的及び家庭内での使用を目的とした輸入、及び (iii) 税関が押収又は留置した商品並びに法律に基づいて管理下に置いている商品には適用されない。

商標所有者によって提出された証拠が、裁判所に当該商品が明白に商標を侵害していると判断させるのに十分である場合、裁判所は税関に対して当該商品の搬入時又は搬入後に当該商品を押収又は留置するよう指示する命令を発行できる¹⁴⁶。裁判所は商標所有者に保証金又はそれに類する証書の提出を求めることがある。その金額は、留置が不当であった、又は商標の所有者が押収若しくは留置の通知を受領してから 10 日以内に税関に対して、商標法に基づいて当該商品に関する商標権侵害の訴訟を起こした旨を通知しなかった場合に、輸入業者又はその他の、留置される商品に権益を有する者（委託人及び受託人を含む）をそれによる損失又は損害から保護するために十分な金額である。このような命令の謄本を税関に提出しなければならない。

留置命令は、発行された日付、又は後の日付（裁判所が指定する）から効力を持ち、税関がその命令に基づいて、その期間内にその命令の対象となっている商品を押収又は留置しない限り、その日付から 60 日をもって失効する。

税関による命令の執行を助けるために、商標所有者は税関に以下のものを提供することを求められる。

- (i) 商品及び特定の輸入品について、商品が認識でき、積荷又は特定の輸入品が識別できるために十分な情報、及びそのほかに税関が留置命令を執行する目的で合理的理由をもって要求する全ての情報。
- (ii) 留置命令の執行に関連して発生する費用を政府に償還するために十分であると税関が見なす金額の、税関に対する供託金。
- (iii) 税関による商品の押収又は留置に関する通知を受領した時点で、税関が要求する保管場所及びその他の施設。

商標所有者が上記の要件を満たさない場合、税関は留置命令の執行を拒絶することができる。

¹⁴⁶ TDO 第 30 条(C)

税関、輸入業者、又はその他の留置命令の影響を受ける者は随時、裁判所に対して留置命令の変更を申請することができる。また、輸入業者及びその他の留置命令の影響を受ける者は、命令の取消を請求することができる。

IX. その他の有益な情報

1. 登録局

登録局は知的産権署の一部門である。その連絡方法は下記の通りである。

住所: Intellectual Property Department
24th Floor, Wu Chung House
213 Queen's Road East
Wanchai
Hong Kong

業務時間: 月～金曜日 午前9時～午後5時
土曜日 午前9時～正午

ホットライン: (852) 2803 5860 / 2961 6901 / 2961 6920

電子メール: enquiry@ipd.gov.hk

Web サイト: <http://www.info.gov.hk/ipd>

2. 税関

侵害を申し立てる場合は、税関に連絡することができる。連絡方法は下記の通りである。

郵便: G.P.O. Box 1166
Hong Kong

24時間ホットライン: (852) 2545 6182

ファックス番号: (852) 2543 4942

Web サイト: <http://www.info.gov.hk/customs>

3. 香港弁護士会

香港弁護士会 (The Law Society of Hong Kong) に連絡して、商標権の登録又は行使を支援する弁護士の紹介を依頼することができる。連絡方法は下記の通りである。

住所: The Law Society of Hong Kong
3rd Floor
Wing On House
71 Des Voeux Road
Central
Hong Kong

業務時間: 月～金曜日 午前9時～午後5時
土曜日 午前9時～正午

電話: (852) 2846 0500

Web サイト: <http://www.hklawsoc.org.hk>

4. 参考文献

この解説書を作成する上で、以下の文献及び資料を参考にした。

商標法 (第 559 章)

商標規則 (第 559 章 A)

『商標登録実務便覧 (Registry Work Manual)』

税関 (Customs & Excise Department) の Web サイト

Thomson Sweet & Maxwell Asia 編 『香港における知的財産法の実践的アプローチ (A Practical Approach to Intellectual Property Law in Hong Kong)』

Lexis Nexis Butterwoth 著 『香港特別行政区と中華人民共和国における知的財産権 (Intellectual Property Rights, Hong Kong SAR and People's Republic of China)』

索引

W

WIPO32

WTO.....2, 1, 23

い

異議申立て.....22

か

管轄1, 40, 47, 52

き

虚偽表示56

け

刑事訴訟42

こ

混同25, 30

し

実施2, 7, 23, 48, 58, 59, 65

周知3, 4, 8, 9, 10, 32, 43, 46, 47

使用許諾 ...3, 4, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37

商標局.....24, 25, 26, 28, 29, 31

商標法 3, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18,

20, 21, 22, 23, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 46,

47, 48, 49, 50, 51, 61, 62, 63, 67, 75, 78

人民法院26, 28, 30, 31, 32

せ

税関4, 2, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78

ち

著作権9, 27, 52

著名商標.....3, 27, 28, 30, 31, 32

と

特許局3

特許権52

は

罰金64, 70, 73

パリ条約.....1, 3, 10, 30, 31, 43, 47, 67

ほ

包装27, 45, 46, 54, 61

保証24, 72, 75

ゆ

優先権9, 17, 25, 26

ら

ライセンサー.....33

ライセンス契約34

り

立証責任.....60, 67, 68

【特許庁委託】

模倣対策マニュアル 香港編

【発行】

日本貿易振興機構 経済分析部

〒105-8466 東京都港区虎ノ門2-2-5

TEL:03-3582-5198

FAX:03-3585-7289

2004年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2004年3月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではないことを予めお断りします。