

香港
商標條例

2009年 L.N. 254 により改正

2010年 2月 26日 施行

第 559 章

目次

第 I 部 序

第 1 条 簡略名称

第 2 条 解釈

第 3 条 「商標」の意味

第 4 条 「周知商標」の意味

第 5 条 「先の商標」の意味

第 6 条 商標又は標識の使用への言及

第 7 条 混同を生じさせる虞のある使用への言及

第 8 条 「登録簿」及び「登録」の意味

第 9 条 条例は政府を拘束する

第 II 部 登録商標

序

第 10 条 登録商標は財産権である

登録拒絶の理由

第 11 条 登録拒絶の絶対的理由

第 12 条 登録拒絶の相対的理由

第 13 条 誠実な同時使用等

登録商標の効果

第 14 条 登録商標により付与される権利

第 15 条 権利の部分放棄, 制限及び条件

第 III 部 登録商標の侵害

序

第 16 条 侵害への言及

第 17 条 侵害する商品, 材料又は物品への言及

侵害行為

第 18 条 登録商標の侵害

第 19 条 侵害の例外

第 20 条 登録商標により付与される権利の消尽

第 21 条 広告等での使用

侵害訴訟手続

第 22 条 侵害訴訟

第 23 条 引渡し命令

第 24 条 引渡し命令に関する制限

第 25 条 処分命令

第 26 条 理由のない侵害訴訟手続の脅迫からの救済手続

第 IV 部 財産権の対象としての登録商標

第 27 条 登録商標の性質

第 28 条 登録商標の共同所有

第 29 条 登録商標に影響する取引の登録

第 30 条 信託と衡平法

第 31 条 財産権の対象としての商標登録出願

第 V 部 登録商標のライセンス付与

序

第 32 条 解釈

ライセンス

第 33 条 ライセンスは包括的又は限定的とすることができる

第 34 条 排他的ライセンスは譲渡と同一の権利等を規定することができる

侵害訴訟手続

第 35 条 使用権者の権利一般

第 36 条 一定の排他的使用権者の権利

第 37 条 一定の排他的ライセンスに基づく再使用権者の権利

第 VI 部 出願及び登録手続

商標登録出願

第 38 条 登録出願

第 39 条 出願日

第 40 条 商品及びサービスの分類

第 41 条 優先権主張

審査及び公告

第 42 条 出願審査

第 43 条 出願の詳細の公告

異議申立, 取下及び補正

第 44 条 異議申立手続

第 45 条 出願の取下

第 46 条 出願の補正

登録

第 47 条 登録

第 48 条 登録日

第 49 条 登録の存続期間

第 50 条 登録の更新

補助規定

第 51 条 分割, 併合及び連続商標の登録

第 VII 部 登録に影響する手続

取消, 無効及び変更

第 52 条 登録の取消

第 53 条 登録無効の宣言

第 54 条 登録の修正

変更及び放棄

第 55 条 登録商標の変更

第 56 条 登録商標の放棄

登録簿の更正, 訂正及び補正

第 57 条 更正又は訂正

第 58 条 新分類と適合させるための記入の補正等

登録商標使用の黙認

第 59 条 黙認の効果

第 VIII 部 防護商標, 団体標章及び証明標章

第 60 条 防護商標

第 61 条 団体標章

第 62 条 証明標章

第 IX 部 パリ条約及び世界貿易機関協定: 補助規定

第 63 条 周知商標: パリ条約第 6 条の 2

- 第 64 条 国章等：パリ条約第 6 条の 3
- 第 65 条 一定の国際機関の記章等：パリ条約第 6 条の 3
- 第 66 条 パリ条約第 6 条の 3 に基づく通知

第 X 部 管理規定その他補助規定

商標登録簿

- 第 67 条 備えるべき登録簿
- 第 68 条 登録簿を閲覧する権利
- 第 69 条 記入の写しを取得する権利

登録官の権限と義務

- 第 70 条 聴聞後にされる登録官の決定
- 第 71 条 登録官への手続における登録官の権限
- 第 72 条 事前の助言を与える権限等
- 第 73 条 公報を指定する権限等
- 第 74 条 様式の使用を求める権限
- 第 75 条 職務行為に関する登録官の免責

訴訟手続, 不服申立及び関連事項

- 第 76 条 登録官への手続の言語
- 第 77 条 裁判所又は登録官への申請を選択する場合の手続
- 第 78 条 証拠規則の適用
- 第 79 条 登録簿は一応の証拠である
- 第 80 条 登録は有効性の一応の証拠であること等
- 第 81 条 争われた登録の有効性の証明書
- 第 82 条 民事訴訟における商標使用の立証責任
- 第 83 条 登録簿に係る手続における登録官の出頭
- 第 84 条 登録官の決定又は命令に対する上訴
- 第 85 条 裁判所の一般権限
- 第 86 条 裁判所への訴訟の費用
- 第 87 条 登録官への手続の費用

雑則

- 第 88 条 代理人の認定
- 第 89 条 就業時間及び就業日
- 第 90 条 没収した物品を販売する政府の権限

第 XI 部 補助法

- 第 91 条 規則
- 第 92 条 細則

第 XII 部 犯罪

第 93 条 登録簿の偽造

第 94 条 虚偽の商標登録表示

第 95 条 「商標登録部門」の名称の誤用

第 96 条 法人が犯す罪及び法人に関する手続

第 XIII 部 経過規定, 事後及び関連補正, 並びに廃止

第 97 条 経過事項等

第 98 条 (失効省略)

第 99 条 廃止

附則 1 (第 2 条及び第 92 条) パリ条約加盟国及び世界貿易機関協定加盟国(省略)

附則 2 (第 4 条及び第 92 条) 周知商標の決定

附則 3 (第 61 条及び第 92 条) 団体標章

附則 4 (第 62 条及び第 92 条及び附則 5) 証明標章

附則 5 (第 97 条) 経過事項

附則 6 (失効省略)

第 I 部 序

第 1 条 簡略名称

- (1) 本条例は、商標条例と称することができる。
- (2) (失効省略)

第 2 条 解釈

(1) 本条例においては、文脈上別異の解釈を要する場合を除いて、

「証明標章」とは、第 62 条(1) (証明標章)により与えられる意味を有する。

「認証された」とは、謄本又は抄本に関して、登録官が認証し、かつ、登録官の印を押捺したことをいう。

「団体標章」とは、第 61 条(1) (団体標章)により与えられる意味を有する。

「法人」とは、香港又はその他の場所で法人化され又は創設された会社その他の企業体をいう。

「裁判所」とは、第 1 審裁判所をいう。

「防護商標」とは、第 60 条(防護商標)に基づいて防護商標として登録された商標をいう。

「侵害訴訟手続」とは、登録商標に関して、第 23 条(引渡し命令)及び第 25 条(処分命令)に基づく手続を含む。

「制限」とは、ある者を商標所有者として登録することにより与えられる、商標を使用する排他権の制限をいう。

「公報」とは、記録の公報として第 73 条(1) (公報を指定する権限等)に基づき現に指定されている刊行物をいう。

「所有者」とは、登録商標に関して、商標所有者としてその名称が登録簿に現に記入されている者、又は当該の者が 2 以上である場合は、その各々をいう。

「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に関する条約で、随時改正又は修正されたものをいう。

「パリ条約加盟国」とは、次のものをいう。

(a) パリ条約に加盟している国として、附則 1 に現に明記されている国

(b) (a)にいう国の支配下にある又はその宗主権の下にある領土若しくは地域、又はその代理でパリ条約に加盟している国により統治される領土若しくは地域

「所定の」とは、規則により定められたことをいう。

「登録商標」とは、第 47 条(登録)に基づいて登録された商標をいう。

「登録官」とは、商標登録官をいう。

「商標登録官」とは、知的所有権長官(創設)条例(Cap. 412)によりその職務にある者をいう。

「登録部門」とは、登録官が管理する、知的所有権庁における商標登録部門をいう。

「規則」とは、第 91 条(規則)に基づいて登録官が定める規則をいう。

「商取引」には、専門的職業を含める。

「世界貿易機関協定」とは、1994 年にマラケシュで締結された同名の協定であって、随時改正されたものをいう。

「世界貿易機関協定加盟国」とは、世界貿易機関協定に加盟している国、領土又は地域として附則 1 に現に明記されている国、領土又は地域をいう。

(2) 本条例の適用上、標識又は商標は、それが、商品、材料又は物に対して織り込まれ、刻印され、挿入され、貼付若しくは付加され、又はその他何らかの方法で一体化されている場合は、商品、材料その他の物に対して適用されているとみなされる。

(3) 次表左欄の語句は、当該語句に関し右欄に掲げる本条例の規定において定義し、又はその規定に従い解釈する。

語句	関連規定
条約出願	第 41 条(9)
登録出願日	第 39 条(3)
登録日	第 48 条
先の権利	第 12 条(5)
先の商標	第 5 条
排他的ライセンス	第 32 条
排他的使用権者	第 32 条
出願日	第 39 条(1)
侵害	第 16 条
侵害物品	第 17 条(4)
侵害商品	第 17 条(2)
侵害材料	第 17 条(3)
ライセンス	第 32 条
使用権者	第 32 条
先の権利の所有者	第 12 条(5)
周知商標所有者	第 4 条(3)
登録簿	第 8 条(1)
登録することができる取引	第 29 条(2)
登録	第 8 条(2)
連続商標	第 51 条(3)
商標	第 3 条
(標識の)使用	第 18 条(5)
(商標又は標識の)使用	第 6 条
(混同を生じさせる虞のある)使用	第 7 条
周知商標	第 4 条(1)
世界貿易機関協定出願	第 41 条(9)

第 3 条 「商標」の意味

(1) 本条例において、「商標」とは、1 事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスと識別することができ、かつ、視覚的に表すことが可能な標識をいう。

(2) (1)の一般原則に影響を与えることなく、商標は、商品又は包装の(人名を含む)語、表示、意匠、文字、符号、数字、図形要素、色彩、音、匂い、形状、及び当該標識の組合せから構成することができる。

(3) 標識は、事業の商取引又は営業に付随するサービスに関して使用される場合であっても、また、当該サービスが金銭又は金銭価値と引き換えに提供されるか否かを問わず、商標を構成することができる。

(4) 文脈上別異の解釈を要する場合を除いて、本条例における商標への言及は、証明標章、団体標章及び防護商標への言及を含むものと解釈する。

第4条 「周知商標」の意味

(1) 周知商標としてパリ条約に基づく保護を受ける権利を有する商標への本条例における言及は、香港において周知の商標であつて、かつ、次の者の商標への言及と解釈する。

(a) パリ条約加盟国又は世界貿易機関協定加盟国の国民であり、又は当該国に居所を有し若しくは通常居住する者

(b) 香港に居住権を有する者、又は

(c) パリ条約加盟国、世界貿易機関協定加盟国又は香港において実際的かつ有効な工業又は商業施設を有する者

これは、前記の者が香港で営業しているか否か、又は香港で営業権を有するか否かを問わない。

(2) (1)の適用上、商標が香港で周知であるか否かを決定するに際しては、登録官又は裁判所は、附則2を考慮するものとする。

(3) 本条例における周知商標所有者への言及は、(1)に従つて解釈する。

第5条 「先の商標」の意味

(1) 本条例において、他の商標に関し「先の商標」とは、次のものをいう。

(a) 各々の商標に関して主張される優先権があるときはそれを考慮した上で、他の商標の出願日より早い出願日を有する登録商標、又は

(b) 他の商標の登録出願日において、又は該当する場合は、当該登録出願に関して主張される優先日において、周知商標としてパリ条約に基づく保護を受ける権利を有していた商標

(2) 本条例における先の商標への言及は、本条例に基づいて登録出願されている商標であつて、登録された場合は、(1)(a)に基づいて、そのように登録されることを条件として、先の商標を構成することになるものを含むものと解釈する。

(3) (1)(a)に基づく先の商標である商標は、後の商標の登録適格性を決定するに際して、その登録満了日後1年間引き続き考慮される。ただし、当該商標が当該日の直前2年間香港において善意で使用されていないことに登録官が納得する場合は、この限りでない。

第6条 商標又は標識の使用への言及

本条例における商標又は標識の使用への(又は使用についての特定の説明への)言及は、視覚的表示方法によるか否かを問わず、如何なる使用(又は使用についての当該説明)も含むものと解釈する。

第7条 混同を生じさせる虞のある使用への言及

(1) 念の為であるが、本条例の適用上商標の使用が公衆の間に混同を生じさせる虞があるか否かを決定するに際し、登録官又は裁判所は、使用が先の商標と関連する虞があるか否かを含めて、当該事情に関連するすべての要因を考慮することができる。

(2) 念の為であるが、本条例の適用上標識の使用が公衆の間に混同を生じさせる虞があるか否かを決定するに際し、登録官又は裁判所は、使用が登録商標と関連する虞があるか否かを含めて、当該事情に関連するすべての要因を考慮することができる。

第8条 「登録簿」及び「登録」の意味

(1) 本条例において、「登録簿」とは、第67条(備えるべき登録簿)に基づいて備えられる商標登録簿をいう。

(2) 文脈上別異の解釈を要する場合を除いて、本条例における登録への言及(特に「登録商標」の表示において)は、登録簿における登録への言及と解釈する。

第9条 条例は政府を拘束する

本条例は、政府を拘束する。

第 II 部 登録商標

序

第 10 条 登録商標は財産権である

- (1) 登録商標は、本条例に基づく商標の登録により取得される財産権である。
- (2) 登録商標の所有者は、本条例により与えられる権利及び救済を得る資格を有する。
- (3) 登録されていない商標の侵害を防ぎ又はその損害を回復する手続は提起できないが、本条例の如何なる規定も、詐称通用に関する法律に影響を与えない。

登録拒絶の理由

第 11 条 登録拒絶の絶対的理由

- (1) (2)に従うことを条件として、次のものは登録されない。
 - (a) 第 3 条(1)（「商標」の意味）の要件を満たさない標識
 - (b) 識別性を欠く商標
 - (c) 商取引又は事業において、商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産若しくは提供時期、又はその他の特徴を指定することに資する標識のみで構成される商標、及び
 - (d) 現行の言語において又は誠実かつ確立した取引慣行において通例となっている標識のみで構成される商標
- (2) 商標は、登録出願日前に、その使用の結果として実際に識別性を取得している場合は、
 - (1) (b)、(c) 又は (d) により登録を拒絶されない。
- (3) 標識は、次のもののみで構成される場合は、商品に関する商標として登録されない。
 - (a) 商品自体の特質に由来する形状
 - (b) 技術的な成果を得るために必要な商品の形状、又は
 - (c) 商品に実質的価値を与える形状
- (4) 商標は、次の場合は、登録されない。
 - (a) 一般に認められた道徳規範に反する商標、又は
 - (b) 公衆を欺く虞のある商標
- (5) 商標は、次の場合は又はその限り、登録されない。
 - (a) その使用が、法律に基づいて香港で禁止されていること、又は
 - (b) 商標登録出願が、悪意でされていること
- (6) 商標は、次のものから構成され若しくは次のものを含む場合は又はその限り、登録されない。
 - (a) 国旗又はその意匠
 - (b) 国章又はその意匠
 - (c) 地域旗又はその意匠、又は
 - (d) 地域章又はその意匠
- (7) 商標は、第 64 条(国章等)及び第 65 条(一定の国際機関の記章等)に明記された場合は、登録されない。

(8) 登録拒絶の理由が、登録出願されている商品又はサービスの一部のみに関して存在する場合は、拒絶は、当該商品又はサービスのみ適用する。

(9) (6)の適用上、

「国旗」及び「国章」は、国旗及び国章条例(1997年116)におけるのと同様の意味を有する。

「地域旗」及び「地域章」は、地域旗及び地域章条例(1997年117)におけるのと同様の意味を有する。

第12条 登録拒絶の相対的理由

(1) 商標は、次の場合は登録されない。

(a) 商標が先の商標と同一であり、かつ

(b) 登録出願に係る商品又はサービスが、先の商標の保護に係る商品又はサービスと同一である場合

(2) 商標は、次の場合は登録されない。

(a) 商標が先の商標と同一であり、

(b) 登録出願に係る商品又はサービスが、先の商標の保護に係る商品又はサービスと類似であり、かつ

(c) 当該商品又はサービスに関する商標の使用が、公衆の間に混同を生じさせる虞がある場合

(3) 商標は、次の場合は登録されない。

(a) 商標が先の商標と類似であり、

(b) 登録出願に係る商品又はサービスが、先の商標の保護に係る商品又はサービスと同一又は類似であり、かつ

(c) 当該商品又はサービスに関する商標の使用が、公衆の間に混同を生じさせる虞がある場合

(4) (6)に従うことを条件として、次の商標、すなわち、

(a) 先の商標と同一又は類似であり、かつ

(b) 先の商標の保護に係る商品又はサービスと同一又は類似でない商品又はサービスについて登録される予定である、

商標は、先の商標が周知商標としてパリ条約に基づく保護を受ける権利を有し、かつ、正当な理由なく後の商標を使用することが先の商標の識別性又は名声を不当に利用し又はこれに害を及ぼすことになる場合は又はその限り、登録されない。

(5) (6)に従うことを条件として、商標は、その香港における使用が、

(a) 業として使用される登録されていない商標又は他の標識を保護する法規により(特に詐称通用の法律により)、又は

(b) (a)又は(1)から(4)までにいう以外の先の権利により(特に著作権又は登録意匠の法律により)、

禁止される場合は又はその限り、登録されず、また、このように商標の使用を禁止する権限を有する者は、本条例において商標に関する「先の権利」の所有者という。

(6) 商標は、(4)及び(5)にいう1又は2以上の理由で先の商標又は他の先の権利の所有者により、第44条(異議申立手続)に基づく登録異議申立手続において異論が提起された場合のみ、登録を拒絶することができる。

(7) 登録拒絶の理由が、登録出願に係る商品又はサービスの一部のみに関して存在する場合は、拒絶は、当該商品又はサービスのみ適用する。

(8) 本条の如何なる規定も、先の商標又は他の先の権利の所有者が登録に同意する場合は、商標の登録を妨げない。

第13条 誠実な同時使用等

(1) 第12条(登録拒絶の相対的理由)の如何なる規定も、登録官又は裁判所が次のことに納得する場合は、商標の登録を妨げない。

(a) 商標及び先の商標若しくは他の先の権利の誠実な同時使用があったこと、又は

(b) 他の特別の事情により、商標を登録することが適切であること

(2) (1)に基づく商標の登録は、登録官又は裁判所が賦課することを適切とみなす制限及び条件に従うものとする。

(3) 本条の如何なる規定も、第11条(登録拒絶の絶対的理由)にいう何れかの理由で登録官が商標の登録を拒絶することを妨げない。

登録商標の効果

第14条 登録商標により付与される権利

(1) 登録商標所有者は、その者の同意なしに香港において使用されることにより侵害される商標の排他権を有する。

(2) 所有者の同意なく行えば登録商標を侵害することになる行為は、第18条(登録商標の侵害)に明記するが、第19条(侵害の例外)、第20条(登録商標により付与される権利の消尽)及び第21条(広告等での使用)に明記する例外に従うことを条件とする。

(3) 登録商標所有者の権利は、商標の登録日から効力を有する。

第15条 権利の部分放棄、制限及び条件

(1) 商標登録出願人又は登録商標所有者は、次のことをすることができる。

(a) 商標の何れか特定の要素を排他的に使用する権利を部分放棄すること、又は

(b) 登録により付与される権利が特定の領域上の若しくはその他の制限又は条件に従うことを認めること

(2) 商標の登録が権利の部分放棄、制限又は条件に従うことを前提にする場合は、本条例により付与される登録商標の権利は相応に制限される。

(3) 部分放棄、制限又は条件の詳細を公報において公告すること及び登録簿に記入することについては、規則により規定を定めることができる。

第 III 部 登録商標の侵害

序

第 16 条 侵害への言及

本条例における登録商標の侵害への言及は、所有者の権利の如何なる侵害への言及としても解釈する。

第 17 条 侵害する商品、材料又は物品への言及

(1) 本条例における侵害する商品、侵害する材料又は侵害する物品への言及は、本条に従って解釈する。

(2) 商品は、商品又はその包装が登録商標と同一又は類似の標識を帯び、かつ、次の通りである場合は、当該登録商標に関して、侵害する商品である。

(a) 商品又はその包装への標識の適用が、標識が適用された時に登録商標の侵害を構成した場合

(b) 商品が、香港へ輸入される予定であり、かつ、当該商品又はその包装への香港における標識の適用が、登録商標の侵害を構成することになる場合、又は

(c) 標識が、その他の態様で、登録商標を侵害するような方法で商品に関して使用されている場合

(3) 材料は、それが登録商標と同一又は類似の標識を帯び、かつ、次の何れかである場合は、当該登録商標に関して、侵害する材料である。

(a) 材料が、

(i) 商品のラベル表示のため、

(ii) 商品の包装のため、

(iii) 商業文書として、又は

(iv) 商品又はサービスを広告するため、

登録商標を侵害するような方法で使用されている場合、又は

(b) 材料がそのように使用されるよう意図されており、当該使用が登録商標の侵害を構成する虞がある場合

(4) 物品は、次の場合は、登録商標に関して、侵害する物品である。

(a) 物品が、登録商標と同一又は類似の標識を模造するために特に設計され又は改作されている場合、及び

(b) 物品が、侵害する商品又は材料を生産するために使用されていること若しくは使用される予定であることを知っており、又はそう信じる理由がある者の所有、保管又は管理下にある場合

(5) (2)の如何なる規定も、香港の何れかの法律により合法的に香港に輸入される商品に影響を与えるものとは解釈されない。

侵害行為

第 18 条 登録商標の侵害

- (1) 何人も、商標が登録されている商品又はサービスと同一の商品又はサービスに関して、商標と同一の標識を業として使用する場合は、登録商標を侵害する。
- (2) 何人も、次の場合は、登録商標を侵害する。
- (a) 商標が登録されている商品又はサービスと類似の商品又はサービスに関して、商標と同一の標識を業として使用する場合は、かつ
- (b) 当該商品又はサービスに関する標識の使用が、公衆の間に混同を生じさせる虞のある場合
- (3) 何人も、次の場合は、登録商標を侵害する。
- (a) 商標が登録されている商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスに関して、商標と類似の標識を業として使用する場合は、かつ
- (b) 当該商品又はサービスに関する標識の使用が、公衆の間に混同を生じさせる虞のある場合
- (4) 何人も、次の場合は、登録商標を侵害する。
- (a) 商標が登録されている商品又はサービスと同一又は類似でない商品又はサービスに関して、商標と同一又は類似の標識を業として使用する場合は、かつ
- (b) その商標が、周知商標としてパリ条約に基づく保護を受ける権利を有する場合は、かつ
- (c) 正当な理由なく標識を使用することが、商標の識別性又は名声を不当に利用し又はこれに害を及ぼす場合は、
- (5) 本条の適用上、何人も、特に次の場合は、標識を使用することになる。
- (a) 標識を商品又は包装に適用する場合は、
- (b) 標識の下で販売のために商品を提供又は展示する場合は、
- (c) 標識の下で商品を市場に出す場合は、
- (d) 販売のために商品を提供又は展示する目的、又は商品を市場に出す目的で、標識の下で商品を在庫する場合は、
- (e) 標識の下でサービスを提供又は供与する場合は、
- (f) 標識の下で商品を輸入又は輸出する場合は、又は
- (g) 標識を商業文書又は広告に使用する場合は、
- (6) (5)に拘らず、登録商標又は登録商標と類似の標識を、
- (a) 商品のラベル表示又は包装のために、
- (b) 商業文書として、又は
- (c) 商品又はサービスの広告のために、
- 使用される予定の材料に適用し又は適用させる者は、商標又は標識が材料に適用される時に、材料への適用が登録商標所有者又は使用権者により認容されていないことを知っており又はそう信じる理由を有する場合は、登録商標を侵害する材料の使用当事者とみなされる。

第 19 条 侵害の例外

- (1) 本条は、第 18 条(登録商標の侵害)に拘らず適用する。

(2) 登録商標は、別個の登録商標が登録されている商品又はサービスに関する当該別個の登録商標の使用により侵害されない(ただし、登録無効宣言の効果についての第53条(9)参照)。

(3) 登録商標は、次の使用により侵害されない。

(a) ある者による自己の名称又は宛先又は営業地名の使用

(b) ある者による営業における前主の名称又は前主の営業地名の使用

(c) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産若しくは提供時期、又はその他の特徴を指定するに資する標識の使用、又は

(d) 商品又はサービスの用途を表示するために必要な場合の商標の使用(例えば、付属品又は予備部品として)

ただし、使用が工業又は商業事項における誠実な慣行に従う場合に限る。

(4) 登録されていない商標又は他の標識が、香港において業として、

(a) 登録されている商標の香港における最初の使用日、及び

(b) 当該商標の香港における登録日、

の何れか早い方に先立つ日から継続して何人かにより又はその前権利者により使用されてきた場合は、登録商標は、商品又はサービスに関する当該登録されていない商標又は他の標識の何人かによる使用によって侵害されない。

第20条 登録商標により付与される権利の消尽

(1) 第18条(登録商標の侵害)に拘らず、登録商標は、所有者により又はその者の同意を得て(明示的か暗示的か、又は条件付きか無条件か否かを問わず)当該商標に基づいて世界の何れかの場所で市場に出されている商品に係る商標の使用によって侵害されない。

(2) 商品が市場に出された後に商品の状態が変更され又は損なわれ、かつ、当該商品に係る登録商標の使用が商標の識別性又は名声の妨げとなる場合は、(1)は適用されない。

第21条 広告等での使用

(1) 第18条(登録商標の侵害)の規定は、商品又はサービスを登録商標所有者又は使用権者の商品又はサービスとして識別する目的での、何人かによる登録商標の使用を妨げるものと解釈しないが、当該使用であって工業又は商業事項における誠実な慣行に相応しくないものは登録商標を侵害するものとみなされる。

(2) (1)の適用上、使用が工業又は商業事項における誠実な慣行に相応しいか否かを決定するに際し、裁判所は、関連するとみなされる要素を考慮することができる。これには、特に次のことを含める。

(a) 使用が商標を不当に利用するものであるか否か

(b) 使用が商標の識別性又は名声を損なうものであるか否か、又は

(c) 使用が公衆を欺くようなものであるか否か

(3) 疑義を回避するためであるが、本条の如何なる規定も、第20条(登録商標により付与される権利の消尽)の解釈に適用しない。

侵害訴訟手続

第 22 条 侵害訴訟

- (1) 登録商標侵害は、登録商標所有者が提訴することができる。
- (2) 第 48 条(登録日)に拘らず、商標が実際に登録簿に記入される日前には、侵害訴訟手続は開始することができない。
- (3) 侵害訴訟手続においては、他の財産権の侵害について得られるのと同様に、損害賠償、差止命令、利益計算その他によるすべての救済が得られる。

第 23 条 引渡し命令

- (1) 登録商標所有者は、ある者が業として所有、保管又は管理する侵害商品、材料又は物品を、当該登録商標所有者又は裁判所が指定する他の者に対して引き渡すよう命じる命令を裁判所に申請することができる。
- (2) (1)に基づく申請は、第 24 条(引渡し命令に関する制限)にいう期間の満了後は、することができない。
- (3) 裁判所は(1)に基づく命令を発する場合は、第 25 条(処分命令)に基づく命令も発するものとする。ただし、当該命令を発さない理由があると決定する場合を除く。
- (4) (1)に基づく命令に従って侵害商品、材料又は物品の引渡しを受ける者は、(1)に基づく命令が発せられる時点で第 25 条に基づく命令が発せられていないときは、第 25 条に基づく命令が発せられるまで、又はかかる命令を発さない旨の裁判所の決定があるまで、当該侵害商品、材料又は物品を保持する。
- (5) 本条の如何なる規定も、裁判所のその他の権限に影響を与えない。

第 24 条 引渡し命令に関する制限

- (1) (2)にいう場合を除き、第 23 条(引渡し命令)に基づく命令の申請は、次の日から起算する 6 年の期間の満了後は、することができない。
 - (a) 侵害商品の場合は、商標が商品又は包装に適用された日
 - (b) 侵害材料の場合は、商標が材料に適用された日、又は
 - (c) 侵害物品の場合は、物品が製造された日
- (2) (1)にいう期間のすべて又はその一部の間において、登録商標所有者が、
 - (a) 能力の障害下にあり、又は
 - (b) 詐欺又は隠匿により、命令を申請する権利を自らに与える事実の発見を妨げられる場合は、
申請は、自らの能力の障害が消滅した日、又は場合により、適切な努力により当該事実を発見することができた日から起算する 6 年の期間の満了前に、随時することができる。
- (3) (2)において、「能力の障害」は、制限条例(Cap. 347)第 22 条(3)におけると同じ意味を有する。

第 25 条 処分命令

- (1) 侵害商品、材料又は物品が第 23 条(引渡し命令)に基づいて発せられた命令に従って引き渡された場合は、次のものを求める申請を裁判所に対してすることができる。

- (a) 当該侵害商品，材料又は物品を裁判所が適切と考える者宛てに没収する命令
 - (b) 当該侵害商品，材料又は物品を廃棄する命令
 - (c) 登録商標所有者に害が及ぶことを避けるために裁判所が適切と考える方法により商業経路外で侵害商品，材料又は物品を処分する命令
 - (d) その他裁判所が適切と考える方法で侵害商品，材料又は物品を処理する命令，又は
 - (e) そのような命令を発すべきでないとする決定
- (2) 侵害商品，材料又は物品の利害関係人が複数である場合は，裁判所は，(1)に基づく適正とみなす命令を発することができ，また侵害商品，材料又は物品を裁判所が指示するように処分し，かつ，その収益をそれらの者間で分配するよう特に指示することができる。
- (3) (1)に基づいて如何なる命令を発するかを考慮するに際し，裁判所は，次のことを行う。
- (a) 侵害の深刻さと命令する救済措置との釣り合いの必要性を考慮すること
 - (b) 第三者の利害を考慮すること，及び
 - (c) 登録商標侵害訴訟手続において受けられる他の救済措置が，登録商標所有者及び使用者に対して補償し，かつ，それらの者の利益を保護するために適切か否かを考慮すること
- (4) 裁判所は，登録商標所有者が命令に同意しない限り，又は当該同意がないときは裁判所が次の事項に納得しない限り，登録商標が不法に適用された商品，材料又は物品から登録商標の削除を許容する(1)に基づく命令を出さない。
- (a) 登録商標が商品，材料又は物品から一端削除されれば，商品，材料又は物品が商業経路に乗らないであろうこと，又は
 - (b) 当該事件の事情を考慮して，(a)の事項について裁判所が納得せず又は全面的には納得することなく商品，材料又は物品から登録商標を削除することを正当化する例外的な理由が存在すること
- (5) 商品，材料又は物品の利害関係人に対する通知の送達について，本条の適用上，裁判所の規則により裁判長が規定を定めることができ，当該関係人は，次の権利を有する。
- (a) 通知を送達されたか否かを問わず，本条に基づく命令手続に出頭すること，及び
 - (b) 出頭したか否かを問わず，(1)(a)，(b)，(c)又は(d)に基づく命令に対して控訴院に上訴すること
- (6) (1)(a)，(b)，(c)又は(d)に基づく命令は，前記裁判所規則に定める上訴を提起することができる期間の満了まで，又は当該期間の満了前に上訴の提起が適正にされるときは，上訴に係る最終決定又は手続放棄までは，発効しない。
- (7) (1)(a)，(b)，(c)又は(d)に基づく命令を出すべきでないと裁判所が決定する場合は，商品，材料又は物品が第23条(引渡し命令)の命令に従って引き渡される前に当該商品，材料又は物品を所有，保管，管理していた者がその返還を受ける権利を有する。
- (8) 本条における商品，材料又は物品に係る利害関係人への言及は，本条に基づいて，又は登録意匠条例(Cap. 522)第54条又は著作権条例(Cap. 528)第111条若しくは第231条(これは，登録意匠，著作権及び興行権の侵害に関して類似の規定を定める)に基づいて，命令を出すことにより利益を受ける者を含む。

第26条 理由のない侵害訴訟手続の脅迫からの救済手続

- (1) ある者が他の者(被脅迫者)に対し，登録商標侵害について，
 - (a) 商品又は包装への商標の適用，又は

(b) 商標の下でのサービスの提供,

以外の使用に関して、訴訟を提起すると脅迫する場合は、脅迫の被害者(原告)は、本条に基づく救済を求めて裁判所に対して訴訟を提起することができる。

(2) 請求できる救済は、次の 1 又は 2 以上である。

(a) 脅迫が不当なものである旨の宣言

(b) 脅迫の継続に対する差止命令、及び

(c) 脅迫を理由として原告が受けた損害(もしあれば)の賠償

(3) 原告は、訴訟手続をとるとの脅迫の対象とされた行為が当該登録商標の侵害を構成し、又はその行為がされたときは侵害を構成するであろうことを被告が証明しない限り、(2)に基づいて主張する救済を受ける権利を有する。

(4) 被告が、訴訟手続をとるとの脅迫の対象とされた行為が登録商標の侵害を構成し、又はその行為がされたときは侵害を構成するであろう旨を証明しても、原告は、それにも拘らず、その者が、関連する点について商標の登録が無効であり又は取り消されるべきであることを証明するときは、(2)に基づいて主張する救済を受ける権利を有する。

(5) 商標が登録されており又は登録出願されている旨の単なる通知は、本条の適用上、侵害手続をとるとの脅迫を構成しない。

(6) 本条に基づく救済手続は、

(a) 商標の登録所有者が、又は

(b) 商標の侵害手続を提起する権限を有する使用権者が、

脅迫が被脅迫者に対し最初にされた後 28 日以内に被脅迫者に対する商標侵害手続を始め、かつ、当該手続を当然の努力をもって遂行するときは、提起することができず、又は(提起されても)遂行することができない。

(7) 本条の如何なる規定も、法廷弁護士又は事務弁護士に、職務上の資格において依頼人の代理でその者がする何れかの行為に関し、本条に基づく手続について責任を負わせるものではない。

第 IV 部 財産権の対象としての登録商標

第 27 条 登録商標の性質

- (1) 登録商標は、動産である。
- (2) 登録商標は、他の動産と同様に、譲渡、遺言による財産処分又は法律の効力により移転させることができ、かつ、その移転は、営業権と結合して又は独立してすることができる。
- (3) 登録商標の譲渡又はその他の移転は、部分的、すなわち、その適用を次のように制限することができる。
 - (a) 商標の登録されている商品又はサービスの一部であるがすべてではないものに関して、又は
 - (b) 特定の方法及び特定の地方における商標の使用に関して
- (4) 登録商標の譲渡又は登録商標に関する同意は、書面でされ、かつ、譲渡人により若しくはその代理で、又はその人格代表者により署名されない限り有効とならない。
- (5) 譲渡又は同意が署名されなければならない旨の(4)の要件は、譲渡人又は人格代表者が法人である場合は、法人印の押捺により満たすことができる。
- (6) 本条は、他の譲渡に関するのと同様に、担保方法による譲渡に適用する。
- (7) 登録商標は、他の動産と同様に担保権の対象とすることができる。
- (8) 本条の如何なる規定も、営業権の一部としての登録されていない商標の譲渡又はその他の移転に影響を与えるものではない。

第 28 条 登録商標の共同所有

- (1) 商標が 2 以上の者の名義で共同登録される場合は、別段の合意があればそれに従うことを条件として、その各々の者が、登録商標の均等で不分割の持分に対する権利を有する。
- (2) (3) から (6) は、(1) によるか否かを問わず 2 以上の者が登録商標の共有者である場合に適用する。
- (3) (4) 及び別段の合意があればそれに従うことを条件として、各々の共有者は、自ら又は代理人により、自らの利益のために、かつ、他の共有者の同意又は他の共有者に対する説明を要せずに、共有者でない場合は登録商標の侵害を構成することになるであろう行為をする権限を有する。
- (4) 1 の共有者は、他の各共有者の同意なく次のことをすることはできない。
 - (a) 登録商標を使用するライセンスを付与すること、又は
 - (b) 登録商標の当該人の持分を譲渡し又は担保権の対象とすること
- (5) 侵害訴訟手続は、第 III 部(登録商標侵害)に基づき、何れの共有者によっても提起することができるが、1 の共有者は、他の各共有者が原告として加わっているか被告として加えられているかの何れかでないときは、裁判所の許可なく手続を遂行することはできない。
- (6) (5) にいう被告として加えられた共有者は、当該人が手続に参加しない限り訴訟費用を課されない。
- (7) 本条の如何なる規定も、1 の共有者単独の請求に対する暫定的救済の付与に影響を与えない。
- (8) 本条の如何なる規定も、受託者又は人格代表者の共通の権利及び義務、又はそれらの者の権利及び義務自体に影響を与えない。

第 29 条 登録商標に影響する取引の登録

- (1) 登録官に対して、次の者、すなわち、
- (a) 登録することができる取引により登録商標における又は基づく利益を受ける権利を有すると主張する者、又は
 - (b) 登録することができる取引により影響を受ける旨を主張するその他の者、
- からの申請があったときは、その取引の所定の詳細が登録簿に記入される。
- (2) 次が、登録することができる取引である。
- (a) 登録商標の、又はそれにおける何らかの権利の譲渡
 - (b) 登録商標に基づくライセンスの付与
 - (c) 登録商標の、又はそれにおける又は基づく権利に対する担保権(固定又は浮動を問わない)の付与
 - (d) 登録商標、又はそれにおける又は基づく権利に関する人格代表者による同意、及び
 - (e) 裁判所、又は登録官が権限ある当局と認める当局による、登録商標の、又はそれにおける又は基づく権利の移転命令
- (3) 登録することができる取引の所定の詳細について登録申請がされるまでは、
- (a) 当該取引は、当該取引を知らずに登録商標において又は基づいて相反する利害を取得する者に対して無効であり、かつ
 - (b) 当該取引により使用権者である旨を主張する者は、第 35 条(使用権者の権利一般)、第 36 条(一定の排他的使用権者の権利)又は第 37 条(一定の排他的ライセンスに基づく再使用権者の権利)の保護を有さない。
- (4) ある者が、登録することができる取引により登録商標の所有者又は使用権者になる場合は、
- (a) 当該取引の所定の詳細の登録申請が、取引の日から起算する 6 月の期間の満了前にされない限り、又は
 - (b) 当該期間の満了前に当該申請をすることが実行可能でなかったこと及び申請がその後速やかにされたことに裁判所が納得しない限り、
- 当該人は、取引の日後であって取引の所定の詳細が登録される前に発生する登録商標侵害に係る損害賠償又は利益計算を受ける権利を有さない。
- (5) 規則により次についての規定を定めることができる。
- (a) ライセンス条件の変更があったときにそれを反映させるためのライセンスに関する登録簿の補正、及び
 - (b) 次の場合における当該詳細の登録簿からの削除
 - (i) ライセンスが特定の期間付与されていたこと及びその期間の満了していることが登録簿の詳細から判明する場合、又は
 - (ii) 当該期間が表示されておらず、かつ、所定の期間が経過した後に、登録官が登録簿から詳細を削除する意図を当事者に通知している場合
- (6) 担保権の利益を受ける権利を有する者の申請又は同意による担保権に関する詳細の補正又は登録簿からの削除についても、規則により規定を定めることができる。

第 30 条 信託と衡平法

- (1) 如何なる信託の通知(明示的、暗示的又は擬制的か否かを問わない)も、登録簿に記入さ

れず、かつ、登録官は当該通知により影響を受けない。

(2) 本条例に従うことを条件として、登録商標に関する衡平法は、他の動産に関するのと同様に施行することができる。

(3) 念の為であるが、本条の如何なる規定も、信託受託者としての何人かの名義で商標を登録し、又は登録することができる取引の詳細を登録することを妨げない。

第 31 条 財産権の対象としての商標登録出願

(1) 第 27 条から第 30 条まで(これらは財産権の対象としての登録商標に係る)は、必要な修正を施して、登録商標に関するのと同様に商標登録出願に適用する。

(2) 登録出願に関して適用する第 28 条(登録商標の共同所有)においては、同条(1)の商標の登録への言及は、出願をすることへの言及と解釈する。

(3) 商標登録出願に影響する取引に関して適用する第 29 条(登録商標に影響する取引の登録)においては、登録簿における詳細の記入への言及、及び詳細の登録申請への言及は、当該詳細の登録官に対する通知への言及と解釈する。

第V部 登録商標のライセンス付与

序

第32条 解釈

この部においては、文脈上別異の解釈を要する場合を除いて、「排他的ライセンス」とは、包括的か制限的かを問わず、ライセンスを付与する者を含む他のすべての者を排除して、使用権者に対して、ライセンスにより許諾される方法で登録商標を使用することを許諾するライセンスをいい、また「排他的使用権者」は、相応に解釈する。「ライセンス」は、サブライセンスを含み、また「使用権者」は、相応に解釈する。

ライセンス

第33条 ライセンスは包括的又は限定的とすることができる

- (1) 登録商標を使用するライセンスは、包括的又は限定的とすることができる。
- (2) 限定的ライセンスは、特に次のように適用する。
 - (a) 商標が登録されている商品又はサービスの一部であるがすべてではない場合に関して、又は
 - (b) 特定の方法又は特定の地方における商標の使用に関して
- (3) ライセンスは、書面により、かつ、許諾者により又はその代理で署名されない限り、有効でない。
- (4) (3)の要件は、許諾者が法人である場合は、法人印の押捺により満たすことができる。
- (5) ライセンスに別段の規定がない限り、ライセンスは、許諾者の利益の権原承継人を拘束し、また登録商標所有者の同意を得て又は同意なく何らかの事柄をすることへの本条例における言及は、相応に解釈する。
- (6) ライセンスは、サブライセンスを付与する権限を使用権者に与えることができる。

第34条 排他的ライセンスは譲渡と同一の権利等を規定することができる

- (1) 排他的ライセンスは、排他的使用権者が、ライセンスにより規定される範囲で、ライセンス付与後に生じる事項に関して、ライセンスが譲渡であるものとした場合と同一の権利及び同一の救済を与えられる旨規定することができる。
- (2) 排他的使用権者は、ライセンスにより拘束される権原承継人に対して、ライセンスを付与する者に対するのと同様の権利を有する。

侵害訴訟手続

第35条 使用権者の権利一般

- (1) 本条は、登録商標の侵害に関し、使用権者の権利について効力を有するが、次の場合又は次の範囲までは、適用しない。
 - (a) 第36条(2)(一定の排他的使用権者の権利)により、使用権者が当該人の名義で侵害訴訟手続を提起する権利を有すること、又は

(b) 第 37 条(2) (一定の排他的ライセンスに基づく再使用権者の権利)により，再使用権者が再使用権者の利益に影響を与える事項に関して，排他的使用権者に対して侵害訴訟手続を取することを要求する権利を有すること

(2) 使用権者は，当該人のライセンス又は当該人の権利が由来する何れかのライセンスが別段の規定をしていない限り，登録商標所有者に対する書面の通知により，使用権者の利益に影響を与える事項に関して，所有者に侵害訴訟手続を取することを要求する権利を有する。

(3) 当該ライセンス又は使用権者の権利が由来する何れかのライセンスが別段の規定をしていない限り，登録商標所有者が，

(a) そのようにすることを拒絶し，又は

(b) そのようにすることを要求された後 1 月以内にそうしない場合は，

使用権者は，当該人が所有者であるものとして当該人の名義で手続を提起することができる。

(4) 本条に従って，使用権者により侵害訴訟手続が提起される場合は，登録商標所有者が原告として参加し又は被告として加えられているのでない限り，使用権者は，裁判所の許可なく訴訟を遂行することはできない。

(5) (4)にいうように被告として加えられた登録商標所有者は，手続に参加しない限り訴訟費用を課されない。

(6) (4)の如何なる規定も，使用権者単独による請求に対する暫定的救済の付与に影響を与えない。

(7) 登録商標所有者により提起される侵害訴訟手続においては，使用権者が被り又は被る虞のある損失が考慮される。また，裁判所は，金銭的救済額を原告が使用権者の代理で保持すべき範囲について，適切と考える指示を与えることができる。

第 36 条 一定の排他的使用権者の権利

(1) 本条は，排他的使用権者が，第 34 条(1) (排他的ライセンスは譲渡と同一の権利等を規定することができる)によりライセンス付与後に生起する事項に関して，ライセンスが譲渡であるものとした場合と同一の権利を有し，かつ，同一の救済を与えられる権利を有する場合は又はその限り，排他的使用権者に関して適用する。

(2) ライセンスの規定及び本条に従うことを条件として，排他的使用権者は，当該人の名義で登録商標所有者以外の者に対して侵害訴訟手続を提起する権利を有する。

(3) 排他的使用権者の権利，及び当該人が受ける権利を有する救済は，登録商標所有者の権利及び救済と併存し，侵害に関しての本条例における登録商標所有者への言及は，相応に解釈する。

(4) 本条により排他的使用権者が提起する侵害訴訟手続においては，被告は，訴訟が登録商標所有者により提起されていたとすれば用いることができたであろう答弁を用いることができる。

(5) 登録商標所有者又は排他的使用権者により提起された登録商標侵害訴訟手続が，双方が併存的訴訟権を有する侵害に対して全体的又は部分的に関連する場合は，所有者又は場合により排他的使用権者は，他方が原告として参加又は被告として加えられているのでない限り，裁判所の許可なく手続を遂行することはできない。

(6) (5)にいうように被告として加えられている者は，手続に参加しない限り訴訟費用を課されない。

(7) (5)の如何なる規定も、登録商標所有者又は排他的使用権者の単独による申請に対する暫定的救済の付与に影響を与えない。

(8) 登録商標所有者及び排他的使用権者が併存的訴訟権を有する又は有した侵害に関して全体的又は部分的に関連する登録商標侵害訴訟手続が提起された場合は、次の通りとする。

(a) 裁判所は、損害賠償額を査定するに際し、次のものを考慮する。

(i) ライセンスの条件、及び

(ii) 侵害に関して、双方の何れかに既に裁定されたか又は与えられる金銭的救済

(b) 侵害に関して、双方の何れかに有利に損害賠償の裁定がされており又は利益計算が指示されているときは、利益計算は命令されない。

(c) 利益計算が指示される場合は、裁判所は、自らが正当とみなすように利益を双方間で按分する。

(9) (8)は、登録商標所有者及び排他的使用権者が双方共に手続の当事者であるか否かを問わず適用し、また双方が共に手続当事者でない場合は、裁判所は、手続当事者が相手方の代理で金銭的救済額を保持すべき程度について、裁判所が適切とみなす指示を与えることができる。

(10) 登録商標所有者は、第23条(引渡し命令)に基づく命令を申請する前に併存的訴訟権を有する排他的使用権者に通知しなければならないが、また裁判所は、使用権者の申請に対して同条に基づき、ライセンス条件を考慮して適切とみなす命令を発することができる。

(11) (5)から(10)までは、登録商標所有者及び排他的使用権者間の別段の合意があればそれに従うことを条件として、効力を有する。

第37条 一定の排他的ライセンスに基づく再使用権者の権利

(1) 本条は、第36条(2)(一定の排他的使用権者の権利)により、排他的使用権者が当該人の名義で侵害訴訟手続を提起する権利を有する場合は又はその限り、排他的使用権者の再使用権者に関して適用する。

(2) 再使用権者は、当該人のサブライセンス又は当該人の権利が由来する何れかのライセンスが別段の規定をしていない限り、排他的使用権者に送達する書面による通知により、再使用権者の利害に影響を与える事項に関して、侵害訴訟手続を提起することを排他的使用権者に要求する権利を有する。

(3) サブライセンス又は再使用権者の権利が由来する何れかのライセンスが別段の規定をしていない限り、排他的使用権者が、

(a) そのようにすることを拒絶し、又は

(b) そのようにすることを要求された後1月以内にそうしない場合は、

再使用権者は、当該人が排他的使用権者であるものとして当該人の名義で訴訟を提起することができる。

(4) 本条により侵害訴訟手続が再使用権者により提起される場合は、排他的使用権者及び登録商標所有者の双方が原告として参加し又は被告として加えられているのでない限り、再使用権者は、裁判所の許可なく手続を遂行することはできない。

(5) (4)にいうように被告として加えられる者は、手続に参加しない限り訴訟費用を課されない。

(6) (4)の如何なる規定も、再使用権者単独による申請に対する暫定的救済の付与に影響を与

えない。

第 VI 部 出願及び登録手続

商標登録出願

第 38 条 登録出願

- (1) 商標登録出願は、所定の方法で登録官に対して行う。
- (2) 出願は、次のものを含むものとする。
 - (a) 商標登録の願書
 - (b) 出願人の名称及び宛先
 - (c) 商標の登録請求に関する商品又はサービスの陳述
 - (d) 商標の表示、及び
 - (e) 規則により要求されるその他の情報、書類又は事項
- (3) 出願は、出願人により又はその同意を得て、登録請求に関する商品又はサービスに関して商標が使用されているか否か、及び商標がそのように使用されていないときは、出願人が当該商品又はサービスに関して誠実に商標を使用する意図があるか又は使用を許諾する意図があるか否かを陳述する。
- (4) 出願は、公用語の 1 で提出し、かつ、公用語の 1 若しくは双方による情報の提供、又は公用語の 1 若しくは双方への書類の翻訳について、本条例及び規則の要件を遵守する。
- (5) 出願には、所定の出願手数料及び所定の他の手数料を添える。

第 39 条 出願日

- (1) 商標登録出願日は、第 38 条(2)(a)から(d)まで(登録出願)により要求されるすべてのものを含む書類が登録官に提出される日である。
- (2) 書類が異なる日に提出される場合は、出願日は、それらの最後の日である。
- (3) 本条例における商標登録出願日への言及は、登録出願書類の提出日への言及と解釈する。

第 40 条 商品及びサービスの分類

- (1) 商品及びサービスは、商標の登録目的では、所定の分類制度に従って分類しなければならない。
- (2) 商品又はサービスが何れの分類に入るかについて生じる疑義は、登録官が決定する。

第 41 条 優先権主張

- (1) パリ条約加盟国又は世界貿易機関協定加盟国における又は関する商標登録出願を適正にした者、又は当該人の権原承継人は、所定の条件の遵守を条件として、同一商品又はサービスの何れか又はすべてに関して、本条例に基づく同一商標の登録目的での当該出願書類の最先の提出日後 6 月の期間、優先権を享受する。(10 of 2005 s. 35 改正)
- (2) 本条例に基づく登録出願が(1)にいう 6 月の期間内にされる場合は、
 - (a) 何れの権利が優先するかを確定するための該当日は、最先の条約出願日又は場合により世界貿易機関協定出願日とし、また
 - (b) 商標の登録適格は、その日と本条例に基づく登録出願日の間の期間における香港での商標の使用によっては影響を受けない。

(3) 当該パリ条約加盟国又は世界貿易機関協定加盟国の法律に基づいて、又は当該国が加盟する2国間条約若しくは多国間条約に基づいて、正規の国内出願と同等であるパリ条約加盟国又は世界貿易機関協定加盟国における又は関する商標登録出願は、優先権を生じさせるものと認められる。

(4) (3)において、「正規の国内出願」とは、出願された日を確定するパリ条約加盟国又は世界貿易機関協定加盟国における又は関する商標登録出願をいい、この場合、出願の結果を問わない。

(5) 先の出願の主題であった商標について、後にする登録出願であって、同一のパリ条約加盟国又は世界貿易機関協定加盟国において又は関してされるものは、後の出願の出願日において先の出願が公衆の閲覧に供されることなく、かつ、如何なる権利も残すことなく、取り下げられ、放棄され又は拒絶されており、かつ、優先権を主張する根拠となっていない場合かつその場合に限り、優先権を確定するための最先の出願とみなされる。

(6) (5)にいう先の出願は、その後は優先権主張の根拠とすることができない。

(7) 条約出願又は場合により世界貿易機関協定出願を根拠とする優先権主張の方法について規則により規定を定めることができる。

(8) 条約出願又は場合により世界貿易機関協定出願から生じる優先権は、出願と共に又は独立して譲渡又はその他移転させることができ、また(1)における当該人の「権原承継人」への言及は相応に解釈する。

(9) 本条において

「条約出願」は、パリ条約加盟国における又は関する商標登録出願をいう。

「世界貿易機関協定出願」は、世界貿易機関協定加盟国における又は関する商標登録出願をいう。

審査及び公告

第42条 出願審査

(1) 登録官は、出願が、本条の適用上規則によって課される要件を含め、本条例に基づく登録要件を満たすか否かを審査する。

(2) (1)の適用上、登録官は、必要とみなす限り先の商標の調査を行う。

(3) 登録要件が満たされていないと登録官に見えるときは、登録官は、書面による通知で、

(a) 出願人に登録官の意見を通知し、

(b) 出願人に対して、登録要件が満たされていることを確認するよう登録官に申し立てることができる旨、又は出願人は当該要件を満たすために出願を補正することができるが、所定の期間内にそうしなければならない旨を通知し、また

(c) 出願人に(4)の規定を通知する。

(4) 登録官は、出願人が次の通りの場合は、出願の受理を拒絶する。

(a) (3)(b)の適用上の所定期間の満了前に通知に応答しない場合、又は

(b) 当該期間の満了前に、登録要件が満たされている旨を登録官に納得させること又は当該要件を満たすために出願を補正することを怠る場合

(5) 登録要件が満たされていると登録官に見えるときは、登録官は出願を受理するが、出願が誤って受理されたと登録官に見えるときは、登録官は、出願の詳細が第43条(出願の詳細

の公告)に基づいて公告される前に随時受理を取り下げることができる。

(6) 登録官は、(4)又は(5)に基づいて自らが下す決定を書面で出願人に通知する。

第43条 出願の詳細の公告

登録官が第42条(出願審査)に基づいて商標登録出願を受理する場合は、出願の詳細は、規則に従って公報に公告されるものとする。

異議申立，取下及び補正

第44条 異議申立手続

(1) 何人も、第43条(出願の詳細の公告)に基づく出願の詳細の公告日から起算する所定の期間内に、登録官に対し登録の異議申立をすることができる。

(2) 異議申立は、所定の方法により書面をもって行い、異議申立の理由を述べた陳述書を含める。

第45条 出願の取下

(1) 商標登録出願人は、出願を随時取り下げることができる。

(2) 出願の詳細が第43条(出願の詳細の公告)に従って公告されている場合は、取下の詳細は規則に従って公報に公告される。

第46条 出願の補正

(1) 出願人の請求により、登録官は、本条に規定の通り商標登録出願を補正することができる。

(2) 商標登録出願は、当該商標の表示に登録商標の表示を加える目的で補正することができるが、これは次の条件のすべてが満たされる場合に限る。

(a) 補正の請求がされるときに、登録商標が出願人の名義で登録されていること

(b) 登録商標が登録されている商品又はサービスが、出願に係る商品又はサービスと同一又は類似であること、及び

(c) 登録商標の登録日が当該商標登録出願日より早いこと

(3) 商標登録出願は、次の場合は補正することができる。

(a) 出願に係る商品又はサービスを制限する目的で、又は

(b) その他所定の目的で

(4) 商標登録出願は、その他の点に関して補正することができるが、これは、

(a) 出願人の名称又は宛先、

(b) 用語又は写しの誤り、又は

(c) 明白な誤記、

を訂正する目的に限り、かつ、訂正が、商標の同一性に実質的に影響を与えないか、又は出願に係る商品又はサービスを拡大しない場合のみに限る。

(5) 次について規則により規定を定める。

(a) 商標の表示若しくは出願に係る商品又はサービスに影響を与える補正の詳細の公告、及び

(b) 補正により影響を受けると主張する何人かによる異論の申立

登録

第 47 条 登録

(1) 第 42 条(5) (出願審査)に基づいて登録官により出願が受理され、かつ

(a) 第 44 条(1) (異議申立手続)にいう所定の期間内に異議申立がされず、又は

(b) すべての異議申立手続が取り下げられ又は出願人に有利に決定された場合は、登録官は、自らが出願を受理した後に初めて気付くに至った事項を考慮して、出願を誤って受理したと見えない限り、登録簿に所定の詳細を記入することにより商標を登録する。

(2) (1)に基づく商標の登録により、登録官は、登録証を出願人に交付する。

(3) 登録通知は、規則に従って公報に公告される。

第 48 条 登録日

商標は、登録出願の日付で登録し、当該日は、本条例の適用上、商標の登録日とみなす。

第 49 条 登録の存続期間

(1) 商標は、登録日から起算する 10 年の期間登録する。

(2) 登録は、第 50 条(登録の更新)に従って更に 10 年ごとの期間で更新することができる。

第 50 条 登録の更新

(1) 登録商標所有者は、所定の更新手数料納付に従うことを条件として、所定の方法により商標登録の更新を請求することができる。

(2) 登録官が登録満了前に登録商標所有者に対して、満了日及び登録を更新できる方法を通知するための規定を、規則により定めることができる。

(3) 更新の請求及び更新手数料の納付は、登録満了前にしなければならない。これができない場合は、6 月以内の更なる所定期間内に請求をし、更新手数料を納付することができる。この場合は、所定の追加手数料も当該期間内に納付しなければならない。

(4) 更新は、先の登録の満了から発効する。

(5) 登録が本条に従って更新されない場合は、登録官は商標を登録簿から削除する。

(6) (5)に基づいて登録簿から削除された商標登録の回復のために、所定の条件(もしあれば)に従うことを条件として、規則により規定を定めることができる。

(7) 商標登録の更新又は回復の通知は、規則に従って公報に公告する。

補助規定

第 51 条 分割、併合及び連続商標の登録

(1) 次にについて規則により規定を定めることができる。

(a) 1 商標登録出願の 2 以上の別個の出願への分割であって、その別個の出願の各々が本条例に基づいて原出願と同一の保護を請求するものであること

(b) 本条例に基づいて各々が同一の保護を請求する別個の商標登録出願の単一出願への併合

(c) 同一の商標に関して本条例に基づいて同一の保護を与える各々別個の登録の単一登録への併合、及び

(d) 連続商標の登録

(2) (1)の一般原則を損なうことなく、次について規則により規定を定めることができる。

(a) 登録出願の分割、別個の出願若しくは登録の併合、又は連続商標の登録が許される事情及び条件

(b) 登録出願の分割若しくは別個の出願又は登録の併合の効力、及び

(c) 商標登録出願が単一出願として取り扱われる目的及び商標登録出願が複数の別個の出願として取り扱われる目的

(3) 本条において、「連続商標」とは、本質的な部分が互いに類似し、商標の同一性に実質的に影響を与えない識別性を欠く事項についてのみ異なる複数の商標をいう。

第 VII 部 登録に影響する手続

取消、無効及び修正

第 52 条 登録の取消

- (1) 商標の登録取消は、何人も申請することができ、これは登録官又は裁判所の何れかに対してすることができる。
- (2) 商標の登録は、次の何れかの理由で取り消すことができる。すなわち、
- (a) 商標が、登録に係る商品又はサービスに関して、所有者により又はその同意を得て少なくとも継続して 3 年間香港で真正に使用されておらず、不使用の有効な理由(例えば、商標により保護される商品又はサービスの輸入制限又は他の政府の要件)がないこと
- (b) 商標が、所有者の行為又は無為の結果、次の通りである標識により構成されること
- (i) 商標が登録されている商品又はサービスの商取引において一般名称になっているもの、又は
- (ii) 商標が登録されている商品又はサービスを説明する標識として商取引業界内で一般的に認められているもの
- (c) 商標が登録されている商品又はサービスに関して、商標所有者による又はその同意による使用の結果、商標が特に当該商品又はサービスの性質、品質又は原産地について公衆を誤認させる虞があること、又は
- (d) 当該登録に関して、登録簿に記入された条件の違反又は不遵守があること
- (3) (2)の適用上、
- (a) 商標の使用は、商標が登録された態様における商標の識別性を変えない要素において異なる態様による使用を含む。
- (b) 香港における商標の使用は、輸出の目的のみで香港において商品又は商品の包装に商標を適用することを含む。また
- (c) 香港における商標の使用は、商標がサービスに関して登録されている場合は、香港外で提供されている又は提供される予定であるサービスに関する使用を含む。
- (4) (5)に従うことを条件として、商標の登録は、(2) (a)にいう使用が、3 年の期間の満了後であって取消申請される前に開始又は再開する場合は、(2) (a)にいう理由で取り消されない。
- (5) 3 年の期間の満了後であるが取消の申請前 3 月以内の、(2) (a)にいう使用の開始又は再開は、申請がされるであろうことに登録商標所有者が気付く前にこの開始又は再開の準備が始まったものでない限り認められない。
- (6) 商標が登録されている商品又はサービスの一部についてのみ取消の理由が存在する場合は、取消は、当該商品又はサービスのみに関係する。
- (7) 商標の登録が何らかの範囲まで取り消される場合は、所有者の権利は、その範囲まで、次の日から停止したものとみなされる。
- (a) 取消申請日、又は
- (b) 登録官又は裁判所が、取消の理由がより早い日に存在したことに納得するときは、その早い日
- (8) (2) (a)の適用上、3 年の期間は、第 47 条(1) (登録)に基づいて商標の詳細が登録簿に実際に記入された日以後に随時開始することができる。

第 53 条 登録無効の宣言

- (1) 商標登録無効の宣言の申請は、何人もすることができ、これは登録官又は裁判所の何れかに対してすることができる。
- (2) 商標登録における悪意の場合は、登録官自身が裁判所に対して登録無効の宣言を申請することができる。
- (3) 商標の登録は、第 11 条(登録拒絶の絶対的理由)に違反して商標が登録されたことを理由として無効宣言をすることができる。
- (4) 商標が第 11 条(1) (b), (c)又は(d)に違反して登録されていた場合において、その商標が使用されてきた結果として、それが登録されている商品又はサービスに関して、登録後に識別性を獲得しているときは、無効宣言はされない。
- (5) (6)及び(7)に従うことを条件として、商標の登録は、次の理由によっても無効宣言される。
 - (a) 第 12 条(1), (2)又は(3) (登録拒絶の相対的理由)に定める条件が適用される先の商標があること、又は
 - (b) 第 12 条(4)又は(5) (登録拒絶の相対的理由)に定める条件が満たされる先の権利があること
- (6) 商標の登録は、先の商標又はその他の先の権利の所有者が登録に同意しているときは、(5)に基づいて無効宣言することはできない。
- (7) 商標が、第 13 条(誠実な同時使用等)により規定されるように、商標及び先の商標又はその他の先の権利の誠実な同時使用がされているとの理由で登録されている場合は、商標の登録は、登録官又は裁判所が、実際には商標及び先の商標又はその他の先の権利の誠実な同時使用がなかったことに納得しない限り、(5)に従って無効宣言することはできない。
- (8) 商標が登録されている商品又はサービスの一部のみについて無効の理由が存在する場合は、商標は、当該商品又はサービスについてのみ無効宣言をする。
- (9) 過去の終結した行為に影響を与えることなく、商標の登録が本条に基づいて何らかの範囲まで無効宣言される場合は、登録は、その範囲まで最初からされていなかったものとみなされる。

第 54 条 登録の修正

- (1) 商標登録の修正申請は、何人もすることができ、かつ、登録官又は裁判所の何れかに対してすることができる。
- (2) 商標の登録は、その登録に関して登録簿に記入された条件の違反又は不遵守があったことを理由としてのみ修正することができる。

変更及び放棄

第 55 条 登録商標の変更

- (1) 本条に規定する以外は、登録商標は、登録簿において変更されない。
- (2) 登録官は、所有者又は先の所有者の名称若しくは宛先を含み又はそれから構成される登録商標所有者の請求により、当該名称又は宛先の変更を認容することができるが、これは変更が商標の同一性に実質的に影響を与えない範囲に限る。(10 of 2005 s. 36 改正)

- (3) 次について、規則により規定を定めることができる。
- (a) 当該変更の効果
- (b) 当該変更の詳細の公報における公告、及び
- (c) 当該変更により影響を受けると主張する者による異論の申立

第 56 条 登録商標の放棄

- (1) 登録商標は、商標が登録されている商品又はサービスの一部又はすべてについて所有者がこれを放棄することができる。
- (2) 次について、規則により規定を定めることができる。
- (a) 放棄の方法及び効果、及び
- (b) 商標に権利を有する他の者の利益の保護

登録簿の更正、訂正及び補正

第 57 条 更正又は訂正

- (1) (2)に従うことを条件として、十分な利害を有する何人も、登録簿における誤り又は脱漏の更正を申請することができる。
- (2) 更正の申請は、登録商標の有効性に影響を与える事項についてはすることができない。
- (3) 更正の申請は、登録官又は裁判所の何れかに対してすることができる。
- (4) 登録官又は裁判所が別段の指示をする場合を除き、登録簿の更正の効果は、当該誤り又は脱漏が最初からなかったものとみなすことである。
- (5) 登録官は、登録商標所有者若しくは使用権者、又は第 29 条(登録商標に影響する取引の登録)に基づいてその詳細が登録簿に記入されている登録商標に利害若しくは担保権を有する何人かから請求があったときは、記録されている当該人の名称若しくは宛先、又は当該人を確認するその他詳細における変更を登録簿に記入することができる。
- (6) 登録官は、登録簿における誤り又は脱漏が登録官若しくは登録部門職員の誤り又は脱漏に起因することに納得する場合は、登録簿の誤り又は脱漏を自身の裁量で訂正することができるが、そうする前に利害を有すると登録官に見える者に訂正案を通知する。
- (7) 登録官は、効力を停止したと登録官に見える事項を削除することができる。

第 58 条 新分類と適合させるための記入の補正等

- (1) 商標の登録目的で補正又は代置した商品又はサービスの分類を履行するために登録官が必要とみなす事柄を行う権限を登録官に与えるために、規則により規定を定めることができる。
- (2) 補正又は代置した商品又はサービスの分類に適合するように登録簿の記入を補正する権限を登録官に与えるために、規則により規定を特に定めることができる。
- (3) 規則が登録簿の記入を補正する権限を登録官に与える場合は、次についても規則により規定を定めなければならない。
- (a) 登録官が予定する補正により影響を受ける可能性のある登録商標所有者への通知
- (b) 登録官が予定する補正の詳細の公報における公告
- (c) 影響を受けると主張する登録商標所有者による所定期間内における異論の申立、及び

- (d) 影響を受けると主張する他の者による所定期間内の異議申立の提出
- (4) 次にについても登録官に権限を与えるために、規則により規定を定めることができる。
- (a) 補正又は代置した商品又はサービスの分類に適合するように、登録商標所有者に所定期間内に登録簿の記入の補正案を提出することを要求すること
- (b) 所有者がそのようにしない場合は、商標登録の更新を取り消し又は拒絶すること
- (5) 当該補正の権限は、登録により付与された権利を延長するためには行使しないものとする。ただし、登録官から見て、この要件の遵守が過度の複雑性を伴うであろうこと、及び延長が実質的でなく、かつ、何人の権利にも不利な影響を与えないであろうことが明らかな場合を除く。

登録商標使用の黙認

第 59 条 黙認の効果

- (1) 先の商標又はその他の先の権利の所有者が、香港における商標の使用を当該使用に気付きながら継続して 5 年間黙認した場合は、当該先の商標又はその他の先の権利を根拠とする権利は、次のためには停止する。
 - (a) 後の商標が無効であることの宣言を申請するため、又は
 - (b) 後の商標がそのように使用されている商品又はサービスに関して、後の商標の使用に異議申立するためただし、後の商標の登録出願が悪意でされた場合は、この限りでない。
- (2) (1)が適用される場合は、後の商標の所有者は、当該人の後の商標に対してもはや先の商標又はその他の先の権利をもって訴えることができないものであっても、先の商標の使用又は場合により先の権利の行使に異議申立をする権利を有さない。

第 VIII 部 防護商標、団体標章及び証明標章

第 60 条 防護商標

(1) 登録商標が、商標が登録されている商品又はサービスのすべて又は何れかに関してその使用の多さにより香港で例外的に周知となり、その結果、他の商品又はサービスに関しての当該商標の使用が、当該商標がこれまでそのように使用されてきている当該商品又はサービスに関する当該商標の識別性を損なう虞を生じるときは、その商標は、登録商標所有者の登録官に対する出願により、当該他の商品又はサービスの何れか又はすべてに関して、防護商標として登録することができる。

(2) 商標は、登録商標所有者が特定の商品又はサービスについて商標を使用せず又は使用の意図がない場合でも、当該商品又はサービスについて防護商標として登録することができる。

(3) 商標は、それが特定の商品又はサービスについて出願人の名義で既に(防護商標以外で)登録されている場合でも、当該商品又はサービスについて防護商標として登録することができる。

(4) 特定の商品又はサービスについて防護商標として登録されている商標は、同一の商品又はサービスについて登録商標所有者の名義で後に(防護商標以外で)登録することができる。

(5) 次の場合は、登録官は、(1)に基づく出願を拒絶する。

(a) 商標が出願人の名義で商標として登録されていない場合、又は

(b) 登録商標が使用されており又は使用されてきた程度が(1)にいう事情に適合しない場合

(6) 何人も、

(a) 登録防護商標の所有者名義で他には商標が登録されていないこと、又は

(b) 登録商標が使用されており又は使用されてきた程度が(1)にいう事情に適合しないこと、を理由として、防護商標としての商標登録の取消を登録官又は裁判所に申請することができ、かつ、当該取消は、登録商標が防護商標として登録されている商品又はサービスのすべて又は何れかに関するものとすることができる。

(7) 第 38 条(3)(登録出願)、第 52 条(2)(a)、(b)及び(c)(登録の取消)並びに本条例の他の規定で本条に反するものは、防護商標に関して適用しない。

第 61 条 団体標章

(1) 団体標章は、標識の所有者である団体の構成員の商品又はサービスを他の事業のそれから識別する標識である。

(2) 本条例は、附則 3 に指定する方法及び範囲で団体標章に適用する。

第 62 条 証明標章

(1) 証明標章とは、標識であって、その使用に係る商品又はサービスが、商品の出所、材料、製法、又はサービスの実行、質、正確さ、又はその他の特徴について、標識の所有者により証明されていることを表示するものをいう。

(2) 本条例は、附則 4 に指定する方法及び範囲で証明標章に適用する。

第 IX 部 パリ条約及び世界貿易機関協定：補助規定

第 63 条 周知商標：パリ条約第 6 条の 2

(1) 第 59 条(黙認の効果)に従うことを条件として、パリ条約に基づく周知商標としての保護を受ける権利を有する商標の所有者は、同一又は類似の商品又はサービスに関して、当該人の商標と同一若しくは類似の商標又はその商標の本質的部分を香港で使用することが公衆の間に混同を生じさせる虞のある場合は、この使用を差止命令により制限する権利を有する。

(2) (1)の如何なる規定も、本条の規定の施行前に始められた善意の商標使用の継続に影響を与えない。

第 64 条 国章等：パリ条約第 6 条の 3

(1) 第 11 条(6) (登録拒絶の絶対的理由)に従うことを条件として、パリ条約加盟国又は世界貿易機関協定加盟国の旗章から構成され又はその旗章を含む商標は、旗章の予定された方法による使用が当該国の権限ある当局の許可なしでも認容できると登録官に見えない限り、当該許可なしには登録されない。

(2) 第 11 条(6) (登録拒絶の絶対的理由)に従うことを条件として、パリ条約に基づいて保護されているパリ条約加盟国又は世界貿易機関協定加盟国の紋章又は他の国章(世界貿易機関協定により当該保護を与えられている紋章又は国章を含む)から構成され、又はその紋章又は他の国章を含む商標は、当該国の権限ある当局の許可なしには登録されない。

(3) パリ条約加盟国又は世界貿易機関協定加盟国により採用されており、かつ、監督及び保証を表示する公の標識又は認証極印から構成され、又はこれを含む商標は、標識又は認証極印がパリ条約により保護されている(世界貿易機関協定により当該保護を与えられている標識又は認証極印を含む)場合は、当該標識又は認証極印が監督及び保証を表示する商品又はサービスと同一であるか又は類似の種類である商品又はサービスに関して、当該国の権限ある当局の許可なしには登録されない。

(4) 国旗及び他の国章、並びに公の標識又は認証極印についての本条の規定は、当該旗章若しくは他の記章、又は標識若しくは認証極印を紋章学的見地から模倣する如何なる物にも等しく適用する。

(5) 本条の如何なる規定も、ある国の国章又は公の標識若しくは認証極印を、他国のものと類似している場合であっても、使用する権利を有するその国民の出願による商標の登録を妨げない。

(6) 本条により、商標の登録のためにパリ条約加盟国又は世界貿易機関協定加盟国の権限ある当局の許可が求められており又は求められることになる場合は、当該当局は、その許可なしに香港において商標を使用することを差止命令により制限する権利を有する。

第 65 条 一定の国際機関の記章等：パリ条約第 6 条の 3

(1) 本条は、1 又は 2 以上のパリ条約加盟国又は世界貿易機関協定加盟国が加盟する国際的政府間機関の次の事項に適用する。

- (a) 紋章、旗章又はその他の記章、及び
- (b) 略称及び名称

(2) パリ条約に基づいて保護されている当該記章、略称若しくは名称(世界貿易機関協定によ

り当該保護を与えられている記章, 略称又は名称を含む)から構成され又はこれを含む商標は, 当該国際的政府間機関の許可なしには登録されない。ただし, 記章, 略称又は名称の予定された方法による使用が登録官に次の通り見える場合はこの限りでない。

- (a) 機関と商標との間に関連があることを公衆に暗示するようなものではないこと, 又は
- (b) 使用者と機関との間の関連の存在について公衆を誤認させる虞がないこと
- (3) 国際的政府間機関の記章についての本条の規定は, 紋章学的見地から当該記章を模倣する如何なる物にも等しく適用する。
- (4) 本条により, 商標の登録のために国際的政府間機関の許可が求められており又は求められることになる場合は, 当該機関は, その許可なしに香港において商標を使用することを差止命令により制限する権限を有する。
- (5) 本条の如何なる規定も, ある者による当該商標の善意の使用が 1977 年 11 月 16 日(パリ条約の関連規定が香港に関して施行された日)前に始まっているときは, その者の権利に影響を与えない。

第 66 条 パリ条約第 6 条の 3 に基づく通知

(1) 第 64 条(国章等)の適用上, 国章(国旗を除く)及び公の標識又は認証極印は, パリ条約に基づいて保護されているものとみなされ, 又は世界貿易機関協定によりパリ条約に基づいて保護されているものとみなされる。ただし, これは次の場合に限る。

- (a) 当該国が, 当該記章, 標識又は認証極印を保護することを望む旨, パリ条約第 6 条の 3(3)に従って世界知的所有権機関に通知済みであること
- (b) 通知が有効に存続すること, 及び
- (c) 通知に対する如何なる異論も, パリ条約第 6 条の 3(4)に従って香港の代理で世界知的所有権機関に通知されておらず, 又は当該異論が取り下げられていること

(2) 第 65 条(一定の国際機関の記章等)の適用上, 国際的政府間機関の記章, 略称及び名称は, パリ条約に基づいて保護されているものとみなされ, 又は世界貿易機関協定によりパリ条約に基づいて保護されているものとみなされる。ただし, これは次の場合に限る。

- (a) 当該機関が, 当該記章, 略称又は名称を保護することを望む旨, パリ条約第 6 条の 3(3)に従って世界知的所有権機関に通知済みであること
- (b) 通知が有効に存続すること, 及び
- (c) 通知に対する如何なる異論も, パリ条約第 6 条の 3(4)に従って香港の代理で世界知的所有権機関に通知されておらず, 又は当該異論が取り下げられていること

(3) パリ条約第 6 条の 3(3)による通知は, 通知の受領後 2 月を超えてされる登録出願に関してのみ有効である。

(4) 登録官は, 次のものの一覧を備え登録部門の通常の就業時間内に無料で, 登録部門において公衆の閲覧に供する。

- (a) 国章及び公の標識又は認証極印, 及び
- (b) 国際的政府間機関の記章, 略称及び名称

ただし, これらのものが, パリ条約第 6 条の 3(3)に基づく通知によりパリ条約に基づいて現に保護されている場合である。

第 X 部 管理規定その他補助規定

商標登録簿

第 67 条 備えるべき登録簿

- (1) 登録官は、商標登録簿として知られる登録簿を登録部門に備える。
- (2) 登録簿には、本条例及び規則に従って次の事項を記入する。
 - (a) 商標登録出願についての詳細。これには、出願日及び優先日を含める。
 - (b) 登録商標所有者の名称
 - (c) 登録商標及び登録出願に基づく権利に影響を与える取引、証書又は事件についての詳細、及び
 - (d) 登録官が適当と認める他の事項
- (3) 登録簿は、書類様式で維持管理する必要はない。

第 68 条 登録簿を閲覧する権利

- (1) 規則に従うことを条件として、公衆は、登録部門の通常の就業時間内に登録簿を閲覧する権利を有する。
- (2) 書類様式以外で維持管理される登録簿の何れかの部分に関して、(1)により与えられる閲覧の権利は、登録簿上の資料を閲覧する権利である。

第 69 条 記入の写しを取得する権利

- (1) 登録簿の記入の認証謄本又は登録簿の認証抄本を申請する何人も、認証謄本及び認証抄本に関する所定手数料の納付によって当該謄本又は抄本を取得する権利を有する。
- (2) 無認証の謄本又は抄本を申請する何人も、無認証の謄本及び抄本に関する所定手数料の納付によって当該謄本又は抄本を取得する権利を有する。
- (3) 本条に基づく申請は、所定の方法とする。
- (4) 書類様式以外で維持管理される登録簿の何れかの部分に関して、(1)又は(2)により与えられる謄本又は抄本を得る権利は、持ち帰ることができ、かつ、見読可能な様式での謄本又は抄本を得る権利である。

登録官の権限と義務

第 70 条 聴聞後にされる登録官の決定

- (1) 登録官への手続の当事者を聴聞すること、又は当該当事者に聴聞を受ける機会を与えることを登録官に求める法律又は本条例の如何なる規定も損なうことなく、登録官は、自らに対する手続の当事者に対して不利であるか又は不利となりかねない決定を何らかの事項に対して本条例又は規則に基づいてする前に、当該当事者に聴聞の機会を与えなければならない。
- (2) 登録官は、当該当事者がより短期間の予告に同意しない限り、少なくとも 14 日の予告をもって、聴聞を受けられる時期を登録官への手続の当事者に伝える。

第 71 条 登録官への手続における登録官の権限

- (1) 登録官は、自らに対する本条例に基づく手続の適用上、次の事項を行うことができる。
 - (a) 証人を喚問すること
 - (b) 宣誓又は確約に基づく書面又は口頭の証拠を受領すること、及び
 - (c) 査閲のための書類又は物品の提出を求め、かつ、査閲の方法を規定すること
- (2) 登録官は、(1)にいう事項について自らが適切と認める命令を発することができる。
- (3) 本条に基づいて登録官が発する命令は、裁判所の許可をもって、裁判所の命令と同様の方法で執行できるものとする。

第 72 条 事前の助言を与える権限等

- (1) 登録官は、商標が、第 3 条(1)（「商標」の意味）の意味内で、ある事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別する能力を一応有するものと登録官に見えるか否かについて、商標登録出願を予定する者に助言を与える権限を有する。
- (2) 当該助言を得ることを望む者は何人も、所定の方法で登録官に申請する。
- (3) それについて登録官が当該助言を肯定的に与え、助言が与えられた後 3 月以内にされた商標登録出願に対して、登録官が更なる調査又は検討の後に、当該商標がある事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスと識別する能力を有していないとの理由で出願人に異論の通知をするときは、出願人は、所定期間内に第 45 条(出願の取下)に基づいて出願取下の届出をした上で、出願のために納付した手数料の払戻を受けることができる。

第 73 条 公報を指定する権限等

- (1) 登録官は、官報において公告される通知により、その通知で指定される日から効力を有するものとして、本条例の適用上の記録の公報とすべき刊行物を随時指定することができる。
- (2) 刊行物が(1)に基づいて指定される場合は、本条例又は規則により公報に公告されるべき通知、請求、書類又はその他の事項のすべては、前記通知に指定された有効日以降、そのように指定された刊行物に公告され、本条例又は規則における公報への如何なる言及も相応に解釈する。
- (3) 登録官は、自らが適切と認める、商標に関する書類又は情報を公告することができる公報を発行し、又は発行させることができる。
- (4) 疑義を回避するためであるが、登録官は、官報又は(3)にいう公報を、記録の公報として指定することができる。
- (5) (1)に基づいて指定された刊行物及び(3)にいう公報は、書類様式である必要はない。
- (6) (1)に基づいて公告された通知は、解釈及び一般条項条例(Cap. 1)第 34 条の適用上の補助法とみなさない。

第 74 条 様式の使用を求める権限

- (1) 登録官は、商標の登録又は本条例に基づくその他何らかの登録官への手続に関して、登録官が公報において公告される通知により指定することができる様式の使用を求めることができる。
- (2) (1)に基づく通知は、通知に指定される様式の使用についての登録官の指示を含むことができる。

(3) (1)に基づく通知は、解釈及び一般条項条例(Cap. 1)第 34 条の適用上の補助法とみなさない。

第 75 条 職務行為に関する登録官の免責

登録官又は職員の何れも、次の通りとされることはない。

- (a) 本条例に基づく商標登録の効力を保証する責を問われること、又は
- (b) 本条例により求められ若しくは許可される審査又は当該審査の結果として生じる報告若しくはその他の手続を理由として、又はそれらに関連して、責を問われること

訴訟手続、不服申立及び関連事項

第 76 条 登録官への手続の言語

(1) 規則に別段の規定がある場合を除き、かつ、公用語条例(Cap. 5)に拘らず、商標登録出願における公用語が、本条例に基づく登録官への手続のすべてにおける手続言語として使用される。

(2) 規則により次の通りとすることができる。

- (a) 本条例に基づく手続において登録官に対して提出され又は提出される予定の書類に関して、書類の手続言語への翻訳文又は 1 若しくは双方の公用語への翻訳文の提出を求めること
- (b) 登録官に対する口頭手続における、何人かによる手続言語以外の言語の使用を規定すること

(c) 登録官への手続において証拠のために使用される書類であって手続言語以外の言語によるものに関して、当該他の言語における書類の提出及び書類の手続言語への翻訳文又は公用語の 1 への翻訳文の提出を規定すること

(d) 登録官に提供され又は提供される予定の情報であって登録簿に記入されるものに関して、双方の公用語での当該情報を求めること、及び

(e) 1 又は双方の公用語での書類の発行を規定し、かつ、当該発行に関する登録官の権限を明記すること

(3) (2) (a) 又は (d) の適用上定められる規則は、

(a) 書類の手続言語への翻訳文若しくは公用語への翻訳文を提出すべき期間、又は公用語での情報を提供すべき期間を明記することができ、かつ

(b) 手続の当事者からの申請により、当該期間の延長を規定することができ、かつ、その延長の申請が所定の手数料納付に従うことを条件とすることを求めることができる。

第 77 条 裁判所又は登録官への申請を選択する場合の手続

(1) 本条例に基づいて、登録商標又は商標登録出願に係る疑義に関して、ある者が裁判所又は登録官の何れへ申請するかを選択権を有する場合には、

(a) 当該登録商標又は登録出願に関する訴訟が裁判所で係属中のときは、申請は、裁判所に対してしなければならない、

(b) その他の事件において申請が登録官に対してされたときは、登録官は、訴訟手続の何れの段階でもその申請を裁判所に付託するか、又は当事者を聴聞した後に当該疑義を決定することができる。

(2) (1)は、本条を除き、同項にいう疑義を決定する裁判所の権限を損なわない。

第 78 条 証拠規則の適用

本条例に別段の規定がない場合は、登録官は、本条例に基づく登録官への手続における証拠規則によって拘束されず、また登録官に対する如何なる事項も登録官が合理的に適正と信じる方法で登録官自らの情報源とすることができる。

第 79 条 登録簿は一応の証拠である

(1) (4)に従うことを条件として、登録簿は、本条例又は規則によって登録を求められ又は許可される何らかの事柄の一応の証拠とする。

(2) 登録官が署名したとされる証明書であって、登録官が本条例又は規則によってすることを許可されている登録簿への記入がされており若しくはされていないこと、又は登録官がそのようにすることを許可されている他のことがされており若しくはされていないことを証明する証明書は、そのように証明される事項の一応の証拠とする。

(3) 次の各々、すなわち、

(a) 第 69 条(1) (記入の写しを取得する権利)に基づいて与えられる登録簿の記入の謄本又は抄本、

(b) 次の写し、すなわち、

(i) 登録部門に保管される書類、

(ii) 当該書類の抄本、又は

(iii) 商標登録出願、

であって、認証謄本又は認証抄本であるとされるものは、(4)に従うことを条件として、証拠の追加又は原本の提出なしに、すべての裁判所及びすべての手続において証拠として認められる。

(4) 本条は、証拠条例(Cap. 8)第 22A 条若しくは第 22B 条又は第 IV 部及び当該条又は部により定める規定を損なわない。

第 80 条 登録は有効性の一応の証拠であること等

登録簿の更正のための手続を含む登録商標に関する何らかの手続において、何人かの登録商標所有者としての登録は、原登録及び後にする当該登録の譲渡又はその他の移転の有効性の一応の証拠とする。

第 81 条 争われた登録の有効性の証明書

(1) 裁判所での手続において商標登録が争われ、かつ、商標が有効に登録されていると裁判所が認定した場合は、裁判所は、その旨の証明書を発行することができる。

(2) 裁判所が当該証明書を発行し、かつ、裁判所又は登録官の何れかに対して後にする手続において、

(a) 登録の有効性が同一又は実質的に同一の理由で問い直され、かつ

(b) 登録商標所有者が自己に有利な最終命令、判決又は決定を獲得した場合は、所有者は、裁判所又は場合により登録官が別段の指示をしない限り、費用の賠償を受ける権利を有する。

(3) (2)は、当該手続における不服申立の費用には及ばない。

第 82 条 民事訴訟における商標使用の立証責任

(1) 登録商標所有者が当事者である、本条例に基づく民事訴訟において、商標が供されている使用についての疑義が発生するときは、当該使用を立証する責任は所有者に帰する。

(2) 登録商標の使用権者が当事者である、本条例に基づく民事訴訟において、商標が供されている使用についての疑義が発生するときは、当該使用を立証する責任は次の者に帰する。

(a) 商標所有者が手続の当事者である場合は、当該所有者、又は

(b) 所有者が手続の当事者でない場合は、使用権者

第 83 条 登録簿に係る手続における登録官の出頭

(1) 次の申請、すなわち、

(a) 商標登録の取消又は修正、

(b) 商標登録無効の宣言、又は

(c) 登録簿の更正、

の申請に係る裁判所への手続において、登録官は、出頭して聴聞を受ける権利を有し、また、裁判所によりそのように指示されたときは出頭しなければならない。

(2) 裁判所により別段の指示がない限り、登録官は出頭する代わりに、

(a) 争点事項に関する登録官への手続、

(b) 登録官がする決定の理由、

(c) 同様の事件における登録官又は登録部門の慣行(もしあれば)、及び

(d) 手続における争点に関連し、かつ、登録官の知見の範囲内で適切と認める事項、
についての詳細を述べた陳述書を、自己の署名を付して提出することができ、かつ、この陳述書は、裁判所への手続における証拠の一部を構成するものとみなされる。

第 84 条 登録官の決定又は命令に対する上訴

(1) 本条例に基づく登録官の決定又は命令に対しては、裁判所に上訴することができる。

(2) 裁判所が別段の指示をしない限り、商標登録出願に関する本条例に基づく上訴は、公開の聴聞に付される。

(3) 本条例に基づく上訴においては、

(a) 登録官は、自らの決定又は命令を支持して出頭し、代理され、また聴聞を受ける権利を有し、かつ

(b) 登録官は、裁判所により指示されるときは出頭しなければならない。

(4) 本条において、「決定」は、本条例に基づいて登録官に付与される裁量の行使においてされる登録官の行為を含む。

第 85 条 裁判所の一般権限

裁判所は、本条例に基づいて原管轄権又は上訴管轄権を行使して疑義を決定するに際し、本来登録官が当該疑義を決定する目的で発し又は行使することができた筈の命令を発し又はその他の権限を行使することができる。

第 86 条 裁判所への訴訟の費用

(1) 本条例による裁判所への訴訟手続すべてにおいて、裁判所は、適切と認める費用を当事者に裁定することができる。

(2) 当該手続において、裁判所は、一方当事者の費用を他方当事者が負担することを指示するときは、総額を定めることにより費用額を決定することができ、又は裁判所が指定する比率であって、裁判所規則に規定される費用配分率で費用を賦課することを指示することができる。

第 87 条 登録官への手続の費用

(1) 本条例に基づく登録官への手続において、登録官は、合理的とみなす費用を当事者に裁定し、かつ、その納付方法及び納付すべき当事者を指示することができる。

(2) 本条により裁定される費用は、裁判所がそのように命令するときは、当該裁判所の命令に基づいて納付されるべきものとして、裁判所の強制執行により回収される。

(3) 規則により次の規定を定めることができる。

(a) 所定の場合に、登録官への手続の当事者に、当該手続にかかる費用の担保を提供するよう求める権限を登録官に与えるための規定、及び

(b) 担保が提供されないときの結果についての規定

雑則

第 88 条 代理人の認定

(1) 規則に別段の規定がない場合は、商標登録又は商標に関する手続に関連して、本条例によりある者により又はその者に対してなされることが求められ又は許可される行為は、その者により授權された代理人により又は代理人に対して口頭又は書面であることができる。

(2) 規則は、登録官に対し、その規則において当該目的で指定された者を、本条例に基づく何らかの業務に関する代理人として認定することを拒絶する権限を特に与えることができる。

(3) 登録官は、香港に居所も営業所も有していない者を代理人として認定することを拒絶する。

第 89 条 就業時間及び就業日

(1) 登録官は、本条例に基づく業務のための登録部門の就業時間及び当該目的での就業日を明記する指示を発することができる。

(2) 如何なる日においても明記された就業時間後にされ、又は就業日でない日にされる業務は、翌就業日に行われたものとみなす。また本条例に基づき何らかの事柄を行う期間が就業日でない日に満了する場合は、その期間は、翌就業日まで延期される。

(3) 本条により登録官により与えられる指示は、異なる種類の業務について異なる規定を定めることができ、所定の方法で公告される。

第 90 条 没収した物品を販売する政府の権限

本条の如何なる規定も、政府の若しくは政府から直接又は間接に権原を得る者の、没収物品を関税法に基づいて処分し又は使用する権利に影響を与えない。

第 XI 部 補助法

第 91 条 規則

- (1) 登録官は、次の目的で規則を定めることができる。
 - (a) 何らかの事項に関して、(裁判所規則を除く)規則の制定を企図し又は許可する本条例の規定の適用のため
 - (b) 本条例の規定により定めることを許可され又は求められる事柄を定めるため、及び
 - (c) 一般的に本条例に基づいて慣行及び手続を規定するため
 - (2) (1)の一般原則を損なうことなく、本条に基づいて定められる規則は、次について規定することができる。
 - (a) 商標登録出願及びその他の書類を登録官に提出する方法について
 - (b) パートナーシップ、団体又は他の法人化されていない組織による商標登録出願及びこれら組織の名義での商標登録について
 - (c) 書類の翻訳並びに翻訳文の提出及び認証を求め、かつ、規制すること
 - (d) 本条例又は規則により公報に公告が求められる通知、請求、書類又はその他の事項の公告の方法について
 - (e) 当該通知、請求、書類又は事項を公報に公告させる者を明記すること及び公告を怠ることの結果を明記すること
 - (f) 本条例又は規則の適用上、申請書及びその他の書類が登録官に提出されたものとして取り扱われる時期について
 - (g) 書類の送達について
 - (h) 登録官への手続又は他の事項に関連して取るべき手続を規定すること及び手続の不備の更正を許可すること
 - (i) 当該手続若しくは事項に関連して、又は登録部門による役務の提供に関連して手数料の納付を求めること
 - (j) 登録官への手続において裁定した費用を賦課する権限を登録官に与えること
 - (k) 口頭か又は書面によるかを問わず、かつ、書類又は物品の提出によるか又は他の方法によるかを問わず、当該手続での証拠の提供方法を規制すること
 - (1) 書類又は物品の閲覧を規制すること
 - (m) 本条例に基づく手続に関してなされることを求められる何らかの事柄をなす期限を定めること
 - (n) 既に満了しているか否かを問わず、そのように定められ又は登録官により指定される期限の延長を規定すること
 - (o) 登録簿が書類様式で維持管理されていない場合において、登録簿の公衆による閲覧、及び登録簿の記入の認証若しくは無認証の謄本又は認証若しくは無認証の抄本の提供について、及び
 - (p) 登録部門による書類及び情報の公表並びに販売を規定すること
- (3) 本条に基づいて定める規則は、異なる場合について異なる規定を定めることができる。
 - (4) 本条に基づいて定める規則であって、
 - (a) 手続の不備の更正を許可し、又は
 - (b) 期間の変更を規定するものは、

期間が既に満了済みであるにも拘らず、期間の延長又は再延長を認めることができる。

(5) 手数料を定める本条に基づく規則は、財務大臣の同意なく定めることはできない。

(6) (2) (i)に基づいて定める規則は、本条例に基づく職務の一部又は全部を執行する際に政府その他の当局が負担し又は負担を見込まれる支出の回収を規定する水準において、

(a) 定められた手数料を規定することができ、又は

(b) 定めるべき手数料を規定することができ、

また、何れか特定の職務の執行の際に負担し又は負担を見込まれる管理費その他の費用の額を参照することにより制限されるものではない。

(7) 規則により特に次について規定を定めることができる。

(a) 2 又はそれ以上の事項について単一手数料を納付すること、及び

(b) 手数料の免除又は返戻ができる事情(もしあれば)

(8) 本条例に基づいて登録官がした決定若しくは命令、又は(香港においてか他所においてかを問わず)何れかの裁判所若しくは組織がした商標に関する決定若しくは命令の報告書の公表に係る取決を規定する規則を、本条に基づいて定めることができる。

第 92 条 細則

行政長官は、細則により次のことをすることができる。

(a) 附則 1(パリ条約加盟国及び世界貿易機関協定加盟国)に次の名称を加えること

(i) パリ条約に加盟した国

(ii) 世界貿易機関協定に加盟した国、地域又は地方

(b) 附則 1 から次の名称を削除すること

(i) パリ条約を破棄通告した国

(ii) 世界貿易機関協定を破棄通告した国、地域又は地方

(c) 附則 1 をその他の点で補正すること

(d) 附則 2(周知商標の決定)を補正すること

(e) 附則 3(団体標章)を補正すること、及び

(f) 附則 4(証明標章)を補正すること

第 XII 部 犯罪

第 93 条 登録簿の偽造

(1) 記入が虚偽であることを知っており又は虚偽であると信じる理由を有しながら、登録簿に虚偽の記入をし又はさせる者は何人も、罪を犯すことになる。

(2) 次の者、すなわち、その物が虚偽であることを知っており又は虚偽であると信じる理由を有しながら、

(a) 登録簿の記入の謄本であると虚偽に主張される物を作成し又は作成させる者、又は

(b) 当該の物を証拠として呈示若しくは提出し、又は呈示若しくは提出させる者は、何人も、罪を犯すことになる。

(3) 本条に基づく罪を犯す者は何人も、

(a) 陪審によらない有罪判決により、レベル 5 の罰金及び 6 月の拘禁を科され、また

(b) 起訴による有罪判決により、レベル 5 の罰金及び 2 年の拘禁を科される。

第 94 条 虚偽の商標登録表示

(1) 次の者、すなわち、表示が虚偽であることを知っており又は虚偽であると信じる理由を有しながら、

(a) 標識が登録商標である旨虚偽の表示をする者、又は

(b) 商標が登録されている商品又はサービスについて虚偽の表示をする者は、何人も、罪を犯すことになり、有罪判決によりレベル 3 の罰金を科される。

(2) 本条の適用上、商標に関して、

(a) 「登録済」の語、又は

(b) 明示的若しくは暗示的に登録への言及を意味するような語又は記号を、

香港において使用することは、本条例に基づく登録についての表示とみなす。ただし、この言及が香港以外の他所での登録への言及であること、及び当該商品又はサービスについて商標が実際にそのように登録されていることが証明される場合は、この限りでない。

第 95 条 「商標登録部門」の名称の誤用

何人も、当該人の営業所若しくは当該人が発行する書類において又はその他の方法で、「商標登録部門」の語句又はその他の語句であって当該人の営業所が登録部門であり又は登録部門と公式に関連していることを暗示する語句を使用する者は何人も、罪を犯すことになり、陪審によらない有罪判決によりレベル 4 の罰金を科される。

第 96 条 法人が犯す罪及び法人に関する手続

(1) 法人が犯す本条例に基づく罪が、その法人の取締役、管理職、秘書役又は他の同等の幹部若しくは当該資格で行為すると主張する者の承諾又は黙認により犯されたことが証明される場合は、法人と共に当該人が罪を犯すことになり、起訴され、かつ、相応に罰せられる。

(2) 法人が犯したと主張される本条例に基づく罪に係る手続の適用上、次の規定を適用する。

(a) 書類の送達に関する裁判所規則、及び

(b) 判事条例 (Cap. 227) 第 19A 条 (判事に対する法人の抗弁) 及び第 87 条 (法人に対する正式起訴犯罪の告訴手続)

- (3) 本条において、「取締役」には、次の者を含める。
- (a) 職名を問わず、取締役の地位にいる何人か、及び
 - (b) その者の命令又は指示に従って法人取締役が行為する習慣となっている何人か
- (4) 何人も、職務上の資格で当該人が与える助言によって法人の取締役が行為するという理由のみでは、その法人の取締役として取り扱われない。

第 XIII 部 経過規定, 事後及び関連補正, 並びに廃止

第 97 条 経過事項等

- (1) 附則 5(経過事項)は, 経過事項について効力を有する。
- (2) 行政長官は, 本条例施行の結果として生じる除外の又は経過的性質の規定を含む細則を定めることができる。
- (3) (2)の一般原則を損なうことなく, 細則は, そこに明記される何れの事項にも関連して, 特に次の事項を規定することができる。
 - (a) 本条例の規定又は本条例に基づいて定める規則の適用, 又は
 - (b) 廃止商標条例(Cap. 43)又は廃止商標規則(Cap. 43 補助法)の規定の継続適用
- (4) 本条に基づいて定める細則は, そのように規定されるときは, 官報に公告される日より早い日であるが附則 5(経過事項)が施行される日より早くない日に施行されたものとみなされる。
- (5) 官報に公告される日より早い日に何らかの細則が施行される限り, 当該細則は, 次のことのないように解釈する。
 - (a) 細則が官報に公告される日より前に存在する何人かの権利に, 当該人を害する方法で影響を与えること, 又は
 - (b) 当該日より前にされる又はされない何らかの事柄について何人かに責任を賦課すること
- (6) 本条に基づいて定める細則と附則 5 の規定の間に不一致があるときは, その不一致の範囲で後者が優先する。

第 98 条 (失効省略)

第 99 条 廃止

- (1) 商標条例(Cap. 43)は廃止する。
- (2) 商標規則(Cap. 43 補助法)は廃止する。
- (3) 商標(緊急)条例(Cap. 263)は廃止する。
- (4) 商標(緊急)規則(Cap. 263 補助法)は廃止する。

附則 1 (第 2 条及び第 92 条) パリ条約加盟国及び世界貿易機関協定加盟国(省略)

附則 2 (第 4 条及び第 92 条) 周知商標の決定

第 1 条 検討要因

(1) 本条例第 4 条(「周知商標」の意味)の適用上、商標が香港で周知であるか否かの決定において、登録官又は裁判所は、商標が香港で周知であることを推定することができる如何なる要因も考慮する。

(2) 登録官又は裁判所は、特に、登録官又は裁判所に提出される商標が香港で周知であり又は周知でないことの推定源となる如何なる情報も検討する。これには、次の事項に関する情報が含まれるがそれに限定されない。

(a) 公衆の関係分野における商標の知識又は認知の度合

(b) 商標使用の期間、程度及び地理的範囲

(c) 商標促進の期間、程度及び地理的範囲。これには商標を適用する商品又はサービスの広告又は宣伝及び博覧会又は展示会における発表を含む。

(d) 商標の使用又は認知を反映する限りにおける、商標登録又は登録出願の期間及び地理的範囲

(e) 商標権行使の成功の記録、特に、外国管轄下の権限ある当局により商標が周知商標として認知されている程度、及び

(f) 商標に関する価値

(3) (2)にいう要因は、商標が香港で周知であるか否かを登録官又は裁判所が決定するのを助ける指針として役立つように意図されている。これらの要因について情報が提出されること又はこれらの要因の各々に対して均等な重要性が与えられることが、当該決定に達するための前提条件ではない。むしろ、各々の場合における決定は、各々の場合の特定の事情に依拠する。ある場合においては、すべての要因が関連し、他の場合は、一部の要因が関連する。更に他の場合は、如何なる要因も関係せず、決定は、(2)に述べられない追加要因に基づくこともある。当該追加要因は、単独で関連することもあり、(2)にいう要因の 1 又は 2 以上との組合せで関連要因となることもある。

(4) (2) (a)の適用上、「公衆の関係分野」は、次のものを含むがこれに限らない。

(a) 商標を適用する種類の商品又はサービスの実際の又は潜在的消費者

(b) 商標を適用する種類の商品又はサービスの流通経路に係わる者、及び

(c) 商標を適用する種類の商品又はサービスを扱う業界

(5) 香港における少なくとも 1 の公衆の関係分野において商標が周知であると決定される場合は、当該商標は、香港で周知であるとみなす。

(6) (2) (e)の適用上、「外国管轄下の権限ある当局」は、香港以外の管轄下の行政、司法又は準司法当局であって、それぞれの管轄下において、商標が周知商標であるか否かを決定し又は周知商標を保護する権限を有する当局をいう。

第 2 条 確認を要求されない要因

商標が香港で周知であるか否かの決定するために、次のことを確認する必要はない。

(a) 商標が香港で使用されており又は登録されていること

(b) 商標登録出願が香港でされていること

(c) 香港以外の管轄地域で商標が周知であり又は登録されていること

- (d) 香港以外の管轄地域で商標登録出願されていること, 又は
- (e) 商標が香港において一般大衆に周知であること

附則 3 (第 61 条及び第 92 条) 団体標章

1. 通則

本条例は、本附則の規定に従うことを条件として、団体標章に適用する。

2. 団体標章を構成することができる標識

団体標章に関しては、本条例第 3 条(1) (「商標」の意味)における 1 事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別することへの言及は、団体標章の所有者である団体の構成員の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別することへの言及と解釈する。

3. 原産地の表示

(1) 本条例第 11 条(1) (c) (登録拒絶の絶対的理由)に拘らず、商取引又は営業において商品又はサービスの原産地を指定するのに役立つ標識から構成される団体標章は、登録することができる。

(2) ただし、当該団体標章の所有者は、特に、地理的名称を使用する権利を有する者が工業又は商業事項における誠実な慣行に基づいてする標識の使用を禁じる権利を与えられない。

4. 標章は特徴又は意味について誤認を招かないこと

(1) 団体標章は、その特徴又は意味について、公衆が誤認する虞があるとき、特に、団体標章以外のものとされる虞があるときは登録されない。

(2) 従って、登録官は、団体標章として登録出願される標識が団体標章であることの何らかの表示を含むよう要求することができる。

(3) 本条例第 46 条(出願の補正)に拘らず、出願は、(2)に基づく登録官の要件を遵守するために補正することができる。

5. 団体標章の使用規約

(1) 団体標章登録出願人は、団体標章の使用規約を登録官に提出しなければならない。

(2) 規約は、次の事項を明記しなければならない。

(a) 団体標章を使用することを許可された者

(b) 団体の構成員であること条件、及び

(c) 存在する場合は、団体標章の使用の条件。これには、誤用に対する制裁を含める。

(3) 規則により、規約が満たさなければならない付加要件を課することができる。

6. 登録官による規約の承認

(1) 団体標章は、その使用規約が本附則第 5 条(2)及び規則の課す付加要件を遵守しない限り登録されない。

(2) 団体標章は、その使用規約が道徳律に反するときは登録されない。

(3) 団体標章登録出願人は、登録出願日後の所定の期間の満了前に規約を提出し、かつ、所定の手数料を納付しなければならない。

(4) 出願人が(3)を遵守しないときは、出願は取り下げられたとみなす。

7.

- (1) 登録官は、本附則第6条(1)及び(2)の要件が満たされているか否かを検討する。
- (2) 本附則第6条(1)及び(2)の要件が満たされていないと登録官に見えるときは、登録官は出願人にその旨を通知し、かつ、登録官が指定する期間内に申立をし又は補正された規約を提出する機会を当該人に与える。
- (3) 登録官は、出願人が指定期間の終了前に応答せず又は当該期間の終了前に次のことを怠るときは、出願を拒絶する。
 - (a) 本附則第6条(1)及び(2)の要件が満たされていることを登録官に納得させること、又は
 - (b) 当該要件を満たすために補正された規約を提出すること
- (4) 本附則第6条(1)及び(2)の要件及びその他の登録要件が満たされていると登録官に見えるときは、登録官は出願を受理し、かつ、本条例第43条(出願の詳細の公告)に従って手続を進める。

8.

登録異議申立をすることができるその他の理由に加えて、本附則第6条(1)及び(2)の事項に関して、異議申立の届出をすることができる。

9. 規約を閲覧に供すること

登録団体標章の使用規約は、登録簿と同様に公衆の閲覧に供する。

10. 規約の補正

- (1) 登録団体標章の使用規約の補正は、補正規約が提出され、かつ、登録官に受理されるまでは効力を有さない。
- (2) 補正された規約を受理する前は、登録官は、そうすることが適切と見える場合は随時、公報に補正通知を公告させることができる。
- (3) 補正通知が公報に公告されるときは、本附則第6条(1)及び(2)の如何なる事項についても異議申立の届出をすることができる。

11. 侵害：許可された使用者の権利

次の規定が、登録商標の使用権者に関してと同様に、登録団体標章の許可された使用者に関して適用される。

- (a) 本条例第18条(6)(登録商標の侵害)、及び
- (b) 本条例第25条(3)(処分命令)

12.

- (1) 本条例第35条(使用権者の権利一般)に対応する次の規定は、登録団体標章の侵害に関する許可された使用者の権利について効力を有する。
- (2) 許可された使用者は、当該人と登録団体標章の所有者との間の別段の合意があればそれに従うことを条件として、当該人の利害に影響を与える事項について侵害訴訟手続をとることを所有者に求める権利を有する。
- (3) 所有者が、

- (a) そのようにすることを拒絶し、又は
- (b) そのようにすることを要求された後 1 月以内にそうしないときは、許可された使用者は、当該人が所有者であるものとして当該人の名義で手続を提起することができる。
- (4) 本条により侵害訴訟手続が提起される場合は、許可された使用者は、所有者が原告として加わっているか被告として加えられているかの何れかでない限り、裁判所の許可なく手続を進めることはできない。
- (5) (4)の如何なる規定も、許可された使用者単独の申請による暫定的救済の付与に影響を与えない。
- (6) (4)の被告として加えられる者は、当該人が手続に参加しない限り手続費用の負担を課されない。
- (7) 登録団体標章の所有者により提起された侵害訴訟手続において、許可された使用者が被ったか又は被る虞のある損失が考慮される。また、裁判所は、当該使用者の代理で原告が保持すべき金銭的救済の収益の程度について裁判所が適切と認める命令を発することができる。

13. 登録取消の理由

本条例第 52 条(登録の取消)の取消理由以外に、団体標章の登録は、次の理由で取り消すことができる。

- (a) 所有者の団体標章を使用する方法又は使用を許可する方法が原因で、本附則第 4 条(1)にいう方法で公衆を誤認させる虞が生じていること
- (b) 所有者が団体標章の使用規約を遵守せず又はその遵守を保証していないこと、又は
- (c) 規約の補正の結果、規約が次のようになっていること
- (i) 本附則第 5 条(2)及び規則の課す付加要件をもはや遵守しておらず、又は
- (ii) 道徳律に反している。

14. 登録無効の理由

本条例第 53 条(登録無効の宣言)以外に、団体標章は、本附則第 4 条(1)又は第 6 条(1)若しくは(2)に違反して登録されたとの理由で無効を宣言することができる。

附則 4 (第 62 条及び第 92 条及び附則 5) 証明標章

1. 通則

本条例は、本附則の規定に従うことを条件として、証明標章に適用する。

2. 証明標章を構成することができる標識

証明標章に関しては、本条例第 3 条(1) (「商標」の意味)における 1 事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別することへの言及は、証明された商品又はサービスを証明されていない商品又はサービスから識別することへの言及と解釈する。

3. 原産地の表示

(1) 本条例第 11 条(1) (c) (登録拒絶の絶対的理由)に拘らず、取引又は営業において商品又はサービスの原産地を指定するのに役立つ標識から構成される証明標章は、登録することができる。

(2) ただし、当該証明標章の所有者は、特に、地理的名称を使用する権利を有する者が工業又は商業事項における誠実な慣行に基づいて使用することを禁じる権利を与えられない。

4. 所有者の商取引又は営業の性質

証明標章は、所有者が証明された種類の商品又はサービスの提供に係る商取引又は営業を行っているときは登録されない。

5. 標章は特徴又は意味について誤認を招かないこと

(1) 証明標章は、その特徴又は意味について、公衆が誤認する虞があるとき、特に、証明標章以外のものとされる虞があるときは登録されない。

(2) 従って、登録官は、証明標章として登録出願される標識が証明標章であることの何らかの表示を含むよう求めることができる。

(3) 本条例第 46 条(出願の補正)に拘らず、出願は、(2)に基づく登録官によって課される要件を遵守するよう補正することができる。

6. 証明標章の使用規約

(1) 証明標章登録出願人は、証明標章の使用規約を登録官に提出しなければならない。

(2) 規約は、次の事項を表示しなければならない。

- (a) 証明標章を使用することを許可された者
- (b) 証明標章により証明される特性
- (c) 証明機関が当該特性を試験し、かつ、証明標章の使用を管理する方法
- (d) 証明標章の使用に関して納付すべき手数料(ある場合)、及び
- (e) 紛争解決の手続

(3) 規則により、規約が満たさなければならない付加要件を課することができる。

7. 規約の承認等

(1) 証明標章は、次の通りでない限り、登録されない。

- (a) その使用規約が、本附則第 6 条(2)及び規則の課す付加要件を遵守していること、及び
 - (b) 出願人が、証明標章を登録しようとする商品又はサービスを証明する権限を有すること
- (2) 証明標章は、その使用規約が道徳律に反するときは登録されない。
- (3) 証明標章登録出願人は、登録出願日後、所定の期間の満了前に規約を提出し、所定の手数料を納付しなければならない。
- (4) 出願人が(3)を遵守しないときは、出願は取り下げられたとみなす。

8.

- (1) 登録官は、本附則第 7 条(1)及び(2)の要件が満たされているか否かを検討する。
- (2) 本附則第 7 条(1)及び(2)の要件が満たされていないと登録官に見えるときは、登録官は出願人にその旨を通知し、かつ、登録官が指定する期間内に申立をし又は補正された規約を提出する機会を当該人に与える。
- (3) 登録官は、出願人が指定期間の満了前に応答せず又は当該期間の満了前に次のことを怠るときは、出願を拒絶する。
- (a) 本附則第 7 条(1)及び(2)の要件が満たされていることを登録官に納得させること、又は
 - (b) 当該要件を満たすために補正された規約を提出すること
- (4) 本附則第 7 条(1)及び(2)の要件及びその他の登録要件が満たされていると登録官に見えるときは、登録官は出願を受理し、かつ、本条例第 43 条(出願の詳細の公告)に従って手続を進める。

9.

登録異議申立をすることができるその他の理由に加えて、本附則第 7 条(1)及び(2)の事項に関して、異議申立の届出をすることができる。

10. 規約は閲覧に供すること

登録証明標章の使用規約は、登録簿と同様に公衆の閲覧に供する。

11. 規約の補正

- (1) 登録証明標章の使用規約の補正は、補正規約が提出され、かつ、登録官に受理されるまでは効力を有さない。
- (2) 補正された規約を受理する前は、登録官は、そうすることが適切と見える場合は随時、公報に補正通知を公告させることができる。
- (3) 補正通知が公報に公告されるときは、本附則第 7 条(1)及び(2)の事項について異議申立の届出をすることができる。

12. 登録証明標章の譲渡に対する同意

登録証明標章の譲渡又はその他の移転は、登録官の同意なくしては効力を有さない。

13. 侵害：許可された使用者の権利

次の規定が、登録商標の使用権者に関してと同様に、登録証明標章の許可された使用者に関して適用される。

- (a) 本条例第 18 条(6) (登録商標の侵害), 及び
- (b) 本条例第 25 条(3) (処分命令)

14.

登録証明標章の所有者により提起された侵害訴訟手続において、許可された使用者が被ったか又は被る虞のある損失が考慮される。また、裁判所は、当該使用者の代理で原告が保持すべき金銭的救済の収益の程度について、裁判所が適切と認める指示を発することができる。

15. 登録取消の理由

本条例第 52 条(登録の取消)の取消の理由以外に、証明標章の登録は、次の理由で取り消すことができる。

- (a) 所有者が、本附則第 4 条にいうような商取引又は営業を始めたこと
- (b) 所有者が、証明標章を使用する方法又は使用を許可する方法が原因で、本附則第 5 条(1)の方法で公衆を誤認させる虞が生じていること
- (c) 所有者が、証明標章の使用規約を遵守せず又はその遵守を保証していないこと
- (d) 規約の補正の結果、規約が次のようになっていること
- (i) 本附則第 6 条(2)及び規則の課す付加要件をもはや遵守していないこと、又は
- (ii) 道徳律に反していること、又は
- (e) 所有者が、証明標章が登録されている商品又はサービスを証明する権限をもはや有していないこと

16. 登録無効の理由

本条例第 53 条(登録無効の宣言)以外に、証明標章の登録は、本附則第 4 条、第 5 条(1)又は第 7 条(1)若しくは(2)に違反して登録されたという理由で無効を宣言することができる。

附則 5 (第 97 条) 経過事項

1. 序

(1) 本附則において、

「施行日」とは、本附則が施行される日をいう。

「現存登録標章」とは、廃止条例に基づいて施行日の直前に登録済の商標、証明標章又は防護商標を構成した標章をいう。

「新登録簿」とは、本条例第 67 条(備えるべき登録簿)に基づいて備える商標登録簿をいう。

「旧法」とは、

(a) 廃止条例及び廃止規則、並びに

(b) 施行日直前に現存登録標章に適用されるその他の条例又は規則をいう。

「旧登録簿」とは、廃止条例に基づいて備えられた商標登録簿をいう。

「廃止条例」とは、本条例による廃止直前に施行中の商標条例(Cap. 43)をいう。

「廃止規則」とは、本条例による廃止直前に施行中の商標規則(Cap. 43 補助法)をいう。

(2) 文脈上別異の解釈を要する場合を除いて、本附則で使用されており、廃止条例第 2 条(1)で定義されたすべての語句及び表現は、廃止条例におけるのと同じの意味を有する。

(3) 本附則と廃止条例第 92 条(1996 年知的所有権(世界貿易機関修正)条例に関する経過規定)との間に不一致があるときは、廃止条例第 92 条が不一致の範囲で優先する。

(4) 本附則の適用上、ある事項が次の通りのときは、当該事項は、施行日において係属中であるとみなす。

(a) 事項が、旧法に基づいて登録官に対して係属中であつたが、施行日前に当該事項に関する書面による如何なる決定も登録官により発されていなかった。

(b) 事項が、施行日前に旧法に基づいて登録官が発した書面による決定の主題であつたが、当該決定が旧法に基づいて不服申立の対象となり、かつ、不服申立を開始する期間が満了していなかった。

(c) 事項が、施行日の直前に裁判所に係属中の旧法に基づく手続の主題であつた。又は

(d) 事項が、施行日前に裁判所命令の主題であつたが、命令が旧法に基づいて不服申立の対象となり、かつ、不服申立を開始する期間が満了していなかった。

(5) 参照の便宜上、本附則にいう廃止条例の規定及び廃止条例のその他の関連規定は、本附則の付録に定める。

2. 現存登録標章

(1) 現存登録標章は、施行日に新登録簿に移転されるものとみなし、本附則に従うことを条件として、本条例に基づいて登録されるものとみなす。

(2) 廃止条例第 26 条(連続商標)に基づいて連続として登録されている現存登録標章は、新登録簿で同様に登録されるものとみなす。

(3) 当該連続の旧登録簿の記入を、施行日以降に新登録簿にする新記入に求められるものと同様の様式で新登録簿に記入することについて、規則により規定を定めることができる。

(4) その他の場合は、現存登録標章が他の標章と関連していることを表示する注意書きは、施行日に効力を停止する。

3.

(1) 廃止条例第 49 条(条件違反による登録の削除又は変更の権限)に基づいて提起される手続であって施行日に係属中のものは、旧法に基づいて取り扱い、必要な変更及び記入は新登録簿にする。

(2) 権利の部分放棄、条件又は制限の旧登録簿の記入であって現存登録標章に関するものは、新登録簿に移転されるものとみなし、本条例に基づいて新登録簿に記入されたものとして効力を有する。

4. 登録の効力—侵害

(1) (2)及び(3)に従うことを条件として、

(a) 本条例第 14 条から第 21 条まで(これらは登録と侵害に関する)は、施行日から現存登録標章に関して適用し、かつ、

(b) 本条例第 22 条(侵害訴訟)は、施行日以降にされた現存登録標章の侵害に関して適用する。

(2) 施行日前にされた侵害には、旧法が適用される。

(3) 旧法に基づいて現存登録標章の侵害を構成しなかった使用を施行日以降に継続することは、次のものの侵害にはあたらない。

(a) 現存登録標章、又は

(b) その識別性要素が現存登録標章と同一又は実質的に同一であり、同一の商品又はサービスについて登録されている登録商標

5. 侵害商品、材料又は物品

侵害されるのが施行日前か以降かを問わず、本条例第 23 条(引渡し命令)、第 24 条(引渡し命令に関する制限)及び第 25 条(処分命令)が侵害商品、材料又は物品に適用される。

6. 使用権者又は許可された使用者の権利及び救済

(1) 本条例第 35 条(使用権者の権利一般)が、施行日前に付与されたライセンスに適用されるが、これは当該日以降にされた侵害に関してのみとする。

(2) 附則 4 第 14 条(許可された使用者が被る損失を裁判所が考慮すること等)は、施行日以降にされた侵害に関してのみ適用される。

7. 登録標章の共同所有

(1) (2)に従うことを条件として、本条例第 28 条(登録商標の共同所有)が、2 又はそれ以上の者が施行日直前に共有者として登録されていた現存登録標章に施行日から適用される。

(2) 共有者間の関係が廃止条例第 19 条又は場合により第 19A 条(商品に関する、及びサービスに関する共有商標)に説明されるようなものとして存続する限り、本条例第 28 条(登録商標の共同所有)の効力を排除する取決めが存在するものと解釈する。

8. 登録標章の譲渡等

(1) 本条例第 27 条(登録商標の性質)が、現存登録標章に関して施行日以降に生じる行為及び事件に適用される。

(2) 廃止条例第 43 条(譲渡及び移転の登録)に基づく現存の記入は、施行日に新登録簿に移転

されるものとみなされ、本条例第 29 条(登録商標に影響する取引の登録)に基づいてされる記入であるものとして効力を有する。

(3) 当該現存の記入を、施行日以降に新登録簿にする新記入に求められるものと同様の様式とすることについて、規則により規定を定めることができる。

(4) 廃止条例第 43 条(譲渡及び移転の登録)に基づく登録出願であって施行日に係属中のものは、本条例第 29 条(登録商標に影響する取引の登録)に基づく登録出願として取り扱われ、相応に手続を進める。

(5) 登録官は、本条例の要件に適合すべく登録出願を補正するよう出願人に要求することができる。

(6) ある者が施行日前に譲渡又は移転により現存登録標章に対する権利を得たが当該人の権利を登録していない場合は、当該日以降にする登録出願は、本条例第 29 条(登録商標に影響する取引の登録)に基づいてするものとし、相応に手続を進める。

(7) 廃止条例第 43 条(譲渡及び移転の登録)は、(4)から(6)までが適用される事件に引き続き適用され、その場合は、本条例第 29 条(3)及び(4)(登録商標に影響する取引の登録)は登録を怠ることの結果については適用されない。

9. 登録標章のライセンス許諾

(1) 本条例第 33 条(ライセンスは包括的又は限定的とすることができる)及び第 34 条(2)(排他的ライセンスは譲渡と同一の権利等を付与することができる)は、施行日以降に付与されるライセンスに関してのみ適用され、当該日前に付与されたライセンスに関しては旧法が引き続き適用される。

(2) 廃止条例第 58 条(登録使用者)に基づく現存の記入は、施行日に新登録簿に移転されるものとみなされ、本条例第 29 条(登録商標に影響する取引の登録)に基づいてされたものとして効力を有する。

(3) 当該現存の記入を、施行日以降に新登録簿にする新記入に求められるものと同様の様式とすることについて、規則により規定を定めることができる。

(4) 廃止条例第 58 条(登録使用者)に基づく登録使用者としての登録申請であって施行日に係属中のものは、本条例第 29 条(1)(登録商標に影響する取引の登録)に基づくライセンスの登録申請として取り扱われ、相応に手続を進める。

(5) 登録官は、本条例の要件に適合すべく登録出願を補正するよう出願人に要求することができる。

(6) 廃止条例第 60 条(登録使用者としての変更又は登録取消)に基づいて施行日に係属中の手続は、旧法に基づいて取り扱われ、必要な変更又は記入は新登録簿に対してされる。

10. 係属中の登録出願

(1) (6)に従うことを条件として、廃止条例に基づく標章登録出願であって施行日に係属中のものは、旧法に基づいて処理され、登録される場合は、標章は、本附則の適用上、現存登録標章とみなす。

(2) 廃止条例第 15 条(登録異議申立)及び登録異議申立に関する旧法の他の規定は、(1)にいう出願に関して引き続き適用する。

(3) (1)にいう出願又は(2)にいう登録異議申立に関する慣行と手続の適正化について、規則

により規定を定めることができる。

(4) (3)の一般原則を害することなく、規則は次のことを規定することができる。

(a) 手続の不備の更正を許可すること

(b) 規則に基づいてすることを求められる事柄の期限を修正すること、及び

(c) 満了済みか否かを問わず、そのように定められた期限の延長を規定すること

(5) 当該出願に関して、慣行と手続を規制する規則を定める本条例第 91 条(規則)に基づき、かつ、同条(2)にいう事項についての登録官の権限が行使される。また当該出願について、他の出願について定められるものとは異なる規定を定めることができる。

(6) 廃止条例第 24 条、第 25 条(2)、第 26 条(2)及び第 56 条(関連商標についての規定)は、施行日以降は、廃止条例に基づく標章登録出願の取扱には適用しない。

11. 係属中の出願の変換

(1) 本附則第 10 条(1)にいう係属中の登録出願であって、施行日前に廃止条例第 14 条(出願の公告)に基づいて公告されていない場合は、出願人は、登録官に届出をし、本条例に従って標章の登録適格性が決定されるべきであることを主張することができる。

(2) (1)にいう届出は、所定の様式により、所定の手数料を付し、施行日後 6 月より前にしなければならない。

(3) (1)に基づいて適正にされた届出は、取消不能であり、かつ、登録出願が施行日に行われたものとして取扱させる効果を有する。

12. 旧分類に従って登録された商標

(1) 登録官は、現存登録標章であって本条例第 40 条(商品又はサービスの分類)に基づく所定の分類制度に適合しないものが当該制度と適合することを確保するために、本条例第 58 条(新分類と適合させるための記入の補正等)の適用上定められた規則により付与された権限を行使することができる。

(2) (1)は、特に、廃止規則の附則 3 に定める分類に従って分類された現存登録標章に適用される。

13. 優先権主張

本条例第 41 条(優先権主張)は、当該条約出願又は世界貿易機関協定出願が施行日前にされたとしても、当該日以降にされた本条例に基づく登録出願に適用される。

14. 登録の存続期間及び更新

(1) 施行日以降にされた出願による商標登録に関しては、本条例第 49 条(登録の存続期間)が適用され、その他の場合は旧法が適用される。

(2) 更新期限が施行日以降に満了となる場合は、本条例第 49 条(2)及び第 50 条(これらは登録の更新に関する)が適用され、その他の場合は旧法が適用される。

(3) 何れの場合も、更新手数料(もしあれば)がいつ納付されるかに拘らない。

15. 登録標章の変更を求める係属中の申請

廃止条例第 51 条(登録商標の変更)に基づく申請であって施行日に係属中のものは、旧法に基

づいて取り扱われ、必要な変更及び記入は、新登録簿に対してする。

16. 不使用による取消

(1) 廃止条例第37条(不使用を理由とする登録簿からの抹消及び制限の賦課)に基づく申請であって施行日に係属中のものは、旧法に基づいて取り扱われ、必要な変更及び記入は、新登録簿に対してする。

(2) 現存登録標章の取消の申請は、施行日以降いつでも本条例第52条(登録の取消)に基づいてすることができるが、当該申請は、本条例第52条(2)(a)にいう理由によつてのみすることができる。

17. 更正の申請等

(1) 廃止条例第48条又は第50条(登録の更正又は訂正)に基づく申請又は請求であつて施行日に係属中のものは、旧法に基づいて取り扱われ、必要な変更及び記入は、新登録簿に対してする。

(2) 現存登録標章に関して適用される本条例第53条(登録無効の宣言)に基づく手続の適用上、本条例は、すべての重要な時に効力を有してきたものとみなす。

(3) 本条例第12条(4)(登録拒絶の相対的理由)にいう理由で現存登録標章の登録の効力に対する異論を申し立てることはできない。

18. 証明標章の使用についての規約

(1) 現存登録証明標章の使用を管理する規約であつて廃止条例第65条(証明標章としての登録出願)に基づいて登録官に送達され又は寄託されたものは、施行日以降は附則4(証明標章)第6条に基づく提出であるものとして取り扱われる。

(2) 規約の補正の請求であつて施行日に係属中であつたものは、旧法に基づいて取り扱われる。

19. 争われた登録の有効性の証明書

廃止条例第75条(効力の証明書)に基づいて与えられた証明書は、本条例第81条(1)(争われた登録の有効性の証明書)に基づいて与えられたものとしての効力を有する。

付録(附則5第1条(5))附則5(経過事項)にいう廃止商標条例(Cap. 43)の規定及び廃止条例の他の関連規定(本条例第99条による廃止の直前に効力を有したもの)

第2条 解釈

(1) 本条例においては、文脈上別異の解釈を要する場合を除いて、

「標章」とは、目で見ること及び視覚的に表すことが可能で、特に語、人名、文字、数字、図形要素又は色彩の組合せから構成することができる標識をいい、そのような標識の組合せも含まれる。

「商標」とは、(「商品に関する商標」、「サービスに関する商標」、「防護商標」及び「証明商標」という表現における場合を除いて)、商品に関する商標又はサービスに関する商標をいう。

「商品に関する商標」とは、商品と、商標所有者又は登録使用者として標章を使用する権利

を有する者との間の業としての関係を示す目的で又はこれを示すために、当該人の身元を示すものの有無に拘らず、商品に関連して使用し又は使用する予定の標章をいう。

「サービスに関する商標」とは、特定の者が業としてサービスの提供と関係することを示す目的で又はこれを示すために、当該人の身元を示すものの有無に拘らず、サービスに関連して使用し又は使用する予定の標章をいう。

(2) 本条例において、

(a) 標章の使用というときは、印刷され又はその他目で見える標章の表示を使用することをいう。

(b) 商品に関する標章の使用というときは、商品上での又は商品と物理的その他の関係での標章の使用をいう。また

(c) サービスに関する標章の使用というときは、サービスの利用可能性若しくは履行又はその他サービスと関連する説明として又は説明の一部としての標章の使用をいう。

(3) 本条例の適用上、同一の営業により、商品が販売又はその他取引され、かつ、サービスが提供される可能性がある場合は、その商品とサービスとは互いに関連しているとし、同一の営業により、ある種類の商品が販売又はその他取引され、かつ、ある種類のサービスが提供される可能性がある場合は、当該種類の商品と当該種類のサービスとは互いに関連しているものとする。

(4) 本条例において、標章の酷似というときは、誤認又は混同を生じる虞がある程に似ていることをいう。

(5) 本条例の適用上、当該人の商取引又は営業に付随するサービスを提供する者は、業として、そのサービスの提供と関係する者とみなすことができる。

第9条 A部に登録することができる商標

(1) 登録簿A部に登録することができる商標(証明標章を除く)は、次の必須の細目の少なくとも1を含むか、それにより構成されなければならない。

(a) 特別の又は特定の方法で表示した法人、個人又は企業の名称

(b) 登録出願人又はその営業の前主の署名(漢字による場合を除く)

(c) 創作語

(d) 商品又はサービスの特徴又は品質を直接表さず、かつ、通常の意味に従えば地理的名称又は姓でない語

(e) その他の識別性ある標章。ただし、(a)、(b)、(c)及び(d)の説明に該当しない名称、署名又は語は、その識別性についての証拠に基づく場合を除いて、本項の規定による登録はできないものとする。

(2) 本条の適用上、「識別性のある」とは、

(a) 商品に関する商標の場合は、商標が登録されたか又は登録される予定の商品について、商標所有者が業として関係し又は関係する可能性がある商品を、当該関係がない商品から区別するのに適すること、又は

(b) サービスに関する商標の場合は、商標が登録されたか又は登録される予定のサービスについて、商標所有者が業としてその提供と関係し又は関係する可能性があるサービスを、その提供と当該関係がないサービスから区別するのに適すること、

をいい、これは全体的にか、又は商標が制限付きで登録されており若しくは登録される予定

の場合は登録の範囲内における使用に関してか、を問わない。

(3) 商標が前記のような区別に適するか否かを判定するに際し、裁決機関は、次の事項を考慮することができる。

(a) 商標が、本質において前記の区別に適する程度、及び

(b) 商標の使用又はその他の事情を理由として、その商標が事実上前記の区別をするのに適する程度

第10条 B部に登録することができる商標

(1) 登録簿B部に登録することができる商品に関する商標は、商標が登録されており又は登録される予定の商品について、商品所有者が業として関係し又は関係する可能性がある商品を、当該関係がない商品から、全体的に、又は商標が制限付きで登録された若しくは登録される予定の場合は登録の範囲内における使用に関して、区別することができなければならない。

(1A) 登録簿B部に登録することができるサービスに関する商標は、商標が登録されており又は登録される予定のサービスについて、商標所有者が業としてその提供と関係する又は関係する可能性があるサービスを、その提供と当該関係がないサービスから、全体的に、又は商標が制限付きで登録されており若しくは登録される予定の場合は登録の範囲内における使用に関して、区別することができなければならない。

(2) 商標が前記の区別をすることができるか否かを判定するに際し、裁決機関は、次の事項を考慮することができる。

(a) 商標が、本質において前記の区別をすることができる程度、及び

(b) 商標の使用又はその他の事情を理由として、その商標が事実上前記の区別をすることができる程度

(3) 商標は、同一の商標又はその一部が同一の商標所有者の名義でA部に登録されている場合であっても、B部に登録することができる。

第14条 出願の公告

商標登録出願が無条件で又は条件若しくは制限を付して受理された場合は、登録官は、所定の方法により受理された出願を公告するよう出願人に要求する。公告には、出願の受理の際に付されたすべての条件及び制限を記載する。

ただし、登録官は、次の場合は、受理する前に出願人に商標登録出願を公告するよう要求することができる。

(a) 出願が第9条(1)(e)に基づいてされた場合、又は

(b) その他例外的な事情により、そうすることが適切であると登録官が認める場合

また、出願がそのように公告された場合において、登録官は、適当と認めるときは、出願が受理された時点で出願人に再公告を要求することができるが、そのように要求するのは義務ではない。

第15条 登録の異議申立

(1) 何人も、出願公告の日から所定の期間内に、登録官に対し登録の異議申立をすることができる。

(2) 異議申立は、所定の方法により書面をもって行い、かつ、異議申立の理由を述べた陳述書を含める。

(3) 登録官は、異議申立書の写しを出願人に送付し、出願人は、その受領後所定の期間内に所定の方法により、当該人の出願を正当とする理由を述べた答弁書を登録官に送付する。出願人がこれをしなかった場合は、出願を放棄したものとみなされる。

(4) 出願人が当該答弁書を送付した場合は、登録官はその写しを異議申立人に送付し、また、請求がある場合は当事者を聴聞し、かつ、証拠を調べた上で、登録を許可するか否か、及びもしあれば、どのような条件又は制限を付すかを決定する。

(5) 登録官の決定は、裁判所への上訴の対象とすることができる。

(6) 本条に基づく上訴は所定の方法により行い、また上訴に基づいて、裁判所は、要求があれば、当事者及び登録官を審問し、登録を許可するか否か、及びもしあれば、どのような条件又は制限を付すかを決定する命令を発する。

(7) 本条に基づく上訴の審理において、何れの当事者も、所定の方法により又は裁判所の特別許可により、更に資料を提出して裁判所の検討を求めることができる。

(8) 本条に基づく上訴において、異議申立人又は登録官は、裁判所の許可がある場合を除いて、異議申立人による前記のもの以外に、商標登録に対する異論の更なる理由を提出することはできない。更なる異論の理由書が提出された場合は、出願人は、所定の届出により、異議申立人の費用を負担せずに、出願を取り下げる権利を有する。

(9) 本条に基づく上訴において、裁判所は、登録官を審問した後、登録される予定の商標をその同一性に実質的に影響を及ぼさない方法により変更することを許可することができるが、その場合は、そのように変更された商標は、登録の前に所定の方法により公告しなければならない。

(10) 異議申立人、異議申立書の写しを受領した後に答弁書を提出した出願人又は上訴人が、何れも香港に居住せず営業してもいない場合は、裁決機関は、当該人に対し、異議申立又は場合により上訴に関して、当該機関に対する手続の費用の担保を提供するよう要求することができる。当該担保の適正な提供を怠る場合は、異議申立、出願又は場合により上訴は放棄されたとみなすことができる。

第 16 条 権利の部分放棄を条件とする登録

(1) 商標にその所有者が商標として別個に登録していない部分が含まれる場合、又は

(a) 商品に関する商標であって、商取引に共通の事項又はその他識別性を欠く事項を含む場合、若しくは

(b) サービスに関する商標であって、その種類のサービスの提供に共通の事項又はその他識別性を欠く事項を含む場合は、

登録官又は裁判所は、当該商標を登録簿に記入するか否か又は登録簿に残しておくか否かを決定するに際し、次のことを登録簿への登録の条件として要求することができる。

(i) 商標所有者が、商標の何れかの部分又は当該事項の全部若しくは一部について、裁決機関が商標所有者に権限を与えていない排他的使用の権利を部分放棄すること、又は

(ii) 商標所有者が、当該登録に基づく自己の権利を限定するために裁決機関が必要と認めるその他の権利を部分放棄すること

(2) 登録簿上の如何なる権利の部分放棄も、権利の部分放棄がされた商標の登録に起因する

ものを除いて、商標所有者の権利には影響を及ぼさない。

第19条 商品に関する商標の共有

商品に関する商標に利害を有する複数の者の間の関係が、それらの者のうち何人も当該人と他の1又は複数の者との間で、次の場合を除き、その商標を使用する権限を有していないものである場合は、それらの者は商標の共有者として登録することができ、また、本条例はそれらの者に与えられた商標の使用の権利に関して、当該権利が単独の者に与えられたものとしての効力を有する。

- (a) その両者又は全員の代理での使用の場合、又は
- (b) その両者又は全員が業として関係する物品についての使用の場合

第19A条 サービスに関する商標の共有

サービスに関する商標に利害を有する複数の者の間の関係が、それらの者のうち何人も当該人と他の1又は複数の者との間で、次の場合を除き、その商標を使用する権限を有していないものである場合は、それらの者は商標の共有者として登録することができ、また、本条例はそれらの者に与えられた商標の使用の権利に関して、当該権利が単独の者に与えられたものとしての効力を有する。

- (a) その両者又は全員の代理での使用の場合、又は
- (b) その両者又は全員が業としてその提供に関係するサービスについての使用の場合

第22条 同時使用

誠実な同時使用の場合、又は裁判所若しくは登録官の見解で適切とされるその他の特別な事情がある場合は、裁判所又は登録官は、次のものに関して、裁判所又は場合により登録官が適当と認める条件及び制限がある場合はそれに従うことを条件として、同一又は互いに酷似する商標の2以上の所有者による登録を認めることができる。

- (a) 同一の商品又はサービス
- (b) 同種の商品又はサービス、又は
- (c) 互いに関連する商品及びサービス又は当該種類の商品及びサービス

第24条 連合商標

(1) 登録されている又は登録出願の主題である商品に関する商標が、何らかの商品について、次の事項に関して、同一所有者の名義で登録されている又は登録出願の主題である他の商標と同一であるか、又は所有者以外の者が使用するとき誤認又は混同を生じる程に酷似している場合は、登録官は、随時その商標を連合商標として登録簿に記入するよう要求することができる。

- (a) 同一の商品又は同種の商品、又は
- (b) 同一の商品又は同種の商品と関連するサービス

(1A) 登録されている又は登録出願の主題であるサービスに関する商標が、何らかのサービスについて、次の事項に関して、同一所有者の名義で登録されている又は登録出願の主題である他の商標と同一であるか、又は所有者以外の者が使用するとき誤認又は混同を生じる程に酷似している場合は、登録官は、随時その商標を連合商標として登録簿に記入するよう要

求することができる。

(a) 同一のサービス又は同種のサービス、又は

(b) 同一のサービス又は同種のサービスと関連する商品

(2) 連合商標として登録された2以上の商標の登録所有者が所定の方法により申請した場合において、登録官は、当該商標の何れかについて、登録された商品又はサービスに関して他の者がその商標を使用した場合に誤認又は混同が生じる虞がないことに納得するときは、連合を解除することができる。また、登録官は、登録簿を相応に修正することができる。

(3) (1)、(1A)及び(2)の規定に基づく登録官の決定に対しては、裁判所に上訴することができる。

第25条 結合された商標

(1) 商標所有者が当該商標の何れかの部分を別個に排他的に使用する権利を有することを主張する場合は、当該商標の全部及び当該部分を別個の商標として登録出願することができる。当該別個の商標は各々、独立の商標としてのすべての条件を満たさなければならず、本条(2)及び第38条(2)の規定に従うことを条件として、独立の商標としての付帯的条件をすべて具備しなければならない。

(2) 商標及びその一部が同一所有者の名義で別個の商標として登録された場合は、連合商標とみなされ、連合商標として登録される。

第26条 連続商標

(1) 同一の商品若しくはサービス又は同種の商品若しくはサービスに関して数個の商標の所有者であると主張する者がこれらの商標の登録を求める場合において、当該商標が要部においては互いに類似するが、次の事項について異なるときは、当該商標は1の登録による連続商標として登録することができる。

(a) それぞれ使用されている又は使用される予定の商品又はサービスの表示、又は

(b) 数量、価格、品質又は地名の表示、又は

(c) 識別性のないその他の事項で、商標の同一性に実質的に影響を与えないもの、又は

(d) 色彩

(2) 前項により登録されたすべての商標は、連合商標とみなされ、連合商標として登録される。

第37条 不使用を理由とする登録簿からの抹消及び制限の賦課

(1) 第55条(1)、第55A条(1)及び第57条(1)の規定に従うことを条件として、次の何れかの理由により、被害者による裁判所への申請、又は申請人の選択で、かつ、第80条の規定に従うことを条件とする登録官への申請に基づいて、商標が登録された商品又はサービスの何れに関しても、登録商標を登録簿から抹消することができる。

(a) 登録出願人の側において、当該商標を当該商品又はサービスに関して自ら使用する旨の、又は第18条(1)に基づき登録されたときは当該法人若しくは登録使用者に使用させる旨の善意の意図なく当該商標が登録されたこと、かつ、申請日の1月前の日までその時の商標所有者による当該商品又はサービスに関する当該商標の善意の使用が実際になかったこと

(b) 申請日の1月前の日まで、商標が登録商標であった期間が5年以上継続し、その間に、

その時の商標所有者が当該商品又はサービスに関し当該商標の善意の使用をしなかったこと(1A)(1C)に従うことを条件として、次の事項について、商標が登録されている商品又は場合によりサービスに関連して、関係日より前又は場合により関係期間中にその時の所有者による商標の善意の使用があったことが示された場合は、裁決機関は、商品に関連して(1)(a)又は(b)に基づいてされた申請を拒絶することができる。

(a) 同種の商品、又は

(b) 当該商品又は当該種類の商品に関連するサービス

(1B)(1C)に従うことを条件として、次の事項について、商標が登録されているサービス又は場合により商品に関連して、関係日より前又は場合により関係期間中にその時の所有者による商標の善意の使用があったことが示された場合は、裁決機関は、サービスに関連して(1)(a)又は(b)に基づいてされた申請を拒絶することができる。

(a) 同種のサービス、又は

(b) 当該サービス又は当該種類のサービスに関連する商品

(1C) 申請人が第22条に基づき当該商品又はサービスに関して同一又は酷似する商標の登録を許可された場合、又は裁決機関が当該人に当該商標のそのような登録を適正に許可することができるという意見の場合は、(1A)及び(1B)は適用されない。

(2) 商標が登録された商品に関して、

(a) 香港において販売その他の商取引(香港からの輸出を除く)をされる商品、又は香港外の特定の市場に輸出される商品に係る商標の不使用に関する限り、(1)(b)にいう事項が示される場合、及び

(b) ある者が、香港において販売その他の商取引(香港からの輸出を除く)をされる商品、又は香港外の特定期市場に輸出される商品に係る使用に効力が及ぶ登録に基づき、その商品に関して同一又は酷似する商標を登録することを第22条に基づき許可された場合、又は裁決機関が当該人に当該商標のそのような登録を適正に許可することができるという意見の場合は、裁決機関は、当該人による裁判所への申請、又は申請人の選択で、かつ、第80条の規定に従うことを条件とする登録官への申請に基づいて、登録の効力を前記の使用に及ばなくさせることを保証するために適切と認める制限を、冒頭の商標の登録に賦課することができる。

(2A) 商標が登録されたサービスに関して、

(a) 香港において利用でき又は受けられるサービス、又は香港外の国又は地域で利用できるサービスに関する商標の不使用に関する限り、(1)(b)の事項が示される場合、及び

(b) ある者が、香港において利用でき又は受けられるサービス、又は香港外の国又は地域で利用できるサービスに関する使用に効力が及ぶ登録に基づき、そのサービスに関して同一又は酷似する商標を登録することを第22条に基づき許可された場合、又は裁決機関が当該人に当該商標のそのような登録を適正に許可することができるという意見の場合は、裁決機関は、当該人による裁判所への申請、又は申請人の選択で、かつ、第80条の規定に従うことを条件とする登録官への申請に基づいて、登録の効力を前記の使用に及ばなくさせることを保証するために適切と認める制限を、冒頭の商標の登録に賦課することができる。

(3) 申請人は、(1)(b)、(2)又は(2A)の適用上、次の事項についての商標の不使用、及び申請が関連する商品又はサービスに関する商標を使用しないか又は放棄する意図に起因することを示すもの、に依拠する権利はない。

(a) 特定の商品については、商取引上の特別な事情に起因することを示すもの、又は

(b) 特定のサービスについては、そのサービスの提供に影響を与える特別な事情に起因することを示すもの

第 43 条 譲渡及び移転の登録

(1) 譲渡又は移転によりある者が登録商標の権利者となった場合は、当該人は、登録官に対しその権原の登録を申請するものとする。登録官は、当該申請を受領し、その権原の証明に納得するときは、当該人を譲渡又は移転が効力を有する商品又はサービスに関する商標の所有者として登録し、かつ、譲渡又は移転の詳細を登録簿に記入させる。

(2) 本条に基づく登録官の決定に対しては、裁判所に上訴することができる。

(3) 本条に基づく上訴又は第 48 条に基づく申請を目的とする場合を除いて、(1)の規定により登録簿に記入されなかった書類又は証書は、裁判所が別段の指示をする場合を除き、商標に対する権原を証明する裁判所における証拠としては認められない。

第 48 条 登録簿の記入を更正する一般権限

(1) 本条例の規定に従うことを条件として、次の通り定める。

(a) 登録簿の記入の漏れ又は脱落、十分な理由なく登録簿にされた記入、登録簿に誤って残された記入、その他登録簿の記入の誤り又は不備により被害を受ける者は、所定の方法により裁判所に対し、又は申請人の選択で、かつ、第 80 条の規定に従うことを条件として登録官に対し、申請することができる。裁決機関は、登録簿への記入、記入の抹消又は変更のために適当と認める命令を発することができる。

(b) 裁決機関は、登録簿の更正に関連して決定することが必要又は適切であると認める疑義を、本条に基づく手続において決定することができる。

(c) 登録商標の登録、譲渡又は移転について詐欺が行われた場合は、登録官は、本条の規定に基づき、自ら裁判所に申請することができる。

(d) 裁判所の登録簿更正命令は、更正の届出を所定の方法により登録官に送達すべき旨を指示し、登録官は、届出を受領したときは、相応に登録簿を更正する。

(2) 本条により付与される登録簿更正の権限は、登録簿 A 部の登録を B 部へ転記する権限を含む。

第 49 条 条件違反による登録の削除又は変更の権限

不当に権利を侵害された者による裁判所への申請、若しくは申請人の選択で、かつ、第 80 条の規定に従うことを条件とする登録官への申請、又は登録官による裁判所への申請の場合は、裁決機関は、商標に関して登録簿に記入された条件の違反又は不遵守を理由として、商標登録の削除又は変更のために適切と認める命令を発することができる。

第 50 条 登録簿の訂正

(1) 登録官は、所定の方法による登録商標所有者の請求により、次のことをすることができる。

(a) 登録商標所有者の名称及び宛先の誤記を訂正すること、又は

(b) 商標所有者として登録された者の名称及び宛先の変更を記入すること、又は

(c) 登録簿上の商標の記入を取り消すこと、又は

- (d) 商標が登録された商品若しくはサービス又は商品若しくはサービスの類からその一部を抹消すること、又は
- (e) 商標に関する権利の部分放棄又は覚書であって、商品の既存の登録から生じる権利を如何なる方法でも拡大しないものを記入すること
- (2) 登録官は、所定の方法による商標の登録使用者の請求により、その登録使用者の名称及び宛先の誤記を訂正し又は変更を記入することができる。
- (3) 本条に基づく登録官の決定は、裁判所に対する上訴の対象となる。

第 51 条 登録商標の変更

- (1) 登録商標所有者は、商標の同一性に実質的に影響を及ぼさない方法で、その商標に付加又は変更をする許可を、所定の方法により登録官に申請することができる。登録官は当該許可を拒絶し、又は適当と認める条件及び制限を付してこれを許可することができる。
- (2) 登録官は、適切と認める場合は、本条に基づく申請を所定の方法により公告させることができる。その場合において、公告日から所定の期間内に何人かが所定の方法により申請に対する異議申立書を登録官に提出したときは、登録官は、請求があれば、当事者を聴聞した後、その件について決定する。
- (3) 本条に基づく登録官の決定は、裁判所への上訴の対象となる。
- (4) 前記の許可が与えられた場合は、変更された商標は、所定の方法により公告されるが、(2)に基づく公告において変更された態様で既に公告されている場合はこの限りでない。

第 56 条 連合商標として登録される防護商標

防護商標として登録された商標及び当該商標であって同一の所有者の名義で防護標章以外の標章として登録された商標は、個々の登録は異なる商品又はサービスに関するものであるにも拘らず、連合商標とみなされ、連合商標として登録される。

第 58 条 登録使用者としての登録；「許諾使用」の意味

- (1) (a) 本条及び第 59 条から第 63 条までの規定に従うことを条件として、商標所有者以外の者は、条件又は制限の有無に拘らず商標(防護商標を除く)が登録された商品又はサービスの全部又は一部について、その商標の登録使用者として登録することができる。
- (b) 商標の登録使用者による使用であって、
- (i) 業として当該人と関係する商品、又は
- (ii) 業として当該人がその提供と関係するサービス
- に関連し、かつ、これらについて現に登録が維持され、当該人が登録使用者として登録されており、その登録に付された条件又は制限に従うものは、本条例において商標の「許諾使用」という。
- (2) (a) 商標の許諾使用は、第 37 条の適用上及び当該使用が本条例又は普通法に基づき重要とされる他の目的では、商標所有者による使用とみなされ、商標所有者以外の者による使用とはみなされない。
- (b) 本条例の施行から 1 年以内に行った申請に基づいて、ある者が商品に関する商標の登録使用者として登録された場合は、本項は、当該人による商標の従前の使用(本条例の施行の前後に拘らず)について、当該従前の使用が許諾使用であるものとして、効力を有する。ただし、

当該従前の使用は、当該人が登録された商品に関する使用であり、また、当該人が条件又は制限を付して登録された場合は、それらを実質的に遵守する使用である。

(3) ある者が商標の登録使用者として登録を受ける予定の場合は、商標所有者及び登録使用者となる予定の者は、登録官に対し所定の方法により書面で申請しなければならない。商標所有者又はその代理人として行為することを許可され登録官が承認した者が作成した次の事項を示す誓約書、及び規則に基づき又は登録官が要求する追加の書類、情報又は証拠を提出しなければならない。

(a) 商標所有者と登録使用者となる予定の者との現在又は将来の関係についての詳細を示すものであって、その関係が許諾使用に与える商標所有者による統制の程度の説明の詳細を含み、かつ、登録使用者となる予定の者が唯一の使用であること又はその関係が登録使用者としての登録申請ができる者に関してその他の制限があることを条件とするか否かの説明の詳細を含むもの

(b) 登録が予定される商品又はサービス

(c) 商品若しくはサービスの特徴、許諾使用の方法若しくは場所、又はその他の事項に関して予定される条件又は制限、及び

(d) 許諾使用が有期限であるか無期限であるか、及び有期限であるときはその存続期間

(4) (3)の要件が満たされた場合は、登録官が同項に基づいて提供された情報を検討した後に、登録使用者となる予定の者が登録官が適当と認める条件又は制限に従うことを条件として予定される商品若しくはサービス又はそれらのうちの何れかについてその商標を使用することがあらゆる事情の下で公益に反していないと認めるときは、登録官は、前記のように納得した商品又はサービスについて、登録使用者となる予定の者を登録使用者として登録することができる。

(5) 登録官は、(1)から(3)までの規定に基づく申請を許可することが、商標における不正取引を促進しかねないと認める場合は、その申請を拒絶する。

(6) 登録官は、申請人の請求により、(1)から(3)までの規定に基づく申請の目的で与えられた情報(登録簿の記入を除く)が次の者に開示されないよう保証する措置を講じる。

(a) 商品に関する登録出願の場合は、商取引上の競業者、又は

(b) サービスに関する登録出願の場合は、営業上の競業者

第 59 条 侵害訴訟

(1) 当事者間に存在する契約に従うことを条件として、商標の登録使用者は、権利の侵害を阻止するための訴訟を提起するよう商標所有者に要求する権限を有する。商標所有者がこれを拒絶又はこの要求の後 2 月以内に訴訟の提起を怠った場合は、登録使用者は、商標所有者であるものとして、当該人の名義で、商標所有者を被告として訴訟を提起することができる。

(2) 被告としてそのように加えられた商標所有者は、出頭して訴訟手続に参加しない限り、費用に対する責任はない。

第 60 条 登録使用者としての登録の変更又は取消

(1) 第 48 条の規定を害することなく、ある者の登録使用者としての登録は、

(a) 登録に係わる商標の登録所有者が所定の方法で行う書面の申請により、登録が効力を有する商品若しくはサービス又は登録に付された条件若しくは制限について、登録官が変更す

ることができ、

(b) 商標の登録所有者、登録使用者又は他の登録使用者が所定の方法で行う書面の申請により、登録官が取り消すことができ、又は

(c) 次の何れかの理由により、何人かが所定の方法で行う書面の申請により、登録官が取り消すことができる。

(i) 登録使用者が、許諾使用以外の方法により、又は誤認若しくは混同を生じさせ又は生じさせる虞のある方法によりその商標を使用したこと

(ii) 商標所有者又は登録使用者が、登録申請に係わる重要な事実を虚偽表示し若しくは開示することを怠ったこと、又は登録日以降事情が著しく変化したこと、又は

(iii) 申請人がその履行に利害を有する契約により申請人に帰属する権利を考慮すれば、その登録はすべきでなかったこと

(2) 登録官は、商標がもはや登録されていない商品又はサービスに係わる商標について、ある者の登録使用者としての登録を随時取り消すことができる。

第 62 条 裁判所へ上訴できる登録官の決定

第 58 条及び第 60 条に基づく登録官の決定に対しては、裁判所に上訴することができる。

第 63 条 譲渡又は移転できない使用の権利

第 58 条、第 59 条及び第 60 条における如何なる規定も、商標の登録使用者に譲渡可能な又は移転可能な使用の権利を与えるものではない。

第 64 条 証明標章として登録することができる標章

(1) 商品に関し、出所、材料、製造方法、品質、精度その他の特徴についてある者が証明した商品を、そのように証明されない商品から業として区別するのに適した標章は、当該人の当該標章所有者としての名義で、その商品に関し登録簿 A 部に証明標章として登録することができる。

ただし、証明された種類の商品を取引する者の名義では、商標はそのように登録されない。

(1A) サービスに関し、質、精度その他の特徴についてある者が証明したサービスを、そのように証明されないサービスから業として区別するのに適した標章は、当該人の証明標章所有者としての名義で、そのサービスに関し登録簿 A 部に証明標章として登録することができる。ただし、証明された種類のサービスの提供に業として関係する者の名義では、標章はそのように登録されない。

(2) 標章が前記のような区別に適するか否かを判定するに際し、裁決機関は、次の事項を考慮することができる。

(a) 標章が本質において当該商品又はサービスに関し、前記の区別に適する程度、及び

(b) 標章の使用又はその他の事情を理由として、当該商品又はサービスに関し、その標章が前記の区別をするのに事実上適する程度

(3) 標章が商取引において商品又はサービスの原産地を指定するのに役立つ標識又は表示により構成されるという事実は、当該商品又はサービスにつき、登録簿 A 部において証明標章として登録されることを禁じるものではない。

(4) 本条の何れの規定も、(3)にいう標識又は表示により構成される証明標章の所有者に対し、

標識又は表示の何人かによる(特に、地理的名称を使用する権利を有する者による)使用であって工業又は商業事項における誠実な慣行に基づく使用によるものを妨害又は制限する権利を与えるものではない。

第 65 条 証明標章登録出願

(1) 第 64 条に基づく標章登録出願は、その所有者として登録を受けようとする者が所定の方法により書面で登録官に提出して行う。

(2) 第 13 条(2)及び第 13 条(4)から(7)までの規定は、第 13 条(1)に基づく出願に関して効力を有するのと同様に、本条に基づく出願に関して効力を有する。

(3) 本条に基づく出願を前記の規定により処理するに際し、裁決機関は、関連する限り、その出願が第 13 条に基づく出願であるものとした場合と同様の考慮を払い、かつ、証明標章がそのような商標である旨の表示を含むことを保証する旨の希望を含め、本条に基づく出願に関連するその他の考慮を払う。

(4) 本条に基づく商標登録出願人は、その商標の使用規約案を登録官に提出しなければならない。この案には、商標所有者が商品又はサービスを証明する場合及びその商標の使用を許諾する場合の規定を含むものとし、かつ、登録官が要求し又は許可する他の規定(規約に従い商品又はサービスを証明する又はその商標の使用を許諾することを商標所有者が拒絶する場合に、登録官に対して不服申立をする権利を付与する規定を含む)を含めることができる。認可された規約は、登録官に寄託され、登録簿と同様の方法により公衆の閲覧に供される。

(5) 登録官は、次の事項について出願を検討しなければならない。

(a) 出願人は商標が登録される商品又はサービスを証明する資格を有するか否か

(b) 規約案が満足すべきものであるか否か、及び

(c) あらゆる事情の下で、出願された登録が公益に資するか否か

その後、次の何れかの措置をとることができる。

(i) 出願の受理を拒絶すること、又は

(ii) 無修正かつ無条件で、又は条件若しくは制限を付して、又は出願若しくは規約に前記の事項の何れかを考慮して必要と認める補正若しくは修正を付して、その出願を受理し、かつ、その規約を認可すること

なお、登録官は、無修正かつ無条件の受理及び認可の場合を除き、出願人に聴聞の機会を与えることなく事案を決定してはならない。

ただし、登録官は、出願人の請求により、出願の受理前に前記の事項の何れかについて出願を検討することができ、出願又は使用規約案にその後の補正又は修正が行われる場合は、このただし書に基づき当該人が決定した事項を自己の裁量で再考することができる。

(6) 本条に基づく登録官の決定に対しては、裁判所に上訴することができる。

第 75 条 有効性証明書

登録商標の登録の有効性が疑義となる訴訟において商標所有者に有利な決定があった場合は、裁判所はその旨を証明することができる。そのように証明した場合は、登録の有効性が疑義となるその後の訴訟において、商標所有者は、当該人に有利な最終命令又は判決を受けたときは、弁護士と依頼人との間で生じた一切の訴訟費用、諸費用及び経費を受けるものとする。ただし、その後の訴訟において裁判所がそれらを受けるべきでない旨を証明した場合は、こ

の限りでない。

第76条 考慮すべき商取引慣行等

(1) 商品に関する商標又は商号に係わる訴訟又は手続において、裁決機関は、関連の商取引慣行、及び他人が適法に使用している関連の商品に関する商標、商号又は外装を証拠として認める。

(2) サービスに関する商標又は営業名に係わる訴訟において、裁決機関は、当該サービス提供における営業慣行、及び他人が適法に使用している関連のサービスに関する商標、営業名又は外装を証拠として認める。

第92条 1996年知的所有権(世界貿易機関修正)条例に関する経過規定

(1) 本条において、

「現存登録商標」とは、新法の施行前、本条例に基づき登録される商標、証明標章又は防護商標をいう。

「新法」とは、1996年知的所有権(世界貿易機関修正)条例(1996年11)第18条から第25条までをいう。

「旧法」とは、新法施行の直前まで現存登録商標に適用される本条例及びその他の条令又は規則をいう。

(2) 新法施行前の本条例により規定される商標(証明標章及び防御商標を含む)登録出願は、当該施行前に出願されたが最終決定されていない場合は、新法の施行時に係属中とみなされる。

(3) 新法により改正された第27条(1)、第27A条(1)、第67条(1)及び第67A条(1)は、新法施行時点から現存登録商標に関して適用されるが、その適用は、当該条項が新法施行以後に犯される現存登録商標の侵害に係る場合に限るものとする。新法施行前に犯された侵害に関しては、旧法が引き続き適用される。

(4) (3)の規定にも拘らず、旧法の下で現存登録商標の侵害を構成しなかった使用を新法施行以後に継続することは、次のものの侵害にはならない。

(a) 現存登録商標、又は

(b) 識別要素が現存登録商標の識別要素と同一又は実質的に同一であり、同一の商品又はサービスに対し登録されている登録商標

(5) (6)に従うことを条件として、新法の施行時に係属中の商標登録出願は、旧法に基づいて処理されるが、商標が登録される場合は、(1)から(4)までの適用上、現存登録商標とみなす。

(6) 新法の施行時に係属中の商標登録出願が、当該施行前に第14条により公告されていない場合は、出願人は、登録官に通知し、商標の登録適格性につき、新法により改正された本条例に従い決定するよう請求することができる。

(7) (6)による通知は、所定の様式により、適正な手数料を付し、新法の施行後6月以内に登録官に伝えなければならない。

(8) (6)による通知は取り消すことができないものとし、出願が新法施行後に行われたものとして取扱させる効果を有する。

(9) 新法施行時に係属中の第48条に基づく出願は、旧法に従って処理される。

附則 6 (失効省略)