

**特許庁委託  
ジェトロ海外工業所有権情報**

**香港の新商標条例の概要**

**2001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・意匠・特許等の知的所有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所有権制度は 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所有権の保護とそれにより生ず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の委託により、「各国工業所有権情報収集等事業」を実施しています。

12 年度は、北京、上海、香港、ハノイ、マニラ、クアラルンプール、ジャカルタ、ニューデリー、バンコク、ソウル、シンガポールのアジア地域の 11 都市において、現地のジェットロ事務所が特許法律事務所と契約をし、工業所有権の模倣対策に資する情報を収集、同地域における工業所有権の侵害実態を把握、模倣対策の強化に努めようというものです。

また、アジア地域と同様な、悪影響が出始めている中東地域（アラブ 首長国連邦、イラン、トルコ、サウジアラビア）における工業所有権制度の調査を行いました。

ここに本事業において収集した情報を基に、「香港の新商標条例の概要」を作成しましたのでお届けいたします。本事業及び本誌が皆様のお役に立てば幸いです。

2001 年 3 月

日本貿易振興会 投資交流部

## 香港の新商標条例の概要

概説	1
I. 商標の定義	2
II. 出願	3
III. 登録	4
IV. 異議申し立て	6
V. 侵害	6
VI. 権利の消尽	7
VII. 比較広告	8
VIII. 脅迫に対する訴訟	8
IX. 団体商標及び証明商標	9
X. 防護登録	9
XI. 連合性の要求の廃止	10
XII. 不使用による登録取消	10
XIII. 譲渡及び使用許諾（ライセンス）	10
結論	11

## 商 標 条 例

第 部	前文	1 3
第 部	登録商標	1 7
第 部	登録商標の侵害	2 0
第 部	財産権の対象としての登録商標	2 7
第 部	登録商標の使用許諾	3 0
第 部	出願及び登録の手続き	3 4
第 部	登録に影響を及ぼす手続き	3 9
第 部	防護商標、団体商標及び証明商標	4 4
第 部	パリ条約及び世界貿易機関協定：補足規定	4 5
第 部	行政規定その他の補足規定	4 8
第 部	下位法規	5 5
第 部	犯罪	5 7
第 部	経過規定、本条例に関連する派生的な改正及び廃止	5 8
附則 1	パリ条約締結国及び WTO 加盟国	6 0
附則 2	周知商標の認定	6 0
附則 3	団体商標	6 1
附則 4	証明商標	6 5
附則 5	経過規定	6 9

# 香港の新商標条例の概要

## 概説

香港立法会(LegCo)は 2000 年 6 月 15 日に新商標条例(「新条例」) を正式な法律として承認した。新条例は、現行の商標条例を改正したものであり、英国商標法(1994 年制定)に大幅に追従している。

新条例は 2000 年に制定されたが、実際に施行されるのは早くても 2002 年の第 1 四半期以降となる。施行遅延の主な理由は、今回の改正による変更に対応するため商標登録局において新たなコンピューターシステムの導入が進められているためである。また、施行が遅延したことで、諮問手続の完了や新商標規則及び登録局が出願案件の審査の際に用いる商標業務マニュアルの草案の作成に時間的余裕が与えられることになる。

本要約書では、現行の法律や慣行に関する変更にとりわけ重点をおいて、新条例の主な規定について説明する。

経過規定の下では、一般原則として新条例の施行前に行われる行為はすべて旧条例に従って取り扱われ、施行後の行為については新条例に基づいて取り扱われるとされている。

本要約書の主な解説事項は以下の通りである。

- I. 商標の定義
- II. 出願
- III. 登録
- IV. 異議申立て
- V. 侵害
- VI. 権利の消尽
- VII. 比較広告
- VIII. 脅迫に対する訴訟
- IX. 団体商標及び証明商標
- X. 防護登録
- XI. 連合性の要求の廃止
- XII. 不使用による登録取消
- XIII. 譲渡及び使用許諾(ライセンス)

## I. 商標の定義

1. 新条例の第3条(1)は、現行条例に基づく標章の範囲より更に広範囲な標章を登録することができる」と規定している。
2. 第3条の規定は以下の通りである。

### 「商標」の意味

- (1) 本条例において「商標」とは、視覚媒体により表現することができるあらゆる標章であって、特定の商品又はサービスを他の事業者の商品又はサービスから識別する能力を有するものをいう。
  - (2) 商標は、文言(個人の名前を含む)、表示、意匠、文字、記号、数字、表象的要素、色、音声、匂い、商品の形状もしくはその包装、又は前記の標章の組み合わせをその構成要素とすることができる。但し、以上の規定は本条(1)の規定の一般性には影響を及ぼさないものとする。
3. 「商標」の定義の改変によって生じる重要な変更点は、商標は、商品又はサービスを「識別することができる」限り登録可能であるという点である。従って、現行条例の下で「識別するために構成されている」と定義されているパート A 及び「識別することができる」と定義されているパート B の区別は廃止されることとなり、すべての標章は1つの登録簿において登録可能になる。
  4. さらに新条例の下では、商標は色、音、匂い及び商標の形状又は包装を含むと定義されているので、現行条例に基づく商標の範囲より更に広範囲な商標の出願が可能になる。
  5. しかしながら、商標は視覚媒体によって表現できなければならないとも規定されている。この文脈において、「視覚媒体によって」とは何を意味するのかは明確ではないが、例えば、録音時には識別可能であるが書面にて描写された時には識別できないような「音声」標章については除外されることもあろう。また、そのような状況下で、侵害の発生は視覚媒体による表現を以って判断されるのか、又は録音を以って判断されるのかは明確ではない。

## II. 出願

6. 新条例の下では出願の手續及び所要期間が簡略化される。幾つかの出願案件については、特定の手續及び期間が商標規則によって規定されることになる。商標規則は未だ完成していないが、主な変更点は以下の通りである。
7. 複数のクラスの商品又はサービスについての出願が認められるようになる。これは便利な措置ではあるが、出願された複数の案件は別個のものとして審査される(又、別個の費用が課される)。
8. 新条例の下では、出願案件を分割又は1つに統合することが可能となった。例えば、商品又はサービスを別個の又は単一のクラスにする必要がある場合又は合成標章を2つに分ける場合、分割又は統合出願することができる。
9. 出願人は、商標の登録が求められる商品又はサービスについて当該標章を使用している又はそのような誠実な意図を有していると出願書類において明記せねばならない。
10. 出願書類の審査は(現行と同じく)短期間内に行われ、異議申立ては延長不可能な期限内(3ヵ月となる予定)に行わねばならない。
11. 出願人の既存の登録標章(ハウス・マーク等)を追加するための願書の訂正については、規定が定められている。
12. 商標出願の際に用いられる言語(出願は中国語又は英語で行うことができる)は、当該商標に関する登録局でのすべての手續において用いられる言語となる。
13. 経過規定の下では、新条例の施行日において出願中である案件は、施行後6ヵ月以内に出願人が新条例に基づく審査を求めるための取消不能通知を行わない限り、旧条例に基づいて審査される。かかる通知が行われた場合、当該案件は施行日において出願されたものとして取り扱われる。

### III. 登録

#### 登録期間

14. 第 49 条及び 50 条では、最初の登録有効期間は 10 年、更新後の有効期間は 10 年となる。現行法の下では、最初の登録期間は 7 年間、更新後は 14 年間とされている。
15. 経過規定の下では、現在登録されている標章は現登録期間の満了において更新が申請され次第、10 年間に渡って延長される。

#### 標章の登録可能性

16. 第 11 条及び 12 条は、登録局が商標登録を拒否しうる根拠について定めている。第 11 条は、標章の性質上の登録不能性に基づく根拠を扱っており、第 12 条は、登録商標又はパリ条約の下で周知商標として保護されている商標と同一又は類似している標章の登録はできないと規定している。
17. 第 11 条の規定は以下の通りである。

11 条 (1) 下記の商標の登録は認められない。但し、本条(2)の規定に従うことを条件とする。

- (a) 本条例第 3 条(1)(商標の定義)に定める要件を満たさない標章；
- (b) 識別性に欠ける商標；
- (c) 取引もしくは事業の過程で、商品もしくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製造時期もしくはサービスの提供時期、商品もしくはサービスその他の特徴を表すのに役立つ標識のみから成る商標；及び
- (d) 通用言語もしくは確立された善良な商慣行においてかねてから常用されている標識のみから成る商標

## 形状に関する特別規定

18. 第 11 条(3)では、以下の形状のみから成る標章の登録を認めないという特別の規定が定められている。
- (a) 商品自体の性質に由来するもののみから成る形状；
  - (b) 技術的な結果を実現するために必要な形状；又は
  - (c) 商品に実質的価値を与える形状

## 同一又は類似標章の登録の禁止

19. 第 12 条は、登録出願の対象となる商品又はサービスに関して先に出願されている又は既に登録されている標章と同一又は類似の標章は、かかる商品又はサービスに関する当該商標の使用が公衆の間に混同を生じさせる恐れがある場合、登録を拒否すると規定している。

## 周知商標

20. 第 12 条(4)は、周知商標の保護に関する規定を定めており、パリ条約に基づいて「周知商標」として保護されている先行商標の識別性又は評判を不当に利用する又は損なう標章の登録の拒否を認めている。
21. 新条例の附則 2 には周知商標の認定規準が設けられている。基準内容には、一般社会における当該商標の関連集団の間での当該商標の認知度、使用された期間、範囲、地域及びプロモーション、先行出願及び登録、並びに当該商標の執行が成功したという記録等が含まれる。同規準では、香港における実際の使用及び登録は必要とされておらず、少なくとも 1 つの関連集団の間で著名であればその商標は香港において周知の商標であるとみなされる。

## 他者の権利を侵害する標章

22. 第 12 条(5)は以下の登録についても拒否するとしている。
- (a) 詐称通用に関する法律によって保護されうる標章；
  - (b) 広告法及びラベル表示法によって保護されうる標章；又は

(c) 著作権及び登録済意匠権によって保護されている商品

上記(c)は、形状標章に対する異議申立てにおいて特に重要となる。

#### 他標章の所有者による同意

23. 新条例の第 12 条(8)は、先行商標の所有者が同意すればたとえ混乱を招く恐れがあっても登録を認めるとしている。

#### IV. 異議申立て

24. 異議がある場合は、上述の根拠に基づいて並びに事業の過程において使用される標章を保護する法律に基づいて、異議申立手続において異議を申し立てることができる。

25. 異議申立手続の詳細は商標規則によって規定される。

#### V. 侵害

26. 第 18 条では登録商標の侵害について 4 つのカテゴリーが設けられている。さらに第 63 条では、未登録の著名な商標を保護する規定が定められている。

#### 登録商標の侵害

27. 登録商標の侵害について、以下の 4 つのカテゴリーが設けられている。

- (a) 同一の商品又はサービスに関して同一の標章を使用する場合(第 18 条(1))
- (b) 類似の商品又はサービスに関して同一の標章を使用し、公衆に混乱を生じさせる恐れのある場合(第 18 条(2))
- (c) 同一の又は類似の商品又はサービスに関して類似の標章を使用し、公衆に混乱を生じさせる恐れのある場合(第 18 条(3))
- (d) 当該標章が著名であり、その使用がパリ条約の下で「周知」の商標とされる標章を不当に利用する又はその識別性を損なう場合において、同一ではない又は類似していない商品又はサービスにおいて同一又は類似の標章を使用する場合(第 18 条(4))

28. 類似のサービスに関して類似の標章又は同一の標章を使用することが侵害行為であると立証するには、当該標章の使用が混乱を生じる恐れがあることを証明せねばならない。また、興味深いことに、周知商標の評判を不当に利用する又は損なう場合に適用される周知商標の保護を認める第 18 条(4)の規定によって、希釈化の概念が香港で初めて導入されることとなった。
29. 侵害行為とは、商品又はその包装に標章を付す、これを市場に出荷する、在庫として保有する、販売目的で展示する、輸出入する及び事業上の書類又は広告に使用する行為を含む。新条例では、輸出入の定義は商品を香港へ入港させる行為又は商品を香港で積み替える行為だけに限定されていない(「取引表示条例(Trade Description Ordinance)」においては、上記の行為に限定されている)。従って、香港を経由するだけの商品の輸出入も侵害であるとみなされる。

#### 著名な未登録標章の保護

30. 第 63 条は、混乱を生じさせる恐れのある場合において、同一又は類似の商品又はサービスに関する同一又は類似の標章の使用によって侵害された著名な未登録商標の保護について特別な規定を定めている。同条は、パリ条約の下で周知商標として保護を受ける権利を有する標章の所有者は、差止命令によって上述の使用を阻止することができる」と規定している。同条には、損害賠償に関する規定はないが、コモン・ロー上の不法行為である詐称通用に基づいて損害賠償が請求されるべきである。
31. しかし同条項は、同条項の施行前に開始された善意の商標使用の継続については免除すると規定している。

#### VI. 権利の消尽

32. 新条例には、登録商標の権利の国際的な消尽が香港において適用されるという条項が具体的に導入されている。第 20 条の規定は以下の通りである。

*第 20 条(1) 本条例第 18 条(登録商標の侵害)の規定に拘わらず、所有者によりもしくは所有者の同意(明示的か黙示的かを問わない)を得て登録商標の下に世界のあらゆる地域で市場に投入された商品について当該商標を使用する行為によって、当該登録商標が侵害されることはない。*

(2) 商品の状態が市場に投入された後で変化もしくは損傷を被った場合、並びに当該商品に関する登録商標の使用によって当該商品の特異性や評判が損なわれる場合、本条(1)の規定は適用されない。

33. 上述の条項は、所有者によって又は所有者の同意(明示的か黙示的を問わず、又条件付か無条件かを問わず)を得て、当該商標の下に世界のあらゆる地域の市場に投入されてきた商品に関する侵害は除くとしている。
34. 香港では 1997 年に、著作権の下で保護されている又は香港での独占的使用許諾を受けている商標の並行輸入の禁止を主な目的として著作権法が改正されているため、本条の内容は立法会及び公共の間で多くの物議を醸した。
35. 同条項はサービスマーク(職標)の詐称通用又は侵害に関する法律には影響を及ぼすものではない(サービスは香港においてのみ提供されるため)。
36. 第 20 条(2)は、市場に投入された後に商品の状態が変化し又は損傷を被り、当該商品に関する当該商標の使用が当該商標の識別性又は評判を損なう場合は、同規定は適用されないと定めている。これには、例えば輸送中に損傷を被った商品や何らかの部分変更が加えられている商品等が含まれる。

## VII. 比較広告

37. 新条例の第 21 条では比較広告の実行が合法化されている。同条は、所有者の商品又はサービスを識別する目的において登録商標を使用することを認めており、「商工業関連の事項に関する善良な慣行に従って」行われる限り、比較広告を認めることを意図している。善良な慣行に従っているか否かを検討する際、裁判所は、当該使用が当該商標の識別性や評判を不当に利用する又はこれを損なうものであるか、又は公衆を欺罔するようなものであるかを考慮する。

## VIII. 脅迫に対する訴訟

38. 新条例の第 26 条では、商標侵害訴訟を以って脅迫された者が、かかる脅迫が行われないよう裁判所において訴訟を提起することを認める「脅迫に対する訴訟」が導入されている。同規定は、製造業者に対して行われる脅迫又は香港でのサービス

の供給に関する脅迫には適用されない。

39. しかし同条項は、侵害品の輸入業者を保護することとなるので、侵害品の大半が香港外(主に中国大陸)で製造され香港から輸出又は香港へ輸入されているという状況に鑑みると、特別な問題を生じさせるかも知れない。
40. 商標の所有者が脅迫を行ってから 28 日以内に訴訟を提起し、然るべき勤勉さを以って訴訟を遂行した場合は脅迫に対する訴訟を提起することはできないと定められているので(第 26 条(6))、同規定の効力は若干軽減されている。これによって訴訟が大いに推奨されると思われる。

#### IX. 団体商標及び証明商標

41. 団体商標(特定団体の会員の商品又はサービスを他の事業者の商品又はサービスから区別する標章であって前記会員の所有に属する標章)及び証明商標(使用されている商品又はサービスにつき、その原産地、原材料、製品の製法もしくはサービスの提供方法、品質、正確性、その他の特徴が特定の者によって証明されていることを示す標章であって、証明を行う者の所有に属する標章)については新たな規定が設けられている。
42. 団体商標は、商品又はサービスの地理的な原産地を示すことができる。
43. 団体商標及び証明商標の両方に関して、当該商標の使用方法や使用権限を有する者の詳細について定めた規則を登録局に提出せねばならない。かかる規則は公衆閲覧が可能である。侵害訴訟については、別段の取決めがない限り、団体商標又は証明商標の正当な使用者は当該商標の所有者に訴訟の提起を要請することができる、又は提起要請から 1 ヶ月以内に提起されなかった場合は、自ら訴訟を提起することができる。

#### X. 防護登録

44. 新条例では、商標の防護登録の出願に関する規定が継続されている(英国では防護登録は廃止されている)。
45. 新条例の第 60 条では、登録商標が香港において例外的に著名となり、その結果、他の商品又はサービスに関連した使用によって当該商標が以前から使用されてい

た商品又はサービスに関して当該商標の識別性が減じられる恐れがある場合、当該商標の所有者は、当該商標が使用されていない商品に関して当該商標の登録出願を行うことができる。

46. 同条項は、主張されている評判に対して登録官が異議を唱えること及び他の者が裁判所において防護登録に対して異議を唱えることができると定めている。

## XI. 連合性の要求の廃止

47. 現行条例の下では、(同一のクラスか別のクラスであるかを問わず)類似の商品について同じ所有者が所有する類似の標章は、連合の商標とされねばならない。連合しているということは、当該標章はそれと連合している標章と一緒になければ譲渡できないということである。この規定は、類似商品に関して登録されている類似の標章によって消費者を混乱させないためのものである。
48. 新条例では、類似標章の連合性の要求が廃止されている。

## XII. 不使用による登録取消

49. 新条例の第 52 条では、登録商標の取消理由となる不使用の期間が現行の 5 年から 3 年に短縮されている。
50. 当該商標の所有者は使用を証明する義務を負う。また、取消申請の直前の 3 ヶ月間における使用は、使用とはみなされない(当事者間での交渉を機会を与えるため)。但し、かかる 3 ヶ月以前に、当該商標を使用する真正な計画が立てられていた場合は除く。
51. 所有者は、不使用の正当な理由を提示できれば取消を回避することもできる(例えば、当該商標によって保護されている商品又はサービスに関して輸入制限や政府の要件が定められている等)。

## XIII. 譲渡及び使用許諾(ライセンス)

52. 登録商標及び出願中商標の譲渡及び使用許諾付与の手續及び登録については、重要な規定が定められている。以下が登録可能な行為である。

- (a) 登録商標又はこれに関する権利を譲渡すること；
- (b) 登録商標に基づく使用許諾を付与すること；
- (c) 固定か浮動かを問わず、登録商標もしくはこれに関する(又はこれに基づく)権利に対して担保権を設定すること；
- (d) 登録商標もしくはこれに関する(又はこれに基づく)権利に関して人格代表者が承諾を行うこと；及び
- (e) 裁判所命令によって、もしくは登録官が適格であるとみなす管轄当局が登録商標もしくはこれに関する(又はこれに基づく)権利を譲渡すること。

53. 登録可能な行為に関する所定事項の登録申請がなされるまでは、当該行為は、その行為を知らずに当該登録商標に関して(又は基づいて)抵触する利益を取得する者に対して効力は生じず、又、使用権者(ライセンシー)は新条例の下で認められている様々な利得を主張することができない。

#### 使用許諾(ライセンス)

- 54. 新条例では、独占的使用権者に自らの名で訴訟を提起する新たな権利を付与することに加え、限定的使用許諾及び下位使用許諾の付与が認められている。
- 55. 限定的使用許諾は以下に関して付与される。
  - (a) 商標が登録されている商品又はサービスのすべてではなく一部に関する使用；又は
  - (b) 特定の態様又は地域における商標の使用
- 56. また、恰も当該使用許諾が譲渡であるかのように使用権者に対して同等の権利を与えることによって、独占的な使用許諾を付与することもできる。かかる独占的使用権者は、登録商標の所有者の権利と類似した権利を得ることができ、又、自らの名において侵害訴訟を提起することもできる。かかる場合における損害賠償の査定及び商標所有者との損害賠償金の共有に関しては特別な規定が定められている。

#### 結論

今回の新条例の施行によって、香港において待望されていた高度な商標の新基盤が築かれることとなる。英国でもそうであったように、香港でも新条例の規定に関して質問が相次

ぐことは必至である。それらの質問は、それらに相当する英国法に基づく決定によってある程度は回答できるであろうが、英国法に追従していない事項に関して又は欧州での実態とは大いに異なる香港での並行輸入等に関する政策上の理由によって、香港の司法機関は独自の判断を迫られることになりうる。

# 商標条例

本条例は、商標登録に関する新たな規定を提供するとともに、関連の事項について定めたものである。

## 第 部

### 前文

#### 第1条 略称及び施行時期

- (1)本条例は、これを「商標条例」と称することができる。
- (2)本条例は、工商局長が公報に指定した日付を以て施行される。

#### 第2条 解釈

- (1)本条例においては、分脈上別段の解釈が要求されない限り、下記の文言は以下に示す意味に解するものとする。

「証明商標」という語は、本条例第62条(1)(証明商標)に示した意味に解するものとする。

複本又は抄本について使用される「認証」とは、商標登録官が認証し、登録官の印璽が押捺されていることをいう。

「団体商標」という語は、本条例第61条(1)(団体商標)に示した意味に解するものとする。

「法人」とは、香港その他の地域において設立もしくは編成された会社その他の法人団体をいう。

「裁判所」とは一審裁判所をいう。

「防護商標」とは、本条例第60条(防護商標)に基づき防護商標として登録された商標をいう。

登録商標に関する「侵害訴訟手続」とは、本条例第23条(引渡命令)及び第25条(処分命令)に基づく手続を含む。

「制限」とは、登録により登録商標所有者に与えられる商標使用の独占的権利に課される制限をいう。

「公報」とは、本条例第73条(1)(公報指定の権限その他)に基づき、その時点で記録公報として指定された刊行物をいう。

登録商標について用いられる「所有者」とは、その時点で商標所有者として登録簿に名称(氏名)が記載されている者をいう。そのような人物が複数いる場合には、それ

それが所有者とされる。

「パリ条約」とは、1883年3月20日にパリにて調印された「工業所有権保護に関する条約」をいう。この条約は随時改訂もしくは改正されることがある。

「パリ条約締約国」とは、以下のいずれかに該当する国をいう。

(a) その時点でパリ条約批准国として付則1に記載されている国；

(b) 前項(a)に示した国の権限が適用される地域もしくは前記の国の宗主権に服する地域、又は前記の国の管理下にあり、同国がその代表としてパリ条約を批准した領土又は地域をいう。

「所定の」とは、規則によって指定もしくは規定されていることをいう。

「登録商標」とは、本条例第47条（登録）に基づき登録された商標をいう。

「登録官」とは、商標登録所の所長をいう。

「商標登録所の所長」とは、知的財産権（設立）条例（412章）の規定に従ってその職に在任している人物をいう。

「登録所」とは、登録官の管理下に属する知的財産権局の商標登録所をいう。

「規則」とは、本条例第91条に基づいて登録官が定める規則をいう。

「営業」という語には職業が含まれる。

「世界貿易機関協定」とは、1994年にマラケシュにおいて策定された同名の協定をいう。この協定は随時改訂もしくは改正されることがある。

「WTO加盟国」とは、その時点で世界貿易機関設立条約を批准している国、地域又は地方として付則1に記載されている国、領域又は地域をいう。

(2)本条例の適用上、標章又は商標とは商品、物品その他に使用される標章又は商標であって、織込み、押捺、挿入、貼付もしくは付着、その他の方法で商品、物品その他に表示されているものをいう。

(3)下記の左欄に示された表現は、右欄に示された本条例の関連規定に従って定義もしくは解釈されるものとする。

表現	関連規定
条約出願	41条(9)
登録出願日	39条(3)
登録日	48条
先行権	12条(5)
先行商標	5条
独占的使用許諾	32条
独占的使用権者	32条

提出日	39条(1)
侵害	16条
侵害物品	17条(4)
侵害商品	17条(2)
侵害素材	17条(3)
使用許諾	32条
使用権者	32条
先行権者	12条(5)
周知商標所有者	4条(3)
登録簿	8条(1)
登録可能な取引	29条(2)
登録	8条(2)
系列商標	51条(3)
商標	3条
（標章の）使用	18条（5）
（商標もしくは標章の）使用	6条
（混同可能性を伴う）使用	7条
周知商標	4条(1)
WTO出願	41条(9)

### 第3条 「商標」の定義

- (1)本条例において「商標」とは、視覚媒体により（graphically）表現することができるあらゆる標章であって、特定の事業者の商品又はサービスを他の事業者の商品又はサービスから識別する能力を有するものをいう。
- (2)商標は文言（個人の名前を含む）、表示、意匠、文字、記号、数字、表象的要素、色、音声、匂い、商品の形状もしくはその包装、又は前記の標章の組合せをその構成要素とすることができる。但し、以上の規定は本条(1)の規定の一般性には影響を及ぼさない。
- (3)事業者の取引又は事業に付随するサービスについて使用される標章であっても、当該サービスが金銭もしくは金銭的な価値と引換に提供されるか否かに関わらず、商標を構成することができる。
- (4)文脈により別段の解釈が要求されない限り、本条例にいう商標とは証明商標、団体商標及び防護商標を含むものと解釈される。

### 第4条 「周知商標」の定義

- (1)本条例においてパリ条約に基づき周知商標として保護が与えられる商標という表現が使用される場合、その表現は、下記の者の商標として香港において周知である商標を指

すものと解釈される。

- (a) パリ条約締約国又はWTO加盟国の国民もしくは前記の国に住所又は通常の居所を有する者；
- (b) 香港の居留権を有している者；
- (c) パリ条約締約国もしくはWTO加盟国又は香港において現実に営業している商工業施設を有している者。

但し、上記の者が香港において事業を営んでいるか否かもしくは営業上の利権を有しているか否かを問わない。

- (2)本条(1)の適用上、ある商標が香港において周知であるか否かを判断するにあたり、商標登録官又は裁判所は付則2を参照するものとする。
- (3)本条例において周知商標の所有者という表現が使用される場合、その表現は本条(1)に従って解釈される。

#### **第5条 「先行商標」の定義**

- (1)本条例において、他の商標に対する「先行商標」とは次に掲げるものをいう。
  - (a) 他の商標の登録出願日よりも早い登録出願日を有する登録商標。それぞれの先行商標について主張される優先権がある場合、それらの権利が考慮される。
  - (b) 他の商標の登録出願日、又は（優先権が適用される場合には）前記の出願について主張される優先日の時点で、パリ条約に基づき周知商標としての保護を受けている商標。
- (2)本条例において「先行商標」という語が用いられる場合、登録出願と登録がなされた場合に本条(1)(a)の規定により先行商標となる商標を含むものとする。但し、当該商標がしかるべく登録されることを条件とする。
- (3)本条(1)(a)の規定により先行商標となる商標は、登録期間が満了した日から更に1年間にわたって後続商標の登録可能性を判断する際に考慮される。但し、当該商標が登録期間満了の直前2年間にわたって香港において誠実に使用されていなかったことを登録官が認めた場合にはこの限りではない。

#### **第6条 商標又は標章の使用**

本条例にいう商標又は標章の使用（もしくは使用に関する個別の説明）とは、視覚媒体による表示その他の手段を問わず、あらゆる使用（もしくはそのような使用に関する説明）を含むものとする。

#### **第7条 混同可能性を伴う使用**

- (1)本条例の適用上、特定商標の使用が公衆の間に混同を生じさせる恐れがあるか否かをより確実に判断するため、登録官もしくは裁判所は前記の使用の状況における関連の事

情をすべて考慮するものとする。前記の事情には、当該商標の使用が先行商標を連想させる恐れがあるか否かが含まれる。

- (2)本条例の適用上、特定標章の使用が公衆の間に混同を生じさせる恐れがあるか否かをより確実に判断するため、登録官もしくは裁判所は当該標章の使用状況における関連の事情をすべて考慮するものとする。前記の事情には、当該標章の使用が先行商標を連想させる恐れがあるか否かが含まれる。

#### **第8条 「登録簿」及び「登録」の定義**

- (1)本条例において、「登録簿」とは本条例第67条（保管される登録簿）に基づいて保管される商標登録簿をいう。
- (2)文脈により別段の解釈が要求されない限り、本条例にいう「登録」とは（特に「登録商標」という表現の中で使用される場合）登録簿への登録を指すものと解釈される。

#### **第9条 政府の拘束**

本条例は政府を拘束する。

## **第 部 登 録 商 標**

### 前文

#### **第10条 財産権としての登録商標**

- (1)登録商標は、本条例に基づく商標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、本条例に規定する権利を取得し、本条例に規定する救済を求める権利を有する。
- (3)未登録商標の侵害の阻止や損害賠償請求に関する手続は存在しない。但し、本条例の規定は詐称通用（パッシング-オフ）に関する法規にはいっさい影響を及ぼさない。

### 登録拒絶事由

#### **第11条 絶対的登録拒絶理由**

- (1)下記の商標の登録は認められない。但し、本条(2)の規定に従うことを条件とする。
- (a) 本条例第3条(1)（「商標」の定義）に定める要件を満たさない標章；
- (b) 識別性に欠ける商標；
- (c) 取引もしくは事業の過程で、商品もしくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製造時期もしくはサービスの提供時期、商品もしくはサービスその他の特徴を表すのに役立つ標識のみから成る商標；

- (d) 取引上の通用語もしくは確立された善良な商慣行においてかねてから常用されている標識のみから成る商標。
- (2) 商標が登録出願日以前に使用された結果として識別性を獲得している場合、本条(1)(b)、(c)又は(d)の規定によって登録が拒絶されることはない。
- (3) 商品に関連して、専ら下記の要素のみから成る標章は商標として登録されない。
- (a) 商品自体の性質に由来する形状；
- (b) 技術的な結果を実現するために必要な商品の形状；
- (c) 商品に実質的価値を与える形状。
- (4) 下記の条件に該当する商標は登録されない。
- (a) 一般に認められた倫理原則に反する商標；
- (b) 公衆を欺罔する恐れがある商標。
- (5) 商標が下記の条件に該当する場合、下記の条件が該当する限りにおいて、それらの商標は登録されない。
- (a) 当該商標の使用が香港において法により禁じられている場合；
- (b) 当該商標の登録出願が悪意でなされた場合。
- (6) 商標が下記の要素から成る（又は下記の要素を含む）場合、その限りにおいて、それらの商標は登録されない。
- (a) 国の旗章もしくはその意匠；
- (b) 国の紋章もしくはその意匠；
- (c) 地域の旗章もしくはその意匠；
- (d) 地域の紋章もしくはその意匠。
- (7) 本条例第 64 条（国の紋章その他）及び 65 条（特定国際機関の紋章その他）に規定される場合、商標は登録されない。
- (8) 登録出願の対象となる商品又はサービスの一部について登録拒絶事由が存在する場合、拒絶は前記の商品又はサービスのみ適用される。
- (9) 本条(6)の適用上、下記の語は以下に示す意味に解するものとする。
- 「国の旗章」及び「国の紋章」とは、「国の紋章及び記章に関する条例」(1997 年 116 号；第 巻 p.16/1) に定める通りの意味に解するものとする。
- 「地域の旗章」及び「地域の紋章」とは、「地域の紋章及び記章に関する条例」(1997 年 117 号；第 巻 p.20/1) に定める通りの意味に解するものとする。

## 第 12 条 相対的登録拒絶事由

- (1) 下記の条件が該当する場合、商標は登録されない。
- (a) 当該商標が先行商標と同一であり；
- (b) かつ、登録出願の対象となる商品又はサービスが先行商標の保護対象となる商品又はサービスと同一である。

- (2)下記の条件が該当する場合、商標は登録されない。
- (a) 当該商標が先行商標と同一であり；
  - (b) 登録出願の対象となる商品又はサービスが先行商標の保護対象となる商品又はサービスと類似しており；
  - (c) かつ、前記の商品又はサービスについて当該商標を使用することが、公衆の間に混同を生じさせる恐れがある。
- (3)下記の条件が該当する場合、商標は登録されない。
- (a) 当該商標が先行商標と類似しており；
  - (b) 登録出願の対象となる商品又はサービスが先行商標の保護対象となる商品又はサービスと同一もしくは類似であり；
  - (c) かつ、前記の商品又はサービスについて当該商標を使用することが、公衆の間に混同を生じさせる恐れがある。
- (4)先行商標がパリ条約に基づき周知商標として保護される商標であり、かつ正当事由なき後続商標の使用が先行商標の識別性もしくは評判を不当に利用し、又はこれを損なう恐れがある場合、その限りにおいて、下記の商標は登録を認められない。但し、本条(6)の規定に従うことを条件とする。
- (a) 先行商標と同一もしくは類似であって；
  - (b) かつ、登録が求められる商品又はサービスが先行商標の保護対象となる商品又はサービスと同一もしくは類似ではない商標。
- (5)香港における商標の使用が下記のいずれかにより妨げられ、かつ、商標の使用を妨げる権利を有する者が商標に関する「先行権」の所有者として本条例に示されている場合、その限りにおいて、その商標は登録されない。但し、本条(6)の規定に従うことを条件とする。
- (a) 取引又は事業の過程で使用される未登録商標その他の標章を保護する法規（特に詐称通用に関する法）；
  - (b) 前項(a)もしくは本条(1)～(4)に示したものの以外の先行権（特に、著作権法もしくは登録意匠法による権利）。
- (6)本条(4)及び(5)に示した一ないし複数の事由に基づいて登録を拒絶される商標は、本条例第44条（異議申立手続）に基づき、先行商標その他の先行権の所有者が登録に対する異議申立手続において前記の事由に基づく異議を提起した場合のみ登録を拒絶されるものとする。
- (7)登録出願の対象となる商品又はサービスの一部について登録拒絶事由が存在する場合、拒絶は前記の商品又はサービスのみ適用される。
- (8)先行商標その他の先行権の所有者が登録に同意した場合、本条の規定によって商標の登録が妨げられることはない。

### 第 13 条 善意の同時使用その他

- (1)登録官もしくは裁判所が下記のいずれかの事実を認めた場合、本条例第 12 条（相対的登録拒絶事由）の規定によって商標の登録が妨げられることはない。
  - (a) 当該商標について、先行商標その他の先行権と並行して善意の使用がなされていたこと；
  - (b) その他の特別な状況により、当該商標の登録が妥当とされること。
- (2)本条(1)による商標の登録に対しては、登録官もしくは裁判所が適当と看做した制限及び条件が適用されるものとする。
- (3)本条の規定は、登録官が本条例第 11 条（絶対的登録拒絶事由）に示した事由に基づいて商標登録を拒絶することを妨げない。

### 商標登録の効果

### 第 14 条 登録商標により付与される権利

- (1)登録商標の所有者は当該商標について独占的権利を有し、当該商標が所有者の同意を得ずに香港において使用された場合、当該商標は侵害されたものとする。
- (2)所有者の同意を得ずになされた場合に登録商標の侵害となる行為は、本条例第 18 条（登録商標の侵害）に規定されている。但し、本条例第 19 条（侵害の適用除外）、20 条（登録商標により付与される権利の消尽）及び 21 条（宣伝における使用その他）の規定が適用されるものとする。
- (3)登録商標所有者の権利は、当該商標の登録日から効力を発生する。

### 第 15 条 権利の放棄、制限及び条件

- (1)商標登録の出願人もしくは登録商標の所有者は、下記の行為をなすことができる。
  - (a) 商標に含まれる特定の要素に関する独占的使用権を放棄する；
  - (b) 登録により付与される権利が特定の地理的制限その他の制限ないし条件に従うことに同意する。
- (2)特定の権利放棄、制限もしくは条件が商標登録に適用される場合、本条例により付与される登録商標に関する権利は前記の権利放棄、制限もしくは条件に従って制約される。
- (3)権利放棄、制限もしくは条件の詳細の公報上での公開及び登録簿への記載に関する規定は、規則により定めることができる。

## 第 部 登録商標の侵害

### 前文

#### 第 16 条 侵害に関する言及

本条例において登録商標の侵害という場合、所有者の権利の侵害を指すものと解釈される。

#### 第 17 条 侵害に相当する商品、素材又は物品

- (1) 本条例において侵害商品、侵害素材もしくは侵害物品という表現が用いられる場合、それらの表現は本条に従って解釈される。
- (2) 商品もしくはその包装に登録商標と同一もしくは類似の標章が表示されており、かつ、下記のいずれかの条件が満たされている場合、その商品は登録商標との関連で侵害商品となる。
  - (a) 商品又はその包装に標章を表示する行為が、当該標章が表示された時点で登録商標の侵害に相当する場合；
  - (b) 商品が香港に輸入される予定であり、かつ、香港において商品又はその包装に標章を表示する行為が商標侵害に相当する場合；
  - (c) その他、商品について登録商標を侵害するような方法で標章が使用された場合。
- (3) 素材に登録商標と同一もしくは類似の標章が表示されており、かつ、下記のいずれかの条件が満たされている場合、その素材は登録商標との関連で侵害素材となる。
  - (a) 当該素材が、登録商標を侵害するような方法で下記の用途に使用される場合：
    - (i) 商品のラベル表示のために使用される場合；
    - (ii) 商品の包装のために使用される場合；
    - (iii) 営業書類として使用される場合；
    - (iv) 商品又はサービスの宣伝に使用される場合；
  - (b) 当該素材の使用が予定されており、かつ、前記の使用が登録商標の侵害に相当する場合。
- (4) 下記の条件が満たされている場合、その物品は登録商標との関連で侵害物品となる。
  - (a) 当該物品が登録商標と同一もしくは類似の複製を制作するために特に設計もしくは調整されており；
  - (b) かつ、それら物品が侵害商品もしくは侵害素材の製作に使用されていたか、使用される予定であることを知っていた者又は当然そう考えるべき理由がある者の専有、保管もしくは管理の下に当該物品が置かれている場合。
- (5) 本条(2)の規定は、香港の法に従って合法的に香港に輸入される商品の輸入に影響を及ぼすものと解釈されてはならない。

## 侵害行為

### 第18条 登録商標の侵害

- (1)取引又は事業の過程で、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ついて登録商標と同一の標章を使用した者は、当該商標を侵害したもとする。
- (2)下記の条件が該当する場合、標章の使用者は登録商標を侵害したもとする。
  - (a) その者が取引又は事業の過程で、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ついて登録標章と同一の標章を使用し；
  - (b) かつ、前記の商品又はサービスに関する当該標章の使用が公衆の間に混同を生じさせる恐れがある場合。
- (3)下記の条件が該当する場合、標章の使用者は登録商標を侵害したもとする。
  - (a) その者が取引又は事業の過程で、商標が登録されている商品又はサービスと同一もしくは類似の商品又はサービスについて登録標章と類似の標章を使用し；
  - (b) かつ、前記の商品又はサービスに関する当該標章の使用が公衆の間に混同を生じさせる恐れがある場合。
- (4)下記の条件が該当する場合、標章の使用者は登録商標を侵害したもとする。
  - (a) その者が取引又は事業の過程で、商標が登録されている商品又はサービスと同一もしくは類似でない商品又はサービスについて登録商標と同一もしくは類似の標章を使用し；
  - (b) 前記商標がパリ条約に基づき周知商標としての保護を受けており；
  - (c) かつ、正当事由なき当該標章の使用が前記商標の識別性もしくは評判を不当に利用し、又はこれを損なう恐れがある場合。
- (5)本条の適用上、下記の行為をなした者は標章の使用者とされる。
  - (a) 商品又はその包装に標章を付すこと；
  - (b) 標章を付した商品を販売のために提供もしくは陳列すること；
  - (c) 標章を付した商品を市場に投入すること；
  - (d) 販売のための提供もしくは陳列又は市場への投入を目的として、標章を付した商品の在庫を保管すること；
  - (e) 標章の下でサービスの提供もしくは供給を行うこと；
  - (f) 標章を付した商品の輸出入を行うこと；
  - (g) 営業書類もしくは宣伝に標章を使用すること。
- (6)本条(5)の規定に関わらず、登録商標又は登録商標と類似の標章を下記の用途に用いられる素材に表示した者もしくは他人にこれを表示せしめた者は、前記の登録商標もしくは標章が素材に表示された時点で、その表示が登録商標の所有者又は使用権者によって許可されていないことをその者が知っていたか、当然そう考えるべき理由があった場合、

前記の登録商標を侵害する素材を使用した当事者として処遇される。

- (a) 商品のラベル表示又は包装のための使用；
- (b) 営業書類としての使用；
- (c) 商品又はサービスの宣伝への使用。

#### **第 19 条 侵害の適用除外**

- (1) 本条は、本条例第 18 条（登録商標の侵害）の規定に関わらず適用される。
- (2) 商標が登録されている商品又はサービスに関する当該登録商標の使用によって他の登録商標が侵害されることはない（但し、登録無効宣告の効果に関する本条例 53 条(9)を参照のこと）。
- (3) 登録商標は下記の使用によっては侵害されない。
  - (a) 自己の氏名もしくは住所又は自己の事業者の所在地名の使用；
  - (b) 自己の前身となる事業者の名称又は自己の前身となる事業者の所在地名の使用；
  - (c) 商品又はサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製造時期もしくはサービスの提供時期、商品もしくはサービスその他の特徴を表すのに役立つ標章の使用；
  - (d) 商品又はサービスの用途（特に付属品や交換部品としての用途）の表示が必要とされる場合の商標の使用但し、前記の使用は商工業関連の事項に関わる善良な慣行に従ってなされることを要する。
- (4) 下記のいずれかの日付（より早い方の日付）に先立ち、香港において特定の人物もしくはその前身となる事業者が正当な権利により未登録商標その他の標章を継続使用してきた場合、香港における取引又は事業の過程における商品もしくはサービスに関する前記の未登録商標登録その他の標章の使用によって、登録商標が侵害されることはない。
  - (a) 当該登録商標が初めて香港で使用された日；
  - (b) 当該登録商標が香港で登録された日。

#### **第 20 条 登録商標により付与される権利の消尽**

- (1) 本条例第 18 条（登録商標の侵害）の規定に関わらず、所有者により、もしくは所有者の同意を得て登録商標の下に世界のあらゆる地域で市場に投入された商品について当該商標を使用する行為によって、当該登録商標が侵害されることはない。
- (2) 商品の状態が市場に投入された後で変化もしくは損傷を被った場合、ならびに当該商品に関する登録商標の使用によって当該商標の特異性や評判が損なわれる場合、本条(1)の規定は適用されない。

#### **第 21 条 宣伝における使用その他**

- (1)本条例第 18 条（登録商標の侵害）の規定は、登録商標の所有者もしくは使用権者の商品もしくはサービスを識別する目的で他人が登録商標を使用することを妨げるものと解釈されてはならない。但し、前記の使用が商工業関連の事項に関する善良な慣行に従ってなされない限り、その使用は登録商標の侵害として扱われるものとする。
- (2)本条(1)の適用上、前記の使用が商工業関連の事項に関する善良な慣行に従っているか否かを判断するにあたり、裁判所は自らが重要と看做した事情を考慮することができる。これら事情の中には、特に下記のようなものが含まれる。
- (a) その使用が当該商標を不当に利用しているか否か；
  - (b) 当該商標の識別性や評判がその使用によって損なわれるか否か；
  - (c) その使用が公衆を欺罔するようなものであるか否か。
- (3)疑義を避けるため、本条の規定は本条例第 20 条（登録商標によって付与される権利の消尽）の解釈に適用されるものと解釈されてはならない。

## 侵害訴訟手続

### 第 22 条 侵害訴訟

- (1)登録商標の侵害につき、当該登録商標の所有者は訴訟を提起することができる。
- (2)本条例第 48 条（登録日）の規定に関わらず、商標が実際に登録簿に記載された日より前に侵害訴訟を開始することはできない。
- (3)侵害訴訟において、所有者は他の所有権の侵害について利用しうるのと同様の損害賠償、差止命令、計算訴訟その他の方法による救済をすべて利用することができる。

### 第 23 条 引渡命令

- (1)登録商標の所有者は、他人がその取引もしくは事業の過程で所有、保管もしくは管理している侵害商品、侵害素材又は侵害物品を裁判所が指定した別の人物に引き渡すよう指示する命令の発行を裁判所に申し立てることができる。
- (2)本条例第 24 条（引渡命令の制限）に定める期限が満了した後は、本条(1)に基づく申立てを行うことはできない。
- (3)裁判所が本条(1)に基づく命令を発行する場合、本条例第 25 条（処分命令）に基づく命令を併せて発行するものとする。但し、そのような命令を発行する根拠がないと裁判所が判断した場合にはこの限りではない。
- (4)本条(1)に基づく命令の発行と同時に第 25 条に基づく命令が発行されなかった場合、本条(1)に基づく命令に従って侵害に相当する商品、素材又は物品の引渡を受けた者は、第 25 条に基づく命令が発行されるまで、又は前記の命令を発行しない旨の決定を裁判所が下すまで、それらの品を留置するものとする。
- (5)本条の規定は、裁判所の他の権限に影響を及ぼすものではない。

## 第 24 条 引渡命令の制限

- (1)本条(2)に示す場合を除き、下記のいずれかの日付から起算して6年の期間が満了した後で第23条(引渡命令)に基づく命令の申立てを行うことはできない。
  - (a) 侵害商品の場合、当該商品又はその包装に商標が付された日；
  - (b) 侵害素材の場合、当該素材に商標が付された日；
  - (c) 侵害物品の場合、それら物品が製造された日。
- (2)本条(1)に定める期間の全部ないし一部にわたって下記のいずれかの条件が登録商標の所有者に該当する場合、その所有者が行為能力を回復した日もしくは相当の注意によって下記の事実が認識された日から6年の期間が満了するまでは、前記の申立てを行うことができる。
  - (a) 所有者が行為能力を喪失している；
  - (b) 詐欺もしくは情報秘匿により、所有者が命令を申し立てる権利が自らにあるという事実の認識を妨げられている。
- (3)本条(2)にいう「行為能力の喪失」とは、「制限に関する条例」(347章)の第23条(3)に示した通りの意味に解される。

## 第 25 条 処分命令

- (1)侵害に相当する商品、素材又は物品が本条例第23条(引渡命令)に基づく命令に従って引き渡された場合、下記の命令又は決定を求める申立てを裁判所に提起することができる。
  - (a) 裁判所が適当と看做した者に対し、前記の侵害物の没収を指示する命令；
  - (b) 侵害物の破棄を指示する命令；
  - (c) 登録商標の所有者が損害を被るのを避けるため、商業ルートの外部で裁判所が適当と看做す方法で侵害物を処分するよう指示する命令；
  - (d) 裁判所が適当と看做す別段の方法で侵害物を処分するよう指示する命令；
  - (e) 以上の命令を発行しない旨の決定。
- (2)前記の商品、素材又は物品について利害関係を有する者が複数存在する場合、裁判所は自らが妥当と看做すところに従って本条(1)に基づく命令を発行し、その中で、前記の商品、素材又は物品を処分してその収益を裁判所の指示に従って利害関係者間で分配するよう特に指示することができる。
- (3)本条(1)に基づく命令発行の是非と発行される命令の内容を検討するにあたり、裁判所は下記の事項を考慮することができる。
  - (a) 侵害の重大性に応じて命じられる救済の程度を決定する必要性；
  - (b) 第三者の利益；
  - (c) 登録商標の侵害訴訟において利用しうる別段の救済手段が登録商標の所有者もし

- くは使用権者に十分な補償を提供し、それらの者の利益を保護するに十分なものであるか否か。
- (4) 裁判所は、本条(1)に基づいて商品、素材又は物品から違法に付された登録商標を除去することを認める命令を発行してはならない。但し、登録商標の所有者がそのような命令に同意した場合、もしくは(そのような同意が存在しない場合において)裁判所が下記の事実を認定した場合にはこの限りではない。
- (a) 前記の商品、素材又は物品から登録商標が除去された後、それら商品、素材又は物品が商業ルートに投入されないこと；
- (b) 事件の状況に鑑み、前項(a)に示した事実を裁判所が認定しない場合もしくは全面的に認定しない場合であっても、商品、素材又は物品から登録商標を除去することを正当化するような例外的な理由が存在していること。
- (5) 本条の適用上、前記の商品、素材又は物品について利害関係を有する人物及び下記の権利を有する人物に対する通知の交付につき、裁判所長は裁判所の所則によって規定を設けることができる。
- (a) 通知の交付の有無に関わらず、本条に基づく命令に関わる審理に出席する権利；
- (b) 本条(1)(a)、(b)、(c)又は(d)に基づく命令に反対して控訴裁判所に控訴を提起する権利。
- (6) 控訴の届出を提出しうる期間が満了するまで、又は(その期間の満了前に控訴の届出が正式に行われた場合には)控訴に基づく訴訟の最終判決もしくは訴の取下げがなされるまで、本条(1)(a)、(b)、(c)又は(d)に基づく命令はその効力を生じない。
- (7) 本条(1)(a)、(b)、(c)又は(d)に基づく命令を発行しない旨の決定を裁判所が下した場合、当該商品、素材又は物品を引渡前に所有、保管もしくは管理していた者は、それらの返却を求める権利を有する。
- (8) 本条にいう「商品、素材又は物品について利害関係を有する者」とは、本条もしくは「登録意匠法」(522章)第54条又は著作権法(528章)第111条ないし231条(登録意匠、著作権及び上演権について本条と同様の内容を定めた規定)の規定に基づいて有利な命令を受けることができるあらゆる人物を含む。

## 第26条 根拠なき侵害訴訟の脅迫に対する救済手続

- (1) 下記の行為に該当しない商標の使用につき、ある者が登録商標の侵害訴訟を以て他人(「被害者」)を脅迫した場合、脅迫による被害を被った者(「原告」)は、本条に基づく救済を求める訴訟を裁判所に提起することができる。
- (a) 商品又はその包装に商標を付すこと；
- (b) 商標章の下でサービスの提供もしくは供給を行うこと；
- (2) 原告は、下記の一ないし複数の手段による救済を申し立てることができる。
- (a) 脅迫が不当である旨の確認判決；

- (b) 脅迫の継続を禁じる差止命令；
  - (c) 原告が脅迫によって被った損害が存在する場合、その損害に対する損害賠償。
- (3) 訴訟の脅迫の対象となった行為が登録商標の侵害に相当すること、もしくは将来的に登録商標の侵害をもたらすことを被告が立証しない限り、原告は本条(2)に基づく救済を求めることができる。
- (4) 訴訟の脅迫の対象となった行為が登録商標の侵害に相当すること、もしくは将来的に登録商標の侵害をもたらすことを被告が立証した場合であっても、脅迫に関連する点について当該商標登録が無効であるか抹消されるべきであることを原告が立証した場合、原告は本条(2)に基づく救済を求めることができる。
- (5) 本条の適用上、商標が登録されている旨の通知もしくは登録出願がなされている旨の通知は侵害訴訟の脅迫に相当しない。
- (6) 下記の者が最初に脅迫を行ってから 28 日以内に脅迫の相手方に対する侵害訴訟を提起し、しかるべき勤勉さを払って当該訴訟を遂行している場合、本条に基づく救済を求める訴訟を提起することはできず、そのような訴訟が既に提起されている場合であっても訴訟手続を進めることはできない。
- (a) 登録上の商標所有者；
  - (b) 商標侵害訴訟を提起する権限を有する使用者。
- (7) 本条の規定は、法廷弁護士又は事務弁護士が職業的な権限の範囲で依頼人に代わってなした行為について、それら弁護士の責任を問うものではない。

## 第 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、譲渡、遺言による処分もしくは法の運用により、他の動産と同様の方法でこれを移転することができまた事業の営業上の利権（グッドウィル）に関して、もしくは別個に移転することが出来る。
- (3) 譲渡その他による登録商標の移転は、部分的な移転すなわち下記のいずれかの形による移転とすることができる。
  - (a) 商標登録の対象となる商品又はサービスの全部ではなく一部のみについて適用される移転；
  - (b) 特定の態様又は特定の地域における商標の使用について適用される移転。
- (4) 登録商標の譲渡もしくは登録商標に関する合意は、譲渡人もしくはその代理人又は人格代表者が調印した書面を以てなされない限り、その効力を生じない。
- (5) 譲渡人又は人格代表者が法人である場合、当該法人の印章を捺印することにより、本

- 条(4)にいう調印文書による譲渡又は同意という要件を満たすことができる。
- (6)本条の規定は、他の譲渡に関連した担保の形で行われる譲渡にも適用される。
- (7)登録商標は他の動産と同様に担保権設定の対象となりうる。
- (8)本条例の規定は、事業者の営業上の利権（グッドウィル）の一部としての未登録商標の譲渡その他の方法による移転に影響を及ぼすものと解釈されてはならない。

## 第 28 条 登録商標の共有

- (1) 1 個の商標が複数の者の共同名義で登録されている場合、別段の合意がない限り、それら各人は当該登録商標について不可分の均等な持ち分を有する。
- (2)本条(1)の規定によるか否かを問わず、複数の者が 1 個の登録商標の共有者となっている場合、本条(3)～(6)の規定が適用される。
- (3)各共有者は自ら、又は代理人を通じて、他の共有者の同意を得ることなく、また他の共有者に報告することなく、本来であれば登録商標の侵害とされる行為を自己の利益のためになす権限を有する。但し、本条(4)の規定及び別段の合意に従うことを条件とする。
- (4)共有者は、他の共有者の同意を得ない限り、下記の行為をなしてはならない。
- (a) 登録商標の使用許諾；
  - (b) 登録商標における自己の持ち分を譲渡し、又は担保に供すること。
- (5)いずれの共有者も、本条例第 部（登録商標の侵害）に基づく侵害訴訟を提起することができる。但し、共有者は、他の共有者がそれぞれ原告もしくは被告として当該訴訟に参加しない限り、前記の訴訟を進行することはできない。但し、裁判所から訴訟進行の許可を得た場合にはこの限りではない。
- (6)本条(5)に基づいて被告に加えられた共有者は、自らが訴訟に参加しない限り、訴訟費用を負担する責任を負わない。
- (7)本条の規定は、共有者が単独で提起した申立てに基づく暫定的救済の認可には影響を及ぼさない。
- (8)本条の規定は、受託者もしくは人格代表者の相互的な権利義務もしくは前記の者の権利義務それ自体に影響を及ぼすことはない。

## 第 29 条 登録商標に影響を及ぼす取引の登録

- (1)下記の者が登録官に提出した申請に基づき、下記の取引に関する所定の事項が登録簿に記載される。
- (a) 登録可能な取引により、登録商標に関する利益もしくはこれに基づく利益を得る権利の取得を主張する者；
  - (b) その他、前記の取引により被る影響を主張する者。
- (2)登録可能な取引とは下記の取引をいう。

- (a) 登録商標もしくはこれに関する権利の譲渡；
  - (b) 登録商標に基づく使用許諾；
  - (c) 登録商標もしくはこれに関する（又はこれに基づく）権利に対する担保権（固定担保か流動担保かを問わない）の設定；
  - (d) 登録商標もしくはこれに関する（又はこれに基づく）権利に関連して人格代表者が行う承諾書（訳注：相続人や受遺者に対する遺産分配を認める趣旨を明示した書面）の作成；
  - (e) 登録商標もしくはこれに関する（又はこれに基づく）権利の移転を命じた裁判所の命令、もしくは登録官が管轄権当局と認めた他の当局の命令；
- (3) 登録可能な取引について所定の事項の登録申請がなされるまでは、下記の規定が適用される。
- (a) 前記の取引は、その取引を知らずに登録商標に関して（又はこれに基づいて）抵触する利益を取得した者に対しては効力を生じない；
  - (b) 前記の取引により使用権者である旨を主張する者は、本条例第 35 条（使用権者一般の権利）、36 条（特定の独占的使用権者の権利）もしくは 37 条（特定の独占的使用権に基づく下位使用権者の権利）による保護を受けることができない。
- (4) 登録可能な取引により所有者又は使用権者となった者は、下記のいずれかの条件に該当しない限り、当該取引の日から当該取引に関する所定の事項が登録されるまでの期間に生じた登録商標の侵害について、損害賠償や利益の算定を求める権利を持たない。
- (a) 当該取引に関する所定の事項の登録申請が当該取引の日から 6 カ月以内に提出されていること；
  - (b) 前項(a)に定める期間内にかかる申請を行うことが実際的に不可能であり、その後、実際的に可能になり次第ただちに申請が行われたと裁判所が認定していること。
- (5) 下記の事項については、規則により規定を定めることができる。
- (a) 使用許諾に関する条件の変更を反映させるための、使用許諾に関する登録事項の修正；
  - (b) 下記の場合における登録簿からの記載事項の抹消；
    - (i) 一定期間にわたる使用権が与えられ、その期間が既に満了していることが登録事項から明らかである場合；
    - (ii) 前記の期間が記載されており、所定の期間が終了した後、登録官が当該事項を登録簿から抹消する意向を示す通知を当事者に交付した場合。
- (6) 担保利益に対する権利を有する者による申立てもしくは前記の者の同意を得た申立てに基づく担保利益に関連した事項の登録の修正もしくは抹消についても、規則により規定を定めることができる。

### 第 30 条 信託及び衡平法

- (1)信託（明示もしくは目次の信託又は擬制による信託）に関する通知は登録簿に記載されないものとする。登録官は前記の通知によって一切影響を受けない。
- (2)他の動産の場合と同様の方法により、登録商標について衡平法を施行することができる但し、本条例の規定に従うことを条件とする。
- (3)施行の確実性を期すため、本条の規定は、信託の受託者たる人物の名義で商標登録もしくは登録可能な取引に関する事項の登録を行うことを妨げるものと解釈されてはならない。

### **第 31 条 財産権の対象としての商標登録出願**

- (1)本条例第 27 条～30 条の規定（財産権の対象としての登録商標に関する規定）は、必要な修正を加えた上で、登録商標に適用されるのと同様に商標の登録出願にも適用される。
- (2)本条例第 28 条（登録商標の共有）の規定が登録出願に適用される場合、同条(1)にいう商標の登録とは出願の提出を指すものとする。
- (3)本条例第 29 条（登録商標に影響を及ぼす取引の登録）の規定が登録出願に適用される場合、同上にいう登録簿への所定事項の記載及び所定事項の登録申請とは、これらの事項を示した通知を登録官に交付することを指すものとする。

## **第 部 登録商標の使用許諾**

### **前文**

### **第 32 条 解釈**

文脈により別段の解釈が要求されない限り、第 部において下記の語は以下に示す意味に解するものとする。

「独占的使用許諾」とは、一般的か限定的かを問わず、使用許諾契約により認められた方法で使用権を与えた本人を含む他人をすべて排除して登録商標を使用する権利を使用権者に与える使用許諾をいう。「独占的使用権者」という語は以上に準じて解釈されるものとする。

「使用許諾」には下位使用許諾が含まれる。「使用権者」という語は以上に準じて解釈されるものとする。

### **使用許諾**

### **第 33 条 一般的もしくは限定的な使用許諾の承認**

- (1)登録商標の使用許諾は、一般的なものであっても限定的なものであってもよい。
- (2)限定的使用許諾は、特に下記のいずれかについて適用することができる。
  - (a) 商標が登録されている商品又はサービスの全部ではなく一部；
  - (b) 特定の態様又は特定の地域における商標の使用。
- (3)使用許諾契約は、許諾者もしくはその代理人が調印した書面によらない限り、その効力を生じない。
- (4)許諾者が法人である場合、当該法人の印章を捺印することにより、本条(3)にいう調印文書による使用許諾という要件を満たすことができる。
- (5)使用許諾契約に別段の規定がない限り、使用許諾契約は許諾者の権利継承者を拘束する。本条例において登録商標所有者の同意を得て、あるいはその同意を得ずになされる行為という場合、その表現は以上の規定に従って解釈されるものとする。
- (6)使用許諾契約により、使用者に下位使用を許諾する権利を与えることができる。

#### **第 34 条 独占的使用許諾による譲渡その他と同様な権利の提供**

- (1)独占的使用許諾契約には、使用許諾後に発生した事態につき、当該使用許諾契約に定める範囲で譲渡契約の場合と同様の権利及び救済手段が使用権者に与えられる旨の規定を設けることができる。
- (2)独占的使用権者は、当該使用許諾契約により拘束される使用許諾者の権利継承者に対し、使用許諾者に対するのと同様の権利を取得する。

### **侵害訴訟**

#### **第 35 条 使用権者一般の権利**

- (1)本条の規定は、登録商標の侵害に関する使用権者の権利について効力を有する。但し、下記に該当する場合、その限りにおいて、本条の規定は適用されない。
  - (a) 本条例第 36 条(2)(特定の独占的使用権者の権利)の規定により、使用権者が自らの名で訴訟を提起する権利を有する場合；
  - (b) 本条例第 37 条(2)(特定の独占的使用許諾に基づく下位使用権者の権利)の規定により、下位使用権者が自らの利益に影響を及ぼす事態について侵害訴訟を提起するよう独占的使用権者に要求する権利を有する場合。
- (2)自らの使用許諾契約もしくは自らの利益の源泉となる使用許諾契約に別段の規定がない限り、使用権者は登録商標の所有者に対し書面による通知を提出することにより、自らの利益に影響を及ぼす事態について侵害訴訟を提起するよう登録商標の所有者に要求する権利を有する。
- (3)自らの使用許諾契約もしくは自らの利益の源泉となる使用許諾契約に別段の規定がない限り、下記の場合、使用権者は、あたかも自らが所有者であるかのごとく、自らの

名で訴訟を提起することができる。

(a) 登録商標の所有者が侵害訴訟の提起を拒絶した場合；

(b) 訴訟提起の要求があつてから 1 カ月以内に登録商標の所有者が訴訟を提起しなかつた場合。

(4)本条の規定により使用権者によって侵害訴訟が提起された場合、登録商標の所有者が原告又は被告として当該訴訟に参加しない限り、使用権者は訴訟手続を進めることができない。但し、裁判所から訴訟進行の許可を得た場合にはこの限りではない。

(5)本条(4)に基づいて被告に加えられた登録商標の所有者は、自らが訴訟に参加しない限り、訴訟費用を負担する責任を負わない。

(6)本条(4)の規定は、使用権者が単独で提起した申立てに基づく暫定的救済の認可には影響を及ぼさない。

(7)登録商標の所有者が提起した侵害訴訟においては、使用権者が被った（又は被る恐れのある）損害が考慮される。裁判所は自らが適当と看做すところに従い、原告が使用権者の代理人として金銭的救済の手取り分を確保しうる範囲について指示を下すことができる。

### 第 36 条 特定の独占的使用権者の権利

(1)本条の規定は、本条例第 34 条(1)（独占的使用許諾による譲渡その他と同様な権利の提供）により、使用許諾後に発生した事態につき、当該使用許諾契約に定める範囲で譲渡契約の場合と同様な権利及び救済手段が使用権者に与えられる場合に、前記の独占的使用権者について適用される。

(2)独占的使用権者は、使用許諾契約及び本条の規定に従うことを条件として、当該登録商標の所有者以外のあらゆる人物に対して自らの名で訴訟を提起する権利を有する。

(3)独占的使用権者の権利と同様に提供される救済手段は、登録商標の所有者の権利及び救済手段と併存する。侵害に関する本条例の規定において登録所有者という表現が用いられる場合、その表現は本項に従って解釈される。

(4)本条の規定により独占的使用権者が提起した侵害訴訟において、被告は、登録商標の所有者が訴訟を提起した場合に援用しうるのと同様な抗弁を援用することができる。

(5)登録商標の侵害について当該登録商標の所有者もしくは独占的使用権者が提起した訴訟が、両者が同時に訴権を有する侵害に全面的又は部分的に関係している場合、所有者もしくは独占的使用権者は、他方が原告又は被告として当該訴訟に参加しない限り、訴訟手続を進めることができない。但し、裁判所から訴訟進行の許可を得た場合にはこの限りではない。

(6)本条(5)に基づいて被告に加えられた者は、自らが訴訟に参加しない限り、訴訟費用を負担する責任を負わない。

(7)本条(5)の規定は、登録商標の所有者もしくは独占的使用権者が単独で提起した申立て

- に基づく暫定的救済の認可には影響を及ぼさない。
- (8)登録商標の侵害について当該登録商標の所有者もしくは独占的使用権者が提起した訴訟が、両者が同時に訴権を有する侵害に全面的又は部分的に関係している場合、下記の規定が適用されるものとする。
- (a) 損害の算定に当り、裁判所は下記の事項を考慮するものとする。
- (i) 使用許諾契約の存続期間；
  - (ii) その侵害に関連して当事者の一方に対し既に認可もしくは提供されている金銭的救済。
- (b) 侵害について両者のうち一方に有利な損害賠償が既に認定されている場合もしくは利益の算定が指示されている場合、他方に有利な利益の算定が指示されることはない；
- (c) 利益の計算が指示される場合、裁判所は自らが妥当と看做す割合に従って両者の間で利益を分配するものとする。
- (9)本条(8)の規定は、登録商標の所有者と独占的使用権者の双方が訴訟当事者であるか否かを問わず適用される。双方が当事者でない場合、裁判所は自らが妥当と看做すところに従い、訴訟当事者が他方の代理人として金銭的救済の手取り分を確保しうる範囲について指示を下すことができる。
- (10)登録商標の所有者は、本条例第 23 条（引渡命令）に基づく命令を求める申立てを行う前に、併存する訴権を有する独占的使用権者にその旨を通知するものとする。裁判所は、使用許諾契約の条件を考慮した上で、使用権者の申立てに基づき、同条に基づいて自らが妥当と看做す命令を発行することができる。
- (11)本条(5)～(10)の規定は、登録商標の所有者と独占的使用権者の間で交わされた別段の合意に従うことを条件として効力を生じる。

### 第 37 条 特定の独占的使用許諾に基づく下位使用権者の権利

- (1)本条の規定は、本条例第 36 条(2)（特定の独占的使用権者の権利）により、独占的使用権者が自らの名において訴訟を提起する権利を有する場合に、その限りにおいて当該独占的使用権者に従属する下位使用権者について適用されるものとする。
- (2)自らの下位使用許諾契約もしくは自らの利益の源泉となる使用許諾契約に別段の規定がない限り、下位使用権者は自らの利益に影響を及ぼす事態について侵害訴訟を提起するよう独占的使用権者に要求する権利を有する。
- (3) 自らの使用許諾契約もしくは自らの利益の源泉となる使用許諾契約に別段の規定がない限り、下記の場合、下位使用権者は、あたかも自らが所有者であるかのごとく、自らの名で訴訟を提起することができる。
- (a) 独占的使用権者が侵害訴訟の提起を拒絶した場合；
  - (b) 訴訟提起の要求があつてから 1 カ月以内に独占的使用権者が訴訟を提起しなかつ

た場合。

- (4)本条の規定により下位使用権者によって侵害訴訟が提起された場合、独占的使用権者及び登録商標の所有者の双方が原告又は被告として当該訴訟に参加しない限り、下位使用権者は訴訟手続を進めることができない。但し、裁判所から訴訟進行の許可を得た場合にはこの限りではない。
- (5)本条(4)に基づいて被告に加えられた者は、自らが訴訟に参加しない限り、訴訟費用を負担する責任を負わない。
- (6)本条(4)の規定は、下位使用権者が単独で提起した申立てに基づく暫定的救済の認可には影響を及ぼさない。

## 第 部 出 願 及 び 登 録 の 手 続

### 商標登録出願

#### 第 38 条 登録出願

- (1)商標登録出願は、所定の方法に従って登録官に提出されるものとする。
- (2)出願の願書には、次の事項が記載されていなければならない。
  - (a) 商標の登録請求；
  - (b) 出願人の名称及び住所；
  - (c) 商標登録を求める商品又はサービスの明細；
  - (d) 商標の図示；
  - (e) その他、規則により要求される情報、文書もしくは事項。
- (3)願書には、出願人により、又はその同意を得て、商標の登録が求められる商品又はサービスについて当該商標が使用されているか否かを示し、使用されていない場合には、前記の商品又はサービスについて当該商標を自ら使用し、あるいは他人によるその使用を許可する誠実な意思が出願人にあるか否かを示すものとする。
- (4)願書は、いずれかの公用語（英語ないし中国語）で作成して提出されなければならない、また、公用語の一方ないし双方による情報の提供もしくは前記公用語への文書の翻訳について本条例もしくは規則に定める要件に適合していなければならない。
- (5)出願には、所定の出願料その他の料金が所定の方法で添えられるものとする。

#### 第 39 条 提出日

- (1)商標登録出願の提出日は、本条例第 38 条(2)の(a)～(d)（登録出願）に定めるすべての事項を含む文書が登録官のもとに提出された日付とする。
- (2)前記の文書が何日かに分けて提出された場合、最後の提出がなされた日付を以て提出

- 日とする。
- (3)本条例において商標の登録出願日とは、登録出願の提出日の意味を指すものと解釈される。

#### 第40条 商品及びサービスの分類

- (1)商標登録に際して、商品及びサービスは所定の分類体系に従って分類されるものとする。(2)商品又はサービスが属する分類について問題が生じた場合、その問題は登録官によって判断されるものとする。

#### 第41条 優先権の主張

- (1)パリ条約締約国もしくはW T O加盟国において、又は前記の国に関して、しかるべき手続きに従って商標登録出願を提出した者もしくは同人の権利継承者が、これと同じ商標を同じ商品もしくはサービスの一部ないし全部について本条例に基づき登録する場合、その者は、所定の条件を遵守することを条件として、前記の出願のうち最初のものの出願日から6カ月の期間にわたって優先権を享受するものとする。
- (2)本条例に基づく当該商標の出願が本条(1)に定める6カ月の期間中になされた場合、下記の規定が適用される。
- (a) いずれの権利が先順位かを定めるための基準日は、条約出願もしくはW T O出願の最初の出願の提出日とする。
- (b) 商標の登録可能性は、前記の基準日から本条例に基づく登録出願日までの期間における香港での当該商標の使用状況によって影響を被らない。
- (3)パリ条約締約国もしくはW T O加盟国における、又は前記の国に関する商標登録出願の提出であって、パリ条約締約国又はW T O加盟国の法に基づき、又は前記の国を当事者とする双務協定もしくは多国間協定に基づいて、正規の国内出願と同等に遇されるものは、優先権を生じさせるものと看做される。
- (4)本条(3)にいう「正規の国内出願」とは、パリ条約締約国又はW T O加盟国における、又は前記の国に関する商標登録出願の提出であって、その結果の如何を問わず、当該出願の提出日を立証するものをいう。
- (5)以前の出願と同一の対象についてパリ条約締約国又はW T O加盟国において、又は前記の国に関して提出された後続の商標登録出願は、優先権の判断にあたって最初の出願と看做される。但し、後続出願の提出日の時点で先の出願が公衆の閲覧に付されることなく一切の権利を残さずに取り下げられ、放棄され、あるいは拒絶されており、優先権を主張する根拠とされていないことを必須条件とする。
- (6)本条(5)にいう先の出願は、その後に優先権を主張する根拠として利用することができない。
- (7)条約出願もしくはW T O出願に基づいて優先権を主張する方法に関する規定は、規則

によりこれを定めることができる。

- (8)条約出願又はWTO出願の結果として生じた優先権は、当該出願とともに、又は当該出願とは別個に、譲渡その他の方法でこれを移転することができる。また、本条(1)に示された「権利継承者」という表現は、前記に従って解釈されるものとする。
- (9)本条において、下記の語は以下に示す意味に解するものとする。
- 「条約出願」とは、パリ条約締約国における、又は前記の国に関する出願をいう。
- 「WTO出願」とは、WTO加盟国における、又は前記の国に関する出願をいう。

## 審査及び公開

### 第42条 出願の審査

- (1)登録官は、出願が本条例に基づく登録要件が満たされているか否かを吟味するものとする。本条の適用上、前記の要件には規則によって課される要件が含まれる。
- (2)本条(1)の適用上、登録官は自らが必要と看做す範囲で先行商標の調査を実施するものとする。
- (3)登録要件が満たされていないと思われる場合、登録官は書面による通知を以て出願人に下記の事項を知らせるものとする。
- (a) 登録官の見解；
- (b) 出願人は、登録官に対して登録要件が満たされている旨を立証する陳述を行うか、それら要件に適合するよう出願を補正することができること。但し、前記の行為は所定の期間内になされなければならないこと；
- (c) 本条(4)の規定。
- (4)下記の場合、登録官は出願の受理を拒絶するものとする。
- (a) 本条(3)(b)について定められた期間が満了する前に出願人が通知に応答しなかった場合；
- (b) 前記の期間の満了前に、登録要件が満たされていることを出願人が登録官に確信せしめず、又は前記の要件に適合するよう出願を補正しなかった場合；
- (5)登録要件が満たされていると思われる場合、登録官は出願を受理するものとする。但し、出願が過誤によって受理されたと登録官が判断した場合、本条例第43条（出願に関する詳細情報の公開）に基づいて出願の詳細情報が公開される前の時点で、登録官は出願の受理を取り消すことができる。
- (6)登録官は、本条(4)又は(5)に基づいて自らが下した決定を書面にて出願人に通知するものとする。

### 第43条 出願に関する詳細情報の公開

本条例第42条（出願の審査）に基づいて登録官が商標登録出願を受理した場合、出願に

関する詳細情報が規則に従って公報上で公開されるものとする。

## 異議申立て、取下げ及び補正

### 第 44 条 異議申立手続

- (1) 何人も、本条例第 43 条（出願に関する詳細情報の公開）に基づいて出願の詳細情報が公開された日から所定の期間内に、登録に対する異議申立ての通知を登録官に交付することができる。
- (2) 異議申立ての通知は所定の方式に従った書面にて交付し、この書面には異議申立理由の陳述を記載するものとする。

### 第 45 条 出願の取下げ

- (1) 商標登録出願人は、自らの出願を随時取り下げることができる。
- (2) 本条例第 43 条（出願に関する詳細情報の公開）に基づいて出願の詳細情報が既に公開されている場合、取下げに関する詳細情報が規則に従って公報上で公開されるものとする。

### 第 46 条 出願の補正

- (1) 出願人から請求があった場合、登録官は本条の規定に従って商標登録出願の補正を行うことができる。
- (2) 出願された商標の図示に既存の登録商標の図示を追加するために、商標登録出願を補正することができる。但し、下記のすべての条件が満たされることを必須条件とする。
  - (a) 補正が請求された時点で、登録商標が出願人の名義で登録されていること；
  - (b) 既存の登録商標の登録対象となっている商品又はサービスが出願に指定された商品又はサービスと同一もしくは類似であること；
  - (c) 既存の登録商標の登録日が出願商標の登録出願日より前であること。
- (3) 下記の目的のために商標登録出願を補正することができる。
  - (a) 出願に指定された商品又はサービスの範囲を制限するため；
  - (b) その他の所定の目的。
- (4) 以上に示したもの以外に商標登録出願の補正が認められるのは、専ら下記の事項の訂正を目的とする場合のみである。下記の訂正を行う場合、その訂正は商標の同一性に実質的な影響を及ぼすものであってはならず、また、出願に指定された商品又はサービスの範囲を拡大するものであってはならない。
  - (a) 出願人の名称もしくは住所；
  - (b) 誤字もしくは誤記；
  - (c) 明白な誤謬。

(5)下記の事項については、規則により規定を定めるものとする。

- (a) 商標の図示もしくは出願に指定された商品ないしサービスに影響を与える補正に関する詳細情報の公開；
- (b) 補正により自己が被る影響を主張する者による異議申立ての提起。

## 登録

### 第47条 登録

(1)本条例第42条(5)(出願の審査)に基づいて出願が登録官によって受理され、かつ下記のいずれかの規定が該当する場合、登録官は登録簿に所定の事項を記載することにより当該商標を登録するものとする。但し、登録官が出願を受理した後で自らが知るに至った事実を鑑み、当該出願の受理が誤りであったと登録官が判断した場合にはこの限りではない。

- (a) 本条例第44条(1)(異議申立手続)に規定する期間内に異議申立ての通知がなされない場合；
- (b) すべての異議申立てが取り下げられるか、出願人の有利に決着した場合。

(2)本条(1)に基づく商標登録に伴い、登録官は出願人宛に登録証を発行するものとする。

(3)登録通知は、規則に従って公報上で公開されるものとする。

### 第48条 登録日

商標は、登録出願の提出日に登録されたものとする。本条例の適用上、この日付が商標の登録日と看做される。

### 第49条 登録期間

(1)商標は、登録日から10年間にわたって登録される。

(2)本条例第50条(登録の更新)の規定に従い、更に10年の期間にわたって登録を更新することができる。

### 第50条 登録の更新

(1)登録商標の所有者は、所定の方法に従って商標登録の更新を請求することができる。但し、所定の更新料の支払を条件とする。

(2)登録官が登録の満了に先立って満了日と登録更新の方法を登録商標の所有者に通知する場合について、規則により規定を定めることができる。

(3)更新請求及び更新料の支払は、登録満了日までに行わなければならない。これを怠った場合、所定の延長期間(6カ月以上とする)の間に更新請求を行うことができる。この場合、前記の期間内に割増更新料を支払わなければならない。

- (4)更新は、先の登録が満了した時点から効力を発生する。
- (5)本条の規定に従って登録が更新されなかった場合、登録官は当該商標を登録簿から抹消する。
- (6)本条(5)に基づいて登録簿から抹消された商標の登録回復について、規則により規定を定めることができる。登録の回復に関する所定の条件がある場合、それらの条件が適用されるものとする。
- (7)商標の登録の更新又は回復は、規則に従って公報上で公開されるものとする。

## 補足規定

### 第51条 分割、併合、系列商標

- (1)下記の事項については、規則により規定を定めることができる。
- (a) 単一の商標登録出願を、本条例の下で原出願と同一の保護を求める複数の出願に分割する場合；
  - (b) 独立した複数の商標登録出願を、本条例の下で原出願と同一の保護を求める単一の出願に併合する場合；
  - (c) 独立した複数の登録を、本条例の下で同一の商標について同一の保護を提供する単一の出願に併合する場合；
  - (d) 系列商標の登録。
- (2)本条(1)の規定の一般性を妨げることなく、下記の事項については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、独立した複数の出願もしくは登録の併合、又は系列商標の登録が認められる状況及び条件；
  - (b) 登録出願の分割又は独立した複数の出願もしくは登録の併合により生じる効果；
  - (c) 特定の商標登録出願が単一の出願として扱う目的、ならびにこれを独立した複数の出願として扱う目的。
- (3)本条にいう「系列商標」とは、その重大な特徴が互いに類似しており、商標の同一性に実質的影響を及ぼさない非-特異的な部分だけが相違している複数の商標をいう。

## 第 部 登録に影響を及ぼす手続

### 取消、無効及び変更

### 第52条 登録の取消

- (1)商標登録の取消は万人が申請することができる。また、登録官もしくは裁判所に対し

ても前記の申請を行うことができる。

(2)下記のいずれかの事由が存在する場合、商標登録は取り消されることがある。

(a) 当該商標が、香港において連続3年以上の期間にわたり、その登録の対象となる商品又はサービスにつき、所有者により（又は所有者の同意を得て）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サービス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；

(b) 所有者の作為又は不作為の結果として、当該商標が下記の標章から成るものとなっていること：

(i) 業界において当該商標登録の対象となる商品又はサービスを表す一般的な名称となっている標章；

(ii) 当該商標登録の対象となる商品又はサービスを表す標章として業界の内部で一般的に認められている標章；

(c) 所有者により（又は所有者の同意を得て）行われた使用の結果、当該商標登録の対象となる商品又はサービスについて、特に当該商品又はサービスの性質、品質又は原産地に関して、公衆を欺罔する恐れが生じている；

(d) 当該登録に関連して登録簿に記載された条件について違反や不履行があった。

(3)本条(2)の適用にあたっては下記の規定が適用される。

(a) 「商標の使用」には、登録された時点で当該商標の形態が備えていた識別性を変化させない要素を変更した形態での使用が含まれる；

(b) 「香港における商標の使用」には、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が含まれる；

(c) 当該商標がサービスについて登録されている場合、「香港における商標の使用」には、香港の外部に提供された（又は提供される予定の）サービスに関する使用が含まれる。

(4)本条(2)(a)の項に定める3年の期間が満了した後、取消申請がなされる前に同項にいう使用が開始もしくは再開された場合、同項に示した事由に基づいて商標の登録が取り消されることはない。但し、本条(5)の規定に従うことを条件とする。

(5)本条(2)(a)の項に定める3年の期間が満了した後、取消申請に先立つ3カ月以内に同項にいう使用が開始もしくは再開された場合、そのような開始もしくは再開は無視される。但し、取消申請が提起される恐れがあることを登録商標の所有者が知る前に前記の開始もしくは再開の準備が始められていた場合にはこの限りではない。

(6)商標登録の対象となる商品又はサービスの一部のみにつき取消事由が存在する場合、取消はそれらの商品又はサービスのみ及びものとする。

(7)商標登録が取り消された場合、所有者の権利は、登録が取り消された範囲で、下記のいずれかの日付を以て消滅するものとする。

(a) 取消申請の日付；

- (b) これより早い日に既に取消事由が存在したと登録官又は裁判所が判断した場合にはその日。
- (8)本条(2)(a)の適用上、3年の法定期間は、本条例第47条(1)(登録)に基づいて商標の詳細が実際に登録簿に記載された日以後の任意の時点から起算することができる。

### 第53条 登録の無効宣告

- (1)商標登録の無効宣告を求める申立ては万人が提起することができる。また、登録官もしくは裁判所に対しても前記の申立てを行うことができる。
- (2)商標が悪意で登録された場合、登録官は自ら裁判所に登録の無効宣告を求める申立てを提起することができる。
- (3)商標は、当該商標が本条例第11条(絶対的登録拒絶理由)に違反して登録されたという理由により無効を宣告されることがある。
- (4)商標が本条例第11条(1)(b)、(c)又は(d)に違反して登録されたとしても、当該商標が使用された結果として、登録の対象となる商品又はサービスにつき登録後に識別性を獲得している場合には、その商標は無効を宣告されない。
- (5)商標登録の無効は、下記の事由に基づいて宣告することができる。但し、本条(6)及び(7)の規定に従うことを条件とする。
- (a) 本条例第12条(1)、(2)又は(3)(相対的登録拒絶事由)に定める条件に該当する先行商標が存在する；
- (b) 本条例第12条(4)又は(5)(相対的登録拒絶事由)に定める条件を満たす先行権が存在する。
- (6)先行商標その他の先行権の所有者が登録に同意している場合、本条(5)に基づいて商標登録の無効が宣告されることはない。
- (7)本条例第13条(善意の同時使用その他)の規定に従い、後続商標と先行商標その他の先行権との善意の同時使用が存在したという理由で後続商標が登録された場合、本条(5)に基づいて商標登録の無効が宣告されることはない。但し、当該商標と先行商標その他の先行権との善意の同時使用が実際には存在しなかったと登録官又は裁判所が判断した場合にはこの限りではない。
- (8)商標登録の対象となる商品又はサービスの一部のみにつき無効事由が存在する場合、それらの商品又はサービスのみについて商標登録の無効が宣告されるものとする。
- (9)本条に基づいて商標登録の無効が宣告された場合、登録は無効を宣告された範囲で初めから存在しなかったものと看做される。但し、以上の規定は過去に行われて完了した取引には影響を及ぼさない。

### 第54条 登録の更改

- (1)商標登録の更改は万人が申請することができる。また、登録官もしくは裁判所に対し

- ても前記の申請を行うことができる。
- (2)商標登録の更改は、当該登録に関連して登録簿に記載された条件について違反や不履行があったという事由のみに基づいて行われる。

## 変更及び放棄

### 第 55 条 登録商標の変更

- (1)本条に規定する場合を除き、登録簿に記載された登録商標を変更してはならない。
- (2)商標が所有者の名称又は住所を含んでいるか、それらから構成されている場合、その名称又は住所の変更が商標の同一性に実質的な影響を及ぼさない範囲で、登録官はそれらの変更を認めることができる。
- (3)下記の事項については、規則により規定を定めることができる。
- (a) 前記の変更の効果；
  - (b) 前記の変更に関する詳細情報の公報上での公開；
  - (c) 前記の変更により自己が被る影響を主張する者による異議申立ての提起。

### 第 56 条 登録商標の放棄

- (1)登録商標の所有者は、商標登録の対象となる商品又はサービスの一部ないし全部について当該登録商標を放棄することができる。
- (2)下記の事項については、規則により規定を定めることができる。
- (a) 放棄の効果；
  - (b) 当該商標について権利を有する他の者の利益の保護。

## 登録簿の修正、訂正及び補正

### 第 57 条 修正又は補正

- (1)十分な利害関係を有する者は、登録簿の誤り又は遺漏の修正を申請することができる。但し、本条(2)の規定に従うことを条件とする。
- (2)商標登録の有効性に影響を及ぼす事項については、修正を申請することはできない。
- (3)登録官もしくは裁判所に対し前記の申請を行うことができる。
- (4)登録官もしくは裁判所が別段の指示を下した場合を除き、登録簿修正の効果として、問題の誤り又は遺漏は初めから記載されていなかったものと看做される。
- (5)登録商標の所有者もしくは使用権者、又は本条例第 29 条（登録商標に影響を及ぼす取引の登録）に基づく記載事項に示された利権ないし担保権を登録商標について有する者から請求があった場合、登録官は、登録簿に記載されている前記の者の名称、住所その他それらの者を特定する事項を変更することができる。
- (6)登録簿の記載の誤り又は遺漏が自身もしくは登録所職員の過誤又は遺漏に由来すると

登録官が判断した場合、登録官は自らの職権により登録簿の誤り又は遺漏を訂正することができる。但し、登録官は訂正に先立ち、自らが関係者と看做した人物宛に、当該訂正に関する通知を交付しなければならない。

(7)登録官は、もはや効力を喪失したと自らが看做した事項を登録簿から抹消することができる。

#### **第 58 条 新たな分類による記載事項の補正**

(1)規則により、商標登録に用いられる商品・サービスの分類の改訂又は代替を実施するために自らが必要と看做した行為をなす権限を登録官に与える規定を定めることができる。

(2)規則により、改訂又は代替後の商品・サービスの分類に従って登録簿の記載事項をす権限を登録官に与える規定を定めることができる。

(3)登録簿の記載事項を補正する権限が規則により登録官に与えられている場合、下記の事項についても規則により規定を定めることができる。

(a) 登録官が意図する補正によって影響を被る可能性のある登録商標の所有者に対する通知の交付；

(b) 登録官が意図する補正に関する詳細情報の公報上での公開；

(c) 自らが被る影響を主張する登録商標所有者が所定の期間内に行う異議申立て；

(d) 自らが被る影響を主張する登録商標所有者以外の者が所定の期間内に行う異議申立て；

(4)更に、下記の行為をなす権限を登録官に与える規定を規則により定めることができる。

(a) 登録商標の所有者に対し、改訂又は代替後の商品・サービスの分類に従った登録簿記載事項の補正に関する提案を所定の期間内に提出するよう要求する；

(b) 所有者が前記の要求に応じなかった場合、商標登録の取消又は更新拒絶を行う。

(5)補正に関する前記の権限は、登録により付与される権利の範囲を拡張するために行使されてはならない。但し、この要件の遵守によって不当に複雑な状況が生じる恐れがあり、かつ、拡張が非実質的なものであって何人の権利にも不利な影響を及ぼさないと登録官が判断した場合にはこの限りではない。

### **登録商標の使用の黙認**

#### **第 59 条 黙認の効果**

(1)先行商標その他の先行権の所有者が、香港において特定の登録商標が使用されていることを知りながら、5年間にわたってその使用を黙認していた場合、先行商標その他の先行権に基づいて下記の行為をなす権利は消滅する。

(a) 後続商標の登録が無効である旨の宣告を求める申立て；

(b) 後続商標の使用に関わる商品又はサービスについて当該商標を使用することに対する異議申立て。

但し、後続商標の登録出願が悪意でなされた場合にはこの限りではない。

(2)本条(1)の規定が適用される場合、後続商標に対して先行商標又は先行権の主張が提起されることは認められないが、後続商標の所有者も先行商標の使用もしくは先行権の利用に対して異議を申し立てることはできない。

## 第 部 防護商標、団体商標及び証明商標

### 第 60 条 防護商標

- (1)登録商標が登録の対象となる商品又はサービスの全部ないし一部について極めて頻繁に使用されたために、当該商標が香港において例外的に広く知られるに至り、その結果、他の商品又はサービスに関連した使用によって、当該商標が以前から使用されていた商品又はサービスに関して当該商標の識別性が減じられる恐れがある場合、その登録商標の所有者は、登録官に出願を提出することにより、他の商品又はサービスの全部ないし一部につき、当該商標を防護商標として登録することができる。
- (2)登録商標の所有者が特定の商品又はサービスについて当該商標を使用しておらず、またそのような使用を意図していない場合、それらの商品又はサービスについて当該商標を防護商標として登録することができる。
- (3)当該商標が特定の商品又はサービスについて（防護商標以外の商標として）既に出願人の名義で登録されている場合であっても、それらの商品又はサービスについて当該商標を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を、その後、当該登録商標の所有者の名義で同一の商品又はサービスについて（防護商標以外の商標として）登録することができる。
- (5)下記のいずれかに該当する場合、登録官は本条(1)に基づく出願を拒絶することができる。
  - (a) 当該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；
  - (b) 登録商標が現在使用されている範囲もしくは過去に使用されていた範囲が本条(1)に示した状況に合致しない場合。
- (6)何人も、下記の事由に基づき、特定の登録商標の防護商標登録の取消を登録官もしくは裁判所に申請することができる。
  - (a) 当該商標が登録された防護商標の所有者の名義で防護商標以外の商標として登録されていない；
  - (b) 前記の登録商標が現在使用されている範囲もしくは過去に使用されていた範囲が

本条(1)に示した状況に合致していない。

前記の取消は、当該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全部ないし一部に適用することができる。

(7)本条例の規定のうち、第 38 条(3) (登録出願)、同 52 条(a)、(b)及び(c) (登録の取消)その他の本条に矛盾する恐れのある規定は、防護商標については適用されないものとする。

#### **第 61 条 団体商標**

(1)団体商標とは、特定団体の会員による商品又はサービスを他の事業者の商品又はサービスから区別する標章であって、前記団体の所有に属する。

(2)本条例の規定は、付則 3 に定める方法及び範囲に従って団体商標に適用される。

#### **第 62 条 証明商標**

(1)証明商標とは、それが使用されている商品又はサービスにつき、その原産地、原材料、製品の製法もしくはサービスの提供方法、品質、正確性、その他の特徴が特定の者によって証明されていることを示す標章であって、証明を行う者の所有に属する。

(2)本条例の規定は、付則 4 に定める方法及び範囲に従って証明商標に適用される。

## **第 部**

### **パリ条約及び世界貿易機関協定：補足規定**

#### **第 63 条 周知商標：パリ条約第 6 条の 2**

(1)パリ条約に基づき周知商標として保護が与えられる商標の所有者は、香港において当該商標又はその本質的な部分と同一もしくは類似の商標を同一又は類似の商品又はサービスについて使用するすることが公衆の間で混同を生じさせる恐れがある場合、その使用を差止命令によって禁じることができる。但し、本条例第 59 条 (黙認の効果) の規定に従うことを条件とする。

(2)本条(1)の規定は、本条の施行前に開始された善意の商標使用の継続に影響を及ぼすものではない。

#### **第 64 条 国の紋章その他：パリ条約第 6 条の 3**

(1)本条例第 11 条(6) (絶対的登録拒絶事由) の規定に従うことを条件として、パリ条約締約国もしくはWTO加盟国の国旗から成る商標又はこれを含む商標は、当該締約国もしくは加盟国の管轄当局から許可を得ない限り登録を認められない。但し、意図された方法による国旗の使用がそのような許可なしで認められると登録官が判断した場合にはこの限りではない。

- (2)本条例第 11 条(6) (絶対的登録拒絶事由)の規定に従うことを条件として、パリ条約に基づいて保護されるパリ条約締約国又はW T O加盟国の国の紋章その他の記章(世界貿易機関協定によりこれと同様の保護を受ける国の紋章その他の記章を含む)は、当該締約国もしくは加盟国の管轄当局から許可を得ない限り登録を認められない。
- (3)パリ条約締約国又はW T O加盟国が監督及び証明のために採用する公式の標章もしくは印章から成る商標又はこれを含む商標は、当該標章もしくは印章がパリ条約に基づいて保護されている場合(世界貿易機関協定によりこれと同様の保護を受ける標章又は印章を含む)は、当該締約国もしくは加盟国の管轄当局から許可を得ない限り、当該国の監督及び保証の表示の対象となる商品又はサービスもしくはこれと同一ないし類似の商品又はサービスについて登録を認められない。
- (4)国の旗章その他の記章ならびに公式の標章もしくは印章に関する本条の規定は、紋章学的な観点から前記の旗章その他の記章又は標章もしくは印章の模倣と思われるものに対しても同様に適用される。
- (5)特定国の記章又は公式の標章もしくは印章が他の国のものに類似していたとしても、本条の規定は、自国の記章又は公式の標章もしくは印章の使用を許可された国民の出願による商標登録を妨げない。
- (6)本条の規定により、商標登録のためにパリ条約締約国もしくはW T O加盟国の管轄当局の許可が必要な場合、又は必要と思われる場合、それら当局は自らの許可なく当該商標を香港で使用することを差止命令により禁じることができる。

### 第 65 条 特定国際機関の記章その他：パリ条約第 6 条の 3

- (1)本条の規定は、一ないし複数のパリ条約締約国もしくはW T O加盟国が加盟している国際機関につき、下記の対象に適用される。
- (a) 当該国際機関の紋章、旗章その他の記章；
  - (b) 当該国際機関の略称及び名称。
- (2)パリ条約に基づいて保護される記章、略称又は名称(世界貿易機関協定によりこれと同様の保護を受ける記章、略称又は名称を含む)から構成される商標もしくはそれらを含む商標は、関係国際機関の許可を得ない限り登録を認められない。但し、意図された方法による記章、略称又は名称の使用が下記の条件に該当すると登録官が判断した場合にはこの限りではない。
- (a) 当該国際機関と商標との間に関係が存在する旨を公衆に示唆するものでないこと；
  - (b) 使用者と当該国際機関との関係の存在について公衆を欺罔する可能性がないこと。
- (3)国際機関の記章に関する本条の規定は、紋章学的な観点から前記の記章の模倣と思われるものに対しても同様に適用される。
- (4)本条の規定により、商標登録のために特定国際機関の許可が必要な場合、又は必要と

思われる場合、それら国際機関は自らの許可なく当該商標を香港で使用することを差止命令により禁じることができる。

- (5)本条の規定は、1977年11月16日（パリ条約の関連規定が香港について発効した日）より前に善意で商標を使用していた者の権利には影響を及ぼさない。

#### **第66条 パリ条約第6条の3に基づく通知**

- (1)本条例第64条（国の紋章その他）の適用上、国の記章（国旗を除く）及び公式な標章又は印章は、下記の場合又は範囲に限り、パリ条約に基づいて（あるいは世界貿易機関協定によりパリ条約に基づいて）保護されるものと看做される。
- (a) 当該国がパリ条約第6条の3に従ってそれら記章、標章もしくは印章の保護を希望する旨の届出を世界知的所有権機関に提出していること；
  - (b) 前記の届出が効力を保っていること；
  - (c) 前記の届出に対し、香港の代表がパリ条約第6条の4による異議申立てを世界知的所有権機関に送付していないか、その異議申立てが取り下げられていること。
- (2)本条例第65条（特定国際機関の記章その他）の適用上、国際機関の記章、略称及び名称は、下記の場合又は範囲に限り、パリ条約に基づいて（あるいは世界貿易機関協定によりパリ条約に基づいて）保護されるものと看做される。
- (a) 当該国際機関がパリ条約第6条の3に従ってそれら記章、略称もしくは名称の保護を希望する旨の届出を世界知的所有権機関に提出していること；
  - (b) 前記の届出が効力を保っていること；
  - (c) 前記の届出に対し、香港の代表がパリ条約第6条の4による異議申立てを世界知的所有権機関に送付していないか、その異議申立てが取り下げられていること。
- (3)パリ条約第6条3による届出は、その届出の受理から2カ月後以降に行われた登録出願についてのみ効力を有する。
- (4)登録官は、その時点でパリ条約第6条の3に定める届出により同条約の下で保護される下記の保護対象を示した一覧表を登録所に保管し、登録所の通常の業務時間内に公衆の閲覧に供するものとする。
- (a) 国の記章、公式の標章及び印章；
  - (b) 国際機関の記章、略称及び名称。

## 第 部 行政規定その他の補足規定

### 商標登録簿

#### 第 67 条 保管される登録簿

- (1)登録官は、商標登録簿として知られる登録簿を登録所に保管するものとする。
- (2)下記の事項は、本条例及び規則に従って登録簿に記載されるものとする。
  - (a) 商標登録出願に関する詳細情報（提出日及び優先日を含む）；
  - (b) 登録商標所有者の名称；
  - (c) 登録商標及び登録出願に関する権利（又はそれらに基づく権利）に影響を及ぼす取引、法律文書もしくは事象についての詳細情報；
  - (d) その他、登録官が適当と看做した事項。
- (3)登録簿は必ずしも文書の形式をとることを要求されない。

#### 第 68 条 登録簿閲覧の権利

- (1)あらゆる規則に従うことを条件として、公衆は登録所の通常の営業時間内に登録簿を閲覧する権利を有する。
- (2)文書以外の形で保管されている登録簿のあらゆる部分につき、本条(1)により与えられる閲覧の権利は、登録簿に関する資料を閲覧する権利と解釈される。

#### 第 69 条 記載事項の複写に関する権利

- (1)登録簿記載事項の認証済み複本もしくは登録簿の認証済み抄本を申請した者は、認証済みの複本及び抄本について定められた料金を支払った上で、前記の複本もしくは抄本を入手することができる。
- (2)認証のない複本もしくは抄本を申請した者は、認証のない複本及び抄本について定められた料金を支払った上で、前記の複本もしくは抄本を入手することができる。
- (3)本条に基づく申請は、所定の方法に従ってなされるものとする。
- (4)文書以外の形で保管されている登録簿のあらゆる部分につき、本条(1)により与えられる複本ないし抄本に関する権利は、記載内容を抽出して人間の目で判読できるようにした書式の複本ないし抄本に関する権利と解釈される。

### 登録官の権限と義務

#### 第 70 条 登録官の決定に先立つ審問

- (1)本条例もしくは規則に基づき、登録官が何らかの事項について自らに委ねられた法的手続の当事者に不利な（あるいは不利と思われる）決定を下す場合、登録官は事前にその当事者に対し、審問の場での意見陳述の機会を与えなければならない。本項の規定は、登録官による手続の審理を要求する法規もしくは本条例の規定をいっさい妨げないものとする。
- (2)登録官は、自らに委ねられた法的手続の当事者に対し、同人の審問が行われる予定の日より 14 日以上前に通知を交付するものとする。但し、この期間の短縮に当事者が同意した場合にはこの限りではない。

#### **第 71 条 登録官に委ねられた法的手続に関する登録官の権限**

- (1)登録官は、自らに委ねられた法的手続につき、本条例に基づいて下記の行為をなすことができる。
  - (a) 証人の召喚；
  - (b) 宣誓もしくは確約の下で提供された書面又は口頭による証言の受理；
  - (c) 事件調査のために文書もしくは物品の提出を要求し、調査の方法を定める行為。
- (2)登録官は、本条(1)に示した事項につき、自らが適当と看做した命令を発行することができる。
- (3)登録官が本条に基づいて発行した命令は、裁判所の許可を得た上で、裁判所命令と同様の方法で執行されるものとする。

#### **第 72 条 予備的所見を示す権限その他**

- (1)登録官は、商標登録の出願を予定している者に対し、当該商標が本条例第 3 条(1)（「商標」の定義）にいう意味で特定事業者の商品又はサービスを他の事業者の商品又はサービスから区別する識別力を有するか否かについて、一応の所見を提供する権限を有する。
- (2)前記の所見を希望する者は、所定の方法に従って登録官に申請を行うものとする。
- (3)前項に従って登録官が肯定的な所見を与えた商標登録出願が所見の提供から 3 カ月以内に提出され、登録官が当該出願について更なる調査又は検討を行った上で、特定事業者の商品又はサービスを他の事業者の商品又はサービスから区別する識別力を有しないという理由に基づく異議申立て通知を出願人に交付した場合、出願人は、本条例第 45 条（出願の取下げ）に基づく出願取下げの通知を所定の期限までに提出した上で、当該出願の提出について自らが支払った料金の払戻しを受けることができる。

#### **第 73 条 公報等を指定する権限**

- (1)登録官は随時、官報に公告を掲載することにより、本条例の適用に関わる記録の公報となる刊行物を指定することができる。この刊行物は前記の公告に指定された日を以て効力を発生する。

- (2)本条(1)に基づいて刊行物が指定された場合、本条例又は規則により公報上での公開を要求される通知、請求、文書その他の情報は、前記の指定刊行物に掲載され、本条例又は規則に含まれる公報に関する記述は本項に従って解釈されるものとする。
- (3)登録官は、自らが適当と看做す商標関連の文書及び情報を公開する定期刊行物を自ら刊行し、あるいは他人にこれを刊行せしめることができる。
- (4)疑義を避けるため、登録官は官報もしくは本条(3)にいう定期刊行物を正式な記録公報として指定することができる。
- (5)本条(1)に基づいて指定された刊行物及び本条(3)にいう公報は、必ずしも文書の形式をとることを要求されない。
- (6)本条(1)に基づいて掲載される公告は、「解釈及び一般条項に関する条例」(第1章)の第34条にいう下位法規と看做されてはならない。

#### **第74条 書式の使用を要求する権限**

- (1)登録官は、公報上に公告を掲載することにより、商標の登録もしくは本条例に基づいて登録官に委ねられる法的手続について、自らが指定する書式の使用を要求することができる。
- (2)本条(1)に基づく公告には、当該公告の中で指定される書式の使用に関する登録官の指示を盛り込むことができる。
- (3)本条(1)に基づいて掲載される公告は、「解釈及び一般条項に関する条例」(第1章)の第34条にいう下位法規と看做されてはならない。

#### **第75条 公務に関する登録官の免責**

下記の規定は登録官もしくは公務員に適用される。

- (a) 登録官もしくは公務員が、本条例に基づく商標登録の有効性を保証する立場にはない。
- (b) 登録官もしくは公務員は、本条例により要求もしくは認容される審査又は前記の審査に続く報告その他の手続に起因もしくは関連する責任をいっさい負わないものとする。

#### **法的手続、控訴及び関連事項**

#### **第76条 登録官に委ねられる法的手続における使用言語**

- (1)規則に別段の規定がない限り、「公用語に関する条例」(第5章)の第5条の規定に関わらず、商標登録出願の提出に際して用いられた公用語は、本条例に基づいて登録官に委ねられるすべての法的手続において、手続言語として用いられるものとする。
- (2)(登録官は)下記のような規則を定めることができる。

- (a) 本条例に基づく法的手続において登録官に提出された文書又は提出が予想される文書につき、手続言語もしくは公用語の一方ないし双方による当該文書の翻訳を提出するよう要求する規則；
  - (b) 登録官の下で行われる口頭尋問の際の手続言語以外の言語の使用について規定する規則；
  - (c) 登録官に委ねられた法的手続において証拠として用いられる文書が手続言語以外の言語で書かれている場合につき、前記の言語で記された文書とともに手続言語もしくは公用語の一方ないし双方による当該文書の翻訳を提出するよう要求する規則；
  - (d) 登録簿に記載するために登録官に提供された情報又は提供が予想される情報につき、当該情報を2つの公用語の両方で提供するよう要求する規則；
  - (e) 公用語の一方ないし双方による文書の発行について規定し、登録官が前記文書を発行する権限を明記した規則。
- (3) 本条(2)(a)又は(d)を適用するために策定された規則には、下記の規定を盛り込むことができる。
- (a) 手続言語もしくは公用語による文書の翻訳を提出すべき期限もしくは公用語による情報を提供すべき期限を定めた規定；
  - (b) 手続の当事者の申請に基づく前記期間の延長について定めた規定ならびに前記の延長の申請について所定の料金の支払を要求する規定。

#### **第 77 条 裁判所又は登録官に対する申立てが認められる場合の手続**

- (1) 登録商標もしくは商標登録出願に関わる問題につき、裁判所もしくは登録官に対して申立てをなすことが本条例に基づいて認められる場合、下記の規定が適用される。
- (a) 問題の登録商標もしくは商標登録出願に関わる訴訟が裁判所に係属している場合、申立ては裁判所に対してなされなければならない；
  - (b) 前項に該当しない事案において登録官に対する申立てがなされた場合、登録官は、手続の進捗段階を問わず、その申立てを裁判所に付託するか、当事者の審問を行った上で問題に関する決定を自ら下すことができる。
- (2) 本条(1)の規定は、同項に示された問題について裁判所が同項の規定とは無関係に決定を下す権限を妨げるものではない。

#### **第 78 条 証拠に関する規則の適用**

本条例に別段の規定がない限り、本条例に基づいて登録官に委ねられたあらゆる法的手続において、登録官は証拠に関する規則による拘束を受けず、自らが当然妥当と考える方法により、自らが担当する事案に関する情報を入手することができる。

#### **第 79 条 一応の証拠としての登録簿**

- (1)登録簿は本条例又は規則により登録が要求もしくは認容される情報に関する一応の証拠となる。但し、本条(4)の規定に従うことを条件とする。
- (2)本条例又は規則により登録官が記載することを認められた事項が登録簿に記載されているか否かを証明する証明書、又は登録官がなすことを許された行為がなされたか否かを証明する証明書であって、登録官の署名があると主張されたものは、前記の証明事項に関する一応の証拠となる。
- (3)下記の書類が認証済みの複本又は抄本であると主張される場合、それらの書類は、それ以上の証拠がなくても、また原本が提出されなくても、すべての裁判所及び法的手続において証拠として認容される。但し、本条(4)の規定に従うことを条件とする。
  - (a) 本条例第 69 条(1)( 記載事項の複写に関する権利 )に基づいて提供された登録簿の記載事項のコピー又は登録簿の抄本 ;
  - (b) 下記の書類のコピー :
    - (i) 登録所に保管されている文書 ;
    - (ii) 前記文書の抄本 ;
    - (iii) 商標登録出願。
- (4)本条の規定は、「証拠に関する条例」( 第 8 章 )の第 22A 条又は 22B 条もしくは第 部の規定、又は前記の条項ないし第 部に従って策定された規定を妨げるものではない。

#### **第 80 条 有効性等の一応の証拠としての登録商標**

登録商標に関連した法的手続( 登録簿訂正の手続を含む )において、ある人物が商標所有者として登録されているという事実は、原登録及びその後の譲渡その他による登録の移転の有効性を推定させる一応の証拠となる。

#### **第 81 条 争点となった登録に関する有効性の証明**

- (1)裁判訴訟において登録の有効性が争われ、裁判所が当該商標は有効に登録されたとの認定を下した場合、裁判所はその旨の証明書を交付することができる。
- (2)裁判所が前記の証明書を交付した場合、その後に裁判所もしくは登録官に委ねられた法的手続において下記の事態が起こった場合、裁判所又は登録官が別段の指示を下さない限り、商標所有者は賠償として自らが負担した費用の償還を求めることができる。
  - (a) 前と同一もしくは実質的に同一の根拠に基づいて登録の有効性が再び争点となり ;
  - (b) かつ、登録商標の所有者が最終的に自らに有利な命令、判決又は決定を得た場合。
- (3)本条(2)の規定は、前記の法的手続に由来する控訴に要した費用には適用されない。

#### **第 82 条 民事訴訟における商標使用の立証責任**

- (1)登録商標の所有者が本条例に基づく民事訴訟の当事者となり、その訴訟において当該

商標の使用状況に関わる問題が生じた場合、その使用を立証する責任は商標所有者に課されるものとする。

(2)登録商標の使用権者が本条例に基づく民事訴訟の当事者となり、その訴訟において当該商標の使用状況に関わる問題が生じた場合、その使用を立証する責任は下記のいずれかの者に課されるものとする。

- (a) 商標所有者が訴訟当事者である場合には商標所有者；
- (b) 商標所有者が訴訟当事者でない場合には使用権者。

### **第 83 条 登録簿に関わる訴訟における登録官の出廷**

(1)下記の申立てに関わる裁判訴訟において、登録官は裁判に出廷して陳述を行う権利を有する。裁判所が指示した場合、登録官は出廷しなければならない。

- (a) 登録商標の取消又は更改の申請；
- (b) 商標登録の無効宣告を求める申立て。

(2)裁判所による別段の指示がない限り、登録官は、自らが出廷する代わりに、下記の事項を記載した陳述書に署名を付して裁判所に提出することができる。この陳述書は、当該裁判訴訟における証拠の一部をなすものと看做される。

- (a) 争点となっている事項に関連して登録官が担当した法的手続；
- (b) 登録官が下した決定の理由；
- (c) 同様の事例における登録官もしくは登録所の慣行；
- (d) 訴訟に関わる争点について登録官自身が知り得た情報のうち、登録官が適当と看做した情報。

### **第 84 条 登録官の決定又は命令に由来する控訴**

(1)本条例に基づく登録官の決定又は命令に対する控訴は、裁判所に提起される。

(2)裁判所が別段の指示を下さない限り、本条例に基づく控訴が登録商標出願に関わる場合、その訴は公開審理に付される。

(3)本条例に基づく控訴については下記の規定が適用される。

- (a) 登録官は、裁判に出廷して自らの決定又は命令を支持する陳述を行う権利を有する、
- (b) 裁判所が指示した場合、登録官は出廷しなければならない。

(4)本条にいう「決定」とは、本条例によって（又は本条例に基づいて）登録官に与えられた裁量権を行使するにあたって同人がなした行為を含む。

### **第 85 条 裁判所の一般的権限**

本条例に基づく一審もしくは控訴に対する自らの管轄権を行使するにあたり、裁判所は問題について決定を下すために、登録官が同様の決定に際して発行するのと同様の命令を発

行し、同様の権限を行使することができる。

#### **第 86 条 裁判訴訟の費用**

- (1)本条例に基づくすべての裁判訴訟において、裁判所は自らが妥当と看做す費用の支払をあらゆる当事者に命じることができる。
- (2)前記のすべての訴訟において、裁判所が当事者の一方に対し他方の当事者に費用を支払うよう指示した場合、裁判所は一括の支払総額を確定することによって前記費用の額を定めるか、裁判所が指定した税率(裁判所の所則により指定された訴訟費用の課税率)に従って前記費用に課税するよう指示することができる。

#### **第 87 条 登録官が担当する法的手続の費用**

- (1)登録官は、本条例に基づいて自らが担当する法的手続において、自らが妥当と看做す費用の支払を当事者に命じ、どの当事者がどのような方法で前記の費用を支払うかを指示することができる。
- (2)本条に基づいて支払を指示される費用は、裁判所がそのように命じた場合、当該裁判所の命令に基づいて前記の費用が支払われる場合と同様、裁判所が発行した執行令状によって徴収される。
- (3)下記の規定は、規則によりこれを定めることができる。
  - (a) 登録官が所定の状況において自らが担当する法的手続の当事者に対し、当該手続に関わる費用につき担保を要求する権限を定めた規定；
  - (b) 担保が提供されなかった場合の帰結に関する規定。

### **雑則**

#### **第 88 条 代理人の承認**

- (1)規則に別段の規定がある場合を除き、商標登録もしくは商標に関する手続に関連して、特定の人物を主体もしくは客体とすることが本条例によって要求もしくは認容される行為がある場合、その者が口頭もしくは書面により権限を与えた代理人を主体もしくは客体として前記の行為をなすことができる。
- (2)規則により、本条例に基づく実務に関して規則が指定した者を代理人として承認することを拒否する権限を特に登録官に与えることができる。
- (3)登録官は、香港に住所と事業所のいずれも持たない人物を代理人として認めることを拒否するものとする。

#### **第 89 条 業務時間及び業務日**

- (1)登録官は、本条例に基づく業務を処理するため、登録所の業務時間及び業務日となる

- 日を指定した指示を発行することができる。
- (2)指定された業務時間の終了後もしくは業務日以外の日に行われた業務は、翌業務日になされたものと看做される。本条例に基づいてなされる行為の期限が業務日でない日に満了する場合、その期限は翌業務日に満了するものとする。
- (3)本条に基づいて登録官が与える指示により、業務の種類に応じて異なる規定を定めることができる。前記の指示は所定の方法で公開されるものとする。

## 第90条 没収物に関する政府の処分権

政府もしくは政府から直接間接に権原を取得した人物が関税又は物品税に関わる法に基づいて没収された物品の処分もしくは使用を行う権利に対して、本条例の規定は影響を及ぼさない。

# 第 XI 部 下 位 法 規

## 第91条 規則

- (1)登録官は下記の規則を定めることができる。
- (a) 何らかの事項に関する規則（裁判所の所則を除く）の策定を意図もしくは認容した本条例の規定を適用するための規則；
  - (b) 本条例の規定により予め定めることが認容もしくは要求される事項を定めた規則；
  - (c) 本条例に基づく慣行及び手続を全般的に規制する規則。
- (2)本条に基づいて策定される規則は、下記のような規定を定めることができる。但し、本項の規定は本条(1)の規定の一般性を妨げない。
- (a) 商標登録出願その他の文書を登録官に提出する方法に関する規定；
  - (b) パートナースhip、組合その他の法人格なき団体の商標登録出願及び前記団体の名義による商標の登録に関する規定；
  - (c) 文書の翻訳及び前記翻訳の提出と認証を要求・規制する規定；
  - (d) 本条例又は規則により公報上での公開を要求される通知、請求、文書その他の情報の公開方式に関する規定；
  - (e) 前記の通知、請求、文書または情報を公報上で公開すべき人物又は集団を指定し、公開を怠った場合の帰結を定めた規定；
  - (f) 本条例又は規則の適用上、出願書その他の文書が登録官に提出されたものとして扱われる時期に関する規定；
  - (g) 文書の交付に関する規定；
  - (h) 登録官が担当する法的手続その他の事案に関連して従うべき手続を定め、手続の

- 不備の是正を認める規定；
- (i) 前記の法的手続又は事案もしくは登録所によるサービスの提供に関連して料金の支払を要求する規定；
  - (j) 自らが担当する法的手続において支払を命じた費用に税を課す権限を登録官に与える規定；
  - (k) 前記の法的手続における証拠の提供方法について定めた規定。それら証拠が口頭によるものか書面によるものか、文書か物品かその他のものかを問わない。
  - (l) 文書又は物品の検査について定めた規定
  - (m) 本条例に基づく法的手続に関連して要求される行為の履行期限を定めた規定；
  - (n) 前項により指定された期限もしくは登録官が指定した期限（既に満了しているか否かを問わない）の延長について定めた規定；
  - (o) 登録簿が文書の形で保管されていない場合につき、公衆による登録簿の閲覧及び登録簿に記載された事項の複本もしくは抄本（認証されているか否かを問わない）の提供について定めた規定；
  - (p) 登録所による文書及び情報の公開及び販売について定めた規定。
- (3)本条に基づいて策定された規則には、状況に応じて異なる規定を設けることができる。
- (4)本条に基づいて策定された規則が下記に該当するものである場合、既に期限が満了している場合でも期限の延長もしくは再延長を規則により認めることができる。
- (a) 手続の不備の是正を認める規則；
  - (b) 期限の変更に関する規則。
- (5)経済庁長官の同意がない限り、本条に基づいて料金を定める規則を策定することはできない。
- (6)本条(2)(i)に基づいて策定される規則により、政府その他の当局が本条例に基づく職務の一部ないし全部を遂行することで被った（又は被る恐れのある）支出の償還について、下記の水準を定めることができる。特定の職務の遂行に際して被った（又は被る恐れのある）管理費その他の経費の額に言及することによって、前記の規則が制限されてはならない。
- (a) 設定された料金の水準；
  - (b) 料金設定のための水準。
- (7)特に下記の事項に関する規定は、規則によりこれを定めることができる。
- (a) 2件以上の事案に関する1件分の料金のみ徴収；
  - (b) 料金の徴収の放棄もしくは払戻しが行われる状況。
- (8)本条例の規定あるいは裁判所その他の機関（香港の内外を問わない）が下した商標関連の決定又は命令に基づいて登録官が下す決定又は命令に関する報告の公開につき、登録官が行う取決めについて定めた規則は、本条に基づいてこれを策定することができる。

## 第 92 条 細則

行政会議の長官は、細則により下記の事項を定めることができる。

- (a) 下記の国の名称を付則 1（パリ条約締約国及びW T O加盟国）に追加する：
  - (i) パリ条約を批准した国；
  - (ii) 世界貿易機関協定を批准した国、地域又は地方。
- (b) 下記の国の名称を付則 1（パリ条約締約国及びW T O加盟国）から削除する：
  - (i) パリ条約を脱退した国；
  - (ii) 世界貿易機関協定を脱退した国、地域又は地方。
- (c) 前記以外の付則 1 の改正；
- (d) 付則 2（周知商標の認定）の改正；
- (e) 付則 3（団体商標）の改正；
- (f) 付則 4（証明商標）の改正。

## 第 XII 部 犯 罪

### 第 93 条 登録簿の不実記載

- (1) それが虚偽であることを知りながら、又は虚偽であると信ずべき理由があるにも関わらず、商標登録簿に虚偽の記載をなし、又は他人をして虚偽の記載をなさしめる行為は、これを犯罪とする。
- (2) それが虚偽であることを知りながら、又は虚偽であると信ずべき理由があるにも関わらず、下記の行為が実行された場合、それらの行為はこれを犯罪とする。
  - (a) 登録簿の記載事項の複写であると主張される偽文書を作成し、又は他人をしてこれを作成せしめる行為；
  - (b) 前記の偽文書を証拠として提出もしくは提供し、又は他人をしてこれを提出もしくは提供せしめる行為。
- (3) 本条に定める犯罪を犯した者は、下記の刑罰に処す。
  - (a) 略式手続による有罪宣告の場合、第 5 級の罰金刑及び 6 カ月以下の拘禁刑；
  - (b) 正式起訴による有罪宣告の場合、第 5 級の罰金刑及び 2 年以下の拘禁刑。

### 第 94 条 商標登録に関する虚偽表示

- (1) 表示内容が虚偽であることを知りながら、又は虚偽であると信ずべき理由があるにも関わらず、下記の行為がなされた場合、それらの行為はこれを犯罪する。本条の犯罪を置かした者は、有罪宣告に従って第 3 級の罰金刑に処す。
  - (a) 特定の標章が登録商標である旨の虚偽表示；
  - (b) 商標登録の対象となる商品又はサービスに関する虚偽表示。

(2)本条の適用上、商標に関連して下記の表現を香港において使用することは、本条例に基づく登録に関する表示と看做される。但し、下記の表現が香港以外の場所での登録を指しており、かつ当該商標が当該商品又はサービスについて実際に登録されていることが立証された場合にはこの限りではない。

- (a) 「登録」という文言；
- (b) その他、明示的ないし黙示的に登録を表す文言もしくは記号。

#### **第 95 条 「商標登録所」の名称の濫用**

自らの事業所もしくは自らが発行した文書その他に「Trade Marks Registry」、「商標登録所」その他、自己の事業所が登録所であるか、登録所と正式な関わりを有していることを示唆するような文言を使用する行為は、これを犯罪とする。本条の犯罪を犯した者は、有罪宣告に従って第 4 級の罰金刑に処す。

#### **第 96 条 法人による犯罪及び法人に関わる訴訟手続**

- (1)本条例に定める犯罪が法人によってなされ、当該法人の取締役、管理職、秘書役その他の役員もしくは前記の権限によって行為していると主張する人物の同意もしくは黙認の下でその犯罪がなされたことが立証された場合、前記の者は法人とともに当該犯罪について有罪とされ、その犯罪に応じて訴追、処罰される。
- (2)本条例に定める犯罪が法人によってなされたと主張される場合、犯罪に関する訴訟については下記の規定が適用される。
  - (a) 文書の交付に関する裁判所の所則；
  - (b) 「治安判事に関する条例」(第 227 条)の第 19A 条(治安判事に対する法人の訴答)及び同 87 条(法人による犯罪の正式起訴手続)；
- (3)本条にいう「取締役」には下記の者が含まれる。
  - (a) 取締役の地位(その呼称は問わない)に在任している者；
  - (b) 慣習上、法人の取締役が行動する際に従う指示もしくは指令を提供する者。
- (4)職業的な資格において助言を提供する者は、法人の取締役がその指示に従って行動しているというだけの理由で、法人の取締役と看做されることはない。

### **第 XIII 部**

#### **経過規定、本条例に関連する派生的な改正及び廃止**

#### **第 97 条 経過事項その他**

- (1)付則 5 (経過事項)は、経過的な事項について効力を有する。
- (2)行政会議の長官は、本条例の施行後、留保規定もしくは経過規定としての性質を持つ規定を含む細則を策定することができる。

- (3)前記の細則は、当該細則に指定された事項につき、特に下記に関する規定を定めることができる。但し、本項の規定は本条(2)の規定の一般性を損なうものではない。
- (a) 本条例の既知の適用もしくは本条例に基づいて策定される規則の適用；
  - (b) 廃止された「商標条例」(第43章)または「商標規則」(第43章下位法規)の規定の継続的適用。
- (4)本条に基づいて細則が策定された場合、それら細則は、当該細則が官報に公示された日付よりも早い日付を以て施行されたものと看做される。但し、前記の施行日は付則5(経過事項)が施行された日付より前であってはならない。
- (5)細則が官報に公示された日付よりも早い日付を以て施行されたと看做される限りにおいて、それら細則は下記の効果を持たないものと解釈される。
- (a) 細則が官報に公示された日以前に存在していた特定の人物の権利に対し、その人物に損害を与えるような影響を及ぼす；
  - (b) 公示日より前になされた作為もしくは不作為につき、特定の人物に責任を課す。
- (6)本条に基づいて策定された細則と付則5の規定の間に一致しない点がある場合、その不一致が存在する範囲で後者の規定が優先される。

#### **第98条 本条例に関連する派生的な改正**

付則6に定める法令は、前記の付則に従って改正される。

#### **第99条 廃止**

- (1)「商標条例」(第43条)は廃止される。
- (2)「商標規則」(第43章下位法規)は廃止される。
- (3)「商標(緊急)条例」(第263条)は廃止される。
- (4)「商標(緊急)規則」(第263章下位法規)は廃止される。

**付則 1 パリ条約締約国及びWTO加盟国**（関連規定：第 2 条及び 92 条）

パリ条約に加盟している国

世界貿易機関協定に加盟している国、地域、地方  
（パリ条約に加盟している国を含まない）

-----

**付則 2 周知商標の認定**（関連規定：第 4 条及び 92 条）

**第 1 条 考慮すべき要素**

- (1) 本法第 4 条（「周知商標」の定義）の適用上、ある商標が香港における周知商標であるか否かを判断するにあたり、登録官又は裁判所は当該商標が香港における周知商標であることを推定させる要素をすべて考慮に入れるものとする。
- (2) 特に、登録官又は裁判所は、自らに提供された情報のうち、当該商標が香港における周知商標であるか否かを推定させる情報を検討するものとする。この情報には、下記に関する情報等が無制限に含まれる。
  - (a) 一般社会の関連部門における商標の知名度又は認知度；
  - (b) 商標が使用された期間、範囲及び地域；
  - (c) 商標のプロモーション（宣伝、広報を含む）や商標を表示した商品又はサービスの見本市や展示会への出品がなされた期間、範囲及び地域；
  - (d) 商標の登録もしくは登録出願が当該商標の使用や認知度を反映している限りにおいて、商標の登録もしくは登録出願がなされた期間、範囲及び地域；
  - (e) 商標が外国法域の管轄当局により周知商標として認定されている限りにおいて、商標に関する権利の実施が成功した記録；
  - (f) 商標と結びついた価値。
- (3) 本条(2)に掲げた要素は、ある商標が香港における周知商標であるか否かを裁判所又は登録官が判断する際に指針として役立つためのものである。周知商標の認定の前提条件として、それらの事項について情報が提供されること、それらの事項に同等な重要性が付与されることが要求されるわけではない。むしろ、個々の事例における判断はその事例を取り巻く特定の状況に依存するものとなろう。前記のすべての要素が関連してくる場合もありうるし、その一部だけが関与する場合もありうる。また、前記の要素が 1

つも関与しておらず、本条(2)に掲げられていない新たな要素に基づいて判断が下される場合もありうる。それらの追加要素は単独で関与している場合もあるし、本条(2)に掲げた一ないし複数の要素との組合せで関与している場合もある。

(4)本条(2)(a)の適用上、「一般社会の関連部門」とは下記の者などを無制限に含む。

- (a) 当該商標が付される特定タイプの商品又はサービスの実際の消費者もしくは潜在的消費者；
- (b) 当該商標が付される特定タイプの商品又はサービスの流通経路に関わる人々；
- (c) 当該商標が付される特定タイプの商品又はサービスを扱う業界関係者。

(5)ある商標が香港において1つ以上の関連部門において周知であると判断される場合、その商標は香港における周知商標と考えることができる。

(6)本条(2)(e)の適用上、「外国法域の管轄当局」とは、香港以外の法域において、特定の商標が周知商標であるか否かの判断もしくは当該法域における周知商標の保護の実施について管轄権を持っている行政機関、司法機関もしくは準司法機関をいう。

## 第2条 立証が要求されない要素

ある商標が香港における周知商標であるか否かを判断するにあたり、下記的事実を立証する必要はない。

- (a) 当該商標が香港において既に使用もしくは登録されていること；
- (b) 当該商標の登録出願が既に香港において提出されていること；
- (c) 香港以外の法域において当該商標が周知商標であるか、又は登録されていること；
- (d) 香港以外の法域において当該商標の登録出願が既に香港において提出されていること；
- (e) 当該商標が香港において公衆の大部分に広く知られていること。

-----

## 付則3 団体商標（関連規定：第61条及び92条）

### 総則

第1条 本法は、本則の規定に従うことを条件として団体商標に適用される。

### 団体商標を構成しうる標章

第2条 団体商標に関連して、本書第3条(1)（「商標」の定義）で用いられている「特定事業者の商品又はサービスを他の事業者の商品又はサービスから識別する」という表現は、団体商標の所有者たる団体の構成員の商品又はサービスを他の事業者の商品又はサービスから識別することを指すものと解される。

#### 原産地表示

第3条 (1)本法第11条(1)（絶対的登録拒絶事由）の規定に関わらず、取引又は事業の過程で商品又はサービスの原産地を表示するために利用される標章から成る団体商標は、これを登録することができる。

(2)但し、前記の団体商標の所有者は、商工業関連の事項に関わる善良な慣行に従った使用、特に地理的名称を使用する権限を有する者による当該標章の使用を禁じる権限を持たない。

#### 特徴又は意味について誤認の恐れのない標章

第4条 (1)団体商標の特徴又は意味が公衆により誤認される恐れがある場合、特に団体商標以外のものと誤認される恐れがある場合、その団体商標の登録は認められない。

(2)登録官は、必要に応じて、団体商標の登録出願に関わる標章に当該商標が団体商標である旨の表示を入れるよう要求することができる。

(3)本法第46条（出願の補正）の規定に関わらず、本条(2)の規定に基づいて登録官が課す要件を満たすために出願を修正することができる。

#### 団体商標の使用に適用される定款

第5条 (1)団体商標の登録出願人は、当該商標の使用に適用される定款を登録官に提出しなければならない。

(2)定款には下記の事項が明記されていなければならない。

- (a) 団体商標の使用を許可された者
- (b) 当該団体の会員資格；
- (c) 悪用に対する制裁を含む団体商標の使用条件（そのような条件が存在する場合）

(3)規則により、定款を満たすべき要件を新たに課すことができる。

#### 登録官による定款の承認

第6条 (1)団体商標の使用に適用される定款が本則第5条(2)及び規則により課される別

- 段の要件に適合していない限り、団体商標は登録されない。
- (2) 団体商標が一般に認められた倫理原則に反している場合、その団体商標は登録されない。
  - (3) 団体商標の登録出願人は、登録出願日以後の所定の期間内に定款を提出し、所定の料金を支払わなければならない。
  - (4) 出願人が本条(3)を遵守しなかった場合、出願は取り下げられたものと看做される。

第7条 (1) 登録官は、本則第6条(1)及び(2)に示した要件が満たされているか否かを検討するものとする。

(2) 本則第6条(1)及び(2)に示した要件が満たされていないと判断した場合、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意見を陳述するか、修正した定款を提出する機会を与えるものとする。

(3) 所定の期間が満了する前に出願人が通知に応答しなかった場合、又は所定の期間が満了する前に下記のいずれかの措置をとらなかった場合、登録官は出願を拒絶するものとする。

(a) 本則第6条(1)及び(2)に示した要件が満たされていることを登録官に確信せしめる；

(b) 前記の要件に適合すべく補正した定款を提出する。

(4) 本則第6条(1)及び(2)に示した要件及び規則により課される別段の要件が満たされていると判断した場合、登録官は出願を受理し、本法第43条（出願に関する詳細情報の公開）の規定に従って手続を進めるものとする。

第8条 登録出願に対する他の異議申立事由に加え、本則第6条(1)及び(2)に示したいずれかの事項に関連した異議申立通知を交付することができる。

### 定款の閲覧

第9条 登録団体商標に適用される定款は、登録簿と同様の方法で公衆の閲覧に供されるものとする。

### 定款の修正

第10条 (1) 登録団体商標の使用に適用される定款の修正は、修正された定款が登録官に提出され、登録官がこれを受理しない限り効力を生じない。

(2) 自らが適当と看做した場合、登録官は、修正後の定款を受理する前に修正通知を公報上で公開させるか、その公報上での公開を要求することができる。

(3)修正通知が公報上で公開された場合、本則第6条(1)及び(2)に示したいずれかの事項に関連した異議申立通知を交付することができる。

### 侵害：正規使用者の権利

第11条 下記の規定は、商標の使用権者に対して適用されるのと同様、登録団体商標の正規使用者に対しても適用される。

- (a) 本法第18条(6)（登録商標の侵害）
- (b) 本法第25条(3)（処分命令）

第12条 (1)本法第35条（使用権者一般の権利）に対応する下記の規定は、登録団体商標の侵害に関連して、当該商標の正規使用者の権利について効力を生じる。

(2)当該使用者と登録団体商標の所有者との間で締結された契約に別段の規定がない限り、正規の所有者は、自らの利益に影響を及ぼす事態について侵害訴訟を提起するよう登録団体商標の所有者に要求する権利を有する。

(3) 当該使用者と登録団体商標の所有者との間で締結された契約に別段の規定がない限り、下記の場合、正規の所有者は、あたかも自らが所有者であるかのごとく、自らの名で訴訟を提起することができる。

- (a) 登録団体商標の所有者が侵害訴訟の提起を拒絶した場合；
- (b) 訴訟提起の要求があつてから1カ月以内に登録団体商標の所有者が訴訟を提起しなかった場合。

(4)本条の規定により正規使用者によって侵害訴訟が提起された場合、登録団体商標の所有者が原告又は被告として当該訴訟に参加しない限り、正規使用者は訴訟を進めることができない。但し、裁判所から訴訟進行の許可を得た場合にはこの限りではない。

(5) 本条(4)の規定は、正規使用者が単独で提起した申立てに基づく暫定的救済の認可には影響を及ぼさない。

(6) 本条(4)に基づいて被告に加えられた登録団体商標の所有者は、自らが訴訟に参加しない限り、訴訟費用を負担する責任を負わない。

(7)登録団体商標の所有者が提起した侵害訴訟においては、正規使用者が被った（又は被る恐れのある）損害が考慮される。裁判所は自らが適当と看做すところに従い、原告が正規使用者の代理人として金銭的救済の手取り分を確保しうる範囲について指示を下すことができる。

### 登録の取消事由

第13条 本法第52条（登録の取消）に示した取消事由による他、下記の理由に基づい

て団体商標の登録を取り消すことができる。

- (a) 所有者が商標を使用している方法又は使用させている方法が、本則第4条(1)に示すような形で公衆の誤認を惹起する恐れがあること；
- (b) 所有者が当該商標の使用に適用される定款を遵守せず、又はその遵守を確保しなかったこと；
- (c) 定款が修正され、修正後の定款が下記に該当すること：
  - (i) 本則第5条(2)の規定及び規則により課される別段の要件をもはや満たしていない；
  - (ii) 一般に認められた倫理原則に反している。

### 登録の無効事由

第14条 本法第53条（登録の無効宣告）に示した無効事由による他、団体商標が本則第4条(1)又は第6条(1)及び(2)の規定に違反して登録された場合、その事実に基づいて当該団体商標の無効を宣告することができる。

-----

## 付則4 証明商標（関連規定：第62条及び92条）

### 総則

第1条 本法は、本則の規定に従うことを条件として証明商標に適用される。

### 証明商標を構成しうる標章

第2条 証明商標に関連して、本書第3条(1)（「商標」の定義）で用いられている「特定事業者の商品又はサービスを他の事業者の商品又はサービスから識別する」という表現は、証明に関わる商品又はサービスを他の商品又はサービスから識別することを指すものと解される。

### 原産地表示

第3条 (1)本法第11条(1)（絶対的登録拒絶事由）の規定に関わらず、取引又は事業の過程で商品又はサービスの原産地を表示するために利用される標章から成る証明商標

- は、これを登録することができる。
- (2)但し、前記の証明商標の所有者は、商工業関連の事項に関わる善良な慣行に従った標章の使用、特に地理的名称を使用する権利を有する者による当該標章の使用を禁じる権限を持たない。

### **所有者の営業又は事業の性質**

第4条 証明商標の所有者が証明に関わる特定タイプの商品又はサービスの供給を含む営業又は事業を営んでいる場合、証明商標の登録は認められない。

### **特徴又は意味について誤認の恐れのない標章**

- 第5条 (1)証明商標の特徴又は意味が公衆により誤認される恐れがある場合、特に証明商標以外のものと誤認される恐れがある場合、その証明商標の登録は認められない。
- (2)登録官は、必要に応じて、証明商標の登録出願に関わる標章に当該商標が証明商標である旨の表示を入れるよう要求することができる。
- (3)本法第46条(出願の補正)の規定に関わらず、本条(2)の規定に基づいて登録官が課す要件を満たすために出願を修正することができる。

### **証明商標の使用に適用される定款**

- 第6条 (1)証明商標の登録出願人は、当該商標の使用に適用される定款を登録官に提出しなければならない。
- (2)定款には下記の事項が明記されていなければならない。
- (a) 証明商標の使用を許可された者
  - (b) 証明商標により証明される特徴；
  - (c) 証明者が前記の特徴の有無を確認し、証明商標の使用を監督する方法；
  - (d) 証明商標の使用に関して支払われる料金（使用が有料である場合）
  - (e) 紛争解決手続。
- (3)規則により、定款が満たすべき要件を新たに課すことができる。

### **登録官による定款の承認その他**

- 第7条 (1)下記の条件が満たされていない限り、証明商標の登録は認められない。
- (a) 証明商標の使用に適用される定款が本則第6条(2)及び規則により課される別段の要件に適合している；

- (b) 出願人が、証明商標登録の対象となる商品又はサービスを証明する資格・能力を有している。
- (2)証明商標が一般に認められた倫理原則に反している場合、その証明商標は登録されない。
- (3)証明商標の登録出願人は、登録出願日以後の所定の期間内に定款を提出し、所定の料金を支払わなければならない。
- (4)出願人が本条(3)を遵守しなかった場合、出願は取り下げられたものと看做される。

第 8 条 (1)登録官は、本則第 7 条(1)及び(2)に示した要件が満たされているか否かを検討するものとする。

(2)本則第 7 条(1)及び(2)に示した要件が満たされていないと判断した場合、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意見を陳述するか、修正した定款を提出する機会を与えるものとする。

(3)所定の期間が満了する前に出願人が通知に応答しなかった場合、又は所定の期間が満了する前に下記のいずれかの措置をとらなかった場合、登録官は出願を拒絶するものとする。

(a)本則第 7 条(1)及び(2)に示した要件が満たされていることを登録官に確信せしめる；

(b)前記の要件に適合すべく補正した定款を提出する。

(4)本則第 7 条(1)及び(2)に示した要件及び規則により課される別段の要件が満たされていると判断した場合、登録官は出願を受理し、本法第 43 条（出願に関する詳細情報の公開）の規定に従って手続を進めるものとする。

第 9 条 出願に対する他の異議申立事由に加え、本則第 7 条(1)及び(2)に示したいずれかの事項に関連した異議申立通知を交付することができる。

### 定款の閲覧

第 10 条 登録証明商標に適用される定款は、登録簿と同様の方法で公衆の閲覧に供されるものとする。

### 定款の修正

第 11 条 (1)登録証明商標の使用に適用される定款の修正は、修正された定款が登録官に提出され、登録官がこれを受理しない限り効力を生じない。

(2)自らが適当と看做した場合、登録官は、修正後の定款を受理する前に修正通知を公報上で公開させるか、その公報上での公開を要求することができる。

(3)修正通知が公報上で公開された場合、本則第7条(1)及び(2)に示したいずれかの事項に関連した異議申立通知を交付することができる。

### 登録証明商標の譲渡に関する同意

第12条 譲渡その他の方法による登録証明商標の移転は、登録官の同意を得ない限り効力を生じない。

### 侵害：正規使用者の権利

第13条 下記の規定は、商標の使用権者に対して適用されるのと同様、登録証明商標の正規使用者に対しても適用される。

- (a) 本法第18条(6)（登録商標の侵害）
- (b) 本法第25条(3)（処分命令）

第14条 登録証明商標の所有者が提起した侵害訴訟においては、正規使用者が被った（又は被る恐れのある）損害が考慮される。裁判所は自らが適当と看做すところに従い、原告が正規使用者の代理人として金銭的救済の手取り分を確保しうる範囲について指示を下すことができる。

### 登録の取消事由

第15条 本法第52条（登録の取消）に示した取消事由による他、下記の理由に基づいて証明商標の登録を取り消すことができる。

- (a) 所有者が、本則第4条に示した営業又は事業を開始したこと；
- (b) 所有者が商標を使用している方法又は使用させている方法が、本則第5条(1)に示すような形で公衆の誤認を惹起する恐れがあること；
- (c) 所有者が当該商標の使用に適用される定款を遵守せず、又はその遵守を確保しなかったこと；
- (d) 定款が修正され、修正後の定款が下記に該当すること：
  - (i) 本則第6条(2)の規定及び規則により課される別段の要件をもはや満たしていない；
  - (ii) 一般に認められた倫理原則に反している。
- (e) 所有者が、当該証明商標が登録されている商品又はサービスを証明する能力を喪失したこと

### 登録の無効事由

第 16 条 本法第 53 条（登録の無効宣告）に示した無効事由による他、証明商標が本則第 5 条(1)又は第 7 条(1)及び(2)の規定に違反して登録された場合、その事実に基づいて当該証明商標の無効を宣告することができる。

#### 付則 5 経過規定（関連規定：第 97 条）

### 前文

第 1 条 本則において、下記の語は以下に示した意味に解するものとする。

「施行日」とは、本則の施行が開始された日をいう。

「既存の登録商標」とは、本法により廃止された条例に基づいて施行日の直前までに登録された商標、証明商標又は防護商標に該当する商標をいう。

「新登録簿」とは、本法第 67 条（保管される登録簿）に基づいて保管される商標登録簿をいう。

「旧法」とは下記のものを用いる。

(a) 廃止条例及び廃止規則；

(b) 施行日の直前まで既存の登録商標に適用されていた他の法令又は規則。

「旧登録簿」とは、廃止条例に基づいて保管されていた商標登録簿をいう。

「廃止条例」とは、本法によって廃止される直前まで施行されていた「商標条例」（第 43 条）をいう。

「廃止規則」とは、本法によって廃止される直前まで施行されていた「商標規則」（第 43 条下位法規）をいう。

(2)文脈により別段の解釈が要求されない限り、廃止条例の第 2 条(1)に定義されていた文言及び表現が本則の中で使用される場合、それら文言及び表現は前記の定義に示されていると同様の意味に解するものとする。

(3)本則と廃止条例の第 92 条（「1996 年知的所有権（世界貿易機関に関わる修正）条例」に関連した経過規定）の規定の間に一致しない点がある場合、その不一致が存在する範囲で廃止条例の第 92 条の規定が優先される。

(4)本法の適用上、下記の事案は本法の施行日の時点で係属しているものとして処理される。

(a) 旧法に基づいて登録官に係属していたが、施行日までに登録官が書面による決定を発行していなかった事案；

(b) 旧法に基づいて登録官が書面による決定を発行したが、その決定について旧法に基づく控訴が認められており、控訴提起の期限が満了していない事案；

(c) 旧法に基づく訴訟の対象となり、施行日の直前までに裁判所に係属していた事

案；

- (d) 施行日以前に裁判所が発行した命令の対象となっていたが、その命令について旧法に基づく控訴が認められており、控訴提起の期限が満了していない事案。
- (5)参照の便宜のため、廃止条例に言及した本則の規定及び前記条例に関連したその他の規定が本則の付録に示されている。

### 既存の登録商標

- 第2条 (1)既存の登録商標は、施行日の時点で新登録簿に転記されたものと看做され、かつ、本則の規定に従うことを条件として、本法に基づいて登録されたものと看做される。
- (2)廃止条例第26条(系列商標)に基づいて系列として登録された既存の複数の登録商標は、同時に新登録簿に登録されたものと看做される。
- (3)前記の系列について旧登録簿に記載された事項を施行日以後に新登録簿に記載される新たな記載事項について要求されるのと同じ形式に整えるため、規則により規定を定めることができる。
- (4)その他いかなる場合においても、既存の登録商標が他の商標と結合している旨を示す注釈は、施行日の時点でその効力を失う。

- 第3条 (1)廃止条例第49条(条件に違反した登録の抹消又は更改を求める権限)に基づく法的手続であって施行日の時点で係属しているものは旧法に基づいて処理され、新登録簿には必要な変更と記載が加えられるものとする。
- (2)施行日の直前までに旧登録簿に記載された既存の登録商標に関する権利放棄、条件又は制限は新登録簿に転記されたものと看做され、本法に従って新登録簿に記載されたのと同様の効果を生じる。

### 登録の効果 - 侵害

- 第4条 (1)本条(2)及び(3)の規定に従うことを条件として、下記の規定が適用される。
- (a) 本法第14条～21条(登録と侵害に関する規定)は、施行日以後、既存の登録商標に適用される；
- (b) 本法第22条(侵害訴訟)は、施行日以後、既存の登録商標に適用される。
- (2)施行日に先立って発生した侵害については、旧法が適用される。
- (3)旧法の下で既存の登録商標の侵害に相当しないとされていた使用を施行日以後も継続する行為は、下記の商標の侵害とはならない。
- (a) 既存の登録商標；

(b) 既存の登録商標と同一もしくは実質的に同一の識別要素を持つ登録商標であって、同一の商品又はサービスについて登録されているもの。

### **侵害に相当する商品、素材又は物品**

第5条 本法第23条（引渡命令）、同24条（引渡命令の制限）及び同25条（処分命令）は、施行日の前後いずれに製造されたかを問わず、侵害に相当する商品、素材又は物品に適用される。

### **使用権者又は正規使用者の権利及び救済**

第6条 (1)本法第35条（使用権者一般の権利）は、専ら施行日以後になされた侵害のみについて、施行日以前に与えられた使用許諾に適用される。

(2)本法の付則4第14条（裁判所は正規使用者が被った損害を考慮すべきこと等）は、専ら施行日以後になされた侵害のみについて適用される。

### **登録商標の共有**

第7条 (1)本法第28条(2)項（登録商標の共有）の規定は、施行日の直前までに複数の者が共同所有者として登録されていた既存の登録商標につき、施行日以後適用される。

(2)共同所有者間の関係が廃止条例第19条ないし19A条（商品及びサービスに関連する商標の共同所有）に規定された関係にとどまっている場合、本法第28条（登録商標の共有）の適用を除外する合意が存在するものと解釈される。

### **登録商標の譲渡その他**

第8条 (1)本法第27条（登録商標の性質）は、既存の登録商標について施行日以後に生じた取引及び事態に適用される。

(2)廃止条例第43条（譲渡及び移転の登録）の規定に基づく既存の記載事項は、施行日の時点で新登録簿に転記されたものと看做され、本法第29条（登録商標に影響を及ぼす取引の登録）に基づいて登録された場合と同様の効果を生ずる。

(3)前記の既存の記載事項を施行日以後に新登録簿に記載される新たな記載事項について要求されるのと同じ形式に整えるため、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）の規定に基づく登録出願が施行日の時点で係属していた場合、当該出願は本法第29条（登録商標に影響を及ぼす取引の登録）に基づいて登録されたものとして処理される。

- (5)登録官は、本法の要件を満たすために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)既存の登録商標の譲渡又は移転により権利を取得した者が未だ自らの権原を登録していなかった場合、施行日以後になされる登録出願は本法第 29 条（登録商標に影響を及ぼす取引の登録）に基づいて行われ、本法に従って処理されるものとする。
- (7)廃止条例第 43 条（譲渡及び移転の登録）の規定は、本条(4)～(6)に該当する場合には引き続き適用される。その場合、登録がなされなかった場合の帰結に関して本法第 29 条(3)及び(4)（登録商標に影響を及ぼす取引の登録）は適用されない。

### 商標の使用許諾

- 第 9 条 (1)本法第 33 条（一般的もしくは限定的な使用許諾の承認）及び同 34 条(2)（独占的使用許諾による譲渡その他と同様な権利の提供）は、専ら施行日以後になされた侵害のみについて適用され、施行日以前に与えられた使用許諾については旧法適用が継続される。
- (2)廃止条例 58 条（登録使用者）に基づく既存の記載事項は、施行日の時点で新登録簿に転記されたものと看做され、本法第 29 条（登録商標に影響を及ぼす取引の登録）に基づいて登録された場合と同様の効果を発生する。
  - (3)前記の既存の記載事項を施行日以後に新登録簿に記載される新たな記載事項について要求されるのと同じ形式に整えるため、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）の規定に基づく登録出願が施行日の時点で係属していた場合、当該出願は本法第 29 条（登録商標に影響を及ぼす取引の登録）に基づいて登録されたものとして処理される。
  - (5)登録官は、本法の要件を満たすために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 49 条（条件に違反した登録の抹消又は更改を求める権限）に基づく法的手続であって施行日の時点で係属しているものは旧法に基づいて処理され、新登録簿には必要な変更と記載が加えられるものとする。

### 係属中の登録出願

- 第 10 条 (1)本条(6)の規定に従うことを条件として、廃止条例に基づく商標登録出願であって施行日の時点で係属していたものは旧法に基づいて処理されるものとする。その商標が登録された場合、本則の適用にあたり当該商標は既存の登録商標として扱われる。
- (2)廃止条例第 15 条（登録異議の申立て）及び登録に対する異議申立てに関連した旧法の他の規定は、本条(1)に該当する出願について引き続き適用されるものとする。

- (3)本条(1)に該当する出願もしくは本条(2)に該当する登録異議の申立てに関する慣行と手続を規制する規定は、規則によりこれを定めることができる。
- (4)下記の事項については、規則により規定を定めることができる。但し、本項の規定は本条(3)の規定の一般性を損なうものではない。
- (a) 手続の不備に関する是正の承認；
  - (b) 本則に基づいて要求される行為に関する履行期限の変更；
  - (c) 所定の期限（既に満了しているか否かを問わない）の延長。
- (5)本法第 91 条（規則）に基づき、慣行及び手続を規制する規則ならびに本条(2)に示した事項に関する規則を定める登録官の権限は、前記の出願についてこれを行行使することができる。また、前記の出願につき、他の出願の場合とは異なる規定を定めることもできる。
- (6)施行日以後、廃止条例に基づく商標登録出願の処理に際しては、廃止条例の第 24 条、同 25 条(2)、同 26 条(2)及び 56 条（結合商標に関する規定）は無視されるものとする。

#### **係属中の出願の転換**

- 第 11 条 (1)本則第 10 条(1)に該当する係属中の登録出願が、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かった場合、出願人は当該商標が本法に従って登録適格とされる旨を主張する通知を登録官宛に交付することができる。
- (2)本条(1)にいう通知は所定の書式に従って作成され、所定の料金を添えて施行日から 6 カ月以内に交付されなければならない。
- (3)本条(1)に基づき適正に交付された通知は撤回不能であって、その効果により、当該登録出願は施行日になされたものとして扱われる。

#### **旧分類に従って登録された商標**

- 第12条 (1)登録官は、本法第 40 条（商品及びサービスの分類）に基づく定められた分類体系に適合していない既存の登録商標を前記の体系に適合させるため、本法第 58 条（新たな分類による記載事項の補正）の施行規則により付与された権限を行行使することができる。
- (2)本条(1)の規定は、特に廃止条例の付則 3 に示された分類に従って分類された既存の登録商標に適用される。

#### **優先権の主張**

- 第 13 条 本法第 41 条（優先権の主張）の規定は、条約出願もしくは W T O 出願が施行

日前になされている場合であっても、本法に基づいて施行日以後になされた登録出願に適用される。

### **登録の存続期間及び更新**

第 14 条 (1)本法第 49 条(登録期間)の規定は、施行日以後になされた出願に基づく商標登録について適用される。それ以外の場合については旧法が適用される。

(2)本法第 49 条(2)及び同 50 条(登録更新に関する規定)は、施行日以後に更新期限が到来する場合に適用される。それ以外の場合については旧法が適用される。

(3)いずれの場合にも、更新料が支払われた時期は重要ではない。

### **登録商標について係属中の変更申請**

第 15 条 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の時点で係属しているものは旧法に基づいて処理され、新登録簿には必要な変更と記載が加えられるものとする。

### **不使用による取消**

第 16 条 (1)廃止条例第 37 条(不使用を理由とした登録簿からの抹消及び制限の適用)に基づく申請であって施行日の時点で係属しているものは旧法に基づいて処理され、新登録簿には必要な変更と記載が加えられるものとする。

(2)施行日以後、既存の登録商標について本法第 52 条(登録の取消)に基づく申請を行うことができる。但し、前記の申請をなしうるのは本法第 52 条(2)(a)に定める事由に基づく場合のみとする。

### **訂正その他の申立て**

第 17 条 (1)廃止条例第 48 条又は 50 条(登録商標の訂正又は更正)に基づく申請であって施行日の時点で係属しているものは旧法に基づいて処理され、新登録簿には必要な変更と記載が加えられるものとする。

(2)本法第 53 条(登録無効宣告)に基づく法的手続が既存の登録商標について適用される場合、前記手続の適用上、本法はすべての重要な時点で効力を有していたものと看做される。

(3)本法第 12 条(4)(相対的登録拒絶事由)に示した事由に基づいて既存の登録商標の有効性に対する異議申立てを行うことはできない。

### **証明商標の使用に関する定款**

- 第 18 条 (1)既存の登録証明商標の使用に適用される定款であって、廃止条例第 65 条(証明商標の登録出願)に基づいて既に登録官に付託され、又は登録官によって処理されていたものは、施行日以後は本法の付則 4 第 6 条(証明標章)に基づいて提出されたものと看做される。
- (2)定款の修正請求であって施行日の時点で係属しているものは旧法に基づいて処理される。

### 争点となる登録の有効性に関する証明書

- 第 19 条 廃止条例第 75 条(有効性証明書)に基づいて交付された証明書は、本法第 81 条(1)(争点となる登録の有効性に関する証明書)の規定に基づいて交付された場合と同様の効果を持つものとする。

付録(関連規定:付則 5 第 1 条(5))

付則 5(経過規定)の中で引用された  
廃止条例(「商標条例」(第 43 章))の規定  
その他廃止条例の関連規定  
(本法第 99 条により廃止される直前に施行されていたもの)

## 第 2 条 解釈

- (1)本法においては、文脈上別段の解釈が要求されない限り、下記の文言は以下に示す意味に解するものとする。

……

「標章」とは、資格媒体により表現することのできるあらゆる標識であって、特定の事業者の商品又はサービスを他の事業者の商品又はサービスから識別することができるものをいう。特に、商標は、語、個人の氏名、文字、数字、図形的要素もしくは色の組合せから構成されうるものであり、前記の標識の組合せを含む；

……

「商標」とは、(「商品商標」、「サービス商標」、「防護商標」、「証明商標」といった明示的な表現で用いられる場合を除き)商品商標又はサービス商標を意味するものとする。

「商品商標」とは、商取引の過程で、特定の商品と商標所有者もしくは登録使用者として当該商標の使用権を有する者との間の関係を示す目的で、又はそのような意図の下に、その者の同一性を示すかどうかに関わらず商品について用いられている(又は使用を意

図されている) 標章をいう;

「サービス商標」とは、商取引の過程で、特定の人物が特定のサービスの提供に関わっていることを示す目的で、又はそのような意図の下に、その者の同一性を示すかどうかに関わらずサービスについて用いられている(又は使用を意図されている) 標章をいう;

.....

(2)本法において、下記の表現は以下に示す意味に解するものとする。

(a) 商標の使用とは、印刷その他による商標の視覚的表現を使用することをいう。

(b) 商品商標の使用とは、商品本体に、又は物理的その他の方法で商品と結びつく形で商標を使用することをいう。

(c) サービス商標の使用とは、サービスの提供もしくは遂行に関する言明(又はその一部)として、又は他の形でサービスに関連して商標を使用することをいう。

(3)本法の適用上、特定の商品が特定のサービスによって売買その他の形で取引される可能性が高く、前記のサービスが商品と同一の事業者によって提供されている可能性が高い場合、当該商品とサービスは結合しているものとされる。また、特定種類の商品が特定種類のサービスによって売買その他の形で取引される可能性が高く、前記のサービスが商品と同一の事業者によって提供されている可能性が高い場合、その種類の商品とサービスは結合しているものとされる。

(4)本法において極めて類似しているという表現は欺くかあるいは混乱を生じさせる可能性が高い類似性があるという表現である。

(5)本法の目的上、その者の取引あるいは事業にとって付随的であるサービスを提供する者は事業の過程ではサービスの提供と組み合わせられるものとする。

## 第9条 A部に登録される商標

(1)登録簿のA部に登録される商標(証明商標を除く)は、下記の本質的要素を1つ以上含んでいるか、それらから構成されていなければならない。

(a) 特別又は特定の方法で表示された会社、個人もしくは事業体の名称(氏名);

(b) 登録出願人もしくは同人の前身となる事業者による署名(漢字以外);

(c) 一ないし複数の新造語;

(d) 商品又はサービスの特徴又は品質に直接言及しておらず、かつ、通常の意味では地名もしくは名字を表さない一ないし複数の語;

(e) その他、識別性を有する標章。但し、本項(a)、(b)、(c)、(d)の記述に該当する場合を除き、識別性を示す証拠がない限り、名称、署名もしくは語は本項の規定に基づいて登録できない。

(2)本条の適用上、「識別性を有する」という語は、一般的に、又は登録された(又は登録が意図されている)商標に制限が課される場合には登録の範囲内での使用について、下記のいずれかに該当することをいう。

- (a) 商品商標の場合、商標が登録されている（又は登録が意図されている）商品に関連して、取引の過程において、商標所有者に関係する（又は関係する可能性のある）商品が無関係の商品から区別するのに適していること；
- (b) サービス商標の場合、商標が登録されている（又は登録が意図されている）サービスに関連して、取引の過程において、商標所有者が提供に関与している関係する（又は関与する可能性のある）サービスを同人が提供に関与していないサービスから区別するのに適していること。
- (3)商標が前述したような意味で識別性を有するか否かを判断するにあたり、裁判所は下記の事項を斟酌することができる。
- (a) 商標が前述したような意味でどの程度の本来的識別性を有するか；
- (b) 商標の使用もしくはその他の事情により、商標が前述したような意味でどの程度の識別性を事実上獲得しているか。

#### **第 10 条 B 部に登録される商標**

- (1)登録簿の B 部に登録される商品商標は、商標が登録されている（又は登録が意図されている）商品に関連して、一般的に、又は登録された（又は登録が意図されている）商標に制限が課される場合には登録の範囲内での使用について、取引の過程にて商標所有者に関係する（又は関係する可能性のある）商品が無関係の商品から区別する識別性を有していなければならない。
- (1A)登録簿の B 部に登録されるサービス商標は、商標が登録されている（又は登録が意図されている）サービスに関連して、取引の過程において、商標所有者が提供に関与している関係する（又は関与する可能性のある）サービスを同人が提供に関与していないサービスから区別する識別性を有していなければならない。
- (2)商標が前述したような意味で識別性を有するか否かを判断するにあたり、裁判所は下記の事項を斟酌することができる。
- (a) 商標が前述したような意味でどの程度の本来的識別性を有するか；
- (b) 商標の使用もしくはその他の事情により、商標が前述したような意味でどの程度の識別性を事実上獲得しているか。
- (3)商標は、同一所有者の名義で同一の商標もしくはその一部が A 部に登録されている場合であっても、これを B 部に登録することができる。

#### **第 14 条 出願の公告**

商標の登録出願が受理された場合、その受理が無条件でなされたか何らかの条件ないし制限が課されたかを問わず、登録官は出願人に所定の方式による出願の公告を要求するものとする。公告には、出願の受理に際して課された条件及び制限をすべて示さなければならない。但し、出願が下記のいずれかに該当する場合、登録官は、商標登録出願の

受理に先立って当該出願を公告するよう出願人に要求することができる。

- (a) 本法第9条(1)(e)に基づいてなされた出願；
- (b) その他、例外的な状況により前記の公告を要求することが妥当であると登録官が判断した場合。

前記の出願公告がなされた場合、登録官は、自らが適当と看做すところに従い、受理以後に再び当該出願を公告するよう出願人に要求することはできる。但し、登録官は前記の要求を行う義務を負うものではない。

## 第15条 登録に対する異議申立て

- (1)何人も、出願の公告がなされた日以後の所定の期間内に、登録に対する異議申立ての通知を登録官に交付することができる。
- (2)異議申立ての通知は所定の方式に従った書面にて交付し、この書面には異議申立理由の陳述を記載するものとする。
- (3)登録官は前記の通知のコピーを出願人に送付し、その受領後の所定の期間内に、出願人は自らの出願を支持するために援用する根拠を示した答弁書を所定の方式に従った書面にて登録官に送付するものとする。これを怠った場合、出願人は自らの出願を放棄したものと看做される。
- (4)出願人が前記の答弁書を送付した場合、登録官はそのコピーを異議申立通知を送付した者に交付し、必要があれば当事者の尋問を行い、証拠を検討した上で、登録が許容されるか否か、許容されるとすれば如何なる条件や制限が適用されるかを決定する。
- (5)登録官による前記の決定については、裁判所に控訴を提起することができる。
- (6)本条に基づく控訴は所定の方式で行われ、控訴において裁判所は必要に応じて当事者及び登録官の尋問を行い、登録が許容されるか否か、許容されるとすれば如何なる条件や制限が適用されるかを定めた命令を発行するものとする。
- (7)本条に基づく控訴の審理において、当事者は、所定の方式に従い、又は裁判所から特別の許可を得て、新たな検討材料を裁判所に提出することができる。
- (8)本条に基づく控訴において、異議申立人もしくは登録官が、異議申立人が前に提示した事由以外の異議申立事由を当該商標登録について提示してはならない。但し、裁判所からその旨の許可を得た場合にはこの限りではない。新たな異議申立て事由が提示された場合、出願人は所定の通知を交付した上で、異議申立人に手続費用を支払うことなく自らの出願を取り下げることができる。
- (9)本条に基づく控訴において、裁判所は、登録官の尋問を行った上で、商標の同一性に実質的な影響を及ぼさない方法で登録すべきに商標案の修正を行うことを許可することができる。但し、その場合、修正された商標は登録前に所定の方式に従って公示されなければならない。
- (10)異議申立通知を交付した者、前記通知のコピーを受領した後で答弁書を送付した出願

人もしくは控訴人のうち、香港に住所も事業所も持っていない者がいる場合、裁判所はその者に対し、異議申立手続もしくは控訴に關与する前に、訴訟費用について保証金を提出するよう要求することができる。前記の保証金がしかるべき形で提供されなかった場合、その事実により異議申立て、出願もしくは控訴は放棄されたものと看做される。

#### **第 16 条 権利放棄が適用される登録**

(1)所有者が商標として独立に登録しない部分が商標に含まれている場合、又は下記に該当する場合、本項の規定が適用される。

- (a) 当該業界において一般的であるか、別段の理由で識別性を持たない要素；
- (b) サービス商標の場合、その種のサービスの提供について一般的であるか、別段の理由で識別性を持たない要素。

以上の場合、登録官もしくは裁判所は、当該商標を登録簿に記載するか否か又は残存させるか否かを判断するにあたり、登録簿記載の条件として下記のいずれかのことを要求することができる。

- (i) 所有者に独占的使用権がないと裁判所が判断した商標の一部もしくは前記の要素の全部ないし一部に関する独占的使用権を所有者が放棄する；
  - (ii) 当該登録に基づく所有者の権利を定義するために裁判所が必要と看做した他の権利放棄を行う。
- (2)登録簿に記載された権利放棄は、権利放棄の対象となる商標の登録に由来する権利以外の所有者の権利には影響を及ぼさないものとする。

#### **第 19 条 商品に関する登録商標の共有**

1 個の商品商標について利権を有している複数の者が、下記の場合を例外として当該商標を単独で使用する権利を有する者が 1 人もいないという関係にある場合、本条の規定が適用される。

- (a) 2 名以上の関係者全員を代表して使用する場合；
- (b) 2 名以上の関係者全員が取引の過程で関係している物品について使用する場合。

以上の場合、それらの者を当該商標の共同所有者として登録することができる。本法は、それらの者に与えられた商標使用の権利につき、前記の権利が単独の人物に付与された場合と同様の効力を有するものとする。

#### **第 19A 条 サービスに関する登録商標の共有**

1 個のサービス商標について利権を有している複数の者が、下記の場合を例外として当該商標を単独で使用する権利を有する者が 1 人もいないという関係にある場合、本条の規定が適用される。

- (a) 2 名以上の関係者全員を代表して使用する場合；

(b) 2名以上の関係者全員が業務の過程で提供に参与しているサービスについて使用する場合。

以上の場合、それらの者を当該商標の共同所有者として登録することができる。本法は、それらの者に与えられた商標使用の権利につき、前記の権利が単独の人物に付与された場合と同様の効力を有するものとする。

## 第22条 同時使用

裁判所又は登録官は、善意の同時使用あるいはその他の特殊な状況が存在すると自ら判断した場合、下記の対象につき、複数の所有者による同一商標もしくは互いに酷似した商標の登録を許可することができる。

- (a) 同一の商品又はサービス；
- (b) 同種の商品又はサービス；
- (c) 互いに結びついている商品及びサービスもしくは商品及びサービスの種類。

但し、前記の権利に課すことが妥当であると裁判所又は登録官が判断した条件及び制限がある場合、それらの条件及び制限が適用されるものとする。

## 第24条 結合商標

(1)既に別の商標が登録されている商品もしくは別の商標登録出願の主題となっている商品について、同一の所有者の名義で前記商標と同一の商品商標が登録され、又は登録出願の主題となっており、しかも登録の対象が下記のいずれかに該当する場合、本条の規定が適用される。

- (a) 同一の商品もしくは同一種類に属する商品；
- (b) 前記商品もしくは前記種類の商品に係るサービス。

前記の2つの商標が極めて類似しており、所有者以外の者によって使用された場合に欺罔もしくは混同を引き起こす恐れがある場合、登録官は随時、それらの商標を結合商標として登録簿に記載するよう要求することができる。

(1A)既に別の商標が登録されているサービスもしくは別の商標登録出願の主題となっているサービスについて、同一の所有者の名義で前記商標と同一のサービス商標が登録され、又は登録出願の主題となっており、しかも登録の対象が下記のいずれかに該当する場合、本条の規定が適用される。

- (a) 同一のサービスもしくは同一種類に属するサービス；
- (b) 前記サービスもしくは前記種類のサービスに係る商品。

前記の2つの商標が極めて類似しており、所有者以外の者によって使用された場合に欺罔もしくは混同を引き起こす恐れがある場合、登録官は随時、それらの商標を結合商標として登録簿に記載するよう要求することができる。

(2)結合商標として登録されている複数の商標の登録所有者が所定の方式に従って申請を

行い、それら商標が所有者以外の者によって当該商標が登録されている商品又はサービスに使用されたとしても欺罔もしくは混同が生じる恐れはないと登録官が認めた場合、登録官は前記の商標の結合を解除し、それに従って登録簿を修正することができる。

(3)本条(1)、(1A)及び(2)の規定に基づく登録官の決定については、裁判所に控訴を提起することができる。

## 第 25 条 複合商標

(1)商標所有者が自己の商標の一部を独立した形で独占的に使用する権利を主張しようとする場合、その者は商標全体と前記の部分とを独立の商標として登録出願を行うことができる。前記の独立の商標は、独立の商標が満たすべき条件をすべて満たしていなければならない。また、本条(2)及び第 38 条(2)の規定に従うことを条件として、独立の商標に付随するすべての要素を備えていなければならない。

(2)商標及びその一ないし複数の部分が前項に従って独立の商標として同一所有者の名義で登録された場合、それら商標は結合商標と看做され、結合商標として登録されるものとする。

## 第 26 条 系列商標

(1)同一の商品又はサービスもしくは同一種類の商品又はサービスに関する複数の商標を所有すると主張する者がそれらの商標の登録を希望しており、かつ、それら複数の商標が重要な細部において互いに類似しているが下記の点で異なっている場合、それらの商標を 1 回の登録により系列商標として登録することができる。

- (a) それぞれ使用されるか、それぞれ使用されるよう意図されている商品あるいはサービスの明細
- (b) 数量、価格、品質もしくは場所名の明細
- (c) 当該商標の同一性に実質的には市況を及ぼさないものであって識別性のない他の事項
- (d) 色

(2)前記のすべての商標が前項に従って登録された場合、それら商標は結合商標と看做され、結合商標として登録されるものとする。

## 第 37 条 不使用に基づく登録簿からの抹消及び制限の適用

(1)本法第 55 条(1)、同 55A 条(1)及び同 57 条(1)の規定が適用されることを条件として、下記のいずれかの事由が存在する場合、損害を被った者が裁判所に提起した申立て（本法第 80 条に定める場合に、申立人は登録官に申立てを提起することもできる）に基づき、登録商標は当該商標が登録された商品又はサービスのいずれかの部分につき、記録簿から抹消されることがある。

(a) 当該商標の登録に際して、出願人自身(本法第18条(1)に基づいて登録された商標の場合には法人又は登録使用者)に前記の商品又はサービスについて当該商標を誠実に使用する意図がなく、実際に、申立てがなされた日の1カ月前までの期間に、前記の商品又はサービスについて所有者が当該商標を誠実に使用した実績がない;

(b) 当該商標が登録されてから申立てがなされた日の1カ月前までの期間に、連続5年以上の期間にわたって登録が保たれていたにも関わらず、所有者がある程度の期間にわたって当該商標をその登録の対象となる商品又はサービスについて誠実に使用した実績がない。

(1A)本条(1C)の規定が適用されることを条件として、前記の基準日もしくは関連期間の前に、所有者が一定期間にわたり下記のいずれかの対象について当該商標を誠実に使用していたという事実が立証された場合、裁判所はいずれかの商品につき本条(1)(a)又は(b)に基づく申立てを却下することができる。

(a) 当該商標が登録された商品と同一の種類に属する商品;

(b) 当該商標が登録された商品もしくはこれと同一の種類に属する商品に関するサービス。

(1B)本条(1C)の規定が適用されることを条件として、前記の基準日もしくは関連期間の前に、所有者が一定期間にわたり下記のいずれかの対象について当該商標を誠実に使用していたという事実が立証された場合、裁判所はいずれかの商品につき本条(1)(a)又は(b)に基づく申立てを却下することができる。

(a) 当該商標が登録されたサービスと同一の種類に属するサービス;

(b) 当該商標が登録されたサービスもしくはこれと同一の種類に属するサービスに関する商品。

(1C)本法第22条に基づき、出願人が問題の商品又はサービスについて同一の商標もしくは酷似した商標を登録することを許されている場合、又は出願人は前記の商標の登録を認められてしかるべきだと裁判所が判断した場合、本条(1A)及び(1B)の規定は適用されない。

(2)商標登録の対象となる商品に関連して下記の条件が存在する場合、本項の規定が適用される。

(a) 販売その他により香港で取引された商品(香港から輸出された商品を除く)もしくは香港の外部の特定市場に輸出された商品に関する限り、本条(1)(b)に示した不使用の事実が立証されていること;

(b) かつ、販売その他により香港で取引された商品(香港から輸出された商品を除く)もしくは香港の外部の特定市場に輸出された商品を対象とする登録に基づき、本法第22条により前記の商品につき同一の商標又は酷似した商標を登録することを認められた人物がいるか、前記の商標の登録を認められてしかるべきだと裁判所が判断した人物がいること。

その場合、前記の人物が裁判所に提起した申立て（本法第 80 条に定める場合に、申立人は登録官に申立てを提起することもできる）に基づき、裁判所は、前者の商標の使用に対し、その登録が後者の使用に及ばないようにするために自らが適当と看做した制限を課することができる。

(2A)登録の対象となるサービスに関連して下記の条件が存在する場合、本項の規定が適用される。

(a) 香港において利用もしくは提供されるサービス又は香港以外の国、地域もしくは場所において利用もしくは提供されるサービスに関する限り、本条(1)(b)に示した不使用の事実が立証されていること；

(b) かつ、香港において利用もしくは提供されるサービス又は香港以外の国、地域ないし場所において利用もしくは提供されるサービスを対象とする登録に基づき、本法第 22 条により前記の商品につき同一の商標又は酷似した商標を登録することを認められた人物がいるか、前記の商標の登録を認められてしかるべきだと裁判所が判断した人物がいること。

その場合、前記の人物が裁判所に提起した申立て（本法第 80 条に定める場合に、申立人は登録官に申立てを提起することもできる）に基づき、裁判所は、前者の商標の使用に対し、その登録が後者の使用に及ばないようにするために自らが適当と看做した制限を課することができる。

(3)商標の不使用が下記の事情のせいであって、申立てに関わる商品又はサービスに関連して特殊であって商標の不使用もしくは放棄とする意思によるものではないことが立証された場合、申立人は本条 1(b)、(2)又は(2A)の適用を主張することができない。

(a) 特定商品に関する商標の不使用が取引上の特殊な状況のせいであること；

(b) 特定サービスに関する商標の不使用が当該サービスの提供に影響を及ぼす特殊な状況のせいであること。

### 第 43 条 譲渡及び移転の登録

(1)譲渡又は移転により登録商標に対する権利を取得した者は、自らの権原を登録官に申請するものとする。登録官は、前記の申請を受理した時点で、納得できる権原の証拠に基づき、前記の譲渡もしくは移転の効果が適用される商品又はサービスに関連した商標の所有者として前記の者を登録するものとし、前記譲渡もしくは移転につきそれぞれ登録簿に記載するものとする。

(2)登録官による前記の決定については、裁判所に控訴を提起することができる。

(3)本条に基づく控訴又は本法第 48 条に基づく申立ての場合を除き、本条(1)の規定に従って登録簿に記載されていない文書もしくは法律書類が商標に対する権原を示す証拠として裁判所に認容されることはない。但し、裁判所が別段の指示を下した場合はこの限りではない。

#### **第 48 条 登録簿の記載を訂正する一般的な権限**

(1)本法の規定に従うことを条件として、下記の規定が適用される。

(a) いずれかの記載事項の登録簿不記載もしくは遺漏、十分な正当事由なく登録簿に記載された事項、過誤により登録簿から削除されていなかった記載、又は登録簿記載事項の誤りもしくは瑕疵によって損害を被った者は、所定の方式に従って裁判所に申立てを行うことができる（本法第 80 条に定める場合に、申立人は登録官に申立てを提起することもできる。その場合、登録官が裁判所に対する申立てを行う）。裁判所は自らが適当と看做すところに従い、当該事項の記載、抹消もしくは更改を指示する命令を発行することができる。

(b) 本条に基づく手続において、裁判所は登録簿の訂正に関連して自らが必要ないし適当と看做した問題について決定を下すことができる。

(c) 登録、登録商標の譲渡もしくは移転が詐欺によってなされた場合、登録官は本条の規定に基づいて自ら裁判所に申立てを行うことができる。

(d) 裁判所の登録簿訂正命令は、訂正通知を所定の方式に従って登録官に交付するよう指示するものとする。登録官は、前記の通知を受け取った時点で、それに従って登録簿を訂正する。

(2)本条により付与される登録簿訂正の権限には、登録簿の A 部に登録されていた商標を B 部に移す権限が含まれる。

#### **第 49 条 条件違反を理由とした登録の抹消又は更改**

損害を被った者が裁判所に提起した申立てがあった場合（本法第 80 条に定める場合に、申立人は登録官に申立てを提起することもできる。その場合、登録官が裁判所に対する申立てを行う）裁判所は自らが適当と看做すところに従い、当該登録に関連して登録簿に記載された条件について違反や不履行があったという事由に基づいて、当該事項の記載、抹消もしくは更改を指示する命令を発行することができる。

#### **第 50 条 登録簿の更正**

(1)登録所有者が所定の方式に従って行った請求に応じて、登録官は下記の行為をなすことができる。

(a) 登録上の商標所有者の名称及び住所の誤りを訂正する；

(b) 商標所有者として登録されている者の名称及び住所の変更を記載する；

(c) 登録簿への商標の記載を取り消す；

(d) 商標登録の対象とされる商品又はサービスから、一部の商品又はサービスもしくは商品又はサービスの種類を削除する；

(e) 商標に関する権利放棄もしくは覚書であって、当該商標の既存の登録により付与

- される権利を拡大しないものを記載する。
- (2)登録上の商標使用者が所定の方式に従って行った請求に応じて、登録官は、当該使用者の名称及び住所の誤りを訂正し、又は前記の名称及び住所の変更を記載することができる。
- (3)本条に基づく登録官の決定については、裁判所に控訴を提起することができる。

#### **第 51 条 登録商標の変更**

- (1)登録上の商標所有者は、所定の方式に従い、商標の同一性に実質的な影響を及ぼさない方法で商標の追加又は変更を行う許可を登録官に申請することができる。登録官は、前記の許可を拒絶するか、自らが適当と看做す条件及び制限を課した上でこれを認めることができる。
- (2)登録官は、自らが適当と看做した場合、本条に基づく申請を所定の方式で公告せしめることができる。公告がなされた場合、公告の日以後の所定の期間内であれば何人も当該申請に対する異議申立ての通知を所定の方式に従って登録官に提出することができる。登録官は、必要に応じて当事者の尋問を行った上で、この問題に決定を下すものとする。
- (3)本条に基づく登録官の決定については、裁判所に控訴を提起することができる。
- (4)前記の許可が与えられた場合、変更された商標は所定の方式で公告に付されるものとする。但し、本条(2)の規定に基づき、当該商標が変更後の形で所定の方式により既に公告されている場合にはこの限りではない。

#### **第 56 条 結合商標として登録される防護商標**

同一所有者の名義で防護商標その他として登録された商標は、それぞれの登録が異なる商品又はサービスに関連するものであっても結合商標と看做され、結合商標として登録されるものとする。

#### **第 58 条 登録使用者の登録、「許可使用」の定義**

- (1)(a) 本条及び本法第 59 条～63 条の規定に基づき、(防護商標以外の)登録の対象となるあらゆる商品又はサービスにつき、商標所有者以外の者を登録使用者として登録することができる。この登録には条件もしくは制限を付されることがある。
- (b) 本法にいう商標の「許可使用」とは、その時点で登録が存続しており、自らが登録使用者として登録されている下記の対象について、登録使用者が商標を使用することをいう。その使用は、本法において「許可使用」と表現されている当該登録に付された条件もしくは制限に従ってなされなければならない。
- (ア) 使用者が取引の過程で関係する商品
- (イ) 使用者が取引の過程で関係するサービスの提供

- (2)(a) 本法第 37 条の適用上、ならびに本法もしくはコモンローに基づいて前記の使用に関連するその他の目的に関する限り、商標の許可使用は所有者自身による使用と看做され、所有者以外の者による使用と看做されることはない。
- (b) 本法の施行後 1 年以内になされた申請に基づき商品に関する商標の登録使用者として登録された者がいる場合、使用者登録の対象となる商品について同人が以前に行った商標の使用（本法の施行の前か後かを問わない）についても本項の規定が適用される。但し、前記の使用は、それが本法にいう許可使用であった場合と同様に、本法の規定に実質的に従ったものでなければならない。
- (3) 特定の人物を商標の登録使用者として登録しようとする場合、商標の所有者と潜在的商標使用者は、所定の方式に従って登録官宛の書面を以て登録を申請し、かつ、所有者もしくは所有者の代理人として行為する権限を与えられた者が作成した法定言明書を提出し、登録官の承認を得なければならない。また、規則もしくは登録官が要求する別段の文書、情報もしくは証拠を提出しなければならない。前記の法定言明書には以下の内容が示されるものとする。
- (a) 所有者と潜在的登録使用者との間に現存する（又は将来的に想定される）関係の詳細（前記の関係によって認められる許可使用に対して所有者がどの程度の管理権を有するか、潜在的登録使用者が唯一の登録使用者となることが両者の関係の条件となっているか否か、登録使用者として登録を申請しうる人物について別段の制限があるか否かを含む）；
- (b) 登録の対象とされる商品又はサービスの明細；
- (c) 当該商品又はサービスの特徴、許可使用の態様及び場所その他の事項について想定される条件及び制限の詳細；
- (d) 許可使用について期間の限定があるか否か。期間が限定される場合にはその期間を明記する。
- (4) 本条(3)の要件が満たされており、登録官が本条(3)に基づいて提出された情報を検討した上で、申請された商品又はサービスもしくはその一部に関する潜在的登録使用者の商標使用が登録官が適当と看做した条件もしくは制限に従ってなされた場合、その使用はあらゆる状況において公益に反しないと認めた場合、登録官は、自らがそう認めた商品又はサービスについて潜在的登録使用者を登録使用者として登録することができる。
- (5) 本条(1)～(3)の規定に基づく申請を許可すれば商標の不正使用が容易になると登録官が判断した場合、登録官はその申請を却下することができる。
- (6) 申請人から要請があった場合、登録官は、本条(1)～(3)の規定に基づく申請のために提供された情報が（登録簿記載事項以外の）下記の者に関示されないようにするための措置をとるものとする。
- (a) 商品に関する登録申請の場合、当該商品の取引における競業者；
- (b) サービスに関する申請の場合、当該サービス業務における競業者。

## 第 59 条 侵害訴訟

- (1) 当事者間の合意に服することを条件として、商標の登録使用者は当該商標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ことができる。所有者が前記の要求を拒否もしくは無視して 2 カ月以内に訴訟を提起しなかった場合、登録使用者はあたかも自らが所有者であるかの如く自らの名で侵害訴訟を提起し、所有者を被告として名指すことができる。
- (2) 前項に基づいて被告に加えられた所有者は、自らが出頭し訴訟に参加しない限り、訴訟費用を負担する責任を負わない。

## 第 60 条 使用者登録の更改又は取消

- (1) 登録使用者として登録された者は、下記の処分に付されることがある。但し、本項の規定は本法第 48 条の適用を妨げない。
  - (a) 当該登録に関連する商標の登録所有者が所定の方式に従って書面の形で提出した申立てに基づき、登録官は、現在登録されている商品又はサービスもしくは前記登録に現在付されている条件もしくは制限の改変を行うことができる；
  - (b) 当該登録に関連する商標の登録所有者、登録使用者本人もしくは他の登録使用者が所定の方式に従って書面の形で提出した申立てに基づき、登録官は使用者登録を取り消すことができる；
  - (c) 何人かが下記のいずれかの事由に基づき所定の方式に従って書面の形で提出した場合、登録官はこの申立てに基づいて使用者登録を取り消すことができる；
    - (i) 登録使用者が許可使用以外の方法又は欺罔もしくは混同を生じさせる（あるいはその恐れのある）方法で当該商標を使用している；
    - (ii) 登録申請の際に商標所有者もしくは登録使用者が重大な事実に関する虚偽表示や情報隠匿を行っていたか、登録の時点以後に重大な状況の変化が生じている；
    - (iii) その履行について申請人が利害関係を有する契約によって与えられた権利に鑑み、当該登録は有効とされるべきではなかった。
- (2) 商標の登録が消滅した場合、登録官は随時、登録が消滅した商品又はサービスにつき、あらゆる者の使用者登録を取り消すことができる。

## 第 62 条 登録官の決定に対する控訴

本法第 58 条及び同 60 条に基づく登録官の決定については、裁判所に控訴を提起することができる。

## 第 63 条 使用権の譲渡もしくは移転の禁止

本法第 58 条、同 59 条及び同 60 条は、譲渡もしくは移転が可能な商標使用権を登録使

用者に与えるものではない。

#### 第 64 条 証明商標として登録可能な商標

- (1)あらゆる商品につき、取引の過程において原産地、原材料、製品の製法、品質、精度、その他の特徴が特定の者によって証明されている商品を前記の特徴が証明されていない商品から区別する識別性を有する商標は、当該商品を対象とする証明商標として証明者の名義で登録簿の A 部に登録することができる。ただし証明済み商品の種類を取り扱う者の名前では商標は登録できない。
  - (1A)あらゆる商品につき、業務の過程において品質、精度、その他の特徴が特定の者によって証明されているサービスを前記の特徴が証明されていないサービスから区別する識別性を有する商標は、当該サービスを対象とする証明商標として証明者の名義で登録簿の A 部に登録することができる。取引の過程で、ただし証明済みサービスの種類の提供と関係する者の名前では登録できない。
- (2)商標が前述したような意味で識別性を有するか否かを判断するにあたり、裁判所は下記の事項を斟酌することができる。
  - (a) 商標が前述したような意味でどの程度の本来的識別性を有するか；
  - (b) 商標の使用もしくはその他の事情により、商標が前述したような意味でどの程度の識別性を事実上獲得しているか。
- (3)商標が取引の過程で商品もしくはサービスの原産地表示に用いられる標識もしくは表示から構成されているという事実は、当該商品又はサービスについて当該商標を証明商標として登録簿の A 部に登録する際の妨げとはならない。
- (4)本条(3)に示した標識もしくは表示を商工業関連の事項に関する善良な慣行に従って使用した者（特に地理的名称を使用する権利を有する者）がいる場合、本法の規定は前記の標識もしくは表示から成る証明商標の所有者に対し、前記の使用を妨害もしくは制限する権利を与えるものではない。

#### 第 65 条 証明商標の登録出願

- (1)本法第 64 条に基づく商標の登録出願は、当該商標の所有者として登録されることを希望する者が所定の方式に従って登録官宛の書面を以て提出するものとする。
- (2)本法第 13 条(2)及び同条(4)～(7)の規定は、本条に基づく出願について本法第 13 条(1)に基づく出願について有するのと同様の効力を有する。
- (3)本条に基づく出願が前記の規定に従って処理される場合、裁判所は、当該出願が本法第 13 条に基づいてなされた場合と同様の検討事項に関連する場合にはそれらの検討事項を考慮し、同時に本条に基づく出願に関連する他の検討事項を考慮するものとする。前記の検討事項には、証明商標に当該商標が証明商標である旨の表示を盛り込むことが

望ましいか否かの検討が含まれる。

(4)本条に基づいて商標登録を出願する者は、当該商標の使用に適用される定款を登録官に提出しなければならない。前記の定款には、出願人が証明商標登録の対象となる商品又はサービスを証明する資格・能力を有する状況及び当該商標の使用を許可する状況が示されるものとする。登録官が定款に挿入することを要求もしくは認容した他の規定が定款に盛り込まれることもある(使用者が定款に従って商品又はサービスの証明又は当該商標の使用許可を拒否した場合に登録官に対して控訴を提起する権利を認めた規定を含む)。承認された定款は登録官に預託され、登録簿と同様の方法で公衆の閲覧に供されるものとする。

(5)登録官は、下記の事項について出願を検討するものとする。

- (a) 出願人が証明商標登録の対象となる商品又はサービスを証明する資格・能力を有するか否か；
- (b) 定款の草案が妥当なものであるか否か；
- (c) あらゆる状況に照らして当該登録出願が公益に叶っているか否か。

以上を検討した上で、登録官は下記の行為をなすことができる。

- (i) 出願を拒絶もしくは受理する；
- (ii) 出願を受理し、定款をそのまま無条件で又は条件もしくは制限付きで承認するか、前項に掲げた事項について登録官が妥当と看做した出願もしくは定款の補正ないし修正を求める。

出願が受理され、定款がそのまま無条件で承認された場合を除き、登録官は当該登録に関する決定を下す前に出願人に意見陳述の機会を与えなければならない。

但し、登録官の決定が下された後に出願もしくは定款草案の補正もしくは修正がなされた場合、登録官は出願を受理する前に、出願人の請求に従って前記の事項を改めて検討することができる。すなわち、登録官は本条に基づいて既に決定を下した事項を自由に再考することができる。

(6)本条に基づく登録官の決定については、裁判所に控訴を提起することができる。

## 第75条 有効性証明書

裁判訴訟において登録の有効性が争われ、裁判所が当該商標は有効に登録されたとの認定を下した場合、裁判所はその旨の証明書を交付することができる。裁判所が前記の証明書を交付し、その後に裁判所もしくは登録官に委ねられた法的手続において登録の有効性が問題となり、登録商標の所有者が最終的に自らに有利な命令もしくは判決を得た場合、所有者は弁護士と依頼人との関係で自らが負担したすべての費用、料金及び支出の償還を受けるものとする。但し、その後の訴訟で裁判所がそのような償還を認めない旨の証明を交付した場合にはこの限りではない。

## 第 76 条 検討の対象となる商慣習その他

- (1)商品商標又は商品名に関する訴訟もしくは法的手続において、裁判所は、関連の商慣習ならびに他の者による当該商品商標又は商品名もしくは体裁の使用に関する証拠を認容するものとする。
- (2)サービス商標又は事業名に関する訴訟もしくは法的手続において、裁判所は、関連の商慣習ならびに他の者による当該サービス商標又は事業名もしくは体裁の使用に関する証拠を認容するものとする。

## 第 92 条 「1996 年知的所有権（世界貿易機関に関わる修正）条例」に関連した経過規定

- (1)本条において、下記の語は以下に示した意味に解するものとする。
  - 「既存の登録商標」とは、本法により廃止された条例に基づいて施行日の直前までに登録された商標、証明商標又は防護商標に該当する商標をいう。
  - 「新法」とは、「1996 年知的所有権（世界貿易機関に関わる修正）条例」（1996 年 11 月施行）の第 18 条～25 条の規定をいう。
  - 「旧法」とは、新法施行の直前まで既存の登録商標に適用されていた本法その他の法令又は規則をいう。
- (2)本法に規定する商標登録出願（証明商標及び防護商標の登録出願を含む）が新法の施行前になされていたが最終的な決定が下されていなかった場合、当該出願は新法の施行時に係属していたものと看做される。
- (3)本法第 27 条(1)、同 27(A)条(1)、同 67 条(1)、同 67(A)条(1)の規定は新法により改正され、前記の規定が新法の施行以後に発生した既存の登録商標の侵害に関わる場合にのみ、新法の施行時から既存の登録商標に適用される。新法の施行前に発生した侵害については旧法が引き続き適用される。
- (4)本条(3)の規定に関わらず、旧法の下で既存の登録商標の侵害に相当しないとされていた使用を施行日以後も継続する行為は、下記の商標の侵害とはならない。
  - (a) 既存の登録商標；
  - (b) 既存の登録商標と同一もしくは実質的に同一の識別要素を持つ登録商標であって、同一の商品又はサービスについて登録されているもの。
- (5)本条(6)により、新法施行時に係属となっていた商標登録出願は旧法により処理されるが、商標が登録される場合本条から(1)から(4)の目的上既存の登録商標として取り扱われる。
- (6)新法の施行時に係属中であった商標登録出願が、新法の施行前に廃止条例第 14 条（出願の公告）に基づいて公告されていなかった場合、出願人は当該商標が新法により改正された本法の規定に従って登録適格とされる旨を主張する通知を登録官宛に交付することができる。
- (7)本条(6)にいう通知は所定の書式に従って作成され、所定の料金を添えて新法の施行が

- ら6カ月以内に登録官に交付されなければならない。
- (8)本条(6)に基づき適正に交付された通知は撤回不能であって、その効果により、当該登録出願は新法の施行時後になされたものとして扱われる。
- (9)本法第48条に基づく出願が新法の施行時に係属中であつた場合、それら出願は旧法に従って処理される。

[ 特許庁委託 ] ジェトロ海外工業所有権情報

**< 香港の新商標条例の概要 >**

[ 発行 ] 日本貿易振興会 投資交流部  
〒105 - 8466 東京都港区虎ノ門2 - 2 - 5  
Tel : 03 - 3582 - 5235  
Fax : 03 - 3505 - 1854  
2001年3月発行 禁無断転載