

香港における商標権に基づく権利行使 の留意点

Emily Yip & Co

Emily Yip
(弁護士)



Emily Yip & Co は 2000 年に香港で設立された知財専門法律事務所である。香港、中国、マカオにおける知財業務に従事しており、上海及びマカオにブランチ・オフィスを有する。Yip 氏は事務所の創設者であり、20 年以上商標及び意匠の弁護士として活躍している。

香港において商標権により、商標条例第 559 章（香港における商標法）に基づく民事訴訟により、さらにコモンロー上の詐称通用訴訟により、権利行使することができる。

1. 侵害

登録商標権者は、商標に関する排他的権利を有しており、商標権者の許可のない商標の香港におけるあらゆる使用は、侵害とみなされる（商標条例第 14 条(1)項）。

侵害行為は、商標条例第 18 条に定義されている。下記の場合において、商標を取引または事業の過程で使用する者は、登録商標を侵害する。

(1) 商標が登録されている商品または役務と同一の商品または役務に関して、登録商標と同一の商標を使用する場合（商標条例第 18 条(1)項）。

(2) 商標が登録されている商品または役務と類似の商品または役務に関して、登録商標と同一の商標を使用し、さらにその商標の使用が公衆に混同を生じるおそれがある場合（商標条例第 18 条(2)項）。

(3) 商標が登録されている商品または役務と同一または類似の商品または役務に関して、登録商標と類似の商標を使用し、さらにその商標の使用が公衆に混同を生じるおそれがある場合（商標条例第 18 条(3)項）。

(4) 商標が登録されている商品または役務と同一または類似ではない商品または役務に関して、登録商標と同一または類似の商標を使用し、登録商標が周知商標

として保護を受ける権利を有しており、その商標の使用が正当な理由なく登録商標の識別性または評判を不正に利用する、または損なう場合（商標条例第18条(4)項）。

商標条例第18条(1)項に基づき、登録により保護されている商品または役務と同一のものに関して、他の者が同一の商標を使用する場合、侵害を証明するために混同を立証する必要はない。したがって、自己の商標の商標出願において、当該商標を広範囲に防衛的に保護することを望むのであれば、出願人の将来的に必要と考える事業の範囲もカバーする商品または役務を含めることができる。

1-1. 無許可の使用

商標の「使用」には、下記が含まれる（商標条例第18条(5)項）：

- (a) 商品または包装に商標を貼付する。
- (b) 商標を付した商品を販売のために提供または展示する。
- (c) 商標を付した商品を市場に出す。
- (d) 商標を付した商品を販売のために提供もしくは展示する目的で、または市場に出す目的で保管する。
- (e) 商標を付した役務を提供または供給する。
- (f) 商標を付した商品を輸入または輸出する。
- (g) 商業文書または広告に商標を使用する。

侵害とみなされる商標の「使用」には、商品のラベル表示または包装のために、または商業文書として、または商品もしくは役務の広告のために使用される予定の材料に商標を貼付する、または貼付させる者が、かかる材料への貼付が登録商標の所有者またはライセンシーにより許可されていないことを知っていた、またはそう確信する相当の理由があった場合も含まれる（商標条例第18条(6)項）。

1-2. 同一または類似の商標

双方の商標および商品または役務が同一と判断される場合は、混同が推定されるため、侵害を証明するために混同を立証する必要はない。

商標の同一性を判断するために、下記の基準に基づいている。

- (1) 登録商標のすべての要素が、変更もしくは追加なしに複製されている場合；または
- (2) 双方の商標の間におけるあらゆる差異が極めて取るに足りないものであるために、通常の利用者が気づかない場合。

異なる活字書体による同じ商標は、同一と認定される。

商標の類似性は、外観上、称呼上および観念上の印象を個々に比較して判断される。

1-3. 同一または類似の商品または役務

商品または役務の類似性の判断に関するガイドラインとして、下記の事項が検討される。

- (1) 商品または役務の性質および構成
- (2) それぞれの用途
- (3) 商品のそれぞれの使用者
- (4) 市場に出されるまでのそれぞれの取引経路
- (5) セルフサービスの小売店で販売される場合は、それぞれが配置される場所
- (6) それぞれの商品または役務が相互に競合するか、または補完するか

1-4. 混同の可能性

商品または役務の出所に関する公衆による混同の可能性の存在は、侵害を証明する上で不可欠である。

商標条例第7条(2)項は、次のように定めている。

「確実性を高めるために、本条例の解釈上、商標の使用が公衆による混同を引き起こす可能性があるかどうかを判断する際に、登録官または裁判所は、その商標の使用が登録商標と関連づけられる可能性があるかどうかを含め、その状況において関連するすべての要因を考慮に入れることができる。」

1-5. 周知商標

特定の商品または役務に関して登録され、当該商品または役務に関して周知である商標は、商標条例第18条(4)項に基づき、当該商標の登録対象の商品または役務と同一または類似ではない商品または役務に関しても保護される。かかる周知商標の侵害を立証するには、商標の使用が周知商標の識別性または評判を不正に利用する、または損なうものでなければならない。

異議申立事件 *Karelia Tobacco Company v Basic Trademark SA* において、審理官は、異議申立人の商標が健康および健康的ライフスタイルと結びつけられる第25類のスポーツウェアおよびシューズに関して周知であり、評判を獲得しているのに対し、出願人の商品である第34類の紙巻タバコおよびタバコ製品は公衆により非健康的な商品として認識されていると認定した。異議申立人の商品および出願人の指定商品は異なる分類に属しているものの、異議申立人の商標と同一である出願人の商標が紙巻タバコおよびタバコ製品に使用されると、スポーツウェアおよびシューズに関する異議申立人の商標のイメージに悪い影響を与え、結果的に異議申立人の商標の評判が傷つけられる、または損なわれることになる。したがって異議申立は成立し、異議申立人への費用の補償が裁定された。

1-6. 侵害訴訟における根拠のない脅迫

商標権者にとって、他の者を提訴する前に、商標登録などの自己の既存の先行権利の存在を通知し、さらに多くの場合、侵害行為を止めさせ、以後は侵害行為を行わないと約束させるための警告状を出すことは、一般的な措置である。

商標条例第26条は、(a)商品もしくはその包装への商標の貼付、または(b)商標を付した役務の供給を除き、商標の無許可の使用に関して商標権侵害訴訟を起こすと脅迫を受けた者に対して、訴訟を提起する権利を与えている（商標条例第26条(1)項）。ただし、下記の場合を除く。

(1) 被告である脅迫者が、原告である脅迫の被害者の行為が、登録商標の侵害に相当する、または実行されれば侵害に相当することを、被告が証明できる場合（ただし、当該商標登録が無効である、または取り消されるべきであることを、原告が証明できる場合を除く）（商標条例第26条(3)項および(4)項）。

(2) 商標権者またはライセンシーが、被告である脅迫者が、最初にかかる脅迫を行ってから28日以内に、原告である脅迫の被害者に対して商標権侵害訴訟を提起し、相当の配慮をもって当該訴訟の手続を遂行する場合（商標条例第26条(6)項）。

先行する商標出願または登録の存在の単なる通知は、侵害訴訟の根拠のない脅迫とはみなされない（商標条例第26条(5)項）。

侵害訴訟の提起を意図する商標所有者は、最良の行動方針について専門家の助言を求めることが望ましい。

1-7. 商標権侵害に対する抗弁

登録商標は、下記の場合は侵害されない。

(1) 別の登録商標の使用（商標条例第19条(2)項）。

(2) 下記に示された使用。ただし、かかる使用が誠実な業界慣行または商業慣行にしたがっていることを前提とする（商標条例第19条(3)項）。

(a) 特定の者による自己の名称もしくは住所または自己の営業所名の使用。

(b) 特定の者による自己の事業の前任者名またはその前任者の営業所名の使用。

(c) 商品もしくは役務の種類、品質、数量、用途、価値もしくは原産地、商品の生産時期、役務の提供時期、または商品もしくは役務の他の特性を指定するための標識の使用。

(d) 商品または役務の用途を表示するために必要な場合における商標の使用。

(3) 未登録の商標または標識が、登録商標の香港における最初の使用日または当該商標の香港における登録日のうち早い方の日付より前に、継続的に使用されていた場合、その商品または役務に関する当該未登録商標の誠実な使用（商標条例第19条(4)項）。

(4) 商標権者により、またはその許可を受けて（明示もしくは黙示の許可か、条件付きもしくは無条件の許可かを問わない）、世界のいずれかの場所で登録商標を付して市場に置かれた商品に関する登録商標の使用。そのため商品の並行輸入は商標権侵害とはみなされない。ただし、市場に置かれた後に商品の状態が変化または劣化し、当該商品に関する登録商標の使用が当該商標の識別性または評判を損なう場合には、この規定は適用されない（商標条例第20条(2)項）。

(5) 比較広告のための登録商標の使用。ただし、かかる比較が誠実な慣行であることを前提とする（商標条例第21条(2)項）。つまり下記のことが考慮される。

(a) かかる使用が当該商標を不正に利用するかどうか

(b) かかる使用が当該商標の識別性もしくは評判を損なうかどうか、または

(c) かかる使用が公衆の誤認を招くかどうか。

2. 詐称通用

未登録商標の所有者は、下記の3つの要件を証明できる場合、コモンロー上の詐称通用訴訟を提起できる。

(1) 原告の商品または役務が、当該商標の使用を通して業務上の信用または評判を獲得している。

(2) 被告の虚偽表示により、被告の商品または役務が原告と関連しているという公衆の誤認を引き起こす、またはそのおそれがある。

(3) かかる虚偽表示により、原告の業務上の信用または事業が損なわれた、またはそのおそれがある。

2-1. 商標権侵害訴訟および詐称通用訴訟に対する救済

商標権侵害訴訟および詐称通用訴訟において獲得可能な救済には、下記が含まれる。

(1) 被告が侵害行為を引き起こす、可能にする、または幫助することを阻止する、被告の行為の差止命令。

(2) 侵害行為から生じる損害賠償または不当利得の返還。

(3) 被告が保有、保管または管理しているあらゆる侵害商品、材料または物品の引き渡し命令、およびこれらの没収、廃棄、商業経路外への処分、または裁判所が妥当と判断する他の方法による処分の命令（商標条例第23条(1)項および第25条(1)項）。

(4) 上記のすべての事項に関する被告による宣誓に基づく証拠開示の命令。

(5) 合意がない場合、訴訟費用の支払い命令。

3. 刑事訴訟

商標権は、取引表示条例第9条に基づき、香港税関（税関）による取締りも可能である。誰でもあらゆる商標権侵害を税関に報告することができる。税関は、違反者を逮捕し、模倣品および海賊版を押収し、さらに商標権侵害を刑事手続により訴追する権限を有する。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)