

特許庁委託事業

香港知的財産保護マニュアル
(旧 模倣対策マニュアル 香港編)

2014年3月作成

2021年1月改訂

独立行政法人 日本貿易振興機構
香港事務所
(知的財産部)

第2章 権利取得手続

第1節 商標権の取得

序

商標とは、商標の所有権者によって提供される商品・役務の出所および／又は品質を示すマーク（標章）として機能する標識である。

香港における商標出願に関する準拠法は、商標条例 Cap. 559（以下、「商標条例」）および商標規則Cap. 559A（以下、「商標規則」）である。

商標は、その商標が使用される商品・役務に係る標識の使用に対し独占的権利を取得するために登録することができる。かかる権利は、当該標章を登録している同一又は類似の商品・役務に関して同一の標識又は混同をまねくほど類似した標識の下に事業を行うことにより第三者が同標識を利用することを防ぐ。

商標は、売却、使用許諾、担保権設定、又は譲渡することができる。その結果、商標登録は、商標の商業的ポテンシャルの最大化に資することにもなる。

使用されているが未登録の商標も、コモン・ローの下で周知商標として保護可能である。但し、コモン・ローの下での保護は、保護の範囲と利用可能な救済という点で限られている。加えて、エンフォースメントということになると、登録されている商標の権利行使の方が通常、容易である。

以上を踏まえて、香港で商品・役務を提供している企業は、主たる商標についての登録取得を是非、検討するよう、提言したい。

1 統計：商標出願・登録¹

表 1 – 香港における商標出願件数：2015 年～2019 年

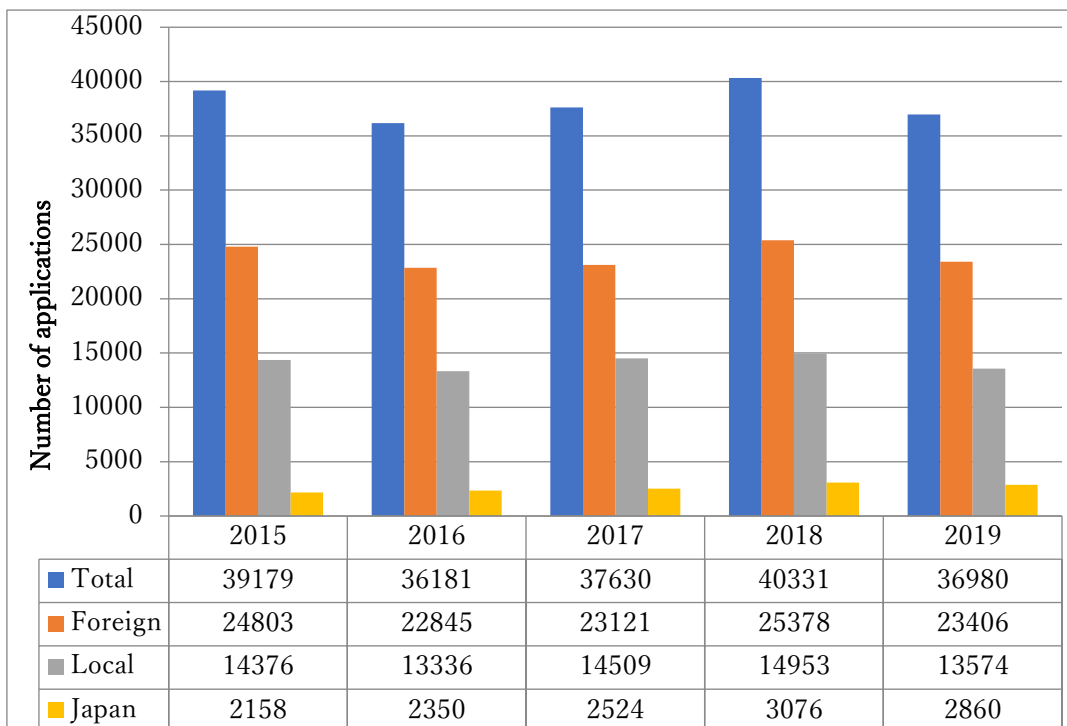
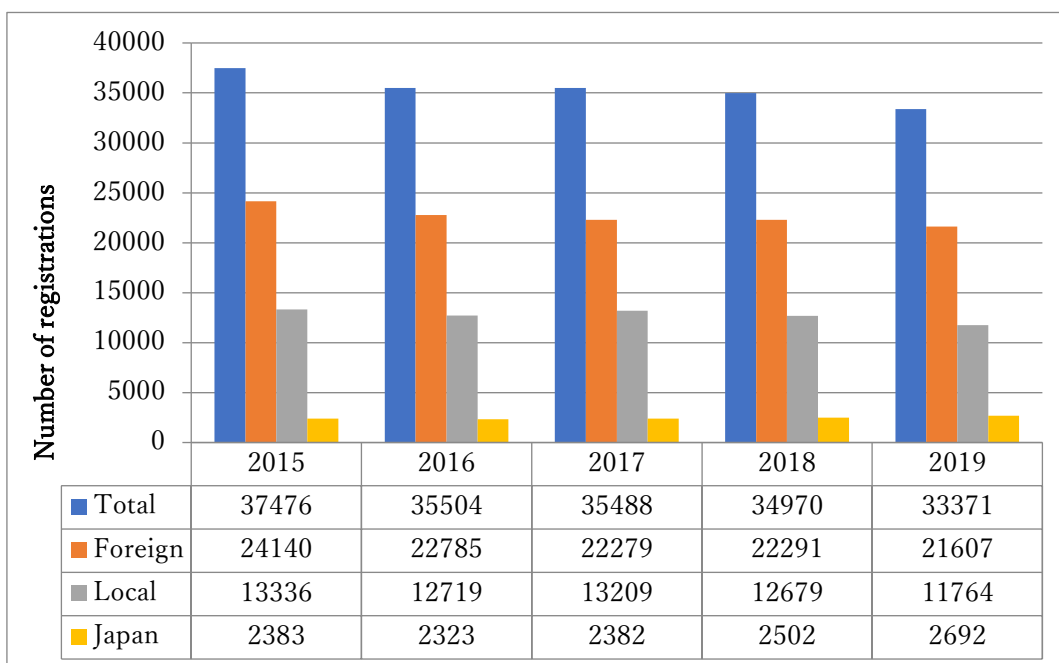
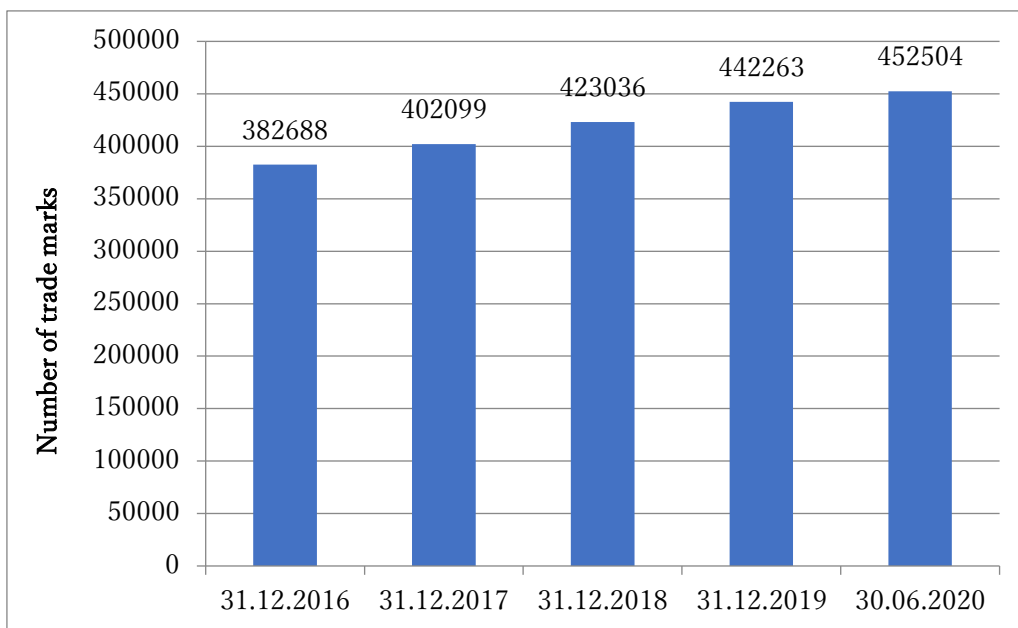


表 2 – 香港における登録取得商標件数：2015 年～2019 年



1 以下の商標統計は香港知識産権署の「IP 統計」（同署ウェブサイトでご覧可能）からの抜粋である。

表 3 – 香港における有効商標登録件数：2016 年～2020 年



2 香港におけるパリ条約およびマドリッド協定議定書の現状

パリ条約は、出願人が一加盟国での商標登録出願日を他の加盟国での有効出願日として使用できることを規定している。但し、同一商標の出願は先願日から 6 ヶ月以内に行わなければならない。出願人は、同一商標に関して、また先願で請求している同一の商品・役務の一部又はすべてに関して、先願に係る優先日を主張することができる²。

中国と日本は、パリ条約が適用される³。中国はパリ条約を香港に適用している³。つまり、出願人が日本で商標を出願する場合には、日本での出願日から 6 ヶ月以内に香港で商標を出願し、日本での先願日を香港出願に優先主張できることを意味する。但し、先願日を主張できる条件として、当該商標が同一であること、日本出願に含まれていた商品・役務に係る場合に限られる。

現時点で香港はマドリッド協定議定書への加盟はしていない。マドリッド協定議定書は、マドリッド協定議定書を締結している複数の締約国を指定して一出願することによる、商標の国際登録を規定している。つまり、香港ではマドリッド協定議定書による保護を取得不可能である

² 香港のこの点に関する規定は、商標条例 41 条による。

³ パリ条約加盟国一覧は、商標条例付属書 1 参照。

ため、保護を取得するためには香港に直接出願しなければならない。

但し、香港政府は当地の知的財産制度をより強化するため、マドリッド協定議定書を導入する努力を行ってきた。2020年6月19日より一部施行された2020年商標（修正）条例は商標登録処にマドリッド協定議定書の行使を補助するルールを実行する権利、及び香港で国際登録制度を実行する権利を賦与することで、香港の知的財産法におけるマイル・ストーンを築いた。2020年6月19日に発表されたプレスリリースによると、2020年商標（修正）条例の発効に続き、香港政府はマドリッド協定議定書導入へ一連の準備を積極的に進めていくとされている。例えば、詳細な手続きが記載される関連規定を準備すること、運用するための専用情報技術システムを構築すること、香港にマドリッド協定議定書適用についての中央人民政府の同意を求めることなどが挙げられる。知識産権署によれば、2022年から2023年に香港でマドリッド協定議定書に基づく国際登録制度を実施する予定である。

3 所有権

商標の所有者は、商標の出願を行うことができる。商標は、一個人又は一企業によって所有、又は2人以上の者による共同で所有することができる⁴。但し、二人以上の者が一つの商標を所有する場合、当該商標の譲渡、使用許諾、又は侵害訴訟に影響が生じる可能性がある。

4 登録要件

商標としての登録性要件として、当該商標は以下を満たす必要がある：

- 言葉（人名を含む）、表示、デザイン、字、文字、数字、表象要素、色彩、音声、匂い、商品又はその包装材の形状といった標識、又はこれらの標識の組合せであること⁵
- 視覚的に表示可能であること⁶
- 出願人の商品・役務を他事業者の商品・役務と識別できること⁷並びに
- 本質的に又は現実に商品・役務の識別性があること⁸

4 商標条例 28 条

5 商標条例 3 条 2 項

6 商標条例 3 条 1 項、11 条 1 項a 号

7 同上

8 商標条例 11 条 1 項b 号、c 号、d 号、11 条 2 項

登録性のある商標の例:

- ナイキの商標:⁹



- メルセデス・ベンツの図形商標:¹⁰



- グーグルの文字商標:¹¹



9 香港商標登録番号 19842213

10 香港商標登録番号 19610294

11 香港商標登録番号 301958176

4.1 色彩商標

色彩の商標は香港では登録可能であり¹²、実際に登録が認められている。色彩について出願された商標の例は以下の通りである：

- 商標の要素として赤、白および黒の色彩がクレームされた YouTube 商標：¹³



- 商標の要素として緑、薄緑、黄および白の色彩がクレームされた B.P. Plc の図形商標：¹⁴



4.2 連続商標

連続商標とは、その本質的部分が互いに類似しており、商標の同一性に実質的な影響を及ぼさない識別性のない部分のみが相違している2以上4までの商標をいう。¹⁵

白黒と、カラーの両方で出願された Google 商標は連続商標の例である。¹⁶



香港では、連続商標は一標章内で簡略化した字体と伝統的な字体の両方で出願される。

例えば：¹⁷

12 商標条例 3 条 2 項

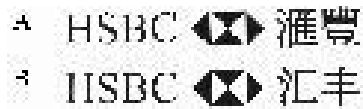
13 香港商標登録番号 300690606

14 香港商標登録番号 300352197

15 商標条例 51 条 3 項

16 香港商標登録番号 302169225

17 香港商標登録番号 300332595



4.3 形状の商標

形状の商標は、香港では登録可能である。三次元（立体）の形状は以下の条件を満たす限り、登録可能である：

- 商品自体のもつ性質の結果ではないこと。これは、バナナにはバナナの形状といった商品に自然の形状がある場合をいう¹⁸。
- 必ずしも技術的結果を達成する必要がないこと¹⁹。これは、権利者がスリー・ヘッド電気カミソリの形状を登録しようとするような場合、商品の形状の本質的特徴が機能性の考慮から動機づけられた場合をいう。スリー・ヘッド電気カミソリには技術的利点が結びついているので、たとえこの技術的結果を達成する他の方法があるとしても、登録できる可能性はないだろう。
- 商品に実質的価値を付与することを要求されないこと²⁰。これは、形状が美的な喜びを与え、需要者が商品の魅力的形状ゆえにその物品の購入を動機づけられるような場合をいう。

立体商標として登録されたマクドナルドの形状商標：



18 商標条例 11 条 3 項a 号
 19 商標条例 11 条 3 項b 号
 20 商標条例 11 条 3 項c 号

4.4 音の商標

音の商標は、香港では登録可能であり²¹、実際に登録が認められている。香港で登録された音の商標の例：以下の音楽譜表として図示されたノキアコーポレーションの着メロに係る商標がある²²



4.5 匂いの商標

商標条例は香りを登録商標として登録可能であると規定している一方、今までのところ登録が認められた匂いの商標はない。その理由はおそらく、匂いの商標を図式的に表示することが難しいためであろう。

4.6 漢字の商標

商標は、中国語又は日本語文字といった文字で構成可能である。

香港では大多数の人が中国語を話すので、中国語の名前の使用を予定している場合には、商標の中国語音訳又は翻訳を香港で登録することを推奨する。

より広範な保護を提供するために、中国語の音訳又は翻訳は簡略化した字体（中国本土で使用されている字体）と伝統的な字体（香港および台湾で使用されている字体）の両方で登録すべきである。中国語商標を両方の字体で出願する場合は、一の連続商標として行うことができる（前述 5.2 参照）。例としてJEREMY LIN²³の中国語商標を例示する。



21 商標条例 3 条 2 項

22 香港商標登録番号 300278299AB

23 香港商標登録番号 302188738

4.7 団体商標

団体商標とは、その標章の所有者として、団体等の構成員の商品・役務を他の事業の商品・役務と識別する標章をいう²⁴。例えば、同一の団体からのレストランチェーンは、当該団体の構成員であることを表示し、他のレストランから識別するために、団体商標を使用する。

地理的出所を表示する団体商標は登録可能であるが²⁵、但し、特徴又は意味として誤導的であってはならない²⁶。

4.8 証明商標

証明商標とは、その標章を使用する商品・役務が、商品の出所、原材料、様式又は製造、又は役務の性能、品質、精度その他の特徴に関して、同商標の権利者によって証明されていることを表示する標章である²⁷。

証明商標の所有者（即ち、証明団体）は、証明した種類と同種の商品・役務の供給に関与する商売や事業を遂行することが許可されない²⁸。地理的出所を指定する証明商標は登録可能であるが²⁹、但し、特徴又は意味として誤導的であってはならない³⁰。

5 登録制限

商標は、以下に該当する場合には、登録不可である：

- 記述的、説明的なもの、即ち、もっぱら商品・役務の種類、品質、数量、意図する目的、価額、地理的原産地、商品の生産日時又は役務の提供日時その他の特徴を表示する標識のみから成り立っているもの³¹
- ありふれた商品・役務の名称³²

24 商標条例 61 条

25 商標条例附属書 3、3 条

26 商標条例附属書 3、4 条

27 商標条例 62 条

28 商標条例附属書 4、4 条

29 商標条例附属書 4、3 条

30 商標条例附属書 4、5 条

31 商標条例 11 条 1 項c 号

32 商標条例 11 条 1 項d 号

- 社会の一般的な道徳概念に反するもの、又は公衆を欺く恐れのあるもの³³
- 法により香港での使用を禁止されているもの³⁴
- その出願が悪意でなされたもの³⁵
- パリ条約に加盟している国の国旗／行政区旗又は紋章又はデザイン³⁶を含んでいるもの³⁷
- 同一の商品・役務の先願商標と同一であるもの³⁸
- 類似の商品・役務又は同一の商品・役務それぞれの先願商標と同一又は類似していて、公衆に混同を生じる恐れのあるもの³⁹
- 周知商標に同一又は類似であるもの⁴⁰

上記のいずれかの特徴を有する出願は登録を拒絶される一方、最も一般的な拒絶理由は、出願された商品・役務について記述的、説明的である場合、又は同一/類似商品・役務を対象とする先登録商標に同一/類似する場合である。

5.1 地理的原産地

もっぱら地理的原産地のみを指定する標識から成り立っている商標は、使用の結果識別性を獲得しない限り、香港では登録できない⁴¹。世界各地の国および主要都市の名前については、使用の結果識別性を獲得できる可能性はない。

地理的名称を含む商標で、当該場所と商品・役務との間の関係が皆無又は希薄である場合には、地理的原産地を表示することにはならない。一例として、バナナに NORTH POLE（北極）又は靴に ATLANTIC（大西洋）といった場合である。

商標が特定の地理的場所との関係を表示する地理的原産地を含む場合、当該商標は誤解を与えるものであってはならない⁴²。例えば、その原産地がフランスのシャンパーニュ地方でない場合には、スパークリングワインに「シャンパン」を使用することはできない。

33 商標条例 11 条 4 項

34 商標条例 11 条 5 項 a 号

35 商標条例 11 条 5 項 b 号

36 商標条例 11 条 6 項

37 商標条例 11 条 7 項

38 商標条例 12 条 1 項

39 商標条例 12 条 2 項および 12 条 3 項

40 商標条例 12 条 3 項

41 商標条例 11 条 1 項 c 号および 11d 号

42 商標条例 11 条 4 項 b 号

6 出願手順

6.1 予備調査

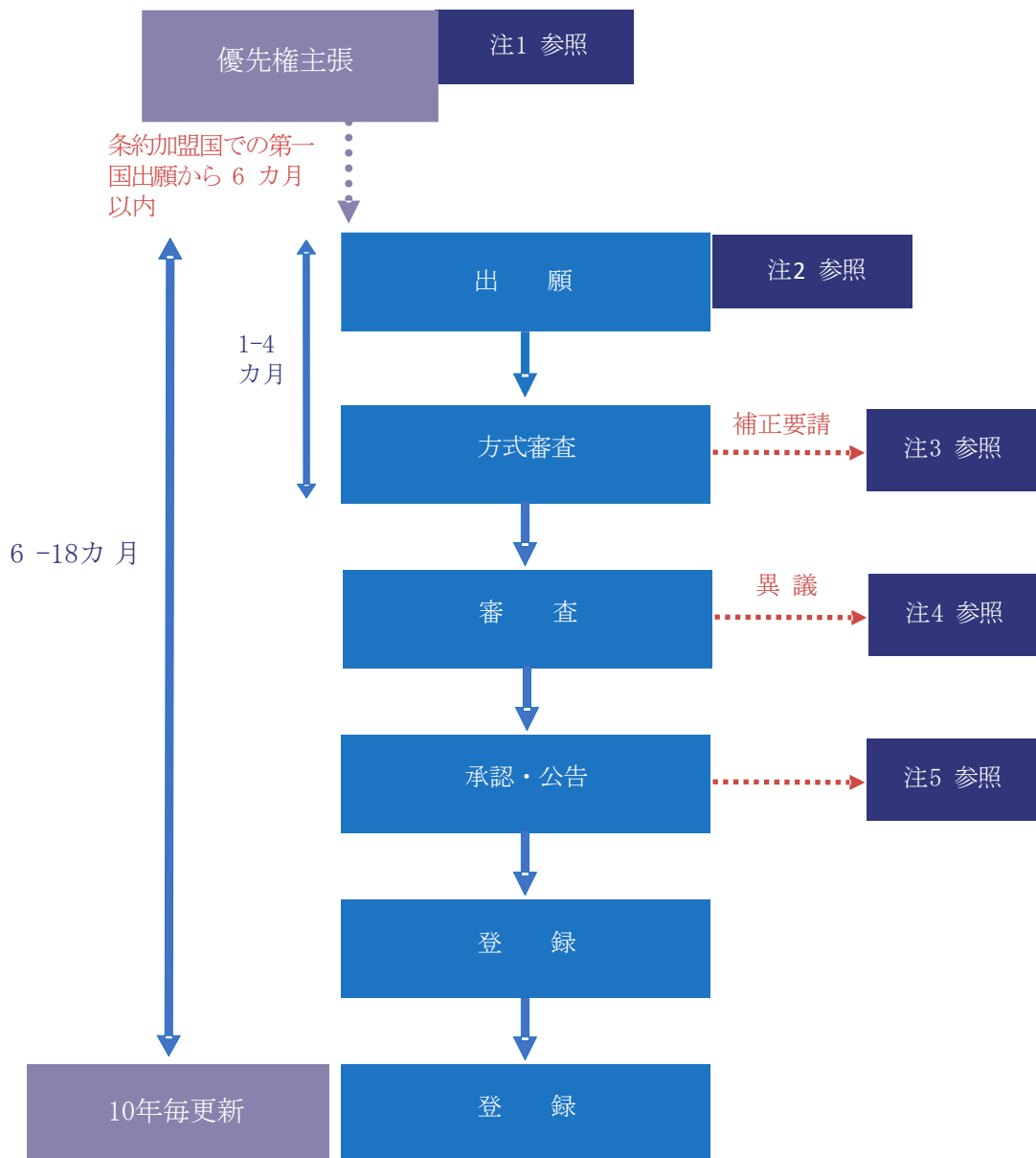
商標登録出願の前に、同じ商品・役務に対して同一又は類似商標が既に登録されていないかどうか、調査を行うことを推奨する。

香港知識産権署（以下、「知識産権署」）のウェブサイト <https://esearch.ipd.gov.hk/> で無料検索ができる。

知識産権署による同一又は類似商標検索を手数料 HK \$400 で利用することもできる。さらに、知識産権署では、手数料 HK \$400 で、出願検討中の商標が十分に識別性があるかどうかを助言するサービスも提供している。上記サービスの利用申請は、書式 T1 (Form T1) を記入し登録処に提出すること。書式 T1 (Form T1) は、

http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/trademarks_559.htm から入手できる。

6.2 出願手続の流れ



注 1－優先権主張

- パリ条約に基づく優先権主張は、出願時にのみ申し立てることができ、先行の商標出願日から 6 ヶ月以内に行わなければならない。⁴³

注 2－出願

- 商標登録処に直接手交するか、24/F Wu Chung House, 213 Queens Road East, Wanchai, Hong Kong を宛先として郵送すること。
- 願書は英語又は中国語で記入し、以下の事項を記載すること：⁴⁴
 - 出願人の氏名および住所
 - 当該商標の明確な視覚認識可能な表示
 - 登録を求める商品・役務の一覧表、ニース協定に定める標章登録のための国際商品・役務分類に従って分類すること、並びに
 - 当該商標が現在使用されているものであるか使用を予定しているかの言明（ステートメント）
- 出願は、書式 T2 (Form T2) を用いて、所定の手数料を添えて行う。書式 T2 (Form T2) および手数料一覧表は、
http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/trademarks_559.htm から入手できる。

商品・役務の区分

- ニース分類には、商品 34 区分、役務 11 区分が定義されている。
- 保護の範囲は、当該商標が登録されている商品・役務のタイプ毎に決められている。

注 3－方式審査

- 出願に必要とされる形式的要件をすべて満たしているかを確認する審査が行われる。⁴⁵
- 出願
 - 出願に不備がある又は補正が必要な場合には、登録処は出願人に通知する。
 - 出願人は指定された期限内に是正する。不備が是正されない場合、出願は放棄されたものとみなされる。

43 商標条例 41 条および商標規則 9

44 商標条例 38 条

45 商標規則 11

注 4—実体審査

- 一審査官は、調査を実施し、当該出願と先行の商標との抵触の有無を判断し、当該商標が商標条例に定められた登録要件を満たしているかどうかを検討する。
 - 要件を満たさない場合、審査官は出願に対する拒絶の見解を通知し、出願人に応答期限を指定する。指定された期限までに応答がない場合には、出願は拒絶される。⁴⁶
 - 出願人が応答したものの、なお出願が要件を満たさない場合には、審査官はさらに見解を示し、出願人に応答期限を指定する。応答する時には、出願人はヒアリング（聴聞）を請求することができる。⁴⁷
 - 出願人が応答しない又は拒絶の見解を克服できない場合には、出願は拒絶される。⁴⁸

注 5—登録してもよいとの承認の公告と異議

- 登録してもよいとの承認（acceptance）の後、商標の詳細は Intellectual Property Journal に公告される。
- 登録承認の公告日から 3 ヶ月以内であれば、何人も当該商標の登録に対する異議申立を提出できる。⁴⁹
- 異議申立を提出する場合は、書式 T7（Form T7）を用いて、所定の手数料を添えて、商標登録処に直接手交するか、同所を宛先として郵送すること。異議申立は商標出願人にも送達すること。
- 商標出願人は、それを受けて、書式 T8（Form T8）で答弁書を提出する。当事者双方は、証拠を提出し、ヒアリングに出席する。
- 書式 T7 および T8、並びに手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/trademarks_559.htm から入手できる。
- 登録に対する異議がない場合又は異議が出願人の有利に解消された場合には、商標は登録され、登録証が出願人に送付される。

46 商標条例 42 条および 商標規則 13、1、3

47 商標規則 13、4、6

48 商標条例 42 条 4 項

49 商標条例 43 条および 44 条、および商標規則 16

注 6—更新

- 商標は、出願日から 10 年間登録される。⁵⁰
- 登録官は、満了日の 1 ヶ月前までに商標権者に更新の通知を送付する。⁵¹
- 登録は、書式 T8 (Form T8) を用いて、商標登録処に直接手交又は郵送し、更新料を支払うことにより、さらに 10 年間更新することができる。更新は、Intellectual Property Journal に公告される。
- 書式 T8 と手数料表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/trademarks_559.htm から入手できる。
- 登録の満了後であっても、追加の更新料を支払うことにより、商標を更新できる 6 ヶ月の猶予期間が設けられている。⁵²

6.3 料金体系

正規の出願および更新料は以下の通り。

手数料の種類	現行手数料 (HK \$)
A. 出願料	\$2,000 プラス 各追加区分毎に\$1,000
B. 更新料	\$2,670 プラス 各追加区分毎に\$1,340

7 不服申立制度

商標条例に基づいて登録官が行った一切の決定又は命令に対して、不服を申し立てることができる⁵³。これには、登録官による裁量権の行使も含まれる。

7.1 不服申立

第一審裁判所である香港高等法院は、登録官の決定に対する不服を審理する管轄権を有する。当事者は、当該決定日又は査定理由書の交付日から 28 日以内に不服を申し立てることができる。

⁵⁰ 商標条例 48 条および 49 条

⁵¹ 商標条例 31

⁵² 商標条例 50 条 3 項、および商標規則 35

⁵³ 商標条例 84 条

る⁵⁴。同裁判所への不服申立に加えて、不服理由を記載した訴訟開始申立書を登録官に提出・送達することが求められる⁵⁵。

7.2 不服申立手続に要する費用と時間

不服申立手続は長引く可能性がある。最小限の争点をめぐる単純な不服の場合、6～9 ヶ月で解決されることもあれば、申立から最終判断までに 2 年近く要するケースも珍しいことではない。

不服申立手続に要するコストは、事案の状況と争点の複雑さに応じて、大きく異なる。典型的なコストは、HK \$150,000 から HK \$1,000,000 の範囲であろう。

8 出願の補正

出願人は、限定的状況の下で、登録前に、自らの商標出願の補正を申請することができる。かかる限定的状況とは、⁵⁶

- 出願人の氏名又は住所、記載、複写等の誤りや明らかな誤記を訂正すること。但し、補正が商標の同一性に実質的影響を及ぼすか又は出願対象の商品・役務を拡大するような場合には、認められない
- 出願対象の商品・役務を限定すること。
- 登録商標の表示を追加すること。但し、それを出願人が所有していること、先願日を有していること、同一の商品・役務を対象としている場合である。
- 誤った区分で請求した商品・役務を訂正する権利不要求、制限又は条件を追加すること、又は、優先権主張を取下げること。

申立てた補正の詳細は、以下に該当する場合には、*Intellectual Property Journal* に公告される必要がある。⁵⁷

- 商標出願につき登録承認が既に公告されている場合で、かつ
- 当該補正が出願対象の商標の表示又は商品・役務に影響する場合。

54 高等裁判所規則命令 55 規則 4 条 2 項

55 高等裁判所規則命令 55 条 4 項 3 項

56 商標条例 46 条および商標規則 23

57 商標規則 25

第三者は、当初の登録承認の公告に対する異議申立と同様な方法で、当該補正の申立てに異議を申し立てることができる。⁵⁸

9 登録の変更

既に登録されている商標の変更は一般的には認められない。

唯一の例外は、商標権者の氏名又は住所変更の場合である。但し、かかる変更は、商標の同一性に実質的影響を及ぼす場合には認められない。⁵⁹

変更は公告され、第三者は、当初の登録すべき旨の査定の公告への異議申立と同様な方法で、当該変更に関する異議を申し立てることができる。⁶⁰

10 回復

ある事情では、たとえ更新が期限に遅れて行われる場合でも、失効した商標の登録を回復することが可能である⁶¹。但し、かかる回復申請は、(登録簿からの)商標の抹消日から6ヶ月以内に済ませ、更新できなかった理由を説明する必要がある。登録官が正当であると判断する場合には、登録が回復される⁶²。

11 悪意でなされた登録

第三者が、自己に帰属しない著名商標を自己の商品・役務に適用するか又は当該商標の売却を当該商標の真正な所有者に申し入れるかのいずれかの方法により、当該商標の価値を利用するために、登録する傾向が増えている。

こうした悪意でなされる登録から保護するために、真正な商標に所有者が採るべき対策は以下

58 商標規則 26

59 商標条例 55 条

60 商標規則 49 および 55

61 商標条例 50 条 6 項

62 商標規則 35

の通りである：

- 現在使用している又は使用を意図する商標を可及的速やかに登録し、可能な場合には優先権を主張する。漢字での音訳又は翻訳の出願も検討する。先商標登録は、悪意でなされた出願に対して引例とされ、登録に対する阻止事由として働く。
- 商標権者の従来の業務範囲外の商品・役務について商品・役務に係る防護商標を出願する。但し、防護商標の登録を出願できる場合は、商標が香港において例外的に広く知られている場合に限られる⁶³。これに加えて、
- 定期的に商標出願を監視するか、又は監視サービスを利用して、悪意でなされた商標出願を確実に発見し、それらが登録承認まで進んだ場合には異議を申し立てる。

商標出願が悪意でなされ、登録まで進んだ場合には、真正な商標権者は以下の対応を採ることができる：

- 悪意で登録された商標がその登録から 3年間使用されていない場合には、不使用を理由として商標登録の取消を登録官または裁判所に申し立てる⁶⁴
- 特に商品・役務の性質、品質または地理的原産地に関して、公衆を誤導する恐れがあることを理由として商標登録の取消を登録官または裁判所に申し立てる⁶⁵
- それが悪意で登録され、公衆を欺く恐れがあること、かつその使用が詐称通用の法理により香港では禁止されていることを理由に、商標登録無効の宣言を登録官または裁判所に申し立てる⁶⁶。

63 商標条例 60 条

64 商標条例 52 条 2 項 a 号

65 商標条例 52 条 2 項 c 号

66 商標条例 53 条 3 項

12 商標権取得・維持に関する著名な判例

Sony Computer Entertainment Inc v 商標登録官 [2008] HKCU 1896

ソニーは、同社コンソールおよび関連製品について 6 つの立体商標を出願した。審査官は、当該形状が技術的結果を達成するためのもの、即ち、コンソール用部品およびメモリーカード又はディスクといったコンソールに挿入される外部物品を収納する空間を提供するものであることを根拠に、当該形状の商標を拒絶した。審査官はまた、長方形のブロック構造という形状がゲーム機コンソールのありふれた特徴であると判断した。審査官は、当該形状には本質的に識別性がなく、当該形状が使用の結果識別性を獲得したことを示す証拠は提出されていないと判断した。

一審裁判所および上訴審は審査官の拒絶査定を支持した。

Allergan, Inc.による i-LASH 商標出願 (査定日：2013 年 10 月 15 日)

出願人である Allergan Inc.は、まつ毛成長促進剤の消費者認知に関する販売促進プログラム・活動で使用する資料を含む印刷物について区分 16 で、まつ毛美容を含む美顔に係る医師、開業医とその患者への情報提供について区分 44 で、“i-LASH”の商標登録を出願した。

登録官は、当該商標が出願対象の商品・役務の特徴を表示していて、識別性が一切ないことを根拠として、当該商標に拒絶意見を示した。

出願人は、LASH という単語に複数の意味があること、当該商標が eyelash (まつ毛) という単語を 2 つの部分に作り直した巧みな言葉の遊びであることを反論した。出願人はさらに、eyelash (まつ毛) が普通は複数形で使用され、eyelashes として言及されることを主張した。

登録官は、当該商標中の“i”が information (情報) の略を表わし得ること、“LASH”が eyelash の略を表わし得ると判断した。したがって、登録官は、当該商標が「information on eyelashes (まつ毛に関する情報)」を意味すると解釈し得ると判断した。登録官は、当該商標が対象需要者に対し、商品・役務がまつ毛の成長または美顔に関する情報の提供に関わることを印刷物又はその他の媒体によって直接伝達すると判断した。登録官は、そのメッセージは非常に声高で明確であるので対象需要者の側の自発的認識となり、よって、もっぱら出願対象の商品・役務の特徴を表示する標識のみから成り立っていると判断した。結果として、当該商標

は、商品・役務の出所を需要者に認識させるものではない、したがって需要者が当該商品・役務の真正性を担保して他業者のそれらと識別できるようにするという商標の本質的機能を果たしていない。

シャープ株式会社による“SHARPVIEW”商標登録異議の申立て(決定日:2016年4月8日)

出願人であるGilad Bokerはコンピューターモニター、監視カメラシステム、カラー監視カメラ、及び家庭用電子監視機器について区分9で、“SHARPVIEW”の商標登録を出願した。

商標条例 Cap. 559では、未登録商標や標章を保護する法律（特に詐称通用法“Law of passing off”）により、その商標の取引やビジネス上の使用が禁じられる可能性がある場合、その商標を登録することが禁止される。商標登録処はシャープ株式会社が提出した証拠により、当該株式会社の商品（テレビジョン、CCDエリアセンサ、赤外線検出器、写真複写機、情報ディスプレイパネル、並びに複写印刷機を含む）がのれん（グッドウィル）を有すると判断した。なお、当局では消費者はシャープ株式会社の“SHARP”商標は弁別的・特別的にシャープ株式会社の商品を指すと認識していると主張した。

シャープ株式会社の名声・のれんの程度、シャープ株式会社と出願者両者の関連項目における明らかな重複、及び本件商標と“SHARP”商標の相似性を考慮し、登録処は顧客が本件商標の使われている商品を見たところ、本件商標の下で提供された本件商品が“SHARP”商標の下で提供された商品と同一出所であると誤導される可能性があると判断した。そのため、“SHARPVIEW”商標を使用した本件商品は故意か否かに関わらず不当表示になり、公衆を出願者の提供している商品はシャープ株式会社の商品だと誘引し、そのためシャープ株式会社に損害を負わせ得ると主張した。

以上により、商標登録処はシャープ株式会社により有利な判断を下し、“SHARPVIEW”商標登録異議の申立ては成功した。

[特許庁委託事業]
香港知的財産保護マニュアル
(旧 模倣対策マニュアル 香港編)

2021年1月
禁無断転載

[調査受託]
Bird&Bird
独立行政法人 日本貿易振興機構
香港事務所
(知的財産部)