

特許庁委託事業

模倣対策マニュアル 香港編

2014年3月

日本貿易振興機構

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・特許等の知的財産権が国内のみならず投資先においても適切に保護されることが不可欠となっています。

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

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

このような状況下、ジェトロでは、平成9年度より特許庁から委託を受け、「海外知的財産侵害対策強化事業」として、海外における我が国企業の知的財産保護に関する各種事業を実施しております。

本事業及び本書が皆様のお役に立てば幸いです。

2014年3月

日本貿易振興機構
進出企業支援・知的財産部
知的財産課

要約

1		
	はじめに	1
	知的財産権	1
	知的財産権の扱い	2
	知的財産権のエンフォースメント	3
第1章	香港における知的財産権の背景.....	5
第1節	香港知的財産法の概要.....	5
1	香港知的財産権法の特徴	5
1.1	知財政策	5
1.2	香港の知財法制度の歴史	5
1.3	国際的知的財産権条約の適用状況	6
1.4	適用法令	7
1.5	知財権取得に関連した行政事務	7
第2章	権利取得手続.....	8
第1節	商標権の取得.....	8
序		8
1	統計：商標出願・登録	9
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.....	10
3	所有権	10
4	登録要件	11
4.1	色彩商標	12
4.2	連続商標	12
4.3	形状の商標	13
4.4	音の商標	13
4.5	匂いの商標	14
4.6	漢字の商標	14
4.7	団体標章	14
4.8	証明標章	14
5	登録制限.....	15
5.1	地理的原産地	15
6	出願手続.....	16

6.1	予備調査.....	16
6.2	出願手続の流れ.....	17
6.3	料金体系.....	19
7	不服申立制度.....	20
7.1	不服申立.....	20
7.2	不服申立手続に要する費用と時間.....	20
8	出願の補正.....	20
9	登録の変更.....	21
10	回復.....	21
11	悪意でなされた登録.....	21
12	商標登録確保に関する著名な判例.....	22
第2節	特許権の取得.....	24
序		24
1	統計：特許出願・登録.....	25
2	特許協力条約.....	28
3	パリ条約.....	28
4	所有権.....	28
5	登録要件.....	29
6	登録制限.....	29
7	標準特許出願手続の流れ.....	31
7.1	出願の維持.....	34
8	短期特許の出願手続.....	35
9	出願の補正.....	37
10	指定特許に対する特許付与後措置.....	38
11	権利付与後の変更.....	38
12	翻訳の問題.....	39
13	香港における PCT の実施状況 — 中国経由による香港出願.....	40
14	審判制度.....	41
15	取消.....	41
16	特許登録確保に関する著名判例.....	42
第3節	意匠権の取得.....	43
序		43
1	香港におけるヘーグ協定の実施状況.....	43
2	統計：意匠出願・登録.....	44

3	所有権.....	45
4	登録要件.....	45
5	登録制限.....	46
6	美術的著作物に対する登録意匠と著作権保護の重複.....	46
7	出願手続.....	48
8	取消.....	52
9	出願の補正.....	53
10	登録の変更.....	53
11	意匠登録確保に関する著名主要判例.....	53
第4節	著作権保護.....	55
序		55
1	香港におけるベルヌ条約の実施状況.....	56
2	一般規則.....	57
3	保護規準と制限.....	58
第5節	営業秘密保護.....	59
序		59
1	保護規準と制限.....	59
2	営業秘密の有利・不利.....	59
第6節	検索.....	61
1	検索可能事項.....	61
2	利用可能な出願／登録の詳細.....	62
第3章	譲渡および実施許諾.....	64
第1節	序.....	64
第2節	商標使用契約.....	66
序		66
1	取引行為の有効性に関する法的要件.....	66
2	譲受人および専用実施権者の侵害訴訟提起権.....	67
3	商標関連契約の交渉／締結時における検討事項.....	68
4	並行輸入に対する制限.....	69
5	保証責任および損失補填.....	69
6	競争法.....	69
7	フランチャイズ.....	70
第3節	特許契約.....	71
序		71

1	取引行為の有効性に関する法的要件	71
2	譲受人および専用実施権者の侵害訴訟提起権	72
3	特許関連契約の交渉／締結時における検討事項	72
3.1	特許譲渡－主要検討事項	72
3.2	特許実施権－主要検討事項	73
3.3	供給契約	75
3.4	標準特許の強制実施権	75
第4節	意匠実施契約	76
序		76
1	取引行為の有効性に関する法的要件	76
2	譲受人および専用実施権者の侵害訴訟提起権	76
3	意匠契約締結時における検討事項	77
第5節	著作権契約	78
序		78
1	取引行為の有効性に関する法的要件	78
2	譲受人および専用実施権者の侵害訴訟提起権	78
3	著作権契約締結時における検討事項	79
第6節	技術移転	81
序		81
1	戦略的商品の技術移転に関する制限事項	81
第4章	知的財産権行使のプロセス	82
第1節	規制機関の概要	82
1	税関	82
2	香港の高等法院	83
3	知的財産局	84
第2節	民事訴訟手続	85
1	民事訴訟制度の概要	85
2	手続	85
2.1	法廷弁護士と事務弁護士	86
2.2	暫定差し止め命令	86
2.3	アントン・ピラー命令	86
2.4	マレーバ差し止め命令	86
2.5	差し止め命令 - 時間と費用	86
3	訴訟手続の和解	87

4	民事訴訟手続の流れ	87
第3節	侵害行為	89
1	特許	89
1.1	特許権者の排他的権利	89
1.2	侵害の判断基準 (Test)	89
1.3	抗弁	90
1.4	利用可能な救済策および金銭的補償の回復に関わる制限	91
1.5	特許侵害に対する訴訟	93
1.6	特許侵害の申し立てに対する戦略	93
2	商標	95
2.1	商標権者の排他的権利	95
2.2	第三者に対する権利と二次侵害	96
2.3	抗弁	96
2.4	利用可能な救済策と金銭的補償の回復に関わる制限	97
2.5	商標侵害に対する訴訟	97
2.6	商標侵害の申し立てに対する戦略	97
3	登録意匠	100
3.1	登録工業意匠の権利者の排他的権利	100
3.2	侵害の判断基準	100
3.3	抗弁	101
3.4	意匠侵害に対する救済策と回復に関する制限	101
3.5	意匠侵害に対する訴訟	102
3.6	登録意匠侵害の申し立てに対する戦略	102
4	著作権	104
4.1	著作権者の排他的権利	104
4.2	抗弁	105
4.3	救済措置および金銭的補償の回復に関する制限	105
4.4	著作権侵害に対する訴訟	106
4.5	著作権侵害の申し立てに対する戦略	106
第4節	コモン・ローによる訴訟とその他の請求	107
1	詐称通用 (passing off)	107
2	シャドーカンパニーに対する訴訟	107
3	営業秘密	108
4	ドメイン名の申し立て	108

第5節	最近の判例	110
第6節	犯罪および税関と執行部門の権限	114
	序	114
	1 犯罪	114
	1.1 商標	114
	1.2 著作権の海賊行為	117
	2 エンフォースメントへの申立て手続	120
	3 税関の捜索、押収、留め置き of 権限	121
	3.1 著作権違反	121
	3.2 商標違反	122
	3.3 権利侵害品の処分	124
	4 国境管理のフローチャート	125
	5 刑事訴訟手続	126
	6 刑事訴訟の利点と欠点	126
	7 刑事訴訟手続の流れ	127
第7節	刑事訴訟手続における最近の裁判例	128
第8節	香港において効果的な反模倣プログラムの計画	129
	1 目的	129
	2 問題の性質の理解	129
	3 模倣行為撲滅のツール	130
	4 予算	132
	5 成功のための方策	132

要約

はじめに

知的財産権は、イノベーションと創造性に対して、モチベーションと報酬とを与える。この権利は地域的なものであり、それぞれの国が独自の法律と訴訟手続を備える。ただし、香港や日本など、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」の調印国は、知的財産保護に関する最低限の国際的基準に従う。

「一国二制度」の下、香港の法律制度および知的財産法は、中国本土とは別個のもので実質的に異なる。その結果、香港で意匠、特許、商標を登録しても、中国での権利は与えられない。完全な保護を得るためには、香港と中国本土の両方で権利を登録する必要がある。

香港の知的財産法は、大部分を英国の法制度にもとづいているが、いくつかの違いがある。商標、特許、著作権、意匠の権利は、特定の法制、すなわち、商標条例（Cap. 559）、特許条例（Cap. 514）、意匠条例（Cap. 522）、著作権条例（Cap. 528）によってそれぞれ保護される。香港には、商標、意匠、特許の登録制度が存在するが、著作権および営業秘密は、保護のための登録は必要ない。コモン・ローでもまた、詐称通用の法によって未登録の商標を保護し、また守秘義務の法のもとで営業秘密を保護する。香港知的財産局（IPD）が、商標登録所、特許登録所、登録意匠登録所および著作権許諾団体登録所を管理する。

知的財産権

知的財産権を確実に獲得し十分に保護するためには、異なる種類の知的財産権の性質を理解することが重要である。知的財産権の種類には主に、商標、特許、意匠、著作権および営業秘密がある。

商標は、商標権者が提供する商品あるいはサービスの出所・品質を示す「バッジ」として機能する標章である。商標は、ある業者の商品あるいはサービスを他の業者のものから区別するために使われる。商標は、言葉や文字（漢字など）、画像、色、形や音から構成できる。登録商標の権利者は、第三者が、標章あるいは紛らわしいほど類似した標章の下で商品を提供し事業を行うことによって、その商標を利用するのを防ぐ権利を有する。

特許は、新しい物や方法に関する発明を保護する。香港には、20年間の保護を与える標準特許と、8年間の保護を与える短期特許の2形式の特許がある。標準特許では、香港は再登録制度を効果的に運用しており、英国、中華人民共和国、あるいは欧州特許庁（特許は英国を指定）で与えられた特許は、香港で再登録される。特許権者は、香港における発明についての製造、使用、処分から他者を排除する排他的権利を得る。これは、第三者が独自に発明に至った場合も同様である。

意匠は、工業的方法によって物品に適用される形状、輪郭、模様または装飾の特徴であり、視覚に訴えまた視覚で判断されるものである。登録意匠の権利者は、同意を得ることなく、製造、輸入、使用、販売あるいは賃貸借によって他者が意匠を実施するのを止める権利がある。

著作権は、アイデアそのものではなく、アイデアの形式および表現によって創造性を保護する。著作権作品には様々に異なる種類があり、すなわち、言語、演劇、音楽、美術の作品、音声記録、映画、放送、またはケーブルプログラム、出版物の活字配列が含まれる。著作権者は、他者による作品を複製し、発行し、賃貸すること、複製を公衆に入手可能にすること、作品を公衆に上演、展示、演奏すること、ケーブルプログラムサービスを含めた作品の放送および作品の翻案を防ぐ権利を有する。

営業秘密は、極秘のビジネス情報であり、発明、製造方法、商業的流通方法を含みうる。秘密情報によってビジネス競争で有利になることがあるため、ビジネスにとって営業秘密は非常に重要である。営業秘密は、その秘匿とするだけの品質を備える必要がある。すなわち、情報は一般に知られてはならず、情報には商業的価値がなければならず、情報を秘密にしておくために取るべき合理的なステップが必要となる。情報を許可なく使用することによってそれを伝えた当事者に損害が生じた場合、営業秘密の所有者は、情報提供者に対して秘匿義務違反で訴訟を起こすことができる。

知的財産権者は通常、創作者であるが、その作品が従業員によって創作された場合、これに反する契約協定がない限り、その雇用者が権利者となるのが一般的な規則である。

知的財産局は、個人が様々な検索ツールを使って、意匠や特許、商標の登録を検索できる無料検索サービスをウェブサイトで提供している。知的財産局のウェブサイトは、<http://www.ipd.gov.hk>にある。

知的財産権の扱い

知的財産権は、財産権の一形態であり、知的財産権者は、この権利を第三者に譲渡、ライセンス付与、担保にすることができる。譲渡が発生した場合、譲受人がその知的財産の新しい権利者になり、元の権利者に与えられていた全ての権利を、譲渡の日から有することになる。

知的財産がライセンス付与された場合、ライセンス取得者の権利は、与えられるライセンスの契約事項によって変わる。様々な種類の付与可能なライセンスの違いを理解することが重要である。ライセンスは、排他的、独占的（非排他的で）、非排他的、および強制的なものがある。

例えば、排他的ライセンスでは、ライセンス付与期間にその領域内で知的財産権を利用できる者は、ライセンス取得者だけであり、知的財産権者までもが除外される。ただし、（非排他的）独占的ライセンス取得者の場合、他にライセンス取得者を指名することはできないが、知的財産権者はその知的財産権を利用することができる。非排他的ライセンスでは、知的財産権者は、知的財産権の利用を望む人すべてにライセンスを与えることができる。

ライセンスは、特定の地域あるいは所定の商品またはサービスにのみ与えることもできる。また、利用を所定の行為だけに限定することもできる。ライセンスは、ある一定期間あるいは無期限で与えることができる。ライセンス料は、一度限り、年間料、あるいはセールスや利益等に基づいて支払うロイヤルティのいずれかで計算される。

知的財産権のエンフォースメント

知的財産権は、商業的利益を与えるとともに、無許可で権利を利用しようとする第三者から権利者を保護する。この場合、権利者は、裁判所で民事訴訟を提起する、香港税関（税関）に通知して刑事裁判所で商標または著作権の侵害を捜査・刑事責任の追求をしてもらうことで、権利を行使することができる。

知的財産権者が民事訴訟を起こした場合、通常第一段階は、侵害者に対する侵害停止請求書の発行である。この令状は、侵害を申し立てた知的財産権を侵害者に通知し、侵害をやめるよう要求し、二度と違反を起こさないよう約束を取り付けるものである。

民事訴訟は、香港の高等法院第一審裁判所で始まり、裁判官が決する。通常求められる救済措置は、侵害者が知的財産権を侵害するのを防ぐ差し止め命令と、侵害者への損害賠償または不当利得の返還のいずれかの形をとる金銭的救済である。

審理と最終判決が出るまでには 1～3 年かかることがあるため、係争中に侵害者が知的財産権を侵害するのを阻止するため、暫定差し止め命令を求めることもできる。暫定差し止め命令を得るには、権利者は直ちに行動を起こし、争うべき深刻な問題があること、差し止め命令が出なかった場合に被る損失を補うには、与えられる損害賠償額では不十分であることを示さなければならない。差し止め命令が与えられた場合、権利者は、後日その差し止め命令の発行が間違っていた場合に、侵害者とされた者が被った損害を支払うという約束をしなければならない。

費用に関して、通常の命令では、敗訴側が勝訴側の裁判費用を支払う。実際には、敗訴側は通常、勝訴側により負担させられる総費用の約 3 分の 2 を支払う。

どちらの当事者も、訴訟手続のどの段階でも和解でき、また裁判所も調停に持ち込むよう双方に促す。

商標および著作権に関わる所定の侵害行為は、著作権条例（Cap. 528）および取引表示条例（Cap. 362）の下でそれぞれ、犯罪であると規定されている。税関はこれらの違反を捜索し、また、著作権侵害または商標偽造が行われていると疑われる場合は、捜索および押収を行う大きな権限を有する。

税関は、通常の税関業務の中で、特に商品が香港を出入する国境で、潜在的な違反を発見することがある。このような場合、税関は知的財産権者に通知して、海賊版および模倣品を権利侵害品か否かを識別する際に税関の調査に協力するよう求め、刑事責任を追求するに至る場合はそれを支援するよう求める。

あるいは、侵害が疑われる行為が行われていることに気付いた場合、商標および著作権者がその場所を税関に通知することもできる。税関の捜査権限は、国境で生じる侵害に留まらず、香港領域内で行われる他の侵害活動にまで及ぶ。税関は、違反が行われていると疑われる場所（敷地や車両など）を捜索する権限を有する。ここでも税関は、海賊版や模倣品について真贋の識別と訴訟手続の支援のために、知的財産権者あるいは権利者が委任した代理人に協力を求める。

刑事訴訟手続が開始された場合は、香港法務部（律政司）で処理される。

本マニュアルでは、上記の問題についてその背景を詳しく述べ、第 2 章においては、知的財産権の保護およびそのための手続（関係する部分）に必要な要件について詳しく述べる。譲渡およびライセンス付与に関しては、第 3 章で、譲渡およびライセンスを有効にする法的要件について、また各種類の知的財産権について譲渡およびライセンスを作成する場合に考えるべき問題について述べる。

権利者の排他的権利については、侵害を構成する行為の概要と合わせて、第 4 章で述べる。民事訴訟のフローチャートと民事訴訟における戦略に関するいくつかの助言を、関連する判例の概要と共に示した。第 4 章ではまた、商標がドメイン名に組み込まれている場合のドメイン名に対する不服申立の概要も記した。商標の偽造および著作権海賊行為から構成される犯罪の概要についても、第 4 章に含め、税関の捜索および差し押さえの権限、刑事上のエンフォースメントについても記した。反模倣キャンペーン計画を成功に導く助言もまた、第 4 章の最後に記した。

第1章 香港における知的財産権の背景

第1節 香港知的財産法の概要

香港は中華人民共和国の特別行政区であるが、中国とは独立した法制度を有し、その知的財産権法には相当な違いがある。この二つの法制度が別個であるので、香港で登録商標、意匠又は特許の登録を取得することが自動的に出願人に中国における対応する権利を付与することにはならない。

香港は、商標、特許、著作権および意匠権の保護に関する個別の法律を制定している。加えて、コモン・ローの下に商標および営業秘密について一定の保護がある。未登録の商標は、詐称通用の法によって保護可能であり、営業秘密は、背信行為の法によって保護可能である。

香港知的財産局（以下、「知財局」）は、1990年7月2日に設立され、商標登録所（Trade Marks Registry）、特許登録所（Patents Registry）、意匠登録所（Registered Designs Registry）および著作権許諾団体登録所（Copyright Licensing Bodies Registry）を運営している。知財局はまた、政府機関に助言を行い、知的財産権を保護するための政策や立法に関して、香港商業経済開発長官に助言する。

別の政府機関である税関が、香港における知的財産権侵害の刑事的側面の法執行をする。

1 香港知的財産権法の特徴

1.1 知財政策

香港政府は、知的財産の創造が経済にもたらす利益を認識し、最高レベルの国際基準に達する知的財産権保護の提供を目指している。

香港の知的財産保護制度は、世界貿易機関（WTO）の知的所有権の貿易関連に関する協定（以下、「TRIPs 協定」）に定める基準に準拠している。

1.2 香港の知財法制度の歴史

香港の知的財産法は、かつては英国植民地であったという歴史背景から、主として英国の知財法を手本にしている。しかし、両国間の知的財産法、特に著作権法にはいくつかの相違点がある。

香港で最初の知的財産法制は、初の香港商標条例が制定された1873年に遡る。

香港における著作権は、1911 年以降、いずれも香港に拡大適用された英国 1911 年著作権法、続く 1956 年著作権法、そして 1985 年著作権（コンピュータソフトウェア）（改正）法に則して保護されてきた。

意匠の保護は 1928 年以降であるが、英国意匠（保護）法の下では、香港における保護は英国での意匠登録を条件としていた。

発明は、香港では、1932 年以降保護されているが、英国特許又は英国を指定国とする欧州特許を条件としていた。英国特許は、香港において、あたかも英国で付与され、香港まで拡大されたかの如く、保護されていた。

1994 年に、香港回路配置条例（Cap. 445）が発効し、登録なしで自動的に回路配置に保護を与えた。

香港基本法は、香港の中国への主権返還に伴い、1997 年 7 月 1 日に発効した。同基本法は、実際、香港の「ミニ憲法」である。同基本法の第 139 条および第 140 条は、科学技術研究の成果、特許、発見、発明、および文芸的創作物を法により保護することを規定している。

それゆえに、中国への返還の 3 日前に、香港の特許条例（Cap. 514）、著作権条例（Cap. 528）、意匠条例（Cap. 522）および植物品種保護条例（Cap. 490）が発効した。

著作権条例には、英国の 1988 年著作権・意匠・特許法が相当に組み込まれていたが、意匠に関する条項は含まれていなかった。特許条例は、英国特許の登録継続を規定し、また、中国特許の再登録および短期特許の登録を規定していた。2003 年には、新商標条例（Cap. 559）が施行され、商標法の近代化を図り、形状、匂い、色彩および音声商標といったものへの保護を定めた。

1.3 国際的知的財産権条約の適用状況

香港は、知的財産権に関する多数の国際的条約が適用される。特に：

- 工業所有権の保護に関するパリ条約
- 文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
- 万国著作権条約
- 標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定
- レコードの無断複製に対するレコード製作者の保護に関するジュネーブ条約
- 特許協力条約
- 世界知的所有権機関（WIPO）を設立する条約

- 著作権に関する世界知的所有権機関条約（WIPO 著作権条約）、並びに
- 実演およびレコードに関する世界知的所有権機関条約（WIPO 実演・レコード条約）

但し、香港にはマドリッド協定議定書は適用されない。このことは、直接の商標登録出願の必要性を意味する。

1.4 適用法令

香港の主要な知的財産法は以下の通り：

- 商標条例（Cap. 559）および商標規則（Cap. 559A）
- 特許条例法条例（Cap. 514）、特許（特許庁の指定）告示（Cap. 514A）、特許（過渡的取決め）規則（Cap. 514B）および特許（一般）規則（Cap. 514C）
- 意匠条例（Cap. 522）および意匠規則（Cap. 522A）
- 著作権条例（Cap. 528）、著作権規則（Cap. 528A）および著作権侵害禁止条例（Cap. 544）
- 回路配置条例（Cap. 445）
- 植物品種保護条例（Cap. 490）

1.5 知財権取得に関連した行政事務

知財局は、商標、特許および意匠の登録出願の受理および審査処理に責任を負う。知財局はまた、著作権許諾団体の登録に責任を負う。

香港知財局

住所：24/F & 25/F Wu Chung House, 213 Queens Road East, Wanchai, Hong

Kong

ウェブサイト：<http://www.ipd.gov.hk>.

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／又は品質を示す印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：2008 年～2012 年

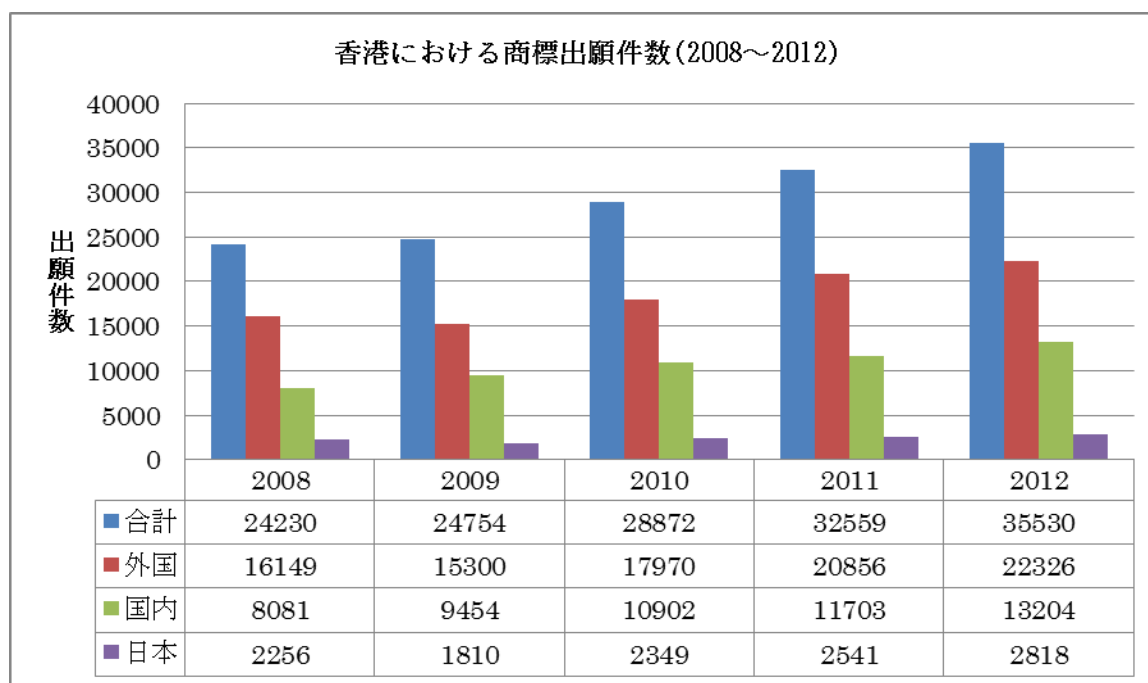
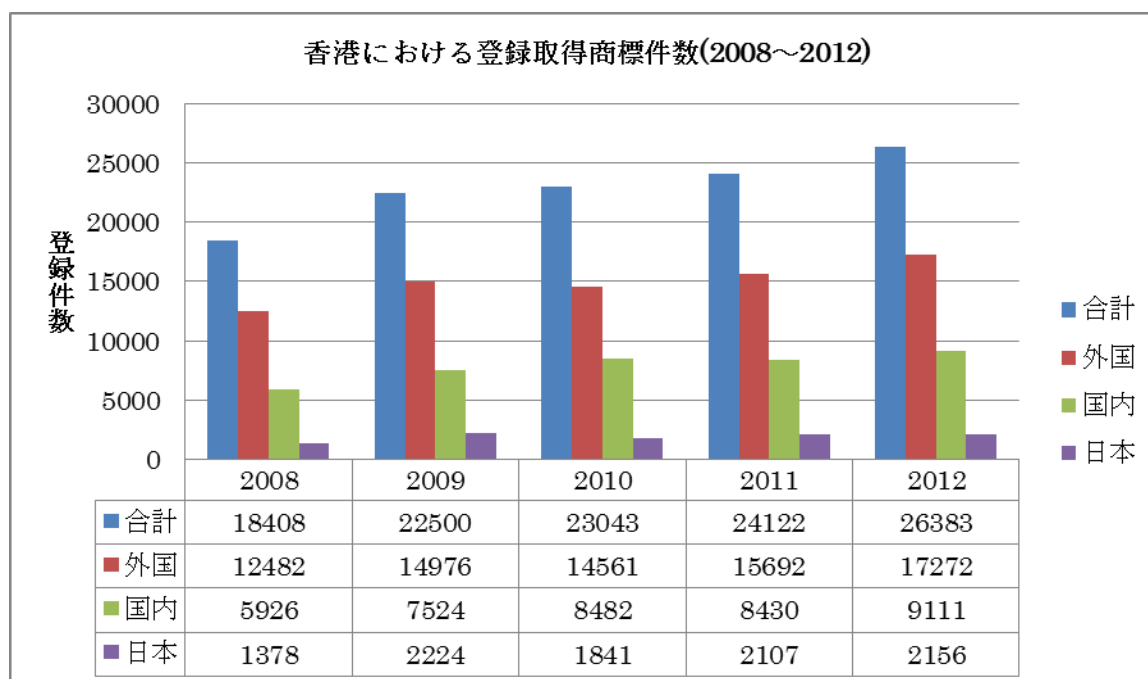
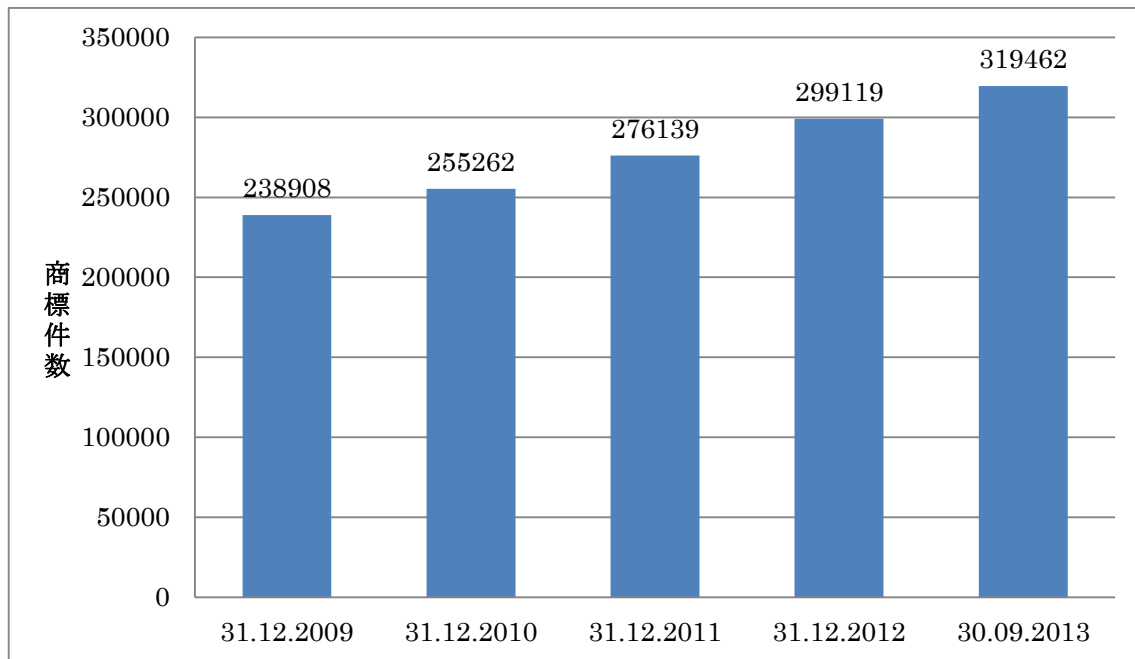


表 2－ 香港における登録取得商標件数：2008 年～2012 年



¹ 以下の商標統計は香港知的財産局の「IP 統計」（同局ウェブサイトで閲覧可能）からの抜粋である。

表 3－香港における有効商標登録件数：2009 年～2013 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

香港と日本は、パリ条約が適用される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。

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。

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

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、商標法付属書 1 参照。

⁴ 商標条例 28 条

有する場合、当該商標の譲渡、使用許諾、又は侵害訴訟のしかたに影響がでてくることが予想される。

4 登録要件

商標としての登録性要件として、当該商標は:

- 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
- 本質的に又は現実商品・役務の識別性があること⁸

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



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

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。色彩が請求された商標の例は以下の通り:

- 商標の要素として赤、白および黒の色彩が請求された YouTube 商標:¹³



- 商標の要素として緑、薄緑、黄および白の色彩が請求された B.P. Plc の図形商標:¹⁴



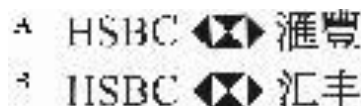
4.2 連続商標

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。たとえば: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あること。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：



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：



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

²¹ 商標条例 3 条 2 項

²² 香港商標登録番号 300278299AB

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）。

4.7 団体標章

団体標章とは、当該標識の所有者として、団体等の構成員の商品・役務を他の事業の商品・役務と識別する標識をいう。²³ たとえば、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、団体標章を使用する。

地理的出所を表示する団体標章は登録可能であるが、²⁴但し、特徴又は意味として誤導的であってはならない。²⁵

4.8 証明標章

証明標章とは、その標識を使用する商品・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、同標識の権利者によって証明されていることを表示する標識である。²⁶

証明標章の所有者（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。²⁷ 地理的出所を指定する証明標章は登録可能であるが²⁸、但し、特徴又は意味として誤導的であってはならない。²⁹

²³ 商標条例 61 条

²⁴ 商標法付属書 3、3 条

²⁵ 商標法付属書 3、4 条

²⁶ 商標条例 62 条

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³⁰
- ありふれた商品・役務の名称³¹
- 社会の一般的な道德概念に反するもの、又は公衆を欺く恐れのあるもの³²
- 法により香港での使用を禁止されているもの³³
- その出願が悪意でなされたもの³⁴
- 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³⁵を含んでいるもの³⁶
- 同一の商品・役務の先願商標と同一であるもの³⁷
- 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³⁸
- 周知商標に同一又は類似であるもの。³⁹

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

²⁷ 商標条例附属書 4、4 条

²⁸ 商標条例附属書 4、3 条

²⁹ 商標条例附属書 4、5 条

³⁰ 商標条例 11 条 1 項 c 号

³¹ 商標条例 11 条 1 項 d 号

³² 商標条例 11 条 4 項

³³ 商標条例 11 条 5 項 a 号

³⁴ 商標条例 11 条 5 項 b 号

³⁵ 商標条例 11 条 6 項

³⁶ 商標条例 11 条 7 項

³⁷ 商標条例 12 条 1 項

³⁸ 商標条例 12 条 2 項および 12 条 3 項

³⁹ 商標条例 12 条 3 項

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。⁴⁰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。⁴¹ たとえば、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。

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。

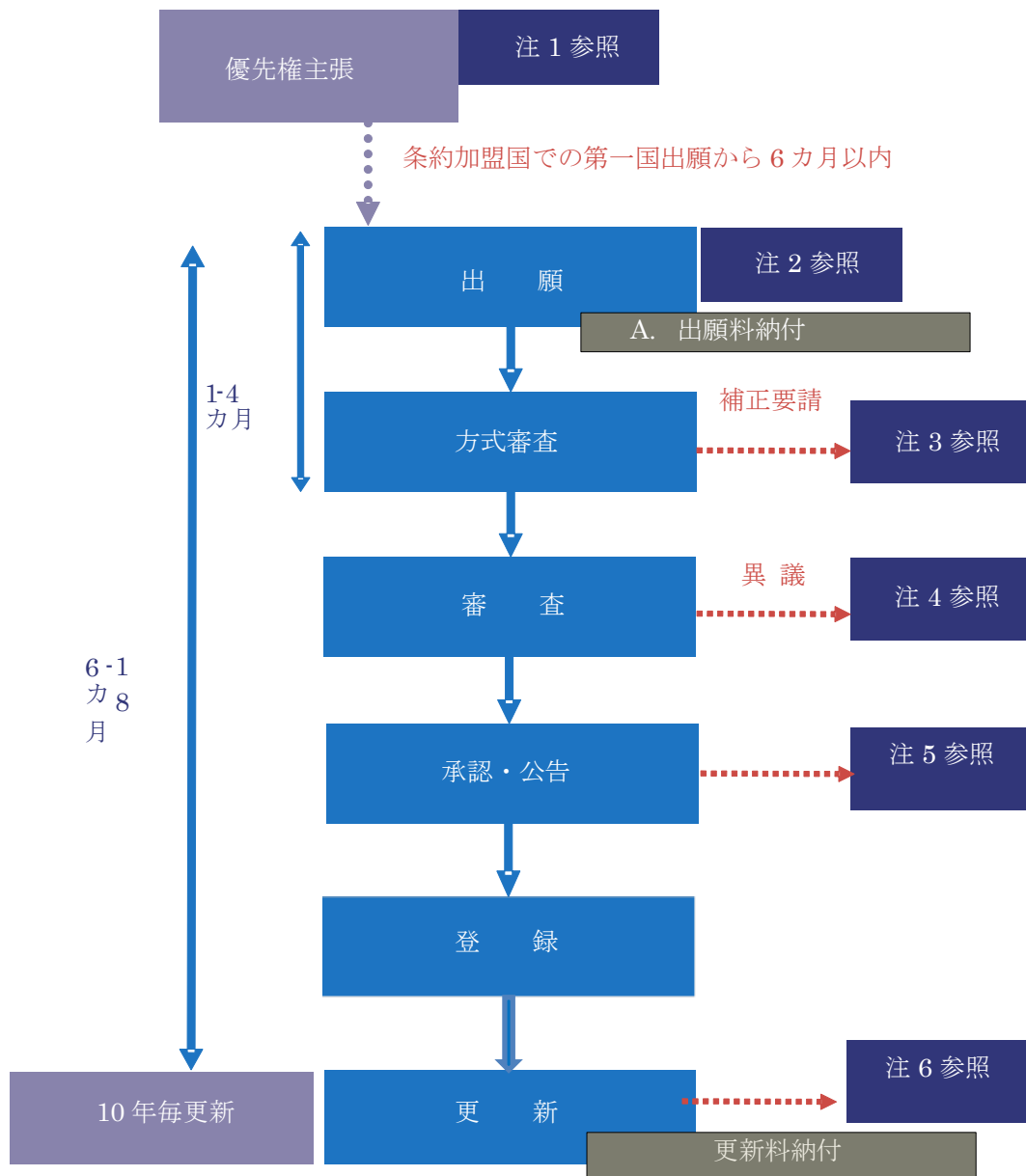
知的財産局（以下、「知財局」）のウェブサイト <http://ipsearch.ipd.gov.hk/index.html> で無料検索ができる。

知財局による同一又は類似商標検索を手数料 HK \$200 で利用することもできる。さらに、知財局では、手数料 HK \$200 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) を記入し登録所に提出すること。書式 T1 (Form T1) は、http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/trademarks_559.htm から入手できる。

⁴⁰ 商標条例 11 条 1 項 c 号および 11d 号)

⁴¹ 商標条例 11 条 4 項 b 号

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。⁴²

注 2 — 出願

- 商標登録所に直接手交するか、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:⁴³
 - 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（陳述）
- 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・役務のタイプごとに決められている。

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。⁴⁴
- 出願
 - 出願に不備がある又は補正が必要な場合には、登録所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。

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。⁴⁵
 - 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。⁴⁶

⁴² 商標条例 41 条および商標規則 9

⁴³ 商標条例 38 条

⁴⁴ 商標規則 11

⁴⁵ 商標条例 42 条および 商標規則 13、1、3

⁴⁶ 商標規則 13、4、6

- 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。⁴⁷

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。⁴⁸

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、商標登録所に直接手交するか、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

注 6—更新

商標は、出願日から 10 年間登録される。⁴⁹

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。⁵⁰

登録は、書式 T8（Form T8）を用いて、商標登録所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。⁵¹

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	\$1,300 プラス 各追加区分毎に\$650
B. 更新料	\$3,000 プラス 各追加区分毎に\$1,500

⁴⁷ 商標条例 42 条 4 項

⁴⁸ 商標条例 43 条および 44 条、および商標規則 16

⁴⁹ 商標条例 48 条および 49 条

⁵⁰ 商標条例 31

⁵¹ 商標条例 50 条 3 項、および商標規則 35

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。⁵² 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裁判所は、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。⁵³ 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。⁵⁴

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、⁵⁵

- 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、

⁵² 商標条例 84 条

⁵³ 高等裁判所規則命令 55 規則 4 条 2 項

⁵⁴ 高等裁判所規則命令 55 条 4 項 3 項

⁵⁵ 商標条例 46 条および商標規則 23

- 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。⁵⁶

- 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。

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。⁵⁷

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。⁵⁸

変更は公告され、第三者は、当初の登録すべき旨の査定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。⁵⁹

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。⁶⁰ 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。⁶¹

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。

⁵⁶ 商標規則 25

⁵⁷ 商標規則 26

⁵⁸ 商標条例 55 条

⁵⁹ 商標規則 49 および 55

⁶⁰ 商標条例 50 条 6 項

⁶¹ 商標規則 35

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はたらく
- 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。⁶²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⁶³
- 特に商品・役務の性質、品質または地理的原産地に関して、公衆を誤導する惧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⁶⁴
- それが悪意で登録され、公衆を欺く惧れがあること、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。⁶⁵

12 商標登録確保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。

⁶² 商標条例 60 条

⁶³ 商標条例 52 条 2 項 a 号

⁶⁴ 商標条例 52 条 2 項 c 号

⁶⁵ 商標条例 53 条 3 項

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。

登録局は、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、登録局は、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。登録局は、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。

第2節 特許権の取得

序

特許は、新しい物や新しい方法の発明に保護を提供する。香港特許は、効果として、政府が発明者に対し公衆への発明の詳細の開示との交換に、付与する限定的独占権である。

香港での特許出願および付与の準拠法は、特許条例（Cap. 514）（以下、「特許条例」）、特許（特許庁の指定）告示（Cap. 514A）、特許（過渡的取決め）規則（Cap. 514B）および特許（一般）規則（Cap. 514C）（以下、「特許規則」）である。

香港では、20年間の保護を与える標準特許と、8年間の保護を与える短期特許という2種類の特許がある。標準特許に関しては、香港では、英国、中国においてまたは欧州特許庁（英国指定の特許について）により付与された外国特許の再登録を規定しているので、付与前の実体審査は行われない。短期特許も実体審査なしに登録されるが、香港での直接出願による。

香港特許は、権利者に対し、香港における発明の実施、利用または処分から他人を排除する排他的権利を付与する。これは、たとえ第三者が当該発明を独自に思いついたとしても、変わらない。

香港特許の排他的権利により、特許権者は自己の特許を実施して自己の事業のための資金調達し、もって当該技術の開発における投資収益を獲得又は開発コストを回収することができる。他の財産権と同様に、特許は使用許諾、担保権設定、又は第三者に商業的目的で譲渡することができる。また、特許保護は、ベンチャーキャピタル投資を誘引することにより、特許権者を支援できる。

また多数の企業は、たとえ訴訟を通じてその権利を精力的に行使する計画がなくても、特許をその企業戦略の本質的要素とみなしている。広範な特許ポートフォリオをもつことが相手方との特許「クロスライセンス（相互実施許諾）」によって、提起された侵害訴訟の解決を可能にすると考えている企業もある。

2011年10月、特許制度の見直しと一般からの意見聴取を経て、香港政府は、実体審査を他の特許庁にアウトソーシングする独自の特許付与制度（即ち、外国出願特許の再登録というよりも香港での直接出願）を導入する計画があることを発表した。再登録制度も、幾つか改善を加えて短期特許制度として保持される。

1 統計：特許出願・登録⁶⁶

表 1－香港における標準特許出願件数：2008 年～2012 年

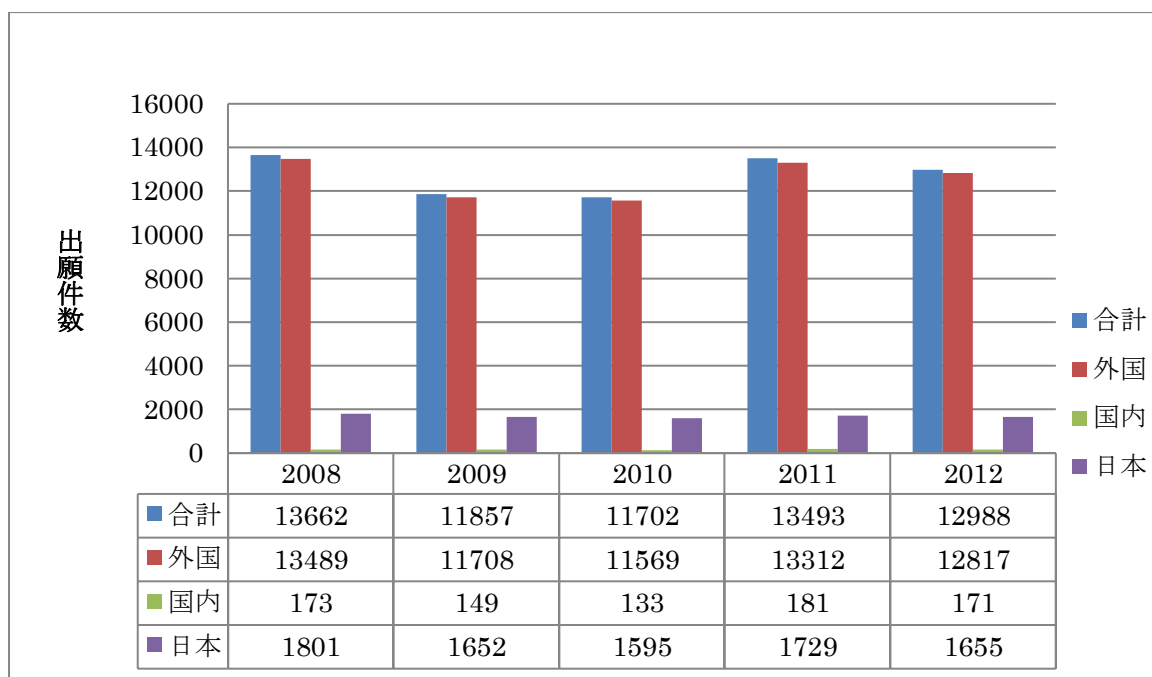
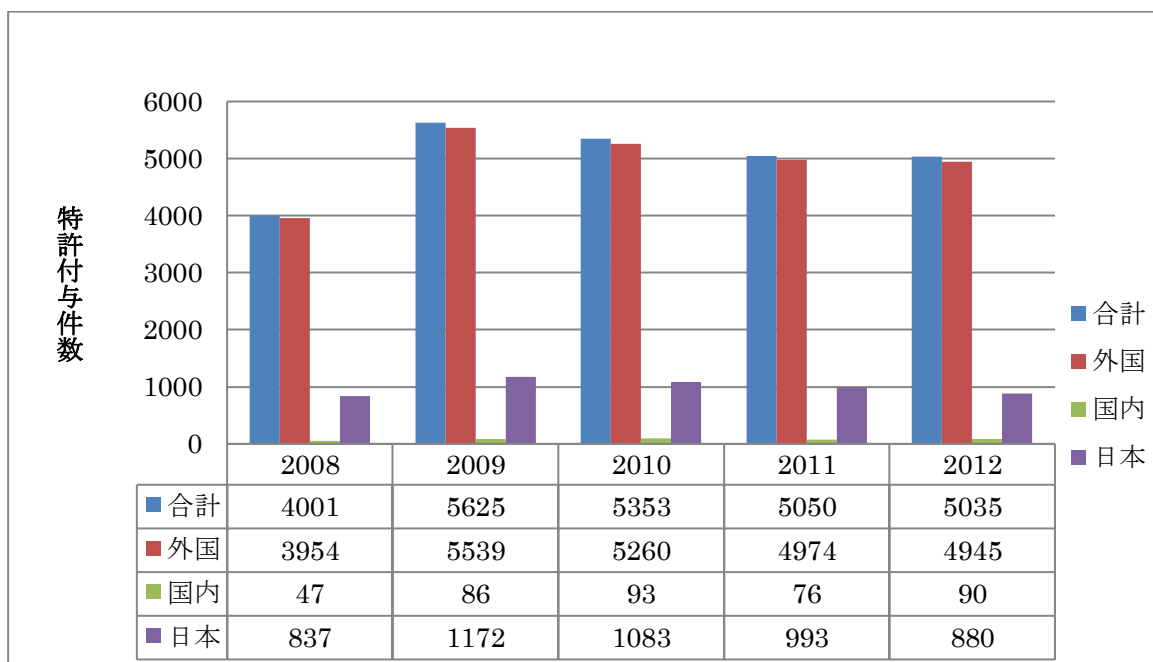


表 2－香港における標準特許付与件数：2008 年～2012 年



⁶⁶ 以下の特許統計は香港知的財産庁の「IP 統計」（同庁ウェブサイトで閲覧可能）からの抜粋である。

表 3－香港における有効標準特許登録件数：2009 年～2013 年

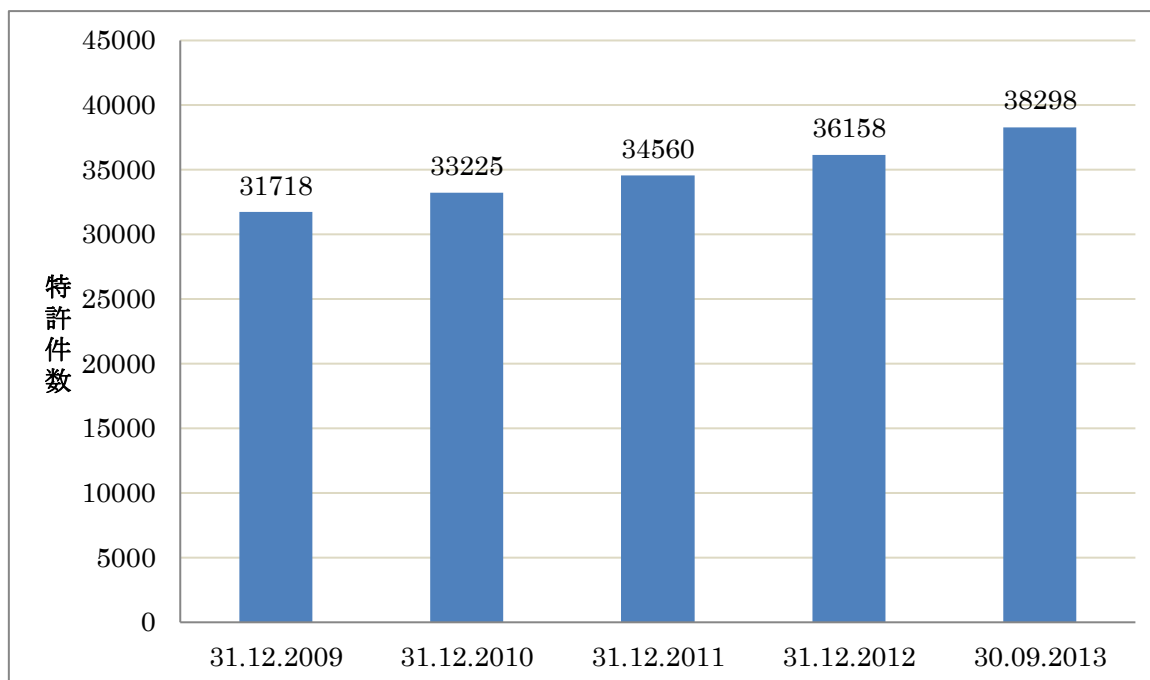


表 4－香港における短期特許出願件数：2008 年～2012 年

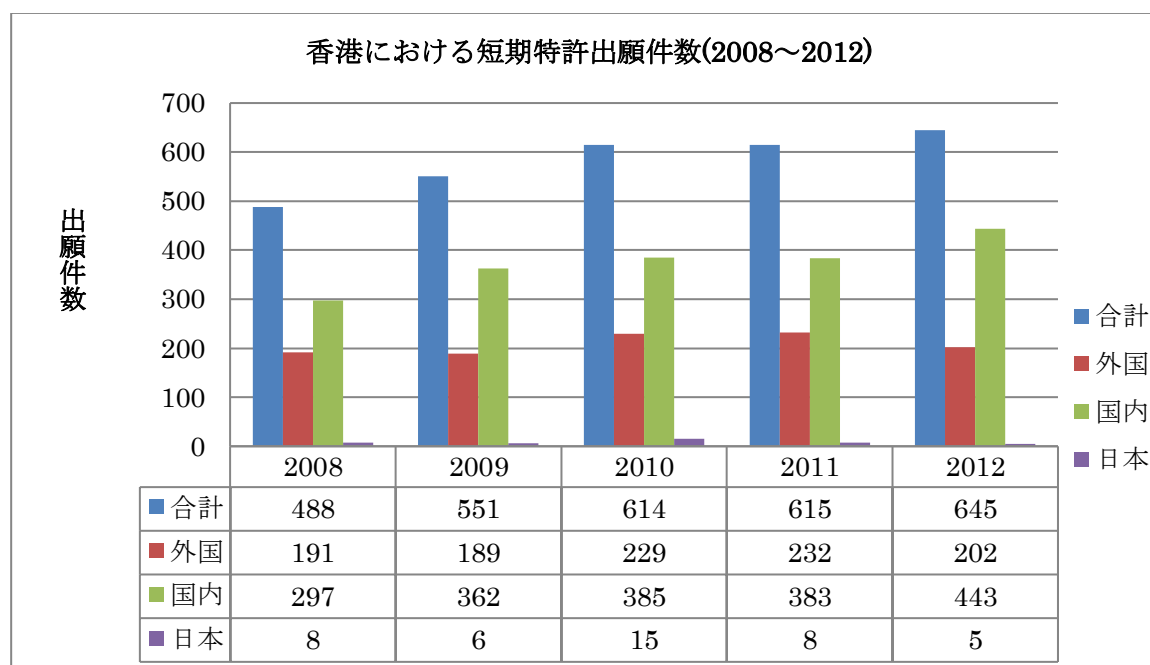


表 5 – 香港における短期特許付与件数：2008 年～2012 年

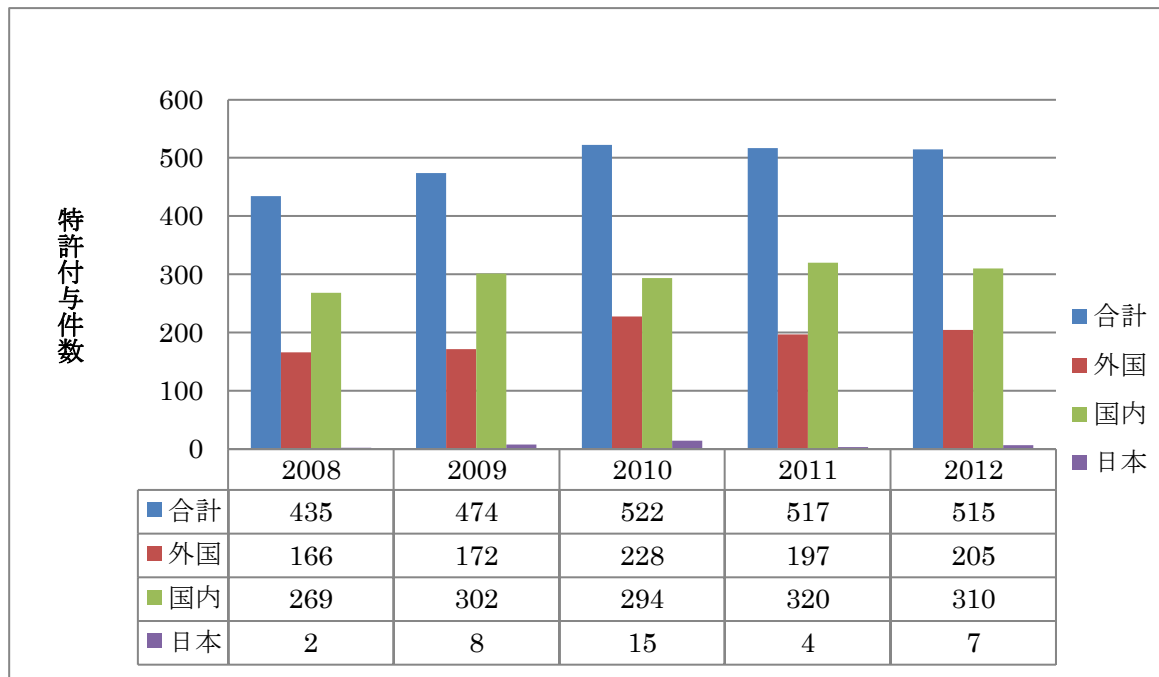
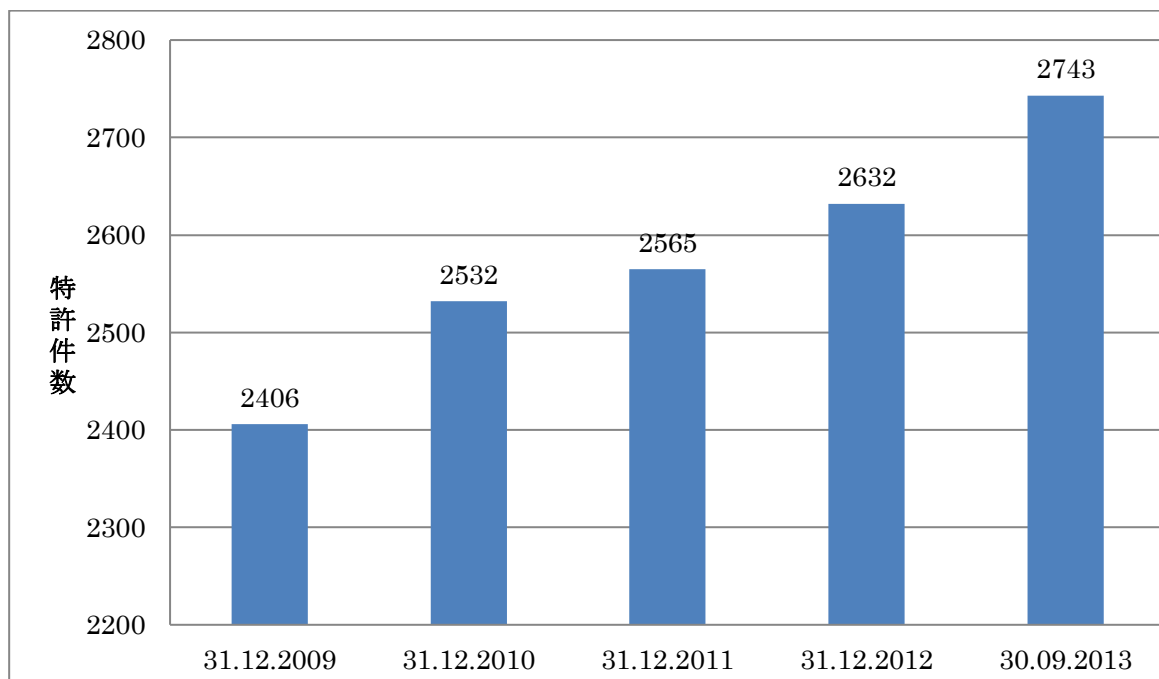


表 6 – 香港における有効短期特許登録件数：2009 年～2013 年



2 特許協力条約

特許協力条約（以下、「PCT」）は、国際特許出願に関する統一手続を規定する。

同条約締約国は国際 PCT 出願を行うことができる。その後、国際調査機関による先行技術調査が行われ、当該発明の特許性に関する意見が提供される。その上で、国際予備審査機関による国際予備審査の対象となる。

PCT 出願が特許付与という結果にはならないが、すべての締約国において出願日が確定する。その上で、特許は、「国内手続段階」へと進む必要があり、この段階で各指定国内官庁が特許を審査し、付与の如何を判断する。

香港も日本も PCT の適用を受ける。なお、香港は、1997 年の主権返還時に中国政府が PCT を適用すると WIPO に通告したことから、1997 年 7 月 1 日から PCT 出願による出願が可能となっている。

3 パリ条約

パリ条約は、一の締約国での出願日を他の締約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、同一発明の特許出願は先願日から 12 ヶ月以内に行なうことを条件とする。

香港も日本もパリ条約の適用を受ける。⁶⁷

標準特許出願を一のパリ条約締約国における先願による優先権を主張する英国／中国特許に基づき、香港で出願する場合、香港特許も同じ先の優先日を享受する。⁶⁸

香港 短期特許出願はまた、一のパリ条約締約国での先願特許の優先主張を行うことができる。⁶⁹

4 所有権

一特許は、一個人、企業によって所有又は不可分の等しい持分で共有できる（但し、別途の合意がある場合にはそれに従う）。⁷⁰

従業者が職務の過程で発明を行う場合には、通常割り当てられる職務又は当人に特別に割り当てられる職務のいずれであっても、別途の合意がある場合にはそれに従って、通常の手続で

⁶⁷ パリ条約加盟国一覧は、商標法付属書 1 参照。

⁶⁸ 特許条例 98 および 99 条

⁶⁹ 特許条例 110 条

⁷⁰ 特許条例 54 条 1 項

は当該従業者が当該発明を所有する。⁷¹

5 登録要件

香港で特許可能な発明とは、以下の条件のすべてを満たすものとする⁷²:

- 新規性。発明は、「技術水準」の一部を形成しない場合、新規であるとみなされる。「技術水準」は、当該発明の優先日以前のいつの時点においても一般に（香港内外にかかわらず）利用可能とされている一切の事項を包含する。
- 進歩性。一発明が技術水準を形成する一切の事項に通常の知識を有する当業者にとって自明でない場合には、進歩性があるとみなされる。⁷³
- 産業利用性。農業を含む一切の産業種類において実施又は利用できる場合には、産業利用性があるとみなされる。

但し、香港の既存の標準特許供与制度が再登録制度であり短期特許では実体審査を行わないので、発明の非特許性を根拠として特許付与が拒絶されることはない。しかしながら、登録官は、当該発明の公開または実施が公の秩序に反する場合、特許の記録および付与を拒絶できる。⁷⁴

6 登録制限

出願時には（この段階では方式審査のみ）標準特許も短期特許も実体審査は行われませんが、出願前に当該特許の特許性を検討すべきである。これは、当該特許の有効性の問題が権利行使において又は第三者による取消訴訟が提起される場合に検討され、主要な争点になるためである。

香港で特許が認められない発明は以下の通り:

- 発見、科学理論又は数学方法⁷⁵
- 美的創造⁷⁶
- 精神的活動を実行し、遊戯を行い若しくは事業を行うための計画、規則若しくは方法、又はコンピュータ・プログラム⁷⁷
- 情報のプレゼンテーション⁷⁸

⁷¹ 特許条例 57 条

⁷² 特許条例 93 条

⁷³ 特許条例 96 条

⁷⁴ 特許条例 37 条

⁷⁵ 特許条例 93 条 2 項 a 号

⁷⁶ 特許条例 93 条 2 項 b 号

⁷⁷ 特許条例 93 条 2 項 c 号

⁷⁸ 特許条例 93 条 2 項 d 号

- 手術または治療により人体又は動物の治療方法の発明、又は人体若しくは動物で実施される診断方法の発明は特許不可である（但し、かかる方法と一緒に使用される物又は構成は特許可能である）⁷⁹
- その公開又は実施が公序良俗に反する発明（但し、発明の実施は、それが香港で有効な法により禁止されているという理由のみでは、公の秩序に反するとはいえない）⁸⁰
- 動植物品種又は動植物生産を目的とする本質的に生物学的な方法（かかる方法の微生物学的方法又は物以外）⁸¹ 並びに
- 出願日の 6 ヶ月以上前に開示されている発明。⁸²

コンピュータ・プログラムは特許可能な主題ではない（それは一般に著作権によって保護されていることから）。一方、当該発明が「技術的結果」を達成する限りにおいてコンピュータ・プログラムが一特徴である場合に特許出願が許容される状況があり得る。

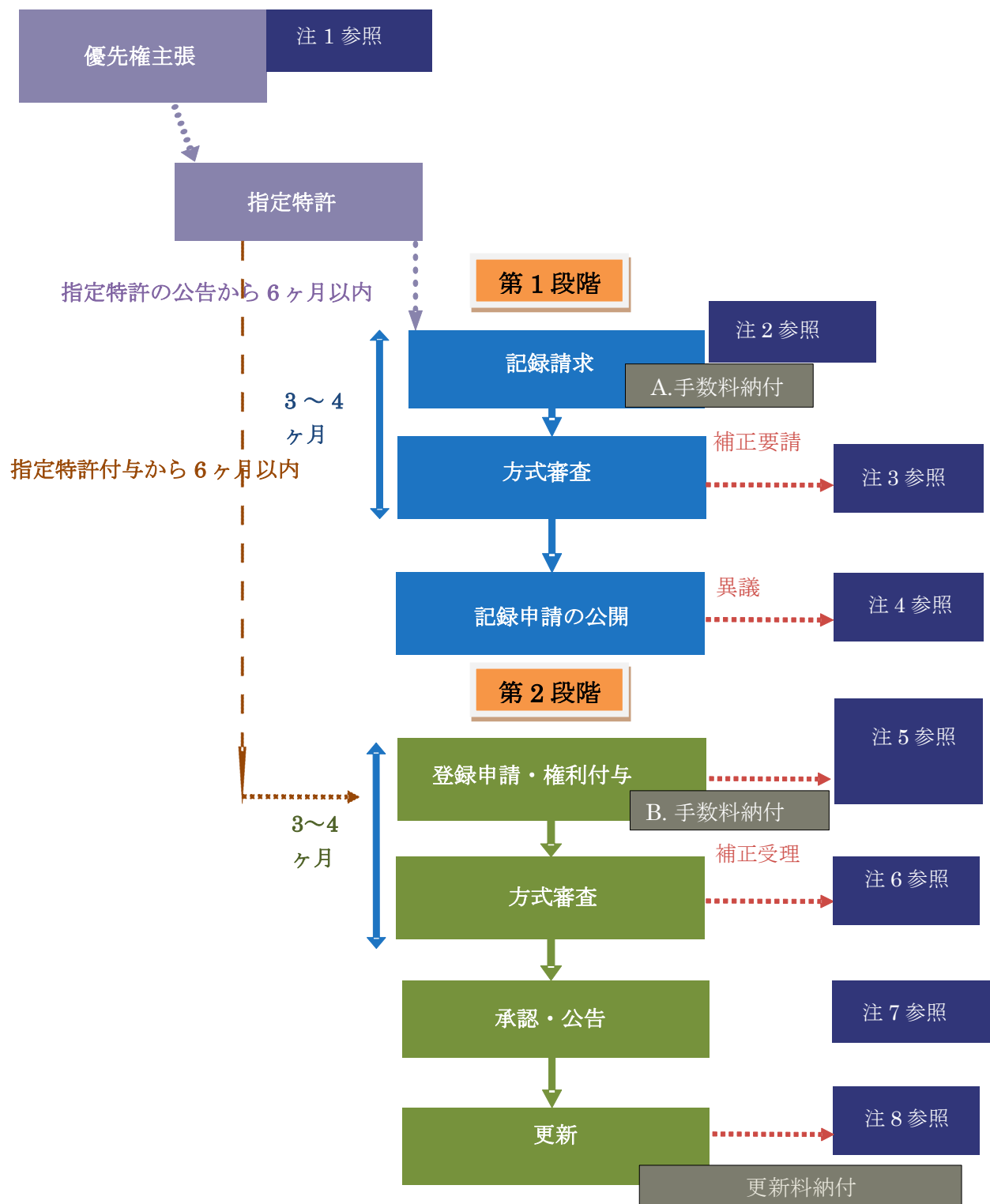
⁷⁹ 特許条例 93 条 4 項

⁸⁰ 特許条例 93 条 5 項

⁸¹ 特許条例 93 条 6 項

⁸² 特許条例 95 条

7 標準特許出願手続の流れ



第 1 段階

注 1 — 優先権主張

- パリ条約に基づく優先権主張は、記録申請の提出時に行うこと。

注 2 — 記録請求

- 指定特許出願の記録請求は、指定特許官庁での出願公開後 6 ヶ月以内に特許登録所 (24/F Wu Chung House, 213 Queens Road East, Wanchai) に手交又は郵送すること。
- 記録申請に記載すべき事項:⁸³
 - 指定特許出願の写し
 - 申請者の指名および住所。申請者が指定特許出願の出願人と異なる場合、当該特許付与に関する出願資格を明記しなければならない。
 - 香港内の送達住所
 - 該当する場合、非不利益開示の詳細
 - 指定特許に発明者の名前が記載されていない場合、発明者であると出願人が信じる者を特定する陳述
 - 英語と中国語の両方による発明の名称と要約書
 - 所定の文書および情報の翻訳
- 請求書は、書式 P4 (Form P4) で提出する。請求料は請求から 1 ヶ月以内に納付すること。書式 P4 および手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

国際出願

国際出願に基づく標準特許記録請求は、以下の期日から 6 ヶ月以内に特許登録所に手交又は郵送により提出しなければならない⁸⁴。

出願が中国を指定する場合

- 国際出願が国際事務局により中国語で公開された場合には、中国知識産権局により国内出願通知が発せられる日、あるいは
- 国際出願が国際事務局により中国語以外の言語で公開された場合には、中国知識産権局により当該国際出願が特許公報に公開された日。

出願が EU を指定する場合

- 国際出願が国内手続に移行したことを示す欧州特許庁による公報で公開された日。

出願が英国を指定する場合

- 国際出願が国内手続に移行したことを示す英国特許庁による公報（特許）で公開された日。

⁸³ 特許条例 15 条および特許規則 8 条

⁸⁴ 特許条例 16 条、特許規則 15 条 1 項 c 号および 15 条 2 項 a 号

出願に添付すべき文書:⁸⁵

- 国際出願の写し
- 指定特許官庁により公開された翻訳、並びに
- 指定特許官庁により公開された一切の情報。

注 3 — 方式審査

- 記録請求審査は、最小限の請求要件を満たしていることを確認するために行われる。不備がある場合、出願人は指定された期間内に訂正する。⁸⁶

注 4 — 公開

- 記録請求の詳細は、登録原簿に追加され、官報 *Intellectual Property Journal* に公示される。⁸⁷ 登録所はまた、望ましいと判断する請求構成事項又は関連事項を公開する裁量権を有する。⁸⁸

第 2 段階

注 5 — 登録申請・権利付与

- 指定特許が指定特許官庁により付与されたならば、出願人は、登録所に対し指定特許を登録し、標準特許の付与を申請することができる。⁸⁹
 - 申請は、指定特許官庁による特許付与日又は記録申請日のいずれか遅い方の日から 6 ヶ月以内に行うこと。
 - 提出書類に記載すべき事項:
 - 指定特許の公開明細書の認証謄本
 - 申請者が指定特許出願の出願人と異なる場合、申請適格を明記した陳述書
 - 指定特許庁で主張した優先権に基づき優先権を主張している場合には、かかる主張の申し入れに関して指定特許官庁が定める文書
 - 英語と中国語の両方による発明の名称
 - 所定の文書の翻訳
 - 香港内の送達住所
- 申請料および公示料は申請後 1 ヶ月以内に納付すること。
- 申請は書式 P5 (Form P5) で行うこと。書式 P5 および手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

⁸⁵ 特許条例 16 条 b 号

⁸⁶ 特許条例 18 条および特許規則 16 条

⁸⁷ 特許条例 20 条

⁸⁸ 特許条例 21 条

⁸⁹ 特許条例 23 条

注 6 — 方式審査

- 登録・付与申請を審査する。申請に関して不備がある場合には、出願人は指定された期間内に補正する。⁹⁰
- 出願の方式を審査する。同様に、不備がある場合、出願人は指定された期間内に補正する。⁹¹
- 不備が補正された場合、申請は処理手続に進む。補正されない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。⁹²

注 7 — 承認・公告

- 登録局は、必要事項を登録原簿に登録し、標準特許を付与する。特許明細書、所有権者および発明者の氏名が官報 *Intellectual Property Journal* に公示される。⁹³

注 8 — 更新

- 標準特許は、対応する指定特許の出願日から最大 20 年間保護される。
- 特許は当初 3 年間保護される。出願人が特許の更新を希望する場合には、特許満了前に年一回更新料を納付しなければならない。⁹⁴
- 申請は書式 P10 (Form P10)で行うこと。書式 P10 と手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

料金体系	香港ドル (HK \$)
A.記録申請料	申請料 \$380、公示料 \$68
B.登録・付与申請料	申請料 \$380、公示料 \$68
C.更新料	年間 \$540

7.1 出願の維持

出願人が記録申請日から 5 年目、またそれ以降も特許出願の維持を希望する場合には、書式 P9 (Form P9) を、維持手数料を添えて、期間満了前に提出しなければならない。⁹⁵ 維持手数料が満了日までに納付されない場合、特許出願は取り下げられたものとみなされる。

書式 P9 と現行の維持手数料の料金表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

⁹⁰ 特許条例 25 条

⁹¹ 特許条例 26 条および特許規則 24 条

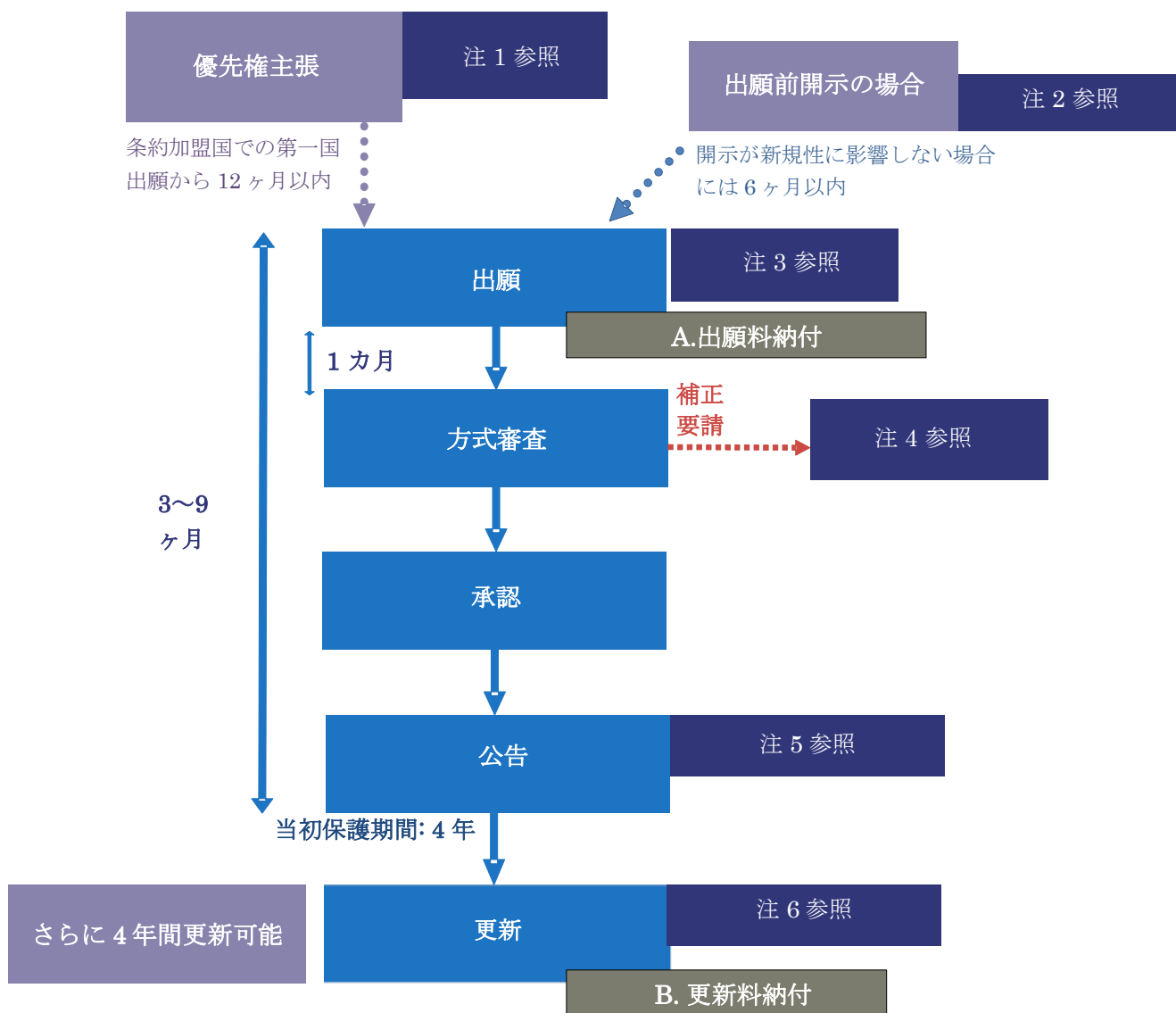
⁹² 特許条例 25 条および特許規則 24 条

⁹³ 特許条例 27 条

⁹⁴ 特許条例 39 条

⁹⁵ 特許条例 33 条

8 短期特許の出願手続



注 1 — 優先権主張

- パリ条約に基づく優先権を主張する場合には、短期特許は第一国出願から 12 ヶ月以内に
出願すること。優先権主張は出願時に行わなければならない。⁹⁶

注 2 — 出願前開示

- 発明が明白な濫用に起因して又は会議や展示会での発明展示の結果として開示された場
合、先行開示が出願を無効にすることはできない。但し、出願は開示から 6 ヶ月以内に
行い、開示内容の詳細を包含しなければならない。⁹⁷

注 3 — 出願

- 出願は書式 P6 (Form P6) を特許登録所に郵送又は手交により提出し、以下の事項を記
載すること:⁹⁸
 - 明細書
 - 出願人の氏名および住所と、発明者の氏名および住所。出願する者が発明者と異
なる場合には、その者の当該特許出願資格を書式 P6A (Form P6A) に陳述する
 - 特許協力条約第 16 条に定める国際調査機関又は中国、英国又は EU の知財庁か
らの資料調査報告
 - 香港内の送達住所
 - 該当する場合、非不利益開示の詳細
 - 英語と中国語の両方による発明の名称と要約書、並びに
 - 所定の文書および情報の翻訳
- 出願料は出願から 1 ヶ月以内に納付すること。⁹⁹
- 書式 P6、P6A および現行手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

国際出願

短期特許は、国際出願が加盟国の国内手続に移行してから 6 ヶ月以内又は中国知識産権局の国内
出願通知日から 6 ヶ月以内に出願すること。¹⁰⁰

注 4 — 方式審査

- 記録請求が最低限の申請要件を満たしているか審査する。不備がある場合には、出願人
は指定された期間内に補正する。¹⁰¹ その後、記録請求の正式な審査を行う。不備があ
る場合には、出願人は指定された期間内には是正する機会を与えられる。

⁹⁶ 特許条例 110 および 111 条

⁹⁷ 特許条例 109 条

⁹⁸ 特許条例 113 条および特許規則 58 条

⁹⁹ 特許条例 113 条 5 項

¹⁰⁰ 特許条例 125 条および特許規則 78 条

¹⁰¹ 特許条例 114 および 115 条、特許規則 67 および 68 条

注 5 — 承認・公告

- 方式要件が満たされている場合、登録所は特許出願を承認する。登録所はまた、短期特許の明細書、所有権者および発明者を公告し、特許証を交付し、官報 *Intellectual Property Journal* に公示する。¹⁰²

注 6 — 更新

- 短期特許は出願日から最大 8 年間保護される。
特許の当初保護期間は 4 年である。特許権者が 4 年目以降も特許の更新を希望する場合には、満了日前に書式 P10 (Form P10) を、更新料を添えて、提出すること。書式 P10 および現行の手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。¹⁰³

料金体系	現行手数料 (香港ドル/HK \$)
1 出願	出願料\$755、公示料\$68
2 更新	\$1,080

9 出願の補正

標準特許

標準特許は、付与前の何時の時点でも補正することができる。但し、発明の名称、要約、優先権主張、請求、記載又は図面は、出願が公開されて、対応する指定特許出願に当該補正がなされていない限り、補正することができない。¹⁰⁴

補正申請は書式 P8 (Form P8) で行い、補正案とその理由を明記すること。該当する場合には、対応する指定特許出願になされた補正の謄本も提出しなければならない。¹⁰⁵

短期特許

短期特許は、付与前の何時の時点でも補正することができる。但し、出願時の出願において開示された主題を拡大することはできない。¹⁰⁶ 登録所はまた、明細書および要約書を登録商標を認証するために補正する権限を有する。¹⁰⁷

補正申請は書式 P8 (Form P8) で行い、補正案とその理由を明記すること。¹⁰⁸

¹⁰² 特許条例 118 条

¹⁰³ 特許条例 126 条

¹⁰⁴ 特許条例 31 条

¹⁰⁵ 特許規則 27 条

¹⁰⁶ 特許条例 120 条

¹⁰⁷ 特許条例 120 条 3 項

¹⁰⁸ 特許規則 75 条

10 指定特許に対する特許付与後措置

取消

指定特許官庁に出願された基礎となっている特許が欧州特許庁における異議手続または中国知識産権局の取消手続の結果取り消された場合¹⁰⁹、当該取消の公告後、所有権者は、香港の登録所に取消命令の写しを提出することが求められる。

登録所は官報 *Intellectual Property Journal* に当該取消を公示し、特許は取り消される。第三者もまた、指定特許の取消を登録所に通報することができ、登録所はその事案を自ら判断するか又は裁判所に付託する。¹¹⁰

変更

基礎となる指定特許が、欧州特許庁での異議若しくは取消手続後又は中国知識産権局での取消手続後に変更された場合には¹¹¹、所有権者は、登録所に以下の文書を提出しなければならない：

- 変更明細書又は変更命令の認証謄本
- 変更通知、並びに
- 一切の翻訳 ¹¹²

上記の文書は、指定特許官庁における変更日又は標準特許付与日のいずれか遅い方の日から 6 ヶ月以内に提出すること。登録所はその後、香港における特許の対応する変更を行う。

11 権利付与後の変更

特許付与後、特許の所有権者は、裁判所の許可がおりた場合に限り、投票の明細書を変更することができる。

何人もかかる変更に関し異議を申立てることができ、裁判所は、変更を承認するか否かを判断する際に、かかる異議を検討する。¹¹³ 但し、以下を申立てる変更は無効である：

- 出願時に出願に開示された主題を拡大すること、又は
- 特許によって付与された保護を拡大すること。¹¹⁴

¹⁰⁹ 特許規則 35 条

¹¹⁰ 特許条例 44 条

¹¹¹ 特許規則 35 条

¹¹² 特許規則 35 条

¹¹³ 特許条例 46 および 102 条

¹¹⁴ 特許条例 103 条 3 項

12 翻訳の問題

特許出願は、英語又は中国語のいずれかで出願することが求められ、通常、出願に用いた言語が手続における言語となる。¹¹⁵ 指定特許がいずれか一方の正式言語である場合には、標準特許の出願は同一言語である必要はない。

外国語の名称／用語に相当する中国語の語句がない場合、翻訳の問題が生じ得る。たとえば、化学物質の名前には中国語の相当語句がない場合もある。こうしたケースでは、所有権者は、相当語句がないことを登録所に連絡する必要がある。

要翻訳文書

完全な全訳を要する文書は以下の通り

- 英語でも中国語でもない登録所に提出する文書一切。手続言語に翻訳しなければならない。¹¹⁶
- 英語と中国語の両方で提出すべき発明の名称と要約書、並びに
- 発明者の氏名がローマ字でも漢字でもない場合には、ローマ字に音訳する。¹¹⁷

但し、指定特許出願の記録申請を行う時には、一緒に公開された明細書、請求項、図面、調査報告または要約を含む指定特許出願の写しは翻訳不要である。¹¹⁸

範囲の限られた翻訳と訂正

指定対応特許の翻訳が原本に記載されるよりも狭い範囲の保護を受ける結果を招く場合、明細書または請求項の正式言語の一つへの翻訳は、特許取消手続を除いて、当該特許の正本として取り扱われる。¹¹⁹ したがって、確実に特許を正確に翻訳するよう、大いに注意が必要である。

所有権者は、14 日以内に所定の手数料を納付して、訂正翻訳を提出することができる。但し、もし正確に翻訳されていた場合特許侵害を成すような発明の使用から発生する支払又は特許権使用料は回収可能ではなく、所有権者は、訂正翻訳が公開又は訂正翻訳が発明使用者に配付されていない限り、侵害訴訟手続を提起することはできない。¹²⁰

訂正翻訳の公開前に、ある者が、翻訳訂正後には侵害行為に相当するような行為を、善意で、為した場合、かかる行為は侵害行為にはあたらない。

¹¹⁵ 特許条例 104 条

¹¹⁶ 特許規則 56 条 1 項

¹¹⁷ 特許規則 56 条 2 項

¹¹⁸ 特許条例 8 条

¹¹⁹ 特許条例 106 条 2 項

¹²⁰ 特許条例 106 条 3 項

13 香港における PCT の実施状況 — 中国経由による香港出願

香港は、特許協力条約（PCT）の適用を受ける。その結果、標準特許出願で、対応する指定特許に関する先の優先日を主張できる場合もある。

PCT に基づき中国を指定して国際出願をする場合、香港での標準特許および短期特許保護も求めることができる。国際出願は中国知識産権局又は国際事務局に提出することができる。

標準特許

中国を指定する国際出願に基づく標準特許の記録申請は、以下の時点から 6 ヶ月以内に提出すること：

- 中国知的産権局による国内出願通知を発した日、又は
- 中国を指定する国際出願が国際事務局により中国語以外の言語で公開されている場合、中国知識産権局による国際出願の公開日¹²¹

提出が求められる文書は以下の通り：

- 国際事務局公開の国際出願の写し
- 中国知識産権局によって公開された国際出願の翻訳の写し
- 国際出願に関する中国知識産権局の情報公開の写し
- 国際出願が国際事務局により中国語で公開されている場合には、国内出願通知の写し

短期特許

短期特許は、国際出願が中国での国内手続段階に移行してから 6 ヶ月以内又は中国知識産権局が国内出願通知を発してから 6 ヶ月以内に出願すること。¹²² 必要な文書は以下の通り：

- 国際事務局公開の国際出願の写し
- 国際調査報告の写し（公開国際出願に包含されたもの又は別途公開されたもの）
- 国際出願が中国の国内手続段階に移行した日
- 中国知識産権局公開の国際出願の翻訳（もしあれば）の写し
- 国際出願に関して中国知識産権局によって公開されている一切の情報の写し
- 中国知識産権局が国内出願通知を出してから 6 ヶ月以内に短期特許出願がなされる場合、国内出願通知と通知発行日の写し¹²³

¹²¹ 特許条例 16 条、特許規則 15 条 1 項 c 号および 15 条 2 項 a 号

¹²² 特許条例 125 条および特許規則 78 条

¹²³ 特許条例 125 条および特許規則 78 条 2 項

14 審判制度

特許条例に基づく登録局の一切の決定又は命令に対し不服を申し立てることができる。¹²⁴ これには、登録官による裁量権の行使も含まれる。

14.1 不服申立

第一審裁判所である香港高等裁判所は、不服を審理する管轄権を有する。当事者は、登録官の当該決定の日又は登録官の理由書の交付の日から 28 日以内に不服を申し立てることができる。¹²⁵

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同高等裁判所 (LG 1, High Court Building, 38 Queensway, Hong Kong) に提出する必要がある。また、同文書を同期間内に登録局に送達することが求められる。¹²⁶

14.2 審判手続に要する費用と時間

不服申立から最終判断までに 2 年～3 年を要することもある。但し、裁判所の利用可能な期日や事案の進行状況により、それ以上かかる場合もある。

審理に要するコストは、事案の事情と争点の複雑さに応じて、大きく異なる。典型的な法的コストは、おおよそ HK \$500,000 から HK \$2,000,000 までの間で様々である。

15 取消

何人も、以下を根拠として、裁判所に対し発明特許取消命令を請求することができる:¹²⁷

- 発明が特許性のない発明であること
- 特許が非適格者に付与されたこと（但しかかる請求は特許付与から 2 年以内に行わなければならない、裁判所による宣言が言渡された者又は当該特許付与の資格を有すると裁判所から認定された者のみが提起できる）¹²⁸
- 明細書は、当業者が実施できるために十分明確で完全な方法で発明を開示していないこと
- 明細書に開示された事項が特許出願のそれを超えていること
- 特許によって認められた保護が無効な特許出願又は明細書の補正によって拡大されていること

¹²⁴ 特許条例 130 条

¹²⁵ 高等裁判所規則 55 (4) 2

¹²⁶ 高等裁判所規則 55 (4) (3)

¹²⁷ 特許条例 91 条 1 項

¹²⁸ 特許条例 55 および 92 条

- 特許が同一発明に係る 2 つの特許の 1 つであり、同一のみなし出願日を有するおよび／又は所有権者が異なること（但し、裁判所は、出願人に十分検討し特許明細書の修正を行う機会が与えられていない場合には、取消命令をしてはならない）¹²⁹
- 標準特許の場合は、対応する指定特許が、欧州特許庁における付与後異議申立手続又は中国知識産権局における付与後取消手続に続いて、取消されていること。¹³⁰

裁判所は、当該特許の無条件取消命令を下すか、または指定期間内に補正明細書が提出されない場合には当該特許を取消すとの命令を出しつつ、限定的な範囲で無効にすることができる。

¹³¹

16 特許登録確保に関する著名判例

Environmental Systems Product Holdings Inc v DPC Technology Ltd [2010] 3 HKLRD 212

被告は、車両排気ガスの「遠隔排気測定方法とシステム」に係る短期特許権者である。原告は、発明の特許性のないことを根拠に当該特許の取消を請求した。裁判所は、発明が新規ではなかったことおよび進歩性に欠けていたことを示す先行技術に基づいて、当該特許を取消した。裁判所は、「香港特許庁では方式審査のみを実施し、ゆえに特許の付与は発明が特許性を備えていることを意味しない」と特に言及した。裁判所はまた、短期特許制度が実際には出願人の誠実性に大きく依存した制度であると判示した。

¹²⁹ 特許条例 92 条 2 項

¹³⁰ 特許条例 54 条

¹³¹ 特許条例 91 条 2 項

第3節 意匠権の取得

序

登録意匠とは、工業的方法により物品に適用される形状、輪郭、模様又は装飾の特徴を対象とする。織物や壁紙に現れるもののような二次元意匠も、完成物品において視覚に訴え、かつ、視覚で判断できるという条件で、登録することができる。

デザイン登録の準拠法は、登録意匠条例（Cap. 522）（以下、「意匠条例」）および登録意匠規則（Cap. 522A）（以下、「意匠規則」）である。登録意匠の権利者は、他人が無断で製造、輸入、使用、販売又は賃貸借することにより自己の意匠を使用することを阻止する権利を有する。したがって、登録意匠権は、所有権者にとって、そのマーケットシェアを保護する一助となる。同権利はまた、実施許諾又は有償譲渡することができる。香港は未登録意匠を対象とする特定の体制を有していない。よって、あらゆる登録可能な意匠について登録意匠保護を確保することが必須である、さもなくば、違法コピーに対して最小限の保護しか残らないことになる。上記の理由すべてから、登録意匠保護は、一企業又は一事業が登録可能な意匠要素を化体する商品を扱っている場合には必ず検討すべきである。

1 香港におけるヘーグ協定の実施状況

ヘーグ協定は、意匠の国際登録制度を規定している。香港はヘーグ協定に加盟していない。したがって、登録意匠保護出願は、香港において直接行わなければならない。

2 統計：意匠出願・登録¹³²

表 1－香港における意匠出願件数：2008 年～2012 年

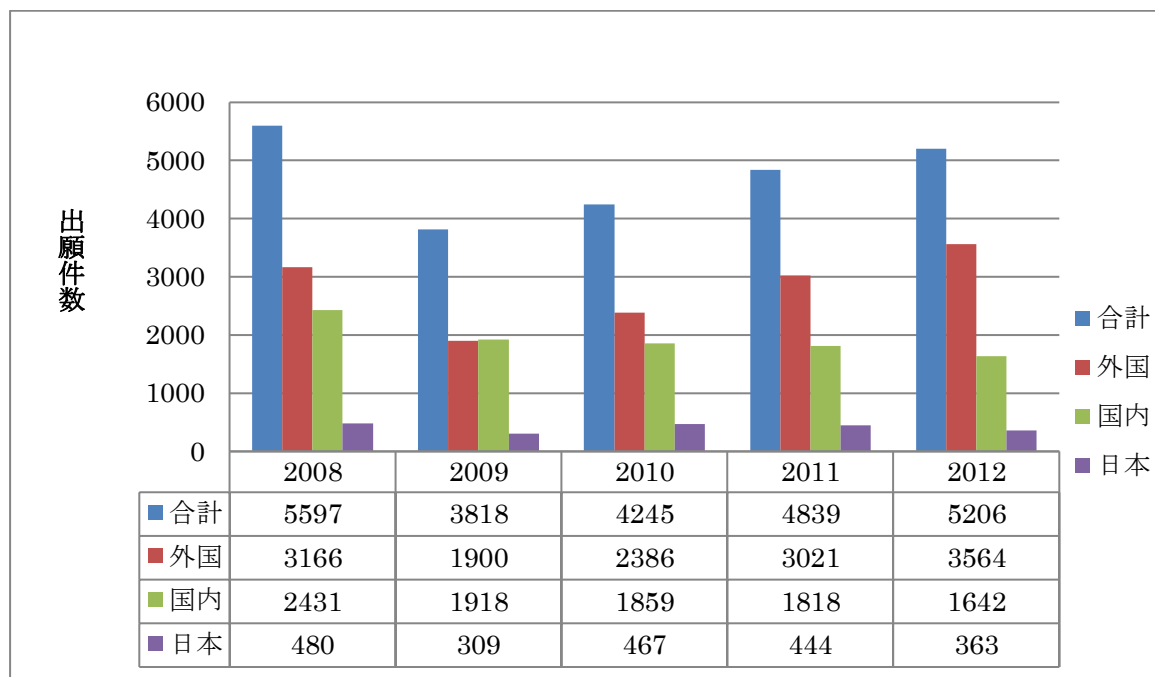
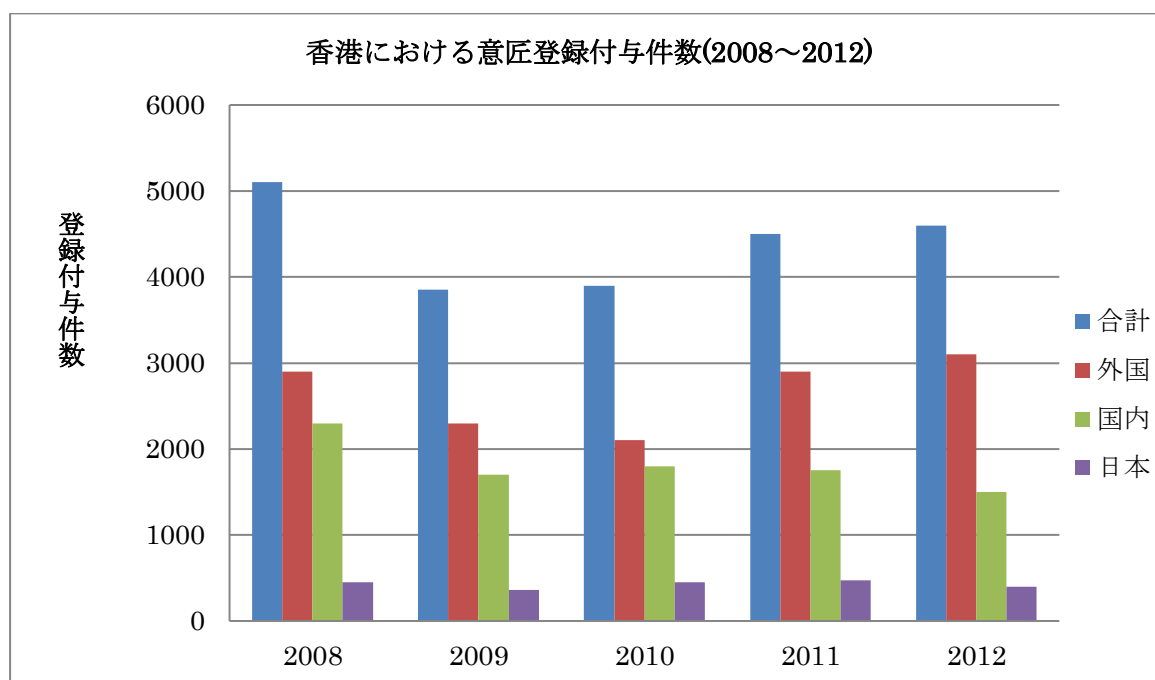
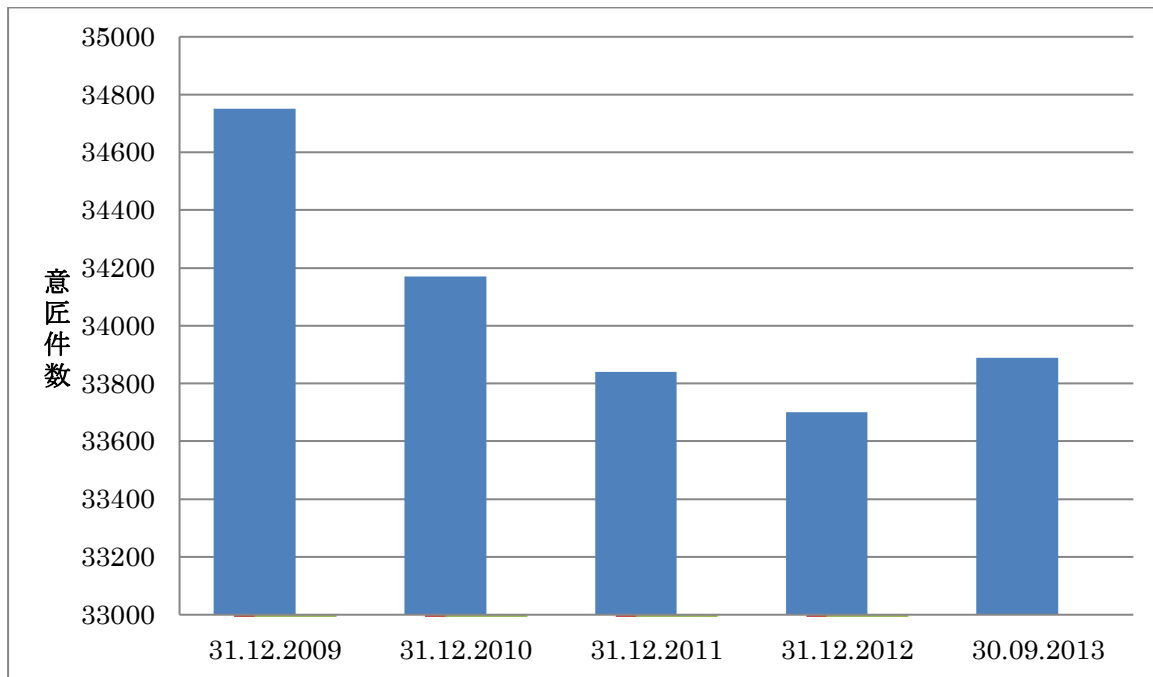


表 2－香港における意匠登録付与件数：2008 年～2012 年



¹³²以下の特許統計は香港知的財産局の「IP 統計」（同局ウェブサイトで閲覧可能）からの抜粋である。

表 3 – 香港における有効意匠登録件数：2009 年～2013 年



3 所有権

意匠の所有者は、例外はあるものの自動的に、創作者とみなされる。¹³³ 意匠が有償委託されて創作される場合、意匠を委託する者は、別段の合意のない限り、意匠の原所有者として扱われる。意匠が従業者によって職務の過程で創作される場合、当該意匠は使用者の所有となる。意匠は、単独の所有あるいは共有ということもできる。意匠を共有する場合、それぞれが当該意匠につき不可分の等しい持分が与えられるものとする。¹³⁴

4 登録要件

意匠の登録要件は以下の通り：

- 新規性。つまり、登録出願日に、当該意匠は、香港若しくは世界のいずれかで登録若しくは公開されている意匠と同一であってはならない、又はかかる意匠との相違点と同業において通常使用されている変形として重要ではない細部若しくは特徴にとどまってはならない、¹³⁵ 並びに
- 視覚に訴え、かつ、視覚で判断できる外観を有する。¹³⁶

¹³³ 意匠条例 3 条 3 項および 4 項

¹³⁴ 意匠条例 33 条

¹³⁵ 意匠条例 5 条

¹³⁶ 意匠条例 2 条

5 登録制限

以下は意匠として登録を受けることができない:¹³⁷

- 構造についての方法又は原理
- 物品の形状又は輪郭の特徴で、当該物品が果たす機能のみによって決定づけられるもの、又は当該物品が創作者の意図により別の物品の不可分の一体を形成するもので、別の物品の外観に依存しているもの
- 外観が重要ではない物品、即ち、物品を取得又は使用する者によって美的観点が重視されず、意匠が物品に適用されたとしても美的観点が考慮されないようなもの¹³⁸
- その公表又は使用が公序良俗に反するような意匠¹³⁹
- コンピュータ・プログラムおよび保護された回路配置¹⁴⁰
- 彫刻（工業的方法によって増産される模型若しくは模様として使用される若しくは使用を意図される鋳型又は模型以外）、壁額、メダル類、および主として文学的又は美術的特徴をもつ印刷物（例：本のカバー、カレンダー、免状、クーポン、洋裁パターン、グリーティングカード、ラベル、リーフレット、地図、平面図、トランプ、葉書、スタンプ、取引広告、ビジネス書式および名刺、写し絵および類似する物品）の意匠¹⁴¹

意匠出願の実体審査はないが、登録官は、出願が方式要件を満たしていない場合又は明らかに意匠に新規性がない若しくは他の理由で登録性がない場合には審査後出願を拒絶できる権限を有する。但し、出願人には不備を訂正する機会が与えられるものとする。¹⁴²

6 美術的著作物に対する登録意匠と著作権保護の重複

独創的な美術的著作物は著作権保護を受け、著作権者に特に美術的著作物の排他的複製権を認める。著作権は、著作物を複製されることから保護する一方、意匠登録は、たとえ独立した創作の結果として起こるとしても登録意匠を有する物品を生産又は販売から保護する。

対応する意匠を有する美術的著作物は、意匠として登録することができ、先行使用の内容が当該意匠が工業的に適用されている物品の販売、賃貸又は販売若しくは賃貸用の申出若しくは展示ではないことを条件として、新規性要件を克服できる。「工業的に適用」されている意匠とは、50 個以上の別個の物品に適用される意匠、あるいは長さ若しくは個数で製造され手作りではない物品に適用されている意匠と定義される。¹⁴³

美術的著作物は、著作者の死後 50 年間保護される。但し、この期間は、対応する意匠がある場合には短縮される。

¹³⁷ 同上

¹³⁸ 意匠条例 6 条

¹³⁹ 意匠条例 7 条

¹⁴⁰ 意匠条例 8 条

¹⁴¹ 意匠規則 4 条

¹⁴² 意匠条例 26 条および意匠規則 23 条

¹⁴³ 意匠規則 5 条

美術的著作物が工業的方法によって当該著作物の複製品を製作することにより実施され、これらの物品が香港又は他所において市場で売買されていて、かつ対応する意匠が登録されている場合には、当該著作物の著作権保護は、登録対応意匠を組み入れた物品の市場投入日から 25 年間となる。同期間の満了後、著作権の侵害は起こらない。¹⁴⁴

登録性の有無に関係なく、美術的著作物に対応する意匠が登録されていない場合、保護期間は意匠を組み入れた物品が最初に市場に投入された日から 15 年間である。同期間の満了後、著作権の侵害は起こらない。¹⁴⁵

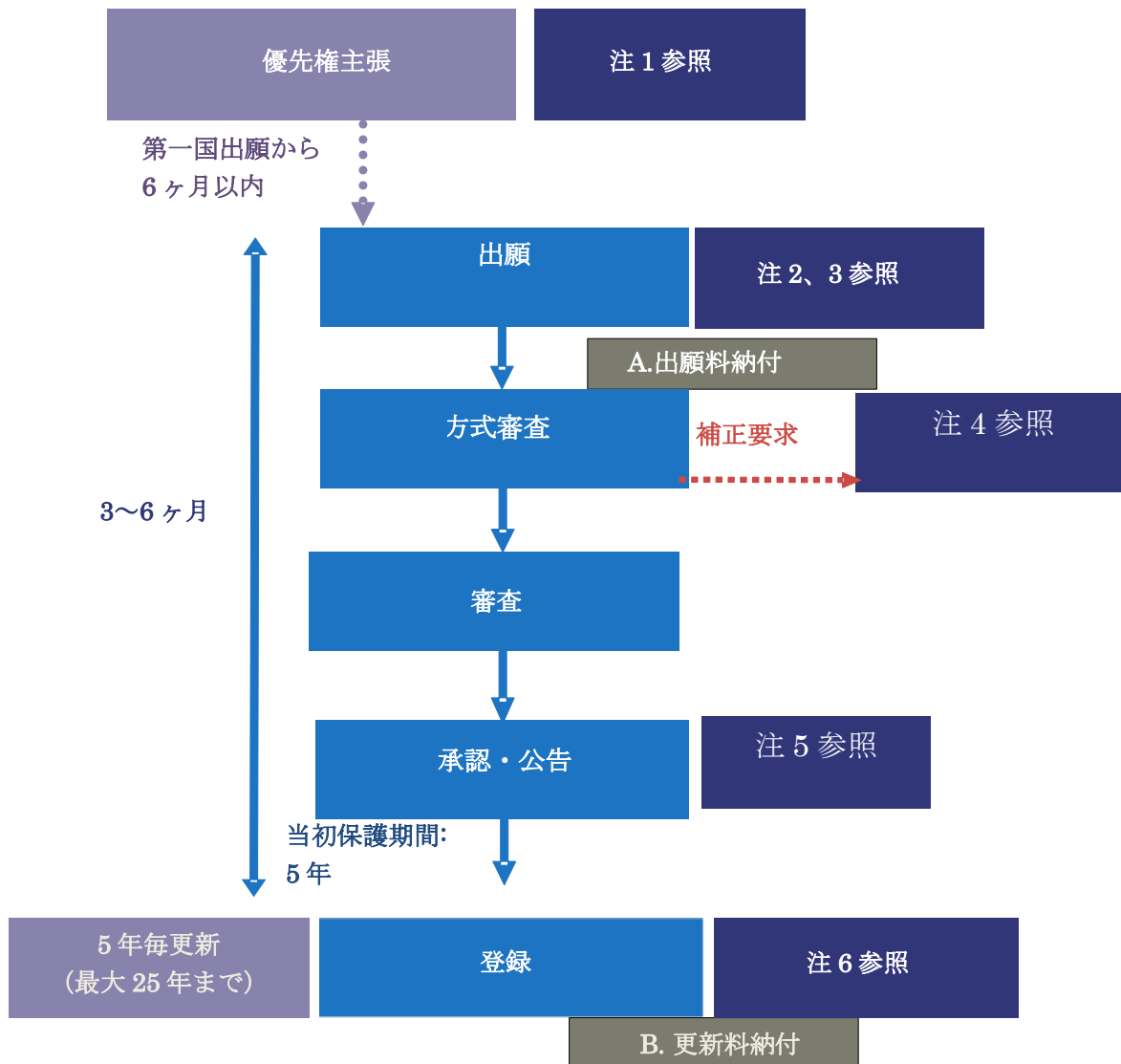
さらに、美術の著作物は著作権の保護も受ける場合で意匠登録出願の前から使用されていた場合には、その意匠登録は著作権保護が満了する期間を超えて延長されない。¹⁴⁶

¹⁴⁴ 著作権法 (Cap. 528) 86-87 条

¹⁴⁵ 同上

¹⁴⁶ 意匠条例 29 条

7 出願手続



料金体系	現行手数料 (香港ドル HK \$)
A. 出願料	「組物」ではない場合 意匠が適応される各物品の単一意匠につき \$785 同一区分の物品に係る 2 以上の意匠につき \$785、意匠のいずれかを適用するその他の物品毎に \$590 「組物」の場合 1 意匠につき \$1,570 同一区分の物品に係る 2 以上の意匠につき \$1,570、その他の意匠毎に \$1,180 公示につき \$155
B. 更新	1 回目の 5 年間延長 \$1,230 2 回目の 5 年間延長 \$1,860 3 回目の 5 年間延長 \$2,740 4 回目の 5 年間延長 \$4,170

「組物」とは、通常共に販売され又は共に使用されることを意図した同じ一般的特性を有する 2 以上の物品であって、その各々について同一の意匠、又は当該意匠の内容を変更しない程度の若しくは同一性に影響を与えない程度の補正又は変更を加えた同一の意匠が適用されるものをいう。¹⁴⁷

注 1 — 優先権主張

- パリ条約に基づき優先権が主張される場合、意匠出願は、第一国出願から 6 か月以内に行うこと。優先権は出願時に主張されなければならない。¹⁴⁸

優先権主張時に、提出が必要な文書は以下の通り：

- 主張する優先権の陳述と先出願の写し¹⁴⁹
- 出願時又は出願後 3 ヶ月以内に、先出願国／領域、出願日、出願番号および対象意匠と物品の表示を証明する当該パリ条約加盟国の所管庁が交付した証明書の写し。¹⁵⁰

注 2 — 出願前開示

- 出願前開示によって、出願は無効にはならない場合：
 - 開示を受けた他人が当該意匠を使用又は公開することが悪意とみなされるような事情において、意匠の所有者が他人に意匠を開示した場合
 - 意匠の所有者以外の者が信義則に違反してそれを開示する場合
 - 意匠を付した商品の最初かつ秘密の発注を受けた場合、又は

¹⁴⁷ 意匠条例 2 条

¹⁴⁸ 意匠条例 15 条

¹⁴⁹ 意匠条例 16 および意匠規則 6 および 11 条

¹⁵⁰ 意匠規則 11 条

- 当該意匠の長所を検討するための政府省庁との連絡¹⁵¹

- 出願が無効にならない場合:

- 公式の国際展示会において権利者の承諾を得て当該意匠の表示若しくは物品が展示される、又は
- 展示会后、意匠の所有者以外の者によって、承諾なく、展示されている、又は
- かかる展示の結果、当該意匠表示が公開されている

但し、登録出願は、展示会開会后 6 ヶ月以内に行うことを条件とする。¹⁵²

注 3 — 出願

- 出願は、以下を添えて、意匠登録所 (24/F Wu Chung House, 213 Queens Road East, Wanchai, Hong Kong) に手交または郵送により提出する:¹⁵³

- 複製に適した意匠の表示
- 出願人の氏名および住所、出願人が意匠の創作者でない場合には、当該意匠に対する権利を説明する陳述。
- 香港内の送達住所
- 英語と中国語の両方による意匠を適用する物品を特定する陳述¹⁵⁴
- ロカルノ協定を用いて意匠を適用する物品の分類を特定する陳述¹⁵⁵
- 英語と中国語の両方による新規性の陳述¹⁵⁶
- 必要に応じて信頼に基づく開示に関する陳述および出願人が依拠する条項を特定し、そこに当該日を明記した開示の事情を記載する¹⁵⁷。
- ローマ字又は漢字ではない場合には、出願人の氏名の音訳¹⁵⁸。
- 紋章、記章、勲章、綬、エンブレム又は国家、市、町、場所、協会、法人、機関の旗又は個人の氏名若しくは肖像の複製がある場合には、出願には関係者の正式な承諾を得ている証拠を提示しなければならない。¹⁵⁹

¹⁵¹ 意匠条例 9 条 1 項

¹⁵² 意匠条例 9 条 2 項

¹⁵³ 意匠条例 12 条

¹⁵⁴ 意匠規則 6 条 3 項 a 号

¹⁵⁵ 意匠規則 6 条 3 項 a 号および b 号

¹⁵⁶ 意匠規則 6 条 3 項 c 号および 8 号

¹⁵⁷ 意匠規則 6 条 d 号および 9 号

¹⁵⁸ 意匠規則 6 条 3 項 e 号

¹⁵⁹ 意匠規則 12 条および 13 条

- 出願は書式 D1 (Form D1) で行う。出願時に出願料と公示料を納付すること。¹⁶⁰ 書式 D1 と手数料一覧表は、http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

分類

香港は、ロカルノ分類として知られる 32 区分から成る国際意匠分類を用いている。¹⁶¹ 出願を行う際には、当該意匠を登録する区分を選択しなければならない。

注 4 — 方式審査

- 方式要件を満たしていることを確認する出願審査がある。不備がある場合には、出願人に通知し、出願人は指定された期間内に出願を補正する。¹⁶²
 - 不備が補正されない場合、出願は放棄されたものとみなされる。
 - 意匠出願の実体審査はないが、登録官は、出願が方式要件を満たしていない場合又は明らかに意匠に新規性がない若しくは他の理由で登録性がない場合には審査後出願を拒絶できる権限を有する。但し、出願人には不備を補正する機会が与えられるものとする。¹⁶³

注 5 — 承認・公告

- 方式要件が満たされている場合、登録官は登録を認める。登録官は、登録原簿に意匠の詳細を記録し、登録証を交付し、官報 Intellectual Property Journal に登録の事実と表示を公示する。¹⁶⁴

注 6 — 更新

- 意匠は、当初の保護期間として出願日から始まる 5 年間、最大 25 年間保護される。¹⁶⁵
- 登録所は、満了の 1 ヶ月前までに登録満了の通知を送付する。¹⁶⁶
- 権利者は、満了前に書式 D11 (Form D11) を提出し、所定の更新料を支払うことにより登録を更新できる。
書式 D11 および手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。
- 更新料が納付されない場合、当該意匠は失効する。但し、失効後 6 か月の猶予期間中に、追加手数料を納付すれば登録を更新でき、意匠登録は失効がなかったように扱われる。¹⁶⁷
- 権利者が更新手続きをしなかった場合、登録官は、官報 Intellectual Property Journal に更新手続きがなされなかったことを公告する。¹⁶⁸

¹⁶⁰ 意匠条例 12 条 5 項

¹⁶¹ 意匠規則 24 条

¹⁶² 意匠条例 24 条および意匠規則 22 条

¹⁶³ 意匠条例 26 条および意匠規則 23 条

¹⁶⁴ 意匠条例 25 条

¹⁶⁵ 意匠条例 28 条

¹⁶⁶ 意匠規則 28 条

¹⁶⁷ 意匠条例 28 条 5 項

¹⁶⁸ 意匠規則 30 条

8 取消

登録官への付託 (Reference)

何人も、意匠が登録された後、当該意匠の登録性について、登録官に付託することができる。かかる付託請求は書式 D6 (Form D6) で行う。何人もかかる付託事項に異議を申し出ることができる。登録官は、付託事項を判断するか又は裁判所に判断を付託しなければならない。登録官または裁判所が、当該意匠が登録できないものと認定する場合、当該登録は取り消される。

169

裁判所への取消請求

裁判所は、以下を根拠とする意匠取消請求を審理する権限を有している：

- 当該意匠には新規性がなかったか又は他の理由で登録性がなかった¹⁷⁰。又は
- 登録原簿に当該意匠の権利者として名前が挙げられている者は権利者としての登録適格を有していない。

裁判所への付託

裁判所に下記の事項を付託することができる：

- 当該意匠の真正な所有者は誰か
- 当該意匠は当該意匠の所有者の氏名で登録されているかどうか、又は
- 何らかの権利が移転又は許諾されるべきかどうか

裁判所は以下の権限がある：

- 付託を行なう者の氏名を所有者名とすべきことを指示する
- 取引、法律文書若しくは事象の登録を指示する
- ライセンス若しくは権利を付与する、又は
- 命令の規定を実行するために必要な措置を講じるよう人に指示する¹⁷¹

但し、登録所有者が登録又は移転時に自己が権利者としての登録適格を有していないことを知らなかった場合を除き、意匠に係る権利の移転命令は、裁判所への付託が登録日から 2 年以上経過している場合には行われない。¹⁷²

¹⁶⁹ 意匠条例 44 条

¹⁷⁰ 意匠法 45 条

¹⁷¹ 意匠法 41 条

¹⁷² 衣装条例 41 条 1 項

付託を行う者は、また、意匠登録の取消を請求することができる。但し、かかる命令は、裁判所への付託が当該意匠の登録日から 2 年以上経過している場合には行われない。¹⁷³

意匠が取消された場合、あたかも登録の事実がなかったものとして扱われる。¹⁷⁴

9 出願の補正

登録官は、出願人からの書式 D2 (Form D2) の提出と所定手数料の納付を受けて、意匠登録出願を補正する場合がある。但し、当初の出願において開示されなかった事項を包含することにより出願範囲が拡大するような場合には、出願の補正は認められない。¹⁷⁵

10 登録の変更

登録後に意匠を変更することはできない。
但し、利害関係者が出願を補正させることができる旨の規定がある。

- 翻訳又は反訳の誤り
- 意匠登録出願またはかかる出願と関連して提出された文書の誤記又は錯誤
- 意匠の表示、又は
- 登録意匠に関連して提出された文書¹⁷⁶

出願は書式 D2 (Form D2) で行なう。変更請求は公示され、何人も公示日から 2 ヶ月以内に異議を申し出ることができる。¹⁷⁷ 異議申立は書式 D9 (Form D9) で行ない、異議の根拠と依拠する事実を添付する。異議申立日から 3 ヶ月以内に、請求者は書式 D9 (Form D9) で答弁書を提出することができる。登録官は、適切と判断する指示を行なう。¹⁷⁸

11 意匠登録確保に関する著名主要判例

Bang & Olufsen A/S v OOO (個人) [2007] 1 HKLRD 85

原告は音楽システムについての意匠を登録し、被告がその登録意匠を侵害したと訴えた。

裁判所は、意匠登録に係る物品を「DVD 又は VCD 又は CD ディスクを挿入できる一卵形プレーヤー又はコントロールユニット（以下、コントロールユニット）とし、同ユニットのカバ

¹⁷³ 意匠法 46 条

¹⁷⁴ 意匠法 47 条

¹⁷⁵ 意匠条例 21 条

¹⁷⁶ 意匠条例 76 条

¹⁷⁷ 意匠規則 62 条

¹⁷⁸ 意匠規則 62 条

一は卵形の上側にあり、2つの部分に分かれる。カバーはスライドして開き、ディスク駆動軸又はターンテーブルが現れ、その上にディスクを置く。また、透明のプラスチック製カバーがあり、それがせり上がると、ディスクの上にセットされ、再生可能となる」として記述した。

同物品の販売パンフレットは、それが「コントロールユニットと別個のパネルに分かれ、1本のケーブルが二つを連結している」と表示した。被告は、当該意匠は、販売されている物品の部分のみの意匠であるから、有効ではないと反論した。

この事案は、一意匠が公衆に販売されている物品の全体を網羅する必要のないことを示した。重要なことは、登録を見て登録に示されている意匠が模倣されているかどうかを確認することである。

裁判所は、当該物品が意匠の定義に該当するか否かを判断するためには登録出願において明細書に言及されていなければならないと判示した。裁判所は、意匠がコントロールユニットにのみ係るもので、それは一製品であって、一物品の部分ではないと判断した。被告の無効主張は退けられた。

***Elster Metering v Billions Ltd* [2007] 2 HKLRD 319**

原告は、英国において水量計を製造し、香港を含む様々な国で販売していた。被告は2つの登録意匠を所有していた。第一の意匠は、中国語と英語で“East Ocean”という単語を含むロゴを上部に付した水量計に係るものであった。第二の意匠は当該水量計の内部測水室の構成部品に係るものであった。原告は、それらが意匠にあたらないこと、それらが新規でないこと、並びに水量計と内部測水室の外観が購入時の重大な考慮事項ではないことを根拠に、当該意匠の登録原簿からの抹消を求めた。

裁判所は、以下に基づき、登録を取り消した：

- それらは意匠ではない。水量計の表示は単に水量計の二次元設計を示しているだけである。裁判所は、水量計の側面および背面は（意匠に）関連性があり、また水量計の形状を確認できるよう外から見えるようにすべきであったと判断した。内部構成部分は機能から必然的に要求される特徴とみなされ、目に見えず、したがって当該物品を購入するか否かという購買者の判断に影響しない。
- 裁判所はまた、第一の意匠が他所で公開されている意匠であるため新規ではない、それは多かれ少なかれ原告の水量計と同じに見えることと認定した。第二の意匠は、原告の水量計の対応する構成部品とほぼ同一に見えることから、取り消された。
- 裁判所は、外観が重要であるかどうかを検討し、もし第一の意匠が（登録することを）認められるとすれば、購入に際しては美感が関連するであろうと認定した。第二の意匠に関しては、目に見えず、したがって視角には訴えない。それ自体、意匠としては登録できない。

第4節 著作権保護

序

香港では、著作権は、著作権条例法（CAP. 528）（以下、「著作権法著作権条例」）および著作権侵害禁止条例法（CAP. 544）の下で保護される。

著作権は、アイデア自体よりもむしろアイデアの形式および表現を保護することにより創造性を保護する。著作権の保護は、創造性を奨励し、見返りとして、創作から生じる公益を提供する。

著作物の種類

著作権は、各種の著作物に具体的に分類される、即ち：

- 言語、演劇、音楽又は美術の著作物
- 録音物、映像、放送、又は有線プログラム、並びに
- 刊行物編集の版面

言語の著作物には、単なる書籍以上のものが含まれる。文字通り、著作物は、書かれ、話され又は歌われた著作物であり、その内容の選択又は編集という理由で知的創作物に相当するデータ又はその他の資料の編纂も含まれる。コンピュータ・プログラムおよびコンピュータ・プログラムのための予備的設計も言語の著作物とみなしうる。¹⁷⁹

演劇の著作物は、舞踏又は無言劇を含み、上演されうるものである。¹⁸⁰

音楽の著作物は、音楽から成り立つが、歌われ若しくは話されることを意図される言葉又はその音楽と一緒に演じられる動作は除外される。¹⁸¹

美術の著作物は、芸術性に関係なく絵画、図面、図表、地図、グラフ若しくは平面図、又は版画、写真、彫刻若しくはコラージュ、建物若しくは建物の模型である建築作品又は芸術的技能の作品といったグラフィックワークを含む。¹⁸²

著作権条例はまた、実演家とその各種実演権に保護を与える。

著作権者の権利

著作権者は、その著作物を利用する排他的権利を有する、特に：

- その著作物を複製する権利
- その著作物を公衆に譲渡する権利

¹⁷⁹ 著作権条例 4 条

¹⁸⁰ 著作権条例 4 条

¹⁸¹ 著作権条例 4 条

¹⁸² 著作権条例 5 条

- その著作物の複製物を公衆に貸与する権利
- その著作物の複製物を公衆の利用に提供する権利
- その著作物を公に上演する、見せる又は演奏する権利
- その著作物を放送する又は有線放送サービスに包含する権利、あるいは
- その著作物を翻案する権利¹⁸³

著作権者は、第三者が二次元著作物の三次元複製物を作成する又は三次元著作物の二次元複製物を作成することを阻止できる。

さらに、言語、劇、音楽又は美術著作物の著作者および映像の製作者は、著作者又は製作者として氏名表示を受ける権利を有する。かかる権利は「著作者人格権」として知られ、その著作物を販売する、貸与する等といった経済的権利とは明確に異なる。¹⁸⁴

実演家も、著作者人格権の他、承諾なくその実演の利用を禁ずる実演権利を有する。

登録不要

著作権は、著作者によってその著作物が創作された時点で発生する自動的権利である。著作権保護を受けるためにその著作物を登録する必要はない。そのため、権利行使の目的や、著作権侵害の訴えに対し防御する上でも有用な証拠となるため、著作権者は創作過程を記録しておくことが推奨される。

1 香港におけるベルヌ条約の実施状況

文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約は、締約国が他の締約国からの著作権を自国国民の著作権を認める場合と同様の方法で認めることを規定している。

ベルヌ条約はまた、最低限の著作権保護基準を規定している。著作権がベルヌ条約の下で保護を受けるために公式的な登録は不要である。いったん著作物が一の締約国で公表されると、それは保護される。

香港、日本ともにベルヌ条約の適用を受ける。

¹⁸³ 著作条例 22 条

¹⁸⁴ 著作権条例 89 条

2 一般規則

所有権

一般に、著作物の第一権利者は著作者、即ちそれを創作する者である：¹⁸⁵

- 録音物 – 製作者
- 映画の場合- 製作者および製作責任者¹⁸⁶
- 放送番組 - 放送事業者
- 有線プログラムサービス- 同有線プログラムサービス事業者
- 刊行物編集の版面 – 出版社

二人以上の者が共働し、各著作者の貢献が明確に区別できない場合、その著作物は共同著作とすることができる。¹⁸⁷

従業者が職務の過程で言語、演劇、音楽、美術の著作物又は映像を創作する場合、その著作物の第一著作権者は当該使用者である（別段の合意がある場合にはそれに従う）。

製作が依頼され、著作者と製作依頼者との間で著作権の所有について明示的に規定する合意が交わされている場合には、当該合意に従う。但し、明示的合意がない場合であっても、当該製作を依頼した者は、創作時点で想定し得たあらゆる目的のためにその著作物を利用する排他的実施権と、当該著作物の利用を制限できる権限を有する。¹⁸⁸

保護期間

著作権の保護期間は、著作物の種類による。

一般に、言語、演劇、音楽および美術の著作物は、著作者の死後 50 年間保護される。著作者が不明の場合には、その著作物が最初に製作された歴年の末から 50 年又はその著作物が提供されてから 50 年で満了する。共同著作物の場合には、著作権は最後の著作者の死後 50 年で満了する。¹⁸⁹

¹⁸⁵ 著作権条例 13 条

¹⁸⁶ 著作権条例 11 条

¹⁸⁷ 著作権条例 12 条

¹⁸⁸ 著作権条例 15 条

¹⁸⁹ 著作権条例 17 条

録音物は、最初に製作された暦年から 50 年間又は最初に発表された日から 50 年間保護される。¹⁹⁰

映画は、製作責任者、脚本家、台本の著作者または当該映画用に創作および使用される音楽の作曲家の最後の者が死亡した暦年の末から 50 年間まで保護される。¹⁹¹

放送番組および有線プログラムは、当該放送が製作された又は当該プログラムが有線プログラムサービスに包含された暦年の末から 50 年間保護される。¹⁹²

版面については、著作権 は、版面が初めて出版された暦年の末から 25 年目に満了する。

「著作者存命期間プラス 50 年間」という著作権期間は、香港の主要な貿易相手国が定める期間（著作者存命期間プラス 70 年間というケースが多い）より短い点に留意すること。但し、死後 50 年間という規定は中国本土と一致している。

3 保護規準と制限

著作権が存在するためには、当該著作物は以下の要件を満たさなければならない。

- 独創的であること
- 書面その他で記録されていること
- 著作権条例に定める著作物の分類に該当すること、並びに
- 適格要件を満たす著作者によって創作されること、又は著作物が香港若しくは他所で公表されていること¹⁹³

著作権条例が定める適格要件は極めて広範である。適格要件を満たすためには、著作者は、実質的な時期に、香港もしくは他所に定住する個人若しくは居所を置く権利を有する者又はその国、領域あるいは地域の法に基づき設立された法人でなければならない。¹⁹⁴ 著作者の国籍又は公表地に関する制限はない。

¹⁹⁰著作権条例 18 条

¹⁹¹著作権条例 19 条

¹⁹²著作権条例 20 条

¹⁹³ 著作権条例 177 条

¹⁹⁴ 著作権条例 178 条

第5節 営業秘密保護

序

香港では、営業秘密は、特定の制定法ではなく、コモン・ローの下に保護される。機密情報および営業秘密は、契約上の規定のない場合にも、保護を受けることができる。営業秘密は、機密企業情報の一種である。営業秘密には、発明、製造方法又は流通方法を含めることができる。営業秘密は、この秘密情報が往々にして企業に競争優位を与えると同時に、競合者に漏洩した場合その事業に深刻な損害を与える恐れがあるため、企業にとって極めて価値がある場合が多い。

1 保護規準と制限

営業秘密として保護を受けるために、登録する必要はない。
保護を受けるために、当該情報は以下の要件を満たさねばならない:

- 必要な機密性をもつこと、即ち、その情報が一般に知られてはならないこと。
- 当該情報に商業的価値が備わっていること、情報を機密保持するために然るべき措置が講じられていること、並びに
- 当該情報は、信頼義務（黙示または明示いずれか）を含意する状況の下で伝達されていたにちがいないこと。信頼義務違反を知らずながら情報を受領した第三者から情報を受領する者も信頼義務を負うこと。

但し、信頼義務に違反した者は、公益のための開示であることを示される場合には、抗弁できる。

信頼義務違反訴訟において勝訴した場合、営業秘密情報の保有者は不当利得の返還あるいは損害賠償請求を選択できる。

2 営業秘密の有利・不利

知的財産として営業秘密を保護する利点とは:

- 保護期間が限定されない。営業秘密は当該情報が秘密保持される限り保護される。
- 保護を獲得する上で出願料が不要で、遅滞がない。
- 営業秘密は、それが特許性のある発明の要件を満たさない又は特許性のある対象ではない場合に、保護できる。

反面、情報を営業秘密として保護するデメリット、特に当該秘密情報に特許性のある場合とは:

- 当該秘密が一製品に化体されている場合、第三者はそれを調べ分析し、当該営業秘密を見つけることができる。このようなことが起こった場合、営業秘密は排他的情報使用権を与えるものでないため、その情報を営業秘密として使用することのできる者への制限はない。
- 当該情報を秘密保持することを担保する継続的義務が発生する。
- 特許よりも営業秘密の権利行使のほうが難しい。

第6節 検索

知財局は、香港における商標、特許および意匠出願並びに登録を検索するオンライン検索システムをウェブサイト上で提供している。

1 検索可能事項

検索項目／検索オプション	
特許	- 出願又は公告番号 - 出願人／所有権者、発明者 - 送達住所 - 発明の名称 - 短期特許の発明要約書 - 出願日、優先日又は付与／登録日 - 指定特許の公告日又は記録申請日 - 国際特許指定コード
商標	- 商標文字又は図形コード - 商標番号 - 商標権者 - 指定された登録分類区分（区分範囲）の全登録商標 - 指定された登録分類区分（区分範囲）の全出願中の商標 - 指定された期間内に登録された商標の種類（たとえば、音の商標、証明標章） - 指定された期間内に登録、登録又は失効した全商標
意匠	- 登録番号 - 物品 - 出願人および送達住所 - 出願日又は登録日 - 区分／下位区分番号 - 登録簿登録日 - 優先日 - 英国登録日又は番号（みなし登録用）

2 利用可能な出願／登録の詳細

検索可能な事項	
特許	- 出願／公告番号 - 特許の種類 - 出願日および公告日 - 優先権の詳細 - 特許ファミリー情報 - 手続言語 - 名称および明細書 - 資料調査報告（短期特許に関して） - 出願人／所有権者、発明者 - 送達住所および代理人住所 - 指定特許出願日および番号、公告日および番号 - ステイタス - 満了日 - 商標権者、ライセンス、送達住所に関する履歴
商標	- 商標の表示 - 商標番号 - 出願日および登録日 - 商標権者の氏名、住所および送達住所 - 商標のステイタス - 更新期限 - 商標上の文字、図形、英語でない場合には文字の翻訳 - 商品・役務の明細 - 優先権の詳細（もしあれば） - 商標の権利不要求、制限又は条件 - 商標の権利者、ライセンス、送達住所に関する履歴
意匠	- 出願人の氏名および詳細 - 送達住所／代理人の詳細 - 出願日 - 区分／下位区分番号 - 優先日／国

	• 更新期限 • 登録簿登録日 • ステイタス（例：登録、失効） • 登録番号および日 • 意匠に係る物品の記載 • 意匠の表示 • 新規性の報告 • 商標の権利者、ライセンス、送達住所に関する履歴
--	--

第3章 譲渡および実施許諾

第1節 序

知的財産権は、他の財産形態と同様、第三者への譲渡、実施許諾および担保権（質権）設定が可能である。これにより、知的財産権者は資本投資への対価を獲得するまたは投資収益を創出することができる。

知的財産権者がその権利の全部または一部の売却または移転を希望する場合、これを譲渡と呼ぶ。譲受人は、当該知的財産またはその一部に係る権利の権利者となり、したがって、原権利者（即ち、譲渡人）に付与された権利一切を有する。

知的財産権者が検討し得る別の選択肢とは、その知的財産の実施権を許諾する、即ち、他人に対してその知的財産権を実施する許可を与えることである。往々にして、知的財産の実施許諾は、知的財産権者が商品の製造への関与を希望しない、実施権者の知識および流通網の活用を希望する、または他の方法では開拓困難な新規市場への進出し知的財産権の所有権の保有はそのまま望むといった状況で発生する。

許諾される主要な実施権は、（a）排他的実施権（exclusive licences）、（b）独占的（通常）実施権（sole licences）、または（c）通常実施権（non-exclusive licences）の3種類である。

排他的実施権は、最も広範な許諾形態である。排他的実施権は、実施権者にのみ許諾期間中に許諾知的財産を実施することを認める。原権利者であっても、許諾期間中は当該知的財産を実施することから排除される。

独占的（通常）実施権とは、実施権者が知的財産権者によって権限を与えられている唯一の実施権者であることを意味する。専用実施権と異なり、独占的（通常）実施権に基づき、知的財産権者も当該知的財産を実施することができる。但し、実施権者は、許諾期間中、他人に実施権を許諾することが認められない。

通常実施権とは、知的財産権者が希望する数の当事者に知的財産の実施を許諾でき、自らも知的財産を使用できることを意味する。

実施権者が有する正確な権利は、許諾実施権の契約条件および実施許諾者によって課される制限または制約によって決まる。たとえば、実施許諾者は、知的財産を使用できる地域を制限する、または一定の実施行為のみ認めることができる。

実施権は、一定期間または無期限に許諾することができる。

実施許諾契約においては、当事者は、実施許諾の対価に関して自由に交渉することができる。一般的な金額算定には、一括金払い方式、正味販売高の料率、および／またはそれらの併用が含まれる。対価構造の形態には制限はないが、実施許諾契約における支払義務が十分明確で履行を強制できることを確認する必要がある。

香港は知的財産権の実施許諾に関して非常にリベラルな体制を敷いている。大半の実施権条件は、当事者間で自由に合意可能である。但し、以下に述べる通り、知的財産権の実施許諾については、いくつか手続き上の要件がある。

第2節 商標使用契約

序

商標条例は、商標を動産として扱うことを認めている。したがって、登録商標または商標出願の所有権者はその登録商標または出願の譲渡、担保権（質権）設定、実施許諾および再実施の許可を行なうことができる。¹⁹⁵ また、所有権者はその商標を当該商標に係る営業権と一緒に、または独立して取引することもできる。¹⁹⁶

登録商標または出願が複数の者によって共有される場合、各共有者は、他の共有者に関係なく、商品・役務についての商標を使用することができる。但し、一共有者が他の共有者全員の同意を得ずに当該商標に関わる取引行為をしてはならない。¹⁹⁷

登録商標に関する譲渡または許諾使用权は、部分的または限定的なものとすることができる。たとえば、部分的譲渡または実施権は、商標が登録されている一定の商品・役務のみを対象とするまたは当該商標の使用を特定の方法若しくは地域に限定することができる。¹⁹⁸ たとえば、所有権者が自動車と自動二輪車の両方に登録されている商標を所有する場合、同所有権者は、第三者に譲渡／実施許諾する商標使用权を自動車にのみ限定し、自動二輪車については除外することができる。

1 取引行為の有効性に関する法的要件

有効であるためには、登録商標または商標出願の譲渡またはそれにかかる意思表示は、書面によって行ない、商標権者（譲渡人）によって、または本人に代わる者によって署名されなければならない。¹⁹⁹ 同様に、商標または商標出願に関する使用許諾は、使用权を許諾する者によってまたは本人に代わって署名された書面をもって行なわれなければならない。²⁰⁰ のれん（顧客吸引力）の売却といったその他の取引行為は、書面で行なうことを必要としない。

譲渡または利用の許諾が行われた場合、当該商標取引行為の詳細事項の記録申請を可及的速やかに行なうべきである。

これは、取引行為の登録申請が行われるまでは、当該取引行為は、その取引行為を知らずに相反する利益を取得した者に対して対抗できないためである。さらに、利用許諾がされている場合、実施権者は、当該実施権が商標条例をもって記録されるまでは、商標条例に定めるいかなる制定法上の保護によっても保護されない。²⁰¹

¹⁹⁵ 商標条例 27 条 1 項および 31 条

¹⁹⁶ 商標条例 27 条 2 項

¹⁹⁷ 商標条例 28 条 4 項

¹⁹⁸ 商標条例 27 条 3 条および 33 条 2 項

¹⁹⁹ 商標条例 27 条 4 項

²⁰⁰ 商標 33 条 3 項

²⁰¹ 商標条例 29 条 3 項

商標侵害が発生し、取引行為が取引行為日から 6 か月以内に登録されていない場合、新しい商標権者または使用権者は、取引行為日から取引行為登録日までの期間の侵害については損害も不当利得も回復できない。²⁰²

2 譲受人および専用実施権者の侵害訴訟提起権

登録商標の譲受人は、訴訟提起権を含む、所有権者と同一の権利を取得する。

排他的使用権者は、侵害者を訴える権利を有し、自らの名前で訴訟を提起することができる。²⁰³ 但し、商標の所有権者も当事者として参加しなければならない。²⁰⁴ 同様に、商標権者が侵害訴訟を提起する場合、排他的使用権者も当事者として参加しなければならない。

訴訟当事者として訴訟に参加した所有権者または排他的使用権者は、訴訟行為に参加しない場合には、費用の負担責任を負わない。緊急暫定的救済を求める訴訟手続の場合、商標権者または排他的使用権者は単独で訴訟を起こすことができる。²⁰⁵

通常使用権者は、普通、緊急暫定的救済請求でない限り、登録商標の侵害を予防するために侵害者を直接訴えることができない。²⁰⁶ 但し、通常使用権者は、書面をもって、登録商標の所有権者にかかる措置を講じるよう要請することができる。²⁰⁷ 所有権者がかかる要請を拒否するかまたは 1 ヶ月以内にかかる措置を講じない場合、通常使用権者は、あたかも所有権者であるかのように直接侵害者を訴えることができるが、²⁰⁸ それでもなお、当該請求の原告または被告として所有権者を加える必要がある。²⁰⁹

排他的使用権者に基づいてサブライセンスが許諾されている場合、その再使用権者は、排他的使用権者に対して侵害訴訟を提起するよう要請できる権利を有する²¹⁰。排他的使用権者が 1 ヶ月以内にかかる訴訟を提起しない場合、再使用権者は自らの名前で訴訟を起こすことができ、その場合には、排他的使用権者が当該請求の原告または被告として追加することとされる。

²⁰² 商標条例 29 条 4 項

²⁰³ 商標条例 36 条 2 項および 36 条 5 項

²⁰⁴ 商標条例 36 条

²⁰⁵ 商標条例 36 条 7 項

²⁰⁶ 商標条例 35 条 6 項

²⁰⁷ 商標条例 35 条 2 項

²⁰⁸ 商標条例 35 条 3 項

²⁰⁹ 商標条例 35 条 4 項

²¹⁰ 商標条例 37 条

3 商標関連契約の交渉／締結時における検討事項

- 商標の譲渡および使用権は権利付与という観点で全部か一部かのいずれかであり得るので、許諾される権利範囲は、明確に特定されること。
- 契約当事者は、商標使用権が排他的利用、独占（通常）的利用または通常使用の権利として意図されているかどうか、利用権者が当該商標の再利用許諾または移転を認められているかどうか、もしそうであれば、利用許諾者の事前の書面による同意が必要かどうかを明記すること。
- 契約当事者は、のれんに関する立場を明確に言明すること。譲渡がある場合には、それにのれんが含まれるか否かを明記すること。使用権がある場合には、使用許諾者は、のれんが使用許諾者の利益に資することを明記する条項を要求すること。
- 契約は、どのように使用料を決定するかおよび支払方法を明記すること。使用料の支払方式には、定額使用料（一時金）、または継続使用料がある。使用料の計算方法は多数ある。但し、使用料の典型的計算方法は、正味販売高の料率および／または再使用料を用いる。
- 使用料が正味販売高または再使用料に基づく場合、契約はまた、使用報告要件を定め、使用権者が当該記録および計算書を作成し使用報告の正確さを判定する検査に提供しなければならないことを規定すること。
- 使用許諾の期間が当該商標の現行登録期間を超える場合、所有権者が商標登録を更新することを明記し、更新料の負担者を指定する条項を設けること。
- 登録商標の譲受人は商標条例の下に取引行為が登録される前に生じる権利を行使できないので、譲受人は、譲渡日から譲渡登録日までの期間の侵害に対する補償を受ける権利を一切取得しない。したがって、譲受人は、譲渡日から起算する侵害に対する請求権の譲渡の契約を結ぶこと。
- 譲受人と使用権者は、当該取引行為を発効させるために必要なすべてのことを実行するよう譲渡人または使用許諾者に求める契約条項が設けられていることを確認すること。
- また、譲受人または使用権者にとって、譲渡人または使用許諾者は第三者から訴訟が提起された場合に譲受人または使用権者に全面的に協力を提供するという条項を含めることが有益であろう。
- 使用契約を解除できる事由について明確な条項を定めること。たとえば、契約不履行、品質管理基準の不遵守、最低販売数量の不達成、使用料の支払不履行、債務超過の事由または所定の事前通告をもって解除できる等。

4 並行輸入に対する制限

所有権者は、往々にして、同一商品について法域毎に異なる価格設定をすることがある。並行輸入者は、所有権者の純正商品を低価格の国から高価格の香港へと輸入することにより、所有権者の香港販売代理店よりも安く売ろうとする場合がある。

香港においては商標条例が明示的に並行輸入を認めているため、並行輸入を防止するために商標条例に依拠することは不可能である。²¹¹ 並行輸入を防止または軽減するためには、商標権者は、販売代理店契約に挿入された契約規定に依拠しなければならない。並行輸入者への商品の販売を制限するまたは商品を販売できる地域を限定する条項をすべての販売代理店契約に挿入すること（現地国内法規に従って）が賢明であろう。万一、商品が香港に並行輸入されていることが判明した場合、並行輸入者に当該商品を販売した海外の販売業者に対して契約上の訴訟原因が生じ得る。

5 保証責任および損失補填

商標が第三者に対して権利行使されることを確保したい使用権者は、所有権者による当該商標権の積極的権利行使を規定する個別条項を使用許諾契約に含める契約を所有権者との間で結ぶべきである。使用権者と譲受人は、登録所有権者が登録商標についてその譲渡または使用許諾のいずれかを行なえる十分な権原をもっているという保証を登録所有権者から得るべきである。可能な場合には、両者は、使用権または譲渡に基づき登録所有権者から許諾された権利の両者による使用が第三者の知的財産権を侵害しないという保証も得るべきである。かかる保証は、万一、第三者の知的財産の侵害が発生した場合には、第三者からの請求に対する所有権者からの損失補填によって充足され得る。保証責任に基づく契約違反の申立ては、理論的には、損失補填条項と同様の救済を生じ得るが、実際には、契約違反の申立てにおける損害賠償は、契約時点での予見可能事実によって限定される。損失補填条項の利点とは、それに依拠する原告が予見可能性とは無関係に損失補填条項に明記された損失すべてを回復し得る点である。

商標の譲受人は、譲渡以前に所有権者によって許諾された使用権について現実知っているかまたは知っているかみなされる場合に限り、当該使用権に拘束される。したがって、譲受人は、所有権者が将来の譲受人にすべての使用権を開示するか、または譲渡に先立ち終了するかいずれかを保証することについて、確認すべきである。

所有権者は、その使用権者または譲受人に対する損失補償責任を限定したい場合、契約に責任制限条項を含めるという選択肢がある。責任制限条項は、免責条項規制条例（Cap. 71）によって統制され、かかる条項は、不合理である場合には、法的拘束力がないこともある。²¹²

6 競争法

香港は、最近、新競争条例（Cap. 619）を制定した。但し、その規定の大半は 2014 年まで発効しない。

²¹¹ 商標条例 20 条

²¹² 免責条項規制条例（Cap. 71）3 条および付属書 2

競争条例には、「第一行動規範」と称する規定があるが、まだ効力を発生していない。第一行動規範は、香港における競争を阻害、制限または歪曲する目的または効果をもつ契約を禁止することを規定している。²¹³ 同規定は、たとえ契約が複数の目的または効果をもつ場合にも適用されるが、但し、それらの目的または効果が反競争な場合とする。²¹⁴

文面上、一定の知財取引行為は、新競争条例の下では反競争的とみなされるかもしれない。しかしながら、多くの知財取引行為が同条例の適用を免除されることも予想される。

とは言うものの、同条例または予想される適用免除に関して、指針はまだ出ていない。よって、新競争条例に関する具体的な法的助言はその発効後に必要となるだろう。

7 フランチャイズ

フランチャイズとは、商標に関連したビジネスに関する義務および責任を伴う当該商標使用の許諾を含むものである。

香港におけるフランチャイズ運営を対象とした特定の制度はない。その結果、フランチャイズ契約から生じる紛争の準拠法は、契約法および関連知的財産法制となる。

²¹³ 競争条例 6 条

²¹⁴ 競争条例 7 条

第3節 特許契約

序

特許条例は、特許および特許出願を動産として扱うことを認めている。したがって、特許または特許出願の権利者は、その特許または出願の譲渡、担保権（質権）設定、実施許諾および再実施の許可を行なうことができる。²¹⁵

登録特許または出願が複数の者によって共有される場合、各共有者は、他の共有者に関係なく、特許発明を実施することができる。但し、一の共有者が他の共有者全員の同意を得ずに当該特許に関わる取引行為をしてはならない。²¹⁶

特許に関する譲渡または許諾実施権は、当該特許に関するすべての権利に適用することができるまたは部分的あるいは限定的な譲渡／実施権とすることができる。たとえば、特許製品の生産のみを対象とし輸入は対象外とするというように、所有権者の一定の権利のみを譲渡または実施許諾することができる。使用分野、流通経路または使用地域に関する制限を設ける場合もある。

1 取引行為の有効性に関する法的要件

有効であるためには、特許の譲渡またはそれに係る担保権（質権）設定は、書面によって行なわなければならない。²¹⁷ 手続上、実施権に関する書面化要件はないが、実施権の範囲に確実性があることを確認し、将来紛争が起こる見込みを軽減するために、実施権の許諾はすべて書面をもって行なうことを強く推奨する。

譲渡または実施許諾が行われた場合、知財局に当該取引行為の詳細事項の記録申請を可及的速やかに行なうべきである。取引行為の登録が申請されていない場合、その取引行為は、当該取引行為を知らずに相反する利益を取得した者に対して対抗できないためである。²¹⁸

さらに、取引行為が取引行為日から6ヶ月以内に登録されていない場合、新しい特許権者または実施権者は、取引行為日から取引行為登録日までの期間の特許のいかなる政府使用に関しても補償を回復することができない。²¹⁹

²¹⁵ 特許条例 50 条

²¹⁶ 特許条例 54 条 3 項

²¹⁷ 特許条例 50 条 6 項

²¹⁸ 特許条例 52 条

²¹⁹ 特許条例 72 条 9 項

2 譲受人および専用実施権者の侵害訴訟提起権

特許の譲受人は、譲渡日後に発生した特許侵害に関し訴訟を提起する権利を含め、所有権者と同一の権利を取得する。

専用実施権者は、侵害者を訴える権利を有し、自らの名前で訴訟を提起することができる。
²²⁰ 但し、特許権者も当事者として参加しなければならない。所有権者が被告とされた場合、所有権者は、本人が応訴して訴訟行為に参加しない限り、一切の費用または経費の負担責任を負わない。²²¹

3 特許関連契約の交渉／締結時における検討事項

最も一般的な特許関連契約は、譲渡、実施権および特許製品の供給契約である。特許実施権／譲渡契約を締結する際に検討すべき主要な事項は以下の通りである。

3.1 特許譲渡—主要検討事項

- 許諾された権利範囲並びに特許およびノウハウの使用に関する制約は明確に記載されること。
- 譲受人が特許を実施できるために当該特許に関係するノウハウ、技術および専有情報（以下、総称して「ノウハウ」）が必要とされる場合には、当該ノウハウの譲渡も行われること。
- 譲渡が特許およびノウハウに関係する改良を含むかどうか検討すること。一つの改良が別個の特許として登録できる場合には、誰が特許出願権を有するか、原譲渡人／実施権者への当該改良のライセンスバックを許諾するか否かについて規定すること。
- 譲渡がノウハウを含む場合には、契約には契約当事者が当該ノウハウを機密保持すべきことを規定すること。
- 譲渡人は知財局への登録を含む譲渡を発効させるために必要なすべてのことを実行することに同意するという条項を挿入すること。通常、譲受人はその関連費用を負担する責任を負う。
- 譲渡人は当該特許に関する訴訟に関係して譲受人にあらゆる合理的援助を提供することに同意するという条項を挿入すること。
- 譲渡人が当該特許およびノウハウの単独かつ債務のない特許権者であること、並びに当該特許およびノウハウの実施が第三者の知的財産権を侵害しないことの保証を含めることが通例である（第2節6を参照）。
- 場合によっては、譲受人による当該特許の不正使用に対して譲渡人を損害・損失から補償するために譲受人が損失補填をとする条項を設けることができる（第2節6を参照）。

²²⁰ 特許条例 86 条 1 項

²²¹ 特許条例 86 条 3 項

- 契約の目的または効果が香港における競争を阻害、制限または歪曲するものであってはならない（第 2 節 7 を参照）。
- 契約に支払条件が明示的に定められていること。
- 譲渡において、譲受人が譲渡日以前に発生した侵害に関して訴権を有するか否か、明記すること。

典型的には、譲受人は、譲渡日後の特許の権利行使および維持に責任を負う。

3.2 特許実施権—主要検討事項

- 上記箇条書 1 から 9 は、特許実施権にも適用できる（「譲渡」、「譲渡人」および「譲受人」とあるのは、それぞれ「実施権」、「実施許諾者」および「実施権者」と読み替える）。実施権に関する追加の検討事項は以下の通りである。
- 契約当事者は、実施権が排他的実施権、独占的（通常）実施権または通常実施権として意図されているかどうか、実施権者が当該特許を再実施または移転する権利を与えられているかどうかを明記すること。再実施が認められる場合には、実施許諾者の事前の書面による同意が必要かどうかを明記すること。
- 契約は、どのように実施料を決定するかおよび支払方法を明示すること。実施料の支払方式には、定額実施料（一時金）、または継続実施料がある。実施料の計算方法は複数ある。但し、典型的な方法は、正味販売高の料率および／または再実施料を用いて実施料を計算する。
- 実施料が正味販売高または再実施料に基づく場合、契約はまた、実施報告要件を規定すること。さらに、実施権者は、当該記録および計算書を作成し実施許諾者による合理的検査に提供しなければならない。
- 実施権には、専用実施権者が譲渡日前に発生した侵害に関し訴訟を提起する権利を与えられているか否か明記すること。
- 実施権には、許諾特許が侵害された場合を想定した規定、特に第三者に対する提訴する権利者、並びに費用経費負担者および損害賠償受給権に関する規定を盛り込むこと。さらに、第三者によって侵害の訴えが提起された場合に誰が防御のために応訴するかおよび訴訟費用負担者を誰がするか明記すること。
- 実施権に基づく責任制限の有無を検討すること。
- 実施権は、一定期間と定めるまたは特許権の存続期間満了に伴い自動的に終了する。契約不履行、品質管理基準の不遵守、最低販売数量の不達成、実施料の支払不履行、債務超過の事由または所定の事前通告をもって解除できる等、実施権契約を解除できる事由について明確な条項を定めること。
- 香港条例では、実施権者が第三者から非特許製品を取得できること、または第三者から供給された物品または方法を使用できることを制限するような特許実施権条件は一切無効であると規定している。但し、特許権者が実施許諾時に一切の制限的条件なく相当な条件で実施権を進んで許諾したこと、および実施権者が 3 ケ月前の書面による事前通告により実施権残存

期間の実施料相当額の支払いをもって制限的条件から離脱できる権利を与えられていたことを証明できる場合には、同規定の適用は免除される。²²²

²²² 特許条例 62 条

3.3 供給契約

制限的条件を禁止する香港の条例の規定は、特許製品の供給契約にも適用される。その結果、買主が第三者から非特許製品を取得できることを制限する、または買主が第三者から供給される物品または方法を使用できることを制限する条件は一切無効となる。²²³

但し、特許権者が供給契約締結時に一切の制限的条件なく相当な条件で当該製品を進んで供給するとしたものであったこと、および買主が 3 ケ月前の書面による事前通告により契約残存期間相当額の一括金払いまたは賃料をもって制限的条件から離脱できる権利を与えられていたことを証明できる場合には、同規定の適用は免除される。²²⁴

3.4 標準特許の強制実施権

有効に存続する標準特許の付与から 3 年満了後のいかなる時点においても、特許権者が特許製品または製法を供給しない場合、当該発明に関して強制実施権の許諾を強制される可能性がある。

何人も、以下を根拠として、高等裁判所に強制実施権設定の申し立てをすることができる。²²⁵

- 特許発明が香港で商業的に実施されていないまたは合理的に実施可能な最大限度まで実施されていない。
- 特許製品の需要が適正な条件で満たされていない。
- 製造による特許発明の実施が製品の輸入によって阻害または制限されている。
- 特許の所有権者が適正な条件で実施権を許諾することを拒否していて、このことが：
 - 相当な経済的意味を有する重要な技術的進歩を伴う別の特許発明を香港において実施または効率的に実施することを妨害または阻害している、または
 - 香港における商業若しくは工業活動の確立または発展を不当に害している。
- 特許の所有権者によって課された実施権の許諾または特許製品の処分若しくは使用または特許製法の使用に関する条件、当該特許によって保護されていない物質の製造、使用若しくは処分によって、香港における商業若しくは工業活動の確立または発展が不当に害されている。

こうして設定された強制実施権は通常実施権となり、実施権の範囲と存続期間を明記しなければならない。強制実施設定命令によって自己の法的権利を侵害された者は、実施権の消滅または変更を裁判所に申し立てることができる。²²⁶

実施権の条件は当事者間で合意された通りとするか、または合意のない場合にはいずれかの当事者による申し立てに基づき裁判所が決定する。

²²³ 同上

²²⁴ 同上

²²⁵ 特許条例 64 条 2 項

²²⁶ 特許 66 条 3 項

第4節 意匠実施契約

序

意匠条例は、意匠および意匠出願を動産として扱うことを認める。したがって、意匠または意匠出願の所有権者は、その意匠または出願の譲渡、担保権（質権）設定、実施許諾および再実施の許諾を行なうことができる。²²⁷

登録意匠または出願が複数の者によって共有される場合、各共有者は、他の共有者に関係なく、当該意匠を実施することができる。但し、一の共有者が他の共有者全員の同意を得ずに当該意匠に関わる契約を締結してはならない。²²⁸

許諾された譲渡は、全面的または部分的、即ち一定の権利に限定することができる。実施権も同様に限定することができ、たとえば当該意匠に係る物品の製造といった一定の使用のみ許諾して物品の販売については許諾しない、または使用分野、流通経路または使用地域に関して制限を設ける場合がある。

1 取引行為の有効性に関する法的要件

有効であるためには、意匠の譲渡またはそれに係る担保権（質権）設定は、書面によって行ない、許諾者によってまたは本人代わって署名されなければならない。²²⁹ 実施権に関する書面化要件はないが、実施権の範囲に確実性があることを確認するために、実施権の許諾はすべて書面をもって行なうことを推奨する。

譲渡または実施権の許諾が行われた場合、知財庁に当該取引行為の詳細事項の記録申請を可及的速やかに行なうべきである。取引行為の登録が申請されていない場合、その取引行為は、当該取引行為を知らずに相反する利益を取得した者に対して対抗できない。²³⁰

さらに、取引行為が取引行為日から6ヶ月以内に登録されていない場合、新しい意匠権者または実施権者は、取引行為日から取引行為登録日までの期間の意匠のいかなる政府使用に関しても補償を回復することができない。²³¹

2 譲受人および専用実施権者の侵害訴訟提起権

登録意匠の譲受人は、譲渡日後に発生した意匠侵害に関し訴訟を提起する権利を取得する。

²²⁷ 意匠条例 32 条および 23 条

²²⁸ 意匠条例 33 条 2 項および 3 項

²²⁹ 意匠条例 32 条 6 項

²³⁰ 意匠条例 34 条

²³¹ 意匠条例 40 条 4 項

譲渡人または実施許諾者には、譲渡または実施権許諾以前に発生した侵害に関し訴訟を提起する権利を譲受人または専用実施権者に付与するという選択肢もある。²³²

排他的実施権者は、侵害者を訴える権利を有し、自らの名前で訴訟を提起することができる。²³³ 但し、登録意匠の所有権者も参加しなければならない。所有権者が被告とされた場合、所有権者は、本人が応訴して訴訟行為に参加しない限り、一切の費用または経費の負担責任を負わない。²³⁴

3 意匠契約締結時における検討事項

- 登録意匠の譲渡または実施権は権利付与という観点で全部または一部かのいずれかであり得るので、許諾される権利範囲は、明確に特定されること。
- 契約当事者は、意匠実施権が排他的実施権または通常実施権として意図されているかどうか、実施権者が当該意匠使用の再許諾または移転を認められているかどうか、もしそうであれば、実施許諾者の事前の書面による同意が必要かどうかを明記すること。
- 譲受人と実施権者は、譲渡人または実施許諾者に対し当該取引行為を発効させるために必要なすべてを実施することを求める契約条項が設けられていることを確認すること。
- 契約には、実施料の決定および支払方法を明記すること。実施料の支払方式には、定額実施料（一時金）、または継続実施料がある。実施料の典型的計算方法には、正味販売高の料率および／またはサブライセンス料が用いられる。
- 実施料が正味販売高またはサブライセンス料に基づく場合、契約はまた、実施報告要件を定め、実施権者が当該記録および計算書を作成し実施報告の正確さを判定する検査に提供しなければならないことを規定すること。
- 実施権には、当該意匠が侵害された場合を想定した規定、特に第三者に対して誰が訴訟を提起することができるものであるかに関する規定を盛り込むこと。契約には、費用経費負担者および損害賠償受給権に関する規定を盛り込むこと。さらに、第三者によって侵害の訴えが提起された場合に防御のため応訴を誰がするかおよび訴訟費用負担者を明記すること。また、譲受人または実施権者にとって、第三者から訴訟が提起された場合に同人らは全面的に協力を提供するという条項を含めることが有益であろう。
- 譲渡人が単独かつ債務のない意匠権者であること、並びに当該意匠が第三者の知的財産権を侵害しないことの保証を含めることが通例である。損失補填条項も含めることができる。（第2節6参照）。
- 契約の目的または効果が香港における競争を阻害、制限または歪曲するものであってはならない（第2節7参照）。
- 実施許諾契約を解除できる事由について明確な条項を定めること。たとえば、契約不履行、品質管理基準の不遵守、最低販売数量の不達成、実施料の支払不履行、債務超過等の事由または所定の事前通告をもって解除できる等。

²³² 意匠条例 32 条 7

²³³ 意匠条例 50 条 1 項

²³⁴ 意匠条例 50 条 4 項

第5節 著作権契約

序

著作権条例は、著作権で保護される著作物を動産として扱うことを認めている。著作権条例は著作権で保護される著作物の譲渡および実施許諾に関する具体的規定を設けている。²³⁵ 著作物の著作者に帰属する著作者人格権は譲渡または実施許諾できない点に留意すること。著作物に係る経済的権利はすべて譲渡／実施許諾できる一方、人格権は著作者の一身に専属し、いかなる事情においても移転することができない。

譲渡または実施権は部分的に（著作権者が排他的権利として行なうことができる全事項ではなく一つまたは複数に限定する）または著作権の存続期間の一部について適用することができる。²³⁶ 実施権はまた、一定の利用（コピー等）に制限して認め、他の利用（例：販売または利用分野、流通経路若しくは利用地域の制限）については認めないことができる。

著作権条例は、いまだ創作されていない著作物に対する将来の著作権の譲渡および利用許諾も認めている。²³⁷

1 取引行為の有効性に関する法的要件

有効であるためには、著作権の譲渡またはその他の移転は、書面によって行ない、許諾者によってまたは本人に代わって署名されなければならない。²³⁸

著作権の登録制度はないので、譲渡または利用許諾の記録要件はない。

但し、著作権者によって許諾される利用権は、有償約因につき善意でかつ当該利用権につき知らされていない（現実にはまたは解釈上）取得者またはその取得者から派生して権原を取得した者を除き、当該著作権に係る著作権者の利益の権原上のすべての承継人に拘束力を有する。²³⁹

2 譲受人および専用実施権者の侵害訴訟提起権

著作権の譲受人は、譲渡日後に発生した著作権侵害に関し訴訟を提起する権利を含め、所有権者と同じ権利を取得する。

²³⁵ 著作権条例 101 条

²³⁶ 著作権条例 101 条 2 項

²³⁷ 著作権条例 102 条

²³⁸ 著作権条例 101 条 3 項

²³⁹ 著作権条例 101 条 4 項

排他的利用権者は、侵害者を訴える権利を有し、自らの名前で訴訟を提起することができる。²⁴⁰ 但し、著作権者も当事者として参加しなければならない。同様に、著作権者が侵害訴訟を提起する場合、排他的利用権者は当事者として参加しなければならない。但し、暫定的救済を求める訴訟手続の場合、専用実施権者または著作権者は単独でかかる訴訟を起こすことができる。²⁴¹

著作権者または排他的利用権者が訴訟において被告として参加する場合、同人は、訴訟行為に参加しない限り、費用または経費を負担する責任を負わない。²⁴²

3 著作権契約締結時における検討事項

- 著作権の譲渡または利用権は付与される権利という観点で全部か一部かのいずれかであり得るので、許諾される権利範囲は、明確に特定されること。
- 契約当事者は、著作権の利用権が排他的利用権または通常利用権として意図されているかどうか、利用権者が当該利用権の再許諾または移転を認められているかどうか、もしそうであれば、利用許諾者の事前の書面による同意が必要かどうかを明記すること。
- 譲受人と利用権者は、当該取引行為を発効させるために必要な万策の実行を譲渡人または利用許諾者に求める契約条項が設けられていることを確認すること。
- 契約期間の検討に際して、美術の著作物に対応する意匠の有無も検討すること。この点は、以下の通り、著作権保護期間の短縮につながるためである：
 - 対応する意匠が登録されている場合、当該意匠を組み込んだ物品が最初に市場に流通した日から 25 年間。
 - 対応する意匠が登録されていない場合、当該意匠を組み込んだ物品が最初に市場に流通した日から 15 年間。
- 契約には、利用料の決定および支払方法を明記すること。利用料の支払方式には、定額利用料（一時金）、または継続利用料がある。利用料の典型的計算には、たとえば、正味販売高の料率および／またはサブライセンス料が用いられる。
- 利用料が正味販売高またはサブライセンス料に基づく場合、契約はまた、利用報告要件を定め、利用権者が当該記録および計算書を作成し利用報告の正確さを判定する検査に提供しなければならないことを規定すること。
- また、譲受人または利用権者にとって、第三者から訴訟が提起された場合に譲渡人または利用許諾者は全面的に協力を提供するという条項を含めることが有益であろう。
- 利用権には、著作権が侵害された場合を想定した規定、特に第三者に対し誰が訴訟を提起するか、並びに費用経費負担者および損害賠償受給権に関する規定を盛り込むこと。さらに、第三者によって侵害の訴えが提起された場合の誰が防御のための応訴をするかおよび訴訟費用負担者を言明すること。また、譲受人または利用権者にとって、第三者からの訴訟が提起された場合に同人らは全面的に協力を提供するという条項を含めることが有益であろう。

²⁴⁰ 著作権条例 112 条および 113 条

²⁴¹ 著作権条例 113 条 5 項

²⁴² 著作権条例 113 条 1 項および 4 項

- 譲渡人が単独かつ債務のない著作権者であること、並びに当該著作権の利用が第三者の知的財産権を侵害しないことの保証を含めることが通例である。場合によっては、損失補填条項も含めることができる。（第 2 節 6 参照）。
- 利用権契約を解除できる事由について明確な条項を定めること。たとえば、契約不履行、品質管理基準の不遵守、最低販売数量の不達成、利用料の支払不履行、債務超過の事由または所定の事前通告をもって解除できる等。

第6節 技術移転

序

技術移転は、特許（および関連ノウハウ）を所有する研究機関と潜在的投資者との間の契約による取決めによって遂行される。実際には、香港における大半の技術移転活動は第三機関によって実行される。

一般的な契約上の取決めに含まれる事項:

- 当該技術の利用許諾または販売。
- 当該技術の所有者と投資者による合弁企業の設立。合弁企業は当該技術を所有するか利用許諾するかいずれかとなる。技術の所有者と投資者はその上で合弁企業の株式を共同保有する。
- 企業が技術を所有している場合、投資者は当該企業の株式を購入または取得することができる。

上記技術移転モデルを展開する上での構成、設立および検討事項は本マニュアルの範囲外である。これらの構成に関する法的助言は別途求める必要がある。

1 戦略的商品の技術移転に関する制限事項

香港は、合法的な商業、工業および研究用途をもつ技術の自由な輸出入を保証する。但し、香港は、香港が武器関連使用を目的としたまたはその惧れがある商品／技術の中継点として利用されないよう、戦略的物品の輸入および輸出に対し規制を利用している。

輸入輸出条例（Cap. 60）は、輸入、輸出、再輸出または積替を行なう場合に貿易産業局長の許可による許可証（ライセンス）が必要となる戦略的物資を指定している。²⁴³

許可証を取得せずに戦略的品目を輸入または輸出する者は以下に処せられる:

- 略式有罪判決、罰金 HK \$500,000 および禁錮 2 年
- 起訴後有罪判決、無制限の罰金および禁錮 7 年、ならびに
- 押収された違反戦略的品目すべての強制的没収²⁴⁴

当該利用権に関係するソフトウェア／技術が規制対象になると確信できる根拠がある場合には、外国企業は、国内の企業が香港税関に許可の要不要を確認するよう、徹底すること。許可が必要な場合、国内の企業にとって、技術移転契約締結前に許可申請を行なう時点で、当該利用権が承認されるかどうかの予備的助言を税関に求めることが有用である。

²⁴³ 輸入輸出条例 6A 条および輸入輸出規則付属書 1～4

²⁴⁴ 輸入輸出条例 6A 条

第4章 知的財産権行使のプロセス

第1節 規制機関の概要

1 税関

香港税関（税関）は、香港における知的財産権のエンフォースメントに責任をもつ部局である。税関は、著作権侵害や模倣が疑われる場所を捜索・押収する広汎な権限をもち、香港における侵害行為の捜査および刑事責任の追求に非常に積極的である。

税関は、海賊版・模倣品の供給と小売の両方を、エンフォースメント上のターゲットにする。供給に関して、税関は、輸出入、製造、卸売りおよび流通段階での非合法活動を標的にする。小売では、税関は、路上での海賊・模倣行為を撲滅するために行動する。税関はまた、海賊版のソフトウェア・著作権で保護される作品が商業目的で利用されないことを保証するため鋭意活動している。

著作権および商標の権利者は税関に対して、著作権侵害や商標模倣行為の被害届をし、捜査を請求することができる。

著作権海賊行為に対する戦いを助けるため、税関は 5 つの報奨金スキームを行って、刑事訴追にうまく繋がる情報を提供した情報提供者に対して、現金で報酬を支払っている。

- 反海賊版報奨スキーム（著作権業界から資金提供）
- 模倣品・商標侵害薬品撲滅のための報奨スキーム（香港製薬産業協会から資金提供）
- 書籍および定期刊行物の違法複写コピー撲滅のための報奨スキーム（香港複写権許諾協会から資金提供）
- 新聞および雑誌の違法複写コピー撲滅のための報奨スキーム（香港著作権許諾協会から資金提供）
- 商用ソフトウェアの違法使用撲滅のための報奨スキーム（BSA/ソフトウェア・アライアンスから資金提供）

模倣被疑者の敷地で強制捜査を行う場合、警察が税関を補佐することがある。近年税関は、数多くの強制捜査や逮捕を行ってきた。以下に示した著作権および商標に対する強制捜査の統計には、下降傾向が示されている。結論づけるわけではないが、これは、香港市場における模倣品の総数の低下および、税関の反模倣品活動の相対的有効性を示唆している²⁴⁵。

²⁴⁵税関の提供による統計

著作権に関する強制捜査

年	強制捜査数	逮捕者数	押収品の額 (100 万香港ドル)
2010	610	532	26
2011	323	436	32
2012	116	166	7

取引表示条例による強制捜査

年	強制捜査数	逮捕者数	押収品の額 (100 万香港ドル)
2010	947	832	173
2011	647	543	197
2012	533	506	158

香港税関の住所

3/F, Customs Headquarters Building
222 Java Road, North Point
Hong Kong
電話: 問い合わせホットライン (24 時間) +852 2815 7711
電子メール: customsenquiry@customs.gov.hk

2 香港の高等法院

知的財産権者と排他的ライセンス取得者は、香港の裁判所における民事訴訟手続きで、商標、著作権、特許、意匠登録である知的財産権の権利行使および、詐称通用や守秘義務違反などコモン・ローの権利の行使を行うことができる。

訴訟手続きは、香港の高等法院の第一審裁判所で始められる。高等法院は、終局および暫定差し止め命令、宣言、および損害賠償あるいは不当利得の返還を命じることができる。上訴は、最終の上訴裁判所である終審法院の上訴法廷で行われる。

香港の高等法院の住所

High Court Building,
38 Queensway, Hong Kong
電話: + 852 2869 0869
電子メール: enquiry@judiciary.gov.hk

3 知的財産局

知的財産局（IPD）は、特許登録所、商標登録所、そして意匠登録所を管理している。知的財産局は、商標、特許、意匠の登録出願を受理し処理する責任を受け持つ。

知的財産局の住所
24/F & 25/F Wu Chung House
213 Queens Road East,
Wanchai, Hong Kong
電話: +852 2961 6901
電子メール: enquiry@ipd.gov.hk

第 2 節 民事訴訟手続

1 民事訴訟制度の概要

英国植民地時代の遺産により、香港の法制度は英国の法制度に基づいている。現在の香港の法は、基本法と国内法制、国内判例法の組合せから由来し、長年にわたって発展してきた。

民事訴訟手続の目的は、司法が、持ち込まれた争議に対して責任の所在と補償を決定することである。民事訴訟では陪審員裁判は非常に稀であり、知的財産の争いで使われることはない。

知的財産訴訟の多くは、民事事案に制限のない裁判権を備えた第一審裁判所で行われる。第一審裁判所は、商標条例、特許条例、意匠条例で規定された裁判所である。第一審裁判所はまた、特定の限定された事案について限定された裁判管轄権のある区域法院を除き、著作権条例による法定裁判所でもある。

上訴法廷は、すべての民事訴訟に関して、第一審裁判所と区域法院からの上訴を扱う。終審法院は、香港特別行政区内で最も上位の上訴裁判所であり、高等法院からの民事訴訟の上訴を扱う。

2 手続

通常、知的財産侵害を含む民事訴訟手続は高等法院に対して行う。高等法院規則が、高等法院での手続を管理する。

訴訟は召喚状(Writ)の（発付を求める申請書の）提出（注：召喚状は原告が作成して裁判所に提出し、裁判所がこれを認めると公印を付し、これにより訴訟が開始となるが、召喚状は原告が被告に召喚状の謄本を（当事者）送達する）と共に始まり、召喚状には、短い一般的な請求原因と要求する救済措置を含めるか、あるいは、あらゆる事実と救済措置を求める原因を記した完全な請求の陳述を添付することができる。一般には、知的財産侵害の裁判は分割され、すなわち責任は損害賠償額とは別に判断される。

知的財産侵害の訴訟は、侵害行為が発生した日から 6 年以内に開始しなければならない。

令状の提出から事案が訴訟で審理されるまで、通常、約 2～3 年かかる。いずれかの当事者が結論に満足しない場合は、上訴法廷に上訴を持ち込むことができる。状況によっては、香港の最高上訴裁判所である終審法院に上訴することもでき、終審法院の決定に上訴することはできない。

訴訟手続費用は、訴訟の複雑度と当事者が取る種々の訴訟行為によって変わる。ただし訴訟手続費用は、簡単な訴訟に対する 200 万香港ドルから、幅広い証拠を含む複雑な特許訴訟の 2,400 万香港ドルの間になる。

2.1 法廷弁護士と事務弁護士

香港は、法律専門職で分業が行われている。事務弁護士 (Solicitor) は、依頼人とのやりとりの大半や、訴訟および文書の準備を行う。法廷弁護士 (Barrister) は、上級裁判所に出廷する独占的権利をもった専門の弁護士である。第一審裁判所での訴訟や複雑な案件では、事務弁護士と法廷弁護士（法律顧問ともいう）の両方に事件の説明をする必要がある。

2.2 暫定差し止め命令

原告は、係争中に暫定差し止め命令の申立てを提出して、差し止めの対象の行為を被告が犯すことを抑えることができる。この申立ては、召喚状とともに宣誓供述書のある証拠により裏付けてできるだけ早く行わなければならない。原告は、審理すべき深刻な問題があり、その損害賠償では救済に不十分であること、すなわち、もし差し止め命令が出されない場合、原告が被る損害は、金銭で補償できるものではないことを示す必要がある。裁判所もまた、暫定差し止め命令を与えた場合、被告の損害が十分救済されるかどうかを考慮する。原告は、後日その差し止め命令が誤っていたと判明した場合、被告に対して損害を賠償するという約束をしなければならない。

2.3 アントン・ピラー命令

犯罪の証拠が被告によって廃棄されるおそれがあるような深刻な事案に関わる当事者は、「アントン・ピラー命令」を裁判所に申立てをすることができる。アントン・ピラー命令は、原告が被告の敷地に入って、係争中の裁判の関連証拠を搜索・保全することを許可する命令である。申請は、令状が発行される前に、「一方的に」すなわち、被告に知らせることなく行うことができる。被告が一方的審尋に出廷しないため、関連物件すべてを完全に包み隠さず裁判所に開示する必要がある。

2.4 マレーバ差し止め命令

被告の資産が消失してしまうと信じられる根拠をもった当事者は、マレーバ (Mareva) 差し止め命令の申立てをして、訴訟の係属中に被告が香港の管轄から資産（金銭または物品）を移してしまうことを抑えることができる。マレーバ差し止め命令は例外的救済措置であり、被告の資産の処分をひどく拘束するため、通常は与えられない。この申立てにあたっては宣誓供述書の裏付けが必要である。申立ては一方的に行えるため、差し止め命令を得るためにいらさらされることはない。

2.5 差し止め命令 - 時間と費用

暫定差し止め命令、アントン・ピラー命令、あるいはマレーバ差し止め命令を得るには、その案件の複雑度と必要な証拠にもよるが、30 万香港ドルから 100 万香港ドル近くの費用が必要である。これらの命令を得るまでにかかる期間は、申立てが一方的であるか、双方の出席が必要かによって変わる。一方的申立ての場合、審尋日に命令が下される。一方、双方が出席する場合、申請に関する審尋が全て行われ双方が証拠を提出した場合、3 ヶ月から 6 ヶ月かかる。

3 訴訟手続の和解

大半の訴訟手続は裁判に至ることなく、多くの紛争はいくつかの和解の形で解決される。いずれの当事者も、訴訟手続のどの段階でも、調停あるいは個人的な交渉によって和解することができる。

4 民事訴訟手続の流れ

制限事項：訴訟は、訴訟原因が発生した日から 6 年以内に提出しなければならない。

訴訟手続きの開始

訴訟手続きの開始。訴訟手続は通常、要求する救済措置と主張を述べた一般的裏書きを添えた召喚令状を提出することから始められる。あるいは、令状とともに完全な訴求原因の陳述を一緒に提出してもよい。申立費も支払う必要がある。一般規則では、個人的に被告に送達することが、手続開始に必要とされている。



送達の承認

令状の送達から 14 日以内に（裁判所の）登録部門へ申立。被告は、送達を確認し、防御のため応訴する意志があるかどうかを示さなければならない。



訴答の提出—訴求原因陳述、抗弁等

訴答とは、双方が依拠する事実および個々の言い分を述べた文書である。

- 原告は、請求原因陳述書を提出するが、これは召喚令状と共に送達しても、被告が応訴する意志があると通知してから 14 日以内に提出してもよい。
- 被告は、召喚令状の送達から 42 日以内か、請求原因陳述書が被告に送達されてから 28 日以内のうち、いずれか遅いほうで、抗弁および反訴を提出する。反訴には、商標、意匠、特許の取り消しの根拠を含めることができる。
- 原告は、答弁および反訴に対する抗弁を提出する機会がある。どの応答も、抗弁の送達から 28 日以内に提出しなければならない。

訴答は、答弁または反訴に対する抗弁の送達から 14 日以内、あるいは、答弁が提出されない場合は抗弁の送達から 28 日以内に締め切られる。



開示

規則では、訴訟手続に関係する相手側の文書は自動的に開示される。双方とも、訴答が締め切られてから 14 日以内に文書一覧を交換し、7 日以内に文書を調べることができる。あるいは、双方でもっと長い期日を取り決めてもよい。



質問表・調停・証拠の予定表

- 訴答が締め切られてから 28 日以内に、両当事者は、訴訟手続きの状態および証人陳述の申請などの訴訟管理のために提案された裁判所の指示を詳しく述べた予定質問表を交換し、提出しなければならない。
- 両当事者は、紛争を調停で解決する意志があるかどうかを示す。裁判所は、紛争を和解させるために補佐する独立調停員の前で、調停に出席するよう双方に勧める。一方が、合理的な理由もなく調停に出席することを拒んだら、逆に費用を支払う結果となる。
- 裁判所は訴訟管理のために指示を作成することがあり、適切な指示に関して合意に至らない場合、両当事者に出席を求めることもある。裁判所はまた、訴訟管理協議のために手続の設定を行うこともある。



訴訟管理協議と裁判の設定

訴訟管理協議は、訴訟手続きにおける道標とでも言うべき日であり、この時、両当事者は裁判所に事案の進行状況を知らせ、必要であれば、事実審理に向けた手続を設定する指示を求める。事実審理の設定申請（通常原告が）には、規定料金の支払いを行う必要がある。設定の通知は、相手方に送付される。

次に、両当事者は、予定された日にリスト作成員のところへ出頭し、裁判所が期日を割り当てる。裁判所の審理日程が詰まっているため、期日は、リスト作成員のところへ両当事者が出頭してから最高 1 年かかることがある。



事実審理

事実審理は、裁判官の前で記録される。両当事者が出廷するが、通常は事務弁護士・法廷弁護士による代理がなされ、それぞれの法的主張を裁判所に陳述する。証人陳述を提出した当事者は、出廷を準備し、他方が求めた場合は反対尋問が行われる。それをしない場合は、提出した証拠に対して逆の推論が導き出される場合がある。



判決

通常、判事が判決を保有し、これを渡す準備が整ったとき両当事者に通知する。

第3節 侵害行為

1 特許

1.1 特許権者の排他的権利

特許が物に関する場合は、被告が、特許権者の同意なしで、その物の生産、市場に置くこと、使用、輸入を行うか、香港あるいはそれ以外の市場に出す目的あるいはそれ以外の目的で、その物を貯蔵する場合、「一応の」侵害が発生する。²⁴⁶

特許が方法に関する場合、被告が以下を行った場合、「一応の」侵害が発生する。²⁴⁷

- a) 特許権者の同意を得ることなくその方法を使用することが禁止されていると知っているか、当該状況下で通常の人にとって同意なくその方法を使用することが禁止されていることが自明であるとき、香港でその方法を使用するか、使用させるためにその方法を申出でる場合。
- b) 香港あるいはそれ以外の市場に出す目的あるいはそれ以外の目的で、その方法を使って直接的に手にいれた物を市場に置くこと、使用、あるいは輸入をする場合。

直接侵害の場合、責任は絶対的である。侵害者が知っていたことおよびその意図は責任とは無関係であり、損害賠償または不当利得返還のみが関係する。

香港において発明を実施するために最適な手段であることを第三者が知っているか、あるいは当該状況下で通常の人にとってそのことが自明であるとき、第三者が、発明を実施する上で本質的な要素に関係する手段を用いて、特許発明に関わる権利のない人物に対してこれを提供あるいは、香港内で提供の申出でをする場合、その第三者によって特許は間接的に侵害されたことになる。²⁴⁸

特許権の領域的性質により、侵害行為が香港で行われた場合にのみ、香港の特許侵害が適用される。

1.2 侵害の判断基準 (Test)

侵害があったかどうか決定する第一段階は、特許の請求項を解釈して、特許が主張する独占権の範囲を決定することである。裁判所は、特許請求項の解釈に「目的論的アプローチ (purposive approach)」を採用して、完全な本質を決定する。簡潔に言えば、特許請求項は、関連分野で通常の技術を有する者の目を通して、特許明細書の文脈の中で理解されなければならない。

²⁴⁶ 特許条例 73 条 a 項

²⁴⁷ 特許条例 73 条 b 項と c 項

²⁴⁸ 特許条例 74 条

被告の物または方法が、特許の請求項のいずれかの言葉に該当すれば、文言侵害となる。

物または方法が特許請求項の文言の意味に厳密に該当しない場合でも、以下の場合には非文言侵害になりうる。

- ① 物または方法が、発明の作用に具体的な効果を与えない単なる変形であると判明した場合。
- ② その変形が実質的効果を生じていないという事実が、特許明細書の公開日において、発明の分野における当業者にとって自明であった場合。
- ③ 変形が由来した請求項の文言は、このような小さな変形を除外することを意図していないことが、あらゆる当業者にとって自明であった場合。

文言侵害または非文言侵害のいずれかに責任があると判明した者は、特許に対して直接的な侵害責任がある。

直接侵害責任に加えて、侵害に至らしめるか、侵害行為を確実に実行させるため「共通の意図」で参加していたことが判明した場合、特許侵害の共同不法行為者として責任が問われうる。

一般に、商品を自ら望むように自由にできる顧客に対して物品を提供しただけで、その提供者は全く侵害行為を行っていないなかった場合、その提供者を共同不法行為者ということはできない。その提供者が侵害行為を容易にしていたとしてもそうである。ただし、提供者が顧客の行為を積極的に支持し奨励していたら、共同不法行為者となる可能性がある。ある特定のケースで共同不法行為者になるかどうかは、事実によって大きく左右される。

いずれの場合でも、提供者が香港内の顧客に侵害製品を提供した場合、その提供者は、香港の市場に特許製品を出したことで直接侵害の責任に問われうる。このようなシナリオにおいて、共同不法行為は、せいぜい（訴訟原因として）代替的なものあるいはバックアップでしかない。

1.3 抗弁

特許侵害に対する最も一般的な抗弁は以下の通りである。

- 私的な行為であって商業目的ではない。
- 実験目的の行為である。
- 登録医療従事者、登録歯科医が発行した医療処方箋に従って、個別の症例のため即座で調剤した製薬あるいは医薬品もしくは、同様に調剤した医薬品に関わる行為である。

- 船舶、飛行機、ホバークラフト、あるいは陸上車両に関係した特定の用途からなる行為である。

1.4 利用可能な救済策および金銭的補償の回復に関わる制限

特許侵害に対して可能な救済策は以下の通りである。

- 被告がさらに侵害することを禁ずる差し止め命令
- 侵害品の引き渡しあるいは破棄の命令
- 損害賠償あるいは不当利得の返還
- 特許が有効であり、被告による侵害があったという宣言
- 訴訟費用

損害賠償および不当利得の返還

裁判所が同じ侵害行為に、損害賠償と不当利得の返還の両方を認めることはないことに留意するのは重要である。このことは、侵害訴訟で勝訴した原告は、損害賠償と不当利得の返還のいずれかを選択しなければならないことを意味する。

損害賠償を選んだ場合、原告は、自分の損失を証明する証拠を提示する義務がある。一方、不当利得の返還を選んだ場合、侵害行為に関係した利得を示すため、被告は帳簿を提出しなければならない。

従って、損害賠償と不当利得の返還のどちらを選ぶかは、(1)特許権者が回復できる額が多いのは、どちらの選択肢か、(2)原告が損失を証明する証拠を提示することが可能あるいはその意思があるか、によって左右される。例えば、原告が帳簿や販売額を開示するのに気が進まない場合、不当利得の返還を選んだ方がよい。これは、訴訟手続が金銭的救済による回復よりも、侵害の阻止の方を目的としている場合に適用できよう。

損害賠償の数量化

特許侵害に対する損害の数量化は、特許権者の活動によって様々な方法がある。

- 特許権者が、特許製品を提供するビジネスを行っていた場合—

損害額は、侵害の結果特許権者が失った利益に基づいて計算される。例えば、侵害者が100 ユニットの侵害品を販売しており、侵害がなかった場合、特許権者はその販売高の半分を得られるはずであった場合、損害額は、特許製品の各ユニットの販売額から導き出した特許権者の利益×50 ユニットで計算する。

■ **特許権者が、発明を実施する他者に通例的にライセンス付与している場合－**

損害額は、発明を実施するために侵害者が特許権者に支払うべきロイヤルティの額に基づいて計算される。この場合、特許権者が課す通例的ライセンス料の証拠が関係する。

■ **特許権者が特許品を提供せず、ライセンスも与えていなかった場合－**

この場合、損害額は「概念的ロイヤルティ」に基づいて計算される。業界内の相当する発明に課せられるライセンス料の証拠が、概念的ロイヤルティを導き出す上で有用である。

被告が、侵害の当日に特許の存在に気づいておらず、その存在を想定する合理的な根拠もなかったと証明した場合、裁判所は、侵害行為は「善意侵害」の期間に行われたことを認め、原告への損害賠償あるいは不当利得の返還とすることはない。²⁴⁹

特許に係る物に「特許」または「特許取得済み」の文言あるいは特許番号が記されていた場合、被告は特許の存在に気付いていたか、そう思っていたという合理的な根拠があると受け取られる。発明が物以外の場合、出来るだけ早く具体的に特許について疑いのある侵害者に通知すること、例えば、特許あるいは特許出願の存在を知らせる書状を侵害者に出すことが重要である。

²⁴⁹特許条例 81 条 1 項

1.5 特許侵害に対する訴訟

標準特許の保護期間は、出願日（または優先日がある場合はその日）から 20 年である。特許侵害の訴訟は特許が付与されるまで開始できず、特許公告日から失効までの間、訴え提起可能である。

短期特許は、出願日（または優先日がある場合はその日）から 8 年間保護される。侵害に対する訴訟は、特許付与日から失効まで起こせる。

香港には特許専門の裁判所はなく、香港の裁判官は通常、科学技術について特別な修習は受けていない。その結果、技術的なことについて裁判所に教示してくれる専門家に大きな信頼が置かれる。一般に、原告および被告は、それぞれ独自の専門家を任命する。あるいは代替として、もしくはこれに加えて、独立した専門家を任命することもある。裁判所は、専門家の証拠を審理した後、慎重に問題を決定する裁量を有する。

1.6 特許侵害の申し立てに対する戦略

■ 特許の無効を求める反訴

- 特許侵害の訴訟においては、被告が特許の有効性を問うことはよくある。通常このような攻撃は、先行する公開あるいは発明を開示する先行の使用の証拠に基づいて、または特許の主題が発明とはいえなくなるような情報を開示するというに基づいて、特許が新規性あるいは進歩性を欠くという根拠で行われる。
- 被告は、特許が無効であることの証明責任を負う。裁判所あるいは特許登録所が特許は無効だと判断した場合、特許権者には、有効性に対する異議を克服するため、特許明細書（注：クレームを含む）を補正する裁量がある。その場合、どの補正も、特許の付与時点から有効とされる。²⁵⁰

■ 特許侵害訴訟手続という根拠のない脅迫に対する反訴

- 特許侵害に対する訴訟手続の脅迫で苦しめられている者は、脅迫を行った者に対して、被った損失を回復する訴訟を起こしてもよい。他の救済策としては、脅迫の継続に対する差し止め命令および、脅迫が不当であるという宣言が含まれる。²⁵¹
- 脅迫に「苦しめられている者」は、脅迫を受けた人である必要はない。従って、例えば顧客に対する脅迫によって、顧客を失うという形で損害を受けた場合、その業者は、自分の顧客への脅迫に関して訴訟を起こす権利がある。
- 特許が無効だと原告が証明できた場合には、原告が勝訴する。そうでない場合（すなわち、特許が無効だと原告が証明できなかった場合）でも、被告が、脅迫がなさ

²⁵⁰ 特許条例 102 条

²⁵¹ 特許条例 89 条

れたその訴訟手続に関する行為が侵害に相当すると証明できなければ、原告が勝訴する。

- 申し立てられた侵害が、市場に出すための物の生産あるいは方法の使用から構成されている場合、根拠のない脅迫の訴訟手続は持ち込めない。その理由は、これらは特許権者の基本的な権利だとみなされるからである。
- 侵害被疑者に対して（侵害停止の）要求状を出すときは、根拠のない脅迫行為にならないよう気を付けなければならない。侵害とみなした行為が、訴訟手続に持ち込めないような行為でなければ、疑のある侵害者に対して特許の存在を通知するだけにとどめるのが賢明である。この点に関して、特許条例では、特許が登録されていると単に通知すること自体は、特許侵害に対する訴訟手続き（をとるということ）の脅迫を構成することにはならないとしている。

■ 特許の取消申立て

- 第2章第2節15項「取消」を参照。
- 取り消しは、特許の付与日から有効であり、特許が取り消されたときには、特許侵害に対する責任は生じない。

■ 非侵害の宣言の申立て

誰でも、自分の行為あるいは提示された行為が特許を侵害していないという宣言を、裁判所に求めることができる。ただし、最初に、問題の行為の詳細を全て記し、申立てを宣言の効果を確認する書面を特許権者に書いてもらうよう、特許権者に書面で請求しなければならない。（裁判所への）宣言の請求は、特許権者がその認諾書を拒絶するか、与えられなかった場合にのみ行われる。

2 商標

2.1 商標権者の排他的権利

商標権者は、登録した商品・サービスに関して商標を使用する排他的権利を有する。

商標権者または排他的ライセンス取得者は、第三者が以下の使用をした場合、訴訟を起こすことができる。²⁵²

- 商標が登録されているものと同じ商品・サービスに同じ標章を使用した場合。この場合、混同を示す必要はない。
- 商標が登録されているのと類似する商品・サービスに同じ標章を使用し、出所混同の恐れがある場合。
- 商標が登録されているのと同じあるいは類似する商品・サービスに、類似する標章を使用し、商標混同の恐れがある場合。
- 登録商標が香港で周知であり、パリ条約の下で周知商標として保護の対象である場合に、異なる商品に類似の標章を使用した場合。ただし、その使用が、正当な理由なく、周知の商標の名声あるいは識別性のある特徴を傷つけるか、不当な利益を得ている場合に限る。

標章の類似性、商品またはサービスの類似性、混同の可能性の問題は、標章の類似性および混同の可能性の所見について幾分重複しながらも、別個に評価される。

標章の類似性は、視覚的類似性、聴覚的類似性および概念的類似性に関する事実に対する裁判所の所見に左右される。

商品またはサービスの類似性は、以下に左右される。

- 個々の用途および商品またはサービスの使用者
- 商品またはサービスが市場に出る経路の物理的特性
- 商品またはサービスを市場に送る個々の取引経路
- セルフサービスの消費者用商品の場合、実際はスーパーマーケットにあるかありそうか、特に、同じ棚あるいは異なる棚に置かれているか、置かれていそうか。

²⁵² 商標条例 18 条

- その業界でどう分類しているかを含めて、個々の商品またはサービスがどの程度、競合しているか²⁵³

最後に、裁判所は回りの状況を全て分析して、関係する公衆の側に商標混同の可能性があるかどうかを判断する。

2.2 第三者に対する権利と二次侵害

商標条例の下では、二次侵害の概念はない。

一次侵害者は、以下の場合は、侵害で訴えられることへの責任を負う。

- 商標を自身の商品もしくは包装に適用した場合
- 当該標識の下で、販売のため商品を提供・陳列したり、市場に出したり、輸入・輸出した場合
- 販売用に提供あるいは陳列するため、あるいは市場に出すために、標識のついた商品を保管していた場合
- 標識の下でサービスを提供・供給した場合
- ビジネス文書あるいは広告に標識を使用した場合

ただし、一次侵害者が商標侵害を犯すのを勧めたり助けたりした場合、その者も責任が問われる場合がある。

2.3 抗弁

誠実な慣行に従って、以下の使用した場合は、登録商標の侵害とはならない。²⁵⁴

- 名前、住所または、商売の場所の名前
- ビジネスにおける前任者(predecessor)の名前または、前任者のビジネスの場所の名前
- 商品の種類、品質、数量、目的、価値、原産地、製造時間を示す標識、これらをサービスに付与する標識、または、商品またはサービスの他の特徴
- 商品またはサービスの目的を示すことが必要な商標（例えば、付属品やスペア部品）

²⁵³ キヤノン株式会社対 *Metro-Goldwyn-Mayer* 社[1999] RPC 117 の 133, および *O'Neill* 社の出願、*Peek & Cloppenburg KG* の異議申立 [2004] ETMR 673 の 676

²⁵⁴ 商標条例 19 条

- 未登録の商標で、登録された商標の登録以前から継続して用いられていたか、あるいは登録商標の権利者の最初の使用より以前で、いずれか早い方の場合
- 別の登録商標。従って、自身が登録した商標を使用した者を商標侵害で訴えるには、その者の商標を無効にする必要がある。

商標条例はまた、香港における並行輸入品の販売は、その商品が市場に出てから変更あるいは損なわれていない限り、商標侵害ではないと明示に規定している。²⁵⁵

2.4 利用可能な救済策と金銭的補償の回復に関わる制限

商標侵害の救済策としては、以下が考えられる。²⁵⁶

- 被告がさらに侵害するのを禁止する差し止め命令
- 侵害品の引き渡しまたは破棄の命令、あるいは商品から侵害標識を除去する命令
- 損害賠償または不当利得の返還
- 訴訟費用

損害賠償の数値化

損害賠償を計算する一般的な方法は、侵害の結果、権利者が失った利益または、ロイヤルティ料に関する損失である。

2.5 商標侵害に対する訴訟

商標の保護期間は、登録日から 10 年間であり、さらに 10 年間更新可能である。商標侵害訴訟は、商標が登録簿に登録されるまで開始できない。

2.6 商標侵害の申し立てに対する戦略

商標侵害訴訟手続という根拠のない脅迫に対する訴訟・反訴

²⁵⁵ 商標条例 20 条

²⁵⁶ 商標条例 22 条から 25 条

- 根拠のない商標侵害の訴訟手続という脅迫をうけている第三者は、その脅迫が不当であるという宣言、脅迫の継続に対する差し止め命令、または脅迫のために被った損害を求めることができる。
- 訴訟原因は、商品もしくは包装に対する商標の適用に関する脅迫や標章の下で行われるサービスの提供に関する脅迫を除いた全ての脅迫に適用される。さらに、このような訴訟は、商標権者またはライセンス取得者が、脅迫が行われてから 28 日以内に侵害訴訟手続を進め、そして相当な注意を払って訴訟を続行した場合は、継続できない。
- 競争を抑えるために商標の先行権利者が、新規市場参入者に対して商標侵害で脅迫するのはよくあることである。ただし、先に登録があるという通知だけで、脅迫を構成するとは十分ではない。

➤

商標登録の無効の申立て

- 商標は、第三者が商標登録の無効を申立てた時点で、登録簿から除去されることがある。無効になった場合、その商標は二度と登録されることはない。²⁵⁷
- 無効の根拠は、(1)その商標が、登録の絶対的理由に反して登録された、(2)同一または類似する商品またはサービスに同一または類似する先行商標が存在するか、先行する周知商標が存在する、(3)その商標が、詐称通用の法によって登録されるべきでなかったか、著作権または登録意匠の先行権利によって登録されるべきでなかった場合である。
- 商標が無効とされても、登録時にそれが識別性がなくとも、登録後の継続使用によって商標が識別性を有する性格を獲得したと先行使用者が示すことができれば、無効の訴えから免れることがある。²⁵⁸
- 無効は当初登録日にその効力が遡及するため、被告にとって無効訴訟は、登録侵害訴訟に対する効果的な防護になることを意味する。商標の登録が有効ではないと被告が示した場合、過去にあったかもしれない侵害はすべて存在しなくなる。無効を勝ち取れた場合はまた、商標侵害だという根拠のない脅迫に対する反訴も成功する。無効を勝ち取っても、商標に関係するすべての過去の表に出ない取引への影響はない。
- ただし、無効訴訟を起こす権利には制限がある。先行する商標の権利者が登録に合意していたか、商標が善意の同時使用に基づいて登録された場合、登録所あるいは裁判所が善意の同時使用はなかったと認めない限り、後の商標に対して無効訴訟を起こすことはできない。
- 誰でも、高等法院あるいは登録所に対して、登録商標の無効を求めることができる。ただし、登録商標に関する訴訟手続（例えば侵害訴訟）が高等法院で進行している場合、無効訴訟も高等法院で始めなければならない。

商標登録取消の申立て

²⁵⁷商標条例 53 条

²⁵⁸ 商標法第 23 条 2 項

- 第三者が商標登録の取り消しを申立てると、商標は登録簿から除去されることがある。取り消しが実行されると、その商標は、取り消し申立て日あるいは、その商標が取り消しされるべき日のいずれかで、取り消される。
- 取り消しの根拠は次の通りである。²⁵⁹
 - ✧ 権利者が最低 3 年間継続して、登録された商品またはサービスに対して商標を使用しておらず、不使用についての有効な理由がない場合。
 - ✧ 権利者の行為によってあるいは対策をとらないことの結果、登録商標が商品またはサービスの一般名称になるか、商品またはサービスを表す標識として一般的に受け入れるようになった場合
 - ✧ 権利者による商標使用の結果あるいは権利者による同意で、商品またはサービスの性質、品質または地理的原産地に関して、公衆を誤認させるおそれが生じた場合。
 - ✧ 登録する際の条件に違反あるいは条件を守ることができなかった場合。
- 取り消し訴訟手続きで脅迫を受けた後、権利者が、登録を保持するだけのために使用を開始するのを防ぐため、取り消しの申請を起こす前 3 ヶ月間の商標の使用は考慮されない。この 3 ヶ月間の使用の間、取り消しの申立が行われていることを知らなかった可能性がある場合は除外される。
- 商標を登録した商品またはサービスのいくつかに関してのみ、商標を取り消す十分な理由があった場合、これらの商品またはサービスのみについて取り消しが可能である。
- 誰でも、高等法院あるいは登録所に対して、登録商標の取り消しを求めることができる。ただし、登録商標に関する訴訟手続き（例えば侵害訴訟）が高等法院で進行している場合、取り消しも高等法院で始めなければならない。

3 登録意匠

3.1 登録工業意匠の権利者の排他的権利

登録意匠の所有者は、以下の排他的権利を有する。

- 意匠が登録された物品または、登録意匠（あるいはそれと実質的に異なる意匠）が用いられた物品の、香港での製造、販売、賃借または、取引や営業目的での使用のための香港への輸入、販売、賃借、あるいは香港内での販売または賃借のための申出であるいは陳列。
- 香港あるいは他の場所で、登録意匠（あるいはそれと実質的に異なる意匠）が用いられている物品の製造を可能にするものの製作
- 組み立てられた物品に関して行われた場合、意匠の侵害を構成しうるキットに関して行う行為、このときキットは、物品を組み立てるよう意図された部品の完全もしくは実質的に完全に近い1組を意味する。
- 組み立てた物品が、登録意匠（あるいはそれと実質的に変わらない意匠）が用いられる物品であるとき、香港あるいは他の場所で、キットを組み立てあるいは製作することを可能にするものの製作。

3.2 侵害の判断基準

裁判所は、侵害と疑われる意匠が、登録された意匠と同一であるか、「実質的に異なる」かどうかを考慮する。この判断基準は、鑑定によらず、むしろ目だけで決定するというものである。裁判所が考慮する要因は以下の通りである。

- 意匠出願における新規性についての記述、関連先行意匠および機能的例外を表すものといった事項を勘案しつつ、登録意匠の本質的または重要な特徴を評価しなければならない。
- 次に裁判所は、侵害が疑われる意匠と登録意匠とを、意匠の全体的外観上比較して、登録の本質的部分と見なされるすべての意匠特徴が視覚的に内包されているかどうかを判断することで、侵害が疑われる意匠が登録意匠の総体的な印象と実質的に類似するかどうか評価する。

実質的な類似性について考慮する場合、意匠に関係する製品に親しんでいる者として、情報を有している使用者という基準を適用する。

登録意匠侵害に対する責任は厳しく、善意侵害は抗弁にはならない。ただし、被告の「善意であること」は、命じられる救済措置に影響を与えることがある（以下参照）

3.3 抗弁

意匠侵害の主張に対する抗弁には、侵害行為は私的な非商業目的で行われた、あるいは、その行為は評価、分析、研究、教育の目的で行われたというものが含まれる²⁶⁰。さらに、意匠の登録日以前に、登録意匠が有効であったか有効とされたならば登録意匠の侵害にあたるような行為に善意で従事していた人は、またはその行為を行うため有効的で真摯な準備を行っていた場合には、意匠が登録された後もその行為を続ける個人的権利を有する。²⁶¹

3.4 意匠侵害に対する救済策と回復に関する制限

意匠侵害に対する救済措置には以下が含まれる。²⁶²

- 被告がさらに侵害するのを禁止する差し止め命令
- 侵害品の引き渡しまたは破棄の命令
- 損害賠償または不当利得の返還
- 訴訟費用

ただし、被告が侵害の日に問題の登録意匠について知らなかった、またそう認識するに合理的な根拠がなかったと証明した場合、登録意匠の権利者は、侵害訴訟手続きにおいて損害賠償または不当利得を回復する権利はない。²⁶³

意匠が用いられている物品もしくはそれに付随する印刷物（例えば、包装紙）に「登録」あるいは®のマークが記されていた場合、また意匠の登録番号が付随していた場合、被告は、その意匠が登録されていたことを知っていたか、そう信じるに足る合理的な根拠があるとみなされる。このため、登録が確実に行われたら、意匠を用いる物品にマークをつけることが重要である。

²⁶⁰ 意匠条例 31 条 3 項

²⁶¹ 意匠条例 35 条

²⁶² 意匠条例 48 条

²⁶³ 意匠条例 51 条

損害賠償の数値化

損害賠償を計算する一般的な方法は、侵害の結果、権利者が失った利益または、ロイヤルティ料に関する損失である。

3.5 意匠侵害に対する訴訟

登録意匠に対する最初の保護期間は、登録出願日（または優先日のある場合はその日）から 5 年間であり、意匠は最高 25 年間まで 5 年毎に更新できる。登録後意匠の登録証明書の発行日より前に行われた侵害に対しては、訴訟手続きをとることはできない。²⁶⁴

3.6 登録意匠侵害の申し立てに対する戦略

● 登録意匠侵害訴訟手続という根拠のない脅迫に対する訴訟・反訴

- 登録意匠侵害に対する訴訟手続という脅迫に苦しめられている人は、脅迫を行っている人に対して、被った損失を回復するための訴訟を行ってもよい。他の救済措置には、脅迫の継続に対する差し止め命令と、脅迫が不当であるという宣言が含まれる。脅迫されている訴訟手続に係る行為が侵害に相当すると被告が証明できない限り、また原告がその意匠の登録は無効だと示さなかった場合、原告は勝訴する。²⁶⁵
- 侵害の申し立てが、登録された意匠を組み込んでいると言われた物品の販売もしくは賃借目的の製造または輸入から構成される場合、根拠のない脅迫の訴訟手続きは行うことができない。
- 意匠が登録されているという通知がそれ自体で、登録意匠侵害の訴訟手続きによる脅迫を構成することはない。

● 登録の取消の申し立て

- 誰でも、意匠登録所あるいは裁判所に、意匠登録の取り消しを申し立てることができる。取り消しの一般的な根拠は、(1)登録出願時に、その意匠が新規なものではなかったか、登録可能ではなかった、もしくは(2)意匠の権利者として登録簿に載った者が、権利者として登録する資格がなかった、である。²⁶⁶

²⁶⁴ 意匠条例 48 条 3 項

²⁶⁵ 意匠条例 57 条

²⁶⁶ 意匠条例 44 条から 46 条

- 裁判所での意匠に関係した継続中の訴訟手続きがある場合は、裁判所に申立てを行わなければならない。申立てが登録官に対して行われた場合、登録官所は、裁判所に当該申立てを付託する裁量を有する。²⁶⁷
- 取り消しは、決定された場合、登録日に遡及し、二度と登録を行うことはできない。²⁶⁸

- 非侵害の宣言の申立て

- 誰でも、自身の行為もしくは指摘された行為が登録意匠を侵害していないという宣言を、裁判所または意匠登録所に申立てすることができる。ただし、最初に、問題の行為の詳細を全て記し、申立をした宣言の効果を認める書面を登録意匠の権利者に書いてもらうよう、権利者に書面で申立てなければならない。宣言の申立ては、権利者がその認諾書を拒絶するか、認めなかった場合にのみしてもよい。²⁶⁹

²⁶⁷ 意匠条例 61 条

²⁶⁸ 意匠条例 47 条

²⁶⁹ 意匠条例 55 条

4 著作権

4.1 著作権者の排他的権利

著作権者は、香港において以下の行為を行う排他的権利を有する。²⁷⁰

- 作品の複製
- 作品の複製を公衆に発行すること
- 作品の複製を公衆に賃貸すること
- 作品の複製を公衆が入手できるようにすること
- 作品を公に実演、陳列、演奏すること
- 作品を放送するまたは作品をケーブルプログラムサービスに含めること
- 作品を翻案すること、または翻案に関して上記に該当することを行うこと

侵害は、第三者が、上記の行為のいずれかを著作権者の許可なしで行うときに生じる。

さらに、著作権条例は、以下の行為が二次侵害を構成すると規定している。²⁷¹

- 作品の著作権を侵害する複製の輸入または輸出
- 取引または営業の過程における作品の著作権を侵害する複製の所持または取引
- 著作権を侵害する複製を製造する手段の提供
- 著作権を侵害する公演への敷地の使用許可
- 著作権を侵害する公演への器具の提供

ただし、二次侵害の責任を問う際には、侵害者が、著作権を侵害するおそれのある行為を行っているを知っていたか、そう信じるに足る理由がなければならない。

その行為が著作権を侵害するかどうか検討する場合、著作権作品の全体もしくは実質的な部分に関して、法律で制限された行為が行われていなければならない。これは、事実の問題であり、行われた行為の質と量に左右される。

²⁷⁰ 著作権条例 22 条から 29 条

²⁷¹ 著作権条例 30 条から 34 条

4.2 抗弁

著作権条例の中には、「フェアディーリング (fair dealing)」の例外として知られている、侵害に対する例外が多くある。²⁷² これらには、以下が含まれる。

- 調査研究および個人的研究
 - 批評、レビュー、ニュース報告
 - 美術の著作物、音声記録、映画、放送またはケーブルプログラムへの偶発的混入
 - 印刷物に対して障害がある人に対する利用可能な複製の制作
 - 指示を与えたり受けたりすることおよび、指示または調査目的で行われたもの
 - 教育的用途の選集
 - 教育機関の活動の過程に行われる作品の実演、演奏、陳列
 - 放送やケーブルプログラムの記録、教育機関による複写複製物
 - 行政
 - 司法手続きおよび法定の尋問、および、
 - 所定条件下での司書による複製
- 侵害に対するフェアディーリングの例外条項は、非常に細かく限定されているため、上記の例外条項に依拠する際には注意が必要である。

4.3 救済措置および金銭的補償の回復に関する制限

著作権侵害に対する救済措置には、以下が含まれる。²⁷³

- 被告が、さらに侵害するのを禁止する差し止め命令
- 侵害品の引き渡しまたは破棄の命令
- 損害賠償または不当利得の返還
- 訴訟費用

²⁷² 著作権条例 37 条から 55 条

²⁷³ 著作権条例 107 条 2 項

侵害の悪意性、被告が侵害により利益を得ていたか、そして被告の記録が完全、正確かつ信頼できるかということを当該事案の裁判官が考慮して、裁判所は追加の損害賠償を与えることもできる。²⁷⁴

ただし、著作権者あるいは排他的ライセンス取得者は、侵害行為に関係する作品に著作権が存在していたことを被告が知らないか、そう信じるに足る理由がない場合、損害を回復する資格は与えられない。²⁷⁵

4.4 著作権侵害に対する訴訟

著作権侵害に対する訴訟は一般に、高等法院で始められる。ただし、区域法院もまた、限定された種類の訴訟手続を審理する権限を有する。

4.5 著作権侵害の申し立てに対する戦略

● 著作権侵害訴訟手続という根拠のない脅迫に対する訴訟・反訴

- 著作権侵害に対する訴訟手続という脅迫で苦しめられている人は、脅迫を行っている人物に対して、被った損失を回復する訴訟を起こすことができる。他の救済措置には、脅迫の継続に対する差し止め命令および、脅迫が不当であるという宣言が含まれる。脅迫だとする訴訟手続に関わる行為が侵害に相当すると被告が証明できない場合、原告が勝訴する。²⁷⁶
- ただし、申立てられた侵害が、輸入または輸出あるいは、並行輸入品の取引に関係する場合には、単に根拠のない脅迫の訴訟手続がもちこまれるに過ぎない。
- 意匠が登録されているという通知がそれ自体では、登録意匠侵害に対する訴訟手続きという脅迫を構成するということはない。

● 抗弁における著作権者であることあるいは存在に対する攻撃

- 著作権者が訴訟を起こした場合、被告は、著作権者であることを攻撃し、または原告が主張する作品に著作権は存在しないと主張することがよくある。
- 被告が、著作権者であることまたは著作権の存在の攻撃に成功した場合、被告が侵害の責任を問われることはない。

²⁷⁴ 著作権条例 108 条 2 項

²⁷⁵ 著作権条例 107 条 1 項

²⁷⁶ 著作権条例 187 条

第4節 コモン・ローによる訴訟とその他の請求

1 詐称通用 (PASSING OFF)

香港における未登録の商標は、「詐称通用」に対する訴訟によって保護されうる。同様に、原告は、商号、包装、ラベル、商品の体裁、あるいは創作した架空のキャラクターを原告の許可なく使用した人物に対して、訴訟を起こすことができる。

このような訴訟で勝訴するためには、原告は以下のものを示さなければならない。

- 未登録の商標には、香港におけるのれん（グッドウィル、顧客吸引力）または名声があること、あるいは原告が主張する他の知的財産権が侵害されたこと。
- 被告が、標章あるいは権利に関して不実な表示を行ったこと
- その結果、原告が損害を被るか、被る恐れがあること。

原告は、香港におけるのれんを確立するために、必ずしも実際の取引を香港で行っている必要はない。²⁷⁷ 原告はまた、実質的に先行する広告があった場合に、取引の開始前に実質的な名声を獲得できる。通常は、販売量および広告に費やした金額等を表した宣誓供述書を提出することで、これらを証明する。

訴訟手続の開始は、訴訟原因が生じた日から 6 年以内という制限がある。訴訟手続は、香港の区域法院（請求する額は 50,000 香港ドル以上 100 万香港ドル未満）か、高等法院の第一審裁判所で開始できる。係争中の訴訟で、被告が詐称通用の行為を継続するのを禁ずるために、緊急暫定救済措置を求めることができる。この申立ては、宣誓供述書の裏付けとともに召喚状で速やかに行わなければならない。

詐称通用に対する一般的な救済措置は以下の通りである。

- 損害賠償あるいは不当利得の返還
- 例えば、被告が類似する商標を付けた物品を販売するのを禁止するなど、被告が詐称通用の行為を行うのを防ぐための差し止め命令

損害賠償は、逸失利益、名声の価値における希釈化、ライセンス料を請求する機会の損失に基づく。原告の権利に対して悪意の軽視があった場合は、追加の損害賠償が与えられる。

2 シャドーカンパニーに対する訴訟

香港では、消費者を誤認させることを目的にして、確立した商標やブランドを自分の会社名の一部に採用する会社の侵害が増える傾向にある。このような会社の多くは、香港で実際の商売は行っておらず、中国における模倣行為に従事するために設立されている。

²⁷⁷ *Ten-ichi 社対 Jancar 社* [1990] FSR 151

会社名が、登記簿に既に載っている名称と同じか「非常に似通っている」場合、その会社名が変更するように、会社登記所に申立することができる。ただし、会社名の登記日から 12 ヶ月以内に申立てをしなければならない。²⁷⁸

代替的手段として、通常は商標侵害あるいは詐称通用に基づいて、高等法院で訴訟手続を開始することができる。

請求する通常の救済措置は、被告が当該商標と類似する名前で、会社を作るか事業を行うことを禁止する差し止め命令である。この場合、会社名が記載されているあらゆる名簿および公的記録でその会社名を変更しその会社名がついたすべての文書および資料を破棄するために、必要なすべての手段をとるということになる。

シャドーカンパニーが訴訟手続に応じない場合、欠席裁判が行われる。判決では、侵害している会社に会社名を変更するよう強制するか、あるいは会社登記所に直接変更を要請することができる。

3 営業秘密

知的財産が営業秘密として保護される場合、情報の無許可使用によって、それを伝えた当事者が損害を受けた場合は訴訟を起こすことができる。営業秘密の訴訟では、原告は、問題の情報が極秘にするほどの価値があったことを証明する必要がある（即ち、法的意味での営業秘密）（第 2 章第 5 節参照）。

原告は、救済措置として、損害賠償または不当利得の返還のいずれかを選べる。損害賠償額は、秘匿義務違反がなかった場合に、原告が得られたかもしれない総額で計算する。ただし、被告が、情報の使用が不正だとは知らなかった、あるいはそう知るに合理的な根拠がなかったと証明することができる場合もある。²⁷⁹

4 ドメイン名の申し立て

.com.hk や.hk のドメインネームが、商標と同一あるいは類似するドメインネームで登録されていた場合は、「香港国際仲裁センター」に、ドメイン名の（自己への）移転もしくは取消を求める申し立てが行える。.com ドメインの場合は、「アジアドメイン名紛争解決センター」や関係する他の紛争解決提供機関に申し立てをしなければならない。満たすべき要件には、(1)申し立て人が香港で権利を持っている商標またはサービスマークと、ドメイン名が同じか混同を引き起こすほど類似すること、(2)登録者には、ドメイン名に対していかなる権利も適法な利益もないこと、(3)ドメイン名が、悪意で登録されまた使用されていることである。悪意の立証には、登録者がドメイン名を販売目的で提供していたこと、あるいは商標権者の事業に損害を与えるためにドメイン名を登録し使用していたことを示すなど、いくつかの方法がある。

²⁷⁸ 会社条例 22 条

²⁷⁹ *Valeo Vision SA 対 Flexible Lamps 社* [1996] RPC 205 の 228

申立てが提出されたら、登録者は 28 日以内に応答し、その後仲裁パネルが裁定を言い渡す。申立てから裁定の言い渡しまでの手続すべてに、約 2～3 ヶ月かかる。

ドメイン名不服の申し立ての利点は、ウェブサイトで物品あるいはサービスが何も提供されていなくても、またそのページが単なるランディングページであっても、申し立てできることである。

商標侵害がウェブサイトで行われている場合、その行為を止めさせるためにドメイン名不服の申し立てを提出できる。その利点は、裁判所で救済を求めるより手続が速いことにある。ただし、訴訟手続を提出する場合とは異なり、(1)損害賠償、不当利得の返還、訴訟費用は回復できないこと、(2)差し止め命令や他の救済措置を求められないことに留意する必要がある。このような救済措置は、法廷でのみ得られる。

第5節 最近の判例

この節では、商標、著作権、意匠および特許の侵害に関して、最近の香港の裁判所が示した重要な判決について簡単に記す。

商標侵害 - Tsit Wing (香港) 社対 TWG Tea 社 [2013] 2 HKEC 1146

原告は Tsit Wing グループの一員であり、紅茶を製造して、企業、ホテル、航空会社、レストランに、また銀行、法律事務所、スーパーマーケットおよびコンビニエンスストアなどの法人エンドユーザーに提供および販売している。

被告である、TWG Tea はシンガポールの会社であり、以下の標章の下で、喫茶店や紅茶専門店を含めた紅茶の卸売りおよび小売に関わっている。



TWG Tea が、IFC（セントラル香港にある独占的ショッピングモール）で喫茶店を開いた後、原告は、自らの先行する類似商標を根拠にして、商標侵害の訴訟手続きを提出した。先行する商標の多くは、以下を含めて原告が持っていた。



裁判所は、標章の主な特徴は両方とも「TWG」で類似しており、被告が提供するサービスも、原告が登録していたサービスと類似するとした。さらに、被告の商標に含まれている追加の語句は説明的で、製品の販売者がだれであるか示すもしくは識別する助けにはなっていなかった。裁判所はまた、被告が頭文字「TWG」を使用することで、公衆の側に出所の混同が生じるのは避けられないとした。

原告は詐称通用も主張し、その主張は受け入れられた。

この訴訟の背景もまた興味深い。抗弁において被告は、標章は類似していないと否定する一方で、被告は、これら標章が類似しているということを基礎に原告がオーストラリアで出願した商標に異議を申立てていたのである。これにより裁判所は、被告の証拠は矛盾しており、真実だと受け入れられないとしたのである。

被告はまた抗弁で、取引の公正な慣行に従って自分の名前を使っていたと論じた（後で、取り下げた）しかし、被告は、しており、香港で被告が商標を使用する前から、原告が他の管轄で商標を出願していることで原告の商標について知っていたのである。特に、訴訟手続きおよび IFC での喫茶店開業に先立って、被告は韓国で商標を出願し、原告の商標を理由に拒絶されていた。また、台湾での共存の同意を得るため、原告に近づいていた。

本判例は、裁判所が商標の類似性を判断する際の要因をよく表している。また、被告が経験したような問題を回避するために、企業は、世界的な商標戦略を採用しなければならないことも留意しておくといよい。

詐称通用 – Stichting BDO & Anor 対 Banco De Oro Unibank Inc & Anor [2012] HKCU 2561

BDO インターナショナルは、会計業務および財務サービスを提供する会社の国際ネットワークでありオーナーである。第二原告は、このネットワークの香港の会員である。BDO のマークである **BDO** マークは、1994 年から被告によって使用されてきた。第一被告は、「Banco De Oro」の名称で、フィリピンで銀行を営んでいる。第二被告は、第一被告の完全子会社で、BDO マークの下で送金サービスを提供している。被告らは 1977 年から頭文字の「BDO」をフィリピンで使用していた。両被告とも、2004 年から香港で「BDO」を、2007 年からは以下のロゴを使用していた。



被告は、BDO のロゴを使って、銀行業務、財務サービスを行い、また、看板、ウェブサイト、文房具や銀行通帳、小切手帳などの印刷物にも使用していた。原告は、被告による BDO の名称、標章、ロゴの使用により、他人が原告のサービスおよび業務と取り違えるおそれがある、あるいは被告は詐称通用していると主張した。

裁判所は、香港での使われ方や国際的な使われ方をみた結果、原告は会計サービスでは香港でのれん（グッドウィル）を確立しているものの、投資銀行としてはそれほどではないとの見解を示した。

不実表示の要素との関連において、裁判所は、使われている色を見れば二つの標章は視覚的に異なっていること、第一原告の標章はL型の枠が含まれていると考えた。裁判所は、原告に親しんでいる公衆は、そこで使われている色構成に精通していて、第一被告の銀行業務が原告によって提供されていると誤認することはないだろうと考えた。

裁判所はまた、色のないBDOの文字の使用についても検討した。裁判所は、原告は異なる事業分野に存在しており、もし原告の潜在的顧客あるいは依頼人が間違っって被告の敷地内に入っても、そこは銀行であって会計事務所ではないことに気付くため、被告の銀行が原告によって運営されていると誤認するのは想像し難いと考えた。また、会計事務所が大通りに面しているのも珍しいことである。

出所混同を示すために原告が提出した、銀行の請求について原告に問い合わせるため送られた大量の電子メールの証拠は、差出人が第二原告のことを聞いたという証拠がなかったため、不実表示を構成するには当たらないとされた。

被告によるBDOの使用が、BDOマークを汚すこと、不鮮明にすることまたは価値低下に結びつくという原告の主張に対して、裁判所は、被告と原告が明らかに異なる業界にいるため、それが生じるのは難しいであろうと考えた。

原告はまた、商標侵害も訴えた。しかし裁判所は、被告が提供するサービスは、原告のマークがカバーするサービスとは異なるため、侵害は生じないとした。

著作権 - Frey Wille GmbH & Co KG 対 Complex Industrial 社 [2012] 4 HKLRD 814

原告は、装飾で飾られたブレスレットの著作権を有していた。原告は、被告が中国の関連会社を通して、原告の著作権を侵害する 3 セットのブレスレットのサンプルを製造したと申し立てた。1 セットのサンプルを原告の調査人が入手し、残りの 2 セットは流通していなかった。

2010 年 5 月 5 日に、原告から侵害停止請求状（警告書）が送付されたが、被告は、書状を受け取った後も何の約束もしなかった。原告は訴訟手続を提出し、被告による著作権侵害を停止させる終局的差し止め命令を求めて、正式事実審の審理を経ない簡易な裁判の訴え(summary judgment)を起こした。

裁判所は、著作権は原告が所有していること、原告が著作権を所有していることを被告が知っていたことは、警告書の日付である 2010 年 5 月 5 日以降は争えないことを認めた。しかし、原告のことを知っていることを負わされた以降、被告は何の行為もしていないため、二次侵害を認める根拠は見つからなかった。

ただし裁判所は、原告のことを知っていることを負わされた以降の被告の行為を理由に、恒久的差し止め命令を原告が受ける資格があると認めた。特に被告は、侵害停止命令を受け取った後、何の約束もしなかったし、原告が著作権を持っていると認めることもしなかった。裁判所は、「善意の侵害者」は、侵害行為を継続するか、二度としないと約束するかのいずれかを決めなければならないと考えた。警告書の発行後は、侵害者はもはや「善意の侵害者」だと主張することはできない。

意匠 - Bang & Olufsen A/S 対 ○○○ (個人) [2007] 1 HKLRD 85

原告は、登録意匠と図形の著作権が侵害を受けたと主張して、正式事実審の審理を経ない簡易な裁判の訴え(summary judgment)を起こした。原告は、登録意匠侵害の判決つきに控訴を提起した。

原告は、オーディオビジュアル製品の製造および販売元であり、「A music system」と記した意匠の権利者であった。製品は、卵形のコントロールユニットであり、中に DVD・VCD・CD の再生機があり、カバーがスライドして、ディスクをスピンドルの上に置けるようになっていた。

被告は、A 社の単独権利者としてビジネスを営んでおり、VCD、DVD、CD プレーヤーを含む家庭用電化製品の製造および販売に関わっていた。被告はまた、B 社の社長、出資者および法

律上の代表者でもあった。デンマーク税関が、香港から出荷された被告の製品の積み荷を押収した。

製品の類似性については、何の問題もなかった。裁判所は、輸入違反にあたると考えた。しかし被告は、航空貨物運送状の送り主の名前が「B 社」であるため、自分はその品物の送り主ではないと主張した。さらに、A 社は窓口会社であり、外国為替問題のためだけに設立したとも主張した。裁判所は、インボイスに被告への支払い指示があったこと、A 社は B 社より前に設立されており、被告が主張する窓口会社は本当ではないこと、A 社は梱包リストおよび署名付き見積書を用意していることから、これを認めなかった。

特許 – Shanghai Reeferco Container 社対 Waggonbau Elze GmbH & Co Besitz KG [2005] 2 HKLRD 711

被告は、貨物輸送および非冷凍貨物に関係するセルフサービス排水装置技術に対する特許の権利者であった。被告は、その技術で、香港、中国、日本、ドイツ、米国、台湾、そして英国で特許を所有していた。

被告の事務弁護士が、日本、台湾、米国にいる原告の顧客に、香港を含めて特許侵害を申し立て、訴訟手続をとるとの脅迫をする一連の書状を書いた。

原告は、不当な脅迫に対する救済措置と被告の特許の取消し（注：無効）を求めて訴訟を起こした。そこで被告は、不当な脅迫だとする原告の請求を棄却する旨の請求を提出した。書状に侵害訴訟を開始するという脅迫が含まれているということでは争う余地はなかった。裁判所にとっての問題は、その脅迫が香港で行われる必要があったかどうかであった。

裁判所は、脅迫は、宛先人が受け取った時と場所で行われたと考えた。書状は香港では受け取られておらず、従って、脅迫は全て香港の外で行われていた。裁判所は、特許条例は脅迫の場所について何も記載していないが、それは脅迫が香港の管轄内で行われることが前提だからだと考えた。そこで裁判所は、根拠のない脅迫の請求を棄却した。

第 6 節 犯罪および税関と執行部門の権限

序

知的財産侵害に対する刑事制裁に対する法令は以下の通りである。

- 商標の模倣および、虚偽の取引表示を商品およびサービスに適用することを禁じる取引表示条例
- 著作権海賊行為を禁止する著作権条例
- 光学ディスクに対するライセンススキームおよび著作権者からライセンスを受けることなく光学ディスクを製造する犯罪について規定した著作権海賊行為禁止条例

取引表示条例、著作権条例、著作権海賊行為禁止条例の下での犯罪に対する法執行は、税関、とりわけその知的財産捜査局の手にある。税関は、知的財産権者が提出した告訴状および裏付け書類によって、著作権や商標の侵害について捜査する。税関は、捜索および押収に広い権限をもっており、国境だけでなく香港のどこにおいても商品を差し押さえることができる。

税関による捜査が刑事訴追に繋がる場合、刑事訴追は検察部によって行われる。検察部は、政府を代表して刑事訴訟手続きを行う責任を有する。

1 犯罪

1.1 商標

取引表示条例には、虚偽取引表示、商標偽造、商標の虚偽使用に関係した違反に対する刑事処罰を含んでいる。商標に関しては、以下の行為が犯罪となる。²⁸⁰

- 改変、付加、消去、その他によって、欺くことを意図して、あるいは真正な商標を偽造するために、商標または商標に酷似した標章を作成しようとするあらゆる商標の偽造すること。
- 欺くことを意図して、権利者の同意を得ることなく、商標または商標に酷似した標章を商品に虚偽に使用すること。
- 商標を偽造するために、または商標の偽造に用いるために（金型、機械など）機器を製造すること。

²⁸⁰ 取引表示条例 9 条

- 商標を偽造する目的で、機器を配置するかまたは所有すること。
- 欺く意図がない行為だったと証明した場合を除いて、上記のいずれかを生じさせること。
- 偽造された商標を使用し、または、欺くことを意図してある商標またはその商標に酷似した標章を不実に使用した商品の販売、販売目的か他の取引の目的でまたは製造する目的で陳列あるいは所有すること。

抗弁では、以下を示すことができる。²⁸¹

- 商標条例で与えられた商標の権利者の権利を侵害しない行為であった。
- その商標または標章は、商品に関する商標として、どの取引あるいはビジネスの中でも使ったことはなかった。
- 商標または標章の使用は、商標が登録された商品またはサービスに関係して使用されたものではなく、登録された商品またはサービスと類似するものに関係して使用されたものでもなかった。
- 商標または標章の使用は、権利不要求 (disclaimer)、制限、あるいは商標にかかる条件によって、商標の権利者の権利が及ばないものであること。

また、取引表示条例の下では、虚偽取引表示あるいは偽造商標が用いられた商品の輸入または輸出も犯罪である。これは、通過荷物には適用されない。ただし、その商品が虚偽取引表示あるいは偽造商標が用いられた商品であると、当事者が知らなかったか、疑う理由がなかったか、あるいは相当な注意をしても見つけることができなかった場合、または、取引または事業を意図した商品でなかった場合は、抗弁となる。²⁸²

偽造商標が用いられた商品を供給、あるいは供給のために申出でをするという犯罪を犯した者は、偽造商標または商標に酷似した標章が、欺くことを意図して商品に用いられたことを知らなかった、疑う理由がなかった、あるいは相当な注意をしても確認できなかったことを証明できれば、抗弁となる。²⁸³

取引表示条例の下でこのような犯罪を犯した人には、以下が科せられる。

- 起訴による有罪判決で、最高 50 万香港ドルの罰金支払いおよび最高 5 年の禁錮
- 正式事実審理のない簡易の裁判で、最高 10 万香港ドルの罰金支払いと最高 2 年の禁錮

²⁸⁴

²⁸¹ 取引表示条例 9 条 3A 項

²⁸² 取引表示条例 12 条

²⁸³ 取引表示条例 26 条 3 項と 4 項

²⁸⁴ 取引表示条例 18 条

模倣品および模倣品を創作するために使用した物品は没収して破壊され、また虚偽取引表示は抹消され、商品は、裁判所が課す条件に従った方法で処分されなければならない。²⁸⁵

²⁸⁵ 取引表示条例 30 条

1.2 著作権の海賊行為

以下の表に、著作権条例の下における犯罪に対する罰則を示した。²⁸⁶

違反	罰則
- 作品の権利侵害コピーの販売または賃貸借目的での作成。 - 私的使用または家庭用以外の作品の権利侵害コピーの輸入または輸出。 - 取引またはビジネスの過程において作品の権利侵害コピーを販売し、賃貸借させ、販売もしくは賃貸借目的で陳列し、公衆に展示し、または頒布すること。 - 著作権者に損害を与えるような取引やビジネスの過程またはその目的以外の権利侵害コピーの頒布を含めて権利侵害コピーを所持することおよび頒布すること。	権利侵害コピー1 件につき 5 万ドルおよび拘禁 5 年
- 取引またはビジネスの過程で特定の著作権作品の複製を作成するためにデザインしまたは翻案した物品を作成し、輸入し、販売のために陳列し、または賃貸借をさせること - 取引やビジネスにおいて販売、賃貸借、または利用するため権利侵害コピーを作成するために使う物品を、そのことを知っているか、そう信じるに足る理由があって所持すること	50 万ドルの罰金および禁錮 8 年
- コピーサービス事業のため、作品の権利侵害コピーを所持すること。 - すなわち、書籍、雑誌、定期刊行物、新聞など、印刷された形態の著作権作品の権利侵害コピーを、頒布または定期的な頻度で頒布するために作成すること。	権利侵害コピー1 件につき 5 万ドルおよび禁錮 4 年
私的使用または家庭用以外で香港に輸出する目的で、香港の外で権利侵害コピーを作成または権利侵害コピーを作成する物品を作成すること	50 万ドルの罰金および禁錮 8 年

²⁸⁶ 著作権条例 118 条から 120A 条

ただし、犯罪が行われた日から 3 年以上過ぎると（標準の 6 年ではなく）刑事責任の追及はできない。²⁸⁷ 香港での積み替え貨物の場合にも、積み替えの商品に侵害が生じうる。²⁸⁸

²⁸⁷ 著作権条例 120A 条

²⁸⁸ *Mattel 対 Tonka* [1992] FSR 28; [1991] 2 HKC 411

著作権海賊行為禁止条例

著作権海賊行為禁止条例は、香港の光学ディスク製造者がライセンスを取得し、ライセンスに裏付けされた製造者コードを光学ディスクにそれぞれ表示するよう求めている。²⁸⁹

以下の表は、著作権海賊行為禁止条例の下における犯罪に対する罰則を示したものである。

290

違反	罰則
製造者コードの偽造すること、または、偽造した製造者コードあるいは製造者コードに似せた標章を、詐欺目的で、あるいは製造者コードを偽造する目的で器具を作成または処分するために用いること。	- 初犯では、50 万ドルの罰金と禁錮 2 年 - 再犯の場合は、100 万ドルの罰金と禁錮 4 年
無許可で、光学ディスクを製造すること	- 初犯では、50 万ドルの罰金と禁錮 2 年 - 再犯の場合は、100 万ドルの罰金と禁錮 4 年
虚偽で誤認を生む文面の作成	有罪で 5000 ドルの罰金と禁錮 6 ヶ月
認可を得ていない敷地内で光学ディスクの製造または、ディスクに製造者コードを付けないこと	- 初犯で、レベル 6 の罰金と禁錮 2 年 - 再犯の場合、20 万ドルの罰金と禁錮 4 年
公衆の娯楽の場所に、ビデオ録画装置を無認可で保持すること。	- 初犯では、5000 ドルの罰金 - 再犯の場合は、5 万ドルの罰金と禁錮 3 ヶ月
認可を得ずに、光学ディスクのマスタリングおよび複製作成機器を輸入もしくは輸出すること。	- 正式事実審理を経ない簡易の裁判で、50 万ドルの罰金と禁錮 2 年。 - 起訴により有罪で、200 万ドル罰金と禁錮 7 年。
ライセンスに裏書きされている条件に反して光学ディスクを製造すること	- 初犯では、5000 ドルの罰金と禁錮 6 ヶ月 - 再犯の場合は、2 万 5 千ドルの罰金と禁錮 1 年

²⁸⁹ 著作権海賊行為禁止条例 3 条および 15 条

²⁹⁰ 輸入輸出条例 21 条から 24 条、31C 条、6C 条、6D 条

ライセンスを表示しないあるいは詳細に変更を備え付けないこと。	• 有罪で 5000 ドルの罰金と禁錮 6 ヶ月
--------------------------------	--------------------------

2 エンフォースメントへの申立て手続

税関が、犯罪行為に遭遇して自からの意思で捜査する一方で、より一般的には知的財産権者が侵害の疑いを税関に通知して、捜査を依頼することである。

商標および著作権者は、疑わしい刑事罰の行為を届け出て情報を提供し、税関が侵害行為を覚知するのを助けることができる。香港税関の対応に対し、保証金の支払いなどの担保の提供は必要ない。

著作権

著作権侵害の疑いを届ける場合、知的財産権者は以下の情報を税関に提供しなければならない。

- 所有する著作権に関する情報
- 権利者の情報、権利者が申請していない場合は記録申請の権限付与、また刑事責任の追求や必要に応じてその他の法的措置を補佐することの権限付与
- 著作権作品および権利侵害作品のサンプル
- 押収した商品について（それが問題となるものと）同一か否かを判断し、証拠を提出し、裁判で証言するために、著作権者を代理するための適格な調査者を任命する旨の書状
- 宣誓供述書を伴う証拠（刑事訴追に必要とされる場合に）

商標

商標の模倣が疑われる場合、商標権者は以下の情報を提出しなければならない。

- 香港商標登録証明書
- 真正な製品と模倣品のサンプル
- 権利者の情報、権利者が申請していない場合は記録申請の権限付与、また刑事責任の追求や必要に応じてその他の法的措置を補佐することの権限付与
- 押収した商品について（それが問題となるものと）同一か否かを判断し、証拠を提出し、裁判で証言するために、商標権者を代理するための適格な調査者を任命する旨の書状

さらに税関は通常、商標権者または著作権者（または、委任を受けた代理人）に、押収した侵害品であるか否かの判断および公判での告訴側証人としての証言で税関の調査を補佐するよう、個人的な約束を求める。あるいは、知的財産権者は、著作権を有していることおよびそれ

が存続していることに関する宣誓供述書を提供し、裁判で証人として証言することに同意するよう求められる場合がある。

情報は以下を通して提出できる。

宛先: 税関長

GPO Box No. 1166, Hong Kong

ファックス: +852 2543 4942

電子メール: customsenquiry@customs.gov.hk

3 税関の搜索、押収、留め置きの権限

3.1 著作権違反

税関職員がその物品は権利侵害コピー品であるか、権利侵害コピーを作成するために翻案されたものか、著作権条例の下での違反に関連する証拠であると合理的な疑いをもった場合、税関はその物品を搜索、押収、留め置く権限を有する。²⁹¹ 令状取得が遅れた場合に証拠が破壊される可能性があるか、令状取得が合理的にみて実際的とはいえない場合でない限り、通常、治安判事からの令状が必要である。

著作権条例の 126 条および 128 条には、税関は、著作権者または委任代理人に著作権侵害の疑いによる留め置きを通知し、著作権者または委任代理人に侵害疑義品を調べる機会を与える権限を有すると規定されている。²⁹²

著作権者の申立てによる留め置き命令

権利侵害品が香港に輸入されたと疑うに合理的な根拠をもった著作権者（または排他的ライセンス取得者）は、その商品の押収または留め置きを求めて、宣誓供述書を第一審裁判所に提出して一方的命令（ただし、税関長へ通知すると同時に）を求めることができる。この申立てには、以下を記載した宣誓供述書を作成しなければならない。

- 作品に著作権があること
- 宣誓証人が権利者か排他的ライセンス取得者かであること
- 許可された作品の複製の提示
- 申立ての根拠、その商品が権利侵害コピー品であることを示した信頼できる事実、および税関が直ちに識別できるよう物品について詳細に記述したもの

²⁹¹ 著作権条例 122 条

²⁹² 著作権条例 126 条および 128 条

- 予測される輸送形態の特徴、輸入日、輸入者を識別する特徴。ただし、輸入品が個人による私用または家庭用である場合や、その物品が通貨貨物である場合、この命令は下されない。²⁹³

留め置き命令を受けたら、税関は、命令が適用される物品を押収または留め置かなければならない。²⁹⁴ 権利者は、物品および輸入に関する十分な情報を税関に提供して、税関が留め置き命令を実行するのを補佐し、その命令実施で政府に弁済するに十分だと税関がみなす額を、税関に預けなければならない。権利者はまた、押収および留め置きに必要な保管場所や他の施設を提供しなければならない。物品を押収したら、税関は、権利者と輸入業者の双方に通知をする。

権利者が、押収および留め置きから 10 日以内に、物品の輸入に関して侵害訴訟を起こしたと税関長官に通知しない場合、税関は物品の通関差止めを解除しなければならない。

著作権海賊行為禁止条例に下での違反に関して、税関職員は、調査、搜索、撤去、留め置きのため許可された敷地に入って、所定の物の提出を求める権限を有する。²⁹⁵ 税関職員はまた、所定の条件下で、あらゆる場所、船舶、飛行機あるいは車両内に入って搜索する広汎な権限を有する。²⁹⁶ 権限をもつ職員は、令状の取得が遅れた場合に証拠が損失または破壊される、あるいは令状を取得するに合理的で実際的ではないなどの他の理由がない限り、その場所に入って搜索する前に令状を取得しなければならない。

留め置き命令を申請するため著作権者は、費用を支払わなければならないため、通常はこれらの条項は実際的ではなく、著作権者にも使われない。むしろ、権利者が直接、疑わしい権利侵害行為について税関に通知し、税関に捜査をさせることがより通常である。

3.2 商標違反

税関は、犯罪が行われていることを確認するため、権利侵害疑義品を購入し、物品あるいは敷地（自宅敷地以外）を検証する権限を有する。さらに税関は、犯罪が行われていると合理的に疑われる場合、税関は、物品を押収および留め置き、また書籍や文書を提出させる権限を有する。²⁹⁷

²⁹³ 著作権条例 136 条

²⁹⁴ 著作権条例 138 条

²⁹⁵ 著作権海賊行為禁止条例 17 条

²⁹⁶ 著作権海賊行為禁止条例 18 条

²⁹⁷ 取引表示条例 15 条および 16 条

税関はまた、取引表示条例の下で物品に関して違反が行われたと疑う合理的な理由がある場合、敷地、車両、船舶、飛行機内に入って捜索し、該当する物品および違反の証拠を押収、撤去、留め置く権限を有する。²⁹⁸

商標権者の申立てによる留め置き命令

商標権者は、その商品が侵害品であると疑う合理的な根拠があれば、香港に輸入される商品に対して、高等法院に留め置き命令を申立てできる。申立ては、税関へ一方的に通知で行い、その通知には関連する商標登録簿の各登録記載事項の認証のある謄本を裏付にして、宣誓供述書を添付する。申立ては、通過貨物には行えない。²⁹⁹

商標権者は、商品が権利侵害品であることを裁判所に確信させる必要があり、商品が間違っ
て留め置かれた場合、輸入業者を損失または損害から守るための保証金を求められる場合がある。商標権者はまた、留め置き命令を実施する際の費用にも責任がある³⁰⁰。商標権者は、留め置き命令が出されてから 10 日以内に商標侵害訴訟を開始しなければならない、そうでない場合、商品は通関開放となる。³⁰¹

商標権に関する留め置き命令では、留め置き命令の申立てに際して商標権者は費用を支払わなければならないため、これらの条項は、一般には、実際に使われることはない。従って、権利者が直接、疑わしい権利侵害行為について税関に通知し、税関に捜査をさせることがより通常である。

著作権

税関に押収または留め置かれた物品、船舶、飛行機またはその他の物は、著作権条例の第 118 条、119A 条、119B 条、120 条違反による起訴の如何に関わらず、没収される³⁰²。税関は、権利者、従業員または権利者の代理人が押収または留め置きに同席しなかった場合、押収または留め置きから 30 日以内に、権利者にその旨を送達する。

その者が違反で起訴されず、かつ、押収または留め置きから 30 日以内に、その物品、船舶、飛行機、車両またはその他の物に没収される理由はないと主張しない場合、それらは政府によって没収される。³⁰³

その人が違反で起訴され、また裁判所が、押収または留め置きした物品、船舶、飛行機、車輛またはその他の物が、作品の権利侵害コピーである、権利侵害コピーを作成するために特に設計または改造した物品である、または取引表示条例の下で違反に関係して使用されたもので

²⁹⁸ 取引表示条例 15 条および 16 条

²⁹⁹ 取引表示条例 30AB 条 5 項および 2 条

³⁰⁰ 取引表示条例 30H

³⁰¹ 取引表示条例 30D

³⁰² 著作権条例 131 条

³⁰³ 著作権条例 131 条 5 項

あると認めた場合、その人が違反について有罪であるかどうかに関係なく、以下を命じることができる。

- 政府による没収
- 権利者である人物への引き渡し
- 処分³⁰⁴

3.3 権利侵害品の処分

商標

取引表示条例 15 条の下で押収した商品は、被告人が違反で有罪にならなくても、没収される。³⁰⁵

税関は、以下のことが行える。³⁰⁶

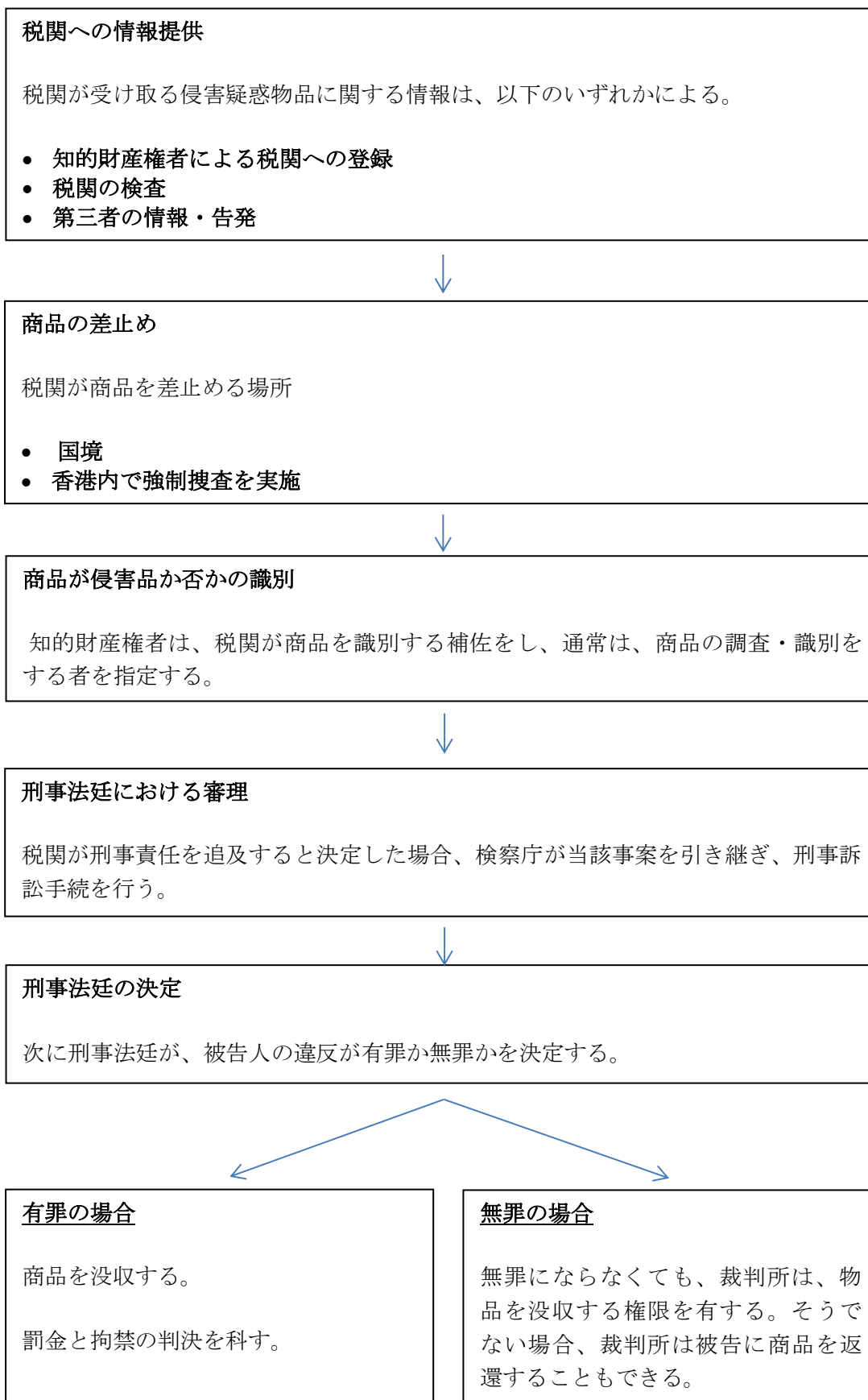
- 税関長が課すことを望む条件に従うこととして、権利者として現れた者に物品を引き渡すこと
- 裁判所あるいは治安判事に商品の没収を申立てること、このとき、商品の権利者に通知されていれば、裁判所あるいは治安判事は、以下のことを命じられる。
 - 商品の政府による没収
 - 商品の破壊
 - 虚偽取引表示を抹消して、それからその商品の処分または権利者への引き渡し
 - 例外的な場合には、偽造商標の抹消しその商品の処分または権利者への引き渡し

³⁰⁴ 著作権条例 132 条

³⁰⁵ 取引表示条例 30 条

³⁰⁶ 取引表示条例 30 条

4 国境管理のフローチャート



5 刑事訴訟手続

香港では、民事訴訟制度と刑事訴訟制度とは同じ裁判所で行われるが、両者は別個の制度であり、それぞれ独自の規則によって統制されている。

区域法院とその上級裁判所の刑事訴訟手続は、陪審制の裁判を含む。その目的は、有罪か無罪かを評価して刑罰を科すことである。裁判法院（Magistrate's Court、一番下級の裁判所）での裁判は、治安判事のみで行う。

裁判法院は 7 つあり、最高 2 年の禁錮と 10 万香港ドルの罰金を伴う刑事管轄権を有する。区域法院の管轄は、7 年までの禁錮に限られる。

第一審裁判所は、刑事事件について制限のない管轄権を有する。控訴裁判所は、第一審裁判所と区域法院からの刑事事件の全てに関する控訴を扱う。終審法院は、香港特別行政区で最高の控訴裁判所であり、高等法院からの刑事事件に関わる控訴を扱う。

6 刑事訴訟の利点と欠点

刑事訴訟の主な利点は、知的財産権者に対するコストが、民事訴訟手続き全体より遙かに少ないことである。さらに、禁錮を含めた刑事処罰が、将来の侵害に対して強い抑止力として働く。ただし、その欠点は、刑事訴訟手続の開始や手続進行が法務部（律政司）の一手に握られているため、これらに対して、知的財産権者は制御できないことである。さらに侵害者が有罪と認められたとしても、通常知的財産権者は、侵害者から損害賠償や費用を回復できない。

7 刑事訴訟手続の流れ

ステップ 1 – 逮捕と責任追及



ステップ 2 – 起訴状の提出と第一回公判予定協議

被告人はすべて、逮捕されるとすぐに裁判法院にまず出頭する。ただし、求刑の刑罰が裁判法院の科す管轄権より大きい場合、訴訟は区域法院か第一審裁判所に移される。適当な裁判所での最初の公判予定協議で、公判前審理と公判の期日が決定される。

第一回公判期日で、裁判法院に管轄権がある場合、この段階で有罪の答弁を行って直接判決に進むことを選ぶ。



ステップ 3 – 公判前審理

公判前 6 週間の期間がもたれ、適切で効率的な公判になるよう指示が与えられる。



ステップ 4 – 公判

申し立て

被告人が有罪を申し立てた場合、当該事案はそのまま判決に進む。ステップ 5 参照。

被告人が無罪と申し立てた場合、陪審員が指名される。

陳述と証拠

訴追により公判が開かれ、検察側証人への主尋問、反対尋問、再尋問が行われる。

それから、被告側が事案の弁論を開始し、被告側証人の主尋問、反対尋問、再尋問が行われる。検察と被告が最終陳述を行う。

評決

裁判官が事案をまとめ、陪審員が評決をする。

無罪 – 被告は無罪となる。

有罪 – 事案はそのまま判決に進む。



ステップ 5 – 判決

裁判所は、種々の犯罪事実、有罪の評決、そしてもしあれば被告人の前科の記録を考慮する。報告を提出することができ、宣告刑の減軽に関して申立が行える。次に裁判所による判決が下されるが、禁錮刑と罰金刑の併科の場合もある。

第7節 刑事訴訟手続における最近の裁判例

HKSAR 対○○○（個人）[2013] HKEC 1819

被告人は、偽造した商標を付けた商品を所持し、また、商標を不実に用いた商品を所持していたため、取引表示条例 9 条および 18 条 1 項の下で、28 の罪で有罪となった。

不実に用いられた商標は、「バーバリー・チェック商標」と、「馬に乗っている騎手の図案」として周知の乗馬している騎士の B プロサムであった。また、バーバリーは、バーバリー・チェックと騎士の図案を含んだ製品にタグを使っていた。バーバリー・チェックの商標に色の制限はないが、一般にキャメルが使われていた。

税関は、被告人が「○○○（店名）」の名前で運営する小売店から偽造した疑いのあるバーバリー商標を付けたハンドバッグを入手した。ハンドバッグと革製品もまた、被告人の事務所から押収した。

税関は、商品の調査で税関を支援しているバーバリーアジア太平洋支店の知的財産部長に通知した。バーバリー・チェックのトレードマークが付けられた物品は、カテゴリ A の商品であり、偽造商標適用の罪に相当した。カテゴリ B の物品は、商標を不実に用いる罪に相当し、バーバリー・チェックマークの一部あるいは色の異なるバーバリー・チェックマークが含まれる。商品のタグには、バーバリー・チェックと騎士の図案が含まれており、商標の表示はバーバリーが使っているのと類似していた。

その間、○○○（店名）は、実質的にバーバリー・チェックマークと同じ三つの意匠を登録していた。バーバリーは、税関が押収する前に、これらの登録の取り消しに成功していた。

裁判所は、偽造した商標が付けられていたことを知らなかった、疑う根拠がなく相当な注意をしても確かめることができなかったという被告人の抗弁に対して心証を得なかった。被告人が、被告人と○○○（店名）との関係は供給業者・流通業者の一つだと断言したにもかかわらず、裁判所はこれを認めなかった。その結果、裁判所は、被告は、バーバリーが○○○（店名）の登録意匠に対して行った取消の申立てを知っており、従って被告人には、○○○（店名）が偽造したバーバリー・チェックマークを付けていると疑うに十分な根拠があると判断した。

被告人には、8 ヶ月の禁錮の判決が下った。

第8節 香港において効果的な反模倣プログラムの計画

1 目的

一般に、効果的な反模倣戦略の目的は、模倣行為の阻止または排除である。この目的は、短期、中期、長期で達成可能な小目的に分けることができる。

短期目標

問題の大きさによっては、一晩で模倣行為を撲滅することは普通不可能である。小売の模倣品がひどく目に付く場合、普通は短期目標で模倣品の露出度が減り、また模倣品の在庫も市場から消える。

中期目標

反模倣プログラムの中期目標は、通常、模倣品製造者の流通経路をなくし、供給源を攻撃することである。プログラムではまた、その経路が模倣品の流通に使われていないことを流通経路内で確認し監視しなければならない。

長期目標

長期目標は、模倣品によって損なわれた合法製品の市場占有率を再確立することである。供給側から問題に対処しながら、模倣品を撲滅し許容可能なレベルに抑えることを戦略の中心に据えなければならない。需要の問題に取り組む一方で、公衆が模倣製品を購入・使用しないよう積極的に奨励し、また模倣製品の購買リスクについて教育するプログラムを用意する。

2 問題の性質の理解

模倣品問題はそれぞれが特徴的で、業界によって異なる。問題の性質と深刻さも業界によって異なる。従って、反模倣プログラムの目的を策定した後、これらの目的を達成するに適切なツールを利用するには、業界との関係で問題の性質を理解することが肝要である。一般的に考慮すべき点は、以下の通りである。

直接競争と間接競争

模倣製品は、真正製品の直接的あるいは間接的競合品である。直接競合者の模倣品は、一般に真正製品と非常に似ているか同じである。また、真正製品と模倣品の間の価格差もほとんどない。従って、通常消費者はこれらの模倣品が真正製品だという印象をもち、騙されて買ってしまう。これらの模倣品では、模倣品の販売価格が真正品の割引販売価格に相当するため、真正製品と直接競合する。直接競合模倣品の例には、シャンプーやプリンターのカートリッジなど消耗品の模倣品が含まれる。

間接的競合模倣品は通常、真正製品と同じではない。従って、消費者は、模倣品と真正製品とを識別できる。例えば、プラスチックジャケットに入ったソフトウェアが路上の販売店で、3ドル未満で売られていたら、それは権利侵害コピーである。偽のソフトウェアが正規ソフトウェアと競合する場合、ターゲットの市場はやや異なる。偽のソフトウェアを定期的に見つけて購入する消費者は、偽のソフトウェアを手に入れられなくても、正規ソフトウェアを購入しようとはしない。従って、市場での模倣品の減少に比例して、必ずしも正規製品の販売が上昇するわけではない。

従って、模倣品が製品と直接的に競合する場合、エンフォースメントが増えると、一般に真正製品の小売は増加し、市場での模倣品の露出は減少するようである。模倣品が間接的競合の場合は、エンフォースメントの増加によって、模倣品の露出は減るが、真正製品の小売に与える影響は小さいようだ。

国内市場と輸出市場

模倣品の製造拠点は中国にあるため、香港の市場では、大量とはいえない数の模倣品が見つかるにすぎない。ただし、製品の中には香港を経由して海外に輸出されるものもある。一般に模倣品製造者が模倣品の輸出を好むのは、香港・中国で販売するよりも、見返りが高く、留め置きリスクが小さいからである。従って、製造業者に対するエンフォースメントは、国内市場に実質的な影響を与えることなく、海外の模倣品を減らす助けとなっている。従って、反模倣プログラムの目的が、国内市場での真正製品の市場占有率の回復である場合、製造業者や輸出業者だけをターゲットにするよりも、模倣品の国内流通経路に対してエンフォースメントを行う方が有用かもしれない。

3 模倣行為撲滅のツール

反模倣プログラムを着手する前に、プログラムの目的を達成するために利用できるツールについて評価することが必要である。ツールは、関係する法域の法によって変わる。以下で述べるツールは、大半の法域に適用できる一般的なものである。

法的機構

● 侵害停止要求状 (警告書、cease and desist letters)

- 侵害停止要求状は、一般に、最も費用がかからない手段であり、場合によっては、模倣行為を阻止するのに必要な唯一の方法である。一般に侵害停止要求状の送付は、本質的には合法的なビジネスを営んでいて、模倣品の販売でさらに収入を得ようとしている小規模小売業者に対して効果がある。これらの業者では、模倣品は事業利益の一部を占めているに過ぎず、法的紛争に巻き込まれることを怖れて、侵害停止要求状を受け取った時点で模倣品の販売を止める。侵害停止要求状を発行する際は、誤った侵害の脅迫のリスクを最小限にするよう注意しなければならない。
- 物品の供給業者・製造業者に関する情報が不明の場合、紛争を解決するための約束の一部として、物品の供給業者・製造業者の詳細を請求することができる。ただし、小売業者は知らないと言うか、情報の提供を拒否することが多い。
- ビジネスの中核が模倣品製造であるシンジケートの模倣業者がターゲットの場合、侵害停止要求状の効力は減る。彼らは、このような要求状を無視する傾向にある。

● 税関のエンフォースメントと法的手続

- 税関によるエンフォースメントと法的手続は、香港の反模倣プログラムで使われる最も一般的な武器である。
- 税関の強制捜査は、市場から模倣品の陳列や在庫をなくし、反模倣プログラムの口火を切るのに有用なツールである。持続的な強制捜査および他のエンフォースメントは、小売業者や流通業者が模倣品を流通させるのを阻止し、模倣業者をその業界から追い出すことにもなる。製造施設に対する強制捜査は、模倣品の供給を減らすのに役立つ。ただ、香港で発見される模倣品の大半は、中国本土で製造されているといわれる。
- 最終的には、模倣品産業で生き残る力を持たない模倣業者は業界を去ることになる。ただし、強制捜査に耐える力を備えているしぶとい模倣業者は、自分たちのビジネスモデルを修正して改良する。在庫の損失を事業経費として分解してしまう。合法的な事業とは異なり、模倣業者は、運用法を法の枠内に当てはめる必要はない。エンフォースメントに対抗するため、「身代わり」を雇い、賄賂や脅迫、暴力を含めた様々な方法を利用する。これらへの対策は、経費を増加させるとともに、執行に関わる当事者の身体的リスクも高める。その結果、常習犯に対するエンフォースメントは経費が高くなっているもののあまり効果的ではない。

政府の関わり

- 模倣行為は犯罪であるため、反模倣行為の負担を権利者に全て負わせないよう、政府が関わるのが肝要である。税関が行う持続的執行措置が成功してきたのは、政府が積極的に財源を増やして問題に集中して対処しているからである。

教育

- 公衆が模倣品を拒絶するよう、長期間にわたって教育する必要がある。模倣品購入に対して公衆を教育することは、模倣製品の需要を減らす助けになる。このような需要が最終的になくなったら、模倣品を供給しようという動機も減るであろう。ただし、教育政策に対する投資から、すぐに見返りがあるわけではない。安価な模倣品を買う習慣で育った世代は、そう簡単には模倣品を拒絶しないであろう。
- 供給業者と小売業者にもまた、模倣品の商業利用は犯罪に加担することに繋がると警告しなければならない。模倣品業者による公的謝罪や新聞発表は、他の事業での模倣品の商業的利用を阻止すると同時に、良い教育的ツールとしても働く。
- この点において、香港知的財産局は、知的財産権の認知度および他者の権利の尊重を高める様々なプログラムやプラットフォームを開発し、保持している。

価格メカニズム

- 模倣品は価格競争で簡単に真正製品に勝つため、安価な模倣品に対抗するために合法製品の価格を下げることは、良い戦略ではありえない。真正製品とは異なり、模

倣品には独立した知的財産価値はなく、通常、倣品の製造コストはその原材料価値とほとんど変わらない。例えば、正規ソフトウェアの価格を、偽のコピーの価格と対抗するレベルまで下げることは商業的に不可能である。

4 予算

一般に、予算の配分はどの反倣プログラムでも重大である。予算の大きさによって、プログラムで利用できる選択肢が決定される。予算が少なければ、限られた手段の侵害停止要求状のみが可能だが、倣品業者に対する軍資金が多ければ、倣品業者に対して幅広い攻撃手段が備えられる。

反倣行為に対する合理的な予算は目に見える結果をもたらす一方で、今なお投資金額は収獲通減の法則に従うことに留意することが肝要である。特定段階を過ぎると、出費を増やしても、並みの改善をもたらされるに過ぎない。

5 成功のための方策

反倣プログラムは事業投資と同じであり、他の事業の着手と同じく、投資の見返りを図れることが重要である。プログラムの成功レベルを計るために一般に使われているベンチマークがいくつかある。

押収量

強制捜査に重きを置いている反倣プログラムで最も一般的なベンチマークは、プログラムに費やした経費に対して、押収量を計算することである。権利者は、押収した倣製品にかかったコストをドルで計算できる。倣撲滅担当者は、この計算で、プログラムに費やしたお金に価値があったかどうかを判断することができる。

ただし、押収量によるプログラム評価では、市場における倣品の露出度や、倣品の減少から生じた歳入増加など、他の方策の成功が考慮に入っていないため、近視眼的になりうる。また、成功している反倣プログラムでは、押収量は減っていく。従って、押収量のみに基づいた計算では、プログラムの成功度は十分反映されない。

倣品の市場シェア・レベル

倣品プログラムに対する最良の価値評価手段は、市場における倣品レベルの低下から生じる歳入増加に対して、プログラムのコストを計ることである。ここでは、投資した金額と歳入増加の間に直接的な相関関係が示される。

ただし、この評価方法を採用する際の問題は、一般に、倣行為の減少による歳入の増加をパーセンテージで定量化することが非常に難しいことである。評価方法の一つとしては、ある製品の特定期間と押収したそのモデルの倣品とを比較した比率を通して、販売を追跡することであるだろう。

[特許庁委託]
模倣対策マニュアル香港編

[著者]
Bird & Bird
Matthew Laight
David Allison

[発行]
日本貿易振興機構進出企業支援・知的財産部知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階
TEL: 03-3582-5198
FAX: 03-3585-7289

2014 年 3 月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が 2014 年 1 月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではないことを予めお断りします。