

## 香港商標制度の第三者反対制度について紹介

(著者) 北京銘碩知識産権代理有限公司 所長 韓 明星  
(監修) 友野国際特許事務所 友野 英三

他の国、地域の商標法に通常の異議申立制度があるように、香港商標制度では商標登録出願に第三者反対制度を設けている。

香港《商標条例》と《商標規則》に基づいて、商標出願を受け付けた後、実質審査を行い、詳細を香港知的財産広報（ホームページ：[http://www.ipd.gov.hk/chi/ip\\_journal.htm](http://www.ipd.gov.hk/chi/ip_journal.htm)）に公布する。誰でも香港知的財産広報から公布された商標を閲覧することができ、また、公布日から三ヶ月以内に出願商標に対して反対申出を提出することができる。

本文では判例をもって香港商標制度の第三者反対制度について紹介したい。

### 一、第三者反対制度の紹介

香港《商標条例》第 44 条及び《商標規則》第 16 条第 1 項の規定に基づき、誰でも出願商標の詳細公布日から三ヶ月以内に香港商標登録處處長に登録反対申出を提出することができる。反対申出には反対理由の陳述を提出しなければならない。

《商標規則》第 16 条第 4 項の規定に基づき、反対人は公布日から三ヶ月以内に指定様式で香港商標登録处处长に反対申出期間を延長請求することができ、登録处处长はその請求により、反対申出の提出期限を二ヶ月間延長できる。

(注：この期限はこれ以上延長できない)

反対人は反対申出を提出すると同時に、反対申出の副本を商標出願人に送付しなければならない。

出願人は反対申出副本を受け取った日から三ヶ月以内に登録处处长に反対申出に対する意見陳述を提出すると同時に、副本を反対人に送付しなければならない。また反対申出提出と同様に、登録处处长は出願人の請求によって意

見陳述の提出期限を二ヶ月間延長することができる（上記と同様に、この期限はこれ以上延長できない）。反対申出についての意見陳述の必須事項は以下の通りである。（１）出願人が出願商標について登録主張する理由、（２）反対申出での指摘の内、出願人が認める事実、（３）反対申出での指摘の内、出願人が否認している事実及び登録主張理由、（４）反対申出で指摘した事実で、出願人が否認しないが、反論する事実。

もし、出願人が期限内に反対陳述を提出しなかった場合、該当する出願は取り下げたものと見なされる。

上述期限内に反対陳述を提出した出願人に対して、反対人は反対陳述副本を受け取った日から六ヶ月以内に反対証拠を提出すると同時に、証拠の副本を出願人に送付しなければならない。もし反対人が上述期限内に証拠の提出ができなかった場合、提出した反対申出を取り下げたものと見なされる。

反対人が上述期限内に該当する証拠を提出した場合、出願人は反対人の証拠の副本を受け取った日から六ヶ月以内に登録主張する証拠を提出するか、もしくは証拠を提出する予定がないことを表明する陳述をし、同時に該当する証拠或いは陳述の副本を反対人に送る。

出願人が上述期限内に出願登録主張する証拠を提出した場合、反対人は出願人の証拠副本を受け取った日から六ヶ月以内にその他の証拠を提出することができる。提出する証拠は出願人の証拠に関係する事実に関し、同時に該当する証拠副本を出願人に送る。

以上で証拠提出手順は終了する。香港商標登録處處長の許可を得た場合以外は、どちらの側もさらなる証拠を提出することはできない。証拠提出手順が終了後、同處處長は出願人と反対人が審議（聆訊）に出廷するように手配し、そこで審決がなされることになる。例えば、出願人が出願を取り下げ、または第三者反対の法律手順において敗訴した場合には、出願人は相手の訴訟費用も支払うように命令される可能性もある。

## 二、第三者反対制度の特徴

香港の第三者反対制度と中国の異議申立制度とは大きな違いがある。一方、中国裁判所の訴訟手順とは若干の違いがあるものの、両者の間に類似性を認めることができる。中国の異議申立制度と比較すると香港の第三者反対制度には、以下のような特徴がある。

1. 反対人が反对手順を開始する期限と出願人が意見陳述を提出する期限は請求により延長することができる。

香港《商標規則》第16条第4項の規定に基づいて、反対人が商標登録処処長に反対申出を提出する期限は反対人の請求により二ヶ月間延長することができる。つまり、反対人が反対通知を提出する期限は商標公布日から最長五ヶ月まで延長できる。同様に、《商標規則》第17条第3項に基づいて、出願人が商標登録処に意見陳述を提出する期限も出願人の請求により二ヶ月間延長できる。つまり、出願人が意見陳述を提出する期限は反対申出副本を受け取ってから最長五ヶ月まで延長できる。

中国商標制度の異議制度に対する規定では、異議提出期限と異議答弁を提出する期限とは延長することができない法定期限である。つまり、第三者が異議期限内（方式審査の公告日から三ヶ月以内）に異議申立しなかった場合には、異議申立の資格（商標取消請求で自己権利を保護することができるが本文では論述割愛する）を失う。出願人が答弁意見を提出する期限は異議申立書副本を受け取った日から30日以内である。審査員は30日を越えてからの出願人から提出された意見答弁書は受け付けない。

2. 意見陳述を提出するか否かは第三者反対の法律的な結果に影響を与える。

香港《商標規則》第17条第4項に基づいて、出願人が期限内に第三者反対に対する意見陳述を提出しなかった場合、商標登録出願を取下げたものと見なされる。したがって、出願人が意見陳述を提出するか否かは第三者反对手順の結果に密接に関係している。

しかし、中国の商標制度のうちの異議申立制度においては、《中国商標法》第22条第2項の規定に基づいて、被異議者（商標出願人）が答弁意見を提出しなくても商標局の異議裁定には影響しない。よって、中国での異議手順では、出願人が答弁意見を提出しなくても商標出願を取下げたことにはならない。

換言すれば、出願人が答弁意見を提出したか否かは商標局の裁定結果に絶対的な影響は与えない。異議申立人の証拠及び理由が当該案件の商標登録を阻止できるような理由ではないと商標局が判断した場合、出願人が該当する答弁意見を提出しなくても、商標局は当該案件商標の登録を認める。反対に、商標局が異議申立人の証拠及び理由が当該案件商標の登録を阻止できるものであると判断した場合、出願人が答弁意見を提出したとしても、商標局は当該案件の商標登録出願を拒絶できる。これは香港商標制度と完全に異なるところである。

### 3. 香港商標第三者反対制度では証拠交換の手順が設けられている。

香港の《商標条例》及び《商標規則》の規定に基づいて、出願人が意見陳述書を提出後、反対人は意見陳述に基づいて証拠を提出することができる。出願人は反対人の証拠に基づいて再度証拠を提出するか、または証拠を提出しない意見陳述書を提出することができる。出願人が証拠を提出した場合、反対人は出願人の証拠事実に基づいて、再度該当する証拠を提出することもできる。つまり、第三者反対手順の中で反対人は反対の申立をした後、一回もしくは二回の証拠提出の機会があり、出願人も意見陳述書を提出した後、一回の証拠提出の機会がある。

しかし、中国の商標異議申立手順では、異議人は異議申立を提出した後の三ヶ月以内に一回のみ追加証拠と追加理由とを提出する機会があり、被異議申立人も異議答弁を提出した後の三ヶ月以内に一回のみ追加証拠と理由を提出する機会がある。

### 4. 香港商標（第三者反対）制度は審議（聆訊）制度で審決し、且つその審決は終審である。

香港《商標条例》と《商標規則》の規定に基づいて、証拠交換手順が終了した後、処長は出願人と反対人が審議（聆訊）に出廷するように手配し、そこで審決が下される。中国の商標制度の中では、審査員が異議申立人と被異議申立人が提出した理由と証拠について審査した後、書面審理の形式で案件を裁定する。これは香港商標（第三者反対）制度の中の審議（聆訊）制度と異なる。

そして、香港商標（第三者反対）制度では、審議（聆訊）で下した裁決は最終裁決である。しかし、中国商標制度では審査員が下した異議裁定は最終裁定

ではない。どちらの一方の側からも中国工商行政管理総局商標評審委員会に復審請求することができる。また審決に不服の場合には、北京市第一中級人民裁判所に商標行政訴訟を提起することができる。一審判決に不服の場合には、北京市高級人民裁判所に上訴できる。

### 三、第三者反対手順の開始理由及び関係する判例

#### 1. 第三者反対手順の開始理由


香港《商標条例》第 11 条で商標登録拒絶の絶対的理由が規定され、第 12 条で商標登録拒絶の相対的理由が規定されている。商標審査実務の中で、商標登録処処長は商標が上述の条文に違反するか否かについて審査し、登録の可否を決定する。

第三者反対手順の中で、第三者は商標登録出願が上述条文の規定に違反したとし、反対手順を開始する。具体的には：

- (1) 登録出願商標が香港商標法の商標の定義に適合しない（《商標条例》第 11(1)(a) 条）
- (2) 登録出願商標が公序良俗に違反する（《商標条例》第 11(4)(a) 条）
- (3) 登録出願商標が公衆を欺瞞する可能性がある（《商標条例》第 11(4)(a) 条）
- (4) 商標登録出願は真実的な出願ではない（《商標条例》第 11(5)(b) 条）
- (5) 登録出願商標と先登録商標が類似、且つ指定商品が同様であるか類似しており、公衆の混乱を招く恐れがある（《商標条例》第 12(3) 条）
- (6) 著名商標の保護に該当する（《商標条例》第 12(4) 条）
- (7) 先使用商標である（《商標条例》第 12(5)(a) 条）
- (8) 先の権利の保護に該当する（《商標条例》第 12(5)(b) 条）

#### 2. 判例の分析—フィリップスエレクトロニクス株式会社が世界知的財産センター商標登録に対し反対を行った事件

(1) 事実概要

反対人	フィリップスエレクトロニクス株式会社
出願人	世界知的財産センター
係争商標	
先商標	“PHILIPS” ; “飛利浦”
商標分類	7-11, 14, 16 及び 28
反対理由	(a) 登録出願商標が香港商標法の商標の定義に適合しない (《商標条例》第 11(1)(a)条) (b) 登録出願商標が公の秩序に違反する (《商標条例》第 11(4)(a)条) (c) 登録出願商標が公衆を欺瞞する可能性がある (《商標条例》第 11(4)(b)条) (d) 商標登録出願は真実的な出願ではない (《商標条例》第 11(5)(b)条) (e) 登録出願商標は先登録商標と類似、且つ指定商品が同様であるか似ており、公衆の混乱を招く恐れがある (《商標条例》第 12(3)条) (f) 著名商標の保護に該当する (《商標条例》第 12(4)条) (g) 先使用商標である (《商標条例》第 12(5)(a)条)
法律根拠	《商標条例》第 11(1)(a)、11(4)(a)、11(4)(b)、11(5)(b)、12(3)、12(4) および 12(5)条

(2) 《商標条例》第 11(1)(a)、11(4)(a)、11(4)(b)条についての反対理由の分析

本件で反対人が提出した理由とその証拠のうち、上述の条文と関連した実質性のある内容がなく、上述の反対は不成立とされた。ここで分かるのは、反対

人が反対通知の中で述べた反対の法律根拠は、必ず該当する理由と証拠がなければならないということである。証拠がない場合には、商標登録処は反対が不成立と裁定する。したがって、反対人が反対通知と証拠を提出する際には、根拠となる法律に対する十分な証拠と理由がなければならない。

#### (3) 《商標条例》第 11(5)(b) 条についての反対理由の分析

上述したように、《商標条例》第 11(5)(b) 条では出願が真実的な出願でない場合には、商標は登録できないと規定している。《商標条例》では“真実的”についての定義を明確に定めていない。商標登録処は、本件でいう「真実的でない」とは、虚偽行為、また業界において一般的に遵守すべき商業行為に適合しない行為であると判示した。この“真実的”に係る反対は極めて重大な反対理由であって、本件においては、反対人は関連する証拠を提供できなかったために、本件反対が不成立と裁定された。本件は第三者反対手順での証拠の重要性を示すものといえる。反対人は反対申出の際に十分な証拠が必要であり、かかる証拠によって反対手順での勝利の確率を高められる。

#### (4) 《商標条例》第 12(3) 条反対理由についての分析

本条文は登録出願商標と先登録商標とが類似し、且つ指定商品が同様であるか似ており、公衆の混乱を招く恐れがあるとの反対申出を行うための法律的根拠である。

商標登録処はこれに関して、商品の用途、使用者、性質、販売経路及び商品が互いに競合あるいは補完する性質などから考慮し、係争商標が第 7-11 類の商品について、既存商標の商品と同様もしくは類似商品であると判断した。しかし、第 14 類の部分商品及び第 16 類と第 28 類の商品について、商標登録処は、上述の各視点から考慮して、先登録商標の商品と同様もしくは類似の商品ではないと判断した。

商標が類似しているかどうかについては、商標登録処は係争商標を“PHILIPPE”，“dufour”（或いは“ufour”）、及び“菲利普多可”の三部分に分けて、全体的、視覚的、聴覚的及び概念的などの方面から判断し、係争商標と先登録商標が類似していないと結論した。その理由は次のとおりである。

(1) “PHILIPPE”は欧米の英文名字である。また個人の名字として使う人もいるが、“PHILIPPE”は個人の名字または名前としてはそれほど頻繁に用いられているわけではなく、また商品の性質を表すものも含んでおらず、更に最初のアルファベット文字は独特の創作記号で表記されており、“PHILIPPE”英文字には一定の顕著性がある。

(2) ufour 或いは dufour は共に辞書にはない単語で、よってそれぞれ顕著性がある。

(3) “菲利普多可”この五つの漢字は、全体的に意味のない文字或いは単語である。しかし、発音から以下のような結論を出せる。これらは“PHILIPPE”と“ufour”、或いは“PHILIPPE”と“dufour”を合せた中国語音読みである。よって、“菲利普多可”はそれ自身の顕著性があると共に、係争商標の中で、“PHILIPPE”と“ufour”、或いは“PHILIPPE”と“dufour”で更に顕著性が強化されたと認める。

(4) 全体的に見ると、“PHILIPPE”は太字の大文字で係争商標に使われており、第一文字は“p”と“d”を組み合わせた創作文字であり、商標で一番目立つ部分でもある。且つ、“ufour”或いは“dufour”、及び“菲利普多可”もそれぞれの顕著性がある。

公衆の混乱を招くかどうかについて、商標登録処は、「反対人は香港で同時に“PHILIPS”商標と“飛利浦”商標を使用しており、一般の香港消費者は中国語、英語共に理解しており、“PHILIPS”商標を知っている人は“飛利浦”商標も知っている。よって、訴訟に係る商標が“PHILIPS”と“飛利浦”に類似している主な要素を同時に含んでいるとき、これらが視覚、聴覚及び観念上類似している割合は低いが、消費者がこの二つの反対人の商標を連想する可能性がないわけではない。しかしこの連想は消費者に係争商標から反対人の商標を思い出させるだけである。消費者は“PHILIPS”商標及び“飛利浦”商標に高い認知度があり、証拠から認められるとおり反対人は係争商標のように“PHILIPS”及び“飛利浦”を組み合わせる複合商標として使用していない。一般消費者は反対人商標と訴訟に係る商標の間で混乱を生じることはなく、出



願人の商品と反対人の商品とが、同様もしくは経済的に関連のある企業の商品とは思わないであろう」と判断した。

したがって、商標登録処は、この反対は不成立として審決を下した。

#### (5) 商標条例第 12(4) 条反対理由の分析

この条文は著名商標の保護を元に反対を提起する場合の法律的根拠である。本件から見ると、商標登録処は上述のように、係争商標と先登録商標“PHILIPS”と“飛利浦”との間の類似度が比較的到低いが、公衆は係争商標と先登録商標との間に何らかの関係があると思う可能性がある」と判断した。

しかし、係争商標の使用が出願人の商品の市場での宣伝面或いは他の方面において、先登録商標の顕著性と評判に不公平な影響を与えるという根拠がない。同時に、係争商標の使用が出願人商品の市場での宣伝面或いは他の面において、先登録商標の顕著性と評判に損害を与えるという根拠もない。よって、商標登録処は最終的にこの反対は成立しないと裁定した。

#### (6) 商標条例第 12(5) (a) 条反対理由の分析

この条文は商標が先に使用されたことについて反対を提起する場合の法律的根拠である。

商標条例第 12 (5) (a) 条の規定では、(a) 商業または業務運営の中で未登録商標を使用することにより、商標登録を阻止することができる」と規定されている。

反対人は係争商標と引例商標とは類似しており、もし係争商標が登録または使用をされたとすれば、それは冒認行為にあたり、阻止すべき違法行為であると主張した。

しかし、商標登録処は係争商標が反対人の商標と類似する程度は、公衆に混同を与えるのに足りないとし、出願人の真実に反する陳述により、誤った認識で反対人の利益を害する可能性があるとの如何なる証拠がないとした。

したがって、商標登録所は《商標条例》第 12 (5) (a) 条に基づいた反対は不成立だと裁定した。

★日本実務者からのコメント

本稿は、香港商標制度における特徴的な第三者反対制度についての概説及びケーススタディ、当該制度と中国本土の商標異議申立制度との相違等について触れた興味深い論考である。第三者反対人が反対申出をすると、それに対して出願人側（権利者側）が所定期間内に意見陳述をし、かかる意見陳述を受けた反対人はさらにこれに対して反対証拠を所定期間内に提出する（ただし、期間については請求による延長が可能）という構造である。この反対申出—意見陳述—反対証拠提出、というプロセスにおいて、もし出願人が意見陳述を期限内にしないときには出願自体の取下擬制、反対人が反対証拠を期限内に提出しないときには反対申出の取下擬制がなされる点が着目される。

対照的に日本では、申立人の異議理由の表明が即、権利者の次のアクションを要求するというのではなく、あくまでワンクッションを置いて、審判長が取消理由を通知することによって意見書の提出機会が与えられるという構造となっている。すなわち、日本の商標異議申立制度は職権探知主義に基づき、審査官による審査を補佐する機能として制度設計されているのに対して、香港における第三者反対制度では、より当事者対立構造的な色彩が強いような制度設計がなされていると考察される。

■原著者紹介・・・韓 明星 中華人民共和国弁理士  
北京銘碩知識産権代理有限公司 所長  
中華全国代理人協会(ACPA) 理事  
ホームページ [http://www.mingsure.com/Japanese/index\\_1.asp](http://www.mingsure.com/Japanese/index_1.asp)

■日本語訳担当者紹介・・・朴木 理華 北京銘碩知識産権代理有限公司  
日本事務所代表

■日本側監修・コメント担当者紹介・・・  
友野 英三 日本国弁理士 友野国際特許事務所 所長  
ホームページ <http://www.tomono.org>  
著書:「合衆国特許クレーム作成の実務」他多数。