

2014 年商標の使用に関する座談会

会議資料

I. 時間：2014 年 4 月 8 日（火）午後 2 時半

II. 場所：智慧財産局 19F 会議室

III. 司会：王美花局長 記録：盧耀民、黃舒鈴

IV. 出席者：(画数順)

蔡惠如裁判官、鮑娟主任委員、王敏銓教授、黃銘傑教授、馮震宇教授、
邵瓊慧弁護士、蔡瑞森弁護士

V. 背景説明：

台湾の現行商標法第 5 条の商標の使用に関する定義の規定について、法改正の過程において及び法改正後にも、実務界及び学界から多くの議論が引き起こされている。例えば、商標の使用について「販売を目的として」を前提とする場合、商業活動において対価に関わらない商標の使用行為は商標の使用に属さないことになり、さらには商標権の侵害と認められない不合理な現象を引き起こす恐れがある。現行法では、「頒布」の概念は包括されておらず、模倣品を無償で頒布する行為に対しては法で規範することができない虞がある。本条の各号に明文化された商標の使用行為の態様については、日本商標法第 2 条の立法形式を参考にしたものであるが、日本に比べて列挙された行為態様が比較的少ないことから、全ての行為態様をカバーするに足るのか否か。商標法第 5 条が総則章に定められていることから、各号の商標の使用行為の態様は「権利維持の使用」及び「権利侵害の使用」に同時に適用されるが、両者の判断の重点は異なるものであり、双方相容れない状況を引き起こす恐れがある。特に、第 1 号「商標を商品又はその包装容器に用いる。」と第 2 号「前号の商品を所有、展示、販売、輸出又は輸入する。」の行為については、各自独立した行為に属するのか。これは第 95 条と第 97 条の行為の規範の上で重複することにならないのか、もしくは適用上の衝突は起きないのか、に関係する。本局では商標法関連条文の規定の趣旨を説明することで、並びに比較的争議のある議題について検討を進め、台湾商標法における商標の使用に関する概念を明確にすることで、制度と適用上において更に周到なものとなることを期待する。

VI. 討論議題：

1. 商標法第 5 条「販売を目的として」の用語及び列挙された商標の使用の状況について、再調整する必要があるか。
2. ノベルティ行為は商標の権利維持使用又は権利侵害使用となるのか。その判断要件とは何か。
3. 商標法第 95 条と第 97 条の適用は抵触しないのか。
4. 反向假冒（商標権者の同意を得ずに商品の商標を自己又は第三者の商標に貼り変え、自己又は第三者が製造した商品であるとして市場で販売する行為）は商標権侵害になるのか。商標権者は、商標法第 36 条第 2 項の但し書き「商品が市場で

流通した後、商品の変質、毀損が発生するのを防止するため、又はその他正当な事由がある場合は」に基づいて権利を主張することができるのか。

5. 商標法第 68 条と第 70 条の商標権侵害と権利侵害行為と見なす規範体系とは何か。権利侵害行為の態様について、規範不足という状況はあるのか。

VII. 議題説明と決議

1. 商標法第 5 条「販売を目的として」の用語及び列挙された商標の使用の状況について、再調整する必要があるか。

説明：

1972 年後に改正施行された商標法では、商標の使用の定義に関して、ずっと総則篇において定められており、商標法に関する規範の適用根拠とされている。(歴代の商標の使用に関する規定の分析及び過去の商標法とその他関連規定条文については、添付表 1、2 を参照 (未翻訳))。

現行商標法第 5 条「販売を目的として」の一語は、商標の使用行為の認定の上で制限となるのか、さらには取引過程における全ての商標の使用行為を規範することができないのか。また、第 5 条は定義規定で、商標の使用行為の類型が列挙されているが、全ての起こりうる行為様態を包括するに足りるのか。「頒布」の用語の削除について、商業上において模倣品を無償で頒布する行為に対してはどのように規範するのか。

(1) 「販売を目的として」の用語の沿革

1. 「販売を目的として」とは、商業取引の目的に基づき、市場での販促又はその商品/役務の販売をすることを指し、1993 年の商標法では「販売を目的として、商標を商品又はその包装、容器、タグ、説明書、価格表又はその他類似物件に用いて、所有、展示又は頒布することを指す。」という文言が採用されており、それは 1972 年の商標法の「商標を商品又はその包装或いは容器に用いて、市場に販売すること」、と 1983 年の商標法の「商標を商品又はその包装或いは容器に用いて、国内市場又は外国市場に販売することを指す」との文言を引き継いだものである。当該改正は主に「市場販売」又は「国内市場又は海外市場への販売」の文言の定義が狭義でありすぎたため、各種取引過程の中で使用される態様を包括できるよう「販売を目的として」に改正された。

2. 現行商標法を検討し改正草案の条文を起草する際に、本局では「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPS)」第 16 条第 1 項の規定 (添付表 2 を参照 (未翻訳)) における「取引過程 (in the course of trade)」の概念を参照して、「販売を目的として」を「取引過程」に改正しようとしたが、2008 年 3 月 31 日の商標法改正草案第 1 回研商会議において、実務界から「販売を目的として」はすでに実務運用上において熟知されているため、新しい用語を使用すると混乱を招く恐れがある等の見解が述べられた。また、「in the course of trade」は、営利目的の取引行為又は取引流通を指すもので、有償の販売又は販促に限られるものではない、とするドイツの法律を引用する学

者もいた。よって、「販売を目的として」には、有償無償により区分できるものではなく、「取引過程 (in the course of trade)」と実は同一であることが内包されている。行為が「販売目的」の有無で商標の使用を構成するかについては、依然として具体的な個別案件により判断すべきである。しかし、「販売を目的として」又は「取引過程」の解釈が広すぎて、商標権侵害に属さない末端の消費者及び先端の委託製造ラベル業者を含まないように、特に注意しなければならない。従って、本局では「販売を目的として」の用語を維持すると共に、改正説明の欄において特に「販売を目的として」と「取引過程」の概念は類似する旨を明記した。

3. 「販売を目的として」の包括範囲が「取引過程」よりも小さく、商業取引過程における全ての商標の使用行為を包括することができないとする見解について、本局は「販売を目的として」又は「取引過程」の用語のいずれかを採用しても、解釈の上では少々異なるものの、商業の本質的要求を全て離脱できず、且つ「販売を目的として」は狭義に対価を受け取り直接販促又はその商品/役務を販売することを指すものではなく、販売促進の効果を有し、販売と密接な関係が生じる場合も販売目的を有すると認定されるべきである。「販売を目的として」の用語は、改正過程において協議されてきた結果である以上、また、立法理由においても特に「取引過程」との関係を明確にしていることから、今後は引き続き実務運用の結果を見ながら、調整の必要があるか否かについては考慮していくこととする。

(2) 「頒布」の用語の削除

1. 1972年の商標法¹から現行商標法の規定に至るまで、いわゆる「用いる」の語については「表示」の概念であり、すなわち、商品又はその包装容器或いは役務などの関連物件に商標を「表示」することを言い、表示方法については、社会環境の変化と共に拡充してきて、印刷、ラベル、刻印又はテレビ、ネットワークによりその商標を表示すること等とすることが可能である(消極的には商標を付した正規品の容器に再度充填することもまたこの概念に含まれる)。
2. 2003年の商標法で「服務標章」が「商標」の概念に盛り込まれて規範されたことに合わせ、また電子ビジネス及びインターネットの発展に対応して、第6条の商標使用については「販売を目的として、商標を商品、役務又はその関連物件に用いたり、若しくは平面画像、デジタルマルチメディア、電子メディア又はその他の媒介物を利用して、関連消費者にそれが商標であると認識させることができるものを指す」と規定し、1993年商標法の「販売を目的として、商標を商品又はその包装、容器、ラベル、説明書、価格表或いはその他類似物件に用いて、所有、展示又は頒布することを指す」から「所有、展示又は頒布する」を削除し、包括的文言である「関連消費者にそれが商標

¹商標を商品又はその包装或いは容器に用いて、市場に販売すること。

であると認識させることができるもの」に改正した。しかし、商標使用の定義の範囲を縮減する意図はなく、解釈の上では前段の「用いて」の行為も含まれる以外にも、自ずと「所有、展示又は頒布」等の後段の行為も含まれて始めて関連消費者にそれが商標であると認識させることができることとされている。

3.2011年の改正時には、「頒布」が「所有」、「展示」、「販売」などの行為の上位概念に属するべきであることを鑑み、商標法で規範しようとする下位概念の行為を一つ一つ商標法第5条第1項第2号において規範したため、上位概念の「頒布」行為は明文化して規定する必要はなくなった。

4.現行商標法第5条の商標の使用の規定については、2003年の商標法における商標の使用の規定に内包されているものが明確でなかったため、日本商標法第2条（添付表2を参照）の立法形式を参酌して改正し、並びに「（前号商品を）所有、展示、販売、輸出又は輸入すること」を商標の使用行為の態様として単独で新設した。法改正の過程における討論及び現行条文に規定された内容の方式により、当該条文第4号の使用態様は列記して規定すべきであるが、各使用態様そのものがほぼ概括的規定であり、且つ広義の「販売を目的として」の解釈により補佐することで、実務上包括できない状況はないはずである。

（3）「権利維持の使用」及び「権利侵害の使用」における商標使用の定義の適用上、相容れないものではないはずである

「権利維持の使用」は、商標権者が本法第5条の規定により、登録商標の使用態様を立証して、商標の使用が真実であることを証明し、且つ一般の商業取引習慣に符合しなければならない（商標法第67条第3項は商標法第57条第3項の規定を準用）ことである。「権利侵害の使用」は、法により他人により使用された商標が登録商標と同一又は類似となるか、商品/役務が同一又は類似となるか、関連する消費者に誤認・混同を引き起こす虞があるか否かなどの要素で判断する。よって、権利維持と権利侵害の商標使用の判断の上では、前者は商標権者により消費者に他人の商品/役務と区別させるために用いられるものに対し、後者は商標権者の同意を経ずに他人が商標を使用し、関連消費者に商品の出所について誤認混同を引き起こす虞をもたらすもので、その規範対象と目的は異なるものの、両者とも商標法総則第5条各号の規定を通して、その商業取引過程における商標の使用状況を判断した後に、関連条文により権利維持の使用であるか、又は商標の権利侵害になるかを参酌しなければならない。

決議：

商標法第5条の「商標の使用」におけるいわゆる「販売を目的として」の用語とは、行為者の主観上、市場むけに販売促進又はその商品/役務を販売することを指し、それはTRIPS協定の条文における「取引過程」の文言が市場における客観的商業取引行為であることを指すこととは異なるが、法改正の過程において、各界から文言修正について好ましくないとの意見が寄せ

られたため、改正説明の欄に「in the course of trade」の文言の意義に相当するものと表明するのみとした。また、以前の2003年の商標法改正時²に「販売を目的として」の用語は、旧法³条文における「市場への販売」、「国内外市場への販売」などの販売或いは狭義に対価取得によりその商品/役務を販促又は販売する文言の意味を指すこととは、全く異なり、販売促進の機能を有し販売と密接な関係がある行為に対して、解釈の上でも「販売を目的」としたものであると認定されるべきである。法改正の過程において、参加者は「取引過程」は営利意図のある取引行為又は取引流通を指し、有償・無償の区分ではないため、「販売を目的として」の判断は、商業活動の発展と時代と共に進めるべきであるとして、例えば、現在の市場では普遍的な共生マーケティング(co-marketing)は、2つ又は2つ以上のブランド或いは企業が、共同開発又は市場チャンスの利用について提携協力してマーケティングを行う概念であるが、これも盛り込んで、広義の解釈とすれば、市場から外れたものとはならない。

商標法第5条の「商標の使用」の規定の形式については、リスト形式に改正されたため、各号に列記された商標の使用状況の一つの解釈が列挙規定となり、漏れが起こりうるという疑義を引き起こした。しかし、商標の使用の定義は総則章に規定され、また罰則章における刑事責任の規定も適用されることを鑑みると、恐らく例示規定として解釈することはできない。ただし、商標の使用の認定については、行為者の主観上における広義の販売目的に基づき、市場に向けその商品/役務を販促又は販売することは、客観的に各号の使用状況の総括的規定を補うことで、実務上商標の使用行為を包括することができる。

2. ノベルティ行為は商標の権利維持使用又は権利侵害使用となるのか。その判断要件とは何か。

説明：

商標の使用は、「販売の目的」で適用を制限しており、末端の消費者の購買行為は含まれていないが、ノベルティ販促方式による模倣品の無償頒布行為は、権利侵害行為となるのかについては、ずっと争議となってきた。本局の解釈上では「販売目的」ではないとしてきたが、学界では規範できないとする疑義が生まれるとしている。現在の実務見解における、ノベルティの商標に対する権利維持使用又は権利侵害使用の

² 2003年「販売を目的として、商標を商品、役務又はその関連物件に用いたり、若しくは平面画像、デジタルマルチメディア、電子メディア又はその他媒介物を利用して、関連消費者にそれが商標であると認識させることができるものを指す」。

³ 1972年「商標を商品又はその包装或いは容器に用いて、市場に販売すること」、1983年「商標を商品又はその包装或いは容器に用いて、国内外市場又は外国市場に販売することを指す」、1993年「販売を目的として、商標を商品又はその包装、容器、ラベル、説明書、価格表又はその他類似物件に用いて、所有、展示或いは頒布することを指す」

判断について説明する。

(1) 台湾でのノベルティ使用に関する判決：

① 智慧財産法院 98 年（2009 年）行商訴第 202 号行政判決（権利維持の使用）

商標法第 6 条の規定により、商標の使用は販売目的を有する必要がある、いわゆる販売目的は、商品販売の推進或いは販売を意図して商品を推すことを意味するため、商標のついた商品を販売に付随した贈与に用いることは、販売促進の機能を有し、販売と密接な関係が発生するもので、販売を目的としていると認めるべきで、単純な贈与とは異なり、商標の使用であると認めるべきである。

原告による上述した皮革フレームの実物は、消費者が使用した「誠品カード」のカード決済による購買のノベルティであり、消費者に「誠品カード」を利用しての購買を促進する機能を有し、単純な贈与ではなく、且つ当該皮革フレームの実物には「eslite 誠品カード」の文字が表示されているほか、フレーム内側の左上のコーナーには「Eslite 誠品カタログ」が表示され、左下の文字には「詳細は誠品 3、4、5 月のカタログをご覧ください。」と表示されている。原告のもう一つの商標である eslite と並列しているが、市場における商品に多数の商標を並列させることは多く、商標法でも同時に 2 以上の商標を同一商品に使用することを禁止していないため、上述した表示は消費者に原告会社が 2007 年 1 月 1 日～同年 12 月 31 日まで開催した「2007 年の時を刻もう」キャンペーン期間に、「誠品カード」で買い物をして一定の条件に符合すれば誠品の皮革フレームがプレゼントされることを知らせることができるもので、販売目的を有しているため、係争の「誠品」商標の使用に当たると認定すべきである。

② 智慧財産法院 99 年（2010 年）民商上字第 6 号民事判決（権利侵害の使用）

被上訴人が商業取引の過程において販売した内容は生命保険サービスであり、係争の模倣品ではない。被上訴人の営業員はかつて保険金額を高くすればノベルティもより良いものになると知らせたが、これは消費者の保険金額の選択に影響するのみで、消費者は係争商標が表彰された商品の出所又は品質により、被上訴人の保険サービスの購買意欲に影響するものではない。被上訴人は主観的に商標を表示した係争模倣品を販売しておらず、若しくは係争商標を通してその保険サービスを販売する目的はなく、客観的にも関連消費者に被上訴人が販売しようとする保険サービスと他人により提供される保険サービスとの区別を生んでいないことから、消費者は係争商標により被上訴人が表彰した商品又は役務の出所を識別することはできず、即ち商標の使用には当たらない。

③ 智慧財産法院 99 年（2010 年）民商訴第 52 号民事判決（権利侵害の使用）

携帯コップは被告の会社の販売対象ではなく、入場者への引き換えプレゼントの一つであるが、当該プレゼントに表示された商標が商標の使用に該当するか否かについては、使用者が主観的に当該商標を表示した商品を販売する目的があったか否か、且つ客観的に関連する消費者がこれにより使用者が販売しようとした商品と他人の商品とを区別できるか否かの結果を総合的に判断しなければならない。被告が経営する西土瓦農莊が販売するものは、農場内の有機農産品と被告の個人商品及びそのデザインした商品以外にも、農場内のレジャー娯楽活動も含まれて

おり、且つ係争の携帯コップは入場者が入場後に引き換えできるプレゼントの一つであり、被告による商品販売ではない。消費者は、係争の携帯コップに表示された商品の出所又は品質により、被告が経営する西土瓦農荘に行ってレジヤ消費しようとする意向に影響を受けるものではない。被告は主観的に係争商標を表示した携帯コップの模倣品を販売しておらず、また係争商標を通して西土瓦農荘のレジヤ娯楽及び有機農産品或いは被告個人の商品とすることを目的としておらず、客観的にも関連する消費者に係争商標により西土瓦農荘が表彰する商品又は役務の出所を識別させてはいない。すなわち商標法で言う商標の使用には当たらない。

④ 智慧財産法院 99 年（2010 年）民商上第 13 号民事判決（権利侵害の使用）

ノベルティ行為の一部が詳細に論述されておらず、「過失」要件に重きを置いて判断したところ、判決結果は、係争商標権の侵害の過失を負うこととする。

- (2) 他人により製造された商標模倣商品であることを知りながら贈与する行為は、商標法第 5 条「販売を目的として」などの要件に符合する場合、贈与行為に消費者の商品購買意欲を高めるもので、販売促進の機能を有すれば、商標の使用行為に属するとすべきである。

決議：

商標の使用は、販売を目的として第 5 条第 1 項に列記された各号の使用状況に該当するほか、その使用は「消費者にそれが商標であると認識させるに足る」ものでなければならない。よって、権利維持の使用を判断する際には、商標権者はその登録商標の真実の使用を証明しなければならない。すなわち消費者に当該「登録商標」が指示する商品又は役務が商標権者のものであると認識させることができなければならない。権利侵害の使用は、商標権者の同意を得ずに他人の登録商標を使用した者が、消費者にそれが指示する商品/役務の出所を示す商標について誤認・混同を引き起こす虞があるか否かで判断しなければならない。よって、ノベルティに表示された商標が、商標の使用に該当するか否かは、「ノベルティ」に出所を表示する商標機能があるか否かを見て判断しなければならない。

商標権者が商業活動において、自己が経営する商品/役務の販売促進のためにノベルティを提供する行為は、消費者の認知により、もしメインとなる商品/役務に付随する物で、且つノベルティに表示された商標もまた商標権者が所有するものである場合、それは同一商標を使用したノベルティであることから、市場に投入されて他人の商品と競争することが目的とされたものではないため、真実の使用の要件に符合せず、権利維持の使用には属さない。例えば、登録商標 A が服飾及び飲料商品への使用を指定しており、その飲料商品の商標の使用についての資料が、飲料の上に A 商標を印刷しているが、服飾販売店舗又はその他のプロモーションイベントでのみ配布された場合、台湾外の裁判所の見解⁴では、「真実の使用」は「商標の基本機能に符合」した実際の

⁴ノベルティが権利維持の使用に該当するか否かについては、欧州裁判所はかつて C-495/07 判決

「Wellness」商標事例（判決原文 URL：<http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2009/C49507.html>）において、販促物品の無料提供は、商標の当該区分の商品における真実の使用に該当するに足りない

使用でなければならず、「当該商標がすでに市場における当該種類の商品又は役務において使用されている」ことが商標権の維持で最も重要なことであり、ノベルティ飲料の提供が、服飾商品の購買、並びに販売奨励後の賞品とされるのみであれば、当該条件は満たされないため、登録取消し案件における「飲料」商品は「真実の使用」に該当すると認められない。このような状況のもと、たとえ商標権者が市場でこれらの物品を配布しても、当該区分の商品は当該項目の商品の出所を示す商標機能を有していないため、その他のメーカーが当該区分の商品（ノベルティ）に同一又は類似する商標を登録しても、商標権者が配布したノベルティは市場において当該商品の出所を示す機能は壊されていないため、自ずと権利侵害には該当しない。もし A 商標が百貨店役務において使用され、風船に A 商標を印刷して百貨店のエントランス又はその他のプロモーションイベントでプレゼントされても、これにより他人が風船商品に商標 A' の使用を登録する権利を侵害することにはならない。

注意すべきは、行為者が商業上において他人の商標商品をノベルティとして、自己の販売或いは商品又は役務の提供を促進する場合、例えば他人の B 商標の財布を A 商標の百貨店役務を促進するノベルティとする場合、ノベルティ自体が他人による権利侵害物品であれば、ノベルティ上の B 商標は商品の出所を正確に識別する機能は損なわれており、B 商標権者は自ずと権利救済を行使することができ、その商標権侵害者に対し、侵害の排除を請求し、侵害の虞がある者に対してはその防止を請求することができる。行為者に故意又は過失がある場合には、損害賠償を請求できる。個別案件における客観的事実などの判断については、裁判所が具体的事実と証拠などにより認定しなければならない。

3. 商標法第 95 条と第 97 条の適用は抵触しないのか。

説明：

商標法第 95 条は、第 68 条の民事権利侵害行為の規定と同じく、その条文中の「商標の使用」については、商標法総則第 5 条の規定が適用される時、第 97 条の模倣品を販売又は販売を意図して所持、展示、輸出又は輸入する等の行為が含まれるべきで、第 97 条で規範しようとするものは、第 95 条と第 96 条の行為の主体以外のもので、その他の行為者の可罰行為である。ただし、2 つの条文の文言を比較すると、第 97 条は「販売又は販売を意図した」を要件としており、「販売又は販売を意図」しないが他人による模倣品をノベルティ販促方法により無償で配布する状況については、やはり第 95 条の規定が適用されて刑事責任が科せられるのか否かという問題がある。

- (1) 商標権の侵害行為は、法により民事責任を負う以外に、刑事責任を負うか否かは、罪刑法定主義に基づき、罰則内に明らかに定める必要がある。

1983 年の商標法第 62 条⁵と第 62 条の 2⁶は、行為者の商標使用による侵

と認めた。

⁵次にあげる状況のいずれかに該当する場合、5年以下の有期懲役刑、拘留又は5万台湾元以下の罰金に処する又は併処する。

1. 同一の商品又は類似する商品に、他人の登録商標と同一又は類似する図を使用する。

2. 同一商品又は類似する商品に関する広告、ラベル、説明書、価格表又はその他文書に、他人の登

害行為、及び他人の商標権を侵害する商品であると知りながら販売する行為で、それぞれ異なる刑事罰が規定されており、これらの規定は改正を経て今に至る。

- (2) しかし 2003 年の法改正時に、当時の第 6 条⁷の商標の使用の規定から「所有、展示又は頒布」などの文言が削除され、概括的文言である「消費者にそれが商標であると認識させることができる」にされたため（前述したとおり）、司法実務の見解に、商標法第 81 条の犯罪構成要件がそれに伴い変更となったため、当該条文規定を「使用行為」として「販売行為」を包括する根拠としてはならず、よって製造生産後に販売した場合、その行為は、当時の商標法第 81 条第 1 号の他人の登録商標と同一の商標を使用する犯罪、及び第 82 条のこれらの同一商標商品を販売する犯罪であるが、販売の低度の行為であり、同一商標を使用する高度の行為に吸収されるべきである、との考えを引き起こした。ただし当時の商標法第 82 条⁸が指す犯罪行為者は、その文言の意味と立法目的によると、同法第 81 条の商品であることを明らかに知りながら、を前提としており、解釈の上で、同法第 81 条に反する者以外に制限されているため、2011 年の改正時には第 97 条に「他人の行った」等の文字を追加して、明確にした。
- (3) 体系上、商標法第 97 条は第 95 条の特別規定であり、「他人の行った」第 95 条の商品を販売する行為を規範するもので、その刑事責任は第 95 条よりも軽い。また、現行商標法の改正時に、「他人の行った」と明らかに定め、「所持」行為要件を追加した以外に、これらの行為の適用範囲を拡充及び刑罰度を重くする意図はないことから、これらの行為については低度の刑事罰とする規定を維持した。「特別規定は普通規定より優先する」及び「狭義の規定は広義の規定より優先する」という法律適用の原則に基づき、商標法第 97 条に規範された構成要件の行為があれば、自ずと当該規定を適用して処理しなければならず、すなわち、行為者が「他人の行った前二条の商品」を販売又は販売を意図して所持、展示、輸出輸入した場合、自ずと第 95 条の規定は適用されないこととなり、さもなければ「他人の行った前二条の商品」を対象とする第 97 条は永遠に適用される可能性がなくなる。しかし行為者が販売を目的として、他人の行った模倣品を所持、展示、輸出又は輸入した場合は、やはり第 68 条の規定により権利侵害の民事責任を負う可能性があり、第 97 条の刑事罰を構成す

録商標と同一又は類似する図を付加して展示又は頒布する。

⁶前二条の商品であることを明らかに知りながら販売、販売を意図して展示、輸出又は輸入した場合、1年以下の有期徒刑、拘留又は1万台湾元以下の罰金に処する又は併処する。

⁷販売を目的として、商標を商品、役務又はその他関連物件に用い、或いは平面画像、デジタルマルチメディア、電子メディア又はその他媒介物を利用して関連する消費者にそれが商標であると認識させるに足るものを指す。

⁸前条商品であると明らかに知りながら、販売、販売を意図して展示、輸出又は輸入した場合、1年以下の有期徒刑、拘留又は5万台湾元以下の罰金に処する又は併処する。

る要件に該当しないからといって、権利侵害の民事責任を免除することができるものではない。

決議：

商標法第5条の商標の使用に関する規定について、改正後に「販売を目的として」商標を付した商品を「所持」した場合を、「商標の使用」の態様の一つとして追加した。これは、主に改正前には商品製造者が商標権侵害商品を製造して市場に投入する前には、旧法の「市場での販売」又は「台湾内、台湾外市場での販売」という要件に符合しないため、裁判所は各個別案件の中で、倉庫に置いていただけの商品は刑事責任には当たらないとして、没収の処罰とすることができず、権利侵害を被った商標権者の保護が周到ではなかったため、改正時に販売を目的として商標権侵害商品を「所持」する行為を規範に盛り込んだものである。このため、第95条の「・・・商標を使用する」の解釈上では、商標法第5条第1項第2号のいわゆる商標を商品又はその包装容器に用いて所持、展示、販売、輸出又は輸入する商品を包括し、第97条の他人の行った前二条の商品を販売、販売を意図して所持、展示、輸出又は輸入する、の構成要件と重複するものである。しかし、第97条は1983年の商標法第62条の2⁹の規定からきており、行為者が他人の商標権を侵害する商品であると知りながら「販売、販売を意図して」を要件とし、これらの規定は現行商標法の改正時に、「他人の行った」と明らかに定め、また「所持する」行為要件を追加したほか、これらの行為の適用範囲を拡充及び刑罰度を重くする意図はないため、これらの行為について低度の刑事罰とする構成要件は今まで維持されている。

罪刑法定主義、特別規定が普通規定より優先するという法律適用原則に基づき、商標法第97条は第95条の特別規定であるため、商標法第97条に規範された行為は自ずと当該規定が適用され、第95条に規定された処罰は適用されない。また、第97条に踏襲された「販売、販売を意図して」の要件は、第95条の「販売を目的として」の用語とは異なる。解釈上、前議題の中で他人のB商標を侵害した財布をA商標の百貨店を促進するノベルティとする行為では、行為者は広義の販売目的に基づき、他人の行った商標権侵害商品を所持、展示、輸出又は輸入した場合、第68条の規定により権利侵害の民事責任を負い、且つ故意又は過失がある場合には、損害賠償責任を負う可能性もあるが、第97条の「販売、販売を意図して」の構成要件に該当するか否かについては、疑義がある。ただし、「特別規定は普通規定より優先する」及び「狭義の規定は広義の規定より優先する」という法律適用の原則により、これらの他人の行った商標権侵害商品をノベルティとする行為は、個別案件上の犯罪事実が第97条の「販売を意図して所持・・・」という構成要件に該当する場合を除き、さらに第95条の高度の刑罰度である罰則規定を科して刑事

⁹前二条の商品であることを明らかに知りながら販売、販売を意図して展示、輸出又は輸入した場合、1年以下の有期徒刑、拘留又は1万台湾元以下の罰金に処する又は併処する。

責任を適用することは適切ではない。

4. 反向假冒（商標権者の同意を得ずに商品の商標を自己又は第三者の商標に貼り変え、自己又は第三者が製造した商品であるとして市場で販売する行為）は商標権侵害になるのか。商標権者は、商標法第36条第2項の但し書き「商品が市場で流通した後、商品の変質、毀損が発生するのを防止するため、又はその他正当な事由がある場合は」に基づいて権利を主張することができるのか。

説明：

反向假冒により他人の商品を自己の商品とする行為に対して、外界からは何度も、次のような疑問が寄せられた。商標権の権利の消尽理論により他人の商標権効力の拘束を受けないと抗弁することができるか否か、反対に商標権者は商標法第36条第2項の但し書き「商品が市場で流通した後、商品の変質、毀損が発生するのを防止するため、又はその他正当な事由がある場合」の規定を援用して、商標権の消尽理論の適用を排除して権利を行使することができるのか。不正競争である反向假冒行為に対しては、台湾司法の実務では個別案件で認定してきたが、商標権の消尽理論により、反向假冒行為が商標権により権利を主張できることを否認してきた。しかし、これは商標法の商標権の保護の範囲及び権利の消尽という法律の解釈問題にかかわるため、深く討論する必要がある。

- (1) 商標の反向假冒行為とは、商標権者の同意を得ずに、商標権者の商品に貼られた登録商標を取り除いて、自己又は第三者の商標を貼り、当該商品を自己又は第三者が製造した商品であるとして市場で販売する行為である。
- (2) 商標の機能は、商品の出所を区別するだけでなく、所有者の長期的経営努力により培われた商標商品に対する信用は、常に商標権者が投入してきた時間、金銭、商品の品質へのこだわりからくるものであるため、商品上に商標を表示することは、消費者の出所識別に利することで、商標商品に対する信用を累積していくことに必要な方法である。商品から本来表示されていた商標を取り除くことは、商標で商品の真正な出所を表示する機能を明らかに毀損しているほか、商標により商品に対する信用を累積する権利を毀損していることから、自ずと商標権の侵害行為に属することとなり、商標法第69条第1項規定により、商標権者はその商標権を侵害する者に対し、侵害の除去を請求することができ、侵害のおそれがある場合は、侵害防止を請求することができる。
- (3) 台湾外における権利侵害事例の実務では、反向假冒行為に対し、多くが不正競争行為として位置づけ、いわゆる商品が市場に流通する過程において、所有者はその商標が商品上に保持され真正な商品の出所を表示する権利を維持する権利を有するため、反向假冒行為は権利侵害行為であると認める事例が多い。しかし、台湾の司法実務による個別案件では、商標権の消尽理論を援用し、反向假冒行為が商標法により権利を主張できることを否認している。しかし、商標法第36条第2項但し書き「商品が市場で流通した後、商品の変質、毀損が発生するのを防止するため、又はその他正当な事由がある場合」の規定の文言意義

から見れば、解釈の余地があり、且つ商標権者の権益を維持し、不正競争行為を防止すると共に、消費者がだまされないよう保護するため、商標法の立法目的を貫徹し、商品が末端の消費者の手に届くまで、商標の真正な商品/役務の出所表示機能と権利者が累積してきた商品への信用の権益を維持しなければならない。

- (4) 台湾高等法院 97 年度 (2008 年) 上訴字第 10 号刑事判決/「SOLUX」電球商標を付した商品を商標の専用使用権者又はその同意を得た者が、市場で取引流通する場合、商標専用使用権者は当該商品について専用権を主張することはできないが、商品の変質、毀損が発生するのを防止するため、又はその他の正当な事由がある場合は、この限りではない。商標法第 23 条第 3 項 (現行の商標法第 36 条第 2 項に相当) に明文化されている。しかし、当該条項のいわゆる商標を付した商品が商標専用使用権者又はその同意を得た者により市場で取引流通された場合とは、当該商品の本来の状態のものが継続して市場で取引流通されている場合を指し、購買者又は第三者が、商標を付した本来の状態の商品に、改変を加え又は包装しなおした後に引き続き流通させ、更には本法第 26 条 (現行商標法第 33 条に相当) の規定により商標専用使用権者又はその同意を得た者からの許諾を得ずに、勝手に同一商標を印刷して同一の商品上に使用して流通させることができ、本条項の規定によりその刑事責任の免除を主張することができるということではない (最高法院 84 年 (1995 年) 台非字第 408 号判決主旨を参照)。

「SOLUX」商標図の塗り替え販売行為は、商標権侵害行為ではなく、且つ当該電球の内容も改変されておらず、商標法第 30 条第 3 項の但書規定の「商品の変質、毀損が発生するのを防止するため」などの状況に該当せず、被告の抗弁は前段の権利の消尽原則を適用することができ、これと上訴書に挙げられた最高法院 84 年度台非字第 408 号事例の内容とは異なる。また、調査したところ、書類に被告が新商標を付して販売した電球価格が、「SOLUX」商標の電球価格より低いという証拠がないため、上訴書でのこれに基づき被告は安価で販売して原メーカーのイメージを損なった等の指摘もまた根拠のないこととなる。まして、本件の電球は合法的に購入された後、改変も偽造も行われていないことは、原審の調査ですでに認められている。よって、本件の被告が経営する会社が販売した電球は、外観上は原告会社が代理販売している「SOLUX」電球と誤認し難く、両者は市場において価格の差があるとしても、消費者がどのように選択し、瑕疵がある場合でも、各商標ルートにより権利を主張ことができ、売買双方の権利義務が明らかであることから、消費者を騙しているという状況は認め難い。

決議：

反向假冒の事例の中の塗り替え又は他人の商標への置換などの状況は、商標法第 5 条各号に規定された使用の状況の適用範囲には属さず、また、商品上に他人の商標を有して権利の消尽を主張する問題とも関係がない。台湾外の実務では、商標法において明確に明文化されている権利侵害となる要件以外に、多くが不正競

争に関する法規で処理されている。台湾商標法では明文化されていない以上、反向假冒事例は公平交易法（日本の不正競争防止法、独占禁止法に相当）による処理の範疇に属するとしたほうがよいと考える。智慧局は公平交易委員会（日本の公正取引委員会に相当）と、適用状況について連絡をとりながら、不正競争行為の規範に漏れが生じないように対応していくべきである。

5. 商標法第 68 条と第 70 条の商標権侵害と権利侵害行為と見なす規範体系とは何か。権利侵害行為の態様について、規範不足という状況はあるのか。

説明：

学者から、権利侵害の準備行為を第 70 条第 3 号の権利侵害と見なす規定に盛り込むことは適切か否かという質疑があり、且つ商標法第 68 条の商標権の侵害（直接侵害）と第 70 条の侵害と見なされる（間接侵害）に規範される権利侵害の行為の様態に列挙不足があるという疑問が寄せられていることについて。

- (一) 商標は登録取得した後、商標法第 35 条第 2 項に商標権者が他人の使用を排除することができる範囲が明文化されており、それは以下の状況を含む。(1) 同一の商品/役務において、登録商標と同一の商標を使用する場合 (2) 類似する商品/役務において、登録商標と同一の商標を使用し、消費者に混同誤認を引き起こす虞がある場合 (3) 同一又は類似する商品/役務において、登録商標と類似する商標を使用し、消費者に混同誤認を引き起こす虞がある場合の 3 つである。前に述べた状況で、商標権者の同意を得ず、且つ商標法第 36 条の合理的使用等に該当しない場合は、商標権の直接侵害行為とし、民事、刑事責任を負うと共に、台湾の商標権侵害体系の基礎範囲を規範する商標法第 68、95、97 条の条文に具体的に規範している。前に述べた各条文の使用行為は、商標法第 5 条に定義された「商標の使用」行為でもある。
- (二) 前に述べた商標権の排他的使用が規範された範囲以外の使用行為については、商標法第 70 条の擬制商標権侵害の規定に、著名商標の保護強化及び商標権侵害の準備、加工或いは補助行為等を防止する特別に規定された権利侵害態様が含まれる。商標権の直接侵害行為とは異なり、直接侵害行為者は同時に民事及び刑事の権利侵害責任を負い、擬制侵害行為者は民事責任のみを負う。第 70 条第 1 号の「他人の著名な登録商標であると明らかに知りながら、同一又は類似する商標を使用し、該商標の識別性又は信用を減損させる虞のある場合」の規定は、類似しない商品/役務への使用を指す。第 35 条の商標権の範囲に属しないため、擬制侵害行為と見なす。；同条第 2 号の「他人の著名な登録商標であると明らかに知りながら、該商標の文字を自己の会社、商号、団体、ドメインネーム又はその他の営業主体を表彰する名称とし、関連消費者に誤認混同を引き起こす虞がある、又は商標の識別性又は信用を損なう虞がある場合」及び第 3 号の「第 68 条の商標権侵害の虞があると知りながら、商品又は役務と結びついていないラベル、タグ、包装容器、又は役務と関係のある物品を製造、所持、展示、販売、輸出又は輸入する場合。」の規定は、他人の著名な商標の中の文字を営業主体の名称として使用し、商標権侵害の準備、加工又は補助行

為とする場合を指し、第 5 条に定義する商標の使用行為の範囲に属しないため、擬制侵害行為としてこれを規範しなければならない。

- (三) 前に述べた規定以外の商業上での使用行為については、商標法では未だに規定保護されていないが、他人の成果を利用して得た不公平さの程度が公正競争環境及び市場倫理に違反する時は、公平取引法により不正競争行為には適当な救済と保護が付与される。
- (四) 台湾の商標法で規定されている商標権侵害体系及び構造は、台湾外の立法例が公正競争行為の状況を含んでいることとは異なるが、同一の規定を作る必要はない。且つ 2011 年に商標法が改正され、改正前の商標法第 62 条第 2 号¹⁰の規定を削除して、商標権の擬制侵害の保護範囲を調整した。

決議：

商標法第 30 条第 1 項第 11 号の規定¹¹は、著名商標の保護については、混同の虞及び毀損の虞の禁止の二つの状況が含まれ、そのうち二つの商標の出所について許諾、協賛、関連企業等の関連性を有すると誤認させる広義の混同を有する場合は、やはり混同に関する規定概念に含まれ、且つ商標法の混同誤認の虞に関する判断は、実務上では台湾外の混同誤認の虞に関する判断要素¹²及び欧州連盟の立法例¹³を参考にしており、以下の二種類に分類される。一つは、同一又は類似する商標を同一又は類似する商品/役務に使用し、消費者に二つの出所が同一であるとの混同誤認を引き起こさせる狭義の混同で、もう一つは同一又は類似する商標を使用し、関連する消費者に二つの商標が同一商標であるとの誤認を引き起こさないものの、二つの商標の商品/役務が同一の出所である系列商品/役務であると誤認させる、或いは二つの商標の使用人間に関連企業、許諾、加盟関係又はその他の類似する密接な関連が存在すると誤認させる可能性が高い広義の混同である。後者は実務適用上、「同一又は類似する商品/役務」を判断要件としているが、通常は商品/役務の類似性は低いに関連性を有することを指し、その他の混同誤認

¹⁰ 他人の登録商標であると明らかに知りながら、当該商標の中の文字を自己の会社名称、商号、ドメインネーム又はその他営業主体或いは出所を表彰する標識とし、商品又は役務の関連消費者に混同誤認を引き起こした場合。

¹¹ 他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、又は著名な商標又は標章の識別性又は信用を損なうおそれがあるもの。但し、該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願した場合は、この限りでない。

¹² 2012 年 4 月 20 日付けの經濟部經授智字第 10120030550 号令で混同誤認の虞に関する審査基準 3、4 を改訂発布。

¹³ 欧州連盟商標法第 9 条(1) (b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trademark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trademark.

の虞の参考要素が存在する中で総合判断の結果に影響を及ぼす時に初めて適用される。

第 68 条及び第 95 条の権利の救済及び罰則に関する条文の適用について、その権利侵害行為の態様は商品/役務の類似性は低いが、関連性を有し、広義の混同の虞等の状況を構成するものの使用も自ずと含まれるべきである。狭義の混同及び広義の混同を区分するか否かについては、刑事責任の有責性の判断及び認定に影響を及ぼす可能性があるため、司法実務の運用開始後に、調整するべきかどうか検討する。

八、臨時議題：(無し)

九、解散：(午後 4 時 30 分)