

特許庁委託

商標の使用について

2015年3月

公益財団法人 交流協会

特許庁委託

商標の使用について

2015年3月

公益財団法人 交流協会

商標の使用について

目次

第一章 研究の背景.....	7
第二章 商標使用の定義及び認定	14
第一節 商標使用の定義.....	16
第二節 商標使用の認定.....	20
第三章 商標の不使用・不当使用	43
第一節 商標の不使用.....	43
第二節 商標の不当使用.....	51
第四章 商標使用の態様——権利維持の使用・権利侵害の使用.....	61
第一節 権利維持のための使用.....	61
第二節 権利侵害の使用.....	67
第五章 ケーススタディ	80
事例 1. 商標か、記述的名称か.....	80
事例 2. 商標使用の主体	82
事例 3. 国際貿易慣習による使用.....	84
事例 4. 台湾国内における使用.....	87
事例 5. インターネットにおける使用.....	90
事例 6. 「同一性」	94
事例 7. 商標の不使用：「正当な事由」	96
事例 8. 商標の不当使用：登録商標を変更し付記を加えた使用.....	100
事例 9. 商標の不当使用：慣用名称.....	102

事例 10. 商標の不当使用：公衆に商品もしくは役務の性質、品質もしくは産地に対する誤認誤信を生じさせること	104
事例 11. 会社名称としての使用.....	106

細目

第一章 研究の背景.....	7
1. 他人による先取り登録を防ぐための登録出願及び使用	8
2. 不使用・不当使用による取消し.....	10
3. 無効審判または取消審判請求時の立証責任	11
4. 権利侵害たる使用または記述的名称の使用	12
5. 本稿の目的及び構成.....	12
第二章 商標使用の定義及び認定	14
第一節 商標使用の定義.....	16
1. 商品における使用.....	16
2. 役務における使用.....	17
第二節 商標使用の認定	20
1. 主体.....	20
2. 客体.....	23
3. 期限.....	34
4. 地域.....	35
5. 証拠.....	38
第三章 商標の不使用・不当使用	43
第一節 商標の不使用	43
1. 各指定商品・役務における使用が必要か？	43
2. 登録商標と同じ態様で使用しなければならないか？ ...	45
3. 不使用に正当理由があるか？	49
第二節 商標の不当使用	51
1. 登録商標を変更し付記を加えた使用.....	51
2. 慣用名称化.....	55
3. 公衆に商品もしくは役務の性質、品質もしくは産地に対 する誤認誤信を生じさせること.....	58
4. その他.....	59
第四章 商標使用の態様——権利維持の使用・権利侵害の使用.....	61
第一節 権利維持のための使用	61

1. 概説.....	61
2. 商品、役務における使用.....	62
3. 使用権者による使用.....	63
4. 権利維持の具体的態様.....	63
5. 最低限の使用.....	64
第二節 権利侵害の使用.....	67
1. 侵害の態様.....	67
2. 侵害時の責任——民事か刑事か？.....	70
第五章 ケーススタディ.....	80
事例 1. 商標か、記述的名称か.....	80
事例 2. 商標使用の主体.....	82
事例 3. 国際貿易慣習による使用.....	84
事例 4. 台湾国内における使用.....	87
事例 5. インターネットにおける使用.....	90
事例 6. 「同一性」.....	94
事例 7. 商標の不使用：「正当な事由」.....	96
事例 8. 商標の不当使用：登録商標を変更し付記を加えた使用.....	100
事例 9. 商標の不当使用：慣用名称.....	102
事例 10. 商標の不当使用：公衆に商品もしくは役務の性質、品質もしくは産地に対する誤認誤信を生じさせること.....	104
事例 11. 会社名称としての使用.....	106

【商標の使用について プロジェクトチーム メンバーリスト】

(敬称略)

台北市日本工商会 知的財産委員会	委員長	
台湾双日(股)公司	董事長兼總經理	岸本 恭太
台北市日本工商会 知的財産委員会	副委員長	
台湾索尼(股)公司	董事長兼總經理	荒牧 直樹

プロジェクトメンバー (順不同)

<戦略グループ>

愛徳萬測試(股)公司	法務部/総務/人事	小島 健
台象(股)公司	商品処	鈴木 和人
		郭 文燕
		紀 偉平
台湾双日(股)公司	総務経理部	大山 泰二
台湾索尼(股)公司	策略規畫部	野上 靖博
台湾美津濃(股)公司	商品部	西村 真一
台湾山葉研究開発中心(股)公司	経理室	前橋 暢彦
百樂文具(股)公司	總經理	横井 秀雄
文卡(股)公司	総務部	三宅 丈

<コンテンツグループ>

愛貝克思(股)公司	董事總經理	宮崎 伸滋
世雅育樂(股)公司	董事長兼總經理	緒方 正憲
台湾角川(股)公司	總經理	加藤 寛之
	雑誌事業群	太田 友樹
台湾小学館(股)公司	業務部	高橋 宏嘉
日商倍樂生(股)公司	副總經理兼本部長	伊澤 淳一
萬代玩具娛樂(股)公司	董事兼總經理	中村 真也
	玩具事業部總經理	木村 武史

理律法律事務所	弁護士	李 文傑
	弁護士	王 信仁

事務局		五閑 統一郎
		三木 正義

※ 本報告書は、台北市日本工商会/知的財産委員会/戦略G・コンテンツGの「商標の使用について」プロジェクトチームの協力により作成された。

第一章 研究の背景

商標とは、商品を購入し、あるいは役務の提供を受ける消費者が、その商品や役務の出所（誰が提供しているか）を認識可能とするために使用される標示（文字、図形など）をいい、商品・役務を販売、提供する際に、商品、商品の包装などに付して使用する。消費者は、その標示によって商品・役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる（商標の「自他商品識別機能」、「出所表示機能」をいう）。

業者は、自己の取り扱う商品・役務を表示するために、文字や図形などの態様、またはその組み合わせにより構成したものをもって出願し、商標権を取得することができる。台湾の商標法において、商標登録制度は、「登録主義」¹をとっている。商標登録を出願する場合、かかる商標を使用するという事実が存在していることは、登録の条件とされていない。ただし、商標の機能及び登録の目的は、商標権の取得のみならず、商標を実際に使用しなければ、消費者に商標と商品・役務との連結を生じさせることができず、また商標の出所識別、品質保証及び広告などの機能を実現し、商標の価値を明らかにすることができない。

商標法は、先に出願した者に商標権を付与するが、登録後、商標権者が登録商標の権利を専有しながら使用しない場合、ストック商標が増え、他人が登録出願する機会の減少をもたらし、商標法の商標権保護という

¹ これに対し、商標が現実に使用されている事実があるかどうかに着目して、商標権の取得を認める制度、すなわち「使用主義」という制度もある。

立法目的に違反するだけでなく、商標が本来有すべき機能及び価値の喪失ももたらす。このように、「商標の使用」という概念は、商標法上の重要な課題となっている。以下に、より具体的な観点から、「商標の使用」という課題の重要性を説明したい。

1. 他人による先取り登録を防ぐための登録出願及び使用

前述のように、商標権は、出願、登録により発生している。そのため、台湾において商標登録をしていない外国の商標は、原則として保護されないが、周知著名性がある外国商標の場合、著名商標として、商標法第30条1項11号により保護される。すなわち、同号では、出願された商標が、他人の著名商標と同一もしくは類似するもので、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがある場合、または著名商標の識別力もしくは信用を損なうおそれがある場合、登録することができないとされている。

近年、台湾においては、商標法をはじめ、いろいろな知的財産法が改正、制定されている。これに伴い、台湾の国民には、知的財産権を保護するという法意識も強くなっているが、残念ながら、外国の著名商標を模倣して先取り登録した事例は、何件か発生している²。

² 日系企業の著名商標を模倣して先取り登録した事例について、例えば、登録第844652号「讚岐」商標事件（智慧財産局、2010年11月29日、中台評第H00970082号審決書。智慧財産局審理結果、讚岐がうどんの産地で、かかる商標出願前に、すでに日本において著名な地名になっているという理由で、台湾業者が先取り登録した「讚岐」商標を取り消した。）、登録第1416559号「旭硝子」事件（智慧財産局、2013年5月28日、中台異第G01010805号審決書。智慧財産局審理結果、「旭硝子」がかかる商標出願前に、すでに日本において著名商標になっているという理由で、台湾業者が先取り登録した「旭硝子」商標を取り消した。）

他人による先取り登録を防ぐための対策として、事後的に、異議申立て、無効審判、取消審判等を提起して、当該先取り登録商標を取消することが可能であるが、事前に、台湾において、著名商標を出願して登録を取得しておくことも考えられる。ただし、商標法においては「不使用による取消し」³と、「無効審判または取消審判を請求するに際して、根拠とする商標の使用証拠を提出する」⁴ことが規定されているので、事前に出願して登録を受けるか、または事後的に異議申立て、無効審判、取消審判等を提起するにつき、いずれも商標を実際に使用しなければ、権利保護を主張することができないばかりか、商標権を取消されるリスクもある。よって、商標権を守るには商標を使用する必要がある。

商標権には専用権と禁止権があり、専用権とは登録商標を指定商品・役務について使用する権利であるのに対し、禁止権とは他人の不法使用を排除するためのもので、他人による同一、類似を構成する商標の同一、類似の商品・役務における使用を排除するものである。他人の所有する著名商標をもって、異なる商品・役務に使用して冒認出願することを防止するため、改正前の台湾の商標法においては、「防護商標」制度が導入されていた。商標権者は、登録済みの商標をもって、類似関係を有しないが密接なる関連性を有する商品・役務に指定して、防護商標として登録を出願することが可能であり、防護商標として登録を受けた場合、登録商標の保護範囲が拡大、強化される⁵だけでなく、不使用取消の対象

³ 後述「2. 不使用・不当使用による取消し」参照。

⁴ 後述「3. 無効審判または取消審判請求時の立証責任」参照。

⁵ 旧商標法第22条2項には、同一の出願者は、同一の商標図形をもって、同一でなくまたは類似していなく、性質に関連している商品を指定して、防護商標として出願することができる。ただし、著名

にもならないメリットがあった。ただし、2003年、商標法が改正された際に、商標制度を単純化するため、防護商標制度を廃止することになった。このように、不使用取消の対象にはならない「防護商標」を利用することができず、登録商標を取得した場合、商標を使用しなければならないことになる。

商標の主な機能は、自己の商品を他の商品と区別するための「自他商品識別機能」、「出所表示機能」であると認められている。仮に自他商品識別機能を発揮する態様での使用でない場合、すなわち、「商標としての使用」でない場合、商標権侵害にはならない。そのため、「商標の使用」という概念を究明する必要がある。

2. 不使用・不当使用による取消し

商標法第63条第1項第2号には、「商標登録後、次の各号のいずれかの状況に該当する場合、商標主務官庁は、職権でまたは請求によりその登録を取消しなければならない。…正当な事由なく使用せず、または使用を停止し続けて、すでに3年が経過した場合。但し、使用許諾を受けた者が使用する場合はこの限りでない。」と規定されている。

この規定によると、商標法は、商標権者に対し、登録商標の使用義務を課しているといえる。すなわち、商標登録後、商標法に従い使用しなければならない、仮に、3年以上使用しなかった場合、商標法第63条の規

商標については、性質に関連しているという制限を受けない。（中国語原文：「同一人以同一商標圖樣，指定使用於非同一或非類似而性質相關聯之商品，得申請註冊為防護商標。但著名商標不受商品性質相關聯之限制」）と規定されていた。

定に違反するとして、商標の登録が取消されるおそれがある。

また、商標法第 63 条第 1 項第 1 号には「勝手に商標を変更しまたは付記を加えて、他人が同一または類似の商品または役務に使用している登録商標と同一または類似を構成し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。」と、第 4 号には「商標がすでにその指定商品または指定役務の慣用標章、名称または形状となっている場合。」と、第 5 号には「商標が実際に使用されると、公衆がその商品または役務の性質、品質または産地を誤認、誤信するおそれがある場合。」と規定されている。

これらの規定によると、商標法は、商標権者に対し、登録商標を使用する義務を課しているほか、適当に使用する義務をも課しているといえる。すなわち、商標登録後、商標法に従い、適当に使用しなければならず、登録商標を変更し、付記を加え使用する場合、商標がすでに慣用名称になっている場合、登録商標を使用した結果誤認、誤信を生じさせる場合などの事情があれば、前述の商標法第 63 条規定に違反するとして、商標の登録が取消されるおそれがある。

不使用・不当使用による取消しを避けるため、登録商標を商標法に従い使用することについては、商標権者が究明しなければならない課題になっている。

3. 無効審判または取消審判請求時の立証責任

商標法 57 条、67 条によると、既に登録になって満 3 年が経過した商標

を根拠に、無効審判または取消審判を請求する場合、根拠とする商標の使用証拠を提出する必要がある。

そのため、登録商標を商標法に従い使用することのほか、どのような使用証拠を提出すべきかについても、重要な課題になっている。

4. 権利侵害たる使用または記述的名称の使用

ある商標と同一の文字や図形を使用したとしても、必ずしも商標権を侵害しているとはいえないので、商標をどのように使用することが商標権侵害に該当するかの判断にも影響を与えている。とりわけ「権利侵害の使用」と「権利維持の使用」とを区別する必要があるか、必要があったらどのように区別すべきかを究明する必要がある。

また、会社名称を商標図案として登録を出願し、通常使用する方法で、会社名称を商品、商品の化粧箱またはその他の営業上の関連物件もしくは書類に標示した場合、これは登録商標の使用には該当するかどうか、または、商標を景品上に標示することが登録商標の使用に該当するか否かについては、商標の使用に関して、検討しなければならない課題となっている。

5. 本稿の目的及び構成

商標法第 5 条には、「商標の使用」について、以下のように規定されている。

「（第 1 項）商標の使用とは、販売を目的として、しかも次に掲げる各号のいずれかに該当し、関連す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ことをいう。

1. 商標を商品またはその包装容器に用いる。
2. 前号の商品を所持、展示、販売、輸出または輸入する。
3. 提供する役務と関連する物品に商標を用いる。
4. 商標を商品または役務と関連する商業文書または広告に用いる。

（第 2 項）前項各号の状況は、デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネットまたはその他媒介物の方式で行う場合も同様である。」

ただし、この条文については、何度も改正されており、いろいろな解釈上の問題が発生しているので、「商標の使用」についてより深く研究を行っていく必要がある。本稿は、商標の使用に関連する法律規範を整理し、また、実務上の事例を調査、分析し、法律規定の内容や効果の認識の一助とすることも目的としている。

本稿は、次の 5 章からなる。

第一章 研究の背景

第二章 商標使用の定義及び認定

第三章 商標の不使用・不当使用商標

第四章 商標使用の態様——権利維持の使用・権利侵害の使用

第五章 ケーススタディ

第二章 商標使用の定義及び認定

商標使用の定義及び態様については、商標法第 5 条は次のように規定している。

第 1 号	商標の使用とは、販売を目的として、かつ、次に掲げる各号のいずれかに該当し、関連する消費者にそれが商標であると認識させることをいう。 一 商標を商品またはその包装容器に用いる。 二 前号の商品を所持、展示、販売、輸出または輸入する。 三 役務と関連する物品に商標を用いる。 四 商標を商品または役務と関連する商業文書または広告に用いる。
第 2 号	前項各号の情況は、デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネットまたはその他媒介物の方式で行う場合も同様である。

すなわち、商標使用の構成要件は、「1) 使用者は主観上、販売を行う目的を有しなければならない。」「2) その使用は客観上、関連消費者にそれが商標であると認識させるに足りなければならない。」である。また、商標使用の態様としては、「1) 商品またはその包装容器に用いる。」「2) 商品を所持、展示、販売、輸出または輸入する。」「3) 役務と関連する物品に商標を用いる。」「4) 商品または役務と関連する商業文書または広告に用いる」、以上の四種類が列挙されている。新しいツールに

よる宣伝広告の趨勢に合わせて、デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネットまたはその他媒介物の方式などの新しい取引形態で行う場合も含まれると定められている（第5条第2号）。

「販売を目的として」とは、行為者の主観上、市場向けに販売促進またはその商品/役務を販売することを指し、狭義的に対価を得るために、直接に商品または役務を販売することを指すのみではなく、事業活動の発展に沿って広く解釈すべきである。一般的には、販売促進の効果を有し、かつ、販売と密接に関わっている行為であれば、販売を目的としての行為であると認定されるべきである。

また、商標権者に対し、万全な保護を期するため、商品を「所持」することも使用態様の一つとして扱われている。製造業者が権利侵害品を生産し、まだ市場に出していない段階は、当該商品を「所持」するに該当する。

最も重要なのは、実際の取引過程（in the course of trade）において、その使用が関連消費者にそれが商標であると十分に認識させるか否かである。商標の使用性質は、「権利維持の使用」及び「権利侵害の使用」に分けられている。「権利維持の使用」とは、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、それが一般の商業取引慣習に合致しなければならない（商標法第67条第3項、商標法第57条第3項の規定を準用）ことである。一方、「権利侵害の使用」とは、権利者以外の他人が商標を使用し、当該商標が登録商標と同一または類似となるか、商標の使用をする商品/役務が同一または類似となるか、関連する消費者に誤認・混同を

引き起こすおそれがあるか否かなどの要素で判断する。その規範対象と目的は異なるものの、両者とも商標法第 5 条を通して商標の使用状況を判断する。

第一節 商標使用の定義

商標法でいう「商品」または「役務」とは、市場において販売を行っているものまたは提供されるサービスのことである。有形の商品については、直接に商標を付ければよく、例えば、靴を販売するためシューケースに商標を付ける場合、その商標を通して販売するのは「靴」である。一方、サービスは無形であるため、代わりに有形物（役務に関するビジネス文書または広告など）に商標を標示する必要がある。商標の使用は、使用対象により、「商品における使用」と「役務における使用」に分けられている。以下に、それぞれについて紹介する。

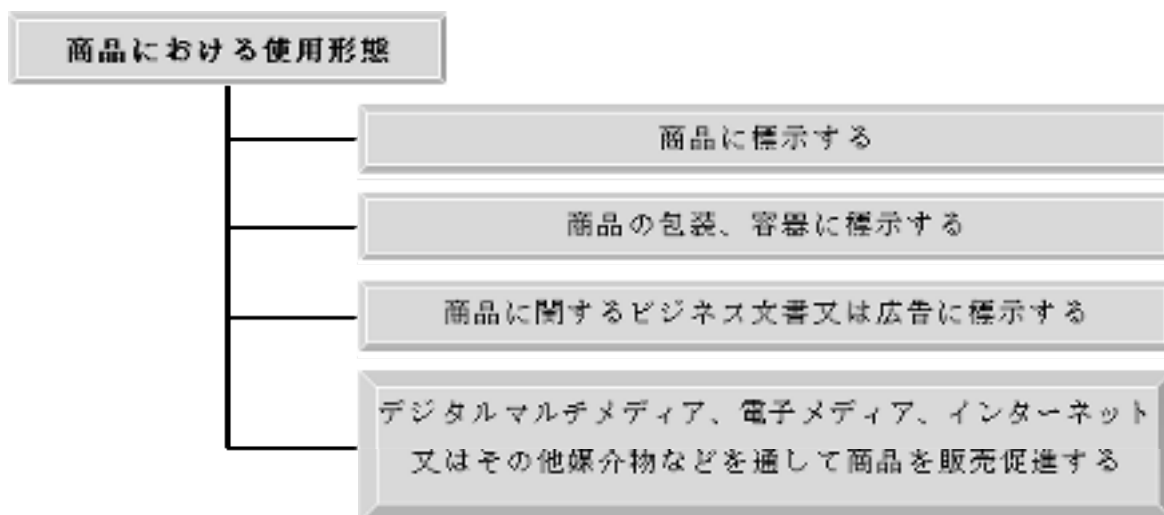
1. 商品における使用

「商品における使用」は、以下の使用態様に分けられている。

典型的な使用形態は、商標を直接に商品もしくはその包装、容器に標示することである。「商標を商品に標示すること」とは、すなわち、商標が付されたラベル、標識などを商品そのものに貼付・刻印する行為である。しかし、商品が液状、粉状または直接に商標を標示できない性質を持つものである場合、代わりに商標を商品の包装、容器に貼付することになる。商標を商品の包装、容器に印刷した場合、当該商標が商品と結合し、消費者にそれが商品の出所の標識であると認識させることがで

きる。

一方、非典型的な使用形態は、商標を商品に関するビジネス文書または広告に標示すること、及び速やかに情報を伝達するという効果を持つデジタルマルチメディア、電子メディア、インターネットまたはその他媒介物などを通して商品を販売促進することを指す。雑誌やテレビなどの広告メディアに商標を示すことは、間もなく市場に投入するか、もしくは既に市場に投入している商品の販売を促進するためのものであるもので、たとえ商品と結合しなくても、出所を指示する効果があり、商標の使用に該当すると認められる。例えば、薬品業者が薬品の商標を錠剤や薬箱、成分説明書、ポスター、チラシなどの書類に標示すること、またはインターネットやテレビ、ラジオ放送、新聞紙、電子看板において広告を掲載したり、新製品発売の説明会を開催したりして、その製造販売する薬品を販売促進することが、これに当たる。

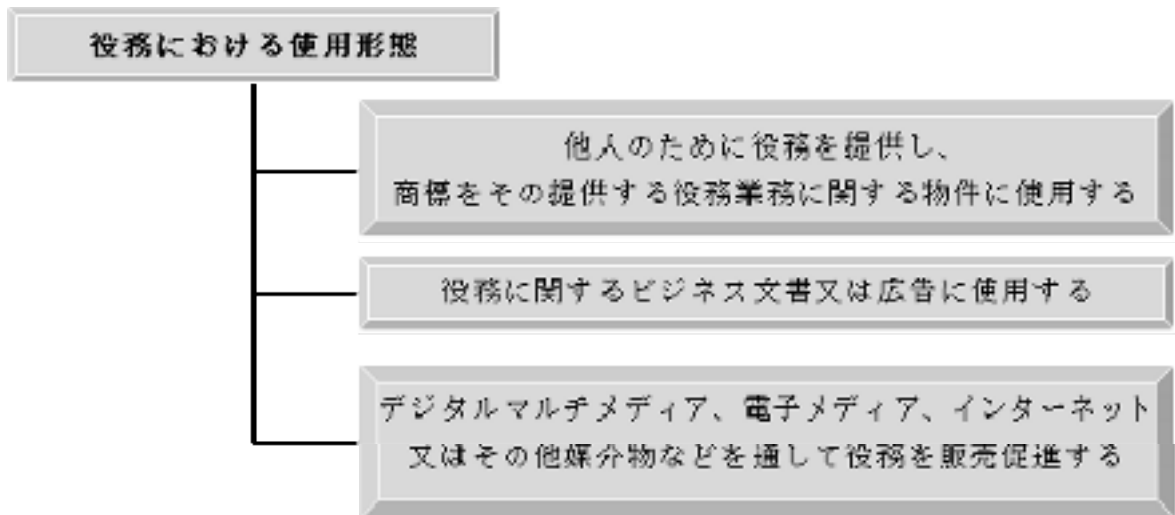


2. 役務における使用

「役務における使用」は、以下の使用態様に分けられている。

役務は無形のもので、商品または包装、容器のような具体的な実物とは異なる。商標の役務における使用は、「他人のために役務を提供し、商標をその提供する役務業務に関する物件に使用すること」「役務に関するビジネス文書または広告に使用すること」及び「デジタルマルチメディア、電子メディアもしくはその他媒介物などを利用して、その役務を販売促進すること」に分けられている。

具体例をあげると、例えば、レストラン業者は、その提供する飲食役務を表すために、商標を店（同一業者あるいはその業者から使用許諾を受けた使用権者が開設した店）の看板や従業員の制服、食器、メニュー、価格表、名刺など飲食役務に係る物件に標示し、またはインターネットやテレビ、ラジオ放送、新聞紙、電子看板における広告の掲載、食品展覧会の参加などを通して、その提供する飲食役務を販売促進することである。また、デパート業者は、その提供する小売役務を表すために、商標をその看板、各フロアの売り場の案内板、販売コーナーを指示する看板、店員の制服、ショーウィンドー、陳列棚、ショッピングカート、買い物かご、ショッピング袋、会計用レジスター、レシート、商品チラシなど小売役務に関するものに使用し、またはインターネットやテレビ、ラジオ放送、新聞紙、電子看板における広告を掲載したり、バーゲンセールを行ったりして、その提供する小売役務を販売促進することが、これに当たる。



ただし、その役務を表す商標を商品またはその包装容器に使用し、それら商品を販売促進していると消費者に思わせる場合は、提供する役務の商標の使用には当たらない。例えば、量販店業者は、総合的な商品小売役務を提供しているので、通常、その店内にも自社ブランドの商品を同時に陳列し販売する。これは、その自社ブランド商品を販売促進するために、それら商品に商標を標示したのであり、提供する役務の商標の使用には該当しないと認める。

役務商標の使用は、実際に他人に対し役務を提供したり、イベントを開催したりするときに使用しており、且つ、他人のために提供する関連役務に使われるものである。役務商標の提供する役務は、一般の不特定多数の人のために提供する役務には該当せず、専ら自己のものもしくは商品のためである場合、たとえ当該使用の事実があっても、合法的に使用しているとは認められない。例えば、商標を「輸出入役務の代理」を指定して登録した場合、当該役務は他人を代理し輸出入業務に従事することを指しているため、その商標を自己商品の輸出入に使用しても、「輸出入役務の代理」における合理的な使用とは看做されない。

第二節 商標使用の認定

商標の機能及び登録出願の目的は、商標権を取得するだけでなく、実際の使用を通して、消費者が商標と商品または役務とを連結し、商標が出所識別、品質保証、広告などの効能を実現することができ、商標の価値を明らかにすることである。

商標権者は、登録された指定商品または役務において、その登録商標を専用する権利を取得する（商標法第 35 条第 1 項）。これは「商標専用権」という。例えば、「黒松」を商標として、「サイダー」を指定し、登録を受けた場合、その商標権者は「黒松」商標を「サイダー」に使用する専用権を有することになる。

登録商標の使用の認定は、使用者が販売の目的とし、商業取引の過程で当該商標を実際に使用しているか否か、及び関連消費者にそれが商標であることを認識させ、他人の商品または役務と区別させるに足るか否かをもって判断する。登録商標の使用に該当するかを認定するに際し、「主体」「客体」「期間」「地域」「証拠」のいずれかの構成要件を考慮する必要があるので、以下にそれぞれ説明する。

1. 主体

商標の使用主体は、主に「商標権者」である。しかし、商標法第 39 条第 1 項により、商標権者は、その登録商標の指定商品または役務の全部もしくは一部について、地域を指定し、使用权（専用使用权または通常

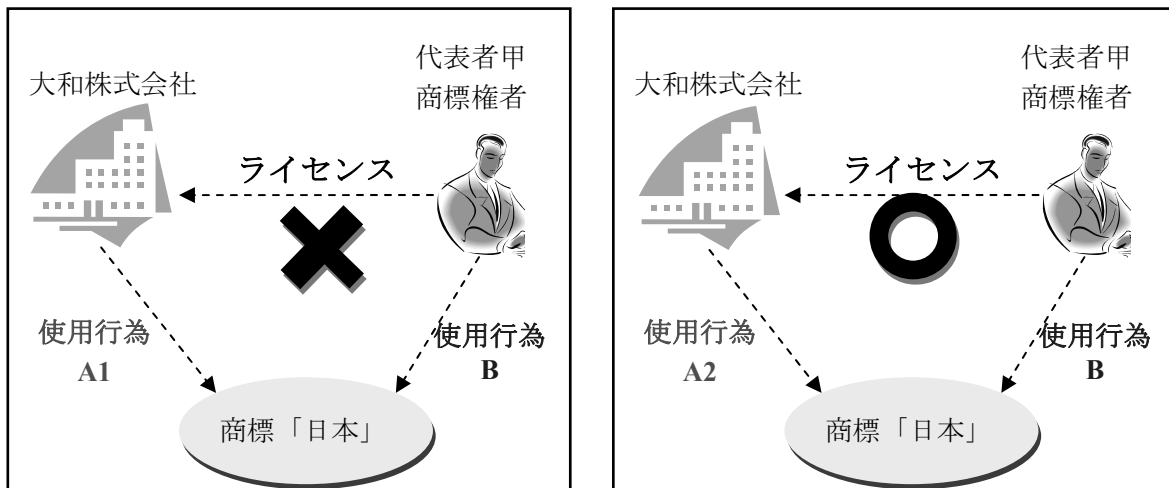
使用権) の許諾を行うことができるので、「ライセンシー」も商標の使用主体として認められる。

1.1 商標権者

一般的には、商標権者が自分で登録商標を使用する。台湾または外国を問わず、独立の法人格を持っている会社、商号、自然人のいずれも「商標権者」になれる。ただし、中華民国国内に住所または営業所を有しない外国人または外国の会社である場合、商標代理人に委任し商標登録出願を行わなければならない。(商標法第6条第1項但書)

留意すべきは、会社とその代表者は、それぞれ異なる権利主体である。「会社が商標を使用すること」と「代表者個人が商標を使用すること」とは、異なる主体の使用行為に該当する。例えば、「大和株式会社」は代表者が甲であり、甲が「日本」という商標(例としてあげたもので、実際には、「日本」は地理的名称であり、商標として登録できない)について出願し登録を受けた場合、甲が「日本」の商標権を有するので、甲が商標「日本」を使用する(下図の使用行為 B)ことは、商標の使用主体の使用行為に該当すると認める。

商標法第63条第1項2号但書後段の規定により、「使用権者」による使用も合法的な使用と看做される。よって、上記の例では、「大和株式会社」が商標「日本」を使用する場合、使用主体が異なるため、原則的に商標権者の使用行為とは認められない(下図の使用行為 A1)ものの、代表者である甲からライセンス(使用許諾)を得れば、「大和株式会社」の使用行為も「甲」の使用行為として認めることができる(下図の使用行為 A2)。



個人経営の商店（個人事業）については、法人格を有しないため、商標権を取得する権利者が個人名義であろうと商店名義であろうと、個人による商標使用行為でも、商店名義による商標使用行為でも、商標権者の使用行為に該当すると認める。

1.2 ライセンシー

商標権者の同意を得た他人も登録商標を使用することができる。例えば、ライセンス（使用許諾）関係を結ぶことにより、ライセンシーが使用権者となり、ライセンシーが合法的に商標を使用できる。言い換えれば、使用権者による使用は、商標権者の使用と看做すことができる（商標法第63条第1項2号但書後段の規定）。商標権者もしくは商標権者が同意した他人による使用でなければ、登録商標の合法的な使用とは認められない。

ライセンシーが登録商標を使用する場合は、必ずしもライセンス登録（使用許諾登録）を行うとは限らない。原則的には、第三者に対抗するには（例えば、第三者から不使用取消請求があった場合）、智慧財産局

にライセンス登録する必要があるが、商標が使用されているか否かは事実の認定に係る問題であるため、たとえ商標権者が他人に商標の使用をライセンスすることを登録しなくても、ライセンシーが商標を使用していることを認めるに足る事実がある場合、登録商標が合法的に使用されていると認められる。

2. 客体

商標使用の客体は、「登録商標」及び「指定商品または役務」である。したがって、商標の使用の有無及びその使用が取消事由を構成するか否か（商標法第 63 条）を判断する際、使用対象の登録商標及びその指定商品または役務について認定する必要がある。

2.1. 商標図案

登録商標を使用した場合、原則的に商標図案の全体を使用しなければならない。しかし、実際に使用している商標図案と登録を受けた商標図案とが少々異なっているものの、社会の一般通念によれば「同一性」を失っていない場合、登録商標の使用であると認めることができる（商標法第 64 条）。すなわち、同一性を有せば、登録を受けた商標図案と異なるものを使用しても、登録商標の使用であると認められる。

「同一性」とは、実質上、実際に使用する商標と、登録商標とを比較対照した時に物理的に同一のものでないが、登録商標の主要な識別特徴が変更されておらず、社会の一般通念及び消費者の認知によれば、両者に同一イメージが与えられ、同一商標であると認めさせることができる

ことをいう。商標図案における人目を引く主要部分を削除し、登録商標図案と明らかな差異をもたらした結果、社会の一般通念及び消費者の認知により、同商標が登録商標と同一商標であると認識させることができなければ、登録商標と同一性を維持していると認識できなくなり、当該登録商標を使用していると認めることはできない。

2.1.1. 同一性を有する場合

登録商標を実際に使用する時、単に商標図案における文字の並べ方、字体、付属部分のみなどを変更した場合は、通常、形式上の僅かな違いに該当し、その同一性を失わないと認められる。ただし、実際的に同一性を有するか否かは、依然として一般の社会通念及び消費者の認知により、具体的な個別案件ごとに認定すべきである。以下の態様は、原則的に同一性を有し、登録商標の使用であると判断される。

(1) 商標図案文字の並べ方のみを変更する

登録商標の図案	使用商標の図案
(中国語で横書き)	(中国語で縦書き)
亞都	亞 都

(2) 商標図案の字体のみを変更する

登録商標の図案	使用商標の図案
(明朝体)	(隷書体)
香草集	香草集
(アルファベットの大文字)	(アルファベットの小文字)
BABY CARE	baby care

(3) 商標図案の付属（主要ではない）部分のみを変更する

登録商標の図案	使用商標の図案
(主要部分が「BSM」)	(主要部分が「BSM」)
	

(4) 登録商標図案はモノクロであるが、実際にはカラー（単色）を使用する

登録商標の図案	使用商標の図案
(モノクロ) (白黒)	(カラー) (単色)
	

登録商標の使用は、登録商標の色彩に従って使用しなければならない。登録商標の色彩を変更した上で使用する場合、同一性を有するか否かは、

実際の使用状況に応じて個別ケースごとに判断することになる。原則的に、登録商標図案はモノクロであるが、実際の使用においてはその他の色彩（単色）である場合、一般の社会通念及び消費者の認知により観察した結果、実質的にその登録商標の主要な識別特徴が変更されず、形式上の僅かな違いであると判断できる場合、同一性を有すると認める。

2.1.2.同一性を有さない場合

登録商標を実際に使用する時、登録商標の主要な識別特徴を変更し、消費者に与える印象が異なる場合、消費者に同一商標として認識されないため、同一性を有するものとは認められない。ここでいう「主要な識別特徴」とは、具体的な例として、登録商標図案がカラーであるものの、実際にはモノクロまたはその他の色彩を使用したり、色彩商標（文字、図形等と組み合わせられたものではなく、色彩のみからなる商標）の色彩を変更したり、一部のみを使用したりすることがあげられる。

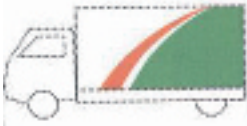

(1) 登録商標図案がカラーであり、実際にモノクロを使用する

登録商標の図案	使用商標の図案
(カラー)	(モノクロ) (白黒)
	

登録商標図案がカラーで、且つ色彩が当該図案の主要な識別特徴であるのに、実際の使用においてはモノクロまたはその他の色彩を使用する場合、一般の社会通念及び消費者の認知により観察した結果、実質的にそ



の図案の主要な識別特徴が変更されたと判断すれば、同一性を有さないものと認める。

(2) 色彩商標図案の色彩を変更する

登録商標の図案	使用商標の図案
(色彩商標)	(モノクロ) (白黒)
	

「色彩商標」とは、単一の色彩もしくは色彩の組合せにより構成されて、その図案の描写に応じて特定の位置に色彩を施す商標を指す。よって、色彩はその図案を識別する主要な特徴である。そのため、実際の使用において、モノクロまたはその他の色彩を使い、一般の社会通念及び消費者の認知により観察した結果、実質的にその図案の主要な識別特徴が変更されたと判断すれば、同一性を有さないものと認める。

(3) 一部使用

登録商標の図案	使用商標の図案
(中国語と英語の組合せ) 	(英語のみ) 



登録商標を実際に使用するとき、その図案の全部を使用することは、登録商標の使用であると認める。一方、単独にその中の一部のみを使用する場合は、同一性を有さないものとして扱われる。例えば、登録を受けた商標図案が中国語、外国語及び図形の結合式である場合、その中の一部（文字または図案）のみを単独に使用することが、これに当たる。

登録を受けた商標図案が中国語と外国語との結合であれば、当該中国語と外国語を合わせて使用した場合、同一性を有するものと認められる。異なる商品において、登録商標図案の一部をそれぞれ使用した場合は、同一性を有さないものとして扱われることになる。例えば、中国語と外国語の結合商標図案につき登録を受けたものの、「製品の包装箱」に「中国語」のみ使用し、「製品のガラス瓶」に「外国語」のみ使用することが、これに当たる。ちなみに、包装箱に中国語と外国語をくっつけて使用するのではなく、少し離れたところにそれぞれ標示されている場合も、結合商標の使用と認められる。

商標における一部を単独に使用する意向がある場合は、当該単独な部分をもって登録を出願することを勧める。

(4) 社会通念上、同じ商標でない

登録商標の図案	使用商標の図案
(図形)	(文字)
ライオン図形	LION・獅
(繁体字)	(簡体字)
纖維	纤维
(漢字・仮名)	(ローマ字綴り)
日本、にほん	NIHON

上記の「LION」「獅」あるいは「ライオン図形」は、類似商標として扱われる可能性があるものの、同一性範囲内に入るものでないと認められる。また、現地の実務では、一般的に認識されている繁体字に対応する簡体字である場合、一応登録商標の同一性範囲内に入り、繁体字または簡体字のいずれかがをもって登録し、簡体字または繁体字のいずれかで使用すれば、登録商標の使用に該当すると認められる。しかし、対応する簡体字と繁体字は、一般的に認識されないものであれば、同一性を有さないものと認められる。

著名にならない限り、漢字・かなとそれに対応するローマ字は非類似として扱われているので、片方をもって登録になった場合、他人による他方の商標の使用及び登録は阻止できないおそれがある。一出願で、漢字・かなとローマ字のすべての権利をカバーしたい場合、両者を結合して出願することができるが、実際の使用に当たり、結合商標のすべての要素を共に使用しなければならない。

2.2.商品または役務

実際に登録商標を使用する商品または役務は、本来登録された指定商品または役務と一致する必要がある。登録商標を指定する商品役務に使用せず、既に3年以上が経過し、且つ正当な事由がない場合、不使用取消事由を構成する（商標法第63条第1項2号）。また、同法同条第4項の規定によると、取消事由が、登録商標の指定する一部の商品または役務にのみ存在する場合、当該一部の商品または役務についてその登録を取り消すことができる。言い換えれば、一部の商品または役務のみを使用している場合、使用していない商品または役務につき、商標権が取り消される可能性がある。

しかし、実際に商標を使用する商品または役務ごとに、使用証拠を逐一提出する必要がなく、台湾の類似商品・役務の類似群コードを参照し、商品または役務の性質、効能が同じであって、従属関係を有すると認められた場合、その一つの商品・役務でも使用証拠を提出できれば、従属関係を有するすべての商品・役務における使用と判断される可能性がある。実際には、ケースごとに判断することになる。以下に、具体的な例を紹介する。

2.2.1 使用商品が登録商品の下位概念に属するものである場合



指定商品が化粧品である登録商標については、ファンデーション（化粧品の類似商品、類似群コード 030101）への使用は、当該登録商標は化

粧品に使用されていると認定する。

登録役務：銀行

使用商品：クレジットカードの発行

指定役務が銀行である登録商標については、クレジットカードの発行（銀行の類似役務、類似群コード 3601）への使用は、当該登録商標は銀行役務に使用されていると認定する。

2.2.2 使用商品と登録商品が一致しない場合

登録商品：人体用薬品

使用商品：動物用薬品

指定商品が人体用薬品である登録商標については、動物用薬品への使用は、当該登録商標は人体用薬品に使用されていないと認定する。

これは、「動物用薬品」が行政院農業委員会に許可された、動物の疾病の治療を目的としたものであるのに対し、「人体用薬品」は衛生署に許可された、人間の疾病の治療を目的としたものであるため、両商品の用途や効能が全く異なり、従属関係のある商品には該当しないからである。（「動物用薬品」の類似群コード 0511、「人体用薬品」の類似群コード 0501）

登録役務：薬剤配合

使用役務：各種の病理検査

指定役務が薬剤配合である登録商標については、各種の病理検査への使用は、当該登録商標は薬剤配合に使用されていないと認定する。

これは、薬剤の配合と各種の病理検査とは、両者が提供する役務の内

容及び専門技術が全く異なるからである。

2.2.3 景品における使用

前述のとおり、登録商標の使用とは、指定商品または役務に登録商標を使用することを指すもので、実際に登録商標を使用する商品または役務が登録商品・役務と一致しなくても、従属関係があれば、登録商標の使用と認められることになる。しかし、登録商標が、客に贈るおまけの品物、つまり、「景品」に使用される場合、登録商標の使用であるか否かは、実務上でも問題となっている。

景品への商標使用について登録商標の使用に該当するか否かは、やはり商標使用の構成要件を満たすかどうかによって判断すべきである。すなわち、使用者は主観上、販売を行う目的をもって、実際の取引過程において商標を使用し、また、その使用は客観上、関連消費者にそれが商標であると認識させる必要がある。

商標を景品上に標示することが登録商標の使用に該当するか否かは、ケースバイケースで判断しなければならない。以下に、具体的な事例を紹介する。

(1) 登録商品または役務の使用と認められる場合

■ 商標権者：大和百貨店

登録役務：百貨店（Department Store）

実際の使用：周年記念を祝うため、「風船」に商標を標示した。

実際に登録商標を使用した商品は「風船」であり、登録された指定役務「百貨店」とは全く異なるものの、周年記念を祝うために、商標が標示された風船を配った行為は、「風船」を広告メディアとして百貨店が提供する百貨店役務を販売促進するためであるので、「百貨店役務」の商標使用に該当すると認められる。

単に景品を広告や販売促進の道具とするのみで、景品そのものを販売促進するのではなく、関連消費者も当該商標が景品そのものの商標であると認識していない場合、景品の商標使用には該当しないと看做される。すなわち、前述の使用は「風船」商品への使用でない。

(2) 登録商品または役務の使用とは認められない場合

■ 商標権者：大和石鹼株式会社

登録商品：化粧せっけん (Toilet soap)

実際の使用：ヘアプロテクションクリームを販売した際、商標を付した「化粧せっけん」を景品として（「景品の転売を禁じる」との記載がある）消費者に提供した。（ヘアプロテクションクリームと化粧せっけんはセットで包装された。）

実際に登録商標を付して使用しているのは「化粧せっけん」であるが、使用者は主観上、「化粧せっけん」を、主たる商品「ヘアプロテクションクリーム」を販売するための景品として提供したので、「化粧せっけん」を販売する目的をもって商標を使用するのではなく、「販売を行う目的をもって」登録商標を使用したとは言えず、「化粧せっけん」の商標の使用に該当するとは認められない。

3. 期限

3.1 商標権の存続期間及び更新

3.1.1 商標権の存続期間

台湾における商標権の存続期間は、商標法第 33 条の規定により、登録公告日より起算して 10 年間である。

3.1.2 商標権の更新

商標権の存続期間は更新することができ、一回につき、10 年間の更新ができる。更新できる回数には、特に制限が設けられていない。ただし、商標は登録後、使用しなければならず、商標法第 63 条第 1 項 2 号によれば、正当な事由なく使用せず、または使用を停止し続け、満 3 年が経過した場合、商標の取消事由に該当する。この場合は、利害関係人に限らず、何人も当該商標の登録取消の請求をすることができる。

3.2 登録後の不使用における「正当な事由」

商標法第 63 条第 1 項 2 号にいう「正当な事由」とは、実際の障害その他自己の責に帰すことのできない事由により、商標権者が登録商標を使用できないことをいう。具体的な状況を以下に掲げる。

- (1) 薬品を発売するに当たっては、薬品主務官庁より許可を得なければならないため、まだ審査に合格しておらず許可を取得していないこ

とは、商標を使用できない正当な事由として認められる。

- (2) 台湾では、中国製の酒類商品の輸入・販売を未だ認可していないので、これは商標を使用できない正当な事由として認められる。
- (3) 海運途絶、原料不足または天災地変により工場や機器が重大な損害を蒙り、一時的に稼動、生産または販売が行えなくなった場合、これらはいずれも使用できない正当な事由に該当する⁶。

登録商標の仮差押えによって権利の処分は禁止されるが、登録商標が使用できなくなるわけではなく、その場合も商標権者は継続して登録商標を使用しなければならず、これは商標が使用できない正当な事由には該当しない⁷。

4. 地域

商標の登録は、属地主義に基づき、商標権の使用及び排他的効力は台湾の管轄域内に及ぶため、商標が登録後、使用されているか否かは、原則的に、商標権者または商標権者が使用を許諾した者が台湾の管轄域内において、指定した商品もしくは役務に当該登録商標を使用しているか否かをもって判断する。ただし、以下の場合には、台湾で製品を販売していなくとも、登録商標を使用していると認めることができる。

4.1.輸出

⁶ 行政裁判所 55 判字第 301 号判決。

⁷ 経訴字第 09506180090 号は次の見解を示している。「仮差押えによる禁止は、単に商標移転もしくはその他の処分の禁止であり、商標を使用できないわけではないので、使用できない正当な事由に該当しない」。

商標法第 5 条の規定にいう「販売の目的」とは、不特定の消費者に販売する行為を指す。販売市場の範囲は、台湾市場での販売及び台湾からの輸出を含む。「輸出」とは、製品を台湾の領域から海外へ送り出すことを指す。輸出後の商業取引行為は海外市場で行なわれるが、商標法第 5 条第 1 項第 2 号の規定によると、輸出を目的とする商品に登録商標を表示したことは、当該登録商標の使用に該当すると認められる。

また、甲（外国人。商標権者）が乙（台湾人）に A 商標商品の製造を委託し、甲の自国もしくは第三国へ輸出し販売する場合などは、いわゆる OEM(加工製造委託)もしくは ODM（設計・製造委託）と称される商業行為に該当する。当該製品は直接に台湾の市場において販売されないが、確かに台湾で製造される。このような取引も台湾内業者が国際貿易に従事する商業取引慣習に該当するので、乙による当該輸出行為も甲による A 商標の使用に該当すると認めることができる。

4.2. ネットにおける使用

ネットにおける使用とは、商標権者、使用権者または当該使用の許可を受けた者がその商品もしくは役務を販売促進するために、情報伝送スピードの速さというインターネットの機能を利用して、自身のホームページ上で商標を使用し、消費者のホームページへのアクセス及び閲覧並びに購買意欲を喚起することを指す。このようにインターネットを通じて商標を使用することは、登録商標の使用証拠の一つとすることができる。しかし、ボーダーレスという特徴を有するインターネットによる商標の使用を登録商標の使用証拠とすることができるか否かは、その使用

が商標法第 5 条に定められる商標使用の要件を満たしているか否かにより判断しなければならない。使用者が主観上台湾市場で販売を行う目的を有し、かつ、ホームページにおいて登録商標及び登録商標の使用をする商品もしくは役務を示している場合は、使用者が商業取引の過程で確かに登録商標を使用していると認めるに足り、関連消費者にその使用が商標であると認識させることができると認められる。ネット上の URL を例とすると、登録商標を使用するホームページのドメインの国別コードが「.tw」であれば、原則的に、使用者は台湾市場で販売を行う目的があり、台湾域内の消費者を販売の対象とすると認めることができる。一方、その他の国のドメインの場合は、ホームページの内容が台湾市場で販売を行う目的を有し、台湾域内の消費者を販売の対象とすることをさらに証明しなければならない。例えば、ホームページにおいて、登録商標及び登録商標を使用する商品の宣伝広告・販売、台湾消費者に対する輸送サービスの提供、またはホームページの画面上で繁体字中国語の選択肢などが示されていることなどが証拠となる。また、登録商標のインターネットにおける使用資料が、商標法第 5 条の規定にいう商標使用の要件を満たしているか否かを判断するに当たっては、更に以下の要素を考慮すべきである（ただし、これらに限らない。）。

- (1) 消費者が確かに当該ホームページを閲覧したか否か、または当該ウェブサイトの提供した情報を通じて、その商品を購入もしくはそれが提供する役務を受けたことがあるか否か。
- (2) 使用者が台湾国内でアフターサービス（保証やサービスなど）を提供しているか否か、または台湾の域内に所在する人々とビジネス関係を有するか否か、またはその他のビジネス活動に従事しているか否か。
- (3) 使用者がホームページにおいて、台湾域内に所在する住所、電話も

しくは消費者が使用者に直接注文できる連絡方法を表示しているか否か。

- (4) 提供する商品もしくは役務を合法的に台湾域内で消費者に引き渡せるか否か、及び取引価格が台湾元で表示されているか否か。

海外の URL によるネット上での商標使用のみを登録商標の使用証拠とする場合は、上述の関連要素を満たすか否かに留意しなければならない。

商標権者が登録商標を使用していると認めることができるか否かは、例えば、台湾の消費者がインターネットもしくはファックスを通じて商標権者に商品を発注した文書、インボイス、ネットショップの商品カタログなどを提出し、台湾域内の消費者がインターネットを通じてそれら商品を購入したことを商標権者が証明できるか否かに係わる⁸。

5. 証拠

5.1 商標の表示

5.1.1 一般商標の場合

商標が使用されているか否かは、事実問題であるので、商標取消事件においては、商標法第 65 条第 2 項の規定により、商標権者は、答弁通知書が送達された場合、登録商標を使用している事実を証明しなければならない。他人所有の登録商標に対し自分所有の先登録商標を根拠に、無効審判または取消審判を請求する場合、且つ当該先登録商標が登録を受

⁸ 95 訴字第 03419 号（当局中台廢字第 940007 号）。

けてから既に満3年が経過した場合、商標法第57条第3項及び第67条第2項の規定により、無効審判、取消審判請求と同時に、先登録商標を使用している証拠、または使用していないことに正当な事由があることを証明できる証拠を提出しなければならない。そのために、商標権者は、普段の商取引その他商業活動に従事した際には、登録商標の使用に係る証拠を保存しておかなければならない。登録商標の使用を証明するには、使用証拠として、商標図案が表示されている商品の実物、写真、包装、容器、看板製作の注文書、インテリア費用の領収書、契約書、出荷書、輸出申告書、広告、カタログ、ポスター、チラシなどの物品もしくは商業書類、または役務商標図案が表示されている営業書類、営業場所の写真など、もしくはインボイスや領収書、見積書などを含む役務提供の収入証憑、または広告証明書類などを提出することができる。

5.1.2 非伝統商標の場合

非伝統商標の使用証拠は、前述した一般商標の使用証拠とほぼ同じである。主な非伝統商標の使用証拠に関わる使用証拠を以下に説明する。

(1) 立体商標

3次元登録商標の使用証拠は、登録済みの立体形状の使用態様を表し、かつ、関連消費者にそれが立体形状商標であることを認識させるに足るものでなければならない。

(2) 色彩商標

色彩商標の使用証拠は、登録された色彩商標図案（例えば、実際に施した色彩、色彩を施した物件、位置など）を表し、かつ、関連消費者にそれが色彩商標であることを認識させるに足るものでなければならない。

(3) 音声商標

音声商標の使用証拠は、音声を録音もしくは録画したカセットテープやビデオテープ、デジタルビデオ・オーディオ光ディスク、テレビなどを提出し、更に同音声商標のメディアにおける放送を示す明細表などが挙げられる。ただし、単純な楽譜は、音声商標の描写に止まり、これを直接に再生して音声商標が実際に使用される態様を表すことができないので、これのみをもって、音声商標が使用されている証拠とすることはできない。

5.2. 日付及び使用者の表示

登録商標の使用証拠は、登録商標、日付及び使用者の表示、またはそれが登録商標、日付及び使用者であることを識別できるその他の証明資料、または使用証拠を互いに調査・照合し、登録商標を使用していることを認定するに足る客観的証拠を備えなければならない。例えば、雑誌に広告を掲載する場合は、通常、雑誌の表紙もしくは背表紙に発行日が記載されており、広告が掲載される頁には、商標商品及び製造者の表示などがある。証拠資料に日付の表示がない場合（例えば、カタログやポスターは通常日付を表示しない。）、相互に調査・照合することができる関連証拠資料（印刷会社が発行する印刷・製作の日付に係る証明書など）を別途提出しなければならない。また、インボイスの製品名欄に商

品名称が記載されているものの、登録商標が表示されていないが、商品の品番が記載されており、かつ、照合・証明できる商品カタログなどもある場合は、商標権者が当該商標商品を使用、販売していることを証明することができる。

例えば、一般の商業慣習及び市場の取引状況において、輸入申告書の「貨物名称、ブランド名、規格など」の欄に記載される貨物のブランドは、輸出者が製造販売している製品を表す商標である。また、商標権者が海外のメーカーに商標権者自身の商標を付した製品の製造を依頼し、当該製品を台湾内市場に運んで販売する場合は、一般の経験則及び商取引慣習から、証明に用いる製造委託契約書などの関連証明書類が存在すると考えられるので、商標権者が当該登録商標を使用していることを証明するには、それらの書類を更に提出する必要がある⁹。

5.3.商取引慣習に合致

提出する登録商標の使用証拠は、商取引慣習に合致したものでなければならず（商標法第 67 条第 2、3 項において準用する第 57 条第 3 項を適用する場合）、偽造されたものであってはならない。例えば、以下に示すように、商標権者が台湾内の新聞に掲載された広告を使用証拠として提出した場合において、その掲載方法が単にその登録された商標図案及び指定商品もしくは指定役務のみを表示したものであれば、社会通念及び市場の取引慣習から見て、それは販売を目的とするものではなく、ビジネス上、それが取り扱いにかかる商品もしくは役務を販売促進するためのものでもないので、登録商標の使用に該当しない。

⁹ 経訴字第 09606069850 号決定書。

	Ann 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	潔 莉 安 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	JOY 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	MSE 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	
	妙 放 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	I&Q 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	愛 之 那 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	馨 韻 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	Sinda 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類
	海 拉 斯 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	捷 莉 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	蒂 華 納 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	Rosa 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	美 樂 思 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類
	Lady 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	蒂 華 納 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	PHOENIX 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	仙 蒂 Sandy 女 類 類 類 類 類 內 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	〇〇〇 聯 華 股 份 有 限 公 司 台 北 市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

登録商標の使用を他人にライセンスしている場合は、ライセンシーの使用証拠を提出することができ、ライセンシーの登録商標の使用は、商標権者の登録商標の使用であるとみなすことができる（商標法第 63 条第 1 項 2 号の但書）。正当な理由により登録商標が使用できなくなった、もしくはその使用を中止した場合は、その説明及び関連証拠を提出し、正当な理由を証明しなければならない。正当な理由の説明については、前記 3.2 を参照されたい。

第三章 商標の不使用・不当使用

商標の登録後、商標権者は商標権を守るため、登録商標を継続的に、合法的に使用しなければならない。商標登録後、正当な事由なく使用せず、または使用を停止し続けて、すでに3年以上経過している、変更し付記を加えて使用しているなどのいずれかの状況があった場合、商標登録が取り消される可能性がある。商標の登録後、正当な事由なく使用せず、または使用を停止し続けて3年が経過した場合は、商標法第63条第1項2号に規定される取消事由を構成する。ただし、商標の不使用は消極的な事実であり、登録商標が不使用であることを第三者が証明するのは極めて困難であるので、商標の不使用取消審判につき、請求人は不使用につき合理的な疑いがあることを証明することができる場合、その立証責任は商標権者へ転換する。商標法第65条第2項の規定によると、商標権者は、答弁通知が送達された場合、その登録商標の使用事実を証明しなければならない。商標の不使用について、以下の諸点から検討していきたい。

第一節 商標の不使用

1. 各指定商品・役務における使用が必要か？

実際に登録商標を使用する商品または役務は、本来登録された指定商品または指定役務と一致しなければならない。指定する商品または役務に登録商標を使用せず、既に3年以上が経過し、かつ正当な事由がない場合は、商標法第63条第1項2号に規定する取消事由を構成する。また、

同法同条第 4 項の規定によると、取消の事由が、登録商標の指定する一部の商品または役務にのみ存在する場合、当該一部の商品または役務についてその登録を取り消すことができる。よって、その中の一部の商品または役務のみを使用している場合、使用していない部分の商品または役務は取り消す事由を構成する。そのため、登録商標を使用する際、実際に使用する商品または役務の範囲が登録された指定商品または指定役務と一致するか否かにつき、とりわけ留意する必要がある。以下に、具体的な例を挙げて説明したい。

1.1 「概括的商品・役務の使用」

概括的商品・役務を指定する場合、一つの具体的商品・役務に関する使用する証拠を提出できれば、使用していると認められる。例えば、「化粧品」（030101）という上位概念商品を指定する場合、「口紅」商品の使用証拠を提出できれば、「化粧品」全般商品の使用が認められる。

指定役務が銀行役務である登録商標について、これが実際にクレジットカードの発行役務に使用される場合、当該登録商標は、銀行役務に使用されていると認められる。

1.2 「同性質の商品・役務」

同性質の商品・役務に関する使用証拠を提出すれば、使用と認められる。例えば、「口紅、ファンデーション、動物用化粧品」等の商品を指定する場合、「口紅」商品の使用証拠を提出できれば、「ファンデーション」商品の使用とも認められる。ただし、「動物用化粧品」について

は、別途、使用証拠の提出が必要とする。

「人体用薬品」を指定する場合、動物の疾病の治療、治癒を目的としかつ行政院農業委員会に許可された動物用薬品と、人間の疾病の治療を目的としかつ衛生署に許可された人体用薬品は、用途、機能が全く異なり、類似商品に該当しないので、動物用薬品へ使用することは、かかる登録商標が人体用薬品に使用されていると認められない。

指定役務が薬剤の配合役務である登録商標について、これを各種の病理検査役務に実際に使用する場合、薬剤の配合と病理検査につき、両者が提供する役務の内容及び専門技術が全く異なるので、当該登録商標は、薬剤の配合役務に使用されていると認められない。

2. 登録商標と同じ態様で使用しなければならないか？

登録商標の使用は、原則としては、本来登録された商標図案全体を使用すべきである。ただし、実際に使用している商標とその登録商標とは少々異なっているものの、社会の一般通念によれば、「同一性」を失っていない場合、登録商標の使用であると認められる(商標法第64条参照)。

「同一性」とは、実際に使用する商標と登録商標とが形式上少々異なっているものの、実質上、登録商標の主要な識別特徴が変更されておらず、社会の一般通念及び消費者の認知によると、消費者に登録商標と同一の印象を生じさせ、両者が同一商標であると認めさせることができるものをいう。商標図案における人目を引く主要部を削除し、登録商標図案と明らかな差異をもたらして、社会の一般通念及び消費者の認知によ

り、消費者に同商標が登録商標と同一商標であると認識させることができなければ、同一性を有さず、当該登録商標を使用していると認められない。

登録商標を実際に使用する時、単に商標図案の寸法、比例、字体もしくは並べ方などのみを変更した場合は、通常、形式上の僅かな違いに該当し、その同一性を失わない。ただし、実際、同一性を有するか否かは、一般の社会通念及び消費者の認知により、具体的な個別案件ごとに認定すべきである。

2.1 同一性があると認められる事例

以下の状況については、原則的に、登録商標の使用であると認められる¹⁰。

(1)商標図案文字の並べ方のみを変更する場合、例えば、中国語の横書きで登録した商標図案につき、実際の使用においては中国語の縦書きである。この場合、原則的に同一性を有し、登録商標の使用であると認められる。

(2)商標図案の字体のみを変更する場合、例えば、登録商標図案の漢字は「明朝体」であるが、実際の使用においては「MS ゴシック体」である、または、登録商標図案はアルファベットの大文字であるが、実際の使用においては小文字である。この場合、原則的に同一性を有し、登録商標の使用であると認められる。

¹⁰ 智慧財産局「登録商標の使用における注意事項」第 3.2.1.1 点参照。

(3)商標図案の付属部分のみを変更する場合、例えば、登録商標図案は、丸形（図形）の中にX X X（文字）を配置するが、実際の使用においては「X X X（文字）」のみである。この場合、原則的に同一性を有し、登録商標の使用であると認められる。

2.2 色彩の変更について

登録商標図案の色彩を変更する場合、どのように考えるべきか。登録商標の使用は、登録する色彩に従って使用しなければならない。登録商標の色彩を変更して使用し、同一性を有するかどうかにつき、実際の使用状況に応じて、個別ケースごとに判断しなければならない。

原則的に、登録商標図案は黒色であるが、実際の使用においてはその他の色彩（単色）である場合、一般の社会通念及び消費者の認知により観察した結果、実質的にその登録商標の主要な識別特徴が変更されず、形式上の僅かな違いであると判断する場合、登録商標の使用であると認められる。

一方、登録商標図案が黒色以外の色彩（「カラー図案」という。）であり、かつ、当該色彩が当該図案の主要な識別特徴であるのに、実際の使用においては黒色もしくはその他の色彩を使用し、一般の社会通念及び消費者の認知により観察した結果、実質的に、当該図案の主要な識別特徴が変更されたと判断するのであれば、同一性を有さず、登録商標の使用であると認められない。

2.3 「色彩商標図案」の色彩変更について

色彩商標図案とは、色彩をもって訴求し、単一の色彩または色彩の組合せにより構成され、その図案の描写に応じて特定の位置に色彩を施すものをいうので、商標を識別する主要な特徴は、「色彩」にある。そのため、色彩商標図案を実際に使用する際に、黒色もしくはその他の色彩を使い、一般の社会通念及び消費者の認知により観察した結果、実質的にその図案の主要な識別特徴が変更されたと判断するのであれば、同一性を有さず、登録商標の使用であると認められない。

2.4 「一部使用」について

登録商標を実際に使用する際には、その図案の全部を使用しなければならない。実務上、台北高等行政裁判所、2007年12月13日、96年訴字第1223号判決においても、「登録を受けた商標図案が、中国語、外国語及び図形が結合したものである場合、これらを併せて使用しなければならない、その中の一部のみを単独に使用してはならない。」という見解を示した。このように、登録商標の中の一部のみを使用する場合、登録商標の使用であると認められない。

登録商標の中の一部を商標として単独に使用する意向がある場合、商標法の規定に基づき、当該単独な部分をもって登録を出願しなければならない。例えば、専ら輸出を営むメーカーは、輸出向けの商品に外国語の部分を単独に使用しようとするとき、当該外国語の部分のみをもって商標を出願し、権利を取得すべきである。すなわち、中国語及び外国語の結合商標をもって登録されたのに、外国語部分のみを単独に使用する

ことは、商標法第 63 条第 1 項 2 号に規定する「登録商標の不使用に係る取り消し事由」を構成するからである。

2.5 図案の一部をそれぞれ異なる物件に使用

登録を受けた商標図案が中国語と外国語とを結合したものである場合、当該中国語と外国語を合わせて使用しなければならない。異なる物件において登録商標図案の一部をそれぞれ使用する場合は、結合商標の使用であると認められない。例えば、中国語と外国語の結合商標図案の登録を受けたものの、実際の使用においては、製品の化粧箱に中国語を単独に使用し、製品のガラス瓶に外国語を単独に使用する場合、これは異なる物件に登録商標の一部をそれぞれ使用することに該当するので、結合による登録商標の使用であると認められない¹¹。

3. 不使用に正当理由があるか？

商標法第 63 条第 1 項第 2 号には、「商標登録後、次の各号のいずれかの情況に該当する場合、商標主務官庁は、職権でまたは請求によりその登録を取り消さなければならない。…正当な事由なく使用せず、または使用を停止し続けて、すでに 3 年が経過した場合。但し、使用許諾を受けた者が使用する場合はこの限りでない。」と規定されている。この規定によると、商標の不使用に正当理由がある場合、登録商標の取消しにはならない。

¹¹ 智慧財産局「登録商標の使用における注意事項」第 3.2.1.2 点 (2)参照。

3.1 「正当な事由」とは？

「正当な事由」の解釈について、司法実務上、最高行政裁判所は以下のような見解を示している。まず、最高行政裁判所、1966年11月29日、55年判第301号判例においては、「商標権者は、**事実上の障害**または**その他の自らの責に帰さない事由**により、登録商標を使用して、指定商品を生産、製造、加工、選択、販売することができないこと。例えば、海運断絶、原料不足もしくは天災地変により工場や機器が重大な損害を蒙り、一時的に稼働、生産もしくは販売などが行なえなくなったこと。」という見解を示した。また、最近、最高行政裁判所、2011年6月16日、100年判第996号判決においては、「自らの責に帰さない事由」について、より詳しく説明した。この判決によると、「自らの責に帰さない事由」とは、「客観な基準により、一般人の注意で、予見できないまたは回避できないことを指し、主観的な事由には、これに該当しない。」

そのほかの例を挙げて説明すれば、例えば、薬品が発売される前に、主務官庁に対し許可を申請しなければならず、また審査に合格してはじめて発売することができるので、まだ許可をもらっていないことは、登録商標を使用できない正当な事由として認められる。また、現在、台湾の主務官庁は、まだ、中国大陸製の酒を台湾に輸入して販売することを許可していないので、販売許可をもらうことができないことも、登録商標を使用できない正当な事由として認められる¹²。

「正当な事由」に該当しない事例としては、経済部2006年10月3日、経訴字第09506180090号訴願決定が挙げられる。本件において、経済部

¹² 智慧財産局『商標法逐条釈義』（2012年）第214頁。

は、「登録商標が仮差押えにより権利の処分が禁止になった場合、登録商標が使用できなくなるわけではなく、単に商標権者が移転もしくはその他の処分を行なってはならないことを禁止するにすぎないので、商標権者は継続して登録商標を使用しなければならない。」という見解を示した。

第二節 商標の不当使用

1. 登録商標を変更し付記を加えた使用

1.1 概説

商標法第 63 条第 1 項第 2 号には、「商標登録後、次の各号のいずれかの情況に該当する場合、商標主務官庁は、職権でまたは請求によりその登録を取り消さなければならない。…勝手に商標を変更しまたは付記を加えて、他人が同一または類似の商品または役務に使用している登録商標の構成と同一または類似させ、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。」と規定されている。

商標権者が登録商標本体の文字、図形、色彩などを変更したり、その他の文字、図形、色彩などを加えたりして、他人が同一もしくは類似の商品もしくは役務において使用している登録商標と同一もしくは類似を構成し、関連消費者にそれが表す商品の出所もしくは製造主体に対する誤認混同を生じさせるおそれがある場合は、前述の商標法第 63 条第 1 項 1 号の規定する登録取消事由を構成する。

本条項の解釈について、まず、「変更し付記を加えた使用行為」の意味について、最高行政裁判所、1971年5月25日、60年判第399号判例においては、「変更し付記を加えて使用するとは、登録商標本体の文字、図形、色彩などを変更したり、その他の文字、図形、色彩などを加えたりして、他人の登録商標であるかのように誤認混同を生じさせる行為を指す。登録商標本体のほか、普通の使用方法で、文字を付記して、商品の名称、産地、機能及び品質を標示するのであれば、登録商標取消の事由に該当しない。」という見解を示した。

また、変更し付記を加えた使用の主体について、最高行政裁判所、2002年10月4日、91年判第1811号判決においては、「変更し付記を加えて使用するとは、商標権者本人またはその許諾を受ける者が登録商標に変更し付記を加えて使用する行為を指す。」という見解を示し、また、同裁判所、1984年5月18日、73年判第565号判決は、「変更し付記を加えて使用する行為が完成した後、商標権を他人に譲渡する場合、かかる権利を譲り受けた者は、自らが変更し付記を加えて使用する行為を行わないという理由をもって、抗弁することができない。」としたので、他人から商標権を譲り受けた者は、譲渡者による変更・付記の行為を承継すると解釈される。

1.2 具体的事例

(1)登録第614332号「紅馬及び図 REDHORSE」商標（智慧財産局、2004年10月1日、中台廢字第L00920288号取消処分書；台北高等行政裁判所、2006年3月23日、94年訴第1461号判決）




登録第 614332 号「紅馬及び図 REDHORSE」商標につき、商標権者がこれを変更し付記を加えて使用した商標図案は、二重の円形の中に入れられた馬の頭の図形、及び二重の円形の間に入れられた上側の「STAINLESS」の文字、下側の「RED HORSE」の結合式である。この商標図案を引用商標「ZEBRA & Zebra Head Device」と比較対照した場合、類似を構成し、かつ、弁当箱など同一もしくは類似の商品を指定しているので、関連消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある。そのため、商標法第 63 条第 1 項 1 号の規定に従い、当該商標の登録は取り消された。

登録商標図案	変更し付記を加えた上で使用	請求の根拠となる商標図案
		

(2)登録第 971523 号「FLYANT 及び図」商標（智慧財産局、2004 年 9 月 14 日、中台廢字第 L00920008 号取消処分書）

登録第 971523 号「FLYANT 及び図」商標につき、商標権者は、本来黒色の蟻図案を赤色の蟻図案へ変更し、且つ洋服と同一の色を施したことにより蟻の特徴のある羽の部分に故意に目立たないようにした（青色の洋服製品に赤色の蟻の図案が刺繍されており、当該蟻の羽は洋服と同様な青色が施されている。）。また、本来の登録商標における蟻図案は、右へ向かって歩く態様であったが、商標権者は、これを左へ向かって歩

く赤色の蟻図案に変更した。変更された商標図案と引用商標「per GIBO 及び図」の赤色の蟻図案とを比較すると、両者は、色が同一で、かつ、蟻図案も左へ向かって歩く態様であり、またジャケットなどの同一商品に使用しているのので、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある。商標法第 63 条第 1 項 1 号の規定に従い、その登録は取り消された。

登録商標図案	変更し付記を加えた上で使用	請求の根拠となる商標図案
		

1.3 商標権取得の特別制限：

商標法第 65 条第 3 項には、「登録商標が第 63 条第 1 項第 2 号に規定する情況に該当し、その登録が取消された場合、元の商標権者は取消日から 3 年間、元の登録図案と同一または類似の商標を同一または類似の商品または役務において登録し、または譲り受け、または使用許諾を受けることができない。また、商標主務官庁の処分前に、商標権の放棄を声明した場合も同様である。」と規定されている。そのため、商標図様を変更したり、付記を加えたりすることによって、商標権が取消された場合、取消日から 3 年以内に、同一、類似商品において同一、類似商標につき権利を取得することができない。

2. 慣用名称化

2.1 概説

商標法第 63 条第 1 項第 4 号には、「商標登録後、次の各号のいずれかの状況に該当する場合、商標主務官庁は、職権でまたは請求によりその登録を取消さなければならない。…商標がすでにその指定商品または指定役務の慣用標章、名称または形状となっている場合。」と規定されている。

商標登録後、商標権者が自身の不当な使用もしくは第三者が当該商標を商品名称として使用することを容認したことにより、当該商標が指定商品の慣用名称となってしまった場合、当該登録商標は商標としての識別機能を失ったので、商標法第 63 条第 1 項 4 号の規定する取消事由を構成する。そのため、登録商標を使用するときは、登録商標を商品の名称、代名詞または同義語として使用することを避けなければならない。

2.2 具体的事例

(1)登録第 421765 号「玄米」商標（台北高等行政裁判所、200 年 11 月 28 日、96 年訴第 564 号判決）

本件裁判の要旨は、以下のとおりである。

「係争商標は、中国語の『玄米』からなったもので、近年、玄米を具材として作る製品は、よく見られる。玄米とグリーンティを混ぜ、焙煎

して作る「玄米茶」も、早くから日本国民が日常によく飲んでいる飲み物になり、それを台湾に輸入し、広く販促、マーケティングを行った結果、台湾の消費者も熟知している。とりわけ台湾のインターネットにおいても、関連製品の販売、紹介等情報がよくあり、また、各サイトに載せる内容によると、『玄米茶』は、前述の方法で作る特定の茶製品の名称として使われていることがわかる。そのため、係争商標『玄米』が商品の慣用名称となったと認められる。」

(2)登録第 77451 号「猫眼」商標（智慧財産局、2006 年 10 月 23 日、中台廢字第 L00940340 号取消処分書）

本件処分書の概要は、以下のとおりである。

「『猫眼』商標は、各種の自動車、バイク及び自転車向け反射鏡、テールライト等の商品を指定し登録を受けた。取消審判請求人が雑誌『技術尖兵』及びグーグルによる検索結果を提出して立証したところ、『猫眼』は既に道路の夜間反射標記または反射器の製造業者間で通常に使用される名称となっており、商標が有すべき識別機能を失ったので、係争商標の『道路標示向け各種の反射器、反射灯』における登録は取り消すべきである。」

2.3 登録商標が指定商品の慣用名称になることを防ぐ方法

登録商標が指定商品の慣用名称になることを防ぐ方法の一つは、商標を製品名称とともに使用し、商標を「形容詞」として製品の出所を表す

ことである。例えば、「大同電鍋」、「黒松沙土」¹³。

会社が新製品の研究開発に成功し、とりわけ当該新製品が当該製品分野において始めて開発されたものである場合、発売当初からその製品の名称をはっきりと消費者に告知すれば、消費者が当該新製品の呼び名を知らずに、直接に商標で呼ぶような状況を避けることができる。例えば、「NESCAFE」インスタントコーヒー製品が発売されたとき、商標権者は、「NESCAFE」商標を標示すると同時に、その製品名称であるインスタントコーヒーも標示すれば、消費者が直接に「NESCAFE」を当該製品の名称として呼ぶような状況を避けることができる¹⁴。

2.4 まとめ

商標が製品の慣用名称になっているか否かを判断する際、その主な依据は、当該商標が消費者に残るイメージ及び主な意味が製造者であるか、もしくは製品名称であるか、ということである。登録商標の使用は、なるべく顕著な方法で商標として表し、消費者の注意を引き、かつ、それが商標であることを消費者に認識させなければならない。

台湾の商標法は、登録商標が実際に使用される際、登録済み商標の表記である「®」あるいは商標であることを示す、「TM」などを付加するよう規定していないが、実際に使用する際、「®」または「TM」を付加することにより、それが商標であることを強化し、及び消費者にそれが商標であることを認識させることができる。

¹³ 智慧財産局「登録商標の使用における注意事項」第 4.3 点参照。

¹⁴ 智慧財産局「登録商標の使用における注意事項」第 4.3 点参照。

なお、商標権者が積極的に、法的アクションを取り、他人による登録商標の不当使用を中止するよう請求することも、商標の権益を守る重要な手段である。

3. 公衆に商品もしくは役務の性質、品質もしくは産地に対する誤認誤信を生じさせること

商標法第 63 条第 1 項第 5 号には、「商標登録後、次の各号のいずれかの情況に該当する場合、商標主務官庁は、職権でまたは請求によりその登録を取り消ししなければならない。…商標が実際に使用されると、公衆がその商品または役務の性質、品質または産地を誤認、誤信するおそれがある場合。」と規定されている。

登録商標を不当に使用し、公衆に指定する商品、役務の性質、品質または産地に対する誤認誤信を生じさせるおそれがあった場合、商標法第 63 条第 1 項 5 号が規定する登録取消事由を構成する。

具体的な事例としては、登録第 1084663 号「慈愛有機商行及び図」商標（智慧財産局、2006 年 5 月 10 日、中台廃字第 L00940033 号取消処分書）を挙げられる。

本件処分書の概要は、以下のとおりである。

「慈愛有機商行及び図」商標は、農産品、食品及び飲料、有機食品の小売役務への使用を指定している。ただし、商標権者「慈愛有機商行」

の生産するオレンジに残留農薬が検出された。これにより、その登録商標の使用をする商品とその商標図案上にある「有機」文字の標示とが一致していないと認められ、公衆に農薬の疑いがないように、その商品もしくは役務の性質、品質を誤認誤信させ、購買させるおそれがあるので、取り消されるべきである。

4. その他

(1) 会社名称としての使用

会社名称は営業主体を表すものであり、「商品もしくは役務の出所を表し、かつ、これにより自他の商品もしくは役務を区別する」という商標の性質とは異なる。留意が必要である。

会社名称を商標図案として登録を出願し、実際の使用において、通常使用する方法で、会社名称として商品、商品の化粧箱またはその他の営業上の関連物件もしくは書類に標示した場合、これは会社名称の使用に該当し、登録商標の使用には該当しないとされている。

(2) 装飾図案

装飾図案は、商品外観の装飾であるので、基本的に商標ではない。登録商標を装飾図案として使用した場合、一般の社会通念及び関連消費者の認知により、関連消費者にそれが商標であることを認識させることができなければ、登録商標の使用に該当しないとされている。

商標として使用しているか否か、または単純な装飾図案であるかは、

関連分野の業者の標示慣習、表示方式及びその標示場所によって判断する。例えば、服飾業者は一般的に、襟の裏に取り付けるタグ、ポケット、袖、胸前などの場所に商標を標示する。運動靴業者は通常、靴の両サイドに商標を標示する。同業者の標示慣習に合う使用証拠は、登録商標の使用があると認められる可能性が高い。

関連消費者の認知も、装飾図案が登録商標の使用証拠とすることの可否を判断する重要要素の一つである。例えば、靴の外観に飾られている同じ図柄の連続は、本来識別性を有さず、商標として登録することができない。靴業者の長期的で広範な使用により、関連消費者にそれが商標であると認識させるようになった場合、後天的な識別性を取得したため、登録が許可される。登録後、靴の実物を使用証拠として提出した場合、登録商標は靴の全体外観に使用され、同じ図柄を連続的に呈している装飾図案であるように見えるが、関連消費者はこれが商標であると認識しているため、登録商標の使用と認められる¹⁵。

¹⁵ 智慧財産局「登録商標の使用における注意事項」第 5.1.2 点ご参照。

第四章 商標使用の態様——権利維持の使用・権利侵害の使用

第一節 権利維持のための使用

1. 概説

商標法第 5 条によると、商標の使用とは、販売を目的として、かつ、「商標を商品またはその包装容器に用いる」、「商標の表示がある商品を所持、展示、販売、輸出または輸入する」、「提供する役務と関連する物品に商標を用いる」、「商標を商品または役務と関連する商業文書または広告に用いる」のいずれかを行い、関連す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ことをいう（商標法第 5 条第 1 項）。また、デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネットまたはその他媒介物の方式で行う場合も同様であるとされている（商標法第 5 条第 2 項）。

この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、学説上、通常、「権利維持の使用」と「権利侵害の使用」と、2つの態様に分かれて、議論されているが、商標法第 5 条が総則章に定められていることから、こ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かという問題は、よく問われる。台湾主務官庁である智慧財産局の見解によると、「権利維持の使用」と「権利侵害の使用」の規範対象と目的は異なるものの、両者とも商標法第 5 条各

号の規定を通して、権利維持の使用であるか、または権利侵害の使用になるかを判断しなければならない¹⁶。商標法第5条に定められる使用行為の様子は、「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おそれがあるので、やはり、「権利侵害の使用」と「権利維持の使用」とを区別する必要があると考えられる。

2. 商品、役務における使用¹⁷

権利維持の使用とは、商標権者が商標法第5条の規定により、登録商標を使用することを指す。

典型的な「権利維持の使用」形態は、指定商品または役務において使用することである。指定商品における使用に関する具体例については、例えば、商標が付されたラベル、標識などを商品そのものに貼付・刻印すること、または、商品が液状、粉状または直接に商標を標示できない性質を持つものである場合、代わりに商標を商品の包装、容器に貼付すること等が挙げられる。

指定役務における使用に関する具体例をあげると、例えば、レストラン業者は、その提供する飲食役務を表すために、商標を店の看板、従業員の制服、食器、メニュー、名刺など飲食役務に係る物件に標示すること、またはインターネットやテレビ、ラジオ放送、新聞紙、電子看板における広告の掲載、食品展覧会の参加などを通して、その提供する飲食

¹⁶ 智慧財産局 2014 年 4 月 8 日「2014 年商標の使用に関する座談会会議記録」第 1 頁。

¹⁷ 詳細は、第 2 章第 1 節参照。

役務を販売促進することである。

3. 使用権者による使用¹⁸

商標法第 63 条第 1 項第 2 号には、「商標登録後、次の各号のいずれかの状況に該当する場合、商標主務官庁は、職権でまたは請求によりその登録を取消しなければならない。……正当な事由なく使用せず、または使用を停止し続けて、すでに 3 年が経過した場合。但し、使用許諾を受けた者が使用する場合はこの限りでない。」と規定されている。同号但書によると、ライセンス（使用許諾）関係を結ぶことにより、ライセンシーが使用権者となり、ライセンシーが合法的に商標を使用できる。言い換えれば、使用権者による使用は、商標権者の使用と看做すことができる。

なお、ライセンシーが登録商標を使用する場合は、必ずしもライセンス登録（使用許諾登録）を行うとは限らない。商標が使用されているか否かは事実の認定に係る問題であるため、たとえ商標権者が他人に商標の使用をライセンスすることを登録しなくても、ライセンシーが商標を使用していることを認めるに足る事実がある場合、登録商標が合法的に使用されていると認められる。

4. 権利維持の具体的態様

商標法第 57 条第 3 項によると、商標権者あるいは使用権者は、登録商

¹⁸ 詳細は、第 2 章第 2 節 1.2 参照。

標の使用態様を示す証拠を提出し、実際に商標を使用していることを証明し、かつ、一般の商業取引習慣に符合しなければならない。

また、商標法第 64 条によると、商標権者が実際に使用している商標が登録商標と異なっているものの、社会の一般通念ではその同一性を失っていない場合、その登録商標を使用していると認められるとされている。しかし、「同一性を失っていない」か否かについては、厳しく解釈される傾向があり、どのような場合に同一性を失っていないと言えるかがしばしば問題になっている¹⁹。

5. 権利維持のための最低限の使用

登録商標の使用の認定は、使用者が商標権者であるか、それとも使用権者であるかをまず判断し、次に使用者が販売の目的とし、商業取引の過程で当該商標を実際に使用しているか否か、及び関連消費者にそれが登録商標と同一のものであることを認識させ、他人の商品または役務と区別させるに足るか否かをもって判断する。ただし、外国業者にとって、最も関心の高い問題は、やはり、先取り登録防止のために登録した商標を最低限のコストをかけて権利を維持させることにある。以下に、第 2 章第 2 節における登録商標の使用の認定に基づき、商標法の使用規制に満たす最低限的、かつ適切な使用様態を纏めてみる。

① 広告の掲載

商標の使用をする商品を台湾向けに輸出販売していない場合、まず、

¹⁹ 詳細は、第 2 章第 2 節 2.1 参照。

台湾国内における発行される新聞紙または雑誌などにおいて商取引慣習に合う広告を掲載することが考えられる。

ただし、前述のように、単に登録商標の図案及び指定商品・役務のみを表示したものであれば、社会通念及び商取引慣習から見ると、この掲載方法は販売を目的とするものではないので、登録商標の使用に該当しないと認められる可能性がある。権利者は、実際の取引において自社の取り扱いにかかる商品・役務を販売促進するためのものを掲載しなければならない²⁰。

② インターネットにおける使用

仮に台湾に商標登録を受けたが、現実に商品を代理店や支店経由で台湾域内に販売されていない場合、インターネットにおける使用を通じて商標使用の証拠を作ることが考えられる。

インターネットによる商標の使用を登録商標の使用証拠とすることができるか否かは、その使用が商標法第 5 条に定められている要素を満たすかどうかによって判断しなければならない。例えば、登録商標を使用するホームページのドメインの国別コードが「.tw」であれば、原則的に、使用者は台湾市場で販売を行う目的があり、台湾国内の消費者を販売の対象とすると認められる。一方、その他の国のドメインを使っている、または外国でウェブサイトを開設する場合においても、仮に当該サイトに繁体字中国語の表ページがあり、台湾の消費者に対し商品を販売し、配送などのサービスを提供するなどの表記もあれば、使用者は台湾国内の消費者を対象に商品を販売する意向があり、登録商標の使用として認

²⁰ 詳細は、第 2 章第 2 節 5.3 参照。

められる可能性がある²¹。

③ OEM の場合

外国業者が台湾のメーカーに商標を付する商品の製造を委託し、業者の自国もしくは第三国へ輸出し販売し、すなわち、OEM(加工製造委託)、または ODM(設計・製造委託) 契約を締結する場合、商品は直接に台湾市場において販売されていないが、台湾で製造され海外に輸出販売されているので、商標の使用に該当すると認められる²²。

④ テスト販売の場合

商標登録後、3年という期間が満了しようとしたが、まだ正式に商標の使用をする商品を台湾域内に販売されていなければ、本格的市場導入に先立ち、新製品のテスト販売のため、一部分の新製品を台湾に輸入して宣伝販促活動を行うことが考えられる。この場合、テスト販売に充てる製品を輸入する際、関連書類に「サンプル」としての記入を控えるべきである。

⑤ 「正当な事由」があった場合

商標法第 63 条第 1 項 2 号によれば、正当な事由があった場合、使用しなくても、商標の取消事由に該当しないと認められる。「正当な事由」の具体的な例について、例えば、薬品を発売するに当たっては、薬品主務官庁より許可を得なければならないため、まだ審査に合格しておらず許可を取得していない場合、商標を使用できない正当な事由として認め

²¹ 詳細は、第 2 章第 2 節 4.2、及び第 5 章事例 5 (商標の使用として認められる事例について、5.3.1～5.3.3) 参照。

²² 詳細は、第 2 章第 2 節 4.1、及び第 5 章事例 3 参照。

られる。また、台湾は、現在、中国製の酒類商品の台湾への輸入・販売をまだ認可していないので、商標を使用できない正当な事由として認められる。その他、ストライキ、原料断絶、地震による工場の倒壊など自分の責に帰しない事由により商品を生産できない事情があれば、不使用につき正当な理由があると主張することができる²³。

第二節 権利侵害の使用

「権利侵害の使用」とは、商標権者の同意を得ずに、他人が商標を使用し（登録商標と同一または類似するか、商品/役務が同一または類似するか）、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれのある行為を指す。例えば、商標権者の同意を得ずに、他人が同一、類似の商標を使用し、関連消費者に商品の出所について誤認混同を生じさせることである。

1. 侵害の態様

「権利侵害の使用」の具体的態様は、「同一領域での侵害」、「類似領域での侵害」の類型に分けられている。

商標法第 68 条の規定によると、商標権者の同意を得ずに、販売の目的で、下記に掲げる事情のいずれかに該当する場合、商標権侵害を構成する：

²³ 詳細は、第 2 章第 2 節 3.2 参照。

①同一領域での侵害

A.同一の商品または役務において、その登録商標と同一の商標を使用する場合（商標法第 68 条第 1 号）。

B.類似の商品または役務において、その登録商標と同一の商標を使用することにより、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合（商標法第 68 条第 2 号）。

②類似領域での侵害

同一または類似の商品または役務において、その登録商標と類似の商標を使用することにより、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。（商標法第 68 条第 3 号）

③商標権侵害の例外

商標法第 36 条の規定によると、次に掲げる事情については、他人の商標権の効力による拘束を受けず、すなわち、以下のように商標を使用する場合、商標権の侵害にならないと解される。

A.商取引の慣習及び信義則に合致する方法で、自己の氏名、名称またはその商品または役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地またはその他商品または役務自体に関する説明を表示し、商標として使用しない場合。（商標法第 36 条第 1 項第 1 号）

B.商品または役務の機能を発揮するために必要な場合。（商標法第 36 条第 1 項第 2 号）

C.他人の商標の登録出願日前に、善意で同一または類似の商標を同一または類似の商品または役務に使用する場合。ただし、これは元使用の商品または役務に限る。その場合、商標権者は、当該商標を使用する者に対して、適当な区別表示の付記を要求することができる。（商標法第36条第1項第3号）

D.「商標権に関する真正品の並行輸入」について

真正品の並行輸入に係る条文は商標法第36条第2項である。同条項には、「商標を付した商品が、商標権者またはその同意を得た者により国内外の市場で取引され流通する場合、あるいは関連機関が法により競売または処置する場合、商標権者は当該商品について商標権を主張することができない。但し、商品が市場で流通した後、商品の変質、毀損を防止するため、またはその他正当な事由がある場合はこの限りでない。」と規定されている。

以上の規定により、真正品の並行輸入は権利消尽により商標権の侵害にならず、容認されている。商標権者またはその使用权者は、商標を付した商品が市場で取引または流通された後、当該真正品に対し商標権を再び主張することはできない。ただし、商品が市場で流通した後、商標の変質、毀損を防止するため、またはその他の正当な事由がある場合はこの限りでない。上記条文は並行輸入容認の法律上の根拠とされているが、同規定は「権利の消尽原則」²⁴に基づくものと言われている。

²⁴ 「権利の消尽」原則は、「国内消尽原則」及び「国際消尽原則」に区分される。

「国内消尽原則」について：台湾内において、商標権者が合法的に製品を販売（ファースト・セール）した後は、台湾内における他人による転売を禁止することができないことをいう。つまり、製品

2. 侵害時の責任——民事か刑事か？

2.1 「民事責任」

商標権が侵害された場合、その侵害者に対しては、侵害行為の差止、損害賠償を請求することができる。権利内容については、以下に説明する。

2.1.1 「侵害の排除及び予防の請求権」

商標権は無体財産権あるいは準物権であると認められ、それら権利に属する「排他性」という性質によって、商標権が侵害され、または侵害のおそれがある場合、同請求権を行使することができる。つまり、侵害があった場合は、同請求権をもって侵害者に対し侵害行為の停止を請求することができる。実際に侵害が発生したのではなく、侵害のおそれがある場合、侵害のおそれのある客観的な事実があれば、侵害防止請求権

が、権利者により適法に市場に販売された時点で、商標権はその目的を達成し、その効力は台湾内で消耗し尽くされたことを意味する。「国内消尽原則」により、製品の販売権は台湾内においてのみ消尽したが、台湾外での権利は消尽しない。よって、権利者は依然として輸入権を有するので、権利者の同意を得ずに他人が国外から輸入した真正品は、販売することができない。すなわち、当該並行輸入は権利者の商標権侵害となる。台湾においては、著作権法がこの説を採用している。

「国際消尽原則」：台湾の商標権を有する者が世界のいずれかの国・地域で合法的に商品販売（ファースト・セール）した後は、すべての他人による転売を禁止することができないことをいう。つまり、権利者はファースト・セール以降の販売に対して権利を有しないということである。権利の消尽の区域は全世界に及ぶものであり、商標権者は、自らの商品及びその同意の下に製造された商品に対して、世界各地の何処で販売されたかにかかわらず、権利を主張することはできない。したがって、並行輸入された真正品は自由に販売することができる。ちなみに、台湾においては、商標法、専利法では国際消尽原則を採用している（商標法第 36 条第 2 項、専利法第 59 条第 1 項第 6 号参照）。

を主張することができる。なお、侵害の差止請求権の主張は、侵害者の故意または過失を前提とせず、権利侵害または侵害のおそれがあれば足りる。

商標権法第 69 条 1 項によると、商標権者は、その商標権を侵害した者に対し、その排除を請求することができる。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。

2.1.2 「損害賠償請求権」

商標権法第 69 条 3 項によると、商標権者は、故意または過失によりその商標権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができる。ただし、損害賠償請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者の存在を知ったときから 2 年間行使しなければ消滅する。侵害行為があつてから 10 年を経過した場合も同様とする。（商標権法第 69 条 4 項）

損害賠償金額の計算について、商標法第 71 条によると、商標権者が損害賠償を請求する際、次のいずれかの方法により、その損害を計算して請求することができる。

A. 民法第 216 条の規定により算定する（被った損害及び逸失した利益）。なお、その損害を証明するための証拠を提供できない場合、商標権者はその登録商標を使用して通常得られる利益から、侵害後、同一商標の使用によって得た利益を差し引き、その差額を損害とすることができる。

B. 商標権侵害行為によって侵害者が得た利益による。商標権侵害者が

そのコストまたは必要経費について立証できない場合は、当該商品を販売して得た収入の全部を侵害行為によって得た利益とする。

C.押収した商標権侵害に係る商品の小売単価の 1500 倍以下の金額。但し、押収した商品が 1500 個を超える場合は、その総額を賠償額とする。ちなみに、2012 年 7 月 1 日に施行された改正商標法では、法定賠償金の下限である小売単価の 500 倍という規定が削除された。この下限の削除に伴い、押収された模倣品の個数により、500 倍以下の賠償金に言い渡される可能性がある。

D.商標権者が他人に商標の使用を許諾して受け取るロイヤリティーの金額をその損害とする。

実務上、上記 A、B については、関連資料を提出し損害を証明するのは困難であるので、上記 C、D に基づき計算するケースがよく見られ、特に刑事告発により侵害者が起訴された場合、C の方法に基づき損害賠償を請求するのが一般的である。D の方法については、仮に他人に使用許諾を与えたことがなければ、ロイヤリティー金額の計算につき、争いになる可能性がある。その場合、同じ業界での事例を根拠に請求することが可能である。C の方法については、「押収した商標権侵害に係る商品の小売り単価の 500 倍から 1500 倍までの金額による」という方法が規定されていたが、2012 年 7 月 1 日に施行された改正商標法では、最低損害額の「500 倍」が削除された。この改正により、現行商標法には、「小売り単価の 1500 倍以下の金額」との上限額のみが残され、裁判所が押収された模倣品の個数に従い賠償金額を言い渡す可能性があるので、損害賠償を請求する前に、どのような方法を根拠に請求したほうが権利者にとっ

て有利なのかを検討する必要がある。

2.1.3 「当事者適格」

商標権を取得すれば、商標権者として侵害の排除・防止などを請求できる。第三者に商標の使用を許諾し、智慧財産局（日本の特許庁に相当）に専用使用権者として登録した場合、第三者は侵害の排除・防止などを請求できる。商標法によれば、台湾では通常使用権と専用使用権を登録することができる。専用使用権者は、許諾された実施権範囲内において、自ら第三者による商標の使用を排除することができる（商標法第 39 条第 5 項）。

2.1.4 具体的主張について

A. 一般の損害賠償

商標法第 69 条により、商標権者は、その商標権を侵害した者に対し、侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがある場合、侵害の防止を請求することができる。商標権侵害に対する最も有効な救済手段は、侵害の差止請求権の行使である。そして、商標権侵害行為に有効適切に対応するには、まず民事訴訟法に基づく仮処分申請を提出することが考えられる。なお、商標法第 99 条により、外国法人または団体は認可・許可を受けた者に限らず、商標法に規定される事項について、告訴、自訴または民事訴訟を提起することができる。

また、損害賠償の計算については、商標法第 71 条第 1 項により、損害を算定することができる（詳前述）。また、賠償額が明らかに不適切で

ある場合、裁判所はこれを減額することができる(商標法第 71 条第 2 項)。

B.信用毀損の損害賠償

商標権者の業務上の信用が侵害によって損なわれた場合、相当する金額の賠償を別途請求することができるという条項が削除されたが、この部分の損害を証明できれば、依然として、損害賠償を請求することができる。

C.新聞紙での判決内容の掲載

商標法では侵害者の費用負担で、商標権侵害の事実に係る判決文の全部または一部を新聞紙に掲載することができるという規定が削除されたものの、民法第 195 条 1 項に基づき、新聞紙に判決内容を掲載するよう請求することができる。

2.2 「刑事責任」

商標法は、商標に関する犯罪として、商標権侵害罪(商標法第 95 条)、証明標章権侵害罪(商標法第 96 条)、模倣品販売罪(商標法第 97 条)を規定し、これに対し刑事的制裁を加えている。

ただし、上述の商標法に関する刑事犯罪は非親告罪である。つまり、被害者または法律の定める告訴権を有する者の告訴がなくても検察官が職権により取り調べを行い起訴することができる。しかしながら、権利侵害に対し真剣に対処している姿勢を示し、また将来の刑事訴訟係属中

に影響力を保つため、告訴を提起することが考えられる。そのメリットは、万一検察官から不起訴処分を受けた場合、被害者として不服の再議を提起することができ、また裁判所の判決に対して検察官経由で控訴を提起することができるということである。

2.2.1 商標法第 95 条：商標権侵害罪

商標法第 95 条には、「商標権者または団体商標権者の同意を得ずに、販売を目的として、次に掲げる各号のいずれかに該当する行為をなした場合、3 年以下の懲役刑、拘留もしくは NT\$200,000 以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

1. 同一の商品または役務に、登録商標または登録団体商標と同一の商標を使用した場合。
2. 類似の商品または役務に、登録商標または登録団体商標と同一の商標を使用し、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある場合。
3. 同一または類似の商品または役務に、登録商標または登録団体商標と類似の商標を使用し、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある場合。」と規定されている。

以下に、その構成要件につき説明する。

A. 商標権者、または団体商標権者の同意を得ていない

行為者が商標権者、または団体商標権者の同意を得ず、他人の商標を使用することは、商標権侵害罪の構成要件の一つである。行為者の故意という要件が明記されていないが、行為者の故意は刑事処罰成立の前提

となるので、行為者の故意の有無は究明しなければならない。

B.侵害行為

- a. 同一の商品または役務に、同一の商標または団体商標を使用する。
- b. 類似の商品または役務に、同一の登録商標または団体商標を使用し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。
- c. 同一または類似の商品または役務に、その登録商標または団体商標と類似する商標を使用して、関連消費者に誤認を生じさせるおそれがある場合。

C.他人の商標が登録を受け、かつ有効に存在している。

D.侵害者には販売目的での商標としての使用行為がある。

商標使用とは、販売の目的で商標を商品、役務またはその関連物件に用いたり、もしくは平面画像、デジタルマルチメディア、電子メディアまた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いう。

E.侵害者が使用している商標が他人の登録商標と同一あるいは類似を構成する。

2.2.2 商標法第 96 条：証明標章権侵害罪

商標法第 96 条には、「証明標章権者の同意を得ずに、販売を目的として、同一または類似の商品または役務に、登録した証明標章と同一または類似の標章を使用し、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれ

がある場合は、3年以下の懲役刑、拘留もしくはNT\$200,000以下の罰金に処し、またはこれを併科する。（第1項）前項の証明標章権侵害のおそれがあることを明らかに知りながら、他人が登録した証明標章と同一または類似の標識を付したラベル、包装容器またはその他の物品を販売または販売を意図して製造、所持、展示した場合も同様とする。（第2項）」と規定されている。

以下に、その構成要件につき説明する。

A. 証明標章権者の同意を得ていない

行為者が証明標章権者の同意を得ず、他人の証明標章を使用することは、証明標章権侵害罪の構成要件の一つである。商標権侵害罪と同様に、行為者の故意という要件が明記されていないが、行為者の故意は刑事処罰成立の要件となるので、行為者の故意の有無は究明しなければならない。

B. 侵害行為

行為者が同一または類似の商品または役務に、登録した証明標章と同一または類似の標章を使用し、関連する消費者に誤認、誤信させるおそれがある場合。

C. 他人の証明標章が登録を受け、かつ有効に存在している。

D. 侵害者には販売の目的で商標を使用する行為がある。

商標使用とは、販売の目的で商標を商品、役務もしくはその関連物件に用いたり、または平面画像、デジタルマルチメディア、電子メディア

もしく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いう。

2.2.3 商標法第 97 条：模倣品販売罪

商標法第 97 条には、「他人による侵害商品（商標法第 95 条及び第 96 条で規定された商品）であることを明らかに知りながら販売し、または販売する意図をもって所持、展示、輸出もしくは輸入した場合は、1 年以下の懲役刑、拘留もしくは NT\$50,000 以下の罰金に処し、またはこれを併科する。電子メディアまたはネットワーク方式を通じて行った場合も同様とする。」と規定されている。

以下に、その構成要件につき説明する。

A. 模倣品であることを認識している。

行為者が他人の製造した商品が商標権侵害を構成する模倣品であることを明白に認識しているという直接故意を有することを言う。従って、模倣品を他人の登録商標商品と誤認し、販売する場合は商標権侵害の刑事犯罪は成立しない。

B. 模倣品を販売、または販売を意図し、模倣品を所持、展示、輸出もしくは輸入する行為。

2.2.4 商標法第 98 条：没収

商標法第 98 条には、「商標権、証明標章権または団体商標権を侵害す

る物品または書類は、犯人の所有に属するか否かを問わず、これを没収する。」と規定されている。

2.2.5 「情報収集」

権利侵害の形跡があった場合、権利者は追跡調査をして侵害容疑者の洗い出しを急ぎ、刑事告訴の準備をするために情報を収集する。以下に、情報収集の対象物について、権利侵害を立証するための重要情報を説明する。

①模倣品サンプルと写真。

②侵害容疑者によって掲載あるいは発行された模倣品の広告（日付を証明できるもの）

③模倣品の販売価格と販売実績を立証できる発売領収書、レシート。

④侵害容疑者の会社登記資料、代表者の氏名など。

情報収集の方法について、権利侵害の形跡があった場合、通常は知的財産権侵害事件専門の法律事務所を通じて調査会社に情報の収集を依頼する。また、商標権侵害と疑われる輸出入貨物を発見した場合、侵害品の輸出入に関する情報を入手するには、台湾においては、「関税総局に対しての模倣品輸出入提示」（税関登録）の手続きを通じて、税関より輸出入貨物に対するサンプリング・チェックを行い、商標権侵害物品を発見することが可能である。

第五章 ケーススタディ

事例1. 商標か、記述的名称か

1.1 事件概要：

係争商標「Motion Control」は一旦、智慧財産局により不使用として取消されたが（A）、訴願を経て、元の審決は破棄され（B）、また同局にて再審理した結果、改めて本件請求は棄却された（C）。

1.2 実務上の判断：

A. 智慧財産局中台廃字第 L00960148 号審決

請求者は「調査会社に委託し、商標権者の会社、工場へ出向き調査したが、係争商標が使われていることが見当たらなかった。また、商標権者のホームページ上においても、係争商標が使用されていないようであり、かつ、商標権者が提出した資料によっても、係争商標が継続的に使用されていることを証明できない。たとえ係争商標が使用されていると認めても、それは商標としてではなく、一般用語として使われているため、係争商標の登録を取り消すべきである。」と主張した。

商標権者は、請求者の主張に対し、輸出インボイス及び係争商標と名付けたランニングマシンのカタログなどを提出し、係争商標は継続的に使用されていることを証明した。

智慧財産局は、商標権者の提出資料によると、係争商標はランニングマシンに搭載しているセンサーの名称であり、商品機能を表す記述的なものであるため、商標としての使用に該当せず、係争商標を取り消すべ

きであると認定した。

B. 經濟部經訴字第 10206094130 号訴願決定

商標権者は、係争商標の取消審決につき不服であり、訴願を提起した。

經濟部訴願審査委員会は、ランニングマシンの包装箱に「MOTION CONTROL™」と表記されているため、消費者がこの表記により「MOTION CONTROL」が商標表示であると認識でき、商標権者は係争商標を使用するランニングマシンを輸出販売している以上、商標を使用していると判断して、元の審決を破棄した。

C. 智慧財産局中台廢字第 L01020265 号審決

智慧財産局は訴願決定に基づき、改めて審理して以下の判断を下した。


商標権者が提出した資料によると、ランニングマシンの包装箱に「MOTION CONTROL™」と表記されており、日付が明確に表記されていないものの、提出された 2005 年から 2006 年にかかる輸出インボイスと照合すれば、両資料は関連性を有すると考えられ、係争商標の使用と看做すことができ、係争商標に対する取消請求は成立しないものである。

1.3 本件の要点

以上より、登録商標の構成要素が記述的名称であるかのように認識される可能性があれば、実際の使用に当たり、商標を示す記号である「TM」や「®」をつけて使用することにより、当該表記が一般名称でなく、商標であると認識させることができ、取消審判を免れることができる。

事例2. 商標使用の主体

2.1 事件概要：

商標権者は「靴下」商品につき係争商標「

2.2 実務上の判断

智慧財産局中台廢字第 L00970243 号審決

智慧財産局は、以下の通り判断し、請求者の請求を棄却した。

商標の使用許諾は、商標権者とライセンシーとの間で商標使用許諾につき合意に達した場合、商標使用許諾の効力が発生することになり、たとえ使用許諾の登録をしなくても、ライセンシーが当該商標の使用を示す証拠を提出できれば、商標権者による使用と看做される。

本件の場合、商標権者と A 社は使用許諾契約を締結し、A 社がこの契約に基づき、係争商標を付する製品の受注、出荷を行っている。また、商標権者が提出した証拠から見れば、A 社は、この契約を基にして、各売店、百貨店、ショッピングモールに係争商標を付する靴下を販売していることが判明した。ライセンシーである A 社が係争商標を使用していることは、商標権者の使用と看做されるので、本件請求を棄却すべきで

ある。

2.3 本件の要点

以上より、今の実務では使用許諾につき登録しなくても、商標権者と使用権者の間に商標の使用許諾につき合意に達したのであれば、使用許諾の効力が発生し、使用権者の使用事実をもって商標権者の使用に充てることができる。しかし、この実務上の見解はいつか変更される可能性も存在するため、万全を期するため、使用許諾につき登録しておいたほうがよいと考える。

事例3. 国際貿易慣習による使用

3.1 事件概要

請求者は、「商標権者はシンガポールに所在する会社であり、台湾の各売店、ショッピングモールにおいて係争商標「**MIO**」を付した『手工具』の陳列、販売は見当たらなかった。」と主張し、調査で集めた DM、カタログ等、及び台湾の代理店の「係争商標が標示されている商品を見たことはない」という声明書までも提出した。そして、台湾において係争商標が使用されていないとして、本件取消審判を提起した。

商標権者は、台湾のメーカーと OEM 契約を締結し、台湾のメーカーに対し、係争商標を付した商品の製造を委託した。また、係争商標商品は、台湾において販売されていないが、商標権者が提出した証拠資料（インボイス、カタログ等）によると、係争商標商品は、確かに台湾国内で製造されシンガポールに輸出販売していることが判明した。

3.2 実務上の判断

智慧財産局中台廢字第 L01000387 号審決

係争商標の商標権者はシンガポール系会社であるので、請求者は台湾における係争商標の使用状況を確認するため、各売店、ショッピングモールを回ったものの、係争商標を付した商品は発見できなかった。また、請求者は、台湾の代理店からの「係争商標を付した商品は見たことはない」という声明書までも提出した。それに対し、商標権者は、海外に輸出するインボイスなどの資料を提出した。

商標権者は、「係争商標商品は台湾国内では販売されていないが、台湾国内で製造して海外へ輸出販売することは、国際貿易の取引慣習に合致しているので、係争商標は台湾において使用されていることは認められるべきである。」と主張した。

智慧財産局の判断は、以下のとおりである。

商標権者が提出した資料によると、商標権者は 2009 年から 2011 年にかけて、台湾メーカーと OEM 契約を締結したことがあり、また同台湾メーカーからのインボイスには、確かに、「m10」または「M10」が記載されおり、同メーカー提出の 2010 年の DM にも「M10」の記載があったことが明らかである。それらの資料から見れば、取消審判の提起日（2011 年 11 月 11 日）より前の 3 年間、商標権者は、台湾のメーカーに係争商標を付した商品の製造を委託し、シンガポールに輸出販売していたことが判明した。

商標権者は、係争商標を付した製品を台湾国内で販売していないが、台湾国内で製造して海外へ輸出販売することは、国際貿易の取引慣習に合致しているので、台湾における商標使用と認められる。よって、本件商標につき「手工具」における使用が認められるが、「手工具」以外の商品について使用証拠を提出していないため、使用が認められず、それらの商品における商標権を取り消すべきである。

3.3 本件の要点

以上より、属地主義により、商標の使用とは台湾国内での使用を指すものであるが、台湾の経済は対外的貿易に依存しているため、台湾国内

で生産、製造し、製品を台湾国内で販売せず、すべての製品を海外へ輸出販売した場合も、今の実務では台湾登録商標の使用であると認められている。

事例4. 台湾国内における使用

4.1 事件概要

請求者は調査会社に依頼して、台北、台中のレストランにつき調査を行ったところ、商標権者が開設した支店、または係争商標「**全家**」が付けられたレストラン等を発見できなかった。商標権者は 2009 年に台北、高雄に行われたイベントに係争商標をつけて使用したものの、取消審判の提起日から 3 年以上前のことであるので、請求者は本件取消審判を提起した。

4.2 実務上の判断

智慧財産局中台廢字第 L01020050 号審決

商標権者は第 43 類の「バー、カフェ、レストラン」等役務に指定した上、係争商標を出願し、2003 年 8 月 16 日に登録となった。請求者は、調査会社に依頼して、台北、台中のレストランにつき調査を行ったところ、商標権者が開設した支店、または係争商標が付けられているレストラン等を発見できなかったことを理由として、台湾において、商標権者は係争商標を使用していないと主張し、本件取消審判を提起した。

商標権者は、同社の営業免許（中国政府発行）、中国における著名商標認可証明、中国にあるレストランの写真、展覧会出展資料等証拠を提出したが、かかる証拠は、商標権者が台湾国内で係争商標を使用していることを証明することができない。

本件取消審判は、2013 年 2 月 23 日に提起された。商標権者は、2009

年6月26日～7月19日に開催された台湾展覧会出展に関連する証拠を提出したが、この証拠によっては、本件取消審判請求前3年以内に、係争商標が台湾において使用されていることを証明できない。

商標権者は更に、同社が中国業者であるため、台湾支店の開設につき、台湾法令に規制、制限されて、支店開設がうまく行うことができず、これは、商標権者に責に帰すべき事由でないと主張した。

商標権者が主張した関連法令を確認したところ、それはレストラン開設に関する一般的規制に過ぎず、「海運断絶、原料不足もしくは天災地変により工場や機器が重大な損害を蒙り、一時的に稼働、生産もしくは販売などが行えなくなったこと」には該当しない。

商標権者のホームページをも確認したところ、当該ページにおいては、商標権者の台湾における営業所、電話等の連絡先が掲載されていない。

以上のほか、商標権者は台湾国内においてレストランを開設していないので、台湾において係争商標を使用しているとは認められず、係争商標を取り消すべきである。


4.3 本件の要点

以上より、展覧会、見本市などの会合で商標を使用することは登録商標の使用に該当すると認められ、またインターネット上の使用（中国語ページの構築、台湾における連絡拠点の記載などの要件を満たす）も登録商標の使用と認められる可能性があることが伺われる。また、不使用につき、天災地変など自分の責に帰さない事由があれば、商標権取消か

ら免れることも可能。

事例5. インターネットにおける使用

5.1.1 本件概要

係争商標「」は、第6類の「金属製乗り物用鍵」及び第20類「乗り物用鍵（電気式及び金属製のものを除く）」を指定商品として、登録となった。請求者は、調査会社に依頼して調査を行ったところ、元商標権者と提携した台湾の業者及び係争商標に関連する製品の販売事実のいずれも発見されなかったため、台湾において、係争商標が使用されていないとして、2011年12月16日付で本件取消審判を提起した。

5.1.2 実務上の判断

智慧財産局中台廢字第 L01000433 号審決

本件商標権者は、2011年12月16日付で、T社（日本籍）から係争商標を譲り受けた。元商標権者であるT社は、係争商標が登録となった後、会社の中国語繁体字版（台湾版）ホームページにおいて、係争商標及び関連製品を紹介するページを作成し、台湾代理店の営業所、電話、ウェブサイトなどの関連情報も掲載した。また、台湾の会社とも代理契約を締結し、当該代理店が台湾において係争商標を付した製品の販売を担当していた。


商標権者が提出した上記に関する資料（係争商標を付した製品、カタログ、ホームページ資料及び代理店契約、インボイス、レシートなど）によると、元商標権者であるT社は係争商標につき、台湾消費者を対象として販促、販売を行っていたことが判明した。商標権者が提出した上記の権利譲渡前の使用証拠より、係争商標が台湾において継続的に使用

されていると認められる。よって、本件取消請求は棄却する。

5.1.3 本件の要点

以上より、商標権の譲受があった場合、譲受前の使用・不使用により生じた利益、不利益のいずれも譲受人が承継することとなるため、他人と商標権の譲渡を交渉するとき、対象商標が使用されているかいなかをも確認しておく必要がある。

5.2.1 事件概要

商標権者（日本籍）は第 43 類の「バー、カフェ、レストラン」等役務につき係争商標「」の登録を受けたが、請求者が実際に調査した結果、商標権者は、台湾において支店を設立しておらず、またその他係争商標の使用を示す事実も発見できなかったため、請求者は係争商標が使用されていないとして、本件取消審判を提起した。

5.2.2 実務上の判断

智慧財産局中台廢字第 L01010114 号審決

係争商標は第 43 類の「バー、カフェ、レストラン」等を指定役務とし、登録となった。請求者は調査会社に委託し、「対外貿易発展協会」（日本の JETRO に相当）のデータを調べたところ、商標権者は係争商標を有するものの、台湾において、支店を設立していないことが判明した。それに加え、台湾での百貨店、ショッピングモールにおいて、係争商標を表示するレストラン等も発見されなかった。

なお、商標権者が日本に開設したホームページを確認したところ、係

争商標を付する役務の提供は日本地域内に限られることが明らかになり、台湾への販促、役務提供が行われていないことが判明したため、係争商標を取り消すべきであると判断した。

5.2.3 本件の要点

以上より、他人の登録商標に対し不使用取消審判を請求する場合、まず対象商標が使われていないであろうという証拠を提出する必要がある。この証拠とは、調査会社に頼んで対象商標の使用状況に対する調査報告書をもって充当することができる。また、商標権者が会社を解散、清算し、既に3年以上が経過したのであれば、不使用事実があるとも認められるため、商標権者の会社登録状況を確認し、解散、清算という登録があるか否かを確認する方法もある。

5.3.1 事件概要

商標権者は第43類の「バー、カフェ、レストラン」等役務につき係争



商標「**STARWORLD**」の登録を受けたが、請求者が実際に經濟部が構築している会社検索システム、財政部税務検索システムにアクセスして検索した結果、台湾子会社に関する会社登録またはその他代理店等情報を見つけられなかったため、請求者は、商標権者が台湾において係争商標を使用していないとして、本件取消審判を提起した。

5.3.2 実務上の判断

智慧財産局中台廢字第 L01020200 号審決

商標権者はグローバルのホームページを構築しており、その中には中国語のバージョンもあるが、当該ページを確認したところ、トップレベ

ルドメインが「.tw」でないことに加え、当該サイトには中国語簡体字および英語で表示するページがあるのみであることがわかった。このことから、商標権者が台湾の消費者を対象として、台湾市場向けの販促を行っているかどうかにつき、疑う余地がある。

また、商標権者は中国語繁体字 FACEBOOK ページを開設しているが、当該ページにおいては、商標権者の台湾における営業所、電話等連絡先が掲載されておらず、消費者は、当該 FACEBOOK ページによって商標権者の提供にかかる役務を利用することはできない。よって、商標権者が台湾において商標を使用するとは認められず、係争商標を取り消すべきである。

5.3.3 本件の要点

以上より、実際に台湾国内で商標の使用をする商品や役務を提供していないものの、インターネットを通じて台湾の消費者を対象に宣伝広告を行うのであれば、商標の使用であると認められる可能性がある。この場合、サイトには繁体字ページで構築するほか、同ページ内において台湾における連絡住所、電話などを掲載し、台湾の消費者も同ページを通じて登録商標の使用をする商品を購入したり、役務を享受したりすることができれば、使用と認められる可能性がある。

事例6. 「同一性」

6.1 事件概要

登録第 01212214 号商標「台灣龍泉青啤」は、2004 年 5 月 13 日に当時商品区分の第 32 類の「ビール、黒ビール、生ビール…」などを指定商品として出願され、2006 年 6 月 1 日に登録されたものである。取消審判の請求人である台湾菸酒股份有限公司は、係争商標が使用されている事実を発見できないとして、商標法第 63 条第 1 項第 2 号により、2012 年 11 月 6 日に智慧財産局に対し、係争商標の取消審判を請求した。一方、商標権者の台湾青啤股份有限公司は、係争商標「台灣龍泉青啤」は、その内の「青啤」を台湾語で発音すれば「生ビール」の意となり、台湾における一般的な社会通念によると、「青啤」は識別力のない商品に関する記述的文字であるため、係争商標の主要な識別部分である「台灣龍泉」を、「青啤」の同義語である「啤酒」(中国語の「ビール」)、または「生啤酒」(中国語の「生ビール」)との結合で使用されても、同一性を失わず、使用されていないとはいえない、と主張した。

6.2 実務上の判断

中台廢字第 L01010522 号審決

智慧財産局は以下の通りに判断した。「青啤」が最高行政裁判所により判断されたように(最高行政法院 101 年度裁字第 2193 号裁定を参照。)、商品に関する記述的文字であることは認められるものの、係争商標が単なる横書きの中国語「台灣龍泉青啤」で表記されており、外観及び読み方が不可分な一体をなしていることに対して、商標権者が実際に使用している態様は「台湾龍泉啤酒」、「台灣龍泉生啤酒」などであり、その

語尾の「啤酒」、「生啤酒」といった文字が係争商標の「青啤」とは異なっている。たとえ前述した最高行政裁判所の裁定に従って、「青啤」を「生啤酒」の同義語であると認めたとしても、両者の文字数が異なり、読み方も相違し、商標全体が与える印象が明らかに異なる。よって、商標権者が実際に使用している「台湾龍泉啤酒」、「台湾龍泉生啤酒」は、係争商標「台湾龍泉青啤」と比較すると、両者の外観全体が人に与える印象は明らかに異なり、観念にも若干差異があり、一般の社会通念及び消費者の認知によれば、係争商標と同一性があるとは認められない。

また、当局の商標検索システムでデータ検索したところ、商標権者は横書きの中国語「台湾龍泉啤酒」をもって、または「台湾龍泉啤酒」とその他の外国語、図形との結合で、同一または類似するビール、生ビールなど商品を指定し、商標登録を受けたことがある。よって、商標権者が提出した使用証拠に表示した「台湾龍泉啤酒」という文字は、商標権者が商標登録を受けた別件の商標の使用に関わるものである。

よって、商標権者の提出した証拠によれば、取消審判請求日前の3年以内において、係争商標が指定商品「ビール、黒ビール、生ビール…」などに使用されているとは認められない。従って、係争商標が継続して3年以上使用されていないと認められる。

6.3 本件の要点

登録後、登録商標の構成要素のすべてを使用しなければならず、たとえその一部が記述的文字に当たるものであっても、当該構成要素の一部を同義語に置き換えて使用した場合、登録商標との同一性を失ってしまい、登録商標の使用と認められない。

事例7. 商標の不使用：「正当な事由」

7.1.1 事件概要

登録第 00185902 号商標「**全聚德**」は、2002 年 7 月 31 日に当時第 43 類の「バー、カフェ、レストラン」等を指定役務として出願され、2003 年 8 月 16 日に登録され、同年 9 月 16 日に公告されたものである。取消審判の請求人である全聚徳国際有限公司は、商標権者である中国全聚徳（集團）股份有限公司は係争商標を出願し、第 43 類の「バー、カフェ、レストラン」等役務に指定したが、調査会社に依頼して調査を行ったところ、台北及び台中の都市圏における商店、レストラン等が集中する場所、並びにショッピングセンターのどこにおいても、係争商標を使用した関連役務の提供が発見されなかったため、商標権者が係争商標を使用していないとして、本件取消審判を提起した。一方、商標権者は、同社は中国の会社であり、台湾におけるレストランの事業展開を行いたく思っているが、法規制のため、スタッフが台湾に来られず、これは商標権者の責に帰さない事由によるとして、係争商標は商標法第 63 条第 1 項第 2 号に違反していないと、主張した。

7.1.2 実務上の判断

中台廃字第 L01020050 号審決

鴨及び鴨卵の輸入に関する法律制限、管理職及びコックの台湾在留・就労許可に関する法律規制、並びに「海峽兩岸役務貿易協議」などの法令制限は、すべて企業経営においては一般的に考慮・評価すべきことであり、海上交通の断絶、原材料の欠乏、または天災地変等の予見できない突発事故とは異なり、正当事由に該当せず、係争商標を取り消すべき

である。

7.1.3 本件の要点

登録商標の指定商品を販売したり、役務を提供したりするに際し、経営に係る法令上の既成があるにしても、販売、経営が禁止されていない限り、この法令上の規制をもって商標の不使用の正当な事由として主張することはできない。

7.2.1 事件概要

登録第 01214723 号商標「台湾青啤」は、2004 年 11 月 16 日に当時第 32 類の「ビール、黒ビール、生ビール…」等を指定商品として出願され、2006 年 6 月 16 日に登録・公告されたものである。取消審判の請求人である台湾青啤股份有限公司は、係争商標が改正前商標法第 57 条第 1 項第 2 号に違反したとして、智慧財産局に係争商標の登録取消審判を請求した。そして、經濟部智慧財産局は、係争商標の取消審決を下した。その後、商標権者である台湾菸酒股份有限公司は、訴願を提起したが棄却され、行政訴訟の提訴が棄却された後、また上告したが、いずれも棄却された。

商標権者は、係争商標は取消審判の請求人により異議を申し立てられ、異議申立手続きの係属中であるため、係争商標が取消されるリスクがあり、いつ商標法違反として提訴される危険があるとして、また、ビール事業のブランド毎の投資原価が数千万、または数億台湾ドルに達しており、投げやりに投資、生産、または販売を行ってはならないとして、商標の不使用には正当な事由があることを主張した。

7.2.2 実務上の判断

最高行政裁判所 100 年判第 996 号判決

「正当な事由」とは、商標権者が、事実上の障害またはその他の自己の責に帰さない事由により、登録商標を使用し、指定商品を生産、製造、加工、選択、販売することができないことを指す。例えば、海運断絶、原料不足もしくは天災地変により工場や機器が重大な損害を蒙り、一時的に稼働、生産もしくは販売などが行なえなくなったこと。また、「自己の責に帰さない事由」とは、客観的基準により、予見できないまたは回避できないことを指し、主観的事由は、これに該当しない。

訴訟沙汰を避けようとして、係争商標を使用しないということは、単なる商標権者の主観的な事由であり、商標使用の事実上の障害ではなく、予見できないまたは回避できない事由に該当しない。

なお、商標の使用態様は、酒の製造工場を設置し、自ら酒類商品を製造する行為には限らず、他にも販促を目的として、商標を商品、役務またはこれらに関連するものに使用し、または 2D 図面、デジタル映像・音声、電子メディア、もしくはその他媒介物を利用して関連消費者にこれが商標であることを認識させるに足る行動も含まれる。たとえ商標権者が係争商標をビールのブランドとして、ビール製品の製造・販促に携わることができないとしても、ほかの方式により係争商標を使用することができるため、係争商標を使用しない正当な事由とは認められない。

7.2.3 本件の要点


訴訟沙汰の回避は、商標不使用の正当な事由に該当しない。また、商

標法においては、商標の使用とは自ら製造する商品に商標を付して商品を販売する以外にも、商標商品の販促のため、宣伝広告を行うことも認められる（商標法第 5 条参照）。したがって、現実には商標の使用をする商品を製造するのに時間が掛かるにしても、製販が始まる前に、宣伝広告などを行い、商標の使用証拠として充てることが考えられる。

事例8. 商標の不当使用：登録商標を変更し付記を加えた使用


8.1 事件概要



登録第 00984388 号商標「」は、2000 年 7 月 3 日に当時第 9 類の「眼鏡、雪眼鏡、防風メガネ、メガネフレーム、サングラス…」などを指定商品として出願され、2002 年 2 月 16 日に登録され、同年 3 月 16 日に公告されたものである。取消審判の請求人である京展光学股份有限公司は、本件商標が改正前商標法第 57 条第 1 項第 1 号(現行法第 63 条第 1 項第 1 号に相当する)に違反した事由があるとして、2011 年 1 月 3 日に智慧財産局に本件商標の登録取消審判を請求した。智慧財産局は、請求を棄却したが、経済部は訴願手続きにおいて原審決を取り消した。これに対して、商標権者が行政訴訟を提訴し、及び上告したが、それぞれ知的財産裁判所及び最高行政裁判所に棄却された。従って、智慧財産局が改めて新たな審決を下した。

8.2 実務上の判断

中台廢字第 L01020063 号

智慧財産局の原審決は、以下の理由に基づき、審判請求を棄却した。商標権者が実際に使用している商標は、「AIR」と「JUMP」を上下に配列し、「JUMP」の外側に枠をつけたもので、係争商標とは異なり、登録商標を変更して使用しており、引用商標の「JUMP」と「」とは類似するが、商標権者が当該変更した商標を使用し始めたのは、引用商標が登録される前のことであり、係争商標の市場における販売が十年以上に及ぶことをも踏まえ、消費者に誤認混同させるおそれがない、といえ

る。

訴願決定、行政訴訟判決及び新規審決は以下の理由をもって、係争商標の取消しを認めた。商標権者が実際に使用している商標は引用商標と類似する。また、商標法第 63 条第 1 項第 1 号の趣旨としては、商標権者が実際に使用する時に、登録商標を変更し、または付記をつけることにより、登録商標の同一性を失わせ、他人の登録商標と類似を構成し、誤認混同のおそれを生じさせることを防止することにある。同号は、他人が合法的に登録を受けた商標の保護を目的とするため、引用商標が商標登録を受けたのが、係争商標が変更されて使用された前後かを問わず、誤認混同の虞さえあれば当該規定に該当するとされるべきである。

8.3 本件の要点

商標法第 63 条第 1 項第 1 号の商標登録の取消事由は、取消対象となる商標が、変更され、または付記をつけられた使用により、商標の同一性を失わせたあげく、他人が同一または類似する商品または役務に使用している登録商標と、同一または類似し、かつ関連消費者に誤認混同を生じさせる恐れがあることを指すものである。登録商標との同一性を有する範囲内での使用を行わず、他人の同一、類似商品における登録商標と同一、類似を構成し、誤認混同させる恐れがあれば、取消にされるリスクがあり、たとえこの変更使用は他人の登録商標の出願日よりも前に行われたものであっても、取消を免れることはできない。

事例9. 商標の不当使用：慣用名称

9.1 事件概要

登録第 421765 号商標「**玄米**」は、1988 年 5 月 2 日に当時の商品区分第 19 類の「各種茶、コーヒー、ココア、アイス、アイスクリーム…」等を指定商品として出願され、1988 年 12 月 1 日に登録されたものである。その後、係争商標は更新登録により存続期間が 2008 年 11 月 30 日まで延長され、「お茶の葉で作ったドリンク、ジュース、ミネラルウォーター…」等を指定商品とした。取消審判の請求人である天仁茶葉股份有限公司は、係争商標玄米は日本語の漢字で、中国語でいう「糙米、粗米」を意味し、指定商品の通用名称であり、改正前商標法第 57 条第 1 項第 4 号（現行法第 63 条第 1 項第 4 号に相当する）に違反するとして、2004 年 12 月 3 日に智慧財産局に対し本件商標の登録取消審判を請求した。一方、商標権者は、「玄米」は、日本語を使い慣れた人にとっては通用名称であるが、日本語が不慣れな絶対多数の国民にとっては、「玄米」という言葉は台湾国内の一般消費者に熟知された言葉ではない、と主張した。そして、經濟部智慧財産局は係争商標の取消審決を下した。その後、商標権者は、訴願を提起したが棄却され、行政訴訟の提訴も棄却された。

9.2 実務上の判断

臺北高等行政裁判所 96 年訴字第 00564 号判決

近年以降、台湾内に養生の風潮が高まるにつれて、玄米を食材として作った各種の製品も流行っている。その内の玄米茶も日本民衆が日常的に飲用しているお茶であり、中国大陸及び台湾内に輸入されて広がるようになった。台湾内のウェブサイトにおいて販売、紹介、意見交換など

の関連情報が見受けられるほか、日本、韓国、中国のウェブサイト上の関連情報も、係争商標が通用名称になったことを裏づける。日本、韓国、中国は台湾と距離的に近く、文化及び貿易の行き来も盛んに行われ、新しいアイデアまたは新製品がでると、いつもすぐさまに台湾内にブームを起こすからである。


また、台湾内の関連業者により結成された同業組合が提出した書簡によっても、「玄米茶は、その使用が普及し、ウーロン茶、龍井茶などのようにすでにお茶の市場で広く飲まれている。」とのことである。

9.3 本件の要点

商標登録後、使用はしているものの、商標としてでなく、商品名称として使用すれば、通用名称化されてしまい、商標権を取り消される可能性がある。よって、商標であり、商品名称でないことを、使用する際、消費者に知らせる必要がある。仮に、商品名称であるかのように誤認される可能性があるとき、商標を使用する際、商標であることを強調するほか、『TM』または『®』をつけて使用することも考えられる。しかし、『®』は登録済み商標を指すもので、出願中の商標について、この記号をつけて使用する場合、虚偽不実な表示として責任を追求されるリスクがある。

事例10. 商標の不当使用：公衆に商品もしくは役務の性質、品質もしくは産地に対する誤認誤信を生じさせること

10.1 事件概要

登録第 01084663 号商標「 慈愛有機商標」は、2003年5月30日に当時の商品区分第35類の「農産品、食品、ドリンク、および有機食品の小売…」など役務を指定して出願され、2004年2月1日に登録されたものである。しかし、智慧財産局は、2004年12月27日付行政院消費者保護委員会の書簡により、係争商標の権利者の営んでいる「慈愛有機商号」が生産したオレンジから同院農業委員会農業薬物毒物試験所により農薬の残留が検出されたことが明らかになり、商標法第57条第1項第5号に違反したとして、係争商標を取り消した。

10.2 実務上の判断

中台廢字第 L00940033 号審決

係争商標は、農産品、食品、ドリンク、有機食品の小売等役務において使用されているが、商標権者の生産したオレンジから農薬が検出されたことは、当該商標に含まれている「有機」という文字と符合しない、すなわち、係争商標の文字が人に農薬成分不含有の印象を与えながらも、農薬が検出されたことは、商標の不当使用に該当する。

10.3 本件の要点

本条文の趣旨は、登録商標の不当使用により消費者の利益および正常な取引秩序に影響を与えることを防止することである。したがって、本件のような、登録した商標が実際に使用される際、その商品または役務

の性質、品質、または産地を公衆に誤認させる恐れがある場合、登録商標は取り消される可能性がある。たとえば、商標図案には「Nano」を含むのに、その製販、取扱にかかる商品に「ナノ」技術が応用されていないければ、この条項により商標権を取消されるリスクがある。

事例11. 会社名称としての使用

11.1 事案の概要

本件登録第 01354554 号商標「**OHHO**」は、改正前の商標法施行細則第 13 条の第 35 類の「輸出入代理、ショッピングセンター、郵便通販、テレビ通販、インターネット通販、靴および衣服および服飾小物の小売」などを指定役務として登録出願し、2009 年 3 月 16 日に登録された。取消請求者は、調査会社に依頼して調査を行った結果、商標権者が係争商標を付する役務の提供を行っておらず、また、商標権者の HP、カタログなどには、係争商標に関連する宣伝、広告も発見されなかったため、商標権者が台湾において係争商標を使用していないとして、本件取消審判を提起した。

11.2 実務上の判断

智慧財産局中台廢字第 L01010162 号審決

係争商標は、単に会社名称の主要部として表記されており、かかる使用態様は商標の使用とは認められず、商標法第 63 条第 1 項第 2 号の規定に基づき商標登録を取り消すべきである。

商標権者の会社所在地の外観・看板の写真を確認したところ、同社の看板には「Ohho Venture Capital Inc.」「Ohho Investment & Development Co.」という表示がなされているが、これは当該会社の社名表記にすぎず、さらに、アルファベット「HH」の文字が小文字で表記されており、係争商標である「OHHO」という単純なアルファベットの組合せとは異なるものである。また、同社従業員の名刺を確認したところ、「OHHO Group」

と記載されているが、これも単に企業グループの名称表記にすぎず、商標としての使用とはみなすことができない。

また、商標権者の事業内容の登録項目には、「投資顧問業、管理顧問業」および「一般投資業」となっており、係争商標の指定役務と同様な役務に該当しない。

以上より、上記これらの標示は、単に会社名称としての表記であり、商標の使用ではなく、これらの証拠により係争商標の使用を証明できない。

商標法第 63 条第 1 項第 2 号の規定によると、商標登録後、「正当な事由なく使用せず、または継続して使用を停止し、既に 3 年を経過した場合」、商標主務官庁は職権または取消請求により、その登録を取り消すことができる。

よって、本件は、商標法第 63 条第 1 項第 2 号の規定に該当するため、商標登録を取り消すべきである。

11.3 本件の要点

商標と会社名称の表記は異なり、たとえ会社名称の主要部には登録商標を含んでいても、これは単に会社名称の表記であり、このような使用態様は、商標の使用とは認められず、商標法第 63 条第 1 項第 2 号により商標登録を取消されるリスクがある。

産業財産権における模倣対策のご案内

公益財団法人交流協会では特許庁からの委託により、海外進出日系企業を対象とした産業財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地にて以下の活動をしております。

1. 台湾における産業財産権の模倣対策に資する情報の収集
2. 弁護士、弁理士など産業財産権の専門家を講師としたセミナーの開催
現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。
3. 産業財産権に関する相談窓口の設置
産業財産権の権利取得手続きから、産業財産権の侵害に関する相談まで、幅広いご質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

※相談窓口の利用、セミナーへの出席、その他ご不明な点については、
公益財団法人交流協会 貿易経済部までお問い合わせください。

TEL：03-5573-2600

FAX：03-5573-2601

H P：http://www.koryu.or.jp/

[特許庁委託] 商標の使用について

平成27年3月 発行

発行者

舟町仁志

発行所

公益財団法人 交流協会

【禁無断転載】

東京都港区六本木3-16-33

青葉六本木ビル7階

印刷所

株式会社 丸井工文社

執筆協力：(理律法律事務所 (LEE AND LI Attorneys-at-Law))
(台北市敦化北路201号7階)
