

特許庁委託

**台湾模倣対策マニュアル**  
**(台湾における商標保護の戦略)**

2018年3月

公益財団法人 日本台湾交流協会



特許庁委託

台湾模倣対策マニュアル  
(台湾における商標保護の戦略)

2018年3月

公益財団法人日本台湾交流協会

台湾模倣対策マニュアル  
(台湾における商標保護の戦略)

目次

前書き .....	iii
第一章 前文 .....	1
第二章 商標保護の重要性 .....	2
第一節 商標保護の重要性 .....	2
第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介 .....	5
第三章 台湾における商標の登録要件 .....	18
第一節 どのような商標が登録出願できるか .....	18
第二節 登録出願するための要件や条件 .....	28
第四章 商標出願から登録まで（所要時間と費用） .....	52
第一節 出願前の調査と対処 .....	52
第二節 商標の出願手続き（所要時間と費用） .....	58
第三節 よくある拒絶理由の種類 .....	74
第四節 出願過程の拒絶理由に対する対処方法 .....	84
第五節 登録手続き（所要時間と費用） .....	95
第六節 商標権取得後どのように権利を維持するか .....	98
第七節 未登録の商標はどのように保護できるか .....	110
第五章 .....	114
第三者が所有する同一又は類似商標を発見した場合の対応 .....	114
第一節 指定商品・役務の削除又は分割 .....	114
第二節 取消審判 .....	118
第三節 他社商標に対する異議申し立て .....	122
第四節 無効審判 .....	124
第五節 権利者との交渉（同意書の発行、商標の譲渡） .....	128
第六節 第三者に先取り登録された商標の対応 .....	131
第六章 第三者による商標権の侵害について .....	146
一、商標権侵害の構成要件 .....	147
二、商標権侵害の擬制 .....	154
三、商標権侵害に対する法律上の請求権 .....	158
第二節 刑事責任 .....	162
第三節 商標権の拘束を受けない場合 .....	164
第四節 水際保護措置の効果 .....	170
一、水際保護措置の関連法令規定 .....	170
二、水際保護措置の利用及び実務における執行状況 .....	178

第七章	185
第三者より警告書や侵害訴訟を提訴された場合の対処	185
第八章 まとめ	197
添付資料	
添付資料 1	201
【台湾商標登録出願 政府手数料表】	201
添付資料 2	202
添付資料 3	203
添付資料 4	207
添付資料 5	208

交流協会が開設した台湾知的財産権情報サイト (<http://www.chizai.tw/>)  
 において、台湾の知財ニュース、知財関連法令、審査基準などを掲載。

## 前書き

台湾において日本の製品やサービスは、高品質・最先端のモノとして人気があり、それらのブランド価値は非常に高い。日系企業が台湾に新規に進出する際や、当地での事業の優位性を確保する上では、資産である自社ブランドの保護と価値の向上を図る、ブランド戦略の構築が不可欠である。その手段として、効果的な商標権の権利化とその活用、及び商標問題が生じた際の適切な対処が必要となる。

台湾における商標出願の手続きや、商標登録後の権利維持、第三者に先取り登録された商標の保護など、商標を巡る諸問題の各論については、当協会が発行した①台湾模倣対策マニュアル（2016年3月）、②台湾において第三者に先取り登録された商標の保護（2015年3月）及び③商標の使用について（2015年3月）において報告書としてまとめている。

一方、2017年9月には商標審査基準の改定がなされるなど、知財を取り巻く状況の変化は早い。また、台湾に進出を検討する企業が商標についてまず何から実施すべきか、その後の出願や権利化、及び、権利化後の紛争等、台湾での商標に関する手続き等について、体系的かつ包括的にとりまとめたものが望まれていた。

そこで今般、「台湾模倣対策マニュアル（台湾における商標保護の戦略）」と称し、台湾において商業活動を行う際の商標保護・活用の戦略として、事業展開前に実施しておくべき事項、調査手法と調査において類似商標を発見した場合に取り得る法的な手段（指定商品との関係、不使用取り消し、並存登録同意書の交渉、買い取りの交渉、無効審判など）、警告を受けた際の対処等を、最新の事例や実務とともに調査した。

本稿が台湾における商標戦略の構築や問題解決に役立ち、日系企業の台湾における円滑かつ効果的な経済活動の一助となれば幸いである。

## 第一章 前文

商品が発売されてから、使用する商標がすでに第三者により登録されていることが分かった場合、巨額の損失が生じるおそれがあるなど、商品を順調に販売する上で、制度を正確に理解し事前に適切な商標戦略を立てておく必要があることは、台湾においても同じである。

台湾の特許庁に当たる智慧財産局が公告している登録までの所用期間によると、順調であれば、商標は出願から登録査定まで約8ヶ月とされている。但し、審査の過程で、近似性や識別性等の拒絶理由が発見された場合、意見書の提出や、台湾に特有の制度である訴願、行政救済手続き等を行う必要があり、商標登録までに数年要することがある。一方、商標登録前に商品が発売した場合、すでに商標を登録している第三者から商標権侵害を訴えられる可能性がある。

商標権者が商標を登録すれば、商標法により権利侵害の疑いがある業者に対して権利を主張することができる。商標の権利侵害の要件については本文で詳しく紹介する。また、台湾では知的財産権を保護する特殊な警察を設けて商標権者の模倣品による権利侵害対策に重要な役割を果たしている。また、税関での水際措置を活用し効率的に模倣品の台湾域内への流入等を防止することができる。これらは商標権の保護に係る権利者の負担を軽減する制度であり、これらについても本文で詳しく説明する。

本文ではまず商標とは何かを紹介し、台湾で事業展開する日系企業が、自身の製品やサービスのどのような特徴を商標登録できるのか、商標の出願実務、台湾で事業展開する前に注意すべき事項、出願過程で問題が生じた場合どのように対処するのか、第三者が商標を先に登録していた場合どのように対応するのかなどを紹介していく。さらに、商標権侵害の問題について、商標権利者が権利を主張するための要件、水際措置とは何か、また、被告の観点に立って、日系企業が権利侵害を訴えられた場合や警告書を受領した場合にどのように対処するのか、訴訟上どのように対応するのか等を解説する。

## 第二章 商標保護の重要性

### 第一節 商標保護の重要性

商標保護の重要性について、第三者による先取り登録、および権利侵害の二つの側面から討論する。自身が使用する商標について、台湾で登録出願をしていなければ、自国で使用中の商標が第三者により台湾で先取り登録（冒認登録ともいう）される可能性がある。商標が先取り登録されてしまった場合、後から出願した商標が登録査定される可能性は極めて低く、このままでは台湾で商標権を取得することができない。台湾では当該商標権を第三者が持つことになり、この状態で台湾で第三者が登録した商標を使用した場合、当該第三者から商標権侵害を訴えられるリスクがある。よって、自身の商標保護をしっかりと行わないければ、会社の無形資産を確保できないだけでなく、商標権侵害の紛争に関わり、会社は第三者から損害賠償を請求されるなどの事態になりかねない。そこでまず、商標にはどのような機能があるのか、そして商標の法律上の地位を理解することは、企業が商標保護の重要性を理解する助けとなるはずである。

#### 一、商標とは

台湾商標法第18条に「1. 商標とは、識別性を具えた標識で、文字や図形、記号、色彩、立体形状、動き、ホログラム、音など、又はその結合によって構成するものをいう。2. 前項でいう識別性とは、商品又は役務の関連消費者に、指示されている商品又は役務の出所を認識させ、他人の商品又は役務と区別できるものをいう。」と規定されている。

これによれば、商標は商業主体の商品又は役務を表彰するのに用いる標識である。『商品又は役務を表彰する標識とは、一般消費者が一見すれば、それが商品又は役務を代表するブランドであると分かる識別性を有するものを指す。他人の商品又は役務と区別できるというのは、一般消費者が一見して、それが特定の主体の商品又は役務を代表するとわかる識別性を有することを指す。よって、商標又は役務の標章が「識別性」を有するかの判断は、一般消費者の立場に立って、一般生活の経験により、商標又は標章の全体について観察し、その使用方法、実際の取引の状況及びそれが使用を指定している商品又は役務等を総合して審酌しなければならない。』（智慧財産法院 99 年度行商訴字第 50 号



行政判決を参照)

## 二、商標の機能

### (一) 識別機能 (Identification Function)

識別機能とは、自己の商品と他社の商品の区別を識別する機能であり、これは即ち商品の同一性を表示する機能でもあり、商標の基本的な機能である。営業者が商品に商標を付すことは、自分の文書を識別するために署名捺印するようなものであり、商業競争において重要かつ不可欠なものである。

### (二) 出所表示機能 (Source Function)

出所表示機能とは、商標を使用した商品が同一の出所の商品であることを表示する機能である。同一の出所という点について、商標の発展からみると、早期の商標は商品の物質の出所しか表示できず、狭義のものであったが、営業方法の発展と取引過程の複雑化により、消費者は必ずしも商品の詳細な製造者や提供者の情報を知る必要がなくなっており、ライセンサーが商標を使用することも含めて、同一の商標が使用された商品は同一の出所であると認識し、同一の出所という概念は広義になっている。

### (三) 品質保証機能 (Quality Function)

品質保証機能とは、商標が付された商品が一定の品質を有することを示す機能である。商標の品質保証機能は、商標が示す商品が高水準の品質であるというわけではなく、品質の良し悪しや物質の出所に関わらず、同一の商標が付された商品は同一の品質であることを示している。消費者は商標が付された商品の品質を認知、信頼することにより商品を選択し、営業者にとってみれば商品の信頼を築くという効果がある。

### (四) 広告宣伝機能 (Advertising Function)

消費者に商標を認知させたり、商標を付した商品の特長や営業者の印象を向上させ、その印象を用いて再度購入する意欲を生じさせる機能である。商品の選択は必ずしも理性によるものではなく、感情的な影響も受けている。商標はその商標権者と消費者の媒体であり、消費者の商品に対する購買意欲に直接接触することができる。現代の大量生産、大量販売の高度発展社会において、商標の広告宣伝機能はより重要になってきている。

例を挙げると、消費者が量販店でテレビを購入するとき、豊富な種類のテレビがある。この中からどうやって選択するのか。このとき、各テレビには Panasonic、sony、LG、SHARP などの商標が付されており、その他のメーカーと区別することができ、消費者は自分の好きなメーカーのテレビを選択することができる。これらのテレビは必ずしも商標権者の国で製造されたものとは限らず、海外のメーカーが台湾の業者にライセンスして台湾で製造されたものもあるが、オリジナルの商標が表示されている。消費者は、これらの商標を通じて、たとえば国外の商標権者のメーカーが製造したものではないとしても、ライセンス業者が製造したものであると認識するとともに、同等の品質があると認識する。消費者は特定のブランドの製品を使用して気に入ったり、又は知人の紹介により自分が所望する性質があることを認識するなど、商標を媒介として正確な商品を選択する。消費者が購入する際の媒体としているため、業者もメディアで大々的に宣伝をして自社製品の特長や印象を向上させる。

商標は、識別機能、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能を有しており、全ての企業が商品を販売する際に商標は不可欠であると言える。ところが、品質の低い商標模倣品が流通すると、これまで築いてきた商標の印象や信頼が汚染されてしまうことから、商標を保護することが重要性である。

### 三、商標の法律上の地位

台湾の商標制度は登録主義を採用しているので、商標権は主務官庁に登録出願し、登録されてからはじめて取得できる。登録した後なければ、第三者に対する排他権を行使できず、つまり第三者に対して権利侵害を主張することができない。また、商標権者の権利を作り出したのであれば、商標権者は使用する義務があり、正当な理由なく 3 年を超えて使用されていなければ、あらゆる者がこれに対して取消審判を請求することができる。

未登録の商標は、第三者から権利を主張されなければ、その使用に問題がないものの、たとえ他人が模倣しても、未登録の商標の所有者は第三者に対して商標権侵害を主張する権利がない。ただ、未登録の商標が台湾で一定期間使用され、表徴の地位を取得した場合、公平交易法の関連規定により、第三者に対して表徴権を主張して排他することができる。

## 第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介

台湾で事業展開するにあたって、商標の問題を避けて通ることはできない。オリジナルブランドを有する企業（以下「オリジナル企業」）が台湾で直営の形態で経営する場合、自身の商標を使用する前に、商標が合法に登録されているかに注意しなければならない。直営ではなく、台湾現地の代理店を通じて販売する場合も、商標の使用に関して、より詳細に注意を払う必要がある。本文では、オリジナルブランドを有する日本企業と台湾代理店との間で発生しがちな紛争の形態から討論し、関連事例を通して理解を深め、それからライセンスの登記問題について論じていき、日本企業が台湾で事業展開する前に注意すべき商標問題について整理する。

また、台湾での事業展開のもう一つの形態として、例えば、日本企業が台湾でイタリアブランドの商品を販売するように、日本企業が自身のブランドを持たずに他の企業の製品を代理販売する場合がある。本文で紹介するような、代理店に起こり得る商標問題に注意しなければならない。

### 一、 代理店とオリジナル企業との間で生じる商標紛争のタイプ

#### (一) 商標権の帰属に関する紛争

##### 1、 商標出願前にオリジナル企業の同意を得たか否か？

よくある紛争のタイプの一つは、オリジナル商標の台湾での権利帰属の問題である。商標は属地主義を採用しているため、日本で商標を登録していても、台湾で排他権を取得するためには、台湾でも登録出願しなければならない。登録されてはじめて台湾商標法による保護を受けることができる。しかし、台湾の市場を重視しなかったり、商標出願などの費用を節約するなどの理由のために台湾で登録出願しない企業がある。そして、台湾の代理店が長年にわたって努力することにより商標の知名度が上がった場合、当該商標が有名になったのは、代理店の努力の成果であり、商標権は代理店に帰属すると考える。オリジナル企業は、商標の知名度が上がってきているため、商標を放棄しようとは思わず、オリジナル企業こそが合法的な商標権者であると主張する。このような状況で、台湾代理店が商標を出願して登録すれば、紛争が発生する。

智慧財産法院行政判決 98 年度行商訴字第 218 号の事例では、日本企業が代理店 A と数年提携した後、理由があって提携が終了し、代理店 B と提携を開始した。その後代理店 A はオリジナル企業の商標を登録出願し、代理店 B に対して商標権侵害訴訟を提起した。最終的に日本企業が登録無効審判を行うことによりやがて当該商標を取り消すことができた。この判決の争点の一つは、代理店 A が商標を登録出願することを、オリジナル企業が同意したか否かである。

商標法第 30 条第一項第 12 号規定：「次に掲げる各号のいずれかに該当する商標は、登録することができない：…十二、同一又は類似の商品又は役務について、他人が先に使用している商標と同一又は類似のもので、出願人が該他人との間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知っており、意図して模倣し、登録を出願した場合。但し、その同意を得て登録出願した場合は、この限りでない。」。この条文の但書の内容から、代理人が登録出願することをオリジナル企業が同意すれば、当該商標に不登録事由がなくなり、その後代理関係が終了したとしても、登録された商標の効力には影響しないことがわかる。

しかしながら、代理店とオリジナル企業が商標の権利義務関係の問題を契約書に明確に約定していなかった場合、双方の間の真意が何であるかが不明確になってしまい、裁判所が関連事実証拠をもとに認定しなければならなくなる。裁判所が事実証拠を踏まえて、オリジナル企業が代理店に商標出願に同意したと認定した場合、無効審判又は取消審判を通じて商標を取り戻すことができなくなる。ただし、もし双方が代理店契約を締結する際に、契約終了後に商標をオリジナル企業に返還することを約定していれば、契約を通じて商標の返還要求することができる。

先ほど紹介した智慧財産法院行政判決 98 年度行商訴字第 218 号の事実関係のように、オリジナル企業が無効審判により代理店が先取りした商標の登録を取消しできればよいが、もし取り消すことができなかった場合、商標を取り戻すことができないどころか、代理店 B は代理店 A から権利侵害を訴えられ、その賠償責任は、代理店契約の瑕疵担保責任によりオリジナル企業に請求される。オリジナル企業は、代理店 B に商標を使用許諾したのであれば、本来、合法的

に有効で、かつ権利侵害をしない商標を代理店 B に提供しなければならないにもかかわらず、代理店 B がオリジナル企業の商標を使用した製品を販売したことで権利侵害を訴えられたのであれば、これにより生じた全ての損失はオリジナル企業が賠償しなければならない。

また、オリジナル企業が、代理店が商標の登録出願することに同意したとしても、代理店の名義で登録することに同意したか、又は代理店が代わりに手続きを行うことだけに同意したのが争点となることがあり、契約書にはっきりと「自己の名義で」登録出願してもよいかをはっきり約定しておく必要がある。

## 2、同意した範囲はどこまでか

オリジナル企業が代理人に商標登録出願することに同意したことを証明できる書面を代理店が有する場合、実務上、同意した登録範囲はどこまでか？という点が争点となる。上述の登録の名義が誰であるかの紛争の他、実務上、同意した登録範囲について考えの食い違いがあり、一体どの図案のどの商品区分について登録を同意したのが問題になることがある。これについては、「PORTER」商標の事例が代表的である。

「PORTER」商標紛争の発端は、1988年にA社がB社にライセンスして「PORTER」商標商品の代理販売が開始し、その協議書には、B社が香港、日本以外の国で「PORTER」商標の登録出願ができると約定されていた。B社は、1994年頃に台湾で各商品区分の「PORTER 及侍者図」の商標を登録出願した。2001年5月に両社はライセンス契約を終了し、2002年にB社はこれらの商標をそれぞれC社に移転した。その後、A社は、代理契約はすでに終了していると主張し、B社が登録した商標は非合法であるとして、それらの「PORTER 及侍者図」商標を譲り受けたC社に対して無効審判を提起した。C社は2002年頃に「PORTER」を含む新しい商標出願を行った。A社はそれらの新たな出願案に対しても異議を申し立てた。両者の訴訟は数年にもわたり、各商品区分の無効審判と異議申し立ての案件は数十件にもなった。これらの案件は大きく二つに分けることができる。

- (1) 新しく出願した「PORTER」商標: これはA社とB社の代理契約が終了した後にC社が新たに提出した「PORTER」商標の出願案であり、A社が異議申し立てをした案件である。これらの異議申し立ての案件の判決結果のほとんど

は裁判所により商標を取り消しされた。その理由としては、C社は代理契約の当事者ではないため、A社から商標登録出願することの同意を直接得ていないため、その出願は合法ではないと判断された。

(2)代理契約期間に出願した「PORTER」商標：B社が代理契約の契約期間に、A社が登録出願することに同意したシリーズの「PORTER」商標である。その後C社に譲渡され、A社が代理契約終了後にこれらの「PORTER」商標について無効審判を提起した。A社の主張は、契約時の合意は、契約の目的により解釈すれば、代理契約の契約期間においてのみ商標を登録することができ、契約終了後は含まれていないうえ、すでに代理契約は終了しているので、「PORTER」商標は取消されるべきであると主張した。この主張に対して、裁判所の判決は、商標の商品区分によって異なる裁判結果となった。

(A)バッグ類の商品に対して、裁判所は、A社が商標の出願に同意したのであれば、これらの商標に不登録事由がなく、たとえ両者の代理契約が終了しても、契約終了前に取得した権利には影響しないと認定した。よって、「PORTER」商標のバッグ類の商品区分に対する無効審判案は、A社がいずれも敗訴した。(台北高等行政法院 95 年訴字第 1046 号行政判決参照)

(B)バッグ類以外の商品は、裁判結果が異なった。例えば、衣服商品の商品区分は、契約で同意した範囲ではないとして、A社が勝訴した(台北高等行政法院 95 年度訴字第 00975 号判決参照)。ベルト等の商品区分では、同意した範囲内であるとして、A社が敗訴した(台北高等行政法院 95 年度訴字第 1043 号判決参照)。

以上のことから、同じ契約の文言解釈に対する裁判所の見解は異なることが分かる。代理店が商標を登録することに同意した約定に関して、契約の解釈や裁判所による事実認定に応じて、各裁判所の判断が異なる可能性がある。よって、契約の中でオリジナル企業が代理店による商標登録に同意すると約定する場合、後日争議が生じることを避けるため、商標権者の名義、商標図案、指定する商品又は役務の範囲等を詳細に明記しておくべきである。

本件商標の争議により、A社は台湾で商標権を取り戻せず、台湾市場になかなか再進出することができなかったが、2007年11月に数年の訴訟を経た両社は和

解し、ようやく A 社は台湾に再進出した。

## (二) 中国語版商標の権利の帰属

外国企業のオリジナル商標は通常外国語であることが多い。代理店が台湾で販売する際、外国語商標と似た発音になる中国語名を名付けることがよくある。オリジナル企業はそこまで気にしないことが多いが、後に両社の関係が悪化すると、代理店は、中国語の商標は代理店が名付けたから代理店に帰属すると考えて登録出願し、オリジナル企業も当然これに負けないよう、当該中国語の商標が表徴している商品はオリジナル企業の製品だから当然オリジナル企業が所有するものであると考え、紛争が生じる。例えば、智財法院 97 年度行商訴字第 52 号の「司迪生」商標の事例がある。オリジナル企業は外国語 STESSSEN 商標の中国語名として「史達先」という名称を使用し、代理店が販売する際は「司迪生」という商標を使用していた。裁判所は、代理店が使用したことにより商標価値（知名度など）が増加した成果は、オリジナル企業に帰属するべきであるとしたうえ、「司迪生」と、商標の元の外国語 STESSSEN 商標が近似するとして、代理店が登録した「司迪生」商標を取り消した。そしてオリジナル企業は後に「司迪生」を登録した。ただ、本件は訴訟の過程で、智慧財産局と訴願の決定では、もともと両者の商標は類似を構成しないので、取消ししないと判断されていた。行政訴訟の段階になってから、裁判所は両商標が類似を構成するとして代理店が登録した商標を取り消した。智慧財産局と裁判所の判断が異なっていることから、このような案件はまだ争いが大きいことが分かる。中国語に翻訳する方法は色々あるため、中国語に翻訳した商標とオリジナルの英語商標が類似を構成しないと裁判所が認定する可能性もある。このため、中国語の商標権の帰属を代理契約の中できちんと約定しておけば、代理契約が終了した後も、中国語商標の権利を確保することができる。

## (三) 商標に関するの文書の真偽にかかる争議

次に紹介するのは、代理店が智慧財産局に提出した文書が文書偽造であるとオリジナル企業が主張する場合である。例えば、代理店が提出した、オリジナル企業が登録出願に同意した同意書が、後にオリジナル企業によって無効であると訴えられた事例がある（智慧財産法院行政判決 99 年度行商訴字第 150 号案

例参照)。また、代理店がオリジナル企業との間で台湾商標権を代理店の名義に移転することを約定したが、オリジナル企業によってその移転の文書が偽造であると主張されることがあり、実務上でも実際にこのような事例が発生している。代理店はこれらの文書の提出にあたって、その依拠となる契約書の文言に注意しなければ、偽造文書であると訴えられる可能性があるので注意が必要である。以上のことから、オリジナル企業と代理店との間の紛争の多くは契約の文言が明確でないことに起因することが多い。このため、オリジナル企業と代理店が代理店契約において権利義務関係を明確に約定しておくことが重要である。

#### **(四) ライセンス契約終了後の在庫品の処理**

代理店契約終了後、代理店が商標表示されている在庫品を継続して販売した場合、権利侵害の問題はあるのかについて、いくつかの事例をあげて説明する。

##### **【事例 1】**

オリジナル企業と生産販売を行う代理店は契約終了後三ヶ月以内に在庫品を完売すると約定したが、製造しても良い数量や、販売先が自然人又は法人に限るのかについて約定していなかった。代理店がライセンス期間内に製造した製品を、三ヶ月以内に別の法人に販売し、当該法人がその転売を行った。代理店がライセンス期間内に製造した製品は、理論上は合法に生産された真正品であり、法人に販売した時点でオリジナル企業の商標権はすでに消尽し、たとえ契約終了後に市場に流出したとしても、オリジナル企業は権利侵害を主張することはできない（智慧財産法院刑事判決 100 年度刑智上易字第 42 号を参照）。オリジナル企業と代理店は一定期間内に在庫を完売することを明確に約定していたものの、ライセンス期間に代理店が製造してもよい数量を約定しておらず、このライセンス期間に代理店が製造した商品は全て真正品である。代理店が約定した期間内にそれらの在庫を販売さえすれば、オリジナル企業の商標権は販売された時にすでに権利が消尽し、買受人がそれらの商品を市場に流通させて転売することは、当然権利侵害の問題がない。

##### **【事例 2】**



商標ライセンス契約において契約終了後六ヶ月を商品の処分期間として定め、その処分期間後は販売してはならず、代理店はオリジナル企業の商標を除去しなければならないと約定していた。よって、代理店が契約に反して処分期間後も当該商標を付して商品を販売したことは、使用許諾を得ずに同じ商標を同じ商品に使用したとして、商標権侵害を構成する(智慧財産法院刑事判決 99 年度刑智上易字第 71 号を参照)。事例 1 と異なるのは、契約において約定した在庫の処分期間を過ぎた後、代理店はオリジナル企業の商標を付した商品を販売してはならず、オリジナル企業の商標を除去しなければならないと約定していた。代理店がそのまま販売を継続した場合、ライセンス範囲ではなく権利は消尽していないので侵害にあたる。

### 【事例 3】

両社間に書面の商標ライセンス契約はないものの、期限のない商標使用許諾の関係が成立していた。継続的契約は、事前通知しなければ終了することができないことから、合法的に契約を終了していない場合、ライセンス関係は継続して有効であり、権利侵害の問題はない。(智慧財産法院刑事判決 102 年度刑智上易字第 4 号を参照)。この事例は、商標ライセンス契約が継続的契約であると認定され、商標権者が法により契約を終了する手続きを採っていなかったため、ライセンス契約は継続して有効であると判断された。このため、代理店が商標を使用することは、権利侵害とはいえない。

### 【事例 4】

代理店は自ら生産を行い、中国で販売を行うことの許諾を受けていた。そして中国での販売先の会社はその商品を台湾に転売したことは、「権利消尽の原則」が適用される。裁判所は真正品の平行輸入であるとして、権利侵害にはあたらないと認定した(智慧財産法院刑事判決 102 年度刑智上易字第 56 号)。オリジナル企業は中国の代理店が製造販売することに同意しているため、本件の商品は真正品であり、その後、台湾の業者が台湾に並行輸入して台湾で販売しても、権利侵害を構成しない。

### 【事例 5】

ガソリンスタンドが商標ライセンス契約終了後に、オリジナル企業の商標を

継続してしてガソリン給油の役務を行ったことに、権利消尽原則の適用はない。(智慧財産法院民事判決 102 年度民商上字第 4 号を参照)。ガソリンスタンドがライセンス契約終了後に、すでに購入したが販売していない在庫のガソリン商品について、権利消尽の原則を適用できることに疑義はない。但し、ガソリンスタンドの看板にオリジナル企業の商標を継続して使用することは、当該ガソリンスタンドがガソリン給油の役務を行うことを表徴しており、この部分に消尽の原則の適用はなく、ガソリン給油の役務を行うことは権利侵害を構成する。

#### 【事例 6】

代理店はオリジナル企業から商品を買受けたが、販売代理契約終了後も商品は売れ残り大量の在庫が残った。代理店が看板にオリジナル企業の商標を用いてオリジナル企業の商標の商品を引き続き販売していることは、合理使用であると判断された(智慧財産法院民事判決 99 年度民商訴字第 42 号参照)。事例五と事例六の違いとして、商標を「商品」に使用すること、「役務」に使用するの異なる概念である点に注意する必要がある。この事例において、代理店が購入した未販売の商品にも権利消尽の原則の適用がある。オリジナル企業はこれに対して権利侵害を主張しておらず、代理店の看板にオリジナル企業の商標を掲げたことが権利侵害であると主張した。裁判所は、代理店が看板を掲げた行為はただ取り扱っている商品を表示しただけであり、該商標をもって自己の小売の役務を表徴しているわけではなく、他人の商標を他人の商品に使用することは、商標法第 30 条第 1 項第 1 号の商標の使用にはあたらないと認定した(この点については、「指示的合理使用」の概念であり、詳しくは第六章第三節で紹介する)。

これらの事例の中で、代理店が契約終了後に在庫品を販売することが権利侵害と認める場合とそうでない場合があることが分かる。そのポイントは、代理店が販売する在庫品が、ライセンスされた商品であるのか?ライセンスの有無の認定が重要なのは、商標法第 36 条第 2 項前段規定:「登録商標を付した商品が、商標権者又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、商標権者は該商品について商標権を主張することができない。」と規定されているためである。もしライセンスされた商品であれば、商標権者の権利

は消尽し、権利侵害を主張することができない。但し、商標権者の同意を得ずに販売したものであれば、消尽原則の適用がなく、権利侵害を構成する。

## 二、代理店がライセンスの登記をしなかった場合の不利益

外国のオリジナル企業が台湾で商標を登録し、代理店が台湾でオリジナル企業の商標で商品を販売する場合、オリジナル企業の商標の使用許諾を受ける必要がある。両社がライセンス契約を締結した後、ライセンスの登記を行う必要があるのか？登記しなかった場合、代理店にとってどのような不利益が生じるのか？

2012年に改正された商標法第39条第一、二項に「1. 商標権者は、その登録商標の使用を指定した商品又は役務の全部又は一部について、指定地区で専用使用权又は非専用使用权を許諾することができる。2. 前項の使用許諾は、商標主務官庁に登録していない場合、第三者に対抗することができない。」と規定されている。ライセンスの登記は商標ライセンスが効力を有するための要件ではないものの、第三者に対抗するための要件である。代理店が合法にライセンスを取得するのに、登記の必要はない。しかしながら、商標ライセンスを受けたことを主務官庁に登録せず、後にオリジナル企業が第三者に商標を移転し、一つ目の代理店が商標を継続して使用していることに対して当該第三者から権利侵害を訴えられた場合、一つ目の代理店は登記していないことを理由として第三者に対抗できず、権利侵害であると認定される虞がある。このような事例は実際にも発生しているので注意が必要である。

実務上の見解によると、代理店がライセンス登記をしていなければ、オリジナル企業が商標を移転した際、オリジナル企業が商標を移転した日以降、代理店は商標権侵害を構成し、譲受人は代理店の権利侵害を主張することができる。商標法に「ライセンス登記した後に、商標権が移転された場合、そのライセンス契約は譲受人に対して継続して存在する」と規定されているので、反面解釈すると、ライセンス登記をしていなければ、代理店は、譲受人に対してライセンス契約が継続して存在すると主張することができず、権利侵害を構成する。

よって、代理店が商標ライセンスを取得した時、主務官庁でのライセンス登記を行わなければ、代理店はオリジナル企業がいつ商標を移転するのか分から

ず、前述の事例での裁判所の見解によれば、ある日オリジナル企業が商標を移転すれば、その移転日をもって、代理店はいままで合法に使用できた地位から、突然に違法な使用となり権利侵害を構成することになる。

この他、商標法第39条第6項に「商標権が侵害されたとき、専用使用権の許諾範囲内で、専用使用権の許諾を受けた者は、自己の名義を以って権利を行使することができる。但し、契約に別段の約定がある場合は、その約定に従う。」と規定されている。このため、独占ライセンスの場合、一体権利侵害を主張できるのは商標権者なのか、又は独占使用権を有するライセンシーなのかについても、契約の中で明確に規定しておく必要がある。

### 三、台湾での事業展開前に実施しておくべき事項

前述の各種の紛争からわかるように、外国企業である日本企業が台湾での投資や事業展開を行う際に、商標について次の事項に留意する必要がある。

#### (一) 商標登録を受けること

商標出願してから商標登録を受けるまでに少なくとも約8ヶ月かかるうえ、商標登録を受けるまでの間に商標を使用した場合、第三者によって権利侵害を訴えられる可能性があるため、外国企業は台湾で正式に商標を使用する前に、予め商標出願した方が得策である。もしまだ登録されていない商標について他人に使用許諾をするのであれば、ライセンス契約においてライセンシーは商標が未登録又は出願中であることを承知しているとの内容を明記し、双方の權益を明確に約定しておくべきである。そうすれば、今後争議が発生したとき、両当事者の契約に基づいて処理することができる（未登録の商標は商標法の規定を適用して権利を主張できないからである）。

#### (二) 必要に応じて商標、証明標章、団体商標、団体標章として出願すること

第三章で詳しく説明するが、台湾現在の商標法の制度には、商標、証明標章、団体商標、団体標章等があり、外国企業は使用形態によって商標、証明標章、団体商標又は団体標章登録を出願すべきである。多くの国では、証明標章や団体標章の制度がないため、証明標章や団体標章の代わりに商標を「役務」への

使用として登録することがあるが、台湾で適切な保護を受けるためには、態様に合った登録出願をしなければならない。

### **(三) 商標ライセンスの登記を行うこと**

外国企業が代理店であり、他のブランドの製品を独占的に代理販売する場合、商標の使用許諾を取得する際に、その商標はオリジナル企業が台湾で合法的に登録を受けたものであるかについて確認すべきである。また、商標の使用許諾を受けたものの、オリジナル企業がその後商標権を第三者に譲渡したことにより、第三者から権利侵害であると訴えられることを避けるために、智慧財産局でライセンス契約の登記を行っておくほうがよい。

### **(四) 契約において商標権及び中国語訳の商標の帰属を明確に定めること**

外国企業が商標の出願手続きを現地の代理店に任せる場合、将来、両当事者が商標権の帰属について争いが生じることを避けるために、代理店にオリジナル企業の名義で登録出願してもらうのか、それとも代理店自身の名義で登録出願してもよいのかについて明確に約定すべきである。なお、外国企業は代理店自身の名義で登録出願することに同意した場合、不登録事由が存在しないので、その後無効審判をもって登録を取消しすることができなくなるので注意が必要である。

また、中国語訳の権利帰属についても配慮が必要となる。代理店が中国語訳の商標を使用した場合、中国語訳の商標の権利は誰に帰属するのか、契約終了後にオリジナル企業に商標又は中国語訳の商標を返還する必要があるのかを契約において明確に定めるべきである。代理店が商標出願することに同意する場合には、登録する商標の図案や形式、ならびに登録する商品や役務の範囲についても、契約において明確に定めるべきである。

### **(五) ライセンス契約終了後の在庫品処理について**

ライセンス契約を締結する際に、ライセンス契約が終了した時のことを想定して契約内容を定める必要があり、契約終了時に在庫品又は当該商標が付された不良品をどのようにして処理すべきかについて、契約書に明確に定めておくべきである。もしオリジナル企業はライセンス契約終了後に代理店が製造、販

売した商品が市場に残らないようにしたいなら、予め契約において約定しておく必要がある。在庫品について約定しておらず、代理店が在庫品を流通させてしまった場合、在庫品もオリジナル企業の同意を得たものであると認定される可能性があり、この場合、消尽の原則の適用により合法的なものとして扱われてしまう。

#### (六) 権利侵害者に対して権利主張できる範囲について

前述のとおり、専用使用権者はそのライセンス範囲内で権利侵害者に対して自ら権利を主張することができるが、契約において権利行使するのは商標権者であると定めることも可能である。そのため、専用使用権のライセンス期間において、誰が権利侵害者に対して権利を主張し、その主張の範囲はどこまでなのかにつき、契約で明確に定めておくことで、双方の権益をはっきりさせることができるだけでなく、この契約の約款を根拠として合法的に訴えを提起することができる。

#### (七) 準拠法の問題について

商標は一般的に国際性を有し、オリジナル企業と販売代理店との間のライセンス契約は国際的なものが多く、例えば一つの契約を締結すると、同時に販売代理店にアジア各国の商標事務の処理を授権することがある。しかし、各国の商標法の制度が異なり、準拠法の規定も異なるため、各国の法制度にも留意しなければならない。その例として、過去に世界的に話題となった案件がある。台湾 A 社が投資した深セン A<sup>+</sup>社は 2001 年に IPAD 商標を中国に出願し、その後台湾 A 社は EU 等世界各国で IPAD 商標登録を取得した。2009 年 8 月に台湾 A 社は世界各国で登録された IPAD 商標を B 社に譲渡し、B 社は譲渡された商標には中国のものも含まれていると思っていたが、中国のものは深セン A<sup>+</sup>社が出願したものであった。中国の移転制度は台湾と異なり、台湾における商標の移転は、双方が契約を締結すれば移転の効力が生じるが、中国では法令によると、移転は主務官庁に登記し、その許可を取得しなければ効力が生じない。深セン A<sup>+</sup>社にとって予想外の展開であったが、深セン A<sup>+</sup>社と台湾 A 社は異なる会社であるため、台湾 A 社は深セン A<sup>+</sup>社の代理として商標を処理するこ

とができないと主張した。その後、B社の製品は中国で販売する際に権利侵害問題に直面したため、最終的にはB社がさらに米ドル6000万ドル（ニュー台湾ドル18億元に相当する）支払うことでこの件は解決した。

オリジナル企業と代理店との間の紛争は少なくないが、本文の説明からわかるように、紛争の多くは契約で明確に定めておくことにより解決できるものであり、本文で挙げた多くの事例は、オリジナル企業と代理店との間の権利義務関係の約定が不明確であることにより生じたものである。よって、オリジナル企業と代理店が商標のライセンス契約を締結する際には、これらの事例を参考に、将来起こりうる問題について事前に明確に定めておくことが重要である。

### 第三章 台湾における商標の登録要件

商標の主な機能は、関連する消費者に商品・役務の出所を認識されることにあるので、標識が商品・役務の出所を示したり他人の商品・役務と区別することができなければ、商標機能を備えないことになり、登録を許可してはならない。よって、識別力は商標が登録を取得するための積極的要件である。

一方、台湾市場に同一又は類似の商品・役務において、類似又は同一の商標が並存する場合、関連する消費者の誤認混同を引き起こす虞があるので、商標法に出願人の新規商標出願は他人の登録商標又は先に出願した商標と同一・類似する場合、登録できないとされている。商標出願時、このような不登録事由（商標第30条第1項）がある場合、商標登録できないことは、登録の消極的要件である。

近年の商業活動の多様化、マスメディア及び広告の変容に伴い、伝統的商標の形態だけでは実際の取引市場の需要に十分に対応できなくなっている。商標の権益を保障し、不公平な競争の発生を防止するため、現行商標法では、商品・役務の出所を識別できる標識であれば、全て保護対象となり得る。よって、平面の文字、図形、記号、立体形状、動態、ホログラム、音声など、又はその組合せに限られず、日本では保護の対象とならない嗅覚、触覚、味覚等によって感知できる標識も、商標法の識別力に係る定めに合致しければ、全て台湾商標法による保護を受けることができる。

#### 第一節 どのような商標が登録出願できるか

##### 一、商標の構成要素

商標発展の流れを見れば、初期の商標の構成要素は単なる文字、図形、記号又はその連合式（平面商標）にすぎないものである。商業活動の急速な発展、



市場競争の激化に伴い、消費者の購買欲を喚起するため、商品又は役務の販促手段を新たに次々と生み出した。業者は特殊な商品形状、包装容器の外観、音声、色彩等を用いて、消費者が自社製品を認識し購入するよう惹きつけようと、商標は徐々に立体、音声、色彩商標と発展していくようになり、現在では動態映像とホログラムも商品又は役務の識別標識とされている。更に、嗅覚、触覚、味覚等によって感知できる標識は、商標法の識別性に係る規定に合致するならば、全て台湾商標法による保護を受けられるようになった。<sup>1</sup>（台湾商標法第18条第1項）。

**【商標の構成要素】**

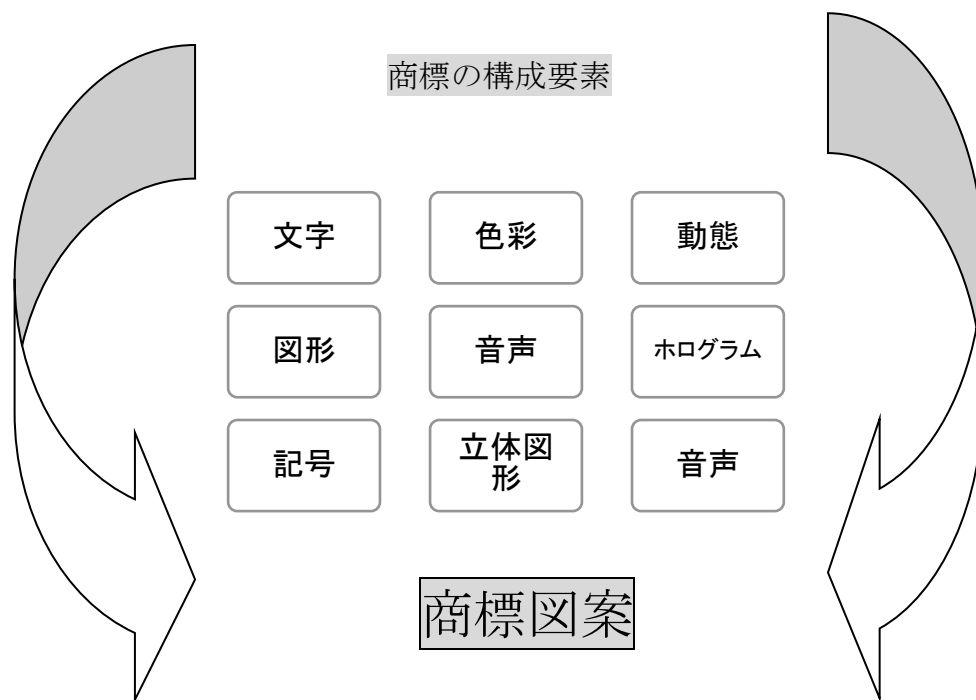
第十八条 商標とは、識別性を具えた標識で、文字や図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音など、又はその結合によって構成するものをいう。

2 ... ..


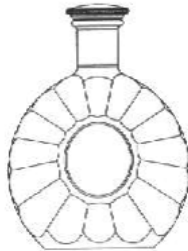
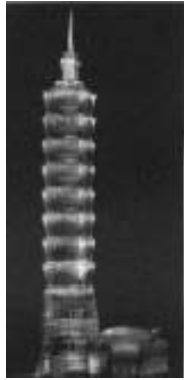
したがって、現在、「単なる文字、図形、記号又はその連合式の平面商標」「立体商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「動き商標」「ホログラム商標」「連続図案商標」、「匂い商標」などは、商品又は役務の出所を識別させるに足る場合、全て台湾商標法の保護対象となっている。台湾商標実務において、平面商標を「伝統的商標」を言うのに対し、「立体商標」や「音商標」などの新しいタイプ商標を「非伝統的商標」を称する。

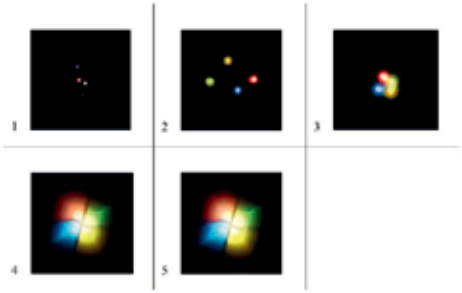


---

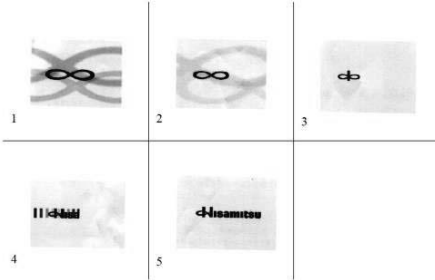
<sup>1</sup>日本においても、2014年5月14日の商標法改正により、「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」及び「位置商標」の五つの新しいタイプの商標が登録できるようになった（日本商標法第2条）。ただし台湾では、日本で採用されなかった「匂い商標」も登録出願することができる。



▲商品・役務における視覚表示(平面・立体)及び聴覚、臭覚表示が保護客体となっている。

商標図案	定義	登録例
平面商標	単なる文字、図形、記号（＋、－、×、÷、％、♪、♫、数字など。）又はその結合からなる商標である。	「GOOGLE」、 
立体商標	立体商標は「商品本体の形状」「商品の包装容器の形状」「立体的形状の標識（商品又は商品の包装容器以外の立体的形状）及び「役務場所のインテリア設計」などのような三次元の空間で長さ、幅、高さによって形成された立体的なものを指す。	 

商標図案	定 義	登録例
色彩のみからなる商標	単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標である。伝統的商標の「文字、図形又は図形と色彩が結合したもの」ではない。	
動き商標	文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標である。 テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形などの連続して変化する動的映像を指す。	
ホログラム商標	ホログラムは普通、紙幣やクレジットカード、その他の価値がある製品の偽造防止に使用され、商品の包装又は装飾にも利用される。 ホログラム商標とは、ホログラム文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標である。それが見る角度によって変化して見える文字や図形などである。	
連続図案商標	連続図案商標とは、連続的で延伸可能な図案又は幾何図形から成る図案で、当該連続図案自体が商品又は役務の出所を区別する機能を有するものを指す。	
匂い商標	匂い商標の意味としては、特定の匂いを商標とし、且つ当	これまで、台湾では登録になった事案はない。 匂い商標は視覚で感知でき

商標図案	定 義	登録例
	<p>該匂い自体がすでに商品又は役務を指示する機能を有していることを指す。匂い商標は使用を指定した商品又はその包装容器、提供する役務に関する物品又は役務の場所等の形式で表現される可能性があり、匂い自体に機能性を有しなければ、登録される機会があるはずである。</p>	<p>ない商標であり、電子媒体でも記載できないものであるので、出願時商標の匂いを書面で説明する必要がある。</p>
<p>結合式商標</p>	<p>文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音声などの各種の組み合わせからなった標識である。例えば、「文字」は図形又は記号との組み合わせからなった平面商標になれる。「文字」も音声と組み合わせて、動態の変化の過程を表す標識になれる。</p>	 <p>(「HISAMITSU」の動態商標)</p>

## 二、商標の種類（ここに言う「商標」は広義の商標である）

商標法では、「商標（狭義）、証明標章、団体標章、団体商標」を保護対象と定めており、いずれも識別力を有する標識でなければならないとしている。商標（狭義）の出願人は、原則としては営業を行う企業又は自然人（個人）であるのに対し、証明標章、団体標章及び団体商標の出願人がほとんど政府機関、同業組合、協会その他の団体になり、特殊な出願と言える。

## 1、商標

商品又は役務の関連消費者に、商品又は役務の出所を認識させ、他人の商品又は役務と区別できる標識を言う。

## 2、証明標章

証明商標とは、他人の商品又は役務の特性の品質、精密度、原料、製造方法、産地又はその他の事項に証明を与えるための標識である。

証明標章の出願人が、証明しようとする商品又は役務に係る業務に従事している場合、登録出願することはできない。なお、証明標章の出願人の資格は制限されており、「他人の商品又は役務を証明する能力を有する法人、団体又は政府機関」が、出願時出願人の有する、証明資格又は証明能力に係る証明書類を提出しなければならない。

WTO TRIPs 協定の地理的表示の保護に関連する規定に従い、地理的表示保護を強化し、2003年の商標法改正の際、同法72条第1項（現行法第80条第2項）に産地証明標章が追加されたことで、地名、地理的範囲及び地理的表示も証明標章として登録できるようになった。

## 3、団体標章

法人資格を有する組合、協会又はその他の団体が、その組織又は会員籍を表彰するために、標章を排他的に使用しようとする場合は、団体標章の登録出願をしなければならない。

団体標章登録の出願は、法定事項を明記した出願書を以って、団体標章の使用規範（構成員資格及び団体標章の使用管理方法を明記したもの）を添付して、智慧財産局に対しこれを出願しなければならない。



#### 4、団体商標

団体商標とは、法人資格を有する組合、協会又はその他の団体がその構成員の提供する商品/役務を指し示し、これによって当該団体の構成員でない者が提供する商品/役務と区別する標識をいう。団体商標は団体がその会員に提供して使用させるものであるため、出願人は「人」を集合体とする組合、協会又はその他の団体でなければならない。

財団法人は「財産」を集合体としている。会社は営利社団法人であるものの、会社は自分を営業主として、個別株主の名義で対外的に営業行為を行っていないため、団体商標をもって団体構成員の提供する商品/役務を指し示す必要がない。自然人は権利能力があるものの、「組合、協会又はその他の団体」に該当しない。よって、財団法人、会社、自然人の三者はいずれも団体商標の出願人として適格ではない。

団体商標登録出願する際には、商品又は役務の区分及び名称を記載した出願書に団体商標の使用規範（構成員資格及び団体標章の使用管理方法を明記したもの）を添付して、商標主務官庁へ提出する。上述のとおり、2003年から地理的表示保護を強化してきて以来、産地団体商標を受理しているものの、明文化されておらず、2011年の商標法改正の際、産地団体商標を団体商標の種類の一つとして、同法第88条第2項（現行法）に追加された。

団体商標の種類は下記とおり、一般団体商標と産地団体商標に分けられている。

No.	種類	説明	登録例
1	一般団体商標	商品/役務の出所が特定団体の構成員であることを指し示すために用いるものである。	 <p>新鮮な果物、新鮮な野菜、花卉、種や苗、もみ米等の商品への使用を指定し、台湾安全高品質農業推廣協会が登録を取得したものである。団体商標には「TAIWAN」の文字が含まれているものの、指定商品の品質、名声またはその他の特性は地理的環境と関連性がないため、一般団体商標に該当する。</p>
2	産地団体商標 (態様： 地名＋商品・ 役務名称)	商品/役務の出所が特定団体の構成員であることを指し示すほか、当該商品/役務が一定の産地から来たものであることも示している。産地団体商標の場合、当該地域の商品/役務は特定の品質、名声またはその他の特性を有していなければならない。	 <p>屏東県枋山郷で生産されたマンゴーへの使用を指定したものである。枋山のマンゴーの品質・特性と地理的環境の関連性として、屏東県枋山郷は地形が細長く、山や海に囲まれ、日当たりがよく、台湾最南端のマンゴー産地で、午前5時から日照があるだけでなく、他の地域より日照時間が長く、昼間の平均温度は30度に達し、他のマンゴー産地より平均温度が高いことから収穫時期が早く、さらに近隣の町より15～30日も早いため、枋山のマンゴーは先に市場に出ることで得している。そのうえ、枋山地区は年中台湾海峡から吹く海風を受け、その海風にはマンゴーの木が最も必要とする微量元素及びミネラル物質が含まれている。美味しいマンゴーを作るために</p>

			<p>は、果実が実るとき、雨水が少なく、日照が十分であり、温度が高いとの条件が必要である。枋山郷はこれらの条件を備えており、また乾燥した滑降風、排水良好な土質に加え、暑い気候は、枋山のマンゴーの外側が赤く、中身が黄色くなるように成熟させ、甘くて美味しいマンゴーを作り上げる。</p>
--	--	--	---

特殊な出願である証明標章、団体標章、団体商標について、それらの異なる点を以下に説明する。



種類	出願人の適格	標章/商標の 使用者	登録例
証明標章	<ul style="list-style-type: none"> <li>・団体の組織が必要であるが、必ずしも法人資格を有しない。</li> <li>・証明する能力を有する。</li> <li>・証明しようとする商品又は役務に係る業務に従事できない。</li> </ul>	会員に限られない。	
団体標章	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法人の資格を有する。</li> </ul>	会員に限る。	
団体商標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法人の資格を有する。</li> </ul>	会員に限る。	<b>琉球泡盛</b>

## 第二節 登録出願するための要件や条件

商標の主要な機能は商品又は役務の出所を識別することにあるため、標識が商品・役務の出所の表示又は他人の商品・役務の区別することができ、はじめて商標の機能を有し、商標登録を受けることになる。従って、商標としての「識別性」があることは商標登録の積極的要件（商標法第 18 条第 2 項）である。

なお、台湾では、商標権の成立について、登録主義及び先願主義を採っており、同一又は類似商品に、同一又は類似の商標を以って出願すれば、最も先に出願した者を権利者として登録すべきであるとされている。つまり、同一又は類似の商品において、他人の登録商標又は先に出願した商標と同一・類似して、消費者の誤認混同を引き起こす虞がある商標は、登録できないとされている。このように、法令に規定される不登録事由（商標第 30 条第 1 項）が存在していないことは、商標登録の消極的要件である。

上述したとおり、商標の登録要件は、積極的要件と消極的要件に分けられており、二つの要件に満たせば、登録を受けることが可能となる。以下のように説明する。

### 一、商標登録の積極的要件 — 「識別力」があること

商標の登録要件として「識別力」を有することが商標法第 18 条第 2 項に定められている。識別力は、商標が商品・役務の出所を示すと共に、他人の商品・役務と区別する特性があるため、識別力の判断においては、商標と指定商品・役務との間の関係を一体で判断する必要がある。





【商標登録の積極的要件】


第十八条 ……

- 2 前項でいう識別性とは、商品又は役務の関連消費者に、指示する商品又は役務の供給元を認識させ、他人の商品又は役務と区別できるものをいう。

1、「識別力」がある標識

識別力がある商標の類型を強い順に並べると、(1)「独創的商標」、(2)「恣意的商標」、(3)「暗示的商標」の順になる。

識別力のある標識	説明	登録例
(1) 独創的商標	既存の語彙又は事物を援用したものではなく、それ自体は特定の既存の含意を有しなく、新規な発想であり、消費者にとって、商品・役務の関連情報を何ら伝達するものではなく、出所を示して他人の商品・役務と区別する機能を有するもので、その識別力は最も強いものである。	・「GOOGLE」： サーチエンジンに係る役務に使用。  ・「  」： 自動車、乗用車に係る商品に使用。
(2) 恣意的商標	既存の語彙又は事物からなるものの、使用しようとする商品・役務に品質、効用又はその他の特性とは全く関係がないものを指す。このような標識は指定商品・役務の関連情報を伝えてないため、指定商品・役務の記述的文字ではなく、関連消費者は直接それを商標	・「APPLE」、 「BlackBerry」： スマートフォン、コンピュータ、データ処理装置などの商品に使用。  ・「  」： 衣服に係る商品に使用。

識別力のある 標識	説明	登録例
	としてと見做す。	
(3) 暗示的商標	<p>隠喩的に商品・役務の品質、機能又はその他成分・性質などに関する特性を示唆するものであり、消費者に記憶されやすいが、同業者が通常それを商品・役務の説明に用いるものではない標識を指す。暗示的な記述は商品・役務の直接的記述とは異なり、消費者が一定程度の想像、思考、感受又は推理を運用しないと、標識と商品又は役務との間の関連性を理解することができないものである。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「ChromaWeb」 塗料の測色のためのオンラインソフトウェアに使用。</li> <li>・「」：椅子、ロッキングチェア、机・椅子セットに係る商品に使用。</li> </ul>

以上の識別力がある商標のうちに、最も識別力が弱いのは「暗示的商標」である。法理上、「暗示的商標」と「記述的商標」との間に「識別力」有無の境界線が引かれている。即ち、「暗示的商標は「識別力有り」とされ、「記述的標識」は「識別力無し」とされる。しかし、実務上の審査において、「暗示的商標」であるか、又は「記述的標識」であるかについて、その区別が難しく、ケースによっては審査官の判断結果が異なる可能性もある。

## 2、「識別力」のない標識

商品・役務の関連説明を示めず記述的文字・図形、商品・役務の通用標章又は名称、その他の出所を示せないもの又は他人の商品・役務と区別できない標識は、いずれも識別力を有しない標識に属する（商標法第 29 条第 1 項）。


【「識別力」のない標識】




第二十九条 次に掲げる、識別性を具えていない状況のいずれかに該当する商標は、登録することができない。



- 一 指定した商品又は役務の品質、用途、原料、産地又は関連する特性を描写する説明のみで構成されたもの
- 二 指定した商品又は役務の慣用標章又は名称のみで構成されたもの
- 三 その他、識別性を具えていない標識のみで構成されたもの

2 ... ..

識別力のない標識	説明	拒絶事例
(1) 記述的標識	<p>記述的標識とは、指定商品・役務の品質、機能又はその他関連する成分、産地等の特性について、直接に説明した標識を指す。関連消費者は、それを商品・役務の出所を認識する標識ではなく、商品・役務の説明と見做す。</p> <p>商品・役務の説明とは、社会通念に基づいて、商品・役務自体の説明又は説明と密接な関係がある場合は、登録してはならず、必ずしも商品・役務を提供する者によって共同で使用されない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「植物素材」：乳液、精油に使用。</li> <li>・「推理式」：参考書、項目測定集に係る商品に使用。</li> </ul>
(2) 通用標章又は名称	<p>通用標章は、業者が特定商品・役務について共同で使用するシンボルである。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「TAPAS」：スペインの伝統的居酒屋(バル)又は前菜であり、レストラン、</li> </ul>

識別力のない標識	説明	拒絶事例
	<p>通用名称は、業者が商品・役務の名称を示すものとして使用する名称であり、通用名称にはその略称、略字及び俗称を含む。</p> <p>関連消費者にとって、通用標章又は名称は、単に一般業者が商品・役務自体を表示又は表現するものに過ぎず、出所を識別する機能を欠いている。</p>	<p>ビヤホール、バーに係る役務の通用名称。</p> <p> :</p> <p>処方薬を指す標識である。薬品通用標章。</p>

(3) その他の識別力のない標識	例	拒絶事例
	①何のデザインも施されていない単一アルファベット	<p>・「」 :</p> <p>被覆溶接棒、糸はんだ、溶接棒に係る商品に使用。</p>
	②字母と数字の組み合わせ (商品型番)	<p>「LU-933」 : 自動裁断刺繍装置、布裁断機に係る商品に使用。</p>
	③単純数字	<p>・「315」 :</p> <p>山芋パウダー、総合穀類繊維パウダーに係る商品に使用。</p>
	④簡単な線又は基本的な幾何学図形	<p>・「」 : 簡単な線であり、ハンドバッグ、リュックサック、ベルトバッグ、背囊、衣服、ジャケット、レインコート、水着、カバナセット、Tシャツ等に係る商品に使用。</p>
	⑤装飾図案	<p>・「」 :</p>

(3) その他の 識別力の ない標識	例	拒絶事例
		皿に係る商品に使用。消費者に与える印象は皿上の装飾文様であり、出所を識別する標識ではない。
	⑥氏姓	・「羅氏」： 飲食店に使用される。単純な氏であり、識別性を有しない。
	⑦呼称と氏姓の結合	・「許医師」： 漢方、西洋医学、医用栄養品に係る商品に使用。許は氏であり、医師を結合した後もなお氏の意味から切り離されていないため、識別性を有しない。
	⑧会社名称	・「馥立股份有限公司」： 会社名称であり、化粧品、スキンケアに係る商品に使用。商標識別性を有しない。 (股份有限公司=株式会社)
	⑨ドメイン名	・「www.tocin.com.tw」、 「WWW.ITEMBAY.COM.TW」：デザインが施されていないドメイン名であり、識別性を有しない。
	⑩有りふれた宗教の神・用語 及びマーク・標語	 ・「  」：眼鏡、光学レンズに係る商品に使用。消費者に与える印象は単なる一般的な祈願の装飾図案に過ぎないため、識別性を有しない。
	⑫有りふれた祝いの言葉、吉祥語、 <u>流行用語</u> 及び四字熟語	・「Green Cable」：電線ケーブルに係る商品に使用。
	⑬その他の識別力を有しない標識	

### 3、使用による「識別力」を生じた標識（後天的識別力）

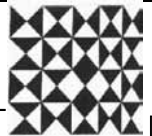
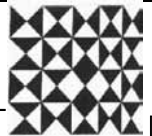
#### (1) 先天的識別力 VS 後天的識別力

「先天的識別力」は商標自体そのもに持つ固有のものであって、市場に使用によって識別力を取得する必要がない。前述した「独創的商標、恣意的商標、暗示的商標」はそのものである。

「後天的識別力」は元来の標識は識別力を有しないものの、市場において使用することによって、その結果として、関連消費者にそれが商品・役務の出所の標識であると認識されることができれば、商標の識別力を有することを指す。この時、当該標識には、本来の基本的意味以外に、出所を識別する新たな意義が生じたため、後天的識別力は二次的意義（Secondary Meaning; セカンダリーミーニング）とも言われている。

したがって、そもそも識別力がある「独創的商標、恣意的商標、暗示的商標」は先天的識別力があるといえるのに対し、使用による識別力を生じた商標が後天的識別力を有するといえる。

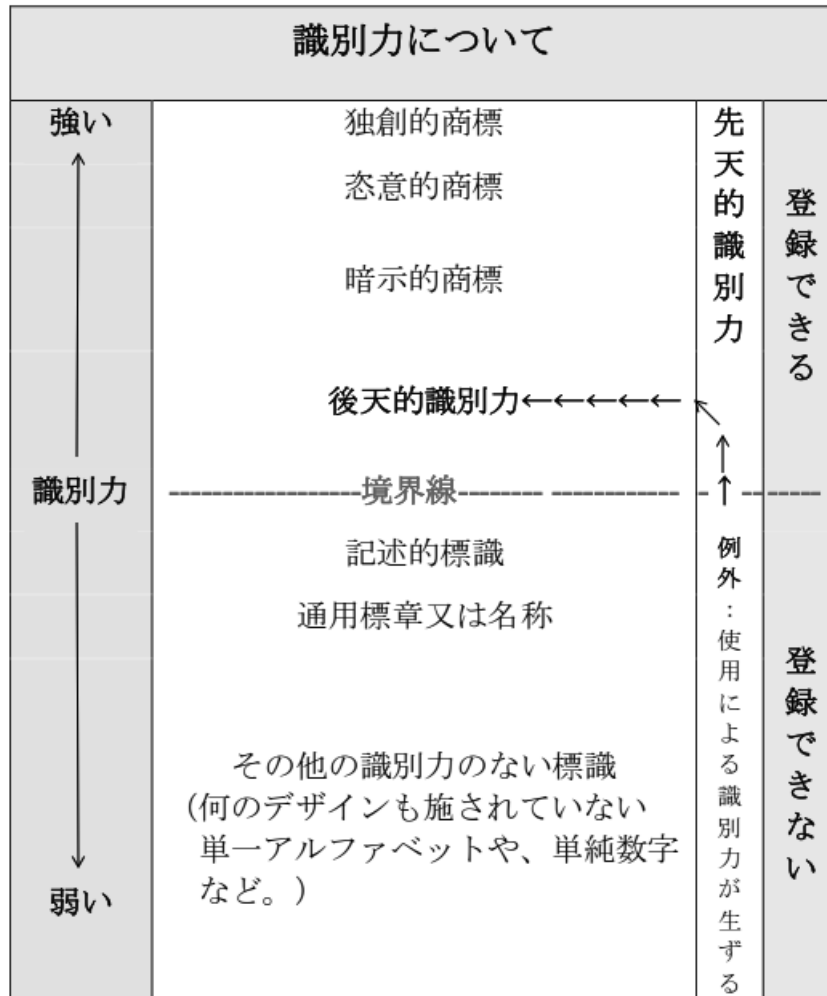
#### (2) 後天的識別力を有すると認められた登録例

商標		説明
・	「787」	単純な数字であり、元々識別力を有しなかった。しかし、出願人によって長期にわたり商標とされ、航空機及びその部品、航空機器及びその部品、ヘリコプター及びその部品等に係る商品に使用されることで、関連消費者にそれが商品の出所を識別する標識になり、後天的識別力を取得した。
・	 「  」	装飾図案であり、デパート会社、スーパー市場等に係る役務に使用され、元々識別性を有しなかった。しかし、



	出願人によって長期にわたり手提げ袋、包装袋等営業用品に大量に使用されたため、後天的識別性を取得した。
--	--

#### 4、識別力が弱いものの登録可能性を高める方法



先天的識別力がある「独創的商標」「恣意的商標」「暗示的商標」について、最も識別力が弱いのは「暗示的商標」である。前述のとおり、法理上、識別力のある「暗示的商標」と識別力のない「記述的商標」との間に「識別力の有無」の境界線が引かれている。しかし、実務の運用では、実際の案件における判断は審査官によって違う場合がある。



「暗示的商標」は商品・役務の品質、性質、用途などを示唆するものであつ

て、消費者に認識されやすく、販売業績を高めるために企業に採用されることが多い。特に、季節感のある化粧品やファッション商品などの営業者は、個別商品に使用するファミリーネーム（個別商品の大概概念、つまりシリーズ又はカテゴリーを示すような名称）は「暗示的標識」や型番などのものが多い。よって拒絶理由通知を受ける例も多いため、本稿には、**商標としての識別力が弱い文字の登録可能性を高める方法を次のように説明する。**

### (1) 標識のロゴ化

「識別力の弱い文字」に図形化のデザインを施したことである。

#### 【事例】

登録できるか否か	商標	使用商品	説明
○		炭酸飲料、ジュース炭酸飲料、炭酸水、ソーダ水等。	数字の「333」に図形化のデザインを施したものであり、且つ清涼飲料にに係る商品の関連説明もない。それ故識別性を有する。
		スーツケース、札入れ、リュックサック等。	「D」に図形化のデザインが施され、既に単一レターのイメージから切り離されていることから、出所を示めして他人の商品・役務と区別することができるため、識別性を有する。
×	単純な数字の「333」、デザインが施されていない単一字母の「D」		

### (2) 同音異義語の文字を使用すること

同音異義語の文字は、消費者に対して新規で独特な印象を与えることができ

ることによって、当該同音異義語の文字が元の説明に含まれず、商品又は役務の出所を指示し区別する機能が生じている場合は、識別力を有する。

### 【事例】

登録できるか否か	商標	使用商品	説明
○	羸養	粉ミルク、動物の乳に係る商品	「羸養」は「栄養」の同音異義語（中国語の発音はいずれも「インヤン」）であり、ミルクに係る商品に使用する場合、識別力を有する。
	海仙	魚肉団子、魚醬、ホタテ、エビ、エビの肉等に係る商品	「海仙」は「海鮮」の同音異義語（中国語の発音はいずれも「ハイシエン」）であり、魚介類に関する製品に使用する場合、識別力を有する。
×	「栄養」「海鮮」はいずれも記述的標識又は通用名称である。		

### (3) 言葉の言い換え

商標審査基準により、指定商品・役務の性質、効能等を暗示する程度の識別力の弱いものも登録できる。つまり、その文字を見て、意味が分かりやすいもので、かつ、「日常生活に使われていない言葉」ですこし工夫したものであれば、登録可能性がある。しかし、直接に指定商品の性質、成分、効能を表すような説明的表現は、登録できない。つまり、「普通に使われている用語」の登録可能性は低い。



【事例】

登録できるか否か	商標	使用商品	説明
○	涼舒	エッセンシャルオイル、ペパーミントオイル等	商標にある「涼」と「舒」は、それぞれ「涼しい」「快適な」の意味があるが、中国語では、「涼しくて快適に」を表現する際に、普段「涼舒」とは言わない。「涼舒」は暗示的商標をとされる。
	豪亮	カークリーナー、自動車ワックス等使用。	「豪亮」を見ると、「豪」は「豪華」、「亮」は「明るい」という意味で、品物がピカピカであることを連想させるが、中国語の表現では普段「豪亮」とは言わない。「豪亮」は暗示的商標とされ、登録になった。
×	「涼爽舒服（涼しくて快適）」「好亮（とても明るい）」は普通に使われている用語であり、いずれも記述的標識である。		

(4) 識別力のある商標と結合すること

識別力の弱いもの乃至識別力のないもの（例えば、単純数字、装飾図案又はスローガン・キャッチコピー等）について、識別力のある標章と結合して、前者につき権利不要求という申し出を提出することによって、登録に導かせる可能性がある。

【事例】

登録できるか 否か	商標	使用商品	説明
○		パソコンのメモリ、光ディスク等	キャッチコピー「Enjoy your life」は、貴方の生活を楽しみなさいという意味で、権利不要求（専用権を放棄する旨の声明）をする必要があるとされた。
		化粧品、人体用洗剤に係る商品	単一のレター「Z」に他の識別性を有する図形が結合されているため、全体的に見て識別力を有する。
	PEUGEOT 508	自動車及びその部品、車両エンジン等	「508」は商品の型番で識別力のないものであるが、識別力の「PEUGEOT」と結合して、「PEUGEOT 508」の全体は登録できるようになる。しかし、「508」について、権利不要求をしなければならない。
×	「Enjoy your life」「Z」「508」はいずれも識別力のないものである。		

二、商標登録の消極的要件 — 「不登録事由」のないこと

商標が登録を受けるには、識別力を有し、かつ、商標法第30条第1項にて定められる「商標の不登録事由」に該当しないことも必要となる。この商標法に規定される不登録事由が存在していないことは、商標登録の消極的要件である。商標法第30条第1項に規定している不登録事由は「絶対的不登録事由」との二つ種類に分けられている。

「絶対的不登録事由」：機能性を有するもの(第1号)と公益性を有するもの(第2号～第8号)

「相対的不登録事由」：他人の商標と紛らわしい商標など、他人との間で権利の衝突が起こるもの(第9号～第15号)

商標法第30条第1項にて定められる「商標の不登録事由」は次のとおりである。

### 【商標登録の消極的要件】

**第三十条** 次に掲げる各号のいずれかに該当する商標は、登録することができない。

- 一 商品又は役務の機能を発揮するためにのみ必要なもの。
- 二 台湾の国旗、国の紋章、国璽、軍旗、軍の徽章、印章、勳章又は外国の国旗、又は世界貿易機関の加盟国がパリ条約第6条の3第3号によって通知した外国の紋章、国璽又は国の徽章と同一又は類似のもの。
- 三 国父(孫文)又は国家元首の肖像又は氏名と同一のもの。
- 四 台湾の政府機関又はその為催する博覧会の標章、又はそれが授与する表彰状等と同一又は類似のもの。
- 五 国際的な政府組織又は国内外の著名で、且つ公益的性質を具えた組織の徽章、旗、その他の記章、略語、名称と同一又は類似のもので、公衆が誤認、誤信する虞があるもの。
- 六 国内外で品質管理又は査証を表すのに用いる国の標識、マークと同一又は類似のもので、且つ同一又は類似の商品又は役務に使用すると指定しているもの。
- 七 公序良俗を害するもの。
- 八 公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認、誤信させる虞があるもの。
- 九 台湾又は外国のワイン又はリカーの産地表示と同一又は類似のもので、且つワイン又はリカーと同一又は類似の商品に使用を指定しており、該外国と台湾が協定を締結している、又は国際条約とともに参加している、又はワイン又はリカーの産地表示の保護を相互に承認しているもの。
- 十 同一又は類似の商品又は役務について、他人が使用している登録商標、又は他人が先に出願した商標と同一又は類似のもので、関連する消費者に混同誤認

を生じさせる虞があるもの。但し、該登録商標又は先に出願した商標の所有者が出願に同意し、且つ、明らかに不当でないものは、この限りでない。

十一 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虞があるもの、又は著名な商標又は標章の識別性又は信用を損なう虞があるもの。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。

十二 同一又は類似の商品又は役務について、他人が先に使用している商標と同一又は類似のもので、出願人が該他人との間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知っており、意図して模倣し、登録を出願した場合。但し、その同意を得て登録出願した場合は、この限りでない。

十三 他人の肖像又は著名な氏名、芸名、ペンネーム、屋号があるもの。但し、その同意を得て登録出願した場合は、その限りでない。

十四 著名な法人、商号又はその他の団体の名称があり、関連する公衆に混同誤認を生じさせる虞のあるもの。但し、その同意を得て登録出願した場合は、その限りでない。

十五 商標が他人の著作権、特許権又はその他の権利を侵害し、判決によりそれが確定したもの。但し、その同意を得て登録出願した場合は、その限りでない。

2 ... ..

商標の新規出願に関する審査について、上記第 30 条 1 項 10 号がよく登録拒絶理由として引用される。つまり、出願人の新規商標出願は他人の登録商標又は先に出願した商標と同一・類似する場合、登録できないとされている。このよくある拒絶理由の類型について、本稿第四章第三節で紹介し、詳細はそれを参照ください。

## 2、商標類否の判定基準

商標法第 30 条 1 項 10 号の該当要件には、「商標の同一又は類似」、「商品・役務の同一又は類似」及び「消費者に誤認混同の虞を生じさせる虞がある」という三つの要件があり、その中で、最も重要な要件は「消費者に誤認混同の虞を生じさせる虞がある」にある。実務上、関連する消費者に混同誤認を生じさ

せる虞があるか否かについては、商標紛争事件（異議申し立て、無効審判など）の勝負を分けるキーポイントとなる。商標法中にこの重要な判断につき「混同誤認の虞に関する審査基準」が頒布されている。その審査基準の要点を紹介する。

## (1) 混同誤認の虞の有無の判断における参考要素

二つの商標の間における混同誤認の虞の有無を判断するにあたって、参考すべき関連要素として、国内外の事例において言及された関連要素を参酌し、以下の 8 項目の要素にまとめた：

- ① 商標識別力の強弱
- ② 商標の類否及びその類似の程度
- ③ 商品又は役務の類否及びその類似の程度
- ④ 先権利者による多角化経営の状況
- ⑤ 実際における混同誤認の状況
- ⑥ 関連消費者の各商標に対する熟知の程度
- ⑦ 係争商標の出願人が善意であるか否か
- ⑧ その他混同誤認の要素

以上の 8 項目の要素があるものの、審査時、上記①から③を重要なベースとし、④から⑧は参考項目として扱われている。

## (2) 各項参酌要素の内包

### ① 商標識別性の強弱

商標図案にある文字、図形、形状又はそれらの組み合わせは、商標の一部分であって、類似商品・役務において既に多数の異なる者によって商標の一部分として使用され登録されているものは、当該部分を弱い部分と認定することができる。例えば、美容関連商品において、「佳人」はしばしば商標文字の一部として使用されるので、比較的弱い部分である。したがって、「輕熟佳人」や「嬌蘭佳人」「姐己佳人」「艾美佳人」など、いずれも非類似商標として並存し



ている。又、例えば飲食サービスにおける「皇家」、「garden」等も同様であるが、これらはいずれも比較的弱い部類である。

## ② 商標の類否及びその類似の程度

商標の類似の判断においては、商標図案の全体を観察しなければならない。類似の判断におけるもう一つの重要な原則は、時と場所を異にして行う離隔観察の原則である。特に留意されたいのは、外観・観念又は称呼のうちの一つが似ている場合、商標の全体的印象の類似をもたらす得るものの、絶対に必然的というわけではない。例えば、「第一」と「帝衣」とでは、中国語での称呼（発音）は同じであるが、外観及び観念は全く異なるものであり、二つの商標の全体的印象から言えば、商品又は役務の消費者に誤認を生じさせる可能性は極めて低いため、類似ではない商標と考えるべきである。以下に商標構成による判断原則を重点に列挙する。

### A、漢字について

中国語の漢字は、多くが万物の形象に由来するものである。それ故、その形に込められた意味が重要視される。従って、中国語商標を比較対照する場合は、外観及び観念の比較対照に重点を置くことができるべきである。但し、使用される商品・役務が口頭販売による商売を主とするものである場合は、比較対照におけるその称呼の比重を高めなければならない。

### B、ローマ字について

英語、フランス語、ドイツ語といった表音的な外国語では、その最初の字母（頭文字）は、外観及び称呼において、全体の字句が消費者に与える印象に対して極めて重要な影響を及ぼすことから、類似の判断時には最初の字母の比重を大きくして考慮しなければならない。例えば、「house」と「horse」との間では類似が適用される可能性があるが、「house」と「mouse」との間では、明らかに適用されない。

### C、組み合わせ若しくは複合字句について

組み合わせ又は複合字句において、主要字句と形容字句とに分けられるか否かを探求し、もし分けられる場合は、原則的に主要字句を比較対照の客体としな

ければならない。例えば、「泰山」と「小泰山」とでは、主要字句はいずれも「泰山」であり、「小」とは単なる形容字句に過ぎない。このため、「小」の部分は商品又は役務の消費者による識別の主要な根拠とはならず、その考慮の比重は低く、原則として、「泰山」と「小泰山」は類似商標に属す。

#### **D、機械的な比較対照を全ての案件に当てはめてはならないこと**

英語商標の類否判断において、例えば、五つの字母中、四つの字母が同一である場合、類似である可能性は高いものの、依然として個別案件に応じて決めなければならない。

#### **E、権利不要求された部分について**

商標図案において識別力のない部分については、権利不要求（専用権放棄の声明）が為されているか否かを問わず、他の商標との間で類似を判断する場合、依然として専用権放棄の声明を為した部分を含めて全体で比較対照しなければならない。

### **③ 商品又は役務の類否及びその類似の程度**

#### **A、商品の類似の意義**

二つの異なる商品・役務が、性質、効能又は他の要素において共通する又は関連する点を備えており、同一又は類似の商標が表示された場合、一般の社会通念及び市場取引状況に基づいて、商品・役務の消費者にその商品・役務が同一の又は同一ではないが関連のある出所に由来するものであると誤認させるときは、この二つの商品・役務の間に類似の関係が存在することを指す。なお、商品と役務の間にそれぞれ類似関係がある場合、互いに類似するものとされる。

以下の主な状況に該当する場合は、類似商品になる可能性が高い。

- ・ **同一機能**：例えばボールペン、鉛筆及び万年筆は、その主たる機能はいずれも書くことであり、消費者における同一の「書く」という要求を満たすことができる。機能の同一は概括的な機能が同一である可能性があり、特定の機能が同一である可能性もあり、機能の同一が特定されるほど、商品の類似程度も高くなる。

- ・ **相互補完機能**：例えば万年筆、万年筆用インク及び万年筆用ケースは、機能同士に相互補完作用があり、消費者の特定の要求を満たすことを共同で実現することができる。商品における機能上の相互補完関係が緊密であるほど、類似の程度も高くなる。
- ・ **完成品と部品、付属品の関係**：両者は原則的に類似ではないものの、商品自体とその部品又は半製品との間において、後者の用途が前者の使用機能のために調整されたものあり、前者に後者が欠けているとその経済上の使用目的を達成できない又は著しく損なう事情がある場合、類似商品と認定される可能性が高くなる。
- ・ **役務の目的は、消費者の特定の要求を満たすことにある**。従って、その満たし得る消費者の要求が似通ったものであるほど、役務の類似程度も高くなる。例えば、英語塾及び数学塾がそうである。
- ・ **役務が通常同一の業者によって提供される場合は、類似役務と認定される可能性が高い**。例えば、指圧マッサージ及びサウナがそうである。

実務において、特定の個別の商品・役務が類別で区分されている。商品又は役務の分類（商品は第1類から第34類に属し、役務は第35類から第45類に属する）は、行政管理及び検索に資するためのものであり、商品・役務の類否の認定は、絶対的に当該分類に制限されるわけではない。このため、商標法第19条第6項において、「類似商品又は役務の認定は、前項に係る商品又は役務の分類に制限されない」と規定されている。

商標の同一又は類似において、相互検索を要する商品又は役務の範囲を規範するのに資するべく、類似グループ（商品・役務の類似群）の概念によって「商品及び役務の分類及び相互検索参考資料」（商品・役務類似審査基準として使われている）が編纂されており、実務において商品又は役務の類否を判断する上で極めて重要な参考資料となっているが、当該参考資料編纂の主たる目的は検索に供するためであって、個別案件においては依然として一般の社会通念及び市場取引状況を参酌して、商品又は役務の各種関連要素を斟酌しなければならないことに注意が必要である。

#### ④ 先権利者による多角化経営の状況

先権利者が多角化経営を行っており、その商標を様々な商品又は役務に使用又は登録している場合、係争商標との間に混同誤認の虞があるか否かを考慮するときは、各商品又は役務のそれぞれについて比較対照するだけでなく、類似の範囲が広くなることを考慮に入れなければならない。逆に、先権利者が長期にわたって特定の商品又は役務のみの経営を行い、他の業界に進出する如何なる形跡も見られない場合、その保護範囲は縮減されることがある。

#### ⑤ 実際における混同誤認の状況

関連する商品又は役務の消費者が、後発案件の商標の商品が先権利者に由来すると誤認する状況が実際に発生することを言う。この事実は、先権利者が関連する物証を提出して証明しなければならない。

#### ⑥ 関連消費者の各商標に対する熟知の程度

- ・ 関連消費者が衝突した二つの商標のうち一つのみ熟知していた場合、熟知されていた方の商標について、より大きな保護を与えなければならない。
- ・ 関連消費者が衝突した二つの商標のいずれについても相当に熟知していた場合、即ち、二つの商標が市場において併存していた事実が関連消費者によって既に認識されていた場合、更に異なる出所であることを十分に区別できるときは、この併存していた事実を極力尊重しなければならない。

#### ⑦ 係争商標の出願人が善意であるか否か

関連消費者にその出所について混同誤認を生じさせ得ることを知っていながら、或いは元々関連消費者にその出所について混同誤認を生じさせることを意図して、商標を出願登録した場合、その出願は善意に属するものではない。このような商標は商標紛争事件において、勝率が低くなる。例えば、以下の例が挙げられる。

・出願人が本来保有していた商標を合意によって他人に移転し、或いは強制執行又は破産手続きによって他人に移転した後、更に同一又は類似の商標を出願登録すること。


・出願人が他の商標権者により中国語商標の使用について実施許諾を受け、その後、直接その中国語の英訳を商標として出願登録すること。

### ⑧ その他混同誤認の要素

前述した要素の外に、ある特殊な状況にも混同誤認の判断を左右する要素が存在する可能性がある。例えば、商品のマーケティングチャネル又は役務の提供場所が同一であり、関連消費者が同時に接触する機会が大きい場合、混同誤認を引き起こす可能性は高い。反対に、直接販売、電子ショッピング、通信販売等のマーケティングチャネルを介する場合、それと一般的なマーケティングチャネルによって販売されるものとの間で、混同誤認を生じるか否かについては斟酌する余地がある。また、同じ飲食サービスであっても、大型ホテルの形態で提供される可能性もあれば、屋台の形態で提供される可能性もあり、両者は必ずしも混同誤認を引き起こすとは限らない。従って、個別案件においてこれら他の関連要素が存在する場合は、併せて考慮しなければならない。

## 3、商標類似の事例

### (1) 外観類似事例



No.	係争商標	根拠となる商標 (引用商標)	商品・役務類似群
1	<p style="text-align: center;">吉妮兒 Genius Family</p>		<p>歯ブラシ、電動歯ブラシなど。</p>




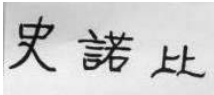
2			金、銀、ダイヤモンド、 宝石など。
3			財布、ハンドバッグ、 スーツケースなど。

(2) 称呼類似事例

N o.	係争商標	根拠となる商標 (引用商標)	商品・役務類似群
1			撮影サービス
2			手持工具（手動式のもの）
3	 (ASCOT)		衣服など。

(3) 観念類似事例

N o.	係争商標	根拠となる商標 (引用商標)	商品・役務類似群
1			塗料など。

2		  	<p>係争商標は「動物用洗淨剤」に使用するが、引用商標は「靴、ブーツ」に使用する。</p> <p>係争商標の「史奴比」又は「史努比」という文字の組合せは、ユニークで固有の意味がなく、チャールズ・モンロー・シュルツが独創したキャラクター「SNOOPY」の音訳として台湾でよく知られている。</p> <p>英文字の対応漢字として使用し、既に周知著名になっている場合、その他称呼類似の漢字商標の登録・使用を阻止できる。</p> <p>なお、商標の周知性が高ければ高いほど、保護の範囲はより広くなり、類似ではない、また関連もない商品・役務まで強く保護を受ける可能性がある。</p>
---	---	---	--

(4) 周知性による商標類似の事例

No.	係争商標	根拠となる商標 (引用商標)	商品・役務類似群
1			<p>係争商標は「キャンディー、チョコレート、ビスケットなど」に使用するが、引用商標は「ハンバーガー、サンドイッチ、お菓子、クッキー、パン、ケーキ、フライドポテト及びレストランなど」に使用する。</p>
2			<p>レストラン、スナックバーなどの役務に使用。</p>

(5) 識別力の弱いものを含む、市場に並存することによる商標非類似の事例

No.	係争商標	根拠となる商標 (引用商標)	商品・役務類似群
1			<p>未加工人工造樹脂など。 両商標には同じアルファベットの「LU・FLON」があるものの、語尾の「-FLON」は頻繁に未加工人工造樹脂の商品に使用されて既に商標としての識別力が弱まっている。両商標の主要部はそれぞれ語頭の</p>



			<p>「LUMI-」、「LUB-」となる。両商標の語頭である「LUMI-」、「LUB-」とを対照すると、両者の外観が異なり、称呼も明らかに異なっており、類似を構成しない。かつ、両商標はすでに台湾市場に長期にわたって並存しており、その事実が尊重すべきである。</p>
--	--	--	--

## 第四章 商標出願から登録まで（所要時間と費用）

### 第一節 出願前の調査と対処

#### 一、商標登録のための調査


登録出願する商標又は商標の候補などが登録されていないかどうかの確認をするために、事前に商標調査を行う。商標調査では、登録されている商標と、出願中の商標が検索できるが、最近の 40 日以内に出願された商標は検索できないため注意が必要である。

調査は、商標を使用する商品・役務（サービス）を特定して行う。商標が同一・類似のものであり、かつ、商品又は役務（サービス）が同一・類似していれば、同一商標・類似商標とされる。同一商標・類似商標が先に登録されている場合は、後願の商標は登録できない。この商標制度は先願登録主義といい、台湾の商標登録制度は、先願登録主義を採用している。

#### 二、商標調査の利点

商標調査は出願時に必要な手続きではないが、商標出願から登録までの審査期間約六～八ヶ月程度かかることから、調査せず出願し、六～八ヶ月後に商標登録が認められないという結果になった場合、出願人の市場利益に不都合をもたらす虞がある。また、調査した結果、同一・類似商品又は役務において、同一・類似の商標が存在した場合、自己の商標を未登録で使用すると権利侵害として訴えられる虞がある。したがって、商標登録障害にならないように、また不要な紛争を回避するため、使用予定の商標の識別力の有無や類似する商標があるか否かの商標調査を行うべきである。一方、商標登録の要件には、積極的要件としての「識別力」を具備しなければならないので、商標調査を行った場合、通常、現地代理人は商標の「識別力の有無」についても、意見を提供する。

### 三、商標調査の留意点

商標調査は、商標図案及び商品・役務を特定（又はその所属区分）し、商標の構成要素であるローマ字、漢字、図形をそれぞれ調査する。したがって、調査を商標代理事務所などに依頼する場合の件数の計算について、基本としては、一商標一区分（類）の調査を1件とし、調査対象の商標が英文字と仮名（平かな、カタカナ）、漢字或いはその他の外国文字若しくは図形との組み合わせであれば、文字、図形ごとに調査する必要がある。例えば、「 TOYOTA」を第12類の自動車の範囲を調査する場合は英文字と図形の2件で、「ソニー SONY 索尼」を第9類に属する電子用品の範囲を調査する場合、仮名、英文字と漢字の3件で、「任天堂 NINTENDO」を第9, 16, 28, 41類（2商標 x 4つの区分）の範囲を調査する場合、合計8件になる。

### 四、主務官庁の商標検索システム

下記の智慧財産局のサイトにて商標を検索する場合は、商標及び特定の商品・区分（英語版は区分のみで入力できる）をキーワードとして入力する。検出された先行商標が必ずしも同一・類似商品における類似商標ではない。かつ、商標が類似するか否かの判断は、見方によって異なり、一概には言えないことに留意が必要である。商標調査には、商標の識別力や、商標類否、商品・役務の類否などを分析する専門知識が必要なので、なるべく現地代理人に依頼した方がよい。

智慧財産局は検索システムをリニューアルして、2017年7月14日から新しい検索システムの試運営が開始している。従来の検索システムは近日に廃止される見込みであるので、本稿は関連する新しいシステムの画面で紹介する。

【中国語版】

<https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0101.jsp>

 **智慧財產局** **商標檢索系統**  
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Language: English  
資料更新時間: 2017-11-10

### 文字近似檢索

申請/優先權日  至

\* 檢索文字

商品/服務名稱或組群

目前已有 0 項, 最多 30 項

顯示案由  
 新申請案(有效)  新申請案(無效)  註冊案(有效)  註冊案(無效)  核駁案  其他應檢索之參考資料

---

欄位清單選項:

<input checked="" type="checkbox"/> 圖樣文字分析	<input checked="" type="checkbox"/> 商標種類	<input checked="" type="checkbox"/> 商品類別	<input checked="" type="checkbox"/> 案號	<input type="checkbox"/> 申請案號
<input type="checkbox"/> 註冊/審定號	<input type="checkbox"/> 正註冊/審定號	<input type="checkbox"/> 原分割申請號	<input checked="" type="checkbox"/> 申請日/優先權日	<input type="checkbox"/> 申請日
<input type="checkbox"/> 優先權日/首次申請國(地區)		<input type="checkbox"/> 展覽會優先權日/展覽會名稱		<input checked="" type="checkbox"/> 註冊公告日(卷期)
<input type="checkbox"/> 審定公告日(卷期)	<input type="checkbox"/> 商標名稱	<input checked="" type="checkbox"/> 專用期限(含無效撤銷原因)		
<input type="checkbox"/> 專用期限(含無效撤銷原因)		<input type="checkbox"/> 撤銷公告日(卷期)	<input checked="" type="checkbox"/> 申請人中文名稱	<input type="checkbox"/> 圖樣
<input type="checkbox"/> 申請人中文地址	<input type="checkbox"/> 代理人	<input type="checkbox"/> 商標圖樣		

【英語版】

[https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0101.jsp?l6=en\\_US&isReadBulletinzh\\_TW=true](https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0101.jsp?l6=en_US&isReadBulletinzh_TW=true)

智慧財產局 商標檢索系統  
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE  
Language: 中文  
Updated: 2017-11-10

IPO\_DRE/BasicIPO.html

Documents

### Trademark Search (by text)

Application/Priority Date: YYYYMMDD to YYYYMMDD

\* Text:  EXPAND

Class:  ADD REMOVE

Currently, there are 0 items, at most 5 items.

Data Pool  
 Applied(Live)  Applied(Dead)  Registered(Live)  Registered(Dead)  Rejected

SEARCH CLEAR

## 五、調査結果による対処

商標調査を行った結果、同一・類似の商品又は役務において、同一・類似の商標を発見されなかった場合、早期出願の優位性を確保するため、至急登録出願することを進める。

また、同一・類似商品又は役務において、同一・類似の商標が発見された場合は、次の対応策を検討する。

### 1. 商標図案を変更する

調査対象が台湾市場のために発想した商標図案であれば、商標図案を変更することが考えられる。台湾以外の国・地域で既に使用している商標であれば、先行商標との類似性を低めるため、自社の他の商標などを加えることが検討される。例えば、調査対象は、個別商品に使用するファミリーネーム（個別商品

の大概概念、つまりシリーズ又はカテゴリーを示すような名称)である場合、当該名称にハウスマーク(営業の同一性を表わす営業標識として使用される社標)を加えることができる。しかし、商標類否の判定はケースバイケースで行うので、一概には言えない。

商標法の規定により、商標図案は、出願後に変更できない。よって、出願後、商標図案を変更する場合、改めて新規出願をする必要がある。

なお、商標図案について、商標としての識別力が弱く、又は識別力がない場合、その登録可能性を高める方法を第三章の第二節の4に紹介した。また、商標としての識別力が弱い文字の登録可能性を高める方法については第三章第二節第一項の4で紹介した。

## 2. 不使用取消審判の請求

類似の先行商標が登録後満3年以上のものであって、当該商標の使用実態を調査し当該商標に不使用の事実があれば、不使用取消審判を請求して当該商標を取り消すことを検討できる。

## 3. 先行商標の権利者との交渉

先行商標と同一又は極めて類似する場合、出願前又は出願後、当該先行商標の権利者にコンタクトし、後述する同意書(Letter of Consent; コンセントレター)の発行又は商標の譲渡をしてもらうよう、交渉することを検討できる。仮に、調査対象商標と先行商標との類似性に争議の余地がある場合、先に登録出願して、審査官から類似の先行商標を引用して拒絶理由通知が送付されてきたから、先行商標の権利者との交渉を開始してもよい。

2003年改正商標法（現行商標法）が公布、施行されてから、同意書制度（いわゆる「レターコンセント制度」）が2003年から採用されている。つまり、同一又は類似の商品における、他人の先登録又は先願と同一・類似し、消費者の誤認混同を引き起こせしめる虞があれば、登録できないことになっているが、両者の商標と指定商品が全く同一でない場合は、当該登録商標の権利者或いは先願の出願人より同意を得ることができれば、例外的に商標の登録出願が認められる。

#### 4. 異議申立て又は無効審判の請求

類似の先行商標に、悪意の冒頭出願又は他の不登録理由があれば、智慧財産局に異議申立（登録後3ヶ月未満のもの）又は無効審判を請求すると同時に、調査対象商標を出願することを検討できる。

しかし、無効審判について、類似の先行商標は登録後満5年以上のものであれば、既に無効審判請求の5年除斥期間を過ぎているので、悪意で他人の周知・著名商標を先取りして登録したことを立証できなければ、無効審判を請求できないことに留意が必要である。

以上に述べた権利者との交渉、不使用取消審判、異議申し立て、無効審判について、第五章にて詳しく紹介する。

## 第二節 商標の出願手続き（所要時間と費用）

自然人、商号、法人又はその他の組織は、自己の商品又は役務を表徴するために、智慧財産局に登録出願をして、商標権を取得することができる。複数の出願人での共同出願も認められる。なお、商標法により、台湾内に住所又は営業所を有していない者は、手続きを代行する現地商標代理人に委任して行わなければならない。以下に、商標の出願手続きについて紹介する。

### 一、商標主務官庁

商標の主務官庁は經濟部智慧財産局（日本特許庁に相当）である。智慧財産局の連絡先は次のとおりである。

#### 【經濟部智慧財産局】

住所 : 台北市大安區辛亥路二段 185 号 3 階(中央百世ビル)  
TEL : 02-2738-0007 (代表)  
02-2316-7570 (商標の問い合わせ)  
FAX : (02) 2377-9875 代表)  
Website : <http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1> (中国語版)  
<https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=2> (英語版)  
受付時間 : 曜日 : 月曜日～金曜日(祝日、年末年始を除く。)  
時間 : 8 : 30～12 : 30 、 13 : 30 ～17 : 30

台湾の智慧財産局はその名のとおり、特許、商標、著作権などの知的財産権を一元的に管轄する。智慧財産局の政府における位置づけは、行政院の下級機関である經濟部に属する機関である（行政院 > 經濟部 > 智慧財産局）。

### 二、商標代理事務所

出願人は台湾に住所や営業所がない場合、現地の代理人に手続きの代行を委任



する必要がある。智慧財産局のホームページには、代理事務所の連絡先が公開されている。これは、商標出願の代理を 1 年に 20 件以上取り扱う代理人を掲載したものであるが、必ずしも各代理人の提供するサービスを保証するものではないので、参考程度に留められたい。

下記の智慧財産局のサイトにて検索をする場合は、事務所名、代理人の名前、住所のいずれかをキーワードとして入力する。

### 【中国語版】

<https://www.tipo.gov.tw/qp.asp?CtNode=7568&CtUnit=3569&BaseDSD=70&mp=1>

The screenshot displays the website of the Intellectual Property Office (IPO) of the Republic of China. The page is titled "商標代理人資訊 條件查詢" (Trademark Agent Information Search). The search form includes the following fields:

- 事務所名稱 (請輸入事務所名稱) (請輸入事務所名稱)
- 姓名 (請輸入姓名) (請輸入姓名)
- 性別 (請選擇)
- 地址 (請輸入地址) (請輸入地址)
- 聯絡電話 (請輸入聯絡電話) (請輸入聯絡電話)
- 傳真電話 (請輸入傳真電話) (請輸入傳真電話)

Buttons for "Search" and "清除重填" (Clear and Re-enter) are located below the form. A "TOP" button and a "回上一頁" (Return to Previous Page) button are also visible at the bottom of the form area. The left sidebar contains a menu with various links, including "近5年著名商標名錄及案件彙編", "商標規費清單(101年7月1日起生效)", "商標審查及行政救濟流程", "商標處理時限", "商標代理人資訊", "商標權屆滿前提醒延展註冊通知作業及商標權期間即將屆滿參考資料", and "商標中英文詞彙".

【英語版】

<https://www.tipo.gov.tw/qp.asp?CtNode=6824&CtUnit=3320&BaseDSD=70&mp=2>

The screenshot shows the TPO website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Sitemap, Forum, FAQs, Feedback, Epaper, Bilingual Glossary, and language options (中文, English). The main header features the TPO logo and the text 'INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE' and 'MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, R.O.C.'. A search bar is present on the left. The main content area is titled 'Trademark Agent' and contains a form with the following fields: FirmName, Name, Address, Tel, and Fax. Each field has a placeholder text 'Please input...' and a small instruction '(Please input...)'. Below the form are 'Search' and 'Reset' buttons. A 'Go Back' button is also visible. The footer contains a menu with links for News, Patents, Trademarks, Copyright, Statistics & Publications, International Cooperation, and About us.

### 三、商標の構成

商標の構成については、第三章でも述べた通り、文字、記号、色の組合せ又はその結合といった二次元（平面商標）のものその他、音声商標及び立体商標、ないし嗅覚、触覚、味覚等によって感知できる標識にも認められている。

### 四、商品・役務の所属区分

商標登録出願に際しては、商標を使用しようとする商品、役務を指定しなければならない（サービスのことを「役務」という）。指定した商品・役務によって、商標の権利の範囲が決まる。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたものである。

商品・役務の所属区分については、国際商品分類(ニース分類)が導入された

ため、商品又は役務の区分はニース分類と一致しており、全部で 45 区分に分類されている。第 1 類の「工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品」などをはじめ、第 34 類の「タバコ；喫煙用具；マッチ」までが商品分類である。また、第 35 類の「広告；事業の管理；事業の運営；事務処理」から第 45 類の「法律業務；有形財産及び個人の身体的保護のためのセキュリティサービス；個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス」までが役務の分類である。

台湾は国際ニース商品分類を採用しているものの、ニース分類で受け入れられる商品・役務であっても台湾実務で受理されない場合がある。台湾において、商品又は役務の表現及び所属区分は、実務の変更により変わる可能性があるため、最新情報は智慧財産局の商品・役務に関するデータベースで検索する必要がある。

日本で登録済みの商品又は役務であっても、台湾では受理されない表現法として扱われる可能性がある。例えば、第 9 類の「計量器；測定装置」、第 16 類の「紙；文房具」、又は第 39 類の「運送」、第 42 類の「電子計算機用プログラムの提供」は日本では受理される表現であるが、台湾では、いずれも指定範囲が広すぎるとされ、さらに具体的に列挙しなければ認められない。商品・役務の表記の可否について現地代理人と相談する必要がある。

なお、出願に当たっては、出願人が同じ商標、複数の区分の商品又は役務を指定して出願する場合、複数の「一出願一区分」で、又は一つの「一出願多区分」で出願とすることができる。出願の方法は、書面（紙）申請及び電子出願を採用している。

【智慧財產局の商品に関する資料】

※個別の商品・役務の所属区分を調べることができる。

[https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0303.jsp?l6=zh\\_TW&isReadBulletin\\_n\\_US=&isReadBulletinzh\\_TW=true](https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0303.jsp?l6=zh_TW&isReadBulletin_n_US=&isReadBulletinzh_TW=true)

Language: English  
資料更新時間: 2017-11-10

處分查詢

商品及服務名稱分類查詢

商品/服務名稱 關鍵字:  查詢

或選擇商品(服務)類別:

商品	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
服務	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	

「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」前言

申請商標應具體一一明列指定使用的商品及/或服務名稱。現行商品及服務分類係採用國際尼斯分類標準，本局並編撰「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，公告可受理的商品/服務名稱，每一類別項下依其商品/服務性質區分類似組群，作為行政管理及罰案檢索範圍，便利申請人於申請前進行近似商標檢索，提高審查結果的可預見性。商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商標得否註冊，仍應就申請註冊商標個案中之各項因素考量有無混淆誤認之虞以為斷。

詳細資訊

このサイトを検索する場合は、商品名を中国語で入力しなければならず、外国人にとっては、使いにくいいため、智慧財産局は国際分類における商品・役務名の中英対照表(excel files)及び日英中対照表(excel files 及び PDF files)を公開している。次の対照表を参照ください。

## 【国際分類における商品・役務名の中英対照表】

<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7573&CtUnit=3518&BaseDSD=7&mp=1>

The screenshot shows the website of the Intellectual Property Office (TIPPO). The main content area is titled "商品及服務相關資訊" (Goods and Services Related Information). It displays a list of 10 items, each with a title and a date. The list is paginated, showing items 1 through 10 on page 1 of 2. The items are:

Item No.	Title	Date
1.	商品與服務國際尼斯分類之各類別分類資訊	106年6月22日
2.	臺日尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表第10-2014版、第10-2015版、第10-2016版及第11-2017版	106年5月3日
3.	商品及服務分類暨相互檢索參考資料(106.01.01)	106年1月18日
4.	兩岸尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表第10-2015版、第10-2016版及第11-2017版	106年5月26日
5.	商品暨服務異動資料(異動資料以最近一期公告內容為主)	105年7月12日
6.	商品及特定商品零售服務個數計算原則及例示	102年3月28日
7.	商標規費調整方案答覆問	102年3月28日
8.	商品與服務國際(尼斯)分類第11版2017修正版	106年2月15日
9.	商品與服務國際(尼斯)分類第10版2016修正版	105年2月23日
10.	商品與服務國際(尼斯)分類第10版2015修正版	104年1月20日

## 五、出願に要する費用

### 1. 政府手数料

2012年7月1日から施行された「商標政府手数料費用徴収規則」により、商標登録出願の当局手数料は区分ごとに NT\$3,000（基本料金）であるが、商品又は役務の個数に応じて、割増料金が加算される場合もある。（本稿巻末の添付資料1の「台湾商標登録出願 政府手数料表」を参照）

なお、智慧財産局は、出願人に電子出願を薦めているので、電子出願の形で手続きを行う場合、政府手数料を差し引くことができる。

区分	政府手数料	備考
国際分類 1-34 類	商品を 20 個まで指定した場合は NT\$3,000 で、20 個を超えた場合、1 個ごとに政府手数料 NT\$200 が加算される。	電子出願で手続きを行う場合、政府手数料は、1 つの出願につき NT \$ 300 を差し引くことができる。商品・
国際分類 35-45 類	第 35 類の特定商品の小売・卸売りを指定した場合、5 個以内は NT\$3,000 で、5 個を超えた場合、1 個ごとに政府手数料 NT\$500 が加算される。第 36 類から第 45 類まで、役務の数を問わず、一律 NT\$3,000 となる。	役務の名称は主務官庁に公布された審査基準のものと全く同じである場合、更に区分ごとに NT \$ 300 を差し引くことができる。 例えば、「任天堂 NINTENDO」を第 9, 16, 28, 41 類へ電子出願し、かつすべての商品は審査基準と同じである場合、政府手数料は $NT\$ (3,000 \times 4) - 300 - (300 \times 4) = NT\$ 10,500$ である。

実務上、商品・役務の表現法が様々であり、その表現法の如何により個数の認定が異なる可能性もある。この煩わしさを軽減することを目的として、審査をより効率的に行うことができるよう、計算の基準として「商品と特定商品の小売・卸売りの個数計算原則及び例示」が定められている。例えば、「粉状・粒状のプラスチック」の場合は、計 2 個となり、「診断、予防及び治療用の粉状・粒状・液体状胃腸薬」の場合は 6 個となる。つまり、一つの商品に、形状・外観、用途などを説明する形容詞を付した場合、形容詞の数により個数が異なると認定される。よって、費用がかさむのを避けるため、上位概念の「半加工プラスチック」や「胃腸薬」で商品をカバーできれば、上位概念の名称で指定した方がよい。

## 六、出願人の適格

台湾商標法第 2 条によれば、「商標権を取得しようとする者は、商標登録出願を行うことができる」、と定められているため、審査実務では、日本のように、出願人が出願しようとする商品・役務を取り扱う資格を有するかを審査しない。例えば、「税務相談」「税務代理」を取り扱う資格を有しなくても、その役務を指定して登録出願を行うことが可能である。ただし、現実には税理士等の関連資格を所有しなければ、関連役務の提供に従事してはならず、実際に使用しなかった場合、不使用という取消事由に該当し、権利が取消されることがある。

日本では、出願人の業務の範囲が法令上制限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合、登録が認められない（商標法第 3 条第 1 項柱書の審査基準）。例えば、「税務相談」「税務代理」を指定して出願した場合、出願人は税理士の関連資格を有することが必要とされる。

## 七、出願手続きの流れ

商標出願から審査結果までの一般的な流れ及び注意点は次の通りである。

出 願	→	審査（方式）	→	審査（実体）	→	登録査定 又は 拒絶理由通知
願書 商標見本 委任状（申請 後の補正可能）		主に商品・役務 名称の審査・補 正		主に商標の識 別力及び類似 商標があるか についての審 査・出願人の 意見書の提出		1. 不登録事由 がない場合、 登録査定書 が送達され る。  2. 不登録事由 がある場合、

						拒絶査定書 が送達され る。
出願から審査結果までの所要時間：6 - 8ヶ月						

## 1. 智慧財産局への願書提出

智慧財産局に定めた書式による願書、商標見本、及び添付書類（委任状、優先権証明書等）を書面（紙）又は電子ファイルで智慧財産局へ提出する。願書に指定商品・指定役務の記入について、クラス・ヘッディング（類見出し）というような概括的な表現が認められていない現行実務では、しかるべく具体的な指定商品名を列挙しなければならない。

手続き内容	必要書類
智慧財産局に定められた書式を使い、 以下の内容を記入する必要がある。 ・ 出願人の名称、住所、代表人 ・ 商標 （商標見本1枚を貼る。商標名称を記入。 権利不要求の部分がある場合、それを記 入する） ・ 指定商品、役務及びその区分。 ・ 優先権を主張する場合、基礎出願の国名・ 地域、出願日及び出願番号	願書
商標見本提出	商標見本 書面出願：6枚 電子出願：商標図案のJPG File
委任状提出 （代理人に手続代行を依頼する場合）	委任状 （既定の書式がなく、中国語バ



	ージョンでなければ、中訳も必要。)
優先権主張の場合、優先権証明書類提出 出願日の翌日から 3 ヶ月以内に提出	優先権証明書(中国語訳要)

## (1) 必要書類

商標登録出願に必要な資料・書類については、次の各欄を参照されたい。なお、智慧財産局に提出する委任状、優先権証明又は商標使用規範書などの必要書類は、いずれも公証・認証する必要はない。

### A、必要書類作成・提出の留意点

出願人の情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 願書には出願人の名称、住所、代表者などの原文欄に、日本語の漢字を記入する場合、<u>中国語繁体字で表記しなければならない。</u></li> <li>・ 出願人の中国語表記（中国語訳）について、現行商標実務では、出願人が外国の企業である場合、その国籍を表すような「日商」「美商」（日本の企業、米国の企業を示すもの）の記入が要求される。</li> <li>・ 中国語訳の社名は、出願手続上の便宜を図るため付けられるもので、商標登録によってその社名等の中国語表記に権利を付与するものでなく、また会社名の登録がなくても使え、権利にも影響を与えることはない。ただし、同じ出願人又は権利者であるのに、異なる中国語表記を使う場合、違う会社であると見なされ、出願の審査に際し、他人の先願、先登録と同一、類似するという理由で拒絶される可能性がある。そのとき、中国語表記を統一</li> </ul>
--------	---

	<p>することによって、拒絶理由を解消させることは可能であるが、不必要な手続きが生じることを回避するため、出願に際し、同一の中国語表記を使うことが望ましい。</p>
指定商品・役務	<ul style="list-style-type: none"> <li>指定商品・指定役務の他、所属区分を記載する必要がある。クラス・ヘッディングのような概括的な表現が認められていない場合、具体的な名称を列挙するよう求められる。</li> <li>指定する商品数は政府手数料にかかわるので、一つの商品に、形状・外観、用途などを説明する形容詞を付した場合、形容詞の数ごとに個数が認定される。費用を節約するため、上位概念の言葉で商品をカバーできれば、上位概念の名称で指定した方がよい。</li> </ul>
商標見本	<ul style="list-style-type: none"> <li>書面出願：6枚。そのうち1枚を願書に貼付し、他の5枚は願書に添付する。サイズは5cm×8cmを超えてはならない。</li> <li>電子出願：電子出願：商標図案のJPG File</li> </ul>
委任状	<ul style="list-style-type: none"> <li>代理人に委任する場合、委任状が必要となる。既定の書式はなく、日本語のものでも英語のものでも認められるが、その中訳を併せて提出しなければならない。英語のものであれば、代表者がサインすればよい。(本稿巻末の添付資料2の「委任状」フォームを参照)</li> <li>委任状コピーに「正本と相違ない」旨の表示があれば、智慧財産局に受け入れられる。</li> <li>委任状は、後日、補正提出するという形で、出願手続きを先に行うことができる。</li> <li>出願用の<u>包括委任状</u>には、出願人の住所や名称や代表者に変更がなければ、後日の新規出願に同一の委任状を援用できる。包括委任状の代わりに、<u>個別委任状</u>をもって</li> </ul>

	出願することも可能であるが、出願 1 件ごとに提出しなければならない。
優先権証明書	<ul style="list-style-type: none"> <li>・優先権主張を伴う出願であれば、出願時に願書に基礎出願の出願日、出願番号、受理国などを記載しなければならない。</li> <li>・優先権証明書類を提出する必要がある、出願時に提出しなければ、出願日の翌日から 3 ヶ月以内に優先権証明書とその中国語訳とを提出する必要がある。</li> </ul>
標章・商標の使用規範書	<ul style="list-style-type: none"> <li>・証明標章、団体商標、団体標章について、使用規範書を提出しなければならない。</li> </ul>

## B、非伝統的商標の出願

立体商標、音商標、動き商標、匂い商標などの新しいタイプの商標を出願する場合について、上記の書類の他、以下の必須事項がある。

立体商標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・少なくとも 2 枚の商標見本(立体形状を示し、5cm 四方以上 8cm 四方以下のもの)</li> <li>・立体形状を明確に表現するために、同時に 6 枚以下の異なる角度の同一比例の図面又は見本を提出することができる(智慧財産局が必要であると認めた場合は、出願人に提出を命ずることができる)。</li> <li>・立体形状に権利を主張しない部分が含まれている場合は、商標見本において、権利を主張する部分は実線で、権利を主張しない部分は破線で描写しなければならない。</li> </ul>
音商標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・願書に、音声商標である旨を明記する。</li> <li>・五線譜、数字譜又は音声内容を説明するとともに、関連説明を記述しなければならない。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・音声記録されている光ディスクを添付しなければならない。</li> </ul>
動き商標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商標図案：動く映像の変化の過程を表わす静止画像(上限 6 枚)。</li> <li>・順番に従い、映像の連続変化の過程を願書に記載する必要がある。</li> <li>・商標主務官庁が公告したフォーマットに合致する電子媒体を添付する。</li> </ul>
ホログラム商標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商標図案：ホログラムを表わす図を提出する(上限 4 枚)。</li> <li>・内容につき文章で説明する。視角の差異により図形が異なる場合は、変化の状況を説明する。</li> </ul>
連続図案商標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・連続図案商標の商標図案は連続図案の構図パターンと連続配列の方法で表現することができる。</li> <li>・商標図案に権利を主張しない部分が含まれている場合は、商標見本において、権利を主張する部分は実線で、権利を主張しない部分は破線で描写しなければならない。</li> <li>・願書に商標図案の説明を記入する必要がある。</li> </ul>
匂い商標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・視覚で感知できない商標であり、電子媒体でも記載できないものであるため、商標の匂いを説明した説明書を商標図案として提出する。</li> <li>・商品のサンプルを提出することが必要となり、提出が困難な場合は、書面で説明することが求められる。</li> </ul>

非伝統的商標の審査基準が 2017 年 9 月 12 日に改正・公布され、主に「連続図案商標」及び「匂い商標」に関する審査基準が追加された。

連続図案商標とは、繰り返し出現する連続性のある図案で、商品又はその包装容器に使用され、役務に関する物品又は役務の場所等の客体の全て又は一部の表面に施され、且つ当該連続図案自体が商品又は役務の出所を区別する機能

を有するものを指す。連続図案商標は、単一構図の要素のみで組成することもでき、図案、数字、アルファベットをデザインしたもの、又はその他の文字等の要素を共に組成することもできる。

事例：

商標図案	商標の記述
	<p>本件は連続図案商標であり、靴の甲部分及び踵部分の布に市松模様を配した図案から組成される。破線で構成された靴の外形は、市松模様図案の位置を表現するために用いるのみで、商標の一部ではない。</p>
	<p>本件は連続図案商標であり、願書の図案が示すとおり、菱形パターンが真ん中の緑、赤、緑のストライプの線で分けられているもので、商品に関係する全て又は一部に使用され、固定的な方位又は位置への使用に限るものではない。</p>

### C、優先権主張

商標の出願日は、智慧財産局に実際に出願された日ではあるが、TRIPs 協定<sup>2</sup>により、複数の国で、同じ商標を出願した場合、最初の出願に基づき「優先権」を主張することができ、それにより、最先の出願日が「優先権日」となる。台湾は WTO に加盟しているため、TRIPs 協定の規定により、WTO 加盟国における最初の出願に基づく「優先権主張」を認めている。また、台湾と相互承認に関

<sup>2</sup> 台湾はパリ条約の加盟国ではないものの、WTO (World Trade Organization; 世界貿易機関) 加盟国の一員として、TRIPs 協定 (知的所有権の貿易関連の側面に関する協定) 第 2 条の規定により、パリ条約を守る義務がある。

する協定を締結する国において最初に出願した場合、その最初出願に基づき、優先権を主張することも可能である。優先権主張の基礎となった第 1 国出願を「基礎出願」と言い、台湾の出願に優先権を主張したい場合、最初の出願日の翌日から 6 ヶ月以内に出願しなければならない。

優先権主張のメリットは、基礎出願の出願日まで遡り、台湾における出願の出願日として主張することができるので、他人による先取り登録を防ぐことができ、自社の権利を確保することができる。優先権を主張できる者は、以下のとおりである。

No.	優先権を主張できる者	説明
①	WTO 加盟国	台湾は 2002 年から WTO 加盟国となっており、WTO TRIPs 協定に従い、全ての WTO 加盟国の国民による優先権主張を認めている。
②	台湾との互惠国	台湾と相互に優先権を承認している国において合法的に登録出願した商標を元に、優先権を主張することができる。
③	WTO 加盟国又は互惠国における住所、営業所、営業所を設けている者	外国の出願人が WTO 加盟国の国民でなく、また、その所属する国が台湾と相互に優先権を承認する協定を締結していない場合も、WTO 加盟国又は互惠国領域内に住所又は営業所を設けていれば、優先権を主張することができる。
④	国際展示会における商標の使用	出願人は、台湾当局が主催又は認可した国際展示会において、登録出願しようとする商標を使用した商品又は役務を出展すれば、出展日を優先日として優先権を主張することができる。

優先権を主張した場合、基礎出願が受理されたことを示す証明書類を提出す

る必要があるが、出願日にかかる証明書類を提出しなくても、出願日から 3 ヶ月以内に証明書類を補正提出しなければならない。しかし、出願時に願書には必ず「基礎出願の出願日」「基礎出願を受理した国又は世界貿易機関の加盟国」及び「基礎出願の出願番号」を明記しなければならない。

また、複数の基礎出願に基づき、優先権を主張することができるが、優先権が認められた場合は、それぞれの商品又は役務において主張した優先権日を出願日とする。

### 第三節 よくある拒絶理由の種類

商標の出願手続きは、本章第二節に述べたとおり、商標登録出願の審査は「方式審査」と「実体審査」に分けられている。

方式審査：出願してから 6-8 月以内に、審査官は商標登録出願書類、手続きの仕方、商品又は役務の名称について、法令で定めたものを備えているかどうかの審査を行う。出願書類又は商品・役務名称などに手続きに不備がある場合、出願人又は代理人に、期限を定めて補正するよう書面により通知する。当該裁定期限内に補正した場合、方式的要件を満たし、実体審査に入る。

実体審査：審査官は商標法に規定された商標の識別力（積極的要件）及び不登録事由（消極的要件）の有無の審査を行う。二つの要件を満たした場合、登録査定を下す。

しかし、商標図案は、①記述標識、通用名称・標章、若しくはその他の識別力のないものに該当するようなものであり、又は②商標法所定の不登録事由（例えば、類似の先行商標が存在する）に該当する虞がある場合、「拒絶理由通知書」を発行して出願人又は代理人（外国籍の出願は現地代理人に送達）に通知し、補正期間を定めて反論の意見書の提出機会を与える。この補正期間は裁定期間であり、外国籍の出願人に 2 ヶ月、台湾国内の出願人に 1 ヶ月となり、原則として 1 回の延長することができる（それぞれ 2 ヶ月、1 ヶ月である）。期限を過ぎても反論の意見書が提出されない場合には、審査官は拒絶査定する。期限内に意見書を提出した場合、審査官の審査を経て、拒絶理由が克服されたか否かによって、登録査定又は拒絶査定される。

「拒絶理由通知書」には、商標法の根拠となる条文、理由の説明、拒絶理由を克服できる方法・提案が記載されている。





本節では、実体審査の段階において、よくある拒絶理由の類型を説明する。

## 一、識別力がない（登録の積極的要件無し）

商標の識別力の審査について、よく審査官に引用される拒絶理由は、商標図案は商標としての識別力がなく、又は商標図案は商品・役務の通用名称・標章若しくはそのたの識別力のないもの（単純数字、装飾図案など）である。つまり、第三章の第二節「登録出願するための要件や条件」に述べた現行商標法第18条第2項並びに第29条第1項の第1号、第2号及び第3号である。

以下に拒絶理由を受けた事例で説明する。それらには、反論の意見書を提出した上で、拒絶理由を克服できなかった事例もあれば、拒絶理由を克服できた事例もある。


### 1、拒絶理由を克服できなかった事例

根拠となる条項	拒絶理由	事例
旧商標法第23条第1項第2号（現行第29条第1項第1号）	<b>記述的標識に該当する</b> 商品・役務の形状、品質、機能又はその他の説明を表すものは登録できないことは、商標法23条1項2号に規定されている。本件商標にある「機能補給」「FUNCTIONAL SUPPLY」を指定商品の「清涼飲料など」に使用する場合、消費者に商品の品質・特徴などを表す <u>記述的</u> 文字と認識されるものである。したがって、本件	 「  」： 飲料に係る商品に使用。

根拠となる条項	拒絶理由	事例
	<p>商標図案は、指定商品の性質、効能と密接な関連がないとは言えず、不登録事由に該当し、登録できないものと認める。</p>	
<p>旧商標法第 23 条第 1 項第 3 号 (現行第 29 条第 1 項第 2 項)</p>	<p><b>通用名称に該当する</b>  商品・役務の通用名称を登録できないことは、商標法 23 条 1 項 3 号に規定されている。本件商標「樓蘭磚」は樓蘭という名称の復古タイルの意味で、指定商品の通用名称に該当し、登録できないものと認める。</p>	<p><b>「樓蘭磚」</b>：  タイル、床タイルに係る商品を指定する通用名称。</p>
<p>旧商標法第 23 条第 1 項第 3 号 (現行第 29 条第 1 項第 2 項)</p>	<p><b>通用名称に該当する</b>  「Nanofibre」は「nano (ナノ)」及び「fibre (繊維)」の組み合わせ文字である。全体から見れば、「ナノ繊維」の意であり、ルレックス、毛糸、人工綿糸、アクリル糸等の繊維製品に使用されるため、商品材質の説明である。</p>	<p><b>「Nanofibre」</b>：  ルレックス、毛糸、人工綿糸、アクリル糸等の繊維製品に使用。</p>
<p>旧商標法第 23 条第 1 項第 1 号 (現行第 18 条第 2 項及び第 29 条第 1 項第 3 項)</p>	<p><b>その他識別力の無いもの</b>  「57」は単純な数字であり、数字の裏地として墨色で円形図が描かれているものの、人には単純な数字の印象を与えており、出所を識別する標識ではなく、識</p>	<p>：  「57」：  ハンドバッグ、革製トランク、ハンドバッグ、財布等に係る商品に使用。</p>

根拠となる条項	拒絶理由	事例
	別性を有しない。	

## 2、拒絶理由を克服できた事例

根拠となる条項	係争商標
現行 第 18 条第 2 項及び第 29 条 第 1 項第 1 号、第 3 号	 (立体商標)
	シャンプー、シャンプー、コンディショナーなどの の商品に使用。
<b>拒絶理由：</b> 記述的標識に該当する。  本件の立体的形状は商品自体の形状、包装又は装飾図案を表す もので、全体としては 消費者に商品の容器又は装飾であると 思わせるようなものである。使用商品に使用する場合、商品出 所の標識として認識されないので、登録できないものと認め る。	
<b>出願人の意見：</b> 使用による後天的識別力が生じたことを主張し、多くの使用 証拠・資料を提出して、商標としての識別力を有することを 立証できた。	
<b>結 果：</b> 智慧財産局は「 <u>後天的識別力</u> 」を認め、係争商標の拒絶理由 が克服されて登録になった。	

根拠となる条項	係争商標
現行第 18 条第 2 項及び第 29 条第 1 項第 1 号、第 3 号 並びに第 30 条第 1 項第 8 号	BRIOCHE
	アルコール飲料(ビールを除く) に使用。

根拠となる条項	係争商標
<b>拒絶理由：</b> 記述的標識又は通用名称に該当するもの 「BRIOCHE」は「甘くて軽いパン」という意味をもち、アルコール飲料に使用される場合、飲んだり食べたりする軽食であると思わせるようなものである。商品の用途などを表わす記述的文字であり、商品出所の標識として認識されず、不登録事由に該当し、登録できないものと認める。	
<b>出願人の意見：</b> 本件「BRIOCHE」商標は「APPLE」と同じように、文字自体の意味に当たる商品以外、商標として登録できる。「BRIOCHE」は「甘い」のような形容詞で、暗示的商標であることを強調して拒絶理由を克服して登録になった。	
<b>結 果：</b> 智慧財産局は出願人の意見を受け、係争商標の拒絶理由が解消して登録になった。	

根拠となる条項	係争商標
旧商標法第23条第1項第1号 (現行第18条第2項及び第29条第1項第3項)	<div style="text-align: center;"><b>AnimalCrossing CityFolk</b></div> テレビゲーム機、ゲームソフトなどに使用。
<b>拒絶理由：</b> その他識別力のないもの 消費者は、「AnimalCrossing CityFolk」を商品・役務の出所を象徴する標識として認識できず、それをもって他人の商品・役務と区別することができないので、商標としての識別力を具えておらず、登録できないものと認める。	
<b>出願人の意見：</b> 本件図案に商標の識別力があると強調すると共に海外に実際に使用している商標態様に関する資料及び外国における登録証明を提出して拒絶理由を克服して登録になった。	
<b>結 果：</b> 智慧財産局は出願人の意見を受け、係争商標の拒絶理由が解消して登録になった。	

識別力のない標識は、出願人によって長期にわたり商標とされ、商品に使用されることで、関連消費者にそれが商品の出所を識別する標識になり、後天的識別力を取得でき、例外として登録を受ける。しかし、「通用名称又は標章」は、原則としては使用を通じて識別力が生じないことである。例えば、「3C」は「computer、communication、consumer electronics」の略語で、台湾において通用名称であり、コンピュータ、通信及び民生用電子機器などの商品に長期にわたって使用しても、後天的識別力が生じることは難しい。


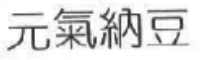


商標法の規定により、商標図案は、出願後に変更できない。よって、出願後、商標図案を変更する場合、改めて新規出願をする必要がある。なお、商標図案について、商標としての識別力が弱く、又は識別力がない場合、その登録可能性を高める方法を第三章の第二節の4に紹介した。また、商標としての識別力が弱い文字の登録可能性を高める方法を第三章第二節第一項の4で説明した。

## 二、よく引用された不登録事由（消極要件なし）

商標法の所定不登録事由（商標法第30条第1項、第三章第二節の二を参照）には15事由があるが、そのうち、最も一番引用されるのは第10号の「類似商品・役務において、類似・同一商標の先行商標が存在し、関連する消費者に混同誤認を生じさせる虞がある」との事由であり、消極要件を欠くとの拒絶理由で発行された拒絶理由通知書の90%以上を占めている。その他、第11号「著名商標と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虞があるもの」及び第8号の「公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認、誤信させる虞があるもの」のものがある。

以下に拒絶理由を受けた事例で説明する。それらには、反論の意見書を提出した上で、拒絶理由を克服できなかった事例もあれば、拒絶理由を克服できた事例もある。

1、拒絶理由を克服できなかった事例

根拠となる 条項	係争商標 (後願商標)	引用商標	理由
旧商標法第 23条第1項 第13号 (現行第30 条第1項第 10号)	 <p>元氣の豆</p> <p>第29類：ライス ミルク、豆乳など に使用。</p>	 <p>元氣納豆</p> <p>第32類：納豆ドリ ンク、スポーツドリ ンク、ノンアルコー ル果実飲料、フルー ツジュース、野菜ジ ュースなどに使用。</p>	<p>商標の類似性の判断につい て、商標全体を観察して行わ なければならない。両者は類 似商標に属し、誤認混同を生 じさせる虞があると認められ た。</p>
旧商標法第 23条第1項 第12号 (現行第30 条第1項第 11号)	 <p>三井住友</p> <p>三井農林 Mitsui Norin</p> <p>三井銘茶 Mitsui Green Tea</p>	<p>三井住友</p> <p>三井農林 Mitsui Norin</p> <p>三井銘茶 Mitsui Green Tea</p>	<p>係争商標と引用商標の主要部 である「三井」又は「三井 Mitsui」が全く同一であるた め、両商標が同一シリーズの 商標であるという印象を与え るので、類似商標に該当する。 また、引用商標は多岐にわたり 使用されていることによ り、既に周知著名となってい るので、他人が類似の商標を もって類似の商品・役務にし ようする場合、誤認混同を生 じさせる虞があると認められ やすいものである。</p>
現行第30条 第1項第8 号	 <p>八八坑道 BABAKEND</p>		<p>花崗岩を削って造られた八八 坑道（八八トンネル）は馬祖 酒廠の隣にあり、台湾で知ら</p>

根拠となる条項	係争商標 (後願商標)	引用商標	理由
	第 21 類：キャンディーボックス；ランチボックス；歯ブラシなどに使用。		れている有名な観光地である。「BABAKEND」は中国語の「八八坑道」の発音と似ており、「八八坑道 BABAKEND」を商標として左記の指定商品に使用した場合、関連する消費者に商品の生産地を馬祖の八八坑道と誤認させる虞があるので、登録できないものと認める。

## 2、拒絶理由を克服できた事例

根拠となる条項	係争商標 (後願商標)	引用商標
現行 第 30 条第 1 項第 10 号 (類似の先行商標が存在)	<b>EPOLEAD</b>	<b>EPOLED</b>
	第 1 類の未加工人造樹脂などに使用。	第 1 類の未加工人造樹脂などに使用。
<b>拒絶理由：</b>	両商標が外観において類似し、消費者に混同誤認を生じさせる虞があるため、絶理由通知を発行した。	
<b>出願人の意見：</b>	両商標には同じアルファベットの「EPOLE・D」があるものの、語頭の「EPO」は「発泡ポリオレフィン」の意味があり、頻繁に使用されて既に商標としての識別力が弱まっている。両商標の主要部はそれぞれ語尾の「-LEAD」、「-LED」となる。両商標の語尾である「-LEAD」、「-LED」とを対照すると、両者	

根拠となる条項	係争商標 (後願商標)	引用商標
		の意味(「リードする」と「発光ダイオード」)が異なり、称呼(「lid」と「led」)も明らかに異なっており、類似を構成しない。
<b>結 果 :</b>	智慧財産局は出願人の意見を受け、係争商標の拒絶理由が克服されて登録された。	

根拠となる条項	係争商標
現行 第30条第1項第8号 (商品の産地を誤認)	<b>SAN JOSE</b>
	<b>第33類：テキーラ</b>
<b>拒絶理由:</b>	「SAN JOSE」は、通常「サンホセ」と翻訳され、米国のカリフォルニアの有名な都市である。フランス系企業がそれを酒類商品に使用し、関連する消費者に商品生産地の誤認を生じさせる虞があるため、絶理由通知を発行した。
<b>出願人の意見:</b>	「SAN JOSE」は聖ヨセフ (Saint Joseph) のスペイン語であり、聖ヨセフは新約聖書におけるイエスの父親(養子縁組)であり、聖母の夫である。「SAN JOSE」は聖人の名前で、地名、教会、学校などの名前で各国によく使われており、特定の米国の都市を指すわけではない。関連する消費者に産地名として誤認される虞がないと主張した。
<b>結 果 :</b>	智慧財産局は出願人の意見を受け、係争商標の拒絶理由が克服されて登録になった。

「著名商標と同一・類似する」との拒絶理由は、克服が困難であり、これまでこの拒絶理由を克服できた事例は検索できる範囲内では存在しない。現行実務において、商標の周知性が高ければ高いほど、保護の範囲はより広くなり、



類似性がそこまで高くないもの、又は関連性の低い商品・役務まで強く保護を受ける可能性がある。よって、著名商標の保護範囲の広さは、周知度の高さ次第と言える。

#### 第四節 出願過程の拒絶理由に対する対処方法

拒絶理由を受けることを回避するため、出願前に、使用予定の商標に、識別力の有無をはじめ、類似する商標があるか否かの商標調査を行うべきである。しかし、出願後、商標審査の過程において拒絶理由を受けた場合、適切な対応策を取る必要がある。以下、よくある拒絶理由について、それぞれ説明する。

引用された条文	拒絶理由	対応策
第 29 条第 1 項第 1 号 (列举規定) 第 29 条第 1 項第 2 号 (列举規定) 第 29 条第 1 項第 3 号 (前 2 項以外のもの)  商標法 第 18 条第 2 項 (統括規定)	<b>積極要件</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・記述的標識であること。</li> <li>・通用名称・標識であること。</li> <li>・その他の識別力を備なえてないものである。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「暗示的商標」であるとの主張。</li> <li>・権利不要求の申し出を提出すること。</li> <li>・使用による後天的識別力を有するとの主張。</li> <li>・審査官の指令による「識別力のないものの削除」を同意すること。</li> </ul>
第 30 条第 1 項第 10 号	<b>消極要件</b> 類似商品・役務において、類似・同一商標の先行商標が存在し、関連する消費者に混同誤認を生じさせる虞があること。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・双方商標は類似していないと反論すること。</li> <li>・引用商標と衝突している指定商品・役務を削除すること。</li> <li>・不使用取消審判にかけること。</li> <li>・異議申し立て又は無効審判請求をすること。</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・引用商標の権利者とコンタクトし、同意書の発行又は商標の譲渡をしてもらうよう、交渉すること。</li> </ul>
--	--	--

## 一、「識別力のない」の拒絶理由への対策

商標出願の審査において、「商標図案に識別力がない」との理由で、拒絶を受けた場合、商標図案の構成の違いにより異なる対処方法を取ることができ、次の対応策を検討することができる。

### 1、商標図案には他の識別力がある際

商標図案の構成要素には、審査官に指摘された「識別力のない」部分以外、なおも識別力があるもの（文字・図案、問わず）があれば、「識別力のない」部分について、「権利不要求」「使用による後天的識別力を有すること」又は「暗示的商標である」の対応策を検討することができる。

#### (1) 権利不要求の申し出

権利不要求という申し出（専用権を放棄する旨の声明）を提出することによって、登録に導く。

例えば、「LUXGEN M722 T」にある「M722 T」は、「商品の型番」であるとの拒絶理由を受けた場合、権利不要求の申し出を提出することで拒絶理由を解消し、登録を図る。

「権利不要求制度」も「ディスクレマー制度」（disclaimer）と称される。商標図案中に識別力がない部分や識別力が弱い部分を含んでいても、その部分のみにつき商標権を主張しないことを条件に、商標全体としての登録を認める

という制度である。上述の例から説明すれば、「LUXGEN M722 T」にある「M722 T」は識別力が弱い部分と認められ、出願人が「M722 T」につき権利不要求をしたので、商標図案の「LUXGEN M722 T」全体で登録されている。しかし、「M722 T」が商標権に含まれず、他人による「M722 T」のみでの使用・登録は制限できない。但し、「LUXGEN M722 T」商標全体と同一又は類似する標識の使用・登録は禁止できる。つまり、同一・類似商品役務において、他人の商標に「M722 T」を含んでいても、「LUXGEN M722 T」の商標権者はそれに対して権利を主張できないが、「LUXGEN M722 T」図案と同一又は類似の商標（仮に、「LUXCEM N732 T」がある場合）に対しは、権利を主張することができる。

## (2) 使用による後天的識別力を有するとの主張

審査官に指摘された「識別力のない」部分は、企業自身にとって重要なマークで、かつ、既に使用による周知性・著名性ある場合、多くの使用証拠・資料を提出して、商標としての後天的識別力を有することを立証できる。証拠としては、出願対象商標を商標としての使用を示す新聞・雑誌・電子メディアにおける宣伝広告、販売実績を示す資料又は外国における登録証明、消費者に認知される証拠・資料等が挙げられる。

## (3) 「暗示的商標」の主張

指摘された「識別力のない」部分は、重要なマークであるものの、使用による周知性・著名性を立証できず、当該指摘された部分が「暗示的標識」と「記述的標識」の境界にある場合、「暗示的標識」であることを主張することも一策である。仮に、外国において、商標識別力の審査を経て登録になった例がある場合、その登録証明資料を提出する。

## (4) 審査官の指令による「識別力のないものの削除」に同意すること

審査官の判断により、「識別力のない」を削除しても商標図案の全体性を失わなければ、審査官はその部分を削除する拒絶理由通知（オフィスアクション）を下す場合もある。このようなケースは少ない。


## 2、「識別力がない」と指摘された部分の他に構成要素がない場合

単なる文字のみで構成される商標図案について、当該文字は「識別力がない」ものであると審査官に指摘された場合、「使用による後天的識別力を有するとの主張」「暗示的商標であるとの主張」の対応策が取れるが、権利不要求の対応策は取れない。但し、当該文字がデザインを施されたロゴである場合、当該文字の普通書体につき権利不要求の対応策が取れる。

なお、商標法の規定により、商標図案は、出願後に変更できない。よって、出願後、商標図案を変更する場合、改めて新規出願する必要がある。

### (1) 権利不要求の申し出

#### 【登録成功例】

商標	指定商品	説明
	第3, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 35, 43 と44類)	「PLAZA」は「広場、ショッピングセンター」の意味を有し、識別力のないものの該当し、登録できないものと認められる。 <u>デザイン化されていない普通書体「PLAZA」</u> につき権利不要求の申し出を提出して、拒絶理由が解消され、登録された。

出願人が普通書体「PLAZA」につき権利不要求をしたので、商標図案の「**PLAZA**」全体で登録されている。しかし、「PLAZA」文字が商標権に含まれず、他人による普通書体「PLAZA」文字の使用・登録は制限できない。但し、デ

デザイン化された「**PLAZA**」図案と同一又は類似する標識の使用・登録は禁止できる。つまり、同一・類似商品役務において、他人の商標に普通書体による「PLAZA」文字を含んでいても「**PLAZA**」の商標権者はそれに対して権利を主張できないが、デザイン化された「**PLAZA**」図案と同一又は類似の商標に対しは、権利を主張することができる。

## (2) 使用による後天的識別力を有するとの主張

登録成功例

商標	指定商品	説明
<b>D200</b>	デジタルカメラ	出願人が使用による後天的識別力が生じたことを主張し、多くの使用証拠・資料を提出して、商標としての識別力を有することを立証できた。智慧財産局は「後天的識別力」を認め、拒絶理由が解消し登録された。

## (3) 「暗示的商標」の主張

登録成功例

商標	指定商品	説明
<b>Art Style</b>	テレビゲーム機、テレビゲームソフト	出願人より、「Art Style」は「芸風・アートスタイル」の意味を有するものの、指定商品・役務に直接的な関わりがなく、記述的文字又は広告用語でもないので、暗示的商標であり、商標としての識別力を有すると主張した。審査官はこの主張を認めた。

## 二、類似の先行商標がある拒絶理由への対策

商標法第 30 条第 1 項所定の不登録事由（消極要件）は 15 事項があるが、そのうち、最も一番引用されるのは第 10 号の「類似商品・役務において、類似・同一商標の先行商標が存在し、関連する消費者に混同誤認を生じさせる虞がある」との事由であり、約 90%以上を占めている。

商標出願の審査において、「類似の先行商標がある」との理由で、拒絶を受けた場合、次の対応策を検討することができる。

引用された条文	拒絶理由	対応策
第 30 条 第 1 項 第 10 号	類似商品・役務において、類似・同一商標の先行商標が存在し、関連する消費者に混同誤認を生じさせる虞があること	<ul style="list-style-type: none"> <li>・双方商標は類似していないと反論すること。</li> <li>・引用商標と衝突している指定商品・役務を削除すること。</li> <li>・不使用取消審判にかけること。</li> <li>・異議申し立て又は無効審判請求をすること。</li> <li>・引用商標の権利者とコンタクトし、同意書の発行又は商標の譲渡をしてもらうよう、交渉すること。</li> </ul>

上記の「指定商品・役務の削除」「不使用取消審判」「他社商標に対する異議申し立て」「無効審判」「権利者との交渉（同意書の発行、商標の譲渡）」については、第五章「第三者が所有するの同一又は類似商標を発見した場合の対応」で詳細に説明する。

本節では、実例をもとに以上の拒絶理由の対策の概要を説明する。

【実例】商標出願「**SINOPOL**」 vs. 商標「**SINOPEC**」

### ①背景

出願人が商標「SINOPOL」を第1類の工業用化学品などに指定して出願し、審査の過程に、先行登録商標「**SINOPEC**」と類似し、且つ同一、類似商品を指定しているため、商標法第30条1項10号の規定により、登録できないものと認める。審査官は拒絶理由通知書を発行した。

後願商標である「SINOPOL」と先行登録商標の詳細について、下表でまとめる。

出願・登録内容	後願（係争商標）	先行商標（引用商標）
商標図案	SINOPOL	<b>SINOPEC</b>
指定商品	<ul style="list-style-type: none"> <li>工業用化学品、化学用化学品、化学用試剤</li> <li>ガソリン添加剤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工業用化学品、化学用化学品、化学用試剤</li> <li>ガソリン添加剤</li> <li>肥料</li> <li>未露光フィルム</li> <li>未加工人造樹脂</li> <li>工業用接着剤（工業用にかわ）</li> </ul>
出願日	2015年9月14日	2007年10月1日
登録日	2016年9月1日	2008年7月16日
備考	両商標の衝突商品は「工業用化学品、化学用化学品、化学用試剤及びガソリン添加剤」、つまり後願商標の全ての指定商品である。	

## ②出願人が取った対応策

「SINOPOL」商標は後願出願人にとって、重要な商標であり、かつ、台湾市場で長年にわたって使用しており、簡単に放棄するわけにはいかない。したがって、出願人側より、両商標には同じアルファベットの「SINOP-」があるものの、語頭の「SINO-」は「中国、シナ」の意味があり、頻繁に使用されて既に商標としての識別力が弱まっている。両商標の主要部はそれぞれ語尾の「-POL」、



「-PEC」となる。両商標の語尾である「-POL」と「-PEC」とを対照すると、両者の外観が異なり、称呼も明らかに異なっており、類似を構成しない。かつ、出願人側が、先行商標の出願日である 2007 年 10 月 1 日より前から後願商標「SINOPOL」を使用しており、台湾の関連する消費者に周知される」ことを立証できる大量使用証拠・資料を提出して、両商標はすでに台湾市場に長期にわたって並存しており、その事実が尊重すべきであると主張した。（第三章第二節の二、「商標類否の判定基準」に言及した「混同誤認の虞に関する審査基準」の①と⑥を参照。）

### ③結果

智慧財産局は出願人の意見を受け、係争商標の拒絶理由が克服されて登録された。

### ④留意点

- ・本件において、後願の出願人は、先行商標の出願日である 2007 年 10 月 1 日より前から「SINOPOL」商標を使用しており、商標先使用权（商標法第 36 条第 1 項第 3 号、登録主義の例外）があるので、審査官が出願人の商標類似に関する反論を認めなかった場合でも、出願人はもともと使用していた商品に「SINOPOL」商標を使用することができる。引用商標の権利者は該商標を後願商標の出願人に対して、適当な区別表示の付記を要求することができる。

#### その他の対応策を採用するかについてのチェック重点：

対応策	チェック重点
・引用商標と衝突している指定商品・役務を削除すること。	衝突商品は後願出願人の主な商品であれば、採用する意味はない。
・不使用取消審判にかけること。	類似の先行商標は登録後満 3 年以上

	<p>のものであれば、当該商標の使用実態を調査し、当該商標に不使用の事実があれば、不使用取消審判を請求して当該商標を取り消すことを検討できる。</p>
<p>・異議申し立て（登録してから3ヶ月以内のもの）又は無効審判請求をすること。</p>	<p>類似の先行商標に、悪意の冒頭出願又は他の不登録理由があれば、智慧財産局に異議申立（登録後3ヶ月未満のもの）又は無効審判を請求することを検討できる。</p> <p>しかし、無効審判について、類似の先行商標は登録後満5年以上のものであれば、既に無効審判請求の5年除斥期間を過ぎているので、悪意で他人の周知・著名商標を先取りして登録したことを立証できなければ、無効審判を請求できないことに留意が必要である。</p>
<p>・引用商標の権利者とコンタクトし、同意書の発行又は商標の譲渡をしてもらうよう、交渉すること。</p>	<p>先行商標と同一又は極めて類似する場合、当該先行商標とコンタクトし、同意書の発行又は商標の譲渡をもらうよう、交渉することを検討できる。</p> <p>しかし、両者の商標と指定商品が全く同一であれば、同意書があっても、商標法により、審査官はその同意を認められない。</p>
<p><b>備考：</b></p> <p>・異議申し立て、無効審判又は同意書・商標譲渡の交渉の結果が出るま</p>	

で少し時間を要する。仮に、抵触していない商品の早期登録を図りたいのであれば、抵触している商品群を元の出願から分割することができる。例えば、出願時の商品は「A、B、C、DとE」の類似群商品があり、そのうち、「DとE」と類似する先行商標の指定商品と同一・類似すれば、元の一つ出願を「A、B、C」及び「D、E」の二つ出願に分割して、この場合、「A、B、C」商品を含む出願について、類似の先行商標がないので、直ちに登録査定が下されることになる。

- ・商標法第31条により、指定商品・役務の縮減、商標図案の実質的変更でないもの、登録出願案の分割及び権利不要求の申し出は、拒絶査定前に行わなければならない。なお、同意書の提出も拒絶査定前に行わなければならない。

### 三、拒絶査定に対する救済方法

意見書の提出等により、拒絶理由が解消された場合は、登録査定が下されるのに対し、拒絶理由が解消されなければ、拒絶査定される。この拒絶査定に対しては、訴願、行政訴訟などを通じて不服申立てを行うことができる。

拒絶査定に対し、拒絶査定書送達日の翌日から起算して30日以内に、智慧財産局の上級機関である経済部の「訴願審議委員会」へ不服申立てをすることができる。訴願の審理は原則として書面で行われ、訴願申立人が訴願委員会において意見を陳述するよう要求することはできるが、この意見陳述の要求が受理されるか否かは、訴願委員会の判断に委ねられ、必ず受理されるとはいえない。訴願申立の結果、訴願に理由ありと認められた場合、拒絶査定が破棄され、智慧財産局に差し戻され、再審理されることになるが、理由がないと認められた場合、訴願が棄却されることとなる。訴願棄却の決定に対しては、訴願決定書送達日の翌日から起算して二ヶ月以内に、智慧財産法院（知的財産裁判所）へ行政訴訟（第一審）を提起することができる。智慧財産法院の判決に不服で、判決書送達日の翌日から起算して20日以内に最高行政裁判所へ上訴を提起する

ことができる。

現行実務において、経済部訴願審議委員会は、その判断に当たって、主務官庁である智慧財産局の見解に沿って決定を下す傾向があるため、不服申し立てとしての訴願で原処分の拒絶査定を覆す率は低い。重要な商標であり、かつ、商標の登録可否を見極めるには、専門の智慧財産法院に行政訴訟を提起し、口頭弁論を通じて商標の識別力又は商標の類似性を論争する必要がある。

## 第五節 登録手続き（所要時間と費用）

現行商標に関する法令等によると、商標の新規登録出願が提出された後、審査（方式審査、実体審査）に通れば、登録査定を受けることとなり、この登録査定を受けてから2ヶ月以内に登録料を納付すれば、商標権の設定登録がされ、商標公報に公告されるとともに、登録証書が発行される。商標登録出願の審理は、特殊な事情がない限り、通常出願してから登録査定又は拒絶査定を受けるまでに約6 - 8ヶ月を要する。

### 一、登録費の納付及び商標権の設定登録

#### 1、所定期間内の納付

登録査定書の送達日の翌日から2ヶ月以内に登録料を納付することによって、設定登録及び登録公告がなされ、商標登録証書が交付される。

登録料は一括納付しなければならないが、区分ごとに NT\$2,500 である（分割払いができないもの）。登録料の納付期間は2ヶ月であるものの、早期に納付すれば早期に公告され、商標権の設定登録が早くなる。

出願人が登録料を納付して初めて商標公報に登録が公告され、これが即ち商標権の設定登録である。同時に登録証書が発行され、出願人又は代理人に送付される。

現行実務（2017年11月現在）において、登録料を納付してから登録設定まで、1ヶ月程度の時間がかかる。実例では、2017年8月15日に登録査定書を受け、登録料納付期限の最終日は10月15日になるものの、出願人側は8月24日に智慧財産局に登録費を納付したうえで、9月16日に商標権の設定登録がされた。

智慧財産局の商標公報は月に二回で発行し、毎月の1日及び16日に刊行している。商標権設定登録日と商標の公告日は同日であり、つまり、現行法では、商標権の登録日は毎月の1日ではなければ、毎月の16日になる。智慧財産局は登録設定日に申請人側に登録証書原本を送る。

## 2、所定期間内に登録料が納付されていない場合

登録料の納付は商標登録の要件であり、年金の性質ではない。よって、所定期間内に登録料が納付していない場合、登録査定が取り消される。

しかし、商標法第 32 条第 3 項により、権利を回復できる場合もある。出願人が故意でなく登録料を納付しなかった場合は、納付期間満了後の 6 ヶ月以内に倍額の登録料を納付すれば、権利を回復できる。しかし、納付期間満了後の 6 ヶ月以内に、第三者が登録出願により取得した商標権に対して影響を与えた場合は、割増料金を支払うことによって権利を回復することは認められない。

実務においては、割増料金を払うと同時に、納付期限までに支払わなかった理由も説明しなければならない。権利回復により権利を侵害された第三者がいると審査官が認める場合は、出願人に 1 ヶ月以内に意見を述べる機会を与える。

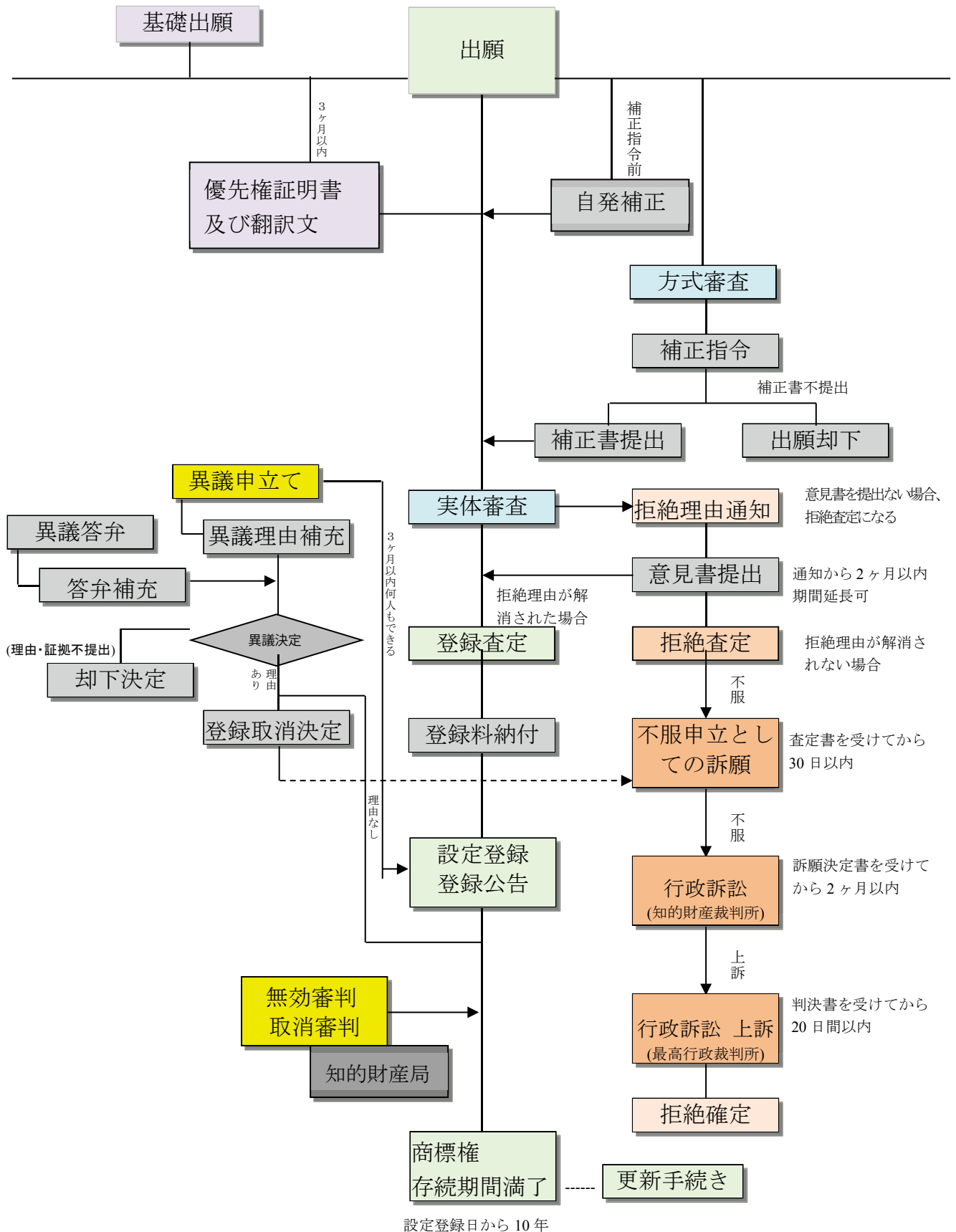
## 三、商標登録の存続期間

商標登録者は、登録を受けた日から商標権を取得する。商標権の存続期間は、登録日より 10 年間である。存続期間は更新登録により 10 年ずつ延長できる。

一方、何人も、商標登録公告の日から 3 ヶ月以内に、商標主務官庁に対して異議を申立てることができる。また、異議期間が経過した後は、利害関係人であれば、商標主務官庁に対し、無効審判請求を提出することができる。商標登録出願の審査手順については、次の「商標出願から登録までのフローチャート」をご参照いただきたい。

# 商標出願から登録までのフローチャート

(2017年11月現在)



設定登録日から10年

## 第六節 商標権取得後どのように権利を維持するか

登録公告の日から商標権の効力が発生する。出願人は、商標権を取得し、商標権者となる。商標権を取得した後、以下の事項は権利者の権利に関するものなので、くれぐれも留意する必要がある。

### 一、商標を実際に使用すること

正当な理由なく、登録後 3 年以上使用しなかった場合、又は 3 年以上継続的に使用を停止していた場合、登録が取消される可能性がある。

不使用又は不当使用による取消しを避けるため、登録された商標を商標法に従い使用することについては、商標権者の重要な課題である。なお、商標の使用が多ければ多いほど、商標の価値が高いといえる。

#### 1、「商標としての使用」の定義及び態様

「商標としての使用」の定義及び態様について、商標法第 5 条に定めている。

##### 【商標法】

第五条 商標としての使用とは、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。

- 一 商標を商品又はその包装容器に用いる。
- 二 前号の商品を所持、展示、販売、輸出又は輸入する。
- 三 提供する役務と関連する物品に商標を用いる。
- 四 商標を商品又は役務と関連する商業文書又は広告に用いる。

2 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、インターネット又はその他媒介物の方式で行う場合も同様である。

#### (1) 「商標としての使用」の定義



以上の条項の文言によると、「商標としての使用」は、少なくとも次の二要件を満たさなければならない。即ち、「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。且つ、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。」という要件である。なお、第六章で、「権利維持のための商標の使用」と「権利侵害となる商標の使用」についても論じているので参照されたい。

## (2) 商標使用の態様

商標の商品における使用	商標の役務における使用
<ul style="list-style-type: none"> <li>・商標を商品・その包装又は容器に用いる。</li> <li>・商標が付されている商品・包装容器を所持、展示、販売、輸出又は輸入する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・他人のために、役務を提供し、商標をその提供する役務と関連する物品に商標を用いる。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・関連するビジネス文書又は広告に用いる (例えば、商品の場合：商品説明書、商品カタログ。 役務の場合：レストランスタッフのユニホーム、デパートのフロアガイド)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・以上の状況は、デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネット又は<b>その他媒介物</b>の方式で行う場合</li> </ul>	

商標権者が登録商標の使用を証明する場合、その立証する事実は商業取引の一般慣習に符合しなければならない。(商標法第 67 条により、57 条第 3 項の規定を準用)

## 2、登録商標の使用の認定

商標権者は、登録された指定商品又は役務について商標権を取得する(商標

法第 35 条第 1 項)。即ち、登録された商標図案をもって登録された指定商品又は指定役務に使用しなければならない。登録商標の使用の認定は、使用者が販売の目的をもって、商業取引の過程において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、他人の商品又は役務と区別させるに足るか否かをもって、これを判断する。

・ 商標使用の主体	商標権者
	商標のライセンシー
・ 商標使用の客体	登録された商標図案 (商標の同一性があるもの)
	登録された商品・役務
・ 期間	主務官庁に許可された有効期間
・ 地域	台湾が管轄域内
	輸出 (商標法第 5 条第 2 号)。権利者が台湾の市場において商標商品を販売していなくても、台湾で OEM 又は ODM の加工製造又は設計・製造したものを輸出した場合、その商標の使用があると認められる (3 年不使用に対する抗弁)。
	<p>ネットにおける使用</p> <p>①登録商標を使用するホームページの第一層アドレスが「.tw」アドレスであれば、原則的に、使用者は台湾の市場で販売を行う目的があり、商標の使用に該当する。</p> <p>②その他の国のアドレスであれば、ホームページの内容には台湾の市場で販売を行う目的があるか否かについて判断する。例えば、ホームページは、台湾の消費者に対する輸送サービスの提供、又はホームページの画面上で繁体字中国語の選択肢な</p>

	どの提供を示していることなど。
--	-----------------

## ①商標の同一性

### (i) 文字商標

登録商標を実際に使用する時、単に商標図案の寸法、比例、字体若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、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。以下の状況は、原則的に同一性を有し、登録商標の使用であると認めることができる。

場面	登録した商標図案	実際に使用態様
・商標図案文字の並べ方のみを変更	<b>亞都</b>	亞 都
・商標図案の字体のみを変更 (アルファベットの 大・小文字を含む)	<b>香草集</b>	<b>香草集</b>
	<b>BABY CARE</b>	baby care
・商標図案の付属 (主要ではない) 部分のみを変更		<b>BSM</b>

### (ii) カラー図案





現行実務では、商標図案をモノクロで登録した場合、カラーでの使用が認

められるが、色を指定して登録を受けた場合、その特定の色以外の「モノクロでの使用」又は「他の色での使用」は登録商標の使用とは認められない。したがって、出願人が商標の色彩を限定せずに自由に使おうとする場合、商標図案をモノクロで登録出願するべきである。

商標の使用に当該するか否か	登録した商標図案	実際の使用態様
○		
×		

### (iii) 一部使用

登録商標を実際に使用するとき、その図案の全部を使用しなければならない。単独にその中の一部を使用してはならない。その中の一部のみを使用する場合は、登録商標の使用であると認めない。

商標の使用に当該するか否か	登録した商標図案	実際の使用態様
×		
×		

そ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は、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。

### 3、登録商標の登録が取り消されることをもたらす状況

商標法第 63 条第 1 項により、取消審判の理由は、①3 年以上不使用の事実があること、②変更し付記を加えて使用したこと、③慣用名称になった場合及び④不正使用により、公衆に商品・役務の性質、品質又は産地について、誤認誤信を生じさせる虞がある場合の四つある。

そのうち、商標紛争事件でよく引用されるのは、①の商標登録してから 3 年以上続けて商標を使用していない事情がある場合である（商標法第 63 条第 1 項第 2 号）。

取消審判の請求範囲について、取消理由は登録商標の使用商品・役務の一部のみに存在する場合、当該一部の商品・役務についてその登録を取り消すことができる。

#### (1) 商標に 3 年以上不使用の事実があること（商標法第 63 条第 1 項第 2 号）

取消審判は利害関係人に限って請求できるものではなく、何人でも登録商標に対する取消審判を請求することができる。なお、智慧財産局は職権により、取消理由がある登録商標に対し、取消審判を通じ、当該登録を取り消すことができる。詳細について、第五章の第二節を参照されたい。

#### (2) 変更し付記を加えて使用したこと（商標法第 63 条第 1 項第 1 号）

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、他人が同一若しくは類似の商品又は役務において使用している登録商標と同一又は類似を構成し、関連消費者にそれが表す商品の出所又は製造主体に対する混同誤認を生じさせる虞がある場合は、

商標法第 63 条第 1 項 1 号の規定する登録の取り消し事由を構成する。

**【事例】**

係争商標		根拠となる商標 (引用商標)
登録した商標図案	実際の使用態様	
		

係争商標の権利者は登録商標を変更し付記を加えて使用した商標図案は、引用商標と比較対照した場合、類似を構成し、且つ弁当箱など同一若しくは類似の商品を指定しているので、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある。商標法第 63 条第 1 項 1 号の規定に該当する。

**(3) 慣用名称になった場合 (商標法第 63 条第 1 項 4 号)**

当該登録商標の製品が斬新で、発売されるとともに市場で大人気となり、消費者が購買する際に直接に当該登録商標をその製品の名称として呼ぶ場合、又は業者が類似製品を投入する際に当該登録商標をその製品の名称として呼ぶ場合、当該商標が登録後に慣用名称になってしまうことがある。

商標が指定商品の慣用名称となってしまった場合、商標は価値を失う一方、当該登録商標は商標としての識別機能を失うので、商標法第 63 条第 1 項 4 号の規定する取消事由になる。

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（描写する）ことである。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」商標を表示すると同時に、消費者が直接にその製品を

「NESCAFE」と呼ぶことを避けるために、その製品名称であるインスタントコーヒーも標示した。これにより、「NESCAFE」がインスタントコーヒーの一種であると認識されやすくなる。

**(4) 不正使用により、公衆に商品・役務の性質、品質又は産地について、誤認誤信を生じさせる虞がある場合（商標法第 63 条第 1 項 5 号）**

登録商標は、登録を取得した図案及び指定する商品若しくは役務に従って、使用しなければならない。登録商標を不当に使用し、公衆に指定する商品若しくは役務の性質、品質又は産地に対する誤認誤信を生じさせる虞があった場合、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。

**4、その他の注意すべき事項**

**(1) 会社名称の要部を商標として登録された場合**

会社名称を登録商標図案として登録を出願し、実際の使用において、通常に使用する方法で会社名称を商品、商品の外部包装又はその他の営業上の関連物件又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「商標としての使用」に該当しない。

**(2) 権利不要求された部分がある登録商標の使用**

識別力のないものがデザインを施されて商標登録になった場合、そのデザインは商標の重要な要素となるので、実際に使用する際に、そのデザインを表現しなければならない。

商標の使用に当該するか否か	登録した商標図案	実際の使用態様
×	 (「CAFE」につき権利不要求)	
×		

## 二、商標使用許諾（商標ライセンス）

商標権者の同意を得た他人も登録商標を使用できる。例えば、ライセンス関係を結ぶことにより、ライセンシーが登録商標を使用することがこれに当たる。商標権者が既に商標権の使用を他人に合法的にライセンスした場合、合法的に登録商標を使用していると認めるべきである。つまり、登録商標の使用を他人にライセンスした場合、ライセンシーの使用は商標権者の使用と見なすことができる。（本稿巻末の添付資料3の「商標使用許諾」書式を参照）

商標権者は、その登録商標の指定商品・役務の全部又は一部について、指定地区で専用使用権又は非専用使用権を許諾することができる。専用使用権の使用許諾を受けた者は許諾範囲内で、当該商標の使用について、商標権者及び第三者の使用を排除することができる。

使用許諾に際しては、当事者双方が契約締結に合意した後、商標主務官庁に登記すればよい。前記の登記を行わない場合には該使用許諾を以って第三者に対抗することはできない。即ち、商標権者（ライセンサー）及び使用権者（ライセンシー）の間に使用許諾の関係が存在しても、当事者以外の第三者にその使用許諾の事実を主張することができない。

ここでいう「登記」とは商標主務官庁にある事柄を届け出ることをいい、許



可を申請することは含まれない。但し、第三者に対抗できる効果を生じるか否かはこの登記行為がなされているか否かによる。したがって、第三者に対抗できる法的要件を満たすために、主務官庁が当該使用許諾の登記事項を商標公報に公告する必要がある。実際に商標の主務官庁が許諾事項を商標原簿に登記し、公告を行い、登記に関する全ての手続きを完了した時点ではじめて第三者に対抗することができるようになる。

商標ライセンスは智慧財産局に登録されて、初めて第三者に対抗することができる。しかし、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。よって、商標権者が他人に商標の使用をライセンスすることが智慧財産局登記されていなくても、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れば、商標権者が合法的に使用していると見なすことができる。

### 三、商標権譲渡の登記

商標権移転登録は、商標譲渡の発効要件でなく、対抗要件として扱われているため、第三者に対し権利行使する前に、智慧財産局に登録しなければならない。(本稿巻末の添付資料4の「商標譲渡書」書式を参照)

現行の台湾商標では、外国の会社と台湾における関連会社間の商標使用については下記のような状況がある。

A、外国企業（例えば、日、米、独、仏など。）の子会社が台湾の会社法（中国語は「公司法」）により設立された法人であれば、法的には親会社の事業所でなく独立した法人格を有しているので、該台湾子会社(法人)を商標権者とすることができる。その際、子会社が台湾において、親会社の商標を使用しようとする場合には、商標の権利者名義を親会社から台湾子会社へ移転することができる(出願中の商標についても同様)。但し、何かと手続きの煩雑な商標移転を避けるため、使用許諾を行うのも一策である。即ち、親会社と子会社間で商標使用許諾契約を結ぶことによって外国の親会社が商標権を保有したままでその子会社が使用権者として商標を使用することができ、商標管理という視点からみれば、より合理的な方法である

といえる。もちろん、この商標使用許諾は、商標主務官庁に登記を行う必要がある。

B、仮に、該関連会社の子会社ではなく、外国企業の台湾支社であれば、該支社は外国企業の一事業所にすぎず、法的には独立した法人格を有していないので、商標権者とすることはできない。但し、外国企業の支社という立場上、本社所有の商標を自由に使用することができ、わざわざ移転又は使用許諾を行う必要がないという利点がある。

#### 四、登録内容の変更登録

商標権者名や住所の変更など、登記事項の変更は、智慧財産局に届け出る必要があるが、現行実務において、更新登録と合わせて、一緒に手続きを行うことが多い。

#### 五、税関登録

商標権、著作権の侵害物品の輸出入の防止を強化するため、税関には「商標権侵害物品及び著作権侵害物品の輸出入の摘発又は情報提供の申請」制度(税関の登録制度)が設けられている。税関登録手続きが終了した後、台湾全国の各税関は登録期間中(商標権の存続期間の満了日まで)に輸出入商品に対しサンプリングチェックを行い、登録されている情報と一致するものがあるかどうかをチェックする。輸出入申告された物品が商標権や著作権侵害の疑いがある(以下「侵害疑義物品」という)と判断された場合、税関は当該物品の輸出入を差し止めて登録済の権利者にその旨を通知する。

#### 六、商標の更新登録

商標権存続期間の更新出願は、存続期間終了日の前後6ヶ月以内に提出しなければならない。政府手数料につき、1区分ごとにNT\$4,000を要する。但し、存続

期間終了後に更新出願を行う場合、更新手続きにかかる政府料金は2倍になる。現行実務では、更新登録は使用証拠を審査していないので、登録願書を提出すれば、殆ど許可される。

台湾では、現行商標法の商品・役務の区分には国際分類が採用されているが、書換え制度が設けられていないため、旧分類における登録が更新されたとしても、国際分類への移行は行われず、旧分類のまま存続している<sup>3</sup>。

台湾における商標について、台湾分類(旧分類)の四種類と国際分類とは、次のとおり、5種類の商品区分に基づいて商品を指定した登録商標が混在している。

(イ)商品分類 70 項からなり、各項に小分類がある。

(ロ)商品分類 72 項からなり、各項に小分類がある。

(ハ)商品分類計 103 類及び役務分類計 8 類。

(ニ)商品分類計 95 類及び役務分類計 12 類。

(ホ)国際分類で、商品分類 34 類、役務分類 8 類の計 42 類からなった。現行は商品分類 34 類、役務分類 11 類の計 45 類からなる。台湾において、1994 年に国際商品分類（ニース分類）が導入されている。

旧分類で登録されている商標の指定商品の範囲が明確できないとの問題点が存在している。権利範囲を明確し、また国際情勢に対応し、書換制度の導入が必要であるか議論されている。

---

<sup>3</sup>日本では、新旧区分の違いで調査が煩雑であることや権利範囲が不明確である等の問題を解消するため、書換制度を採用している。

## 第七節 未登録の商標はどのように保護できるか

台湾は、商標権の取得について登録主義を採っている。つまり、台湾で商標専用権を取得するには、台湾の法律に従って登録出願し、商標主務官庁の審査を経て、初めて商標所有権を取得し、台湾法令で保護されており、商標権の範囲内で他人の使用を排除できる。未登録商標について、原則としては保護されない。

しかし、商標法第36条に商標権効力の例外に関する規定があり、未登録商標の保護について、先使用权が規定されている。なお、未登録商標は著名商標であれば、台湾商標法及び公平交易法にて保護されている。以下に、未登録商標及び著名商標の台湾における保護について、それぞれ説明する。

### 一、未登録商標（著名商標を含む）

他人の商標の登録出願日前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似する商品・役務に使用する場合、他人の商標権の効力による拘束を受けない。つまり、同一又は類似商品・役務において、類似又は同一の先行登録商標が存在するものの、自己の商標は当該先行登録商標の出願日の前に、すでに使用の事実があり、かつ、それ以来、自己の商標が継続的に使用していれば、今後も使用でき、法律上、先行登録商標の権利を侵害していない。但し、使用する商品の範囲は原来のものに限り、商品の範囲を拡大することはできない。なお、先行登録商標の権利者は先使用の未登録商標所有者に対して、適当な区別表示の付記を要求することができる。

第36条に定めている商標権効力の例外は下記の三つの事項があるものの、①と②は販売上の普通使用であり、商標としての使用ではない。③しか未登録商標の保護規定に属する。

- ① 商業取引の慣習に符合する誠実且つ信用できる方法で、自己の氏名、名称、又はその商品又は役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地又はそ

の他商品又は役務自体に関する説明を表示するが、商標として使用しない場合。

- ② 商品又は役務の機能を発揮するために必要な場合。
- ③ 他人の商標の登録出願日前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似する商品又は役務に使用する場合。但し、それは原使用の商品又は役務に限る。その場合、商標権者は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。

## 二、著名商標に関する保護

台湾における「著名商標」の保護は、台湾商標法及び公平交易法に定められている。「著名商標」の用語が明文で法文上に規定され、その定義も明文化されている。商標実務・学界の通説により、台湾商標法に言う「著名商標」は国際条約の「well-known trademark」を指す。日本の「周知商標」に相当する。

「著名商標」の定義：関係する企業又は消費者に広く認識されており、それを証明するに足る客観的な証拠があるものを指す。（商標法施行細則第 31 条）

- ① 登録阻却の場面では、商品・役務を示す他人の著名商標と混同誤認の虞がある商標の登録を阻却することが商標法第 30 条第 1 項第 11 号に規定されている。この条文に該当する場合、商標登録拒絶事由、異議申し立てによる取消事由（商標法第 48 条第 1 項）、無効審判の無効事由（商標法第）となる。

商標実務において、商標の周知性が高ければ高いほど、保護の範囲はより広くなり、類似ではない、また関連もない商品・役務まで強く保護を受ける可能性がある。よって、著名商標の保護範囲の広さは、周知度の高さ次第と言える。

- ② 権利行使の場面においても、公平交易法には、同一又は類似商品・役務において、著名商標と同一・類似の表示を他人が権利使用することを禁止する規定がある。（公平交易法第 22 条第 1 項、第 25 条）

公平交易法は 2015 年法改正により、著名商標の保護範囲の広さは同一又は類似商品・役務に限られている。

**【商標法】**

第三十条 次に掲げる各号のいずれかに該当する商標は、登録することができない。

… …

十一 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虞があるもの、又は著名な商標又は標章の識別性又は信用を損なう虞があるもの。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。

十二 … …

第四十八条 商標の登録が第 29 条第 1 項、第 30 条第 1 項又は第 65 条第 3 項の規定する情況に違反する場合、何人も、商標登録公告日後 3 ヶ月以内に、商標主務官庁に対して異議を申し立てることができる。

… …

第五十七条 商標の登録が第 29 条第 1 項、第 30 条第 1 項又は第 65 条第 3 項の規定する情況に違反して為された場合、利害関係人又は審査官は商標主務官庁に対し、その登録に係る無効審判を請求又は提起することができる。

… …

### 【公平交易法】

第二十二條 事業者は自己の供給する商品又は役務について、下記の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

- 一 他の著名な氏名、商号、会社の名称もしくは商標、商品の容器、包装、外観、その他商品を表徴する標識を自分の提供する同一又は類似の商品において、同一又は類似的に使用することにより、他人の商品と混同を生ずること、又は当該標識が付いた商品を販売し、運送し、輸出し若しくは輸入すること。

… …

第二十五條 本法に別段の規定がある場合を除き、事業者はその他取引秩序に影響するに足りる欺罔又は著しく公正さを欠く行為を行ってはならない。

### 三、著名商標リスト

智慧財産局は、ここ5年間(2011年7月至2016年6月)、各裁判所、公平交易委員会、財団法人台湾ネットワーク情報センター(TWNIC)及び同局がかつて認定した著名商標の事例をかき集めて、認定された著名商標リスト(合計4,485件)を公表した。次のURLのサイトで検索できる。

<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7746&CtUnit=3810&BaseDSD=7&mp=1>

智慧財産局によれば、「著名商標」の認定は法律上の拘束力はなく、著名商標リストは検索に資するものだけである。著名商標について、時間がたつに関わらず、百年が経ってもそのブランド力が存在するものもあれば、かつて著名商標と認定されたものが数年も経たないうちに市場から淘汰されるものもある。このため、リストは随時に更新し、ここ5年間の最新の著名商標を取り入れるのが目標である。商標紛争が起きたときに強固な裏づけ証拠を提供できる根拠が必要なため、智慧財産局は著名商標リストの作成している。

## 第五章

### 第三者が所有する同一又は類似商標を発見した場合の対応


商標出願前の調査結果又は出願中に拒絶を受けたことなどにより、第三者が所有する同一又は類似商標を発見した場合の対応は、「指定商品・役務の削除又は分割」、「取消審判」、「他社商標に対する異議申し立て」、「無効審判」、「権利者との交渉（同意書の発行、商標の譲渡）」、「第三者に先取り登録された商標の対応」があり、以下の各節に逐一説明する。

#### 第一節 指定商品・役務の削除又は分割

現行商標実務では、商標権の範囲には、登録商標と同一又は類似の商標を該登録商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用することを禁止する禁止権が含まれる。商品が類似するか否かは、知的財産局が頒布した「商品及び役務の分類及び相互検索参考資料」（中国語は「商品及服務分類暨相互検索参考資料」）に照らして基本的に判断されるが、同一の類似商品群に属さなくても、一般的な社会通念や取引上の慣習に照らして、商品の生産や販売場所、商品の原料・性質・用途・効能が同一であるか否か、また完成品と部品、付属品の関係にあるか否かなどを以って判断することもある。

【実例】 商標出願「SINOL」 vs. 商標 「」

#### 背景

出願人が商標「SINOL」を第1類の工業用化学品などを指定して出願し、審査の過程において、「SINOL」は先行登録商標「」にある「SINO」と類似し、且つ同一、又は類似する商品を指定しているので、関連する消費者に混同誤認の虞を生じさせる虞があるので、商標法第30条1項10号の規定により、登録できないものと認めると審査官は拒絶理由通知書を発行した。



後願商標である「SINOL」と先行登録商標の詳細について、下表でまとめる。

出願登録内容	後願（係争商標）	先行商標（引用商標）
商標図案	SINOL	
指定商品	<ul style="list-style-type: none"> <li>工業用化学品、化学用化学品、化学用試剤（商品類似群コード：0101）</li> <li>潤滑油添加剤、ガソリン添加剤（商品類似群コード：0103）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車用潤滑油、工業用潤滑油、セーリング潤滑油。（商品類似群コード：0402）</li> </ul>
出願日	2015年9月14日	1985年10月9日
登録日	2016年9月1日	1986年6月1日
備考	<p>後願の指定商品のうち、「<u>潤滑油添加剤、ガソリン添加剤</u>（商品類似群コード：0103）」と先行商標の商品「<u>自動車用潤滑油、工業用潤滑油、セーリング潤滑油</u>。（商品類似群コード：0402）」は審査基準により類似商品である。</p>	

## 出願人が取った対応策

後願の「SINOL」が使用される主な商品は「工業用化学品」であり、「潤滑油添加剤、ガソリン添加剤」には使用されないため、当該商品を指定商品から削除することに同意した。

## 結果

商品の削除により、拒絶理由が解消されて登録された。

- 仮に、「潤滑油添加剤、ガソリン添加剤」も出願人の「SINOL」商標の重要な

商品であった場合は、引用商標「」に対し、以下の対策が取れるか否かについて、検討する必要があった。

対応策	チェック内容	採用できるか否か
<ul style="list-style-type: none"> <li>・不使用取消審判を請求すること。</li> </ul>	<p>インターネットで調べたところ、商標権利者の製品紹介には、先行商標が指定商品に使用されている。不使用取消審判にかける対策を採用できない。</p>	<p>できない。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・異議申し立て（登録してから3ヶ月以内のもの）又は無効審判請求をすること。</li> </ul>	<p>先行商標は3回も更新されており、登録後3ヶ月未満のものではなく、又、無効審判請求の5年除斥期間も過ぎている。</p> <p>なお、先行商標は悪意による出願ではなく、後願商標も著名商標ではない。よって、申し立て・無効審判請求をすることはできない。</p>	<p>できない。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・引用商標の権利者とコンタクトし、同意書の発行又は商標の譲渡をしてもらうよう、交渉すること。</li> </ul>	<p>以上の方法はいずれも採用できない。何としても後願商標を指定商品に対して登録する必要がある場合は、先行商標権利者と交渉を行い、同意書等を取得することが唯一の方法である。</p>	<p>検討できる。</p>

同意書の交渉の結果が出るまでは少し時間を要する（本稿巻末の添付資料5の「商標並存登録同意書」書式を参照）。仮に、抵触していない商品「工業用化学品、化学用化学品、化学用試剤」に対して早期登録を図りたいのであれば、元の出願を「工業用化学品、化学用化学品、化学用試剤」及び「潤滑油添加剤、ガソリン添加剤」の二つの出願に分割すれば、「工業用化学品、化学用化学品、化学用試剤」商品を含む出願については、類似の先行商標がないので、直ちに

登録査定が下されることになる。

なお、商標法第 31 条により、指定商品・役務の縮減、商標図案の実質的変更でないもの、登録出願案の分割及び権利不要求の申し出は、拒絶査定前に行わなければならない。

## 第二節 取消審判

商標法第 63 条に商標登録後の取消事由が規定されている。そのうち、商標紛争事件でよく引用されるのは、第 2 号の商標登録してから 3 年以上続けて商標を使用していない事由がある場合である。

取消審判の請求範囲について、取消事由が登録商標の使用商品・役務の一部のみに存在する場合、当該一部の商品・役務についてその登録を取り消すことができる。

### 【商標法】

第六十三条 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、職権で又は請求によりその登録を取消しなければならない。

- 一 勝手に商標を変更し又は付記を加えて、他人が同一又は類似の商品又は役務に使用している登録商標の構成と同一又は類似させ、関連する消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合。
- 二 正当な事由なく使用せず、又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。
- 三 第 43 条に規定する適当な区別表示を付していない場合。但し、商標主務官庁の処分前に区別表示を付し、且つ混同誤認を生じる虞のない場合は、この限りでない。
- 四 商標がすでにその指定商品又は指定役務の慣用標章、名称又は形状となっている場合。
- 五 商標が実際に使用されると、公衆がその商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認、誤信する虞がある場合次に掲げる各号のいずれかに該当する商標は、登録することができない。

… …

## 一、不使用取消の事由

商標の登録後、正当な事由なく使用せず又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 号の規定する取り消し事由を構成する。

## 二、請求人

取消審判は利害関係人以外の何人でも請求することができる。なお、主務官庁は職権により、取消理由がある登録商標に対し、取消審判を通じ、当該登録を取消することもできる。

## 三、不使用取消審判を請求する際の必要書類・資料

### (1) 請求人側

登録商標が不使用であることを審判請求人頭の第三者が証明するのは極めて困難である。その為、審判請求人は、登録商標が不使用である事実についての挙証責任を負わない。しかしながら、審判請求人が不使用取消審判を請求する際には、形式上、対象商標の不使用事実がある状況に関する書類・資料を提出する必要がある。通常、調査会社を通じて、対象商標の使用実態を調査し、調査結果は登録後満 3 年以上の不使用という事実があるようであれば、「商標使用状況調査報告書」を主務官庁に提供する。なお、公的機関のウェブサイトから、商標権利者の会社が廃止されてから 3 年以上経過していることを発見した場合などは、当該会社の登記情報をプリントアウトして商標主務官庁に提出することで、審判請求の資料に充当することができる。

請求人が商標権者に登録商標の不使用という合理的な疑いがある関連資料を提出した場合、登録商標の使用に係る挙証責任は商標権者へ移移する。商標法第 65 条第 2 項の規定に基づき、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。

## (2) 権利者側

商標権者は、登録商標の使用を証明するに当たり、次の使用証拠を提出することができる。即ち、商標図案が標示される商品の実物、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、チラシなどの物品若しくはビジネス書類、又は役務商標図案が標示される営業書類、営業場所の写真など、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明、又は広告証明書類、などである。

登録商標の使用を他人にライセンス許諾している場合は、ライセンシーの使用証拠を提出することができる。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見なされる（商標法第 63 条第 1 項 2 号の但書きの規定）。正当な理由により登録商標を使用できなくなり、若しくはその使用を中止した場合、説明及び関連証拠を提出し、その正当な理由を証明しなければならない。

## 四、取消審決確定の効果

商標の登録を取消すべき旨の審決が確定したときは、原則として商標権はそれ以降消滅する。 商標の取消事由が、登録商標の態様を変更して使用し、他人の登録商標と類似させたことによる場合、原商標権者は取消された日から 3 年間、原登録商標の態様と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務において登録し、又は譲受し、又は使用許諾を受けることができない。商標主務官庁の処分前に、自ら商標権の放棄を声明した場合も、同様である。

## 五、審決書に対する不服申し立て

智慧財産局の審決書（取消審判審決書、本章第三節の異議申して審決書、及び第四節の無効審判審決書など）に対し、審決書送達日の翌日から起算して30日以内に、智慧財産局の上級機関である経済部の「訴願審議委員会」へ不服申立てをすることができる。訴願の審理は原則として書面で行われる。訴願申立の結果、訴願に理由ありと認められた場合、審決が廃棄され、智慧財産局に差し戻され、再審理されることになるが、理由なきと認められた場合、訴願が棄却されることとなる。訴願棄却の決定に対しては、訴願決定書送達日の翌日から起算して二ヶ月以内に、智慧財産法院（知的財産裁判所）へ行政訴訟（第一審）を提起することができる。智慧財産法院の判決に不服で、判決書送達日の翌日から起算して20日以内に最高行政裁判所へ上訴を提起することができる。

### 第三節 他社商標に対する異議申し立て

#### 一、異議申立理由

商標の登録が第 29 条第 1 項、第 30 条 1 項又は第 65 条第 3 項の規定に違反して為された場合、指定商品のすべて又は一部の商品につき異議申し立てを行うことができる。台湾においては、次の 3 つの規定が引用される場合が多い。

- ・ 第 30 条 1 項 10 号（両商標・商品における同一・類似性）、
- ・ 第 30 条 1 項 11 号（異議の根拠となる商標は著名商標であること）
- ・ 第 30 条 1 項 12 号（係争登録商標の出願は契約又は業務等の関係で、他人の商標の存在を知っており、悪意によるものであること）

#### 二、異議申立人

対象登録商標に対し、利害関係を有する必要はなく、何人も異議申し立てを提起することができる。

#### 三、請求期間

商標は、公衆審査制を採用していることから、商標登録査定が公告されてから、三ヶ月以内であれば、利害関係の有無に拘わらず、商標登録が不適法であると認める場合、異議申し立てを行うことができる。また、異議申立理由書の作成又は証拠資料の収集に時間が必要である場合、ひとまず申立期間内に異議申し立てを行い、然る後、理由書と証拠資料を主務官庁が指定する所定期間内（約 1 ヶ月ほど）に補充することができる。

#### 四、異議申立手順

異議申し立ての審査は審査官一人で行う。異議申立人が主務官庁である智慧財



産局へ異議申立書及び理由があることを裏付ける証拠資料を提出した後、智慧財産局は、被異議申立人に当該資料を送付し、その答弁を求める。被異議申立人が指定された期限内に答弁理由を提出した場合、当該答弁理由が異議申立人に送達され、この答弁理由に対する反論の提出を求められる。仮に、被異議申立人が指定の期限内に答弁理由を提出しなかった場合は、異議申立人より提出された異議申立書及び証拠資料に基づき審査官が審理を行い、審決を下すことになる。

審理期間は、通常、異議申立書及び関連証拠が提出されてから、審決が出るまでに五ヶ月から八ヶ月を要し、ケースによっては一年近くかかる場合もある。

異議申立て人は異議審決前にその異議申立てを自主的取り下げることができる。異議申し立て人は異議申し立てを自主的取り下げた場合、同一の事実について、同一の証拠及び同一の理由を以って、再度、異議申立て又は無効審判請求をすることはできない。

## 五、審決の効力：

異議審決が確定すると、商標権は初めから存在しなかったものと見做され、遡及的に消滅する。なお、異議確定後の登録商標については、何人も、同一の事実、同一の証拠及び同一の理由に基づいて異議申し立てをすることはできない。

## 六、異議審決に対する不服申立て

異議申立ての審決に対し不服のある当事者は、審決書を受け取ってから 30 日以内に不服申立ての訴願を、主務官庁の上級機関である経済部訴願審議委員会へ提出することができる。30 日以内に不服申立ての訴願が提出されない場合、審決の効力が確定する。

## 第四節 無効審判

### 一、無効審判理由

異議申立ての請求期間（三ヶ月）後に、もし商標の登録が第 29 条第 1 項、第 30 条 1 項又は第 65 条第 3 項の規定に違反して為された場合、指定商品のすべて又は一部の商品に無効審判を請求することができる。台湾においては、次の 3 つの規定が引用される場合が多い。

- ・ 第 30 条 1 項 10 号（両商標・商品における同一・類似性）、
- ・ 第 30 条 1 項 11 号（異議の根拠となる商標は著名商標であること）
- ・ 第 30 条 1 項 12 号（係争登録商標の出願は契約又は業務等の関係で、他人の商標の存在を知っており、悪意によるものであること）

### 二、請求人

請求人の資格を持っているのは、登録商標に対する利害関係を有する者及び審査官である。つまり、商標の登録が法定事項に違反してなされた場合、利害関係人又は審査官は、商標主務官庁に対し、その登録の無効審判請求を提出することができる。

利害関係人が無効審判の対象商標を無効審判にかける場合、利害関係人自身が使用している商標（無効審判での引用商標）が確かに使用されているという証拠を提出しなければならない。商標の登録が第 30 条第 1 項第 10 号の規定に違反しているとして、商標主務官庁に対して商標の無効審判を請求し、請求人がその根拠となる商標（引用商標）を登録してすでに 3 年が経過しているものである場合、無効審判請求前の 3 年間に商品・役務に使用したと主張する証拠、又はその未使用に正当な事由があるという事証を添付しなければならない。（商標法第 57 条第 2 項）

### 三、請求期間

登録商標に対する無効審判の請求できる期間は、商標が登録されてから 5 年以内（除斥期間）である。但し、悪意で他人の周知・著名商標を先取りして登録した場合、この除斥期間の制限を受けない。

### 四、無効審判手順

無効審判は三人以上の審査官が審査を行う。登録商標に対する無効審判請求について、主務官庁である智慧財産局（日本の特許庁に相当）へ請求人が無効審判請求書を提出した後、智慧財産局より被請求人に送付し、その答弁を求める。被請求人が指定された期限内に答弁理由を提出した場合、当該答弁理由が請求人側に送達され、この答弁理由に対する反論の提出を求められることになる。このように、請求理由に対する答弁と答弁理由に対する反論が行われるので、審判を起してから審決が出るまでには、通常五ヶ月から八ヶ月を要し、ケースによっては一年近くかかることもある。

### 五、無効審判審決の効力：

審決により無効審判が成立した場合、その登録は無効になる。

無効審判の審決が確定された場合、その商標権は最初からなかったものと見做される。なお、何人も、同一の事実、同一の証拠及び同一の理由に基づいて無効審判を請求することはできない。

### 六、無効審判審決に対する不服申立て

審決に不服のある当事者は、審決書を受け取ってから 30 日以内に不服申立て

の訴願を、主務官庁の上級機関である經濟部訴願審議委員会に提出することができる。それ以降、智慧財産法院、最高行政法院まで訴訟を提起することができる。

## 七、無効審判と異議申立てとの異点

事項	無効審判	異議申立て
期間	商標登録されてから、5年以内(除斥期間)。 但し、悪意で他人の周知・著名商標を先取りして登録した場合、この除斥期間の制限を受けない。	商標登録されてから、3ヶ月以内
請求人適格	利害関係を有する者及び審査官	何人もできる。
審査官人数	3名以上	1名

## 八、無効審判又は異議申立ての根拠となる商標の使用証拠・資料

台湾商標実務では、証拠となる商標の周知性が高いほど、需要者に与える印象が強いため、他人が少しでも真似すれば、購買者に混同誤認を生じさせる可能性があるとされている。したがって、証拠となる商標について、下記書類をできるだけ多く収集することができれば、無効審判請求又は異議申立ての勝算を高めることができる。なお、使用証拠・資料は、台湾国内の資料に限定されず、国外の資料も含まれるが、当該資料が台湾国内の消費者に知られている必要がある。

1. 世界諸国で流布している使用証明。例えば：
  - a. 新聞雑誌の広告、カタログ、パンフレット、船積書類(インボイス、B/L)。
  - b. 殊に商標の台湾における宣伝広告(直近3 - 5年間の新聞・雑誌或いはその他のメディアにおける広告のコピー。1年につき5 - 6件ほど)。

c. 台湾の近隣国(日本、香港、シンガポール、中国等)における宣伝広告及び  
頻繁に商標を使用している証明

以上は、有力な資料となる。

2. 商標の世界各国における登録資料又はリスト。
3. 商標を付した商品の、台湾、日本若しくは世界各国での販売実績表又は広告  
費リスト。(直近3 - 5年)
4. 日本で有名商標集に編入されているならば、そのコピー。
5. 商標デザインの考案者であることを立証できる資料。

商標のデザインが自社の考案により使用されてきたものであれば、商標の創  
作経緯を示す資料を提供する。例えば、商標の創作の陳述書。陳述書につい  
ては、一定の書式がなく、創作時期・考案者・商標を採用する経緯等に沿っ  
て作成すれば結構である。

6. 無効審判請求人若しくは異議申立人は、対象商標の権利者若しくは商標使  
用者との取引関係を証明できる書類。(第30条1項12号の悪意によるもの  
であることを主張する場合)

## 第五節 権利者との交渉（同意書の発行、商標の譲渡）

### 一、同意書制度

台湾では、商標権の成立について、登録主義及び先願主義をとっている。そのため、同一又は類似商品について、同一又は類似の商標を出願すれば、最も先に出願した者を権利者として登録される。

2003年商標法改正から、「レターコンセント(Letter of Consent)」制度(いわゆる同意書制度)が採用されている。この制度は、先行登録商標と後願商標とに類似関係がある場合にのみ適用され、同一又は類似の商品において、他人の登録商標又は先に出願した商標と同一・類似して、消費者の誤認混同を引き起こす虞がある商標は、登録できないとされているが、先行商標の権利者の同意があれば、例外的に商標の登録出願が認められている。例えば、印刷物の商品に、既に甲の「KEN KEN」という登録商標が存在している。乙は同じ「印刷物」の商品に「KEN-KEN」商標を出願した。この場合、登録を拒否されるべきである「KEN-KEN」について、乙は甲の同意を得れば、登録できるようになる。

しかし、このような、「KEN KEN」と「KEN-KEN」とは商標類似の関係があるので、依然として消費者の混同誤認を引き起こす虞があるという問題点が存在している。現行商標法の下で、商標分割譲渡制度のような「混同防止標示の義務付け」及びその義務を守らないと「登録取消事由」になるとの規定はないが、事前に「混同防止標示の義務付け」につき双方が約束を交しておけば、このデメリットは解消できる。

しかし、台湾の現行実務では、併存登録の同意書を提出したとしても、必ずしも受け入れられるとは限らない。それは、その並存登録につき明らかに不当な事情がある場合、例えば、両方の商標が全く同一で、かつ、商品・役務も同一であることや、裁判所により処分が禁止されていることなどが挙げられる。

基本的には、「併存登録の妥当性」に関する判断を審査官に委ねることになる。

同意書の交渉について、両方当事者は競争関係がある場合、交渉成立の可能性は低い。それに対し、両方が業務の提携関係があったり、関連企業であったりする場合は、交渉成立の可能性はある。同意書の交渉を進める場合、後願の出願人名称の開示を必ず求められ、また同意書発行の際、対象商標を使用しようとする出願人名称を同意書に明記する必要があるため、出願人の名称を伏して交渉することは難しい。なお、同意書の交渉を行う際に、代価を要求される可能性がある。その対価には相場というものがなく、通常は、当事者にとっての関連商標の重要度などの要素により決められる。

また、同意書は既定の書式はなく、外国語のものでも認められるが、その中訳を併せて提出する必要がある。なお、現行実務では、同意書に「商標並存に同意後、今後同意者が出願する商標が、今回の後願の商標と同一又は類似し、且つ指定商品又は役務が同一若しくは類似する場合、当該商標の所有者の同意を得てから、始めて登録を受けられることを了解した」との旨を記入することが要求されている。

現行商標法により、智慧財産局への同意書の提出は、拒絶査定前に行わなければならない。拒絶査定を受けた後の提出は認められない。

## 二、商標の譲渡（買い取り）

通常、商標の譲渡（買い取り）は、第三者が所有する同一又は類似商標を発見した場合の対応策の中の最後の手段である。

「同意書制度」が採用される前は、当事者間で商標を譲渡する方法がよく用いられていた。「同意書制度」を実施して以来、商標譲渡の件数が減っている。現在、商標の譲渡は主に、外国の親会社と台湾における子会社の間で行わ

れることが多い。

商標譲渡の交渉について、同意書の場合と同じように、両方当事者に競合関係がある場合、交渉成立の可能性が低い。それに対し、両当事者に業務の提携関係があったり、関連企業であれば、交渉成立の可能性はある。

商標譲渡は商標権利（無形財産）を移転するため、譲渡の条件として対価が支払われる。その対価には相場がなく、当事者にとっての関連商標の重要度などの要素により決められる。したがって、譲渡の対象商標の使用状況及びその権利者の背景を予め調査することで、譲渡の対価を算定する際の参考とすることができる。大企業が商標を買い取る場合、商標権者が不当に商標の金額を吊り上げることを避けるため、大企業の名称を伏して、個人名義で交渉を行う場合があり、実務上では商標の使用状況等の調査を行った調査員が交渉にあたることが多い。交渉が成立してから、商標権の移転に関する手続きを進める。

台湾において商標の譲渡は両当事者が権利譲渡につき合意に達して、契約書を交わせば、効力が発生する。移転の登録は第三者への対抗要件として扱われている。智慧財産局への登録商標譲渡登記について、譲渡契約書の他関連書類を提出して移転登録の手続きをとることができる。ここでいう譲渡契約書とは一定の書式はなく、譲渡対象の商標およびその登録番号又は出願番号を明記すれば、智慧財産局に認められる。契約自由の原則により、日本語で契約を交わしても差し支えないが、移転登録の手続きの際には中国語訳を添付して提出しなければならない。



## 第六節 第三者に先取り登録された商標の対応

近年、台湾市場で実際に発生した、商標が第三者に先取り登録された事件は、以下の類型に分けられている。

- ・ 著名商標又は非著名商標が第三者に先取り登録された事件
- ・ 地理標示が第三者に先取り登録された事件
- ・ 商標が第三者に会社名、商号、ドメインネーム、その他営業主体を表彰する名称として使用された事件

### 一、著名商標又は非著名商標が第三者に先取り登録された事件への対応策

現行法令により、「著名商標」とは「台湾において、関係する企業又は消費者に広く認識されており、それを証明するに足る客観的な証拠があるもの」を指す。したがって、日本においては周知・著名ではあるものの、台湾において一般的に知られていない商標は、ここにいう「著名商標」に該当しない。

台湾と日本とは友好関係があり、両国民間の交流が頻繁に行われており、観光旅行や、ビジネス訪問、商品展覧会などで、日本における周知・著名商標を知り、当該商標が第三者により台湾で先取り登録されてしまう可能性がある。したがって、先願登録主義を採用する台湾で、商標紛争事件が起きたら、日本企業は台湾の主務官庁に、自身は商標の「真の権利者」であることを証明しなければならない。台湾に登録されていない商標については、著名・非著名を問わず、平等に位置付けられる。従って、本節では、上記の著名商標、又は非著名商標が第三者に先取り登録された事件への対応策をまとめて説明することとする。

企業自身の商標が第三者に先取り登録されたことを発見したら、当該悪意による商標出願（以下「冒認商標」を言う）の登録状況ないし実際の使用状況を調べた上で、下記の適切な対策をとる必要がある。又、それと同時に、自身の

商標権利を守るため、早期に登録出願することも薦める。

## 1. 出願中のもの

出願中の商標はまだ権利が付与されていないため、登録済みの商標権を取り消すことと比べると、審査官が拒絶との判断を導き出すのは比較的容易である。台湾の商標制度に、「情報提供制度」は明文化されていないものの、実務上、出願審査の参考として情報や資料を智慧財産局に提供できる。

「情報提供制度」は、他人の権利取得を阻止するための制度であり、権利の付与前の異議申立ての代わりに利用される制度である。したがって、主務官庁に意見陳述書を提出すると共に、商標使用証拠・資料はほぼ異議申し立てのものと同様である。使用証拠・資料は、台湾国内の資料に限定されず、国外の資料も含まれるが、当該資料が台湾国内の消費者に知られている必要がある。例えば、台湾に輸入している「商標商品を広告掲載する外国雑誌」又は「商標商品を紹介する書籍」（台湾には紀伊国屋書店の支店がある）、「受賞した事実の報道」等が挙げられる。

冒認商標に対する意見陳述は、通常、「冒認商標は企業自身の著名商標と同一又は類似すること」（商標法第 30 条第 1 項第 11 号、同一・類似商品に限らない）及び「双方当事者には契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有すること＝悪意の出願」（同法第 30 条第 1 項第 12 号、同一・類似商品に限られる）に重点を置き主張が行える。証拠について、冒認商標の出願日より前から台湾において企業自身商標を使用して著名であることを立証できる資料を提出する必要がある。書類をできるだけ多く収集することができれば、登録を阻止する勝算が高くなる。書類が不足している場合、「台湾と日本とは地理的に近く、台日の民間交流は盛んに行われている状況であるから、相手側が自己の商標を容易に知ることができた」として、商標法 30 条 1 項 12 号に基き主張できる。

意見陳述書及び使用証拠・資料を提出した後、智慧財産局より冒認商標の出

願人に送付し、その答弁を求めることとなるが、その進捗等について智慧財産局から情報提供者へは特に通知されない。意見陳述書を提出した後、冒認商標の審査進捗状況について、適当な時期に担当審査官に打診したり、智慧財産局のデータベースでも冒認出願の審査状況を確認できる。仮に、冒認出願が拒絶されたら、智慧財産局のウェブサイトでその拒絶理由を調べ、どの条文が引用されたかを知ることによって、自身の商標の位置付け（著名/非著名）が分かる。商標法第30条第1項第11号であれば、陳述人の台湾における著名性が認められたこととなる。著名商標に認定された場合、智慧財産局の著名商標リストに編入され、今後の紛争事件に有利な証拠となる。拒絶理由は同法条項第12号であれば、冒認商標は悪意による出願であったと判明する。現行実務においては、商標紛争事件（商標情報提供、異議申し立て、無効審判請求）で、商標法第30条第1項第12号（悪意）が主務官庁に引用される事例は、同法商標法第30条第1項第10号（著名商標）より多い。

## 2. 登録になったもの

### ①異議申し立て

冒認商標が登録されてから 3 ヶ月以内の場合、「著名商標と同一又は類似すること」（商標法第 30 条第 1 項第 11 号、同一・類似商品に限られない）及び「双方当事者には契約、地縁又は業務上の取引又はその他の関係を有すること＝悪意の出願」（同法第 30 条第 1 項第 12 号、同一・類似商品に限られる）との不登録理由で、主務官庁に対して異議を申し立てることができる。

### ②不使用取消審判にかける

冒認商標が登録されてから 3 年以上のものである場合、まず冒認商標の使用実態を調査し、登録後満 3 年以上不使用の事実があれば、不使用取消審判により対象商標を取り消すことを検討できる。対象商標が実際に使用されて

いない場合、不使用取消審判の手続きは、著名商標の周知性又は悪意の出願であることを立証する必要はないので、無効審判請求より簡易な方法となる。不使用取消審判が不成立になった場合、無効審判を請求することを検討できる。

### ③無効審判を請求する

冒認商標は登録後、満3ヶ月以上、5年未満のものであれば、上記の①の理由をもって無効審判を請求することができる。しかしながら、対象商標が登録されてから既に無効審判請求の5年（除斥期間）を過ぎている場合、悪意で他人の著名商標を先取りして登録したことを立証できなければ、無効審判を請求することはできない。5年経過後に無効審判を請求する場合、「悪意」の立証及び「著名商標」使用証拠・資料はある程度の強い証拠力が必要である。

### ④公平交易法の保護

公平交易法には、同一又は類似商品・役務において、著名商標と同一・類似の表示を他人が権利使用することを禁止する規定がある。（公平交易法第22条第1項、第25条）

公平交易法は2015年法改正により、未登録の著名商標のみを保護対象とし、保護範囲の広さは同一又は類似商品・役務に限られている。侵害者に対し、行政救済及び民事救済の手段を取ることができる。

公平取引法により権利を主張する方法は、行政手続を通して公平交易委員会に告発を提起し、公平交易委員会により審査された後、改善を命じるか、処罰するというものである。また、公平交易法を以って民事訴訟を提起する請求権の基礎とし、損害賠償を請求することも可能である。

商標やトレードドレスなどの業務に関する「表徴」の程度に達していない標識、あるいは非著名商標であっても、もし他人が使用したことにより表示の価値が増加した成果に「ただ乗り」しており取引秩序に影響するに足る欺瞞あるいは公平さを欠く行為があると発見した場合、公平交易法第 25 条により権利を主張することができる。

### 3、第三者に先取りされた出願・登録の事例

#### 【事例 1】商標出願「妖怪手錶」 vs. 商標「妖怪手錶」（主務官庁への情報提供の件）

2017 年 6 月 22 日付 經濟部經訴字第 10606305190 号

係争商標	根拠となる商標（引用商標）
<b>妖怪手錶</b>	<b>妖怪手錶</b>
出願番号：104055410 第 14 類：時計、腕時計、電子腕時計、データ処理機能付きデジタル時計、ゲーム機能付腕時計などに使用。	登録番号：01740057、01766437 第 9、16、18、25、28、29、30、32、及び 41 類のゲームソフト、文房用具、玩具、衣服、菓子、清涼飲料、及びオンラインなどに使用。

結論：智慧財法院に係属中（2017 年 11 月現在）

#### (1) 事件の概要

A 社は「妖怪ウォッチ」（中国語訳：「妖怪手錶」）のソフトが発売してから半年後の 2014 年 1 月 8 日よりテレビアニメ版が放送されたことで一躍注目を浴びるようになる。台湾においても、2015 年 5 月からテレビの放送が始まり、大人気になっている。甲は台湾の個人であり、2015 年 9 月 17 日に商標「妖怪手錶」（以下「係争商標」を言う）を第 14 類の「時計、腕時計、電子腕時計、データ処理機能付きデジタル時計、ゲーム機能付腕時計など」を指定商品として出願

した。

A社は2016年の夏に、「妖怪手錶」が甲に出願されたことを発見した。当該出願に対し、主務官庁に商標法第30条第1項第10、11、12号を根拠して商標情報を提供した。「妖怪ウォッチ」は真の腕時計ではなく、物語の作中では妖怪ウォッチで妖怪達を召喚することができるメダルである。A社は台湾で2014年にゲームソフト、玩具、文房用具、衣服及びオンラインを指定商品・役務として「妖怪手錶」出願して登録を受けたが、腕時計などの商品が係争商標の後に出願した。智慧財産局はA社が主張した「地縁の関係で、甲は出願前に、既に『妖怪ウォッチ』（中国語訳：「妖怪手錶」を知っている）こと（商標法第30条第1項第12号）をはじめ、A社の主張を認め、係争商標の登録を拒絶した。そこで、甲は拒絶査定に不服として、經濟部に訴願申し立てをした、しかし、經濟部は智慧財産局の査定を維持し、甲の訴願申し立てを棄却した。これに対し、甲が2017年8月末に行政訴訟を提起した。本件、2017年11月現在行政訴訟に係属している。

## (2) 実務上の判断

商標法第30条第1項第12号の規定により、「同一又は類似の商品又は役務について、他人が先に使用している商標と同一又は類似のもので、出願人が該他人との間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知っており、意図して模倣し、登録を出願した」商標は、登録することができない。この規定には、「同一・類似商品」、「同一・類似商標」及び「出願人が出願時、他人の商標の存在を知っていること」の三つ要件がある。そもそもA社が指定した「ゲームソフト、玩具、文房用具、衣服及びオンライン」と「腕時計」とは、「商品及び役務の分類及び相互検索参考資料」に所定の類似商品・役務に属しないが、本件について、審査官は個別案件においては一般の社会通念及び市場取引状況を参酌して、商品又は役務の各種関連要素を斟酌したうえで、類似商品であると認め、商標法第30条第1項第11

号及び同法第 30 条第 1 項第 12 号を引用された。



智慧財産局と経済部の意見が一致し、なお、経済部の決定書には第 30 条第 1 項第 12 号のみに言及した。「妖怪手錶」が台湾消費者に広く認識されているが、審査官は引用商標「妖怪手錶」の著名性を認めなかった。このような判断は、審査官によく採用されている。したがって、第三者に先取り出願・登録された商標について、主務官庁又は裁判所に権利請求の際に、なるべく商標法第 30 条第 1 項第 11 号及び同法第 30 条第 1 項第 12 号を同時に主張する。台湾に登録商標さえあれば、同法第 30 条第 1 項第 10 号も合わせて主張したほうがよい。

### (3) 本件の要点

- ①台湾の商標制度に、「情報提供制度」が明文化されていないものの、実務上、出願審査の参考として情報や資料を智慧財産局に提供できる。
- ②「商品及び役務の分類及び相互検索参考資料」が商品・役務の類否を判断する上で極めて重要な参考資料となっているが、個別案件においては依然として一般の社会通念及び市場取引状況を参酌して、商品又は役務の各種関連要素を斟酌しなければならない。

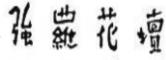
### 【事例 2】冒認商標「強羅花壇」vs. 商標「強羅花壇」

(係争商標は無効審判に関する 5 年の除斥期間経過後に無効審判と不使用取消審判と同時に請求されたが、不使用取消審判により登録が取消された。そのため、無効審判の請求対象がなくなったことにより、無効審判の請求が却下された件。)

係争商標	根拠となる商標（引用商標）
	
<p>登録番号：00135177                  登録日：2000年12月16日                  旧第42類：レストラン、旅館、飲料店、飲食店、コーヒーショップ、パー、ホテルなどに使用。</p>	<p>不使用取消審判と無効審判請求の際に、登録なし、旅館に使用。</p>

結論：係争商標が取消された。

(1) 事件の概要

A社（以下、「請求人」と言う）は箱根にある高級旅館であり、現地での周知性がある。2007年に、台北烏來にあるB社が係争商標「」を使用していることを発見した。その時点で請求人は台湾において、商標登録はなかった。係争商標はC社の名義で登録されたものであり、係争商標には商標使用許諾の登録はない。

係争商標は無効審判に関する5年の除斥期間を経過したものである。請求人は無効審判と不使用取消審判を同時に請求した。不使用取消審判について、C社が裁定期限内に証拠を提出して答弁しなかったため、智慧財産局は職権により審理した結果、係争商標の登録を取消す判断した。無効審判について、請求対象がなくなったことにより、無効審判の請求が却下された。C社は審決書に対し、經濟部訴願審議委員会に訴願申し立てをしなかったため、審決書の効力が確定になった。



## (2) 実務上の判断

係争商標は2000年に登録されたものである。つまり、対象商標は登録されてから請求する時点まで、既に無効審判請求に関する5年の除斥期間を経過しているため、悪意で他人の周知・著名商標を先取りして登録したことを立証できなければ、無効審判請求を起すことはできない。そのため、無効審判請求の成立は難しい状況である。それに対し、不使用取消審判の手続きには、著名商標の周知性又は相手は悪意で出願することを立証する必要がないため、無効審判請求より簡易な方法となる。

本件審決書内容により、請求人が調査会社に依頼し、調査員をC社の所在に派遣して現地調査を行ったが、C社社を見つけていないことが分かった。なお、請求人の調査で、台湾市場に烏來にあるB社しか、係争商標を使用していないことが分かった。請求人は当該会社に対し権利を主張したうえで、相手はその商標は請求人のものであることを知らないことを表明するとともに、今後は係争商標を使用しないことを声明した。


以上のように、商標の使用者は権利者であるC社ではなく、C社は裁定期間内に使用証拠を提出していかなかったため、審査官は職権により審理して係争商標の登録を取消すとした。

## (3) 本件の要点

不使用取消審判の手続きには、著名商標の周知性又は相手は悪意で出願することを立証する必要がないため、無効審判請求より簡易な方法となる。

【事例3】冒認商標「柏屋布丁」vs. 商標「柏屋」（異議申立ての件）

2010年1月21日付 智慧財産局中台異字第G00980624号

係争商標	根拠となる商標（引用商標）
 <p>（「布丁」（日本語訳：プディング）につき、権利不要求）</p>	<p>柏屋</p>
<p>登録番号：01360763 出願日：2008年5月7日 登録日：2009年5月1日</p>	<p>出願番号：097037214 出願日：2008年8月7日 （抵触していない商品の早期登録するため、この出願が分割された）</p>
<p>第30類：プディングに使用。</p>	<p>第30類： ①ペストリー生地、 ②菓子、キャンディー、パン（抵触商品）</p>

結論：類似商標であると認められた。

(1) 事件の概要

A社（以下、「申立人」と言う）は福島県にある和菓子業者である。台湾市場に進出するつもりで、2008年8月7日に商標「柏屋」を出願し、商標審査中、主務官庁からの拒絶理由通知を受けた。理由はB社の名義での先行出願「柏屋布丁」と類似しており、かつ、指定商品も類似しているため、関連する消費者に混同誤認を引き起こさせる虞があるとの理由である。申立人は、始めて、自社のハウスマークが第三者に先取り出願・登録されていることを知った。そこで、係争商標の登録日から3ヶ月以内に理由書及び日本での使用証拠及び台湾でダウンロードした資料を提出し、商標法第23条第1項12号及び14号（現行第30条第1項第11、12号それぞれ著名商標、悪意による出願）を根拠として異議申立て提議した。

智慧財産局は申立人が主張した「地縁の関係で、B社は出願前に、既に『柏屋』商標を知っている」商標法第23条第1項14号（現行第30条第1項第12号悪意による出願）ことを認め、係争商標の登録を取消した。その後、B社は異議審決に不服として、経済部訴願審議委員会に訴願申し立てを行ったが、経済部訴願審議委員会は智慧財産局の査定を維持し、訴願申し立てを棄却した。これに対し、B社は行政訴訟を提起しなかった。

## (2) 実務上の判断

係争商標にある「布丁」（日本語訳：プディング）については、権利不要求されたので、係争商標の要部は「柏屋」となり、それは申立人の「柏屋」とは同一であるため、双方の商標は類似商標に属す。異議審決書の内容は、申立人から提出された書籍・雑誌・新聞に掲載されている広告は、申立人が係争商標の出願日以前から、「柏屋」商標を薄皮饅頭に使用している事実があることを裏付けると記載している。なお、台湾のウェブサイトに「柏屋薄皮饅頭」に関する記事を含むネット掲示板があるので、台湾消費者は間接的に申立人の商標商品を知ることができる。よって、B社は直接申立人の商標商品の存在を知らないとしても、地縁関係もあり、同業競争関係もあり、間接的に申立人の商標商品の存在を知ることができるとしている。

## (3) 本件の要点

- ①商標紛争事件での「先使用」は台湾に限られておらず、海外の商標使用も認められる。
- ②冒認商標の出願人が間接的に申立人の商標商品を知ること現行商標法第30条第1項第12項の要件に該当する。

## 二、地理的標示が第三者に先取り登録された事件への対応策

現在台湾においては地理的表示に対する主な保護手段は「産地団体商標」及び「産地証明標章」制度があり、権利者は両制度の特性や自己のニーズによって各制度を活用することができる。なお、地理的表示が台湾で第三者に先取り登録されたことを発見した場合、商標法第30条1項8号又は9号の規定に従い異議申立若しくは無効審判の提起によって当該商標の登録を取消すことができる。その中、第9号の規定は酒類商品に限られているために、実務上第8号の規定を適用することが多い。

### 【商標法】

第三十条 次に掲げる各号のいずれかに該当する商標は、登録することができない。

… …

八 公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認、誤信させる虞があるもの。

九 台湾又は外国のワイン又はリカーの産地表示と同一又は類似のもので、且つワイン又はリカーと同一又は類似の商品に使用を指定しており、該外国と台湾が協定を締結している、又は国際条約にともに参加している、又はワイン又はリカーの産地表示の保護を相互に承認しているもの。



… …

台湾の主務官庁は、日本の地名について、照合するための内部リストを既に作成しており、もし商標登録出願案に当該内部リストに記載された日本の地名が含まれている場合は、審査時に拒絶する。

国外の地理的表示が商標登録された場合、第三者は、商標法第30条第1項第8号規定に規定された、商品／役務の性質、品質又は産地について公衆に誤認、誤信を生じさせる虞があるという不登録事由に基づき、異議申し立て又は無効審判を請求することができる。

【事例】冒認商標「泡盛」vs. 商標「沖縄泡盛」 （異議申立ての件）

2007年4月27日付 智慧財産局中台異字第G00950359号

係争商標	根拠となる商標（引用商標）
	
登録番号：1187369 登録日：2005年12月16日 第33類：アルコール飲料（ビールを除く。）、 焼酎、蒸留酒、ワイン、スピリッツなど に使用。	出願・登録なし 第33類の日本沖縄県で醸造する泡盛、蒸留 酒に使用。

結論：類似商標であると認められた。

(1) 事件の概要

A社（以下、「申立人」と言う）は、「泡盛」商標がB社の名義で台湾に登録されたことを発見した。申立人は、「泡盛」は酒類の名称で、沖縄県原産の黒麹菌を使っている特産の酒を指すため、地理的表示の保護対象に属することを主張して、商標法第23条第1項11号及び18号（現行第30条第1項第8、9号）を根拠として異議申立てを行った。智慧財産局は申立人の主張を認め、係争商標の登録を取消した。その後、B社は当該審決に対して訴願をせず、審決が確定した。

(2) 実務上の判断

異議審決書では、申立人から提出された商標使用証拠・資料には、日本沖縄生産の伝統的蒸留酒「泡盛」は、既に500年の歴史を有しており、その最

大の特徴は、醸造過程において、沖縄特有の気候の下でのみ得られる「黒麹菌」を加えた蒸留酒の名称であることが主張されている。B社は、自らは単なる輸入業者であり、「泡盛」商標を「酒、蒸留酒、白酒、米酒、烈酒」などの商品を指定して使用する場合、関連消費者にその商品の性質、品質及び産地に対する誤認を生じさせる虞慮があり、商標法23条1項11号（現行第30条第1項第8号）の規定に基づき、係争商標は登録を受けることはできないと判断した。

### (3) 本件の要点

地理的表示は、一般の商標とは異なり、生産地、特徴及び優れた品質等を表しているため、特定の地理条件がなければ使用できない。一般的商標として使用する場合、消費者にその商品の出所、産地に対する誤認を生じさせる虞慮がある。

## 三、商標が第三者に会社名、商号、ドメインネーム、その他営業主体を表彰する名称として使用された事件への対処

「商標としての使用」とは何かは商標実務において絶えず論議されている。典型的な商標権の侵害は、侵害者が商標権者の商標図案を自分の製品に表示することを指すが、侵害者が商標権者の商標を商標として使用せずに、商標に含まれる文字を自分の会社名とした場合、果たして権利侵害を構成するのか。現行商標法の第70条第2項ではこのような類型を「みなし侵害」としている。本条項に規定された侵害の対象は「他人の登録されている著名商標」に限られている。商標法第70条第2項の規定では、以下のものを商標権の侵害とみなしている（擬制の商標権侵害）。

【商標法】

第七十条 商標権者の同意を得ずに、次に掲げる各号のいずれかの状況がある場合、商標権侵害とみなす。

… …

二、他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、該著名商標中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営業主体を表彰する名称とし、関連する消費者に混同誤認を生じさせる虞がある、又は該商標の識別性又は信用を損なう虞がある場合。

… …

登録済の著名商標の権利者は、当該会社名称、商号、団体名称、ドメインネーム又はその他営業主体を表彰する名称の侵害形態について、民事訴訟の提起、公平交易委員会への告発提起という救済方法、及びドメインネーム争議処理機構に訴えを申し立てる方法を取り得る。

しかし、未登録の著名商標について、その中の文字が第三者に会社名称、商号、団体名称、ドメインネーム又はその他営業主体の名称として登録された場合、公平交易法しか保護できない。

商標の先取り登録問題は、各企業の抱える悩みの種であるが、比較的容易に回避することも可能である。即ち、台湾において商標登録を取得すれば、当該商標を使用することは原則的に正当な権利行使であり、商標権者は権利侵害を構成するリスクはない。基本的なことではあるが、商標の保護については商標登録さえすれば比較的容易に行うことができるのである。

## 第六章 第三者による商標権の侵害について

商標権の概念には、積極的に商標権を使用すること、及び消極的に他人の侵害を排除することが含まれており（智慧財産法院103年度民商訴字第49号判決を参照）、即ち使用権及び排他権が含まれている。つまり、商標権者は台湾で商標登録を受けた場合、法により商標の使用権を享有する他、他人の使用を排除することが可能になる。実務上は、使用権よりも排他権の方が重要視されている。それは、たとえ商標登録を受けることができなかつたとしても、第三者が使用者に対して権利を主張しなければ、未登録の商標を使用すること自体が問題になる可能性は極めて低いからである。一方、台湾の商標法が採用している登録主義により、法により商標登録を受けた者でなければ、商標法に基づく排他権を行使することができないため、商標権者が他人の使用を排除したいとき、商標登録は不可欠なためである。

台湾では、商標権者が排他権を行使する方法として、民事訴訟を提起して侵害排除及び損害賠償を請求する方法と、刑事告訴により商標権侵害の刑事責任を追求する方法がある。また、商標権侵害の事実証拠を調査、収集する方法として、台湾政府は知的財産権を保護するために知財警察及び水際措置の制度を設けており、これにより商標権者は効果的な方法で模倣品を取り締まり、商標権を保護することができるようになっている。知財警察として2003年に設立された「保護智慧財産権警察大隊」は、知的財産権侵害を専門的に取り締まる機関であり、その優れた取締りの成果により台湾は2009年に米国スペシャル301条（知的財産権に対する対外制裁）の監視国から外され、「保護智慧財産権警察大隊」は2014年1月に体制の変更を行い、正式に「刑事警察大隊」となり、政府の知的財産権保護政策を徹底的に執行すること、常時全国各地の権利侵害案件の取締りを専門的に行うこと等をその職務としている<sup>4</sup>。それに加えて、水際措置も商標権者にとって簡易な模倣品取締方法であり、これにより模倣品が市場に流出する前に差し押さえることができる。台湾の商標の

---

<sup>4</sup> 經濟部智慧財産局智慧財産権月刊2014年8月4日「保護智慧財産権警察大隊改制為刑事警察大隊後未来工作展望（保護智慧財産権警察大隊から刑事警察大隊へ体制変更した後の今後の展望）」  
(<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=527301&ctNode=7151&mp=1>)を参照。



水際措置に関する規定及び実務上の利用方法は、本章第四節で詳しく紹介する。

この他に、商標は一般的な文字や図形によって組み合わせられたものが多く、たとえ登録を受けたものであったとしても、依然として正常な商業取引及び社会生活での正常な使用を妨害してはならないため、商標法では商標権の効力による拘束を受けない場合が定められている。この部分は実務上、よく争われている点であるため、本章第三節で商標権の効力による拘束を受けない場合について説明する。

### 第一節 民事責任

現行の商標法における民事上の商標権侵害は、二つの態様がある。一つは典型的な商標権侵害であり、第三者が同一又は類似の商標図案を同一又は類似の商品に使用したことにより消費者に混同誤認を生じさせる虞があるものである。もう一つは、商標権侵害の擬制の態様であり、本来商標権侵害には該当しない虞が著名商標の識別性もしくは信用・名声に損害をもたらす場合、又は商標権の使用に該当しない場合を、立法者が権利侵害とみなしたものである。

言い換えると、商標法第68条にいう商標権侵害と、同法第70条にいう商標権侵害の擬制との違いとして、前者は商標権者が他人の商標使用を排除できる典型的な商標権侵害であり、この場合、侵害者は民事と刑事上の権利侵害責任を負わなければならない。それに対して、後者は著名商標の保護及び商標権侵害の準備、加工もしくは幫助行為の防止を強化するために、特別に規定された権利侵害の態様であり、この場合、侵害者に刑事責任は課されないので、商標権者は商標法の権利侵害の規定に基づいて権利の救済を行うことしかできない。（智慧財産局によって公布された商標法逐条釈義2017年版第227頁を参照）

#### 一、商標権侵害の構成要件

商標法第33条及び第35条には、「商標は登録公告の日からその権利者が商標権を取得するものとし、商標権の存続期間は10年とする」、「①商標権者は登録された指定商品又は役務について商標権を取得する。②本法第36条に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる状況については、商標権者の同意を得なければならない。一、同一の商品又は役務において、登録商標と同一の

商標を使用するとき。二、類似の商品又は役務において、登録商標と同一の商標を使用し、関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとき。三、同一又は類似の商品又は役務において、登録商標と類似の商標を使用し、関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとき。③商標が登録された場合、登録商標又は国際的に通用する登録記号を明記することができる。」とそれぞれ明文の定めがある。

さらに、商標法第68条には、「商標権者の同意を得ることなく、販売を目的として、次に掲げるいずれか一つの事情がある場合、商標権侵害とする。一、同一の商品又は役務において、登録商標と同一の商標を使用したとき。二、類似の商品又は役務において、登録商標と同一の商標を使用し、関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとき。三、同一又は類似の商品又は役務において、登録商標と類似の商標を使用し、関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとき。」との定めがある。

商標法第35条第1項の規定によると、商標が登録された後、権利者はその登録された指定の商品又は役務について商標権を取得する。これは即ち商標の専用使用権である。言い換えると、商標権者の専用使用権は、登録された商品又は役務にのみ存在する。例えば、商標が第16類の「書籍」商品に登録された場合、商標権者の専用使用権は書籍商品に存在するが、同じく第16類の「ペン」商品には存在しない。また、商標権は商標図案と指定商品項目によって組成されている（台北高等行政法院93年度訴字第02556号判決を参照）ため、商標権者は登録された商標図案のみについて専用使用権を有する。

しかしながら、商標法第35条第2項の規定によると、商標権者の排他権は、同一の商標図案及び同一の商品に限定しておらず、類似の商標図案及び類似の商品に対しても、他人の使用を排除することができる。このことから、商標の排他権の及ぶ範囲は、実際、使用権の及ぶ範囲より大きいことがわかる。

したがって、商標権侵害の構成要件は、同一又は類似の商標図案を使用していること、同一又は類似の商品又は役務において使用していること、関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞があること、商標を使用する行為があることこの四つである。四つの構成要件について次の通り詳しく説明する。

✓ **構成要件 1：同一又は類似の商標図案を使用している**

混同誤認の虞に関する審査基準第5. 2. 1条によると、「商標が類似するとは、二つの商標の与える全体的な印象が似ており、当該二つの商標を同一もしくは類似の商品/役務において表示したとき、一般の知識経験を有する消費者は、購入時に普通の注意を払った場合、二つの商品/役務が同じ出所によるものであると誤認する、又は二つの商品/役務の異なる出所に何らかの関連性があると誤認する可能性があることをいう」。また、智慧財産法院103年度民商訴字第3号判決において、「いわゆる商標が類似するとは、二つの商標の与える全体的な印象が似ており、それらを商品や役務に表示したとき、一般の知識経験を有する消費者が購入時に普通の注意を払った場合、二つの商品や役務が同じ出所によるものである、又は二つの商品や役務の異なる出所に何らかの関連性があると認識されやすいことをいう。また、二つの商標図案の要部の文字、図形又は記号が、外観、観念又は称呼上類似する場合、類似の商標に該当する。」と示されている。智慧財産法院103年度民商上字第1号判決には、「いわゆる商標が類似するとは、異なる時間、異なる場所での離隔観察及び全体観察をしたとき、二つの商標図案が外観、観念又は呼称上、類似しており、一般の知識経験を有する関連の消費者は、通常の判別及び注意を行ったとき、混同誤認が生じる虞があることをいう」と示されている。

前掲判決内容からわかるように、二つの商標が類似するか否かについて判断するとき、異なる時間、異なる場所における離隔観察及び全体観察をもって判断しなければならないため、異なる場所における離隔観察及び全体観察の原則に留意すべきである。

1、異なる時間、異なる場所における離隔観察の原則

異なる時間、異なる場所における離隔観察の原則として、実際に異なる時間に、異なる場所で離隔観察を行うのではなく、一般的な購入行為の態様を想定する。一般的な購入行為の態様として、一般の消費者は商標に対する必ずしも明確、完全でない印象を頼りに、異なる時間又は場所で繰り返し選択購入しており、商標を照らし合わせて選択購入してい

るわけではないので、些細な部分の違いは、消費者の印象の中では識別の機能を発揮し難く、商標が類似するか否かについて判断するときは、それを考慮に入れる必要はない（混同誤認の虞に関する審査基準第5.2.4条）。

## 2、全体観察の原則

全体観察の原則として、商標が類似するか否かについて判断するとき、商標図案全体を観察しなければならない。これは、商標が商品/役務の消費者に呈するのは図案全体であり、各部分に分けて呈するものではないからである。「要部」観察というものもあるが、これは商標が図案全体を呈しているものの、商品/役務の消費者が注意を払う、又は事後にその印象に残るのは、その中の比較的顕著な部分、即ち要部である可能性があると判断した場合に行うものである。しかし、要部観察は全体観察とは全く異なる観察方法というわけではなく、要部は最終的に商標が商品/役務の消費者に与える全体的な印象に影響するため、商標類似の判断は、依然として全体観察を依拠として判断される（混同誤認の虞に関する審査基準第5.2.3条）。

以上からわかるように、二つの商標を同時に目の前で比べただけで、二つの商標が類似するか否かについて判断するのは、間違った方法である。それは、消費者が商品を購入するとき、二つの商品を同時に比べることはないからであり、一般的には今月この街でA商標を見て、翌月に他の街でB商標を見たというような状況が多いため、両者の全体的な印象は消費者にとって区別し難いものであれば、消費者に混同誤認を生じさせ、A商標はB商標であると誤認させる可能性がある。

### ✓ 構成要件2：同一又は類似の商品又は役務において使用している

商品が類似するとは、二つの異なる商品が機能、材料、製造者又はその他の要素において共同又は関連する点があり、同一又は類似の商標を表示したとき、一般の社会通念及び市場の取引状況により、商品の消費者にそれらは同じ出所、又は出所が異なるものの関連性のある出所によるものであると誤認させやすいことを指しており、この場合、当該二つの商品間には類似の関

係が存在する。同じように、役務が類似するとは、役務が消費者の需要を満たすこと、ならびに役務の提供者又はその他の要素において、共同又は関連する点があり、同一又は類似の商標を表示したとき、一般の社会通念及び市場の取引状況により、役務を受けた者にそれらは同じ出所、又は出所が異なるものの関連性のある出所によるものであると誤認させやすいことを指している（混同誤認の虞に関する審査基準第5. 3. 1条）。

智慧財産局は、類似商品の検索参考資料を頒布したが、実際に権利侵害案件で権利侵害の有無を判断する場合、当該検索参考資料を唯一の判断基準とはせず、両当事者の実際の使用状況も見たうえで判断される。

✓ **構成要件3：関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞がある**

いわゆる関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとは、商標が関連の消費者に当該商標の表徴する商品の出所もしくは製造主体について混同誤認を生じさせる虞があることをいう。即ち、商標が消費者に与える印象により、関連の消費者に異なる出所の二つの商品もしくは役務が同じ出所のものであると誤認させ、又は二つの商標の使用者間には関連企業、ライセンス関係、フランチャイズ関係もしくはその他類似の関係が存在すると誤認させる可能性があることを指す。二つの商標に混同誤認の虞があるか否かについて判断するとき、商標の識別性の強弱、商標が類似するか否か及びその類似の程度、商品又は役務が類似するか否か及びその類似の程度、関連消費者の各商標に対する認識の程度等の要素を参酌し、関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞があるものに該当するかについて、総合的に判断しなければならない（智慧財産法院102年度民商訴字第29号判決）。

なお、混同誤認は二種類に分かれており、一つは二つの商標が同じ出所によるものと誤認した場合であり、もう一つは二つの商標の出所間には関連企業、ライセンス関係、加盟関係もしくはその他類似の関係が存在すると誤認した場合である。

- 1、商品/役務の関連消費者が二つの商標は同じ出所であると誤認した場合、即ち商標により、異なる出所の商品/役務が同じ出所のものであると誤認した場合、これを錯誤の混同誤認という。例えば「家麗寶」と「佳麗

寶」、「CK」と「GK」、「HTC」と「H t c」がそれぞれ同じ商品/役務に使用された場合、消費者は識別が困難であり、同じ出所の商品であると誤認しやすい。

2、たとえ商品/役務の関連消費者は二つの商標が同一の商標であると誤認しなかったとしても、二つの商標の商品/役務が同じ出所のシリーズ商品/役務であると誤認する、又は二つの商標の使用者間に関連企業、ライセンス関係、加盟関係もしくはその他類似の関係が存在すると誤認する可能性がある。例えば、共に薬品に使用されている「寧久靈」と「零疤寧」、共にインターネットを通じて情報サービスを提供している「104購物銀行」と「104人力銀行」等の場合、二つの商標が表徴するものは、同じ業者のシリーズ商品/役務である、又は業者間に前述の特定関係が存在すると誤認させる可能性がある（混同誤認の真に関する審査基準第3条）。

✓ **構成要件4：商標を使用する行為がある**

実務上、商標権侵害を構成する「商標の使用」とは具体的に何を指しているのかという点が争いになっている。智慧財産法院 100 年度民商訴字第 43 号判決によると、「商標又は役務を表徴する目的に基づき、商標を商品又は役務に使用しなければ、商標法にいう商標の使用に該当しない。商品又は役務を表徴するためのものではない場合、形式上、たとえ商標を商品又は役務に使用した事実があったとしても、その目的及び方法を斟酌したところ、商品又は役務の関連説明を表すために用いただけで、商標として使用する意図（intent to use）がないのなら、通常の使用に該当し、商標法にいう商標の使用に該当しない。商標として使用していたか否かについて判断するとき、その平面図案、デジタルもしくは電子媒体等の画像の前後配置、字体字形、文字の大きさ、配色及び設計に顕著性があるか否かについて総合的に斟酌し、その使用の性質が消費者にその表徴する商品又は役務の出所を区別させることができるか、ならびにその使用の目的が商標権者ののれんに便乗する意図があるか等の客観的証拠をもって総合的に判断しなければならず、製品の包装に表示された、又は製品の広告、説明書の中に出ている文字、図案であ

れば、商標の使用を構成するわけではない。」と示されている。

実際、「商標の使用」についてよく争いになる原因として、「商標の使用」の概念には「権利侵害にあたる使用」だけでなく「権利維持のための使用」や「合理使用（フェアユース）」なども含まれているからである。つまり、たとえ「商標の使用」があったとしても、それが必ずしも「権利侵害にあたる使用」とは限らない。実務上、例えば、中国で登録された「PICASSO」商標の文字をウェブアドレス <http://www.picasso.com.tw> に使用することは商標の使用にあたらないとの見解がある。その理由として、商標は属地主義の原則を採用しているが、インターネットには国境の性質がないので、台湾からもこのサイトにアクセスできるものの、このウェブサイトの内容だけでは、台湾で商品を販売する意思があると認定できず、台湾で当該商標を使用したと認定することはできないとされている。ところが、「権利維持のための使用」の認定の場合、智慧財産局が作成した「登録商標の使用の注意事項」第3.4.2.条によると、「登録商標を使用したウェブページのトップページが“.tw”の中国語サイトであれば、使用人は台湾の消費者を訴求対象として台湾市場で販売を目的としていると認めることができるとされ、「権利維持のための使用」の使用証拠とすることができ、前述の「権利侵害にあたる使用」の認定とは異なる。

他人の商標を景品に使用することは、商標権侵害を構成するののかというのも実務上の争点の一つである。台湾の商標法にいう商標の使用は、主観的に販売の意図がなければならぬが、商標を景品に使用したとき、行為者は当該景品自体について販売の意図がなく、通常、販売しようとするものは他にあり、例えば、シャンプー商品の景品として小銭入れを贈呈した場合、行為者は主観的にシャンプー商品を販売しようとしており、小銭入れを販売しようとしておらず、この場合、小銭入れにある商標は商標の使用に該当すると認定してもよいのか、また当該小銭入れが模倣品である場合は商標権侵害を構成するののかという問題が生じる。過去の実務では、この争点について肯定的な意見も否定的な意見もあった。

(A) 肯定論：水着を買うと景品としてビート板が贈呈される例

台湾台北地方法院 92 年度易字第 455 号刑事判決において、「被告 2 名は前掲ビート板を景品としたものの、その前提は消費者に他の商品を購入した行為がなければならず、消費者にとって、当該景品自体は購入行為の条件の一部で、購入行為と切り離せないものであり、また割引に用いることができるため、依然として購入行為の一部に該当すると認定すべきであり、その犯罪の成立に影響しないはずである」と示されている。

(B) 否定論：保険に加入すると景品としてティーポットが贈呈される例

智慧財産法院 99 年度民商上字第 6 号判決において、「前掲証言からわかるように、被控訴人が商業取引の過程で販売した対象物は、係争模倣品ではなく、生命保険の役務であり、被控訴人の業務担当者は保険金額を上げればもっと良い景品がもらえると告知した。しかしながら、当該景品は消費者の保険金額の選択に影響するだけで、消費者は係争商標の表彰する商品の出所もしくは品質により、被控訴人の保険に加入しようとする意思が影響されることがないため、被控訴人は主観的に商標が表示された係争模倣品を販売する、又は係争商標を通じてその保険の役務を販売する目的がない。また、客観的にも関連の消費者が被控訴人の販売しようとする保険の役務と他人の提供する保険の役務を区別できた結果が生じていないため、消費者は係争商標により被控訴人の表彰する商品もしくは役務の出所を識別できないのなら、商標の使用に該当せず、商標法第 29 条第 2 項第 1 号の規定に違反しない」と示されている。

商標権侵害の構成要件となる「権利侵害にあたる使用」は販売を目的とし、かつ混同誤認を生じさせる虞があるかということに重点を置き、消費者が第三者の類似使用により混同を生じるかという点を強調している。被告は侵害訴訟において、この点を利用して、商標の権利侵害の構成要件である「商標の使用」にはあたらないと抗弁することがある。「商標の使用」は、販売を目的としているか、混合誤認を生じさせるかどうかなどについて個別案件の事情により判断しなければならず、権利侵害案件における「商標の使用」の認定には争いの余地があることに注意が必要である。

## 二、商標権侵害の擬制



商標権侵害の擬制の規定として、商標法第70条において「商標権者の同意なくして、次に掲げる事情のいずれか一つがある場合は、商標権を侵害するものとみなす。一、他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似の商標を使用して、当該商標の識別性又は信用・名声に損害を生じさせる虞があるとき。二、他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、当該著名商標の中の文字を、自分の会社、商号、団体、ドメイン又はその他の営業主を表す名称とし、関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞がある、又は当該商標の識別性もしくは信用・名声に損害を生じさせる虞があるとき。三、第68条の商標権侵害となる虞があることを明らかに知りながら、まだ商品もしく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、陳列、販売、輸出又は輸入したとき。」と規定されている。

第70条は第3号まであり、そのうちの第1号及び第2号は、国際規範に合わせて、著名商標の保護を強化したものである。第1号では典型的な商標権侵害としての混同誤認を生じさせる虞があるものに該当しないが、商標の識別性又は信用・名声に損害をもらたす場合を、また第2号では本来「商標の使用」に該当しない行為で、侵害の対象が著名商標である場合を、商標権侵害とみなしている。しかし、特別な規定に該当するため、民事責任しかなく、刑事責任を課していない（但し、第3号に該当する場合は、刑法第253条の商標を偽造、模倣する罪を犯す可能性がある）。なお、商標法の登録保護主義に合致するために、本条第1、2号の保護対象は、すでに登録された著名商標でなければならない。各号について次のとおり説明する。

**1、第70条第1号「他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似の商標を使用して、当該商標の識別性又は信用・名声に損害を生じさせる虞があるとき」**

本号の成立要件は次のとおりである。（一）行為者が他人の著名な登録商標であると明らかに知っていること。いわゆる「明らかに知っている」とは、明白に知っていることを指し、過失によって知らなかった場合を含まない。行為者が商標権者の商標を明白に知っていたことは、商標権者が立証しなけ

ればならない。(二) 侵害の客体が他人の著名な登録商標であること。(三) 著名商標の識別性又は信用・名声に損害を生じさせる虞があること。(四) 商標権者の同意を得ずに使用行為があったこと。

以前、商標権侵害は、消費者に混同誤認を生じさせる虞があることを要件としていたが、著名商標の保護を強化するために、識別性及び信用・名声に損害を生じさせる場合も権利侵害とみなしている。但し、行為者が「明らかに知っていた」ことを要件としている。著名商標に類似するものを使用したことにより混同を生じさせた場合は、商標法第68条の一般的な権利侵害の規定を適用すればよいが、実務上、同時に混同、識別性及び信用・名声の損害を生じさせるものと認定している見解も少なくない。

実務上、智慧財産法院104年度民商上字第4号は、本条項を適用した具体的な事例である。「福楽」商標は牛乳に使用されているものとして著名な商標であり、第三者が「福楽」商標を石鹼商品に使用したが、裁判所の判決により、商標法第70条第1号の規定を適用し、権利侵害の擬制を構成すると認定した。

**2、第70条第2号「他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、当該著名商標の中の文字を、自分の会社、商号、団体、ドメイン又はその他の営業主体を表す名称とし、関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞がある、又は当該商標の識別性もしくは信用・名声に損害を生じさせる虞があるとき」**

本条の立法理由によると、本号にいう会社、商号、団体の名称は、公司法、商業登記法又はその他の関連法規に基づき、その主務官庁で設立、成立又は開業登記を申請した名称でなければならない。正式名称とは別の英語名称である場合、前掲「会社の名称」に該当しないが、本号の「その他の営業主体を表す名称」に該当する。

さらに、いわゆる著名商標の中の「文字」とは、著名商標において消費者の注意を引きつけ、他人の商品又は役務と区別することができる文字と「同一」のものを指す。第1号では「同一又は類似」の商標という文言が使用されているが、第2号は侵害とみなす擬制の規定をしているのであって、著名商標の中の「文字」をいわゆる「類似」という文言でその範囲を任意に拡大

すべきではない。但し、社会通念により、識別させる主な印象が実質的に同じである、又は要部の一部として使用した場合、依然として著名商標の中の文字を使用したものに該当する（智慧財産局によって公布された商標法逐条積義2017年版第237～238頁を参照）。よって、本号の「当該著名商標の中の文字」の要件とは、「実質的に同じ」文字を使用することを指している。

なお、本号の適用は、会社、商号、団体、ドメイン又はその他表徴する営業主の経営する業務範囲と、著名な登録商標を使用する商品又は役務が、同一又は類似を構成するか否かについての判断により、それぞれ前段の「関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞がある」及び後段の「当該商標の識別性又は信用・名声に損害を生じさせる虞がある」の規定を適用する（智慧財産局によって公布された商標法逐条積義2017年版第237～238頁）。そのため、両者の経営する業務範囲が類似するか否かについて対比したうえで、業務範囲が類似することにより混同誤認を生じさせる虞があるものか、それとも業務範囲が類似しないことにより商標の識別性もしくは信用・名声に損害を生じさせる虞があるものかについて判断しなければならない。

**3、第70条第3号「第68条の商標権侵害となる虞があることを明らかに知りながら、まだ商品もしく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、陳列、販売、輸出又は輸入したとき」**

本号の立法趣旨は、「商標権を直接侵害する行為について認定するだけでなく、商標権侵害の準備、加工又は幫助行為も防止しなければならないため、改正条項第68条の商標権侵害の虞があることを明らかに知っているにもかかわらず、まだ商品もしく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、陳列、販売、輸出又は輸入した行為につき、これを商標権侵害の行為とみなした。さらに、ドイツの商標法第14条第4項の規定を参照すると、同条第2項及び第3項の権利侵害行為『の虞』があることを適用の前提としているが、同条第2項及び第3項の権利侵害行為の成立を要件としていない。権利侵害者以外の第三者が行っ

た商標権侵害の加工又は幫助行為の他、権利侵害者自身が行った準備行為も本項に規定された行為に該当する。」である。

本号は、模倣品の問題を有効に防止し、解決できるように、明文をもって商標権侵害の準備、加工又は幫助行為、例えばまだ商品もしく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、陳列、販売、輸出又は輸入した行為を禁止している。例として、行為者が金門高粱酒の模倣品を製造しようとしているのを知っていたが、模倣のラベル及び商標を付されていない空瓶しか発見できず、行為者にすでに商標を使用した行為があったことを証明できる他の証拠がない場合、たとえ法により刑罰を与えることができなかつたとしても、権利者は侵害の排除もしくは防止を請求することができ、またそれらの物品の廃棄もしくは適当な処置を請求し、侵害拡大を防止することができる（智慧財産局によって公布された商標法逐条釈義2017年版第238頁を参照）。

### 三、商標権侵害に対する法律上の請求権

商標法第69条により、商標権者は、権利侵害者に対して侵害差止請求権、廃棄請求権、損害賠償請求権を行使することができる。次のとおり説明する。

#### 1、侵害差止請求権

智慧財産法院104年度民商上字第4号判決及び智慧財産法院105年度民商上字第8号解釈によると、侵害差止請求権は、商標権者が侵害者に対して侵害等の行為の排除及び防止を行うことができる権利である。商標権者が侵害行為の排除、防止の権利を行使するとき、商標権侵害又は侵害の虞のある事実が存在すればよく、権利侵害者に故意又は過失又は責任能力があることを要件とせず、損害賠償請求権の主観的要件と無関係である。なお、すでに発生し過ぎ去った侵害である場合、損害賠償を請求できるか否かの問題に関係する。商標権者は、現在存在する侵害についてその排除を請求することができ、過去の侵害について受けた損害及び失った利益の賠償を請求することができ、二つの請求権は併存し、同時に主張することができる。いわゆる「侵害の虞のある」とは、商標権侵害の事実がまだ発生していないものの、既存の主観的、客観的環境について判断したとき、商標権が侵害される可能

性が極めて高く、未然に防ぎ、事前に予防する必要があることをいう。例えば、情報により某密造酒業者が印刷所に「台湾啤酒」商標のラベルの製造を依頼したことを知ったとき、商標権者はその商標権が侵害される虞があるとして、その防止を請求することができる（智慧財産局によって公布された商標法逐条積義2017年版第223頁を参照）。

## 2、廃棄請求権

### (一) 行為者に故意や過失があった場合に限定しない

商標権者の廃棄請求権は、商標権侵害を有効に排除、防止する手段であり、商標権者による廃棄請求権の行使は、行為者もしくは所持者に故意もしくは過失があった場合に限定しない。その目的は侵害物品及び侵害物品を製造した原料、器具を廃棄し、市場に流出しないようにすることで、権利侵害による損害又は危険を最小限にとどめることである（智慧財産法院105年度民商上字第7号を参照）。

### (二) 廃棄請求の対象物は具体的な、明確な、かつ強制執行が可能なものでなければならない

廃棄する対象物が不明確である場合、強制執行を行うことができないため、所有者又は所持者に特定物を廃棄するよう請求することができない（智慧財産法院104年度民商上字第4号判決を参照）。

なお、商標法が2012年に改正、施行されてから、権利侵害の物品又は原料、器具を廃棄するか否かについての判断は、「侵害の程度と第三者の利益」を考慮に入れなければならないため、本来なら商標権者は商標権侵害の物品及び侵害行為に用いられた原料もしくは器具の廃棄を請求することができたが、相手方及び第三者の権益への侵害の程度が比較的低い手段で同じように商標権者の利益を保障できる場合、比例原則に合致するために、裁判所は廃棄の代わりに他の比較的低い侵害程度の手段を採用しなければならない（智慧財産局によって公布された商標法逐条積義2017年版第234頁を参照）。

## 3、損害賠償請求権

### (1) 故意や過失がなければならない

商標法第69条につき、2012年に商標法が改正された時、立法理由において、損害賠償の請求について行為者に主観上の故意又は過失がなければならぬと明確に定められている。改正前、この規定に対して、侵害者に故意や過失がなければならぬのかについて争いが絶えなかったが、改正後には争いがなくなった。

(2) 依然として損害填補法則を適用する

権利侵害行為の損害賠償請求権は、被害者の実際の損害を填補するためのものであって、利益を与えるためのものではない。このため、損害賠償は実際に損害を受けたことを成立要件としている。商標法第71条に商標権が侵害を受けた場合の損害賠償額の計算方法が規定されているが、権利侵害行為の損害賠償請求権の一つであるため、やはり損害填補法則が適用される（智慧財産法院104年度民商上字第17号を参照）。このことから、どんな方法で損害額を推定しても、損害填補法則を適用しなければならないことがわかる。

(3) 損害額の計算

商標法第71条の規定により、商標権者が損害賠償を請求するとき、次のいずれか一つを選択してその損害を計算しなければならない。

- (i) 民法第216条の規定による。但し、その損害を証明するための証拠方法を提供できないとき、商標権者はその登録商標を使用することにより通常得られる利益から、侵害された後に同一の商標を使用して得た利益を差し引いた差額をもって損害を受けた額とすることができる。
- (ii) 商標権侵害行為により得た利益による。商標権侵害者とその原価又は必要経費を挙証できないときは、当該商品を販売した収入の全部をその所得利益とする。
- (iii) 押収した商標権侵害にかかる商品の販売単価の1500倍以下の金額を損害額とする。但し、押収した商品が1500点を超えるときは、その総額で賠償金額を定める。

(iv) 商標権者が他人に使用許諾して受取るロイヤルティに相当する金額をもって、その損害額とする。

条文に4種類の計算方法が明確に定められているものの、挙証が困難であるため、実務上、第71条第1項第3号に規定された計算方法、即ち押収した商品の販売単価の倍数で計算する方法を採用することが多い。また、賠償金額が明らかに相当しないものは、裁判所が斟酌したうで減額できる。

## 第二節 刑事責任

商標法第95条において、「商標権者又は団体商標権者の同意なくして、販売を目的として次に掲げる事情のいずれか一つがある場合、3年以下の懲役、拘留もしくはニュー台湾ドル20万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一、同一の商品又は役務において、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用したとき。二、類似の商品又は役務において、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用し、関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとき。三、同一又は類似の商品又は役務において、登録商標又は団体商標と類似する商標を使用し、関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとき。」と規定されている。

商標法第96条において、「証明標章権者の同意なくして、販売を目的として、同一又は類似の商品又は役務において、登録証明標章と同一又は類似の標章を使用し、関連の消費者に誤認、誤信させる虞がある場合、3年以下の懲役、拘留もしくはニュー台湾ドル20万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。前項の証明標章権侵害の虞があることを明らかに知りながら、他人の登録証明標章と同一又は類似の標識を付したラベル、包装容器又はその他の物品を、販売又は販売を意図して製造、所持、陳列した場合も同様とする」と規定されている。

商標法第97条において、「他人が為した前二条の商品であることを明らかに知りながら、販売、又は販売を意図して所持、陳列、輸出もしくは輸入した場合、1年以下の懲役、拘留もしくはニュー台湾ドル5万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電子メディア又はインターネットを通じて行った場合も同様とする」と規定されている。

商標法第98条において、「商標権、証明標章権又は団体商標権を侵害する物品又は文書は、犯罪行為者が所有するものか否かを問わず、これを没収する」と規定されている。

第96条は証明標章の使用に関する刑罰の規定であり、その他一般商標及び団体商標の使用に関する刑罰につき、いずれも第95条を適用する。販売、所持、陳列、輸出又は輸入の行為である場合は、第97条を適用する。



第95条には3種類の直接商標権を侵害した場合が定められており、これは第35条第2項の商標権の排他効力の規定に合わせて、3つに分けて列挙したものである。第1号の規定と第2、3号の規定との相違点として、第1号は関連の消費者に混同誤認を生じされる虞があることを要件としていないが、第1号の場合、商標権の専用使用範囲と同じであり、法律上、混同誤認を生じさせる虞があると直接推定できるため、検察官又は自ら訴えを提起した被害者が挙証する必要はない。第2号及び第3号の場合、商標権の排他的使用範囲の規定であり、具体的な刑事訴訟案件において、検察官又は自ら訴えを提起した被害者は、被告が商標を使用したことにより混同誤認を生じさせる可能性がある状況について挙証しなければならない（智慧財産局によって公布された商標法逐条釈義2017年版第297頁を参照）。

### 第三節 商標権の拘束を受けない場合

商標法第 36 条に次のように規定されている。

「次に掲げる場合は、他人の商標権の効力による拘束を受けない：

- 一、商業取引の慣習に符合する誠実且つ信用できる方法で、自己の氏名、名称、又はその商品又は役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地又はその他商品又は役務自体に関する説明を表示するが、商標として使用しない場合。
- 二、商品又は役務の機能を発揮するために必要な場合。
- 三、他人の商標の登録出願日前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似する商品又は役務に使用する場合。但し、それは原使用の商品又は役務に限る。その場合、商標権者は該商標を使用する者に対して、適当な区分表示の付記を要求することができる。

登録商標を付した商品が、商標権者又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、商標権者は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この限りでない。」

第二号の機能的問題を除き、台湾商標法に定める商標権の効力による拘束を受けない場合は、記述的合理使用、指示的合理使用、善意による先使用、の三つがある。以下は前記三つの状況についてそれぞれ説明する。

#### 一、 記述的合理使用


所謂「記述的合理使用」とは、商標として使用するのではなく、善意に基づく合理的な方法により自己の氏名、名称又はその商品又は役務の名称、形状、品質、機能、産地又はその他商品又は役務そのもの説明を表示するもののことをいう。

商標図形中の文字は、一般人が日常的に使用している言葉である可能性があるため、該文字が使われる度に商標権侵害で法的責任を迫及するのは、商標法の立法趣旨に適合しない。また、商標法が禁止しようとするのは、商品の出所の混同のみであり、商品の出所が混同される虞がなければ、禁止する必要はな

い。その上、過保護によって商標権者に特定の文字又は図形を独占的に使用させれば、排他力が強すぎてかえって文化的遅滞を生じさせてしまう。故に、第三者が商標中の文字又は図形を用いてその名称を表し又は商品に関する説明とするとき、他人の商標権の効力による拘束を受けない。

台湾の商標実務では、商品に使用する図形は、商標として用いられるか又はただ通常の使用に過ぎないかは、その指定商品、商品者の認識、実際の取引情况及び同業間の使用方式等を総合的に考量する上、一般消費者にそれが商品を表彰し、他人の商品と区別する標識であると認識させるに足りるか否かを判断する。以下に実務上「記述的合理使用」を構成する事例を二つ挙げる：

**【事例 1】商号「康堤法式手工坊」案**

判決 番号	智慧財産法院民事判決 103 年度民商訴字第 26 号	
当事 者	原 告 甲	判決日付
	被 告 乙即ち商号「法樂公爵手工坊」	2014/11/28
争議 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）
	康堤法式手工坊	
要約	<p>商号「康堤法式手工坊」の下に「乙：0000-000000」と連絡者の名前と電話番号などを記載している事情などから、被告が商号「康堤法式手工坊」と表示しているのは、商標としての使用ではなく、商慣習に合致した誠実信用の方法で、自己の氏名又は名称を表示しているだけである。従って、被告がその登録商号の名称を表記することは、商標の効力を受けず、商標法第 70 条第 1 項第 2 号の規定に違反していない。</p>	

## 【事例2】商標「玉筆鈴聲」案

判決 番号	智慧財産法院民事判決 101 年度民商訴字第 2 号	
当事 者	原告 甲	判決日付
	被告 乙	2012/7/13
争議 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)
	「玉筆鈴聲」 「玉筆鈴聲一生傳」	登録第 01269130 号 「玉筆鈴聲」
要約	被告は演劇の宣伝で「玉筆鈴聲」、「玉筆鈴聲一生傳」等の文字を使用したが、同時に「团长：乙、製作：丙」、「○○○掌中劇団」等と、演出する団体の情報も記載している。被告が宣伝文で「玉筆鈴聲」、「玉筆鈴聲一生傳」の文字を使用したことは、善意により演劇のタイトルや演出自体の説明をただけであり、商品又は役務の出所を表徴するために用いていおらず、商標の使用ではなく、合理使用（フェアユース）であると認められる。	

上記の例は合理使用が認められた例であるが、被告が原告の商標の表示を際立たせたとき、たとえ被告はそれを商標としてではなく、商標説明として使用していると抗弁したとしても、台湾の商標実務ではやはり、被告が実際に使用した位置、方式、態様等に基づき、商品又は役務の出所の混同誤認を引き起こす虞があるかにより商標権侵害か否かを判断する。

### 二、 指示的合理使用

所謂「指示的合理使用」とは、第三者が自己の商品又は役務の内容、性質、

特性又はその他の事項を説明する目的に基づいて必要な範囲内に、商標権者の商標を用いて商標権者の商品又は役務を指し示すことをいう。

指示的合理使用は記述的合理使用と異なっている。指示的合理使用は、他人の商品を説明する必要があるとき、一定の限度内で他人の商標を使用し、適切に他人の商標を説明することを容認し、他人の商標権を侵害する虞のために無理して別の言葉で説明する必要はない。これに対し、記述的合理使用の目的は、競争者が要領よく自己の商品を説明するよう保護することであり、商標権者による記述的な文言の独占的使用を回避し、第三者が正確的に自己の商品を説明できるようにする。記述的合理使用は、商標が記述的な文言を含み、且つ当該文言の記述方式は商標としての使用でないとき始めて構成する。

記述的合理使用は、被告が該文言を商標として使用していないことが必須である。原告の商標が独創性のある文言であるほど、記述的合理使用を構成する可能性が低くなる。一方、指示的合理使用は前述のような問題があまり生じない。実のところ、指示的合理使用は依然として商標としての使用であり、ただ商標権者の商標として使用するものであり、被告自己の商標として使用するものではない。

記述的合理使用と指示的合理使用のもっとも大きな違いは、前者は被告が直接原告の商標を使用して自己の商品を説明するのに対して、（被告の最終的な目的は被告の商品を説明する可能性があるにもかかわらず）後者は被告が原告の商標を使用して原告の商品を説明することにある。

指示的合理使用は台湾 2012 年商標法改正時に改正理由に取り込まれ、台湾商標法制上の合理的な使用態様の 1 つとして正式に認められるようになった。但し台湾裁判所において実務上の事例がまだ少なく、まだ裁判所の明確な見解を窺うことができない。過去に、智慧財産法院が設立される前にも、実務上では、典型的な指示的合理使用に該当するものがあるが、当時の台湾の商標法には指示的合理使用の概念がなかったため、商標の使用を構成するかの判断基準により判断していた。その事例として、台湾台北地方法院 93 度訴字第 1042 刑事判決の、ウィンカー商品の包装に「FOR TOYOTA USE」という文字が記載されてい

た事例がある。裁判所の見解は、「FOR TOYOTA USE」というのは、一般人が理解するところ、「TOYOTA のために使用する」という意味であり、当該商品の出所、品質、又は信用名誉を表徴しているとはいえず、当該商品の機能と適用する対象、即ち商品の使用方法の説明を示しているにすぎず、商標権者の商標を使用して、自己の製品が適応することを説明することは、権利侵害を構成しないとの見解がある。最近の事例で、指示的合理使用が認められた案件としては、宝雅事件（智慧財産法院 105 年度民商上字第 12 号）の事例がある。宝雅社は販売促進イベントを催し、宣伝広告に「Chanel の定番商品が抽選で当たる」と明記しているが、該「Chanel」は当然第三者の商標を指しており、本件は典型的な指示的合理使用の事例に該当する。

### 三、 善意による先使用

旧商標法第 30 条第 1 項第 3 号は 1993 年の商標法改正時に新設されたものであり、その立法目的は出願主義と使用主義を調和することにある。出願主義を採用している国において、排他的権利は商標登録を受けた商標権者が所有するため、出願者と先使用权者との間で権利衝突が生じる。よって、出願主義原則を採用している国では、その商標法において例外的に先使用商標を保護する条項、又は善意による先使用の商標は商標権の拘束を受けないような規定を設けることにより、出願主義と先使用原則との調和を図っている。本号の適用に関して、次の事項に留意しなければならない。

「善意」とは、他人がすでに商標登録出願をしたことを知らない場合の他、なお他人がすでに該商標を使用していることを知らず、その上不正の競争の目的がなく該商標を使用している場合を含む。他人が先に該商標を使用していることを知りながら、他人が築き上げた商業的名声に便乗する目的で、他人の未登録の商標と同一又は類似する商標を使用するのは、たとえ他人が商標登録出願を行う前に該商標を使用していたとしても、「善意」とは言い難く、善意による先使用を主張する余地がない。（智慧財産法院 102 年度民商訴字第 1 号民事判決参照）よって、商標の使用は善意に基づくものでない場合、たとえ使用時期が登録商標の出願日より先であったとしても、本号を主張することができ

ない。善意による先使用の認定は、同一の営業主体による使用であって「原使用の商品又は役務に限る」点に注意が必要である。善意による先使用者の継続的な使用は、同一営業主体に限るのか、それとも子会社や権利の商標権の継承者などが使用した場合も先使用とすることができるのか論争があるものの、台湾の実務では、最近最高裁判所 106 年度台上字第 118 号民事判決の見解によると、善意による先使用の範囲は、原使用の商品及び同一法人に限るよう縮減されるべきであるとの態度をとっている。

## 第四節 水際保護措置の効果

商標権者が商標登録をしたことにより、商標の使用権利を有するようになる外、自分の商標の識別性を維持し、忠実な顧客の権益を保護するために、他人による同一又は類似している商標の使用を排除し、模倣品の取締りをするのは、最も重要な任務になる。

輸入又は輸出される模倣品に関し、水際保護措置は商標権者に簡単でしやすく、労費をかからない模倣品取締りのツールを提供する。水際保護措置の利用により、模倣品が税関で止められ、マーケットへの模倣品流出を抑制することができる。商標権者も公権力を介することで、智慧財産権を保護することができる他、労費が省け、自分で苦勞して調査しなくてもすむ。商標権者の施行の参考として、本文にて台湾の水際保護措置の関連規定及び実務上の執行状況を紹介する。

### 一、水際保護措置の関連法令規定

現行商標法によると、台湾の水際保護措置には申立てによる差止め及び職権による差止めという二つの方法がある。申立てによる差止めに関する規定は商標法第72条ないし第74条に定められているが、職権による差止めは、長年に渡って行われてきたものの、依拠する規定がなく、2012年ようやく法律として商標法に第75条に追加された。以下それぞれ申立てによる差止めと職権による差止めの実施の流れ及び関連法律規定を説明する。

#### 1、申立てによる差止め

(1) 商標権を侵害する虞があると、差止めを申立てることができる。

商標権者は、輸入品又は輸出品に自分の商標権を侵害する虞があると認定した場合、税関に先に差止めするよう申立てることができる。(商標法第72条第1項を参照)。

差止めを申立てる場合、申立人は輸入品又は輸出品が商標権を侵害する虞があると認定すれば、十分である。



(2) 差止めを申立てる場合、侵害の事実を疎明し、担保を供託しなければならない。

差止めを申立てる場合、書面により侵害の事実を疎明し、税関が見積もった当該輸入品の税込み価格又は輸出品の FOB 価額に相当する保証金又は相当な担保を提供しなければならない(商標法第 7 2 条第 2 項参照)。

現行(2012年8月2日に改正された)の「海関査扣侵害商標権物品実施弁法」第 2 条によると、「商標権者は商標権を侵害する虞がある輸入品又は輸出品に対し、次の資料を添付するうえ、書面により貨物の輸出入地の税関に差止めを申立てなければならない。

- (i) 権利侵害の事実及び権利侵害した物を認識できる説明、電子ファイルをもって権利侵害物品を確認するための資料を提供する。例えば、真正品、模倣品のサンプル、写真、カタログ又は画像である。
- (ii) 輸入輸出の業者の名称、貨物の名前、輸出入港と日付、フライトナンバー、コンテナナンバー、貨物の保管場所等に関連する具体的な資料。
- (iii) 商標登録証明書類。

前項の申立ては代理人により提出される場合、別途代理証明書類を添付しなければならない」と規定されている。

(3) 申立人は税関から差止め受理された旨の通知がされた翌日から 12 日以内に権利侵害訴訟を提起するとともに、税関に通知しなければならない。そうでないと、税関は差止めを撤回しなければならない。

商標権者は差止めを申し立てた後、税関から受理された旨の通知がされた場合、12日以内に訴訟を提起するとともに、税関に通知しなければならない。必要に応じて提訴期間を12日間までに延長することができる。訴訟を提起しない場合、税関は差止めを撤回しなければならない。

- (4) 税関は差止めを決定した場合、申立人及び差止めを受ける人に通知しなければならない。差止めを受ける人は二倍の担保を供託することにより、差止めを撤回するよう請求することができる。

税関は規定に適合し、差止めをする場合、書面により申立人及び差止めを受ける人(商標法第72条第3項を参照)に通知しなければならない。差止めを受ける人は二倍の保証金又は相応な担保を供託することにより、税関に差止めを撤回するよう請求することができる。(商標法第72条第3項及び第4項を参照)。

- (5) 差止めにより生じた関連費用の負担

- (1) 商標権を侵害したとする確定判決が裁判所から下された場合、差止めを受ける人は差止めにより生じた関連費用を負担しなければならない。

商標法第72条第5項において「申立人は、差止め物が商標権侵害に該当するという確定判決を裁判所から取得した場合、差止めを受ける人が差止め物のコンテナ遅延料、倉敷料、積み卸し費用等の関連費用を負担しなければならない」と規定されている。

- (2) 差止め物は商標権侵害物に該当しないとする確定判決が裁判所から下された場合、申立人は差止めにより生じた費用を負担しなければならない。

従い、差止め物は最終的に裁判所から確定判決がくだされ、権利侵害物に該当しないとして認定された場合、申立人が負担しなければならない費用には①差止めを受ける人が差止めにより受けた損害への賠償(第74条)、②差止めを受ける人は差止めを撤回するため、二倍の保証金を提供したことにより受けた損害(第74条)、③差止め物のコンテナ遅延料、倉敷料、積み下ろし費などの関連費用(第73条第4項)が含まれている。

(3) その他申立人に帰責できる事由がある場合、申立人が関連費用を負担しなければならない。

商標法第73条第4項規定によると、申立人に帰責できる事由がある場合、申立人即ち商標権者が関連費用を負担する。前述の権利侵害物に該当しないと判決で認定された場合を除き、その他税関が差止めを受理した後、申立人が12日以内に訴訟を提起しなかった場合、申立人が提起した訴訟を却下するとした確定裁定が裁判所からくだされた場合、申立人が自分で差止め撤回を申立てた場合、いずれも申立人即ち商標権者が関連費用を負担しなければならない。

## (6) 保証金の返還

申立人が勝訴判決を得たこと、両当事者が和解をしたこと、及び差止め撤回、いずれも担保の供託原因の消滅になるので、保証金を取り戻すことができる。申立人又は差止めを受ける人が返還に同意したことは、いずれも担保の利益を受ける者が返還に同意したことになるので、保証金を取り戻すことができる。申立人及び差止めを受ける人はいずれも20日以上の間を定め、相手方に権利行使をするよう催告したにもかかわらず、相手方が行使しなかったことを証明したことにより、保証金を取り戻すことができる。

## 2、職権による差止め(職権による通関を暫く許可しない措置)

### (一) 態様範疇

第75条第1項によると、「税関が職務を執行する時、輸入品又は輸出品に明らかに商標権を侵害する虞があることを発見した場合、商標権者及び輸出入業者に通知しなければならない」。次のような場合、税関は職権により暫く通関を許可しない可能性がある。

#### (1) 告発

告発とは、商標権者は「特定」の輸出入貨物に対し、自らの商標権を侵害する虞があると認定した場合、税関に告発することができるという。

## (2) 提示(登録)

### A、提示保護(税関登録による保護)の申立て

「海関執行商標権益保護措施実施弁法(税関による商標権益保護措置執行に関する実施規則)」第2条において、「商標権者は輸出入貨物に自らの商標権を侵害する虞があると認定した場合、関連書類を備えたうえ、税関に税関登録による保護を申立てることができる。前項にいう税関登録による保護とは、商標権者が商標権存続期間において、税関に関連保護資料を提示し、税関により智慧財産権データベースに登録する仕組みという」と規定されている。

2016年に「海関執行商標権益保護措施実施弁法」が改正された時、登録による保護の申立てにおいて、一つの登録番号を一件の申立てとするという明文の規定がある。第3条において、「商標権者は税関登録による保護を申立てる場合、一つの商標登録番号を一件の申立てとすべきであり、申立書及び次の資料を添付するうえ、税関に申立てなければならない。

- ①税関が真正品と侵害品とを見分けることができる特徴の文字説明、
- ②税関が真正品と侵害品とを見分けることができる特徴の画像の電子ファイル(例えば、真正品、模倣品、又は真正品と模倣品との比較写真やカタログ等)、かつ画像の内容は登録され、使用を指定された商品の項目でなければならない、
- ③商標権に関する証明書類、
- ④連絡先情報

また税関は前項の申立てを受理した場合、申立人に通知しなければならない。受理しない場合、理由を明確に述べるうえ、申立人に通知しなければならない」と規定されている。

### B、提示保護期間(税関登録による保護期間)を商標権存続期間の満了日まで延長することができる。

「海関執行商標権益保護措施実施弁法」第4条において、「税関が許可す

る保護登録期間は、許可した日から商標権の存続期間の満了日までとする。商標権は商標の主務官庁に更新を許可された場合、商標権者は更新の証明書類を添付するうえ、更新した商標権存続期間の満了日までに保護登録期間を延長するよう税関に申立てることができる」と規定されている。

以前、「海関執行商標権益保護措施実施弁法」が改正されていない古い条項の第8条において「税関の前項の保護措置の執行期間を、税関が受理を許可した日から1年とする。商標権者は期間が満了するまでに、資料を更新して、税関に延長を申立てることができる。1回につき延長期間が1年とする。延長を申立てしていない場合は、もう一度、登録を申立てなければならない」と規定されていた。即ち、昔、商標権者は毎年登録の申立てを提出しなければならず、毎回許可した期間も一年しかなく、期限が切れるとまた一年の更新を申立てるしかなかった。毎年、申立てしなければならなかった。申立てのコスト及び税関の作業の負担を減らすために、新しく改正された第4条は、許可する税関登録による保護期間を商標権存続期間が満了するまでとした。商標権が更新された場合、保護登録期間も商標権者が提示する更新証明書類により保護登録期間の延長を申立てることができる。保護登録期間を更新された商標権存続期間の満了日までに延長されるので、再度登録手続きをする必要がない。

### C、保護登録期間の中止

「海関執行商標権益保護措施実施弁法」第5条：

「次のいずれか一つに該当する場合、税関は保護登録期間を繰り上げて中止することができる。

- ①税関は第3条第1項第4号に定められた提供情報により商標権者又はその代理人と連絡を取ることができない場合。
- ②国内に住所又は営業所を有していない商標権者が、代理人と契約を解除した、又はその他代理関係の消滅事由があり、第14条第1項の但し書で定められた代理人への依頼の規定に適合しない場合」

(3) その他職務執行時に模倣品を発見した場合

前述の通り、前述の「海関執行商標権益保護措施実施弁法」の2012年の古い条項の第2条や第7条の2016年「また本条にいう職務執行とは、たとえば、現行の第2条及び非商標権者からの特定貨物による商標権侵害との告発等の関連税関職務執行の類型を含む」という立法理由から、職務執行は少なくとも次の五つの状況を含むが、理論上これらの状況に限らず、模倣品が税関に現れた以上、税関職員はどういうように知ったかを問わない。

- ◆ 商標権者がした告発
- ◆ 商標権者かした登録
- ◆ 非商標権者がした告発
- ◆ 他の機関による通報
- ◆ 税関が自発的に発見した場合

そのため、職権による差止めの実施には、商標権者がした告発又は登録の外に、非商標権者がした告発、他の機関による通報、税関が自発的に発見した場合なども含まれている。

(二) 職権による差止めの実施流れは次の通りである。

- (1) 税関が模倣品を発見し、商標権者及び輸出入者に認定をするよう通知する。
- (2) 通知を受取った商標権者は税関に写真のファイルを提供するよう要請することができる。
- (3) 商標権者は期限内に税関に行き認定し、権利侵害の事実証拠を提出しなければならず、輸出入者は期限内に税関に行き認定し、権利侵害をしていない証明書類を提出しなければならない。
- (4) 商標権者が権利侵害された事実証拠を提出した後、輸出入者は権利侵害していない事実証明を提出しなかった場合、税関は暫く通関を許可せず、司法機関に移送することができる。輸出入者は権利侵害していない事実

証拠を提出した場合、商標権者は差止め申立手続きを行わなければならない。

- (5) 商標権者は権利侵害された事実証明を提出しなかった場合、税関は通関を許可することができる。

以上をまとめると、税関は職務を執行する時に模倣品を発見したら、商標権者及び輸出入者に通知しなければならない。航空輸出貨物のみは4 時間以内、その他の場合、商標権者は24 時間以内に税関に行き認定をしなければならない。商標権者は3 執務日以内に権利侵害したか否かの事実証拠を提出しなければならない。但し、正当な理由がある場合、一回を延長することができる。輸出入者の場合は3 執務日以内に、権利を侵害していない証明書類を提出しなければならない。但し、正当な理由がある場合、一回を延長することができる。

商標権者が権利侵害したという事実証明を提出したのに、輸出入者が権利侵害していないという事実証明を提出していなかった場合、税関は調査のために当該案件を司法機関に移送する。商標権者が権利侵害したという事実証明を提出し、輸出入者が権利侵害をしていない事実証明を提出した場合、税関は商標権者に3 日以内に第72 条第1 項により、差止めを申立よう通知しなければならない。商標権者は3 日以内に差止めを申立てなかった場合、税関は代表的な見本を取ってから、通関を許可することができる。

また、税関は商標権者と連絡を取れない場合、商標権者は期限までに税関に行き認定をしなかった場合、商標権者は権利侵害されたか否かの事実証明を提出しなかった場合、又は輸出入貨物は商標権者により権利侵害していないと認定された場合、関連輸出入貨物通関規定に基づき処理し、他に違法なことがない場合、通関を許可することができる。

- 3、差止め物の確認、輸出入者、荷受人及び出荷人の氏名又は名称、住所及び権利侵害疑義貨物の数量等の資料提供を申立てる。

尚、輸出入者、荷受人及び出荷人の氏名又は名称、住所及び権利侵害疑義貨物の数量等の情報は、当該貨物が侵権品に該当するか否かの認定に常

にかかわっているため、多くの外国の顧客は当該輸出入者が合法的なライセンスであるかを調べれば、模倣品であるか否かを判定することができる。そのため当該情報の提供は、商標権者が模倣品であるか否かを認定するのに大変重要である。ただ過去に法的依拠がなく、税関が商標権者に提供したがらないので、認定の難易度が高かった。現在、商標法第76条の規定があり、商標権者は法的依拠をもって税関の担当者に提供を要請することができる。

#### 4、貨物の見本の借用申立て

権利侵害認定に困難のある一部の貨物がある場合、商標権者が権利侵害認定のために税関から貨物見本を借用する必要があるため、米国、EU、日本等の立法例を参照し、権利者が保証金を提供することにより、税関に貨物見本の借用を申立て、権利侵害認定をすることが容認されている。

## 二、水際保護措置の利用及び実務における執行状況

### 1、水際保護措置の利用

商標権者が台湾で模倣品を取り締まるにあたって、台湾政府の制度を活用できるのであれば、労力を節約できる効率的な方法で、模倣品を抑止する効果が得られる。商標権者が登録資料を税関に提示すれば、税関が通関の検査において登録商標の存在に気付くことができ、所定の手続きにより模倣被疑品の輸入を差し止め、模倣品であることを確認できれば、刑事案件として検察に送検し、取り締まることのできる。効率的に模倣品を取り締まるために、次の手続きを取っておくよう推奨する。

#### (1) 商標を出願し、登録を受ける。

台湾の商標法は登録主義を採用しているため、台湾で商標を保護したい商標権者は、商標を出願し、審査され、登録されなければ、台湾商標法の保護を受けることができない。

#### (2) 商標登録資料をもって税関に保護登録を申請する。



商標を登録してから、税関に「提示申請（商標資料を登録すること）」をすれば、税関により登録資料をデータベースに入力される。税関職員は通関貨物を検査する時、模倣被疑品を取り締まることができる。現在税関に提示申請する場合、外国の顧客が台湾の弁護士や代理人に代理で対処するよう委託する報酬費用のみ生じる。この報酬費用は、商標権者が自ら台湾で興信所に調査を依頼する費用より遥かに少ない。それに、以前は、登録による保護期間は一年しかなく、毎年更新しなければならなかったが、「海関執行商標權益保護措施實施弁法」が2016年に改正された後、一度申請をすれば、商標権の存続期間満了までの保護を受けることができるようになった。商標権を更新した場合、税関登録による保護の期限につき、一回の更新申請で商標権の存続期間が満了するまで延長できて、大変便利である。

商標権者は特定の通関貨物に対し、模倣品であると疑う場合、法により告発できる。又は担保を供託し、差止めを申立てることもできる。但し告発する時コンテナ及び配船表等の情報を提供しなければならない。一般の商標権者にはその情報を知ることが難しいので、登録商標を税関職員に提供し、通関時税関職員に取締りをしてもらうほどの効果がない。

(3) 台湾の代理人に真正品なのか模倣品なのかという初歩的な認定方法を指導する。

外国の商標権者にとって、権利維持で費用が最もかかるのは、真正品なのか模倣品なのかの認定や鑑定、ならびにその連絡である。仮に外国の商標権者は台湾で決まった代理人に依頼し、代理人に認定方法を指導しておくことができれば、代理人が税関の通知を受けたリアルタイムで、模倣品であるか否かを初歩的に判断したうえ、外国の顧客に報告する必要があるか、又は税関に行って認定する必要があるかを判断できる。そうすることによって、認定のために費やす労働力を相当削減できる。

(4) 模倣品の認定のSOP手順を作る。

税関から通知された後、商標権者は権利侵害されたか否かの鑑定報告を

提出しなければならない。これらの手続きについて、台湾の代理人と外国の顧客の担当部署とがSOP手順を作ることによって、最も迅速で効果的な方法で鑑定報告を税関に提供することができる。その後、どのような案件につき外国の商標権者に参加してもらう必要があるかについても、代理人の執行依拠として一定の基準を作っておくと効率的である。

(5) 税関が案件を司法機関に移送した後、商標権者は案件により被告と和解や付帯民事訴訟を提起するかについて決定する。

税関に協力し、真正品なのか模倣品なのかの鑑定をする場合、台湾代理人の弁護士費用又は代理費用等などが生じるが、このような案件が税関から司法機関に移送された後、被告が起訴猶予又は執行猶予を求めるために、商標権者との和解を望むのは一般的である。この場合商標権者は和解金を請求することにより、弁護士費用又は代理人費用を充填することができる。和解金は弁護士費用又は代理費用を超えることもあり、この場合、商標権者による台湾での模倣品の取締り及び権利維持のコストを和解金により回収することができ、実質的な金銭の負担がない。また、被告が和解に応じなくても、商標権者は付帯民事訴訟を提起し、損害賠償を請求することを検討できる。刑事の付帯民事訴訟は裁判費を支払う必要がなく、勝訴した場合、その判決書をもって被告に対し財産の強制執行をすることができる。

## 2、実務における執行状況

「貫徹保護智慧財産権行動方案(知的財産権保護行動徹底案)」において去年(2016年)1月から12月までの各機関の管理追跡表第三点、水際保護の強化、模倣品及び海賊版取引の減少に関する執行情況は以下の通りである。

(出所：智慧局ウェブサイト)

<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7682&CtUnit=3763&BaseDSD=7&mp=1>

実施要領	具体的に 執行する措置	執行の進捗及び具体的な効果	担当(協力) 機関
水際保護を強化し、智慧財産権の水際保護を徹底的にする。	1. 商標権物品の輸出入の水際保護作業を強化する。	<p>【財政部関務署】</p> <p>1. 2016年1月から12月まで税関が発覚した商標権侵害貨物の輸入案件は169件であり、権利侵害貨物は計193,892点である。</p> <p>2. 2016年1月から12月まで税関が発覚した商標権侵害輸出案件は3件であり、権利侵害貨物は計7,747点である。</p> <p>3. 2016年1月から12月まで税関が発覚した輸出貨物商標の不実申告の案件は計242件である。</p> <p>【經濟部国際貿易局】</p> <p>2016年1月から12月まで「商標出口監視系統(商標輸出監視システム)」にて申立てた商標登録案件は0件である。</p>	財政部(関務署)/經濟部(国際貿易局、智慧財産局)
	2. 著作物の輸出入の水際保護作業を強化する。	<p>【財政部関務署】</p> <p>2016年1月から12月まで、税関が発覚した著作権を侵害した輸入の案件は9件であり、発覚した海賊版の光ディスクは1,388枚である。</p> <p>【經濟部国際貿易局】</p> <p>当局は随時当部の智慧財産局及び</p>	財政部(関務署)/經濟部(国際貿易局、智慧財産局)

実施要領	具体的に 執行する措置	執行の進捗及び具体的な効果	担当(協力) 機関
		財政部関務署に協力し対応している。	
	3. 専利権侵害物の輸出入の水際保護作業を強化する。	<p>【財政部関務署】</p> <p>2016年1月から12月まで専利権者により行政の差止めを申立てる案件はなかった。</p> <p>【經濟部国際貿易局】</p> <p>当局は随時当部の智慧財産局及び財政部関務署に協力し対応している。</p>	財政部(関務署)/經濟部(国際貿易局、智慧財産局)
	4. 光ディスク製造装置及び光ディスクの輸出入水際保護調査管制作業の執行を強化する。	<p>【財政部関務署】</p> <p>2016年1月から12月までの税関が発覚した光ディスクソース識別コード不実申告案件は11件であり、計106,664枚である。</p> <p>【經濟部光碟小組】(經濟部光ディスクチーム)</p> <p>当チームは財政部関務署に合わせ水際保護管制作業を対処する。</p> <p>【經濟部国際貿易局】</p> <p>1. 本局は2016年に受理した業者による申告された「輸出光碟製造機具申報備査書(輸出光ディスク製造機申告書)」計7件であり、また「輸入光碟製造機具申報備査書(輸入光ディスク製造機申告書)」計8件である。</p> <p>2. 当局は、前述の輸出備査書のリスト虞ぞれ書簡で本部の智慧財産局、工業局、標準検検局、光</p>	財政部(関務署)、經濟部(光碟聯合查核小組)/經濟部(国際貿易局、智慧財産局)

実施要領	具体的に 執行する措置	執行の進捗及び具体的な効果	担当(協力) 機関
		<p>碟聯合査核小組(光ディスク聯合調査チーム)、財政部関務署、基隆、台北、台中、高雄税関及び内政部警政署保安警察第二総隊に参考として送付した。</p> <p>【經濟部智慧財産局】</p> <p>2016年1月から12月まで受理した輸出視聴著作及びOEM CD著作権審査書類は計26,416件(視聴著作262,581,204点、OEM CD66,255,503枚を含む)、水際捜査管制仕組みを有効的に徹底した。</p>	
	5. 税関に権利侵害の情報を提供してもらい、貨物見本を借用する等の商標権保護措置の執行状況	<p>【財政部関務署】</p> <p>1. 2016年1月から12月までの商標権者により申立てられた権利侵害に関する情報提供案件は計13件である。</p> <p>2. 2016年1月から12月までの商標権者により申立てられた貨物見本の借用案件は1件である。</p>	財政部(関務署)/經濟部(智慧財産局)
	6. 税関が受理した商標権及び著作権の告発/提示保護(税関登録による保護)案件の執行状況	<p>【財政部関務署】</p> <p>2016年1月から12月までの税関が受理した商標権に関する告発/登録申立て案件は計159件であり、受理した登録の更新案件は計488件である。</p>	財政部(関務署)
	7. 国際速達便又は郵便での輸	<p>【財政部関務署】</p>	財政部(関務署)/内政

実施要領	具体的に 執行する措置	執行の進捗及び具体的な効果	担当(協力) 機関
	<p>出入の智慧財産権侵害案件を継続的に取り締まる。</p>	<p>1. 2016年1月から12月まで、税関が発覚した国際速達便での輸出入の智慧財産権を侵害する案件は計141件である。</p> <p>2. 2016年1月から12月まで、税関は郵便での輸出入の智慧財産権を侵害する案件を発覚していなかった。</p> <p><b>【内政部警政署】</b></p> <p>本署及び各警察機関は継続的に財政部関務署に合wash、国際速達便又は郵便での輸出の智慧財産権侵害案件を取り締まる。</p>	<p>部(警政署)</p>

## 第七章

### 第三者より警告書や侵害訴訟を提訴された場合の対処

第三者から商標権侵害を理由として警告書や、侵害訴訟を提起された場合、どのように対処すればよいのかを本章では解説する。まず、当該警告書や訴訟が誰から誰に対して成されたものなのか、当該第三者の目的が何なのか等を明確にする必要がある。

具体的方法として、まず、当該第三者が権利侵害を主張できる権限を有する者であるかを確認しなければならない。以下、本文ではこれらの点を含めて対処方法の詳細について解説する。

#### 一、警告書の送付者が権利侵害を主張できる権利者か、その権利範囲はどこまでかを確認する

現行の台湾商標法によると、商標の排他権を主張できる者は、登録商標の商標権者および専用使用権のライセンシーだけである。

##### (一) 登録商標の商標権者

台湾商標法は登録主義を採用しており、商標が登録されていない場合は、商標法による商標権を主張することができない。ただ、実務上では、未登録商標の所有者が他人に対して警告書を送付する場合は時々ある。よって、警告書を受領した場合、まず、警告の対象である商標が差出人によって登録されているかを確認しなければならない。

ただ、登録されていない商標権者による台湾での使用が表徴できる程度であれば、公平交易法の表徴侵害の規定に基づき権利侵害を主張することができる場合があるので注意が必要である。

##### (二) 専用使用権のライセンシー

商標法第39条には、「1. 商標権者は、その登録商標の使用を指定した商品又は役務の全部又は一部について、指定地区で専用使用権又は非専用使用権を許諾することができる。2. 前項の使用許諾は、商標主務官庁に登録していない場合、第三者に対抗することができない。3. 使用許諾を登記後、商標権が移転す

る場合、その使用許諾契約は譲受人に対しても継続して効力を有する。4. 非専用使用権の許諾を登記後、商標権者が更に専用使用権の許諾を登記する場合、先行する非専用使用権許諾は影響を受けない。5. 専用使用権の使用許諾を受けた者は許諾範囲内で、商標権者及び第三者による登録商標の使用を排除することができる。6. 商標権が侵害されたとき、専用使用権の許諾範囲内で、専用使用権の許諾を受けた者は、自己の名義で権利を行使することができる。但し、契約に別段の約定がある場合は、その約定に従う。」と規定されている。

又、商標法第40条には、「1. 専用使用権の許諾を受けた者は、許諾範囲内で他人に使用権を再許諾することができる。但し、契約に別段の約定がある場合はその約定に従う。2. 非専用使用権の使用許諾を受けた者が商標権者又は専用使用権の許諾を受けた者の同意を得ずに、他人に使用権を再許諾することはできない。3. 再許諾は、商標主務官庁に登録していない場合、第三者に対抗することができない。」と規定されている。

#### 1、ライセンシーの排他権について

商標法第39条第6項の規定によると、商標権が侵害されたとき、専用使用権の許諾範囲内で、専用使用権の許諾を受けた者は、自己の名義で権利を行使することができる。反対に言えば、専用使用権の許諾を受けた者でなければ、登録商標の商標権者以外は排他権を行使することができない。

よって、警告書が商標権利者ではなく、ライセンシーより送付されたものである場合は、まず専用使用権を有するライセンシーなのかをまず確認しなければならない。専用使用権を有するライセンシーではない場合、法により排他権を行使することができない。専用使用権を有するライセンシーの場合は、その警告書の中で主張している内容が専用使用権のライセンス範囲であるか否かを確認する必要がある。例えば、ある商標が衣服および携帯電話の二つの商品区分に登録され、そのうち携帯電話の商品区分しか専用使用権をライセンスされておらず、警告書にて衣服商品についても権利主張されている場合、ライセンシーはライセンスされた権利範囲を超えて権利を主張しているため、適法ではない。



専用使用権のライセンス範囲は、専用使用権のライセンスの事実が商標権者又はライセンサーの申請に基づき、智慧財産局に登録されていれば、オンライン等にて確認することができる。

## 2、主務官庁へのライセンス登記とその影響

ここで、仮に智慧財産局にライセンス登記されていない場合、専属ライセンスは効力を生じるか、他人に対して商標権侵害を主張することができるのかという疑問が生じる。まず、専属ライセンスの効力について、最高行政法院の見解によると、当事者間のライセンスは、自立性があり、公権力が干渉すべきではなく、商標権者とライセンサーの合意により、ライセンスの効力が生じるとされているため、登記を必要としない。そして、台湾の商標ライセンス登記は登記対抗主義を採用し、商標主務官庁に登録していない場合、第三者に対抗することができない。では、第 39 条第二項に定める「第三者に対抗できない」でいう「第三者」には権利侵害者は含まれるのか。この点は以前に論争があったが、司法院 98 年智慧財産法律座談会の提案及び研討結果の民事訴訟類第 9 号決議以降、実務上の見解では、権利侵害者は第三者に含まれない。つまり、商標権者と専用使用権者との間でライセンス登記を行ったかどうかを問わず、専用使用権者は自己の名義で権利侵害者に対して権利を行使することができる。このため、権利侵害者は、主務官庁にてライセンス登記されていないことを理由に権利を主張してはならないと反論することはできない。

## 二、権利侵害被疑者と警告書送付者の関係を確認する

日本企業が台湾で警告書を受領するシチュエーションはさまざまであり、取引相手に権利侵害の疑いがある場合や、侵害の確証がないにもかかわらず、威嚇的に警告書が送付されてくる場合などがある。第三者から警告を受けた際、まず警告書の差出人が警告書送付にあたって、公平交易法の関連規定を遵守しているかを確認し、もし違反している場合、警告書の送付者に対して不当な警告書であるとして公平交易委員会に告発することができる。以下に、関連規定を記載しておくので、参照されたい。

「公平交易委員会の事業者が著作権、商標権又は専利権の侵害に対して警

告書を送付する際の処理原則（以下、「警告書の処理原則」）」により、事業者が自身又は他の事業者の取引相手又は潜在的取引相手に対して、他の事業者がその著作権、商標権又は特許権などを侵害する行為を散布し、該処理原則第三条及び第四条の関連規定を実行する前に直接警告書を送付し、かつ取引秩序に影響する又は明らかに公平を失う場合、公平交易法第25条の違反を構成する。

「警告書の処理原則第三条：

事業者は次のいずれか一つの権利侵害確認手続きを行い、警告書を送付することは、著作権法、商標法又は専利法による権利行使の正当行為である。

- (一) 裁判所の一審において確かに著作権、商標権又は特許権が侵害された場合に該当すると判決された場合。
- (二) 著作権審議及び調解委員会の調解により確かに著作権侵害に該当すると認定された場合。
- (三) 特許権侵害被疑品を専門的な機構に鑑定してもらい、鑑定報告を取得し、警告書を送付する前に、事前に又は同時に侵害する虞のある製造メーカ、輸入業者、又は代理業者に通知し、侵害を排除するよう請求した場合。

事業者は第1項第3号後半の侵害排除の通知をせずに、事前に権利救済手続きを進行した場合、又は合理的で可能な注意義務を果たした場合、又は通知が客観的に不可能である場合、又は通知を受けるべき人は既に権利侵害の争議を知っていたと証明できる具体的な事実証拠が有る場合、侵害排除の通知手続きが行われていたと見なされる。」

「警告書の処理原則第四条：

事業者は次の権利侵害確認手続きをし、5ないし8に規定されている違法がなく、警告書を送付したことは、著作権法、商標法又は専利法により権利行使の正当行為に該当する。

- (一) 警告書を送付する前に事前に又は同時に権利侵害被疑品の製造メーカ、輸入業者、又は代理業者に通知し、侵害を排除するよう請求した場合。
- (二) 警告書において著作権、商標権又は特許権の明確な内容、範囲、及び侵害された具体事実（例えば、係争製品権利はいつ、どこ、どのように製造さ

れ、使用され、販売され又は輸入されたのか等)を明確に述べ、受取人に係争権利が侵害された虞があるという事実を知らせる。

事業者は前項第 1 号の侵害排除の通知をせず、事前に権利救済手続きを進行し、又は合理的で可能な注意義務を果たした、又は前項の通知が客観的に不可能である場合、又は通知を受けるべき人は既に権利侵害の争議を知っていたと証明できる具体的な事実証拠が有る場合、侵害排除の通知手続きを行われたと見なす。」

警告書の送付者が、取引相手に送付したものである場合（直接侵害を主張している場合、この原則の問題はない）、権利侵害被疑者はまず、「警告書の処理原則」に違反していないかを確認する。もし違反している場合、警告書の送付者に対して不法行為であるとして公平交易委員会に告発することができる。

なお日本企業が台湾で他社商品を取り扱う販売店であり、他社の侵害被疑品の取り扱いを中止するように警告を受けたとき、販売店は当該商品が他人の商標権を侵害する商品であるとは知らなかったとして、自分も被害者であると考えるはずである。この場合、販売店は、商標権者の指摘する侵害事実に対して回答する準備をするとともに、商品を提供した製造業者に対して説明をしよう求め、場合によっては製造業者に対して権利を主張することも検討しなければならない。

販売している商品が他人の商標権を侵害する商品であった場合、販売店は商標権侵害品の販売業者と共同で損害賠償の連帯責任を負わなければならないのだろうか？

過去にドラッグストアの A 店が販売していた B 社が製造した「頂級摩洛哥黄金優油」(Magic morocco hairoil) が、原告 C 社の生産したモロッコオイルの包装と近似し、商標権侵害を構成するとして、智慧財産法院は 102 年度民商訴字第 19 号判決により、A 店に対し、被告らと連帯してニュー台湾ドル約 212 万円の損害賠償金の支払いを命じた。

また、もう一つの例として、ショッピングモールの A モールは、台湾台北地方法院 97 年度訴字第 3464 号民事判決により、ニュー台湾ドル 200 万円の支払いを命じられた。該案件の原告である商標権者は輸入者を被告とせず、販売店

である A モールを被告としていた。その後、第二審で、智慧財産法院 97 年度民商上字第 5 号民事判決により、当該案件は特殊な事実があり、A モールは販売する商品の商標が登録されていた情報を信頼して販売を行っており、商標権者からの通知がない限り、係争商標の権利関係の変化を随時注意する義務はなく、故意過失がないとして、A モールは責任を負わなくてもよいとの判決が出された。

このように、たくさんの商品を取り扱っており、他人の商標を知らなかったという理由だけでは、商標権侵害の故意、過失がなかったと認めることは難しく、販売店は、取り扱う商品の商標権の登録情報などを確認するなどの注意義務を怠ってはならない。

### 三、和解について

権利侵害を直ぐに回避できない場合や商標権者からその他の要求がある場合、商標権者と協議し、和解することも選択肢のひとつである。商標案件の和解は、一般案件と異なる特別なところがいくつかあるので、それぞれ次のように述べる。

#### (一) 商標図案の使用方法

商標権者の懸念は、通常、権利侵害被疑者が係争商標の使用により消費者が誤認混同するか否かである。そのため、商標権者と協議することにより、オリジナル商標を全く使用しないという選択肢だけでなく、どのような使用形式であれば両当事者にとって納得できるかを協議できる可能性がある。例えば、権利侵害被疑者の商標は一連のアルファベットの中に j が含まれ、その j がオレンジ色で設計されている。商標権者は権利侵害被疑者にオレンジ色、虎や猫科動物と一緒に使用しないよう要求していた。それは商標権者の商標は虎で設計されたものであるからである。商標権者は権利侵害被疑者の j の設計は虎の尻尾と類似しているので、権利侵害被疑者にオレンジ色を使用しないよう要求していた。協議の結果、権利侵害被疑者がオレンジ色を使用しない限り問題がないとして、双方で共通の認識を得て和解した。また、別の例として、商標権者の商標が Formosa 5 の場合、今後権利侵害被疑者が

Formosa を使用する際は、商標権者は奇数の数字、例えば、1、7 を使用しないよう要求したが、222 であれば、認めると示した事例もある。

## (二)回収について

回収の問題は、両当事者が和解できるか否かの要因となることが多い。権利侵害被疑者の立場からすると、製品を販売してから、卸売り、二次卸売りという流通経路を経由し、製品がマーケットに流出した後については、権利侵害被疑者自身も商品の流通先を把握できない場合が多い。そのため、マーケットにある商品を直ちに回収しすべて処分することが要求されたとしても、執行は現実的に極めて困難であると考えからである。このような場合、どのように対処すれば良いかを説明する。

1. まず、権利侵害被疑者に在庫を処分する猶予期間を設定することは、両当事者にとって比較的納得できる方法である。

権利者にとっても、訴訟することは時間や費用がかかるものであるため、権利侵害被疑者に半年や一年の在庫処分期限を与えた方が経済的な場合が多いからである。在庫処理の期間は、商品のマーケット性質により両当事者が協議して合意すれば、半年や1年、2年、5年でもよい。

2. 猶予期間が過ぎた後、権利者がマーケットで現れた大量な模倣品の問題について受け入れることができない場合、権利侵害被疑者は次の対処方法を権利者と検討してみることができる。

(1) 権利侵害被疑者が直接に把握できる売店、特に権利侵害被疑者の直接的な取引業者に対し、和解契約において権利侵害被疑者が在庫処理期限までに回収し全部処分しなければならないと約定することができる。それは権利侵害被疑者が直接取引している業者から回収することにさほど困難がないからである。

(2) 中間業者を通じてさらに川下に流通した商品に対し、権利侵害被疑者は、今後権利者がマーケットで大量の模倣品を発見したら、書面通知により一定の期限までに模倣品を回収し、全部処分するよう要求できることを承諾する。なお、「大量」の定義についても、和解契約で約定することができる。

3. また、模倣品を用いた広告、宣伝資料やウェブサイトももう一つの争議の重点である。権利侵害被疑者は、自身の宣伝資料を使用しないことができるが、

川下の小売業者又は第三者の使用をコントロールすることができない。この場合、和解契約において権利侵害被疑者は本件の侵害事実及び第三者が使用できないことを表明する声明書を当該第三者に送付する義務を承諾できる（第三者が継続使用した場合、権利者は直接第三者に対し訴訟を提起することができる）。

4. また、権利侵害被疑者は自身の利益を保護するため、権利者が後にマーケットにおいて権利侵害被疑者が把握できない販売経路で模倣品を発見した場合について、権利侵害被疑者を直接告訴しないことを和解契約において明文で約定するよう提案する。

### (三) 和解金について

商標権侵害案件につき、損害額の立証が困難であるため、商標法第 71 条に商品小売価格の倍数での計算する方法が定められている。このため、和解を協議する時、権利者は商品の小売単価を被告が販売した商品の数量をかけ、倍数で和解金を計算し、その金額を和解契約の和解金の参考とする。一方、和解にあたり権利者が権利侵害を処理するために支払った弁護士費用も和解金額の参考となる。通常、和解協議の際、両当事者はその二つの金額の間で納得できる和解金額を協議することが多い。

## 四、係争商標に対して無効審判、取消審判の提起を検討する

商標権侵害を主張するには、有効な登録商標の存在を前提とすることが必要であるため、商標権者が所有する登録商標に無効事由があれば、権利侵害被疑者はその商標の無効審判を申立て、当該商標が無効になれば、権利侵害被疑者に対し当然権利侵害を主張できなくなる。

例えば、過去に A 社は B 社に警告書を送付し、B 社が経営する飲食店で讃岐うどんを販売することにより、A 社の第 844652 号「讃岐」登録商標（うどん等の商品への使用を指定した）を侵害したと主張した。B 社は、当該「讃岐」商標に対し、当該商標が登録時の商標法第 37 条第 6 号及び現行商標法第 23 条第 1 項第 11 号の「公衆に商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認誤信させる虞がある」という規定に違反するとして、無効審判を申立てた。

その後、智慧財産局及び裁判所は、「係争登録第 844818 号『讃岐』商標は 1998 年 6 月 11 日に出願される前、台湾の関係消費者及び原告は讃岐が日本の地理名称であり、うどんの生産で有名な所であると知っていたはずであり、原告がうどん、ラーメン、麺等の麺類に使用を指定し出願したことから、雑炊、ご飯等の商品と併せて提供されれば、客観的に関連消費者に当該商品が讃岐地区で作られたと連想させやすく、公衆にその商品の産地を誤認誤信させる虞があるので、係争商標は 1997 年 5 月 7 日に改正され公告された商標法第 37 条第 6 号及び現行商標法第 23 条第 1 項第 11 号に規定されている商標権を取り消すべき事情に該当する」ため、当該登録商標を取り消すべきであると認定された(智慧財産法院行政判決 100 年度行商訴字第 90 号)。当該商標が取り消された以上、A 社は B 社に対し当然当該商標をもって、商標権侵害を主張することができなくなる。なお、商標の取消の効力は、将来に向かって生じるものであり、出願時に遡って無効というわけではない。また、商標の取消が確定されるまでは、侵害排除及び損害賠償を請求することができる。

## 五、訴訟になった場合に抗弁できる事由

商標権侵害の裁判となった場合、権利者への抗弁事由として、原告の商標に無効又は取り消す事由があること、被告が商標としての使用をしていないため権利侵害にあたらないこと、被告の商標使用が合理使用であること、及び被告が使用する商標は原告の商標と類似していなく混同誤認させる虞がないこと等の点を争うことができる。以下、それぞれについて解説する。

### (一)原告の登録商標に無効事由がある。

前述の通り、原告の商標に無効事由があることが証明できれば、原告の商標に対し無効審判を申立て、取り消すことで、根本的に原告の権利侵害の主張の依拠をなくすことができる。商標の無効審判の手続きはかなり時間がかかり、智慧財産局に申立てた後、もし相手方が不服である場合、なお訴願(行政不服)、行政訴訟一、二審の手続きを経なければならないため、さらに時間がかかる。この場合、原告はすでに商標の民刑事権利侵害訴訟を提起している可能性がある。智慧財産案件審理法第 16 条の 2007 年の立法理由によると、被告が民刑事訴訟の審理中、原告の商標が無効であると抗弁した場合、裁判所は自ら商標の

有効性を審理しなければならず、行政訴訟手続きによる判決結果を待つてはならない。但し、当該裁判所の商標の有効性の認定は、当該民事訴訟においてしか拘束力を生じない。被告が原告の商標を徹底的に取り消すつもりであれば、行政訴訟のルートに従い、知的財産局に異議申立て又は無効審判申立てをしなければならない。

(二) 被告は商標としての使用をしていないため、権利侵害にあたらぬ。

第六章でも述べた通り、現行の商標実務において、商標としての使用は商標権侵害を構成する前提要件である。被告による商標の使用は、法律上「商標としての使用」に該当すると認定されることができない場合、商標権侵害にあたらぬ。このため商標としての使用にあたらぬという抗弁も、被告が訴訟で提出できる抗弁の一つである。(第六章第一節第一項の構成要件 4 を参照)

商標の文字又は図案が一般に広く使われているものである場合、商標としての使用に該当しないと主張が成功する可能性が高い。例えば、中国語の「功夫」という言葉は、教育部国語辞典によると、「本領、造詣」の意味である。ある人は有能である、又はある商品に特殊な工夫があり、特に優れている等と強調する時に一般的に使われている。そのため、「功夫菜(手の込んだ料理)」、「功夫年菜(手の込んだおせち)」、「功夫車(趣向を凝らした車)」は販売商品や役務が、特殊な趣向を凝らしたものであると説明しているにすぎず、「商標としての使用」に該当せず、商標権侵害の問題がないと抗弁することができる。ただ、最終的に抗弁が成功するかについては、裁判所が個別案件の具体的事情により判断する。

(三) 被告の商標使用が合理使用である、又は善意による先使用に該当する。

台湾の商標法第 36 条において他人の商標権効力に拘束されない場合が定められている。これにつきすでに第六章第三節において紹介した。被告は、合理的な使用及び善意による先使用になる事由を提出することができ、裁判所に採用されれば、当然商標権侵害にならない。

特に注意してもらいたいのは、善意による先使用の事由につき、被告が原告の商標出願日より前にすでに善意により先使用している証拠を提出しな



ればならない。そのため、普段から使用証拠を保存しておくことにより、必要な時に証拠として提出できる。善意による先使用の事由があったとしても、裁判所で証明として関連証拠を提出できない場合、有利判決を受けるのは困難である。

(四) 被告の使用する商標は原告の商標と類似していない場合、混同誤認させる虞がない。

商標権利侵害は、被告が使用する商標が原告の商標図案と近似していること、及び商品が類似していて、関連消費者に混同誤認させる虞があることを要件としているため、被告は大量に使用していたことの証拠や客観的な第三者による報道を提出し、自分の使用する商標は原告の商標と混同誤認される虞がないので、商標権利侵害の構成要件にならないと説明することができる。

特に両当事者の商標図案にある同一又は近似している文字が識別力の弱い文字（弱勢文字）に該当し、智慧財産局のデータベースにおいて第三者により同じ文字で出願された商標が多い場合、商標に当然当該弱勢文字が含まれていることもって、両当事者の商標が近似していると認定してはならない。特に、当該文字は、智慧財産局が許可した同一又は類似している商品の登録商標に多く使用され、且つそれらの登録商標のいずれも当該文字を専用しないという旨の声明が要求された場合、当該文字は当該区分において弱勢に該当すると認定することができる。

(五) 被告は自分の登録商標を所有していれば、正当な権利行使であると主張できるが、使用態様の変更をしてはならない。

最高法院刑事判決 90 年度台上字第 3081 号によると、被告が使用する商標が自分の登録商標である場合、法により正当な権利行使であると主張できる。被告の商標が取り消されるまでに、原告は被告に対し権利侵害であると主張してはならない。

ここで注意してもらいたいのは、被告が自分の商標を使用する時、変更してはならない。自分の登録商標を変更してから使用し、他人の商標と近似するようになった場合、第三者に商標権利侵害であると主張される可能性の外、大きな変更により、被告が自分の登録商標の使用が同一性の範囲に入っていない場

合、登録商標を使用していないとして、商標法第 63 条第 1 項第 1 号により取り消される可能性もある。このため、被告が実際にマーケットで登録商標を使用する時、不確定な権利侵害リスクを招かないように、なるべく自分の登録商標と一致するように維持する必要がある。

## 第八章 まとめ

外国企業が台湾に進出した際に起こりうる商標の問題について、台湾現地の企業により引き起こされるとは限らない。台湾市場の国際化に伴って、各国の企業が台湾で商標を出願しているため、外国企業同士で商標の争いになることも珍しくない。台湾市場での商標の争いは、台湾企業を相手するだけでなく、同じ外国企業の強力な相手と対峙する可能性があることに留意が必要である。台湾からしてみればどちらも外国企業であるが、審査方法としてはやはり事実と証拠を見て、台湾ではどちらが先使用していたか、広く使用されていたかなどを判断する。当然であるが、どちらかに偏ったりすることはない。また、第五章でも紹介した「妖怪ウォッチ」商標について、台湾の業者が登録出願しようとしても、登録できなかった主な理由は、広く使用されていて台湾でもすでに有名になっていたためである。このことから、外国企業の商標が台湾で登録査定を受けて保護を受けられるか、また紛争時に審査員が判断する際のポイントは、当該商標の使用状況、そして台湾の消費者にとって当該商標が周知されているかが大事であることがわかる。台湾で事業展開を考えている外国企業にとって、自ら所有する商標の強さを決定するのは、実際の使用状況である。商標の使用前にすでに登録されている類似商標がないかを検索しておき、権利侵害のリスクを排除したうえで商標の使用をしておくことができれば、たとえ出願中に拒絶理由が通知されても、克服できる可能性が高くなる。また、他人が意図的に外国企業の商標を冒認出願したとしても、外国企業がすでに広範に使用しており、審査員がすでに知っていれば、外国企業から積極的に何かをしなくても、審査員により他人の著名商標に類似する商標は登録が拒絶される。

商標を作成する際に唯一無二の名称を選択し、その使用前に各国で登録できれば一番良いが、文字又はデザインの中で、商標として使用できる素材は制限されてくるので、どうしても商標出願後の審査過程で拒絶理由があっても仕方ないことである。ただ、第四章や第五章で紹介しているとおおり、いくつかの克服方法がある。商標権者は、登録するためにいろいろ試してみるべきである。台湾の智慧財産局の2016年の統計によると、登録査定の割合は87%であり、出願された商標のほとんどが登録されているといえる。

権利侵害について第六章で詳しく説明しているが、商標を模倣する典型的な事例の他、最近では、著名な登録商標の中の文字を会社の名称又はドメインネームとして登記する事例も次々と現れている。第四章でも説明したが、商標の要部を会社名に使用した場合、「商標としての使用」には該当しない。これに対して、智慧財産法院はすでに商標の権利者に有利な判決を作成している。ただ、これらの案件の困難な点は、裁判所の判決の主文には、「被告は原告の登録商標と同じ又は類似する文字を会社名称の主要部として使用してはならない」としかなく、もし敗訴した被告が断固として会社名称の変更登記を行わなかった場合、原告は被告の代わりに名称を考えて、主務官庁で変更登記を行うことはできないため、原告は被告に対して強制することができなかった。この問題は、2011年公司法の改正時に解決した。公司法第10条に、会社名称が裁判所の判決により使用してはならないことが確定し、会社が判決確定から6ヶ月以内に名称の変更登記を行わなわず、主務官庁が期限を定めて手続きを行うようよう命じても行わなかった場合、主務官庁は職権により、又は利害関係者の申請により、解散を命令じることができると規定された。

本文の各章節の紹介から、外国企業が台湾で事業展開する前に、まず最初に、他人に先取り登録されることを避けるため、自身の商標を登録することを考えなければならない。しかし、商標の出願から登録までは数ヶ月要するので、登録前に市場で使用する必要があれば、他の商標権者から権利侵害を訴えられるリスクを把握するために商標調査を行っておくべきであり、これにより早めに対応策を準備しておくことができる。未登録で商標を先に使用し、大量の商品に商標を印刷し、工場での量産が開始してから警告書を受領すると、進むことも退くこともできない困難な状態に陥ってしまう。この場合にかかる費用と比較すると、商標検索の費用は高くなく、このような事態になることを避けるため、先に使用した場合に生じうるリスクを把握し、早めに対処することが得策である。警告書を受領した場合、本文では、第七章にてその対処方法を紹介しており、あわてずに適切な戦略を採取することで、危機的な状況であっても、大きな損失を防ぐことができる可能性もある。台湾での事業展開を考えている企業にとって参考になれば幸いである。

# 添 付 資 料



## 【台湾商標登録出願 政府手数料表】

2017年11月現在

項 目	政府手数料 (NTD)
<b>A. 商標出願時</b> (単位: 1件, 一商標一区分を1件とする。以下同じ)	
1 商標/団体商標出願(商品数 20 個以下)	3,000
a) 1 区分毎に指定商品の数が 20 個を超える請求項 1 個につき (第 21 個から)	200
b) 第 35 類の特定商品小売の数が 5 個を超える請求項 1 個につき (第 6 個から)	500
2 商標/団体商標 一商標多区分で出願する場合、第 2 区分から 1 区分毎に	3,000
3 団体標章/証明標章出願(区分を指定する必要はない)	5,000
<b>B. 登録査定時</b>	
1 登録査定の通知、登録料の納付代行、登録証書の送付	
a) 商標/団体商標	2,500
b) 団体標章/証明標章 (区分を指定する必要はない)	2,500
2 商標/団体商標 一商標多区分での登録、第 2 区分から、1 区分毎に	2,500
<b>C. 商標紛争処理</b>	
1 異議申立て	1 区分毎に 4,000
2 無効審判請求	1 区分毎に 7,000
3 取消審判の請求	1 区分毎に 7,000
4 異議申立て、無効審判又は取消審判への参加 (「1 件毎に」は「1 登録番号毎に」を指す)	1 件毎に 2,000
<b>D. 行政救済</b>	
1 行政訴訟の提起-知的財産裁判所 (一審)	1 件毎に 4,000
2 行政訴訟の上告-最高行政裁判所 (二審)	1 件毎に 6,000
<b>E. 商標権利内容変更に関する登録</b>	
1 出願内容の変更、登録内容の変更	1 件毎に 500
2 登録商標又は出願商標の指定商品・役務の分割	1 件毎に 2,000
	(増えた件数により計算)
3 登録商標又は出願商標の指定商品・役務の減縮	1 件毎に 500
4 移転登録	1 件毎に 2,000
5 使用権設定登録・再使用権設定登録	1 件毎に 2,000
6 使用権設定登録・再使用権設定登録の抹消	1 件毎に 1,000
7 質権設定登録	1 件毎に 2,000
8 質権消滅の登記	1 件毎に 1,000
9 商標・団体商標の更新登録	1 区分毎に 4,000
10 証明標章・団体商標の更新登録	1 件毎に 4,000
<b>F. その他の事項</b>	
1 登録証書再発行の申請	1 件毎に 500
2 英語登録証書発行の申請	1 件毎に 500
3 商標主務官庁へファイルの閲覧	1 件毎に 500
4 裁判所又は外国の国家機関の公・認証	所管官庁の定めにより

## 委 任 状

当社は、台湾における〇〇法律事務所の〇〇〇弁護士を代理人と定め、復代理人の選任又は解任の権限を与え、当社に代わり、主務官庁に商標、団体商標、団体標章、証明標章の出願、存続期間の延長、登録の取下げ、権利回復、更新、譲渡、移転、変更、分割又は補正手続きの申請、使用許諾の登録、英語証書の申請及び登録証の再発行・交換発行の申請、書類閲覧などに係る全ての手続きを代行し、当社に不利益となる決定又は当社の商標に対する侵害につき、商標情報提供、異議申立手続き、無効審判手続き、若しくは上記手続きにおいて答弁を行い、また、当社に代わり、商標事件に関する全ての書類送達を受領し、代理人に商標事件にかかる如何なる行為を当社の代わりに行うことを授權することにより、当社が域内での商標権の全ての權益を保護する。

委 任 者 : (印)

代 表 者 : (印)

住 所 :

日 付 : 西元 2017 年 月 日

受 任 者 : 住所  
〇〇法律事務所  
〇〇〇 弁護士



## TRADEMARK LICENSE AGREEMENT

**THIS AGREEMENT** made and entered into on this the \_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 2017, by and between \_\_\_\_\_, a company duly organized and existing under the laws of \_\_\_\_\_, having its principal place of business at \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as "LICENSOR"),

and

\_\_\_\_\_, a company duly organized and existing under the laws of \_\_\_\_\_, having its principal place of business at \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as "LICENSEE");

### WITNESSETH:

**WHEREAS**, LICENSOR is the owner of the LICENSED TRADEMARKS (as defined below) registered in the Republic of China (Taiwan) and set forth in Schedule A which is attached hereto and is hereby incorporated into and made a part of this Agreement; and

**WHEREAS**, LICENSEE desires to use the LICENSED TRADEMARKS on or in association with certain of its LICENSED PRODUCTS (as defined below); and

**WHEREAS**, LICENSOR is willing to grant to LICENSEE the right in connection with the LICENSED TRADEMARKS, which is set forth in ITEM 3, in association with the LICENSED PRODUCTS; and

**WHEREAS**, it is the mutual desire of the parties to set forth formally herein the terms and conditions under which LICENSEE will be permitted to use the LICENSED TRADEMARKS; and

**NOW, THEREFORE**, in consideration of the premises and the mutual covenants contained herein, the parties hereto agree as follows:

### ITEM 1.

For the purpose of this Agreement, the following words shall have the following meanings:

1.1 "LICENSED PRODUCTS" means

(1) items such as \_\_\_\_\_,

(2) items such as \_\_\_\_\_,

bearing the LICENSED TRADEMARKS and manufactured by LICENSEE's permitted sublicensees and subcontractors for LICENSEE for distribution and sale in the TERRITORY.

1.2 "TERRITORY" means the following country and any other countries which are added hereto from time to time by the mutual agreement of the parties hereto:

The Republic of China (Taiwan)

- 1.3 "LICENSED TRADEMARKS" means LICENSOR's trademark registrations and/or applications in the TERRITORY in the classes and in the form set forth in the Schedule A attached hereto and made a part hereof, owned or controlled by LICENSOR and used on or in connection with the LICENSED PRODUCTS and any other LICENSED TRADEMARKS of LICENSOR mutually agreed by the parties hereto for application to the LICENSED PRODUCTS during the term of this Agreement.

**ITEM 2.**

The effective term of this Agreement shall commence on \_\_\_\_\_, 2017 and, unless terminated earlier in accordance with any provision contained herein, shall continue in full force and effect until \_\_\_\_\_, or otherwise the date mutually agreed between the parties, provided that the licenses and rights granted by LICENSOR to LICENSEE under this Agreement in connection with each LICENSED TRADEMARKS shall terminate on the expiration date of the trademark registration in the TERRITORY of relevant LICENSED TRADEMARKS. At latest six (6) months prior to the expiration of the original term or any extension thereof, the parties shall negotiate about the renewal of this Agreement and this Agreement may be renewed on such terms and conditions as may be mutually agreed upon by the parties having regard to the circumstances prevailing at the time.

**ITEM 3.**

During the term of this Agreement, LICENSOR hereby grants to LICENSEE, and LICENSEE accepts from LICENSOR the following licenses and rights:

- (a) to have the LICENSED PRODUCTS manufactured, labeled or marked with the LICENSED TRADEMARKS by its permitted subcontractors at their plants in the TERRITORY with the prior written approval of LICENSOR on a non-exclusive basis; and
- (b) to distribute and sell any and all such LICENSED PRODUCTS as are set forth in ITEM 3.(a) hereof, inclusive, throughout the TERRITORY using the LICENSED TRADEMARKS on or in connection with such LICENSED PRODUCTS on an exclusive basis.

**ITEM 4.**

LICENSEE covenants that the LICENSED TRADEMARKS shall not be used in any manner whatsoever which may jeopardize the distinctiveness or validity of the LICENSED TRADEMARKS.

**ITEM 5.**

Upon termination of this Agreement, LICENSEE agrees to discontinue any use whatsoever of the LICENSED TRADEMARKS.

**ITEM 6.**

This Agreement and the rights granted hereunder shall not be assignable by LICENSEE without the prior written consent of LICENSOR. No amendment or

modification of this Agreement shall be valid or binding upon the parties hereto unless made in writing and executed on behalf of each the parties hereto by their respective duly authorized representatives.

**IN WITNESS WHEREOF**, the parties hereto have caused this Agreement to be executed by their respective duly authorized representatives as of the date first written above.

LICENSOR: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_  
Date:

LICENSEE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Place:  
Date:

**Schedule A**

**LICENSED TRADEMARKS SUBJECT TO  
THIS TRADEMARK LICENSE AGREEMENT**

COUNTRY	TRADEMARK	REG.NO.	CLASS TYPE	CLASS	REG.DATE	EXP.DATE	LICENSE PERIOD
TAIWAN							

添付資料4

## 商標譲渡書

株式会社\_\_\_\_\_ (以下「譲渡人」という)は、出願/登録第\_\_\_\_\_  
号商標を有する。

商標	出願/登録番号	区分

また、有限会社\_\_\_\_\_ (以下「譲受人」という)は、上記商標を  
取得する意向がある。

譲渡人と譲受人が上述の登録商標の譲渡につき合意に達し、かかる譲渡の証  
として本譲渡書を締結する。なお、本契約書三通を作成し、両者各一通を保存  
し、残りの一通は主務官庁に商標移転登録のために提出されるものとする。

日付：西元 年 月 日

譲渡人：株式会社\_\_\_\_\_ 印

代表者：\_\_\_\_\_ 印

住所：\_\_\_\_\_

譲受人：\_\_\_\_\_ 印

代表者：\_\_\_\_\_ 印

住所：\_\_\_\_\_

## 添付資料5

### 商標並存同意書

\_\_\_\_\_株式会社の出願第\_\_\_\_\_号「\_\_\_\_\_」商標が、当社の登録第\_\_\_\_\_号「\_\_\_\_\_」商標と並存することに同意する。

商標並存に同意後、今後当社が出願する商標が、前述の出願第\_\_\_\_\_号「\_\_\_\_\_」商標と同一又は類似し、且つ指定商品又は役務が同一若しくは類似する場合、該商標の所有者の同意を得てから、始めて登録を受けられることを了解した。

經濟部智慧財産局 御中

同意者： \_\_\_\_\_ 股份有限公司 (印)

代表者： \_\_\_\_\_ (印)

統一編號： \_\_\_\_\_

住所： \_\_\_\_\_

電話： \_\_\_\_\_

---

### 印鑑宣誓書

この商標並存同意書に捺印した印鑑は確かに登録第\_\_\_\_\_号商標の商標権者が所有するものと証する。又、印鑑の偽造や盗用事情が発生した場合、当社はそれにより生じた全ての法的責任を負うことをここに宣誓する。

同意者： \_\_\_\_\_ 股份有限公司 (印)

代表者： \_\_\_\_\_ (印)

西曆 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

# 産業財産権における模倣対策のご案内

公益財団法人日本台湾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、  
公益財団法人日本台湾交流協会 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

日本台湾交流協会HP：<http://www.koryu.or.jp>

台湾知的財産権情報サイト：<http://chizai.tw/>

[特許庁委託] 台湾模倣対策マニュアル（台湾における商標保護の戦略）

---

平成30年3月 発行

発行者 舟 町 仁 志

発行所 公益財団法人 日本台湾交流協会

【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 ニッケイ印刷

執筆協力：萬國法律事務所（Formosa Transnational Attorneys-at-Law）

台北市仁愛路三段136号15階

---

