

商標法（善意による先使用と模倣を意図した先使用）

【書誌事項】

当事者：A(上告人、即ち原審の原告) vs. 経済部智慧財産局（被上告人、即ち原審の被告）、B(参加人)

判断主体：最高行政法院

事件番号：108 年度判字第 602 号

言渡し日：2019 年 12 月 31 日

事件の経過：上告を棄却する。



【判決概要】

善意による先使用は、商標法 36 条第 1 項第 3 号に定められた権利侵害告訴に対抗する抗弁事由の一つとして、国内において先使用した商標に限り主張することができる。商標法第 30 条第 1 項第 12 号の適用は、他人が創作した商標または標章を剽窃、模倣することによる先取り登録を防止し、市場公平競争の秩序を保つ趣旨から、国内において先使用された商標に限らない。よって、当該二つの規範目的は異なり、構成要件も相違するため、商標の先使用者はそれら権利を別々に行使することができる。

【事実関係】

1. 上告人 A は、2015 年 3 月 23 日に「鼎旺」の商標登録を智慧財産局へ出願し、当時の商標法施行細則第 19 条による商品及び役務分類表における第 43 類のかき氷店、茶室などの役務を指定し、登録査定を受けた（登録第 1796391 号。以下に係争商標という）。後日、参加人 B から係争商標が他人により先使用されている商標「鼎旺」（商標登録出願中、出願第 105059790 号）と類似するとして商標法第 30 条第 1 項第 11 号及び第 12 号への違反による異議申立が智慧財産局に請求された。智慧財産局の審査により、係争商標に指定された一部の指定役務に係る登録が商標法第 30 条第 1 項第 12 号の規定に違反すると認められ、2018 年 2 月 12 日付中台異字第 1050710 号商標異議審決書を以って、係争商標における『かき氷店、茶室...』での使用が指定された役務（以下に係争役務という）に係る登録は取り消すべき、「本件商標に係るその他指定役務が指定された登録に対する異議申立請求は成立しない」という処分が下された。A は当該異議審決における一部を取り消す処分を不服とし訴願を提起した。経済部訴願審議委員会の審議により、2018 年 8 月 6 日付経訴字第 10706307370 号決定で却下された。A は決定を不服とし、裁判所へ行政訴訟を提起した。

2. A は、原審で以下の事情を主張した。B の母親が 1992 年に麻辣（マラー）鍋輕食堂を開設し、A の母親が 1996 年にニュー台湾ドル（以下同じ）150 万元を出資し、双方合意の上で、合名会社として「鼎旺麻辣鴛鴦火鍋」（以下鼎旺鍋料理店という）を共同経営することになった。A 母と B 母による合名会社である鼎旺鍋料理店で「鼎旺」というブランド看板が営業活動に利用されている以上、「鼎旺」は合名会社の会社財産として双方で共有されることとなった。A がその母親の営業による使用の事実がある係争商標を登録することは、「他人が先に使用している」商標の登録に該当せず、模倣の意図もないため、商標法第 30 条第 1 項第 12 号の要件に一致しない。
3. それに対し、原審裁判所は、①証拠資料から A 母と B 母の間に合名会社の存在が認められないこと、②A はかつて鼎旺鍋料理店で働いたことがあり、A が業務上の関係で係争商標の登録出願日前に先使用商標の存在を知っていると認めるべきであること、③A が老鼎旺川味鍋物店を開設し、B 及び B 母が経営する鼎旺鍋料理店と同じ飲食業なのに、全く同一の「鼎旺」図柄を以って本件係争商標の登録を出願したことに、確実に模倣の意図があったこと、を認定した。そして訴願審議委員会の決定を支持した（最高行政法院でもこの事実認定を是認した）。

	上告人(原告)係争商標	参加人 先使用商標
号数	登録第 1796391 号	出願第 105059790 号
商標 図柄	 図面一	 図面二
商品 別	第 043 類 かき氷店、茶室...	第 43 類 乳幼児介護サービス、ベビーセンター...

【判決内容】

1. 商標法第 36 条第 1 項第 3 号には、「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：……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、拘束されないのは前記使用の対象商品又は役務に限る。商標権者は区別するための適切な表示の付記を要求することができる」ことが規定されている。即ち、善意による先使用は、商標法に定められた権利侵害告訴に対抗する抗弁事由の一つとして、**国内において先使用した商標に限り主張することができる。**
2. 商標法第 30 条第 1 項第 12 号の適用は、他人が創作した商標または標章を剽窃、模倣することによる先取り登録を防止し、市場公平競争の秩序を保つ趣旨から、**国内において先使用された商標に限らない。**よって、当該二つの規範目的は異なり、構成要件も相違するため、商標の先使用者はそれら権利を別々に行使することができる。

【専門家からのアドバイス】

1. 商標法において「先使用」が言及されるのは、本案最高行政法院判決によると、商標法第 36 条第 1 項第 3 号にある善意による先使用、及び第 30 条第 1 項第 12 号にある先使用商標の模倣出願の拒絶の条項である。
2. 第 36 条の善意による先使用は、主として商標の権利侵害告訴に対抗する抗弁事由として適用され、且つ登録主義を緩和させる立法趣旨から、他人の登録出願前に既に同一又は類似の商標図柄を使用している第三者が特定の条件下で他人の商標権による干渉を受けない衡平が図れる。即ち、商標権者の権利は保障されるが、当該商標登録出願前からその商標を使用している第三者が後に登録された商標権に拘束されるべきではない。そのため、実務上、商標権の侵害訴訟に際し、被告が商標権者による登録出願前から既に係争商標を使用していることが立証される日付入りの証拠を提出できれば、侵害不成立の抗弁が成功する。
3. 実務上、第 36 条の善意による先使用は、国内での先使用に限られるか、即ち、権利侵害で告訴される側から国外での先使用の証拠が提出される場合、侵害への抗弁とすることができるか、という論争があった。
4. 近年、実務上、商標法第 36 条の「善意による先使用」の適用範囲には国外での先使用が含まれないとの見解を示す傾向がある。その理由は、「現行の商標法第 36 条第 1 項第 3 号が商標権効力の例外規定であり、商標権の効力範囲に属地主義が

適用されるため、商標権効力の例外規定にも基本的に属地主義が適用される上、国外で善意により先使用されているあらゆる商標を以って台湾で善意による先使用を主張できれば、国内で登録せず保護されない商標が逆に我が国の商標法により保護されるのみならず、国内で登録が済んだ商標権者の権利も重大な制限を受ける事態になる…」(知恵法院 102 (2013) 民商訴 48 号判決を参照) という内容に示されている。

5. 一方、商標法第 30 条第 1 項第 12 号にある先使用商標の模倣を意図した登録への拒絶は、他人が創作した商標を剽窃することによる先取り登録を防止することにより不公平な競争を阻止する立法趣旨から、商標の先使用者に他人が商標を先取り登録した場合の権利救済措置を与えるため、実務的見解では、常に第 12 号にある先使用を、「絶対的な先使用」ではなく、「相対的な先使用」として認定している。即ち、先使用を主張する側が係争商標より前に「先使用」の事実があったことを立証するだけでよいということである。当該商標が先使用者により創作したものか、商標の先使用者より前に使用している他人がいるかは問わない。しかも、「国内での先使用」か「国外での先使用」かも問わない。本条による剽窃及び模倣を阻止する旨を基に、他人の商標を先使用した事実が国内又は国外にあったかを問わず、剽窃、模倣による出願である限り、登録が拒絶される。
6. 原審判決では、前記の 2 通りの先使用について言及しなかったが、最高行政法院は、原審において上告人が不適切にその 2 通りを混同したと指摘し、特別に取り上げて異例の補足説明をした。最高行政法院は、商標の先使用者には二つの先使用権利、つまり、①商標権の侵害訴訟で善意による先使用の抗弁を主張する権利と、②先使用者として悪意で商標を模倣した登録出願を阻止する権利とがあることを明らかにした。よって、商標の先使用者はそれら権利を別々に行使することができる。