

商標法（商標出願が模倣を意図したか否かの判断基準）

【書誌事項】

当事者：A（原告）vs 経済部智慧財産局（被告）、B（参加人）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：106 年度行商訴字第 16 号

言渡し日：2017 年 12 月 27 日

事件の経過：

原処分における登録番号第 01664264 号「維新」商標の一部指定役務の登録を取消する部分及び訴願決定は、いずれも破棄する。

【判決概要】



もし先願先登録商標の出願者は「模倣を意図しておらず」係争商標の登録出願を行う正当な理由がある場合は、たとえ法律上定められた特定関係により先使用商標を知ったとしても、先願先登録商標を優先して保護すべきである。

【事実関係】

1. A は 2012 年に「維新」商標（以下、係争商標という。図 1 を参照。）の登録出願を行い、智慧局の審査を経て、登録査定がなされた。後に B は 2014 年にその法律事務所も「維新」の二文字（以下、引用商標という。図 2 を参照。）を使用していることを理由に、異議申立てをした。智慧財産局が本件商標登録異議申立てを審査し、係争商標における「国内外知的財産権の出願及び関連業務処理の代理...」を指定役務とする部分については登録を取消すべきであり、その余りの「人探し調査」については異議申立てが不成立である、と認定した。A は異議申立てが成立した部分の処分に不服があり訴願を提起したところ、経済部によって訴願決定をもって棄却されたが、A は依然として不服があるため、智慧財産法院に行政訴訟を提起した。
2. A は、「B は 40 年余りに渡って引用商標について商標登録出願を行っておらず、2013 年 1 月 10 日にはじめて『維新』図形で商標登録出願を行った。一般的な経験則及び社会通念により商標登録出願をして商標権による保護を取得することを放棄したと認定できる状況のなか、本件は当然商標法第 30 条第 1 項第 12 号を適用する余地がない。また、係争商標は B 又はその前身によるオリジナル文字ではなく、A が係争商標『維新』の二文字を選んでその事務所の名称とし、且つ当該事実に基づいて商標登録出願を行ったのは、決して先取りして商標登録をしたのではなく、模倣する意図もない。詳しく言うと、『維新』は『変革』の意味を

もつ固有語彙であり、例えば『中国戊戌百日維新』、『日本明治維新』等であり、B 又はその前身によるオリジナルなものではない。さらに、A は 2012 年に 12 月末に起業準備を始めたが、日本留学の経験があること、及び起業時に日本のニュースメディアで「日本維新の会」に関する報道を頻繁に目にしたことで、「維新」を選んでその事務所の名称にして、後に 2012 年 12 月 20 日に被告に係争商標の登録出願をした。上記の経緯により、A による係争商標の登録出願に理由がある」と主張した。

3. それに対して、B は、「2007 年以降、A は弁護士資格を取得し、台北律師公会へ入会した後、B と共に律師公会会員名録に記載されていることから、A と B は法曹界の同業者であり、競合する同業者として『その他の関係』があることが証明できる。また、A は引用商標の存在、ならびに A と B が同じ『台北律師公会』に属していることを知っていたはずであるため、A は B との間の地縁関係、業務関係またはその他の関係により引用商標の存在を知り、先取りして商標登録をした」と主張した。

係争商標	引用商標
登録番号第 01664264 号	出願案件番号：102001861
 (図 1)	 (図 2)
国内外知的財産権の出願及び関連業務処理の代理、国内外特許の出願及び関連業務処理の代理、国内外商標の出願及び関連業務処理の代理、国内外著作権の出願及び関連業務処理の代理、国内外知的財産権の貸与譲渡授権の代理及び関連相談、国内外特許の貸与譲渡授権の代理及び関連相談、国内外商標の貸与譲渡授権の代理及び関連相談、国内外著作権の貸与譲渡授権の代理及び関連相談、著作権管理、知的財産の管理サービス、ドメイン名登録に関する法律事項の代理サービス、法律サービス、各種訴訟代理及び法律相談顧問、訴訟サービス、調停、法律事項公証サービス、民事・刑事訴訟、軍法弁護、行政訴訟、国際貿易紛争、海事案件、僑胞や外国人の投資、技術提携等に関する法律事項の代理、相談または顧	法律サービス、各種訴訟代理及び法律相談顧問、訴訟サービス、調停、紛争解決代理サービス、法律事項公証サービス、ソフトウェアの授権の法律事項代理サービス、ドメイン名登録の法律事項の代理サービス、知的財産権の出願及び関連業務処理の代理、知的財産権貸与譲渡授権の代理及び関連相談、知的財産管理サービス、特許の出願及び関連業務処理の代理、特許貸与譲渡授権の代理及び関連相談、商標の出願及び関連業務処理の代

<p>問、法案及び公共政策の検討及び研究、法律相談顧問、仲裁サービス、法律研究調査、法人登記の代理、土地建物登記の代理、人探し調査。</p>	<p>理、商標貸与譲渡授権の代理及び関連相談、著作権管理、著作財産権授権、仲裁サービス、法人登記の代理、海外移住ビザ申請の代理、土地建物登記の代理。</p>
--	--

【判決内容】

1. 優先して保護すべきなのは、同一又は類似の先使用商標か、それとも先願先登録商標か？その価値観の衝突に対し、商標先取り防止規定は、先願先登録商標の出願者が特定関係により先使用商標の存在を知り意図的に模倣したか否かを判断基準としている。
2. 当該判断基準は次の三つの要素を含む。
 - ア、先願先登録商標の出願者は先使用商標の存在を知らなければならない。
 - イ、先願先登録商標の出願者が先使用商標の存在を知った経緯は、法律上明文で定められた**特定関係**によるものでなければならず、例えば、契約関係、地縁関係、業務関係又はその他の関係である。
 - ウ、先願先登録商標の出願者が法律上定められた特定関係により先使用商標を知ったとしても、「**模倣を意図して**」商標登録出願を行わなければならない、もし先願先登録商標の出願者は「**模倣を意図しておらず**」係争商標の登録出願を行う正当な理由がある場合は、たとえ法律上定められた特定関係により先使用商標を知ったとしても、先願先登録商標を優先して保護すべきである。
3. 特定関係により先使用商標を知ったという理由だけでは、先願先登録商標の商標登録を排除することができず、それに加えて「**模倣を意図した**」事情がなければ、先使用商標を優先して保護することができない。そもそも先使用商標が商標登録を受けるまで、たとえ他人が競争を目的として当該商標を使用したとしても、それを禁止することができず、また他人が競争を目的として当該商標を使用してから登録出願を行ったとき、当該商標はその者がすでに使用しているものであり、「模倣を意図した」と認定し難いため、他人が意図的に競争を目的として当該商標を使用し、登録出願を先取りして行った場合でも、当該商標を選んで使用した自分なりの理由があり、模倣する意図がなければ、禁止の対象にはならない。
4. 台湾では商標登録主義による法制定が採用され、業者が先に商標登録出願を行ってから商標を使用することが推奨されており（先に商標登録出願を行ってから商標を使用した方がより良好な商標使用の秩序が形成される）、併存して登録することは原則的に認められていない。そのため、商標登録を受けていない先使用商標に対し、任意に先願先登録商標の商標登録を妨害できる権利を容易に付与すべきではない。模倣を意図して公正な競争秩序に反する事情がない限り、完全競争の価値を犠牲にしてまで、先使用商標を優先して保護してはならないはずである。

【専門家からのアドバイス】

1. 過去の実務見解の多くでは、先願先登録商標の出願者が先使用商標の存在を知っていると合理的に判断できる十分な証拠があれば、商標の先取り出願を構成する。それは、多くの場合では、先願先登録商標の出願者が先使用商標を知っている状況にあると認定できれば、「模倣の意図」を有すると推定できるからである。特に同業競合関係にある状況では、「知っている」要件にも「特定関係」の要件にも適合するため、通常、「模倣を意図した」との要件に適合すると認定され、商標の先取り出願を構成することにより商標登録が取消される。
2. 本判決は特に「模倣を意図した」との要件を重視し、且つ市場競争の面からこの要件の重要性を述べている。即ち、本判決の見解として、商標法は登録主義を採用している以上、先使用商標が商標登録を取得していないのであれば、他の競争者は当然類似商標を自由に選んで使用して市場競争を行い、その後に商標登録出願を行うことができ、また他の競争者が自由に商標を選んで使用できる以上、類似商標の使用に正当な理由があり、模倣の意図に基づくものでなければ、禁止すべきではない。つまり、他の競争者が模倣を意図して公正な競争秩序に違反する場合に限って、完全競争の価値を犠牲にして先使用商標を保護することができる。ただ本件判決はあくまでも智慧財産法院の個別案件に対する見解であり、最高行政法院の見解ではなく、後の発展は注目に値する。