

特許庁委託

**台湾における先使用权と公証制度
中国出願との差異を事例としての
台湾出願のポイント**

2014年3月

公益財団法人 交流協会

第一章 台湾における知的財産権の概要

第一節 知的財産権の概要と制限

1. 知的財産権の概要

知的財産権 (intellectual property rights, IPR) は時に無体財産権、知的財産 (intellectual property, IP) ともよばれ、一般的には法律の明文で保護される「専利」(※日本の特許、実用新案、意匠に相当)、商標及び著作権を指すと考えられている。知的財産権は広義のものと狭義のものに分かれる。狭義の知的財産権は法律で明文規定され付与される権利を指し、現在、台湾法の明文で制定された法律で保護される知的財産権には、著作権、商標権、専利権、営業秘密、回路配置利用権、植物種苗法上の権利などがある。広義の知的財産権には、商業名称、営業標識、不正競争の防止及びその他の精神活動から生じる権利が含まれる¹。

上記知的財産権の定義は「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、略称「TRIPS 協定」)に基づいて導き出されたものである。該協定第二篇によれば、知的財産権とされる対象には、1. 著作権及び関連する権利、2. 商標、3. 地理的表示、4. 意匠、5. 専利(「特許、実用新案登録」)、6. 集積回路の回路配置、7. 開示されていない情報の保護、8. ライセンス契約における不正競争行為の規制等がある。

上記の発明又は考案は、人類の知恵や思想の結晶であり、財産権保護の対象とすることができる。発明者又は権利者が達成しようとする訴求によって発展してきた各形態の知的財産権のうち、公開登録、審査によって排他的権利を取得するもの(例えば、商標権、専利権、意匠権、集積回路の回路配置権など)があれば、完成時に自動的に権利を取得するもの(例えば著作権)もあり、あるいは、公開して公衆に知られることを望まないもの(例えば営業秘密)もある。権利者は事業上の必要性、権利保護に係るコスト及び商業戦略上の考慮などの要件をふまえ、異なる方式による知的財産権保護を選択することができる。

2. 知的財産権の制限

¹ これは1967年の「成立世界智慧財産権組織公約」(「世界知的財産権組織公約の成立」)第2条第8号第8項の規定を抜粋したものである。謝銘洋、智慧財産権第一講：智慧財産権之概念與意義、月旦法学雜誌試刊号、2002年10月、p.110を参照。

一般財産権と知的財産権との最も明らかな違いは、有形か無形かという点にある。一般財産は有限の資源であるため、当然、一般財産の帰属者に使用、収益、処分に係る権限が完全に付与されており、原則として他人の権利に危害を及ぼすことはない。したがって、原則として該権利者の権利を使用できる範囲を特に制限する必要はない。各国は一般有体財産権の制度を構築する際、往々にして権利者が該財産について存分に使用、収益、処分する権利を有することができるよう、権利者の支配権限を引き上げる²。

知的財産における状況は一般財産と正反対である。知的財産は無形資産であるため、誰かが使用したからといって、その後、別の者が使用できなくなることはない。したがって、資源の使用効率は低下するはずはなく、これが即ち知的財産と一般財産の異なる点である。さらに、知的財産権は無体財産権であるため、文書のデジタル化が進んだ今日では非常に容易にある種の意図をもった者によって該知的財産の内容を盗み取られて知悉されるとともに、使用され、権利者に莫大な損害をもたらしている。

まさに、知的財産は資源が無限であるという特性を具えているがゆえに、その権利内容は一般財産と幾分異なる。発明を奨励し、発明者及び創作者の貢献、及びそれが費やした時間、労力、コストを考慮するとともに、その苦勞に見返りを与えるため、各国の立法の多くは専利、商標、著作権などの狭義の知的財産権について、権利登記制度を構築し、その発明又は創作を使用することができる独占的な権限、即ち、いわゆる排他権を設けている。この部分につき、発明者及び創作者の権限は、一般の有体財産権利者の権限内容と類似しており、自ら任意で収益を使用し、かつ他人による使用を排除することができ独占性を有する。

しかし、前述したように、知的財産の本質は無限の資源であり、元来、誰でも任意にこれを使用することができるが、該知的財産の効力や内容は損なわれない。このとき、発明者及び創作者の知的財産に対する独占は、その他の者が該知的財産に接触する可能性を減らすことにほかならず、甚だしきに至っては、そのせいで後続の技術の発展が妨げられ、さらに一步踏み込んで使用することができなくなる。もし、永久に該発明者又は創作者に独立した知的財産権を与え続け、知的財産がもたらす利益を独占的に享受させるのであれば、社会に恩恵をもたらすことはできない。

したがって、財産収益及び運用効率の最大化を考慮すれば、本来は無限である資源が永遠に又は長期間にわたって少数の人間に独占されることで資源の使用効率が低下し、さらには社会の発展が阻害されることのないよう、法律で発明者と創作者に独

²李裕勳、「専利法上先使用権之研究」（「専利法における先使用権の研究」）、台湾大学法律学院法律学系修士論文、2007年6月、p.40-41を参照。

占権を付与すると同時に適当な制限を設け、公衆が依然として一定の限度内で該知的財産を利用することができるようにしなければならない。具体的に言えば、知的財産権の制限については、以下に掲げるいくつかの方向性があり、そのうち本報告で紹介する先使用権はその一部である。

(i) 出願主体の制限

専利、商標権の保護は、現在、世界中で属地主義に基づいた保護政策が採用されており、双方が互惠条約又は協定を締結してさえいれば、若しくは出願者の国籍が WTO 加盟国の 1 つであれば、外国人も台湾で専利を出願することができ、これにより、台湾の産業発展は不当な排他権の影響を受けずに済む。また属地主義を採用しているため、権利者は台湾で専利権又は商標権取得後、台湾において権利を主張することができ、その他の国で権利を主張することはできない。

(ii) 主体の制限

知的財産権を獲得できる者は、発明者、創作者、又はその譲受人、相続人でなければならない。実際に発明又は創作に従事する者でなければ、原則上、知的財産権を享有することができない。台湾専利法（※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）第 7 条³の規定によれば、もし従業者が職務上完成した発明であれば、その特許出願権は使用者に帰属するが、使用者は従業者に相当の対価を支払わなければならない。もし契約に知的財産権の帰属について別段の規定があれば、双方の契約の規定による。

³ 台湾専利法第 7 条「I. 従業者が職務上完成した発明、実用新案又は意匠について、その専利出願権及び専利権は使用者に帰属し、使用者は従業者に相当の対価を支払わなければならない。但し、契約で別段の約定がある場合は、それに従う。

II. 前項の職務上完成した発明、実用新案又は意匠とは、従業者が雇用関係下の業務で完成した発明、実用新案又は意匠を指す。

III. 一方が出資し、他人を招聘して研究開発に従事させる場合、その専利出願権及び専利権の帰属は双方の契約の約定に従う。契約に約定がない場合、発明者、実用新案考案者又は意匠創作者に帰属する。但し、出資者は、その発明、実用新案又は意匠を実施することができる。

IV. 第 1 項、前項の規定により、専利出願権及び専利権が雇用者又は出資者に帰属する場合、発明者、実用新案考案者又は意匠創作者は氏名表示権を享有する」。

(iii) 対象の制限

台湾の専利法及び商標法はいずれも出願及び登記公示制度を採用している。即ち、権利者は発明又は創作を完成した時点で権利を取得できるわけではなく、智慧財産局（※台湾の知的財産主務官庁。日本の特許庁に相当）に出願する必要があり、審査官が、該発明又は創作が一定の要件を充たすかどうか審査したうえで、はじめて知的財産権の保護を獲得することができる。これは即ち、知的財産権を財産権の「対象」とすることを、ある程度制限するものである。

専利法については、1つの発明又は創作が専利権を取得できるかどうかは、智慧財産局が、該発明は産業上利用することができるかどうか、新規性、進歩性を具えているかどうか、十分に開示されているかどうか、該技術分野の通常知識を有する者が実施することができるかどうか、などを審査しなければならない。特許と意匠登録については事前の実体審査が採用されており、これに対して実用新案登録には方式審査が採用されているものの、「何人も実用新案技術報告を請求することができる」という事後審査付帯措置も設けられている。

商標法については、デザイン図案又は文字が登記されれば即座に商標権を取得することができる。しかし、商標法にも一定の審査制度があり、利害関係者又は如何なる第三者も異議申立て又は無効審判を提起して、該図案が著名商標と類似しているかどうか、消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるかどうかなどについて審査するよう審査官に請求することができる。仮に、容易に消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあれば、該商標の登録を取り消さなければならない。これが即ち事後審査であり、商標権の対象に対して、ある程度の制限にもなっている。

(iv) 内容の制限（先使用権はこれに属す）

法律の規定を通して知的財産権者は、知的財産権の排他権の範囲が無限に拡大することのないよう、他人がその知的財産に対して従事する特定の行為を容認しなければならない。

例えば著作権分野では、もし他人が営利を目的とせず（たとえば授業目的）、かつ単に著作物の内容を部分的に抜粋しただけであれば、合理的使用と認められ、該著作物の著作権に対する侵害を構成しない。これが著作権の権利内容の制限である。

台湾専利法においても、専利権についての制限がある。たとえば、台湾専利法第 59

条第1項⁴には、専利権が及ばない各種の公益に関連する使用行為態様が規定されており、かかる態様には商業目的ではない未公開の行為、研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為、単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置などが含まれる。

そのうち仮に、ある発明者が、専利権者が専利を出願する前に、既に同一又は類似の技術を独自に研究開発していたが、自分で使用するため公開しなかった場合（例えば、営業秘密の形態での存在）、台湾専利法では、該発明者に原事業の目的の範囲内で該発明の使用を継続できる権利を付与しており、専利権者が該発明者に実施料又は損害賠償を請求することはできない。これが即ち、いわゆる「先使用权」であり、これは専利権者の権限内容に対する一種の制限でもあり、本報告で紹介するものである。台湾商標法にもこの種の先使用权に係る規定があり、こちらについては、第一章第三節で改めて、さらに一步踏み込んだ説明をする。

(v) 時間の制限

知的財産権の私有財産的特性は、国家の技術又は産業の発展を妨げることのないよう、原則として、一定の期間しか存在せず、永久に存続することはできない。一定の期間が経過した後、公共財としての性質に転じる。たとえば、特許権の存続期間は出願日から

⁴ 台湾専利法第59条第1項「特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。

1. 商業目的ではない未公開の行為。
2. 研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為。
3. 出願前、既に国内で実施されていたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。但し、特許出願者がその発明を知ってから6ヶ月未満で、ならびに特許出願者がその特許権を留保する旨の申出をした場合は、この限りでない。
4. 単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。
5. 特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効審判請求のために取り消された場合、その実施権者が無効審判請求前に善意で国内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。
6. 特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販売された後、当該物を使用する又は再販売する行為。前記の製造、販売行為は国内に限らない。
7. 特許権が第70条第1項第3号の規定により消滅後、特許権者が第70条第2項により特許権の効力を回復し、ならびに、その旨公告される前に、善意で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了していたもの」。

起算して 20 年⁵、実用新案権の存続期間は出願日から起算して 10 年⁶、意匠権の存続期間は出願日から起算して 12 年である⁷。著作権の存続期間は著作権者の生存期間及びその死後 50 年間である⁸。商標権は登録の日から起算して 10 年間は有効期間であるが、存続期間満了前に更新登録を申請することができ、更新登録回数の制限はない⁹。もし、上記の法定の知的財産権存続期間を超える場合、更新登録を申請できる商標権を除き、その他の専利権、著作権などで権利保障がされている発明又は創作内容は、国家の産業発展を妨げることのないよう、財産権の存続期間満了後、すべて自動的に公共財に帰属することになる。

(vi) 強制実施

特殊な状況下で、国は他人に実施許諾を行って実施させる方式で、知的財産権者の権利行使を制限することができる。たとえば、台湾専利法第 87 条¹⁰には、国家の緊急危

⁵ 台湾専利法第 52 条第 3 項「特許権の存続期間は、出願日から起算して 20 年をもって満了とする」を参照。

⁶ 台湾専利法第 114 条「実用新案権の存続期間は、出願日から起算して 10 年をもって満了とする」を参照。

⁷ 台湾専利法第 135 条「意匠権の存続期間は、出願日から起算して 12 年をもって満了とする。関連意匠権の存続期間は、原意匠権と同時に満了する」を参照。

⁸ 台湾著作権法第 30 条「I. 著作財産権は、本法に別段の定めがある場合を除き、著作者の生存期間、及び著作者の死後 50 年を経過するまでの間、存続する。II. 著作物が著作者の死後 40 年から 50 年の間に初めて公表された場合、著作財産権の期間は公表時から 10 年間存続する」。

⁹ 台湾商標法第 33 条「I. 商標は登録公告の日から登録者が商標権を取得し、商標権の存続期間は 10 年とする。

II. 商標権の存続期間は更新登録することができ、一回ごとの更新期間は 10 年とする」。

台湾商標法第 34 条「I. 商標権の更新は商標権の存続期間満了前の 6 ヶ月以内に申請を提出し、更新登録料を納付しなければならない。商標権存続期間終了後 6 ヶ月以内に申請を提出する場合は、2 倍の更新登録料を納付しなければならない。

II. 前項の延長許可を受けた期間は、商標権存続期間が満了した日から起算する」。

¹⁰ 台湾専利法第 87 条「I. 国家の緊急危険又はその他の重大な緊急事態に対応するため、特許主務官庁は緊急命令又は中央目的事業主務官庁の通知により、必要な特許権の強制実施権を設定し、ならびにその旨を特許権者に速やかに通知しなければならない。

II. 次の各号のいずれかの事情があり、強制実施権の設定が必要である場合、特許主務官庁は請求により強制実施権を設定することができる。

1. 公益を増進するための非営利目的の実施。

険又はその他の重大な緊急事態に遭遇した場合、政府による審議、通知後、智慧財産局はその他の者に強制実施権を許諾して該専利権の技術内容を使用させることができ、ならびに権利者に書簡で通知しなければならない、と規定されている。実務上よく見られる状況は、次のようなものである。ある伝染病が流行り始めたが唯一有効な医薬品又はワクチンなどは、あるメーカーが専利権を有している。疫病発生状況は逼迫し、該メーカーが製造する医薬品又はワクチンは供給不足が見込まれる。そこで、国民の健康及び公共利益のため、台湾メーカーは専利権の強制実施許諾を申請し、ある一定の期間内、国内のその他医薬品メーカーが当該専利の保護を受ける医薬品又はワクチンを製造することで、重大な危機に対応する。

第二節 専利権

1. 専利権の概要

専利権は工業上の知的財産権であり、保護の対象には自然法則を利用した創作である物品（特許と実用新案登録）と方法（特許）に係る発明、及び意匠がある。専利制度設計の目的は、産業発展を促進し、産業技術を向上させることにある。発明者にある一定かつ相当期間の独占権を与えるのと引き換えに、発明者にその技術を一般に公開させ、人々がさらなる技術革新や創作のために該技術を知ることができるようにすることで、産業の進歩を促進するという目的を達する。もし発明者が排他性を具える専利権を取得しようとするのであれば、その技術内容を公開して公衆に知悉させなければならない、技術が開示されることで、人々が同様の技術を研究開発するのに過大な資源を消耗することを回避することができる。また、発明者が専利権を取得するには、前記の技術開示のほか、専利主務機関（智慧財産局）の審査によって、専利を受けることができる要件を確かに具えているか、その結果、権利者に一定期限の排他的専利

2. 特許権又は実用新案権の実施による従来の特許権又は実用新案権の侵害が不可避であり、かつ前記の特許権又は実用新案権が前記従来の特許権又は実用新案権と比べて明らかに経済的異議を有する重要な技術上の改良である。

3. 特許権者に競争制限又は不正競争の事情があり、裁判所による判決又は行政院公平交易委員会による処分がなされている。

III. 半導体技術に係る特許について強制実施権の設定を請求する場合、前項第1号又は第3号の事情を有する場合に限る。

IV. 特許権につき第2項第1号又は第2号の規定により強制実施権の設定を請求する場合、請求者が合理的な商業条件をもって相当の期間、協議したにもかかわらず、実施許諾の合意を得ることができなかった場合に限る。

V. 特許権につき第2項第2号の規定により強制実施権の設定が請求された場合、特許権者は合理的な条件を提示して、請求者の特許権につき強制実施の設定を請求することができる」。

権を付与することができるかなどの認定を受けなければならない。

2. 専利法の先使用权

専利権の独占的効力が強くなりすぎことを回避するため、また、その他の発明者も同時に同様の技術を研究開発したものの、公開せずに、営業秘密で保護している可能性もあり、その場合、該専利の排他権は何人にも主張可能としてしまうと、技術の先使用者の権益が損なわれ、かつ、産業技術の向上が滞るであろうことを考慮し、公益と専利権者の私益を調和させるため、台湾専利法第 59 条には、専利権主張範囲の制限についての各種規定が設けられ、そのなかに先使用权が含まれている。

先使用权は、専利権者と他人の利益の均衡を図るための重要なメカニズムである。知識経済時代において、企業は大量の資源を投じて開発した技術について、公開を前提とする専利権を取得して排他的に実施することを望むのか、あるいは営業秘密での保護を選択するのかは、知的財産権戦略上の重要な課題である。熾烈な国際競争に直面し、もし技術を公開しなければ、競争者はその技術を模倣することができず、しかも、専利出願と維持には一定のコストを要するため、実務上は多くの企業が研究開発した技術を営業秘密方式で保護する傾向にある。

しかし、仮にその他の企業又は発明者が同じ又は類似の技術を研究開発し、かつ専利を出願し、その後、営業秘密で技術を保護してきた企業に対して専利訴訟を提起した場合、営業秘密で技術を保護してきたこれらの企業は往々にしてかなりの劣勢に立たされる。なぜなら、自身が研究開発した当時、営業秘密方式で成果を保護し、公開していないため、公の資料によって相手側の専利無効を主張することができないからである。台湾では専利保護に対して先願制度を採用しており、同一の発明について、最初に専利出願を行った者が専利を取得する。したがって、たとえ企業は、自身が専利権者より早く同一の技術を研究開発したことを立証できたとしても、専利無効を主張する事由とすることはできない。

実際には研究開発した成果を先に使用していたものの、専利を出願し保護していなかった個人又は企業について、もし、後日他人が同一の発明について専利権を取得した場合、台湾専利法では、当該個人又は企業に対し、専利権の排他的効力の影響を受けずに、該発明を無償で実施し続ける権利を認めており、これが即ちいわゆる先使用权（prior user rights）である。先使用权は専利法の先願主義のもと、専利権者と他人の利益の均衡を図る重要なメカニズムであるため、2011 年 7 月に欧州特許庁（EPO）長官はドイツ、日本、英国、米国、デンマーク、フランスなど各国の特許庁長官を招き、ドイツのテゲルンゼイ（Tegernsee）で特許制度の調和について議論し、先使用权

はそのなかの 1 事項として掲げられている¹¹。このことから、現在、各国の特許制度において、関連技術の先使用者の保護、特に、先使用権保護制度を特許制度に組み入れることで、同一の技術をより早く研究、開発し、使用していた者が例外的に専利の排他権による影響を受けずに、該専利の発明内容を継続して実施できるようにすることが重視されていることが明らかである。本報告では後続の章節で専利先使用権の構成要件、実務判決の分析、将来起こりうる専利訴訟において先使用権を主張するために企業は平素から資料等をどのように管理すべきか詳細に述べる。

第三節 商標権

1. 商標権の概要¹²

商標は市場の取引秩序を守るための知的財産権であり、台湾商標法第 1 条の規定によれば、商標法は、商標権及び消費者の利益を保障し、市場の公平な競争を維持して、商工業の健全な発展を促進するため、制定された。したがって、その最終目的は公平な競争秩序を維持し、市場の正しい取引メカニズムを完全に整えることにある。

台湾は 2011 年 6 月 29 日に新たに商標法を改正、公布し、2012 年 7 月 1 日に施行された。該改正は各国の立法例を参酌し、現在、多くの国（たとえば、米国、EU、英国、オーストラリアなど）で既に各種の非伝統的商標の登録出願が受理されていることを参酌し、国際的な潮流に合わせ、ならびに業者の営業上の努力と成果を保障するため、規制を緩和し商品又は役務の出所を識別することのできる標識はすべて商標登録の保護客体とすることができるとし、かかる標識には、文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音声などが含まれる¹³。言い換えると、たとえよく見られる広告スローガン、特別な色の組合せなどであっても、商標登録出願を行うことができる。

しかし、専利法と同様、もし商標権者に過大な独占利益を付与すれば、かえって立法目的を害することになる場合、権利者の権利に対して規制を加える必要がある。したがって、商標法にも先使用権の規定を設け、該商標を善意で先に使用していた企業

¹¹ 白杰立、「専利侵權之先使用権抗辯研析—台美日制度之比較」（「特許権侵害における先使用権の抗弁に関する研究と分析—台湾、米国、日本における制度の比較」）の、智慧財産権月刊第 174 期、2013 年 6 月、p.53。

¹² 前記注 2 の p.26 以降を参照。

¹³ 台湾商標法第 18 条「I. 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。

II. 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」を参照。

が一定の範囲内で該商標の使用を継続できるよう保障している。

2. 商標法の先使用权

本報告の重点は専利先使用权制度にあるが、台湾の先使用权関連制度を完全に理解することができるよう、商標法の先使用权についても簡単に紹介する。

商標権の取得に関しては立法政策上、「使用主義」と「登録主義」の区別がある。台湾商標法第2条の規定¹⁴から、台湾の立法政策は商標権取得について、「使用主義」ではなく「登録主義」を採用していることがわかる。台湾商標法では登録主義が採用されているため、商標権を取得して商品又は役務に利用しようとする場合、現行の商標法第2条により登録出願しなければならない、かつ、台湾商標法でも属地主義による保護政策が採られているため、商標登録出願範囲、審査登録の可否及びその効力などはすべて台湾商標法の規定を拠り所とし、これらの登録出願に係る商標の効力の範囲は台湾領域内に限られる。

商標の主な機能は商品及び役務の主要な出所の識別にあり、かつ識別性を具える商標のみが商標として登録を出願することができる。また、商標の識別性は常に使用という方式を通じて商品又は役務の出所を表す機能であり¹⁵、長期間使用することによって商標は一定の信用を得ることができる。したがって、もし、純粹に登録主義を採用するのであれば、勢い以前から既に使用され、一定の商業上の信用及び品質イメージを確立している善意の商標使用者に対して不公平である。そこで、現行の商標法は登録主義を採用すると同時に、ある程度先使用主義的色彩も加えている。たとえば、現行の台湾商標法第30条第1項第11号の著名商標の保護に関する規定及び第12号の先使用权者による他人の登録商標の排除に関する規定¹⁶、又は第36条第1項第3号

¹⁴ 台湾商標法第2条「商標権、証明標章権、団体標章権又は団体商標権を取得しようとする者は、本法の規定により登録を出願しなければならない」。

¹⁵ 「商標識別性審査基準」のまえがきには「商標の主たる機能は商品又は役務の出所を識別することにあるため、標識が商品又は役務の出所を指示したる区別することができなければ、商標機能をもたないことになり、自ずから登録を許可してはならない。識別性は商標が登録を取得するための積極的要件であるが、識別性の有無、強弱は、しばしば商標の実際の使用状況及び時間の経過に伴って変化する。特に、今日の商業上の販売手法は多様に変化しており、デジタル・メディア科学技術の急速な発展によって、商標形態及び使用方式は絶えず発展しており、識別性の判断に極めて大きな影響を及ぼしている。標識が識別性を有するか否かについては、個別案件の事実の判断において、商品又は役務の性質の違いによって異なる認定結果が見られるため、審査不一致の状況があると考えられがちである。とりわけ後天的識別性取得の可否に関わる認定基準を用いることによって、さらに使用証拠の強弱、同業者が使用を必要とする程度及び関連商品又は役務の消費者の接触程度等によって異なる……」と記されている。

¹⁶ 林欣蓉、[智権訴訟]商標之先使用权、2012年6月20日、https://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=149（最終アクセス日：2013年12月9日）。

の善意の先使用に関する規定などは、登録主義と使用主義を調和することで、厳格な登録主義によって善意の先使用者にもたらされる不利益を軽減している。

そのうち最も多く議論されているのが、第36条第1項第3号の善意の先使用に関する規定である。台湾商標法第36条第1項には次のような先使用権に関する規定がある。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：

- (1) 商業取引の慣習に符合する誠実か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していた場合。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。

商標は登録発効主義を採っており、かつ台湾商標法では先願主義が採用されており、商標権の効力が強すぎて、出願前に遡って効力を生じるという弊害を回避するため、登録商標として登記されていないが、早くから既に当該同一又は類似の商標を使用していた者は依然として原使用商品又は役務の範囲内で、商標権の拘束を受けずに既に先に使用していた商標を使用し続けることができるとした。均衡を図るため、商標権者は商標の先使用者に対し、混同誤認の状況が生じないように適当な区別表示の付記を要求することができ、これによって市場における取引秩序を守る。実務の発展の現状について、商標の善意の先使用に係る要件を以下のように説明する。

(i) 他人の商標登録出願日前

改正前の商標法には、「他人申請商標註冊前（他人申請の商標が登録される前）」に既に善意で先に該商標を使用していた場合、先使用権を主張することができる、と規定されている。しかし、「他人申請商標註冊前」とは何であるのか、紛争を引き起こしやすく、「商標登録を取得した登録日」と判断する者もいれば、「商標登録を出願した出願日」で判断すべきだと主張する者もいて、台湾の裁判所はかつてこの2つ

台湾商標法第30条第1項第11号及び第12号「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。／...11. 他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、又は著名な商標又は標章の識別性又は信用を損なうおそれがあるもの。但し、該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願した場合は、この限りでない。／12. 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、出願者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」。

の主張いずれも判決依拠として採用していた¹⁷。

紛争を避けるため台湾商標法は2011年に法改正し、善意の先使用者の使用行為の基準時を「他人の商標の登録『出願日』前」と明確に規定し、商標の善意の先使用を判断する基準時を、商標登録を取得した「登録日」ではなく、「登録出願日」として明確にしている。

(ii) 善意

台湾の裁判所は実務上、商標の先使用者が善意であるかどうかを判断する際、「不正競争目的」をその判断基準とする¹⁸。即ち、商標の先使用者がもし不正競争を目的として商標権者の登録出願前に該商標を使用したのであれば、善意の先使用を主張することができない。なぜなら、先使用者が先使用時に、商標権者が既に商標を使用しており、登録出願だけしていないことを知っていたのに、故意に使用したのであれば、それは善意であるとはいえないからである。このことから、裁判所は、先使用者が善意であるかどうかを判断する際、一般に、先使用者が該商標の存在を早くから知っていたかどうかに着目することがわかる。

(iii) 同一又は類似の商標の使用

經濟部智慧財産局及び裁判所は2つの商標が類似するかどうかを判断する際、通常、

¹⁷ 經濟部中央標準局の民国87年（西暦1998年）6月16日台商980字第209404号通達「我が国の商標法は先願登録主義を採用しており、商標登録の出願により生じる権利は、他人に移転することができる。2人以上が同一又は類似の商品において同一又は類似の商標を前後して登録出願した場合、最先の出願者に登録を許可しなければならず、このことは商標法第36条及び第38条に規定されている。しかし、商標法第23条第2項の規定は、使用主義の精神の参酌して、他人の商標登録出願前に既に善意で先使用していた者が、その後登録された商標専用権の効力による拘束を受けるのを回避することを趣旨としており、『他人が商標登録を出願する前』という文義を有する。かつ、商標は登録許可査定を受けた後すぐに公告、周知され、その後、公告の日から3ヶ月以内に異議申立てがない場合又は異議申立て不成立の確定後、はじめて登録することができる、ということは、もし『他人申請商標註冊前』が『商標登録日前』という解釈であれば、その『善意の使用』という認定は容易に紛争を生じ、登録者の権利保護に影響を及ぼすことにもなり、これはおそらく立法の本意ではない。よって、本条にいう『在他人申請商標註冊前』とは、『登録出願日』前を指すはずだが、『登録日』の前を指すと判示している裁判所の判決もあり、当局の意見はあくまで参考にしすぎず、司法機関の認定を拘束することはできない」。

¹⁸ 台湾台北地方裁判所の93年（西暦2004年）度智字第70号民事判決「……また商標法第30条第1項第3号の『善意』とは、『不正競争を目的としていない』ことを指す。たとえ商標権者が既に商標を使用しており、まだ登録を出願していないものの、第三者が、該商標が既に使用されていることを明らかに知りながら、当該他人の商標を使用し、商標権者の商標登録後、第三者が依然として該商標を使用する場合、善意の使用であると主張することはできない。……」。

外観の類似、称呼の類似又は觀念の類似などの3種類の方式で決定する。但し、たとえ該2つの商標に上記の外観、称呼又は觀念上の類似があったとしても、個別案ごとに、一般消費者が通常の注意を払ったときに、商品又は役務を購入する消費者に混同誤認を生じうる程度を判断しなければならない。即ち、2つの商標が類似しているかどうかは、「通常の知識や経験を具える消費者が、購買時に、普通の注意を払って」、2つの商品又は役務が同一の出所であると混同又は誤認するか、若しくは、異なる出所であるがそれらは関連性を有すると誤認するかを基準とする。このほか、商標類似についての判断は、商標図全体を観察しなければならないが、もし、全体を観察した後、ある主要な部分が商標の顕著な部分を占めることを発見した場合、該主要な部分は消費者の購買時に消費者に影響を与える最も主要な全体要素であるため、その他の細かな部分に観察の重点がない。

(iv) 同一又は類似の商品又は役務に用いる場合

商品の類似とは、2つの異なる商品が、機能、材料、製造者（生産者）又はその他の要素において共通の又は関連する部分を有することを指す。一般の社会通念及び市場取引状況により、もし2つの同一又は類似する商標があり、ならびに類似する商品又は役務に用いられるのであれば、容易に消費者に、これら2つの商品又は役務の出所は同一の企業である、若しくは、同一の企業ではないが、関連性を有する出所であると誤認させ、さらに、この2つの商品又は役務の間には類似の品質、内容などが存在すると思わせてしまう。

(v) 原使用の商品又は役務に限る

原使用の商品に限るとは、善意の先使用者はそれが主張する善意の先使用の範囲について、もともと使用していた商品又は役務においてのみ使用を継続することができるが、その他類似する商品に拡大することはできないことを指す。

「商標権者は適当な区別表示の付記を要求することができる」とは、善意の先使用の構成要件ではなく、法律で商標権者に付与された、善意の先使用という状況のもとで主張することができる抗弁又は権利であり、先使用権を主張することができるかどうかの前提要件ではない。

3. 商標法の先使用権事例の分析

■ 智慧財産裁判所（台湾における知的財産裁判所）の 101 年（西暦 2012 年）度民

商訴字第 10 号民事判決

本件原告は、智慧財産裁判所に訴えを提起し、次のように主張した。原告は 1981 年、1985 年にそれぞれ經濟部中央標準局（即ち、組織改変前の智慧財産局）に登録番号第 00163411 号「銀鳥 SILVER BIRD 及び鳥図」及び第 00311264 号「銀鳥 SILVER BIRD」商標を錠、ドアロック類別において出願し、ならびに 1981 年に「BIRD」、「SILVER BIRD」商標を錠、ドアロック製品に使用して、今日に至るまで 30 年余り販売、使用してきた。原告が施錠具製品において最初に「BIRD」、「SILVER BIRD」商標を使用した事実は、業界では誰もがかなり以前から知っている。また、被告の経営する会社は 1991 年から長期にわたって、原告から「BIRD」、「SILVER BIRD」商標の施錠具製品を購入しており、原告とは早くから業務上のやりとりがあり、原告が「BIRD」及び「SILVER BIRD」商標を先に使用していた事実を早くから知っていた。ところが被告は、2001 年 2 月 21 日に該商標を智慧財産局に商標登録し、ならびに該商標は第 01003970 号「鳥 BIRD」商標（以下「係争商標」）として登録査定された。さらに被告は内容証明郵便で、係争製品を売り場から撤去するとともに、話し合いで解決するよう原告に要求した。しかし、原告は訴えを提起して、原告が「BIRD」商標を施錠具に先に使用しており、被告の係争商標権を侵害する事情はなく、改正前の商標法第 30 条第 1 項第 3 号の善意の先使用に係る規定に合致していることを主張し、被告の係争商標権に基づいた、原告が「BIRD」を商標として各種施錠具製品、ドアロック製品に使用していることに対する損害賠償請求権、侵害排除請求権及び侵害防止請求権はいずれも存在しないことを確認するよう請求した。

本件被告は 2001 年 2 月 21 日に智慧財産局に「鳥 BIRD」商標を各種金属製商品と金物部品への使用を指定して出願し、智慧財産局はこれを第 01003970 号商標として登録を許可し、登録公告日は 102 年（西暦 2013 年）8 月 1 日であり、権利存続期間は 102 年（西暦 2013 年）8 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日までである。

裁判所は、係争商標の登録出願日前に同一の「BIRD」商標を鍵、銅製掛錠、多段式錠体、電気錠体などの施錠具において善意の使用を行っていたとする原告の主張には理由があると認めた。原告が提出した証拠には、1995 年 10 月 5 日、1996 年 10 月 8 日、1995 年 11 月 25 日の「統一發票」（日本の領収書に相当）各 1 枚、製品目録などの情報があり、また、その委託製造先メーカーの責任者に、原告が早くから既に「BIRD」商標を使用していたとする証言を依頼している。委託製造先メーカーの責任者は、1985 年から原告と取引があり、原告に提供していた錠本体には「BIRD」という文字を入れており、そのほかに「BOSS」、「SUPER」などもあったが、「BIRD」の数が

最も多かった、と証言するとともに、該社が原告のために製造した、「BIRD」の文字が入った錠本体を証拠品として提供した。

委託製造先メーカーのもう1人の従業員も証人として、「原告は、1986年から該委託製造先メーカーに施錠具の製造を委託しており、かかる施錠具には、銅製掛錠（包装箱及び鍵を含む）、三段式錠体、電気式錠体などが含まれる」と証言し、原告のために製造した上記製品を証拠として提出した。そのうち三段式錠体、電気式錠体には「BIRD」の文字があり、また銅製掛錠（包装箱及び鍵を含む）の包装箱及び鍵には「BIRD」の文字があり、錠体には「SILVER BIRD」の文字がある。証人は、また、「三段式錠体、電気式錠体に標示してある『BIRD』はその製造時に入れたものであり、銅製掛錠（包装箱及び鍵を含む）の包装箱は原告から提供され、それが印刷会社に渡して製造させたもので、鍵にある『BIRD』の文字は韓毅会社が製造し、錠体にある『SILVER BIRD』の文字は当社（該委託製造先メーカー）が入れたものであり、1986年から製造して原告に提供しており、1986年の製品の外観は、裁判所に提供した製品の外観とみな同じで、原告が当社（該委託製造先メーカー）に委託して製造させた製品が上記3種類の製品である」と証言した。そこで裁判所は、「原告が係争商標の出願日である2001年2月21日より前に、鍵、銅製掛錠、多段式錠、電気式錠製品又はその包装箱に『BIRD』の文字を標示していた以上、自ずと、上記施錠具商品を販売する目的を有する。銅製掛錠の錠体には『SILVER BIRD』と記されており、その包装箱に記載されている『BIRD』とは異なるものの、上記製品及びその包装に標示されている『BIRD』は顕著性を具えており、関連消費者にそれが商品を表彰する標識であると認識させ、これによって表彰する商品の出所を区別するに足るものであり、商標法上の商標使用に合致する。原告は、係争商標の出願日である2001年2月21日よりかなり前の、1985、1986年には既に、同一の『BIRD』商標を『鍵、銅製掛錠、多段式錠、電気式錠』などの製品に善意で使用していたと認めうる」と判示した。

また、被告は「原告が提供した施錠具製品目録には出版日が印刷されておらず、その実際の使用期間及び状況を知ることはできない。また、2001年2月21日前の「統一發票」発行数は多くない」と主張した。しかし、原告の所在地は台中地区であり、台中地区の電話番号は2001年1月1日より、7桁から8桁に増えている。この事実はウェブページの資料が証拠である。原告が提出した施錠具製品目録に記載されている電話番号はいずれも7桁である。ゆえに、該製品目録の印刷日は2001年1月1日より前、即ち、係争商標の出願日である2001年2月21日よりさらに前である、とする原告の主張はつじつまが合う。また、裁判所は「原告が主張する商標使用に係る事実は、『統一發票』のみを証拠としているわけではなく、さらに、『統一發票』の枚数が少なすぎるからといって、原告に『BIRD』商標使用の事実がないと認めることはできないという被告のこの部分の主張は採用できるものではない」と判示した。

4. 商標法の先使用権のまとめ

上記法条の内容及び判決から、もし、企業が先に使用していた商標が他人によって登録されたうえ、同類の商品に用いられたのであれば、台湾商標法第 36 条に照らして先使用権を主張できることがわかる。先使用権を主張しようとする企業は、該商標の「出願日前」に、同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務に善意で先に使用していた状況を証明しなければならない。

実務上よく見られる証拠には、該商標出願日より前の「統一發票」（同一又は類似の商標図が印刷されている）、出願日より前の該商標図を有する製品外箱又は製品本体（日付を確定できなければ、「統一發票」又は証人の証言などにより補足証明しなければならない）、出願日より前の該商標図が記載されている製品カタログ（確実な発行日が記されていないければ、その他の間接証拠で該製品カタログの発行日を補足証明しなければならない）、出願日より前の雑誌に掲載された該商標が使用されている広告、などがある。

上記の証拠は既に台湾の裁判所が判決のなかで、先使用権主張の証拠とすることができる、と認めているため、企業が商標紛争に直面した際、台湾で商標の先使用権を主張する証拠として参考にすることができる。