

台湾における商標出願に関する情報提供

理律法律事務所

李 文傑



理律法律事務所は1965年に設立された総合法律事務所であり、120名を超える弁護士が在籍している。李文傑氏はパートナー弁護士であり、専門は知的財産権関連、侵害訴訟、労働法及び一般法務である。主に商標、特許の侵害、ライセンス交渉、労使紛争処理に携わっている。

発明特許については、2013年1月1日付改正専利法によって、台湾でもようやく日本と同様の情報提供制度が導入された。専利法施行細則第39条は、「発明特許出願が公開されてから審決されるまでは、何人も当該発明に特許登録できない事由があると認める場合は、特許主務官庁に意見を述べ、理由およびこれに関わる証拠文書を提出することができる」と規定している。

一方、商標については、情報提供制度は商標法により規定されていない。ただし、実務上、商標登録出願中の商標に対し、出願を拒絶すべき事由があると認める場合には、審査に有用な情報を主務官庁である台湾特許庁（中国語「智慧財産局」）に誰でも提供することができる。以下、商標実務上の情報提供の概要および関連手続きを紹介する。

(1) 商標出願に関する情報提供の概要

(i) 情報提供者

誰でも情報提供をすることができる。ただし、匿名で情報提供した場合は、台湾特許庁が対応しない可能性がある。

(ii) 情報提供の対象となる商標登録出願

拒絶が確定した、または取り下げられた商標登録出願について情報提供ができないのは言うまでもなく、登録および公告された後の商標に対しては、異議申立、無効審判請求、または不使用取消審判請求などの法的手続きを利用することができるため、情報提供の対象とはならない。また、登録査定を受けたものの、公告されて

いない商標も情報提供の対象とはならない。したがって、情報提供の対象となり得るのは、台湾特許庁がまだ登録査定を行っていない出願審査中の商標である。

(iii)提供可能な情報

出願審査中の商標が商標法第29条第1項（識別力欠如）、第30条第1項（不登録事由）、第65条第3項（登録商標を変更して使用し、他人の登録商標と同一または類似を構成することにより商標権が取消され、取消後、同じ商標をもって出願してはならない）のいずれかに該当し、登録できない事由があれば、かかる事由を裏づけできる証拠資料を審査の参考のために提供することができる。

(iv)提出可能な資料

出願中の商標につき、識別力に欠けること、他人の登録商標・著名商標と同一、類似を構成することなどの登録できない事由を裏づけできる証拠資料は、すべて、情報提供の資料として提出することができる。例えば、登録出願中の商標につき、商標法第30条第1項第11号の「他人の著名な商標もしくは標章と同一もしくは類似し、それに関連する公衆に誤認混同させるおそれがある、または著名な商標もしくは標章の識別力もしくは信用を損なうおそれがある場合」に基づき、関連情報を提供する場合、著名商標であることを裏づけできる証拠資料、例えば新聞・雑誌または電子メディアにおける宣伝広告、著名商標が使用されている商品の販売を示すインボイス、諸外国における登録資料、著名商標として認定されていることを示す証拠等を提出することができる。

(v)提出書類の取扱い

(a)情報提供者によって提出された書類が不登録事由の存在を証明できないと台湾特許庁が判断した場合には、提出された書類は包袋に収められ、情報提供者に対してはいかなる通知もされない。

(b)台湾特許庁が情報提供者によって提出された書類を審査の参考とし、かつ、出願中の商標について拒絶すべき理由があると判断した場合、拒絶理由通知書を発行

する。情報提供者の提供に係る証拠資料を出願人に提供するか否かは、職権に基づき審査官自らの判断で決められることになる。

(vi)提供情報に関する情報提供者の釈明、面接などの機会

原則として情報提供は書面のみでやり取りが行われており、審査官との面接を情報提供者から求めることはできない。審査官は証拠資料に関し、補足、釈明または面接などの必要があると判断した場合には、職権に基づき、情報提供者と面接することができる。

(vii)情報提供者へのフィードバック

(a)審査官は原則として、情報提供者から提供された情報について、情報提供者にフィードバックをする義務はない。

(b)また、審査官は、前記(v)(b)のように拒絶理由通知書を発行した場合、同拒絶理由通知書を情報提供者に送付する必要はなく、また出願人からの意見書を受けた場合、それを提供者に知らせる必要もなく、登録査定または拒絶査定を行うことができる。ただし、情報提供者からの要求があり、また審査官自らの判断に基づき、提供者に審査状況をフィードバックすることができる。

(c)登録可否などの審査状況について、情報提供者からの要求がなければ、審査官が自ら書簡または口頭にて情報提供者に通知することはない。

(viii)出願人への通知

情報提供があった事実は、出願人に通知されないが、前記(v)(b)のように、拒絶理由通知書を発した場合、判断の根拠となった当該証拠資料を出願人に提供することは可能である。

(ix)提供された情報の閲覧

提供された情報は、秘密情報でなければ、法令の規定により包袋閲覧することができる。

(2)情報提供を行う際の手続き

(i)提出書類

法律により規定された手続きでないため、出願中の商標について登録を受けられない事由を裏づけできる証拠資料を提出すればよく、特定の書式に拘らない。ただし、匿名による情報提供に対しては台湾特許庁が対応しない可能性があるため、匿名でなく提供者の名称を開示して関連書類を提出することが推奨される。

(ii)提出方法・提出先

台湾特許庁商標権組(台北市大安區辛亥路二段 185 號 3F)に郵送にて提出する。

(iii)手数料

手数料は必要とされない。

■留意事項

(1)審査官は、原則として情報提供者に関連情報を通知しないが、情報提供者が情報提供をした後、審査官と連絡を取ることで、出願手続きの進捗をある程度掴むことができる。

(2)情報提供の関連書類は、出願人を含む利害関係者が閲覧することができるため、秘密情報を含めないよう留意する必要がある。

■参考情報

台湾商標法 第 29 条、第 30 条、第 65 条

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)