

特許庁委託

**台湾模倣対策マニュアル
(実務編)**

2017年3月

公益財団法人 日本台湾交流協会

九、侵害業者からの反撃

～異議申立て、無効審判、廃止（取消審判）、先使用権への対応

権利者は、様々な法的手段により模倣品侵害業者に対処するが、模倣品侵害業者が必ずしも権利者の要求を受け入れるとは限らない。民事、刑事訴訟手続きにおいて法令に従い答弁、反論することに加えて、権利者の主張の根拠となっている権利そのものに対し反撃をしてくる可能性もある。例えば、権利者が有する商標権に対して、異議申立て、無効審判、廃止（取消審判）を申し立てること、先使用権（即ち、商標権者よりも先に当該商標を使用していたこと）を主張すること、権利者が有する特許権に対して、無効審判又は無効の主張をすることなどである。

特許権侵害訴訟については、知的財産案件審理法(智慧財産案件審理法)第 16 条において「当事者が知的財産権に無効、取消すべき理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁の理由の有無につき自ら判断しなければならず」、且つ「裁判所が取消し、廃止すべき理由があると認めたとき、知的財産権者は、当該民事訴訟において、相手方に権利を主張することができない⁶⁵」と規定されている。何人も発明特許権の有効期間において、証拠を添付し、特許の所管機関に対し無効審判を提出することができる。このため、権利者から特許侵害として訴えられた模倣品侵害業者は、殆どが無効審判を提起し反撃する。従って、権利者が侵害業者に対し法的行動をとることを考える際には、将来無効審判が提起されることを念頭に入れて、予め自己の特許権の有効性について完全な検討をしておく必要がある。特許に対し無効審判が請求された場合、請求人が主張する無効理由に対し十分に詳しく検討し、答弁すべきであり、また、無効と判断されることを避けるために、特許請求の範囲を適切に訂正することも一つの対策として考えられる。

以下では、主に商標権について説明する。

(一) 異議申立て

1. 商標登録異議申立ての概要

商標が登録、公告されてから 3 ヶ月間、当該商標に登録できない事由がある
と考える場合、何人も商標登録に対し異議を申立てることができる。異議申立

⁶⁵知的財産案件審理法(智慧財産案件審理法)第 16 条「当事者が知的財産権に取消し、廃止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁の理由の有無につき自ら判断しなければならず、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種及種苗法（植物及び種苗法）、又はその他の法律の訴訟手続き停止に関する規定を適用しない。前項の状況につき、裁判所が取消し、廃止すべき理由があると認めたとき、知的財産権人は、当該民事訴訟において、相手方に権利を主張することができない。」

理由としては、公序良俗に反すること、公衆に対し誤認誤信させること、識別力に欠いていること、同一・類似の商品・役務において他人が使用している商標と同一・類似であること、他人が先に出願した商標と同一・類似であり、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあることなどがある⁶⁶。

異議申立ては、様々な機能を持つ。権利者が、商標の登録出願の過程において、他人が先に類似商標を出願していたという問題が生じた場合、事実上、権利者は異議制度を利用して他の商標権者との交渉の場を持つことができる。というのは、権利者は、まず警告状を送付した後に相手側が回答しない場合又はその回答に権利者が満足できない場合、異議申立てという方法を利用することによって、相手側の登録商標に取消されるリスクがあることを知らせ、これにより権利者（異議申立人）と協議・交渉させ、権利者（異議申立人）の使用許諾の請求等を行わせることができるからである。一方、模倣品侵害業者が異議制度を利用し、権利者に商標侵害を主張された場合（又はその可能性がある場合）に、権利者の商標に対し異議を申立て、その商標権の効力を排除し、それによって商標侵害のリスクを排除又は防止することも可能である。

商標異議制度の詳細については、公益財団法人交流協会発行の「台湾模倣対策マニュアル（2016年3月発行）」⁶⁷を参照されたい。

2. 商標に対する不登録事由の有無

商標権者が模倣品侵害業者に対し商標侵害を主張し又は訴訟を提起しようとする場合、まずはその商標に「異議により取消される事由があるか」に注意すべきである。例えば、識別力を欠いていること、同一・類似の商品・役務において他人が使用していること、又は他人が先に出願した商標と同一・類似で関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあることなどである（これらが取消事由となりえることは前述のとおり）⁶⁸。これらのような事由が存在する場

⁶⁶ 智慧財産局認識商標，第31頁。

⁶⁷ 公益財団法人交流協会発行の「台湾模倣対策マニュアル（2016年3月発行）」167-182頁。

⁶⁸ 商標法第29条1項

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。

1. 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
2. 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
3. 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、

商標法第30条1項

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。

1. 商品又は役務の機能を発揮するためにのみ必要なもの。
2. 台湾の国旗、国の紋章、国璽、軍旗、軍の徽章、印章、勲章又は外国の国旗、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。
3. 国父（孫文）又は国家元首の肖像又は氏名と同一のもの。

合、模倣品侵害業者から権利者の商標権は不登録事由があると主張される可能性がある。裁判所がこれらの事由が存在すると認めるとき、商標権者は模倣品侵害業者に対し差止め及び損害賠償を請求することができない⁶⁹。ただし、商標法の規定上当該商標に対し異議を申立てることができない場合、模倣品侵害業者も民事訴訟において当該商標に対し取消されるべきであるという抗弁を提出することはできない⁷⁰。異議期間は「商標登録公告後3ヶ月以内」とかなり短い期間であるので、権利者が商標権が公告されてからすぐに他人に対し商標侵害訴訟を提起した場合を除き、実際には、訴訟において相手方が当該商標に異議申立理由があり取消されるべきであると主張することはまれである。むしろ、後述の商標権を無効とするように無効審判請求を提起するほうが多い。

3. 異議の法的効力

模倣品侵害業者が商標侵害訴訟において異議申立理由を提出し、当該商標は取消されるべきであると抗弁した場合、たとえその結果、知的財産事件を審理する民事裁判所が当該商標は確かに不登録事由があると判断したとしても、智慧財産局が許可した原行政処分が当然に無効である場合を除いては、当該知的

-
4. 台湾の政府機関又はその主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または類似のもの。
 5. 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、誤信するおそれがあるもの。
 6. 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。
 7. 公序良俗を害するもの。
 8. 公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認、誤信させるおそれがあるもの。
 9. 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、又は国際条約にも参加している、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。
 10. 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おそれがあるもの。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。
 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。
 13. 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。
 14. 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おそれのあるもの。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。
 15. 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。

⁶⁹ 知的財産案件審理法(智慧財産案件審理法)第16条、注1。

⁷⁰ 知的財産案件審理法(智慧財産案件審理法)第16条立法理由。

財産権（商標権）を直接取消す権限は裁判所にはない。単に、当該商標権者が当該訴訟において模倣品侵害業者に対し商標権を主張できないに止まる。当該判決の権利有効性に対する判断は、当該訴訟に対してのみ拘束力を有し、商標権者のその他の第三者に対する権利の行使には当該訴訟判決の効力は及ばない⁷¹。

模倣品侵害業者が、別途行政手続に基づいて異議申立てをする場合、全部の商品・役務を対象とする必要はなく、当該商標の指定商品・役務の一部のみを対象として異議申立てをすることもできる。智慧財産局に対し異議が申立てられた後、商標権者による答弁書の提出及び異議申立人による意見書の提出という相互の攻防を経て、証拠事実が明確になった場合、智慧財産局は当該商標を取消すか否かを決定する。異議申立てにより商標登録の取消しが決定した場合は、商標登録日に遡及してその効力を失うことになる。

(二) 無効審判

1. 商標登録無効審判の概要

商標登録が公告されてから 3 ヶ月が経過した場合は、これに対し異議を申立てることができない。ただし登録後既に 3 ヶ月が経過した商標について、その商標権の効力を排除しようとする場合には、無効審判制度を利用することができる。異議申立てと異なるのは、商標の無効審判は何人も請求できるわけではなく、利害関係者に限られる点である。利害関係者は、係争商標の登録により、その権利又は利益に影響を受ける者を指す。具体的には、係争商標に係る訴訟の訴訟当事者、係争商標と同一又は類似の商標又は標章の先使用权を主張する者、係争商標と関連するその他の商標関連紛争案件の当事者、係争商標と自身の所有する登録商標又は標章との同一性又は類似性を主張する商標権者、同一・類似の商品・役務を指定して同一・類似の商標又は標章を出願中である商標出願人などが利害関係者に含まれる⁷²。

市場で使用されていない商標が他人の商標登録を排除するという不合理な現象を避けるために、商標登録無効を主張する理由として引用する商標が登録から既に 3 年を経過している場合、無効審判の請求人は、その引用商標の無効審判請求前 3 年間の使用証拠、又は不使用に正当な事由があることを示す証拠を添付しなければならない⁷³。無効審判の請求人がそれを提出できず、智慧財産局

⁷¹ 知的財産案件審理法(智慧財産案件審理法)第 16 条立法理由、注 6。

⁷² 智慧財産局商標法利害関係者認定要点(商標法利害関係人認定要点)。

により期間を定めて証拠の補充を求められたにもかかわらず補充しない場合、当該無効審判の請求は受理されない⁷⁴。

商標登録無効審判制度の詳細については、公益財団法人交流協会発行の「台湾模倣対策マニュアル（2016年3月発行）」⁷⁵を参照されたい。

2. 商標に対する無効事由の有無

商標侵害訴訟において、模倣品侵害業者から当該商標は無効事由があり、係争商標は取消されるべきであるとの抗弁が主張された場合、異議申立理由の抗弁と同様、裁判所は自ら係争商標に関する無効事由の有無を判断することができる。裁判所がこれらの事由が存在すると認めたとき、商標権者は模倣品侵害業者に対し差止め及び損害賠償を請求することができない⁷⁶。異議申立てと異なり、無効審判を請求できる期間は最短でも登録公告日から5年間である⁷⁷。したがって、商標権者が商標侵害を主張又は提訴しようとする場合、例えば、当該商標が識別力を欠いていないか、又は他人が先に登録した商標と類似するしていないかなど、無効事由の有無に注意しなければならない。また、商標法の規定により、既に係争商標に対し無効審判を請求できなくなっている場合（例えば当該商標は識別力が欠いている、又は他人が先に登録した商標と類似するため関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある、などの状況があったとしても、当該商標が登録公告日から既に5年を経過している場合）、模倣品侵害業者は、民事訴訟においても商標は取消されるべきであるとの抗弁を主張することができない⁷⁸。

3. 無効審判の法的効力

上述の異議の場合と同様、裁判所は単に、当該商標権者は当該訴訟において模倣品侵害業者に対し商標権を主張できないと判断をすることとどまり、直接に商標を無効とすることはできない。模倣品侵害業者が別途行政手続きに基づい

⁷³ 商標法第57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、利害関係者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。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、それが無効審判に係る商標を登録してすでに3年を経過していることを根拠にする場合、無効審判請求前の3年間に商品又は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。前項の規定により提出する使用に関する証拠は、商標が真実に使用されていることを証明するものであり、又、商業取引の一般慣習に符合していなければならない。

⁷⁴ 智慧財産局商標争議案審査手続き注意事項(商標争議案審査流程注意事項)。

⁷⁵ 公益財団法人交流協会発行の「台湾模倣対策マニュアル（2016年3月発行）」167-182頁。

⁷⁶ 知的財産案件審理法(智慧財産案件審理法)第16条、注1。

⁷⁷ 商標法第58条。

⁷⁸ 知的財産案件審理法(智慧財産案件審理法)第16条立法理由、注6。

て無効審判を提起する場合、異議手続きと同じく、全部の商品又は役務に対して行う必要はなく、当該商標が使用を指定する商標・役務の一部のみに対して無効審判を請求してもよい⁷⁹。異議の場合と同様、当該商標は無効審判により無効とされた場合、商標は登録日に遡及してその効力を失うことになる。

(三) 商標の廃止

1. 商標登録廃止（取消）の概要

商標廃止（取消）は、合法的に登録され取得された商標権に対し、登録後の違法な使用、未使用若しくは使用の停止、適切な区別表示を付していない、既に慣用名称・標章になっている、又は公益の考慮などの理由により、将来に向かって当該商標の効力を失わせる制度である⁸⁰。

智慧財産局が職権により商標を廃止することができるほか、何人も智慧財産局に対し商標登録廃止請求を提出することができる⁸¹。

商標登録廃止（取消）制度の詳細については、「台湾模倣対策マニュアル(2016年3月)、公益財団法人交流協会出版」⁸²を参照されたい。

⁷⁹ 商標法第 62 条は第 48 条第 2 項を準用している。

⁸⁰ 商標法第 63 条

1. 商標登録後、次の各号のいずれかの情況に該当する場合、商標所管機関は、職権で又は請求によりその登録を廃止しなければならない。
 - 一. 無許可で商標を変更し又は付記を加えたことにより、他人が同一・類似の商品・役務に使用している登録商標の構成と同一又は類似となり、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれが生じた場合。
 - 二. 正当な事由なく使用せず、又は継続的に使用を停止して、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 条に規定する適切な区別表示を付していない場合。但し、商標所管機関の処分前に区別表示を付し、且つ混同誤認を生じるおそれのない場合は、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、誤信するおそれがある場合。
2. 使用許諾を受けた者が前項第 1 号の行為を為し、商標権者は該行為を明らかに知っていた、又は知り得たにもかかわらず、反対を表明しなかった場合も同様とする。
3. 第 1 項第 2 号に規定する情況に該当するが、撤回請求時には当該登録商標が使用されている場合、他人が撤回を請求すると知って、当該撤回請求前の 3 ヶ月以内に使用を開始したのであれば、その登録を撤回しない。撤回の事由が登録商標の使用を指定した一部の商品又は役務にのみ存在する場合、当該一部の商品又は役務についてその登録を取り消すことができる。

⁸¹ 『商標法逐条積義』智慧財産局出版（2012 年 12 月）第 218 頁。

⁸² 「台湾模倣対策マニュアル(2016 年 3 月)、公益財団法人交流協会出版」、175-184 頁。

2. 登録後 3 年間不使用の場合

(1) 権利者が商標侵害を主張しようとする場合、まずは当該商標の廃止事由の有無に注意すべきである

- ① 商標権者が模倣品侵害業者に対し商標侵害を主張又は訴訟を提起しようとする場合、当該商標が登録日から既に 3 年を経過しているときは、まず当該商標を登録された商品・役務の分類で確実に使用していることを確認すべきである

商標権者が自己の商標権を侵害する模倣品を発見した場合は、商標法の規定により模倣品侵害業者に対し商標侵害の民事訴訟を提起し、模倣品侵害業者に対し差止め及び損害賠償を請求することができる⁸³。また、刑事捜査、裁判手続きを通じて被告に対し刑事責任を負わせることもできる。

しかし、商標権者が商標侵害を主張又は提訴しようとする場合、まずは当該商標を登録された商品・役務の分類に確実に使用していることを確認すべきである。その理由は、模倣品侵害業者が商標権者の民事・刑事訴訟に対し反撃してくる可能性があるからであり、商標権者が商標を登録した指定商品・役務に実際には使用していないので、商標権者が主張する商標権には瑕疵があり、よって当該商標は取消されるべきであると主張してくることが考えられる。ここにいう「商標の使用」とは、少なくとも二つの要件を満たさなければならない。その一つは、使用者が販売を目的として商標を使用していること、もう一つは、その使用が客観的にみて関連する消費者にそれが商標であると認識されていることである⁸⁴。商標をそのプロモーションのための景品に使用しているが、景品は単独に販売されるものでなく、プロモーション対象の主たる商品の販売促進のため送呈されるものである場合、実務上、当該景品における商標表示は、景品における商標の使用でなく、主たる商品における使用に該当すると認められる。例えば、被服のプロモーションのための化粧品を景品として配っており、当該景品の化粧品に商標を表示しているが、化粧品における商標の使用でなく、被服における商標の使用に該当すると認められる。この場合、たとえその景品に商標を使用しているとしても、景品における商標の使用には当たらない⁸⁵。また、商標の使用は台湾領域内に限られ、外国地区での使用はこれに含まれない。

⁸³ 商標法第 69 条。

⁸⁴ 『商標法逐条积義』智慧財産局出版（2012 年 12 月）第 213 頁。

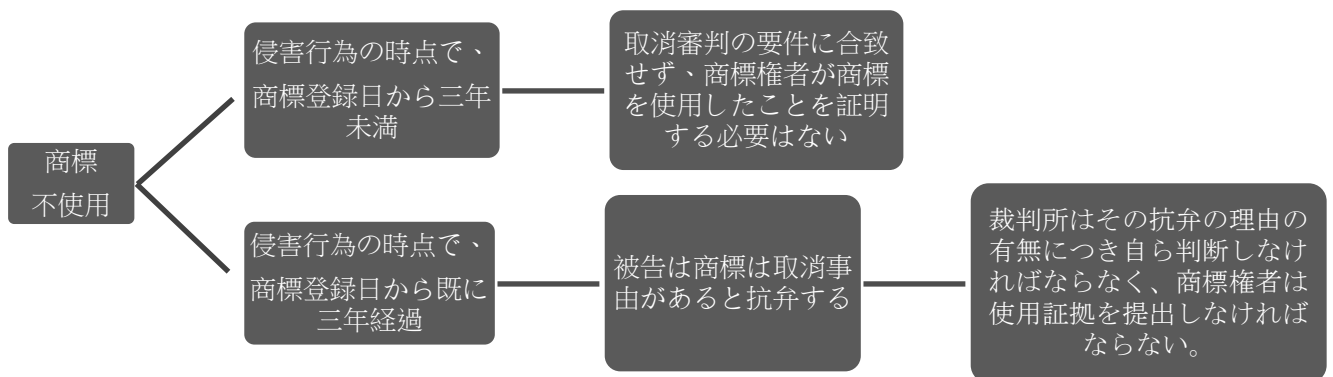
⁸⁵ 『商標法逐条积義』智慧財産局出版（2012 年 12 月）第 212 頁。

- ② 商標登録後、正当な事由なく未使用、又は継続して3年以上不使用の場合、商標は廃止される可能性がある

商標法の規定によると、商標を正当な事由なく一度も使用せず、又は使用を停止して既に3年を経過している場合、商標所管機関（智慧財産局）は職権で又は請求によりその登録を廃止しなければならない、ただし、使用権者（ライセンシー）による商標の使用がある場合、この限りではないと規定されている。従って、商標権者が、商標登録後3年間、又は継続的に3年間、当該商標を指定商品・役務に使用していなければ、商標は廃止される可能性がある。さらに、商標権者が他人による取消審判請求の可能性を知ってから、取消審判の請求前の3ヶ月内に使用を始めた場合も、取消しを免れることはできない（商標法第63条第3項）。そこで問題になるのは、商標権者又はその使用権者が自ら商標を使用していなければ、模倣品侵害業者に対し商標侵害を主張することができないのかどうかである。以下では、廃止の法的効力のみを分析する。

以下は、商標権者が商標侵害主張又は提訴する場合、当該商標が既に登録日から3年間が経過することにより相手側から廃止請求が提出されるリスクをチェックする手順を図で説明したものである。

図：



(2) 廃止の法的効力

- ① 民事訴訟において権利者は侵害行為の差止め又は損害賠償を請求することができない

原則として、廃止は「将来に向かって」その法的効力を発生させるものであることから、商標権が取消される前は、その商標は有効な商標であるため、商標権が有効に存在している間に発生した侵害事件に対し、たとえ

その商標権がその後取消されたとしても、依然として侵害を構成し、その賠償責任を免れることはできない。しかし、知的財産案件審理法(智慧財産案件審理法)(第16条)の特別規定により、商標権に取消事由があると認められた場合、商標権者が当該侵害訴訟において権利行使を主張することはできないとされているので留意する必要がある。

模倣品侵害業者に対し商標権侵害を主張した場合、模倣品侵害業者はこれに対し当該商標は取消又は廃止事由があることを主張することができ、裁判所は、模倣品侵害業者が提出した抗弁についてその理由の有無を先に判断しなければならないとされている⁸⁶。そして、商標不使用の消極的事実を証明することは困難があるため、実務上、この使用事実の存在は商標権者が証明責任を負う。商標権者は、廃止が請求された日の前の3年以内に、当該商標を指定商品・役務に使用した事実を証明する関連証拠を提出する必要がある。商標権者による登録商標の使用を認定されるためには、その使用は商業取引慣習に合致していなければならないと認められ、また、関連消費者にそれが商標権者の商品・役務の出所又は信用を表彰する標識であると認識させることができることが必要となる。(最高行政法院98年度判決、101年度判字第597号判決参照)

裁判所が当該商標に取消又は廃止事由があると認定した場合、商標権者は、民事訴訟又は刑事附帯民事訴訟においては模倣品侵害業者に対し商標権を主張することができない。したがって、模倣品侵害業者に対し差止め及び損害賠償を請求することができない⁸⁷。

② 刑事責任

商標登録が廃止された場合、模倣品侵害業者は、登録取消し前の刑事責任を免れるのかについては、民事訴訟又は刑事附帯民事訴訟の場合と異なり、知的財産案件審理法は刑事訴訟について明確に規定していない。したがって、智慧財産法院の将来の刑事訴訟における判断を引き続き見て行く必要がある。しかしながら、智慧財産法院はかつて、判決(商標登録廃止案件ではない)において、民事訴訟又は刑事附帯民事訴訟の場合と同様の考え方を採用し、模倣品侵害業者から商標の取消又は廃止事由が主張された場合、裁判所は自ら判断すべきであり、且つ刑事裁判所が当該商標に取消又は廃止事由があると認定した場合、当該判断に基づいて被告が有罪か

⁸⁶ 知的財産案件審理法(智慧財産案件審理法)第16条、注1。

⁸⁷ 知的財産案件審理法(智慧財産案件審理法)第16条、注1。知的財産案件審理法(智慧財産案件審理法)第30条は「第8条1項、第11条ないし第15条、第16条1項の規定は、第23条案件又はその附帯民事訴訟を審理するときに準用する。」と規定している。

否かを認定することができる⁸⁸、と述べたものがある。従って商標権者が告訴したのに対し、被告人から当該商標の取消又は廃止事由が主張された場合は、民事侵害訴訟の場合と同様に、商標権者が証拠を提出し当該商標に取消又は廃止事由がないことを証明できなければ、裁判所は刑事訴訟においても「被告人は無罪」との判断をする可能性がある。

③ 廃止される範囲は不使用の商品に限定される

模倣品侵害業者に対し侵害訴訟を提起した場合において、相手側から商標は使用されておらず廃止事由があると反論されたときは、相手側は同時に、智慧財産局に対し商標登録廃止を請求する可能性がある。智慧財産局が当該商標について不使用の事実があると認定した場合、当該商標の指定した商品・役務の登録を取消す。ただし、取消審判は個別の商品・役務に対し行うことができるので、たとえ一部不使用の指定商品・役務の商標登録が廃止されたとしても、その他の使用のある商品役務には及ばない。即ち、使用の事実のある部分は取消されない⁸⁹。

(3) 使用の事実の証明方法

権利者が民事・刑事訴訟を提起し、相手側から商標の3年間不使用という取消事由があると反論された場合、商標権者は如何にして使用の事実を証明すべきか。これについて、商標権者は普段商業取引を行うにあたり、登録商標の使用を証明するために、常に商標使用の証拠を残しておくよう留意すべきである。また、商標的使用と認定してもらうように、これらの使用証拠は一般取引慣習に合致しなければならない⁹⁰。

① 使用証拠として提出できるもの

智慧財産局の説明によると、使用証拠として提出できるものは、以下の通りである。

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">・ 商標図案が表示された商品の実物、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 |
|---|

⁸⁸知的財産案件審理法(智慧財産案件審理法)第30条の規定によると、第23条の案件又はその附帯民事訴訟を審理するとき第16条1項の規定を準用するとのみ規定し、同法第16条2項の規定の準用は規定していない。しかしながら、現在の裁判実務において、刑事裁判所が商標に無効又は取消事由があると認定したとき、これに基づいて被告の商標権侵害の刑事責任の有無を判断することができるとする判決があり、例えば「智慧財産法院刑事判決 101年度刑智上易字第52号」はその例である。

⁸⁹ 商標法第63条4項、注16。

⁹⁰ 商標法第67条3項が同法第57条3項の規定「前項の規定により提出される使用に関する証拠は、商標が真実に使用されていることを証明でき、又、商業取引の一般慣習に符合しなければならない」を準用する。

- ・ 契約書、出荷書、輸出申告書
- ・ 広告、カタログ、ポスター、チラシなどの物品又はビジネス書類
- ・ 役務商標図案が表示された営業書類、営業場所の写真など役務提供の収入証憑、例えば、統一発票や領収書、見積書など又は広告証明書類をこれに含まれる

重要なのは、登録商標の使用証拠は、登録商標、日付及び使用者の表示を備えるか、又はそれが登録商標、日付及び使用者であることを弁別できるその他の証明資料、若しくは使用証拠を互いに調査・照合することにより登録商標を使用していると認定するに足る客観証拠を備えなければならないことである⁹¹。

② 一部の指定商品・役務のみに使用している場合の証明

商標は同時に多項目の商品又は役務を指定しているが、実際に商標権者の使用しているのが一部の指定商品・役務のみであり、且つ模倣品侵害業者が模倣した商品・役務が、まさに商標権者が使用していない商品・役務であったという場合、模倣品侵害業者に対し侵害訴訟を提起しても、商標は不使用と認定され、商標権を主張できないのだろうか。このような場合については、③で説明するとおり、商標が使用を指定する商品・役務が概括的なものか、それとも具体的なものかによって区別して検討する必要がある。

③ 商品・役務の指定様態による証明の相違

I. 概括的に商品・役務を指定している場合

商標が指定する商品・役務が概括的なものである場合、そのうちの一つの具体的な商品又は役務の使用証拠を提出できれば、概括的な商品・役務の使用として認められる。例えば、指定商品が「化粧品」である場合、「口紅」の使用証拠を提出すれば、その商標を使用していると認定されるに足りる。

II. 具体的に商品・役務を指定している場合

商標が指定する商品・役務が具体的なものである場合、その商品・役務を使用していると認められるには、具体的な商品又は役務の中から

⁹¹ 智慧財産局商標法逐条積義(102年12月新版)第221頁。智慧財産局「登録商標使用の注意事項」(註冊商標使用之注意事項)第13頁。

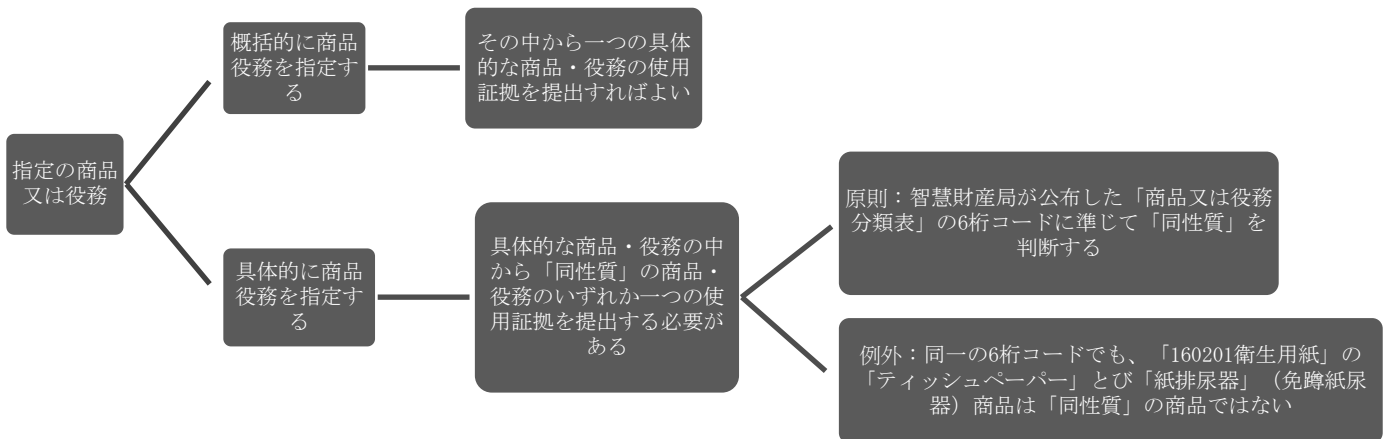
「同性質」の商品又は役務のいずれか一つの使用証拠を提出する必要がある。「同性質」の認定は、原則として智慧財産局が公布した「商品又は役務分類表」の6桁のコードに準ずる。即ち、商標を使用している部分の商品・役務と、未使用の商品・役務が同一の6桁コードであれば、原則として、同6桁コードに属するすべての指定商品における商標の使用と認められる。しかしこれには例外があり、例えば第16類の6桁コード「160201 衛生用紙」商品群は、「ティッシュペーパー」及び「紙排尿器」（免蹲紙尿器）を含むが、この二つの商品は「同性質」の商品ではない。

III. 概括的な商品・役務及び具体的な商品・役務を同時に指定

上記のような認定上の差異があることから、商標の登録を出願する際には、使用証拠を提出する際の便宜を考慮し、概括的な商品・役務及び具体的な商品・役務を同時に指定することをお勧めする。

以下は図式で以上 I～III で説明した「概括的に商品役務を指定する場合」及び「具体的に商品役務を指定する場合」の差異を簡単に説明したものである。

図式：



④ 「同性質」及び「類似」は異なる概念である

注意すべきは、ここでいう「同性質」とは、具体的な商品役務の使用の有無を認定する際の基準であって、侵害訴訟で言う「同一又は類似」の「類似」の概念とは異なることである。即ち、商標権者が登録商標を当該商品・役務に使用していると認定された場合、模倣品侵害業者の商品・役務が商標権者の商品・役務と同一でなくても、「類似」関係を有するときは、商



標権者はこれに対し商標権侵害を主張することができる、ということであり、これは商品役務が同性質であるか否かとは関係がない。類似関係の認定は智慧財産局の商標権検索システムの商品及び役務名称分類検索⁹²が予備的な判定の参考になる。

3. 無許可での商標変更

商標権者が、商標を使用する際に、任意に商標を変更し又は付記を加えたことにより、以下のような状況が生じた場合、いずれも商標登録の廃止事由になるので、注意しなければならない。

- ・ 他人が同一・類似の商品・役務に使用している登録商標と同一又は類似したものとなり、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合⁹³
- ・ 商標が、すでにその指定商品・役務の慣用の標章、名称又は形状となった場合⁹⁴
- ・ 商標の実際の使用時に、公衆にその商品・役務の性質、品質又は産地を誤認、誤信させるおそれが生じた場合⁹⁵

無許可で商標を変更したことによって廃止とされた事例には、以下のものがある⁹⁶：

無許可で商標を変更したことによって廃止された事例：「AIR JUMP」 V. S 「JUMP」	
元々の登録商標図様 	他人の登録商標 
変更後の商標図様 (一) 上側に白字の「AIR」、下側に白枠内に黒字「JUMP」がある。	

⁹² 智慧財産局ウェブサイト資料 http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/GoodsIPO.html

⁹³ 商標法第 63 条 1 項第 1 号、注 16。

⁹⁴ 商標法第 63 条 1 項第 4 号、注 16。

⁹⁵ 商標法第 63 条 1 項第 5 号、注 16。

⁹⁶ 智慧財産局ウェブサイト資料「智慧財産法院 102 年度行商訴字第 51 号行政判決」判決解析 https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=7076&CtUnit=3515&BaseDSD=7&mp=1&qpsubmit=7034.772&htx_toPCat=&htx_xpostDate_S=&htx_xpostDate_E=&htx_stitle=102%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%A1%8C%E5%95%86%E8%A8%B4%E5%AD%97%E7%AC%AC51%E8%99%9F&htx_xbody=&htx_xurl=&htx_xContact



(二) 上側に黒字の「AIR」、下側に白抜き
の「JUMP」がある。



(三) 上側に白字の「AIR」、下側に黒枠内
に白抜きの「JUMP」がある。



(四) メガネレンズ正面の表示。上側に白字
の「AIR」、下側に黒枠内に透明状の「JUMP」
がある。



事案の経過：

本件「AIR JUMP」の元々の登録商標図様は左上のとおりである。「AIR JUMP」商標権者が商標登録した後無許可で変更した商標図様は、左下のとおりである。その後、「JUMP」の商標権者が、「AIR JUMP」商標の変更の結果、自己の商標図様と類似になり消費者に誤認させるおそれがあるとして、智慧財産局に対し「AIR JUMP」商標の廃止を請求した。智慧財産局の判断結果は廃止事由にあたらぬというものであったが、「JUMP」の商標権者はこれに対し不服申立て（訴願）を提出したところ、経済部は「AIR JUMP」商標は廃止されるべきであるとして原処分を取消した。「AIR JUMP」の商標権者はこれを不服とし行政訴訟を提起したが、智慧財産法院も、「AIR JUMP」は変更の結果「JUMP」に類似する商標になり、消費者に対し誤認混同させるおそれが生じたと認め、経済部の「AIR JUMP」商標廃止の見解を維持した⁹⁷。

⁹⁷ 経済部 102 年 3 月 11 日経訴字第 10206094000 号訴願決定書、智慧財産法院 102 年度行商訴字第 51 号行政判決。「AIR JUMP」商標権者は最高行政裁判所に上訴したが、最高行政裁判所 103 年裁字第 636 号裁定は原審の見解を維持した。

(四)先使用权への対応

1. 善意の先使用の概念

特許については、専利法上、善意の先使用に関する規定がある。専利法第 59 条第 1 項第 3 号によると、特許権の効力は、「特許出願前、既に台湾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」には及ばない。台湾内で実施されていたというのは、台湾内で同一の物品の製造又は同一の方法の使用が開始されていたことを指す。これには、同一の物品又は同一の方法により直接に製造された物品の販売、使用又は輸入が含まれる。また、自ら実施した場合に限られず、他人に実施を委託した場合も、この規定が適用される⁹⁸。ただし、実務上事例が乏しいため、以下では商標法の善意の先使用を例として詳しく説明する。

商標権の効力には制限があり、「善意の先使用」もその制限のひとつである。すなわち、他人の商標登録出願日より前に、同一・類似の商標を同一・類似の商品・役務において善意で使用していた場合、他人の商標権の効力に拘束されることがなく、商標権の侵害にはならない。このような制限があるため、商標権者が模倣品侵害業者に対し商標権侵害訴訟を提起した場合、相手側の商標の善意の先使用によって、商標権者の権利行使が妨げられる可能性がある⁹⁹。

2. 善意の先使用を主張する条件

模倣品侵害業者が善意の先使用を主張する場合、以下の要件を満たさなければならない¹⁰⁰。

(1) 先使用の事実が他人の商標登録出願日前に発生していること

注意すべきは、実務上、善意の先使用者が、のちに商標権者から授権されて商標を使用するようになり、その後当該使用許諾契約が終了した場合である。善意の先使用者は、商標権者から商標の使用許諾を取得した時点で、使用权者として他人の登録商標を使用することになるため、自己の商標を善意使用する意図で当該商標を使用する、という従前のような状況は消滅する。したがって、使用許諾契約が終了した後に、善意による先使用であるから商

⁹⁸ 智慧財産局専利法逐条积義（103年9月版）第193頁。

⁹⁹ 商標法第36条1項第3号「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の商品又は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。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。」

¹⁰⁰ 智慧財産局商標法逐条积義第146-147頁。

標権の効力に拘束されない、と主張することはできない¹⁰¹。

(2) 継続的に使用し中断したことがないこと、かつもともと使用していた商品・役務であること

他人の商標登録出願日の前に、善意の使用の事実があっても、その後数年にわたって使用せず、他人が商標登録出願してから使用を再開した場合、善意による先使用を主張することができない。

(3) 先使用が善意でなされたこと

善意とは、他人が既に商標登録を出願していることを知らないことをいう。また、使用時に他人が先に当該商標を使用していることを知らず、かつ不正競争の目的がない場合も善意に含まれる。

(4) 善意の先使用の事実が、台湾の商標法による商標権の排他的効力が及ぶ領域内で行なわれたこと

台湾領域外においてたとえ先使用の事実があっても、善意の先使用を主張することはできない¹⁰²。

なお、権利者は、善意による先使用者に対し、商標権の効力を主張することはできないが、消費者に誤認混同させることによって商標権者の利益が損なわれ続けることを防ぐために、商標権者は、識別できるよう当該先使用者に対し適切な区別表示を附加することを要求することができる¹⁰³。

¹⁰¹ 司法院 101 年度「知的財産法律座談会」 「民事訴訟類関連議題」 提案及び検討結果 第 4 号。

¹⁰² 司法院 101 年度「知的財産法律座談会」 「民事訴訟類関連議題」 提案及び検討結果 第 3 号。

¹⁰³ 商標法第 36 条 1 項第 3 号、注 32。

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

H P : <http://www.koryu.or.jp>

[特許庁委託] 台湾模倣対策マニュアル (実務編)

平成29年3月 発行

【禁無断転載】

発行者 舟 町 仁 志

発行所 公益財団法人 日本台湾交流協会

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：理律法律事務所 (LEE AND LI Attorneys-at-Law)

台北市敦化北路201号7階
