

台湾における商標の重要判例

理律法律事務所

蔡瑞森 (Ruey-Sen Tsai)

(Lee and Li, Attorneys-at-Law)

(弁護士)



理律法律事務所 (Lee and Li, Attorneys-at-Law) は、1965年に設立された台湾有数の規模を誇る総合法律事務所であり、Asia IP や Managing IP 等において最上位の法律事務所としてランキングされている。蔡瑞森 (Ruey-Sen Tsai) 氏は、商標等の知的財産係争を専門とするパートナー弁護士であり、台湾における知財弁護士の第一人者として認知されている。

台湾において、国内外の商標権者が異なる場合、真正品の並行輸入を主張することができない旨を判示した知的財産裁判所の判例を紹介する。

商標法および現在の実務上の多くの見解によると、真正品の並行輸入は商標法違反にはならない。ただし、著作権法による保護の客体（対象）であれば、著作権法における真正品の並行輸入の制限をめぐる問題に関係してくる。

厳密に言うと、商標法には、真正品の並行輸入に関する明確な定義または規定はない。現在、実務において、下記の商標法第36条第2項前段の規定を引用して、真正品の並行輸入が商標法違反にならない根拠とするという見解が多く示されているが、一体どのような類型を合法的な並行輸入と見なすことができるかについては、依然として見解が分かれている。

商標法第36条第2項:

『登録商標を付した商品が、商標権者またはその同意を得た者により国内外の市場で取引され流通する場合、商標権者は当該商品について商標権を主張することができない。ただし、商品が市場で流通した後、商品の変質、毀損が発生するのを防止するため、またはその他正当な事由がある場合はこの限りでない。』

知的財産裁判所は、105年度（西暦2016年）民商上字第14号民事判決において、商標法第36条第2項前段の規定の趣旨に照らし、輸入品の外国の商標権者と国内の商標権者とが異なる場合、輸入業者は真正品の並行輸入と抗弁することができない、と具体的に認定した。

現在の実務上の多くの見解によると、商標権に係る真正品の並行輸入とは、輸入業者が他国から台湾市場へ輸入した商品であり、かつ、商標権者（台湾で商標権を取得した人を指す）本人またはその許諾もしくは同意を得た人が、合法的にそれを製造並びに商標を使用し、台湾の販売店または代理店が市場で販売している商品ではなく、すでに他国の市場で取引流通されているものを指している。

知的財産裁判所は、105年度（西暦2016年）民商上字第14号民事判決において、以下のような見解を示した。

『商標法第36条第2項前段では、「登録商標が付された商品が、商標権者またはその同意を得た者により国内外の市場において流通取引されたとき、商標権者は当該商品について商標権を主張することができない」と定められている。すなわち、商標権の「消尽原則」（the principle of exhaustion）または「ファースト・セール・ドクトリン」（First Sales Doctrine）である。同条は、1993年の改正により新設されたもので、その立法理由としては、「商標を付した商品が、商標の専用使用権者またはその同意を得た者により市場において流通取引された後、その商標の専用使用権はすでに消尽しており、当該商品を所持し、販売し続ける第三者に対して再び商標の専用使用権を主張することはできない」とされている。その後、2011年の改正により条文の文言がやや修正され、「市場」から「国内外の市場」に変更された。その改正理由としては、「本項は商標権の国際消尽論を示すものである。現行法の『市場』には、明確に示されていない『国外市場』を含んでおり、本法は国際消尽の原則を採用することを明確にするために、『国内外』などの文言を加える」とされている。』

以上から分かるように、台湾の商標法は国際消尽の原則を採用している。その趣旨は、商標権者や被許諾者が、市場でその商標が付された商品を国内または国外において最初に販売（ファースト・セール）しまたは流通する時、すでに利益を得ており、その商標が付された商品が生産者から小売業を経て消費者に至るまでの垂直的流通過程において、その商標についての黙示の使用許諾がすでに存在しているため、商標権は当該商品の最初の販売時にすでに消尽しており、その商品が再び市場に流通する時、原則的に商標権者は再びその商標権を主張することができないというものである。

換言すれば、商標権者は、その商標が付された商品を市場で流通して合理的な利益または対価を得たからには、その商品に係る商標権はその目的を達成したものとするため、商標権者が最初に販売した商品に対して再び商標権を行使して他

人が市場で再びその商品を販売することを禁止してはいけないことは当然であるということである。

係争商品は、輸入業者が台湾国内の商標権者から購入したものではなく、米国の会社から購入したものであるので、上述の商標権消尽原則に基づき、米国の会社がすでに市場において係争商標が付された商品に対して最初の販売を行っているため、その商標権はすでに消尽しており、米国の会社は本来の商標権者としての地位に基づいて輸入業者に権利を主張することはできない。

しかしながら、係争商標について、台湾では、米国の会社が商標権を取得したものではなく、別会社が商標権を取得したものであり、かつ、係争商品を市場へ最初に流通させたのは台湾国内の商標権者ではないため、本件の台湾国内の商標権者にとって、係争商品に対する「最初の販売行為」もなく、係争商品からいかなる利益も得ていないことから、「商標権の消尽」と認められない。よって、商標権者は商標法第36条第2項にいう「商標権者」に該当しないため、当該条項に関する権利の消尽原則の適用は認められず、輸入業者に対して係争商標権を主張することができるのは当然のことである。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)