

特許庁委託

台湾模倣対策マニュアル
(台湾における商標保護の戦略)

2018年3月

公益財団法人 日本台湾交流協会

第七章

第三者より警告書や侵害訴訟を提訴された場合の対処

第三者から商標権侵害を理由として警告書や、侵害訴訟を提起された場合、どのように対処すればよいのかを本章では解説する。まず、当該警告書や訴訟が誰から誰に対して成されたものなのか、当該第三者の目的が何なのか等を明確にする必要がある。

具体的方法として、まず、当該第三者が権利侵害を主張できる権限を有する者であるかを確認しなければならない。以下、本文ではこれらの点を含めて対処方法の詳細について解説する。

一、警告書の送付者が権利侵害を主張できる権利者か、その権利範囲はどこまでかを確認する

現行の台湾商標法によると、商標の排他権を主張できる者は、登録商標の商標権者および専用使用権のライセンシーだけである。

(一) 登録商標の商標権者

台湾商標法は登録主義を採用しており、商標が登録されていない場合は、商標法による商標権を主張することができない。ただ、実務上では、未登録商標の所有者が他人に対して警告書を送付する場合は時々ある。よって、警告書を受領した場合、まず、警告の対象である商標が差出人によって登録されているかを確認しなければならない。

ただ、登録されていない商標権者による台湾での使用が表徴できる程度であれば、公平交易法の表徴侵害の規定に基づき権利侵害を主張することができる場合があるので注意が必要である。

(二) 専用使用権のライセンシー

商標法第39条には、「1. 商標権者は、その登録商標の使用を指定した商品又は役務の全部又は一部について、指定地区で専用使用権又は非専用使用権を許諾することができる。2. 前項の使用許諾は、商標主務官庁に登録していない場合、第三者に対抗することができない。3. 使用許諾を登記後、商標権が移転す

る場合、その使用許諾契約は譲受人に対しても継続して効力を有する。4. 非専用使用権の許諾を登記後、商標権者が更に専用使用権の許諾を登記する場合、先行する非専用使用権許諾は影響を受けない。5. 専用使用権の使用許諾を受けた者は許諾範囲内で、商標権者及び第三者による登録商標の使用を排除することができる。6. 商標権が侵害されたとき、専用使用権の許諾範囲内で、専用使用権の許諾を受けた者は、自己の名義で権利を行使することができる。但し、契約に別段の約定がある場合は、その約定に従う。」と規定されている。

又、商標法第40条には、「1. 専用使用権の許諾を受けた者は、許諾範囲内で他人に使用権を再許諾することができる。但し、契約に別段の約定がある場合はその約定に従う。2. 非専用使用権の使用許諾を受けた者が商標権者又は専用使用権の許諾を受けた者の同意を得ずに、他人に使用権を再許諾することはできない。3. 再許諾は、商標主務官庁に登録していない場合、第三者に対抗することができない。」と規定されている。

1、ライセンシーの排他権について

商標法第39条第6項の規定によると、商標権が侵害されたとき、専用使用権の許諾範囲内で、専用使用権の許諾を受けた者は、自己の名義で権利を行使することができる。反対に言えば、専用使用権の許諾を受けた者でなければ、登録商標の商標権者以外は排他権を行使することができない。

よって、警告書が商標権利者ではなく、ライセンシーより送付されたものである場合は、まず専用使用権を有するライセンシーなのかをまず確認しなければならない。専用使用権を有するライセンシーではない場合、法により排他権を行使することができない。専用使用権を有するライセンシーの場合は、その警告書の中で主張している内容が専用使用権のライセンス範囲であるか否かを確認する必要がある。例えば、ある商標が衣服および携帯電話の二つの商品区分に登録され、そのうち携帯電話の商品区分しか専用使用権をライセンスされておらず、警告書にて衣服商品についても権利主張されている場合、ライセンシーはライセンスされた権利範囲を超えて権利を主張しているため、適法ではない。

専用使用権のライセンス範囲は、専用使用権のライセンスの事実が商標権者又はライセンサーの申請に基づき、智慧財産局に登録されていれば、オンライン等にて確認することができる。

2、主務官庁へのライセンス登記とその影響

ここで、仮に智慧財産局にライセンス登記されていない場合、専属ライセンスは効力を生じるか、他人に対して商標権侵害を主張することができるのかという疑問が生じる。まず、専属ライセンスの効力について、最高行政法院の見解によると、当事者間のライセンスは、自立性があり、公権力が干渉すべきではなく、商標権者とライセンサーの合意により、ライセンスの効力が生じるとされているため、登記を必要としない。そして、台湾の商標ライセンス登記は登記対抗主義を採用し、商標主務官庁に登録していない場合、第三者に対抗することができない。では、第 39 条第二項に定める「第三者に対抗できない」でいう「第三者」には権利侵害者は含まれるのか。この点は以前に論争があったが、司法院 98 年智慧財産法律座談会の提案及び研討結果の民事訴訟類第 9 号決議以降、実務上の見解では、権利侵害者は第三者に含まれない。つまり、商標権者と専用使用権者との間でライセンス登記を行ったかどうかを問わず、専用使用権者は自己の名義で権利侵害者に対して権利を行使することができる。このため、権利侵害者は、主務官庁にてライセンス登記されていないことを理由に権利を主張してはならないと反論することはできない。

二、権利侵害被疑者と警告書送付者の関係を確認する

日本企業が台湾で警告書を受領するシチュエーションはさまざまであり、取引相手に権利侵害の疑いがある場合や、侵害の確証がないにもかかわらず、威嚇的に警告書が送付されてくる場合などがある。第三者から警告を受けた際、まず警告書の差出人が警告書送付にあたって、公平交易法の関連規定を遵守しているかを確認し、もし違反している場合、警告書の送付者に対して不当な警告書であるとして公平交易委員会に告発することができる。以下に、関連規定を記載しておくので、参照されたい。

「公平交易委員会の事業者が著作権、商標権又は専利権の侵害に対して警

告書を送付する際の処理原則（以下、「警告書の処理原則」）」により、事業者が自身又は他の事業者の取引相手又は潜在的取引相手に対して、他の事業者がその著作権、商標権又は特許権などを侵害する行為を散布し、該処理原則第三条及び第四条の関連規定を実行する前に直接警告書を送付し、かつ取引秩序に影響する又は明らかに公平を失う場合、公平交易法第25条の違反を構成する。

「警告書の処理原則第三条：

事業者は次のいずれか一つの権利侵害確認手続きを行い、警告書を送付することは、著作権法、商標法又は専利法による権利行使の正当行為である。

- (一) 裁判所の一審において確かに著作権、商標権又は特許権が侵害された場合に該当すると判決された場合。
- (二) 著作権審議及び調解委員会の調解により確かに著作権侵害に該当すると認定された場合。
- (三) 特許権侵害被疑品を専門的な機構に鑑定してもらい、鑑定報告を取得し、警告書を送付する前に、事前に又は同時に侵害する虞のある製造メーカ、輸入業者、又は代理業者に通知し、侵害を排除するよう請求した場合。

事業者は第1項第3号後半の侵害排除の通知をせずに、事前に権利救済手続きを進行した場合、又は合理的で可能な注意義務を果たした場合、又は通知が客観的に不可能である場合、又は通知を受けるべき人は既に権利侵害の争議を知っていたと証明できる具体的な事実証拠が有る場合、侵害排除の通知手続きが行われていたと見なされる。」

「警告書の処理原則第四条：

事業者は次の権利侵害確認手続きをし、5ないし8に規定されている違法がなく、警告書を送付したことは、著作権法、商標法又は専利法により権利行使の正当行為に該当する。

- (一) 警告書を送付する前に事前に又は同時に権利侵害被疑品の製造メーカ、輸入業者、又は代理業者に通知し、侵害を排除するよう請求した場合。
- (二) 警告書において著作権、商標権又は特許権の明確な内容、範囲、及び侵害された具体事実（例えば、係争製品権利はいつ、どこ、どのように製造さ

れ、使用され、販売され又は輸入されたのか等)を明確に述べ、受取人に係争権利が侵害された虞があるという事実を知らせる。

事業者は前項第 1 号の侵害排除の通知をせず、事前に権利救済手続きを進行し、又は合理的で可能な注意義務を果たした、又は前項の通知が客観的に不可能である場合、又は通知を受けるべき人は既に権利侵害の争議を知っていたと証明できる具体的な事実証拠が有る場合、侵害排除の通知手続きを行われたと見なす。」

警告書の送付者が、取引相手に送付したものである場合（直接侵害を主張している場合、この原則の問題はない）、権利侵害被疑者はまず、「警告書の処理原則」に違反していないかを確認する。もし違反している場合、警告書の送付者に対して不法行為であるとして公平交易委員会に告発することができる。

なお日本企業が台湾で他社商品を取り扱う販売店であり、他社の侵害被疑品の取り扱いを中止するように警告を受けたとき、販売店は当該商品が他人の商標権を侵害する商品であるとは知らなかったとして、自分も被害者であると考えるはずである。この場合、販売店は、商標権者の指摘する侵害事実に対して回答する準備をするとともに、商品を提供した製造業者に対して説明をしよう求め、場合によっては製造業者に対して権利を主張することも検討しなければならない。

販売している商品が他人の商標権を侵害する商品であった場合、販売店は商標権侵害品の販売業者と共同で損害賠償の連帯責任を負わなければならないのだろうか？

過去にドラッグストアの A 店が販売していた B 社が製造した「頂級摩洛哥黄金優油」(Magic morocco hairoil) が、原告 C 社の生産したモロッコオイルの包装と近似し、商標権侵害を構成するとして、智慧財産法院は 102 年度民商訴字第 19 号判決により、A 店に対し、被告らと連帯してニュー台湾ドル約 212 万円の損害賠償金の支払いを命じた。

また、もう一つの例として、ショッピングモールの A モールは、台湾台北地方法院 97 年度訴字第 3464 号民事判決により、ニュー台湾ドル 200 万円の支払いを命じられた。該案件の原告である商標権者は輸入者を被告とせず、販売店

である A モールを被告としていた。その後、第二審で、智慧財産法院 97 年度民商上字第 5 号民事判決により、当該案件は特殊な事実があり、A モールは販売する商品の商標が登録されていた情報を信頼して販売を行っており、商標権者からの通知がない限り、係争商標の権利関係の変化を随時注意する義務はなく、故意過失がないとして、A モールは責任を負わなくてもよいとの判決が出された。

このように、たくさんの商品を取り扱っており、他人の商標を知らなかったという理由だけでは、商標権侵害の故意、過失がなかったと認めることは難しく、販売店は、取り扱う商品の商標権の登録情報などを確認するなどの注意義務を怠ってはならない。

三、和解について

権利侵害を直ぐに回避できない場合や商標権者からその他の要求がある場合、商標権者と協議し、和解することも選択肢のひとつである。商標案件の和解は、一般案件と異なる特別なところがあるところがあるので、それぞれ次のように述べる。

(一) 商標図案の使用方法

商標権者の懸念は、通常、権利侵害被疑者が係争商標の使用により消費者が誤認混同するか否かである。そのため、商標権者と協議することにより、オリジナル商標を全く使用しないという選択肢だけでなく、どのような使用形式であれば両当事者にとって納得できるかを協議できる可能性がある。例えば、権利侵害被疑者の商標は一連のアルファベットの中に j が含まれ、その j がオレンジ色で設計されている。商標権者は権利侵害被疑者にオレンジ色、虎や猫科動物と一緒に使用しないよう要求していた。それは商標権者の商標は虎で設計されたものであるからである。商標権者は権利侵害被疑者の j の設計は虎の尻尾と類似しているの、権利侵害被疑者にオレンジ色を使用しないよう要求していた。協議の結果、権利侵害被疑者がオレンジ色を使用しない限り問題がないとして、双方で共通の認識を得て和解した。また、別の例として、商標権者の商標が Formosa 5 の場合、今後権利侵害被疑者が

Formosa を使用する際は、商標権者は奇数の数字、例えば、1、7 を使用しないよう要求したが、222 であれば、認めると示した事例もある。

(二)回収について

回収の問題は、両当事者が和解できるか否かの要因となることが多い。権利侵害被疑者の立場からすると、製品を販売してから、卸売り、二次卸売りという流通経路を経由し、製品がマーケットに流出した後については、権利侵害被疑者自身も商品の流通先を把握できない場合が多い。そのため、マーケットにある商品を直ちに回収しすべて処分することが要求されたとしても、執行は現実的に極めて困難であると考えからである。このような場合、どのように対処すれば良いかを説明する。

1. まず、権利侵害被疑者に在庫を処分する猶予期間を設定することは、両当事者にとって比較的納得できる方法である。

権利者にとっても、訴訟することは時間や費用がかかるものであるため、権利侵害被疑者に半年や一年の在庫処分期限を与えた方が経済的な場合が多いからである。在庫処理の期間は、商品のマーケット性質により両当事者が協議して合意すれば、半年や1年、2年、5年でもよい。

2. 猶予期間が過ぎた後、権利者がマーケットで現れた大量な模倣品の問題について受け入れることができない場合、権利侵害被疑者は次の対処方法を権利者と検討してみることができる。

(1) 権利侵害被疑者が直接に把握できる売店、特に権利侵害被疑者の直接的な取引業者に対し、和解契約において権利侵害被疑者が在庫処理期限までに回収し全部処分しなければならないと約定することができる。それは権利侵害被疑者が直接取引している業者から回収することにさほど困難がないからである。

(2) 中間業者を通じてさらに川下に流通した商品に対し、権利侵害被疑者は、今後権利者がマーケットで大量の模倣品を発見したら、書面通知により一定の期限までに模倣品を回収し、全部処分するよう要求できることを承諾する。なお、「大量」の定義についても、和解契約で約定することができる。

3. また、模倣品を用いた広告、宣伝資料やウェブサイトももう一つの争議の重点である。権利侵害被疑者は、自身の宣伝資料を使用しないことができるが、

川下の小売業者又は第三者の使用をコントロールすることができない。この場合、和解契約において権利侵害被疑者は本件の侵害事実及び第三者が使用できないことを表明する声明書を当該第三者に送付する義務を承諾できる（第三者が継続使用した場合、権利者は直接第三者に対し訴訟を提起することができる）。

4. また、権利侵害被疑者は自身の利益を保護するため、権利者が後にマーケットにおいて権利侵害被疑者が把握できない販売経路で模倣品を発見した場合について、権利侵害被疑者を直接告訴しないことを和解契約において明文で約定するよう提案する。

(三) 和解金について

商標権侵害案件につき、損害額の立証が困難であるため、商標法第 71 条に商品小売価格の倍数での計算する方法が定められている。このため、和解を協議する時、権利者は商品の小売単価を被告が販売した商品の数量をかけ、倍数で和解金を計算し、その金額を和解契約の和解金の参考とする。一方、和解にあたり権利者が権利侵害を処理するために支払った弁護士費用も和解金額の参考となる。通常、和解協議の際、両当事者はその二つの金額の間で納得できる和解金額を協議することが多い。

四、係争商標に対して無効審判、取消審判の提起を検討する

商標権侵害を主張するには、有効な登録商標の存在を前提とすることが必要であるため、商標権者が所有する登録商標に無効事由があれば、権利侵害被疑者はその商標の無効審判を申立て、当該商標が無効になれば、権利侵害被疑者に対し当然権利侵害を主張できなくなる。

例えば、過去に A 社は B 社に警告書を送付し、B 社が経営する飲食店で讃岐うどんを販売することにより、A 社の第 844652 号「讃岐」登録商標（うどん等の商品への使用を指定した）を侵害したと主張した。B 社は、当該「讃岐」商標に対し、当該商標が登録時の商標法第 37 条第 6 号及び現行商標法第 23 条第 1 項第 11 号の「公衆に商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認誤信させる虞がある」という規定に違反するとして、無効審判を申立てた。

その後、智慧財産局及び裁判所は、「係争登録第 844818 号『讃岐』商標は 1998 年 6 月 11 日に出願される前、台湾の関係消費者及び原告は讃岐が日本の地理名称であり、うどんの生産で有名な所であると知っていたはずであり、原告がうどん、ラーメン、麺等の麺類に使用を指定し出願したことから、雑炊、ご飯等の商品と併せて提供されれば、客観的に関連消費者に当該商品が讃岐地区で作られたと連想させやすく、公衆にその商品の産地を誤認誤信させる虞があるので、係争商標は 1997 年 5 月 7 日に改正され公告された商標法第 37 条第 6 号及び現行商標法第 23 条第 1 項第 11 号に規定されている商標権を取り消すべき事情に該当する」ため、当該登録商標を取り消すべきであると認定された(智慧財産法院行政判決 100 年度行商訴字第 90 号)。当該商標が取り消された以上、A 社は B 社に対し当然当該商標をもって、商標権侵害を主張することができなくなる。なお、商標の取消の効力は、将来に向かって生じるものであり、出願時に遡って無効というわけではない。また、商標の取消が確定されるまでは、侵害排除及び損害賠償を請求することができる。

五、訴訟になった場合に抗弁できる事由

商標権侵害の裁判となった場合、権利者への抗弁事由として、原告の商標に無効又は取り消す事由があること、被告が商標としての使用をしていないため権利侵害にあたらないこと、被告の商標使用が合理使用であること、及び被告が使用する商標は原告の商標と類似していなく混同誤認させる虞がないこと等の点を争うことができる。以下、それぞれについて解説する。

(一)原告の登録商標に無効事由がある。

前述の通り、原告の商標に無効事由があることが証明できれば、原告の商標に対し無効審判を申立て、取り消すことで、根本的に原告の権利侵害の主張の依拠をなくすことができる。商標の無効審判の手続きはかなり時間がかかり、智慧財産局に申立てた後、もし相手方が不服である場合、なお訴願(行政不服)、行政訴訟一、二審の手続きを経なければならないため、さらに時間がかかる。この場合、原告はすでに商標の民刑事権利侵害訴訟を提起している可能性がある。智慧財産案件審理法第 16 条の 2007 年の立法理由によると、被告が民刑事訴訟の審理中、原告の商標が無効であると抗弁した場合、裁判所は自ら商標の

有効性を審理しなければならず、行政訴訟手続きによる判決結果を待つてはならない。但し、当該裁判所の商標の有効性の認定は、当該民事訴訟においてしか拘束力を生じない。被告が原告の商標を徹底的に取り消すつもりであれば、行政訴訟のルートに従い、知的財産局に異議申立て又は無効審判申立てをしなければならない。

(二) 被告は商標としての使用をしていないため、権利侵害にあたらぬ。

第六章でも述べた通り、現行の商標実務において、商標としての使用は商標権侵害を構成する前提要件である。被告による商標の使用は、法律上「商標としての使用」に該当すると認定されることができない場合、商標権侵害にあたらぬ。このため商標としての使用にあたらぬという抗弁も、被告が訴訟で提出できる抗弁の一つである。(第六章第一節第一項の構成要件 4 を参照)

商標の文字又は図案が一般に広く使われているものである場合、商標としての使用に該当しないと主張が成功する可能性が高い。例えば、中国語の「功夫」という言葉は、教育部国語辞典によると、「本領、造詣」の意味である。ある人は有能である、又はある商品に特殊な工夫があり、特に優れている等と強調する時に一般的に使われている。そのため、「功夫菜(手の込んだ料理)」、「功夫年菜(手の込んだおせち)」、「功夫車(趣向を凝らした車)」は販売商品や役務が、特殊な趣向を凝らしたものであると説明しているにすぎず、「商標としての使用」に該当せず、商標権侵害の問題がないと抗弁することができる。ただ、最終的に抗弁が成功するかについては、裁判所が個別案件の具体的事情により判断する。

(三) 被告の商標使用が合理使用である、又は善意による先使用に該当する。

台湾の商標法第 36 条において他人の商標権効力に拘束されない場合が定められている。これにつきすでに第六章第三節において紹介した。被告は、合理的な使用及び善意による先使用になる事由を提出することができ、裁判所に採用されれば、当然商標権侵害にならない。

特に注意してもらいたいのは、善意による先使用の事由につき、被告が原告の商標出願日より前にすでに善意により先使用している証拠を提出しな

ればならない。そのため、普段から使用証拠を保存しておくことにより、必要な時に証拠として提出できる。善意による先使用の事由があつたとしても、裁判所で証明として関連証拠を提出できない場合、有利判決を受けるのは困難である。

(四) 被告の使用する商標は原告の商標と類似していない場合、混同誤認させる虞がない。

商標権利侵害は、被告が使用する商標が原告の商標図案と近似していること、及び商品が類似していて、関連消費者に混同誤認させる虞があることを要件としているため、被告は大量に使用していたことの証拠や客観的な第三者による報道を提出し、自分の使用する商標は原告の商標と混同誤認される虞がないので、商標権利侵害の構成要件にならないと説明することができる。

特に両当事者の商標図案にある同一又は近似している文字が識別力の弱い文字（弱勢文字）に該当し、智慧財産局のデータベースにおいて第三者により同じ文字で出願された商標が多い場合、商標に当然当該弱勢文字が含まれていることもって、両当事者の商標が近似していると認定してはならない。特に、当該文字は、智慧財産局が許可した同一又は類似している商品の登録商標に多く使用され、且つそれらの登録商標のいずれも当該文字を専用しないという旨の声明が要求された場合、当該文字は当該区分において弱勢に該当すると認定することができる。

(五) 被告は自分の登録商標を所有していれば、正当な権利行使であると主張できるが、使用態様の変更をしてはならない。

最高法院刑事判決 90 年度台上字第 3081 号によると、被告が使用する商標が自分の登録商標である場合、法により正当な権利行使であると主張できる。被告の商標が取り消されるまでに、原告は被告に対し権利侵害であると主張してはならない。

ここで注意してもらいたいのは、被告が自分の商標を使用する時、変更してはならない。自分の登録商標を変更してから使用し、他人の商標と近似するようになった場合、第三者に商標権利侵害であると主張される可能性の外、大きな変更により、被告が自分の登録商標の使用が同一性の範囲に入っていない場

合、登録商標を使用していないとして、商標法第63条第1項第1号により取り消される可能性もある。このため、被告が実際にマーケットで登録商標を使用する時、不確定な権利侵害リスクを招かないように、なるべく自分の登録商標と一致するように維持する必要がある。

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

日本台湾交流協会HP：<http://www.koryu.or.jp>

台湾知的財産権情報サイト：<http://chizai.tw/>

[特許庁委託] 台湾模倣対策マニュアル（台湾における商標保護の戦略）

平成30年3月 発行

発行者 舟 町 仁 志

発行所 公益財団法人 日本台湾交流協会

【禁無断転載】

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：萬國法律事務所（Formosa Transnational Attorneys-at-Law）

台北市仁愛路三段136号15階
