

# 台湾におけるEコマースで商標を使用する際の留意点



理律法律事務所  
Lee and Li, Attorneys-at-Law

パートナー弁護士  
李文傑

理律法律事務所は、台湾最大の総合法律事務所として、創立以来、半世紀以上にわたって、「關懷」(Care)、「服務」(Serve)、「卓越」(Excel)を核心的価値として発展してきた。

李氏は、国立台湾大学法学部を卒業後、中華民国弁護士資格(1994)および中華民国専利代理人資格(弁理士、1994)を取得し、現在、理律法律事務所でパートナー弁護士を務める。知的財産権関連、侵害訴訟、労働法および一般法務、会社法務などにおいて豊富な経験を有する。商標、特許の侵害、ライセンス交渉、労使紛争処理、企業法務に携わっている。

## 【概要】

Eコマース(電子商取引)の急速な拡大は、私たちの生活とビジネスモデルを変えてきた。インターネットを通じて、消費者は世界中のどこに所在していても、渡航せずに簡単に商品や役務を購入でき、このトレンドに順応し、企業も実体店舗のほか、このプラットフォームを活用して市場を拡大することができる。しかし、このような電子商取引では、目で見て商品の品質を直接確認できず、また、ネット特有の匿名性もあることから、ブランドの模倣や消費者への欺瞞が、より頻繁に発生するようになっている。本稿では、Eコマースにおいて、どのように商標権を活用して模倣者に対抗するか、その留意点について解説する。

## 【詳細および留意点】

### 1. 台湾における商標権の取得

まず第一に、商標権の取得は属地主義であるため、それぞれの国や地域において商標権の保護を受ける場合、当該国や地域の商標権を取得しておくことが急務である。台湾の顧客を対象に商品や役務の宣伝や販売を行う意向がある場合、越境Eコマースであっても、既に台湾で商標登録が完了している他者の商標権の侵害可能性を確認することを含め、台湾において実際の商業活動に合わせた適切な商品・役務の分類で商標登録出願して権利を取得することを推奨する。

## 2. 登録商標の使用とモニタリングによる権利行使

ブランドイメージを高め、また、3年の商標不使用による権利の取消を免れるには、商標権を取得した後も、積極的に登録商標を使用するとともに、定期的に市場モニタリングを実施し、模倣品が出回る最初の段階で適切な措置を講じることが重要である。

## 3. 侵害に対する救済の種類および提出先

以下の事例を通じて、企業が国際的な電子商取引を行う中で遭遇する可能性がある権利侵害の形態を説明するとともに、それぞれどのような対策がとれるかを説明する。

事例：台湾で事業所・販売代理店を所有していない日本の企業（以下、「日本企業 A」）は、台湾の消費者を対象に、電子商取引を通じて商品・役務を提供しているが、台湾の模倣者（以下、「模倣者 B」）が勝手に日本企業 A の会社名を使用して営業活動を行っている。

(1) 日本企業 A は、会社名の主要部である A'の部分 について台湾で商標登録を取得しており、模倣者 B が A'を商標として 使用している場合（商標法第 36 条に定める「商標権侵害の例外」のものを除く）、日本企業 A は模倣者 B に対し、商標権侵害として、以下の対応をとることができる。

法令の根拠	侵害に対する救済の種類および内容	提出先
商標法第 68 条、第 69 条、第 70 条 1 号、第 71 条	侵害行為の差止、損害賠償の請求	裁判所
商標法第 95～97 条	刑事罰	警察、法務部調査局 または検察庁
商標法第 72～75 条	税関での差止め	税関

- (2) 日本企業 A は、会社名の主要部である A'の部分について台湾で商標登録を取得しており、模倣者 B が A'を商号、ドメイン名など企業識別の標識として使用している場合、A'が台湾で著名商標になっており、また、模倣者の商号名称の使用により関連消費者に誤認混同を生じさせるか、著名商標の識別力もしくは信用を毀損するおそれがあるという要件を満たしたとき、日本企業 A は模倣者 B に対し、以下の対応をとることができる。

法令の根拠	侵害に対する救済の種類および内容	提出先
商標法第 70 条 2 号、 第 69 条、第 71 条	侵害行為の差止、 損害賠償の請求	裁判所
商標法第 72～75 条	税関での差止め	税関

商標としてではなく、ドメイン名など営業主体を示す名称における使用に関しては、使用されるものが他人の著名商標である場合にのみ、商標権のみなし侵害（商標法第 70 条 2 号）を構成するとされている。しかし、このドメイン名などの使用は使用の形態により、商標の使用に該当すると見なされる可能性があり、この場合、商標の使用となり商標権侵害を構成するので、著名商標という要件を満たす必要はない（知的財産商業裁判所 111 年度[2022 年]民商訴字第 25 号民事判決）。

- (3) 日本企業 A は、会社名の主要部である A'の部分について台湾で商標登録を取得しておらず、模倣者 B が営業のために A'を不当に使用している場合、日本企業 A は模倣者 B に対し、以下の対応をとることができる。

不当使用の態様	法令の根拠	侵害に対する救済の種類および内容	提出先
A'は未登録であるが台湾で著名になっており、かつ模倣者 B は A'と同一若しくは類似のものを使用し、それにより他人の商品・役務であるかのように混同を生じさせる場合	公平交易法第 22 条、第 29～33 条	不正行為の差止請求、損害賠償の請求	裁判所
模倣者 B による A' の利用行為は、他人の信用にただ乗りするような高度の模倣に該当し、取引秩序に影響するに足る欺罔行為、または明らかに公平性を欠くその他の行為に該当すると認められた場合	公平交易法第 25 条、第 29～33 条 公平交易法第 25 条、公平交易法第 42 条	不正行為の差止請求、損害賠償の請求 不正行為の停止・改善または必要な是正措置、過料の徴収	裁判所 公平交易委員会

ちなみに、取引プラットフォームを模倣者に提供した場合、模倣者と共に、中立的電子商取引プラットフォーム（以下、「ISP」）も侵害責任を負うべきか否かについて、知的財産商業裁判所 110 年[2021 年]度民商訴字第 8 号民事判決<sup>1)</sup> では、ISP は販売事業に直接関与していないことや、侵害回避の注意義務を果たしていることを認めて、責任を負うべきではないとした。

- 1) 知的財産商業裁判所 110 年[2021 年]度民商訴字第 8 号民事判決では、裁判所は次のように判断した。「電子商取引プラットフォーム上の商品ページは販売者が自ら掲載、維持、経営、管理しており、電子商取引プラットフォームは介入または参加しておらず、また各店舗の販売者が掲載する内容を事前に知ることができないほか、電子商取引プラットフォームは既に他人の知的財産権の侵害となる商品の掲載または販売の禁止、および商標権者に通報の機会を提供することにより、損害を回避または拡大しないように最善を尽くし、注意義務を果たしているため、故意または過失によって商標権侵害を犯したとは認められず、連帯して損害賠償責任を負わせるべきではない。」

#### 4. 侵害に遭遇した場合の具体的な対応策と証拠収集

侵害に遭遇した場合に取るべき具体的な対応策と収集すべき証拠については、次の段階がある。

##### (1) 模倣者に関する情報収集

模倣者の侵害事情、態様を示す、Eコマースの Web ページなどの情報を収集する。また、模倣者の商標使用態様に加えて、模倣者の宣伝方法が権利者と非常に類似している場合、それにより悪意による侵害であることを窺い知ることができるため、これらの情報収集も必要である。知的財産商業裁判所 110 年度[2021 年]民公訴字第 9 号民事判決<sup>2)</sup> では、宣伝コンセプトの類似も侵害認定の要素として判断された。

- 2) 知的財産商業裁判所 110 年度[2021 年]民公訴字第 9 号民事判決では、裁判所は次のように判断した。「模倣者が製造販売した携帯電話ケースは、権利者の商品と全体的な外観が類似しているだけでなく、使用される商標も類似しており、また、権利者が携帯電話ケースのバックパネルの図案と宣伝コンセプトを発表した後、模倣者は類似のバックパネルの図案と宣伝コンセプトをも発表し、さらに権利者の商品に近い価格で販売しているため、他人の暖簾にただ乗りし、公正なる市場取引秩序に影響を与える可能性がある。」

##### (2) 消費者に関する情報収集

消費者に関して収集すべき情報は、模倣品と真正品の誤認混同の実例である。

取引において消費者の誤認混同を生じさせた実例としては、知的財産商業裁判所 111 年度[2022 年]民商訴字第 25 号民事判決（模倣者の Facebook ファンページにおいて、消費者から「権利者のブランド向けの割引コードは、こちらでも使用できるか」との問い合わせがあったことにより、消費者に誤認混同を生じさせたと認定した。）や、知的財産商業裁判所 110 年度[2021 年]民公訴字第 9 号民事判決（インターネット上では、消費者が模倣品について言及する際に、真正品と混同したり、真正品の権利者の関連企業であると誤解したりしていることがよく見られ、これにより、消費者に誤認混同を生じさせたと認定した。）がある。

### (3) 著名性に関する情報収集

将来的に、自社商標が著名商標であることを要件とする商標法第 70 条 2 号などに基づいて主張する可能性もあるため、販売実績などに関する使用証拠を常にしっかり保存する必要がある。最高裁判所 104 年度[2015 年]台上字第 973 号民事判決<sup>3)</sup>でも、関連業界や消費者に広く認知されているかの判断要素として、市場での販売期間、広告量、販売量などを認定している。

- 3) 最高裁判所 104 年度[2015 年]台上字第 973 号民事判決では、最高裁判所は次のように判断した。「登録商標または会社名が関連業界や消費者に広く認知されているかどうかは、その商標または会社名を使用する商品、役務、または事業の市場での販売期間、広告量、販売量、シェア、商標または会社名の登録時期、識別力、価値、メディア報道量、消費者の印象などを考慮し、市場調査データを参考にして総合的に判断することができる。商標または会社名が特別であっても、メディアで何度も報道、受賞したとしても、必ずしも消費者が広く認知するわけではない。」

### (4) 警告書の送付

侵害行為を発見したとき、模倣者に故意または過失があるかを問わず、差止を請求できるが（商標法第 69 条第 1 項）、模倣者に民事損害賠償または刑事責任（故意が必要）を負わさせるには、模倣者の故意または過失が要求される（商標法第 69 条第 3 項）。さらに、訴訟になった場合、解決に至るまで時間がかかり、費用もかさむことになる可能性があるため、民事または刑事訴訟の前に、模倣者に警告状を

送付することが一般的である。これにより、模倣者が侵害行為を自主的に中止することが期待できるほか、模倣者が警告後に「権利の侵害に故意または過失がない」と抗弁することができなくなる効果がある（知的財産商業裁判所 111 年度[2022 年]刑智上易字第 21 号刑事判決）。

ただし、警告書の作成、送付にあたっては、「事業者の著作権、商標権または特許権侵害に対する警告書案件に関する公平交易委員会の処理原則」を参照して行うべきであり、所定の手続に従わない場合は、不正競争行為に該当するとして逆に訴えられるリスクがあるので、十分に留意する必要がある。

## 5. 模倣者の対抗手段に対する対応

模倣者に対して権利行使を行った後、相手側から対抗されることも一般的である。商標権に基づいて権利行使をする場合、登録商標が 3 年不使用の事実があれば、不使用取消審判を請求されるリスクがある（商標法第 63 条第 1 項第 2 号）。そのため、権利行使する前に、根拠となる登録商標に関して、不使用取消審判を請求されるような事情がないかを確認しておく必要があり、普段からも使用証拠をしっかりと保存する必要がある。

E コマースによる商標の使用を証明する使用証拠を提出できれば、不使用取消を免れることができるが、商標法第 5 条に規定される 3 つの要件を満たさなければならぬこと、およびどのような証拠で商標的使用を立証できるかについて、「登録商標使用に係る注意事項」の 3.4.2 において説明されている。

まず、E コマースでの使用について、商標法第 5 条の規定に照らしてみれば、次の要件を満たす必要がある。

- a) 使用者が主観的に台湾の市場でのマーケティング・販売を意図している。
- b) ウェブページ上に登録商標および登録商標を付した指定商品・役務の表示がある。
- c) その使用は客観的に、関連消費者にそれが商標であると認識させるに足るものである。

上記 a) については、使用者が台湾構築のサイト（ホームページの第一層アドレスが「.tw」アドレスであること）で商標を使用している場合、基本的には台湾市場での販売を行う目的があると認められるが、海外構築のサイトである場合、さらに使用証拠を提出して証明する必要がある。なお、受け入れられる使用証拠は、以下の各項を含むが、これらに限らない。

- ・台湾の消費者向けに配送サービスを提供している。その証拠として、商標商品を日本から台湾に発送した事実を示す出荷書類の提出が考えられる。
- ・ウェブページの表示言語に、台湾の消費者向けの繁体字中文の選択肢がある。
- ・台湾でアフターサービス（保証やサービスなど）を提供している、台湾国内の事業者と商業関係を築くことがある、または、他の商業活動に従事している。
- ・使用者が、ウェブページ上で台湾国内の住所、電話番号、または、消費者が直接商品を注文できるその他の連絡先情報を表示している。
- ・提供される商品や役務が、台湾国内で合法的に提供され、関連価格が台湾元で表示されている。

上記 b) および c) の証明について、受け入れられる使用証拠は、以下の各項を含むが、これらに限らない。

- ・台湾の消費者が、実際にそのウェブページを閲覧したことがある、または、そのウェブサイトから提供された情報を通じて商品を購入したり、役務を受けたりしたことがある。
- ・台湾の消費者がウェブを通じて商品を注文する際の注文書、出荷書類、請求書、およびオンラインショッピングの商品カタログのウェブページなど。

また、上記使用証拠の書類を保存する際には、**日付が表示されている形**で保存する必要がある。ウェブページ関連の使用を証明するには、ウェブサイトアクセス



した時刻や、ウェブ情報が公開された時刻に特に注意を払う必要がある。一般的に信頼できるとされるウェブ上の日付の例としては、以下のようなものがある。

- ・ウェブページやファイルの変更履歴のタイムスタンプ (time-stamps)、例えば、ウィキペディア (Wikipedia) の編集履歴のようなもの。
- ・ウェブ検索エンジンが提供するインデックス日付 (indexing date)、例えば、Google のキャッシュ (cached) のようなもの。
- ・ウェブ上で自動的に付与されるコンピュータ生成のタイムスタンプ、例えば、ブログ記事やフォーラムメッセージ (forum message) の投稿時刻のようなもの。
- ・ウェブアーカイブサービス (internet archive service) が提供するウェブ情報、例えば、ウェイバックマシン (Wayback Machine) のようなもの。

なお、日本のウェブページにおける使用であっても、上述した a) ～c) の要件を満たせば、台湾における商標的使用に該当すると認められ、不使用取消を免れることができる。

## 【ソース】

- ・台湾商標法 (日本語)  
<https://chizai.tw/wp-content/uploads/2023/06/商標法（2016年12月15日施行）-.pdf>
- ・台湾公平交易法 (日本語)  
<https://chizai.tw/test/wp-content/uploads/2022/01/20220119-台湾公平交易法（2017年6月14日発効）-j.pdf>
- ・知的財産商業裁判所 111 年度[2022 年]民商訴字第 25 号民事判決  
<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV%2c111%2c民商訴%2c25%2c20230224%2c1&ot=in>
- ・知的財産商業裁判所 110 年度[2021 年]民商訴字第 8 号民事判決  
<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,110%2c民商訴%2c8%2c20211012%2c1>

- ・ 知的財産商業裁判所 110 年度[2021 年]民公訴字第 9 号民事判決  
<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,110%2c民公訴%2c9%2c20230606%2c2>
- ・ 最高裁判所 104 年度[2015 年]台上字第 973 号民事判決  
<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPSV,104%2c台上%2c973%2c20150529>
- ・ 知的財産商業裁判所 111 年度[2022 年]刑智上易字第 21 号刑事判決  
<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCM,111%2c刑智上易%2c21%2c20230330%2c1>
- ・ 事業者の著作権、商標権または特許権侵害に対する警告書案件に関する公平交易委員会の処理原則  
<https://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=163&docid=224>
- ・ 登録商標使用に係る注意事項  
<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-260157-5282651726f44c1489cdb9e088604c7d.html>