

台湾知的財産権質問箱 (Q & A)

第2回「台湾商標Q & A」

(元) 特許庁審判部審判官・
交流協会台北事務所経済部主任
(現) かなえ国際特許事務所
副所長・弁理士 松本 征二

<はじめに>

台湾知的財産権質問箱 (Q & A) の第2回では、台湾の商標問題を取り上げます。2年程前ですが、「さぬき」等、日本国の地名そのものが台湾や中国で多数商標登録されていた問題（以下「地名商標」と記載することがあります。）は、新聞等に取り上げられたため、読者の皆様の記憶しているところと思います。

一方、地名商標のインパクトが強かった為、影が薄くなってしまいましたが、日本の正当な権利者と全く関係のない第3者が、日本国で登録済み商標を権利者に無断で台湾や中国で商標登録（以下「冒認商標」と、また、無断で出願する行為を「冒認出願」と記載することがあります。）していたため、日本の正当な権利者が、台湾や中国で、商品の販売やサービス（以下「役務」と記載することがあります。）の提供ができないといったケースも非常に多く見られます。

第1回でも説明しましたが、冒認商標又は地名商標であっても、一旦登録されてしまうと、冒認商標又は地名商標の出願人が台湾における権利者ですので、日本の正当な権利者であっても、台湾では権利侵害者として訴えられるおそれがあります。

今回は、こういった事態に遭遇した場合の対処方法、並びに、紛争を回避するため普段から留意すべき点について、説明致します。

また、日本の農産物や伝統工芸品等は、日本産であることを強調するために、日本の地名を商品に表示して販売を行いたいというニーズもありま

す。どのような場合に日本国の地名を含んだ商標の登録が認められるのかについても併せて説明致します。

<Q & A>

Q 1. 台湾で商品の販売や「役務」の提供を検討しています。調査したところ、台湾で冒認商標（又は地名商標）を発見し、その商標が実際に使用されています。どのような対処方法がありますか？

(A) 登録異議の申立て又は無効審判の請求をし、冒認商標又は地名商標の登録を取り消すことが必要です。

登録異議の申立ては、商標登録公告から3ヶ月以内であれば、利害関係に係わらず誰でも行うことが可能です。

一方、商標登録公告から3か月を経過している場合は、無効審判の請求を行うことができますが、請求者は利害関係人に限定されます。

ただし、冒認商標が著名商標及び非著名商標（著名又は非著名の違いは後述。）の冒認出願である場合、商標登録公告から5年を経過すると無効審判の請求をすることはできません。

なお、悪意による著名商標の冒認商標の場合、及び地名商標については、無効審判の請求期限は設けられていません。

しかしながら、商標登録公告後10年を経過した場合は、如何なる理由であっても無効審判を請

求することはできないとの法律解釈もあり、当該解釈の妥当性について、台湾で紛争になった事例がないため判例は無く、解釈は確定していません。

したがって、冒認商標又は地名商標を発見した場合は、商標登録公告の年月日を調べるとともに、速やかに対処することが必要です。

なお、取り消しに要する時間及びコストを考慮すると、冒認商標を買い取ったりライセンス契約を行うことも対処方法として考えられますが、冒認出願を助長することに繋がりますのであまり好ましい対応とは言えません。

Q 2. 冒認商標又は地名商標を発見した場合は、必ず登録異議の申立て又は無効審判の請求をしなければならないですか？

(A) 冒認商標又は地名商標の指定商品又は指定役務が、販売を考えている商品又は提供を考えている役務と同一でなく類似もしていなければ、登録異議の申立て又は無効審判の請求をしなくてもよい場合があります。

商標を出願する際には、必ずその商標を使用する商品又は役務を指定しなければなりませんので、まず、冒認商標又は地名商標の指定商品又は指定役務を調べてください。

例えば、「〇〇」という商標を付した「日本酒」の販売を考えている場合、冒認商標又は地名商標の指定商品が「釣竿」でしたら、「日本酒」と「釣竿」は商品として同一でなく類似もしていませんので、特段の対策をしなくても、冒認商標又は地名商標の権利者から権利侵害で訴えられる可能性は低いです。

しかしながら、冒認商標が著名商標の冒認出願である場合、冒認商標の指定商品又は指定役務が自己の商品又は役務と同一でなく類似もしていても、登録異議の申立て又は無効審判の請求に

より、冒認商標の登録を取り消した方がよい場合があります。

例えば、大手電機メーカーを表す著名商標である「××」と同一の商標を、「女性の接客付き飲食店」を営む者が登録し、台湾で「××」の看板を掲げて営業をしていたとします。

そうすると、大手電機メーカー自体はそのような飲食店を経営しなければ、冒認商標の権利者から権利侵害で訴えられる恐れはありませんので放置することも一案ですが、一般の消費者は、大手電機メーカーがそのような怪しげな飲食店の経営をしていると誤認し、大手電機メーカーの「××」というブランドイメージが傷ついてしまう可能性があります。

冒認商標が著名商標の冒認出願である場合は、冒認商標の指定商品又は指定役務に関係なく異議申立て又は無効審判の請求ができますので、必要に応じて検討してください。

Q 3. 登録異議の申立て又は無効審判の請求をしようと考えていますが、冒認商標の指定商品又は指定役務との関係で、どのような理由でどのような証拠が必要ですか？

(A)

(1) 冒認商標が著名商標の冒認出願である場合

日本で先に使用していた商標が台湾において著名商標と認定されると、冒認商標の指定商品又は指定役務に関係なく、登録異議の申立て又は無効審判の請求ができます。

必要な証拠としては、台湾内外の報道記事、広告資料、商品或いはサービスに係るレシート、販売記録、輸出入書類、商品又はサービスの販売拠点及びその販売ルート、販売額ランキング、営業状況等、その商標が著名であると証明することに寄与する証拠が挙げられます。

なお、証拠は台湾域内のものには限定されません。台湾の消費者がインターネットや雑誌等を利用して証拠に接触することが可能で、商標が使用されていることを認識可能であったことが証明できれば、日本国内で公表された資料でも証拠として認められる可能性はあります。

(2) 冒認商標が非著名商標の冒認出願である場合

日本で先に使用していた商標が台湾において著名商標と認められない場合は、冒認商標の指定商品又は指定役務が、日本で先に使用していた商標の商品又は役務と同一又は類似している場合のみ、登録異議の申立て又は無効審判の請求ができます。

この場合、冒認商標の出願人が日本の正当な権利者の商標の存在を知っていたことを証明する証拠が必要で、例えば、①冒認商標の出願人との間の書簡、取引証明、仕入れ証明等、取引関係にあったことを証明する書類、②冒認商標の出願人と親族関係であることを証明する書類、③冒認商標の出願人の営業拠点が自社と同一街道又は近隣の場所にあることを証明する書類、④冒認商標の出願人が株主・職員等であったことを証明する書類、等が挙げられます。台湾に於ける冒認商標を取り消す理由として最も利用されています。

(3) 地名商標の場合

台湾の消費者が日本国の「地名」と認識可能であったことを証明する資料が必要です。例えば「地名」が入った産品等の台湾での販売や、「地名」が掲載された観光雑誌等の台湾での販売事実等が挙げられます。

Q 4. 冒認商標が、著名商標の冒認出願である否かは誰が決めるのでしょうか？

(A) 個別案件の審理（登録異議又は無効審判）の際に智慧財産局により判断されます。

商標法施行規則第 16 条では「著名商標とは、客観的証拠を持って、当該商標が既に関連業者又は消費者に広く認識されていると認定するに足る商標」と規定されていますが、実際の実務では、登録異議の申立て者又無効審判の請求者が大量の使用証拠等を提示し、智慧財産局が著名か否か判断します。

ただし、著名であると認定される条件は厳しく、実務上、「著名」に該当しないと認定されるケースが多く見られます。

したがって、冒認商標の指定商品又は指定役務が、日本で先に使用している商標の商品又は役務と同一又は類似している場合は、日本の商標が「著名商標」として認められないケースも想定して、冒認商標が「著名」又は「非著名」の冒認出願であることを証明する両方の証拠をそろえ、同時に申請することも考慮して下さい。

Q 5. 資料を集める上での注意はありますか？

(A) 証拠の日付は、冒認商標又は地名商標の出願日前であることが必要です。

提出された証拠が、登録異議の申立て又は無効審判請求の理由に該当するか否かの判断基準日は、冒認商標又は地名商標が台湾で出願された日です。したがって、証拠収集の際には日付に注意して下さい。

Q 6. 無効審判請求期限内に確かな証拠をそろえて無効審判を請求すれば、冒認商標又は地名商標は必ず取り消すことができますか？

(A) 取り消されるべき理由があったとしても、冒認商標又は地名商標の継続使用により、台湾の消

消費者が自他識別能力を有するに至ったと判断されると無効審判請求期間内であっても取り消すことができない場合があります。

したがって、冒認商標又は地名商標であっても、実際にその商標が使用されている場合、時間が経過すればするほど日本の正当な権利者にとって不利な状況になりますので、速やかな対処が必要です。

Q 7. 台湾で冒認商標又は地名商標を発見しましたが、実際に使用されていない模様です。その商標又は地名を付した商品の販売を行っても問題はないのでしょうか？

(A) 商標権侵害で訴えられる可能性がありますので、当該商標を取り消すまで使用を控えたほうが無難です。

仮に使用されていなくても、その商標が取り消されない限り、商標権者は権利行使が可能です。特に、正当な権利者が台湾に進出して来た際に高値で売りつけることを目的とした冒認商標又は地名商標であれば、なおさら危険です。したがって、上記のとおり、登録異議申立て又は無効審判請求により、商標登録を取り消してから商品の販売をおこなった方が安全です。

なお、商標は正当な理由が無く3年以上使用されていない場合又は使用の停止を続けている場合、商標不使用を理由とした取消の請求もできます。

したがって、冒認商標又は地名商標が実際に使用されているか否か調査することも有効な対策の一つです。

Q 8. 日本産であることを示すために商品に「地名」を付して販売しようと考えています。調査したところ、地名商標を発見しましたので無効審判の請求をしましたが、自他識別能

力があると判断され取り消すことができませんでした。今後、その地名を使うことはできないのでしょうか？

(A) 「地名」は産地を示すためであり商標として使用しない（以後「合理使用」といいます。）旨の確認訴訟を裁判所に起こし、裁判で主張が認められると、その「地名」を使用することは可能です。

「合理使用」とは、商標として使用するのではなく、産地を示したり、商品又は役務の説明として使用する場合、他人の商標権の拘束力を受けないことです。この「合理使用」は、無効審判の結果による影響を受けません。

したがって、「合理使用」の確認訴訟は、無効審判等で地名商標を取消すことができなかった場合であっても、地名を冠した商品やサービスの提供を行いたい時には有効な対策の一つです。

ただし、「合理使用」の確認訴訟で確認される事項は、地名自体の使用の可否ではなく、地名の実際の使用態様が「合理使用」に該当するか否かである点に留意が必要です。

裁判では、地名の表示サイズ、デザインの有無、他の図案との位置関係等を総合的に考慮し、確認を求められた使用態様が「合理使用」に該当するのかが判断されます。

したがって、「合理使用」に該当するとの判決を得たとしても、その判決は、確認を求めた使用態様のみ有効であり、使用態様を変更すると、権利侵害で訴えられる恐れがあり、再び「合理使用」に該当するか否か裁判所の判断を求めなければならない場合がありますので注意して下さい。

Q 9. 台湾で商品の販売又は役務の提供を行っていたところ、商標権侵害にあると警告を受けました。無視したらどうなりますか？

(A) 逮捕・起訴される可能性がありますので、速やかに専門家に相談してください。

商標法には刑事罰の規定があるため、警告を無視した場合、権利者は、刑事事件として告訴する可能性があります。

その場合、刑事事件として逮捕状を発行するかどうかは、告訴する者、つまり権利者が提出した資料のみに基づいて裁判官が決定します。

したがって、冒認商標又は地名商標のため本来取り消されるべき理由があったとしても、他人の登録されている商標を無断で使用したという事実があれば、逮捕状を発行され、実際に逮捕される可能性が高いです。

そのため、警告を受けた場合には、

- (1) 商標の使用を一旦中止するとともに、
 - ①智慧財産局に登録異議の申立て又は無効審判の請求を行い商標の取消しを求める
 - ②地名商標の場合は、裁判所に対して「合理使用」による商標権非侵害の確認訴訟を求める
- (2) 権利者の主張を認め、和解或いは商標の使用を断念する、の何れかの対応になります。

Q 10. 商標権侵害の警告を受けました。台湾には商標出願していませんでしたが、冒認商標の出願日より前から実際にその商標を使用しています。また、地名商標についても警告を受けましたが、単に産地の説明として標記しているに過ぎません。これらの場合であっても、警告を無視できないのでしょうか？

(A) 無視できません。

他人の商標の出願日より前に実際に台湾で商標を使用していた場合には、先使用権の主張をすることができ、他人の商標権の拘束を受けません。

また、地名の場合は上記したように「合理使用」の主張をすることが可能です。

しかしながら、それら主張は、送検後の検察の取り調べや、裁判所での裁判手続きの過程となります。合理主張が認められ、不起訴或いは無罪の判決が出る可能性が高いケースでも、警察・検察で身柄を拘束されての取り調べや裁判は相当なプレッシャーがかかるため、実質的には警告を受けた段階で和解或いは当該商標の使用を中止せざるを得ないのが現状です。

さらに、裁判で合理使用の主張が認められず有罪となった場合、外国人は台湾からの退去命令付き判決を下される可能性があります。仮に退去命令が下されなくても、台湾の入国管理法の規定では、有罪が確定した場合、外国人は5年間の入国禁止となります。

したがって、先使用権や合理使用が主張できる場合であっても、一旦は商標の使用を中断し、Q 9(A)に記載した対応をせざるを得ないです。

Q 11. 今後台湾でビジネスをして行く上で、商標問題で普段から注意しておくべき点はなんでしょうか？

(A) 速やかな出願、識別力の高い商標、普段からの資料の整理、定期的な市場調査が必要です。

(1) 速やかな出願

台湾では日本製品は安全・高品質との評価を得ています。また、台湾では日本の雑誌も多数販売され、日本への観光客も多いことから、日本の新しい商品（商標）を目にする機会は非常に多いです。したがって、速やかな出願が必要です。

(2) 識別力の高い商標を出願

冒認商標が非著名商標の冒認出願である場合、「正当な権利者の商標を知り得たことを示す証拠」を提出できませんでしたが、日本で使用していた

商標の識別性が非常に高かったため、冒認商標の出願人が正当な権利者の商標を知り得たと判断した判例もあります。

したがって、文字と図形の組み合わせ等、識別力の高い商標を用いることも考慮して下さい。

(3) 普段からの資料の整理

冒認商標又は地名商標を発見した場合や、冒認商標又は地名商標の権利者から警告を受けた際に速やかに対応できるようにするため、過去の使用実績（使用許諾を含む）、代理店関係、広告宣伝及び商標登録の記録等の日付入り資料を普段から保存管理しておくことが重要です。

(4) 定期的な市場調査

既成事実が積み重ねられてしまうのを防ぐため、定期的な市場調査を行い、問題となりそうな商標が出回っていないか調査することが大切です。

Q 12. 日本産であることを示すために、地名が入った商標を是非とも取得したいと考えていますが、台湾では日本の地名の入った商標の取得は可能でしょうか？

(A) 商標中の「地名」の部分「不専用」とする、或いは地域団体商標として出願することにより、地名入りの商標を取得することが可能です。

台湾の商標法には、商標中の説明的な又は識別

性のない文字等の部分の専用権を放棄することにより、商標の登録を受けることができるという規定があります。例えば、「地名+識別力のある文字」、或いは「地名+識別力のある図形」の組み合わせで出願し、「地名」の部分については、出願人が「不専用」の声明をする、或いは審査官の職権により「不専用」とすることにより、地名が入った商標を取得することは可能です。具体例を示すと、下記商標は、商標中「北海道」、「生クリーム使用」、「ミルクのおせんべい」、「カスタード風味」の部分について「不専用声明」をすることにより登録されています。

また、台湾では日本と同様、地域団体商標の制度があります。したがって、「地名+〇〇」（例：「琉球泡盛」）といった農産品や伝統工芸品等を台湾で販売することを考えている場合は、地域団体商標の出願も考慮して下さい。ただし、地域団体商標は、組合、協会等の出願しか認めておらず、個人や企業が出願することはできませんので注意して下さい。

