

本文の著作権は、台湾通商法律事務所により所有され、当所の書面許可なく、任意に使用してはならない。

著名商標の保護を論ず

商標法第五十八条第三項「悪意」の解釈について

フィクションの判例

アメリカの著名なドーナツ老舗の会社は、アメリカ国内に数十軒の支店を設立し、そのユニークな風味及び新奇な販売手段によって、広く名を馳せ商売が繁盛している。同社は、アジア地区の消費者が新しい事物に対する受け入れ度合いが極めて高いことに鑑み、アジア各重要都市に支店を設け、アジア市場に進出することを計画している。台湾に支店開設の準備をしていたところ、はからずも台湾に「甲」とう会社が既に 10 年前に同アメリカのドーナツ会社の商標（以下「ドーナツ会社商標」と称す）の登録を申請し、許可を得ていることを発覚した。事実上、甲は 10 年前からアメリカのドーナツ会社が海外で名を馳せていることを知悉し、その名称を利用して、台湾でドーナツのチェーン店を経営しようとした。甲はアメリカのドーナツ会社がその不正行為を発覚し、民、刑事責任を追及することを防ぐため、台湾で同ドーナツ商標を登録し、並びに設立した各支店に使用し、インターネット上、多くの消費者は甲が経営するドーナツ商店はアメリカ著名なドーナツ会社の支店と誤認した。

この判例において、甲は先行して該ドーナツ商標を登録したことは、アメリカのドーナツ会社の権益にとってどのような影響をもたらすか。アメリカのドーナツ会社は、自己の権益を保護するために一体如何に対応すべきか。

（この判例はただ読者に理解の便をはかるために設計されたもので、まったくのフィクションである）。

登録主義と先願主義

前述案件において、甲が該ドーナツ商標を台湾で先に登録したことは、アメリカのドーナツ会社にとってどのような損害をもたらすかについて、登録主義を説明しなければならない。我が国の商標法は登録主義を採用しており、即ち商標は登録を行ってから初めて商標権を取得できるという意味である¹。

¹ 商標法第 35 条第 1 項：「商標権者は商標の指定使用商品又はサービスを登録したとき、商標

本文の著作権は、台湾通商法律事務所により所有され、当所の書面許可なく、任意に使用してはならない。

登録主義は世界の多数の国家²に採用され、今日の国際的な主流とも言える。なお、商標権の権能の一つは、商標法第 35 条第 2 項³に体现しており、**商標が登録された後、他人が同一或いは類似の商標を同一又は類似の商品もしくはサービスに使用する場合、商標権者の同意を得なければ、使用することはできない。**これが登録商標の**排他性**である。ゆえに、甲が台湾で先に同ドーナツ商標を登録したことにより、他人が同一或いは類似の商標を同一又は類似の商品もしくはサービスに使用することを排除することができる。即ちアメリカのドーナツ会社が台湾で支店を設立とする場合、甲の同意を得なければ、甲の商標権を侵害したとみなされる。

更に、商標法第 30 条第 1 項第 10 号の規定では、「**他人の同一或は類似商品、又はサービスの登録商標、若しくは先に申請した商標と同様又は類似し、関係消費者に混乱、誤認させる虞⁴がある者**」は、登録を申請することはできない。これは学理上では「先願主義」という。先願主義とは、二つの同一或は類似する商標が同一或は類似する商品又はサービスに指定登録する場合、ある一方が既に登録又は申請した場合、消費者の混乱、誤認を防止するため、後で申請を提出した商標は登録することを許可されない。故に、アメリカのドーナツ会社は台湾において元々アメリカで使用している商標を登録しようとする場合、甲が登録したドーナツ商標と同じであることで商標審査人員に却下され、登録を許可しないこととなる。

甲は意図的にアメリカのドーナツ会社の知名度を利用し、並びに該ドーナツ商標を先に台湾で登録したことによって、商標権を取得して他人が同商標を使用又は登録する権利を排除する。したがって、実質の商標権者（即ちアメリカのドーナツ会社）が苦勞して経営した商標が他人に使用されたうえ、自

権を取得する。」

² 登録主義を採用する国家は、我が国、中国、日本、EU 等。アメリカの商標法も登録主義の適用範囲を拡大した。

³ 商標法第 35 条第 2 項：

「本法律第 36 条に別の規定がある場合を除き、下記の事情において、商標権者の同意を得る必要がある：

- 一、同一商品或いはサービスにおいて、登録した商標と同じ商標を使用するもの。
- 二、類似の商品或いはサービスにおいて、登録した商標と同じ商標を使用し、関係消費者に混乱を与える虞があるもの。
- 三、同一商品或いはサービスにおいて、登録した商標と類似の商標を使用し、関係消費者に混乱を与える虞があるもの。

⁴ 「混乱、誤認させる虞」の認定について、知的財産局が発布した『混乱、誤認させる虞』の審査基準を参照されたい。

本 Newsletter は、法律の原則に基づいて説明するものであり、具体的な案件に対する法律意見を提供するものではありません。また、各案件により、その内容及び事実関連が異なり、考慮される面も異なるため、具体案件に対する法律意見のご相談は、弊所へお問合せ下さい。

本文の著作権は、台湾通商法律事務所により所有され、当所の書面許可なく、任意に使用してはならない。

己が使用できない状況となり、これは俗に「先取り登録」という。

先取り登録の救済措置

もし、商標が他人に先取り登録され、その登録を排除しようとする場合、商標法に定めた「異議」又は「判定」の方法に基づいて該登録の撤回を申請することができる。「異議」とは、該登録商標が商標登録の要件に違反し（識別性を有しない、又は公序良俗などに違反する）、登録公告後三ヶ月以内に、いかなる人でも商標主管機関に異議を提出し、該商標の登録撤回を申請することができる。異議が成立した後、該商標は初めから登録していないとみなされる⁵。「判定」は異議と類似しているが、判定を申請できる期間は登録公告後五年以内であって、異議の期間より長く⁶、且つ判定を申請できる者は利害関係人及び商標審査人員のみに限定されている。これは登録商標権の効力が長期間において変動不安定な状態になって商標権者の権益に影響を与えることを防止するためである。ゆえにその申請権者に制限がある。

また、本案件において、アメリカのドーナツ会社は甲が台湾で登録したドーナツ商標を撤回させようとする場合、該商標の登録が商標法第 30 条第 1 項第 11 款⁷に違反し、即ち該商標の登録はその著名な商標を侵害したことによって、異議又は判定を申請すべきである。なお、本案件において、甲は該ドーナツ商標を登録して既に 10 年に及び、異議申請の期間（登録公告後三ヶ月以内）を経過し、且つ判定の方法で該登録（登録公告後五年以内）を撤回することはできないとしている。したがって、本案件は異議又は判定の方法で該商標の登録撤回を申請することはできない。但し、一定の要件と符合すれば、判定の方法によって撤回を申請することができる。それは、利害関係人が判定を申請するとき、該商標の登録が「悪意」に属する以外は、商標法第 58 条に定めた期間（登録公告後五年以内）の制限を受ける。

⁵ 商標法第 48 条第 1 項：「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 項の規定に違反した場合、何人も商標が登録公告した日から三ヶ月以内に、商標主務機関に異議を申立てることができる」。

商標法第 54 条：「異議申立案件が成立した場合、その登録を撤回しなければならない」。

⁶ 商標法第 58 条：

「Ⅰ 商標の登録が第 29 条第 1 項第 1 款、第 3 款、第 30 条第 1 項第 9 款から第 15 款又は第 65 条第 3 項の規定に違反したとき、登録公告した日から満五年の場合、査定を申請することができない。

Ⅱ 商標の登録が悪意を持って、第 30 条第 1 項第 9 款、第 11 款の規定に違反した場合、前項の制限期間の規定を受けない」。

⁷ 商標法第 30 条第 1 項第 11 款：「十一、他人の有名商標或は標章と同様又は類似し、関係消費者に混乱、誤認させる虞があり、又はかかる有名商標或は標章の識別性、信用を減損する虞がある場合」。

本 Newsletter は、法律の原則に基づいて説明するものであり、具体的な案件に対する法律意見を提供するものではありません。また、各案件により、その内容及び事実関連が異なり、考慮される面も異なるため、具体案件に対する法律意見のご相談は、弊所へお問合せ下さい。

本文の著作権は、台湾通商法律事務所により所有され、当所の書面許可なく、任意に使用してはならない。

それゆえ、本案件において甲の商標は登録して既に五年を経過したため、アメリカのドーナツ会社は評定を申請するとき、甲が該商標を登録したのは悪意に属するものを証明する必要がある。「該商標の登録が『悪意』に属するもの」とは何か、以下、これについて説明する。

「商標の登録が『悪意』に属するもの」とは

商標法第 58 条第 3 項の「悪意」とは一体何を指すか。商標登録申請者が該著名商標を知悉する場合を指すか、又は不当な意図がある場合を指すか。知的財産局が発布した「商標法逐条釈義」の中で、「悪意」に関する解釈は經濟部経訴字第 09506171300 号訴願裁決書の見解を採用し、ただ著名商標を知悉するだけでなく、申請者が他人の著名商標を盗用して「不正競争利益を獲得する意図」がある場合を指すべきである。これによっても分かるように、商標法第 58 条第 3 項という「悪意」は、申請者が該著名商標を「知悉」し、並びに他人の著名商標を「不正競争利益を獲得する意図」で盗用する場合を指す。「知悉」及び「不正競争利益を獲得する意図」について、次に分別して説明しよう。

申請者は該著名商標を「知悉」するかどうかについて、我が国の裁判所は主に該著名商標が国内外におけるシェア、国外で登録した数及び時間、該著名商標を使用した国内外の広告宣伝、又はメディアの報道などを総合して著名商標の知名度を判断し、かつ申請者の身分から申請者は該著名商標を知悉するかどうかを判断する⁸。例えばある著名な商標の知名度が甚だ高く、その上申請者と著名商標権者が競争同業であり、申請者は同領域内の状況について一般の消費者より敏感であるはず、該著名商標を知らないはずがない。従って申請者が該著名商標を知悉すると判断できる。

申請者が「不正競争利益を獲得する意図」を持っているか否かについては、実に案件毎に判断する必要がある。具体的な案件として、知的財産裁判所 101 年行商訴字第 55 号判決を以て説明する。該案件において、原告の甲は

「Cambridge Young Leamers」の商標を以てサービス標章（商標の一種）を申請して教育等のサービスに使用するものとし、知的財産局の許可を得た。該商標は登録して 10 年を経過した後、訴訟参加者のイギリス商社のケンブリッジ大学より該商標の登録は商標法第 30 条第 1 項第 11 款「他人の有名商標或

⁸ 知的財産裁判所 100 年行商訴字第 13 号判決、最高行政裁判所 99 年判字 1012 号判決、最高行政裁判所 100 年判字 2262 号判決を参照。

本文の著作権は、台湾通商法律事務所により所有され、当所の書面許可なく、任意に使用してはならない。

は標章と同様又は類似し、関係消費者に混乱、誤認させる虞があり、又はかかる有名商標或は標章の識別性、信用を減損する虞があるもの」の規定に違反したことによって判定を申請した。被告の知的財産局が判定の成立を認めて、撤回の処分を下した。原告の甲はそれを不服し、經濟部に提出した訴願も撤回されたため、また知的財産裁判所に行政訴訟を提出した。本案件において裁判所は甲が登録した商標はケンブリッジ大学の商標（CAMBRIDGE、ケンブリッジ、及び UNIVERSITY OF CAMBRIDGE）に類似し、かつケンブリッジ大学は商標登録以前から、すでに著名商標になっており、甲が登録した商標は公衆に混乱、誤認させる虞がある。但し、ケンブリッジ大学が判定を提出したのは甲が該商標を登録公告して10年を経過した後であるため、甲は悪意を以て該商標を登録したことを証明しなければ、5年の判定期間の制限を排除することはできない。本案件において、甲は該商標を登録する前に、ケンブリッジ大学に台湾地区の英語能力検定の授權を申請したことがあることから、一般の社会通念により、甲は「ケンブリッジ」、「CAMBRIDGE」等の著名商標の存在を知悉することを認定することができる。甲は「不正競争利益を獲得する意図」はあるかどうかについて、裁判所の論述は以下の通り：「……争議商標の登録は商標法第23条第1項第12款（これは商標法修正前の条文）規定の違法事由が悪意に属する場合、判定を申請または提出する期限の制限はない。また、前述条文の「悪意」とは、商標権者が他人の著名商標の存在を「知悉」するほか、不正競争利益を獲得する意図もあることを指す。これに準じて、商標権者が著名商標権者と同業競争関係にあり、著名商標を知悉しながら、同一又は類似する商標を以て登録を申請し、該商標の著名声誉を利用するとすれば、正常の競争領域を超え、両者を混乱させ、不正競争利益を獲得する意図を有することになり、並びに前述の「悪意」要件に該当するので、同条文第1項に定めた5年の制限期間の制限を受けない。……」

本案件の管轄裁判所は、商標登録申請者（甲）と著名商標権者（ケンブリッジ大学）は同業競争関係があり、著名商標を知りながら、同一又は類似の商標を以て登録申請したと認め、即ち、著名商標の声誉を利用し、「不正競争利益を獲得する意図」があることを認めた。最高行政裁判所99年判字1012号判決、知的財産裁判所100年行商訴第13号判決も、同じ見解を採り、参考に値する。

したがって、本文冒頭のフィクション判例において、アメリカドーナツ会社はそのドーナツ商標は著名商標であることを証明した場合、甲と同種類の飲

本文の著作権は、台湾通商法律事務所により所有され、当所の書面許可なく、任意に使用してはならない。

食サービス業を営み、同業競争関係に属する。そして甲は該著名商標を知悉することによって、甲が著名商標と同じものを登録したのは「悪意」に基づいたものと証明され、判定提出の5年期限の制限を受けずに、甲に対して判定を提出して甲の商標登録を撤回させることができる。

結論

現今世界各国の商標法の立法方式は概ね登録主義が採用されているため、未登録商標は原則として保護を受けることができない。そのうえ、商業情報流通の迅速に伴い、各国とも多くの先取り登録のプロが先取り登録の方法で商標権を取得して実質の商標権者に高価で売り付ける。または、本文が例として挙げたフィクション判例のように、「便乗」の行為で、他人の著名商標の声誉を利用して、意図的に不正競争利益を獲得する。「権利の上に眠る者は、保護されない」という法の諺があり、もし商標権者が自己の商標を重視すれば、例え世界各国に該商標を一々登録できなくても、該商標が使用され又は登録される状況を注意しなければならない。商標が侵害された状況を早めに発見できれば、より完全な法律上の保護を受けることができると常に心掛ける。

THY