



# 第三者により商標出願又は登録されたことを発見した場合の対策

## 1. 法的対抗措置

### 冒認出願の取り消し

#### (1) 登録異議の申し立て

商標登録公告から3カ月以内であれば、利害関係者のみならず、誰でも異議申し立てを行うことができます(商標法第48条)。その際、以下の証拠が必要となります。

##### ①地名を冒認出願された場合(商標法第30条1項8号)

産地の誤認のおそれを証明するに際して、「台湾の消費者」が「地名」と認識可能であった事を証明する資料が必要です。例えば「地名」が入った製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。

##### ②著名商標を冒認出願された場合(商標法第30条1項11号)

著名商標であることを証明する資料が必要です。なお、資料は台湾域内のものには限定されませんが「台湾の消費者」がこれらの資料に接触することが可能で、商標の使用を認識可能であったことを証明することが必要です。

##### ③非著名商標を冒認出願された場合(商標法第30条1項12号)

正当な権利者の商標を知り得たことを示す資料。例えば、冒認出願した者と正当な権利者が取引関係にあったことを証明する資料等。

#### (2) 無効審判請求

登録異議申立期間を経過した場合であっても、上記の異議申立と同じ理由で無効審判を請求することが可能です(商標法第57条)。

ただし、無効審判を請求する際には以下の点について留意してください。

①無効審判の請求は利害関係人に限定されます。

②著名商標の冒認出願の場合、商標登録公告から5年を経過した場合は無効審判を請求できません。ただし、悪意により著名商標を冒認出願された場合を除きます。

#### (3) 商標不使用取消の請求(第63条1項2号)

正当な理由が無く3年間商標を使用していない場合又は使用を停止し続けている場合は、商標不使用取消の請求ができます。したがって、先に第三者により登録された商標が実際に使用されているか否かを調査することも有効な対策の一つです。

### 商標権の効力外との主張

商標権侵害で提訴された場合、裁判の中で商標権侵害に該当しない旨主張することが可能です。また、事前に裁判所に対して、商標権非侵害の確認訴訟を提起することも可能です。

#### (1) 産地の説明としての使用(第36条1項1号)

「地名」を商標として使用するのではなく、その商品の産地を説明するために使用する場合があります。例えば、「○○」で商標を取得している者が「地名+○○」の商品に表示している場合、「地名」の部分は産地の説明であって商標権侵害に該当しないと主張することが可能です。

#### (2) 先使用権の主張(第36条1項3号)

第三者の商標出願日より前に既に台湾で当該商標を使用していた場合、第三者の商標権の効力が及ばない旨主張することが可能です。ただし、使用できる商品又は役務は、第三者の出願日より前にすでに使用していた商品又は役務に限られます。

## 2. 行政による救済

商標としては台湾で未登録であっても、台湾市場で努力したことによってその商品又はサービスが高い知名度を得ている場合は、他人の模倣行為(商標、包装、外観等の類似)に対して公平交易委員会に救済を申し立てることが可能です(公平交易法第20条及び第24条)。

#### (1) 公平交易法違反の効果

①行政処分: 模倣行為があると認定した場合、期限を定めて当該行為の停止、改正又は必要な是正措置を採るよう命じるとともに過料に処することができます。

②刑事処分: 指定された期限を過ぎても当該違反行為が停止、改善されない場合は、3年以下の懲役、拘留又は1億台湾元以下の罰金又は併科に処することができます。

#### (2) 実務上の留意点

①商標、包装、外観等と同一又は類似するものを使用したとの理由で告発する場合(公平交易法20条1項1号及び2号)、違反を認定する際に「混同誤認が生じた」という結果が要求されます。

②未登録の外国の著名商標と同一又は類似するものを使用したとの理由で告発する場合(公平交易法20条1項3号)、違反を認定する際に「混同誤認が生じた」という結果は必要ありません。ただし、「著名商標」であるか否かの判断については、公平交易委員会がケースバイケースで認定を行います。

③公平交易法第24条の違反を認定するには「侵害者が積極的に他人の商業的名誉に便乗し、又は積極的に他人の努力の成果を搾取した」という事実を立証することが要求されますので、実務上、未登録商標に関する案件で公平交易法第20条及び24条で救済されるケースは少ないです。

## 事前にどのような予防策をとるべきか

#### (1) 速やかな出願

台湾でビジネス展開を想定しているのであれば、速やかに商標出願を行うことが必要です。台湾では日本の商品が高品質で安全であると一般消費者から見られており、また、日本語を理解する者が多いため、「漢字」のみならず、「ひらがな」「カタカナ」のみで構成された商標を付した商品も多く売られています。他のアジア諸国と比べても迅速な対応が必要です。

#### (2) 団体商標の出願(商標法第80条~94条)

台湾では日本と同様、団体商標の制度があります。したがって、「地名+○○」(例:「琉球泡盛」)といった農産品や伝統工芸品を台湾で販売することを考えている場合は、団体商標の出願も考慮して下さい。

#### (3) 識別力の高い商標を出願

地名の文字のみからなる商標を出願しても、台湾法制上、原則的には登録されませんし、仮に登録されたとしても適切に権利行使できない可能性が高いです。また、非著名商標を冒認出願されたケース(商標法第30条1項12号)で「正当な権利者の商標を知り得たことを示す資料」が提示できない場合、侵害された商標の識別性が高ければ高いほど特殊性があるとみなされ、第三者が正当な権利者の商標を知り得たと主張することが可能です。したがって、図形を組み合わせたロゴマーク等、識別力の高い商標として出願することを考慮して下さい。

#### 登録異議の申し立て、無効審判を請求する際の留意点

1. **判断基準:** 判断基準は第三者が台湾で出願した時点です。証拠を収集する際には留意してください。
2. **速やかな異議申立:** 実務上では冒認出願の商標登録が成立した直後の方が、異議申立人の商標が著名であると認定されやすい傾向にあります。したがって、速やかに異議申立をした方が有利です。
3. **商標法第30条1項11号と12号の同時申請:** 著名であることを証明する条件は厳しく、実務上、11号の「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、異議申立・無効審判を請求する際には、「著名」が認められないケースも想定して、11号と同時に12号(非著名商標を冒認出願された場合)についても申請することを考慮してください。
4. **異議申立・無効審判請求と同時に商標出願:** 請求が認められ、先の登録商標が取り消されたとしても、別の者が新たに商標出願する可能性があります。識別力のある商標については、異議申立・無効審判請求と同時に商標出願をしておく、その後の紛争が回避できます。