

台湾における商標関連行政訴訟—制度と裁判例の紹介—

川崎グリーン法律事務所

弁護士・弁理士

引地 麻由子¹ (Mayuko Hikichi)

〈要約〉台湾では日本製品や日本ブランドの人気が高く、多くの日本企業が商標権を活用して台湾市場に進出している。台湾と日本の商標制度には類似点もあるが、個々の登録要件に関する判断手法には異なる点もある。本稿では、台湾における商標制度と行政訴訟制度について概観した後、日本企業の商標について争われた行政訴訟の最近の事例を紹介する。あわせて、台湾に商標出願を行う際の留意点を整理する。

1. はじめに

近年、製造業だけでなく、ファッションやサービス業等、多くの日本企業が台湾に進出している。台湾では日本製品や日本ブランドの人気が高く、街の中で日本企業のロゴマークや日本語で書かれた商品名を目にする機会も多い。

図1に示すように、近年、台湾では商標出願の件数が増加している。台湾の特許庁にあたる智慧財産局（以下、「TIPO」）の統計資料によると、商標出

願は2017年に8万件を超え、2018年には84,816件に達した。

出願人別にみると、台湾域内からの出願の割合は全体の約7割程度で推移している。台湾域外からの出願を国籍別にみると、中国大陸、日本、米国の順となっており、2018年の日本からの商標出願件数は4,728件であった。

本稿では、台湾における商標制度と行政訴訟制度について概観した後、日本企業の商標について争わ

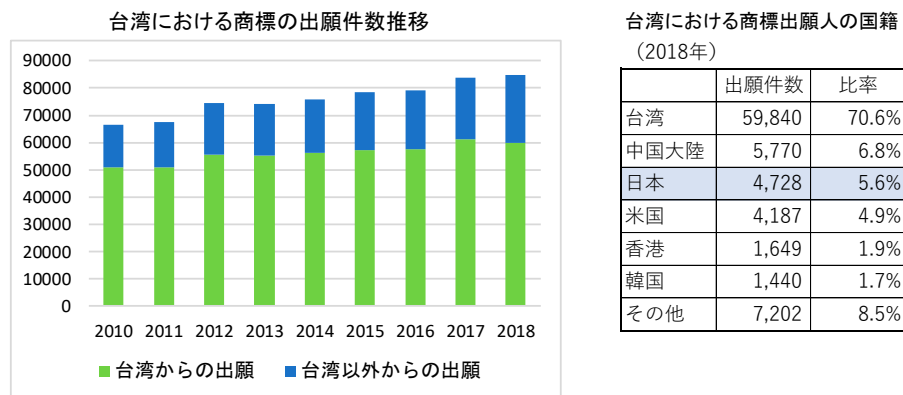


図1 台湾における商標出願件数と出願人の国籍²

引地 麻由子 (Mayuko Hikichi) 川崎グリーン法律事務所 弁護士・弁理士

1998年特許庁入庁、特許審査官としての勤務を経て2011年弁護士登録。医療関連メーカーの企業内弁護士として勤務した後、2015年より法律事務所に勤務。2016年より知的財産研究所の研究員として国内外の知財制度の調査研究活動に従事しており、2018年には台湾・国立台湾科技大学にて在外研究を行った。

1 (一財) 知的財産研究教育財団・知的財産研究所 主任研究員

2 經濟部智慧財産局『2017年 年報』(2017) 113頁、經濟部智慧財産局ウェブサイト「統計季報 (107年第4季)」に基づき筆者が作成。

年報: <https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/89111411355.pdf>

統計季報: <https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=693562&ctNode=6801&mp=1>

れた行政訴訟の事例を紹介する。あわせて、台湾に商標出願を行う際の留意点を整理したい。

2. 台湾の商標制度の概要

2.1 商標の登録要件

台湾では、文字や図形等から構成される商標だけでなく、立体、音、動き、ホログラム等の「非伝統的商標」の登録も認められており、香りの商標登録も可能である³。

台湾の商標法によれば、商標とは「識別力を具えた標識で、文字や図形、記号、色彩、立体形状、動き、ホログラム、音等、またはその結合」をいう（商標法18条）。

したがって、商標登録を受けるためには「識別力（識別性）」を具えている必要がある。例えば、商品又は役務の品質、用途、原料等を描写しただけのものや、慣用的な名称等には識別性がないとされている。但し、使用によって後天的に識別力を獲得した場合や、識別力がない部分について出願人が「不専用声明」（専用権を放棄する旨の意思表示）を行った場合には登録を受けられる可能性がある（法29条1～3項）。

商標法には、いくつかの不登録事由が定められており、代表的なものとしては、「同一又は類似の商品又は役務について、他人が使用している登録商標又は他人が先に出願した商標と同一又は類似のもので、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの」（法30条1項10号）、「他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの、又は著名な商標又は標章の識別力又は信用を減損するおそれがあるもの」（同項11号）がある。このほか、同一又は類似の商品又は役務について、他人が先に使用している商標の存在を知りつつ意図的に模倣して出願した場合（同項12号、いわゆる「悪意による

先取り出願」）も登録を受けることができない。

なお、台湾ではコンセント制度が採用されており、先行商標の所有者の同意を得て出願した場合は拒絶理由を回避し得る。但し、同意を得たとしても、誤認混同が生じるおそれがあると審査官が判断した場合には登録を受けることができない⁴。

2.2 商標出願から登録まで

商標登録を受けるためには、TIPOに出願を行い、登録要件の審査を受ける必要がある。2017年の資料によれば、出願からファーストアクションまでの平均期間は約5.1か月、登録までの平均期間は約7.0か月であり、日本の特許庁とほぼ同程度であった⁵。

登録査定書の送達日の翌日から2か月以内に登録料を納付すると、設定登録及び登録公告が行われ、商標登録証書が交付される⁶。公告後の異議申立期間は3か月間であり、日本より1か月ほど長い。また、商標権の存続期間は登録から10年間であり、10年ごとの更新が可能である。

3 台湾における商標行政訴訟

3.1 行政処分に対する不服申立てルート⁷

商標に関する行政訴訟は、主に行政処分に対する不服申立ての形で提起される。以下、台湾における主な不服申立てのルートについて説明する。

(1) 拒絶査定に対する不服申立て

台湾の行政機関には、行政処分に対する不服を審査する「訴願審議委員会」という内部機関があり、行政処分の取消しを求める者は、行政訴訟を提起する前に訴願審議委員会に「訴願」を申し立てる必要がある⁸。

これは専利や商標に関する行政処分についても同様であり、TIPOの拒絶査定に不服がある者は、査

3 現地の専門家によれば、2018年12月の時点で香り商標の登録例はないとのことであった。

4 株式会社サンビジネス『商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書』（2016）14-15頁

5 經濟部智慧財産局『2017年 年報』（2017）30頁

6 公益財団法人日本台湾交流協会『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）95-97頁、118-127頁

7 前掲6、世界専利商標法律事務所ウェブサイト「各国の出願の流れ/商標プロセス（台湾）」

http://www.wpto.com.tw/jp/ip_patent.php?stapatLevelOneId=6

8 田中孝男「台湾における訴願法の運用について（一）」法政研究（九州大学）74巻1号（2007）22-23頁 なお、經濟部訴願審議委員会のウェブサイトによれば、現在の委員数は13名であり、そのうち10名は外部の有識者のようである。

https://www.moea.gov.tw/MNS/AA/content/Content.aspx?menu_id=9878

定書を受けてから30日以内に、TIPOの上級庁である經濟部（日本の経済産業省に相当）の訴願審議委員会に訴願を申し立てる必要がある。

訴願の決定に不服がある場合は、訴願決定書を受けてから2か月以内に、智慧財産法院（知的財産裁判所）に行政訴訟を提起することができる⁹。智慧財産法院の判決に不服がある者は、判決書を受けてから20日以内に最高行政法院（最高行政裁判所）に上訴することができ、これが行政事件訴訟に関する最終審となる。

(2) 異議申立ての決定に対する不服申立て

商標の登録公告から3か月以内であれば、誰でもTIPOに異議を申し立てることができる。主な異議事由としては、識別性の欠如、商品役務が同一又は類似している他人の商標との誤認混同、他人の著名商標との誤認混同、悪意による先取り登録等がある。

TIPOでは、申立てに理由があると判断した場合には商標登録を取り消す決定を行い、理由がないと判断した場合には登録を維持する決定を行う。TIPOの決定に不服がある者は、前記(1)と同様、訴願を申し立てることができる。訴願の決定に不服がある場合は、智慧財産法院、最高行政法院の順で上訴が可能である。

(3) 無効審判の審決に対する不服申立て

商標登録に無効事由がある場合、誰でも智慧財産局に無効審判請求を行うことができる。無効事由は異議事由と同様である。無効審判請求は登録から5年以内に行う必要があるが、例外的に、悪意による先取り出願を理由とする無効審判は、登録から5年が経過した後も請求が可能とされている。

無効審判請求が成立した場合、商標登録は最初からなかったものとみなされる。審決に不服がある場合の不服申立てルートは前記(1)と同様である。

(4) 取消審判の審決に対する不服申立て

商標の取消事由の中で、もっともよく争われるのは不使用による取消しである。日本と同様、登録後に正当な事由なく3年間連続して不使用であった商標は取消しの対象となり、誰でも取消審判を請求することができる。

但し、日本と異なり、請求人（取消しを求める者）が、不使用の合理的な疑いがあることについての資料を提出しなければならない。これは法律の定めによるものではなく、TIPOの運用によるものである¹⁰。もっとも、最終的には、商標権者側が要証期間内に商標を使用していたことを立証する責任を負う。

不使用取消審判が成立した場合、その商標は登録を取り消される。審決に不服がある場合の不服申立てルートは前記(1)と同様である。

図2に、台湾における行政処分不服申立ての流れを示す。

3. 2 知財関連訴訟に関する統計データ¹¹

智慧財産法院では、刑事・民事・行政訴訟事件を合わせて毎年1,000件以上の事件を受理している。2008年7月の設立から2017年6月までの間に、智慧財産法院が受理した事件数の合計は12,581件であり、その内訳は、民事第一審事件が36%、民事第二審事件が16%、刑事事件が22%、行政訴訟事件が25%であった。

次に、権利の種類に着目すると、図3に示すように、民事事件では専利（特許・実用新案・意匠）¹²に関する事件が多く、商標に関する事件は2割以下にとどまっている。これに対し、行政訴訟事件ではその割合が逆転し、商標に関する事件が半数以上を占めている¹³。

9 智慧財産法院は、2008年7月に設立された知的財産権に関する専門的な裁判所であり、知的財産権に関する民事事件の第一審と第二審、刑事事件の第二審、行政事件の第一審を管轄している。

10 現地の知財実務家へのインタビューによる。なお、実務上は調査会社を通じて不使用の状況を調査し、報告書を作成して提出しているとのことである。

11 智慧財産法院ウェブサイト「統計専区」

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=514&Itemid=100061

12 「専利権」は、特許権、意匠権、実用新案権の3つを合わせたものに相当する。

13 智慧財産法院『106年司法統計專題分析－智慧財産法院設立10周年統計分析』（2017）30頁

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/doc/Statistics/10801-21.pdf

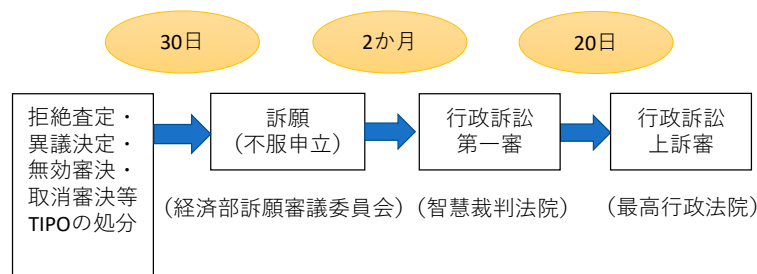


図2 台湾における行政不服申立ての流れ

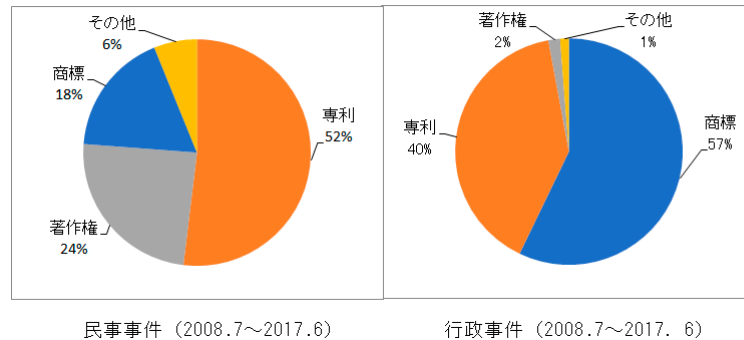


図3 台湾智慧財産法院が受理した事件の種類 (2008~2017)¹⁴

4. 日本企業の商標について争われた裁判例の紹介

続いて、近年、台湾において日本企業の商標の登録要件が争われた行政事件の裁判例の中から主な事例を紹介する¹⁵。

4.1 商標の著名性が争われた事例 —「RENOWN」事件—

(1) 事案の概要

台湾の孟宜企業有限公司（以下「原告」）が、2014年8月に「RENOWN」という文字商標を第14類（指定商品：腕時計）、第18類（指定商品：財布、バッグ）等に出願して登録を受けた。これに対し、日本の老舗アパレル企業である株式会社レナウン（以下「レナウン」）が、本登録商標は自社が使用している「RENOWN」商標と同一であり、「他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連

する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがある」¹⁶などとして、TIPOに異議を申し立てた事案である¹⁷。

TIPOは、レナウンが古い歴史を持つ日本の有名企業であり、世界各国で商標登録を行っていることや、2010年に中国企業が筆頭株主になったこと等を理由に挙げつつ、「RENOWN」商標は台湾でも著名性があると認定し、原告の商標登録を取り消す決定をした。

原告はこれを不服として訴願を申立てたが、訴願が却下されたことから、TIPOを被告として智慧財産法院に行政訴訟を提起したのが本件である。

(2) 主な争点

本件では、レナウンの「RENOWN」商標が台湾で著名であるといえるかが主な争点となった。被告側から提出された証拠資料は、日本と中国大陸における「RENOWN」商標の使用状況を示すもので

14 前掲13の資料に基づき筆者が作成した。

15 台湾の裁判例検索サイト「司法院法学資料検索系統」で判決全文の閲覧が可能である。

<https://law.judicial.gov.tw/>

16 商標法30条1項11号前段

17 レナウンは、台湾で「RENOWN」商標を被服類について登録していたが、本件で問題となった第14類や第18類には登録していなかったようである。

あったことから、原告は、「これらの資料は台湾での著名性を裏付けるものではないし、中国大陸で使用されている簡体字で書かれており¹⁸、台湾の消費者が接触できない資料である」などと主張した。

(3) 智慧財産法院の判断

智慧財産法院は、商標の著名性は台湾の消費者の視点から判断すべきであり、具体的には、商標の識別力の強弱、関連事業の周知度、商標の使用期間、使用範囲、使用地域、宣伝・登録の状況等を総合的に考慮して決すべきであると述べた。そして、提出された証拠資料は、日本と中国大陸における「RENOWN」商標の使用状況に関するものであり、台湾での著名性を立証するには不十分であると指摘した。その結果、「RENOWN」商標は著名な商標とは認められないから、訴願決定と原登録取消処分は取り消されるべきであるとして原告に勝訴判決を言い渡した¹⁹。

(4) 考察

本事例から分かるように、日本や中国大陸で広く知られている商標であっても、台湾における使用状況や宣伝状況を立証できなければ、台湾で「著名商標」の認定を受けることは難しい。もっとも、台湾と中国大陸の間の文化的・経済的交流が盛んに行われている現在、本判決のように、中国大陸での著名性と台湾での著名性を切り離して考える立場には異論もあるかもしれない。私見では、「RENOWN」商標を台湾でも著名であると認定したTIPOの判断にも一理あるように思われる。

4. 2 著名商標の識別力の減損が争われた事例—「UCC」事件—

(1) 事案の概要

台湾の大手セメント会社である環球水泥 (Universal Cement Corporation) が、自社の英語表記の頭文字を含む商標「UCC Collection」(図4の左側、以下「係争商標」)を第35類(指定役務:金属小売卸売等)に



図4 係争商標と原告商標

出願して商標登録を受けた。これに対し、日本の大手飲料メーカーであるUCCホールディングス株式会社(以下「原告」)が、係争商標は「他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの、又は著名な商標又は標章の識別力を減損するおそれがあるもの」²⁰に該当するとして異議を申し立てた事案である。

TIPOが異議不成立の決定を行ったため、原告はこれを不服として訴願を提起したが、却下の決定がなされた。そこで、原告は訴願決定の取消しを求めて智慧財産法院に行政訴訟を提起した。

(2) 原審における争点と判断

本件では、原告の「UCC」商標(以下「原告商標」)が台湾で著名であることについて争いはなかったが、係争商標が公衆に「誤認混同を生じさせるおそれ」があるか、又は係争商標が原告商標の「識別力を減損するおそれ」があるかが問題となった。

智慧財産法院は、係争商標の指定役務(金属小売卸売業)と原告商標の使用範囲(飲料)とは異なっており競業関係にないことから、「誤認混同を生じさせるおそれ」はなく、「識別力を減損するおそれ」もないとして原告の請求を退けた²¹。原告はこれを不服として最高行政法院に上訴した。

(3) 最高行政法院の判断

最高行政法院は、原告商標は台湾で非常に著名であること、「UCC」の三文字は独創的で識別力が高い

18 中国大陸では中国語が簡体字で表記されるのに対し、台湾では繁体字で表記される。

19 智慧財産法院106年度行商訴字25号(2018年1月24日)

20 改正前商標法23条1項12号前後段。なお、現行商標法30条1項11号前後段に相当する。

21 原審:智慧財産法院101年度行商訴字107号(2012年12月27日)

こと、係争商標の主要部分も「UCC」であること等を指摘し、係争商標が原告商標の識別力を減損する可能性があるとして智慧財産法院に事件を差し戻した²²。

智慧財産法院は再び原告の請求を棄却したが²³、最高行政法院は、二度目の上訴審において「他人の著名商標と類似する商標を使用することにより、その著名商標が持つ出所識別機能や独特の印象を弱めさせ、識別力を減損するおそれがある」と述べて原審を破棄し、TIPOに係争商標の登録取消しを命じた（破棄自判）²⁴。

(4) 考察

本件の経過を見ると、原審の智慧財産法院は、係争商標と原告商標の使用範囲が異なり、競業関係にないという点を重視したようである。しかし、最高行政法院は、原告商標の強い識別力と高い著名性に着目し、たとえ使用範囲が異なっても、類似商標の使用により著名商標の識別力が失われる可能性がある」と判示した。原告の勝訴判決は、原告が20年以上にわたり台湾で原告商標を使用し、缶コーヒー製品等を通じて台湾の消費者に商標を浸透させてきたところによるものが大きいと思われる。

4. 3 立体商標の識別力が争われた事例 —「雪肌精」事件—

(1) 事案の概要

—立体商標に含まれる文字の取扱い—

本件は、日本の化粧品メーカーである株式会社コーセー（以下「原告」）による、化粧水「雪肌精」の容器形状の立体商標出願に関する事案である。この容器の形状は、日本で販売されている商品と同様、青色のボトルに白色と銀色の蓋が付いたものであり、「雪肌精」等の文字が付されていた（図5を

参照）。

なお、日本の審査実務では、立体商標に識別力を有する文字（商品名等）が付されている場合、商標全体にも識別力があると判断されるようである²⁵。

しかし、台湾の審査実務では、識別力がある部分とない部分を切り離して判断されるため、文字部分が識別力を具えていても、容器部分に識別力がない場合には審査官から容器部分について「不専用声明」を行うよう求められる場合がある。そのため、台湾で容器形状について立体商標の登録を受けるためには、（文字を除いた）容器の形状自体が識別力を具えていなければならない。



図5 「雪肌精」立体商標²⁶

原告の立体商標出願について、TIPOは、出願に係る容器の色と形状は同業者が通常使用しているものであるから、「雪肌精」等の文字の部分を除き、識別力は認められないと判断した。そして、商標登録を受けるためには、容器形状について「不専用声明」を行う必要があるが、原告はこれをしなかったとして拒絶査定を行った²⁷。原告はこれを不服として訴願を提起したが、却下の決定がなされたため、

22 最高行政法院102年度判字373号（2013年6月14日）

23 差戻審：智慧財産法院102年度行商更（一）字3号（2014年1月2日）

24 最高行政法院103年度判字306号（2014年6月19日）また、台湾国際専利法律事務所「TIPOニュース（2014年7月）」
https://www.tiplo.com.tw/jp/tn_in.aspx?mnuid=1258&nid=45428

25 商標審査便覧41.103.04「立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて」

26 株式会社コーセー「プレスリリース（2016年5月30日付）」より引用。

<https://www.kose.co.jp/company/ja/content/uploads/2016/05/20160530.pdf>

27 本件の審査経過の詳細は明らかでないが、容器形状について「不専用声明」を行うと、文字部分にしか商標権を主張できなくなり立体商標としての意味が失われるため、原告はあえて「不専用声明」を行わなかった可能性がある。

智慧財産法院に行政訴訟を提起した。

(2) 原審における争点と判断

本件では、(文字部分を除いた)容器の形状自体が立体商標としての識別力を具えているかが争点となった。智慧財産法院は、「雪肌精」の容器形状(色を含む)には十分な特徴があり、「先天的な識別力」と「後天的な識別力」の両方を具えていると判断し、「不専用声明」が必要であるとした訴願決定と原処分(拒絶査定)を取り消す旨の判決をした²⁸。TIPOはこれを不服として上訴した。

(3) 最高行政法院の判断

最高行政法院は、「先天的な識別力」については原審と異なる見解を示した。すなわち、このような容器の色や形状は同業者の間で通常使用されているから、出所識別機能を有しておらず「先天的な識別力」はないと述べたのである。

しかし、最高行政法院は、原告が提出した証拠資料に基づき、原告が台湾で1986年から継続して本商品の販売・宣伝活動を行ってきたことや、本商品が台湾の消費者に広く浸透していること等を認め、この容器形状は「後天的な識別力」を獲得していると認定し、結論として原審の判断を支持した²⁹。

(4) 考察

先述したように、台湾には「不専用声明」の制度があるため、文字を除いた容器自体に識別力が認められない限り、立体商標として登録を受けることは難しい。本件では、原告が台湾で長年にわたり本商品の販促活動を行い、消費者に高い認知度を得たことが容器の識別力の獲得につながり、立体商標の登録に成功したものと考えられる。

本判決により、台湾では、「雪肌精」の容器は文字がなくても「後天的な識別力」を具えていること

が確認されたが、日本において、文字のない同様の容器を立体商標として出願した場合にどのような判断が下されるかは興味深い³⁰。

5 まとめ—台湾出願における留意点—

本稿の総括として、台湾に商標出願する際の留意事項を整理してみたい。

①早期の出願：自社の商標が他社に先取り登録された場合、海外での異議申立てや無効審判の手続きは煩雑である上、時間も費用もかかる。そのため、台湾で事業を計画する場合には、できるだけ早く商標出願することが望ましい。なお、台湾はマドプロ加盟国ではないが、相互認証を認めている国(日本、中国大陸等)との間では優先権主張を伴う出願が可能である。

②著名性：台湾で、自社の未登録商標と同一又は類似の商標が他人により登録されてしまった場合、悪意による先取り登録に該当しなくても、自社の商標が著名であれば、異議申立てや無効審判請求が可能である。但し、「REOWN」事件や「UCC」事件に見られるように、著名性の判断は「台湾の消費者」の視点で行われることから、たとえ日本や中国大陸で著名な商標であっても、台湾での事業活動や宣伝活動における商標の具体的な使用状況を立証する必要がある。

③不専用声明：「雪肌精」事件にみられるように、台湾では、出願した商標の一部に識別力がないと判断された場合、審査官から「不専用声明」を行うように求められる場合がある。しかし、「不専用声明」によって商標権を主張できる範囲が狭くなる場合もあるため、審査官の求めに応じるかどうかは慎重に検討すべきであろう。

今後も多くの日本企業が台湾でビジネスを展開していくことが予想される。本稿が台湾に商標出願を行う際の一助になれば幸いである。

28 原審：智慧財産法院103年度商行訴字83号(2014年11月6日)

29 最高行政法院104年度判字792号(2015年12月31日)

30 図5と同様の容器形状は、日本でも立体商標として登録されている。但し、日本では、商品名等の文字部分に識別力があれば商標全体の識別力が肯定されるため、日本の特許庁がこの容器形状自体に識別力があると判断したかどうかは明らかでない。