

事務所:

台湾10409台北市南京東路二段125号

偉成大樓7階

Tel: 886-2-2507-2811 • Fax: 886-2-2508-3711

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:

東京都新宿区新宿2-13-11

ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号

Tel: 81-3-3354-3033 • Fax: 81-3-3354-3010

記事提供: TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際專利法律事務所

© 2011 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2011年8月号(J144)

このニュースメールは、知的財産分野を中心に、台湾の法律情報等を様々な角度から取り上げ、日本語と英語の両方で月に一回お届けしています。

台湾知的財産事情に対する理解を深め、新着情報をいち早くキャッチするための道具として、このニュースメールだけでなく、特許・商標・著作権等に関するあらゆる情報を完全網羅し、関連法制の改正から運用実務まで徹底解説する当所サイト <http://www.tiplo.com.tw> もぜひご利用ください。

今月のトピックス

- 01 パラマウントのナッツ商標案件、知的財産局が敗訴
- 02 「Vorsprungに識別性なし」でアウディ商標に敗訴
- 03 他のブランドに「M2R」を使用させず、得安が勝訴
- 04 ダウンロード 100 曲余を自身ブログに載せて懲役 4 カ月の判決
- 05 商標権侵害で化粧品販売店を訴えた代理店が敗訴
- 06 古河電工、45.5 億新台幣ドルで台湾への投資拡大
- 07 産業昇級促進条例適用の特許権譲渡代金は半額免税以外にコスト・経費控除可能

台湾知的財産権関連判決例

01 商標権関連

商標の希釈化（ダイリューション）に関する規定は、著名商標が伴う識別力或いは信用が他人によって不当に毀損されたことで、消費者に与える印象が薄れていき、商標としての機能が損なわれることを回避するためにある。

02 商標権関連

「関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの」とは、両商標が同一で、若しくは類似することから、同一若しくは類似の商品（役務）の消費者が同一商標であると誤認し、又は両商標が同一商標であると誤認するには至らないが、両商標の商品（役務）の出所が同一で、又は両商標を使用する者の間に関係会社、ライセンス関係、本部と加盟店との関係その他これに類する関係が存在すると誤認することをいう

03 著作権関連

類似商標が使用された商品の販売という低い程度の犯行が、類似商標の使用という高い程

度の犯罪行為に吸収され、別途罪を論じない。一つの行為が同時に商標法及び著作権法の規定に反した場合、想像的競合犯であり、刑法第 55 条により比較的重い罪の販売目的による無断複製で他人の著作財産権を侵害したことについて処罰する。

今月のトピックス

J110713X2

01 パラマウントのナッツ商標案件、知的財産局が敗訴

ピスタチオ・アーモンドに関して世界最大のサプライヤーである Paramount International IP Holding Company（中国語名：帕瑞蒙國際 IP 控股公司、以下「パラマウント社」）は「WONDERFUL W/HEART」商標登録を台湾の知的財産局に出願していたが拒絶査定を受けたため、訴訟を提起していた。同案件について知的財産裁判所は知的財産局に敗訴を言い渡した。【知的財産裁判所行政判決-100 行商訴 15-20110623】

パラマウント社は 2009 年に「加工済みナッツ」を指定商品として「WONDERFUL W/HEART」の商標登録を知的財産局に出願した。

知的財産局はパラマウント社の商標が台湾の福松食品股份有限公司（FURESONG FOODS CO., LTD.、以下「福松食品」）の「萬德富」商標と類似を構成しているとして、2010 年 6 月に拒絶査定を行った。

パラマウント社の主張によると、福松食品の商標の指定商品は茶飲料、醤油、種子等数十種の商品であり、パラマウントの「加工済みナッツ」とは異なり、パラマウントは「WONDERFUL」の 2 文字目の「O」に特殊なデザインの「心形字母（ハート型アルファベット）」を使用しているため、両商標のデザイン創意が明らかに異なる。福松食品の商標は 2010 年 9 月 15 日で期限が切れているが、今年 3 月末現在で商標権期間延長を申請していないため、法に基づき当該商標はすでに消滅しているなどさまざまな理由を提出して抗弁した。

知的財産裁判所は最終的に、知的財産局の原処分と経済部の訴願決定を取り消し、パラマウント社が出願している商標に対する登録査定を行うよう知的財産局に命じる判決を下した。(2011.07)

J110726X2

02 「Vorsprung に識別性なし」でアウディ商標に敗訴

独アウディ（外国語名：AUDI AG、中国語名：德商奧迪）が台湾で「Vorsprung durch Technik」商標登録を出願していた件について、最高行政裁判所は当該商標に識別性がないとして、アウディに敗訴を言い渡し確定した。【最高行政裁判所裁定-100 裁 1767-20110721】

2009 年にアウディはスポーツカー、RV 車、レーシングカー、アタッシュケース、ハンドバッグ、車両の修理及びメンテナンス等 3 区分数十品目の商品と役務を指定して「Vorsprung durch Technik」商標の登録を知的財産局に出願した。

知的財産局は、アウディのこの商標を翻訳すると「テクノロジーでリードする」という意味があり、商標として登録すると消費者は当該商品及び役務の宣伝文句とのみ認識し、商品と役務の出所を区別する標識ではなく、識別性をそなえないため、商標法の規定に基づいて登録を許可すべきではないと主張していた。

一方アウディ側は、本商標はアウディの独創であり、世の中に広く知られているアウディの自動車はドイツのテクノロジーと機能から生まれたことを象徴しており、とくに「Vorsprung」は英語において完全相当する同義語が一つもなく、独特であることは明らかであると主張していた。

しかしながら最高行政裁判所は、アウディが出願した商標はその商品又は役務の品質が極めて高いことを標榜するだけにとどまり、非ドイツ語圏であるわが国の国民にとっては、そこからドイツ語の意味を識別することは難しいと指摘している。(2011.07)

J110725X2

03 他のブランドに「M2R」を使用させず、得安が勝訴

黄〇〇（男性）が服飾を指定商品として「M2R HELMENTS」商標の登録を知的財産局に出願したところ、「M2R」ヘルメットを生産する得安股份有限公司（英語名：TE AN HELMET IND.CO.,LTD.、以下「得安」）から訴願を提起され、服飾区分の商標を取り消された。その後黄〇〇は知的財産裁判所に行政訴訟を提起したが、裁判官は黄〇〇が「M2R」の高い識別性を知りながら同じ商標を出願し、これは不正競争にあたるとして、原処分を維持するという判決を下した。【知的財産裁判所行政判決-99 行商訴 229-20110616】

ヘルメットブランド「M2R」は得安が1997年にオーストラリア本社から使用を許諾されたもので、当該商標は「ヘルメット、バイク用手袋」等の商品に使用されている。ヘルメットの種類が豊富で、外観デザインが目立つため、世界50カ国以上で販売されている。

調べたところ、黄〇〇は2004年に指定商品を服飾として「M2R HELMENTS」商標の登録を出願したが、得安から訴願を提起され商標登録を取り消されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起していた。

黄〇〇は裁判官に対して、商標の中の「MR」は商品の対象が男性であることを示しており、数字の「2」は衣料品の品質が二重に保証されていることを示すもので、「HELEMTS」によって「鉄兜のように硬い」という効果を加えていると説明した。さらに、衣料品とヘルメットは性質が異なるため、商標法に違反していないと主張した。

得安によると、「M2R」商標の図案は独創性があり、黄〇〇が登録出願を行う以前にヘルメット等の製品を市場で販売しており一定の知名度をそなえている。且つ得安はかつてオンロードウェアを販売しており、黄〇〇の出願している指定商品と同じであるため、黄〇〇の商標登録は「不正競争」にあたる。

判決書によると、両商標の外観と呼称が「極めて似ている」ため、消費者は容易に誤認しやすい。また黄〇〇が販売しているレインコート、ジャケット等の商品は得安の商品とともにバイク販売店で販売されており、消費者に誤認混同を生じさせやすいため、黄〇〇に敗訴を言い渡した。(2011.07)

J110721X3

04 ダウンロード100曲余を自身ブログに載せて懲役4ヵ月の判決

劉〇〇（女性）は「YouTube」サイトから116曲の楽曲をダウンロードし、ネット上でのパトロールしていた音楽ソフト会社と警察によって発見され、警察によって著作権法違反の容疑で書類送検された。裁判官は著作権法違反のため4ヵ月の懲役に科すが、罰金12万新台湾ドルに転換することができるとの判決を下した。その代価は1曲あたり平均1000新台湾ドル余りとなった。【新竹地方裁判所刑事簡易判決-100 審智簡 8-20110718】

劉〇〇は裁判官に対して、ネット利用者は皆ネットから楽曲を無料でダウンロードして再生しており、「YouTube」サイトからダウンロードして自分のブログで再生することが違法だとは知らなかったと述べた。音楽ソフトを購入する出費を節約したために刑罰を受けることになり、とても後悔していると認めた。

しかしながら裁判官は、被告は楽曲を収録し自分一人で鑑賞するためだけに使用したと主張しているが、全曲をネット上で再生してネット利用者に供しており、これは合理的な使用範囲を超え、音楽ソフト会社に重大な損失を与えたと判断した。(2011.07)

J110731X4

05 商標権侵害で化粧品販売店を訴えた代理店が敗訴

カナダのスキンケア製品ブランド「CANUS」の台湾代理店は某化粧品販売店が無断で同ブランドのロゴを宣伝広告に使用したことを不満とし、100万新台湾ドルの賠償を請求した。裁判所は審理の結果、広告とロゴは関連づけがたいと判断し、代理店に敗訴を言い渡した。【知的財産裁判所民事判決-99 民公訴 7-20110721】

知的財産裁判所の判決書によると、海貝絲国際有限公司（Sea Base International Co.,Ltd.、以下「海貝絲公司」）はゴートミルクを原料としたスキンケア製品のブランド「CANUS」（中国語名：肯拿士）の台湾地区代理店で、「CANUS」の羊の頭をロゴとし、さらに「CERTIFIED DISTRIBUTOR IN TAIWAN CANUS」のロゴを設計している。

海貝絲公司側の主張によると、2008年に台北の某化粧品販売店（歩明忠、即ち中明百貨行）が無断で「CERTIFIED DISTRIBUTOR IN TAIWAN CANUS」の文字と図案を宣伝広告に使用しているのを発見し、すぐに内容証明郵便で同行の停止を要求したところ、販売店は再犯しないことを保証し、新聞に謝罪広告を掲載したため、それ以上追及しなかった。

判決書によると、海貝絲公司は昨年再び化粧品販売店が宣伝広告にロゴを使用しているのを発見した。販売店が違法であることを知りながら行ったと判断し、裁判所に対して公平交易法（公正取引法）違反による損害賠償金100万新台湾ドルの支払いを求める訴訟を提起した。

化粧品販売店側の抗弁によると、海貝絲公司が提訴にあたり提出したのは当時の宣伝広告であり、双方が和解した後、再び同じ刊行物を持ち出して権利を主張するのはおかしい。また店内で販売している「CANUS」の商品にも前述のブランドロゴはない。

裁判所は審理の結果、化粧品販売店の宣伝広告は「CANUS」の商品紹介であり、当該ロゴを広告の目的とはしていない。消費者は広告とロゴを関連づけがたい。また海貝絲公司は昨年化粧品販売店が使用した宣伝を証拠として提出することはできないとして、海貝絲公司の請求を棄却した。本案件はさらに上訴できる。（2011.07）

J110629X5

06 古河電工、45.5億新台湾ドルで台湾への投資拡大

経済部によると、東日本大震災が発生した後、日本企業は海外への投資に対して積極的になっており、さらに ECFA 効果も見込まれるため、すでに台湾に駐在しているか、これから初めて台湾に投資するかにかかわらず、日本企業の台湾に対する投資の意向は明確になってきている。古河電工をその一例として挙げることができる。台湾におけるプリント配線板用銅箔生産ラインを拡張するのみならず、リチウムイオン電池用電解銅箔の生産ラインを台湾に移し、同社では初の海外工場となる。投資総額は45.5億新台湾ドルに達する。

古河電工は1997年に台湾に拠点を設置し、プリント配線板用銅箔を生産してきた。同社によると、台湾と中国で電子部品に対する需要が急増しているため、生産ラインを新設し、月産規模を拡大する。投資額は21億新台湾ドル。

また古河電工が投資審議委員会に提出していた「古河銅箔股份有限公司」を設立してリチウムイオン電池用電解銅箔を生産する投資案件が今年2月に許可されている。工場は雲林科技工業区（Yunlin Technology-based Industrial Park）に建設する計画。古河電工によると、電解銅箔への投資額は24.5億新台湾ドルで、来年9月からの生産開始を予定している。現在同社の電解銅箔は世界で40%のシェアを占め、世界一を誇っている。台湾工場が操業を開始すれば、シェアは60%にまで拡大し、トップの座はゆるぎないものなるだろう。（2011.06）

J110723Y1

07 産業昇級促進条例適用の特許権譲渡代金は半額免税以外にコスト・経費控除可能

最高行政裁判所が下した重大判決によれば、特許権譲渡時に取得する譲渡代金が産業昇級促進条例（訳注：「産業昇級促進条例」は2009年12月31日に終了となり、それに代わり2010年に「産業創新条例」が公布されている）の規定を適用される場合、その50%は個人所得税が免除される他、コスト及び必要経費を控除することができる。

台南市の李夫妻は2007年台湾鋸司企業股份有限公司（英語名：HEXICO ENTERPRISE CO.,LTD.、以下「台湾鋸司」）と特許権譲渡契約を結び、李氏が所有する「発明第1266660号」及び「発明第055101号」の特許権を台湾鋸司に譲渡すると約定し、現金1億6160万新台湾ドル及び4040万新台湾ドルを受け取った。

李氏は2007年度総合所得税（個人所得税）申告時にこの譲渡代金2筆を申告し、それぞれ必要経費・コストを4848万新台湾ドル及び1212万新台湾ドル、譲渡代金所得を1億1312万新台湾ドル及び2828万新台湾ドルと計上した。ならびに産業昇級促進条例第11条の規定

に基づき、譲渡代金所得の 50%に対する総合所得税賦課免除を申請し、且つ還付金 4040 万新台湾ドルを申請していた。

しかしながら南区国税局と財政部は李氏に対して、産業昇級促進条例を適用される譲渡代金の 50%に対する総合所得税賦課を免除するが、同時にコストと必要経費を計上することを許可しなかった。

李氏は裁判所に訴訟を提起したところ、高雄高等行政裁判所は李氏に勝訴を言い渡した。南区国税局は上訴したが、やはり最後までけちがついた。最高行政裁判所は、李氏に産業昇級促進条例の優遇を与えた後コストと必要経費の控除を認めないという国税局の主張は採用できないとして、国税局の上訴を棄却した。(2011.07)

台湾知的財産権関連判決例

01 商標権関連

商標の希釈化（ダイリューション）に関する規定は、著名商標が伴う識別力或いは信用が他人によって不当に毀損されたことで、消費者に与える印象が薄れていき、商標としての機能が損なわれることを回避するためにある。

■ハイライト

商標法第 23 条第 1 項第 12 号により、他人の著名な商標（標章）と同一の、又はこれに類似するものであって、関連公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあり、又は著名な商標（標章）の識別力又は信用を毀損するおそれがあるものは、商標登録を受けることができない。但し、当該商標（標章）の所有者の同意を得て登録出願をする場合は、この限りでない。同号後段「商標の毀損（希釈化）」に関する規定は、著名商標に対する保護を強化することによって、前段「混同誤認のおそれ」による著名商標への保護対策が不十分であることを補うためのものである。混同誤認のおそれと商標の希釈化の構成要件及び立法趣旨は異なり、前者の立法趣旨は、消費者が係争商標と先の著名商標が示す商品の出所、サポート或いは関連性について混同し、誤った認識のもとで取引を決定するのを避けることを目的とし、これによって消費者を保護する。一方、商標の希釈化は、著名商標が伴う識別力或いは信用が他人によって不当に毀損されることで、消費者に与える印象が薄れていき、さらに著名商標としての機能が損なわれるのを避けることを目的とする。したがって、たとえ消費者が係争商標と先の著名商標について混同誤認を生じさせるおそれがないとしても、消費者の権利保護のためではなく、商標の識別力或いは信用の希釈化を避けるためにはやはり商標の希釈化を禁止する必要がある。著名商標への保護を強化するための「商標の希釈化」禁止と「混同誤認のおそれ」禁止は一概に論ずることができず、また「混同誤認のおそれ」という概念には「商標の希釈化」という概念が包含されているともいえない。

最高行政裁判所判決

裁判番号：98 年度判字第 1323 号

裁判期日：2009 年 11 月 05 日

件名：商標の無効審判

控訴人：甲○○

被控訴人：經濟部知的財産局

参加人：聯合利華股份有限公司（ユニリーバの台湾法人）

主文：原判決を破棄し、知的財産裁判所に差し戻す。

事実及び理由

一. 事案の概要

控訴人は 2000 年 2 月 29 日に「LUX」を商標に当時の商標法施行細則第 49 条所定商品及び役務分類表第 25 類の下着、パジャマ、水着、ブラジャー、T シャツ、洋服等に使用することを指定し、被控訴人に登録出願をしたところ、第 963537 号商標（係争商標）に登録されるこ

とを認められた。その後参加人・ユニリーバ台湾（注：ユニリーバは、オランダとイギリスに本拠を置く世界最大級の消費財メーカー）は2005年12月9日に係争商標の登録が登録時の商標法第37条第7号に反することを理由に、無効審判を請求した。現行商標法第91条第2項により、本法改正施行前に登録された商標、証明標章及び団体標章について、本法改正施行後に無効審判を請求するときは、登録時及び本法改正施行後の規定はいずれも違法事由に該当するものに限って、その登録を取り消す。本件無効審判が請求されたときの根拠となる規定が法改正で商標法第23条第1項第12号になったため、参加人は2006年3月24日に新たにこれを主張の根拠に追加した。被控訴人が審査したところ、係争商標に改正前の商標法第37条第7号及び現行商標法第23条第1項第12号の適用があるとして係争商標を取り消すべき審決を下した。

二. 理由

- (一) まず、商標法第91条第2項により、本法が中華民国92年（2003年）4月29日（この期日は現行条文が立法院を通過した期日であり、同年5月28日総統令をもって公布され、公布の日から6ヶ月を経過した日、即ち11月28日に施行する）に改正・施行される前に登録を受けた商標について、本法改正施行後に無効審判を請求した場合、その登録時及び本法施行後の規定はいずれも違法事由に該当するものに限る。係争商標は2001年10月1日に登録され、現行商標法の施行期日（2003年11月28日）より先であって、本件参加人が2005年12月24日に無効審判を請求し、現行商標法の施行日より後である。したがって、本件が無効審判請求のできる違法事由に該当するかどうかは、商標法改正施行前及び改正施行後の規定によっていずれも違法事由に該当するものに限る。
- (二) 次に、係争商標登録時の商標法第37条第7号により、他人の著名な商標又は標章と同一又はこれに類似するものであって、関連公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるものは、登録されない。また現行商標法第23条第1項第12号により、他人の著名な商標又は標章と同一又はこれに類似するものであって、関連公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあり、または著名な商標又は標章の識別力又は信用を毀損するおそれがあるものは、登録されない。係争商標登録時の商標法第37条第7号にはただ現行商標法第23条第1項第12号前段の商標の「混同誤認のおそれ」に関する規定があるだけで、後段の「商標希釈化」のような規定がない。即ち、登録時の商標法第37条第7号は現行商標法第23条第1項第12号前段の規定と同じ内容である。原判決でこれを根拠に、登録時の商標法第37条第7号にいう「公衆に混同誤認を生じさせるおそれがある」が解釈上、現行商標法第23条第1項第12号にいう「関連公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあり、又は著名な商標又は商標の識別力又は信用を毀損するおそれがある」に相当すると認定したことにはわけがある。
- (三) 現行商標法第23条第1項第12号後段規定の「商標の希釈化」は、著名商標に対する保護を強化することを目的とし、前段規定「混同誤認のおそれ」の著名商標への保護不十分を補うためである。言い換えれば、係争商標が他人の著名商標と同一又はこれに類似するが、その指定商品又は役務が類似せず、関連性もなく、同条前段規定「混同誤認のおそれ」の構成要件に該当しないときは、著名商標が性質上競争関係が存在しない多くの商品又は役務に使用されることで、その識別力が希釈化し、又はその信用が毀損されるのを避けるため、同条後段に「商標希釈化」の規定を追加し、指定商品（指定役務）の非類似又は関連性のない場合に適用させる。
商標法第23条第1項第12号による著名商標保護審査基準第3.1.2後段にも同じ見解が示されている。「商標のダイリューションに関する規定は、著名商標そのものに対する保護に重きをおき、著名商標による商品又は役務を識別する能力又はそれが示す信用への損害を防ぐことを目的とする。この点においては、消費者の商品又は役務の出所への混同誤認のおそれを防ぐことを重んじる伝統的な『混同誤認のおそれ』という理論と異なる。」
- (四) 「混同誤認のおそれ」と「商標の希釈化」に関する規定の構成要件と立法趣旨はことなる。前者は消費者の係争商標と先の著名商標が示す商品の出所、サポート又は関連性について混同誤認を生じさせ、誤った認識に基づいて取引の決定をしてしまうのを避けるためのものである。したがって「混同誤認のおそれ」に関する規定は商品の出所への混同誤認を避けて消費者を保護する目的がある。しかし一方で、著名商標の識別力或いは信用が他人によって不当に毀損されることで、消費者に与える印象が段々薄れていき、著名商標と

しての機能が損なわれるおそれがある。消費者の権利保護のためではなく、商標の識別力
或いは信用の希釈化を避けるためには、たとえ関連消費者が係争商標と先の著名商標に対
して混同誤認を生じさせるおそれがない場合でも、やはり何らかの規定を設ける必要があ
る。このように、商標の希釈化と「混同誤認のおそれ」との立法趣旨も保護対象も異なり、
先に発展してきた「混同誤認のおそれ」の理論には「商標の希釈化」という概念が包含さ
れているとはいえない。

- (五) 2003年の法改正で現行商標法第23条第1項第12号に「著名な商標又は標章の識別力
又は信用を毀損するおそれ」に関する規定が新たに設けられた理由には、「著名商標（標
章）に対する保護強化は時代の流れである。現行規定の著名商標（標章）に対する保護は、
他人の著名な商標又は標章と同一又はこれに類似するもので、公衆に混同誤認を生じさ
せるおそれのあるものは登録されないと定めるにとどまり、著名商標（標章）の商業上の信
用毀損に関しては踏み込んでいない。世界知的所有権機関（WIPO）は1999年9月の決
議で、著名商標（標章）に対する保護は著名商標と混同誤認を生じさせるおそれを防ぐほ
か、著名商標のダイリューションも避けなければならないとしている。したがって、これ
に合わせて、著名商標（標章）の識別力又は信用を毀損するおそれのある商標は登録され
ないように定める必要がある」が挙げられている。以上のことから、明らかに改正前の商
標法には著名商標（標章）へのダイリューションに関する規定がなかった。
- (六) さらに、改正前の商標法第22条第2項は防護商標について「同一の者が同一の商標図
案を以って、非同一又は非類似でありながら、性質に関連性のある商品に使用することを
指定するときは、防護商標登録出願をすることができる。」と定義し、同項の但し書には
「但し、著名商標は商品の性質関連性の制限を受けない」とあった。改正前の商標法は著
名商標のダイリューションを防護商標制度によって保護していたことがわかる。防護商標
制度が廃止されたのは、法改正で登録商標に対する保護範囲は商標の希釈化に拡大し、防
護商標の機能をカバーすることができたからである。改正前の商標法第37条第7号の、
他人の著名な商標又は標章と同一で又はこれに類似するものであって、「公衆に混同誤認
を生じさせるおそれがあるもの」には、「著名商標又は標章の識別力又は信用を毀損す
るおそれのある商標」が含まれず、商標のダイリューションに関する規定は2003年の法改
正で取り入れられたことがここでも実証された。
- (七) 参加人は係争商標が登録時の商標法第37条第7号に反することを理由に、2005年12
月9日に無効審判を請求した。その後、無効審判請求時の根拠となった規定が法改正で第
23条第1項第12号になったため、商標法改正施行前及び同法改正施行後の規定によっ
ていずれも違法事由に該当する場合に限って、無効審判が成立し、係争商標を取り消すこ
ができる。原判決では、登録時の商標法第37条第7号が現行商標法第23条第1項第12
号後段の商標の希釈化を包含することを理由に、原審決及び訴願決定を維持し、現行商標
法第23条第1項第12号後段により係争商標の登録を取り消すべきとして控訴人の訴え
を棄却したが、上記説明のように、改正前の商標法第37条第7号は現行商標法第23条
第1項第12号後段をカバーしていないことから、原判決が現行商標法第23条第1項第
12号後段規定の「商標の希釈化」だけで係争商標を取り消すべきとしたのは、商標法改
正施行前及び改正施行後の規定のいずれによっても違法事由に該当するというに当
たらなため、前掲商標法第91条第2項に抵触し、原判決における法令適用が不当であ
るという控訴人の主張には理由がある。
- (八) 最後に、著名商標に関する混同誤認のおそれの適用は著名商標が示す商品又は役務と同
一又はこれに類似する場合に限らない。ただ、係争商標が示す各種商品又は役務につ
いて混同誤認のおそれがあるかどうかの判断は商標の知名度・識別力が左右し、識別力が強く
知名度が高ければ高いほど、保護対象になる商品の範囲が大きくなり、混同誤認を生じさ
せるおそれがあると判断しやすい。逆に、よくみかける商標だったり知名度が低いものだ
ったりする場合、保護範囲も狭まる。本件原判決では、「係争商標に係る登録出願がなさ
れた2000年2月9日当時、引用商標『LUX (label)』がすでに関連事業者や消費者の間
で広く認識されており、また一般の公衆にも周知する」と認定した。然しながら、係争商
標は下着や水着、パジャマ、ブラジャーに使用することを指定しており、引用商標が有名
なシャンプーやボディソープ等の商品との類否はどれ程のものか？なお事実を調査して
確認する必要がある。

02 商標権関連

「関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの」とは、両商標が同一で、若しくは類似することから、同一若しくは類似の商品（役務）の消費者が同一商標であると誤認し、又は両商標が同一商標であると誤認するには至らないが、両商標の商品（役務）の出所が同一で、又は両商標を使用する者の間に関係会社、ライセンス関係、本部と加盟店との関係その他これに類する関係が存在すると誤認することをいう

■ハイライト

台湾小売大手・統一超商（セブンイレブン台湾の経営者）の商標「ifoto」（以下、係争商標）は米コンピュータ大手・アップルの商標「iphoto」（以下、引用商標）に類似することから、消費者に出所混同をきたすおそれがあるとされ、商標の登録が取り消されることになった事件。

2007年3月、統一超商は「ifoto及び図」について商標法施行細則第13条所定商品及び役務分類表第9、16、35、40類の商品（役務）に使用することを指定し、知的財産局に商標登録出願をしたところ、認められた。ところが、その後係争商標が商標登録不可事由に該当するとして、アップル社から異議申立があった。

アップル社がデザインした写真管理や編集機能を備えるソフト商品及びデジタル映像サービスに使用されている「iphoto」商標は1994年に台湾で登録を受け、コンピュータ及びその周辺機器をはじめ、インターネットを通じたデジタル映像サービスで台湾の関連業界及び消費者に広く認識されている著名商標である。一方、係争商標「ifoto」をGoogle、Yahoo 或いは7-Elevenのウェブサイトで調べたところ、出願時（2007年3月13日）、ないし登録査定時（2007年12月1日）に既に関連業界又は消費者に広く認知されていることを証明できる裏づけ証拠が得られなかったため、知的財産局の取消し処分及びその見解に同調する訴願決定に続いて、知的財産裁判所も原告の主張を全面的に退けた。

知的財産裁判所行政判決

裁判番号：98年度行商訴字第231号

裁判期日：2010年04月22日

件名：商標の異議申立

原告：統一超商股份有限公司

被告：經濟部知的財産局

参加人：米社・アップル（Apple Inc.）

主文：

原告の訴えを棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

判旨：

（一）商標法第23条第1項第12号により、「他人の著名な商標若しくは標章と同一若しくは類似で、関連公衆に混同誤認を生じさせる恐れがあり、又は著名な商標若しくは標章の識別力若しくは信用を毀損するおそれがあるもの」は、商標登録されない。その判断は同条第2項により、出願がなされた時点を基準とする。同条項にいう著名とは、すでに関連事業者若しくは消費者に広く認識されていると認定するための客観的な証拠があることをいう。また同条項第13号により、他人の同一若しくは類似の商品若しくは役務に係る既登録若しくは先出願の商標と同一若しくは類似で、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるものは、登録されない。「関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある」ということは、両商標が同一若しくは類似で、同一若しくは類似の商品若しくは役務に関連する消費者がそれを同一商標と誤認し、又は両商標を同一商標と誤認するには至らないが、両商標の商品／役務が出所を同じにするシリーズ商品／役務であると誤認する可能性が十分にあり、又は両商標の使用者の間に関係会社、ライセンス関係、本部と加盟店との関係その他これに類する関係が存在すると誤認することをいう。混同誤認の恐れの有無は、商標の識別力の強弱、商標の類似及び商品／役務の類似などの関連要素の程度、互いに影

響しあう関係を総合的に斟酌して判断する。また両商標の要部の文字、図形若しくは記号が外観、観念若しくは称呼のいずれの要素において類似すれば、類似の商標と判断される。

(二) 係争商標が第 9、16、35、40 類の商品／役務に使用されることを指定されている。一方、引用商標の使用指定商品／役務は第 9、40、42 類。被告による原処分は、係争商標の第 16 類商品及び第 35 類役務への使用指定に商標法第 23 条第 1 項第 12 号前段規定、そして第 9 類及び第 40 類商品／役務への使用を指定する場合に同条項第 13 号規定が適用されるため、係争商標を取り消す必要があったとしている。したがって、本件で追究すべきことは、係争商標の登録について商標法第 23 条第 1 項第 12 号前段及び第 13 号規定を適用する余地があるかどうかである。

(三) 商標法第 23 条第 1 項第 12 号前段規定に関し：

1. 係争商標は一列に並んだ緑色のアルファベット小文字「i」とブルーの小文字「foto」とで構成されている。一方、引用商標第 1057676 号、180488 号、187700 号及び実際に使用している「IPHOTO」商標は単純に墨色の大文字「I」と「PHOTO」の並列となっている。最も印象的なのは、両商標ともその構成文字が「I」「O」、「T」、「O」の順で並んでいること。このほかは色、大文字か小文字、「f」か「PH」の些細な違いがあるだけで、さらに時と場所を異にして観察し、かつ一連に発音すると、両商標が外観上、そして全体としての語音が近似し、称呼上相紛らわしいので、類似の商標と判断してよい。
2. 参加人はコンピュータのハードウェアとソフトウェア、周辺機器などを製造・販売するほか、各種ソフトのプログラミング・メンテナンスに関するサービスも提供している世界的に有名なコンピュータ会社である。1998 年から続々と「iMac」、「iphoto」、「iBook」など「i-」を頭文字とするシリーズ商標のコンピュータソフトウェア・ハードウェアその他の電子製品を発売している。本件「IPHOTO」シリーズ商標は参加人が設計した写真の管理・編集機能搭載ソフトウェア及びこれに関連するデジタル映像サービスに使用されている。このソフトウェアを利用すれば、写真の入力・修正・編集・検索・プリント、カレンダーやカードの作成が簡単にできる。「IPHOTO」シリーズ商標はブラジル、チリ、インド、日本、ロシア、トルコ、アメリカ、EU、シンガポールなど世界各国で登録されている。台湾においても 1994 年から「愛徳大師 iphoto Plus」(第 635194 号)、「iphoto Plus」(第 6784145 号)、及び本件「IPHOTO」が次々と商標登録されていった。その商品／役務が参加人によって長い間広く宣伝され、さらに内外のマスコミを通じて報道され、参加人が開設したウェブサイト「www.apple.com.tw」、「www.apple.com」、「www.appleclub.com.hk」などであらゆる「i-」を頭文字とするシリーズ商標のパッケージ、商品／役務その他の情報提供、2001 年から 2004 年にかけて参加人がシンガポール、韓国、中国、台湾、香港で行っていた数々の「IPHOTO」商標の商品／役務に関する宣伝広告、及び「IPHOTO」商標を使用した商品が掲載されたホームページへのリンク資料などから考えて、係争商標に関する登録出願がなされた時(2007 年 3 月 13 日)に、引用商標「IPHOTO」が既にコンピュータ、コンピュータ関連商品／役務及びコンピュータネットワークを通じたデジタル映像サービス提供において台湾の関連業界及び消費者に広く認識され、周知商標になったと認めてよい。
3. さらに、係争商標を第 16 類「カード、手帳、カレンダー、ポスター、月刊誌、刊行物、印刷出版物など」(商品)及び第 35 類「ネットショッピングなど」(役務)への使用指定は、引用商標が使用されている前述商品／役務と関連性がある。それ故、両商標の類似、引用商標が著名商標であること、両商標の指定商品／役務に関連性があることなどを総合的に判断すると、第 16 類商品及び第 35 類役務への使用が指定されている係争商標の登録により、両商標が同一シリーズの商標である、又は両商標の使用者の間に関係会社、ライセンス関係、本店と加盟店との関係その他のこれに類する関係が存在するという混同誤認を消費者に生じさせることは客観的に絶対にはないとは言いがたい。したがって、商標法第 23 条第 1 項第 13 号の適用がある。

(四) 商標法第 23 条第 1 項第 13 号に関し：

1. 前述のように、両商標が類似する。係争商標を第 9 類商品「電子広告版、写真コピー機、カラーコピー機、携帯電話など」に使用することの指定は、第 1057676 号登録商標「IPHOTO」の指定商品(第 9 類のコンピュータ、コンピュータハードウェア、コンピュータソフトウェアなど)と同じようにコンピュータ及びその関連商品に属し、両者

は同一若しくは類似の商品である。また係争商標を第9類商品「データ読み取り装置、インターネット設備、コンピュータ用インターフェースカードなど」に使用することの指定は、第180488号引用商標「IPHOTO」の指定役務（第42類「コンピュータデータバンク又はネットワークからオンライン接続データサービス・デジタルサービスの提供」）とはそれぞれ役務と商品だが、取り合わせて使用しなければ、その商品／役務によって提供しようとする目的及び機能が果たされないので、結果的に両方の生産者・製造者／提供者、消費者（顧客層）及び販売ルートがダブってしまう。一般の社会通念及び市場取引の実情を踏まえて、両商標は高度に類似する商品／役務である。また係争商標の第40類役務「映像フィルム現像、写真の大伸ばし、デジタル写真プリント、映像合成処理など」への使用指定、そして引用商標「IPHOTO」（第187700号登録商標）の指定役務「写真及び映像をフィルム、印画紙その他の材質の紙にプリントする、コンピュータネットワークを通じたデジタル映像の大伸ばし・調整・修正・合成・変形処理、コンピュータネットワークを通じたデジタル写真のプリントサービスなど」はいずれも映像加工又はフィルム処理のサービス提供であって、同一若しくは類似の役務に属する。したがって、係争商標の第9類及び第40類商品／役務への使用指定は、第180488号、第187700号登録商標「IPHOTO」の指定商品／役務に類似する。

2. 引用商標「IPHOTO」は長い間参加人によって広く使用されていることで、コンピュータ、コンピュータ関連製品／役務及びコンピュータネットワークを通じたデジタル映像サービスにおいて知れ渡っている。係争商標の使用に関して原告が異議申立及び訴願手続の段階で提出した次の証拠資料からして、係争商標が出願時に既に関連業界または消費者の間で広く認識されていることを証明するには不十分である。

①答弁添付資料一：「ifoto デジタル映像サービス」の広告コピー。係争商標が記載されているが、キャンペーン期間2007/12/5~2008/1/1があるだけで、広告の掲載期日がない。

②訴願添付資料三：原告会社の紹介及び「ifoto」のストーリーに関するもので、2007年に映像サービスウェブサイト「ifoto」の運営開始を説明するだけで、係争商標の出願日（2007年3月13日）より先かどうかについては明らかにしていない。

③訴願添付資料四：原告の「7-ELEVEN サイト」のホームページに関する資料である。

④訴願添付資料五：原告が提供するDVDレンタルサービスに関する案内。係争商標の使用或いは係争商標が使用された商品／役務の販売状況に関する統計数値がない。

⑤訴願添付資料六：「ifoto」サイトにおける商品販売やキャンペーン情報に関するもので、ダウンロードされた時間は2009年7月30日となっている。

⑥答弁添付資料二と訴願添付資料八：Googleサイトで「ifoto」を検索して出た資料。ダウンロードされた時間は2008年7月29日。

⑦訴願添付資料七：Yahoo サイトで同じキーワードを検索して得た資料で、ダウンロードされた時間は2009年7月30日。

3. 両商標の類似、両方とも第9類及び第40類の同一若しくは類似の商品若しくは役務への使用を指定すること、関連消費者の諸引用商標に対する認知度が係争商標より高いなどの要素を総合的に判断して、係争商標を第9類商品及び第40類役務に使用することを指定することで、関連消費者が客観的にその商品／役務は原告が生産・製造／提供するものか、或いは参加人が生産・製造／提供するものかを区別することが困難で、両商標が同じ系列の商標である、又は両商標の使用者の間に関係会社、ライセンス関係、本店と加盟店との関係若しくはその他これに類する関係が存在すると混同誤認を生じってしまう可能性が極めて高い。したがって、係争商標の登録には商標法第23条第1項第13号が適用される。

03 著作権関連

類似商標が使用された商品の販売という低い程度の犯行が、類似商標の使用という高い程度の犯罪行為に吸収され、別途罪を論じない。一つの行為が同時に商標法及び著作権法の規定に反した場合、想像的競合犯であり、刑法第 55 条により比較的重い罪の販売目的による無断複製で他人の著作財産権を侵害したことについて処罰する。

知的財産裁判所刑事判決

裁判番号：98 年度刑智上更正(一)字第 11 号

裁判期日：2009 年 11 月 30 日

件名：著作権法違反

控訴人即被告：甲〇〇

主文：控訴を棄却する。甲〇〇、執行猶予四年。

一. 事案の概要：

甲〇〇は日象実業股份有限公司（「股份有限公司」は日本の株式会社に相当。以下、日象公司）の責任者であり、次に掲げる事項を明らかに知っていながら本件犯罪を実行していた。

(一) 本件引用商標 1 は象印マホービン株式会社（以下、象印公司）が經濟部中央標準局（1999 年 1 月 26 日に「經濟部知的財産局」へ改編。以下、知的財産局）に出願し、審査を経て登録を受けている。引用商標 2 は市川重孝が中央標準局に出願し、審査を経て登録を受けた後、象印公司に譲渡した。両商標とも現在専用権が存続している。

(二) 図一～図四（ここに添付せず）に示された蘭及び海芋（カイウ）の絵は日本人の三宅敏夫氏が 1989 年 5 月に創作した美術著作物であり、1990 年にその著作財産権を象印公司に譲渡した。しかし、わが国 1985 年 7 月 10 日に改正された著作権法第 17 条第 1 項第 1 号又は第 2 号により登録して著作権を取得していないため、1992 年 6 月 10 日に改正された同法第 4 条各号及び第 108 条規定に該当せず、同法により著作権を享有することができない。その後、2002 年 1 月 1 日に台湾が正式に世界貿易機関（WTO）に加盟したことにより、TRIPS 協定第 9 条第 1 項、ベルヌ条約第 3 条に基づき、わが国は他の WTO 加盟国国民の著作物に対しても保護しなければならない。日本は WTO の加盟国であるため、わが国著作権法第 4 条第 2 号により、図一～図四に示された蘭と海芋の絵が美術著作物としてわが国著作権法による保護を受けられる。

(三) 象印公司の同意又は許諾を得ないで、象印が所有する登録商標と同一又は類似のものを使用した同一又は類似の商品又は役務を販売してはならず、また告訴人会社が著作財産権を享有する図一～図四の蘭と海芋の絵を無断で複製してはならない。

(四) 1990 年から象印公司は引用商標 1、2 及び図一～図四の蘭と海芋の絵を同社が製造する電子鍋、マホウビン等商品に使用し始め、1993 年 11 月 20 日、1994 年 4 月 20 日に台湾に輸入し、同年 1 月 10 日、24 日に新聞紙にその電子鍋、マホウビンに関する広告を掲載してから長年国際及び国内市場で販売し、国内の関係業界及び一般の消費者に広く認識されるようになってきた。

(五) 日象公司は象印公司の同意又は許諾を得ないで、同一の「電子鍋」、「電子保温炊飯器」商品に引用商標 1 と 2 に類似する係争商標（日象公司が登録出願した商標）を使用し、かつ図一～図四の蘭と海芋の絵に類似する模倣品を無断で複製した。

甲〇〇は販売して利益を得るために、象印公司の同意又は許諾を得ないまま、同一商品に登録商標に類似するものを使用して販売することと無断で象印公司の著作財産権を侵害する故意により、2001 年 12 月 18 日（係争商標 1 の登録に無効審決が下った）から、2004 年 12 月 1 日（電子鍋等商品における係争商標 1 の使用停止を記載した通知書を取引先宛に送った）までの間、引用商標に類似する係争商標を同一の電子鍋、電子炊飯器に使用していたことで、消費者に混同誤認を生じさせる恐れがある。また、甲〇〇は同案他の被告人林〇〇、鄭〇〇と共に象印公司の著作財産権を侵害する犯意で、林〇〇、鄭〇〇の経営する工場で製造した電子鍋の外殻に図一～図四の絵に類似する蘭と海芋の絵を（複製）印刷したうえ、日象公司で組み立てて、販売に出した。2005 年 6 月 14 日、警察の家宅捜索で日象公司の営業所から電子鍋の

完成品 48 個、未完成品 500 個が押収されたことから、以上の事実が確認された。

二. 理由

- (一) 告訴人は本件引用商標の商標権者である。引用商標 1 は象印マホービン株式会社(以下、象印公司)が經濟部中央標準局に出願し、審査を経て登録を受けている。引用商標 2 は市川重孝が中央標準局に出願し、審査を経て登録を受けた後、象印公司に譲渡した。両商標とも現在専用権が存続している。
- (二) 告訴人は図一～図四に示された蘭と海芋の絵の著作財産権者である。
1. 歴年の改正著作権法における外国人著作物への保護に関する規定：
 - (1) 1985 年 7 月 10 日の改正著作権法第 17 条第 1 項により、「外国人の著作物が左記の各号のいずれに該当する場合は、本法により著作権登録を申請することができる。一. 中華民國の国境内で最初に発行した場合。二. 条約又はその本国の法令、慣例により中華民國国民の著作物が当該国において同等の権利を享有することができる場合」。
 - (2) 1992 年 6 月 10 日の改正著作権法第 4 条により、「外国人の著作物であって、次の各号に掲げる場合の一に該当するときは、本法により著作権を享有する。但し、条約又は協定に別段の定めがあり、立法院によって議決された場合は、その定めによる。一. 中華民國の管轄区域内において最初に発行し、又は中華民國の管轄区域外において最初に発行した後、30 日以内に中華民國の管轄区域内に発行した場合。但し、当該外国人の本国が中華民國の著作物に対して、同じ状況下においても保護を与え、且つ事実であると確認された場合に限る。二. 条約、協定又はその本国の法令、慣例により、中華民國国民の著作物について当該国において著作権を享有する場合。」。そして第 108 条により、「外国人の著作物であって、本法改正施行前の第 17 条第 1 項第 1 号又は第 2 号に該当しながら、登録を経て著作権を取得していないが、左記の場合の一に該当するときは、本章に別段の定めがある場合を除き、本法規定を適用する。一. 中華民國 74 年(1985 年)7 月 10 日に本法改正施行前に発行して 20 年未満、改正施行前の本法により著作権期間がなお存続中の場合。二. 中華民國 74 年 7 月 10 日に本法改正施行前に完成し、改正施行前の本法により著作権期間がなお存続中の場合。三. 中華民國 74 年 7 月 10 日に本法改正施行後に完成した場合。」
 - (3) 1998 年 1 月 21 日の著作権法改正で、第 108 条が削除され、第 106 条ノ 1 が新設された。第 106 条ノ 1 第 1 項により、著作物が、世界貿易機関(WTO)協定が中華民國の管轄区域内において発効する日の前に完成されたもので、この法律の従来の規定により著作権を取得していないが、この法律が定める著作財産権期間の計算によりなお存続中のものは、本章別段の規定がある場合を除き、この法律を適用する。但し外国人の著作物であって、その源流国における保護期間が満了した場合においては、これを適用しない。同条第 2 項により、前項の但書にいう源流国は、1971 年の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約第 5 条により、これを定める。この規定は同法第 117 条の但し書きにより、世界貿易機関協定が中華民國の管轄区域内に発効した日から施行する。
 - (4) 2003 年 7 月 9 日、2004 年 9 月 1 日、2006 年 5 月 30 日、2007 年 7 月 1 日に著作権法の改正があったが、第 4 条、第 106 条ノ 1 については如何なる改正も加えていない。
 2. 図一～図四に示された蘭と海芋の絵は、日本人の三宅敏夫氏が 1989 年 5 月に創作した美術的著作物であって、1990 年にその著作財産権を象印公司に譲渡した。これについて、告訴人は日本の公証人による公証及び我が国の大阪駐在経済文化事務所によって認証された三宅敏夫氏の宣誓書を証拠として提出している。上記宣誓書、三宅敏夫氏による創作の由来及び理念に関する説明、告訴人が提出した原作品のカラーコピー、証人の証言、三宅氏の手書きの原稿などから図一～図四は確かに三宅氏のオリジナルな著作物であると認定される。
 3. 三宅氏は 1989 年 5 月に図一～図四の蘭と海芋の絵を創作したものの、検察官或いは告訴人会社は、三宅氏或いは告訴人会社がわが国 1985 年 7 月 10 日の改正著作権法第 17 条第 1 項第 1 号又は第 2 号により登録して著作権を取得したことを証明するための積極的な証拠を提出していないため、三宅氏或いは告訴人会社は前掲規定により著作権

を取得することができない。

4. 1990年から告訴人会社は引用商標と図一～図四の絵を同社が製造する電子鍋やマホービンなどの商品に使用し、1993年11月20日、1994年4月20日にこれらの商品を台湾へ輸入し、同年1月10日と24日に新聞紙に広告を掲載し、長年国際市場と国内市場で販売してきた。これに関しては、広告のカラーコピー、出荷書類、カタログ等が証拠として提出されている。以上のことから、告訴人会社は長年引用商標を電子鍋、マホービンに使用していたことにより、それによって示されている信用及び品質が国内の関係業界及び一般の消費者に広く認識されていると認めてよい。しかし告訴人会社が提出した出荷書類、カタログ、広告が掲載された新聞紙などの証拠から、告訴人会社は1994年1月に始めてわが国国境内において図一～図四の絵を発行したということを証明するだけで、これ以外に三宅氏或いは告訴人会社が図一～図四をわが国管轄区域内において最初に発行し、又は日本において最初に発行した後30日以内にわが国管轄区域内において発行した事実を証明するための他の証拠を、検察官も告訴人会社も提出していない。なお、告訴代理人が原審においても2002年1月1日以前に著作権を取得したことの証明を提出することができないため、図一～図四は1992年6月10日の改正著作権法第4条各号及び第108条に該当せず、当時の著作権法により著作権を享有することができない。
 5. 台湾が2002年1月1日に正式に世界貿易機関に加盟し、TRIPS協定第9条第1項、ベルヌ条約第3条により、他の加盟国国民の著作物に対して保護を与えなければならない。日本も世界貿易機関の加盟国であるため、図一～図四の美術著作物はわが国著作権法第4条第2号によりわが国著作権法の保護を受けられる。
 6. 図一～図四に示された蘭と海芋の絵はオリジナリティのある創作であり、わが国著作権法が保護する対象と認められるので、告訴人会社は2002年1月1日から著作財産権を享有する。
- (三) 被告人は告訴人会社の同意又は許諾を得ないで、日象会社の電子鍋に引用商標1、2と図一～図四に類似するものを使用したことについて
1. 商標権について
 - (1) 「公衆に混同誤認を生じさせるおそれがある」ことは、商標又は標章によって示そうとする商品の出所又は営業主体について一般の消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあることを言う。また混同誤認の恐れの有無は、商標の識別力の強弱、商標の類似及び商品／役務の類似、先権利者の多角化した経営の状況、相関性などの要素を総合的に考慮して判断しなければならない。
 - (2) 係争商標は、日象会社が中央標準局に出願し、審査を経て登録を受けたものである。しかしながら係争商標1が登録時の商標法第37条第7号、第12号に違反することを理由に、告訴人会社は無効審判を請求した。知的財産局が審査したところ、同条12号に定めたことに該当すると認め、2001年12月18日に係争商標1の登録を無効とする審決を下した。日象会社はこれを不服として、経済部に訴願を提起したが、2002年4月29日にその訴願が棄却された後、さらに行政訴訟を起こした。台北高等行政裁判所(2003年8月21日)、最高行政裁判所(2005年2月24日)は相次ぎその訴えを退け、行政救済手続きがこれによって確定した。
 - (3) 1996年に登録により係争商標2の商標権を取得し、これを日象会社の電子鍋に使用して販売したことを被告人は認めている。その後、2001年1月1日から登録により商標権を取得した係争商標1を、同じく日象会社の電子鍋商品に使用して販売に出したが、係争商標1に対する無効審判の行政争訟手続きが進められたのを受けて、取引先宛に即日から係争商標の使用停止を通知する書簡を送り、2004年12月1日以降、係争商標1を使用していないという。被告人のこの供述について、警察が2005年6月14日に押収した電子鍋の完成品、未完成品及び外装パッケージが映った現場写真からみて真実であると認める。
 - (4) 告訴人会社が所有する引用商標1は象の体及び左から右へと配列する英文字「ZOJIRUSHI」で構成され、そのうち「O」は垂直方向の楕円形になっている。そして引用商標2は象の体及び左から右へと配列する英文字「ELEPHANT」で構成されている。一方、日象会社が所有する係争商標1は象の頭で構成され、係争商標2は左から右へと配列する英文字「ZOUESHOUAI」で構成される。両商標を比べると、引用

商標における象の頭部は目、口、耳及び上向きで地面に並行する鼻からなり、抽象的に表現されている。そして係争商標1は象の目、眉、口、耳、象牙及び上向きの鼻が詳しく描かれている。両商標とも象の頭が左へ向かい、鼻も上向きに上がっていることから、極めて類似である。また「ZOJIRUSHI」と「ZOUESHOUAI」はいずれも「ZO」で始まり、「I」で終わる。そして両方とも O、U、S、H という文字で構成され、類似の商標と認めてよい。

- (5) 前述のように、告訴人会社は1990年から引用商標を同社が製造する電子鍋やマホウビンなどの商品に使用し、1993年11月20日、1994年4月20日にこれらの商品を台湾へ輸入し、同年1月10日と24日に新聞紙に広告を掲載し、長年国際市場と国内市場で販売してきたので、国内の関係業界及び一般の消費者に広く認識されている。電子鍋やマホウビンは日常生活用品で、日象会社が類似の商標を同一商品に使用し、顧客層も販売ルートもほぼ一致することから、関連性が高い。両商標とも象の頭と英文字で構成されるだけでなく、台湾の消費者も英文字「ZOJIRUSHI」と「ZOUESHOUAI」の発音と意味をよくわからない。さらに、引用商標は国内の関係業界及び一般の消費者に広く認識され、かつ告訴人会社が販売する電子鍋やマホウビンも消費者が日常生活で頻繁に使用する電化製品であるため、日象会社が係争商標を同一の商品に使用すると、客観的に告訴人会社の商標と日象商品の商品が同一の出所のシリーズ商品であると消費者が勘違いし、又はその間に関係会社、ライセンス関係、本店と加盟店の関係その他これに類する関係が存在すると誤認してしまう可能性がある。
- (6) 以上をまとめると、被告人が2001年12月18日から2004年12月1日に取引先宛に通知書を送るまでの間、告訴人会社の同意を得ないで日象商品の電子鍋商品に引用商標に類似する係争商標を使用していたことで、消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあると判断される。

2. 著作権について

- (1) 日象公司及告訴人会社が販売する電子鍋に印刷された蘭の絵は図一、図二に示された蘭の絵の下書きの構図と角度に一致するし、また日象公司及告訴人会社の電子鍋上の海芋の絵の色彩と構図も全く同じで、かつ両方とも5本の枝となっている。そして図三、図四に示された海芋の絵の下書きは枝の数が違うだけで、色彩と構図は全く同じである。よって、被告人が告訴人会社名義で製造した電子鍋に印刷された蘭と海芋の絵は告訴人会社が著作権財産権を享有する図一～図四に示された蘭と海芋の絵に類似すると認定される。
 - (2) 前述のように、告訴人会社は2002年1月1日から図一～図四に示された蘭と海芋の絵についてわが国著作権法によって保護されることになった。警察が2005年6月14日に日象公司を家宅捜索したときに押収した電子鍋の完成品と未完成品の上に確かに図一～図四に示された蘭と海芋の絵に類似する図案があった。
 - (3) 以上をまとめると、被告人と同案被告人林〇〇、鄭〇〇は2002年1月1日から2005年6月14日に警察に検挙されるまでの間に、告訴人会社の同意又は許諾を得ないで日象会社が販売する電子鍋の外殻に図一～図四に示された蘭と海芋の絵を無断で複製したことが判明した。
- (四) 被告に商標法及び著作権法に違反する故意があったことについて

1. 前述のように、告訴人会社は1990年から引用商標と図一～図四に示された蘭と海芋の絵を同社が製造・販売する電子鍋やマホウビン等の商品に使用し、1993年11月20日、1994年4月20日に台湾へ輸入し、同年1月10日、24日に新聞紙に広告を掲載して、長年国際市場及び国内市場で販売してきたため、国内の関係業界及び一般の消費者に広く認識されている。被告人が経営する日象公司も電子鍋などの関連商品の製造・販売を行い、告訴人会社とはライバル同士である。被告人は取り調べで、電子鍋を20年間販売しており、告訴人会社の電子鍋商品とその商標に象の頭の図案があることを知っている、と認めていることから、日象会社が販売する商品に告訴人会社の商標及び蘭と海芋の絵に類似するものが使用されたことを明らかに知っている。
2. 被告人は日象会社が製造する電子鍋に告訴人会社の所有する商標（象の図案と英文字「ZOJIRUSHI」）に類似する係争商標を使用している。告訴人会社の商標と日象商品の商標の全体を見てみると、その外観と構図は極めて類似し、系列商標という印象を人々

に与えかねない。また日象会社が販売する電子鍋には「Parts Made in Japan」というシールが貼られ、「Parts Made in」を小さくする一方、「Japan 日本」をわざと拡大している。さらに、商品の底部には「生産国別：中華民国」のほか、「技術提供：日本」、「台湾総管理処：日象実業股份有限公司」などの文字が付け加えられている。これに加え、日象会社の社名の主要部分「日象」と告訴人会社の「象印」にはいずれも「象」という文字があることから、被告人がわざと日象会社が製造する電子鍋に告訴人会社の商標に類似する係争商標を使用することで、日象商品の商品は告訴人会社が製造したもの、又は告訴人会社の許諾で製造したものという印象を消費者に与える意図があり、商標法違反の主観的犯意があったことは明白である。

3. 被告人が同案被告人林〇〇、鄭〇〇が経営する会社に委託生産した電子鍋の外殻に図一～図四に示された蘭と海芋の絵に類似するものがあるだけでなく、告訴人会社の電子鍋商品にあった英語で表記された文句「CALLA This delicate flower so closely resembles the lilly in its cone-like appearance and creamy whitehue, that it is often called the Calla-lilly」もそのまま踏襲している。しかも百合の英語「lily」を「lilly」に間違えたところまで引用している。人々が各自創作した内容が類似することがあっても単語、語法、構成、スペリングミスまで同じであるということはありません。
4. 前述のように、被告人は告訴人会社の同意を得ないで2001年1月1日から日象会社が販売する電子鍋に引用商標に類似する係争商標を使用していたことで、消費者に混同誤認を生じさせる恐れがある。被告人は2000年12月1日に登録により係争商標1に関する商標権を取得してから、2000年12月18日に知的財産局による登録無効の審決が下るまで、被告人は政府機関の登録許可を信頼して当該係争商標を電子鍋に使用したため、商標冒用商品を販売する故意があったとは言い難い。ただ、2001年12月18日付登録を無効とする審決があった時から、被告人は係争商標1について合法的かつ善意に使用することを主張することができなくなる。したがって、この時から告訴人会社の商標権を侵害する故意があったと考える。

本件判決参照条文：

商標法

【第81条】 商標権者又は団体商標権者の同意を得ないで、次の各号に掲げる場合の一に該当するときは、3年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台幣ドル20万元以下の罰金を科し、又はこれを併科する。

- 一. 同一の商品又は役務において同一の登録商標又は団体商標を使用した場合。
- 二. 類似の商品又は役務において、同一の登録商標又は団体商標を使用したことにより、関連消費者に混同誤認を生じさせる恐れがある場合。
- 三. 同一又は類似の商品又は役務において、登録商標又は団体商標に類似する商標を使用することにより、関連消費者に混同誤認を生じさせる恐れがある場合。

【第82条】 前条に定めた商品に該当するものであることを明らかに知っていながら、それを販売し、販売を意図して陳列し、輸出し又は輸入した者に対し、1年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台幣ドル5万元以下の罰金を科し、又はこれを併科する。

著作権法

【第91条】 無断で複製することにより他人の著作財産権を侵害した者は、3年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台幣ドル75万元を科し、又はこれを併科する。

- 2 販売若しくは貸与を意図して、無断複製することにより他人の著作財産権を侵害した者は、6ヶ月以上5年以下の懲役に処し、又は新台幣ドル20万元以上200万元以下の罰金を併科することができる。
- 3 光ディスクに複製することにより、前項の罪を犯したものは、6ヶ月以上5年以下の懲役に処し、又は新台幣ドル50万元以上500万元以下の罰金を併科する。
- 4 著作物は個人的に参考にし、又は合理的に利用したときは、著作権侵害を構成しない。



台灣國際專利法律事務所

事務所:

台灣10409台北市南京東路二段125号

偉成大樓7階

Tel: 886-2-2507-2811 • Fax: 886-2-2508-3711

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:

東京都新宿区新宿2-13-11

ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号

Tel: 81-3-3354-3033 • Fax: 81-3-3354-3010

記事提供 : TIPLo Attorneys-at-Law 台灣國際專利法律事務所

© 2011 TIPLo, All Rights Reserved.

