

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12月号(J148)

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 特許法改正案が第三読会を通過
動植物特許の解禁は組み込まれず、施行日は行政院が決定
- 02 半導体企業の特許番付
旺宏電子が台湾1位、世界18位に
- 03 商標「SANUKI」の発音が「讃岐」と同一、南僑が敗訴
- 04 「香蕉国際」商標が敗訴、「香蕉共和国」に類似し容易に混同
- 05 英ケンブリッジ大学商標と類似する「劍橋小院士」商標に拒絶査定
- 06 「科学技術基本法」改正案が第三読会を通過、技術移転規制を緩和
- 07 金魚の図案を盗用、橙果設計に逆転有罪
- 08 立法院が「投資の自由化、促進及び保護に関する相互協力のための財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」を可決

台湾知的財産権関連判決例

- 01 商標権関連
「Apple*Love」商標訴訟、米アップル社が知的財産局に勝訴
- 02 商標権関連
回収したプラグの販売で男性が賠償と判決された

今月のトピックス

J111130Y1

J111129Y1

01 特許法改正案が第三読会を通過

動植物特許の解禁は組み込まれず、施行日は行政院が決定

立法院は 11 月 29 日に第三読会で特許法改正案を可決した。今回は特許法を大幅に改正しており、改正された条文は計 159 条（改正 108 条、追加 36 条、削除 15 条）に上る。新特許法の施行日については行政院が別途決定し、公布 1 年後に施行される見通し。

今回の重要な改正は以下の通り。

(一) 出願人は自分の意志による刊行物での発表により優遇期間を主張することができる規定を追加。

(二) 故意によらず特許出願時に優先権を主張していない場合、あるいは証書代又は特許料の納付期限が過ぎて失権した場合、権利回復の申請を許可するシステムを追加。

(三) 特許の請求の範囲及び要約を明細書から独立。

(四) 出願人による補正の自主的提出に関する時間的制約を削除するとともに、特許出願案件は初審で特許査定された後 30 日以内に分割出願を提供できるよう規定を緩和。

(五) 特許権の効力が及ばない事項として、商業目的でない未公開の行為、国内外における薬物販売許可取得を目的とした研究試験行為、明確に国際消尽原則を採用する場合等の追加・改正。

(六) 医薬品又は農薬の特許権の権利期間の延長規定を改正。

(七) 強制実施許諾の請求事由、手続き及び補償金同時許可に関する規定の改正。

(八) 発展途上国及び後発発展途上国における公衆衛生問題の解決に協力するため、医薬品の製造及び必要とする国への輸出に関して強制実施許諾を請求できるという規定を追加。

(九) 職権による審査制度の廃止、一部の請求項関する無効審判請求、無効審判請求案件と訂正請求案件の合併審査及び合併査定などを含む無効審判制度の改正。

(十) 特許侵害の損害賠償に関する主観的要件を明確に定め、損害賠償額の算定方法と特許表示規定を改正。

(十一) 同一人が同日に特許と実用新案を出願した場合の規定を追加。知的財産局が特許査定を行うと判断した時点で出願人に択一するよう通知し、出願人が特許を選択した場合、実用新案は初めから存在しないとみなされる。

(十二) 部分意匠、コンピュータ画像及び図形化されたユーザーインターフェース（アイコン及びグラフィカルユーザーインターフェース）、組物意匠の登録を認めるとともに、派生意匠（関連意匠）制度を創設。

行政院が提出した改正案では動植物特許を全面的に解禁する計画だった。しかし各界の合意が得られなかったため、動植物特許は今回の改正範囲には含まれていない。今回の特許法改正は多くの制度改革にかかわり、各界が十分に改正後の制度運用を理解し適応できるように、行政院が別途施行日を定める。また、その他の関連子法、審査基準、出願書の作成やシステム変更作業などを含む協調措置については知的財産局がすでに積極的に行っている。(2011.11)

改正案の詳細な内容は以下のサイトをご参照ください。

「2011年度台湾専利法改正法条文案内」

(<http://www.tiplo.com.tw/pdf/2-DraftAmendmenttoTaiwanPatentLaw-TIPL020111201.pdf>)

J111102Y1

02 半導体企業の特許番付

旺宏電子が台湾 1 位、世界 18 位に

米国の権威ある調査会社「パテントボード (The Patent Board)」が半導体分野のペテント・スコアカードを発表した。旺宏電子股份有限公司 (Macronix International Co., Ltd、以下「旺宏」) は世界 18 位に、台湾では台湾積体電路製造股份有限公司 (TSMC、以下「台積電」) を抜いて 1 位にランクされた。

パテントボード社は世界の IT 企業 2,700 社余りの特許活動を長期的に追跡調査し、50 項目の指標で評価している。2011 年は半導体大手 240 社に対する評価を行い、トップ 50 番付を発表した。トップ 50 に入った台湾企業はわずか 2 社に止まり、旺宏の 18 位、台積電の 23 位のみだった。旺宏は総合評価の「技術力 (Technology Strength)」指標で、その他の台湾半導体企業をリードしている。また科学を特許に活用する「科学力 (Science Strength)」指標では 11 位にランクされている。(2011.11)

J111120Y2

03 商標「SANUKI」の発音が「讃岐」と同一、南僑が敗訴

日本の讃岐うどんはコシの強さと独特な香りで広く知られている。南僑化学工業股份有限公司 (Namchow Chemical Industrial Co., Ltd.、以下「南僑」) が生産する「讃岐急凍熟麺」シリーズは商標「SANUKI」が日本語の「讃岐」と発音が同じであるため、知的財産局に取り消されていた。南僑はこれを不服として訴訟を提起したが、知的財産裁判所は消費者に日本の製品だと誤認させるおそれがあるとして、南僑の訴えを棄却した。本案件はさらに上訴できる。

【知的財産裁判所行政判決-100,行商訴,84-20111109】

南僑は自らが讃岐うどんブランドの開拓者であると主張してきた。同社は商標権を維持するため、3 年前には日本香川県観光交流局が認証する台北市讃岐うどん専門店「土三寒六」に対し内容証明郵便を送り、看板から「讃岐」の二字を外すよう要求した。

「土三寒六」(樺島商事有限公司) の責任者である樺島泰貴氏側の主張によれば、同店は台湾では初めて香川県観光交流局から「讃岐大使館」の認証を受けており、讃岐の看板を使用することに問題はない。「讃岐」は日本香川県の古称である。そこで生産される小麦は品質に優れ、瀬戸内海の塩と組み合わせることで初めて世界に名高い讃岐うどんを生産することができる。南僑のうどんは台湾で生産されたものだが、讃岐の発音「SANUKI」を商標としているため、知的財産局に対して無効審判を請求した。経済部は南僑には商標法違反がみられるとして「SANUKI」商標を取り消したが、南僑はこれを不服として知的財産裁判所に対し行政訴訟を提起していた。

南僑側の主張によると、同社は長年にわたって「讃岐」と「SANUKI」を組み合わせるブランドを表示しており、1998 年にはすでに商標登録も行っている。たとえ「SANUKI」が日本語「讃岐」の発音だとしても、当時の国情からみて、台湾の民衆は必ずしも聞いたことがあるとは限らなかった。南僑は香川県の株式会社加ト吉(当時) から技術を導入し、包装には技術提携したことを表記しているため、消費者が誤解することはない。

知的財産裁判所は以下のように指摘している。観光局の統計によると、1990 年代台湾と日本の経済交流は活発で、台湾民衆は讃岐うどんを一般的に認識できたと考えられる。また、南僑は商品の包装に日本の加ト吉と技術提携していると表示しているが、その商品が台湾で生産されている事実を打ち消せるものではない。また消費者はアルファベット「SANUKI」をみると容易に日本の地名「讃岐」を連想し、その商品の産地であると誤認する可能性がある。このため最終的に南僑に対して敗訴を言い渡した。(2011.11)

J111120Y2

04 「香蕉國際」商標が敗訴、「香蕉共和国」に類似し容易に混同

婦人用バッグ「嬌蕉包」で知られる嬌蕉國際有限公司（Banana International Inc.、以下「嬌蕉國際」）はバッグ皮革製品のブランド「香蕉國際」（Banana International）を立ち上げるために商標を出願したが、知的財産局は米国企業が「香蕉共和国」（Banana Republic）をすでに登録しており、使用される商品用途も同じであるため、消費者に誤認させる可能性があるとして拒絶査定を出した。その後嬌蕉國際は訴訟を提訴したが、知的財産裁判所から敗訴の判決を下された。【知的財産裁判所行政判決-100,行商訴,103-20111110】

嬌蕉國際が以前発売していた「嬌蕉包」バッグは世界的な有名ブランド「エルメス」の「バーキンバッグ（Birkin bag）」に類似した図案を（キャンバス生地）に熱転写して人気を博し、台湾の「バーキンバッグ」と呼ばれるようになった。エルメスを生産するフランス企業から「嬌蕉包」一千個の仮差押えが請求され、訴訟に及んだ。

「香蕉國際」は自社ブランドとして確立しようとしたバッグ皮革製品のブランドで、2010年7月にメンバーの蔡依霖が知的財産局に商標出願を行ったが、知的財産局は米国の Banana Republic (ITM) Inc.（中国語名：伯蘭納共和（ITM）公司）が登録している「香蕉共和国」にきわめて類似しており、両者ともバッグや皮革製品等に使用されるため、消費者の誤認混同を招くおそれがあるとして拒絶査定を出した。

嬌蕉國際はこれを不服として訴訟を提訴し、両商標の字数、外観とも明らかに異なると主張した。さらには、果物名を商標の文字図形としたものは数多く、同じ果物名でもデザインによって意味や字数の違いを生み出し、特徴と特殊性をもたせれば、識別性をそなえることができ、「蘋果」（りんごの意）と「金蘋果」や「紅蘋果」、「橘子」（オレンジの意）と「遊戯橘子」や「橘子線上」などがそれにあたると主張している。いずれも「香蕉」という単語が含まれているというだけで類似商標に属するとはいえず、ましてや「國際」と「共和国」の定義は全く異なり、「香蕉國際」は「台湾から世界に向かうという目的」を象徴している、としている。

一方、知的財産裁判所によると、両商標はいずれも「香蕉」という文字があり、指定商品の分類も類似しており、両商標に同一の出所、使用許諾、加盟等の関係があると誤認させる可能性がある。さらに台湾の一部の商品サイトでは「香蕉共和国」の商品が紹介されており、これは「香蕉共和国」が汎用され、台湾地区の消費者が知るところであることを証明するものである。一方、「香蕉國際」をキーワードとして検索しても同商標を使用した商品は見当たらず、同商標の知名度を証明しがたい。さらに、ネット上には嬌蕉包の販売専門サイトがあり、「香蕉共和国」とリンクしており、それをクリックすると「嬌蕉包」を販売するサイトにつながり、見るものを混乱させる。嬌蕉國際の今回の出願が善意によるものではない疑いがあるため、敗訴を言い渡した。（2011.11）

J111118Y2

05 英ケンブリッジ大学商標と類似する「劍橋小院士」商標に拒絶査定

前「ILTEA」英国劍橋認証中心の黃時遵執行長（CEO）が帽子等12種類を指定商品として「劍橋小院士」商標の登録を出願したため、裁判官は800年の歴史を持つ英ケンブリッジ大学（中国語名：劍橋大学）の権益に関わるとして、ケンブリッジ大学を審判に参加人として招いた。知的財産裁判所は最終的に黃時遵に対して敗訴を言い渡した。【知的財産裁判所行政判決-100,行商訴,89-20111110】

黃時遵は2004年7月に經濟部知的財産局に対し帽子等を指定商品として「劍橋小院士」商標出願を行い、登録査定を受けた。

ケンブリッジ大学はそのことを知り、知的財産局に対して無効審判を請求し、「劍橋小院士」商標はケンブリッジ大学がすでに取得している「劍橋」等6個の商標と極めて類似しており、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあると主張した。知的財産局は審判を行い、「劍橋小院士」商標の登録を取り消した。その後、黃時遵は同処分を不服として行政訴訟を提起した。

ケンブリッジ大学の代表者が裁判官に対して供述したところによると、同大学は1998年と2005年に黃時遵が所属する「ILTEA」試験センターに対して英検サービスを提供したが、使用許諾契約は2008年9月30日に終了している。

ケンブリッジ大学は早い時期から多角経営を行い、衣料品、アクセサリ、博士帽、書籍、定

期刊行物、コンピュータプログラム磁気テープ等の商品を販売している。このため知的財産局は、「劍橋小院士」商標がケンブリッジ大学の商標と類似しているだけでなく、両商標の商品と役務の性質も関連性がきわめて高いため、消費者に両商標には使用許諾関係がある、又は関連企業であると誤認される可能性があるとして、ケンブリッジ大学商標の信用と名誉を損なうと判断した。(2011.11)

J111126Y5

06 「科学技術基本法」改正案が第三読会を通過、技術移転規制を緩和

立法院は 11 月 25 日に第三読会で「科学技術基本法」改正案を可決した。政府が補助、委託するか、公立研究機関が行う科学技術研究は、その運用について国有財産法の制約を受けることなく、研究成果に商業目的開発の柔軟性を持たせることを明確に定めた。さらに改正案では、技術（現物）出資に対する規制を緩和したり、兼職する研究員に対する教職員任用条例の適用から除外したりして、研究員の活躍の場を広げている。

改正案では、政府が補助、委託、出資する科学技術研究で得られた知的財産と成果は公立学校、公立機関又は公営事業に帰属し、その保管、使用、収益及び処分は国有財産法の規制を受けず、公平と功利性の原則に基づいて適切な収益配分を行うと定められている。

提案した立法委員によると、現行の規定では公立学校や研究機関の科学研究成果が国有財産とみなされ、科学技術成果の商業目的開発に対する柔軟性が乏しい。今回の「科学技術基本法」改正では規制の緩和とともに関連措置を定め、また行政院と各主務機関に対して弁法や法規命令において回避すべき事項と関連情報開示の義務を完全に規定する権限を委譲し、宿弊が生じることを避ける。

また条文において、今後公立学校や公立研究機関は一般人や企業からの寄付で科学技術研究開発のための調達を行う場合は政府調達法の規制を受けないが、主務機関と上級機関の監督は依然受けると定められている。

このほかに、専科以上の公立学校や公立研究機関の研究員が科学技術研究業務のために技術（現物）出資したり、兼職したりする場合は、教職員任用条例の規制を受けないようになるため、研究員の活躍の場を広げることができる。研究員の認定、兼任できる職務と数量、技術（現物）出資比率に対する制限は行政院が考試院とともに定めるよう権限を委譲する。

さらに改正案には、政府は科学技術研究成果が優れた公立学校、公立研究機関に対して科学技術研究発展に必要な施設や人員採用に必要な支援を提供すると定められている。

国家科学委員会はすでに「政府科学技術研究発展成果の帰属及び運用弁法草案」、「政府科学技術研究発展のための調達監督管理弁法」並びに「研究員の兼職及び技術（現物）出資による事業投資管理弁法草案」を作成し、「科学技術基本法」の規制が緩和された後の規範にしようとしている。(2011.11)

J111113Y3

J111112Y3

07 金魚の図案を盗用、橙果設計に逆転有罪

橙果设计公司（DEM Inc.、以下「橙果設計」）は丹比喜餅のために金魚をモチーフとした図案「琉金一捻紅」をデザインしたが、検察から著作権法に違反しているとして起訴された。第一審を担当した台北地方裁判所は盗用の意思を証明できないとして無罪判決を下した。上訴された後、知的財産裁判所の裁判官合議体は、橙果設計のデザイナーが他人の著作を確実に侵害しており、著作権法に違反しているとして懲役 3 ヶ月の判決を言い渡した。橙果設計も 35 万新台湾ドルの罰金に加えて、30 万新台湾ドルの賠償金の支払いを命じられた。【知的財産裁判所刑事判決-100,刑智上訴,39-20111110】

検察の起訴状によると、橙果設計が丹比喜餅のためにデザインした「琉金一捻紅」の包装箱、紙袋及び宣伝パンフレットは台南科技大学視覚伝達設計学科卒業生の陳珮呈氏から盗用されたと指摘された。陳氏は、外箱の金魚の図案と自らが 2006 年 10 月に創作した美術著作物と同一のものであり、橙果設計が無断で複製し著作権を侵害したとして検察に告訴した。

判決書によると、陳氏がデザインした作品は金魚が泳ぐ時のリズムカルな躍動感を強調して

創作されており、独創性のある創作著作物である。ましてや両者の著作を比較すると、いずれも俯瞰図を呈し、金魚の基本的なポーズ、全体の輪郭の線のうねり、進む方向、尾びれが外に伸びる幅、各部位の比率など全体の構造がきわめて類似している。このため、橙果設計とそれが雇用するデザイナーに有罪判決を下した。(2011.11)

J111123Y8

08 立法院が「投資の自由化、促進及び保護に関する相互協力のための財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」を可決

立法院本会議は 11 月 22 日に「投資の自由化、促進及び保護に関する相互協力のための財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め (Arrangement Between Association of East Asian Relations and Interchange Association for the mutual cooperation on the Liberalization, Promotion and Protection of Investment)」を可決した。これは日台投資の促進、保護、自由化のという三つの部分についての規範となる。

同取決めは 26 条の条文から構成され、取決めの本文は一般的な投資の保護と促進以外に、投資の自由化が含まれ、市場開放を明確に説明していると同時に、紛争解決のシステムを追加しており、国際仲裁を適用することができる。

2011 年 9 月 22 日に亜東関係協会と財団法人交流協会が台日双方を代表して同取決めに調印した。行政院での審議を通過した後、立法院の審議に回されていた。これは台湾にとって初めて主要貿易パートナーと交わした全般的な投資取決めだといえる。(2011.11)

詳細の内容は以下のサイトをご参照ください。

「日台協力関係が新時代に 突入『投資自由化、促進及び保護に関する相互協力のための取決め』に調印」 (<http://www.tiplo.com.tw/pdf/Spotnews20110930.pdf>)

台湾知的財産権関連判決例

01 商標権関連

■判決分類：商標

I 「Apple*Love」商標訴訟、米アップル社が知的財産局に勝訴

■ハイライト

米アップル社 (Apple Inc.) は経済部知的財産局を相手取り「蘋果」及び「APPLE CENTER」に関連する商標異議申立訴訟を提起していたが、知的財産裁判所は先日、アップル社の主張を認める判決を下した。判決書によると、知的財産局は「Apple*Love」商標登録取消の決定を行わなければならない。

「Apple*Love」商標は、黄〇〇が 2007 年 5 月に「ショッピングセンター、通信販売、テレビショッピング、オンラインショッピング」等の商品における使用を指定して知的財産局に商標登録を出願し、登録を許可されたものである。その後アップル社は「Apple*Love」商標と同社の商標に同一、類似の状況にあることを発見し、消費者に混同を容易に生じさせ、同一の会社の商標であると誤認させるおそれがあり、商標法で登録を受けることができないと規定される状況にあるとして知的財産局に異議申立を提出した。思いがけず知的財産局による審理結果は「異議申立不成立」だった。

知的財産裁判所は審理の結果、知的財産局は文字の構成だけで、「Apple*Love」商標と「APPLE CENTER」商標の図案が類似していないと判断したが、その判断は誤りであるとの判決を下した。

判決書によると、「Apple*Love」商標と「APPLE CENTER」商標はいずれもコンピュータ上の役務と商品における使用を指定しているため、「Apple*Love」という文字の意味からみて、消費者に両商標の商品／役務が同一の出所である、或いは両商標の商品／役務が同一の企業、使用許諾関係、加盟関係にあると誤認させる可能性が高く、商標法で登録を受けることはできないと規定される状況にあたる。

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すとともに、知的財産局に対して「Apple*Love」商標登録取消の決定を行うよう判決を下した。

II 判決内容の要約

■基礎データ

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】98年度（2009年度）行商訴字第243号

【裁判期日】2010年5月27日

【裁判事由】商標異議申立

【裁判要旨】商標法第23条第1項第12号、第13号の規定に基づき、他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがある、又は著名商標又は標章の識別性又は信用・名声に損害を生じさせるおそれがある場合、或いは同一又は類似の商品／役務について他人の登録商標又は先に出願された商標と同一又は類似であり、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある場合は登録を受けることができない。本件の係争商標「Apple*Love」は単純なアルファベットと符号「*」を組み合わせた商標であり、実際に使用される商品／役務に関して商標法第23条第1項第13号の状況が係争商標に見られるため登録を受けることができない。又、たとえ係争商標の使用を指定する商品／役務が引用商標に類似していないとしても、引用商標が著名商標であるため、係争商標には商標法第23条第1項第12号の状況がみられ、登録を受けることはできない。従って経済部知的財産局による異議申立不成立の決定は法にそぐわない。

原告：米アップル社（Apple Inc.）

被告：経済部知的財産局

参加人：山宝伝播有限公司

主文

訴願決定及び原処分をいずれも取り消す。

被告は第1293532号「Apple*Love」商標登録取消の決定を行うものとする。

訴訟費用は被告の負担とする。

一 事実要約

参加人は2007年5月31日に商標法施行細則第13条に定める商品／役務の区分表第35類の「ショッピングセンター、通信販売、テレビショッピング、オンラインショッピング（ネットショッピング）—布地及び被服及び服飾アクセサリーの小売、金物及び家庭日用品の小売、宝飾品及び貴金属の小売、化粧品の小売」等における使用を指定して被告に「Apple*Love」商標の登録を出願し、被告は登録第1293532号商標として登録を許可した。その後、原告は当該登録商標が商標法第23条第1項第12号、第13号及び第14号之規定に違反しているとして、異議申立を行った。被告は審理の結果、係争商標の登録は商標法第23条第1項第12号、第13号及び第14号の規定を適用されないと判断し、2009年6月25日に中台異字第970312号商標異議決定書において異議申立不成立の決定を下した。原告はこれを不服として訴願を提起したが、経済部は2009年10月15日経訴字第09806119240号で棄却決定を行った。原告はさらにこれを不服として、本件の行政訴訟を提起した。本裁判所は、本件訴訟の判決結果により訴願決定及び原処分が取り消された場合、参加人の権利又は法律上の利益に損害を与えると判断し、行政訴訟法第42条第1項に基づき、職権による決定を以って本件被告の訴訟に参加人が独立参加することを命じた。

二 両方当事者の請求内容

原告の主張：略（詳しくは判決理由を参照）

被告の答弁：略（詳しくは判決理由を参照）

三 本件の争点

本件の争点は商標法第 23 条第 1 項第 12、13、14 号におけるいわゆる「類似」が具体的な案件においていかに認定されるかにある。

四 判決理由の要約

- (一) 他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあり、又は著名商標又は標章の識別性又は信用・名声に損害を生じさせるおそれがある場合、同一又は類似した商品／役務における他人の登録商標、又は先に出願された商標と同一又は類似であり、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある場合、及び同一又は類似の商品／役務について他人の先使用にかかる商標と同一又は類似であり、出願人が当該他人との間で契約関係、地縁、業務取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知悉していた場合は登録を受けることができない。これらは商標法第 23 条第 1 項第 12、13、14 号において明示されている。本件の参加人は商標法施行細則第 13 条に定める商品／役務の区分表第 35 類の役務における使用を指定して被告に「Apple*Love」商標の登録を出願し、被告は審査の結果、登録第 1293532 号商標として登録を許可した。その後、原告は当該商標が商標法第 23 条第 1 項第 12 号、第 13 号及び第 14 号の規定に違反しているとして異議申立を行った。被告は審理の結果、係争商標は引用商標と類似していないと判断し、異議申立不成立の決定を下した。原告はこれを不服として経済部に訴願を請求したが、経済部訴願審議委員会も両商標は類似していないという同じ理由で原告の訴願を棄却した。本件では原処分及び訴願決定が合法かつ適切であったかどうかを審理する以外に、原告による係争商標の登録取消請求についても審理された。本件の争点は係争商標と引用商標を比較して、商標法第 23 条第 1 項第 12、13、14 号の規定に違反しているかどうかにある。
- (二) 次にいわゆる商標が同一又は類似を構成するかは、普通の知識経験を有する一般商品消費者が購買時に普通の注意を施し、両商標の主要部分の外観、観念又は呼称について隔離的に観察して誤認混同を生じさせるおそれの有無を判断する。両商標の外観、観念又は呼称において、その主要部分の文字、図形、又は記号が類似しており、一般の関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある場合は、即ち類似の商標となる。商標の外観又は観念上における誤認混同のおそれの有無を斟酌するには、客観的な事実に基づく必要がある。例えば(1)普通の知識経験を有する消費者が購買時に普通の注意を施すことを基準とする。(2)商標の文字、図形又は記号は時間と場所を異にして隔離的かつ全体的に観察することを基準とする。(3)商標が文字、図形又は記号を結合したものである場合は、各部分について観察し、主要構成部分を基準とする。ゆえに両商標の類否については各商標の「外観」、「観念」、「呼称」上において特に顕著で消費者が商標全体に対して核心的な印象を構成するに足る主要部分を時間と場所を異にして隔離的観察を行い、誤認混同を生じさせるおそれがあるかどうかを判断する必要がある。
- (三) 係争商標の「Apple*Love」は単純なアルファベットと記号「*」を組み合わせた商標であり、原告の引用商標である登録第 38248 号「蘋果」、第 35458 号「APPLE CENTER」等の商標の図案と比較すると、中国語と英語の違いやアルファベットの大きい文字・小さい文字の違いがあるが、「APPLE」は「蘋果」にあたる英語であり、台湾は英語圏の国ではないが、「APPLE」という英単語は一般消費者が義務教育において、又は旧制の中学 1 年生、新制の 7 年生において英語の授業が始まる際に学習する単語であり、さらにメディアの影響を深く受けて子供の頃から英語を学習している消費者にとっては極めて基本的な英単語であるため、一般消費者の同英単語に対する識別性はその他の英単語に比べて高いといえる。中国語と英語の違いはあるが、一般消費者はその意味が中国語の「蘋果」であること知悉している。また係争商標と登録第 35458 号商標との間にはアルファベットの大きい文字・小さい文字の違いがあるが、いずれもリンゴの意味を持っており、さらに大きい文字・小さい文字はシリーズを区別するものにすぎず両商標が同じブランドの異なるシリーズであるかと誤認させる可能性がある。さらに係争商標には「*」、「Love」等の記号と異なる英単語が含まれているが、「Love」という単語は前述した「Apple」の説明と同様に一般消費者が熟知した英単語であり、一般消費者はそれが「喜愛（好む）」という意味であることを理解している。又、「*」の象徴する意味は商標設計者ならば知悉しているが、一般消費者にとっては単なる記号にすぎない。それらが結合された「Apple*Love」商標は「リンゴを愛する、好む」という意味となる。係争商標の指定商品／役務には「通信販売、テレビショッピング、

オンラインショッピング（ネットショッピング）」が含まれており、係争商標をこれらの役務に使用した場合、消費者は係争商標が引用商標と同一の出所又は生産者で、異なる役務の項目を提供しているだけだと誤認しうる。又、消費者は原告が引用商標の使用される商品を専ら販売するために別途開設したショッピングプラットフォームであると誤認する可能性があるため、係争商標と引用商標は類似商標に属し、被告が文字の構成だけで両商標に類似がないと判断したことは誤りである。

(四) 又、いわゆる「関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるか」とは、両商標が同一又は類似を構成しているため、関連する消費者が同一商標であると誤認する、又は同一商標であるとは誤認するには至らないものの、両商標の商品／役務が同一の出所からのシリーズ商品／役務であると誤認する可能性が極めて高い、又は両商標の使用権者の間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係又はその他これらに類する関係が存在すると誤認させることを指す。誤認混同のおそれがあるかどうかを判断するにあたっては、商標識別力の強弱、商標の類似並びに商品／役務の類似等の関連要素の強弱程度、相互に影響しあう関係及び各要素等を参酌して、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるかを総合的に認定しなければならない。係争商標は商標法施行細則第 13 条に定める商品／役務の区分表第 35 類の「ショッピングセンター、通信販売、テレビショッピング、オンラインショッピング（ネットショッピング）－布地及び被服及び服飾アクセサリ－の小売、金物及び家庭日用品の小売、宝飾品及び貴金属の小売、化粧品の小売」等の商品における使用を指定している。一方、原告の引用商標は「各種コンピュータ、コンピュータプログラム及びコンピュータへ周辺設備の販売、見積もり及び入札」における使用を指定しているものの、原告は引用商標をショッピングセンター、通信販売、オンラインショッピング（ネットショッピング）サービス（原告の企業サイト www.apple.com を参照）でも使用しており、且つ原告は引用商標をコンピュータ及びその周辺設備以外に手帳、マグカップ、被服、帽子、バックパック、キーチェーン等のオフィス用品やアクセサリ等にも使用している（訴願書類の原告証拠 2、12 及び本裁判所証拠書類 10 を参照）。係争商標は「Apple*Love」という文字の意味によって消費者に原告の引用商標のシリーズであると誤認させやすく、両商標の商品／役務は同一の出所のシリーズ商品／役務であると誤認を生じさせたり、両商標の使用権者の間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係又はその他これらに類する関係が存在すると誤認させたりする状況が発生しうる。よって係争商標と引用商標は類似しており、係争商標の登録している指定商品／役務と引用商標が実際に使用している商品／役務も極めて類似しているため、関連する消費者に誤認混同を生じさせる可能性があり、商標法第 23 条第 1 項第 13 号に定める状況がみられるといえる。況してや被告は中台異字第 G00000000 号、第 G00000000 号、第 G00000000 号、第 G00000000 号、第 G00000000 号商標異議決定書（本裁判所資料 48～59 ページを参照）においても、原告の引用商標は「著名商標」であると述べており、原告が現在全世界で行っている販売活動からみて（訴願資料の原告証拠 8、9、10 を参照）、引用商標は世界、台湾を問わず著名商標である。このため、たとえ両商標が使用を指定する商品／役務が類似していないとしても、係争商標と引用商標は類似しているため、関連する消費者に両商標の商品／役務が同一の出所のシリーズ商品／役務であると誤認混同を生じる、又は両商標の使用権者の間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係又はその他これらに類する関係が存在すると誤認させる状況があり、つまり商標法第 23 条第 1 項第 12 号で定められた状況があるといえる。

(五) 原告は係争商標と引用商標には商標法第 23 条第 1 項第 14 号に定める状況もみられると主張しているが、同号規定は他人の商標を剽窃したり、先に登録したりすることを回避するためのものであり、条文は「契約関係、地縁、業務取引」の関係を例として挙げている他に、「その他の関係」には他人の商標の存在を知悉して先に登録することと概括的に規定している。故に「その他の関係」は同条文の例示した規定を斟酌しなければならず、それによって初めて立法の真意に符合することができる。このため、上記規定「その他の関係」とは出願人と他人の間に「契約関係、地縁、業務取引」等に類似する関係があり、他人の商標を知悉していることだといえる（最高行政裁判所 98 年度判字第 1039 号判決を参照、司法院 99 年度知的財産法律座談会の行政訴訟関連議題第 4 号も同じ見解）。本件関連書類のすべての資料を調べたところ、参加人と原告との間に契約関係、地縁、業務取引等に類似する関係がなく係争商標の登録を出願したことが分かる。ゆえに原告のこの部

分の主張は採用しないことをここに併せて述べる。

以上をまとめると、引用商標が実際に使用されている商品／役務に基づいて、係争商標には商標法第 23 条第 1 項第 13 号に定める状況がみられるため登録することができない。又、たとえ係争商標が使用を指定する商品／役務が引用商標に類似していないとしても、引用商標が著名商標であるため、係争商標には商標法第 23 条第 1 項第 12 号の状況がみられ、登録することはできない。従って経済部知的財産局による異議申立不成立の決定は法にそぐわないといえる。訴願決定もこの点が指摘されておらず商標を維持しているため、同様に妥当ではない。原告が請求している訴願決定及び原処分取消は理由があるため認められるべきである。原告は被告に参加人の第 01293532 号「Apple*Love」商標登録取消を決定するよう請求しており、これには理由があり、且つ明確な証拠もあるため、被告に主文第 2 項に示す内容の決定を行うことを命ずる。

五 関連条文抜粋

行政手続法 第 43 条 (2005.12.28)

商標法 第 2 条 (2003.05.28)

知的財産案件審理法 第 1 条 (2007.03.28)

行政訴訟法 第 42、98 条 (2007.07.04)

商標法施行細則 第 13 条 (2007.09.03)

02 商標権関連

■判決分類：商標

I 回収したプラグの販売で男性が賠償と判決された

■ハイライト

蔡金谷という男性が 1 点につき 2.5 元の価格で中古のプラグを回収した後、改めてサンドブラストをしたり、旋盤にかけたりした手続きをし、外観が新しいが着火性がよくない中古のプラグを市場価格の 1 割の 1 点につき 20 元という格安価格で販売していたところ、日本特殊陶業により告訴され、知的財産裁判所は 1 点の中古プラグにつき 20 元を基準として計算し、蔡が日本特殊陶業に 7 万 4 千元余りを賠償すべきであることを判決した。(中國時報 2010-07-06 C2)

II 判決内容の要約

基礎データ

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】99,民商訴,9

【裁判期日】990614

【裁判事由】商標権侵害、財産権争議等

原告 日本特殊陶業株式会社 (中訳：日商日本特殊陶業股份有限公司)

被告 ZOO

上記当事者間における商標権侵害、財産権争議等事件につき、本裁判所は 2010 年 5 月 24 日に口頭弁論を終結し、以下のように判決した。

主文

被告は原告に NT\$74,860 及び 2010 年 2 月 21 日より弁済日まで、週年利率 5% で計算した利息を支払うべきである。

被告は費用を負担し、本件民事確定判決書の案件番号、当事者、案件事由欄および主文全文、本案刑事確定判決書の主文全文および事実欄、および添付に示す通りの幅 24.8x7.8 センチの謝罪広告を経済日報全国版に 1 日掲載すべきである。

原告のそのほかの訴えを棄却する。
訴訟費用は被告が3分の2を負担し、そのほかは原告の負担とする。
本判決第一項は仮執行することができる。
原告のそのほか仮執行に関する申立を棄却する。

一 事実要約

(略する。詳細は判決理由を参照)

二 両方当事者の請求内容

両方当事者の請求内容の詳細について、以下の叙述を参照する。

原告の声明は判決において：(一)被告は原告に NT\$ (以下同じ) 78,800 を支払うこと、および起訴状謄本が送達された翌日より弁償日まで、年利率 5%で計算した利息を支払うこと。(二)被告は費用を負担し、経済日報全国版平日 A1 版に長さ 24.8 センチ、広さ 7.8 センチの本件刑事終局判決の主文欄および事実欄、および本件民事最後の事実審判決書の案件番号、当事者、案件自由欄および主文欄等文字を 1 日掲載すること。(三)被告が負担し、経済日報全国版第一面の端っこに添付に示す通りの謝罪広告を 1 日掲載すること。(四) 第一項の声明において、原告は担保を供するので、仮執行の宣告を許可して頂くようお願いする。主張:(略する)。判決理由の説明を参照する。

被告は合法的通知を経ても出頭せず、声明及び書状も提出しなかった。

三 本件の争点

本件の争点は他人商標権の侵害における損害賠償金額をどう計算するかの問題にある。

四 判決理由の要約

- (一)原告は系争商標の商標権者であり、係争商標が自動車、バイクのプラグ、グロプラグ、プラグワイヤー、プラグキャップ等商品の使用に指定され、専用期間は 1970 年 5 月 1 日より、2010 年 4 月 30 日まで延長したことは、会社登記謄本、印鑑証明書正本各 1 部、商標登録証書、商標資料検索コピー各 1 部がファイルに添付されているので、真実であり信用できる。従って、第三者が原告の同意若しくは許諾を得ない限り、商標専用期間内に同一若しくは類似商品に登録商標に近似したり、一致したりした商標を使用することができなく、さもなくば原告の商標権の侵害になり、損害賠償責任を負わなければならない。被告は原告が係争商標権の権利者であり、原告の同意若しくは許諾を得ずに係争商標を自動車、バイクのプラグ等の指定商標に使用してはならないことを明かに知りながら、敢えて他人の商標を使用する故意に基き、2007 年某日より、台北県五股郷○○路 142 の 12 号の工場で、次から次へとサンドブラスト機 1 台、旋盤 1 台等の工具で事情不承知の訴外者の郭南から 1 点につき 2.5 元の価格で中古の“NGK プラグ”を購入して使用できる状態に修理した後、係争商標を模倣したのを印刷している紙ボックスに装入し、2008 年 7 月頃、1 点につき 18 から 20 元の価格で次から次へと事情不承知の訴外者鍾文河、黄丁炎、丁勇裕、林建豊、陳俊哲、郭文賢等人の使用に販売したので、顯かに係争商標の専用権を侵害した。上記係争商標権の侵害行為は、2008 年 9 月 17 日に内政部警政署基隆港務警察局によって台北県五股郷○○路 142 の 12 号で発見され、その場で NGK プラグニセモノの包装材料 1 ロット、NGK プラグニセモノの完成品 3,940 個、半製品約 586 キロ、サンドブラスト機 1 台、卓上の旋盤 1 台、帳簿 1 冊及プラグ雄端子 2 パック (約 37 キロ) が押収され、ほかに台北県蘆洲市○○街 38 巷 57 弄 22 号 2 階の被告の住所から被告が所有する NGK プラグニセモノの包装ボックス 1 ロット計 2,766 個が押収された。被告は上記商標権侵害の経過について素直に承認し、既に板橋地方裁判所檢察署檢察官によって 97 年度偵字第 27310 号簡易判決による処刑が申請され、且つ台湾板橋地方裁判所刑事法廷で 97 年度簡字第 10162 号簡易判決によって判決され、並びに確定し、檢察官簡易判決による処刑申請書、台湾板橋地方裁判所刑事簡易判決書各 1 部がファイルに添付され証明できるので、原告は被告が故意にその係争商標権を侵害した不法行為は採用できる。
- (二)「故意若しくは過失のため、他人の權益を侵害した者は、賠償責任を負わなければならない。故意に善良風俗に違背した方法で他人に損害を加えた者も同然である。他人を保護す

る法律に違反し、他人に損害を与えることに至った者は、賠償責任を負わなければならないが、もしその行為に過失がないことを証明することができれば、この限りではない。」と民法第 184 条に明文が定められている。又、「商標権者はその商標権を侵害した者に対して、損害賠償を請求することができ、その侵害の排除も請求でき、侵害のおそれがある場合、侵害防止を請求することができる。商標権者の同意を得ずに、第 29 条第 2 項各号に規定されている事情の一があれば、商標権の侵害を構成することになる。」「商標権者は損害賠償を請求するとき、次各号の一を選択し、損害を計算することができる。一、民法第 216 条の規定によるもの。但し、証拠方法を提供してその損害を証明することができない場合、商標権者は登録商標の使用によって得られる利益から侵害された後、同一商標の使用によって得た利益を引いてその差額が受けた損害にする。二、商標権の侵害行為によって所得した利益は、商標権の侵害者があるコスト若しくは必要費用に関することを挙証することができない場合、当該商品を販売した全ての収入を所得利益にする。三、発見された商標権侵害商品の小売単価の 500 倍から 1500 倍の金額にする。但し発見された商品が 1500 点を超えた場合、その総価格によって賠償金額を定める。」ことは、商標法第 61 条第 1、2 項、第 63 条第 1 項でそれぞれ明文が定められている。本件被告が故意に原告の商標権を侵害したことは上記の通りとなっているので、原告が民法第 184 条、商標法第 61 条第 1、2 項の規定に基づき、被告が損害賠償の責任を負うべきあることを主張する根拠があることである。原告が本件の刑事手続において、被告が原告の商標を模倣した NGK プラグ完成品計 3,940 個があり、小売価格は 18 元から 20 元となっていることは既に上記の通りで、押収されたニセモノの数量が 1500 点を超えたので、原告が商標法第 63 条第 1 項第 3 号の規定に基づいて、総価格を賠償金額と定めることを請求したことは採用できる。被告の侵害状況および押収された商標を模倣した NGK プラグの完成品 3,940 点もあることを斟酌し、平均売価 19 元 $((18+20) \div 2 = 19)$ で計算するのが適当であり、計 74,860 元を賠償すべきであると認め、原告が請求した被告の支払う金額はこの範囲内にあり、理由があるので、許可すべきで、一方、この範囲を超える部分は許可すべきではない。

- (三) 更に「商標権者は商標権を侵害した者が費用を負担し、商標権侵害にの判決書内容全部若しくは一部を新聞紙に掲載することを請求することができる。」ことは、商標法第 64 条に明文が規定されている。又、不法に他人の名誉を侵害した者に対して、被害者は財産上の損害でなくても相当な金額の賠償を請求することができ、名譽回復の適當処分も請求することができることは、民法第 195 条第 1 項に明文が規定されている。本件被告は原告の係争商標権を侵害し、すでに消耗が嚴重で若しくは損傷した NGK プラグを低い価格で購入し、自ら整理して使用できる物にした後、係争商標を模倣したものを印刷している紙ボックスで包装して事情不承知の消費者に転売し、消費者の混同誤認を招き、購入した物は原告が生産販売した新品であるとし、原告が生産商品の品質が不良若しくは使用に耐えないと誤認させ、原告の商業的名譽に減損を与えないと言い難いので、原告が上記の規定に基づいて被告に対して、費用を負担し、本件民事確定判決所の番号、当事者、案件事由欄および主文全文、本件刑事確定判決書の主文全文および事実欄、および添付に示す通りの謝罪広告を 24.8×7.8 センチを超えないスペースで、経済日報の全国版 1 日掲載する旨の請求ですでに足りることなので、この範囲を超えた請求は許可すべきではない。

以上を総合すると、原告は前記法条の規定に基づいて被告が 74,860 元および起訴状の繕本送達後翌日即ち 99 年 2 月 11 日より弁償日まで、週年利率 5% で計算した利息を支払い、費用を負担し、本件民事確定判決書の案件番号、当事者、案件事由欄および主文全文、本件刑事確定判決書の主文全文および事実欄および添付に示す通りの謝罪広告を 24.8×7.8 センチのスペースを超えないサイズで経済日報の全国版 1 日掲載する旨の請求は理由があり、許可すべきであり、この範囲を超えた請求は理由がなく、棄却すべきである。上記金銭支払いの部分について、50 万円を超えないので、職権によって仮執行を宣告すべきで、そのほかの部分の許可すべきでない金銭支払い部分の仮執行の申立はその根拠がないので、棄却すべきである。

2010 年 6 月 1 日
知的財産裁判所第二法廷
裁判官 曾啓謀



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 台湾国際專利法律事務所

© 2011 TIPLo, All Rights Reserved.

