

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](mailto:tiplo@tiplo.com.tw)

Website: [www.tiplo.com.tw](http://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

© 2012 TIPLO, All Rights Reserved.

## TIPLO News

2012年11月号(J159)

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 知的財産局、2012年第3四半期の知的財産権動向を発表  
特許審査効率が向上し、審査待ち案件数は大幅減
- 02 「特許関連出願における連合面接」が10月から実施
- 03 営業秘密法の一部改正案、行政院の審議を通過
- 04 知的財産権の保護を実現、行政院は「国家知的財産戦略綱領」を推進
- 05 台湾の「ビジネスのしやすさ」は世界16位、9ランクアップ
- 06 經濟部の外資誘致活動、最高記録の1000億新台幣ドル以上達成
- 07 台湾とドイツの税関が協力協定を締結、国際通関業務協力がより一歩前進

### 台湾知的財産権関連判決例

- 01 商標権関連  
商標近似之判断 商標大対決、猫の白黒ペアを許可せず
- 02 商標権関連  
VICTORIA'S SECRET サブブランド、犬の図形商標が敗訴

## 今月のトピックス

J121027Y1

J121026Y1

### 01 知的財産局、2012年第3四半期の知的財産権動向を発表 特許審査効率が向上し、審査待ち案件数は大幅減

經濟部知的財産局が発表した2012年第3四半期の知的財産権統計資料によると、発明特許の出願件数は今年第1～3四半期に計32,832件に上り、去年同期比で24.5%増加している他、実体審査請求件数31,820件を大きく上回ったことにより、審査順番待ち件数は思いのほか早く第3四半期に16万件以下(159,467件)にまで減少しており、これは重要な意味を持っている。同時に(出願から)審結までの平均期間がピークの46.52ヵ月から46.51ヵ月へと下がり始めた。2012年の審査意見通知書の通知件数は今年1～3四半期に計37,671件に達し、前年同期(28,607件)に比べて31.7%増となっている。(出願から)初回通知(初審1回目OA)までの平均期間も2012年第1四半期の41.37ヵ月から徐々に短くなり、第3四半期は40.25ヵ月となっている。審査意見通知期間が短縮したことは今後、審査期間の短縮につながるだろう。

一方、世界経済低迷の影響を受け、今年第3四半期の特許(発明特許・実用新案・意匠を含む)の出願件数は20,636件に達し、そのうち台湾人が12,496件(前年同期比4.79%減)、外国人が8,140件(同4.16%増)となった。しかし発明特許だけをみると出願件数は7,042件(同4.56%増)で小幅増加しており、外国人が台湾において革新的技術の布陣を積極的に行っていることがうかがわれる。

第3四半期の外国人による発明特許出願件数を国籍別にみると、日本(3,187件)が最も多く、第1～3四半期の累計出願件数も前年同期比で6.13%増加しており、日台経済協力が日々密接になっていることがうかがわれる。米国(1,882件)、韓国(430件)がそれぞれ2位と3位を占めている。さらに外国人による発明特許出願件数に関する法人番付みると、上位10社はすべて米国と日本で占められている。同じ半導体領域に属するインテル(中国語名:英特爾股份有限公司、英語名: Intel Corporation)と東京エレクトロン(中国語名:東京威力科創股份有限公司、英語名: Tokyo Electron Limited)がいずれも109件で1位。2011年に25位だったアップル(中国語名:蘋果股份有限公司、英語名: Apple Inc.)は104件で3位に上昇し、成長率が103.9%に達して目覚ましい成長を遂げている。2011年発明特許出願件数に関する外国法人番付でトップ6社だった日本法人は今年第3四半期も上位10社に入っており、日本企業が台湾市場を大いに重視していることがうかがわれる。しかしながら、かつて特許申請件数が上位にあった米クアルコム(中国語:高通公司、英語名: Qualcomm Incorporated)はここ2年の間に台湾での出願件数が大幅に減少し、第3四半期はわずか49件で20位に番付されている。IT産業の発展において半導体産業が通信産業に取って代わる動きがみられ、今後の進展が注目される。(2012.10)

J121003Y1

### 02 「特許関連出願における連合面接」が10月から実施

産業界、学界、及び個人の研究開発成果が特許として早期権利化され、関連出願群の審査により特定の重点技術領域に対して十分な特許ポートフォリオを構築できるように、知的財産局は「特許関連出願における連合面接」プロジェクトを策定した。出願人は発明特許の初審案件について連合面接を請求することができ、審査官は面接を通じて関連出願群の集中審査を行うことで、迅速に出願案件の技術内容を理解して、特許案件審査の効率と速度を高めることができる。

同プロジェクトは2012年10月1日から実施されています。関連の情報とファイルは知的財産局サイト(<http://www.tipo.gov.tw>)の「[専利快速連結>發明專利關聯案聯合面詢專區](#)」にてダウンロードできます。またTIPL日本語サイト(<http://www.tiplo.com.tw/jp/index.php>)の「[法規・最新実務](#)」を参照するか、又はURL([http://www.tiplo.com.tw/pdf/Joint\\_Interview\\_for\\_Related\\_Invention\\_Patent\\_Applications\\_\(jp\).pdf](http://www.tiplo.com.tw/pdf/Joint_Interview_for_Related_Invention_Patent_Applications_(jp).pdf))を直接クリックしてください。(2012.10)

J121026Y4

### 03 営業秘密法の一部改正案、行政院の審議を通過

2012年10月25日に行政院の審議を通過した經濟部「営業秘密法」改正案が立法院の審議に送られる。

行政院の陳冲院長によると、営業秘密は知的財産権戦略の布陣の一部であり、さらにその布陣強化は行政院経済建設委員会が策定した「経済動能推升方案 (Economic Power-up Plan)」における重要項目の一つでもある。今回の「営業秘密法」改正において刑事責任が追加され、法定刑を5年以下の有期懲役と最高1,000万新台幣ドルの罰金(併科可)と定めている。海外で営業秘密の使用を意図した場合は処罰を加重し、法定刑を6ヵ月以上5年以下の有期懲役と最高5,000万新台幣ドルの罰金(併科可)としている。これにより営業秘密の侵害を有効に阻止し、台湾産業による技術革新や研究開発の成果を適切に保護することができる。

經濟部によると、「営業秘密法」は1996年1月17日に公布・施行されてから現在まで16年以上改正されていない。国際ビジネス活動が複雑化するにつれて、近年各国の営業秘密法制が調整されており、とくに営業秘密侵害行為の刑事責任の追加や刑事責任の加重が重要な傾向となっている。現行の刑法第317条、第318条之1及び第318条之2では、営業秘密侵害行為に対する刑事責任が規定されているが、正当な理由なく営業秘密を漏えいした行為のみを処罰し、不法な取得や不法な使用については処罰しないことになっている。現行の刑法規定では完全性に欠け、法定刑が軽すぎ、営業秘密を有効に保護することができないため、「営業秘密法」改正案を作成した。その要点は以下の通り。

#### 一. 刑事責任の追加

営業秘密侵害の犯罪行為の様態には、◆窃取等の不正な方法での取得、使用又は漏洩、◆使用の未許諾や許諾範囲の超過による複製、使用又は洩漏、◆削除、破棄を告知したにも拘わらず営業秘密を削除、破棄しない、又は隠匿、◆悪意の取得者による取得、使用又は漏えい、が含まれる。刑事責任は5年以下有期懲役又は拘留とし、5万新台幣ドル以上1,000万新台幣以上の罰金を併科できる。(改正条文第13条之1)

#### 二. 海外使用に対する処罰加重

海外での使用を意図して改正条文第13条之1第1項に記載される罪を犯した場合の処罰規定を加重する。営業秘密侵害の刑事責任は親告罪とする。(改正条文第13条之2及び第13条之3)

#### 三. 刑事罰の両罰規定

法人の代表者、法人又は自然人の代理人、被雇用者又はその他の従業員が業務の執行により営業秘密を侵害したことで刑事責任を負う必要がある場合、本法により行為者を処罰するほか、両罰規定により当該法人又は自然人に対しても該当する条項の罰金を科す。(改正条文第13条之4)

#### 四. 被告の具体的答弁で訴訟を促進する義務の追加

訴訟手続の進行を促進するため、原告が営業秘密を侵害された又はその虞があると主張する事実について疎明されている場合、被告がその行為を否認したならば、その否認に関する具体的答弁を行わなければならない。正当な理由がなく答弁を行わない、又は答弁が具体的ではなかった場合、裁判所は状況を酌量して原告がすでに疎明している内容を真実であると認めることができる。(改正条文第14条之1) (2012.10)

J121018Y6

### 04 知的財産権の保護を実現、行政院は「国家知的財産戦略綱領」を推進

行政院科技会報 (Board Of Science And Technology, The Executive Yuan、略称 BOST。科学技術発展政策を総合的に策定し、部門に跨る科学技術発展に係わる事務を統合し、全国的な科学技術発展の推進を協調するために、行政院が2012年1月設置した組織)は10月17日に「国家知的財産戦略綱領」を可決した。同綱領は国家科学委員会、經濟部、教育部、文化部、農業委員会等の部門が共に作成したもので、六大戦略を以て国家の知的財産に関する力を統合し、産業競争力を高めるとともに、ハイテク産業が近年頻繁に知的財産権訴訟に直面しているため、政府は知的財産訴訟に対する支援と対応力を強化していく。

張善政政務委員によると、業者による特許布陣(パテント・ポートフォリオ構築)と特許訴訟への対応に協力する他、文化創意(クリエイティブ)、産学提携、商標及び農業等の様々な

領域における知的財産の布陣も組み入れていく。

同綱領の六大戦略とは以下の通り。

- 1.付加価値の高い特許を創出・運用する（国家重点領域の特許に関する企画と布陣の実現、特許布陣に関するオープンな研究開発・技術革新プラットフォームの始動、特許出願の品質向上、産学研による知的財産の運営・管理・レベルアップ・提携のシステム構築が含まれる）。
- 2.文化コンテンツの利用を強化する（創作物保護システムの強化、流通・運用・付加価値向上等のシステムの強化が含まれる）。
- 3.卓越した農業価値を創造する（新興農業領域の知的財産布陣の強化、農産物商標の国内外登録及び運用の強化が含まれる）。
- 4.学界における知的財産の流通を活性化する。
- 5.知的財産権の流通及び保護システムを実現する（多元、柔軟、戦略的な知的財産運営組織の設置、知的財産訴訟の支援と対応力の強化、知的財産に関する法制度の完備と海外とのリンク等が含まれる）。
- 6.十分な人数の優れた知的財産実務人材を育成する。  
(2012.10)

**J121024Y8**

**J121023Y8**

## **05 台湾の「ビジネスのしやすさ」は世界 16 位、9 ランクアップ**

世界銀行が 10 月 23 日に発表した「2013 年ビジネス環境の現状（Doing Business 2013）」報告書において、台湾の「ビジネスのしやすさインデックス（Ease of doing business index）」は世界 185 経済体の中で 16 位に番付され、昨年から 9 ランクアップし、過去最高の順位となった。

世界銀行の報告書「Doing Business」は国家のビジネス法規が企業経営のしやすさを評価するもので、10 項目の評価指標から構成されている。経済建設委員会の分析によると、今回台湾は評価指標 10 項目のうち、台湾は以下の 3 指標で大きく順位を上げている。「建設許認可取得」が 67 ランクと最も大きく上昇し、次に「投資家保護」が 47 ランク、「課税」が 10 ランクそれぞれ上昇している。さらに「貿易」も 4 ランク順位を上げている。ただし「資金調達」と「契約の履行」の順位は思わしくない。

その中で「建設許認可取得」が最も大きく前進した主な理由は、台北市が建築リスク管理クラス分け措施を採用し、今年（2012 年）3 月に「倉庫建設許可ワンストップカウンター（One-Stop Counter for Warehouse Building Permit）」を「五階以下の(工場、倉庫、オフィスビル)建設許可ワンストップカウンター（One-Stop Counter for Building Permit (For Factories, Warehouses, or Office Building of Five Stories or Lower)」に拡張し、大幅に申請手続きを簡素化して認可に必要な時間を短縮したため、順位は 2011 年の 76 位から 9 位へと上昇している。

「投資家保護」が二番目に大きく前進した主な理由は、2012 年 1 月に「公司法（会社法）」第 8 条（影の取締役に関する規範）、第 206 条（取締役が取締役会議で自らの利害関係を説明する義務）、「証券交易法（証券取引法）」第 171 条（会社代表者の職務背任に対する刑事処罰）の改正がそれぞれ公布され、2 月には金融監督管理委員会による「上場企業の資産取得・処分に関する処理準則（Regulations Governing the Acquisition and Disposal of Assets by Public Companies）」の改正（関連当事者取引に関する規範強化）が公布されたためだ。

さらに「課税」が 10 ランクアップした主な理由は、交通部による自動車燃料使用費のオンライン納税システム導入、財政部による営利事業税申告の簡素化等の措置が評価されたため。また「貿易」が 4 ランクアップしたのは、財政部が輸出入書類の準備時間を短縮したためだ。

世界銀行によると、英国、米国、ニュージーランド、オーストラリア、カナダ及び北欧諸国が上位 20 カ国の主流であるが、東アジア諸国も積極的に改革を進め、世界の注目を集めている。2013 年報告書ではシンガポール、香港が世界で首位を、韓国とマレーシアはそれぞれ 8 位、12 位を占めている。台湾も今回は努力して、タイ（18 位）と日本（24 位）を上回る 16 位という好成績を収め、アジアでは 5 位を占めている。（2012.10）

J121009Y8

J121008Y8

J121009Z8

J121008Z8

## 06 經濟部の外資誘致活動、最高記録の1000億新台幣ドル以上達成

經濟部は2012年10月8日に外資誘致活動「2012年グローバル招商論壇（2012 International Business Alliance Conference）」を大々的に開催し、参加した外国企業/国内外資系企業の関係者は約800人に上った。そのうち6割が外国企業、2割が国内の外資系企業、その他が国内の産官学研界の代表だった。今回投資を誘致できた企業は合計61社、投資総額は1,266億新台幣ドルに達し、最高記録を更新した。そのうち代表的な13社を招いて經濟部と協力趣意書（LOI）を締結した。LOIによると、台湾に対する投資額は約850億新台幣ドルに達し、少なくとも4,630人分の就業機会を創出することが予測される。

經濟部によると、LOIを締結した13社は主に欧州、米国、日本の企業で、そのうち8社はサービス業者で、技術サービス、流通、金融サービスを主に提供しており、それらの投資総額は516億新台幣ドル、1社当たりの平均投資額は64.5億新台幣ドルに上る。また2,880人分の就業機会を創出できる見込み。その他5社は製造業で、化学材料、機械を主力製品としており、それらの投資総額は332億新台幣ドル、1社当たりの平均投資額は66.4億元に達し、創出される就業機会は1,750人分に上る。

投資業務処によると、今回の活動を準備するために、經濟部は傘下の投資誘致部門をすべて動員し、投資の可能性がある外国企業に対して誘致を行った他、台湾へすでに投資している外資系企業にも「安商政策」（訳注：外資系企業による台湾での投資事業の拡大や新規事業への投資を奨励するために、外資系企業が抱える経営上の問題を解決し、交流のプラットフォームを構築する政策）を適用して、投資への協力と関連情報を提供した。

今回の投資誘致活動に参加した外国企業/国内外資系企業の内訳は、日本が3割を占めて最も多く、次いで米国が26%を占めて2位、ケイマン諸島が3位、そして欧州が11%を占めた。（2012.10）

J121008Y8

J120926Y8

J121008Z8

J120926Z8

## 07 台湾とドイツの税関が協力協定を締結、国際通関業務協力がより一歩前進

ドイツ連邦財務省税関刑事局長（President of German Customs Investigation Bureau（ZKA））のNorbert Drude氏が台湾の財政部次長兼関税総局代理局長である黄定方氏と「台湾税関・ドイツ税関間の通関詐欺撲滅協力協定（The Arrangement on Cooperation between the Taiwan Customs Service and the German Customs Service to Combat Customs Fraud）」を締結した。同協定締結は、双方の税関による違法貿易の撲滅と合法貿易の保障に対する決意を示すものであり、また台湾税関が積極的に行っている国際協力推進にとって大きな前進でもある。

税関総局の官員によると、「通関詐欺」とは通関書類の偽造や虚偽の申告を指す。EU加盟国は中国からの輸入製品の多くに反ダンピング税を課しており、一部の中国企業がそれを避けるために原産地証明を偽造したり、台湾を迂回して台湾製だと虚偽の申告をしたりしている。ドイツ税関はこれを撲滅重点として挙げている。

さらに関税総局によると、ドイツ連邦財務省税関刑事局捜査組のMatthis Haessner組長が2009年1月に台湾を訪れ、通関業務協力の意向を伝えたため、税関総局はすぐに上記「台湾税関・ドイツ税関間の通関詐欺撲滅協力協定」の草案を作成し、その後3年にわたる協議を経てついに合意を達成し、2012年8月30日に行政院を通過した。

双方の税関は同協定を締結した後、すぐに第一回会談を開き、今後の双方の通関業務協力と交流の土台を築いた他、協力事項について十分に討論し、意見を交換した。最終的に、台湾側の関税総局査緝処処長（Director of Department of Investigation of DGOC）とドイツ側の税関刑事局捜査組長（ZKA Department leader）が連絡の窓口となり、協力強化と連絡を担当することになった。

税関総局によると、台湾の税関にとってドイツとの協力協定は、EU、中国に続くもので、海外とのリンクにおいてさらなる大きな前進だといえる。双方が対等な土台の上で緊密に協力し合い、共に犯罪撲滅と貿易障壁排除を行っていくことが期待される。(2012.10)

## 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 商標近似之判断 商標大対決、猫の白黒ペアを許可せず

##### ■ハイライト

衣類の販売・輸出入に従事する民生行股份有限公司（以下「民生行」）は2年前に「黒白猫」の図案で商標登録を出願していたが、オランダのディアジオブランド社（DIAGEO BRANDS B.V.）が異議申立を提出して、同社の世界的に有名なウイスキー「黒白犬（ブラックアンドホワイト）」の商標に類似していると主張。知的財産裁判所は民生行に敗訴を言い渡した。[知的財産裁判所行政判決-99 行商訴 105]

民生行は同社の商標は白猫と黒猫が並んで座っており、鄧小平の「白猫であれ黒猫であれ、鼠を捕るのが良い猫である」という言葉からインスピレーションを得てデザインされたもので、ブラックアンドホワイトの知名度を故意に利用しようとしたものではなく、且つ猫と犬の違い、色の配置、線の種類などがいずれも異なり、混同することはないと主張していた。

一方ディアジオブランド社は、民生行の白黒猫の商標は遠くから見ると、いずれも一匹の黒い動物と一匹の白い動物が隣り合っており、容易に混同を生じさせるおそれがあると主張していた。知的財産局もブラックアンドホワイトの「白黒犬」商標は1960年に台湾で登録されており、その後使用の範囲を衣類にも拡大していることに着目した。

裁判官は二つの商標を遠くから見ると同一の出所の商品だと消費者が誤認するおそれがあり、さらに宝飾品と衣類の消費者は重複しており、消費者が購入時に白黒猫の宝飾品を白黒犬と同一の会社の商品だと誤認するおそれがあると判断し、民生行に敗訴を言い渡した。(2010.11)

#### 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】99 年度行商訴字第 105 号

【裁判期日】2010 年 10 月 28 日

【裁判事由】商標異議

原告 民生行股份有限公司

被告 經濟部知的財産局

参加人 オランダ・ディアジオブランド社

上記当事者間の商標異議事件について、原告が經濟部2010年3月25日経訴字第09906053490号訴願決定を不服として行政訴訟を提起したが、本裁判所は決定により参加人も本件訴訟に独立参加するよう命じた。本裁判所による判決は次のとおりである。：

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。

#### 一 事実要約

原告は2007年2月2日に「黒白猫図」の商標を、商標法施行細則第13条で規定されている商品及び役務分類表第14区分の「金、銀、宝飾、宝石、ブローチ、ネックレス、腕輪、ブレ

スレット、指輪、イヤリング、ペンダントヘッド、時計、腕時計、タイマー、カフスポタン、ネクタイピン、バッジ、貴金属宝石箱、貴金属製のシガレットケース、貴金属キーホルダー。」等商品に使用指定して、被告に登録を出願し、被告による審査を経て、第 1282051 号商標の登録(以下、係争商標)を許可された。その後、参加人が異議の根拠とする「TWO DOGS Device」等商標(以下、異議商標)を提出して、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 号規定に違反していると主張し、異議を申立てた。被告は審査の上、係争商標が商標法第 23 条第 1 項第 12 号の規定に違反していると認め、2009 年 9 月 14 日中台異字第 970019 号商標異議審決を以って係争商標の登録を取消さなければならないとの処分を下した。原告はこれを不服として訴願を提起したが、訴願決定により棄却された。その後原告はやはり納得せず、本裁判所に行政訴訟を提起した。本裁判所は本件訴訟の結果が参加人の権利及び利益に影響することから、行政訴訟法第 42 条第 1 項の規定に従い職権により参加人に対し、本件被告の訴訟に独立参加するよう命じる決定を下した。

## 二 両方当事者の請求内容

- (一)原告声明：訴願決定及び原処分を取消すよう判決すること。
- (二)被告声明：原告による訴えの棄却。

## 三 本件の争点

本件の主要な争点は、係争商標「黒白猫図」の登録が商標法第 23 条第 1 項第 12 号の規定に違反して登録が許可されないものなのかということである。

- (一)原告の主張：略。判決理由の要約を参照。
- (二)被告の答弁：略。判決理由の要約を参照。

## 四 判決理由の要約

- (一)「同一又は類似の商品又は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。」者は登録できないと、商標法第 23 条第 1 項第 13 号に規定されている。所謂「関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある」者とは、二つの商標が同一もしくは類似を構成し、同一もしくは類似商品／役務に関連する消費者に二つの商標が同一商標であると誤認させるか、又は二つの商標が同一の商標であると誤認させないまでも、二つの商標の商品／役務が同一の供給元のシリーズ商品／役務であるか、もしくは二つの商標の使用者間には関係企業、許諾関係、加盟関係もしくはその他類似関係が存在すると誤認させる可能性が極めて高いことを言う。そして、誤認混同のおそれがあるかどうかの判断は、商標識別性の強弱や、商標の近似及び商品／役務類似等に関係する要素の強弱程度、相互影響関係及び各要素等を参酌して、これらを総合した上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ほどに至っているのかを認定しなければならない。

- (二)原告係争商標と参加人の異議申立の根拠とする商標を比べると、係争商標は楕円形の輪の中に白一匹、黒一匹の並んで座っている動物の抽象的な輪郭図であり、異議申立の根拠とする商標は、二匹が並んで座っている、輪郭もはっきりとした黒一匹白一匹の長毛種の犬により成り立っており、二つの商標はいずれも「黒一匹白一匹が、並んで座っている二匹の動物」図案によって構成されているので、その構図意匠も双方を彷彿とさせるものである。また、係争商標図案が動物の抽象的な輪廓図であるので、係争商標が犬もしくは猫であっても、消費者が離れた距離から見るか、ラベルタグが小さすぎる場合は、消費者としても実に区別が難しい。原告は係争商標図案のデザインコンセプトについて鄧小平の「猫の話」にちなんだものだとしているが、商標の創意の源は関連する消費者が客観的に商標図案の外観スタイルから知ることができるものではない。よって、商標が類似しているかどうかの判断は、商標が客観的に消費者に提示する図案に依拠するだけであり、全ての人の主観的な心理要素に及ぶものではない。つまり、本件二つの商標の全体構図意匠及び外観はいずれも類似しているところがあり、普通の知識経験を有する消費者に、購入時に普通の注意を払う場合、二者が同一の供給元であると誤認させる可能性があり、係争商標と異議申立の根拠とする商標は類似商標であると十分に認定できる。

- (三)異議申立の根拠とする商標は、衣服、帽子、ベルト、靴、傘、靴下等商品に使用指定しており、一方係争商標は登録時に「金、銀、宝飾、宝石、ブローチ、ネックレス、腕輪、ブレスレット、指輪、イヤリング、ペンダントヘッド、時計、腕時計、タイマー、カフスポ

タン、ネクタイピン、バッジ、貴金属宝石箱、貴金属製のシガレットケース、貴金属キーホルダー」等商品に使用指定しているの、両者はいずれも服飾アクセサリとして使用する商品であり、その消費者も関連性がある。なお且つ参加人の小売ルートは世界各地であり、台湾のデパートの売場及び専門店でも異議申立の根拠とする商標をブランド看板としているので、もし性質が同一もしくは類似する売場で同時に双方商標のある商品及び役務を陳列、販売、提供すると、関連する消費者に二者商品が同一のメーカーからのものであると誤認させるので、一般社会通念及び市場取引事情から見ても、やはり高度に類似した商品又は役務であると認定すべきである。

- (四) もし先使用権者が多角経営を行い、多種商品又は役務にその商標を使用もしくは登録している場合、係争商標との間に誤認混同のおそれがあるかどうかを検討する際は、各種商品もしくは役務を個別に比較するだけではなく、その多角経営の状況も総括的に考慮しなければならない。本件参加人が異議申立の根拠とする商標を各種商品において出願登録及び使用しており、多角経営もしていることは認定に足るものである。異議申立の根拠とする商標には多角経営の状況があり、係争商標と異議申立の根拠とする商標がともに市場で使用されているので、消費者に誤認混同を生じさせたり、営業上の利益衝突を招く可能性が非常に高いと言える。関連する消費者の商標についての認識の度合いや、当該商標使用の範囲の程度に基づけば、原則的に主張者が提出した使用事実の証明は明らかであると言え、もし関連する消費者が異なる二つの商標の内、一つのみをよく認識しているならば、その比較的よく認識されている商標に、より手厚い保護を与えるべきである。本件参加人は既に市場で相当な知名度があり、異議申立の根拠とする商標と係争商標を比べて消費者が比較的よく認識している商標に対し、より手厚い保護を与えなければならない。
- (五) 以上をまとめると、本裁判所は二つの商標図案の類似程度、使用指定商品及び役務の高度な類似性、参加人が多角経営している状況、及び異議申立の根拠とする商標のほうが消費者によく認識されている等の要素や、係争商標の登録が客観的に二つの商標の商品もしくは役務が同一の供給元からのシリーズ商品もしくは役務であると関連する消費者に誤認させるか、或いは双方商標の使用者の間に関係企業、許諾関係、加盟関係もしくはその他類似関係が存在すると誤認させて、誤認混同を生じさせるおそれがある等の一切の情状を酌量し、本件原告の係争商標が確かに商標法第 23 条第 1 項第 13 号の状況に該当するものであると認定し、商標登録してはならないと認定する。

原告が取り消しを請求したことには理由がなく、棄却されるべきである。

2010 年 10 月 28 日  
知的財産裁判所第一法廷  
審判長裁判官 李得灶  
裁判官 林欣蓉  
裁判官 汪漢卿

## 五 関連条文抜粋

行政訴訟法 第 42、98 条 (99.01.13)  
知的財産案件審理法 第 1 条 (96.03.28)  
商標法 第 23、24 条 (92.05.28)  
商標法施行細則 第 13、17 条 (96.09.03)

## 02 商標権関連

### ■判決分類：商標

#### I VICTORIA'S SECRET サブブランド、犬の図形商標が敗訴

米国企業 vs. 日本企業、ゴールデン・レトリバー vs. ラブラドル・レトリバー、混同のおそれ米国企業の訴願は棄却され、行政訴訟でも敗訴。

### ■ハイライト

米国の大手アンダーウェアブランド「VICTORIA'S SECRET」は台湾で「dog design」の図案を少女向け服飾サブブランドに使用する商標として登録するよう出願したが拒絶査定を受けたことを不服として知的財産裁判所に訴訟を提起していた。裁判所は、当該商標が日本の株式会社ニューイングランドが登録している商標に極めて類似しているとして米国企業に敗訴を言い渡した。

裁判官によると、米「VICTORIA'S SECRET」は日本の犬の商標がラブラドル・レトリバーであるのに対して、自社の商標がゴールデン・レトリバーの子犬であると主張していたが、両者の商標はほぼ区別できない高類似度の商標に属する。

また VICTORIA'S SECRET は、当該社の犬の商標がすでに EU やその他十数カ国で商標を登録されているのに対して、日本の犬の商標は台湾で登録されているが台湾で商標を使用しておらず、サイトで日本の消費者にサービスを提供しているだけであり、両商標を比較すると VICTORIA'S SECRET の方が台湾における知名度が高い、と主張していた。

しかしながら裁判官は、VICTORIA'S SECRET の販売データにはそれを証明できる文書がなく、ネット上で当該商標に関する書き込みも極めて少なく、当該商標がすでに大量に使用され台湾消費者に広く知悉されているとは認めがたいため、両商標は消費者に混同を生じさせるおそれがあると判断し、VICTORIA'S SECRET に敗訴を言い渡した。

## 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】99 年度行商訴,100

【裁判期日】2010 年 11 月 25 日

【裁判事由】商標登録

原告 美商維多利亞的秘密商店商標管理公司 (VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.)

被告 經濟部知的財産局

以上の当事者間で商標登録事件をめぐる、原告が經濟部 2010 年 3 月 25 日経訴字第 09906053540 号訴願決定を不服として行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は以下のように判決を下した。

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告が負担するものとする。

### 一 事実要約

商標法施行細則第 13 条に定められている商品及び役務の区分表第 3、25、35 類の商品又は役務における使用を指定し、被告に対して商標登録を出願した。その後原告は 2009 年 4 月 7 日に被告に対して分割を出願し、被告によって第 098880019 号商標及び第 098880020 号商標に分割され再び審査を受けた。その結果、被告は係争商標が拒絶の根拠とされる登録第 0000000 号「Labrador Retriever & dog Device」商標（以下、「引用商標」）と類似を構成しており、さらには指定の商品／役務も同一又は類似しているため、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとして、2009 年 9 月 15 日商標核駁第 0000000 号査定通知書にて拒絶査定を行った。原告はこれを不服として行政訴願を提起したが棄却され、すぐに知的財産裁

判所に行政訴訟を提起した。

## 二 両方当事者の請求内容

- (一)原告：1. 訴願決定及び原処分を請求する。2. 被告に本件の出願第 098880020 号「Dog Design」商標の登録を許可することを請求する。3. 訴訟費用の被告負担を請求する。  
(二)被告：1. 原告の訴えを棄却することを請求する。2. 訴訟費用の原告負担を請求する。

## 三 本件の争点

引用商標が商標法第 23 条第 1 項第 13 号に規定される登録できない状況があるか否か。

- (一)原告側の主張：略。判決理由の要約を参照。  
(二)被告側の主張：略。判決理由の要約を参照。

## 四 判決理由の要約

- (一)調べたところ、係争商標は輪郭のラインのみが描かれ、頭が左向き、尾が上向きで立っている犬の図案で構成されている。一方、引用商標は黒色で頭が左向き、尾が上向きで立っている犬の図案の中にアルファベット「Labrador Retriever」が組み合わされている。両商標を比較すると、アルファベット「Labrador Retriever」の有無、犬図案が中抜きか否かの差異がある。「Labrador Retriever」はラブラドル・レトリバーの意味で、これは引用商標の犬の図案がラブラドル・レトリバーであることを示している。係争商標は中抜きでラインのみのデザインで、引用商標は黒色の影絵（黒ベタ）であるが、原告が提出した商品カタログによると、係争商標を実際に商品上で使用する際、一部は中抜き、一部は影絵としており（本裁判所ファイル 45-45、49、51-52、55 ページを参照）、引用商標の犬の図案とは区別しがたい。両商標の犬の図案が人に与える印象はいずれも頭が左向きで立ち、尾が上を向いている他、頭部のデザイン、体のプロポーシオンと前後脚で立っているという全体の構図もほぼ同じである。消費者が商品を購入する際、中抜きのラインで構成されたデザインで犬がラブラドル・レトリバーかゴールデン・レトリバーかを判断することは難しく、両者は外観及び観念上類似している。両商標が同一又は類似の商品又は役務で使用された場合、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した時に、二つの商品又は役務が同一の出所を有すると誤認混同する、又は出所は異なるが関連のあるシリーズ商標であると誤認する可能性があり、高類似度を構成する商標に属するといえる。
- (二)調べたところ、両商標はいずれもよく見かける犬の図案を持ち、関連商品の購買者にとってその出所を識別する機能は弱い。双方の差異は主にアルファベットの有無のみであり、その他のデザインの特徴はない。原告は異なる文字を加えて消費者に係争商標と引用商標が表彰する商品の出所が違っていると区別させることをしていないため、その外観と観念の類似度は極めて高い。これらの犬の図案の識別性が弱いだけで、両商標が類似を構成しないとすることはできない。
- (三)係争商標は指定商品を「被服、アンダーウェア、スポーツウェア、スポーツスーツ、ジャケット、ハイソックス、シューズ・ブーツ」としており、引用商標の指定商品である「被服、スポーツウェア、アンダーウェア、シューズ・ブーツ、ソックス」等と商品の機能、用途が同一または類似している。通常は同一の生産主体からのもので、販売ルート、販売場所とも極めて類似している。一般的な社会通念と市場取引状況から判断して、同一又は類似の商品に属するといえる。このほかに、係争商標は被服、アンダーウェアの小売又はネット販売サービスを指定役務としており、「被服、アンダーウェア」等の特定の商品の販売を行っているため、引用商標の指定商品と高度の類似を構成している。
- (四)原告が出願時に提出した添付資料 5 及び訴願時に提出した添付資料 6（すなわち起訴証拠 4）はいずれも外国語の商品カタログで、且つ商品価格がいずれも米ドルで表示されており、前述のカタログが海外で使用されていることは明らかであり、原告がわが国で係争商標を使用しているという証拠にすることはできない。原告は係争商標の商品が 2004 年から 2009 年 7 月 12 日までに台湾で 326,483.59 米ドル販売され、2010 年 1 月 29 日までに台湾消費者がネット上で係争商標を購入した取引記録は 2 万件以上に達しており、係争商標は消費者に広く知悉されている等を主張している。しかしながら調べたところ、前述の

販売金額は原告からが提出したいかなる資料からも証明されていない。

(五)原告は本件両商標が米国又はシンガポールで併存登録されており、係争商標は EU、オーストラリア、ドミニカ、グアテマラ、ホンジュラス、香港、ヨルダン、メキシコ、ノルウェー、フィリピン、ロシア、スイス等の国で登録されていると指摘し、確かにこれは提出された商標登録証と商標検索資料で証明されている。係争商標は確かに長期間にわたって米国で指定商品に使用され販売されており、原告は提出した 2004～2007 年のカタログで証明している。しかしながら原告が各国で係争商標を使用している状況は異なり、係争商標が各国で登録の審査を受けた結果も異なる。ましてや前述の国家がすべて登録主義を採用しているかは分からない。たとえ登録主義を採用していたとしても、引用商標が上記国家で登録されていない、あるいはすでに取り消されており、その審査結果も異なるため、それに基づいて係争商標が登録を許可されるべきであるとする有利な論拠とはしがたい。

以上をまとめると、本件は両商標の先天的な識別性がいずれも高くないが、類似度が高く、且つ指定商品又は指定役務も高度に類似しており、ファイル内で使用された証拠に基づいて係争商標がすでに原告によって大量に使用され、わが国の消費者に広く知悉されている要素を認めがたいことを斟酌し、関連する消費者に両商標の商品／役務が同一の出所を有すると誤認させる、又は両商標の使用者の間に関連企業、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、誤認混同を生じさせるおそれがあるため、商標法第 23 条第 1 項 13 号の規定を適用するものとする。被告は係争商標登録を拒絶査定するべきである。



台灣國際專利法律事務所

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](mailto:tiplo@tiplo.com.tw)

Website: [www.tiplo.com.tw](http://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

© 2012 TIPLo, All Rights Reserved.