

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

© 2014 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2014年7月号(J179)

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 米ピッツバーグ国際発明展で、台湾の発明 32 点が金賞を獲得
- 02 UCC 商標争議、環球水泥に敗訴判決
最高行政裁判所としては稀に見る破棄自判、環球水泥の UCC 商標が日 UCC コーヒーと重複するため、登録取消すべき
- 03 「天下」と「世界」の観念は同一、「世界一番」商標は取り消すべき
- 04 牛乳の協調値上げは公平交易法違反、味全、統一及び光泉の敗訴確定
- 05 司法院が「知的財産案件審理細則」の一部条文を改正

台湾知的財産権関連判決例

01 特許権関連

ミーンズ・プラス・ファンクションで書く場合、当該機能の範囲等を記述していないとき、なお当該記載が通常の知識を有する者にとって明確又は十分に要件を開示しているかを検討しなければならない。

02 商標権関連

松崗科技が松崗資産を商標権侵害で提訴、知的財産裁判所は敗訴の判決

今月のトピックス

J140622Y1

01 米ピッツバーグ国際発明展で、台湾の発明 32 点が金賞を獲得

2014 年米国ピッツバーグ国際発明展 (Invention & New Product Exposition、略称 INPEX) の発表によると、合計 18 カ国から 700 点余りの作品が参加した。台湾は 97 点を出展し、そのうち 32 点が金賞、44 点が銀賞、10 点が特別賞を獲得した。

今年台湾にとって最大の賞は大会 3 位 (と賞金) であり、優勝奈米科技有限公司 (UWin Nanotech. Co. Ltd.) の「環境にやさしい電極金剥離技術 (Eco-Friendly Electrolyte Stripping Technology)」が獲得した。同技術は、通電することで廃棄電子部品から金とその他金属を分離でき、剥離工程は無害で環境を破壊しない。

大江生医股份有限公司 (TCI Co., Ltd) が研究開発した「男性ホルモン分泌を促進するオウセイ (黄精) 抽出物」は、ファーイーストベスト発明特別賞を獲得した。大江生医によると、「気」を補う保健食品の多くはニンジン (人参) を主な材料としているのに対して、同社は抽出過程において、生薬「オウセイ (黄精)」が男性ホルモンを調節でき、男性の躁うつ症状を緩和できることを発見した。

国立中興大学附属台中高級農業学校園芸科の教諭が開発した「真空保鮮密封缶」はソウル発明展、ジュネーブ発明展に続いて、ピッツバーグ発明展でも再び金賞を獲得し、さらに韓国特別賞も受賞した。密封缶のインスピレーションは元宵節 (旧暦 1 月 15 日のランタンフェスティバル) の提灯から得られたもので、ポリプロピレン (PP) 製の蛇腹構造により圧縮すると折り畳むことができ場所をとらない。また蓋は圧縮原理を採用し、瓶内の空気を排出して、90% の真空状態を保持できる。

国家中山科学研究院 (Chung-Shan Institute of Science & Technology) と南台科技大学 (Southern Taiwan University of Science and Technology) が産学提携を通じて開発した「スマートポータブル太陽光追跡装置」は、スマートフォンに内蔵される GPS、三軸加速度計、電子コンパスを利用し、メインシステムの演算を組み合わせ、スマートで高効率な太陽光追跡の校正と運転パラメータを完成し、韓国特別賞を獲得した。

遠東科技大学 (Far East University) の作品「フル機能無菌尿瓶」は尿の逆流防止と自らの排尿リハビリが可能である上、携帯に便利という特徴を有し、患者の尊厳を守る医療器材の設計であるため、韓国特別賞を受賞した。

欧萊德国際股份有限公司 (Hair O'right International Corporation) が開発した「コーヒー瓶中樹シャンプー容器」は、コーヒーショップやコンビニから 100% 回収したコーヒー豆滓からコーヒーオイルを抽出してシャンプーの成分とし、さらに回収したコーヒー豆滓を PLA (ポリ乳酸) と混合して 100% 生物分解可能な容器として、染色剤を加えず、100% コーヒー天然色を呈する。シャンプー容器の底にはコーヒーの種を入れて置き、使い終わった瓶を土の中に埋めると、適した環境条件において (瓶が分解し) コーヒーの樹が成長できる。これは金賞とイラン特別賞を獲得した。

大仁科技大学 (TAJEN University) の発明「牧畜廃水を利用した微細藻類培養によるバイオディーゼル油の生産」は、畜牧廃水に含まれる窒素、リンによって微細藻類の成長が加速され、牧畜廃水を減らし、自然環境を保護するというもので、これもイラン特別賞を獲得した。

また台南忠孝国中の中学生が学校で習った酸アルカリ塩、浮力等の原理を利用し、活性炭、珪藻土、凝結剤から濾過水層を制作し、「ポータブル酸アルカリ浄水器」を発明した。野外で水をろ過して飲料水とすることができ、優れた浄水機能を有するため、金賞とポーランド特別賞を獲得した。(2014 年 6 月)

J140708Y2

J140619Y2

02 UCC 商標争議、環球水泥に敗訴判決

最高行政裁判所としては稀に見る破棄自判、環球水泥の UCC 商標が日 UCC コーヒーと重複するため、登録取消すべき

日本の UCC ホールディングス株式会社と台湾の環球水泥股份有限公司（Universal Cement Corporation、以下「環球水泥」）との間で長年にわたり「UCC」商標の争議が続いていたが、最高行政裁判所は 6 月 19 日、知的財産裁判所第一次差戻審判決を破棄し、知的財産局の原処分及び経済部の訴願決定を取り消し、知的財産局に環球水泥の商標を取り消すよう命じる判決を下した。

2010 年 3 月、環球水泥は「UCC collection 及び図」商標を金属小売卸売等役務における使用を指定するとともに、「collection」の部分について専用権を放棄する旨を声明して、知的財産局に登録出願を行った。知的財産局は審査した後に登録を許可し、登録第 1450217 号商標として登録した。

UCC ホールディングスはすぐに、環球水泥の該商標が商標法に違反しているため登録を許可すべきではないとして、知的財産局に商標登録異議申立てを行ったが、知的財産局は 2012 年 1 月に異議不成立の処分を下した。UCC ホールディングスはこれを不服とし、さらに行政訴訟を提起した。

この商標登録異議案件について、知的財産裁判所は一審判決において両社の商標が類似していないと認定し、また第一次差戻審判決では両商標は同じ UCC の三文字があるものの、字体が異なり、環球水泥の商標は UCC 上方に U の文字をデザインした図案があるため、類似度は高いとはいえず、さらに日本の UCC 商標は主にコーヒー、茶及び関連のドリンク、カフェ等に使用されているのに対して、環球水泥の商標は金属、建材の小売卸売等の役務に使用されており、両者の指定商品/役務の性質が異なり、競合関係にないため、消費者に誤認混同させ、日本の著名な UCC 商標の識別力を減損（希釈）するには至っていないと認定した。知的財産裁判所の判決では 2 回とも知的財産局の査定を支持し、知的財産局が環球水泥に商標登録を許可したことに誤りはないと認めた。

しかしながら 2013 年最高行政裁判所は第一次上告審判決において知的財産裁判所の原判決を破棄するとともに、知的財産裁判所の審査に差し戻す際に、日本 UCC 商標はすでに登録されて二十数年の著名商標であり、両者の商標の主要部分である「UCC」の構成が類似しており、UCC はよく見かける外国語ではないため、たとえ両者の指定商品/役務の性質が異なっていたとしても、環球水泥 UCC 商標の登録と使用を許可したならば、時間が経つにつれて、日本の著名な UCC 商標は元来大衆に与えていた独特な印象が失われ、その識別力が希釈されるおそれがあることを明確に示した。したがって、最高行政裁判所は第二次上告審判決時に破棄自判し、環球水泥 UCC 商標は著名な日本の UCC 商標の識別力を希釈するおそれがあるとして、UCC ホールディングス勝訴の判決を自ら下し、知的財産局に対して環球水泥の UCC 商標登録を取り消すよう直接命じた。（2014 年 6 月）

日本の UCC と環球水泥との商標登録異議争議の結果			
期日	審理裁判所	判決結果	理由の要約
2012 年 12 月 27 日	知的財産裁判所	UCC ホールディングス敗訴。	両社の商標は類似しておらず、指定商品/役務の性質も異なるため、消費者の誤認混同には至らず、日本の著名な UCC 商標の識別力を希釈するおそれもない。
2013 年 6 月 14 日	最高行政裁判所	原判決を破棄し、知的財産裁判所へ審理差し戻し。	両商標の主要部分である UCC が類似している。UCC はよく見かける外国語ではない。指定商品/役務の性質は異なるが、日本の UCC 商標の識別力を希釈する可能性がある。

2014年1月2日	知的財産裁判所 第一次差戻審	UCC ホールディ ングス敗訴。	両商標の類似度は高いとはいえず、また指定商品/役務の性質も異なるため、誤認混同のおそれはなく、日本の著名な UCC 商標の識別力希釈のおそれもない。
2014年6月19日	最高行政裁判所の 確定判決	UCC ホールディ ングス勝訴。 知的財産局に環 球水泥商標の登 録取消を命令。	日本の UCC 商標は著名商標であり、両商標は類似度が高く、たとえ指定商品/役務の性質が異なっても、環球水泥の類似商標の登録を許可したならば、日本 UCC 商標の識別力は希釈される。
資料出所：各裁判所の判決書 表作成：工商時報/張国仁			

J140624Y2

03 「天下」と「世界」の観念は同一、「世界一番」商標は取り消すべき

「天下一番」商標で米菓等の商品を販売している宜蘭食品工業股份有限公司 (ILAN Foods Industrial Co., Ltd.、以下「宜蘭食品」) は他の食品業者が「世界一番」の商標を知的財産局に出願して許可されたことを発見し、「世界一番」と同社の長年使用してきた「天下一番」商標とは同一であるとして、知的財産局に登録異議申立を行ったが成立せず、さらに経済部に行政訴願を行ったが棄却されてしまったため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起していた。

知的財産裁判所は「天下一番」と「世界一番」はいずれも商標設計者のアイデアや創意が含まれていないありふれた中国語の文字であり、単純な文字商標である。教育部 (日本の文部科学省に相当) 国語推行委員会が編纂した「重編国語辞典修訂本」サイトで調べると、「天下」と「世界」は類似する語彙であり、「天下」には全世界が含まれ、「天下」と「世界」の双方が解釈上同じ観念を有することがわかる。また「一番」の2文字は日本語に由来するもので、程度を表す副詞であるが、台湾では早い時期からすでに使用され、解釈上は単なる程度の副詞ではなく、「第一」、「最高」等の程度を表す形容詞となっている。

知的財産裁判所は、両商標について呼称及び外観は異なるが、観念が同じであると認めた。さらに「世界一番」と宜蘭食品の「天下一番」とを比べると、両者とも同一又は類似の商品における使用を指定しており、類似度により消費者に同一の出所からのシリーズ商品である、又は両商標の (使用者の) 間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係があると誤認させてしまう。このため、原訴願決定と原処分をいずれも取り消し、知的財産局は「世界一番」商標登録異議事件に対して「登録異議申立の成立により、登録を取り消す」決定を行うべきであるとの判決を下した。(2014年6月)

J140613Y4

04 牛乳の協調値上げは公平交易法違反、味全、統一及び光泉の敗訴確定

台湾の乳製品大手3社である味全食品工業股份有限公司 (Wei Chuan Foods Corporation、以下「味全」)、統一企業股份有限公司 (Uni-President Enterprises Corporation、以下「統一」)、光泉牧場股份有限公司 (Kuang Chuan Dairy Co., Ltd.、以下「光泉」) が、2011年10月生乳の買取価格が高騰した時に牛乳の協調値上げを行ったため、公平交易委員会 (公取委に相当) は公平交易法 (公正取引法) に違反していると認定し、上記3社に合計3000万台湾ドルの過料を科し、協調値上げの過料としては過去最高記録を更新した。3社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、最高行政裁判所が審理した結果、公平交易会の処罰には理由があるとして、3社の敗訴を確定する判決を下した。

行政院農業委員会中央畜産会は2011年8月に生乳の買取価格を1キロ当たり1.9新台湾ドル引き上げ、同年10月1日から施行していた。当時味全、統一及び光泉の乳製品大手3社はコスト増加を理由として同時期に牛乳価格を引き上げた。公平交易委員会が調査した結果、乳製品大手3社は国内牛乳市場において8割以上のシェアを占めており、かつ共同で値上げを行

い、相互の価格競争を排除し、牛乳市場の需給に影響をもたらすに十分であったため、公平交易法第 14 条第 1 項の連合行為（共同行為）の禁止規定に基づき、味全に対して 1200 万新台湾ドル、統一に対して 1000 万新台湾ドル、光泉に対して 800 万新台湾ドルの過料をそれぞれ科すとともに、処分書送達の日から違法な値上げ行為を即時停止しなければならないと認定した。上記 3 社はこの処罰を不服として行政訴願を提起したが棄却され、さらに台北高等行政裁判所に行政訴訟を提起したが再び棄却され、その後最高行政裁判所に上訴していた。

最高行政裁判所によると、牛乳価格の調整は複雑であるが、2011 年 10 月初めに 3 社が一致して値上げし、さらには値上げ後の価格が完全に同一、又はほぼ同一であることから、この行為は「コスト構造とコスト増加の因子が極めて類似していたため」とする 3 社の主張で解釈できるものではない。このため味全、統一及び光泉の 3 社に敗訴の判決が言い渡された。（2014 年 6 月）

J140630Y9

05 司法院が「知的財産案件審理細則」の一部条文を改正

司法院は 2014 年 6 月 4 日に改正公布された知的財産裁判所組織法第 3 条第 2 号前半と知的財産案件審理法第 4 条、第 10 条之 1、第 31 条の施行に対応して、「知的財産案件審理細則」を改正した。

今回の細則改正に関する説明は以下の通り。

- 一. 知的財産刑事案件の範囲を改正（第 3 条を改正）。
- 二. 知的財産案件審理法第 31 条第 1 項の改正に合わせて、文言を調整（第 4 条、第 5 条を改正）。
- 三. 技術審査官が訴訟及びその他手続への協力を行うよう指定されたときの職務執行方法の改正（第 13 条、第 14 条、第 16 条第 1 項の改正）。
- 四. 裁判所は技術審査官よって知り得た特殊な専門知識について、当事者に弁論の機会を与えるべきであり、それによって始めて裁判の基礎とすることができる（第 16 条第 2 項）。
- 五. 営業秘密民事侵害事件において、権利者が被疑侵害者に具体的な答弁を行う義務を負うよう主張した時に負うべき疎明責任、及び被疑侵害者の具体的な答弁義務及び法律効果についての規定を新設（第 19 条の 1 を新設）。（2014 年 6 月）

台湾知的財産権関連判決例

01 特許権関連

■ 判決分類：特許権

- 1 ミーンズ・プラス・ファンクションで書く場合、当該機能の範囲等を記述していないとき、なお当該記載が通常の知識を有する者にとって明確又は十分に要件を開示しているかを検討しなければならない。

■ ハイライト

2004 年 7 月 1 日より施行された専利法施行細則第 18 条第 8 項には「複数の技術的特徴が組み合わせられた発明について、その特許請求の範囲における技術的特徴は、ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム又はステップ・プラス・ファンクションクレームによって表示することができる。特許請求の範囲を解釈するにあたって、発明の要旨の中に述べられたその機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等な範囲を含めなければならない。」とのみ規定されている。しかし、複数の技術的特徴を組み合わせられた発明について、その特許請求の範囲における技術的特徴をミーンズ・プラス・ファンクションクレーム又はステップ・プラス・ファンクションクレームによって表示するとき、もし、発明の要旨の中に述べられたその機能に対応する構造、材料又は動作を含めなければ、専利法第 26 条第 3 項所定の特許請求の範囲を明確にすべきとの規定に合致しないと規定されているわけではない。また、ミーンズ・プラス・ファン

クシヨンによって表示するとき、明細書に記載されている請求項に対応する機能の構造又は材料を記載しなければならないとする専利審査基準の記載については、ミーンズ・プラス・ファンクシヨンで特許請求の範囲を書くとき、解釈上、これらの内容を含むので、発明の要旨の中にその機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等な範囲を記述するのであれば、専利法所定の明確かつ開示をするなどの要件をより一層満たすことができると提示しているだけである。しかし、ミーンズ・プラス・ファンクシヨンで書くとき、その機能の構造、材料又は動作及びその均等な範囲等を記述しなければ、専利法所定の明確かつ開示をするという要件に合致しないわけではなく、なお当該記載がその属する技術分野における通常の知識を有する者にとって明確かつ十分に要件を開示しているかを検討しなければならない。(出所：法源)

II 判決内容の要約

最高行政裁判所判決

【裁判番号】2013年度判字第355号

【裁判期日】2013年6月7日

【裁判事由】発明特許の無効審判請求

上訴人 鄭青菊

被上訴人 經濟部知的財産局

参加人 圓剛科技股份有限公司

上記当事者間の特許無効審判請求事件につき、上訴人は2013年1月24日に知的財産裁判所による101年度行専訴字第28号行政判決に対する上訴を提起した。本裁判所は、以下のよう
に判決を下すものである。

主文

上訴を棄却する。

上訴審の訴訟費用は、上訴人の負担とする。

一 事実要約

参加人が2004年2月18日に「ビデオ信号伝送受信処理装置」として被上訴人に発明特許の登録出願を行い、特許査定を受け、公告期間満了後に、発明特許第I240169号証書(以下係争特許という)の発給を受けた。上訴人は、係争特許が査定時の専利法第26条第2項から第4項までの規定に違反するとして、無効審判を請求した。被上訴人が審理した結果、「無効審判請求不成立」との処分を下した。上訴人はこれを不服として、訴願を提起したが、棄却決定が出されたため、原審に対する行政訴訟を提起した。また、原審裁判所が、参加人に被上訴人の訴訟に独立参加することを命じた後も、本件は棄却された。上訴人はなおこれを不服として、本件上訴を提起した。

二 両方当事者の請求内容

上訴人による請求の趣旨：係争特許の特許請求の範囲第1項、第15項及び第18項の記載は専利法第26条の規定に違反するので、その特許権を取消すべきであり、訴願決定及び原処分を共に取消す旨の判決を下すよう求めるほか、被上訴人に第000000000N08号無効審判請求について、無効審判請求の成立、発明特許権を取り消すべきである旨の審決を下すことを命じるよう請求する。

被上訴人は、係争特許の発明の要旨、特許請求の範囲及び図面が開示の書式に合致し、且つ専利法第26条第4項に違反しないので、上訴人の訴えを棄却する判決を下すよう請求する。

三 判決理由の要約

(一)「発明の要旨は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実施をすることができるように明確かつ十分に示さなければならない。特許請求の範囲は特許を受けようとする発明を明確に記載し、請求項ごとに簡潔な方式で記載し、かつ明細書及び図面によって支持されたものでなければならない。明細書、特許請求の範囲及び図面の開示方法は、本法施行細則でこれを定める。」と係争特許

査定時の専利法第 26 条第 2 項、第 3 項、第 4 項にそれぞれ明文で規定されている。

(二) 本件は係争特許の発明の要旨において既に係争特許の問題を解決しようとする技術的内容、及びビデオ信号伝送受信処理装置が明確に記載されており、係争特許の発明の要旨が明確かつ十分に開示され、その属する技術分野における通常の知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいてその実施をすることができるので、係争特許は専利法第 26 条第 2 項の規定に合致している。また、係争特許の特許請求の範囲第 1 項、第 15 項、第 18 項にいう「ビデオデコーダー」及び「ブリッジ」は装置である。「ビデオデコーダー」の主要機能は受信したアナログ信号をデジタル信号に変換して出力することである。また、「ブリッジ」の主要機能は、入力したデジタル信号をバスインターフェース規格に合致する新しいデジタル信号の特定機能記述に変換し、且つバスインターフェース規格も PCMCIA 又は CardBus 又は Express Card 等バスインターフェース規格を含むと具体的に限定している。係争特許が、具体的に「ビデオデコーダー」、「ブリッジ」等部品の各自機能及び各部品間の作用関係を限定したので、専利法第 26 条第 3 項の明確性の要求に合致している。それ故、係争特許の発明の要旨、特許の請求範囲及び図面の開示方法は専利法施行細則における開示書式の関連規定に違反しないばかりか、係争特許も専利法第 26 条第 4 項に合致している。

(三) 「複数の技術的特徴が組み合わされた発明について、その特許請求の範囲における技術的特徴は、ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム又はステップ・プラス・ファンクションクレームによって表示することができる。特許請求の範囲を解釈するにあたって、発明の要旨の中に述べられたその機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等な範囲を含めなければならない。」と係争特許が査定時に適用すべき 2004 年 7 月 1 日より施行の専利法施行細則第 18 条第 8 項に明文で規定されている。だが、前記施行細則において、複数の技術的特徴が組み合わされた発明について、その特許請求の範囲における技術的特徴を、ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム又はステップ・プラス・ファンクションクレームによって表示するとき、発明の要旨の中に述べられたその機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等な範囲を含めなければ、前記専利法第 26 条第 3 項所定の特許請求の範囲を明確にすべきという規定に合致しないと規定されているわけではない。また、ミーンズ・プラス・ファンクションによって表示するとき、明細書に記載されている請求項に対応する機能の構造又は材料を記載しなければならないとする専利審査基準の記載は、ミーンズ・プラス・ファンクションで特許請求範囲を書くとき、解釈上、これらの内容を含むので、発明の要旨の中にその機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等な範囲を記述するのであれば、専利法所定の明確かつ開示をするなどの要件をより一層満たすことができると提示しているだけである。しかし、ミーンズ・プラス・ファンクションで書く場合、当該機能の構造、材料又は動作及びその均等な範囲等を記述していないとき、専利法所定の明確且つ開示に関する要件に合致しないことではなく、なお当該記載がその属する技術分野における通常の知識を有する者にとって明確且つ十分に要件を開示しているかを検討しなければならない。

(四) 以上を総じると、本件の上訴には理由がない。

2013 年 6 月 7 日

最高行政裁判所第六法廷

審判長裁判官 廖宏明

裁判官 蕭忠仁

裁判官 侯東昇

裁判官 江幸垠

裁判官 陳国成

02 商標権関連

■ 判決分類：商標権

I 松崗科技が松崗資産を商標権侵害で提訴、知的財産裁判所は敗訴の判決

■ ハイライト

松崗科技股份有限公司（以下「松崗科技」）は台湾でコンピュータ専門の雑誌と書籍を 27 年にわたって販売し、高い知名度を有しており、最近一度に松崗資産管理股份有限公司（以下「松崗資産」）、松崗国際股份有限公司（以下「松崗国際」）、徳育資訊股份有限公司（以下「徳育資訊」）及び松崗電腦圖書有限公司（以下「松崗電腦」）等 4 社（松崗国際、徳育資訊、松崗電腦はいずれも松崗資産の子会社）を相手取り、商標権を侵害しているとして 336 万新台幣ドルの賠償を請求したが、裁判所は敗訴の判決を下した。

知的財産裁判所の歐陽漢菁裁判官は判決文において以下のように述べている。社名の目的は取引の主体を識別し、他の企業と区別して、法律行為と権利義務の帰属の同一性を確保するものであるのに対して、商標は主に商品や役務の出所を表彰するものであり、社名と商標の意義と機能は異なり、互いに制約するものではない。

松崗科技は 2002 年 2 月にコンピュータ関連図書出版及びビジネス向けソフトウェア販売の業務を松崗資産の前身である文魁資訊股份有限公司（以下「文魁資訊」）に売却し、文魁資訊に「松崗」商標をコンピュータ関連図書出版及びビジネス向けソフトウェア販売の業務に利用することを許諾している。したがって松崗科技がこれらの商品又は役務に「松崗」を利用する時、又は松崗科技の「松崗」商標権の効力が商品又は役務に及ばない時は、商標権の侵害を構成しない。

また松崗科技は松崗資産等の会社が公平交易法に違反していると主張しているが、松崗科技はコンピュータ関連図書出版とビジネス用ソフトウェア販売の業務を文魁資訊に売却するとともに、文魁資訊に「松崗」商標をこれらの業務で利用することを許諾し、自らは「松崗」商標でコンピュータゲーム業務を経営しており、明らかに自ら「コンピュータ関連図書出版及びビジネス用ソフトウェア販売業務」と「コンピュータゲーム」の分野を異なる競争市場として区分しているため、松崗資産と松崗科技は同じ市場競争の中にあり、不公正な競争の状況があるとはいえない、と裁判官は認めている。

さらに、松崗科技は「松崗」が消費者に普遍的に認知されている著名商標であることを証明できず、また松崗資産等の会社が「松崗」を社名に使用することで消費者が誤認するという因果関係が存在することを証明できていない。したがって松崗資産等が法に抵触しているため、被告の松崗資産等に対して「松崗」商標及びそれを社名の主要部分として使用することを差し止め、賠償するよう求める松崗科技の請求について、裁判官は理由がないと認定し、松崗科技の請求を棄却するとの判決を下した。【2013 年 5 月 30 日/工商時報/A22 面】

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】 101 年度民商訴字第 42 号

【裁判期日】 2013 年 5 月 10 日

【裁判事由】 商標権侵害に係る財産権争議等

原告	松崗科技股份有限公司
被告	松崗資産管理股份有限公司
兼法定代理人	朱国栄
被告	松崗国際股份有限公司
兼法定代理人	洪秀惠
被告	徳育資訊股份有限公司
兼法定代理人	朱国栄
被告	松崗電腦圖書有限公司
兼法定代理人	林慶川

上記当事者間における商標権侵害に係る財産権争議等事件につき、本裁判所は2013年4月17日口頭弁論を終結したので、次のとおり判決する。

主文

原告の請求と仮執行宣言申立をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

一 事実要約

原告の起訴の趣旨：

原告（改名前は「松崗電腦圖書資料股份有限公司」、2002年「松崗科技股份有限公司」に改名）はコンピュータ教育の推進に力を入れ、1985年から前後して添付図1に示されている商標を登録してきた。それらの商標は使用される分野がコンピュータ関連図書及び各種コンピュータ・ハード・ソフトウェアであり、かつ原告がそれらの商標を使用して代理及び運営しているオンラインゲームの売上高は極めて高く、関連の賞を次々と獲得している。さらに関連の見本市では露出頻度が高く、添付図1の商標は27年間にわたって使用され、「松崗」という二文字から人々が連想するものは原告である。さらには関連消費者を惹きつけ、原告は中華圏最大のコンピュータゲームサイト「巴哈姆特電玩資訊站」及び「維基百科 (Wikipedia)」でその情報が編集されており、また最大のサーチエンジン Google の検索サイトで「松崗」というキーワードを入力すると、原告が（検索結果の）一件目として掲載され、関連する事業者及び消費者に普遍的に認知されており、したがって「著名」商標に属する。しかしながら被告の松崗資産管理股份有限公司（改名前「文魁資訊股份有限公司」、以下「文魁資訊」）は添付図1の商標の存在を明らかに知りながら、悪意を以て侵害した。被告の松崗電腦圖書有限公司、松崗資訊股份有限公司（改名後は「德育資訊股份有限公司」）、松崗國際股份有限公司はいずれも被告が100%出資した子会社であり、これら3社も「松崗」二字が原告の著名登録商標の中国語部分であると知りながら、添付図1の商標の文字を自らの社名の主要部分とし（被告は「松崗」シリーズ商標が原告の所有する著名商標であると知悉していたにもかかわらず、2009年故意に親会社及び子会社の社名主要部分をすべて「松崗」に変更登記している）、たとえ異なる業種で使用されたとしても、原告と被告等の会社が提供する商品又は役務は高度に類似しており、関連する消費者は原告がオンラインゲームの経営に成功しているため、業務をコンピュータ関連図書出版及び3C商店の経営に拡大し経営の多角化を進めていると極めて誤認しやすく、さらには関連する事業者及び消費者にこれらの会社の間には関連企業、加盟関係、又はその他の類似する関係がある、さらには同じ会社であると極めて容易に誤認させてしまう。また、「維基百科 (Wikipedia)」における「松崗時尚廣場」の情報には原告が被告の組織する「松崗集團」の一部であると誤った記載がある。「Yahoo!奇摩知識+（日本の「Yahoo!知恵袋」に相当）」にも「あなたが言いたいのは松崗電腦圖書有限公司ではないのか。それは文魁資訊が投資した会社で、松崗電腦圖書有限公司は主に図書を出版しているが、海外のゲームの代理も行っている」という誤った回答がある。被告の松崗電腦と原告が改名する前の「松崗電腦圖書資料股份有限公司」は高度に類似しており、被告の松崗電腦は公式サイトของบริษัทプロフィールにおいて「PC時代の到来に対応し、文魁は経営を多元化するため、2002年に松崗電腦圖書を合併買収し…」云々と記載している。その「合併買収」の文字は、原告が文魁資訊（当時）に合併され消滅したと消費者に誤認させやすい。これは「松崗」の二文字が著名商標であることを被告等が知りながら、「故意」に自らの社名主要部分に盗用し、原告の信用・名声に便乗して、関連する事業者及び消費者に誤認混同を生じさせ、添付図1商標の識別力を減損（希釈）したことを間接的に証明したものであり、改正前商標法第61条第1、3項、第62条第2号、第63条、改正後商標法第69条第1項前段、第3項、第70条第2号、第71条、公平交易法（公正取引法）第20条第1項第1号、第30条第1項前段、第31条、第32条第1項、民法第28条、第185条第1項、第195条、公司法（会社法）第23条第2項に基づいて本件訴訟を提起する。

二 両方当事者の請求内容

（一）原告の請求：

1. 被告の松崗資産、松崗國際及び松崗電腦は「松崗」と同一又は類似する文字をそれらの社名の主要部分として使用してはならず、台北市政府に対してそれら社名の主要部分を「松崗」

- と同一又は類似しない名称に変更登記すべきである。
2. 被告の松崗資産、松崗国際、松崗電腦及び徳育資訊は「松崗」と同一又は類似する文字を看板、名刺、広告、サイト又はその他の販売関連物品に使用してはならない。
 3. 被告の松崗資産、松崗電腦、松崗国際、徳育資訊及び朱国栄、洪秀惠、林慶川は連帯で原告に336万新台幣ドルと起訴状送達翌日から支払い済みまでの年5%の割合による利息を支払うべきである。
 4. 第3項の請求について原告は担保を立てるので、仮執行宣言申立の許可を請求する。

(二) 被告の請求：原告の請求と仮執行宣言申立のいずれも棄却すべきである。不利な判決を受けた場合は、担保を立てるので、仮執行免脱宣言申立の許可を請求する。

三 判決理由の要約

心証を得た理由：

(一) 原告は見本市への出展や優れた賞の受賞に係る写真を多数提出しているほか、「巴哈姆特電玩資訊站」によってゲームメーカー名詞データベースに収録され、かつ原告が「巴哈姆特電玩資訊站」においてニュースリリース1千件余りを発表している云々と主張しているが、それらは事実そのものを証明できるだけで、添付図1の商標が関連する消費者に普遍的に認知されると推断するには十分ではない。「維基百科 (Wikipedia)」はだれでも自由に編集、変更、削除ができる百科事典であり、これについては説明の頁があり、参考することができる。誰でもインターネットに接続して自由に項目を立ち上げることができる。原告の項目を誰がどのような目的で編集したかは不明であり、原告の情報が「維基百科 (Wikipedia)」に収録されているというだけで、添付図1の商標を著名商標だと認めるには不十分である。

原告はGoogleのアクセス数で検索結果の順位を決定できると証明しておらず、たとえそれが確かであっても、Googleにおいて「松崗」をキーワードとして検索した結果、原告が検索結果の一件目となる事実は各検索結果の間における相対的な知名度を証明できるだけであり、一件目にあったからといってすぐに著名であると証明することはできず、添付図1の商標が著名商標であることを証明できない。

したがって、添付図1の商標は著名商標であり、被告がその著名商標における中国語の文字を自社名に用いることは、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれ又はその商標の識別力又は信用・名声を減損（希釈）するおそれがあるとする原告の主張は、現行商標法第70条第2号規定の構成要件を満たさないため、採用できない。

(二) さらに、たとえ添付図1の「松崗」商標が著名商標でないとしても、被告は現行商標法が改正される以前に「松崗」を社名の主要部分としているため、同時に改正前商標法第62条第2号の「他人の登録商標であることを明らかに知りながら、その商標にある文字を、自らの社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体又は出所を表す標識として、商品又は役務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もの」は商標権侵害とみなされ、これは「著名商標」をもって要件とするものではない云々、と原告は主張している。ただし、改正前商標法第62条第2号の商標権侵害行為を構成すると見なされるには、「その商標にある文字を、自らの社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体又は出所を表す標識とする」とことと「商品又は役務の関連する消費者に誤認混同を生じさせる」とこととの間に因果関係があることを前提としなければならない。調べたところ、原告は2002年2月8日にコンピュータ関連図書出版及びビジネス向けソフトウェア販売の業務を被告である松崗資産の前身である文魁資訊に売却し、原告はその部門とは同質の業務を今後行わないことを約束したが、ゲームソフト関連の業務はそれに限られるものではない。原告は2002年11月14日文魁資訊と利用許諾契約を締結し、原告が所有する添付図2に示される商標を被告に対して独占的に利用許諾するよう約定し、その利用許諾の範囲にはコンピュータ関連図書及びビジネス向けソフトウェアの販売に限られている。被告が「松崗」を社名とする以前に、それらはずで原告の利用許諾の下、添付図2に示されている「松崗」商標を以ってコンピュータ関連図書及びビジネス向けソフトウェアの業務に従事しており、たとえ消費者が原告と被告を同一である又は関連があると誤認混同したとしても、被告が「松崗」の社名を使用したことによる、又は被告が添付図2の「松崗」商標を使用したことによるとは論断しがたい。原告が提出した「Yahoo!奇摩知識+」のページをみると、2005年4月25日付の「あなたが言いたいのは松崗電腦圖書有限公司では

ないか。それは文魁資訊股份有限公司所が投資した会社で、松崗電腦圖書有限公司は主に圖書を出版しているが、海外のゲームの代理もやっている」という回答から2009年に被告の松崗資産、松崗國際及び徳育資訊が「松崗」を社名に使用する以前に、原告と被告が同一又は関連する会社だと誤認していることが分かる。以上をまとめると、消費者に誤認混同を生じさせていたとしても、被告の社名が「松崗」であることとの因果関係が存在するとは認めがたい。

(三) 社名の目的は取引の主体を識別し、他の企業と区別して、法律行為と権利義務の帰属の同一性を確保するものである一方、商標は主に商品や役務の出所を表彰するものであり、社名と商標は意義と機能が異なり、互いに制約するものではない。ただし、企業が社名を使って業務を経営し、社名が商品又は役務の出所と機能を表彰する機能を併せ持つときに初めて境界線を越えて商標の識別機能を併せ持ち、商標権と抵触し合い、法律規定の要件を満たす状況において、社名命名の自由は商標権に対して譲歩させられ、商標権の侵害と見なされる。本件の状況において、原告は以前コンピュータ関連図書及びビジネス向けソフトウェアの業務を被告の松崗資産の前身である文魁資訊に譲渡しており、文魁資訊に添付図2に示される商標を上記業務に利用することを許諾している。被告が添付図2の「松崗」商標をこれらの商品又は役務に使用するとき、又は添付図1の商標の効力が及ばない商品又は役務であるときは原告の添付図1の「松崗」商標に対する侵害を構成しない。この点については原告も争うものでない。したがって、原告は本件において被告が「同一又は類似の商品又は役務に同一又は類似の商標を使用すること」による商標権侵害を主張しないと強調している。被告が「松崗」商標を使用する「商標使用」行為はなお添付図1の商標の商標権侵害を構成しないのであるから、被告が（商品又は役務の出所と機能を表彰する機能の）強度のより低い「松崗」を使用して社名主要部分とする「社名命名」行為を原告の商標権侵害と「見なす」ことはさらに好ましくない。

(四) 被告が「松崗」を以って社名の主要部分とすることは、関連する事業者又は消費者が普遍的に認知する原告の社名と原告の添付図1の商標と同一又は類似のものの使用であり、原告の営業又は役務の施設又は活動と混同させるに到っており、公平交易法第20条第1項第2号に違反している云々、とする原告の更なる主張について、原告は「松崗」と添付図1の商標が関連する事業者又は消費者が普遍的に認知するものであると証明していない上、原告は以前コンピュータ関連図書出版及びビジネス向けソフトウェア販売の業務を被告の松崗資産の前身である文魁資訊に売却しており、文魁資訊に対して上記業務における添付図2の「松崗」商標の利用を許諾して、自らはコンピュータゲーム業務を経営している。これは明らかに自ら「コンピュータ関連図書出版及びビジネス用ソフトウェア販売業務」と「コンピュータゲーム」の分野を異なる競争市場として区分して各自経営しているものである。このため被告と原告が同じ市場競争の中にあり、不公正な競争の状況があるとはいいがたい。

(五) 以上の次第で、原告の請求にはいずれも理由がなく、棄却すべきである。

2013年5月10日
知的財産裁判所第一法定
裁判官 歐陽漢菁

添付図 1

1.登録第 00000000 号
(第 056 類: 図書)



松 崗

2.登録第 00000000 号
(第 80 類: コンピュータ、電子計算機及びその他本類に属するすべての商品)



松 崗

3.登録第 00000000 号
(第 008 類: コンピュータソフトウェアシステム及びプログラムの製作、設計、保守、検査、分析、コンピュータ演算、コンピュータデータ処理等業務の役務。)



松 崗

4.登録第 00000000 号
(第 072 類: コンピュータ、電子計算機、計算機セントラルデータプロセッサ、コンピュータ用キーボード、磁気ディスク、磁気テープ、プリンタ、コンピュータプログラム磁気テープ、コンピュータプログラム磁気ディスク、ディスクドライブ。)

特許庁 特許第 5000 号

松 崗

5.登録第 00000000 号
(第 072 類: コンピュータ、電子計算機、計算機、セントラルデータプロセッサ、コンピュータ用キーボード、磁気ディスク、磁気テープ、プリンタ、ディスクドライブ、コンピュータプログラム磁気テープ、コンピュータプログラム磁気ディスク。)

松 崗

6.登録第 00000000 号
(第 008 類: 輸出入貿易の代理及び国内外企業の各種製品の見積もり、入札参加、販売の代理サービス。)



SUNG KANG

松崗

7.登録第 00000000 号

(第 072 類:コンピュータ、計算機、コンピュータ用キーボード、磁気ディスク、磁気テープ、プリンタ、マイクロコンピュータ、コンピュータ本体、プログラムカード、フロッピーディスク及びハードディスク、データ記憶装置、磁気メモリ、データプロセッサ、セントラルプロセッサ、ワードプロセッサ、データ読取装置、磁気ディスク書込装置、プロッター、データ記録磁気テープ、コンピュータカセット型プログラムテープ、コンピュータ用紙テーププリンター。)

UNALIS

松崗

8.登録第 00000000 号

(第 049 類:書籍、新聞雑誌、コンピュータ関連図書、写真、カタログ、表、記録表、マニュアル、ガイドブック、コンピュータ彫刻の図、便箋、原稿用紙。)

松崗電器材料行株式会社
台北市敦化南路五九一號五樓五九三
許森林
類 (裝 色)

UNALIS

松崗

9.登録第 00000000 号

(第 086 類:スクリーンディスプレイ、ディスプレイ筐体、テレビ筐体、パラボラアンテナ、分配器、ディスプレイ、ネットワークカード、電子回路基板、半導体、CRT、インターフェースカード、超小型回路、パルス発生器、信号レシーバ、信号トランシーバ、ファクシミリ、光ファイバー信号レシーバ、電子衛星通信プロセッサ、テレビ、カラオケ設備、ラジオ、録音機、無線電機器材、通信器材。)

松崗電器材料行株式会社
台北市敦化南路五九一號五樓五九三
許森林
類 (裝 色)

UNALIS

松崗

10.登録第 00000000 号

(第 008 類:輸出入貿易の代理及び国内外企業の各種製品の見積もり、入札参加、販売の代理サービス。)

(色)

URALIS

松崗

11.登録第 00000000 号

(第 001 類: 資料、文書、図書の翻訳、供給、検索等サービス、知識や技術の伝授。)

登録
色)

URALIS

松崗

12.登録第 00000000 号

(第 011 類: コンピュータプログラムの設計及びデータ処理、コンピュータソフトウェアシステム及びプログラムの製作、設計、保守、検査分析等の業務。)

松崗法律事務所
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

URALIS

松崗

13.登録第 00000000 号

(第 086 類: スクリーンディスプレイ、PC スクリーン用フィルタ、テレビ用電磁波防止メガネ、モデム、漢字処理カード、ネットワークカード。)

松崗

14.登録第 00000000 号

(第 008 類: 代理する製品の見積もり、入札参加、ビジネス情報の提供。)

松崗

15.登録第 00000000 号

(第 001 類: 資料、文書、図書の翻訳、検索等サービス。)

松崗

16.登録第 00000000 号

(第 009 類: コンピュータ、コンピュータ用キーボード、磁気ディスク、磁気テープ、プリンタ、コンピュータ本体、プログラムを記録したカートリッジ、フロッピーディスク及びハードディスク、データプロセッサ、ワードプロセッサ、プロッター、コンピュータ用紙テーププリンター、マウス、バーコードスキャナ、ディスクドライブ。)

松崗

17.登録第 00000000 号

(第 011 類: コンピュータプログラムの設計及びデータ処理、コンピュータソフトウェアシステム及びプログラムの製作、設計、保守、検査分析等の業務。)

TANK
松崗

18.登録第 00000000 号

(第 072 類: コンピュータ、コンピュータ用キーボード、磁気ディスク、磁気テープ、プリンタ、コンピュータ本体、プログラムを記録したカートリッジ、フロッピーディスク及びハードディスク、データ記憶装置、データプロセッサ、ワードプロセッサ、プロッター、コンピュータ用紙テーププリンター、マウス、バーコードスキャナ。)



19.登録第 00000000 号

(第 016 類: ノート、封筒、便箋、名刺、広告印刷物、目録、カタログ、ビジネス手帳、講義資料、表、価格表、説明書、マニュアル、DM、VIP カード、ガイドブック、パンフレット、コンピュータ彫刻の図。)

松崗

20.登録第 00000000 号

(第 009 類: コンピュータ、コンピュータ用キーボード、磁気ディスク、磁気テープ、プリンタ、コンピュータ本体、プログラムを記録したカートリッジ、フロッピーディスク及びハードディスク、データプロセッサ、ワードプロセッサ、プロッター、コンピュータ用紙テーププリンター、マウス、バーコードスキャナ、ディスクドライブ。)



21.登録第 00000000 号

(第 035 類:ネット販売、通信販売、各種ゲームソフトの小売、輸出入代理サービス。)

松崗

22.登録第 00000000 号

(第 041 類:各種書籍雑誌の出版発行、オンラインコンピュータゲーム（コンピュータ・ネットワーク経由）の提供、オンライン動画鑑賞サービスの提供、電子ブック及びマガジンのオンライン出版、オンライン・テーマパーク。)

松崗

23.登録第 00000000 号

(第 009 類:コンピュータソフト、ネットからダウンロードするゲームプログラム、コンピュータゲームプログラムを記録した光ディスク、コンピュータゲームプログラムを記録した光学データキャリア、テレビゲーム機ソフト、CD-ROM テレビゲーム機、テレビ用動画、アニメディスク、ネットからダウンロードする音楽、ネットからダウンロードする動画、ゲームプログラムカートリッジ。)

Attorn  unalis 松崗 t-Law
INNOVATING for a new game era

24.登録第 00000000 号

(第 035 類:ネット販売、通信販売、各種ゲームソフトの小売、国内外メーカー製品の代理販売、輸出入代理サービス。)

 unalis 松崗
INNOVATING for a new game era

25.登録第 00000000 号

(第 041 類:各種書籍雑誌の出版発行、オンラインコンピュータゲーム（コンピュータ・ネットワーク経由）の提供、オンライン動画鑑賞サービスの提供、通信ネットワークでゲームの提供、インターネットでオンラインゲームの提供サービス、電子ブック及びマガジンのオンライン出版、オンライン・テーマパーク。)

添付図 2

1.登録第 00000000 号

(第 001 類:教育及び娯楽 (各種書籍、雑誌、文献の出版、発行等業務のサービスを含む))



松 崗

2.登録第 00000000 号

(第 049 類:書籍、新聞・雑誌、写真、封筒、便箋、葉書、グリーティングカード、名刺、財務表、説明書、ポスター、原稿用紙、証明書、カタログ。)



Attorneys-at-Law

TIPLO
Attorneys-at-Law
Since 1965

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

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

© 2014 TIPLO, All Rights Reserved.