

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

© 2018 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2018年10月号(J230)

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 www.tiplo.com.tw もぜひご活用ください。

今月のトピックス

- 01 敦泰電子の子会社が聯詠科技を特許侵害で提訴
- 02 台湾 FDA が「医薬品特許リンケージ施行法」草案を策定
- 03 仏有名ブランドバッグをコピー、台湾業者に600万新台幣ドルの損害賠償命令判決
- 04 国家実験研究院がベルギーImecと提携、先進の映像及び光学技術を共同開発

台湾知的財産権関連判決例

01 専利権関連

実用新案の無効審判審理では、原則的に請求人が挙証責任を負い、例外として審判官が関連証拠を明らかに知った等の状況において、無効審判請求の範囲で職権審理を發動してもよい

02 公平交易法関連

国内外チョコレート商標紛争勃発！ HERSHEY'S が KAISER'S を告訴するも、知的財産裁判所は HERSHEY'S に敗訴判決

今月のトピックス

J180921Y1

J180918Y1

01 敦泰電子の子会社が聯詠科技を特許侵害で提訴

敦泰電子股份有限公司 (FocalTech Systems Co., Ltd.) の子会社である FocalTech Electronics, Ltd. は 2018 年 9 月 17 日に知的財産裁判所に訴訟を提起し、聯詠科技股份有限公司 (Novatek Microelectronics Corp.) の TDDI チップ (タッチコントローラ IC とドライバー IC を統合したチップ) が特許を侵害していると主張して、関連特許を侵害するすべての行為 (自ら又は第三者による製造、販売の申し出、販売が含まれる) について排除及び停止を行うとともに、特許侵害物品をすべて回収・廃棄するよう求めた。同時に 7 億 9435 万余新台幣ドルに上る損害賠償も請求している。(2018 年 9 月)

J180912Y1

J180911Y1

02 台湾 FDA が「医薬品特許リンケージ施行法」草案を策定

薬事法に第四章の一「医薬品の特許リンケージ (原文: 西藥*之專利連結)」を新設する改正が行われ、2018 年 1 月 31 日付けで総統令として公告された。新薬発売後に特許情報の開示を通じて、後発 (ジェネリック) 医薬品の医薬品販売許可申請審査過程において、新薬メーカーが (その後発医薬品に) 侵害の疑いがあると認めるとき、衛生福利部 (Ministry of Health and Welfare、略称「衛福部」) が許可証の発給を 12 ヶ月据え置き (審査は継続)、審査において特許侵害の有無を明らかにする。特許への挑戦 (パテント・チャレンジ) や特許侵害回避 (デザイン・アラウンド) に成功した最初の後発医薬品は、12 ヶ月の市場独占期間 (訳註: 新薬と最初の後発医薬品のみを排他権期間) を獲得することができる。さらにこの制度を通じてわが国の製薬業による研究開発のレベルアップと国際市場の開拓を促していく。 (* 中国語の「西藥」は西洋薬の意)

衛福部の食品薬物管理署 (Food and Drug Administration、略称「FDA」) は特許リンケージ制度を実施し、医薬品の知的財産権を保護するため、2018 年 9 月 11 日に「医薬品特許リンケージ施行法 (原文: 西藥專利連結施行辦法)」草案を予告した。本草案は薬事法第 48 条の 20 第 3 項及び第 48 条の 22 に基づいて策定され、その重点は以下のとおり。

- 一、 医薬品特許情報の提出方法及び内容、変更又は削除、掲載及び公開。
- 二、 後発医薬品許可証の申請者による声明、書面通知、出願案件審査手続き及び医薬品許可証の発給。
- 三、 特許権者又は専用実施権者による特許侵害訴訟の提起及び特許侵害成立の確定判決に関する新薬許可証所有者からの通知。
- 四、 市場独占期間の審査決定。
- 五、 新成分新薬以外の新薬の許可証申請案件に対する準用規定。
- 六、 適応症の排除、(特許権未侵害の) 声明及び遵守すべき事項。

(2018 年 9 月)

J180831Y3

03 仏有名ブランドバッグをコピー、台湾業者に 600 万新台幣ドルの損害賠償命令判決

台湾企業の二阿国際股份有限公司 (2R International Co., Ltd.、以下「二阿国際公司」) が生産・販売する「微笑之星 smile」等のバッグ 4 タイプが、フランス有名ブランドであるセリーヌ (C'eline) の「ラゲージ (Luggage)」及びジバンシー (Givenchy) の「パンドラ (Pandora)」、「アンティゴナ (Antigona)」等のバッグをコピーしている疑いがあるとして、2017 年にセリーヌ社 (C'eline Societe Anonyme) とジバンシー社 (Givenchy Societe Anonyme) は知的財産裁判所に訴訟を提起していた。先日、同裁判所は二阿国際会社が確かにコピーしていると認め、二阿国際公司に対して、セリーヌに 200 万新台幣ドル、ジバンシーに 400 万新台幣ドルを

賠償するとともに、関連のバッグを今後使用又は製造してはならないとする判決を下した。

知的財産裁判所は以下のように指摘した。セリーヌの「ラゲージ」及びジバンシーの「パンドラ」、「アンティゴナ」等のバッグは一定の創作水準をそなえており、完全に金型や機械でデザイン・製造した作品ではなく、芸術的な技巧による表現があり、著作権法が保護する美術の著作物に該当する。さらに二阿国際会社の「微笑之星 smile」等バッグ 4 タイプは全体の外観が「ラゲージ」及び「パンドラ」、「アンティゴナ」等のバッグと高度に類似しており、二阿国際公司には著作権侵害があると認められる。(2018年8月)

J180921Y5

J180921Z5

04 国家実験研究院がベルギーImecと提携、先進の映像及び光学技術を共同開発

国家実験研究院 (NARLabs) はベルギーのInteruniversity Microelectronics Centre (Imec) (訳注: 超微細電子工学分野で著名な非営利のリサーチセンター) と2018年9月20日に協力覚書 (MOU) を締結した。これにより国家実験研究院の儀器科技研究中心 (ITRC-NARLabs) とImecの台湾ラボ (Imec Taiwan) とが密接に協力し合い、先進の映像及び光学応用技術を共同開発していく。それには電子システムの研究開発、機器の設計と生産品質テスト、フィジビリティスタディ (feasibility study) 及びプロトタイプデザインの含まれ、科学的な方法で現地企業が次世代の設備を作り上げ、市場参入までの時間を短縮するのに協力していく。

国家実験研究院の王永和院長によると、Imecは世界的に著名なリサーチセンターであり、儀器科技研究中心は光学、真空、オプト・エレクトロ・メカニカル・システム統合 (Opto Electro Mechanical System Integration) 等の核心技術を研究してきた。双方は2014年から共同開発を開始しており、協力が順調に行われてきたことからMOU締結につながり、さらに密接な提携関係を築いて、将来はハイパースペクトル技術やウェアラブル端末等の応用技術を共に研究していくことになったという。

王院長はさらに、この提携は国家実験研究院と海外大手企業との協力関係を強化し、台湾が機器技術分野において知名度と影響力を高める一助となると指摘した。(2018年9月)

台湾知的財産権関連判決例

01 専利権関連

■ 判決分類: 専利権

I 実用新案の無効審判審理では、原則的に請求人が挙証責任を負い、例外として審判官が関連証拠を明らかに知った等の状況において、無効審判請求の範囲で職権審理を発動してもよい

II 判決内容の要約

最高行政法院裁判所

【裁判番号】106年度判字第559号

【裁判期日】2017年10月12日

【裁判事由】実用新案無効審判

上訴人 臺灣菸酒股份有限公司 (Taiwan Tobacco and Liquor Corporation)

被上訴人 經濟部知的財産局

参加人 元豐精業有限公司 (Yuan Yu Ching Yeh Co., Ltd.)

上記当事者間における実用新案無効審判事件について、上訴人は2017年1月19日知的財産裁判所105年度行專訴字第51号行政判決に対して上訴を提起し、当裁判所は次のとおり判決する。

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 事実の要約

参加人は 2013 年 2 月 1 日に「王冠と瓶口の密封構造（原文：瓶蓋與瓶口封合結構）」を以って被上訴人に実用新案登録の出願を行い、被上訴人の方式審査を経て、2013 年 4 月 16 日に登録が許可された。その後参加人は証書料及び第 1 年の登録料を支払い、被上訴人は 2013 年 7 月 1 日に公告し、第 M456361 号実用新案登録証（以下「係争実用新案」）を交付した。そして上訴人は 2015 年 6 月 23 日に係争実用新案が専利法（訳註：特許法、実用新案法、意匠法に相当）第 120 条の第 22 条第 1 項第 2 号、第 4 号準用規定に違反しているとして、これに対する無効審判を請求した。被上訴人は審理した結果、2016 年 1 月 29 日に「請求項 1 乃至 2 に対する無効審判請求は不成立」との処分を下した。上訴人はこれを不服として行政訴訟を提起したが、棄却された。上訴人はなおも不服として、知的財産裁判所（以下「原審」）に行政訴訟を提起した。原審は職権により参加人に本件被上訴人の訴訟に独立して参加するよう命じ、請求棄却の判決を下した。上訴人はなおも不服として、本件上訴を提起した。

二 両方当事者の請求内容

（一）上訴人の請求：

原処分及び訴願決定をいずれも取り消し、被上訴人は第 M456361 号「王冠と瓶口の密封構造」実用新案無効審判事件について請求項 1 乃至 2 の無効審判請求成立により実用新案登録を取り消す処分を行う。

（二）被上訴人の請求：上訴人の原審における請求を棄却する。

三 原審の判決要旨

原審は上訴人が原審にて提出した証拠である王冠の写真及び図等について、証拠 2 乃至 6 は係争実用新案の新規性欠如を証明できず、証拠 7 及び原告証拠 3 乃至 8 は係争実用新案の進歩性欠如を証明できず、証拠 8 及び原告証拠 3 乃至 8 は参加人が係争特許の出願権者ではない等の主張を証明できないと認定し、原決定と原処分をいずれも維持し、上訴人の原審における請求を棄却した。

四 両方当事者の理由

（一）上訴人の主張理由：省略。判決理由の説明を参照。

（二）被上訴人の答弁理由：省略。判決理由の説明を参照。

五 判決理由の要約

（一）専利法第 119 条第 3 項本文には「実用新案権の無効審判を請求できる事情は、その許可処分時の規定による。」と規定されている。調べたところ、係争実用新案の出願日は 2013 年 2 月 1 日で、被上訴人は方式審査を経て 2013 年 4 月 16 日に登録を許可し、2013 年 7 月 1 日に公告した。その後上訴人は 2015 年 6 月 23 日に無効審判を請求し、被上訴人の審理を経て、2016 年 1 月 29 日に「請求項 1 乃至 2 に対する無効審判請求の不成立」処分を下した。よって係争実用新案の取消理由の有無は許可処分時に適用されていた 2011 年 12 月 21 日改正公布、2013 年 1 月 1 日施行の専利法（以下「許可時の専利法」）規定により判断すべきである。

（二）専利法第 120 条の第 75 条準用規定により、専利主務機関は無効審判を審理するとき、無効審判請求範囲内において、職権に基づき、無効審判の請求人が提出していない理由及び証拠を斟酌することができる。ただし専利法は 2011 年 12 月 21 日に第 75 条規定が新設されており、その立法趣旨は「無効審判請求範囲内において、審判官が職権により知った事実証拠があったとき、又は改正条文第 78 条規定により合併審理において、異なる無効審判案件の証拠間で相互に補強できるとき、審判官が職権によりこれを斟酌できるようにすべきである。よって専利主務機関が審理するとき、無効審判請求範囲内において見つけ、当事者が提出していない理由も斟酌できる」というものであった。そして、無効審判の審理は原則的に請求人が挙証責任を負う必要があり、例外として審判官が職権により関連証拠（例えば、その他の無効審判

案件の証拠)を知った場合、又は民事判決で係争専利の請求項が無効であると認定された場合、無効審判請求範囲内において職権審理を発動できる。よって実用新案に前記無効審判請求事由があり、その実用新案権を取り消すべきであるか否かは、原則的に請求人が提出した証拠で証明すべきである。

(三) 調べたところ、係争実用新案は王冠と瓶口の密封構造に関するものであり、その創作の主な目的は有効に密封でき、さらには異物が瓶内部に混入することを防止できる王冠のヒダと瓶口との密封機能を有する王冠と瓶口の密封構造を提供することである。原判決はそれが証拠調査の弁論結果から確定された事実により、上訴人が提出した証拠はいずれも係争実用新案の新規性及び進歩性が欠如していることを証明できず、参加人が係争実用新案の出願権者ではないことを証明できないため、原審判決は論理法則又は経験法則に反しておらず、また判決に法令の不適用、法令の不適切な適用、理由不備等の法令違背の事情はないと認定する。以上をまとめると、上訴請求にて原判決の法令違背を指摘し、取消しを請求することに理由はなく、棄却すべきである。

以上の次第で上訴には理由がなく、智慧財産案件審理法（知的財産案件審理法）第 1 条及び行政訴訟法第 255 条第 1 項、第 98 条第 1 項前段により、主文のとおり判決する。

2017 年 10 月 12 日

最高行政裁判所第三法廷

裁判長 吳東都

裁判官 黃淑玲

裁判官 鄭小康

裁判官 姜素娥

裁判官 林欣蓉

02 公平交易法関連

■ 判決分類：公平交易法

I 国内外チョコレート商標紛争勃発！ HERSHEY'S が KAISER'S を告訴するも、知的財産裁判所は HERSHEY'S に敗訴判決

■ ハイライト

原告（ザ・ハーシーズ・カンパニー）は次のように主張している。被告（甘百世食品工業股份有限公司）は原告の同意を得ずに凱莎粒巧克力、凱撒巧克力、凱撒白牛奶巧克力、金凱莎巧克力及び甘百世 72%黒巧克力等の製品（以下「係争製品」。訳注：これらはいずれもチョコレート）を生産、販売し、係争水滴（Misc Design）商標に類似する外包装を以って、又は同時に包装上に係争 Hershey's 商標に類似する文字と表示方法でその商品名「KAISER'S」を表示して、その商品の出所を表彰し、関連の消費者に原告の製品であると誤認させるに至っており、明らかに原告の商標権を侵害している。また被告と原告はいずれも水滴形のチョコレートを購入し、銀紙で包み、さらに被告は水滴形のチョコレートを包装の上に印刷してその商品の表徴とし、関連の消費者に混同を生じさせており、公平交易法（訳注：不正競争防止法、独占禁止法などに相当）第 22 条第 1 項第 1 号規定に違反している。

上述の問題について、知的財産裁判所は次のように指摘した：

1. 両商標における誤認混同のおそれの有無を判断するには、商標識別性の強弱、商標の類否とその類似度、商品/役務の類否とその類似度、先権利者の多角化経営の状況、実際の誤認混同の事情、関連の消費者の各商標に対する熟知度、係争商標の出願人の善意の有無、その他の誤認混同の要素等を参酌して、関連の公衆、消費者に誤認混同を生じさせるおそれに至っているかを総合的に認定しなければならない。
2. 法により登録商標を取得したときは、著名な氏名、商号又は社名、商標、商品の容器、包装、外観、その他他人の商品又は役務を表示する表徴であるかに関わらず、いずれも

公平交易法の保護対象ではない。

3. 被告が販売する金凱莎巧克力及び甘百世 72%黒巧克力等の係争製品に使用される「KAISER'S」、「KAISER」及び水滴図形には識別性があり、係争商標（原告の商標）とは類似を構成しない。さらに被告の係争製品には数十年にわたる販売の事実が有り、関連の消費者は係争製品及びそれが使用する「KAISER'S」、「KAISER」及び水滴図形の商標を一定の程度で熟知していること、そしてそれらの商標は 1977 年、1978 年に被告によって登録されたことがファイルに記録されている。被告が係争製品に上記表示を行うことは、自らの登録商標の組合せを使用するものであり、係争商標にただ乗り（フリーライド）しようとする悪意はなく、両商標の商品は同一の出所からのシリーズ商品であると関連の消費者が誤認するには至らない。つまり、係争製品は係争商標の商標権を侵害していない。
4. 「KAISER」は被告の社名であり、それを自社の係争製品に使用することは、自己の氏名を善意で使用する行為に該当する。改正後公平交易法第 22 条第 3 項第 2 号により同法第 1 項が適用されない。いうまでもなく、「HERSHEY」と「KAISER」の外観、呼称、観念はいずれも相当に異なり、同一又は類似の商品に使用しても混同は生じない。原告の登録商標の権利は公平交易法が保障する範囲ではないこと、さらに係争製品の包装上の表徴は被告の登録商標の組合せであり、被告が正当な権利を行使した善意の行為であること、ましてや被告の商標登録は係争商標より早い上、国内の主な販路で販売され、DM が印刷され、係争製品の広告が放送されていることから、他人に誤認混同を生じさせるおそれはなく、被告に欺瞞的な又は著しく公正さを欠く行為があったとは認め難い。原告の請求には理由がなく、棄却すべきである。

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】 105 年度民公訴字第 5 号

【裁判期日】 2017 年 9 月 22 日

【裁判事由】 公平交易法に係る損害賠償等

原告 サ・ハーシーズ・カンパニー (The Hershey Company)

被告 甘百世食品工業股份有限公司 (Taiwan kaiser Foods Industrial Co., Ltd)

上記当事者間における公平交易法に係る損害賠償等事件について、当裁判所は 2017 年 8 月 15 日に口頭弁論を終結し、次のとおり判決する。

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 事実の要約

原告は中華民国第 18715 号、第 202127 号、第 1643419 号、第 1643420 号「HERSHEY'S」商標、第 1699648 号（水滴）図形商標、第 1433055 号「HERSHEY'S KISSES BRAND AN AMERICAN ICON SINCE 1907 & Design」商標、第 1594461 号「HERSHEY'S KISSES」商標及び第 257009 号「HERSHEY'S KISSES」商標の商標権者である。

被告は 1977 年 4 月 7 日に「KAISER」、「KAISER'S」商標登録を出願し、相次いで第 00091423 号登録商標として登録された。1978 年 3 月 7 日には經濟部国貿局に社名 (TAIWAN KAISER FOODS INDUSTRIAL CO., LTD) を登録した。

原告 (ザ・ハーシーズ・カンパニー) は次のように主張している。被告 (甘百世食品工業股份有限公司) は原告の同意を得ずに凱莎粒巧克力、凱撒巧克力、凱撒白牛奶巧克力、金凱莎巧克力及び甘百世 72%黒巧克力等の製品 (以下「係争製品」) を生産、販売し、係争水滴 (Misc Design) 商標に類似する外包装を以って、又は同時に包装上に係争 Hershey's 商標に類似する文字と表示方法でその商品名「KAISER'S」を表示して、その商品の出所を表彰し、関連の消費者に原告の製品であると誤認させるに至っており、明らかに原告の商標権を侵害している。また被告と原告はいずれも水滴形のチョコレートを販売し、銀紙で包み、さらに被告は水滴形

のチョコレートを包装の上に印刷してその商品の表徴とし、関連の消費者に混同を生じさせた。原告は商標法第 68 条第 3 号、同法第 69 条第 1 項、第 3 項、公平交易法第 22 条第 1 項第 1 号、第 25 条、第 29 条、第 30 条及び民法第 184 条第 1 項前段、第 195 条第 1 項、公司法（会社法）第 23 条規定により、被告に侵害の排除、連帯での本件判決内容の新聞掲載の責任を負うよう請求する。さらに商標法第 71 条第 2 号、公平交易法第 31 条、民事訴訟法第 244 条第 4 項規定により、被告等に少なくとも 166 万新台湾ドルの損害賠償金を連帯で支払うよう請求する。

二 両方当事者の請求内容

(一) 原告の請求：

1. 被告等は連帯で原告に対し 166 新台湾ドル及び訴状副本送達の翌日から支払い済みまで年 5 部の割合による金員を支払え。
2. 被告等は被疑侵害製品及び原告の第 1699648 号、第 1433055 号、第 257009 号、第 1594461 号、第 18715 号、第 202127 号、第 1643419 号及第 1643420 号商標を侵害する製品（チョコレート及びキャンディを含むがそれに限らない）の製造、販売の申し出又は販売、又はその他上記商標権を侵害する或いは公平交易法に違反する行為を一切してはならない。
3. 被告等は連帯で本件の商標権侵害の認定に関する原告勝訴確定判決書の当事者欄、事由欄、主文欄の内容を、5 ポイントの字体で中国時報、自由時報、蘋果日報にそれぞれ一日掲載しなければならず、費用は被告等が連帯で負担する。

(二) 被告の請求：

原告の訴えを棄却する。

三 本件の争点

- (一) 係争製品は係争「HERSHEY'S」商標と同じ又は類似するものを使用しているのか。
- (二) 係争水滴形チョコレート製品の形状及び包装は係争商標を侵害しているのか。
- (三) 係争製品は、公平交易法改正前に原告の商標、社名、商品容器、包装、外観を以って、並びに現行公平交易法施行後に原告の社名、商品容器、包装、外観を以って商品を提供し、改正前後の公平交易法第 22 条第 1 項第 1 号及び現行公平交易法第 25 条の規定に違反しているのか。
- (四) 前項の状況には被告が自らの登録商標を使用することが含まれるのか。

四 判決理由の要約

(一) 係争製品は係争「HERSHEY'S」商標と同じ又は類似するものを使用していない：

係争製品は原告が主張するように、「KAISER'S」、「KAISER」でその製品が表彰されており、係争「HERSHEY'S」商標と比べると、いずれもアルファベット大文字で構成され、その中の「KAISER'S」と係争「HERSHEY'S」商標とは「S」の方式を採用している。しかしながら「S」は「の（商品）」という意味であり、商品を説明する性質があり、英語ではよく用いられる表現方法で、識別性を有さない。かつ「KAISER'S」、「KAISER」の頭文字である「K」は右側のラインが「H」のような直線ではなく、左側へ陥没し、「K」と「H」とを区別する主な特徴を呈している。また「KAISER'S」、「KAISER」と係争「HERSHEY'S」商標とは、組み合わせられたアルファベットが異なり、排列順序にも違いが有り、両者の外観には相当な違いが有り、その発音（呼称）、概念（観念）も全く異なる。かつ係争「HERSHEY'S」商標はシンプルな黒のアルファベット大文字であり、係争製品上の「KAISER'S」（濃い茶色で局部が白抜き）、「KAISER」（銀白色）の配色とも極めて大きな違いがあり、時間と場所を異にして隔離的かつ全体的に観察したとき、両者が異なると区別できるため、類似を構成しない。

(二) 係争水滴形チョコレートの形状及び包装上の組み合わせられた商標は係争商標の商標権を侵害していない：

1. 係争製品にある「KAISER'S」、「KAISER」と係争「HERSHEY'S」商標とはいずれも既有的文字ではなく独創的商標に該当し、識別性を有する。さらに前述したとおり、両者の外観、呼称、観念がいずれも異なり、類似を構成していない。いうまでもなく前記係争製品は「KAISER'S」、「KAISER」が水滴図形の中に配置されており、全体をみると、「HERSHEY'S」のシンプルで黒いアルファベットとは異なり、たとえ同じキャンディ

という商品に使用されても十分に識別できる。

2. さらに前記係争製品の包装上にある水滴図形には「KAISER'S」、「KAISER」が組み合わせられ、それぞれ濃い茶色、薄い茶色を水滴の色としている。一方、係争水滴商標は「HERSHEY'S」と「KISSES」のアルファベットを組み合わせたもので、配色されていない。つまり前述のとおり、両者の文字、図形はいずれも類似しておらず、両者の文字と図形との結合体はさらにそれらの違いが明らかで、類似商標には該当しない。
3. 係争製品で使用される「KAISER'S」、「KAISER」、及び水滴図形は、いずれも被告が所有する登録商標であり、「KAISER'S」商標は1977年4月7日に出願、同年9月1日に登録されたこと、水滴図形は同年8月に出願され、1978年2月1日に登録されたことがファイルに記録されている。そして被告会社は1978年3月に設立が登記され、係争製品の販売の事実も今まで数十年にわたることが記録から確認でき、関連の消費者に認知されるのに十分である。一方、係争水滴商標はそれぞれ1984年、2010年、2013年、2015年に台湾で登録され、係争製品に使用されている水滴図形商標よりも遅い。「HERSHEY'S」は1964年10月にわが国で登録されているが、明確にチョコレートでの使用を指定したのは1983年1月10日に登録された係争「HERSHEY'S」商標である。原告が提出した係争商標商品の販売資料には期日、その販売期間、数量等の状況が記載されており不明である。さらに係争商標がフォーブスの「世界で最も価値あるブランド」ランキングで99位に格付けされたこと、海外市場調査等の資料はいずれも海外メディアの報道又は資料であり、そこで挙げられているテレビチャンネルは国内では放映されており、それらが係争商標の商品の海外販売が事実であることを証明できたとしても、原告が主張するようにチョコレートの関連消費者である主婦、学生、子供等が容易に接触できるものではなく、国内消費者に熟知される依拠とすることはできない。
4. 以上をまとめると、係争製品に使用される「KAISER'S」、「KAISER」及び水滴図形は識別性を有し、また係争商標とは類似を構成しない。さらに係争製品には数十年にわたる販売の事実が有り、関連の消費者は係争製品及びそれが使用する「KAISER'S」、「KAISER」及び水滴図形の商標を一定の程度で熟知していること、そしてそれらの商標は1977年、1978年に被告によって登録されたことがファイルに記録されている。被告が係争製品に上記表示を行うことは、自らの登録商標の組合せを使用するものであり、係争商標にただ乗り（フリーライド）しようとする悪意はなく、関連の消費者に両商標の商品が同一の出所からのシリーズ商品であると誤認させる、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ることで、誤認混同を生じさせるおそれには至らない。つまり、係争製品は係争商標の商標権を侵害していない。

(三) 係争製品は改正前公平交易法第20条第1項第1号及び改正後同法第22条第1項第1号、第25条の規定に違反していない：

1. 係争製品は改正前公平交易法第20条第1項第1号の規定に違反していない：

原告は係争商標、社名及びチョコレート製品の外包装がいかに関連の事業者又は消費者の多くに周知されていたかについて依拠に欠け、関連の事業者又は消費者に誤認混同を生じさせるおそれには十分ではなく、改正前公平交易法第20条第1項第1号には該当しない。ましてや「KAISER」は被告の社名の主要部分であり、係争製品に「KAISER」、「KAISER'S」を使用するのは自社名を使用する善意の行為であり、同法第2条第3号規定により、改正前公平交易法第20条第1項第1号規定を適用しない。水滴形チョコレートの外観に至っては、係争製品が銀色の錫箔で包装されており、原告の水滴形チョコレート（原告が提出した証拠を参照）が金色の錫箔で包装されているのとは違いがある。かつ両者の水滴形状については係争製品が金型への注入で形成するものであり、異なっている。ましてや両者の水滴形チョコレートはばら売りの商品ではなく、いずれも区別できる異なる商標を外包装又は箱に表示しており、関連の事業者又は消費者に誤認混同を生じさせるおそれには至らない。
2. 係争製品は改正後即ち現行の公正交易法第22条第1項第1号の規定に違反していない：

(1) その立法趣旨は「本条で保護する表徴が登録商標であるならば、商標法の関連規定を適用すべきであり、本法で重複して保護せず、明確にするため、第2項を新設することであり、法により登録商標を取得したときは、著名な氏名、商号又は社名、商標、

商品の容器、包装、外観、その他他人の商品又は役務を表示する表徴であるかに関わらず、いずれも公平交易法の保護対象ではない。

- (2)原告社名の主要部分である「HERSHEY」はそれが所有する登録商標「HERSHEY」と完全に同じである。ただし「KAISER」は被告の社名であり、それは自社の係争製品に使用することは、自己の氏名を善意で使用する行為に該当する。改正後公平交易法第22条第3項第2号の「自己の氏名を善意で使用し、または当該氏名が付いた商品もしくは役務を販売、運送、輸出または輸入すること」は同法第1項が適用されない。いうまでもなく、「HERSHEY」と「KAISER」の外観、呼称、観念はいずれも相当に異なり、同一又は類似の商品に使用しても混同は生じない。

3. 係争製品は公平交易法第25条に定める事情を有しない：

原告の登録商標の権利は公平交易法が保障する範囲ではないこと、さらに係争製品の包装上の表徴は被告の登録商標の組合せであり、被告が正当な権利を行使した善意の行為であること、ましてや被告の商標登録は係争商標より早い上、国内の主な販路で販売され、DMが印刷され、係争製品の広告が放送されていることから、他人に誤認混同を生じさせるおそれはなく、被告が欺瞞的な又は著しく公正さを欠く行為があったとは認め難い。

(四) 係争製品の上記公平交易法に違反する事情の有無に、被告が登録商標を使用することが含まれるのか：

係争製品には上記公平交易法に違反する事情がなく、原告は係争商標、水滴製品の外観が関連の事業者又は消費者に広く認知されている又は著名であることについて挙証できないため、商品の混同には至らない。さらに係争商標が改正後公平交易法の保護対象ではない。また被告が自社名を善意で使用することは、不正競争からは除外され、被告が自社の登録商標を使用することは関わりがない。ましてや被告はその上記登録商標を、それらの商標が使用を指定するチョコレート上に同時に使用しており、商標法が許さないものではなく、被告が自らの登録商標を使用することは正当な権利の行使であり、欺瞞的な又は著しく公正さを欠く事情がない。その使用状況がその登録商標と一致し、同一性を有しており、被告が自らの登録商標を使用することに対して欺瞞的な又は著しく公正さを欠く結果はなく、影響を生じない。

(五) 以上の次第で、係争製品が使用する商標と係争商標とは類似を構成せず、さらに係争製品には改正前公平交易法第20条第1項第1号及び改正後同法第22条第1項第1号、第25条に規定される事情がなく、原告が法により本件訴訟を提起したことに根拠はなく、訴状の請求には理由がなく、棄却すべきである。

2017年9月22日

知的財産裁判所第三法廷

裁判官 魏玉英

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 台湾國際專利法律事務所

© 2018 TIPLO, All Rights Reserved.