

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

© 2020 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2020年3月号(J247)

このニュースレターは、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、このニュースレターだけでなく、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 「Derwent Top 100 グローバル・イノベーター」に鴻海、宏達電、広達及び工研院がランクイン
- 02 実用新案「ディスペンサーニードルヘッド構造」の無効審判訴訟で、大立光電の勝訴確定
- 03 知的財産局、2019年「専利」トップ100を発表
- 04 知的財産局、2019年専利・商標出願受理概況を公表
- 05 「鼎旺」商標の不法占有、麻辣火鍋店の二代目同士で争い
- 06 台湾チェコ租税協定が2021年から適用開始

台湾知的財産権関連判決例

- 01 商標権関連
商標戦 台湾靴下業者がディズニーを破る

お知らせ

中国新型コロナウイルス肺炎の感染拡大により専利（特許、意匠、実用新案）、商標各項出願が法定期間に遅れた場合は、原状回復申請が可能

専利（特許、意匠、実用新案）、商標各項出願が天災又は自己の責に帰さない事由により法定期間に遅れた場合は、専利法第 17 条及び同法施行細則第 12 条又は商標法第 8 条及び同法施行細則第 9 条の規定に基づき、現状回復を申請することができることを再度告知する。もし、専利、商標の出願人が、中国新型コロナウイルス感染による「深刻で特殊な伝染性肺炎」流行の持続的な拡大により各項出願の法定期間に遅れた場合も、関連の証明書類を添えて規定に基づき現状回復を申請することができる。また、知的財産局も原則的に各個別案件の具体的状況に応じて、より寛容にこれを認めることとする。

今月のトピックス

J200220Y1

J200220Z1

01 「Derwent Top 100 グローバル・イノベーター」に鴻海、宏達電、広達及び工研院がランクイン

クラリベイト・アナリティクス（Clarivate Analytics）が「Derwent Top 100 グローバル・イノベーター 2020（Derwent Top 100 Global Innovators 2020）」レポートを発表した。台湾からは鴻海科技集団（Hon Hai / Foxconn Technology Group、以下「鴻海」）、宏達国際電子（HTC、以下「宏達電」）、広達電腦（Quanta Computer、以下「広達」）の上場企業 3 社と工業技術研究院（Industrial Technology Research Institute、以下「工研院」）が選出され、台湾は受賞企業・機関数で過去最多を記録し、ドイツと並んで 4 位となった。

レポートによると、3 年連続、過去 4 回選出された工研院は、従来通り「引用における特許の影響力」と「成功率」で優れたパフォーマンスをみせている。鴻海と広達は特許技術の「グローバル化」に意欲的であることがうかがわれる。宏達電はこれまで「引用における特許の影響力」で優れた成績を維持してきたが、2020 年は「グローバル化」の指標も大きく前進をみせたため、それが上位 100 社に選出されるカギとなった。

「Derwent Top 100 グローバル・イノベーター 2020」の上位 100 社は世界の三大州及び 14 の国・地域に分布している。首位は米国（39 社）、2 位は日本（32 社）で、この 2 カ国だけで「Top 100 グローバル・イノベーター」のほぼ 4 分の 3 を占めている。業種別でみると、ハードウェア・電子部品製造分野（Hardware & Electronics）が 38 社で首位を占め、次いで製造・医療機器製造分野（Manufacturing & Medical）が 16 社、通信分野（Telecommunications）とソフトウェア分野（Software）がそれぞれ 8 社に達している。（2020 年 2 月）

J200213Y1

02 実用新案「ディスペンサーニードルヘッド構造」の無効審判訴訟で、大立光電の勝訴確定

最高行政裁判所は 109 年度判字第 69 号判決に係る盧〇中、經濟部知的財産局と大立光電との間の実用新案無効審判訴訟についてニュースリリースを発表した。

先進光電科技股份有限公司（Ability opto-Electronics Technology）は 2012 年 4 月 18 日に「ディスペンサーニードルヘッド構造（原文：「點膠針頭結構」）（訳注：登録証番号は M438320）」について經濟部知的財産局に対して実用新案出願を行い、知的財産局は 2012 年 7 月 9 日に許可し、登録証を交付した。盧〇中は 2014 年 8 月 14 日に当該実用新案について進歩性欠如を理由として無効審判を請求した。知的財産局は「無効審判請求は成立し、登録を取り消す」との処分を下した。その後、大立光電（Largan Precision）は自らが所有する営業秘密「ストッ

パー付のマルチヘッドディスペンサー（原文：附擋塊之多針點膠裝置）」が退職した従業員を通じて先進光電に渡り、実用新案（即ち「ディスペンサーニードルヘッド構造」）を出願されてしまったが、当該実用新案の出願権、特許権は大立光電が所有するものであると主張して、原処分を不服として行政訴願を提起した（先進光電は訴願を提起していない）。経済部は実体審理を行い、棄却を決定した。大立光電は知的財産裁判所に行政訴訟を提起し、大立光電は勝訴判決を受けた。訴願決定及び原処分が取り消された後、先進光電と盧〇中はいずれも原判決に上記判決を不服として上訴していた。

最高行政裁判所の判決理由の摘要は以下のとおり：

一、専利[※]権が付与されると、専利権者は法により他人がその同意を得ないで該専利を実施することを排除する権利を専有する。専利権者と公衆との利益の調和を図るため、専利法では無効審判という公衆による審理制度が設けられている。主務機関が公告した専利について再び審理を行い、専利権付与の正確性を図る。よって専利権の存続期間内に、原則的には何人も証拠を主務機関に提出して専利権の取り消しを請求できる。ただし無効審判制度の目的は公衆による審理であり、無効審判手続きは専利権者と請求人で攻防を行い、紛争対立性を有し、専利権者は自らが所有する専利権に無効審判を請求してはならない。専利権者が自ら無効審判を請求するならば、専利主務機関はこれを受理してはならない。

（訳注※：専利は特許、実用新案、意匠を含む）

二、原審（知的財産裁判所）は証拠調査と弁論結果から認められた事実に基づいて、本件無効審判は先進光電が特許事務所に委託した行ったものであり、上訴人盧〇中は「ディスペンサーニードルヘッド構造」の無効審判請求人ではないと論駁したものである。つまり本件の無効審判は専利権者が自ら（無効審判を）請求したものであり、上記説明により知的財産局は法により受理すべきではない。ただし原処分はこれを明らかにせず無効審判請求成立の処分を下し、訴願決定もこれを維持しており、いずれも違法である。原判決が訴願決定と原処分を取り消したことは、法の請求が正確であり、判決に法令違背の状況はなく、本件上訴には理由がない。（2020年2月）

J200206Y1

03 知的財産局、2019年「専利」トップ100を発表

知的財産局は2019年専利出願及び公告・証書交付統計資料を発表した。それによると、三種の専利（特許、実用新案、意匠を指し、以下「専利」という）の出願について、台湾法人としては台湾積体電路製造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited、以下「台積電」）が1333件で4回目の首位を占めた。外国法人としてはアリババが850件で1位となった。専利の証書交付については、台湾法人として友達光電股份有限公司（AU Optonics Corporation）488件、外国法人としてアプライド・マテリアルズが436件でそれぞれ首位を獲得した。さらに台湾の特許出願件数は前年比で6%増加し、3年連続の成長となった。

台湾法人については、台積電の専利出願件数が2015年から成長し続け、2019年に初めて1000件を突破した。宏碁股份有限公司（Acer Incorporated）の出願件数が565件、瑞昱半導體股份有限公司（Realtek Semiconductor Corporation）が333件、仁寶電腦工業股份有限公司（Compal Electronics, Inc.）が193件で、いずれも2005年以来の最高記録となり、それぞれ2位、6位、9位に躍り出た。一方、聯発科技股份有限公司（MediaTek Inc）は356件に減少し、順位も5位に後退した。

台湾では8銀行が専利出願トップ100にランクインしている。これらの出願件数は合計623件に達し、前年比で76%増加し、3年連続の成長となった。とくに特許は207件で120%増加している。台湾銀行は特許、実用新案、専利ともに8銀行の中で最も多い。

25校の学校が台湾法人の専利出願トップ100に入っている。そのうち遠東科技大学（Far East University）は183件で、トップの座はゆるぎない。出願件数は実用新案が134件で最も多く、特許は49件で96%と大幅に成長している。特許だけをみると、国立清華大学（National Tsing Hua University）が88件で台湾の学校としては最多だった。次いで国立交通大学（National Chiao Tung University）が78件、国立成功大学（National Cheng Kung University）が70件、国立台湾大学（National Taiwan University）が50件となっている。

研究機関については、7機関が台湾法人の専利出願トップ100に入っている。特許出願件数

については8%減少している。工研院の専利出願は385件で研究機関のトップの座を占め、台湾法人全体の中でも4位に入っている。財団法人金属工業研究發展中心（Metal Industries Research & Development Centre）は77件で、工研院に次いでいる。

外国法人の中では、アリババが850件で2012年以来の最高を記録し、2017年に続いて再び1位に返り咲いた。アプライド・マテリアルズは663件で2位に上昇し、年成長率は52%に達して、外国法人トップ10において最高の年成長率となった。東芝メモリは299件で初めて外国法人トップ10入りを果たした。クアルコム（582件）が前年比で42%減少した以外は、すべて2桁成長となった。

台積電の専利出願件数が増加するのにもない、半導体設備メーカーである米国のアプライド・マテリアルズ、日本の東京エレクトロン（496件、外国法人の4位）、オランダのASML（250件、同13位）、ラムリサーチ（157件、同28位）、米国のKLA-Tencor（128件、同42位）はいずれも9%~52%成長している。（2020年2月）

J200206Y1

J200206Y2

04 知的財産局、2019年専利・商標出願受理概況を公表

2019年に知的財産局が受理した専利（特許、実用新案、意匠）の出願件数は7万4652件に上り、前年比で2%増となった。特許の年成長率は2%で、3年連続で増加している。意匠は9%増加し、実用新案も減少幅が縮小している。また商標の登録出願件数は8万6794件で、2001年以来の最高記録更新となった。審査効率については、特許と商標の平均最終処分時間はそれぞれ14ヵ月、7ヵ月以内となっており、安定してリーズナブルな期間を維持し、出願人に迅速で品質の高い審査を提供している。

知的財産局が受理した専利出願のうち、特許（4万8268件）と意匠（8804件）はいずれも成長し、実用新案（1万7580件）の減少幅も2018年の8%から2019年の2%に縮小している。

台湾人による特許出願件数は1万8984件で、2015年以来の最高水準となった。これは企業による出願件数が6%増加し、しかも大手企業と中小企業がそれぞれ6%、7%成長したためである。台湾人による実用新案出願は1万6412件、意匠登録出願は4208件で、いずれも前年比で1%の小幅減少となった。外国人による出願件数は、特許が2万9284件（前年比1%増）、意匠は4596件（同20%増）であった。

また専利出願人を国籍別にみると、日本（1万4598件）が外国人のトップで、米国（7437件）、中国大陸（3698件）がそれに次いでいる。香港（1282件）は二桁成長を遂げて5位となり、ドイツを追い越した。専利の類型別にみると、特許と意匠はいずれも日本の出願件数がトップで、実用新案は中国大陸が最多だった。

商標については、台湾における商標登録出願（件数ベース）は8万6794件で、2001年以来の最高記録更新となった。これはおもに台湾人による出願（6万1928件）が3%増加したこと、外国人は（2万4866件）で横ばいであったことによる。

商標登録出願件数トップ5の国（地域）のうち、中国大陸が6108件で安定して首位を守り、それに日本（4748件）と米国（3621件）が続いている。成長率については、韓国（1668件）と中国大陸がそれぞれ16%、6%に上り、日本は横ばいとなった。

台湾人の商標登録出願件数は、第35類（広告、企業経営等）が1万1040件で最も多く、第43類（レストラン、宿泊等）、第30類（コーヒー、茶及びデザート等）がそれに続き、それぞれ6620件、6235件に上った。区分トップ5の出願件数はいずれも2%~6%成長している。台湾法人のなかでは、統一企業（432件）が最も多く、トップ5において唯一企業ではない台中市政府（360件）がそれに続いた。

外国人による商標登録出願件数は、第9類（コンピュータ及びIT製品等）が4761件で最も多く、第35類（広告、企業経営等）の3239件、第3類（化粧品、トイレタリー等）の2902件がそれに続いた。外国法人のうち、ファーウェイ（華為）が166件で最も多く、日本のLINEが138件で2位となった。（2020年2月）

J200216Y2

05 「鼎旺」商標の不法占有、麻辣火鍋店の二代目同士で争い

台北市にある麻辣火鍋（マーラー鍋）の有名店「鼎旺」の創業者（林氏）の甥（曹氏）が2015年3月23日に「鼎旺」を以って知的財産局に商標登録を出願して許可を得ており、創業者の娘（陳氏）がそれを知って、先使用による異議を申し立て、知的財産局は登録取消しの審決を下した。曹氏はこれを不服として提訴し、最高行政裁判所は曹氏が不法占有したと認めて、敗訴の判決を下し確定した。

曹氏は次のように主張していた。叔母は1992年に麻辣鍋の食堂を開き、自分の母親は1996年に150万新台湾ドルを出資した。双方は協議して組合（パートナーシップ）として「鼎旺麻辣鴛鴦火鍋」を共同経営することとなった。ただし叔母は2015年3月にパートナーシップを否認し、双方は法廷で争ったが、その後和解しており、和解書の内容とメディアの報道からパートナーシップの関係が存在し母親と叔母が共同していたことが証明できる。「鼎旺」の看板は対外的な営業包装（トレードドレス）であり、当然ながら組合財産は双方が共有すべきであり、不法占有や模倣ではない。

知的財産局は次のように供述した。商標登録出願日より前に、陳氏と母親は先に鍋料理店で使用しており、サービスの範囲も高度に類似している。曹氏はかつて鼎旺麻辣鍋で働いていたことがあり、その後老鼎旺川味鍋物店を開いており、業務上の取引、同業競争関係によって、出願日より前に異議商標の存在を知っていたと認定できる。

裁判所は次のように指摘している。わが国の商標法は登録主義を採用しており、使用主義ではなく、先に使用したが登録していない商標は原則的に保護しない。ただし、他人が創作・使用した商標を不法占有することを回避し、不正競争を防止するため、例外的に先使用商標を保護して、制度の不備を調整し、「先使用者」が他人に不法占有された際に権利救済の機会を与えている。

曹氏が登録した商標と陳氏の母親が経営する老舗の商標は、外観、称呼及び観念において完全に同一であり、同じ商標を構成しており、しかも両者はいずれも麻辣火鍋等の飲食サービスに使用されており、また曹氏は鼎旺麻辣鍋で働いたことがあり、業務上の取引の関係があったことから、出願日前に異議商標の存在を知っており、意図して模倣し、商標の登録を出願したもので、商標法第30条第1項第12号の事情に該当し、登録することはできず、知的財産局が取消処分を行ったことに法に合わないところはない。（2020年2月）

J200213Y8

J200213Z8

06 台湾チェコ租税協定が2021年から適用開始

台湾とチェコとの「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための協定（ADTA）」について、チェコ時間2020年2月12日にチェコ国内での立法手続きが完了した。台湾とチェコの双方は協議に基づき、書面で発効日時を互いに通知し、2021年1月1日から双方同時に適用が開始される予定だ。これは、双方の企業にとって租税の平等と投資の奨励という友好的な環境を創出し、双方の投資、貿易交流、就業機会、技術交流及び税務協力を促進するのに役立つ。

チェコは、ポーランド、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、オランダ、ドイツ、ハンガリー、イタリア、ルクセンブルグ、北マケドニア、スロバキア、スイス、スウェーデン、英国に次いで16番目に台湾と租税協定を結んだ欧州国家であり、またこれは台湾にとって33番目の包括的租税協定となる。

チェコは台湾にとって欧州で四番目に大きな投資先であり、双方の実質的關係は密接かつ良好であり、現在多くの台湾企業がチェコに投資しており、ハイテク及び電子ICT（情報通信技術）等の分野で密接に提携し、現地で2万3000人分の就業機会を創出している。（2020年2月）

台湾知的財産権関連判決例

01 商標権関連

■ 判決分類：商標権

I 商標戦 台湾靴下業者がディズニーを破る

■ ハイライト

米国企業・ディズニーエンタープライズ（DISNEY ENTERPRISES, INC）が「Disney 小公主蘇菲亜及び図形」（ディズニー小さなプリンセスソフィア及び図形）商標を知的財産局に登録出願したのに対して、洋服・靴下を製造している立嵩服飾行が自社で「蘇菲亜 SOPHIA」を先に登録出願していると主張したので、両者の商標争いが始まった。知的財産裁判所は、立嵩が先に登録出願したため、ディズニーの商標を取り消すべきであると認定した。案件は上訴することができる。

II 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】107 年度行商訴字第 77 号

【裁判期日】2019 年 6 月 27 日

【裁判事由】商標異議

原告 朱峻葳

被告 經濟部知的財産局

参加人 米国企業・ディズニーエンタープライズ（DISNEY ENTERPRISES, INC）

上記当事者間の商標異議事件につき、原告は經濟部による 2018 年 8 月 2 日付経訴字第 10706307520 号訴願決定を不服とし、行政訴訟を提起した。本裁判所は、参加人に被告の訴訟に独立参加を命じ、且つ次のとおり判決する。

主文

訴願決定及び原処分をともに取り消す。

被告は第 1815676 号「Disney 小公主蘇菲亜及び図形」（ディズニー小さなプリンセスソフィア及び図形）商標登録の取消処分を下すべきである。

訴訟費用は被告の負担とする。

一 事実概要

参加人は 2015 年 11 月 9 日に「Disney 小公主蘇菲亜及び図形」商標を当時の商標法施行細則第 19 条所定の商品及び役務区分表第 25 区分のエプロン等商品に使用指定し、且つ被告に登録出願した。被告は審査したうえ、第 1815676 号商標（以下係争商標という）として登録査定した。また、原告は係争商標の登録出願について、商標法第 30 条第 1 項第 10 号の規定に違反するとして、原告が登録した第 188171 号（以下「引用商標 1」という）及び第 801240 号「蘇菲亜 Sophia」商標（以下「引用商標 2」；併せて「引用商標」という）をもって異議を提出した。被告は審査したうえ、107 年 3 月 26 日中台異字第 1060248 号商標異議審決書をもって異議不成立との処分（以下原処分という）を下した。原告がこれを不服とし、訴願を提起したところ、經濟部が 107 年 8 月 2 日経訴字第 10706307520 号決定をもって、棄却したが、原告はなおも不服として、本裁判所に行政訴訟を提起した。

原告は請求趣旨により、判決をもって原処分と訴願決定を取り消し、且つ被告は第 01815676 号「Disney 小公主蘇菲亜及び図形」登録商標の取り消しを審決すべきであると求めた。

被告は請求趣旨により、判決をもって原告の訴えを棄却するよう求めた。

二 判決理由

(一) 商標が「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もの」に該当するときは、登録を受けることができないと商標法第 30 条第 1 項第 10 号に規定されている。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」ものとは、二商標が同一又は類似を構成するため、同一又は類似の商品/役務の関連する消費者に二商標が同一の商標であるとの誤認を生じさせるか、又は二商標が同一の商標であるとの誤認は生じさせなくても、二商標の商品/役務が同一の出所に由来するシリーズ商品/役務であると誤認させる可能性が極めて高いか、又は二商標の使用者に関係企業、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ものをいう。また、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、商標識別性の強弱、商標の類似程度、及び商品/役務の類似等関連要素の強弱程度、相互影響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包括的に認定すべきである。

(二) 二商標の類似程度が高い。

わが国は、非英語圏であるので、政府機関及び民間で普通使用している文字は中国語であり、国民が受ける教育も、中国語で行うのが殆どである。それ故、英語で表現する物事について、国民は主に中国語に翻訳してこれを理解且つ表現し、ひいては一般の知識と経験を有する関連消費者は、中国語を使用した商標について、中国語の表現する意味から判断するので、引用商標の中国語「蘇菲亜」は、明らかに消費者の注意を引く部分である。更に係争商標と引用商標には、同一の中国語「蘇菲亜」があり、消費者にとって、「蘇菲亜」と呼称したり、これを識別の対象とすることが当然一番便利である。それ故、二商標の中国語「蘇菲亜」は、明らかに関連する消費者が記憶又は識別する主要部であり、且つ関連する消費者も引用商標の「蘇菲亜」が係争商標の「小公主蘇菲亜」であると認める可能性がある。よって、二商標の類似程度は高い。

(三) 二商標が登録、使用している商品は同一又は類似であり、且つ類似程度も高い。

係争商標を使用する指定商品と、第 188171 号、801240 号引用商標をそれぞれ使用している指定商品とを比較すれば、二者ともに、人が着用し、又は美しい装飾、シェード保護の用途があるほか、且つ常に同一又は類似の場所で販売され、材料、機能、用途、製造者、消費者、販路及び販売場所等の要素において共通又は関連する箇所があるので、一般的社会通念及び市場での取引状況に基づけば、同一又は類似の商品を構成し、且つ類似程度も高い。

(四) 商標識別性の強弱について：

引用商標は、周知されている外国女性の名前「Sophia」及びその中国語訳名「蘇菲亜」から構成されているが、指定商品と関連性がないので、相当な識別性があるはずである。また、係争商標の「Disney」、「小公主」及び「蘇菲亜」等文字も、その指定商品に関する説明文字に該当しないので、消費者が出所を指示及び区別する標識として認識するため、相当な識別性がある。

(五) 関連消費者の二商標に対する熟知度：消費者は係争商標のほうをより熟知している。

(六) 参加人が善意で係争商標を登録したとは認定できない。

係争商標と引用商標の類似程度が高く、その使用している商品の類似程度も高いことは、前述の通りである。原告は消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあることを懸念し、参加人と協議のうえ、消費者に係争商標が参加人会社の商標であると識別させ、消費者の誤認混同を避けるため、係争商標の「Disney」英文字の拡大、「蘇菲亜」文字の縮小を参加人に提案した。しかし、参加人はこれを拒否したので、仮に参加人に善意があれば、なぜ原告の提案を全く検討しなかったのか、またもし原告の提案で消費者による誤認混同を避けることができなければ、参加人は係争商標を登録すべきではない。このため、係争商標の登録が善意によるものとは認定できない。

(七) 係争商標の登録は関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある。

係争商標と引用商標が提供する商品はともに、人が着用する物品であり、又は組み合わせ

使用する関係があり、機能、材料、製造者又は他の要素において共通する又は関連する箇所があるので、もし同一又は類似の商標を表示するならば、一般的社会通念及び市場での取引状況から、関連する消費者に同一の出所に由来するものであり、同一又は類似の商品を構成するはずであると誤認させやすいほか、類似の程度が高い。よって、一般の知識、経験を有する消費者が購入の際に普通に注意しても、係争商標の商品又は役務が、引用商標の商品又は役務と同一の出所に由来するか、又は二商標の使用の間に関連企業、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の誤認混同が生じる可能性がある。

(八) わが国における商標法は先願登録主義を採っている。

わが国の商標法は登録主義を採用している。つまり、最も先に登録した出願人が商標権を取得すべきである。たとえ、後願の商標権者に先願の商標権者の名声・信用にあやかる目的がないとしても、後願商標はすでに消費者が先願商標の商品又は役務を識別する能力に影響を及ぼし、これによ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。よって、後願の商標権者が恣意的にその市場における強い地位を利用して、先願商標権の価値及び発展の機会を奪い、二商標が衝突した際には、先願登録主義の原則により、保護すべきなのは先願商標であり、後願商標ではないことは当然である。たとえ、消費者が後願商標をより熟知しているとしても同様であるので、他の比較法例においても同じである。この制度におけるもう一つの目的は、市場における公正な競争を確保し、大きな財力を持つ企業が強力なマーケティングの力をもって先に登録された商標を奪い取ることを避けることにある。本件引用商標は早くも 1981 年 12 月 8 日及び 1997 年 4 月 14 日に登録出願され、1982 年 9 月 1 日及び 1998 年 4 月 16 日にそれぞれ登録査定されたが、係争商標は 2015 年 11 月 9 日に登録出願され、2017 年 1 月 1 日に登録査定されたことから、引用商標が先に登録された商標であり、前記の説明により、先に保護を受けるべきである。

前記を総合すると、係争商標の登録は、商標法第 30 条第 1 項第 10 号の規定を適用すべきであるので、被告が行った異議不成立の処分は適切ではないばかりか、訴願決定の維持も妥当を欠くものである。原告が、原処分及び訴願決定を取消し、被告に係争商標の登録取消し処分を命じるよう申し立てたことには理由があるので、主文の通り判決する。

以上を総じて、原告の訴えには理由があるので、知的財産案件審理法第 1 条、行政訴訟法第 200 条第 3 号、第 98 条第 1 項前段に基づき、主文の通り判決する。

中華民國 108 年 6 月 27 日
 知的財産裁判所第一法廷
 審判長裁判官 李維心
 裁判官 林洲富
 裁判官 陳忠行

付図：

係争商標 (登録第 1815676 号)	引用商標 1 (登録第 188171 号)	引用商標 2 (登録第 801240 号)
		



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

© 2020 TIPLO, All Rights Reserved.

