



TIPLO News

2024年5月号(J297)

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 出版社教材の違法複製と販売で権利侵害市価は10億新台幣ドル、塾の講師と経営者を書類送検
- 02 特許の影響力が突出、工研院が「Derwent Top 100 グローバル・イノベーター」で8回目の選出
- 03 泰山企業が商標権侵害で提訴、裁判所は「徐泰山汕頭火鍋」に改名を命じる判決
- 04 2023年5月24日公布の「商標法」一部条文改正、2024年5月1日に施行

台湾ハイテク産業情報

- 01 イノラックスが日本TEX及びTEX-Tとの提携合意書の締結により 次世代3次元積層半導体技術を構築
- 02 TSMC 北米技術シンポジウム AIイノベーションと最先端のテクノロジーを発表

台湾知的財産権関連の判決例

01 商標権

被控訴人は、係争商品の撤去を販売業者に通知した際に、既に侵害停止の善良な管理者の注意義務を果たしたため、係争商標権侵害の故意又は過失がない。

今月のトピックス

J240425X3

01 出版社教材の違法複製と販売で権利侵害市価は 10 億新台幣ドル、塾の講師と経営者を書類送検

刑事警察局の知的財産権捜査大隊（原文：智慧財産権偵査大隊）は 2024 年 4 月 25 日、1 件の著作権違反事件について発表した。それによると、台中と彰化にある学習塾の経営者、従業員等 4 名が大手出版社である康軒等の教材、ペーパーテスト及び問題データベースを違法に複製して、自ら使用したほか、他の学習塾に販売し、さらには蝦皮（Shopee）等の電子商取引プラットフォームで販売して、合計 6000 件の取引を行い、その不当利得は 200 万新台幣ドルに上るといふ。全件は著作権法違反により地方検察署へ送致される。

警察は 3 月 13～29 日にそれぞれ彰化県及び台中市にある学習塾 2 カ所と 4 名の自宅を捜索し、違法複製したペーパーテスト約 6000 枚、著作権侵害の教材光ディスク 200 余枚及び光ディスク複製機等の設備を押収した。知的財産権捜査大隊によると、被害を受けた出版社に著作権侵害のペーパーテストに対する鑑定を依頼したところ、損害額は市価 10 億新台幣ドルに達すると推算され、しかも学校教師の使用だけに供する「校内用テスト」（出題参考用のペーパーテスト）も含まれ、学生の権益や試験の公平性に大きな影響を与えるものであるという。さらに、押収された実体の物品と光ディスクの電子ファイルが膨大な量であり、一部の押収証拠は鑑定がさらに必要であるため、証拠の整理が終わるのを待って、著作権法違反によりそれぞれ彰化と台中の地方検察署へ送致される。（2024 年 4 月）

J240416Y1

J240415Y1

02 特許の影響力が突出、工研院が「Derwent Top 100 グローバル・イノベーター」で 8 回目の選出

クラリベイト・アナリティクス（Clarivate Analytics）は「Top 100 グローバル・イノベーター 2024」を発表し、台湾からは 11 組織が選出された。その中でも工業技術研究院（ITRI、以下「工研院」）は今回で 8 回目の選出となり、台湾の組織として、またアジア太平洋地域の研究機関として、選出回数が最多となった。

今回選出された台湾組織には工研院以外に、鴻海（Foxconn）、聯發科技（MediaTek）、友達光電（AUO）、台達電子工業（Delta Electronics）、瑞昱半導体（Realtek Semiconductor）、台湾積体電路（TSMC）、緯創資通（Wistron）、南亞科技（Nanya Technology）、華邦電子（Winbond）、そして初選出となった中強光電（Coretronic）が含まれている。工研院は經濟部サポートを受けて、技術分野の枠を超えた研究開発という優位性を強化し続け、アジア太平洋地区において選出回数最多の研究機関となり、台湾の産業革新に活力を注ぎ込み、その影響力を発揮している。

地域/国別に選出された組織数をみると、台湾は再び世界で 3 位となり、台湾のイノベーションと研究開発における高い実力を見せつけた。選出された台

湾の 11 組織は研究開発に力を入れ、パテント・ポートフォリオは人工知能(AI)、デジタル化及び温室効果ガス排出削減というトレンドをカバーしている。経済部は台湾産業のデジタル化とネット・ゼロ移行を推進し続け、グリーンテクノロジーと AI の運用や研究開発を拡大していくとともに、人材育成計画とイノベーションの環境を強化して、台湾産業の世界競争力を高めていくとしている。(2024 年 4 月)

J240429Y2

03 泰山企業が商標権侵害で提訴、裁判所は「徐泰山汕頭火鍋」に改名を命じる判決

地元で 48 年間経営を続けてきた高雄の老舗「徐泰山汕頭火鍋」(徐志良、即ち泰山小吃部)が泰山企業股份有限公司(Taisun Enterprise Co., Ltd.、以下「泰山企業」)から商標権侵害で提訴された。知的財産及び商事裁判所は一審判決にて、徐志良、即ち泰山小吃部に対して商号を変更するとともに、損害賠償金 96 万新台湾ドルを支払うよう命じる判決を下した。徐泰山汕頭火鍋の二代目経営者である徐志良は、2 年以上前に善意を示すため、すでに商品名を変更しており、さらに上訴を提起するとしている。

泰山企業は次のように主張している：

泰山企業は 1960 年に設立登記され、その後上場企業となっており、「泰山」という文字のシリーズ商標を長年にわたりミネラルウォーター、八宝粥、食用油、茶系飲料などの商品に使用してきた。また積極的に販路を開拓し、出版事業や慈善事業など多角経営を行い、「泰山」商標はすでに著名商標となっている。しかしながら徐志良は同意を得ずに 2020 年に「徐泰山火鍋」商標の登録を出願し、スープストック(出汁)、茶系飲料、レトルト食品、火鍋店メニュー等の商品又は役務での使用を指定した。さらに源汕食品有限公司を通じて徐泰山秘伝沙茶醬を販売している。「徐泰山」と「泰山」の両商標は、外観と称呼が同じであり、いずれも食品業界に属するため、消費者に誤認・混同を生じさせるおそれがあり、泰山企業のグッドウィルを侵害するものである。

知的財産及び商事裁判所は次のように判決を下した：

徐志良、即ち泰山小吃部は「泰山」と同一又は類似の文字をその営業主体名の主要部分に使用してはならない；高雄市政府に対して商号を「泰山」と同一又は類似の文字を含まないものに登記変更しなければならない；徐志良、即ち泰山小吃部及び源汕公司是「泰山」と同一又は類似の文字を含む看板、名刺、広告、サイト及びその他販促物品を使用したり、その他の行為に従事して販促を目的に「泰山」と同一又は類似の文字を使用したりしてはならず、現在使用している「泰山」と同一又は類似の文字を含む看板、名刺、広告、サイト及びその他販促物品はいずれも撤去、廃棄及び削除をしなければならない；損害賠償金 96 万新台湾ドルを支払え。(2024 年 4 月)

J240405Y2

J240402Y2

04 2023年5月24日公布の「商標法」一部条文改正、2024年5月1日に施行

2023年5月24日に公布された「商標法」一部条文改正では、商標登録出願の早期審査制度、商標代理人の管理制度の確立、商標の図案における機能性を有する部分の権利範囲の明確化などの新たな措施が盛り込まれており、行政院は2024年5月1日に施行することを公告した。

一、新法では商標登録出願の早期審査制度を導入

一部の業者には、出願商標に対して海外で出展する必要がある、又は第三者に使用を許諾する必要がある、さらには出願商標の使用により権利侵害の警告を受けた等の状況から、商標取得を急ぐ場合があることを考慮して、新法では早期審査制度を導入している。出願人にすぐに権利を取得する必要がある場合、早期審査申請書を提出することができ、事実と理由を説明し、1区分当たり早期審査費用6000新台湾ドルを納付すると、知的財産局で早期審査を受けることができ、初回OAまでの期間を2カ月に短縮できる見込みである。

二、商標代理人の管理制度の確立

商標代理業務に従事する専門能力の認証及び登録管理の制度を推進するため、新法では商標代理人の登録及び管理制度を設置している。商標代理業務に従事できる資格については、弁護士、会計士等の専門資格者と専門能力認証試験に合格した商標代理人以外に、新法施行前にすでに長年商標代理業務に従事してきた者の權益を考慮して、新法施行前の3年間に、商標登録出願及びその他手続きを毎年10件以上行い、施行の翌日から1年以内に商標代理人の登録を申請した場合も商標代理業務に従事し続けることができるとし、すでに相当な実務経験がある者の權益を確保する。知的財産局は4月末に商標代理人登録申請書を公告しており、2024年5月1日から登録の受理を開始する。

三、商標の図案における機能性の部分を破線で表示

商標の図面における機能性の部分、例えば扇風機の羽根、タイヤの円形の外觀については、公益性の考慮に基づき、使用することによって登録することができず、商標の一部ではない。機能性の部分を商標全体に含めて誤認混同のおそれを判断すべきではないため、新法では、機能性の部分が破線で示されていないときは、登録できないと定めている。

さらに、新法の施行に合わせて、「商標代理人登録及び管理弁法」、「商標法施行細則」、「商標の政府料金の徴収基準（原文：商標規費收費標準）」及び「商標登録出願の早期審査手続き（原文：商標註冊申請案加速審査作業程序）」の関連法規4項目についても、同じく2024年5月1日に施行される。（2024年4月）

台湾ハイテク産業情報

J240429Y5

01 イノラックスが日本TEX及びTEX-Tとの提携合意書の締結により 次世代3次元積層半導体技術を構築

液晶パネル大手、イノラックス（群創光電、Innolux Corporation）は2024年4月29日に日本TECH EXTENSION Co.（TEX）及びTECH EXTENSION TAIWAN CO.（TEX-T）との協議を経て、イノラックスのクリーンルームにBBCube（Bumpless Build Cube）技術に基づいた新世代3次元パッケージング技術の構築に合意し、台湾と日本BBCubeのビジネスアライアンスを通じて、半導体サプライチェーンを強化し、次世代3次元半導体パッケージング技術の発展加速化を推進すると発表した。

イノラックスプレスリリースの説明によれば、TEXとTEX-Tは東京工業大学WOWアライアンス、国立成功大学等の大学ならびに産業界と協調し、次世代3Dパッケージング技術研究開発の実施を計画している。TEXは今後、BBCube技術のプラットフォームに構築したWOW（ウエハーオンウエハー）技術とCOW（チップオンウエハー）技術を、次世代3次元を統合した生産ラインに技術移管する。この技術移管の成果は、東京工業大学WOWアライアンスによる製造工程、設備と材料の研究成果からなるものである。

イノラックスは、この提携は、TEXとTEX-Tが有するBBCube技術のプラットフォームに基づき、WOWとCOW技術を利用して、新しい半導体生産ラインを構築し、WOWとCOW技術をポスト微細化コア技術として、半導体サプライチェーンの強化とアップグレードを実現すると語った。また、2024年第四四半期から、設備を順次打ち出して、2025年第三四半期から製造を開始する予定であるとのことであった。

イノラックス総経理・楊柱祥氏は、イノラックスは『More than Panel パネルを超える』を経営理念とし、事業転換に注力しており、医療、車載用、先進パッケージング等分野への拡大だけでなく、今回は更に国家、地域を越え、半導体サプライチェーンを強化する産学連携を行い、3次元パッケージング技術の半導体微細化分野において大きな進歩を促し、業界と共同で先端半導体歩留まり率の向上が続く新時代に向かって進んでいくと語った。（2024年4月）

J240424Y5

02 TSMC 北米技術シンポジウム AIイノベーションと最先端のテクノロジーを発表

半導体専門ファウンドリのトップ、企業台湾積体電路製造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited、略称TSMC）が米国時間2024年04月24日に2024年北米技術シンポジウムを開催した。シンポジウムでは最新の半導体プロセス、先進パッケージング、3D IC技術を発表し、これら先進的半導体技術は次世代AIイノベーションを推し進めるものである。

シンポジウムでTSMCは初めてTSMC A16技術を発表した。これは最先端ナノシートトランジスタとスーパーパワーレール（裏面電源供給）アーキテク

チャ (backside power rail) を融合させたソリューションで、2026 年量産開始の予定であり、これらによりロジック密度と性能が向上する。また、新たな実装システム (TSMC-SoW) 技術は、ハイパースケラ・データセンター向けの革新的な性能をウェーハレベルで実現し、将来的な AI へのニーズを満たすものである。

技術シンポジウムで公開された新技術には TSMC A16、ナノシートトランジスタに向けた NanoFlex、N4C 技術、CoWoS、システム統合チップ、TSMC-SoW、シリコンフォトニクス統合、車載用先進的パッケージング等がある。

それらの内、TSMC A16 技術については、業界をリードする N3E 技術が量産に入るのにもとない、N2 技術も 2025 年下半期に量産に入る見通しとなっている。TSMC の展開技術のロードマップ上にある新技術 A16 は、TSMC の Super Power Rail 構造とナノシートトランジスタを融合させたものであり、2026 年から量産される。

TSMC によると、A16 は高密度の電力供給ネットワークを備えているので、AI アクセラレータのような電力を大量に消費するチップにも適していて、これによりロジック密度と機能の向上が期待できるという。

また、2nm プロセス世代の N2P プロセスと比較しても、A16 は同じ VDD (正の電源電圧) で 8~10%速度が向上しており、同じ速度において 15~20% の消費電力削減を実現できるので、データセンター製品では最大 1.10 倍のチップ密度向上が望める。

TSMC CEO の魏哲家氏は、TSMC は顧客のために最もパーフェクトな技術を提供、即ち全世界で最先端のシリコンウェーハから、最も汎用性の高い先進高度なパッケージングポートフォリオと 3D IC のプラットフォーム、更にはデジタル世界と現実世界を繋ぐ特殊加工工程に至るまでを提供することで、顧客の AI ビジョンを実現すると力強く語った。(2024 年 4 月)

台湾知的財産権関連の判決例

01 商標権

■ 判決分類：商標権

I 被控訴人は、係争商品の撤去を販売業者に通知した際に、既に侵害停止の善良な管理者の注意義務を果たしたため、係争商標権侵害の故意又は過失がない。

■ ハイライト

控訴人は係争商標「UCLEAR」の商標権者であり、2013 年 1 月 16 日に經濟部知的財産局から登録査定を受けて第 01560074 号登録商標を取得しており、イヤホン等の関連商品の生産及び販売を主要業務としている。被控訴人は登録商標第 01823697 号「優科利」商標の商標権者であり、商標を有線イヤホンケース商品に使用して「優科利有線イヤホンケース」(以下、係争商品と称す)を販売していた。控訴人が 2017 年 6 月 30 日に、被控訴人の商標について商標法第 30 条第 1 項第 10、12 号規定違反を理由に無効審判を請求し、知的財産局の審査を経て取り消し処分が下されたことに対し、被控訴人は訴願、

行政訴訟を提起したが、いずれも棄却された。よって、控訴人が同年同月 29 日に内容証明郵便で 7 日以内に係争商品を撤去すべきであると被控訴人に告知したにもかかわらず、同年同月 30 日に依然として被控訴人の販売業者松銘機車精品店から係争商品を購入することができたので、それは明らかに控訴人の商標権侵害であるとして、控訴人は民法第 184 条第 1 項前段、商標法第 68 条第 2 号、第 69 条第 1 から 3 項、第 71 条第 1 項第 3 号の規定に基づき、被控訴人による侵害行為の排除を請求した。これについては、知的財産及び商事裁判所 111 年度〔2022 年度〕民商訴字第 16 号判決により原告の訴えが棄却されたが、控訴人はそれを不服として控訴を提起した。知的財産及び商事裁判所は、善良な管理者の注意義務を果たしたので、被控訴人には係争商標権侵害の故意又は過失がないと認定する判決を下した。

II 判決内容の要約

知的財産及び商事裁判所民事判決

【裁判番号】 112 年度〔2023 年度〕民商上字第 5 号

【裁判期日】 2023 年 06 月 15 日

【裁判事由】 商標権侵害における財産権関連の争議

控訴人 香港企業・香港サクシードホールディングス

(香港豊成有限公司／Succeed Holdings Limited Hong Kong)

被控訴人 シンガポール企業・ビットウェーブデジタル株式会社

(必威數碼有限公司／Bitwave Digital Co., LTD.)

上記当事者間の商標権侵害における財産権関連の争議等の事件において、控訴人が 2023 年 12 月 29 日の本裁判所 111 年度民商訴字第 16 号第一審判決に控訴を提起したことについて、本裁判所は 2023 年 5 月 25 日に口頭弁論を終結し、下記の通り判決を下す。

主文

控訴を棄却する。

第二審の訴訟費用は控訴人の負担とする。

一、両方当事者の請求

(一) 控訴人の請求：(一) 原判決における以下第二項の控訴人に不利な部分を棄却する。(二) 被控訴人は控訴人に 180 万台湾ドル、及び訴状副本送達日から弁償日まで年利 5% で計算した利息を支払わなければならない。(三) 前項の請求について控訴人は担保供託の上、仮執行宣告の許可を求める。(四) 第一審(確定の部分を除く)及び第二審の訴訟費用はいずれも被控訴人の負担とする。

(二) 被控訴人の請求：(一) 控訴を棄却する。(二) 訴訟費用は控訴人の負担とする。(三) 不利な判決を受けた場合、被控訴人は担保供託の上、仮執行免除宣告の許可を求める(控訴人が侵害排除の部分について控訴を提起せず、当該部分が既に確定したため、本件審理の範囲内ではない)。

二、両方当事者が争わない事項及び争点

(一) 争わない事項

- 1.係争商標は2012年6月11日に控訴人による登録出願を経て、2013年1月16日に登録査定されたものである。
- 2.被控訴人は2016年6月17日に被控訴人の商標を知的財産局に登録出願し、審査を経て、第1823697号商標の登録査定を受けた。
- 3.控訴人が2017年6月30日に、被控訴人による商標法第30条第1項第10、12号の規定違反を以て無効審判を請求したところ、知的財産局による審査を経て、控訴人の商標に前記条項第10号規定を適用すると認定され、109年〔2020年〕7月30日中台評字第1060135号商標決定書を以て、被控訴人の商標登録を取り消さなければならないとの処分が下された。被控訴人は当該処分について訴願を提起したが、経済部は当該訴願を棄却した。被控訴人がそれを不服として行政訴訟を提起したところ、本裁判所は110年度〔2021年度〕行商訴字第3号判決を以て棄却した。その後、被控訴人はさらに控訴を提起したが、最高行政裁判所から2021年11月11日に110年度〔2021年度〕上字第646号決定を以て控訴を棄却されたので、取り消しが確定した。被控訴人は同月19日に当該決定結果を知悉した。
- 4.控訴人は2021年11月29日に内容証明郵便を通じて、郵便送達後の7日以内にすべての係争商品を撤去すべきであると被控訴人に通知した。松銘機車行は2021年11月19日に被控訴人からの通知を受け取った後、既に係争商品を撤去した。
- 5.知的財産局は2022年1月16日に被控訴人の商標取り消しを公示した。
- 6.本裁判所の107年度〔2018年度〕刑智上易字第50号判決は確定しており、判決理由において被控訴人は係争「UCLEAR」商標について善意による先使用を主張することができると認定した。

(二) 争点

- 1.被控訴人又はその販売業者である松銘機車精品行には、最高行政裁判所110年度上字第646号決定を知悉した後、又は2022年1月16日に被控訴人の商標取り消しが知的財産局により公示された後に、被控訴人商標の商品を使用した行為があったか。もしあったのであれば、被控訴人には係争商標権を侵害する故意又は過失があったか。
- 2.控訴人は原証6に記載の内容証明郵便を送付して、被控訴人に送達後の7日以内に商品撤去を完了させるよう求めたが、被控訴人は当該郵便について、控訴人は被控訴人に対して「郵便送達の前」及び「郵便送達後の7日以内は」被控訴人商標を表示した商品の販売継続を許容しているものと理解していた。それには、係争商標権侵害の故意又は過失があったか。
- 3.被控訴人は、係争商品の撤去をその川下販売業者松銘機車精品行に促していなかったのか。係争商品の撤去をその川下販売業者松銘機車精品行に促していなかったことに、係争商標権侵害の故意又は過失があったか。
- 4.被控訴人は係争「UCLEAR」商標について善意の先使用を主張することができる以上、当該商標に類似する被控訴人の商標について商標法第36条第1項第3号の善意の先使用を主張することができるか。

5.もし被控訴人が係争商標権を侵害した場合、控訴人が請求できる賠償金額はいくらか。

三、理由

(一) 松銘機車精品行には最高行政裁判所 110 年度上字第 646 号決定が下された後に、被控訴人商標を使用した係争商品の販売行為があったが、これについて被控訴人には係争商標権侵害の故意又は過失がない。

- 1.本件被控訴人は、被控訴人商標の商標権者であり、商標を有線イヤホンケース商品に使用して係争商品を販売していたが、最高行政裁判所が 2021 年 11 月 11 日に 110 年度上字第 646 号決定を以て控訴を棄却し、被控訴人商標の取り消し判決が確定した後は、直ちに被控訴人商標を使用したすべての商品の撤去をその販売業者に通知し、また被控訴人商標のある商品も被控訴人に返品して包装表示の変更を行った。控訴人は、最高行政裁判所 110 年度上字第 646 号決定が下された後、又は 2022 年 1 月 16 日に被控訴人の商標取り消しが知的財産局により公示された後に、被控訴人に被控訴人商標の商品を使用した行為があったかについて、自説を証明する挙証をしていないので、この部分については被控訴人が係争商標権を侵害したと認定することができない。
- 2.なお、控訴人が 2022 年 11 月 29 日に内容証明郵便を通じて 7 日以内に係争商品を撤去すべきであることを被控訴人及びその販売業者に告知したものの、控訴人が同年同月 30 日に依然として松銘機車精品店から係争商品を購入することができたことについては、呉振松即ち松銘機車精品店が、控訴人の内容証明郵便は 7 日の猶予期間を与えるものであると考えていたために、撤去した係争商品を控訴人に販売したものである。これは、原審裁判所への松銘機車精品店からの返信書簡の添付資料で確認することができる。係争商品を販売した行為者は被控訴人ではなく、松銘機車精品店であり、且つ控訴人は、被控訴人が当時係争商品を販売するよう松銘機車精品店に指示したかについて、証明する証拠を提出していないので、本裁判所は、控訴人がこれを基に被控訴人に係争商標権侵害の故意又は過失があったと主張するのは、理由がないと認定する。

(二) 被控訴人は、控訴人から送付された原証 6 の内容証明郵便を受け取った後、被控訴人商標が表示された係争商品を販売していないので、係争商標権侵害の故意又は過失がない。

調べたところ、被控訴人は撤去を各販売業者に通知すると同時に、当該店舗の在庫（もし在庫があれば）で被控訴人「優科利」商標が表示されている商品をすべて被控訴人の会社に送付するよう各販売業者に求めており、被控訴人会社は「優科利」商標がなく、英字「UC」文字のみの包装への変更を無料で行った。被控訴人会社は次々と販売店から送付された商品を受け取ったほか、販売店「騎士館」及び「数位黒膠兔」は商品を返送した以外にも、更に被控訴人会社へ商品発送済のメッセージを LINE で知らせており、販売店「MOTO MARKET（摩托麻吉）」も当該店舗の帳票（その取引種類に「顧客貸出」と記載があるのは、当該商品は販売店が買い取ったものである）を送っていた。被控訴人は販売業者から返送された商品を受け取った後に、包装変更の上ですべて販売

業者に返送しており、且つ原審の被証 14 から見て、被控訴人が 2021 年 11 月 30 日から同年 12 月 6 日にまだ上記係争商品の撤去、返品、商標変更行為の段階であったこともわかる。控訴人は 2021 年 11 月 26 日に内容証明郵便を被控訴人に送付し、原証 6 に記載の内容証明郵便を受け取ってから 7 日以内に係争商標商品の撤去を完了するよう被控訴人に求め、さもないと証拠収集また法に基づき民事、刑事関連訴訟を提起する云々と記した。一方、被控訴人は同年同月 29 日に当該内容証明郵便を受け取ったが、被証 12、被証 13 から見て、被控訴人がその前の 2021 年 11 月 19 日に既に係争商標商品を撤去し、また包装変更のために返品するよう販売業者に通知したことがわかった。且つ被控訴人には被控訴人商標の商品の継続的な販売行為がなかったため、即ち、それは、控訴人が主張するような、被控訴人が原証 6 の内容証明郵便を受け取って、「郵便送達の前」及び「郵便送達後の 7 日以内では」被控訴人商標を表示した商品の販売継続を許容すると理解していたか、ということも関係がない。よって、被控訴人に係争商標権侵害の故意又は過失があるという控訴人の主張には、理由がない。

(三) 被控訴人は既に係争商品の撤去をその販売業者松銘機車精品行に通知したので、係争商標権侵害の故意又は過失がない。

1. 松銘機車精品店が早々の 2021 年 11 月 19 日に既に被控訴人から係争商品の撤去の通知を受け取ったと自ら認めたことは、上記原審裁判所に返信した松銘機車精品店の書簡添付資料で確認することができるので、被控訴人が既に係争商品の撤去をその販売業者松銘機車精品行に通知していたと十分に認定することができる。
2. 控訴人は、やはりほぼ 10 日後（即ち、同年同月 30 日）、松銘機車精品行で係争商品を購入することができたので、被控訴人は松銘機車精品行に係争商品の撤去また販売禁止を促す義務を果たしておらず、係争商標権侵害の故意又は過失の責任を取るべき云々と主張したが、調べたところ下記の通りであった。
 - (1) 控訴人がまず前記内容証明郵便を以て「郵便送達後の 7 日以内に商品の撤去を完了させよう。もし前記期限に従わずに今後の撤去作業を履行しない場合、当社は証拠収集を行い、また法に基づき民事、刑事の関連訴訟を提起する」等と説明したことにより、7 日間の猶予期間があると松銘機車精品店に思わせた。次に松銘機車精品店が 2021 年 11 月 27 日に再び控訴人の内容証明郵便を受け取ってから 7 日の期限については、2021 年 12 月 4 日を末日とすべきであったが、控訴人は更に 2021 年 11 月 30 日（即ち 7 日以内）に、そもそも販売意図のない販売行為を挑発し、松銘機車精品店に既に撤去していた係争商品を控訴人に販売させた。これに、権利の濫用及び信義誠実の原則違反がなかったのかについては、実に疑わしい。
 - (2) 前述の通り、松銘機車精品店の販売行為は、商品の撤去後に控訴人からの内容証明郵便を受け取った後の自身の行為であり、被控訴人はそれを知悉しておらず、被控訴人の指示による行為でもないと主張したのに対し、控訴人は被控訴人の主張が不実であることを挙証することができなかった。且つ被控訴人は既に 2021 年 11 月 19 日に包装変更のために商品を返

送するよう販売業者に通知していたので、各販売業者のところに在庫商品があるかについて被控訴人が知悉する可能性はなかったことはともかくとして、たとえ知悉していたとしても、時々刻々と督促するのは困難である。とりわけ被控訴人とその販売業者間の返品及び包装変更の行為は2021年11月19日から同年同月30日までの期間であり、同年12月初旬でもまだ続いていた。一般商店の在庫管理の棚卸、包装、送付の時間については、各店舗の人手及び勤務配分、業務規模及び運営方法がそれぞれ異なることを考慮すると、当該期間はまだ合理的な通常作業期間に該当するので、被控訴人がこの合理的な返送の待ち時間に、販売業者に包装変更のため返送するよう常に督促するのは実に不可能であり、各販売業者のところに在庫があるかは被控訴人が知悉するものではないことも言うまでもない。更に、係争商標侵害防止に関して、「元包装商品の撤去、優科利商標の使用停止」は被控訴人の義務であるが、販売業者が商品を新包装変更後に再販売するために返送するか、及びいつ返送するかについては、商標権の侵害と無関係である。換言すれば、係争商標侵害の防止に関して、その重点は包装変更ではなく係争商品の撤去にあり、撤去さえすれば侵害行為もない。一方、包装についても、たとえ包装を変更しなくても、出品・陳列又は販売さえしなければ、侵害の問題はない。松銘機車精品店が2021年11月19日に既に商品を撤去したので、この際に被控訴人は既に侵害停止のための善良な管理者の注意義務を果たしている。とりわけ社会通念及び一般常識に鑑みて、販売業者は在庫がない場合のみ新包装変更のために返送できる商品がないのであるから、仮に在庫があっても新包装変更のために返送しない場合は、販売業者が損失を自己吸収するしかないので、販売業者は自ずと自身の権益に関心を持っており、被控訴人からの絶え間ない催促又は監督を待つ必要もない。且つ被控訴人も各販売業者の店舗に在庫があるかを逐一確認することができないので、被控訴人が販売業者によるすべての係争商品の新包装変更を確保しなかったことは善良な管理者の注意義務を果たしていないという控訴人の主張は、法的根拠がない。よって、被控訴人は既に善良な管理者の注意義務を果たしており、係争商標権侵害の故意又は過失はなかったと十分に認定できる。

(四) 上記の通り、控訴人は、被控訴人に係争商標権侵害の故意又は過失があったことを挙証して証明することができないので、本件の争点4、5については論述の必要がないことを、ここに説明する。

四、以上を総じて論結すると、控訴人が被控訴人による係争商標権侵害を主張したことは、採用できないので、控訴人が民法第184条第1項前段、商標法第68条第2号、第69条第3項、第71条第1項第3号の規定により、係争商品の小売単価の1,000倍に基づき180万台湾ドルの元利を被控訴人に損害賠償として請求したことには、理由がなく、許可すべきではない。その仮執行の申立ても根拠を失ったので、併せて棄却すべきである。本判決は、原審が控訴人敗訴の判決を下したこと、及びその仮執行の申立てを棄却したことと一致する。

五、以上の結論により、本件控訴は理由がないので、知的財産案件審理法第1

条、民事訴訟法第 449 条第 1 項、第 78 条に基づき、主文の通り判決を下す。

2023 年 6 月 15 日

知的財産第二法廷

裁判長裁判官 彭洪英

裁判官 汪漢卿

裁判官 曾啓謀

TIPLO
Attorneys-at-Law

TIPLO 台灣國際專利法律事務所
Attorneys-at-Law Taiwan International Patent & Law Office

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

© 2024 TIPLO, All Rights Reserved.