

商標権関連	49
01 中国から輸入の青島ビールにおける「台湾竜泉真水」商標の使用は消費者に産地についての誤認を招くおそれがあるとして原処分取消しの上、直接知的財産局に異議成立処分を命じた事例	49
02 バーバリー商標が実際に商品に使用された様態が一定でなく、メーカー外部の人間には鑑別が難しいため、大手ネットショップで取り扱うバーバリー商品を真正品と確信して仕入れ、デパートなどで販売していた被告は善良なる管理者としての注意義務を尽くし、商標権侵害にあたらぬとされた事例	52
03 台北高等行政裁判所が「業務により他人の商標を知悉した類似商標の出願をしてはならない」とした行政判決例	55
04 新幹線や独、仏の磁気浮上式鉄道の高速度列車とデザインが大して変わらない台湾高速電車の先頭車をイメージした立体商標が商標登録されるのに求められる自他商品識別力に欠けるとして、登録を拒絶された事例	57
05 「日本一番」は『日本で第一、最高』を訴えるキャッチフレーズの性質を有する広告的、説明的表現であり、商品（役務）の出所を消費者に認識させるに足りないとして商標登録を認めない事例	60
06 商標権侵害の行為態様	63
07 最高行政裁判所「類似とはいえ、アディダス、ジャンプ両商標が長年台湾市場で併存し、消費者に混同誤認を生じさせるおそれがない」として下級審に再調査を命じた事例	65
08 商標使用同一性	69
09 専門店が模倣品販売 京華城に賠償判決	70
10 立体商標	73
11 中国で著名商標と認定された中国三一自動車グループの商標とベンツ商標の類否をめぐり、他国で類似を構成しない判断が出ているものの、台湾では登録されて 40 年間経ったベンツに関する諸商標と、登録して僅か 3 年の係争商標が長年市場に並存することが認められず、かつ外観の構図が類似し、混同誤認を生じるおそれがあることが認めないため、無効審判が成立し、係争商標が取り消された事例	76
12 テーマパークまで作られたほど有名な韓国MBCテレビのドラマ「大長今」は台湾では商標登録していないものの、著名商標への保護は登録制度を超え、国内で登録したものに限らないとした事例	79
13 高齢者向けの保険商品「一定保」はその字義から「保険加入を必ず引き受ける」の意味が読み取れ、広告的・叙述的表現にあたり、識別力があるといえず、商標登録されない事例	83
14 世界的に名を馳せる著名商標「エルメス」のニセモノを輸入し、真正品と偽り販売し、暴利を貪った同社元店員の刑事・民事責任が問われた事例	86

商標権関連

商標権関連

01

中国から輸入の青島ビールにおける「台湾竜泉真水」商標の使用は消費者に産地についての誤認を招くおそれがあるとして原処分取消しの上、直接知的財産局に異議成立処分を命じた事例

■ハイライト

中国青島ビールの輸入販売を代理する台湾青啤公司（本件訴訟参加人）は「台湾龍泉（竜泉）真水」（以下、「係争商標」）について商標登録を受けており、産地は中国か台湾を問わず同社が取り扱う青島ビールに係争商標を使用している。本件原告（台湾タバコ・酒株式会社）は係争商標が商標法第 23 条に定める不登録商標に該当するとして異議を申し立てたが、知的財産局で異議不成立とされ、さらに訴願手続きにおいても知的財産局の見解を維持する決定が出されたため、台北高等行政裁判所に原処分及び訴願決定の取消しを求める裁判を起した。裁判所は、参加人が販売している青島ビールの一部は中国から輸入しているにもかかわらず、係争商標を使用し、消費者に台湾で醸造されたものという誤った印象を与えかねず、商標法第 23 条により係争商標が登録されるべきものでないと判示したほか、知的財産局が異議成立の処分をすべきことにまで踏み込んだ判決を下した。

台北高等行政裁判所判決

裁判番号：95 年度訴字第 4176 号

裁判期日：2007 年 12 月 26 日

件名：商標の異議申立

原告：台湾菸酒股份有限公司（台湾タバコ・酒株式会社）

被告：經濟部知的財産局

参加人：台湾青啤股份有限公司

主文：訴願決定及び原処分を取り消す。

被告が 2006 年 6 月 22 日付中台異字第 950119 号商標異議申立事件に関し、異議成立の処分をしなければならない。

訴訟費用は被告の負担とする。

一. 事実の概要

本件参加人は 2005 年 1 月 7 日に「台湾竜泉真水」（以下、係争商標）という文字からなる標章について、商標法施行細則第 13 条に定めた商品及び役務分類表第 32 類のビール、生ビール等商品に使用することを指定して、被告の知的財産局（以下、原処分機関）に出願し、商標登録を認められた。原告は係争商標の登録が商標法第 23 条第 1 項第 11 号に違反するとして 2006 年 1 月 17 日に異議申立てをした。被告で審査した結果、2006 年 6 月 22 日付で原告の異議を不成立とする処分を出した。

二. 本件争点：係争商標は、その指定商品（指定役務）の性質、品質又は産地について公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるかどうか？

（一）原告の主張

商標法第 23 条第 1 項第 11 号により、商標であって、その商品又は役務の性質、品質又は産地について公衆に混同誤認を生じさせるおそれのあるものは、登録されない。同規定は、社会における公平な競争秩序を維持し、一般の消費者が商標が使用される商品（役務）の性質、品質、原産地を誤認して購入するのを避けるために設けられたのである。

係争商標はビールを使用指定商品にしている。ビールの主な原料は「水」であるため、ビールが甘いかどうかは水質にかかっている。中国「青島ビール」のホームページに中国第一名山を流れる良い水を汲みこんで醸造したことが特に強調されていることからよく分かる。中国青島ビールの台湾における代理商である参加人もまたテレビコマーシャルで「青島ビールは台湾大武山の泉川が合流したところの竜泉の清水を使って造った」という。

水質の良し悪しはビールの質そのものを象徴する代名詞である以上、ビールに「竜泉真水」を使うと、消費者がビールの質の良し悪しを連想しがちなので、係争商標が指定商品（ビール）と密接に関わっているように思われれば、それを使用するビールと水質の優れた竜泉水脈との間に関連性があると消費者が勘違いして買ってしまうことになりかねない。したがって、係争

商標の登録は商標法第 23 条第 1 項第 11 号に違反する。

(二) 被告の主張

商標法第 23 条第 1 項第 11 号は、指定商品又は指定役務の性質、品質又は産地について公衆に混同誤認を生じさせるおそれのあるものが不登録事由に該当し、商標としての登録を認めない。商標そのものが示す商品又は役務の性質、品質又は産地について消費者の誤認を招くことがある場合に本号の適用がある。消費者がある商標を使用する商品又は役務の性質、品質又は産地について混同誤認を生じること避けるための規定である。また、商標は果たして公衆にその商品の性質、品質又は産地について混同誤認を生じさせるおそれがあるかどうかは、商標そのものと使用指定商品との間に関連性が見られるかによる。

係争商標「台湾竜泉真水」を見て形容語としての印象を受ける。その使用指定商品であるビール等商品の性質、品質に関する文字でもなければ、具体的な地名でもない。しかも、いわゆる「竜泉水脈」は屏東県に存在しない。今までの生活の経験上、「龍泉水」が存在しない限り、係争商標を使用するビール商品は竜泉村ないし竜泉水脈と関係があると消費者が誤認して（ビールを）購入するという原告の主張は成り立たない。さらに、原告が提出した、青島ビールの酒造りに使用される水に関するインターネット上のニュースや参加人の広告なども、係争商標を指定商品に使用して商品の性質、品質又は産地について消費者に混同誤認をきたすおそれがあることと関わりがなく、これを根拠に争うことに無理がある。このため、係争商標はそれを使用する商品の性質、品質又は産地について人に混同誤認を生じさせるおそれのないものであって、前掲規定を適用する余地がない。

(三) 参加人の主張

前掲規定で登録拒絶とすべき商標とは、商標そのものと指定商品の間に名実相伴う関連性がなく、公衆にその商品の性質、品質又は産地について公衆に混同誤認を生じさせるおそれのあるものをいう。

屏東県内埔郷竜泉地区に参加人が経営する青島ビール屏東竜泉工場があり、また「竜が甘泉を吐く」という文字解釈もできる。さらに、消費者がより覚えやすく、競合他社商品との差別化を図るために「竜泉」を係争商標の一部に使用することによって、参加人会社で製造・販売するものを表示するとともに、甘泉の如き特性を隠喩の形で示す。係争商標中の「真水」は特別な意味をもたないが、当社が標榜するものとして使うことにした。今までに「真水」という文字で構成される商標が数多く登録されている。

参加人の青島ビール屏東竜泉工場が屏東県内埔郷竜泉地区に設置されているとはいえ、「竜泉」は消費者によく認知されている地名でなく、優れた水質或いはビール商品の生産で名を知られる土地でもない。また、台湾において「竜泉水脈」というものが存在しない以上、消費者にとって当然「竜泉水」といわれるものはない。ならば、係争商標の「竜泉真水」をみて、係争商標の付いたビール商品は竜泉村或いは「竜泉水脈」と関係があると勘違いして購入してしまうことにはならないはずである。

さらに、商標実務上、「竜泉」からなる商標が今なお有効に存在しているケースは少なくない。ジュース、ミネラルウォーター、炭酸飲料等を使用商品に指定する「竜泉水」（登録商標）さえある。即ち、「竜泉」からなる商標が登録されることは法に許されないわけではない。消費者はこれをもって自他商品を区別することができ、商品の性質、品質又は産地を誤認させるおそれがない。

三. 判旨

(一) 商標法第 23 条第 1 項第 11 号により、公衆にその（指定）商品又は役務の性質、品質又は産地について混同誤認を生じさせるおそれのある商標は、登録されない。同規定は、消費者がそのような商標を使用する商品又は役務の性質、品質、原産地について混同誤認を生じる可能性のないようにするためにある。例えば、商標の文字にある地名が含まれている。しかしその使用指定商品はその土地で生産されているわけではない。すると、消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある。したがって、商標として登録を受けることができない。

(二) 係争商標「台湾竜泉真水」のうちの台湾は地名であり、参加人がそれを商標として商標法施行細則第 13 条に定めた商品及び役務分類表第 32 類のビール、生ビール等商品に使用しようとするのは、参加人で取り扱うビール等商品は「台湾」の優れた水質を使って造ったものであることをアピールするためである。参加人の参加理由状（趣意書）により、参加人は中国青島ビールの台湾における代理商であり、2002 年から良質の青島ビールを輸入して台湾で販売を始め、販売を開始して 1 ヶ月も経たないうちに、台湾専用のパッケージ、生産、運輸、輸入、物流等作業を完成し、翌年、中国青島ビール会社の同意を得て登録商標「青島啤酒^{注 1}TSINGTAO及び

図」(注1:青島ビール)の使用権を取得し、使用許諾についても登記を終えた。参加人が経営する屏東竜泉観光ビール工場では、台湾竜泉ビールの酒造りに中国青島ビールとドイツの伝統的な醸造技術を受け継いで使用しており、台湾で販売している青島ビールは、中国から輸入する一部のもを除き、参加人の工場で作っているという。上述のように、参加人が販売する青島ビールの一部は確かに中国から輸入したもので、「台湾」で生産したものに限らない。「台湾竜泉真水」という文字からなる係争商標を指定のビール商品に使用すると、消費者が「台湾で生産したもの」という誤った印象を受けるのは言うまでもない。

(三) 商標が公衆にその(指定)商品又は役務の性質、品質又は産地について混同誤認を生じさせる「おそれ」さえあれば、商標法第23条第1項11号に該当する。同規定の適用は、誤認が実際に生じることを必要としない。

以上をまとめると、本件係争商標は確かにその使用指定商品の産地について公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるため、前掲規定により登録を受けることができない。前掲規定に定める不登録事由に当たらないとして原告による異議申立てを不成立とする原処分及び、原処分の改正をしなかった訴願決定は妥当なものではない。よって、原告の請求は理由があり、これを認める。

当事者双方のその他の攻撃防御方法は本件判決結果に何ら影響しないため、ここに逐一論述することを省略する。

商標権関連

02

バーバリー商標が実際に商品に使用された様態が一定でなく、メーカー外部の人間には鑑別が難しいため、大手ネットショップで取り扱うバーバリー商品を真正品と確信して仕入れ、デパートなどで販売していた被告は善良なる管理者としての注意義務を尽くし、商標権侵害にあたらぬとされた事例

■ハイライト

イギリスを代表するファッションブランド「バーバリー (BURBERRY)」を経営する BURBERRY Limited は、台湾の東京海渡有限会社らが有名なバーバリー・チェックを違法にコピーしたニセモノのマフラー（以下、係争マフラー）を台北 IDEE 百貨店などで販売し、商標権を侵害したとして、2178 万円の損害賠償金支払い及び判決書の新聞紙への掲載を求めた裁判で、台湾台北地方裁判所は、バーバリー商標はメーカー外部の人間には鑑別が難しく、東京海渡は信用性のある店頭企業（ネットショップ最大手）から商品を仕入れ、善良なる管理者としての注意義務を尽くしたとして、バーバリー社の請求を棄却する判決を言い渡した。

東京海渡によると、「バーバリー商品は世界各地で製造され、商品についているレーベルやタグが様々なカラーバリエーションを展開し、文字、印刷様式がまちまちで、仕入先以外商品の真偽を判断することが困難なため、信用性のある店頭企業「網路家庭国際情報通信会社」（本件訴訟参加人）が経営するネットショップ最大手「PChome」のオンラインショッピングウェブサイトからマフラーを仕入れ、販売した。会社としては善良なる管理者としての注意義務を尽くしたつもりであった。「PChome」はサイトへの出店業者を厳選し、他人の知的財産権を侵害しない証明書や誓約書の提出をサプライヤーに求めていると、東京海渡は強調した。

裁判長は判決で、バーバリーが登録を受けているいわゆるバーバリー・チェックの商標（係争商標）が実際に商品に使用された際のチェックの間隔、比例は決まっておらず、使用生地も同じでなく、さらに一部の鑑定方法はメーカーによって営業秘密とされ、係争商標に関する明確な判断基準の乏しさから、被告にはマフラーの真偽を鑑別する十分な能力がないとした。

バーバリー社は、同社が台湾で販売しているマフラーの平均価格は 15,000 元前後で、東京海渡が仕入れた価格は約 4,000 元前後で、明らかに仕入先に問題があるか、ニセモノであることに気づいたはずであると主張する。これについて、裁判長は、バーバリーは毎年イギリスでシーズンオフ商品についてセールを行っており、商品の大量仕入れにも特典割引があるので、価格で仕入先に問題があるという判断にはならないとした。

台湾台北地方裁判所民事判決
裁判番号：95 年度智字第 69 号
裁判期日：2008 年 01 月 18 日
件名：損害賠償請求

主文：原告の訴え及びその仮執行の申立を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

一. 本件の争点及び判旨

(一) 原告が購入した係争マフラーは、はたして被告が販売したものかどうか？

原告は、自社が購入した係争マフラーは、被告が販売したものであることを主張し、領収書、クレジットカード払いの利用代金明細書及びマフラーを証拠として提出している。被告は、原告はデパートに設置してあるコーナーで原告が所有する商標が付いているマフラーを購入したことについて、否認をしていないが、原告が裁判所に提出した係争マフラーは摩り替えられたもので、被告が売りさばいたものではないと主張する。但し、これについては証明をしていないため、その主張は信憑性のあるものとは考えられない。原告が提出した係争マフラーは原告が所持しているもので、司法機関によって差し押さえられたものではないものの、被告に怨みのない原告が、被告から真正品を購入した後、ニセモノと摩り替えてわざと被告に商標権侵害という罪を着せる可能性がなく、係争マフラーは被告が経営する売り場で購入したものであるという原告の主張は信用できる。

(二) 係争マフラーが被告によって販売されたものであれば、ニセモノかどうか？被告は原告の商標権を侵害する故意又は過失があるかどうか？あるとすれば、損害賠償金の金額をどう計算するか？

1. 係争マフラーはニセモノであるということは、証人丁が証言している。証人丁は裁判所が選定

した鑑定人ではないが、2002年から原告会社に勤め、原告会社で取り扱う商品及び商標の鑑別について専門的な職業訓練を受けており、係争マフラーがニセモノかどうかを鑑定する専門知識がある。証人が専門的知見に基づいて為した判断はもちろん、本件商標判断の参考とすることができる。証人は、真正品とニセモノの違い及び判断の方法について詳細に説明しており、原告会社の社員ではあるが、被告と面識が無く、事実を歪曲して偽証をしたり被告を無実の罪に落としたりするような可能性はないため、係争マフラーを真正品でないとする証人の証言は信憑性があると考えられる。

2. 商標法第 61 条第 1 項により、商標権者はその商標権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができるが、またその侵害の排除を請求することもできる。侵害の虞があるときは、その防止を請求することができる。したがって、商標権者は商標権侵害者に対し、損害賠償請求権、侵害排除請求権及び侵害防止請求権を行使することができる。しかし、商標法は著作権法第 84 条、第 88 条第 1 項又は営業秘密法第 12 条第 1 項、第 11 条第 1 項のように損害賠償請求時にのみ行為者の主観的要素を考慮するように定めていない。このため、商標法における三つの請求権は行為者に故意過失があることを要件とするかどうかについて検討する必要がある。

商標法における商標権侵害に関する規定は権利侵害行為に対する規範であり、民法上権利侵害行為の特別規定である。商標法には商標権侵害の要件について特別の規定があるときは、商標法の規定を優先して適用しなければならない。定めがないときは、補充として民法上権利侵害行為に関する一般規定を適用する。商標法に故意過失に関する規定がないため、民法上の権利侵害行為の構成要件を適用することになる。商標法は、商標権及び消費者の利益を確保し、市場における公平な競争を維持し、商工業の正常な発展を促進することを目的としており、商標権者にとって、商標法はその権利を保護する法律であり、商標法の規定に違反して商標権を侵害した行為者が権利侵害行為に関する損害賠償責任を免除されたいなら、その行為に故意、過失がないことを立証しなければならない。

3. 本件係争マフラーは、前述のように原告が被告から購入し、かつニセモノである。被告がその権利侵害行為に関する損害賠償責任を免除されたいければ、自ら故意過失のないことを証明しなければならない。被告は、係争マフラーは参加人から仕入れたものを裏付けるための領収書を提出している。参加人は店頭企業であり、台湾市場シェア第一位のネットショッピングサイトである。そこで販売されるブランド商品がおびただしく、取引量は全国お買い物サイトでもトップで、サイトで三つの保証を提供することを売りにしているから、取引相手方にとって信頼できる存在のはずである。被告は参加人から係争マフラーを仕入れ、購買証明書（領収書）を証拠にとってあることから、善良なる管理者としての注意義務を尽くしたという被告の主張は全く根拠のないものではない。
4. 証人丁によると、「縞模様は一種だが、色は様々である。ときには、チェックの上に更にデザインを加え、チェックを拡大したり縮小したりもする。登録の図案には一定の比例がない。マフラー商品は毎年のデザインなどによって生地を調整する。」という。原告が登録したバーバリーチェック商標が実際に商品に使用された際のチェックの間隔、比例は決まっておらず、使用生地も一定でないため、係争商標の図案に関する明確な判断基準の欠如から、原告と同じようなマフラーの真偽を鑑別する能力が被告にもあるということは到底ありえない。また証人が証言したように、マフラーの真偽については、タグの紙質、その上の文字のカラー、サイズ、ストラップの材質から判断するほか、原告会社が商業機密としている判断方法はほかにある。被告は商品そのもので真偽を判断することが困難なため、信頼できる仕入先から商品を仕入れるしか確かめる方法はない。被告は信用性のある本件訴訟参加人から商品を仕入れ、領収書をとっていたことで、自ら善良なる管理者としての注意義務を果たし、過失はないということを証明している。
5. 原告は、被告が販売していたマフラーの仕入れ価格は約 3,800 円で、原告が台湾で販売する平均価格の 15,000 元と開きが大きすぎると主張するが、周知のごとく原告会社はイギリスで毎年シーズンオフ商品についてセールを行っており、大量仕入れの場合でも割引がある。被告が販売した価格は原告が主張する価格の 75% オフに相当し、シーズンオフ商品の割引価格とさほど変わらない。このため、原告がシーズン商品の販売価格を根拠に、仕入先に問題があることに気づいたはずであるなどについての指摘は取るに足りない。また、被告が善良なる管理者としての注意義務を尽くしたかどうかは、インターネットを通じた取引かどうかとは何ら関係がなく、インターネットを通じた取引を理由に被告に過失があるという原告の主張は信憑性がない。したがって、原告が商標法第 61 条第 1 項により 1,978 万 500 元の賠償金支払い、また同法第 64 条により被告の負担で判決書を新聞紙に掲載することを請求したのは理由がないものである。本件被告は権利侵害行為に関する損害賠償の責めを負わない以上、損害賠償金額をどう計算するかについては、これ以上探究する必要がない。

(三) 被告が各商店で原告が所有する係争商標を看板に使用していたことについて損害賠償責任を負うか？被告は看板を撤去すべきか？

1. 商標法第 30 条により、次の各号の場合は、他人の商標権の効力による拘束を受けない。一、善意且つ合理的に使用する方法をもって、自己の氏名、商号若しくはその商品の名称、形状、品質、効能、産地を表示し、又は商品自体を説明するもので、商標として使用されていない場合。二、商品又は包装の立体的な形状は、それらの機能を確保するために必要なものである場合。三、他人による商標登録出願の日前に、善意で同一又は類似の商品又は役務について同一又は類似の商標を使用する場合。但し、前に使用していた商品又は役務に限る。この場合において、商標権者は区別に資する適当な標示を付け加えることを要求することができる。被告喜喜貿易有限会社の台北遠東愛買、台南遠東百貨店における売り場および、被告東京海渡の高雄直営店（フラッグシップストア）において原告の商標を看板やショーケースに使用していたり、台南遠東百貨店で係争マフラーを販売していた事実があるが、マフラー以外にはニセモノが見つからなかったことから、前述のように被告には原告の商標権を侵害する故意がなく、被告が善意で原告の商標を使用していたことは明らかである。
2. 添付資料一及び添付図一～五に示されたように、被告は原告の係争商標を看板やカウンターで使用しているが、「COACH」、「Chloe」、「Chloe、DAKS」、「dunhill、COACH、DAKS」など多数のブランド名が並んでいたり、フラッグの上に「東京海渡 BURBERRY シリーズ商品」を、「BURBERRY」の下にサイズがより小さい文字の「TOKYO JAPAN」、「TOKYO」、「日系」を、或いは「BURBERRY」の右に小さい文字の「日本東京海渡」を書き加えたりしていることから、原告の商標を使用することによって「BURBERRY」商品を販売していることを説明し、商標として使用していたわけではない。これが商標法第 30 条第 1 項の「説明的に使用する表現」に該当し、原告の業務上の信用が侵害によって毀損されたことはない。したがって、原告が商標法第 63 条第 3 項により連帯賠償金 200 万元並びに看板の撤去を求めたのは理由がない。
3. 公平取引法第 20 条第 1 項 2 号により、事業者はその営業において提供する商品又は役務について、関係事業者又は消費者に通常認識されている他人の氏名、商号若しくは社名、標章又はその他他人の営業、役務を示す表示と同一若しくは類似のものを使用し、他人の営業若しくは役務の施設又は活動と混同誤認を生じさせる行為、をしてはならない。また、「公平取引法第 20 条案件に関する処理原則」第 11 点により、第 20 条でいう混同誤認を引き起こすか否かを判断するには、（一）普通の知識経験を有する関係事業者又は消費者の注意力の程度。（二）商品又は役務の特性、差異化、価格等が注意力に対する影響。（三）表示の知名度、企業規模及び企業イメージ。（四）表示には独特の創意が見られるか否か、を参酌しなければならない。本件原告は台湾ではバーバリーブラックレーベル商品のみを取り扱っており、被告はブラックレーベル以外、ブルーレーベル商品も販売している。また、原告の直営店はいずれも有名な百貨店に設置しており、スタイルの統一を図った看板や内装とは対照的に、被告の店舗は地方の百貨店やショッピングセンターにあり、内装や看板の統一感が見られず、店内にはバーバリー以外のブランド品も販売していることから、消費者が容易に区別し、混同誤認を引き起こす恐れがなく、当然公平取引法第 20 条第 1 項第 2 号の適用がない。
4. 公平取引法第 24 条により、本法に別段の規定がある場合を除き、企業はその他取引秩序に影響するに足る欺罔又は著しく公正さを欠く行為を行ってはならない。同条は不正競争行為に関する包括的規定であり、自由競争の手段を維持し、市場競争秩序を確立し、不当な競争行為、つまり取引秩序に影響するに足る欺罔又は著しく公正さを欠く行為を規制するものである。被告が、説明的な表現で原告の商標を看板やカウンターに使用していたため、第 24 条にいう欺まん又は著しく公正さを欠く行為に該当せず、同条が適用されない。したがって、原告が公平取引法第 30 条、第 31 条により損害賠償、看板などの撤去を求めたのは理由がない。

商標権関連

03

台北高等行政裁判所が「業務により他人の商標を知悉した類似商標の出願をしてはならない」とした行政判決例

1、裁判番号：96年訴字第2888号

事件理由摘要：商標登録

裁判期日：2008年02月13日

資料の出所：司法院

関連条項：中華民國憲法第7条(36.12.25)

行政程序(手続)法第6、102条(94.12.28)

行政訴訟法第98条(96.07.04)

商標法第6、19、23、24条(92.05.28)

商標法施行細則第13条(96.09.03)

裁判要旨：

- (1)同一又は類似商品又は役務について、他人の先使用に係る商標と同一又は類似であり、出願人が当該他人との間で契約関係、地縁、業務取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知悉していたとき、登録を受けることができないと、商標法第23条第1項第14号に明文が規定されている。同号の規定は、他人が創作した商標又は標章を盗用し、先取りして出願することを避けるのが目的であることから、他人の商標又は標章の存在を知悉し、続いて同一又は類似商標或いは標章を同一又は類似商品又は役務に使用したことを証明できたとき、同号の適用を認定すべきことは、同号の立法主旨に符合する。
- (2)又、商標法第23条第1項第14号の適用は、他人商標の先使用に係る事実があることを要件とし、商標権を取得したか否かは重点に置かれていないものである。係争商標図形は、商品の説明文字に該当するが、訴外会社がそれを組合せて、商標の主要部分としてデザインし、先使用に係る事実があったことから、同号を適用すべきである。

2、当事者

原告：喬○○生技股份有限公司

代表者：甲○○

被告：經濟部智慧財産局

3、裁判内容

前記の当事者間における商標登録事件に対して、原告が經濟部中華民國96年7月19日經訴字第00000000000号訴願の決定に不服とし、行政訴訟を提起したので、本院は次の通り判決する。

3-1 裁判主文

原告の訴えを棄却する。

訴訟費用は原告が負担する。

3-2 事実摘要

- (1)原告は2006年1月24日に「超氧 H₂O 純水 Water 及び図」商標(以下係争商標と称する。詳しくは付図(一)をご参照)について商標法施行細則第13条所定の商品及び役務分類表第32類の包装飲用水商品に使用を指定し、被告である智慧財産局に出願登録を行った。
- (2)被告が審査したところ、その商標図形全体が○○企業股份有限公司(以下○○公司と称する)の先使用に係る「H₂O 純水 Water 及び図」商標(以下引用商標と称する。詳しくは付図(二)をご参照)との類似を構成するばかりでなく、同一又は類似商品に使用を指定したことが判明した。
- (3)更に、原告は、契約、業務取引から、引用商標の存在を知悉したことから、登録を受けるべきではないとして、2007年3月6日付第298335号商標拒絶査定書で拒絶の処分が下された。

3-3 判決理由

本件係争商標図形の「超氧 H₂O 純水 Water 及び図」では、その中の「H₂O 純水 Water 及び図」が商標図形全体の主要部分であるが、原告は出願の時に当該部分について専用ではないと釈明した。ところが、調べた結果、係争商標図形「H₂O 純水 Water 及び図」は、○○公司による先使用の引用商標と比較したところ、両者は共に中国語文字の「純水」、英語の「Water」、化学式「H₂O」及び噴き出る泡図形のデザイン図があることから、両者の構図が極めて類似し、全体的なイメージ、外観及びコンセプトについて、一般の知識、経験を有する消費者が、購入の時に、普通に注意しても、二商品/役務が同一の出所又は、同一ではないが、関わりがあるものとの混同誤認を生じさせることから、高度に類似した商標に属すべきことである。

- (2)係争商標図形「H2O 純水 Water 及び図」については、〇〇会社が1998年にすでに使用し、更に幅広く純水商品に使用し、今も販売している事実があることは、〇〇会社が添付した販売契約書の写し、新聞広告の写し、〇〇を販売した領収書写し、商品の実物、1998年〇〇金翼奨励広告年鑑及び「走過921 紀念專輯報導」（921大震災記念報道）コピー等が裏付けとしてファイルに付されているので、調べることができる（類似事件において、被告がすでに前事件を拒絶した第246277及び256570号拒絶査定書があり、本院ファイル第41、42頁をご参照）。それ故、出願人が係争商標の出願を行った2006年1月24日の前に、〇〇会社がすでに同一又は類似商品に商標の先使用に係る事実があったことは、認定に足りるものである。
- (3)調べたところ、原告はかつて2002年12月15日及び2003年11月26日に〇〇会社との間で「製造委託契約書」を締結した。原告は〇〇会社と業務取引の関係があるのに、〇〇会社の同意を得ずに、同社の使用に遅れて、同一の商標を出願したことは偶然であるとは言い難いものである。原告は、〇〇会社の商標の存在を知悉し、先取りして出願したことの不正競争行為をし、更に同一又は類似の包装飲用水に使用を指定したことにより、首記の法律を適用すべきことは当然である。
- (4)また、商標法第23条第1項第14号の適用について、他人商標の先使用に係る事実があることを要件とし、商標権を取得したか否かは重点に置かれていないものである。係争商標図形の「H2O」、「純水」、「Water」が商品の説明文字であるが、〇〇会社がそれを組み合わせて、商標の主要部分としてデザインし、先使用に係る事実があったことから、同号を適用すべきであるとしている。

商標権関連

04

新幹線や独、仏の磁気浮上式鉄道の高速列車とデザインが大して変わらない台湾高速電車の先頭車をイメージした立体商標が商標登録されるのに求められる自他商品識別力に欠けるとして、登録を拒絶された事例

1.

最高行政裁判所裁定

裁判番号：97年度裁字第1666号

裁判期日：2008年02月27日

件名：商標登録

2.

控訴人：台湾高速鐵路股份有限公司（台湾高速鉄道）

被控訴人：經濟部知的財産局

3.

3-1 主文

控訴を棄却する。

控訴審の訴訟費用は控訴人が負担する。

3-2 事案概要

控訴人は2005年5月31日に、控訴人は2005年5月31日に日本新幹線を原型にした「700T型電車の先頭車」の立体商標（以下、係争商標）を、商標法施行細則第13条に定める「商品及び役務分類表」第8類（シェーバー、電動バリカン・・・）、第9類（ヘルメット...）、第12類（列車、台車...）、第14類（宝石...）、第16類（メモ、ティッシュ...）、第18類（手提げ袋、バッグ...）、第21類（コップ、茶碗）、第22類（綿、絹糸...）、第25類（衣類、パンツ...）、第26類（携帯ストラップ、リボン...）、第28類（玩具、列車模型...）、第35類（広告の企画、宣伝...）、第36類（不動産の賃貸、売買...）、第37類（高速電車と自動車の検修、高速電車美容...）、第38類（新聞紙流通業、テレビ放送...）、第39類（旅客と貨物の陸運、コンテナの積み下ろし、倉庫...）、第41類（雑誌出版、発行、映画館...）、第42類（雑誌や文献、刊行物の編集；建築設計...）、第43類（飲食提供サービス、臨時宿泊...）等に使用することを指定して、被控訴人に登録出願をした。被控訴人で審査した結果、当該係争立体商標が識別力に欠けるなどを理由に、2006年9月29日付第295491号商標拒絶査定書をもって登録出願を拒絶する処分をした。

3-3 判旨

- (1) 立体的形状にして商標登録出願した場合、その立体的形状が商品本体の形状若しくは商品包装容器の形状のように商品と密接不可分なため、消費者はそれを商品の出所を区別する標識としてではなく、商品の実用性を高め或いは装飾的なものとしか考えていないことが多い。したがって、平面的なものよりも、立体的形状からなる商標のほうの識別力に関する証明が強く求められる（「立体、色彩及び音声商標審査基準」2.4「立体商標識別力の判断」を参照）。
- (2) 立体商標の識別力の判断について、その立体的形状に識別力が必要とされるほか、消費者の認知、商品の特性及び消費市場における使用状況等要素を考量しなければならない。関連消費市場における使用状況により、もしその立体的形状が関連事業者がよく採用するものであれば、当該立体的形状には出所識別機能がないと考える。また前述のように、業種によって多様化したデザインが特徴のものがある。この場合においては、消費者はそのデザインを、出所識別の標識ではなく、デコレーションとしてみる人が多いので、当然識別力も持たない。（「立体、色彩及び音声商標審査基準」2.1及び2.4を参照）。
- (3) 原審判決においても次のことを説明している：係争商標は、一般の高速列車の先頭車両で普通の形をしたものであり、特別なところはみられない。日本新幹線E2系-1000番代、400系、500系、700系電車とさほど変わらず、またドイツやフランス、中国等での磁気浮上式鉄道にも台湾鉄道とほぼ一致したデザインコンセプトが電車車両に取り入れられたため、本件商標の立体的形状を商標として使用すると、消費者はこれを商品若しくは役務の出所を区別する標識としてではなく、一般の高速列車の先頭車としてみる可能性が極めて高い。
- (4) 係争商標の指定商品（役務）は第8類、第9類、第14類、第18類、第21類、第26類、第

36 類等を含め、係争商品の図案（先頭車両）との関連性は比較的遠いが、係争商標の先頭車のデザインは日本新幹線 E2-1000 系等列車の先頭車両と大して変わらず、また当該各車系列車の車体にも色々なカラーのライン飾りが施され、ドイツ、フランス、中国等の磁気浮上式鉄道の列車にも同じデザインコンセプトが取り入れられている。わが国国民は世界各国を旅し、高速鉄道、新幹線、磁気浮上式鉄道の列車をよく認識している。社会通念上、関連消費者が高速列車車両を、商品若しくは役務の標識として認識することが容易ではないため、係争商標を識別力があるものと認めがたい。

- (5) さらに、控訴人が提出した証拠 17、18、19 はいずれも列車の先頭車のデザインに関する立体商標の EU での登録資料で、その商標権はそれぞれスペイン、イギリス人が所有する。各国の法制度が異なり、国の事情もまちまちなので、係争商標がわが国でも登録されるべき根拠として引用すべきでない。

●参照条文

行政訴訟法第 242 条

高等行政裁判所の判決に対する控訴は、法令違反を理由とするものでなければ、これをすることができない。

第 243 条

判決について法規を適用せず、又は適用が不当なものは、法令違反とする。

次の各号の事情のいずれに該当する場合、その判決は当然法令違反とする。

- 一. 判決を下す裁判所の組織が非合法な場合。
- 二. 法律又は裁判により回避すべき裁判官が裁判に参加した場合。
- 三. 行政裁判所は権限の有無について判断が不当であり、又は専属管轄の規定に違反する場合。
- 四. 当事者が訴訟において合法に代理され又は代表されていない場合。
- 五. 口頭弁論公開の規定に違反する場合。
- 六. 判決に理由の不備又は矛盾があった場合。

第 249 条

控訴が非合法なものに対し、最高行政裁判所は裁定を以てこれを却下しなければならない。但し、その状況が補正できるものについては、裁判長は期間を定めて先に補正を命じなければならない。

控訴が非合法なもので、原高等行政裁判所がその補正を命じてもなお補正をしない場合は、前項但し書の手続を行わないことができる。

民事訴訟法第 95 条（裁定手続は本節規定を準用する）

本節の規定は、裁判所が裁定を以て本案又は本案と無関係な争点のものを終結した場合においてこれを準用する。

商標法第 23 条

商標であって、次に掲げる各号の一に該当するものは、商標登録を受けることができない。

- 一. 第 5 条の規定に該当しないもの。
- 二. 商品又は役務の形状、品質（質）、効用若しくはその他説明を表すもの。
- 三. 指定商品又は役務について普通に用いられる標章又は名称。
- 四. 商品又は包装の立体的形状はその機能を確保するために必要なもの。
- 五. 中華民国の国旗、国の紋章、国璽、軍旗、軍の徽章、印章、勳章又は外国の国旗と同一又はこれに類似するもの。
- 六. 国父又は国家元首の肖像又は氏名と同一のもの。
- 七. 中華民国の政府機関又は展覧の性質を有する集会の標章又はそれらによって授与される表彰状（賞、メダル）と同一又はこれに類似するもの。
- 八. 国際的に有名な組織又は国内外の有名な機構の名称、記章、徽章、標章と同一又はこれに類似するもの。
- 九. 正字標記（JIS 規格に相当）又はその他国内外において同じ性質を有する認証標記と同一又はこれに類似するもの。
- 十. 公の秩序又は善良の風俗を害するもの。
- 十一. その商品又は役務の性質、品質（質）又は産地について公衆に誤認、誤信させるおそれがあるもの。

- 十二. 他人の著名な商標又は標章と同一又はこれに類似するものであって、公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、又は著名な商標又は標章の識別力又は信用を減損する（ダイリューション）おそれがあるもの。但し、当該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願された場合は、この限りでない。
- 十三. 他人の同一又はこれに類似する商品又は役務について使用する登録商標又は出願が先の商標と同一又はこれに類似するものであって、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの。但し、当該登録商標又は先の出願に係る商標の所有者の同意を得て出願されたものは、両商標及び指定商品又は指定役務がすべて同一の場合を除き、この限りでない。
- 十四. 他人が先に同一又は類似の商品又は役務について使用する商標と同一又はこれに類似するものであって、出願人が当該他人との間に契約、地縁、業務上の取引その他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知り得たとき。但し、当該他人の同意を得て登録出願された場合は、この限りでない。
- 十五. 他人の肖像、又は著名な氏名、芸名、筆名、別名が含まれるもの。但し、その同意を得て出願された場合は、この限りでない。
- 十六. 著名な法人、商号その他の団体の名称が含まれ、公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの。
- 十七. 商標で、他人の著作権、特許権（実用新案権、意匠権を含む）その他の権利を侵害し、判決を経て確定したもの。但し、当該他人の同意を得て登録出願された場合は、この限りでない。
- 十八. わが国又はわが国と商標の保護を相互に承認する国若しくは地域における酒類の地理的表示と同一又はこれに類似する商標であって、酒類商品について使用することを指定されたもの。
- 前項第 12 号、第 14 号から第 16 号まで及び第 18 号に定めるものは、出願時を基準とする。
- 第 1 項第 7 号及び第 8 号の規定は、政府機関又は関連機構が出願人の場合においては、適用しない。
- 第 1 項第 2 号に定めるものに該当する場合、又は第 5 条第 2 項の規定に該当しない場合であっても、出願人が使用し、且つ取引上既に出願人の商品又は役務を識別する標識になったものについては、適用しない。

第 5 条

商標は文字、図形、記号、色彩、音声、立体的形状又はこれらの組合せで構成されることができる。

前項の商標は、商品又は役務の関連消費者がそれを商品若しくは役務を表す標識として認識するに足り、且つそれによって他人の商品又は役務と区別できるものでなければならない。

商標法施行細則第 13 条

商標登録出願をするときは、商標及び役務分類表の類別順序により、使用する商品若しくは役務の類別を指定して、並びに商品若しくは役務の名称を具体的に列挙しなければならない。

商品及び役務分類表修正前に既に登録された商標であって、その指定商品若しくは役務の類別は、登録された類別を基準とする。未登録商標であって、その指定商品若しくは役務の類別は、出願時に指定された類別を基準とする。

商標権関連

05

「日本一番」は『日本で第一、最高』を訴えるキャッチフレーズの性質を有する広告的、説明的表現であり、商品（役務）の出所を消費者に認識させるに足りないとして商標登録を認めない事例

■ハイライト

日本空調総合メーカーのダイキン工業株式会社の台湾における正規輸入総代理店である、和泰興業（以下、控訴人）が「日本一番」（以下、係争商標）を標章に商標出願をした五つの案件はいずれも、商標不登録事由に該当するとされたため、知的財産局と行政裁判所で争っている。うち一件は先日、最高行政裁判所でその控訴を法定手続きに合わないとして却下する決定があり、高等行政裁判所の判決が確定することになった。

知的財産局によると、「日本一番」を商標とするのは識別力に欠けるとして登録を認めなかったという。これに対し、和泰興業は、日本語でいう「一番」は「第一」の意味があるものの、「一番」といってもその品質や効能が第一を意味するとは限らず、ただ商品（役務）の出所を表しているだけのものであるという認識が消費者にはあつたはずだ。今まで地名と「一番」という文字からなる商標が登録されているケースは数多くあり、例えば、「中華一番」、「台湾一番」などが挙げられる。「日本一番」というブランドイメージを維持するために、同社は年間一千万近くの広告費を投入している。同一の判断基準に基づいて識別力を有する商標として認めるべきである。

高等行政裁判所の判決では、知的財産局の見解が受け入れられ、係争商標は「日本で第一、最高」を訴えるキャッチフレーズの性質を有する広告的、説明的表現であり、商品（役務）の出所を消費者に認識させるに足りず、商標としての識別力に欠けるとして、和泰興業の主張を退けた。ほかの四件に関する高等行政裁判所判決でも、本件とほぼ一致する見解が示され、最高行政裁判所で何れの主張が認められるか、注目される。

◆最高行政裁判所裁定（決定）

裁判番号：97年度裁字第1616号

裁判期日：2008年02月27日

件名：商標登録

主文：控訴を却下する。（原判決の法令違反を理由としない控訴は不適法なもの）

控訴審訴訟費用は控訴人の負担とする。

理由：

- 一、行政訴訟法第242条により、高等行政裁判所に対する控訴は法令違反を理由とするものでなければ、これを行うことができない。したがって、控訴の趣意に高等行政裁判所判決の法令違反を主張しないものは、不適法なものとして却下しなければならない。
- 二、本件控訴趣意書には、「商標法第5条第2項、第23条第1項第1号により、出願に係る商標は消費者にその商品又は役務の出所を認識させることが不可能な場合、商標としての機能を失い、登録が認められない。但し、同法第23条第4項により、商標は長期にわたって使用すること、及び商品についての広範なマーケティング活動が行われたことにより、一般の購買者の間で営業主体の表示として認識され、他社商品と区別することができるようになったものは、その登録を認める。係争商標は控訴人によって長期にわたって宣伝普及され、テレビのコマーシャルをはじめとしたマスコミでしばしば見られることから、商標としての識別力を備えるようになっていく。もともとは識別力をもたない文字、図形若しくは記号の組合せだったとしても、識別力を備えるようになった以上、商標登録を認めるべきである。・・・被控訴人（知的財産局）は係争商標には「日本で第一」という意味があるとしてその識別力を否定したが、本件と同じように「第一」、又は「地名」と「第一」の組合せからなる商標が数多く登録されている。」が主張されている。しかしながら、それは原処分が前掲商標法規定に違反することについてのみ指摘したものであり、原判決はいったいどの法令規定に違反するかについては一言も触れていないため、前掲規定によりこれを不適法なものとして却下しなければならない。

◆台北高等行政裁判所判決

裁判番号：96年度訴字第1055号

裁判期日：2007年11月22日

件名：商標登録

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。

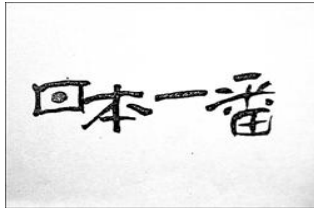
判旨

- 一、商標法第 5 条により、「商標は文字、図形、記号、色彩、音声、立体的形状又はその組合せから構成されるものである。前項商標は、商品又は役務の関連消費者に商品又は役務を表す表示として認識させるに足り、かつそれによって他人の商品又は役務と区別することができるものでなければならない。」第 23 条第 1 項第 1 号により、「次に掲げる場合に該当する商標は、登録されない。一、第 5 条規定に違反するもの。」また第 23 条第 4 項により、「第 5 条第 2 項規定に違反しながら、出願人によって使用され、かつ取引上出願人の商品又は役務を表す表示となったものは、これを適用しない。」
- 二、原告は 2005 年 12 月 1 日に「日本一番」について商標法施行細則第 13 条に定めた商品及び役務分類表第 35 類の「輸出入代行サービス、国内外業者の各種製品の価格提供、落札、取扱等情報提供の代理、電気・電子器具の小売り」等サービスに使用することを指定して、商標出願をしたが、被告が審査したところ、本件商標「日本一番」は「日本で第一」という意味合いから、これを商標に前掲サービスに使用することは、識別力に欠けるとして登録を認めることができないとし、拒絶査定処分をした。
- 三、本件で明らかにすべきことは、係争商標には商標法第 23 条第 1 項第 1 号に該当する事由があるかどうかである。

- (一) 商標に識別力があるかないかは、関連消費者の認知（認識）を基準とすべきである。また、商標の属地的性質から、いわゆる関連消費者はわが国消費者についていう。消費者の認知に影響する最も大事な要素は、商標の特性と商品の関係である。商標と商品の関係が遠ければ遠いほど、消費者に商品そのものについての説明を連想させにくくなる。言い換えれば、その関係が近ければ近いほど、消費者がそれを商品そのものに関する説明と捉えやすくなる。即ち、消費者がそれを商品又は役務の出所表示として認識することが難しくなる。
- (二) 係争商標は僅かに設計を施された中国語「日本一番」からなる。「一番」は一般に見られる日本語の漢字であり、第一または最高（ベスト）の意味である。「日本一番」は日本で第一のことを説明する流行語で、「輸出入代行サービス、国内外業者の各種製品の価格提供、落札、取扱等情報提供の代理、電気・電子器具の小売り」等サービスに使用すると、そのサービスの質が日本で最高であることを表示する広告的、或いは説明的表現という印象を人々に与え、商品出所表示であることを関連消費者に認識させるに足りず、それによって他社商品と区別することのできる識別力に欠ける。
- (三) 原告が、証拠として広告費支出の領収書、広告放送の時間表、広告資料やコマーシャルなどを提出し、係争商標が長期にわたって大量に使用され、原告が提供するサービスの識別表示になっていることを主張する。商標法第 23 条第 4 項（「・・・第 5 条第 2 項規定に違反しながら、出願人によって使用され、かつ取引上出願人の商品又は役務を表す表示となったものは、これを適用しない。」）は商標のセカンドミーニング（second meaning）に関する規定であり、商標の使用が同第 4 項に該当する場合、第 5 条第 2 項（即ち第 23 条第 1 項第 1 号）に違反することを理由に不登録とすることができなくなる。

ただ、原告の主張がたとえ事実であっても、その証拠資料に示された本件商標の実際の使用状況はいずれも、相撲力士をイメージした可愛い人形、又は人形にさらに「大金空調」、「DAIKIN 空調」のどちらの文字を加えて表示したもので（「日本一番大金空調及び相撲力士人形の図形」、「日本一番 DAIKIN 空調及び相撲力士人形の図形」或いは「日本一番及び相撲力士人形の図形」）、そのブランドの商品若しくはサービスが日本で第一、最高を強調するキャッチフレーズである印象を受ける。コマーシャルの内容は、「DAIKIN 空調」は日本で第一のエアコンを紹介し、放送されるときに低い男性の声で日本語の「日本一番」を発音するのもそのエアコンは日本一位という広告の効果を強めるためのものである。消費者が受ける印象としてはやはりその商品若しくはサービスが日本で最高であるという広告的、説明的表現に過ぎない。したがって、原告が提出した資料は、係争商標「日本一番」が原告によって長期にわたって使用され、取引上その商品出所識別表示となったことを証明するには物足りない。

以上をまとめると、被告が商標法第 23 条第 1 項第 1 号に基づいて為した本件商標出願の拒絶査定処分は法に合わないところはなく、訴願決定において被告の見解が維持されたのも何ら誤りはない。原告による原処分及び訴願決定取消しの請求は、理由無きものであり、これを棄却する。



(係争商標)

商標権関連

06

商標権侵害の行為態様

裁判番号：96年度智上字第14号民事判決

裁判案由：侵害排除等

裁判期日：2007年9月26日

関係法律条文：商標法第61、62、63条（92.05.28）

公司法第23、79条（95.02.03）

公平交易法第30、31条（91.02.06）

民法第184条（96.05.23）

民事訴訟法第85、255、390、392、446、449、450、463条（96.03.21）

■ハイライト

商標権侵害の行為態様では、本来、他人の商標を同一又は類似の商品若しくは役務に使用することを要件としていないので、上訴人が称した被上訴人が「英代爾」をその会社名称の特取部分にしたことは、上訴人の著名商標の襲用であり、当該著名商標とその表彰する商品又は役務の出所との間の関連性を淡泊化し、並びに「英代爾」商標の識別性を減損し、すでにその商標権を侵害し、上訴人業務上の名誉をも減損させたことの証拠であり、且つ被上訴人会社は確かに「有線通信機械器材製造業、無線通信機械器材製造業」に従事したか否か、国内で会社中国語の名称を使用したか否か、及び爾後既に会社営業項目の登記を変更し、上記業別を削除したことなどによって、異なることはない。

上訴人：米国〇〇爾公司（Intel Corporation）

被上訴人：〇〇爾実業股份有限公司

上記当事者間の侵害排除請求の件につき、上訴人は2007年1月19日台湾板橋地方裁判所94年度智（一）字第36号第一審判決に対して上訴し、本裁判所での口頭弁論が2007年9月11日に終結したので、次の通り判決する。

主文：原判決の上訴人の後記第二項、第三項の請求を棄却した部分、第三項部分の仮執行申立の部分及び訴訟費用の裁判を全て廃棄する。

被上訴人〇〇爾実業股份有限公司は「〇〇爾」をその会社名称の特取部分として使用してはならず、並びに經濟部にその会社名称の特取部分の変更登記を申し立て、「〇〇爾」以外の名称で登記するべきである。

被上訴人は連帯して上訴人にNT\$1,000,000を給付し、並びに2005年10月25日より弁償日まで、年利率5%で計算した利息を支払うべきである。

そのほかの上訴を棄却する。

第一、二審訴訟費用は被上訴人が連帯で六分の一を負担し、そのほかは上訴人が負担する。

本判決第三項については、被上訴人のために上訴人がNT\$350,000の担保金を供した後、仮執行を行うことができる。但し、被上訴人がもし仮執行実施の前にNT\$1,000,000の担保を供した場合、仮執行を免ずることができる。

事実概要

（一）上訴人は1968年にIntel Corporationを創立し、自ら創造した「INTEL」を商標にし、台湾で「〇〇爾」、「〇〇爾」の商標登録を出願し、2007年5月16日及び2003年1月16日にそれぞれ査定登録番号第00000000号「〇〇爾」商標及び査定登録番号第00000000号「〇〇爾」商標を取得し、コンピュータ、CPU、通信器材、ソフト設計、インターネット及びマルチメディアなどの類別に指定使用し、並びに2007年1月16日にそれぞれ登録した専用期間を2017年5月15日に延長することを申し立て、又、經濟部に「美商〇〇爾亜太科技有限公司」及び「〇〇爾創新科技有限公司」を台湾子会社の社名として登録した。多数年以来、巨額の資金及び人力を商品開発及び宣伝販売に投入し、「〇〇爾」及び「〇〇爾」商標が既に消費者に周知されている著名商標となっていて、經濟部智慧財産局も「INTEL」、「〇〇爾」、「〇〇爾」商標がすでに関係事業又は消費者に普遍的に認知され、著名程度に達しているものであると認めた。

（二）被上訴人は2000年7月5日に被告が登録し、且つ著名の「〇〇爾」商標と完全に一致している文字をその社名の特取部分にし、經濟部商業司に「〇〇爾実業股份有限公司」（以下〇〇爾会社と称する）の設立を登記し、その登記した営業項目の中の有線及び無線通信機械器材製造業は、更に上訴人「〇〇爾」登録商標が指定された同類商品である。被上訴人が登記使用した社名特取

部分は被告の「〇〇爾」商標と高度に近似している。又、被上訴人が登記使用した英語社名は「MERRY KID'S CORP」となっていて、その中国語の名称と無関係である。

理由摘要

- (一) 2003年5月に増訂された商標法第62条では、「擬制」商標権侵害の例示情況が増加され、第61条の認定及び適用を有利にし、当該二項に規定された情況は、もし修正施行される前の行為であれば、やはり商標権侵害の有無を認定する法理として援用することができ、法律の既往に及ばない原則と関わりがなく、且つ当該二項の新たに増加した例示規定のほか、そのほかにも商標権侵害の態様がある。ここに併せて叙述する。
- (二) 〇〇爾公司登記の営業項目には「有線通信機械器材製造業、無線通信機械器材製造業」（原審ファイル（一）27ページ公司基本資料検索を参照）があり、それは商品分類第9類の「通信器材、通信設備」に属し、經濟部智慧財産局が編集印刷した2007年6月版の「商品及び役務分類及び相互検索参考資料」第09-12ページ及び經濟部智慧財産局ウェブサイトの「經濟部智慧財産局商標資料検索サービス商品及び役務近似検索」資料が参照できる（本裁判所ファイル（二）312-332ページ）。〇〇爾公司が設立された当時、同類商品の下、上訴人が商標権を享有し、且つ著名の「〇〇爾」商標をその会社名の特取部分にし、且つ英語社名「MERRY KID'S CORP」とは字義、読みがまったく関わりがなく、且つ言葉の意味のない中国語「〇〇爾」三文字を使用し、更に「実業股份有限公司」という文義から営業項目を判明したり、弁別したりすることができない文字をそのほかの社名部分にしたことから、被上訴人が明らかに「〇〇爾」は上訴人の著名商標であることを知りながら、敢えて取引対象を混乱させ、当該著名商標にフリーライドしようとして、それを社名にした。
- (三) 上訴人が称した被上訴人が「英代爾」をその会社名称の特取部分にしたことは、上訴人の著名商標の襲用であり、当該著名商標とその表彰する商品又は役務の出所との間の関連性を淡泊化し、並びに「英代爾」商標の識別性を減損させ、すでにその商標権を侵害し、上訴人業務上の名誉をも減損させたことの証拠であり、且つ被上訴人会社は確かに「有線通信機械器材製造業、無線通信機械器材製造業」に従事したか否か、国内で会社中国語の名称を使用したか否か、及び爾後既に会社営業項目の登記を変更し、上記業別を削除したことなどによって、異なることはない。商標権侵害の行為態様では、他人の商標を同一又は類似の商品若しくは役務に使用することを要件としていないためである。
- (四) 商標権者はその商標権を侵害したのに対して、損害賠償を請求することができ、その侵害排除を請求することもできる。侵害のおそれがあるときは、その防止をも請求することができる。ことは商標法第61条第1項に明文が規定されていて、且つ2003年5月の修正と関係がないことは前述の如くとなっている。〇〇爾公司の会社名の特取部分「〇〇爾」は既に上訴人の「〇〇爾」商標権を侵害したので、上訴人は上記規定によって侵害排除を請求し、即ち〇〇爾公司は「〇〇爾」をその会社名の特取部分として使用するのを停止し、經濟部にその会社名称の特取部分の変更登記を申し立て、英代爾以外の名称で登記することは正当であり、許可すべきである。
- (五) 但し、上訴人は商標法第63条第1項第2号及び第3項の規定によって損害賠償を請求し（原審ファイル（一）第5ページ、本裁判所ファイル（二）第79ページを参照）、たが、商標法第63条第1項第2号及び第3項では、「商標権者が損害賠償を請求するときは、次の各号に掲げる一を選択してその損害を計算することができる。・・・二、商標権侵害行為により得た利益による。商標権侵害者がその原価又は必要経費を挙証できないときは、当該商品を販売した収入の全部をその所得利益とする。・・・三」、「商標権者の業務上の信用・名声が侵害により損害されたときは、別途相当する賠償額を請求することができる。」となっている。第1項第2号の部分について、被上訴人が上訴人の商標権を侵害した態様は、商標法第29条第3項各号の情況ではなく、同法第62条第1項の情況であることは、前記の如くとなっている。即ち、「当該商品」がないので、その規定によって損害を計算することができない。それ故、上訴人は第3項の規定によって、業務上の信用・名声減損に相当する賠償額を請求するしかない。

商標権関連

07

最高行政裁判所「類似とはいえ、アディダス、ジャンプ両商標が長年台湾市場で併存し、消費者に混同誤認を生じさせるおそれがない」として下級審に再調査を命じた事例

■ハイライト

ドイツブランドのアディダス (adidas) の三本線商標 (添付図を参照) は台湾スポーツ用品メーカー「旅東」の商標「JUMP」 (以下、引用商標。添付図を参照) より出願が後なので、台湾における商標訴訟戦が負け越した。ところが、最高行政裁判所は先日、商標が善意かつ長期にわたって使用 (宣伝普及) されたことによって、知名度があると証明できれば、たとえ類似でも登録が可能であるとして、アディダスに勝訴を言い渡した。これまで敗訴一辺倒のアディダスによやく暁の光が見えてきた。

アディダスは 1998 年 3 月、「adidas & 3 stripe device」 (以下、係争商標) を「adidas」の連合商標として靴類や衣類に使用することを指定して出願し、登録を受けている。ところが、「旅東」は、係争商標が同社商標「JUMP」に類似するとして、知的財産局に登録の取消を求め、認められた。以来、両商標をめぐる訴訟が長年にわたって 25 カ国で繰り広げられている。

原審の台北高等行政裁判所によれば、「両商標とも左から右方向へ三本の斜線が階段状で並んでいる。ただ長さの違うストライプの上下反転と、JUMP 商標は黒点が多いという違いがあるだけで、確かに類似を構成する。また、アディダスが実際に靴類に使用した図形は長さがほぼ同じ三本線なのに、商標は長さが遞増のデザインとなっている」。

アディダスは、係争商標は台湾で長年使用され、知名度が高いことを裏付けるため、カタログ、新聞紙や雑誌、売上伝票など多数の証拠を提出している。しかし、原審では、証拠の期日はすべて 1998 年以降、つまり商標出願日より後のものなので、アディダスに敗訴を言い渡した。

アディダスは、「同じ三つのストライプでも、当該図形はオリジナリティーにデザインされたものでなく、そのうえ両商標はそれぞれ中国語の「將門」、英語「adidas」を組み合わせて構成されたもので、明らかに違うように見える」と強調する。

最高行政裁判所は判決で、商標の類似と商品の類似だからといって、必ずしも混同誤認を生じるおそれがあるとは限らず、企業側が商標を善意で使用しているか、宣伝普及させているか、そして消費者の商標に対する認知度を考慮しなければならないとしたうえで、原審でアディダスが提出した係争商標の宣伝普及に関する証拠を調査せず、かつ当該商標と引用商標「JUMP」が長年市場で併存していた事実を無視したことを指摘し、原判決を違法として事件を差し戻し再調査を求めた。

1.

最高行政裁判所判決
裁判番号：97 年度判字第 224 号
裁判期日：2008 年 04 月 03 日
件名：商標の無効審判

2.

控訴人：(ドイツ企業の台湾法人) 垂得脱士・沙洛蒙股份有限公司 (adidas-Salomon AG)
被控訴人：經濟部知的財産局
参加人：旅東貿易股份有限公司

3.

前記当事者間の商標無効審判事件につき、控訴人は 2006 年 4 月 26 日に台北高等行政裁判所 94 年度訴字第 1755 号判決に対し控訴し、本院は次のとおり判決する。

3-1 主文

原判決を破棄し、台北高等行政裁判所に差し戻す。

3-2 事案概要

(1) 控訴人は 2006 年 (西暦 1998 年) 3 月 6 日に「adidas & 3 stripe device」 (以下、係争商標) を第 54345 号登録商標「adidas」の連合商標として当時の商標法施行細則第 49 条に定めた商品及び役務分類表第 25 類の衣類等商品に使用することを指定し、控訴人 (原經濟部中央標準局、1999 年 1 月 26 日に經濟部知的財産局へ組織再編) に出願し、第 856401 号連合商標 (係争商標) として登録を受けている。その後、参加人は 2003 年 1 月 2 日に係争商標について登録時商標法第 37 条第 12 号に違反する事情があるとして、第 203482 号登録商標 (以下、引用商標) を

証拠として、無効審判を請求した。控訴人が審査したところ、2003年8月7日に中台評字第920023号商標評定書（審決書）をもって、「第856401号『adidas & 3 stripe device』連合商標の登録は無効とすべき」処分をした。控訴人はこれを不服として、經濟部に訴願手続をとり、2004年2月18日付経訴字第09306212350号訴願決定書をもって原処分を取り消し、被控訴人に改めて適法な処分をするよう命じた。当時、商標法の一部を改正する案は2003年11月28日に公布施行されており、同法第86条第1項により、係争連合商標は独立した登録商標とみなされ、被控訴人が新たに審査した結果、2004年10月11日付中台評字第930071号商標審決書をもって、「係争商標の登録を取り消すべき」処分をした。控訴人はこれを不服として、訴願を提起し、訴願決定で主張が退けられたため、行政裁判所に裁判を起した。

(2) 原審は次に述べたことを理由に控訴人の訴えを棄却したのである。

「係争商標の図形は引用商標等商標図形と比較してみると、両商標の図形の構図は主に右から左へと長さが逡減する三本の斜線で構成されるのであって、全体的にみると、両方とも三角形の図形であり、ただ上下反転及び引用商標が三角形となる斜線の図形の前方に一つの黒点があつただけの違いであり、図形には著しい変化は見られない。当該三角形の斜線が特殊な図形であるがゆえに、消費者の注意を十分に吸引することができ、時と場所を異にして離隔的観察をすると、全体的に外観上極めてよく似ていて、商標の類似を構成すると考えられる。また衣類等同一又は類似の商品への使用を指定することから、両商標の類似の程度及び指定商品の類似の程度を斟酌すると、客観的に関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがないとは言いがたい。さらに係争商標と引用商標の文字部分の『adidas』と『将門』は異なるが、前述のように、その要部の図形はよく似ている以上、非類似商標とは言いがたく、たとえ各当該文字は控訴人又は参加人会社の名称と関係し、かつ同じ要部であっても、消費者はやはり両商標の主体が合併したと誤認する可能性があり、それらの商標によって示される商品の出所について混同誤認を生じるおそれがある。控訴人は処分の取消しを求めたことに理由がなく、棄却すべきである。」

3-3 判決理由の概要

(1) 商標法第91条第1項により、「本法（商標法）が2003年4月29日（2003年4月29日は現行条文が立裁判所で可決された期日であり、5月28日付総統令をもって改正公布し、公布の日から6ヵ月後の11月28日に施行する）に改正施行される前にすでに無効審判を請求し又は提出したが、尚審決がされていない案件について、本法改正施行前及び本法改正施行後のいずれの規定によっても違法となる事由に限ってその登録を取り消す。その手続は改正後の規定による。」。本裁判所で調べたところ、本件参加人が無効審判を請求したのは2003年1月2日。被控訴人が2004年10月11日に係争無効審判案件について新たに審査を行い、審決をした。これは2003年11月28日以降のことであるため、本件は無効審判請求の違法な事由に該当するかどうかは、商標法改正施行前及び同法改正施行後の規定によりいずれも違法な事由に限る。次に、商標であつて、「他人の同一商品若しくは類似商品に係る登録商標又は出願が先の商標と同一若しくはこれに類似するものであり、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれのあるもの」は、登録を受けることができない。これは、改正前の係争商標登録時（即ち1993年12月12日に公布）の商標法第37条第1項第12号前段及び現行商標法第23条第1項第13号本文で明確に規定されている。

(2) 現行商標法第54条により、「無効審判の案件は審決を経て成立したものは、その登録を取り消さなければならない。但し、審決するにあたって、その状況はもはや存在しない場合、公益及び当事者の利益を斟酌した後、不成立の審決をすることができる。」登録後、多年にわたつて持続的に使用していたことによつて築き上げてきた商業上の信用について、事情変更の原則及び当事者の既得権利への信頼保護に基づき、当然それを斟酌し考量しなければならない。商標所管庁が無効審判を処理するにあつて、無効審判にかけられる商標が出願登録の後から審決されるまでに発生した事実変化を考量すべきことを容認し、無効審判事件の事実状態基準時は審決時に定めるものである。これは即ち事情変更の原則及び当事者の既得権利への信頼保護に関する当然の解釈である。いわゆる違法な事由がもはや存在しないということは、当然両商標が併存しても混同誤認のおそれがない場合を含む。

(3) ただ、前掲商標法第54条但し書規定によれば、商標が登録出願又は登録公告時に違法な事由があつても、審決時にその違法な事由がもはや存在しない場合においては、その登録を取り消すかどうかは、商標所管庁が公益及び当事者の利益を斟酌したうえでこれを決めるべきである。要するに、事実の変化によりもはや存在しない違法な事由について、商標所管庁が無効審判請求不成立の審決をする裁量権を認めるべきである。当該規定により、違法な事由がもはや存在しないことを前提に、商標所管庁が公益及び当事者利益を考量して不成立の審決をする裁量がある一方、

- 違法な事由が存在しないかどうかについては、原審裁判所は自ら事実を調査する責任を負う。
- (4) 本裁判所で調べたところ、控訴人は無効審判が審議される時に既に係争商標が登録出願された後の国内での使用証拠（カタログ、新聞紙や雑誌、売上傳票）及び係争商標の宣伝普及に関する証拠を提出している。ところが、原判決では、控訴人に有利なこれらの証拠を調査したり採用したりせずに、ただ上記証拠資料の期日はすべて1998年以降の、係争商標の出願日より後のものであるとし、係争商標が国内においては引用商標と市場で長年併存しているという控訴人の主張を受け入れない。原判決は前掲改正後商標法第54条但し書の無効審判事実基準時に関する規定を適用しなかったことは、法規の適用不当による違法がある。これに加えて、原判決は、商標所管庁が審決をするまで控訴人が主張する、前記係争商標と引用商標が市場で長年併存していること、かつ消費者によく認識され、出所が異なるとの区別が十分でき、混同誤認を生じるおそれがないことについて考慮しなかったことも、判決理由の不備による違法がある。

■参照条文

行政訴訟法第256条

最高行政裁判所は、控訴に理由があると認めるときは、当該部分について原判決を破棄しなければならない。

訴訟手続の規定に違反し原判決を破棄したときは、その違反した訴訟手続の部分についても、破棄されたとみなす。

商標法第23条

商標であって、次に掲げる各号の一に該当するものは、商標登録を受けることができない。

- 一. 第5条の規定に該当しないもの。
- 二. 商品又は役務の形状、品質（質）、効用若しくはその他説明を表すもの。
- 三. 指定商品又は役務について普通に用いられる標章又は名称。
- 四. 商品又は包装の立体的形状はその機能を確保するために必要なもの。
- 五. 中華民國の国旗、国の紋章、国璽、軍旗、軍の徽章、印章、勳章又は外国の国旗と同一又はこれに類似するもの。
- 六. 国父又は国家元首の肖像又は氏名と同一のもの。
- 七. 中華民國の政府機関又は展覧の性質を有する集会の標章又はそれらによって授与される表彰状（賞、メダル）と同一又はこれに類似するもの。
- 八. 国際的に有名な組織又は国内外の有名な機構の名称、記章、徽章、標章と同一又はこれに類似するもの。
- 九. 正字標記（JIS規格に相当）又はその他国内外において同じ性質を有する認証標記と同一又はこれに類似するもの。
- 十. 公の秩序又は善良の風俗を害するもの。
- 十一. その商品又は役務の性質、品質（質）又は産地について公衆に誤認、誤信させるおそれがあるもの。
- 十二. 他人の著名な商標又は標章と同一又はこれに類似するものであって、公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、又は著名な商標又は標章の識別力又は信用を減損する（ダイリューション）おそれがあるもの。但し、当該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願された場合は、この限りでない。
- 十三. 他人の同一又はこれに類似する商品又は役務について使用する登録商標又は出願が先の商標と同一又はこれに類似するものであって、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの。但し、当該登録商標又は先の出願に係る商標の所有者の同意を得て出願されたものは、両商標及び指定商品又は指定役務がすべて同一の場合を除き、この限りでない。
- 十四. 他人が先に同一又は類似の商品又は役務について使用する商標と同一又はこれに類似するものであって、出願人が当該他人との間に契約、地縁、業務上の取引その他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知り得たとき。但し、当該他人の同意を得て登録出願された場合は、この限りでない。
- 十五. 他人の肖像、又は著名な氏名、芸名、筆名、別名が含まれるもの。但し、その同意を得て出願された場合は、この限りでない。
- 十六. 著名な法人、商号その他の団体の名称が含まれ、公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの。

十七. 商標で、他人の著作権、特許権（実用新案権、意匠権を含む）その他の権利を侵害し、判決を経て確定したもの。但し、当該他人の同意を得て登録出願された場合は、この限りでない。

十八. わが国又はわが国と商標の保護を相互に承認する国若しくは地域における酒類の地理的表示と同一又はこれに類似する商標であって、酒類商品について使用することを指定されたもの。

前項第 12 号、第 14 号から第 16 号まで及び第 18 号に定めるものは、出願時を基準とする。

第 1 項第 7 号及び第 8 号の規定は、政府機関又は関連機構が出願人の場合においては、適用しない。

第 1 項第 2 号に定めるものに該当する場合、又は第 5 条第 2 項の規定に該当しない場合であっても、出願人が使用し、且つ取引上既に出願人の商品又は役務を識別する標識になったものについては、適用しない。

第 37 条

商標権者は、質権の設定及び質権の変更、消滅について、商標事務専門機関に登録しなければならない。登記を経ないものは、第三者に対抗することができない。

商標権者は、複数の債権を担保するために商標権について複数の質権を設定した場合、その順序は登記の先後により決定する。

質権の存続期間内においては、質権者が商標権者の許諾を受けない限り、当該商標を使用することができない。

第 51 条

商標の登録が第 23 条第 1 項第 1 号、第 2 号、第 12 号から第 17 号まで又は第 59 条第 4 項に定めたことに違反し、登録公告の日から満五年のものについては、無効審判の請求又は提出をすることができない。

前条第 2 項の場合においては、その判決が確定した日から満五年のものについて、無効審判の請求又は提出をすることができない。

商標の登録は第 23 条第 1 項第 12 号に該当し、悪意があった場合、第 1 項の期間の制限を受けない。

第 52 条

商標の登録に関し、違法な事由の有無について無効審判をするときは、その登録公告時の規定による。

第 54 条

無効審判の案件は審決を経て成立したものは、その登録を取り消さなければならない。但し、審決するにあたって、その状況はもはや存在しない場合、公益及び当事者の利益を斟酌した後、不成立の審決をすることができる。

第 91 条

本法中華民國 92 年（2003 年）4 月 29 日改正施行以前に既に無効審判の請求又は提出があり、未審決の案件は、本法改正施行前及び本法改正施行後の規定により何れも違法な事由に限ってはじめて、その登録を取り消す。その手続は改正後の規定による。

本法中華民國 92 年 4 月 29 日改正施行以前に登録した商標、証明標章及び団体標章に対して、本法改正施行後において無効審判の請求又は提出をするときは、その登録時及び本法改正施行後の規定により何れも違法な事由に限る。

商標法施行細則第 49 条

登録出願は、商品及び役務分類表により、商標が使用される商品若しくは役務を指定し、並びに商品若しくは役務の名称を具体的に列挙しなければならない。

商標権関連

08

商標使用同一性

1

經濟部經訴字第 09406124480 号

決定の本文：訴願（日本の不服申立てに相当）を棄却する

1-2 当事者

1-2.1 不服申立人：台湾菸酒股份有限公司

1-2.2 争議条文：商標法第 57 条第 1 項第 2 号

要旨：重要な法的見解：

商標法第 58 条第 1 号の規定により、「実際に使用している商標とその登録商標とが同一でないが、一般的な社会通念によりその同一性が失われていないとき」は、その登録商標を使用しているものと認めるべきである。商標が使用された事実があるか否かについて、商標権者は立証責任を負うべきである。商標法第 6 条の規定により、登録商標の使用とは、関連する消費者に商標として認識されるに足ることをいう。また商標法第 58 条第 1 号の規定により、商標権者はその登録した商標に従い使用すべきであるが、実際に商標を使用した時、大小、比例またはフォント等について変化し、一般的な社会通念により登録商標と同一であると認めるときは、その登録商標を使用しているものと認めることになっている。

2

「台湾（玉山）峯頂陳高」陳年高粱酒商品の木製贈答用ケースに印刷された台湾地図に「FORMOSA」文字があり、酒の瓶に中国語「福爾摩沙」があり、商品説明にも外国語「FORMOSA」及び「台湾?頂」等文字があり、証明になるが、「寶島」二字が共に表示されなかった。

3

理由：

①

係争登録第 872642 号「寶島 FORMOSA」商標は、1999 年 10 月 16 日に登録が許可され、関係者が添付した廃止申請書、製品の関連カタログ 2 部、いくつかの売場での不服申立人の関連製品の写真 12 枚及び不服申立人のサイトで調べ、ダウンロードしていた関連製品資料等の証拠資料を見ると、その中には、すべて「寶島 FORMOSA」品名の酒がないので、係争商標は登録から現在まで使用されておらず、またはその指定商品に商標使用を停止した時間が既に 3 年をこえたことが認定できる。

②

当該証拠資料を見ると、その商標使用の状況は、外国語「FORMOSA」だけの使用か、または中国語「福爾摩沙」だけの使用か、もしくは外国語「FORMOSA」及び「台湾?頂」の使用であるが、そのすべてに係争「寶島 FORMOSA」商標が全体的に使用されている状況が見られないので、係争商標の合法的な使用の証明とは認定し難く、引続き使用を停止した時間がすでに満 3 年になる事実が認定できるので、「第 872642 号『寶島 FORMOSA』商標の登録が廃止処分にされるべきである。」

③

商標が使用された事実があるか否かについて、商標権者は立証責任を負うべきである。商標法第 6 条の規定では、登録商標の使用とは、関連する消費者に商標として認識されるに足ることをいう。また商標法第 58 条第 1 号の規定では、商標権者はその登録した商標に従い使用すべきであるが、実際に商標を使用した時、大小、比例またはフォント等について変化し、一般的な社会通念により登録商標と同一であると認めるときは、その登録商標を使用しているものと認めていることを、先に説明する。調べたところでは、係争商標は中国語「寶島」及び外国語「FORMOSA」で組成されたものであるが、不服申立人により添付された「台湾（玉山）峯頂陳高」陳年高粱酒の贈答用ケース、酒の瓶及び説明書等写真の証拠資料から見ると、その中、「台湾（玉山）峯頂陳高」陳年高粱酒の木製贈答用ケースに印刷された台湾地図、及びその説明書に外国語「FORMOSA」文字があるが、すべて中国語「寶島」と併せて使用されておらず、即ち、不服申立人は係争商標「寶島 FORMOSA」が全体的に使用された証拠を提出しなかった。また不服申立人の上記外国語「FORMOSA」の使用状況は、係争商標「寶島 FORMOSA」の大小、比例またはフォント等について変化させたものでもなく、外国語「FORMOSA」の意味が「美しい島」であり、音訳は中国語「福爾摩沙」で、その意味もしくは音訳は、すべて中国語「寶島」と異なり、即ち一般的な社会通念により、不服申立人の上記の使用状況は係争商標と同一ではないので、商標法第 58 条第 1 号規定が適用されるべきではない。

10月31日までで、現在も有効である。別の原告藝騰貿易有限公司（以下、藝騰会社と称する）は、合法的に登録されている商標被許諾者である。被告はその経営する京華城購物中心 4F の L 区を訴外人簡岑朵及び盧啓志に専門店開設の為に提供したが、同一の MV 商標図案を表示し、公然と模倣商品を販売していた。原告からの告訴提起を経て、台北市政府警察局松山分局は 2006 年 4 月 18 日、上記専門店の捜索を行い、模倣品を押収した。台湾台北地方裁判所檢察署は捜査を終えて起訴し、95 年度易字第 1889 号及び台湾高等裁判所 96 年度上易字第 91 号刑事判決により、訴外人簡岑朵、盧啓志が有罪となった。また原告が訴外人盧啓志、簡岑朵に対し付帯民事訴訟を提起した結果、96 年度智字第 13 号民事判決により原告に新台幣ドル（以下、同じ）1000 万元を賠償すべきだとの判決があった。

- (2) 被告はその経営する京華城購物中心 4FL 区の場所を訴外人盧啓志、簡岑朵に提供し、同人等は専門店を開設して模倣品を販売した。

3-3 理由摘要

- (1) 「故意又は過失によって不法に他人の権利を侵害した者は、損害賠償の責任を負う。故意に善良な風俗に反する方法で他人に損害を加えた者もまた同じである。」、「数人が、共同で不法に他人の権利を侵害したときは、連帯して損害賠償の責任を負う。数人中いずれが加害者であるかを知ることができないときもまた同じである。」、「教唆者及び幫助者は、共同行為者とみなす」と民法第 184 条第 1 項、第 185 条第 1 項、第 2 項にそれぞれ明文で定められている。また、「...所謂過失とは、注意すべきで注意できるのに、不注意即ち注意義務を怠ることを言う。權益侵害行為を構成する過失とは、抽象的軽度の過失即ち善良な管理人が注意義務を怠ったものを言う。行為者が善良な管理人の注意義務を怠ったか否かは、事件の特性に基づいて個々に検討すべきであり、行為者の職業、危害の深刻性、被害法益の軽重、危害予防の代価によって、異なるものである。」という最高裁判所 93 年台上字第 851 号判決主旨があるので参照できる。
- (2) 被告は著名なデパート業者として専門店の募集を慎重に行うべきであり、もし業者が合法的な許諾書類を有していないとき、一般的な知識能力、良識、理性のある慎重な人は、デパートはこの種の「身元不明」な業者の参入を拒絶するべきと考えるはずである。なお且つ警察が押収した模倣服飾の平均単価は何万元にも達しており、さらには当該専門店も京華城 4F の外国ブランドエリアに設置されていたので、一般人の通常観念からすれば、当該エリアは国際的な服飾商品エリアだと思うはずである。しかし、被告は業者に商標権資料がないのに、エリアを賃貸した。当該行為は明らかに 2005 年 10 月 1 日以後、原告に損害を発生させた原因になった。
- (3) 被告は著名なデパートで、当該専門店の価格もコート一着 4 万 5800 元、ジャケット一着 9000 元にも達しており、国際商品の高価格帯であることを知っていたはずであり、もし原告が通知しなければ、被告は引き続き賃貸料又はその他商業的利益を得ていたことになり、明らかに公平を欠くものである。つまり、もしも本裁判所が、業者募集の際に、被告は参入業者の販売商品の商標権の有無について慎重に検討しなくてもよいと認定し、もし権利者からの通知前は一切賠償責任を負わなくてもよいとしたならば、恐らくデパート、ネットショップ経営者又は一般各種商店が皆それに倣って、「ともかく先に売って、通知さえなければ、皆商標権がない物品を販売してしても、事後に業者が合法的権利を保障することを理由に免責される」ということになり、実に商標権者の権利保護の不行き届きということになる。よって、もし、被告が確実に合法的な許諾書類を提出できず、事後に消費者又は商標権者に損害を与えた場合は、注意義務に反すると認定してこそ公平であると言える。
- (4) 商標権のない業者の参入を拒絶することは、そもそもデパートがコントロールできるリスクであり、国外商標の有無を判断する注意能力も一般人より高いので、「原告が 被告に未通知なら、被告は商標権侵害の可能性があるものに賃貸することができる」という理由を認めることは難しい。
- (5) また、消費者が係争商標商品を購入後に、被告が代金を先行して受領し、専門店との契約に従い売上げ額の多寡によって異なる金額を差し引いた後に、専門店に支払いをしていたので、被告も当該販売で利益を得ていたことになる。被告は係争英文商標から、容易にそれが外国ブランドだと知ることができ、原告の 2002 年 10 月 16 日付電子メールからも、容易に当該ブランドが外国人の名前であり、当該ブランドも当該外国人の姓名と同一であることを発見できたのである。しかし、被告は著名なデパートであるのに、当該ブランドは有名ではなく、国内商標なので、自分たちは台湾で登録していると考えていた云々と称した。（本裁判所 2008 年 6 月 30 日口頭弁論調書参照）自己の利益のみを重視し、商標権者と消費者の權益を顧みていないので重大な過失があったと認定されるべきである。
- (6) 原告はかつて訴外人盧啓志、簡岑朵の模倣商品販売行為に対し刑事付帯民事訴訟を提起し、本裁判所は 96 年智字第 13 号判決で以下のように認定した。「... 商標権者が損害賠償を請求する時は、押収された商標権侵害商品の小売価格の 500 倍から 1500 倍の金額でその損害を計算することがで

きると、商標法第 63 条第 1 項第 3 号にも明文で規定されている。本件被告が共同で原告の係争商標を侵害する物品を販売したことは、前述のとおりであり、上記規定により原告が被告に連帯賠償責任を負うよう請求したことには根拠がある。本件原告は商標法第 63 条第 1 項第 3 号に基づき被告に 1000 万元の賠償を請求した。調べたところ、台北市警察局松山分局は被告工場を捜索した際にズボン 363 点、単価 3280 元、シャツ 167 点、単価 4980 元、スーツ 68 組、単価 2 万 3980 元、スーツ上着 124 点、単価 9980 元、ニット 284 点、単価 3980 元、ロングコート 44 点、単価 4 万 5800 元、ジャケット 37 点、単価 8980 元が押収され、合計金額が 836 万 8240 元に上った等の事情があったことについて、被告も争議しなかった。本裁判所は被告がデパートで模倣商品を販売したこと、及び押収品数量等の状況を斟酌し、押収商標権侵害商品の小売単価 1500 倍の金額でその損害を計算するのが妥当であると考え、本件被告が押収された商標権侵害商品の小売価格が 3280 元から 4 万 5800 元、その平均が 1 万 4426 元 $(3280+4980+23980+9980+3980+45800+8980/7=14426)$ なので、原告が請求できる賠償金額を 2163 万 9000 元 $(14426 \times 1500 = 00000000)$ と認定する。原告が被告に連帯で 00000000 元支払うことには理由がある。」当該判決は台湾高等裁判所にも維持された。被告は場所を提供し、上記販売行為により利益を獲得していたので、共同権利侵害者と同じであると認定すべきであり、上記判決で計算した原告の損害金額は、やはり採用できるものである。よって、被告が 200 万元の損害及び遅延利息を賠償すべきであるという原告の主張は、上記の請求可能な損害金額 2163 万 9000 元の範囲内にあり、認められるべきである。

商標権関連

10

立体商標

一、 基本資料：

1. 判決番号：台北高等行政裁判所判決 97 年度訴字第 1205 号
2. 事案概要：商標異議
3. 裁判期日：2008 年 10 月 30 日
4. 関連法条：商標法第 23 条第 1 号、第 4 号、第 13 号。
5. 判決要旨：

参加人提出の証拠資料では、係争商標「FERRERO ROCHER」デザイン図案の生産、販売について、2002 年からその立体図案は国際登録を取得した外、その製造のパッケージボックスの図案はそれぞれイタリア、フランス、米国、メキシコ、日本及び世界智慧（知的）財産権組織の許可を受け、登録されており、そのチョコレート商品を販売するために、参加人が 1984 年から 2005 年頃までに、大量の費用を各国テレビ広告の製作に投入し、参加人提出の統計一覧表により、1995 年からその製品の総販売量、販売額、広告費等は逐年増加し、2004 年までに既に 590,622,000 ユーロに達し、1988 年から台湾に輸入された後、新聞、雑誌及びテレビ媒体等でも広く宣伝され、全国の大型デパート、コンビニ、各大売場及びスーパーマーケットで長期的に陳列、販売され、販売から現在まで 10 年以上にも達し、参加人の統計資料では、1993 年から 2004 年までの毎年台湾での販売費用は、平均 1,150 万ドル以上であり、且つ販売の方式が多様化し、売場での販売、平面広告、テレビ媒体、特定の祝祭日を含み、特に 2001 年から 2004 年までは、毎年 4 億台湾ドルに近い販売費用（2000 年から 2004 年までの平均は 1,300 万台湾ドル以上）が台湾市場に投入されたので、係争商標で表示された独特なパッケージデザインのチョコレート商品は 2004 年 11 月 30 日に登録を申請した時には、既に台湾の消費者によく知られていたものと認定することができる。従って、係争商標のチョコレート立体形状は参加人が長期的に使用し、且つ取引上、既に参加人商品の識別マークになっているので、商標法第 23 条第 4 項の規定によりその登録を許可することができる。

二、 当事者：

1. 原告：弘大昌貿易有限公司
2. 被告：經濟部智慧財産局。
3. 参加人：義大利商・費列羅公司（FERRERO S.P.A）

三、 判決内容：

1. 判決主文：

- (1) 原告の訴えを棄却する。
- (2) 訴訟費用は原告が負担する。

2. 事実概要：

参加人は 2004 年 12 月 28 日に「FERRERO ROCHER box T-16 device (three-dimensional device) (in colours)」立体商標（以下係争商標と称する）を、商標法施行細則第 13 条で定める商品及び役務分類表第 30 類のチョコレート、チョコレート・キャンディ、アーモンド入りチョコレート、キャンディ等商品に指定使用し、被告に登録を申請し、審査を経た後、商標登録が許可された。その後、原告は係争商標が商標法第 23 条第 1 項第 1 号、第 4 号及び第 13 号の規定に違反するとして、異議を申立て、被告が「異議申立ての不成立」の処分を下した。原告は不服として、訴願（日本の不服申立てに相当）を提起したが、棄却されたので、本院に行政訴訟を提起した。

3. 判決内容及び理由概要：

(1) 係争商標に先天識別性がないこと：

係争商標図案は、16 個の黄金色球状のキャンディ入りで、且つケースが透明で、黄金色、赤色、白色及び黄金色ストライプで囲んだ透明アクリルのパッケージボックスもある。このような立体商標には 2 つの部分があり、1 つは「16 個のチョコレート」で、もう 1 つは「透明アクリル長方体ボックス」である。

1. チョコレートの部分について：

チョコレート球形のデザインが普遍的であり、黄金色の包装紙が単色で、その識別性が高くなく、このような製品のデザインとそのパッケージは独特でもないので、その他の類似商品との区別が形成できない。

更に係争商標はキャンディ、デザートによく使用されているパッケージ、またはディスプレイであり、本件立体商標で特別に人の注意を引く部分は、黄金色パッケージの球形デザインであり、ケース上面に貼っている白色楕円形ラベルにある文字ではないので、当該白色楕円形ラベルについて係争商標から言うと、商標の識別機能を呈することができず、先天識別性も呈しない。

2. **透明アクリル長方体ボックスの結合部分：**

上下 2 層で各層 2 列 4 個配列の方法で透明アクリル長方体ボックスに置く図案は、よくある配列、組み合わせの方式である。消費者に表示全体について核心のイメージを持たせることができず、先天の識別性も呈しない。

(2) **係争商標球状体チョコレートに後天識別性がある：**

係争商標は参加人がはじめてチョコレートを黄金色のアルミ箔パッケージで球形に成型し、茶色紙トレイに置き、且つ外国語「FERRERO ROCHER」が表示されたデザイン図案で製造、販売した。

立体図案は国際登録を取得した外、パッケージボックスの図案はそれぞれイタリア、フランス、米国、メキシコ、日本及び世界智慧財産権組織での登録が許可された。参加人は 1984 年から 2005 年頃までに膨大な費用を各国のテレビ広告製作に投入し、そのチョコレート商品を販売し、1995 年からその製品の総販売量、販売額、広告費等は逐年増加し、2004 年までに既に、590,622,000 ユーロにも達している。

1988 年から台湾に輸入された後、新聞、雑誌及びテレビ媒体等を通じて広く宣伝され、全国の大型デパート、コンビニ、各大型売場及び超級市場で長期的に陳列、販売され、販売から現在までに、すでに 10 年以上にも達しており、1993 年から 2004 年までの毎年台湾での販売費用は、平均 1,150 万ドル以上であった。

且つ販売の方式が多様化し、売場での販売、平面広告、テレビ媒体特定の祝祭日を含み、特に 2001 年から 2004 年までは、毎年 4 億台湾ドルに近い販売費用が台湾市場に投入されたので、係争商標で表示された独特なパッケージデザインのチョコレート商品は 2004 年 11 月 30 日に登録を申請した時には、既に台湾の消費者によく知られていたものと認定することができる。

係争商標で人の注意を引く部分は、16 個の黄金色パッケージ球形のデザインであり、独立の黄金色パッケージ球形のデザインは後天識別性が発生した時、参加人が長期的に使用し、取引上、既に参加人商品の識別表示になっているので、商標法第 23 条第 4 項の規定によりその登録を許可することができる。

(3) **係争商標の立体形状はその機能性発揮に必要がないもの：**

係争商標図案の全体は、チョコレート商品を製造する時の唯一の選択ではなく、球形チョコレート商品のパッケージでも、色の選択において某種類の技術効果を達成するために必要なものではなく、また 16 個の球体の結合について、要は単なる透明アクリルボックスではなく、16 個球体の結合構図である。

本件の係争立体商標は色の選択において、チョコレート商品パッケージの特殊技術ではなく、またはパッケージ目的の必要なものでもなく、当該立体形状は機能性を発揮するには必要なものではないので、係争商標は当然商標法第 23 条第 1 項第 4 号が適用されない。

(4) **係争商標と争議商標が近似せず、関連の消費者を混同誤認せしめるおそれがない：**

商標が同一または近似を構成するものとは、普通の知識経験を有する一般商品の購入者が、購入の時に普通に注意し、両商標の主な部分の外観、観念または読音を隔離観察した場合、混同誤認のおそれがあるか否かについて判断する。従って、両商標が外観、観念または読音において、その主な部分の文字、図形または記号が近似し、一般の関連消費者を混同誤認せしめるおそれがある場合、近似の商標となる。

係争立体商標の外国語「FERRERO ROCHER」は、争議の登録第 754262 号「FOREVER ROSERY 及び図」商標の外国語と比較すると、二者の多くの文字

と順列が同一ではなく、且つ前者にはいかなる文字の意味がなく、後者には「永遠のバラ園」の意味があるので、観念上も、同一ではない。

更に係争商標の特別に人の注意を引く部分は、黄金色パッケージの球形デザインであり、パッケージに貼っている白色楕円形ラベルにある文字ではなく、また争議商標が方形直立に横向き菱形の十字デザインを合わせたものであり、普通の知識経験を有する消費者は、購入の時に普通に注意し、時と所を別にし隔離観察し（外観）、及び連呼した際（読音）、区別ができるべきである。

本件立体商標で特別に人の注意を引く部分は、単一球体の黄金色パッケージの球形デザイン、及び折り畳み式茶色紙トレイのパッケージであり、16 個球体を結合したものであり、白色楕円形ラベルにある文字ではないので、争議商標と比較した結果、当然近似が構成する商標ではない。

商標権関連

11

中国で著名商標と認定された中国三自動車グループの商標とベンツ商標の類否をめぐり、他国で類似を構成しない判断が出ているものの、台湾では登録されて40年間経ったベンツに関する諸商標と、登録して僅か3年の係争商標が長年市場に並存することが認められず、かつ外観の構図が類似し、混同誤認を生じるおそれがあることが否めないため、無効審判が成立し、係争商標が取り消された事例

■ハイライト

中国三自動車グループは同社所有の登録商標「SANY と 図」（以下、係争商標。詳細は添付図をご参照）をめぐる無効審判事件で知的財産局を相手に台湾の知的財産裁判所で争っている。もう一方の当事者はメルセデス・ベンツを製造するダイムラーAG。知的財産裁判所によれば、登録商標 SANY の図形が BENZ 商標中の図形に類似し、台湾の消費者に混同誤認を生じさせる可能性があるとして、中国三グループに敗訴を言い渡した。

中国自動車会社が台湾で商標権を争う事件は今回が初めて。ドイツダイムラー社が製造する高級乗用車ベンツの商標「Mercedes-Benz と 図」（以下、引用商標。添付図をご参照）は1968年に台湾で商標登録されて40年間、乗用車、バスを問わず、台湾の消費者にとって高級車としてのイメージが根強い。

中国三自動車グループは2006年8月、係争商標についてトラック、バス、自動車等15車種を指定商品に、知的財産局に商標登録出願し、第1256163号商標として登録されている。ところが、ダイムラーは中国三グループの係争商標とベンツに関する五つの商標が似ていて、商標法により登録されてはならないとして係争商標についての無効審判を請求した。

知的財産局で審査したところ、係争商標は確かに商標法が禁止する類似商標の登録不可の事由に該当すると認定し、2008年5月、係争商標の登録を取り消した。三グループはこの結果を受け入れられず、訴願手続をとったが、訴願決定でも知的財産局の見解が維持されたため、三グループは行政訴訟を起こした。

三グループは、「係争商標が1995年10月に中国で登録されて以来、SANY と Benz の商標及び図形は中国と国際市場で長年にわたって並存し、各自の知名度があり、また顧客層もある。今まで混同誤認により誤って購入したケースは起きていない」と主張する。また、両商標の類否をめぐり、ペルー、フランス、マカオの初級裁判所からはいずれも両商標が類似を構成しないと裁定又は判決が下されている。

然しながら、知的財産裁判所は判決で、商標に対する保護は属地主義をとっており、両商標の図形は各国で使用される状況は一概に言えず、他国裁判所の判断を引用することが難しく、両商標について、たとえ専門知識を有する消費者であっても、やはり両商標が使用された商品は同一出所からのシリーズ商品、又は両商標の使用者の間に関係企業、使用許諾関係その他のこれに類似する関係が存在すると誤認する可能性があり混同を生じることになりかねない、としている。

※ ダイムラーAGは、その100年以上にわたる長い歴史の中で、自動車エンジニアリングにおける数々の先駆的な業績を成し遂げてきました。

今日、ダイムラーは、高級乗用車の有力サプライヤーであると同時に、世界最大の商用車メーカーとして、世界のほぼすべての国において強力なブランド、コンパクトカーから大型トラックに至る自動車製品およびサービスを提供しています。

知的財産裁判所行政判決

裁判番号：97年度行商訴字第91号

裁判期日：2009年03月05日

件名：登録商標の無効審判

原告：中国三グループ

被告：經濟部知的財産局

参加人：ドイツ企業・戴姆勒股份有限公司（Daimler AG）

上記当事者間における商標の無効審判事件につき、原告は經濟部中華民國97年（西暦2008年）8月28日経訴字第0976112070号訴願決定を不服として、行政訴訟を提起し、本裁判所は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. 事案概要

原告は2006年8月25日に「SANYと図」（添付図を参照）について商標法施行細則第13条に定められた商品及び役務分類表第12類の「コンパクトカー、大型トラック、バス、モーターサイクル、モーターカー・・・」を指定商品に被告の知的財産局に登録出願をした。知的財産局で審査したところ、第0000000号登録商標として認めた。その後、参加人ドイツ企業ダイムラー台湾は登録商標第45837、45838、45839、45840、37053号商標（以下、諸引用商標）を以って、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号に反するとして、無効審判を請求した。被告で審査した結果、係争商標は商標法第23条第1項第13号に反するとして、2008年5月19日中台評字第960276号商標無効審判審決書をもって係争商標の登録を取り消すべき処分をした。原告はこれを不服として訴願を提起し、棄却されたため、行政訴訟を起こした。

本件の争点：係争商標は果たして参加人の同一又は類似商品に係る引用登録商標と同一又はこれに類似し、消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第23条第1項第13号に違反するか？

二. 理由

- (1) 商標法第23条第1項第13号により、他人の同一又は類似の商品又は役務について使用する登録商標又は出願が先になされる商標と同一又はこれに類似のものであって、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれのある商標は登録されない。いわゆる「関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの」とは、両商標は同一又は類似を構成し、関連消費者が同一商標と誤認し、又は両商標は同一商標であると誤認するには至らないが、両商標の商品（役務）は同一出所からの系列商品（役務）と誤認する可能性が極めて高い、又は両商標の使用の間に関係企業、使用許諾関係、加盟関係その他これに類する関係が存在すると誤認することをいう。混同誤認のおそれがあるかどうかを判断するにあたって、商標識別力の強弱、商標の類似及び商品（役務）の類似等関連要素の強弱程度、相互に影響し合う関係及び各要素等を参酌して、消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあることに達するかを総合的に認定しなければならない。
- (2) 本裁判所で調べたところ、両商標は時と場所を異にして離隔的観察をすると、その外観の構図は極めて類似するほか、両商標の指定商品はいずれも高価格の車種で、通常の場合、消費者が購入するときに確かに比較的高い注意を払い、両商標間の差異を比較的に区別することができるのだが、諸引用商標の図形は周知の図案ではなく、また指定商品の形状とは完全に無関係であるため、その出所識別力が非常に強いから、両商標は高度に類似する商標であると考えべきである。このほか、係争商標は文字と図形の組み合わせからなり、文字と図形はいずれも商標の相当な比例を占めるから、両方とも主要かつ顕著な部分であるという印象を消費者に与える。文字がその要部であるため、係争商標の「SANY」のみを諸引用商標と比較する部分とすることが言いがたい。さらに、参加人の登録済み諸引用商標のうち、第45837、45839、45840、37053号商標は図形のみからなり、外国文字を付け加えておらず、外円周に外国語文字を付け加えたのは第45838号商標だけ。上記諸引用商標はいずれも1968年1月3日に各種モーターカー及びその部品を指定商品に登録出願をしたもので、長期にわたって使用していた結果、モーターカー及びその部品商品の消費者にはシリーズ商標の印象が残っている。そして係争商標に付け加えた英文字「SANY」は第45838号引用商標に付け加えた外国語文字「MERCEDES」、「BENZ」とは呼称（読み方）又は觀念においては同一でなく類似でもないものの、係争商標と諸引用商標の図形の外観の構図は極めて類似し、またモーターカー等車関連商品を商標を使用する商品に指定することから、消費者が同一業者のシリーズ商品と誤認する可能性がある。
- (3) 次に、係争商標は大型トラック、バス、コンパクトカー、オートバイ、モーターカー等車種に使用することを指定する。そして諸引用商標は各種モーターカー及びその部品商品に使用することを指定する。両者の機能、用途、販売ルート及び販売市場は同一又は類似する。若し同一又は類似の商標を表示すると、一般の消費者がそれが同一又は同一ではないが、関連性のある出所からの商品と誤認する可能性があるため、両商標の指定商品間に相当程度の類似関係が存在する。
- (4) 原告は係争商標は数多くの国で登録され、かつ中国では著名商標であり、諸引用商標とともに中国及び国際市場に長年並存し、実際に消費者が混同誤認を生じたことがなく、諸引用商標と区別ができると主張する。但し、参加人が提出した新聞紙や雑誌の広告、報道記事のコピー及び中国時報（朝刊）、中国晩報（夕刊）聯合報、自由時報、工商時報、經濟日報、民生報、民衆日報、音響論壇、汽車鑑賞、汽車購買指南、ゴルフダイジェスト、今週刊等新聞や雑誌からみると、諸

引用商標が台湾で実際に使用されていた時間が非常に長く、かつ使用範囲も広い。諸引用商標が係争商標の出願日（2006年8月25日）前には既に広くわが国消費者に熟知されていることが分かる。

係争商標は2007年4月1日に登録が認められたのであり、わが国で使用した証拠として原告が二部の契約書を提出したことから、係争商標はわが国では未だ広く使用されていないことが分かり、両商標がわが国で長年並存すると認めがたい。一方、係争商標は中国、ネパール、カンボジア、メキシコ、ヤンマー等で商標登録を認められ、かつ中国国家工商行政管理総局が2005年12月で係争商標を著名商標と認定し、同局商標局も1997年4月18日に係争商標について無効審判不成立の決定をしたし、ペルーとフランスの商標所管庁、マカオの初級裁判所もそれぞれ両商標が類似を構成しないと裁定し又は判決している。然しながら、商標の使用期間が長ければ、使用範囲が広いほど、国内の消費者が当該商標の存在を認知し、その出所を識別することができる。当該商標の登録が認められる可能性が高くなる。然しながら、商標に対する保護は属地主義をとっており、係争商標が各国で使用される状況が一致ではないため、これを根拠に援引することが難しい。

- (5) 諸引用商標が1968年には既に登録され、さらに両商標の図形の類似及び商品類似の程度、また双方当事者が提出した商標使用証拠等要素を参照して、たとえ原告が述べたように係争商標の指定商品の消費者がプロであっても両商標に係る商品が同一の出所のシリーズ商品、又は両商標の使用者の間に関係企業、使用許諾関係、加盟関係若しくはその他これに類する関係が存在すると誤認し、混同誤認を生じる可能性がやはり否めない。したがって、係争商標の登録は商標法第23条第1項第13号の適用がある。

添付図：係争商標及び諸引用商標



商標権関連

12

テーマパークまで作られたほど有名な韓国 MBC テレビのドラマ「大長今」は台湾では商標登録していないものの、著名商標への保護は登録制度を超え、国内で登録したものに限りえないとした事例

■ハイライト

業者Aは2004年8月、韓国ドラマ「大長今（テジャングム）」（NHKで2004年に放送された際の題名は「宮廷女官チャングムの誓い」）をしょう油やはちみつなどを指定商品に商標登録出願をしたところ、知的財産局から拒絶されたため、最高行政裁判所まで争っていた事件である。

知的財産局によれば、「大長今」は韓国 MBC テレビの著名商標であり、台湾業者Aがそれを商標登録しようとするれば、公衆がそれが使われた商品の出所に混同誤認を生じさせる可能性があり、出願を拒絶査定とした。

Aは行政裁判所に対し、知的財産局は韓国 MBC テレビが台湾で先行登録をし、「大長今」についての商標の所有権を合法的に取得したことに關する如何なる証明資料も提出しておらず、また「大長今」はドラマで、そして自分は大長今を商標として食品に使用しようとするのであり、性質上大いに異なり、混同誤認をきたす虞がないとしたうえで、知的財産局が勝手に拡大解釈をしたと主張する。

最高行政裁判所によれば、商標法により著名商標に対する保護は登録制度を超え、国内で登録したものに限りえないとする見解を示した。

最高行政裁判所判決

裁判番号：98年度判字第191号

裁判期日：2009年02月26日

件名：商標登録

一. 事案概要

控訴人Aは2004年8月6日、「大長今」（以下、係争商標）について商標法施行細則第13条により定めた商品及び役務分類表第30類の「しょう油、塩、胡麻ソース、酢、蜂蜜、調味料、ぎょうざソース・・・」を指定商品に被控訴人の知的財産局に登録出願をした。知的財産局で審査したところ、本件係争商標「大長今」は韓国 MBC テレビの著名商標であることと認定し、これを商標として蜂蜜（はちみつ）、ロイヤルゼリー、ビープロポリス等養生食品（健康食品）に使用すると、消費者が商品を提供する出所について混同誤認を生じさせるおそれがあり、2005年8月17日に拒絶査定処分（以下、原処分）をした。Aはこれを不服として高等行政裁判所に訴訟を提起して棄却され、さらに最高行政裁判所に控訴した。

二. 控訴人の主張

商標法第23条第1項第12号が適用されるには、他人が既に国内若しくは国外で法により先行登録し、確実な商標所有権を取得したと認定するのに十分かつ明確な事実証拠があつて、かつ他人が所有する（使用するにとどまらず）商標は著名であり、出願登録に係る商標について関連公衆が混同誤認を生じさせるおそれがあり、又は他人の商標と特定の商業的体間との連携能力を弱体化させ、並びに他人の商標に関する信用若しくはイメージに損害を与え、汚すものであつてはじめて、これにあたる。

本件被控訴人は韓国 MBC テレビが台湾内外で法により先行登録を経て「大長今」商標の所有権を合法的に取得し、かつ「大長今」を商標として「漢方薬を含む薬膳、塩、しょう油、ゴマたれ、トウパンジャン、調味料、ぎょうざソース、酢、焼肉たれ、はちみつ、ビープロポリス、ロイヤルゼリー」などの商品に使用して販売していたことに關する如何なる資料も提出しておらず、また韓国 MBC テレビがわが国のどの法律により合法に「大長今」商標を所有していると認定しているかを指摘していない。被控訴人がいう、韓国 MBC テレビが行ったライセンス及び商品販売活動は、法により韓国 MBC テレビが合法に「大長今」に關する商標の所有権を取得したとみなすことができず、また MBC テレビが台湾で合法に「大長今」商標を使えるとも考えられない。控訴人が係争商標に關する指定商品は韓国 MBC テレビが制作したテレビドラマとは性質上大いに異なり、混同誤認をきたす虞はない。

三. 被控訴人の主張

本件係争商標は横書きの中国語文字「大長今」の三文字からなる。そして「大長今」は韓国 MBC テレビが制作した宮廷女官に關するドラマの題名で、台湾を含めてアジア諸国、アメリカシカゴの

テレビ局で放送されたときに非常に高い視聴率を記録したため、韓国MBCテレビは「大長今」のキャラクターグッズを販売するようになり、しかも本件係争商標出願日の2004年8月6日より前に台湾の自由新聞網（ニュースネットワーク）ではすでにこのテレビ局が発売するキャラクターグッズが大ヒットしたニュースを報じたことから、「大長今」は単なるドラマの題名だけでなく、その人気から同ドラマのキャラクターグッズ販売にまで発展し、「大長今」商標の使用を健康食品に許諾したりするなどMBCテレビはライセンス及びキャラクターグッズ販売によって多額の利益を得ている。またインターネットで検索してみたところ、「大長今」に関する資料は数万件に達し、「大長今」が係争商標に係る登録出願時に既に関連事業者又は消費者の間で広く認識され、周知であると考えられ、係争商標よりも比較的大きな保護を与えるべきである。また、韓国MBCテレビはスキンケア専門家にも「大長今」をテーマにした基礎化粧品の販売を許諾し、香港大手ドラッグチェーンストア「Watsons（屈臣氏）」を通じてリリースした。このため、控訴人は全く同じ中国語文字の「大長今」を商標として、しょう油、ゴマたれ、ぎょうざソース、焼肉たれ、酢、はちみつ、ビープロポリス、ロイヤルゼリー・・・等食べ物をおいしくする調味料や養生食品（健康食品、サプリメント）に使用することを指定する以上、公衆がそれによって表される商品の出所について混同誤認を生じるおそれがある。両商標の類似の程度、引用商標の知名度、指定商品の類似の程度及び関連消費者が両商標に対する熟知の程度等諸要素から考慮して、本件係争商標は消費者がそれによって表される商品の出所又は製造販売主体について混同誤認を生じ、誤って買ってしまうおそれがあると客観的に判断する。したがって、商標法第23条第1項第12号の適用があると考えられる。

四. 原判決における判断

1. 係争商標は中国語「大長今」の三文字で構成される。「大長今」が韓国 MBC テレビが制作したドラマの題名で、同ドラマがアジアの多くの国々で放送され、アメリカシカゴのテレビ局でも放送されていた。台湾で放送されたときに、極めて高い視聴率を記録し、誰もが知っていると言っているほどの人気ドラマである。ドラマの中で多くの漢方薬、食材、体にいい調理法、漢方医等東洋文化を紹介し、薬膳の作り方を詳しく視聴者に教え、漢方薬で体調を調整したり病気を治療したりするなど、話題を呼んでいた。韓国 MBC テレビはさらに「大長今」に関するキャラクターグッズを発売するようになり、ドラマ、DVD 製品、レシピ、漫画、小説、観光サービス、飲食、健康食品にまで発展した。係争商標が2004年8月6日の出願日より前にマスコミでは既に「大長今」に関するキャラクターグッズが大ヒットしたニュースが報じられ、インターネットからダウンロードした資料が訴訟ファイルに添付されている。以上のことから、「大長今」は単なる韓国のドラマの題名だけでなく、係争商標の登録出願前に既に商標の形で同ドラマ関連キャラクターグッズに使用され、関連消費者がそれを商品の出所を表す商標として認識するに足りる。
2. 台湾全国商業総会及び財団法人台湾シンクタンク等機構は2005年3月27日のサービス業の異業種統合ビジネスチャンスシリーズ検討会で、特に「台湾の『大長今』に期待する——創意産業から生まれるビジネスチャンス」をテーマに、テレビドラマからそのキャラクターグッズの大ヒットまで「大長今」というドラマから生み出された経済的利益は如何に大きいか、をきっかけに台湾産業界の今後のマーケティング活動の手本として検討を進めたぐらいだから、「大長今」商標は係争商標登録出願時には既に関連事業者又は消費者の間で広く認識され、周知であると考えられる。
3. 著名商標の保護範囲は一般の商標より広いから、当然台湾で登録されたことを必要としない。控訴人は、係争商標の出願時に引用商標はまだ台湾で登録されず、消費者に混同誤認を生じさせるおそれがなく、また引用商標はドラマであり、著作物であるため、商標権の範囲に入らないというのは取るに足らない。控訴人が中国語「大長今」を係争商標の標章に、「肉まん、塩、しょう油、ゴマたれ、トウパンジャン、ぎょうざソース、焼肉たれ、酢、はちみつ、ロイヤルゼリー、ビープロポリス・・・」など食べ物をおいしくする調味料や健康食品と関連する製品への使用を指定すると、当然一般の消費者が係争商標によって表される商品の出所や製造販売主体について、引用商標と連想し、混同誤認を生じるおそれがあり、登録を認めるべきではない。

五. 最高行政裁判所の判旨

- (一) 商標法第23条第1項第12号により、「他人の著名商標又は標章と同一又はこれに類似するものであって、公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、又は著名商標若しくは標章の識別性若しくは信用を減損する（ダイリューション）おそれがあるもの」は（商標）登録を受けることができない。いわゆる「著名商標又は標章」とは、当該商標又は標章は既に関連事業者若しくは消費者の間で広く認識されているものと認定するに足りる客観的な証拠があるものをいう。その認定基準はわが国で登録され、登録出願され、又は既に使用されていたことを前提要件とせず、

保護範囲も一般の商標より広い。いわゆる「公衆に混同誤認を生じさせるおそれがある」とは、商標又は標章であって、商品の関連消費者がそれによって表彰される商品の出所又は製造販売主体について混同誤認を生じるおそれがあることをいう。また混同誤認のおそれがあるかないかは、商標識別力の強弱、商標の類似及び商品（役務）の類似等関連要素の強弱・程度、相互関連性及び諸要素等を総合的に考慮し、関連公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるかどうかを判断する。

- (二) 1. 原判決においては、韓国 MBC テレビ所有の「大長今」商標に関し、本件係争商標 2004 年 8 月 6 日の出願時に、客観的に見て既にわが国関連事業者又は消費者の間で広く認識され、周知であると判断した。控訴人が登録出願する「大長今」商標は単なる中国語「大長今」の三文字で構成され、上記韓国 MBC テレビ所有の著名商標「大長今」の中国語と同一で、事実欄に記載された商品等を指定商品にすると、確かに通常の知識・経験を有する消費者が購入のときに通常の注意を払ってでも、それによって表彰される商品の出所若しくは製造販売主体について混同誤認を生じるおそれがある。控訴人が係争商標が商標法第 23 条第 1 項第 12 号に違反することを理由に本件出願を拒絶処分にし、訴願決定においてもこの見解が維持されたことに誤りはない。
2. 控訴趣意書によると、「被控訴人が誤って法規命令を解釈したと指摘し、時代劇の著作物『大長今』と「他人の著名商標」の商標権と混同するばかりか、明確な法律の授權がないにもかかわらず、「混同誤認」を無断で拡大解釈し、「大長今」商標の他の全ての項目の法による登記権を完全に禁止し、かつ排除するのは、行政法と商標法に関する一般の行政原則に反する。被控訴人が立証したライセンス（使用許諾）は著作権であり、商標権ではなく、しかも軽率にインターネットから調べたニュース、資料を引用する。控訴人の登録より後に開かれた学術研究のための検討会の内容を「著名」及び「公衆」の裏づけ証拠に引用したのも、その「他人の著名商標」に対する判断基準に納得できない。また、控訴人が被控訴人に対し登録出願当時、ドラマ「大長今」は台湾で放送されて 1 ヶ月余しか経たず、中国語「大長今」は客観的に見てドラマや書籍など著作権以外の関連事業者又は消費者の間でも広く認識されているかどうか？疑う余地がないわけではない。しかも、同ドラマが日本、香港、アメリカ等々の国で放送されたときに、中国語「大長今」の標章を使ったかどうか、被控訴人は関連証拠を提出していない。被控訴人が提出した証拠物、例えば「DVD 映画、マスターテープ、養生レシピ」はいずれも商品若しくは役務における商標権の使用とライセンスに非ず、商標法第 2 条に反する。さらに、被控訴人が提出した事実と証拠を総合的にみて、「大長今」は既に関連事業者又は消費者の間で広く認識されているという結論が得られている。商標法施行細則第 16 条によらないで、控訴人が事実の欄に記載された商品を指定商品に商標登録出願をしたことは、韓国ドラマ「大長今」で描かれた古代の朝鮮の宮廷の内容又は韓国 MBC テレビが商標使用を許諾した（ライセンスした）商品とは、全く公衆に混同誤認をきたす虞はない。
- (三) さらに調べたところ、原審訴訟ファイルに添付された、群英社国際股份有限公司（株式会社）2006 年 8 月 10 日付第 13 号書簡及び商標登録証明授權書に記載されたことから、同社は既に韓国 MBC テレビから商標使用許諾を取得しているため、本件「大長今」は確かに群英社国際股份有限公司に商標の使用が許諾されたことが分かり、「大長今」商標権者が幅広く使用していると言え、わが国関連事業者又は消費者の間で広く認識されていることの証拠の一つとしてよい。控訴人が、「『大長今』はたとえ韓国 MBC テレビが制作したドラマであっても、映画著作物であり、『商標』の所有権の合法的な取得と使用にあたらぬ。著作権と商標権は範囲が異なり、被控訴人が提出したライセンス行為は著作権に関するもので、商標権に関するものではない」と主張するのは根拠のないことである。
- (四) また、商標は著名かどうかは国内の消費者の認識を基準とすべきであって、国内の消費者がその商標の存在を広く認識しているのは、国内で幅広く使用されていたからである。ただ、商標はたとえわが国で使用されておらず、又はわが国での実際の使用状況はそう幅広くないとは言えども、当該商標が国外で幅広く使用されたことによって築き上げた知名度はわが国にも達したものは、やはりその商標を著名と認定することができる。WIPO の著名商標保護の既定に関する合同備忘録（覚書）第 2 条第 3 項第 (1) 号：「著名商標の判断材料としてはならない要素：(a) 加盟国は次に掲げる要素を著名商標と認定されるための必須条件とみてはならない：(i) 当該商標は既に加盟国で使用され、登録され又は登録出願されている。」（中国語訳は知的財産局のインターネット版を引用）本件登録出願時に有効な著名商標又は標章認定要点第 7 点は上記合同備忘録を引用して「七. この要点における著名商標又は標章の認定は、わが国で登録され、登録出願され又は使用されていることを前提要件としない」と定めている。商標主務官庁は商標法第 23 条

第 1 項第 12 号においていう著名商標又は標章に関する技術的事項、詳細については職権により、解釈的規定および裁量基準を發布し、関連法令、解釈権を有する資料若しくは実務上の見解を提供して商標審査官の職務執行の根拠とすることが法の許すところである。

- (五) そのうえ、商標法第 2 条、第 29 条から、わが国は登録主義をとっていることが分かる。ただし、著名商標に対する保護は登録制度を超え、商標法第 23 条第 1 項第 12 号における著名商標に対する保護は国内で登録された著名商標に限らず、国内外で登録されたものも未登録のものも含まれる。著名商標が国内外で登録済みかどうかは、ただその商標権者がその商標に対する保護又は市場に幅広く使用されているかを認定する際の裏づけ証拠でしかない。国内外でそれが登録されているかどうかは、商標法第 23 条第 1 項第 12 号の著名商標に対する保護を論ずるポイントではない。

商標権関連

13

高齢者向けの保険商品「一定保」はその字義から「保険加入を必ず引き受ける」の意味が読み取れ、広告的・叙事的表現にあたり、識別力があるといえず、商標登録されない事例

■ハイライト

米 AIG グループ（アメリカンインターナショナルグループ：アメリカニューヨークに本拠を置く保険会社）傘下の ALICO（アリコ）生命保険会社の高齢者向け生命保険商品「一定保（「必ず保険を引き受ける」、「必ず保険に入れる」の意）」は年配の方の間で人気が高いが、その「一定保」についての文字商標登録が知的財産局から拒絶された。知的財産局の拒絶査定と經濟部訴願審議委員会の訴願決定を不服とした行政裁判で、知的財産裁判所は、「一定保」は「保険に入ろうとする者ならどのような事情があっても一切保険への加入を拒否しないという意味合いがあり、説明的表現であるため、法により商標として登録することができない」として原告 ALICO の敗訴を言い渡した。

ALICO 生命保険会社は 2006 年 3 月に台湾で「一定保」という生命保険プランを打ち出し、台湾で初めての高齢者向けの保険商品で、「既往症を問わない。身体検査は不要。加入したいなら必ず引き受ける」をセールスポイントにテレビコマーシャルを集中的に放送していた。2007 年 3 月に「一定保」について文字商標の登録出願をしたところ、拒絶された。

知的財産局によると、「一定保」といえば「必ず保険加入を引き受ける」、「百パーセント加入できる」という印象を人に与え、広告的・説明的表現であり、識別力を持たない。また原告が提供した資料から、「一定保」は「生命保険プラン」、「常青（常緑、高齢者にずっと若いままでいてほしいという意味がある）生命保険」などの文字と併せて使用することが殆どで、「一定保」に知名度と識別力があることは証明できない。

原告の ALICO 社は、「一定保」は初めて生命保険商品に使用される文字の組合せで、しかも「ALICO 米国人寿 TAIWAN 一定保寿険專案」（訳注：人寿は「生命保険」、專案は「プラン」の意）は商標登録されていることから、「一定保」の三文字にも識別力があると考えられる。さらに、同社は「一定保」プランのマーケティング活動に力をいれ、年配のタレントをコマーシャルに起用したり 2006 年 3 月に同プランを市場に送り出してからあわせて 1 億 500 万元の広告費を費やし、同プランの保険料収入は計 4 億 5000 万元を超えている。また消費者協会の金賞を受賞したりして「一定保」は知名度が高く標章として識別力を有するようになった、と主張。

知的財産裁判所行政判決

裁判番号：97 年度行商訴字第 32 号

裁判期日：2009 年 01 月 08 日

原告：ALICO（注：米 AIG グループ傘下の生命保険会社）

被告：經濟部知的財産局

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。

●**事案概要**

原告は 2007 年 3 月 5 日に「一定保」（以下、係争商標）文字について、商標法施行細則第 13 条に定めた商品及び役務分類表第 36 類の「保険会社、生命保険、健康保険、傷害保険、保険コンサルティング、・・・基金投資、不動産売買の仲介、・・・財務の評価・分析、・・・退職金給付」といった役務に使用することを指定し、被告の知的財産局に商標登録を出願した。被告が審査したところ、係争商標「一定保」は商標としてあるべき識別力を有しないと認定し、また原告が提出した証拠資料からして、係争商標が使用されることによって取引上その役務を表す標識になったと認定しがたく、登録を認めることができないとし、2008 年 2 月 5 日付第 304946 号査定書をもって拒絶処分をした。原告は同拒絶査定処分を不服としてその上級機関の經濟部訴願審議委員会に訴願手続をとった。同委員会は決定で知的財産局の見解を維持する判断を示し、原告はさらに知的財産裁判所に裁判を起こした。

●**判決要旨**

一、商標法第 23 条第 1 項第 2 号により、「商標であって、商品又は役務の形状、品質、効用その他の説明を表現するものは、登録されない」。いわゆる「商品の説明」とは、商標における文字、

図形、記号、色彩又はこれらの組合せについて、一般の社会通念から商品そのものの説明又は商品そのものの説明と密接に関わっているものであれば、同条項が適用される。「文字」が商品を直接説明するものである印象を与えるものなら、どのような種類の言語にせよ、文字にはそもそも本来の字義があり、その字義はその商標が使用を指定される商品そのものに関する説明又はそれに密接に関わっているものは、これにあたる。それから、商標法第 5 条により、「商標は、文字、図形、記号、色彩、音声、立体的形状又はその組合せで構成されることができる。前項商標は、商品又役務の関連消費者がそれを商品又は役務を表彰する標識であると認識し、またそれによって他人の商品又は役務と区別できるものでなければならない」。第 5 条の規定に該当しない商標は登録されず、同法第 23 条第 1 項第 1 号及び第 4 項にもこれについて明確に規定している。したがって、登録出願にかかる商標に識別力がなく、商品又は役務の関連消費者がそれを商品又は役務を表す標識と認識することができず、またそれによって他人の商品又は役務と区別がつかないときは、前掲規定により登録を認めるわけにはいかない。

二. 本件争点は、役務の関連消費者が係争商標「一定保」を役務を表す標識と認識し、他人の役務と区別することができるか？また、商標登録されるのに求められる識別力があるかないか？。これについて、当裁判所は次のとおり判断する。

1. 本件原告は生命保険業務に携わる保険会社であり、係争商標「一定保」の文字について商標登録出願をした。係争商標を字義通りに解釈すると、同社が保険加入の意思表示をしたお客様に対し、その事情はどうあれ、必ず保険を引き受けるというメッセージを伝えようとする、という印象を受ける。商標の意味を不当に拡張解釈するといわれるようなことはない。係争商標は図形でなく、文字の組合せである。その組み合わせた文字に対する理解は、当然のことその文字を組み合わせた後に伝えようとする意味を解釈の基礎とする。その文字表現から直接解釈しなければ、係争商標「一定保」が代表するものは何を意味するか、分からなくなる。原告は係争商標を通じて消費者にブランド意識を伝えようとするだけであると言っているが、消費者が係争商標をみてどのような印象を受けるかについてなぜ言及を避けるか？これは、明らかに文字商標における文字表現で示される字義をわざと無視していると言わざるを得ない。
2. 本件原告は保険業務に携わる会社で、係争商標と併せて使用している。それによって伝えようとするものは、原告は同社保険商品を選び契約をしようとする者を一切拒否しない意味である。消費者が係争商標で伝えようとする意味を真に受け、原告に保険プランへの加入という意思表示をしたが、原告はそれを引き受けなければ、反って係争商標で伝えようとするメッセージと一致しない。したがって、係争商標で表す内容は、消費者に原告のサービスの質を告知するものであり、この点について言えば、係争商標ははっきりと商標法第 23 条第 1 項第 2 号でいう「商標であって、商品又は役務の形状、品質、効用その他の説明を表すものは、登録されない」に該当する。前述のように、係争商標は文字の組み合わせからなる標章で、文字と図形商標の最大の相違点は、文字そのものに本来の字義があり、それを一目で見ると意味を読み取れることができ、これとは対照的に、解説を通してはじめてその内在の意味が分かってくる図形商標より直接的である。係争商標「一定保」という文字から、消費者に「必ず保険契約をする、或いは必ず保険（加入）を引き受けると」という印象を与え、即ち原告のサービスの質を示している。これは、「一口齧られたリンゴ」の図形がアップルコンピュータを代表し、商標と商品を連想することができず、またその図形商標はいったい何の商品又は役務の品質、形状、効用等を表すかその図形から意味が分からない状況とは異なる。本件原告は文字の組合せを商標として選んだ以上、その文字が商品又は役務に関する形状、品質、効用その他の説明に該当し、商標登録されない可能性のあるというリスクを承知するはずであり、文字で伝えようとする意義を故意に無視したり言及を避けることはできない。
3. 商標に文字を使い、商品又は役務の品質、形状、効能を直接説明せずに登録されるものは、実務上少なくない。例えば、「We are family」は金融業に使い、「お客様を家族のように扱う」という印象を人に与える。これは単に文字だけで銀行業務に直結することができず、文字を見れば意味が分かる係争商標のようにその業務サービスの質を直接表す状況とは違う。したがって、本件係争商標は原告のサービスの質に関する認識を人に与える可能性がある以上、商標法第 23 条第 1 項第 2 号により登録を受けることができない。原告は、「輕鬆保（「気軽に保険をかける」の意）」等が保険業に使われ、商標として登録されていることを例に挙げ、被告の審査基準はまちまちだと批判するが、商標登録出願は個別審査（案件ごとに審査を行う）となっており、個別案件によって拘束されない原則がある。とはいえ、原告

が例として挙げた登録例「輕鬆保」について言うと、同商標が伝えようとする意味は係争商標ほど強くない。「輕鬆保」という商標はその保険加入手続きは非常に簡単で手軽に済ませるという意味合いがあるが、「手軽」かどうかは個人の主観的な感覚によって違う。たとえその保険加入手続きを手軽に感じない消費者がいたとしても、当該商標が伝えようとする意味を害しない。一方、係争商標が使用する文字「一定保」は原告によって提供される絶対的なサービスの質を伝えようとするもので、原告が挙げた例で使われる文字表現の強弱とは程度が異なり、これを一概に論ずることはできない。

4. さらに、原告は2006年3月20日に高齢者向けの「一定保」保険プランを市場に送り出して以来、各主要メディアで宣伝広告を行い、2008年3月31日まで計1億500万円の広告費を投入した。長期にわたって使用し、かつ幅広く宣伝したことにより、「一定保」はすでに原告会社の極めて代表的な保険商品になっている。たとえ、係争商標は先天的な識別力がないとしても、原告の営業活動を通して当該標識は明らかにサービスを表彰し、かつこれによって他人の保険商品と区別することができる識別力機能のある表示になっているという。原告が提出した証拠資料によると、確かにその業務経営に力を入れていることを証明することができるものの、原告が添付した2008年1月から同年8月17日までのコマーシャルの放送回数明細及びテレビコマーシャルの写真資料のコピーなどから、その主な内容にやはり「Alico 米国人寿」或いは「米国人寿」等商標が表示されており、「一定保」を商標として使用していないことが分かる。以上のことから係争商標を生命保険サービスに使用していることを証明するに足りない。言うまでもなく、本件商標は原告が長期にわたって幅広く使用することにより、取引上そのサービスを表す標識表示になっていると認めがたい。ましてや原告が提出した前掲証拠資料に示されているように、一般の消費者に与える印象としては、「一定保」の文字配列は広告的又は叙述的用語であり、単独で係争商標を特別に表示するものではない。このため、上記証拠資料は係争商標が既に識別力を持つようになった証拠とすることができるかは疑われる。また、被告が2008年12月25日に本裁判所における口頭弁論期日に提出したインターネット検索資料から、「一定保」という文字の組合せを保険商品の宣伝に使用する会社は原告会社に限らず、他の外資系保険会社でも使用されている。以上のことから分かるように、係争商標の文字は原告一社だけで独占的に使用しているわけではなく、保険会社でよく使用され、或いは使用する可能性のある言葉である。原告による係争商標の登録を認めると、反って不正競争をきたすおそれがある。係争商標の文字は生命保険事業者で使われる言葉である以上、識別力があるとは考えられず、即ち係争商標は必ずしも原告に連結し、他の生命保険事業者と区別することができるとは限らない。よって、原告による係争商標登録出願は認めない。

商標権関連

14

世界的に名を馳せる著名商標「エルメス」のニセモノを輸入し、真正品と偽り販売し、暴利を貪った
同社元店員の刑事・民事責任が問われた事例

■ハイライト

ケリーバッグなどで世界的に名を知られるフランスのブランド「エルメス (Hermès)」の元店員は
四つの贋バッグを販売したことで告訴された事件で、知的財産裁判所は新聞紙への謝罪広告掲載ととも
に、エルメス・インターナショナル社 (Hermès International, S.A.)に2億5,625万円の損害賠償金を
支払うよう命じた。商標侵害事件で、一個人への賠償金命令としては過去最高である。詐欺の罪を問わ
れた刑事裁判で、二審で一審の判決「懲役6ヶ月、執行猶予3年。罰金でもって刑に換えられる」が維
持され、確定した。

この判決について、エルメス台湾支社は「うれしく思う。不法業者への大きな打撃、大勝利である」
とコメント。エルメスは去年、フランスでオークションサイトの「イーベイ (eBay)」をコピー品販
売で告訴し、勝訴したが、賠償金はわずか3万ユーロ。

権利を侵害された業者は法理によりコピー品を製造或いは販売した人に対し、損害賠償金として侵害
物品価格の500~1500倍を請求することができる。エルメスの元店員は四つのバッグをあわせて
205万円で売りさばいた。平均で一つ当たりの単価は51万2,500円で、裁判官は最低の500
倍で計算し、2億5,625万円の額になった。

台湾エルメスによると、元店員が5年前に会社を退職したときに顧客情報を持ち出し、顧客にニセモ
ノの鱷革パーキンバッグ等売り込んだ。2004年12月、元店員はフランスでエルメス商標によく
似たオレンジ、ブラウン色のバッグを一つずつ購入し、エルメスバッグと偽り、ある女性が経営するブ
ティックで置いてもらった。その後、それぞれ26万円、22万5千円で販売した。2005年6月、
元店員はさらにイタリアから緑色、ピンクの鱷革製パーキンバッグを一つずつ購入し、単価80万円、
あわせて160万円の価格で他人の店で陳列し、その後総額180万円で販売した。

商標権侵害事件で一個人への賠償金支払命令としてはこの事件が過去最高である。

知的財産裁判所刑事付帯民事判決
裁判番号：97年度重附民字第1号
裁判期日：2009年03月26日

原告：HERMES International
被告：ZOO

上記被告は商標法違反事件 (97年刑智上易字第3号) により、原告は付帯民事祖和尚を提起して損害
賠償を請求し、本裁判所は次のとおり判決する。

主文：

被告は原告に新台幣ドル2億5千6百25万円を支払い、並びに民国97年 (2008年) 9月4日から
弁償の日まで年率5%で利息を計算する。

被告は費用を負担して、本判決書の当事者、件名及び主文の内容を中国時報及び聯合報 (新聞紙) 全
国版第1紙面に面積14x4.9cmの声明記事をそれぞれ一日ずつ掲載する。

訴訟費用は被告が五分の一を負担し、残りは原告が負担する。

●事実及び理由

一. 手続きについて

本件原告は外国法人であり、涉外要素が絡むため、被告がその商標権を侵害し損害賠償責任を負
担すべきとの主張は私法に関する争訟で、当然のこと涉外民事適用法を適用して本件の管轄及び準
拠法を定めなければならない。

- (一) 管轄権の判断：被告は中華民國の国民であり、かつ原告が主張する権利侵害行為 (不法行
為) 地は中華民國における本裁判所の管轄区域内にあるため、わが国裁判所はこの涉外私法事
件について直接一般の管轄権を有することはいうまでもない。また、本件権利侵害行為の事実
は本裁判所の管轄区域内に発生したため、原告が付帯民事訴訟を提起しており、本裁判所は管
轄権を有する。

- (二) 準拠法の決定：権利侵害行為により生じる債は、権利侵害行為地法による。但し、中華民國

の法律は権利侵害行為と認めないものは、適用しない。涉外民事法律適用法第 9 条により、権利侵害行為の損害賠償及びその他の処分の請求は、中華民國の法律が認許したものに限る。したがって、涉外権利侵害行為に関する準拠法は、「権利侵害行為地」及び「法廷地法」を適用しなければならない。原告が主張したところにより、被告による権利侵害行為はわが国国境内に発生したため、前掲規定により本件涉外事件の準拠法は中華民國の法律による。

二. 実体について

(一) . 原告の主張

原告フランス企業「埃爾梅斯國際公司」は商標登録番号第 136375 号「HERMES」と第 500616 号「HERMES 及び馬車の図」の商標権者であり、かばん等関連商品の類別に使用することを指定し、商標専用期限はいずれも民国 99 年（2010 年）7 月 15 日までとなっている。長年にわたって、「HERMES」と「HERMES 及び馬車の図」は消費者によく認識されている著名商標である。パーキンシリーズのバッグはなおさら長年のヒット商品である。被告乙〇〇は「HERMES」と「HERMES 及び馬車の図」が原告の登録商標であることを明らかに知りながら、原告の同意を得ないで、2004 年 12 月及び 2005 年 6 月に外国から輸入し、蔡黛莉、陳君玲二人を通じて、前掲商標が使用されたバッグ四つを販売し、その後消費者 X、Y がそれぞれ新台幣ドル 48 万 5000 元、180 万元で購入した。原告の鑑定を経て上記四つのバッグは確かにニセモノであることは間違いない。原告は商標権侵害の告訴を提起した後、本件刑事二審で知的財産裁判所は被告の行為は原告が所有する商標権を侵害したとして、97 年度刑智上易字第 3 号をもって有罪判決を言い渡している。原告が商標法第 61 条第 1 項、第 63 条第 1 項第 3 号及び第 64 条により被告に損害賠償を請求している。被告が販売した上記原告登録商標「HERMES」と「HERMES 及び馬車の図」をコピーしたバッグのレザーやカラーはいずれも異なり、各バッグが販売された小売価格は合計で 205 万元である。本件は最低の 500 倍で計算すると、原告が受けた損害範囲は新台幣ドル 10 億 2,500 万元となる。

(二) . 被告の主張：

1. 商標法第 63 条第 1 項第 1 号の請求権は商標権侵害物品の数量が多く流通しているにもかかわらず、実際発見され、押収されたものが極めて少ないことを避けるために、商標権者に 500～1500 倍の賠償請求権を付与するのである。「500 倍～1500 倍」の計算方法は商標権侵害物品が流通している可能性のある量の予測値である。然しながら本件は被告が台湾士林地方検察署に起訴された時、及び本件刑事判決が言い渡された後、マスコミに大幅に取り上げられたため、もし被告が販売したニセモノがなお市場に流通していたものがあるとすれば、それを購入した者は当然ながら被告を告訴したはずである。ところが、本件は 2005 年に事件が発覚してからもはや 4 年が過ぎ、上記四つのバッグを除き、被告が販売したとみられるニセモノバッグは一つも発見されていない。台湾が年間販売しているパーキンバッグの数は僅かに数十個しかなく、本件原告が請求する賠償金の額はほぼ原告会社が台湾で 8～9 年間の販売総数に相当する。したがって、原告の請求は明らかに商標法第 63 条第 1 項第 3 号の立法趣旨に反する。
2. 商標法第 63 条第 1 項第 3 号により、賠償金の計算は押収された商標権侵害物品の「小売価格」を根拠とし、個々商品の売価の総計を計算の基準とするものではない。台湾台北地方裁判所 93 年智字第 82 号判決ではそのうちの「最低小売価格」を計算の根拠とし、また同裁判所 97 年度智字第 27 号判決においても、市場価格で小売単価を計算することは取るに足りないとしている。以上のことから、最近の実務上、賠償金は最多でも売価の異なる商品の平均価格を計算の根拠とする見解が大勢である。
3. 原告の請求権は二年の時効が成立し、消滅することについて
 - (1) 原告は 2005 年 9 月に、告発者陳君玲から被告が偽者を販売していたという告発があって、法務部調査局に協力して本件ピンク及びグリーンの二つの鱷皮製バックの鑑定をし、並びに 2005 年 9 月 15 日と 2005 年 9 月 26 日に鑑定報告を調査局に送り、上記二つのバッグはいずれもニセモノであることを確認している。原告は直ちに 2005 年 9 月 19 日に弁護士を訴訟代理人に委任し、同弁護士は同日、上記ピンクカラーの鱷皮製バックの最後の買受人 Y と共に、調査局へ赴き、供述調書を作成し、並びに当該バッグを本件犯罪の証拠物に提供した。このため、原告はとっくに 2005 年 9 月に被告がその商標権を侵害した事実を知っていた。ところが、原告は 2008 年 8 月 29 日になってはじめて本件損害賠償請求の訴えを提起し、原告が被告が偽者を販売しその権利を侵害したことを知った時点から賠償請求の訴えを提起するまで既に三年近く経ち、明らかに原告の請求権は二年間の時効が成立し、消滅した。
 - (2) たとえ原告が 2005 年 9 月にはまだ被告乙〇〇が事件に関与した犯罪事実が存在したことを知らないとしても、2006 年 7 月に被告が事件に関与していることを明らかに知っている

はずである。なぜなら、本件は台湾士林検察署が捜査を行い、担当検察事務官は 2006 年 7 月 3 日午前 11 時 30 分に原告台湾支社に電話し、その後士林地検はさらに 2006 年 7 月 14 日に原告台湾支社の責任者を鑑定の証人として法廷に出頭し、捜査に協力するよう召喚している。ここまで、原告は被告が犯罪に関与したことを知らない可能性はない。にもかかわらず、原告は 2008 年 8 月 29 日になってはじめて本件請求を提起し、2006 年 7 月からすでに二年間の時効を過ぎていた。原告の請求は理由がなく、棄却すべきである。

- (三) 原告は商標登録番号第 136375 号「HERMES」と第 500616 号「HERMES 及び馬車の図」の商標権者であることを主張し、被告が 2004 年 12 月及び 2005 年 6 月にそれぞれ外国から輸入し、蔡黛莉、陳君玲二人を通じて、それぞれ 23 万元、22 万元、80 万元、80 万元の価格で前掲商標をコピー（模倣）したバッグを販売し、その商標権を侵害した事実について、被告は争わない。本裁判所刑事法廷も 97 年度刑智上易字第 3 号事件で調査し、真実であることと確かめている。
- (四) 本件で明らかにすべきことは、原告の請求権は時効の成立により消滅したかどうか？原告が請求した賠償金の額は理由があるかどうか？原告による判決書の新聞紙への掲載請求は理由があるかどうかである。次にそれぞれ分析する。

1. 時効が成立したかどうかについて

- (1) 民事訴訟法第 27 条により、当事者は自己に有利な事実を主張するときは、その事実について立証責任を負う。また民法第 197 条第 1 項により、「権利侵害行為により生じた損害賠償請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知ったときから二年間これを行使しなければ消滅する」。損害及び賠償義務者を知った、という知ったとは明らかに知ることをいう。もし当事者間で知る時間について争うときは、賠償義務者が請求権者が先に知った事実について立証責任を負う。最高裁判所 72 年台上字第 1428 号判例の趣旨を参照すれば分かる。次に、権利侵害行為に対する損害賠償請求権の消滅時効は、請求権者が実際に損害及び賠償義務者を知った時から起算し、二年間行使しなければ消滅する。しかも民法第 197 条においていう損害を知るとは、単に損害を知っただけをいうのではなく、他人の行為が原因で損害を受けたという他人の行為は権利侵害行為であることも併せて知らなければならない。単に損害を受けたこと及び行為者だけを知り、その行為が権利侵害行為であることを知らなければ、その権利侵害行為について賠償を請求するすべはないし、時効も進行しない。（最高裁判所 46 年台上字第 34 号判例をご参照）

- (2) 原告はいつ被告による権利侵害行為を知ったかについて調べたところ、

- ①本件権利侵害行為は即ちコピー商品（模倣品）を押収した事実である。そのうち、Y に販売した二つのバッグの部分について、原告は 2005 年 9 月 15 日及び 2005 年 9 月 26 日に鑑定報告を提出し、並びに 2005 年 9 月 19 日に訴訟代理人を委任し、告訴を提出し、調書を作成した。ただ、刑事訴訟ファイルにある証拠書類から、原告は 2005 年に告訴した対象及び事実は陳君玲及び彼女が Y に二つのバッグを販売したことである。これは刑事訴訟ファイルに添付された 2005 年 10 月 14 日の刑事告訴状のコピーが参考になる。一方、原告が為した鑑定報告は、ただ係争バッグは模倣品であることを証明するにとどまり、鑑定の過程において賠償義務者が被告乙〇〇であることを知るすべはない。さらに、刑事訴訟ファイルの調書を見ると、原告は被告乙〇〇について一言も言及していない。

原告は、のちに転々として被告乙〇〇が係争バッグを輸入、販売した権利侵害者であることを知り、2006 年 12 月 18 日に彼女を相手に刑事告訴を提起したと主張する。2006 年 12 月 18 日に被告が権利侵害者を知った時から起算して 2008 年 8 月 29 日に民事訴訟を提起するまで、二年を過ぎていないので、時効はまだ成立しないなどは採用できる。

- ②蔡黛莉を通じて X に二つのバッグを販売した部分について、台湾士林地方裁判所検察官は「2006 年 7 月 3 日」に香港エルメス大中華有限会社に電話して鑑定に協力するよう電話し、並びに「2006 年 7 月 14 日」に上記会社責任者程家鳳を鑑定証人として法廷に出頭し捜査に協力するよう召喚しているが、程氏は出廷していない。香港エルメス大仲介有限公司はフランス企業埃爾海斯國際の台湾支社ではなく、両方は異なる法人格であり、被告の答弁は根拠がない。ましてや通信記録からみて、検察事務官が香港企業エルメス大中華有限公司の社員に鑑定について質問したと記録しているだけで、検察事務官は当時質問された人に捜査中の被告は実は乙〇〇であることを告知していない。したがって、被告が提出した証拠からは、原告がそのときには既に権利侵害者が即ち被告であることを知っていたと証明することができない。

原告は、2007 年 11 月 15 日に捜査法廷が開かれた後、検察事務官から訴訟代理人の弁護士に告知してはじめて被告乙〇〇による権利侵害事実等を知ったという原告の主張は信用

できる。したがって、2007年11月15日に被告が権利侵害者であることを知った時から起算して2008年8月29日に民事訴訟を提起するまではまだ二年の時効が消滅しない。

2. 原告が請求した賠償金の額は理由があるかどうかについて

(1) 商標法第61条により、商標権者はその商標権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができ、かつその侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがあるときは、その防止を請求することができる。また、第61条により損害賠償を請求するときは、次の各号のいずれによりその損害を計算することができる。一、民法第216条の規定による。但し、その損害を証明するための証拠方法を提供できないときは、商標権者はその登録商標を使用することによって通常得られる利益から、侵害された後同一商標を使用することによって得た利益を差し引いた差額をその受けた損害の額とすることができる。二、商標専用権侵害者が商標権侵害行為によって得た利益による。商標権侵害者がそのコスト又は所要費用を立証することができないときは、当該商品を販売して得た収入の全部をその得た利益とする。三、押収した商標権侵害に係る商品の小売単価の500倍～1500倍で相当の金額を損害額とする。但し、押収した商品が1500点を超過するときは、その総額で賠償金額を定める。前項の賠償金額が明らかに相当でないときは、裁判所は斟酌して減らすことができる。いわゆる小売単価とは、他人の商標権を侵害した商品が実際に販売された単価をいい、商標権者の自己の商品の小売価格又は卸売価格をいうのではない。

① 上述のように、被告が故意に原告の商標権を不法に侵害したため、賠償の責めを負うべきである。係争バッグ四つの小売単価はそれぞれ23万円、22万円、80万円、80万円。商標法第66条第1項第3号は「押収された商標権侵害商品の小売単価」をいい、「商標権が侵害された商品の小売価格」をいうのではない。本件ニセモノバッグの小売単価はそれぞれ23万円、22万円、80万円、80万円であり、平均値51万2,500円で小売単価を計算すべきである。本件被告による侵害時間は約半年で、侵害方法はニセモノを真正品と偽り、高価格で販売する。原告が受けた損害及び被告が得た利益を考量して、500倍で賠償金を計算するのが妥当である。したがって、その損害額は256,250,000円（算式：512,500×500=256,250,000）となる。原告のこの額を超える請求は認めべきではない。また同号が定めた損害計算方法は、模倣品を押収することが容易ではないため、商標権者とその受けた損害を証明するのが難しいことから設けた規定である。したがって、原告は同号規定を賠償計算方法に選択した以上、さらに同条項第1、2号に定めた状況によって係争商標が通常得られる利益について、侵害された後、係争商標を使用することによって得られる利益、係争商標のコスト若しくは所要費用又は係争バッグを販売した全部の収入等について立証の責めを負う必要はない。

② 本件原告の商標は極めて有名な商標であり、被告は暴利を貪るため、原告の登録商標と同一の商標が使用されたバッグを輸入、販売し、かつ高価格で模倣品を真正品と偽り販売し、消費者に混同誤認を生じさせ、原告の係争商標権を侵害した。押収された係争商標権を侵害した係争バッグは四つしかないが、他人の商標を無断で使用した商品は往々にして正常な流通ルートを通じて販売されず、その販売量はどれだけあるか？侵害者も真実を告げようとしなない。したがって、被害者が実際に受けた損害を計算したり証明したりすることが難しい。侵害者が調査されていることを知ると、手段を選ばずに安売りして侵害物品を全て手放す。すると被害者により大きい損害を与えることになる。被害者が発見できるコピー商品はさほど多くなく、実際の損害を証明することができず、得られるべき補償を受けることもできない。これは公平さを欠くだけでなく、この類の侵害行為を助長することになる。したがって、本件原告は商標法第63条第1項第3号により、その商標権を侵害した係争バッグの小売単価の500倍～1500倍でその損害を計算することを主張することに理由がある。

3. 判決書の新聞紙への掲載請求は理由があるかどうかであるについて

商標法第64条により、「商標専用権者は、商標専用権侵害者の費用負担で、本章により商標専用権侵害と認定した事情に関する判決書の全部又は一部を新聞紙に掲載することを請求することができる。」前掲規定は被害者が信用回復を請求する処分に属し、その方法はどうか？その範囲はどこまでとするのが妥当か？裁判所は被害者の請求及びその身分、地位、被害程度等諸事情を斟酌して裁量すべきである。一方、「判決書」は、商標権侵害により生じた法律上の責任は、刑事責任を除き、当然民事責任をも含むのである。両者の目的は異なるが、矛盾しない。被害者及び消費者の権益を保障するため、侵害者が民事責任を負担すべきと認定した判決書を含むとすべきである。