

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

© 2017 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2017年3月号(J211)

このニュースメールは、知的財産分野を中心に、台湾の法律情報等を様々な角度から取り上げ、日本語と英語の両方で月に一回お届けしています。

台湾知的財産事情に対する理解を深め、新着情報をいち早くキャッチするための道具として、このニュースメールだけでなく、特許・商標・著作権等に関するあらゆる情報を完全網羅し、関連法制の改正から運用実務まで徹底解説する当所サイト <http://www.tiplo.com.tw> もぜひご利用ください。

今月のトピックス

- 01 知的財産局が2016年「専利」トップ100番付を公表
- 02 知的財産裁判所が「推推指」商標の識別性を認める判決
- 03 2016年商標出願概況、中国企業が連覇
- 04 有名ホテル「桃城茶様子」の董事長に商標権侵害で拘留50日の判決
- 05 「経済自由度指数」番付 台湾は世界で11位

台湾知的財産権関連判決例

- 01 商標権関連
商標侵害で、台糖建設に会社名変更命令の判決

今月のトピックス

J170208Y1

J170207Y1

01 知的財産局が2016年「専利」トップ100番付を公表

経済部知的財産局が2016年「専利^{*}」トップ100番付を公表した。国内からの出願をみると、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2013年に初めてトップ10入りして以来、特許戦略に力を入れており、2015年に財団法人工業技術研究院(Industrial Technology Research Institute、以下「工研院」)を抜いたのに続いて、2016年には出願件数が873件に達して、長い間首位を占めていた鴻海精密工業股份有限公司(Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.、以下「鴻海精密」)を抑えて首位に躍り出た。工研院は出願件数468件で2位を維持し、鴻海精密は戦略の調整により出願件数が400件に止まり、3位まで後退した。海外からの出願については、インテルが905件に達し、首位を占めた。クアルコムは台湾での特許戦略を強化しており、特許件数が616件に上り、順位を2015年の13位から2016年の2位へと大きく上げた。株式会社半導体エネルギー研究所は470件を出願し、3位にランキングされた。(※「専利」は特許、実用新案、意匠を含む)

産業別にみた主要企業の特許出願状況は次のとおり。

- 一. 半導体に関しては成長と衰退が共にみられた。米インテルの出願件数が905件に止まったのに対して、台積電が873件出願して74%増と急成長をみせ、インテルを追い上げて、そのすぐ後ろにつく形となった。また韓国のサムスン電子は出願件数が30%成長して252件となった。
- 二. パネルに関しては、韓国のLGディスプレイが98件出願して、88%成長した。同じく韓国のサムスンディスプレイの出願件数は88件だった。友達光電股份有限公司(AU Optronics Corporation)は268件、群創光電股份有限公司(Innolux Corporation)は56件をそれぞれ出願した。
- 三. モバイルデバイスに関しては衰退現象がみられ、出願件数は米アップルが99件、宏達国際電子股份有限公司(HTC Corporation)が81件に止まった。
- 四. フィンテック(FinTech、訳注: financial technologyの略)に関しては、アリババグループサービスが111社を出願した。また中華電信股份有限公司(Chunghwa Telecom Co., Ltd.)は160件を出願し、前年比で横ばいとなった。
- 五. ロボットに関しては、日本電産サンキョー株式会社が14件、上銀科技股份有限公司(Hiwin Technologies Corp.)が33件をそれぞれ出願している。(2017年2月)

J170219Y2

02 知的財産裁判所が「推推指」商標の識別性を認める判決

瑪麗蓮国際実業有限公司(Marilyn Underwear International Co., Ltd.、以下「瑪麗蓮公司」)は維娜斯国际有限公司(Venus' Secret Company Limited、以下「維娜斯公司」)の「推推指」商標が暗示的商標(suggestive marks)ではなく、記述的商標(descriptive marks)であり、識別性を有さないため、知的財産局に該商標の登録を取り消すべきであるとして無効審判を請求したが、知的財産局は審理の結果「請求不成立」の審決を下した。瑪麗蓮公司はこれを不服として經濟部に行政訴願を請求したが棄却されたため、同じ理由で知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。瑪麗蓮公司は、維娜斯公司の「推推指」商標の発音(称呼)と字形(外観)が「推推指」に類似しており、また「推指」は美容業界では汎用されている用語であるため、維娜斯公司が「推推指」を商標とすることは、ビジネスにおける公正な競争に影響をもたらすと主張した。

判決書によると、「推推指」商標は単純な「推」、「推」、「指」という三文字から構成されており、中国語の「推推指」は固有の語彙ではなく、それが有している意味を辞典で探ることができない。さらに中国語は表意文字であり、中国語の文字の組合せが固有の語彙ではないときは、文字がそれぞれの意味を含んだり、同じ文字が異なる意味を有したりすることにより、

文字と文字が結合すると主観的な理解の違いから、異なる意味が生じる。「推脂」には確かに「脂肪を移動する」という意味があるのに対して、「推指」は「指先で押す」、又は「指で押す」と解釈でき、その意味は「推脂」とは異なる。さらに「推推指」は「推薦する」、「指で押す」と解釈でき、また「推推」は「推」が重なり、「指で押ししてみる」という意味又は指で押すことを強調する意味を有しており、いずれにせよ「推指」とは異なり、「推脂」とはさらに異なる。

さらに判決書によると、瑪麗蓮会社が提出した証拠で、多用されるのは「推脂」であり、「推指」又は「推推指」ではなく、「推推指」が美容業界等で汎用されていると証明することはできず、「推推指」商標が矯正下着という商品の品質、機能又はその他の説明を示していることと証明することはさらにできない。また、関連の業者が「推推指」の三文字を商品の記述に使用し、商標として使用しなければ、商標法に抵触せず、商標権侵害のおそれはない。よって（知的財産裁判所は）「推推指」商標がビジネスにおける公正な競争に影響をもたらすことはない認め、瑪麗蓮会社の請求を棄却した。（2017年2月）

J170208Y2

J170207Y2

03 2016年商標出願概況、中国企業が連覇

經濟部知的財産局が2017年2月7日に公表した2016年商標出願概況によると、受理した商標出願件数は合計7万9300件に達した。そのうち国内からの出願は5万7548件、海外からの出願は2万1752件に達し、いずれも前年（2015年）比で小幅成長となった。

台湾に対する出願件数の上位5カ国（地域）の中で、中国は前年比362件増（年成長率9%）の4281件に達し、成長率、出願件数ともに連覇し、ここ5年の最高記録を更新した。2位以下は米国（3735件）、日本（3669件）、香港（1541件）、韓国（1447件）の順となっている。上位5カ国（地域）のうちアジアの国（地域）が4席を占めており、アジアの企業が台湾で積極的に商標戦略を展開していることがうかがわれる。（2017年2月）

J170203Y2

04 有名ホテル「桃城茶様子」の董事長に商標権侵害で拘留50日の判決

承億文旅股份有限公司（Chanyee Hotelday Co., Ltd.、以下「承億公司」）は嘉義で有名なホテル「桃城茶様子」を経営し、「茶様子」茶葉セット及び入浴用茶葉パックを販売していたが、商標権者の林○渝氏は2005年にはすでに茶葉等（商品）と茶葉の卸売・小売等（役務）での使用を指定して「茶様子」の商標登録を知的財産局に出願していたため、承億公司の戴○郎董事長を商標法違反で告訴した。一審（台湾嘉義地方裁判所）では戴董事長に無罪判決が下されたが、二審（知的財産裁判所）では承億公司の権利侵害が認められ、戴董事長に50日の拘留に処し、罰金5万新台湾ドルに転換できるとの確定判決が下されたため、上訴できない。民事の部分については、戴董事長と承億公司が連帯で賠償責任を負い、林○渝氏に18万9800新台湾ドルを支払うよう判決が下された。

また、林○渝が承億公司に「茶様子」をホテル又はレストランの役務に使用することを禁止する請求について、知的財産裁判所は承億公司による「桃城茶様子」図案の使用は林○渝氏が「茶様子」商標をレストラン経営の役務で登録する以前から行われており、承億公司は善意の使用に該当し、不当競争ではないと認め、この部分については無罪を維持した。（2017年2月）

J170217Y8

J170216Y8

J170217Z8

J170216Z8

05 「経済自由度指数」番付 台湾は世界で11位

2017年2月15日米国のヘリテージ財団（Heritage Foundation）と米紙「ウォール・ストリー

ト・ジャーナル」が共同で発表した「2017年経済自由度指数（2017 Index of Economic Freedom）」によると、台湾の経済自由度は世界で11位にランキングされ、過去最高を記録した。

「2017年経済自由度指数」では合計180の経済国/地域を対象に評価が行われ、総スコアのトップ10は、1位香港、2位シンガポール、3位ニュージーランド、4位スイス、5位オーストラリア、6位エストニア、7位カナダ、8位アラブ首長国連邦、9位アイルランド、10位チリとなっている。

経済自由度指数の評価は「法制度」（財産権の保護、司法の効率、汚職の少なさ）、「政府の規模」（税負担、政府支出の少なさ、財政の健全性）、「規制の効率性」（ビジネスの自由度、労働の自由度、通貨の自由度）、及び「市場の開放性」（貿易の自由度、投資の自由度、金融の自由度）の4つのカテゴリーに分かれており、さらにそれぞれのカテゴリーが3つの指標から構成されている。

2017年台湾の経済自由度指数の総スコアは76.5ポイントで、2016年の74.7ポイントから1.8ポイント上昇しており、これは「おおむね自由」な経済国/地域に該当する。12項目の指標のうち、台湾が最も優れている6項目には「ビジネスの自由度」（93.4ポイント）、「政府支出の少なさ」（89.5ポイント）、「財産権の保護」（86.5ポイント）、「貿易の自由度」（86.2ポイント）、「通貨の自由度」（85.2ポイント）、「財政の健全性」（83.7ポイント）が含まれる。ポイントを最も大きく伸ばしたのは「財産権の保護」（86.5ポイント）で、2016年に比べて16.5ポイント上昇している。（2017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 商標侵害で、台糖建設に会社名変更命令の判決

■ ハイライト

台湾糖業股份有限公司（Taiwan Sugar Corporation）は台中市の台糖建設股份有限公司と台糖營造股份有限公司が「台糖」商標を侵害しているため会社名の変更を求める訴訟を提起した。知的財産裁判所は（第二審において）台糖会社が建設区分で登録していた商標の期限がすでに切れており、台糖營造については権利を侵害していないため会社名を変更する必要はないと認め、一方、台糖建設については設立時期がやや遅く、新しい商標法が適用されるため商標権を侵害していると認め、（台糖建設に）会社名の変更と判決書内容の新聞掲載による周知を命じる判決を下した。

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】104年度民商上字第7号

【裁判期日】2016年1月14日

【裁判事由】商標権侵害行為の停止等

上訴人 台湾糖業股份有限公司（Taiwan Sugar Corporation）

上訴人 台糖建設股份有限公司

被上訴人 台糖營造股份有限公司

兼上記2名の法定代理人 林建成

上記当事者間における侵害された商標権の財産権関連争議等事件について、双方は2015年3月31日日本裁判所103年度民商訴字第31号第一審判決に対してそれぞれ上訴を提起し、本裁判所は2015年12月17日に口頭弁論を終え、次の通り判決する。

主文

上訴はいずれも棄却する。
第二審訴訟費用は上訴人がそれぞれ負担する。

一. 両方当事者の請求内容

(一) 台湾糖業股份有限公司（以下「台糖公司」）の請求及び答弁：

1. 原判決の台糖公司に不利な部分を取り消す。
2. 上記取消部分について、台糖營造股份有限公司（以下「台糖營造公司」）及び林建成は「台糖」と同一又は類似する文字を会社名の一部として使用してはならず、經濟部商業司に対して「台糖」と同一又は類似する文字を含まない会社名に変更登記を行わなければならない。
3. 第一項の取消部分について、台糖營造公司、林建成は「台糖」と同一又は類似する文字を含む看板、名刺、広告、ウェブサイト又はその他の販売を目的とした物品を使用（他人への使用許諾を含む）したり、「台糖」と同一又は類似する文字をその他の販売を目的として使用する行為に従事したりしてはならず、侵害行為を停止するとともに、「台糖」と同一又は類似する文字を含む看板、名刺、広告、ウェブサイト又はその他の販売を目的とした物品を廃棄しなければならない。
4. 台糖建設股份有限公司（以下「台糖建設公司」）、林建成の上訴を棄却する。

(二) 台糖建設公司、林建成の請求：

1. 原判決の台糖建設公司、林建成に不利な部分を取り消す。
2. 前記の取消部分について台糖公司の原審における請求を棄却する。
3. 台糖公司の上訴を棄却する。

(三) 台糖營造公司の答弁：

上訴を棄却する。

二. 本件の争点

(一) 台糖營造公司、林建成の部分：

1. 台糖營造公司、林建成に台糖公司の商標権に対する侵害行為があったのか。
 - (1) 本件はどの時期の商標法規定を適用すべきか。
 - (2) 台糖營造公司是 1998 年 8 月 25 日に「台糖」を該社の会社名の要部として設立登記し現在まで使用しており、係争商標 1 乃至 6（の商標権）を侵害し、1993 年施行商標法第 65 条、第 61 条に違反しているのか。台糖營造公司には悪意があるのか。両者は同一又は同類の商品に係る業務に従事しているのか。台糖營造公司是該規定の適用期間に利害関係人からの使用停止を請求されたが使用を停止しなかったことがあるのか。
 - (3) 台糖營造公司是 1998 年 8 月 25 日に「台糖」を該社の会社名の要部として設立登記し現在まで使用しており、係争商標 1 乃至 6（の商標権）を侵害し、現行商標法第 70 条第 2 号に違反しているのか。台糖公司が所有する係争商標 1 乃至 6 は台糖營造公司の設立登記時には著名商標であったか。台糖營造公司是善意の公正使用（フェアユース）を構成しているのか。本件は関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれ又は係争商標の識別力又は信用・名声を毀損するおそれはあるのか。
2. 台糖公司是台糖營造が「台糖」を会社名とすることに黙示の同意を行っており、台糖營造公司に権利を主張することはできないのか。台糖公司の権利行使は民法第 148 条の信義誠実の原則に反するのか。
3. 台糖公司是現行商標法第 69 条第 1 項、第 2 項の規定に基づき、台糖營造公司に対して侵害の停止と権利侵害物品の廃棄を請求すること、並びに公司法（会社法）第 23 条第 2 項、民法第 28 条に基づき林建成に台糖營造公司与連帯して責任を負うよう請求することには根拠があるのか。台糖公司の台糖營造公司、林建成に対する侵害停止請求権と廃棄請求権は消滅時効が成立しているのか。

(二) 台糖建設公司、林建成の部分：

1. 商標権侵害の部分：

- (1) 本件はどの時期の商標法規定を適用すべきか。
- (2) 台糖建設公司是 2005 年 6 月 29 日に「台糖」を該社の会社名の要部として設立登記

し現在まで使用しており、係争商標 1 乃至 6（の商標権）を侵害し、2003 年施行商標法第 62 条、現行商標法第 70 条第 2 号規定に違反しているのか。台糖会社が所有する係争商標 1 乃至 6 は台糖建設会社の設立登記時に著名商標であったか。台糖建設会社は善意の公正使用を構成しているのか。本件は関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれ又は係争商標の識別力又は信用・名声を毀損するおそれはあるのか。

(3) 台糖会社は現行商標法第 69 条第 1 項、第 2 項の規定に基づき、台糖建設会社に対して侵害の停止と権利侵害物品の廃棄を請求すること、並びに公司法第 23 条第 2 項、民法第 28 条に基づき林建成に台糖建設会社と連帯して責任を負うよう請求することには根拠があるのか。

(4) 台糖会社は民法第 184 条、第 195 条、公司法第 23 条第 2 項、民法第 28 条の規定に基づき、台糖建設会社、林建成に対して連帯して費用を負担し、本件判決書の裁判番号、当事者、事由及び主文の全文を聯合報（縦 11.5cm×横 5cm の紙面）及び自由時報（縦 4.5cm×横 9.2cm の紙面）全国版第 1 面の発行人欄に 1 日掲載するよう請求することには根拠があるのか。

2. 公平交易法（訳注：不正競争防止法や独占禁止法に相当）違反の部分：

(1) 台糖建設会社の行為は改正前の公平交易法第 20 条第 1 項第 2 号、第 24 条規定に違反しているのか。台糖会社の「台糖」という文字は関連の事業者又は消費者に一般的に認知されている表徴（トレードドレス）なのか。本件が同一又は類似の使用により他人の営業又は役務に係る施設又は活動と混同を生じさせているのか。

(2) 台糖会社は台糖建設会社に対して改正前の公平交易法第 30 条（現行公平交易法第 29 条）規定に基づき、台糖建設会社に対して侵害の停止と権利侵害物品の廃棄を請求すること、並びに公司法第 23 条第 2 項、民法第 28 条に基づき林建成に台糖建設会社と連帯して責任を負うよう請求することには根拠があるのか。

(3) 台糖会社は改正前の公平交易法第 34 条（現行公平交易法第 33 条）、公司法第 23 条第 2 項、民法第 28 条規定に基づき、台糖建設会社、林建成に対して連帯して費用を負担し、本件判決書の裁判番号、当事者、事由及び主文の全文を聯合報（縦 11.5cm×横 5cm の紙面）及び自由時報（縦 4.5cm×横 9.2cm の紙面）全国版第 1 面の発行人欄に 1 日掲載するよう請求することには根拠があるのか。

三. 判決理由の要約

(一) 台糖營造公司、林建成の商標権侵害部分：

1. 台糖營造会社は 1998 年 8 月 25 日に「台糖」を該社の会社名の要部として設立登記し現在まで使用しており、台糖營造会社の設立登記時に係争商標 1、2 はすでに登録されていた。台糖營造会社が「台糖」を会社名の要部とする行為が台糖会社の商標権を侵害するか否かは、台糖營造会社の設立登記の時点における商標法を以って判断すべきである。設立登記時の商標法によって商標権侵害を構成するならば、本件の台糖会社による侵害の停止・防止の請求に根拠があるか否かは、現行商標法を以って該侵害がなおも存在するのか、又は侵害に遭う危険があるのかによって判断すべきである。逆に台糖營造会社の設立登記時の商標法によって商標権侵害を構成しないならば、たとえ改正後の商標権侵害要件に該当しても、法の不遡及原則に基づいて、現行法規定に基づき侵害の停止・防止を請求してはならない。

2. 台糖營造会社は 1998 年 8 月 25 日に設立登記されているため、1993 年商標法を適用すべきである。1993 年商標法には他人の登録商標を会社名の要部とすることが民事上の侵害を構成するかについて明文の規定がないが、同法第 65 条には「悪意を以て他人の登録商標における文字を自らの会社名の要部として使用して同一又は類似の商品の業務を営し、利害関係者がそれに使用停止を請求しても使用を停止しなかったときは、1 年以下の懲役、拘留に処し、又は新台幣ドル 5 万新台幣ドル元以下の罰金を科す」と規定されており、他人の登録商標における文字を自らの会社名の要部として使用することは 1993 年商標法に基づいて刑事責任を構成し違法であり、民事上の権利侵害責任も構成することがわかる。さらに本条には悪意の使用（事後的悪意を含む）に関する刑事処罰規定があり、行為者に使用の悪意がなければ該条の刑事責任は構成しないが、その行為が民事上の商標専用権の侵害を構成していれば、被害者は 1993 年商標法第 61 条に基づいて停止・防止又は損害賠償を請求できる。当初から「他人を欺瞞

- する意図」、「明らかに知っていた」又は「使用の悪意」があったかどうかにより、異なることはない。いわゆる商標専用権侵害行為に対する停止・防止の請求権は物上請求権の一種であり、権利侵害行為の損害賠償請求権とは異なり、行為に過失又は故意が伴う必要がない。調べたところ、台糖營造公司の設立登記時に、係争商標 3 乃至 6 はまだ登録されておらず、台糖營造公司是係争商標 3 乃至 6 を侵害していないといえる。さらに係争商標 1 の登録日は 1954 年 10 月 1 日、係争商標 2 の登録日は 1991 年 1 月 16 日であり、いずれも台糖營造公司の設立登記以前であるため、台糖營造公司が善意の先使用を主張できる余地はない。係争商標 1 は外国語「TSC」と中国語「台糖」から構成され、いずれも三本の環状線で包まれ、左右に並んでいる。係争商標 2 は三本の環状線で囲まれた「台糖」の文字と三角形の図案で構成されている。台糖營造公司の全名は「台糖營造股份有限公司」であり、その中の「股份有限公司」の部分は会社組織形態を標示するものであり、「營造」の部分は業種を説明するものであるため、台糖營造公司是「台糖」の 2 文字が会社名の要部で、係争商標 1、2 の商標文字と同じである。同一の商品又は類似の商品の業務を営んでいるか否かについてみると、台糖營造公司が営む事業は総合建設業（Engineering Constructor）であり、係争商標 1 は「砂糖、角砂糖」での使用を指定し、係争商標 2 は「建設及び賃貸販売業務」での使用を指定している。その中で、係争商標 1 は指定商品が食品であり、台糖營造公司が営む事業である建設業とはかけ離れており、両者が同一又は類似の商品の業務を営んでいるとは認めがたい。1993 年商標法第 65 条規定によると、台糖營造公司是係争商標 1 を侵害していないといえる。係争商標 2 は建設及び賃貸販売業務での使用を指定しており、台糖營造公司が営む業務と同じである。このため 1993 年商標法第 65 条規定によると、台糖營造公司是台糖公司の係争商標 2 に対して侵害を構成している。
3. さらに、台糖公司是本件起訴において台糖營造公司に侵害の停止・防止を請求しており、これは台糖營造公司の侵害行為が現実に存在する、又は現況からみて係争商標 2 が侵害されるおそれがある場合に始めて成立する。しかしながら調べたところ、前に述べたとおり、台糖營造公司在「台糖」を会社名の要部とした行為は 1993 年商標法に基づき係争商標 2 を侵害しているが、係争商標 2 の専用期間が 2011 年 1 月 15 日に終了しており、係争商標 2 は現在すでに存在しないため、現実的危害状況についてみると、台糖營造公司には係争商標 2 に対する現実的な侵害又は侵害のおそれはないといえる。台糖公司在台糖營造公司に対して侵害の停止・防止又は権利侵害物品の廃棄を請求すること、並びに公司法（会社法）第 23 条、民法第 28 条に基づき林建成に（台糖營造公司と）連帯して賠償責任を負うよう請求することには根拠がない。

(二) 台糖建設公司、林建成の部分：

1. 商標法違反の部分：

- (1) 台糖建設公司是 2005 年 6 月 29 日に設立されており、本件の台糖公司による侵害の停止・防止及び権利侵害物品の廃棄の請求は、台糖建設公司設立時の商標法（即ち 2003 年商標法）を以って台糖建設公司在台糖公司の商標権を侵害したのかを判断するとともに、現行商標法を以って該侵害行為が現実に存在するのか、又は侵害のおそれがあるのかによって判断すべきである。
- (2) 2003 年商標法第 62 条には「商標権者の同意を得ず、次に掲げる事情の一に該当するものは、商標権を侵害するものとみなす。一、他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら同一又は類似の商標を使用し、又は当該著名商標にある文字を自らの会社名、商号名、ドメイン名又はその他の営業主体や出所を表彰する標識として使用し、著名商標の識別力又は信用・名声を毀損するとき。二、他人の登録商標であることを明らかに知りながら、当該商標にある文字を自らの会社名、商号名、ドメイン名又はその他の営業主体又は出所を表彰する標識として使用し、商品又は役務に関連する消費者に誤認混同を生じさせるとき。」と規定されている。調べたところ、以下のとおりである。
- A. 台糖建設公司是 2005 年 6 月 29 日に設立登記されており、商標権の侵害の有無は台糖建設公司設立時に判断すべきことは前述のとおりである。係争商標 5、6 は台糖建設公司の設立時にはまだ登録されておらず、台糖建設公司是係争商標 5、6 を侵害していないといえる。台糖建設公司在「台糖」を会社名の要部とする行

為は継続的行為であり、なお係争商標 5、6 を侵害している云々とする台糖公司の主張は、本裁判所による前に述べた本件台糖建設公司設立登記に関する行為は一回的加害行為であるとの判断原則に反するため、根拠がないものである。

- B. 係争商標 1 乃至 4 の登録時期はいずれも台糖建設公司の前であり、台糖公司は 1946 年 5 月 1 日設立され、1953 年から「台糖」の文字で複数の商標を次々と登録し、その中の係争商標 1 の指定商品である砂糖、角砂糖又は類似の商品は台湾全土で販売されており、台糖公司が糖類製品、食品又はその他の類似製品に使用している係争商標 1 は一般大衆が広く認知している程度に達しており、著名商標と認めるに足る。係争商標 2 乃至 4 は建設及び賃貸販売業務、各種建築物の建設、請負建設、造園工事施工、各種建築物の賃貸販売、不動産売買、賃貸の仲介等での使用が指定されており、台糖公司は関連の資料を提出してそれが確実に建設業に従事することを証明しているが、それらの資料は数が多くはなく、係争商標 2 乃至 4 は台糖公司が広く使用することで建設業において著名商標の地位を得ているとは認めがたい。このため台糖建設公司設立登記時に、係争商標 1 の砂糖、角砂糖又は関連の製品における使用部分については、台糖公司が長く、広く使用し、関連の事業者又は消費者に広く認知されていたため、著名商標の程度に達しており、係争商標 2 乃至 4 の建設業における使用部分については、関連の消費者が広く認知していると証明できる証拠がなく、著名商標ではない。

係争商標 1 は砂糖、角砂糖又は関連の製品に使用され、台糖公司が長く、広く使用してきたため、著名商標となっていることは前述のとおりである。台糖建設公司は係争商標 1 における文字「台糖」を会社名の要部としている。その会社登記資料検索結果によると、台糖建設公司が経営する事業は住宅及びビルの開発・賃貸販売業、工場の開発・賃貸販売業、特定專業区開発業、インフラストラクチャ投資建設業、ニュータウン・ニューコミュニティ開発業、土地徴収及び土地再区画代行業、都市再開発業等の業務である。元来高度に著名な係争商標 1 は消費者にその商品又は役務の出所に対する単一又は独特な連想をもたらすものであり、台糖建設公司は係争商標 1 の文字を会社名の要部としたため、係争商標 1 の社会大衆が有する独特な印象や単一の出所を希釈したことは明らかであり、係争商標 1 の識別力を毀損するもので、2003 年商標法第 62 条第 1 号に基づき商標権侵害とみなすことができる。

- (3) 台糖公司は本件起訴において台糖建設公司に侵害の停止・防止を請求しており、これは台糖建設公司の侵害行為が現実存在するか、現況からみて係争商標 1 が侵害されるおそれがある場合に始めて成立する。調べたところ、現行商標法第 70 条第 2 号には「商標権者の同意を得ず、次に掲げる事情のいずれがある場合、商標権を侵害するものとみなす。：……二. 他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、当該著名商標にある文字を、自らの会社、商号、団体、ドメイン又はその他営業主体を表彰する名称として、…当該商標の識別力又は信用・名声を毀損するおそれがあるとき。」と規定されている。係争商標 1 は著名商標であり、かつ台糖建設公司が「台糖」を会社名の要部としたことで係争商標 1 の識別力を毀損した等の状況は前述したとおりで、さらに係争商標 1 の専用期間は現在も有効である。現行法からみて、台糖建設公司による係争商標 1 の侵害がなお存在しているため、台糖公司が台糖建設公司に対して商標権侵害の停止・防止及び権利侵害物品の廃棄を命じるよう請求することには根拠がある。

台糖公司は民法第 28 条、公司法第 23 条第 2 項に基づいて林建成に台糖建設公司与連帯責任を負うよう請求しているが、民法第 28 条には「法人はその董事又はその他代表権を有する人が職務執行上で他人に与えた損害については、当該行為人と連帯して賠償責任を負わなければならない」と規定されており、これは法人が自然人と連帯して賠償責任を負う規定であるが、自然人林建成が会社と連帯して賠償責任を負う根拠ではない。公司法第 23 条第 2 項には「会社の責任者が会社の業務執行につき、法令に違反して他人に損害を与えたときは、その他人に対して会社と連帯して賠償責任を負わなければならない」と規定されており、会社の責任者と会社が連帯して賠償責任を負う根拠ではあるものの、侵害の停止・防止請求権及び廃棄請求権は作為及び不作為請求権であり、連帶給付とはいえず、台糖公司が公司法第 23 条

第 2 項に基づき林建成に台糖建設会社と連帯しての侵害の停止・防止又は権利侵害物品の廃棄を行うよう請求することに根拠はない。また、台糖会社は林建成に台糖会社商標権を侵害するどのような行為があったかを立証しておらず、林建成に対するこの部分の請求には理由がなく、棄却すべきである。

- (4) 本件の係争商標 1 は著名商標であり、台糖建設会社は「台糖」をその会社名の要部として係争商標 1 の識別力を希釈し、台糖会社の信用・名声を毀損した。台糖会社が民法第 195 条第 1 項規定に基づき、台糖建設会社に対して本件判決書の裁判番号、当事者、事由及び主文の全文を聯合報（縦 11.5cm×横 5cm の紙面）及び自由時報（縦 4.5cm×横 9.2cm の紙面）全国版第 1 面の発行人欄に 1 日掲載するよう請求しており、これは名誉回復の妥当な処分であるため、許可すべきである。また林建成は台糖建設会社の法定代理人であり、判決書新聞掲載は名誉回復の手段であり、それ（林建成）はこれ（新聞掲載）によって生じる費用を連帯して給付しなければならない。台糖会社が公司法第 23 条第 2 項規定に基づき林建成に台糖建設会社と連帯して費用を負担し判決書を新聞掲載するよう請求することには理由があり、許可すべきである。

2. 公平交易法の部分：

本件の台糖会社が単一の声明においてそれぞれ商標法、民法及び公平交易法規定に基づき裁判所に判決を請求したことは、請求権競合による請求の選択的併合に該当する。それが台糖建設会社に対して侵害の停止・防止及び権利侵害物品の廃棄を請求すること、及び台糖建設会社、林建成に対して判決書新聞掲載の部分の費用を連帯して負担するよう請求することについては、台糖会社がそれらに対して商標法、民法の規定に基づき請求することには理由があり、その起訴の目的は達成されているため、再び公平交易法の部分の主張に理由があるかを審理する必要はない。台糖会社は台糖建設会社の公平交易法違反に対して林建成に侵害の停止・防止及び権利侵害物品の廃棄を請求することについて、林建成が台糖建設会社の法定代理人であり、台糖建設会社による公平交易法違反行為に対して民法第 28 条及び公司法第 23 条第 2 項に基づき台糖建設会社と連帯して責任を負うべきであると主張しているが、侵害の停止・防止請求権及び（権利侵害物品の）廃棄請求権は作為及び不作為請求権であり、連帯給付とはいえない。台糖建設会社が公平交易法規定に違反しているか否かに拘わらず、台糖会社が公司法第 23 条第 2 項及び民法第 28 条に基づいて林建成に侵害の停止・防止及び権利侵害物品の廃棄を命じるよう請求することには根拠がなく、台糖会社は林建成にいかなる公平交易法違反の状況があるのかを証明しておらず、この部分の主張には理由がないため、棄却すべきである。

以上をまとめると、台糖会社は商標法及び民法の関連規定に基づき、台糖建設会社に対して「台糖」と同一又は類似する文字を会社名の一部として使用してはならず、經濟部商業司に対して「台糖」と同一又は類似する文字を含まない会社名に変更登記を行うとともに、「台糖」と同一又は類似する文字を含む看板、名刺、広告、ウェブサイト又はその他の販売を目的とした物品に使用する行為（他人への使用許諾を含む）、又は「台糖」と同一又は類似する文字をその他の販促を目的として使用する行為に従事してはならず、侵害行為の停止とともに、「台糖」と同一又は類似する文字を含む看板、名刺、広告、ウェブサイト又はその他の販売を目的とした物品の廃棄を請求し、且つ台糖建設会社、林建成に対して本件判決書の裁判番号、当事者、事由及び主文の全文を聯合報（縦 11.5cm×横 5cm の紙面）及び自由時報（縦 4.5cm×横 9.2cm の紙面）全国版第 1 面の発行人欄に 1 日掲載するよう請求することには理由があり、許可すべきである。この範囲を超える請求には理由がなく、許可すべきではない。原審は上記許可すべきではない部分について台糖会社の請求を棄却し、上記許可すべき部分については台糖会社勝訴の判決を下しており、その理由は本裁判所とは異なるが、結論は異なることなく、維持すべきである。双方はその敗訴部分についてそれぞれ原判決の不利な部分は不当であると指摘し、取消を請求したが、理由がないため、いずれも棄却する。

以上の次第で、本件双方の上訴にはいずれも理由がない。智慧財産案件審理法（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、主文のとおり判決する。

2016 年 1 月 14 日

知的財産裁判所第二法廷

裁判長 李維心

裁判官 林秀圓

裁判官 蔡如琪

添付図：

添付図 1（係争商標 1）

登録第 00001675 号
出願日：1953 年 12 月 10 日
登録日：1954 年 10 月 1 日
登録公告日：1954 年 11 月 1 日
専用期間：1954 年 10 月 1 日乃至 2024 年 9 月 30 日
指定商品又は指定役務：第 431 類：砂糖、角砂糖。



添付図 2（係争商標 2）

登録第 00049593 号
出願日：1990 年 8 月 3 日
登録日：1991 年 1 月 16 日
登録公告日：1991 年 2 月 16 日
専用期間：1991 年 1 月 16 日乃至 2001 年 1 月 15 日
指定商品又は指定役務：第 6 類：建築及び賃貸販売業務。



添付図 3（係争商標 3）

登録第 00128342 号
出願日：1999 年 8 月 25 日
登録日：1999 年 9 月 1 日
登録公告日：2000 年 10 月 1 日
専用期間：2000 年 9 月 1 日乃至 2021 年 1 月 15 日
指定商品又は指定役務：第 37 類：各種建築物の建設、請負建設、造園工事施工。



添付図 4（係争商標 4）

登録第 00148153 号
出願日：1999 年 8 月 25 日
登録日：2000 年 9 月 1 日
登録公告日：2000 年 10 月 1 日
専用期間：2000 年 9 月 1 日乃至 2021 年 8 月 31 日
指定商品又は指定役務：第 36 類：各種建築物の賃貸販売、不動産売買、賃貸の仲介。



添付図 5 (係争商標 5)

登録第 01363078 号
出願日：2008 年 9 月 10 日
登録日：2009 年 5 月 16 日
登録公告日：2009 年 5 月 16 日
専用期間：2009 年 5 月 16 日乃至 2019 年 5 月 15 日
指定商品又は指定役務：第 36 類：銀行等役務。



添付図 6 (係争商標 6)

登録第 01363094 号
出願日：2008 年 9 月 10 日
登録日：2009 年 5 月 16 日
登録公告日：2009 年 5 月 16 日
専用期間：2009 年 5 月 16 日乃至 2019 年 5 月 15 日
指定商品又は指定役務：第 37 類：コンピュータハードウェア取付等の役務。



Attorneys-at-Law

TIPLO
Attorneys-at-Law
Since 1965

台灣國際專利法律事務所

事務所:

台湾10409台北市南京東路二段125号

偉成大樓7階

Tel: 886-2-2507-2811 • Fax: 886-2-2508-3711

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:

東京都新宿区新宿2-13-11

ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号

Tel: 81-3-3354-3033 • Fax: 81-3-3354-3010

記事提供：TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際專利法律事務所

© 2017 TIPLO, All Rights Reserved.