

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6月号(J214)

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> もぜひご活用ください。

今月のトピックス

- 01 任天堂の復刻版ファミコンをコピー、侵害額は市価 3 億新台幣ドル超
- 02 日台特許審査ハイウェイ試行プログラム、2017 年 5 月 1 日から 3 年延長
- 03 公平交易法改正案が立法院を通過、公平会は「非友好的買収」の意見聴取が必要に
- 04 茶飲料業者に公平交易法違反で 300 万新台幣ドル賠償命令判決
- 05 司法院が訴訟電子化を推進、オンライン提訴システムの機能をさらに拡大
- 06 IMD 世界競争力レポート、台湾は世界で 14 位

台湾知的財産権関連判決例

01 商標権関連

「二つの中船」事件、中船（台船の前身）の元董事が商標の盗用で敗訴確定

今月のトピックス

J170504X2

J170504X3

01 任天堂の復刻版ファミコンをコピー、侵害額は市価3億新台幣ドル超

国内外のゲーム機業界では復刻版が流行している。任天堂も2016年11月に復刻版「ニンテンドークラシックミニファミリーコンピュータ」を発売して、ゲーマーから好評を得ている。先日、保安警察第二総隊刑事警察大隊偵査第二隊が豊原市にある陳被疑者の自宅を捜索した際、「ニンテンドークラシックミニファミリーコンピュータ」の海賊版808台、手のひらサイズゲーム機の手帳版183台（400種類のゲームを内蔵）及び任天堂のゲーム包装箱の模倣品106個を押収した。その市価総額は3億新台幣ドルを超える。

本件の陳被疑者はその商機に目をつけて中国から大量に海賊版を輸入し、ネットオークションサイトにて低価格で販売して利益を得ていた。現在までにおおよそ数十万新台幣ドルの不当利益を取得している。警察は商標法及び著作権法違反で、陳被疑者を台中地方検察署へ移送した。（2017年5月）

J170501Y1

02 日台特許審査ハイウェイ試行プログラム、2017年5月1日から3年延長

知的財産局によると、日台間の経済貿易関係がさらに深まり、外国から台湾への出願件数を国・地域別にみると日本が最も多く、2016年の出願件数は1万2006件に上り、台湾から日本への出願件数も1306件に達しているという。双方の特許出願案件に対する審査を加速して、出願人が早期に特許を取得できるように、日台間では2012年5月1日から特許審査ハイウェイ（PPH）試行プログラムが実施され、さらに2014年5月1日からは拡大版特許審査ハイウェイ（PPH MOTTAINAI）試行プログラムに切り替えられた。

日台間の「PPH MOTTAINAI」試行プログラムは2017年4月30日に満期となったため、双方は2017年5月1日から試行期間を3年延長することに同意し、日台双方の出願人に簡便でスピーディなPPHサービスを継続して提供していくこととした。（2017年5月）

J170526Y4

03 公平交易法改正案が立法院を通過、公平会は「非友好的買収」の意見聴取が必要に

立法院は2017年5月26日に第三読会にて公平交易法（訳注：不正競争防止法、独占禁止法に相当）第11条改正案を可決した。「非友好的合併（いわゆる敵対的買収）」行為について、公平交易委員会（訳注：公正取引委員会に相当。以下「公平会」）による買収案件の審査期限を従来の30日から30「業務日」に延長した。これにより審査日数が連休やその他の要因で短縮されて審査の公正性に影響が及ぶことを回避する。

さらに公平会は企業結合の届出について第三者から意見聴取をすることができ、必要であれば学術研究機関に産業経済の分析と意見の提出を委託できる。ただし、結合事業者の一方が結合に同意していない場合、公平会は届出事業者の届出事由を該事業者に提供し、その意見を聴取しなければならない。（2017年5月）

J170518Y4

04 茶飲料業者に公平交易法違反で300万新台幣ドル賠償命令判決

2016年米国大統領選挙の際、民主党の大統領候補であるヒラリー・クリントン氏が米国企業KF TEA USA INC.の設立した「Kung Fu Tea」ニューヨーク支店に立ち寄ってパールミルクティー（タピオカティー）を飲んだことがある。台湾でこのことが報道されたとき、同じく茶飲料業者であるが、米国KF TEA USA INC.とは無関係の紅茗國際有限公司（ROTEN MING INTERNATIONAL CO., LTD.、以下「紅茗公司」）がインタビューを受けた。その従業員は「皆

が相当の根源性を持っている（意訳：両者は相当な程度に共通の根源性を持っている）」等と答えたが、同社が運営する「手作功夫茶」Facebookページに「クリントン氏が絶賛した『功夫茶』は台中からのものー感動しました～我々は国際メディアに取り上げられたのです！...」等と投稿し、KF TEA USA INC.から提訴されていた。知的財産裁判所は紅茗会社が公平交易法（訳注：日本の不正競争防止法、独占禁止法に相当）に違反したと認め、300万新台幣ドルの賠償金支払いを命じる判決を下した。

紅茗会社は以下のように主張した。当時メディア数社から確認の電話を受けた際に、従業員は該社の「手作功夫茶」はヒラリーが飲んだ功夫茶ではないと明確に伝えたが、メディア側がパールミルクティーの故郷を報道したいと強調したため取材を受けたものであり、不実な内容を提供していない。取材を受けたときに述べた「皆が相当の根源性を持っている」とは、「両社がいずれもパールミルクティーを販売しており、商品名と原料の出所には相当な関連性と根源性がある」ということを指したものである。

裁判官は、いわゆる「皆が相当の根源性を持っている」とは故意のただ乗りに対するあいまいな言い方であること、さらに紅茗会社はメディアの報道が不実であると抗弁しているが、売り場において関連の報道動画を来店者にみせており、誤認をまねく表示であるため、公平交易法に違反していると認めた。紅茗会社はさらに上訴できる。（2017年5月）

J170505Y6

05 司法院が訴訟電子化を推進、オンライン提訴システムの機能をさらに拡大

司法院は訴訟電子化を推進するため、2015年7月、9月に前後して知的財産行政訴訟事件（訳注：被告が經濟部又は知的財産局）、税務行政訴訟事件（訳注：被告が税務機関）のオンライン提訴サービスを開始したのに続いて、2017年5月2日には適用範囲を第一審事件から第二審事件にまで拡大して、知的財産行政訴訟事件及び税務行政訴訟事件における当事者及び代理人が提訴、請求から上訴、抗告、再審まですべて「司法院オンライン提訴及び書状伝送作業プラットフォーム」（<https://efiling.judicial.gov.tw>）を通じて最高行政裁判所、各高等行政裁判所、知的財産裁判所及び各地方裁判所行政訴訟法廷との書状の提出や受取りをできるようにする。これにより有効に審理の機能が拡大され、国家全体の競争力を高めることができる。

オンライン提訴システムは1日24時間体制で、当事者及び代理人により便利な作業環境を提供し、時空の制限を受けることなく、オンライン提訴システムでの書状伝送は伝送作業さえ完了すれば、直接書状を裁判所に提出するのと同じ効力を持つ。さらに当事者と代理人は裁判所に赴いてファイルを開覧する必要はなく、オンラインで相手方の電子書状を入手でき、随時裁判所における事件の審理進捗状況を知ることができる。

オンライン提訴システムの適用範囲拡大に伴い、司法院は2017年4月12日に、「司法院オンライン提訴及び書状伝送作業プラットフォーム(知的財産行政訴訟事件と税務行政訴訟事件の部分)」サービスの適用を高等行政裁判所、知的財産裁判所及び各地方裁判所行政訴訟法廷における知的財産行政訴訟事件と税務行政訴訟事件にまで拡大し、(1) 営業秘密関連の書状又は証拠、(2) 証拠保全、秘密保持命令、仮差押、仮処分、暫定的な状態を定める仮処分及び執行停止の請求、(3) 法令規定により本プラットフォームを使用する当事者以外の署名が必要な場合（委任状、委任契約解約通知書）を除き、オンライン提訴システムを使用できると公告するとともに、電子簽章法（電子署名法）適用排除項目（行政訴訟法部分）を改正した。

さらに審理効率と司法の透明度を高めるため、司法院は2017年7月に「非対称式オンライン提訴システム(つまり一方当事者の同意があれば、オンライン提訴システムを使用できる)」、「統合オンライン証拠書類閲覧システム」等の機能を追加する。当事者、代理人がオンラインで電子ファイルを手に入れるようにして、従来の紙のファイルの代わりとすることで、ペーパーレスの目標を達成する。また開廷時に当事者、代理人及び裁判所はシステム上の電子書状と証拠書類を利用でき、電子裁判所（E-Court）の設備で効率的な審理と証拠開示を行い、当事者の争点に焦点を当て攻防を展開できる。（2017年5月）

J170602Z8

J170601Z8

06 IMD 世界競争力レポート、台湾は世界で 14 位

スイスローザンヌにある経営開発国際研究所（International Institute for Management Development, IMD）の「2017年IMD世界競争力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）によると、評価対象である63の国・地域において台湾は14位で、昨年から横ばいとなった。アジア太平洋地域における順位は3位を維持し、香港、シンガポールに次いだ。

IMDの「世界競争力ランキング」を構成する4分野（「政府の効率性」、「経済状況」、「民間の効率性」、「インフラ」）のなかで、台湾の順位は「政府の効率性」が最も高く世界10位を占め、「経済状況」は12位（2016年の15位から3ランクアップ）、「民間の効率性」は15位、「インフラ」は21位となっている。

さらに台湾のデジタル競争力は世界で12位、アジア太平洋地域ではシンガポール、香港に次いで同じく3位にランキングされた。デジタル競争力は「知識（Knowledge）」、「テクノロジー（Technology）」及び「未来への対応度（Future readiness）」の3項目から構成され、台湾は「テクノロジー」では世界7位、「知識」と「未来への対応度」はいずれも世界16位だった。ただし「未来への対応度」の順位は2016年の22位から一挙に16位に上昇し、最も大きく進歩している。（2017年5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 「二つの中船」事件、中船（台船の前身）の元董事が商標の盗用で敗訴確定

■ ハイライト

中國造船股份有限公司（China Ship Building Corporation, CSBC）が会社名を台湾國際造船股份有限公司（CSBC Corporation, Taiwan、以下「台船公司」）に変更した後、同社の前董事（取締役）であり、開隆航業公司（以下「開隆公司」）の経営者であった許○堅が会社名変更に対抗していた。（許○堅は株主総会の決議取消を請求する裁判を起こしたが、敗訴が確定したため）元來政府が所有していた「中船」商標を「引き継いで」、自ら「中國造船股份有限公司」を設立した。これに対して台船公司是告訴を提起していたが、最高裁判所は知的財産裁判所の見解を維持し、許○堅による「中船」商標の使用は一般大衆に誤認と混同を容易にもたらすと認め、許○堅に敗訴を言い渡し判決が確定した。許○堅は連続3日間にわたり判決書（主要部分）を新聞に掲載しなければならない。

II 判決内容の要約

最高裁判所民事判決

【裁判番号】105年度台上字第997号

【裁判期日】2016年6月15日

【裁判事由】商標権侵害行為の排除請求等

上告人 中國造船股份有限公司

兼法定代理人 許○堅

被上告人 台灣國際造船股份有限公司

上記当事者間における商標権侵害行為の排除請求等事件について、上告人は2015年2月26日知的財産裁判所第二審判決（103年度民商上字第2号）に対して上告を提起した。当裁判所は次のように決定する。

主文

上告を棄却する。
第三審の訴訟費用は上告人が連帯で負担する。

理由

本件上告人は原判決に対して上告した。該判決の法令違反を理由としているが、審理したところ、その上告理由書の記載内容は原審の証拠の取捨、事実認定における職権行使を論断したものであり、また原審が論断したものにつき理由なしで違法であると主張しており、当該判決が違反した法令及びその具体的な内容、並びに訴訟資料に示される当該法令違反に符合した具体的事実が明らかに示されておらず、さらに法の継続形成の従事、裁判の一貫性の確保、又はその他の関連する法律見解が原則上重要性を有する理由も具体的に記載されていないため、上告理由が適法に付されているとは認めがたい。

以上の次第で、本件上告は不適法である。民事訴訟法第 481 条、第 444 条第 1 項、第 95 条、第 85 条第 2 項により、主文のとおり決定する。

2016 年 6 月 15 日

最高裁判所民事第一法廷

裁判長 劉福來

裁判官 李錦美

裁判官 詹文馨

裁判官 吳光釗

裁判官 梁玉芬

III 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】103 年度民商上字第 2 号

【裁判期日】2015 年 2 月 26 日

【裁判事由】商標権侵害行為の排除請求等

上訴人 中國造船股份有限公司

兼法定代理人 許○堅

被上訴人 台灣國際造船股份有限公司

上記当事者間における商標権侵害行為の排除請求等事件について、上訴人は 2013 年 12 月 16 日当裁判所 102 年度民商訴字第 22 号第一審判決に対して上訴を提起した。当裁判所は 2015 年 2 月 3 日に口頭弁論を終え、次のように判決する。

主文

上訴を棄却する。

原判決の主文第 2 項 1 行目の「本件判決書」は「本件第一審民事判決書」に変更すべきである。

第二審訴訟費用は上訴人の負担とする。

原判決主文第一項前段において上訴人に「中國造船」と同一又は類似する文字をその会社名の主要部分に使用してはならないと命じた部分について、被上訴人は 165 万新台幣ドルを担保として供託した後に仮執行を行ってもよい。ただし、仮執行の手続きが行われる前に上訴人が 165 万新台幣ドルを担保として供託したならば、仮執行を免脱できる。

被上訴人のその他の仮執行に係る請求は棄却する。

事実及び理由

一. 両方当事者の請求内容：

(一)被上訴人の原審における請求：

1. 上訴人は「中國造船」と同一又は類似する文字をその会社名の主要部分に使用してはならず、「中國造船」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。

2. 上訴人は連帯で費用を負担し、本件判決書の裁判番号、当事者、裁判事由及び主文全文を蘋果日報（高さ 11.4cm×幅 4.4cm の紙面）、聯合報（高さ 13.8cm×幅 4.95cm の紙面）及び自由時報（高さ 4.5cm×幅 9.2cm の紙面）の全国版第一面題字欄下又は横にそれぞれ 3 日連続で掲載しなければならない。

(二) 原審は、上訴人は「中國造船」と同一又は類似する文字をその会社名の主要部分に使用してはならず、「中國造船」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、かつ連帯で費用を負担し、本件判決書の裁判番号、当事者、裁判事由及び主文全文を蘋果日報、聯合報及び自由時報の全国版第一面題字欄下又は横にそれぞれ 3 日連続で掲載しなければならないとの判決を下し、上訴人はこれを不服として上訴を提起した。

(三) 被上訴人の当裁判所における答弁：

1. 上訴を棄却する。
2. 担保を供託するので、仮執行宣言を求める。

(四) 上訴人の当裁判所における請求：

1. 原判決を破棄する。
2. 被上訴人の第一審における訴えを棄却する。
3. 被上訴人の仮執行宣言の請求を棄却する。
4. 上訴人は担保を供託するので、仮執行免脱宣言を求める。

二. 心証を得た理由：

本件双方の争点は、協議を経て当裁判所ファイル第 1 冊 151～152 頁、当裁判所ファイル第 2 冊 3 頁の準備手続調書に示される通りに簡略化した。ここで次のように分けて述べる：

(一) 本件に適用すべき商標法：

1. 上訴人は 2009 年 2 月 9 日に会社の設立を登記しており、「中國造船」商標（以下「係争商標」、添付図 1-1～図 1-5 に示すとおり）が著名商標であることを明らかに知りながら、「中國造船」を上訴人企業の会社名の主要部分とし、係争商標を侵害した等と被上訴人は主張し、侵害の排除と判決書の新聞掲載を請求した。上訴人企業が 2009 年 2 月 9 日に「中國造船股份有限公司」を会社名として設立登記した後、商標法の「商標権」と「会社名」の衝突に関する規範は 2011 年 6 月 29 日に改正公布され、2012 年 7 月 1 日に施行されている。よって本件は被上訴人がその商標権侵害を主張した行為に基づき、行為の時点の商標法を適用すべきである。

2. 調べたところ、上訴人企業は 2009 年 2 月 9 日に設立の登記をした時から「中國造船股份有限公司」の会社名を使用しており、会社存続期間において、上訴人企業はその会社名を使用して事業を営んできた。2003 年 5 月 28 日改正公布の商標法（以下、「2003 年商標法」）第 62 条第 1 号、第 2 号、及び現行商標法第 70 条第 2 号に規範されているのはいずれも、他人の著名な登録商標または該著名商標にある文字を自らの会社名として使用することであり、設立登記又は会社名の登記変更の行為に限らない。会社名は股份有限公司（株式会社）定款に記載すべき事項であり、会社名の登記にも一定の要件と制限がある（上訴人企業が設立された時、有効であった 2009 年 1 月 21 日改正公布の公司法（会社法）第 18 条第 1、4、5 項、第 129 条第 1 号の規定を参照）。被上訴人が指摘している上訴人企業が被上訴人の著名な登録商標にある文字「中國造船」を自らの会社名の主要部分とした行為は、その起点が上訴人企業の会社設立登記が完了した時点である。よって本件は上訴人企業が「中國造船」を会社名の主要部分として設立登記をしたことが係争商標権を侵害しているか否かを斟酌するのに、行為（設立登記）の時点における法律、即ち 2003 年商標法を適用すべきである。上訴人企業の設立登記の当初に被上訴人の商標権が侵害されておらず、その後商標法の関連規範が改正されたとしても、遡及適用する特別規定がなければ、「法の不遡及原則」に基づいて、改正後の規定はその施行日以降に発効するものであり、被上訴人はその後改正・施行された商標法の規定により遡及して商標権を主張し、侵害の排除又は防止を請求してはならない。本件に商標権者が主張する権利侵害の時点で有効な商標法を適用したならば、企業経営者が適法に会社名を登記した後、法律が規定する要件の寛厳が変動したこと、又は商標権者が請求する時点の相違によって、時に商標権の侵害を構成したり、時に構成しなかったりするため、長期に当該会社名

を以て事業を営み、他人と取引の往來を行い、会社の信用と名聲を築いてきた企業経営者にとって公平ではなくなる。

3. 前述のとおり、上訴人企業が「中國造船」を会社名の主要部分としたことが商標権侵害行為を構成するか否かは、上訴人企業が2009年2月9日に会社名を登記した時点で有効だった商標法を以て論断の依拠とすべきである。上訴人企業が「中國造船」を会社名の主要部分としたことで最初から商標権を侵害したとみなす状況があったならば、該侵害はすでに発生しているため、存在継続期間にちょうど商標法が保護要件を変更したような場合は、商標権者が侵害を排除又は防止するよう要求した時点の商標法を以て、該侵害が現在もなお存在するのかが判断し、商標権者が侵害の排除又は防止に係る請求権を行使できるか否かを判定すべきである。

4. 最高裁判所101年度台上字第902号民事裁判では、行為者（廣濱國際有限公司）が1999年5月に著名商標権者の商標の文字「INTEL」をその会社の英語名とするよう申請して営業主体又は出所を表彰する標識として使用し、さらに該事件の商標は1997年から2006年までにはすでに著名の水準に達していたが、行為者は該商標の文字を該会社の英語名とし、さらには商標法が2003年に改正・施行された後も該名称を使用し続けたことで、該商標の識別性を毀損した。商標権者が2003年商標法第62条第1款規定に基づき、行為者に「INTEL」を会社の英語名の主要部分として使用することを停止するよう請求することは、法の不遡及原則に違反するものではない。よって行為者には商標法が2003年に改正される以前にすでに該商標の識別性を毀損する状況があり、商標法が2003年に改正・施行された後に該事件の事実審裁判所が判決した時まで継続されており、商標権者は2003年商標法第61条第1項規定を適用して、使用停止の請求を行うことができる。さらに最高裁判所99年度台上字第958号民事判決も同じ見解を採用している。よって当裁判所の前記法律見解はこの2つの最高裁判所判決の見解に従うものであることを、加えてここに説明しておく。

(二) 上訴人企業が「中國造船」を会社名とした行為は係争商標権を侵害している：

1. 係争商標は上訴人企業が2009年2月9日に設立を登記した時点ですでに著名商標であった：

(1) 調べたところ、被上訴人は1973年11月7日に「中國造船股份有限公司」として設立が許可され、1977、1978年には次々とわが国造船史上最大規模である44万5000載荷重量トンの石油タンカー2隻を建造した。またかつてはコンテナ船、石油タンカー、混載貨物船、特殊船舶、軍艦等を建造したこともあり、被上訴人は台湾唯一の巨大造船会社である。「台船『大船入港』、第一銀行が84億新台幣ドルのシンジケートローンの主幹事に」と題する中央通訊社（The Central News Agency）のニュースサイト資料及び「台湾造船業発展の略史」と題する文章を参照できる。また、Googleの検索サイトにおいて「中國造船股份有限公司」というキーワードで検索して得られる資料はすべて被上訴人を指すものである。Googleサイトの資料記録を参照できる。さらに「博客來書籍館」サイトにおける行政院檔案管理局（National Archives Administration）2012年7月1日出版「航領伝世-中國造船股份有限公司-台湾産業經濟ファイルデジタルアーカイブ纂輯-No.9」の内容紹介資料、及び行政院檔案管理局の台湾産業經濟案件「中船ファイル」でいうところの「中國造船股份有限公司」はいずれも被上訴人を指すものである。また被上訴人が建造した船舶が1998年、1999年、2002年、2003年、2004年にそれぞれ英国王立船舶設計協会（RINA）の最優秀船（Significant Ship）に選ばれており、それが建造した1万2600載荷重量トンのコンクリート船は2005年3月19日に中國造船暨輪機工程師学会（Taiwan Society of naval architects and marine engineers）から「年度船舶賞」を贈られている。

(2) 被上訴人は2007年3月1日に株主総会で名称を変更する決議がなされる前に吊り上げビーム上に「中國造船」の図案を使用しており、これは月刊誌「台灣國際造船」第444期の「悲歡歲月」右下方図、被上訴人の中国語紹介ビデオ及びキャプチャー画像、被上訴人の現在のサイトにある「動画での紹介」のページ（URL：http://www.csbcnet.com.tw/CSBC/Introduction/video_ne.aspx_new。）における動画「台船簡介- 中文_0000000_1.wmv」の開始から2分25秒～2分50秒の箇所に見られ、当裁判所の検証を経て、原審ファイル246～247頁と同じ画面がフ

ファイルされており、上訴人が争わないところである。係争商標は2008年になって始めて登録が出願されたが、前述の吊り上げビームに使用される「中國造船」の図案と係争商標の図案は完全に同じものであり、客観的にみて被上訴人はすでに販売の目的で「中國造船」の図案を使用し、自らの商品と役務を表彰しており、関連の消費者にそれが商標であると認識させるに足るものである。

- (3) 前述のとおり、偉利船務代理股份有限公司（以下「偉利公司」。訳註：上訴人は2007年2月9日～2010年2月8日に偉利公司の董事長を務めた）は添付図2に示される「中國造船」を以て商標登録を出願したが、2008年に知的財産局から拒絶査定を受け、同年3月18日第0305710号、0000000号、0000000号拒絶査定書では、添付図2-2～2-4に示される「中國造船」商標が被上訴人の著名商標である「中國造船」と同じであり、「造船サービス」、「船舶小売」、「船舶運輸」等の役務での使用を指定したため、関連の公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあり、2003年商標法第23条第1項第12号及び第24条第1項規定により拒絶すべきであると認められている。同年4月23日第0306736号拒絶査定書では、被上訴人が1973年に設立され、国内で船艦、運輸機械の建造を専門に営み、誰もが知る著名な国営企業となり、その後2007年に「台灣國際造船股份有限公司」に改名したが、なお同じ事業の主体であり、その権利、義務及び業務経営は一括して引き継がれており、国内の消費者が通常の注意力を払ったとき、いずれも商標の存在を広く知っており、況してや出願人が船舶代理に従事する関連企業であり、通常の経験則から判断して、それが関連する商品又は役務の業界情報に対して接触して知っているはずであり、偉利公司が同じ中国語の「中國造船」の商標を出願し、その事業目的と同じ又は類似する添付図2-1に記載されるような商品での使用を指定することで、関連の公衆にその商品の生産する主体又は出所に対して誤認混同を生じさせるおそれがあるため、前述の法条規定を適用して、拒絶すべきであると認められている。
- (4) その後被上訴人は2007年3月1日の株主総会で元来の会社名である「中國造船股份有限公司」を「台灣國際造船股份有限公司」に変更するとともに、吊り上げビームに使用した「中國造船」図案を「台灣國際造船」に変更したが、被上訴人は2008年に係争商標の登録を出願して登録され既にファイルに記録されている。且つ改名後、そのサイト、発行した月刊誌「台灣國際造船」等に添付図3に示されるシリーズの商標図案が使用され、その中の「中國造船」の右上方には登録商標の符号が標示されており、被上訴人が継続して著名商標「中國造船」を使用し続け、改名したからといって係争商標を使わなかったというわけではない。被上訴人のホームページとサブページのタイトル名の箇所にはすべて「台灣國際造船原『中國造船』」という文字が掲載されており、被上訴人の会社紹介(中国語版)DVD、サイトにおける「動画での紹介」の内容にはいずれも被上訴人が「中國造船股份有限公司」から「台灣國際造船股份有限公司」へ変遷した歴史が紹介されており、これらはすべて関連の消費者に「中國造船」商標の図案と被上訴人及びそれが提供する商品、役務との関連性を十分に認知させるものであり、改名によって関連する消費者の印象から消えていくものではない。よって被上訴人は「中國造船」を商標として使用していない云々という上訴人の主張は採用できない。
- (5) 被上訴人の范總經理は2007年3月1日の株主総会で発言し、被上訴人は大株主である經濟部の政策に合わせるため、さらに中国大陆の造船会社名と混同することを避けるために会社名を変更することが必要だと説明した。被上訴人は上記の要因を考慮して「中國造船」の会社名を使用しないことにしたが、前述したように、被上訴人は係争商標「中國造船」を使用し続けており、被上訴人が会社名を変更したことを以てただちに係争商標を使用している事実はないと称する上訴人の主張は採用できない。
- (6) よって、被上訴人の設立は政府が1973年から推進した「十大建設」政策に合せたもので、その造船の実績はわが国の関連する消費者が熟知するところで、台湾地区において唯一の大型造船会社であり、「中國造船」と聞けばすぐに被上訴人を連想し、関連する消費者は広く認知していると認めることができ、係争商標は

上訴人が2009年2月9日に会社設立を登記した時点で、すでにわが国の関連する消費者に広く認知され、著名商標の水準に達していた。

2. 上訴人が「中國造船」の文字を会社名の主要部分とすることで、関連する消費者に誤認混同をもたらした：

(1) 調べたところ、上訴人許〇堅は1981年に被上訴人の法人株主である開隆公司の代表者を務め、かつては幾度か被上訴人の董事（取締役）を務めたこともあり、それは株式で証明できる。さらに被上訴人は2007年の第1回臨時株主総会で、「当株主は中船会社に31年以上投資してきたが、中船公司の名称は大変素晴らしいと思う。なぜ変更する必要があるのか。なぜ中船の名前を譲ってしまうのか。」「我々は台湾という名前に反対しているのではなく、素晴らしい名前を守りたいのだ。『中船公司』は素晴らしい名前だ、30年の歴史を持つ看板だ……」と発言したが、この株主総会で名称変更が決議されてしまった。上訴人許〇堅は台湾高雄地方裁判所に対して株主総会不成立確認の訴訟を提起したが、裁判所から敗訴が言い渡され確定した。さらに上訴人許〇堅は偉利公司の責任者を務めていた2008年に「中國造船」を商標図案として登録を出願したが、知的財産局は被上訴人の著名商標「中國造船」を以って出願を拒絶査定した。よって上訴人許〇堅は「中國造船」が被上訴人の取得している登録商標であり、知的財産局が著名商標であると認定していることを明らかに知っていたにもかかわらず、2009年2月9日に「中國造船」の名義で会社設立の登記を行った。

(2) 商標法において消費者とは、適切に商品又は役務の取引流通に反応するに足る者をいい、市場運営の角度、つまり供給、需要の双方からみると需要者を指し、即ち取引過程における商品又は役務の需要側を指し、必ずしも最終消費者とは限らず、取引形態も購買者だけとは限らず、消費者保護法の「消費者」と同じ解釈を行うことができない。経済部2007年発行の「商標法第23条第1項第12号という著名商標の保護に関する審査基準」、2012年発行の「商標法第30条第1項第11号という著名商標の保護に関する審査基準」では「いわゆる関連する事業者又は消費者とは、商標を使用する商品/役務の取引の範囲を以って基準とする。それには次の3つの状況が含まれるが、これらには限るものではない：1. 商標が使用する商品又は役務の実質的な又は潜在的な消費者。2. 商標が使用する商品又は役務の販売ルートに関わる者。3. 商標が使用する商品又は役務を経営する関連の事業者。」と解釈されており、事業者と消費者を併せて定義されているため、列挙された3つの状況はいずれも消費者と事業者を解釈でき、消費者又は事業者に分けるべきではなく、且つ3つの状況に限らない（最高行政裁判所103年度判字第712号判決を参照）。よって大型造船会社であり、すべての顧客は海運会社又はわが国の海軍であり、一般消費者ではない云々という上訴人の主張は、商標法という「関連する消費者」の意味を明らかに誤解しているため、採用できない。

(3) 上訴人企業が登記している事業目的は「船舶及び同部品製造業」、「工業用港又は工業用埠頭における船舶の簡易修理業」、「船舶及び同部品の卸売業」、「船舶及び同部品の小売業」、「造船コンサルタント業」等、「海上構造物、船舶専用機械及び同部品の製造」等であるのに対して、被上訴人が登記している事業目的は「船舶及び同部品製造業」、「商港区における船舶の簡易修理業」、「小型船での運送業」、「船舶リース業」、「商港区はしけ業」、「サルベージ(引き揚げ)業」、「海難救助業」、「商港区における船舶貨物フォワーディング業」、「船舶輸送業」、「海上貨物輸送フォワーディング業」等であり、両者は同じ、又は極めて類似している。また係争商標の使用を指定している商品と役務も添付図1に示すとおりいずれも船舶に関連している。上訴人企業の名称の主要部分と係争商標の文字がいずれも「中國造船」であり、且つ係争商標は上訴人企業が2009年2月9日に設立登記をした時点で国内の関連する消費者に広く熟知されていたことは前述のとおりであり、客観的に上訴人企業の会社名の主要部分である「中國造船」は関連する消費者に該社が被上訴人と同一又は関連する商品、役務の出所である、又はその使用者間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係又はその他これらに類する関係が存在すると誤認させるおそれがある。

(4)さらに、上訴人許〇堅が運輸業界関係者の集まる公の場において、「中國造船股份有限公司董事長許〇堅」名義の賀聯（祝賀の対句）を用いて被上訴人の顧客に混同を生じさせたため、被上訴人はその商業上の信用を大いに毀損されたとして2012年6月13日上訴人企業に警告書を送った。また上訴人企業は「中國造船」の名義で会社設立を許可された後、米国のPORTER HEDGES LLP 法律事務所に委託して2013年1月30日被上訴人に書簡を送り、被上訴人による米国での名称「CSBC」の使用は、上訴人企業と関連、結合があることを想起させると指摘した。これからもまた上訴人企業による「中國造船」、「China Ship Building」名義での会社登記が関連する者に係争商標と誤認混同させる可能性があることを証明できる。さらに經濟部商業司の「公司及分公司基本資料」検索サイトにおいて上訴人企業（統一番号：00000000）を検索した結果においても、その中に被上訴人の基隆總廠が1978年9月2日出願した「中船標章（カラー）」商標（出願番号：00000000）が含まれており、実際に誤認混同の状況がみられた。

3.上訴人は「中國造船」の文字を会社名の主要部分としたことで、係争商標の識別性及び信用・名声を毀損した：

前述したとおり、係争商標は2009年2月9日に会社設立を登記した時点で、すでにわが国の関連する消費者に広く認知され、著名商標の水準に達していたが、上訴人の会社名の主要部分と著名商標である係争商標の文字である「中國造船」は完全に同じであり、これによって上訴人企業が会社名に「中國造船」を使用した行為は、単一の出所を強烈に示す係争商標を二種類以上の商品又は役務の出所を示すものとし、関連する消費者に係争商標に対して単一の連想または独自性を有する印象をもたらさなくして、係争商標の識別性を毀損するに足る。また上訴人企業は適法に設立された会社である。しかし船舶の建造、修繕等の業務を経営するには巨額の資金、大型設備、重機が必要であり、極めて特殊専門性が高い分野であるにもかかわらず、上訴人企業の登記資本金はわずか100万新台幣ドルである。それが登記している事業目的は船舶及び同部品製造業、工業用港又は工業用埠頭における船舶の簡易修理業、船舶及び同部品の卸売業、船舶及び同部品の小売業、造船コンサルタント業等の船舶の建造、修繕の業務に関連しているほか、国際貿易、衣料品製造、自動制御設備工程、食用油の卸売、飲料の卸売、茶葉の卸売、金属製品の卸売、日用品の卸売、ペットフード及びペット用品の卸売、建築管理、投資コンサルティング、管理コンサルティング、産業育成、ソフトウェア出版等のその他の分野もカバーしている。客観的に係争商標を表彰する商品、役務の提供者及び契約履行能力、品質等のビジネスに関する評価、信用・名声又は商売上の信用などについて疑問や過小評価の連想を関連する消費者にもたらし、係争商標の信用・名声を毀損してしまう。制止しなければ、関連する消費者に係争商標を任意に使用することができると誤解させ、該著名商標の識別性と信用・名声を毀損してしまう。

4.上訴人企業は適法に設立され、適法な経営を行っており、いかなる商品・役務も消費者に混同を生じさせることはなく、多くの事業目的は被上訴人の事業とは無関係であり、無関係の事業目的は禁止すべきではない云々と上訴人は主張している。上訴人企業は2009年2月9日に主務機関から「中國造船股份有限公司」として設立登記することを許可されたが、前述したとおり、上訴人は係争商標の中の「中國造船」という文字を会社名として使用しており、且つ上訴人企業が登記している事業目的には船舶及び同部品製造業、船舶及び同部品の卸売業、船舶及び同部品の小売業等が含まれ、係争商標が使用を指定する商品、役務と同一か、高度に類似しており、誤認混同並びに係争商標の識別性及び信用・名声の毀損という状況がみられており、商標権の侵害と見なすことができる。一部の事業目的が会社登記の主務機関から登記を許可されたからといって、他人の商標権を侵害した責任を免れるものではない。また「該商標の識別性又は信用・名声を毀損するおそれがある」とは、著名商標の元来強烈に単一の出所を示すという特徴と魅力が他人による不当な希釈化又は毀損に遭うことを回避するため、消費者の印象をあいまいにするおそれをもたらすことを要件としており、よって擬制の形式で商標権侵害とみなし、著名商標保護の目的を達成する。たとえ他人が著名商標に類似する商標又は経営の主体を表彰する名称を、著名商標が使用を指定している商品又は役務と競争関係を有さない又は類似しない商品又は役務に使用

したとしても、広く使用した結果、著名商標の識別性を希薄化する可能性がある。これは即ち商標希釈化からの保護において解決すべき課題である（最高裁判所 102 年度台上字第 2408 号民事判決を参照）。よって上訴人のこの部分の抗弁は採用できない。

5. 以上をまとめると、係争商標は 2009 年 2 月 9 日においてすでに著名商標であった。さらに上訴人許〇堅は上記の状況を明らかに知りながら、被上訴人の同意を得ずに直接係争商標の中にある「中國造船」という文字を会社名として上訴人企業を設立し、関連する消費者に誤認混同を生じさせ、且つ係争商標の識別性と信用・名声を毀損したため、2003 年商標法第 62 条第 1、2 号規定に違反している。また現行商標法第 70 条第 2 号規定は実際の誤認混同、識別性又は信用・名声の毀損の発生を要件としないと改正されており、本件の口頭弁論が終結した時まで、上訴人許〇堅は依然として上訴人企業の法定代理人であり、且つ上訴人企業は「中國造船」の会社名を使用し続け、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれと、係争商標の識別性又は信用・名声を毀損するおそれがあり、上訴人には同法第 70 条第 2 号の商標権侵害とみなす状況があり、被上訴人が同法第 69 条第 1 項規定により「中國造船」と同一又は類似する文字をその会社名の主要部分に使用してはならず、「中國造船」と同一又は類似する文字を含まない名称に会社名の変更登記を行わなければならないと上訴人に請求したことには根拠がある。

(三)新聞掲載に関する判決部分：

調べたところ、被上訴人は著名な造船会社であり、上訴人許〇堅は係争商標が著名商標であることを明らかに知りながら「中國造船」の文字を上訴人の会社名の主要部分とし、船舶業界関係者及一般大衆に客観的に上訴人企業と被上訴人には関連性があると誤認させ、客観的に係争商標を商標する商品、役務の提供者及び契約履行能力、品質等のビジネスに関する評価、信用・名声又は商売上の信用などに対して疑問や過小評価の連想を関連する消費者にもたらし、係争商標の信用・名声を毀損することで、被上訴人の係争商標権が侵害されていると見なすことができる状況があることは、すでに前述している。会社登記は会社代表者が行う会社の業務の一つであり、法令に違反し他人に損害を与えたときは、会社と連帯で賠償する責任を負わなければならない。よって被上訴人は民法第 195 条第 1 項後段、公司法（会社法）第 23 条第 2 項の規定により、上訴人が連帯して費用を負担し、判決書を新聞に掲載するよう請求できる。係争商標が著名商標であることと、上訴人の前述した権利侵害の態様及び経緯、双方間の経済的地位、資金力（各社の資本総額を参照）等の状況を斟酌して、原審が被上訴人が毀損されたビジネス上の信用を回復するため、上訴人に本件第一審民事判決書の裁判番号、当事者、裁判事由及び主文を蘋果日報（高さ 11.4cm×幅 4.4cm の紙面）、聯合報（高さ 13.8cm×幅 4.95cm の紙面）及び自由時報（高さ 4.5cm×幅 9.2cm の紙面）の全国版第一面題字欄下又は横にそれぞれ 3 日連続で掲載するよう命じる判決を下したことは、客観的に被上訴人の信用・名声を回復するのに十分であり、且つ必要なものであったと認められる。原判決の主文の第 2 項 1 行目に記載される「本件の判決書」は本件がすでに第二審の審理に入っているため、「本件の第一審民事判決書」に訂正すべきである。

- (四)被上訴人は上訴人が被上訴人の商標権を侵害し、公平交易法（訳注：日本の不正競争防止法や独占禁止法に相当）第 20 条第 1 項第 2 号規定に違反すると主張するとともに、現行商標法第 69 条第 1 項の侵害排除、公平交易法第 30 条の侵害除去の規定により上訴人に「中國造船」をその会社名の主要部分に使用してはならず、会社名の変更登記を行なうよう請求するほか、依公平交易法第 34 条、公司法第 23 条第 2 項、及び民法第 195 条第 1 項後段規定により、上訴人に連帯で判決文の新聞掲載費用を負担するよう請求しており、被上訴人はそれぞれの該単一声明について上記規定により併合して請求している。商標法、民法の規定に基づく請求に理由があるとき、公平交易法については審理する必要がないこと（最高裁判所 101 年度台上字第 902 号民事判決を参照）を加えてここに説明しておく。

以上をまとめると、上訴人は「中國造船」と同一又は類似する文字をその会社名の主要部分に使用してはならず、「中國造船」と同一又は類似する文字を含まない名称に会社名の変更登記を行わなければならないと、且つ連帯で費用を負担し、本件第一審判決書の裁判番号、当事者、裁判事由及び主文全文を蘋果日報（高さ 11.4cm×幅 4.4cm の紙面）、聯合報（高さ 13.8cm×

幅 4.95cm の紙面) 及び自由時報 (高さ 4.5cm×幅 9.2cm の紙面) の全国版第一面題字欄下又は横にそれぞれ 3 日連続で掲載しなければならないという被上訴人の請求には理由がある。上訴趣旨では、原判決が不当であるため、破棄し改めて判決するよう請求しているが、理由がなく、棄却すべきである。さらに、被上訴人は当裁判所の審理時に担保として供託するので、仮執行宣言を申し立てると追加陳述している。審理したところ、原判決の第 1 項前段で上訴人は「中國造船」と同一又は類似する文字をその会社名の主要部分に使用してはならないと命じた部分について、本件訴訟物の価値を参酌し、被上訴人は 165 万新台幣ドルを担保として供託した後に仮執行を行ってもよいが、上訴人は同額の担保を供託したならば、仮執行を免脱できると斟酌して決定した。その他の仮執行宣言申し立てについて、原判決の主文第 1 項後段で上訴人に命じている登記変更、及び第 2 項で命じている本件第一審民事判決書の新聞掲載の部分は、性質上仮執行を行うことは好ましくなく、棄却すべきである。

以上の次第で、本件上訴には理由がなく、民事訴訟法第 449 条第 1 項、第 78 条により主文のとおり判決する。

2015 年 2 月 26 日

知的財産裁判所第三法廷

裁判長 蔡惠如

裁判官 蔡如琪

裁判官 林秀圓



添付図 1 (係争商標)

添付図 1-1	
商標図案	使用を指定した商品又は役務 (商標登録資料)
中國造船	第 37 類：造船、船舶修理。 専用期間 2008 年 4 月 16 日至 2018 年 4 月 15 日 (当裁判所ファイル第 1 冊 57 頁裏)
登録番号第 01308810 号	
添付図 1-2	
商標図案	使用を指定した商品又は役務 (商標登録資料)
中國造船	第 39 類：海運運輸、船舶運輸、定期船運輸、モーターボート運輸、レジャーボート運輸、フェリー運輸、バージ運輸、河川運輸。 専用期間 2008 年 4 月 16 日至 2018 年 4 月 15 日 (当裁判所ファイル第 1 冊 58 頁)
登録番号第 01308856 号	
添付図 1-3	
商標図案	使用を指定した商品又は役務 (商標登録資料)
中國造船	第 35 類：船舶小売及び船舶部品装備小売、輸出入代理サービス及び国内外メーカー各種商品代理の見積もり・入札・代理販売、ビジネス情報の提供。 専用期間 2008 年 4 月 16 日至 2018 年 4 月 15 日 (当裁判所ファイル第 1 冊 58 頁裏)
登録番号第 01308739 号	
添付図 1-4	
商標図案	使用を指定した商品又は役務 (商標登録資料)
中國造船	第 12 類：船舶及び同部品部材、蒸気船、レジャーボート、モーターボード、帆船、石油タンカー、貨物船、客船、ホーバークラフト。 専用期間 2008 年 8 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日 (当裁判所ファイル第 1 冊 59 頁)
登録番号第 01321276 号	
添付図 1-5	
商標図案	使用を指定した商品又は役務 (商標登録資料)
中國造船	第 42 類：造船工程設計、造船工程技術のコンサルティング、船舶運転性能試験、メーター制御システム工程の企画設計、コンピュータプログラム設計、コンピュータデータ処理。 専用期間 2009 年 8 月 16 日至 2019 年 8 月 15 日 (当裁判所ファイル第 1 冊 59 頁裏)
登録番号第 01375176 号	

添付図 2

添付図 2-1	
商標図案	使用を指定した商品又は役務 (事件記録資料)
中國造船 出願番号第 096011141 号 出願日 2007 年 6 月 16 日	第 12 類：船舶及び同部品部材、蒸気船、レジャーボート、モーターボート、帆船、石油タンカー、貨物船、客船、ホーバークラフト、ゴムボート、船体、マスト、機動ハッチドア、船舶操縦桿、船舶操舵機、船舶推進器；水上バイク；水上飛行機、飛行船。 (第 0306736 号拒絶査定書、原審ファイル 190 頁)
添付図 2-2	
商標図案	使用を指定した商品又は役務 (事件記録資料)
中國造船 出願番号第 096011143 号 出願日 2007 年 3 月 13 日	第 35 類：船舶小売及び船舶部品装備小売、車両小売及び同部品装備小売、機械器具小売・輸出入；輸出入代理サービス及び国内外メーカー各種商品代理の見積もり・入札・代理販売・ビジネス情報の提供；通販、テレビショッピング、ネットショッピング (電子ショッピング)；広告企画・デザイン・制作・代理宣伝及び販促品の配布；コンピュータ情報システムのデータベース構築。 (第 0305711 号拒絶査定書、当裁判所ファイル第 1 冊 63 頁裏)
添付図 2-3	
商標図案	使用を指定した商品又は役務 (事件記録資料)
中國造船 出願番号第 096011144 号 出願日 2007 年 3 月 13 日	第 37 類：造船サービス、船舶修繕及び取付サービス。 (第 0305710 号拒絶査定書、当裁判所ファイル第 1 冊 63 頁)
添付図 2-4	
商標図案	使用を指定した商品又は役務 (事件記録資料)
中國造船 出願番号第 096011146 号 出願日 2007 年 3 月 13 日	第 39 類：海運運輸、船舶運輸、船舶貨物輸送フォワーディング (自分名義で他人のために計算し、船舶運送業が貨物を運送できるようにして報酬を受け取るサービス)、水先案内、船舶事務代理、船舶補給代理業務；貨物又はコンテナの積卸及び倉庫保管、船舶倉庫保管；海上曳航、船舶引揚げ、沈没物引揚げ、海難救援、船舶曳航；船舶リース、蒸気船リース、レジャーボートリース；航海旅行のアレンジ。 (第 0305771 号拒絶査定書、当裁判所ファイル第 1 冊 64 頁)

添付図 3

CSBC[®]/中船[®]/中國造船[®]/台船[®]/台灣造船[®]/台灣國際造船[®] /  / 

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.