

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

© 2018 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2018年8月号(J228)

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 www.tiplo.com.tw もぜひご活用ください。

今月のトピックス

- 01 知的財産局が2018年上半期の知的財産権に関する動向を発表
- 02 「台大」ミネラルウォーターの販売業者は商標権侵害
- 03 海賊版動画を宿泊客の視聴に提供、業者に著作権違法で刑罰の判決
- 04 中華電信が「台湾大哥大」のキーワード広告で、公平会から20万新台湾ドルの課徴金
- 05 キヤノンメディカルシステムズがACTmedに投資、遺伝子検査技術の許諾獲得

台湾知的財産権関連判決例

01 商標権関連

商標類否の判断において、恣意的に各商標の要素を抽出分離して互いに組み合わせる方法で論断してはならない

今月のトピックス

J180726Y1

J180726Y2

01 知的財産局が2018年上半期の知的財産権に関する動向を発表

2018年上半期に「専利」（特許、実用新案、意匠を含む）の出願件数は合計35,293件に達した。とくに特許は（第2四半期の時点で）6期連続で成長している。また2018年上半期の商標登録出願件数は42,156件（前年同期比4%増）に達し、（第2四半期の時点で）7期連続で成長している。ここ1年余にわたって、特許、商標ともに出願件数が安定成長を遂げている。

一、2018年上半期の専利出願について

（一） 特許は安定成長

2018年上半期に「専利」（特許、実用新案、意匠を含む）の出願件数は合計35,293件に達し、そのうち特許は22,483件（前年同期比3%増）を占め、（第2四半期の時点で）6期連続で成長を遂げた。また実用新案は8,931件、意匠は3,879件であった。

（二） 特許出願は、台湾人が7期連続成長、外国人も成長に転じる

2018年上半期の特許出願は台湾人が8,408件（前年同期比4%増）に達し、（第2四半期の時点で）7期連続成長を達成した。外国人は14,075件（前年同期比2%増）に達し、その中でも日本は6,378件で最も多く、米国が3,263件でそれに次いだ。

（三） 外国人の実用新案登録出願は成長維持、意匠の第2四半期成長率はマイナスに

2018年上半期の実用新案登録出願件数は8,931件で、前年同期に比べて8%減少している。そのうち外国人は651件を占め、前年同期比で22%増加し、（第2四半期の時点で）4期連続の成長となった。2018年上半期の意匠登録出願件数は3,879件で、前年同期に比べて2%減少し、第2四半期の成長率もマイナスに転じた。

（四） 台湾法人による特許出願件数は成長維持

1. 特許出願件数を出願人の類型別にみると、企業が6,169件、学校が782件、研究機関が254件であり、前年同期比でそれぞれ7%、3%、10%増加している。一方、個人による出願件数は1,203件で、10%減少した。
2. 企業については、台湾積体電路（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited）が345件（前年同期比5%増）を占め、台湾法人の首位に返り咲いた。さらに台湾法人トップ10に入っている和碩聯合科技（Pegatron Corporation）、宏達国際電子（High Tech Computer Corporation）が大幅に成長し、前年同期比でそれぞれ156%、146%増えている。
3. 学校については、2018年上半期に特許出願件数が最多であった交通大学（National Chiao Tung University）は47件を占め、前年同期比で74%成長した。南開科技大学（Nan Kai University of Technology）は21件に達し、200%と大幅に成長している。公立校と私立校の出願件数はそれぞれ452件、330件で、それぞれ学校全体の58%、42%を占めている。（2018年第2四半期の）私立校出願件数は前四半期に比べて増加傾向にある。
4. 研究機関については、工業技術研究院（Industrial Technology Research Institute）が88件で最も多く、前年同期比で11%成長している。他の主な研究機関の出願件数については、増加、減少のいずれもみられている。

（五） 外国法人の特許出願件数では、クアルコムが首位

外国法人をみると、特許出願件数トップ5はそれぞれクアルコム（585件）、アプライドマテリアルズ（229件）、アリババ（213件）、東京エレクトロン（193件）、日東電工（156件）であり、そのうちクアルコムの成長率が120%で最も高かった。また特許出願件数トップ10のうち、半数以上が日本企業で占められており、日本企業が積極的に台湾で特許布陣（パテント・ポートフォリオ構築）を固めていることがうかがわれる。

二、2018年上半期の商標出願について

（一） 商標の登録出願件数は成長し続けており、7期連続で成長

2018年上半期に商標登録出願件数は42,156件に上り、前年同期比で4%増加し、(第2四半期の時点で)7期連続の成長となった。

(二) 商標出願件数は台湾人が減少、外国人が増加

2018年上半期の台湾人出願件数は29,885件に達し、前年同期比で0.5%減少しているのに対して、外国人は12,271件で18%増加している。

(三) 外国人出願件数の国/地域別トップ5はいずれも成長

トップ5をみると、中国大陸(2,742件)が首位を占め、それに日本(2,273件)、米国(2,089件)、香港(814件)、韓国(675件)が次いでおり、いずれも成長している。とくに中国大陸の成長率は32%で最も高い。(2018年7月)

J180725Y2

02 「台大」ミネラルウォーターの販売業者は商標権侵害

佳和食品股份有限公司(Jia Ho Food Co., Ltd.、以下「佳和食品」)は2016年に「台大」の文字を使用してミネラルウォーターを販売し、国立台湾大学(National Taiwan University、以下「台湾大学」)から商標権を侵害していると告訴されていた。知的財産裁判所の一審では、8万250新台幣ドルを賠償するよう命令する判決が下された。佳和食品はこれを不服として上訴したが、逆に調査により2018年2月まで侵害物品を製造販売していたことが発覚し、知的財産裁判所の二審では、再び佳和食品に敗訴判決が下され、賠償金も15万130新台幣ドルまで増やされた。全件につき、上告することはできない。

台湾大学は次のように主張していた。「臺大」及び「台大」の文字は2008年に知的財産局に商標登録が出願され、許可されている。台湾大学は台湾におけるトップ校であり世界的な有名大学でもあり、「臺大」及び「台大」はその略称で、国内の関連する事業者及び消費者に広く認識され、熟悉されている。しかしながら、佳和食品は許諾や同意を得ることなく、製造販売したミネラルウォーターのボトルに無断で「台大」純水等の文字を使用したため、台湾大学は二度にわたって書簡を送り、商標権侵害の文字の削除を請求したが、佳和食品はその後も販売を継続したため、明らかに台湾大学の商標権を侵害している。佳和食品はミネラルウォーターの販売を全面的に中止したと述べていたが、一審判決の後、市場では該商品を依然として購入でき、ボトルに印刷された製造日が「2018.02.22」であり、保存期限が「2019.02.22」であったため、2018年2月まで製造販売が継続され、商標侵害行為は発生し続けて中断されていなかったことは明らかである。

佳和食品は上訴状において次のように主張していた。会社は前後して9ヵ月と19日にわたって商標侵害行為があったが、実際には利潤がなく、かつ「臺大」及び「台大」の商標の文字をミネラルウォーターに使用したとき、台湾大学は同一の商品に使用しておらず、台湾大学には損害はなく、裁判所に対して一審の損害賠償判決を取り消すよう請求する。

裁判所は判決において、佳和食品の権利侵害行為は事実であり、さらに一審判決後になおも製造販売されていた状況から、商標侵害行為の期間は2016年8月24日から2018年2月22日まで計548日間であり、約1.5013年であったため、年10万新台幣ドルの損害額から計算し、一審の賠償金である8万250新台幣ドルに加えて、さらに6万9880新台幣ドルを賠償するよう命じた。(2018年7月)

J180724Y3

03 海賊版動画を宿泊客の視聴に提供、業者に著作権違法で刑罰の判決

高雄85ビル(85スカイタワー)の高層階に位置する民宿「Sam的家」は超大型テレビやプロジェクト及びハイエンドのサラウンド音響などを装備し、無料で高画質のカラオケビデオや映画を視聴できるため、高い人気を得ている。

2015年10月に財団法人台湾国際影視基金会(Taiwan International Screen Foundation)は調査するために人員を派遣し、宿泊客を装って宿泊させて、民宿「Sam的家」では確かに違法にコピーした映画の著作物の動画ファイルとコピー光ディスクを置いており、宿泊客が部屋で視聴するのに供している事を確認したため、警察に通報した。2016年2月に警察と検察が民宿を家宅捜索し1,000枚以上の光ディスク、USB、サーバ等の設備を押収した。(民宿を経営す

る) 業者は著作権法違反により、検察官に起訴された。

橋頭地方裁判所は、業者に対して「迪士尼公司(ディズニー)」、「福斯公司(フォックス)」、「環球影城公司(ユニバーサル)」、「派拉蒙公司(パラマウント)」等の映画製作会社の著作権を侵害したと認定し、著作権報91条第1項により6カ月の懲役に処し、罰金への転換もできるとの判決を下した。(2018年7月)

J180725Y4

04 中華電信が「台湾大哥大」のキーワード広告で、公平会から20万新台幣ドルの課徴金

公平交易委員会(訳注:日本の公正取引委員会に相当、以下「公平会」)は7月25日、中華電信(Chunghwa Telecom)が競合相手である事業者名をキーワードとして広告に使用して、「台湾大哥大4gの申込みで毎週抽選-当選者は4000人近く、賞品総額は1000万新台幣ドル越え」等の内容を提示したことは、取引の秩序に影響をもたらすのに十分であり、公平交易法(訳注:不正競争防止法、独占禁止法に相当)に違反しているため、課徴金20万新台幣ドルを科したと発表した。

公平会によると、中華電信は広告代理店に委託し、競合相手の名称である「台湾大哥大」をキーワードとする広告を出し、競合相手が市場で長年にわたり行ってきたサービスを拡大するための努力の成果を利用して、「台湾大哥大」を検索して関連の情報を手に入れようとするネットユーザーのアクセスを引き寄せようとした。そのキーワード広告は競合相手のトレードレスと連結させることで、潜在的な取引相手にキーワード広告をクリックさせて引き寄せ、自らの取引機会を広げ、さらにそのキャンペーン活動を行っていない競合相手がそれらの広告により消費者の誤解を受けるように誘導している。この行為は他人の努力の成果を搾取するものであり、取引秩序に影響するに足る著しく公正さを欠く行為を構成しており、公平交易法第25条に違反している。(2018年7月)

J180706Z5

J180706Z8

05 キヤノンメディカルシステムズがACTmedに投資、遺伝子検査技術の許諾獲得

行動遺伝生技股份有限公司(ACT Genomics Co. Ltd.、以下「行動遺伝公司」)はニュースリリースにおいて、キャノングループ傘下にあるキヤノンメディカルシステムズ株式会社(Canon Medical System Corporation)が行動遺伝公司の日本支社であるアクトメッド株式会社(ACTmed)に投資したと発表した。行動遺伝公司は同社が単独で所有する技術についてキヤノンメディカルシステムズに実施許諾を行い、これは台湾バイオメーカーが日本大手医療メーカーにバイオメディカル技術を許諾した最初の事例となった。

キヤノンメディカルシステムズはキャノングループの一員であり、世界的な医療用画像機器(CT、PET、MRI等)のサプライヤーである。CTシステム分野において、キヤノンメディカルシステムズは日本のトップメーカーであり、世界の150カ国を超える国と地域に供給している。キヤノンメディカルシステムズは2017年初めに行動遺伝公司にコンタクトをとり、日米企業を多数含む遺伝子検査会社の中から最終的に行動遺伝公司を戦略的パートナーとして選んだ。

キヤノンメディカルシステムズはアクトメッド株式会社を通じて日本市場で遺伝子検査サービスを提供し、行動遺伝公司は遺伝子検査において最も重要な試薬分析サービスの部分を担当し、日本の患者たちに治療ソリューション、耐薬性モニタリング及び免疫チェックポイント阻害剤の治療評価を提供していく。(2018年7月)

台湾知的財産権関連判決例

■ 判決分類：商標権

I 商標類否の判断において、恣意的に各商標の要素を抽出分離して互いに組み合わせる方法で論断してはならない

■ ハイライト

原告の麥奇數位股份有限公司 (TutorABC, Inc.) は次のとおり主張した。原告は台湾初かつ国内最大規模を有するオンライン英語学習 (講師による講義) のサイトであり、アルファベット「O」に「イヤホン」、「マイク」を加えた商標と TutorABC 等シリーズ著名商標を有する。被告の巨匠電腦股份有限公司 (Gjun Inc.) は 2015 年から原告商標に高度に類似する標示を使用してオンライン英語教育事業を経営し始めた。被告商標と原告商標は、外観、観念及び呼称において全体が高度に類似し、類似度は極めて高い。さらに両商標の役務は同じであるため、関連の消費者は同一の出所又は関連する出所からのものであると誤認し、そして誤認混同、原告商標の識別性減損が生じてしまう。原告は商標法等規定に基づいて侵害の排除、損害の連帯賠償等を請求した。




知的財産裁判所は本件の争点である「双方の商標は類似しているのか」について、判決の要旨は次のとおりである。

原告商標は主に 2 種類に分けられ、一種類は**マイク付イヤホン商標**、もう一種類は**TutorABC 商標**である。原告はまずこの 2 種類の商標を「互いに組み合わせて」被告商標と対比し、両者には、イヤホン、アルファベットの O、マイク、abc 及び「線上真人家教 (訳註：オンライン家庭教師の意)」という文字がいずれもあると述べた。しかしながら、商標の権利の範囲は個別に登録された商標が権利の基礎であり、個別の商標の間で互いに組み合わせる方法を以って他人の商標の類似を論断できない。ましてや、原告が提出した商標にはいずれも「真人線上英語家教 (訳註：オンライン英語家庭教師)」の文字がなく、原告は特にこの部分の文字を加えて対比している。「真人線上英語家教」の文字が原告の提出した巨大広告に使用されていたが、この部分の文字は登録商標には見られず、「商品を表示するトレードドレス」としか見なすことができない。

原告商標と被告商標はいずれも円形 (又は楕円形)、イヤホン、マイク等の要素を有するが、**マイク付イヤホン商標**の楕円形は明らかにアルファベット O にイヤホンとマイクを加えて擬人化されたものだとわかるが、被告商標は単純な円形であり、その中に極めて大きい abc が配置されているのに対して、イヤホンとマイクは十分に目立たず、全体の視覚的印象もマイク付イヤホン商標とは明らかに異なる。たとえ消費者が時間と場所を異にして隔離的に観察しても、その違いを区別できるはずである。**TutorABC 商標**と対比すると、被告商標には Tutor の文字がなく、商標全体の視覚的印象は円形の中にアルファベットがあるため、TutorABC 商標がアルファベットの文字列であるのに比べて、(被告商標は) 単にアルファベット O にイヤホンとマイクが付されたもので、明らかにその違いを区別できる。

商標権に係る権利範囲の確定は商標権の効用の十分な発揮に関わり、その無体財産権という特性により、裁判所が即時に有効な裁判でその範囲を確定することに頼る必要がある。ただし商標権を行使することで排他作用を発揮すると同時に、同業者との競争に対して抑制的な効果をもたらし、少なくとも排他や禁止を受けた同業者は元来の商標又はトレードドレスの使用を変更する必要があり、追加のコストが増加して、その競争条件が悪化し、競争において不利となるため、裁判所は商標権の権利範囲の特定に対して、原則を振りかざして権利者だけを保護し、市場競争の必要性を全く顧みないということとはできない。

また、商標権はすでに登録された商標が保護の対象となり、「商品又は役務のトレードドレス」は著名にならないと保護されず、その権利の保護には特定の範囲があり、恣意的に商標を抽出分離して、保護できる要素を創出してはならない。本件において、原告はアルファベット O、イヤホン、マイクをその独占的な要素としてはならず (とくにイヤホン、マイクはオンライン学習でよく見られる要素である)、またその **TutorABC 商標**における「Tutor」という文字やその全体の配列を無視することはできず、また**マイク付イヤホン商標**に abc の文字がなく、これらを追加する状況はいずれも原告商標の権利範囲の制限を形成し、その権利の範囲を被告商標使用の排除にまで拡大すべきではない。(資料出所：TIPO 智慧財産権電子報第 136 期)

<p>原告のシリーズ商標 登録第 01281173、01281166 号等</p>  <p>指定役務：知識又は技術関連の伝授、塾、語学学校等。</p>	<p>被告の商標 登録第 01739655 号等</p>  <p>指定役務：教育サービス；コンピュータ教室；塾；語学学校等。</p>
<p>被告が実際に使用した商標</p> 	

II 判決内容の要約

知的財産裁判書民事判決

【裁判番号】105 年度民商訴字第 38 号

【裁判期日】2017 年 5 月 22 日

【裁判事由】商標権侵害の財産権に係る紛争等

原告 麥奇數位股份有限公司 (TutorABC, Inc.)

被告 巨匠電腦股份有限公司 (Gjun Inc.)

上記当事者間における商標権侵害の財産権に係る紛争等事件について、当裁判所は 2017 年 4 月 11 日に口頭弁論を終え、次のとおり判決する。

主文

原告の訴えを棄却し、仮執行宣言の申立てを却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

一 事実の概要

原告会社は次のとおり主張している。原告会社は台湾初かつ国内最大規模を有するオンライン英語学習（講師による講義）のサイトであり、アルファベットの「O」に「イヤホン」、「マイク」を加えた商標（以下「マイク付イヤホン商標」）及び TutorABC 等のシリーズ著名商標（以下「TutorABC 商標」）を所有しており、併せて原告商標（添付図 1）と称する。原告が大量に原告商標を使用している事実は、台北建国高架橋、高雄大巨蛋（ビッグエッグ）、各捷運（新交通システム）駅構内における巨大広告で証明できる。被告会社は元来「実体のコンピュータ及び英語教室/塾」のみを経営し、その他の原告とは関係がなく類似していない商標を使用していた。ところが 2015 年から原告商標に高度に類似する標示（以下「被告商標」、添付図 2）を使用してオンライン英語教育事業を経営し始めた。被告商標と原告商標は、外観、觀念及び呼称において全体が高度に類似し、類似度は極めて高い。さらに両商標の役務は同じであるため、関連の消費者は同一の出所又は関連する出所からのものであると誤解し、そして誤認混同が生じ、原告商標の識別性が減損してしまう。原告は商標法第 68 条、第 69 条第 1 項、第 70 条、民法第 28 条、第 184 条、第 195 条、公司法（会社法）第 23 条、公平交易法（訳注：不正競争防止法、独占禁止法などに相当）第 22 条第 1 項第 1 号に基づいて侵害の排除、損害及び業務上の信用損失に対する連帯賠償、判決文の新聞広告掲載を請求し、2016 年 8 月 19 日に本件請求を提起した。

二 両方当事者の請求内容

(一) 原告の請求：

1. 被告会社は訴状に記載されている図及びその他原告の登録第 01281173、01761297、01761541、01281166、01278886、01278887、01350634、01467561 号 TutorABC 及び TutorABCjr 著名商標と同じ又は類似する商標又は図を、同じ又は類似する商品又は役務に使用してはならず、会社サイト上に表示されている前述の権利侵害の商標及び図を削除すべ

- きである。
2. 被告会社及び代表者は連帯で原告に対し 500 万新台幣ドル及び訴状副本送達の翌日から支払い済みまで年 5 部の割合による金員を支払え。
 3. 被告会社及び代表者は連帯で経費を負担して、本件判決書の事件番号、当事者欄、事由欄及び主文を、新細明体 10 ポイントのフォントを用いて蘋果日報、自由時報、中國時報、聯合報の全国版第一面の下半面に一日掲載しなければならない。
 4. 訴訟費用は被告の負担とする。
 5. 原告は担保を供託するので、仮執行宣言を申し立てる。

(二) 被告の請求：
原告の請求を棄却する。

三 心証を得た理由

(一) 本件は民事訴訟法第 182 条により訴訟手続きを停止することを決定すべきではなく、また好ましくない。その理由は次のとおりである。:

1. 本事件は商標権の権利範囲に係る紛争である。商標権は無体財産権であり、その権利の範囲は有体財産のように境界や実体が存在する物でその範囲を確定することができず、権利について紛争が発生したときは裁判所によって事件ごとに範囲を画定する必要がある。しかしながら財産権の範囲が不明で、財産の使用効率に影響をもたらす、財産の経済的効用価値の妨げとなると、迅速に財産の権利範囲を確定することは、権利者の私益だけではなく、社会全体の経済価値に係る公益に関わる。したがって、急いで保護するのに値する利益がある場合を除き、裁判所は訴訟手続停止の決定を行うか否かを決めるときに、訴訟手続の停止が無体財産権の範囲確定に対する不利な影響を考慮する必要があり、訴訟手続停止の事由に係る妥当性を厳しく審理しなければならない。

2. 被告は、原告が使用の禁止を請求する図が被告の登録商標であり、現在原告が無効審判を請求しており、その結果がまだ出しておらず、民事訴訟と行政手続の判定結果が異なることを回避するため、訴訟手続の停止をするのが好ましいことを、訴訟手続の停止を申し立てる事由としている。また智慧財産案件審理法（知的財産案件審理法）第 16 条の訴訟手続停止の不適用規定に対して、これは被告が原告の権利に無効、取消の事由があることを抗弁するときに限られるべきであり、被告が抗弁する権利を以ってさらに有効性に係る紛争を生む事情には及ばないと主張している。

3. ただし智慧財産案件審理法第 16 条の立法趣旨には、「知的財産に係る民事訴訟において、被告が知的財産権が存在しないと主張し、行政訴訟を提起したとき、又は第三者が知的財産権の有効性に対して無効審判及び行政訴訟を提起したとき、民事訴訟は最初に示した規定により審理を停止し、その権利の有効性と権利侵害の事実は同一の訴訟手続で一度に解決できない。当事者が民事訴訟手続きを引き延ばすたびに、知的財産権者は即時の保障を得ることができない。」等と述べられており、被告が原告の権利に取消、無効の事由があると抗弁することはその立法の前提事実である。しかしながらそこに示される「当事者が民事訴訟手続きを引き延ばすたびに、知的財産権者は即時の保障を得ることができない」という理由を以って、被告が抗弁する権利に有効性に係る紛争が同時に存在する場合にも適用できる。かつ同じ立法趣旨において「知的財産権は私権であり、その権利の有効性に係る争点は、私権の紛争であり、民事裁判所により民事訴訟手続において判断されるものであることに理論上不当なところはない。とくに知的財産裁判所の民事裁判官は知的財産権の有効性を判断する専門能力を有し、その訴訟の終結に認定が必要である権利の有効性に係る争点について、別途行政訴訟の結果を待つ必要はない。」等と述べられており、本条の適用範囲は被告が原告の権利の有効性に係る抗弁を行うという事情に限定する必要はないと認められる。

4. 同条の立法趣旨において行政院は「本法は民事訴訟及び行政訴訟の二元分立を採用する制度であるため、民事裁判官が個別の事件において全面的に知的財産権の有効性の判断を行うならば、それと同時に行政訴訟がもたらす可能性がある見解の不一致を残して、人民の専門裁判に対する信頼を傷つけてしまう」という異なる意見を示している。ここから、立法者はそれらの間における価値の衝突を秤にかけて、なおも本条を立法し、立法者はすでにその価値の選択を

行っていることがわかり、被告が立法者の捨てた法価値に固執して紛争することは、根拠がないものである。

(二) 本件の争点

【09】原告は被告商標と原告商標とが類似していると主張し、これにより商標混同排除請求権（商標法第 68 条第 1 項第 3 号、第 69 条第 1 項）、商標希釈化排除請求権（商標法第 70 条第 1 号、第 69 条第 1 項）、商標侵害による損害賠償請求権（商標法第 69 条第 3 項）、著名トレードドレス混同排除請求権（公平交易法第 24 条、第 29 条）、概括的不正競争排除請求権（公平交易法第 25 条、第 29 条）、権利侵害行為による損害賠償請求権（民法第 184 条）を主張した。よって双方の商標の類否が最も重要な判断の争点である。

【10】原告は双方の商標が類似していると主張している。そのうち原告商標は主に 2 種類に分けられ、一種類はマイク付イヤホン商標、もう一種類は TutorABC 商標である。原告はまずこの 2 種類の商標を互いに組み合わせて被告商標と対比し、両者にはいずれも、イヤホン、アルファベットの O、マイク、abc 及び「線上真人家教（訳註：オンライン家庭教師の意）」という文字があると主張している。しかしながら、商標の権利の範囲は個別に登録された商標が権利の基礎であり、個別の商標の間で互いに組み合わせる方法で他人の商標の類似を論断できない。ましてや、原告が提出した商標にはいずれも「真人線上英語家教（訳註：オンライン英語家庭教師）」の文字がなく、原告は特にこの部分の文字を加えて対比している。「真人線上英語家教」の文字は原告の提出した巨大広告に使用されているが、この部分の文字は登録商標には見られず、「商品を示すトレードドレス」としか見なすことができない。ただし原告が提出したそれぞれの広告はその掲載時間の長さを判断することができず、広く消費者に知悉されているといえるのか。また、原告が提出した当裁判所 102 年度民商上字第 3 号判決は TutorABC 商標を著名商標と認定しているが、TutorABC 商標に「真人線上英語家教」の文字を加えたものを著名トレードドレスと認定していない。たとえ著名トレードドレスの混同排除請求権の類似対比を行ったとしても、「真人線上英語家教」の文字を恣意的に組み入れて対比することはできない。したがって、原告の前述対比方法を以って双方の商標が類似している、又は被告商標が原告商品のトレードドレスに類似しているとは認定しがたい。

【11】原告はさらに双方の商標が誤認混同のおそれを構成し、無効審判成立により登録を取り消すべきか否かに関する謝銘洋教授の法律意見を提出しており、その中で双方商標の類否に関する内容は主に「両者は同様に円形のアルファベット O を商標の主体としており、両者の違いは一方が円形、他方が楕円形であることで、違いは極めて小さい。さらに両者はいずれもイヤホンとマイクが付され、一方はヘッドホン型、他方は片側のみの耳掛け型で、その違いには限りがあり、外観と観念についてはいずれも高度な類似性を有する。無効審判を請求された商標には中国語と英語で『巨匠線上真人家教』、『abconline』という文字があるが、『abc』の字体がやや大きいのを除き、その他の『巨匠線上真人家教』、『online』は明らかに小さく、『abc』の上方と下方にそれぞれ配置されており、消費者の注意を惹起したり、消費者が商標全体を見た後に印象付けたりすることは難しく、商標全体を観察するときに、重要な意味をもたない」と述べられている。謝教授はさらに最高行政裁判所 105 年度判字第 42 号判決の判決文を大幅に引用し、本事件の参考とするに値すると述べている。さらに二つの事件の違いを比較して「無効審判を請求された商標は、アルファベットの O の中に abc があり、これは前述の事件とは異なる箇所である。しかしながら abc はよく見かけるアルファベットの組合せであり、全体を観察すると、その重要性は O やヘッドホンとマイクに比べて明らかに低い。ましてやその abc が、請求人が無効審判請求の根拠とするもう一つの商標である TutorABC 商標の末尾と同じであって、大文字小文字の違いのみで、無効審判を請求された商標がわざと原告商標を模倣し、その知名度を利用しようとしたことは明らかである」と指摘している。

【12】謝教授の上述の意見を詳細に読み、さらに双方の商標を実際に対比してみると、以下のことを発見できる。つまりマイク付イヤホン商標と被告商標を対比すると、両者はいずれも円形（又は楕円形）、イヤホン、マイク等の要素を有する。ただしマイク付イヤホン商標の楕円形は明らかにアルファベット O にイヤホンとマイクを加えて擬人化されたものだとわかるが、被告商標は単純な円形であり、その中に極めて大きい（ほぼ商標全体の中央を占める程度の）abc が配置されているのに対して、イヤホンとマイクは十分に目立たず、全体の視覚的印象はマイク付イヤホン商標とは明らかに異なり、消費者が時間と場所を異にして隔離的に観察したとしても、その違いを区別できるはずである。TutorABC 商標と対比すると、被告商標に

は Tutor の文字がなく、商標全体の視覚的印象は円形の中にアルファベットがあり、TutorABC 商標がアルファベットの文字列であるのに比べて、(被告商標には) アルファベット O にイヤホンとマイクが付され、明らかにその違いを区別できる。謝教授の意見においては、被告商標における abc の文字が大きいことが認められているが、このように被告商標の中央を占めている abc の文字が消費者の注意を惹起したり、それを見た後に印象付けたりするのに十分かについては、何ら解釈も記されていない。

【13】さらに大切なことは、本事件が民事権利侵害訴訟であるのに対して、謝教授が作成した意見は商標行政における無効審判請求で登録を取り消すか否かに対するものであり、両者間には要件においても重要な違いがある。つまり、民事権利侵害訴訟において、権利を侵害していると訴えられた商標は実際どのように使用されたかが重要である(この点は商標混同の排除、希釈化の排除、損害賠償及び著名トレードドレス混同排除の請求権にも反映され、いずれも「使用」を要件としている)のに対して、商標を登録する時や無効審判を請求された時、商標がすでに使用されている必要がないため、抽出対比がその判断の核心となる。この観点から謝教授は意見の中で、被告商標が実際にどのように使用されたのかを探求することも、事実の証明をすることもしていない。よって被告商標が実際に使用される時にその登録された内容と一致しないならば、実際の使用を以って類似を構成するか否かの判断を行って始めて法律要件に合う判断となる。

【14】原告が提出した証拠によると、被告商標の使用状況はそのサイトにある。その実際の使用状況は、被告商標の円形の中にある「巨匠線上真人家教」の文字が、円形図の右側に移動され、かつ各文字のサイズも円形図とほぼ同じである。これは原告が提出した民間の公証人が該サイトにアクセスして印刷した書類で証明できる。このように被告商標の円形図と「巨匠線上真人家教」を並列する方法によって、消費者は原告商標と容易に区別でき、類似のおそれがある箇所は認められない。この一点は明らかに、謝教授の意見における「『巨匠線上真人家教』は明らかに小さな文字で『abc』の下方に配置されており、消費者の注意を惹起したり、消費者が商標全体を見た後に印象付けたりすることは難しい」という論断において考慮、斟酌されていない。上述の公証人がアクセスしたサイトの各ページに示されている極めて小さな円形のラベルを詳細にみると、その右側にある「巨匠線上真人家教」が「ABC-Online」に変更されているが、頁全体における比率は極めて小さく、円形ラベルが示す内容はほぼ識別ができず、また原告商標との何らかの類似があるとも認められない。

【15】原告は口頭弁論が終了後、さらに被告商標の円形図が単独で使用され、並列の「巨匠線上真人家教」が省略されている関連の証拠を提出した。これらの証拠は典型的に法律によって斟酌してはならない証拠であり、たとえこの通りであってこれらの証拠を斟酌したとしても判決結果に影響がないと認め、以下にこれらの証拠に対する考えを示す。

【16】まずは、これらの証拠は原告の口頭弁論終結時までの挙証を反証するには不十分である。原告が主張する請求権の基礎は、公平交易法第 25 条、民法第 184 条を除けば、いずれも「使用」がその要件であり、原告は被告商標がいかに使用しているかに最初から注意して挙証すべきであった。ただし、原告の元来の挙証は被告商標の実際の使用状況、つまり「巨匠線上真人家教」の文字を並列していたことを軽視していたことは明らかである。次に、原告が補充提出した添付資料において、大部分は大きな「巨匠線上真人家教」の文字がみられ、被告商標の円形図と並列されている。この部分の被告商標の使用は、【14】の説明のとおりであり、原告商標と類似しているとは認定できない。最後に、一部分で被告商標の円形図を単独使用する状況がみられるが、いずれも YOUTUBE の動画における数秒間の停止画像であり、これらのアップロードされた動画はいずれも「巨匠線上真人」がアップロードしたものと表示されており、その動画がいずれも「巨匠線上真人」の広告であることがわかる。その使用全体の状況からみると、消費者は観た広告が「巨匠線上真人」の広告であると区別し、認知できる。とくに強調すべきことは【12】で述べたとおり、被告商標の図は円形の中に鮮明な abc の文字が置かれており、それはマイク付イヤホン商標、TutorABC 商標に類似していると認定できず、加えて以上の使用状況の説明から、双方の商標が類似していると認定することはなおさらできない。

(三) 双方商標の類似は各請求権と関係があるのか。

【17】原告が主張する各項の請求権において、商標混同排除請求権(商標法第 68 条第 1 項第 3 号、第 69 条第 1 項)、商標希釈化排除請求権(商標法第 70 条第 1 号、第 69 条第 1 項)、商

標侵害による損害賠償請求権（商標法第 69 条第 3 項）、著名トレードドレス混同排除請求権（公平交易法第 24 条、第 29 条）はそれぞれ「登録商標に類似する商標の使用」、「類似する商標の使用」、「類似の使用」がその請求権の成立要件とされている。被告商標は実際の使用状況において、原告商標とは類似しておらず、【10】～【16】で述べたとおり、原告による上述の各請求権に対する主張はいずれも理由がない。双方の商標が類似していないという認定結果において、原告が主張する「誤認混同を生じさせるおそれ」、「識別性又は信用・名声に損害を生じさせるおそれ」はさらに認定を論述する必要はない。

【18】原告はさらに概括的不正競争排除請求権（公平交易法第 25 条、第 29 条）、権利侵害行為による損害賠償請求権（民法第 184 条）を主張しているが、被告が使用する被告商標と原告商標は消費者が区別でき類似しておらず、その行為に不正（取引秩序に影響するに足る欺瞞的な又は著しく公正さを欠く）又は不法なところはなく、この部分の請求権の主張にも理由がない。

【19】以上をまとめると、商標権に係る権利範囲の確定は商標権の効用の十分な発揮に関わり、その無体財産権という特性により、裁判所が即時に有効な裁判でその範囲を確定することに頼る必要がある。ただし商標権を行使することで排他作用を発揮すると同時に、同業者との競争に対して抑制的な効果をもたらし、少なくとも排他や禁止を受けた同業者は元来の商標又はトレードドレスの使用を変更する必要がある、追加のコストが増加して、その競争条件が悪化し、競争において不利となるため、裁判所は商標権の権利範囲の特定に対して、原則を振りかざして権利者だけを保護し、市場競争の必要性を全く顧みないということとはできない。また、商標権はすでに登録された商標が保護の対象となり、商品又は役務のトレードドレスは著名にならないと保護されず、その権利の保護には特定の範囲があり、恣意的に商標を抽出分離して、保護できる要素を創出してはならない。本事件において、原告はアルファベット O、イヤホン、マイクをその独占的な要素としてはならず（とくにイヤホン、マイクはオンライン学習でよく見られる要素である）、またその TutorABC 商標における「Tutor」という文字やその全体の配列を無視することはできず、またマイク付イヤホン商標に abc の文字がなく、これらを追加する状況はいずれも原告商標の権利範囲の制限を形成し、その権利の範囲を被告の商標使用の排除にまで拡大すべきではない。

四 結論

本件原告の訴えには理由がなく、棄却すべきである。原告の仮執行宣言の申立てもすでに根拠がなく、却下すべきである。民事訴訟法第 78 条の規定により、訴訟費用は敗訴した原告の負担とする。

2017 年 5 月 22 日

知的財産裁判所第三法廷

裁判官 蔡志宏

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 台湾國際專利法律事務所

© 2018 TIPLO, All Rights Reserved.