

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

© 2019 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2019年2月号(J234)

このニューズメールは、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、このニューズメールだけでなく、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 「医薬品特許リンケージ施行法」草案を改めて予告
- 02 知的財産局、2018年特許・商標出願受理概況を公表
- 03 知的財産局発表の2018年特許トップ100ランキング
- 04 「Derwent Top 100 グローバル・イノベーター」で広達が初受賞
- 05 漫画家蕭言中氏の作品を盗用、知的財産裁判所は懲役6カ月の判決
- 06 工研院と光陽がエネルギー管理システム関連契約を締結、AIコンセプト電動バイクを共同開発

台湾知的財産権関連判決例

01 商標権関連

商標図案の識別性を有さない部分に対する専用権放棄を声明しても、商標権者の商標全体に対する権利主張に影響しない

今月のトピックス

J190130Y1

01 「医薬品特許リンケージ施行法」草案を改めて予告

衛生福利部（Ministry of Health and Welfare、略称「衛福部」）は2018年9月11日に「医薬品特許リンケージ施行法」草案を予告し、同年の11月6日と11月27日に説明会を開催して各界の意見を収集した。それを整理した後に参酌して条文を修正し、2019年1月30日に改めて「医薬品特許リンケージ施行法」草案を予告した。前回と今回の草案における主な相違点は次のとおり。

一、各界から米国、韓国及びカナダ等を参考として複数の多形体（訳注：異なる結晶形、非晶形、水和物、溶媒化物が含まれる）を特許リンケージ制度に組み入れるが、治療効果の同等性を証明する試験データ等を必要とするよう提言された。よって、当部（衛福部）は第3条第2項に物質の発明が医薬品有効成分の異なる多形体であるときは、医薬品製造販売承認時において当該多形体物質が当該医薬品と同じ治療効果を有することを証明する試験データが無ければならないことを明確に規定するとともに、条文において、医薬品の製造工程、中間体、代謝物、包装等は、医薬品特許情報の届出ができない発明の類型であることを説明している。

二、各界の意見を参酌した結果、当部は第8条第3項に後発医薬品に係る医薬品許可証（承認）の申請者が薬事法第48条の9第1号～第3号の声明から同条第4号の声明に変更する場合、元来の申請の「取下げ」をする必要はないが、変更の声明表を中央衛生主務機関に送達した期日を申請日とし、権益変更の申請について申請者の便宜を図る。

三、国際経済貿易交渉のニーズに合わせ、さらには国内バイオテクノロジーの発展を促し、後発バイオ医薬品（バイオシミュラー）の研究開発を奨励するため、当部が新たに予告する「医薬品特許リンケージ施行法」草案において、後発バイオ医薬品を医薬品特許リンケージ制度に組み入れ、後発医薬品の許可証申請（承認申請）に係る特許リンケージ関連規定を準用することを定め、バイオ医薬品の特許の保護に対するニーズに応える。

当該草案は各界の意見を募るため、60日間にわたる予告に対する意見提出期間を設けている。（2019年1月）

J190128Y1

J190128Y2

02 知的財産局、2018年専利・商標出願受理概況を公表

2018年に知的財産局が受理した専利（特許、実用新案、意匠）の出願件数は7万3421件に上り、前年比で1%の小幅減少となった。特許の年成長率は3%で、2年連続で増加している。そのうち台湾人の特許出願件数は1万8365件（前年比1%増）、外国人は2万9064件（同4%増）であった。また商標登録出願の受理件数は8万4816件で、18年ぶりの最高記録更新となった。審査状況については、特許の出願からファーストアクション（FA）までの平均期間は9カ月以内にまで短縮され、商標についてはわずか5カ月となっている。審査順番待ち件数はいずれも約4.6万件にまで減っており、出願人に迅速で品質の高い審査を提供し、全体的に優れたパフォーマンスをみせた。

また専利出願人を国籍別にみると、2018年台湾人は3万9278件（前年比4%減）、外国人は3万4143件（同4%増）であった。台湾人による専利出願のうち、特許が1万8365件（同1%増）、意匠が4252件（同1%減）、実用新案が1万6661件（同9%減）となっている。外国人による出願は特許が2万9064件、実用新案が1249件で、いずれも4%成長しており、意匠については3830件で横ばいとなった。

さらに台湾における専利出願状況を出願人類型別に観察すると、特許の成長は、企業及び学校による出願件数が3%増加し、そのうち大手企業、中小企業がそれぞれ2%、8%増加しているところから分かる。意匠の小幅減少は、個人による出願が15%減少したためである。また実用新案については、企業、学校、研究機関、個人がそれぞれ7～13%減少している。

台湾における専利出願人を国（地域）別にみると、日本が引き続き外国人の中で最も多く、特許・実用新案・意匠の出願件数は併せて1万4169件だった。米国（7345件）がそれに次ぎ、

3位の中国（3506件）は初めて3000件を突破した。専利の種類別にみると、特許と意匠ではいずれも日本が最も多く、実用新案では中国が最も多かった。

商標については、2018年に台湾が受理した商標登録出願（件数ベース）は8万4816件で、18年ぶりに最高記録を更新しており、これはおもに外国人が積極的に出願したことによる。国籍別にみると、台湾人による出願が5万9840件で、前年比2%と小幅に減少しているのに対して、外国人は2万4976件で、11%の大幅増加となった。

台湾における商標登録出願件数トップ5の国（地域）のうち、中国が5770件（前年比19%増）で首位を守り、それに日本（4728件、21%増）、米国（4187件、14%増）が続いており、台湾で積極的に知的財産戦略を推進している。さらに商標登録出願件数トップ5の国（地域）のうち、4つの国（地域）がアジアで占められている。

専利・商標の出願件数増加に直面して、知的財産局は審査に全力を注ぎ、審査期間を制御しているほか、多くの加速審査措置を実施して、海外の特許庁と特許審査ハイウェイ（PPH）プログラムを継続している。特許については出願からファーストアクション（FA）までの平均期間が9ヵ月以内に短縮されているほか、商標についてはわずか5ヵ月となっており、いずれも10年ぶりの過去最短記録を更新した。特許と商標の審査順番待ち案件数はいずれも4.6万件にまで減っており、出願人の産業戦略推進とビジネス経営にとって一助となっている。

（2019年1月）

J190128Y1

03 知的財産局発表の2018年専利トップ100ランキング

經濟部知的財産局が2018年専利出願（専利＝特許、意匠、実用新案）及び公告、証書発行の統計ランキングを発表した。専利三種の出願について、台湾法人では台湾積體電路製造股份有限公司（以下、「TSMC」という）が944件で安定して首位を獲得、外国法人ではクアルコムが1,011件で首位に立った。専利三種の証書受領について、台湾及び外国国法人はそれぞれ、TSMC430件、及び半導体エネルギー研究所474件で首位となっている。この外、台湾法人の内、企業による特許出願案件は前年比2%増で、2年連続の成長を見せた。

台湾法人では、TSMCの専利出願量が2015年から成長を続けており、2018年には更に新記録を達成、3年連続でランキング首位となっている。AUOも586件で2位に躍り出た。リアルテック・セミコンダクター（195件）は前年比60%増で、初のトップ10入りを果たした。HTCは185件で9位に返り咲き、前年比78%増はトップ10で最高である。ホンハイ（246件）は6位に後退し、49%減。遠東科技大学（以下「遠東科大」という）（184件）は唯一トップ10入りした大学となった。

外国法人については、クアルコムが出願1,011件で首位を獲得し、前年比67%増は法人トップ10の中で最も顕著である。アリババグループは21%減の599件で2位に退いた。ディスコ（285件）及び米国コーニング（270件）はそれぞれ、前年比37%増、18%増で、いずれも初のトップ10入りである。また、中国広東OPPOは253件で件数が22%減となり、ランキングも2017年の7位から2018年は9位に後退した。

台湾の専利三種の出願トップ100の構成を見ると、企業が台湾の研究開発イノベーション主要原動力であり、出願案件の多くが発明特許に集中して78%を占める。2018年は特許、実用新案、意匠のいずれも成長しており、それぞれ2%増、7%増、53%増であった。

台湾法人では計25校の学校が専利三種のトップ100にランクインし、特許、意匠でそれぞれ5%、26%の成長を見せた。一方、実用新案出願件数は2%減少したが、減少の度合いが緩やかになっていることは明らかである。この内、遠東科大が出願184件で各校の首位であるが、その出願は実用新案（159件）が主である。特許については、国立成功大学が92件で学校ランキング首位を獲得し、国立清華大学、国立交通大学が85件で二位に並んだ。国立台湾大学は64件、国立台湾科技大学は42件で、前年比45%増である。

研究機関については、計6機関が台湾法人専利三種トップ100入りを果たしたが、その内、特許出願件数については5%減となった。財団法人工業技術研究院が出願441件で各研究機関のトップとして安定感を見せ、台湾法人による出願でも第5位に入っており、国家中山科学研究院が出願112件でその後続く形である。

知財局は、台湾企業の知財観念及び研究開発創造能力を強化し、更には産業競争力を高める狙いで、政府が推進している金融テクノロジー、バイオ医療、情報通信、精密機械等の技術分

野関連の企業に積極的に働きかけて専利出願、技術分野の専利分析等、カスタマイズしたセミナーを行っており、2018年は33回開催した。一方、台湾は中小企業数が企業全体の98%を占めるが、その研究開発イノベーションパワー及び関連の資源が一様に大手企業に比べて少ないことから、各地の支局でも中小企業を対象に知的財産権についてカスタマイズしたセミナーを10回開催した。また、2018年は始めて遠距離テレビ電話を通じて相談を受け、中小企業の知的財産権問題についてリアルタイムに、より踏み込んだ回答を提供した。将来的に知財局はこの活動を継続し、台湾企業の研究開発イノベーションパワーの向上を目指し、ともに努力してゆく予定である。(2019年1月)

J190124Y1

J190124Z1

04 「Derwent Top 100 グローバル・イノベーター」で広達が初受賞

クラリベイト・アナリティクス (Clarivate Analytics) が2019年1月23日に「Derwent Top 100 グローバル・イノベーター 2018-19 (Derwent Top 100 Global Innovators 2018-19)」レポートを発表した。それによると、台湾の企業・機構はすでに6年連続で受賞しており、とくに鴻海科技集団 (Hon Hai / Foxconn Technology Group、以下「鴻海」と) と工業技術研究院 (Industrial Technology Research Institute、以下「工研院」と) は2年連続で選出され、「特許出願の成功率」と「引用における特許の影響力」の両評価項目において優れた水準を維持している。広達電腦 (Quanta Computer) も「特許ポートフォリオのグローバル性」と「引用における特許の影響力」の両評価項目で大きく前進し、初めて受賞した。

クラリベイト・アナリティクス台湾地区総経理は「工研院は『引用における特許の影響力』の番付で上位を占めており、これは工研院の技術の可視性と産業革新に対する影響力が反映されたものだといえる。鴻海は『特許出願の成功率』で目覚ましいパフォーマンスを見せており、その優れたイノベーションの質と量がうかがわれる。広達はここ数年にわたって、Top 100 グローバル・イノベーター受賞の射程距離内に入っていたが、2018年には『特許ポートフォリオのグローバル性』と『引用における特許の影響力』で大きく躍進したことが、初受賞のカギとなった。」と述べている。

ハードウェア・電子業界から選出された企業・機関の中で、広達以外に、シスコ (Cisco) と小米 (Xiaomi) も初受賞を果たしている。この他に全体で、比亞迪 (BYD)、JFEスチール (JFE Steel)、カスペルスキー (Kaspersky Lab) 及び三菱化学 (Mitsubishi Chemical Corporation) が初受賞を果たしている。

クラリベイト・アナリティクスのニュースリリースによると、2017年の傾向は継続しており、世界のイノベーションの中心地は東洋へとシフトし、アジアからは48社が受賞しており、最多地区となった。次いで2位の米国からは33社、3位のヨーロッパからは19社が選出されている。その中で、ソフトウェア企業のカスペルスキーが選出されたことで、今回初めて、ロシアがリスト入りを果たした。業界別では、2018年に安定したパフォーマンスをみせ、ハードウェア・電子業界がイノベーションのトップ業界となった。注目すべきは、航空宇宙工業・防衛産業の企業・機関が倍増したことである。化学工業・化粧品、製薬、石油・ガス・エネルギー業界から選出された企業・機関数はやや減少している。(2019年1月)

J190105Y3

05 漫画家蕭言中氏の作品を盗用、知的財産裁判所は懲役6カ月の判決

漫画家である蕭言中氏が創作した「The Moment」動物キャラクターシリーズの漫画が、マーケティングの専門家と自称する賈釗に盗用され、「The Mouse」シリーズの広告文に組み込まれ、「Angel TALK 法國軟麵包專賣店 (フランスパン専門店)」FB ファンページにアップロードされるとともに、コレクションカードとして販売された。民事訴訟の部分について、知的財産裁判所はすでに賈釗に対して300万新台湾ドルを賠償するよう命じるとともに、「Angel TALK」FB 所有権者である畢〇〇にも連帯賠償の中の30万新台湾ドルを支払うよう命じる判決を下している。刑事訴訟の部分については、一審で台南地方裁判所が賈釗に対して著作権法違反により8ヵ月懲役に処す判決を下し、賈釗はこれを不服として上訴していたが、知的財

産裁判所は6ヵ月の懲役に処すとともに、1日あたり2000新台湾ドル、計36万新台湾ドルの罰金への転換も可とする判決を下した。さらに上訴できる。

蕭言中氏は以下のように主張していた。つまり蕭氏は2013年8月に北京で「The Moment 蕭言中作品展」を開催しており、「The Moment」シリーズ漫画キャラクターの著作権者であり創作者でもある。しかし賈剣はその同意や許諾を得ずに、マウスで再描画、模写して、「The Moment」シリーズの一部の漫画キャラクターに局部的な修飾を施し、蕭氏が書いた言語の創作（著作物）を書き直しただけで、新たに「The Mouse」シリーズの広告文とし、「Angel TALK 法國軟麵包專賣店」のFBファンページに貼り付け、賈剣自身の写真と組み合わせることで、他人にこの広告の図案や文章を賈剣本人の創作であると思わせようとした。さらに賈剣は動物キャラクターを盗用し、印刷して塗り絵をできるペーパーナプキンを製作して、台南市にある書店「塗鴉空間」にて顧客の使用に供し、また画作を枠に入れて展示し、さらにコレクションカードを印刷して、1枚あたり5000新台湾ドルで販売しており、その権利侵害は重大である。

賈剣は上訴において以下のように主張した。2013年に蕭言中氏と提携したことがあり、蕭氏がその一切のマーケティング手法について（利用を）許諾し、「The moment」シリーズの動物キャラクター漫画を複製し改作することに同意していたため、その模倣の手法で「The Mouse」シリーズに改作した。それは複製ではなく、改作に該当するものであり、蕭氏との和解を望んでいる。原判決の取消しを請求する。

裁判官は、蕭氏と賈剣の両者が描いた「The Moment」と「The Mouse」シリーズを対比したところ、両者が描いている図案はいずれも「猫」、「犬」、「馬」であり、描線の太さ、カーブ、方向、大きさ、各部位の割合など全体の配置構図が実質上類似しており、しかも賈剣の描き方は一目見ただけですぐに蕭氏と同じ手法で創作したことが分かり、賈剣は警察の取調べ時に「The Mouse」シリーズの「猫」、「犬」、「馬」の図案は蕭氏の作品を参考として作成したことを認めており、賈剣による改作の主張は採用できないと判断した。ただし、賈剣が複数回にわたって蕭氏との和解の意向を示し、権利侵害の期間も長くはなく、すでに撤去していることを考慮すると、本件は私人間の財産権に係る犯罪であり、賈剣を収監して服役させる必要はないと考え、情状を酌量して懲役6ヵ月（罰金刑に転換可）との判決を下した。（2019年1月）

J190121Y5

06 工研院と光陽がエネルギー管理システム関連契約を締結、AIコンセプト電動バイクを共同開発

電動バイクのバッテリーがフル充電されていないのではないか、又は電動バイクがバッテリー切れとなり会社に遅刻するのではないかと常に心配をする必要がなくなる。経済部科技專案（Technology Development Program）の支援の下、工業技術研究院（Industrial Technology Research Institute、以下「工研院」）は2019年1月21日に光陽グループの光陽工業股份有限公司（Kwang Yang Motor Co., Ltd. Taiwan、以下「KYMCO」）と電動バイクのエネルギー管理システム技術に関する契約を結んだ。双方は「自己学習型の動的充電残量予測」等36項目の技術（特許）について提携し、次世代のAIコンセプト電動バイクを開発する。運転者の運転方法によって、電源管理システムのAIが自動的に記憶・学習を行い、精確に走行距離とモーター出力を表示する。

工研院の彭裕民副院長によると、工研院と光陽との提携は新しい時代を迎え、とくに今回の提携は知能化バッテリー管理技術に関するものである。バッテリーの寿命や充電残量は気候環境によって変わってしまうが、工研院の技術は、電動バイクの残りの走行可能距離を精確に予測でき、寒帯、熱帯にかかわらず使用時の予測の誤差は5%未満となっている。さらにバッテリーを遠隔監視でき、メーカーはバッテリーの「健康」状態を把握できる。これこそ製品の差別化であり強みでもある。

KYMCOの王定義総経理によると、光陽と工研院との提携はすでに二十年余りに達し、共に数えきれない成果を上げてきた。最近では17案件（36件）の電動バイク技術について提携しており、電力システム、制御システム、モーター冷却システム、盗難防止システム等を強化している。（2019年1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 商標図案の識別性を有さない部分に対する専用権放棄を声明しても、商標権者の商標全体に対する権利主張に影響しない


■ ハイライト

原告は、登録第 165568 号、第 165569 号商標の権利者であり、引用商標「台北 101」、「TAIPEI 101」等は国民に熟知され、知名度と識別性が極めて高い著名商標に該当すると主張した。被告が以前「101 名品會」を以って第 1717413 号商標の登録を出願し、原告が異議を申し立て、經濟部知的財産局によって異議申立成立が認定され、登録が取り消されたことはファイルに記録されている。その後の行政訴訟では原処分がなお維持されている。被告は遅くとも係争商標の異議申立て成立時には、係争商標が引用商標を侵害していることを明らかに知りながら、係争商標をそれが経営する総合的な小売卸売ネット取引プラットフォームサービスに使用し続けたとして、原告は商標法第 68 条第 3 号、第 70 条第 1 項第 2 号の規定により本件訴訟を提起した。裁判所の判決趣旨は次のとおりである。

一、いわゆる「専用権放棄声明（ディスクレーム）」制度はわが国商標法第 29 条第 3 項に規定されている。この制度は商標登録行政における措置であり、商標権の範囲を明確にする作用があるにすぎず、また商標権の範囲に影響をもたらさず、商標は登録された文字及び（又は）図案の全体について商標権を享受できる。これにより本件において、原告は専用権放棄を声明している「101」単独で権利を主張することはできないが、「台北 101」、「TAIPEI 101」全体について権利を主張して、類否の対比を行うことができる。

二、係争商標と引用商標にはいずれも「101」の数字が含まれ、呼唱する時の称呼は同じく「101」であり、さらに係争商標と引用商標の中に「101」があり、これは商標全体において見えないことにすることができない部分で、被告が係争商標を使用することで原告の引用商標の商標権を侵害するか否かは、さらにその他の要件を検証すべきであり、「101」について原告が「専用権放棄声明」を行っていることを以って、権利を侵害していないと直接言うことはできない。

三、引用商標と係争商標は中等度の識別性を有し、類似度は中等度で、役務区分の類似度は極めて高く、実際の誤認混同の状況は深刻である。関連の消費者は引用商標に対する熟知度が高く、また関連の消費者が係争商標に対して同程度の熟知度を有し、両者が示す商品又は役務の出所が異なると判別するに足るとは考え難い。被告が「101」に関連する商標を使用した時、引用商標はすでに著名商標であった。全体として、係争商標の使用は、確かに引用商標と類似しているため、関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあり、商標法第 68 条第 3 号の商標権侵害を構成していると認めるべきである。

係争商標 登録第 1717413 号	引用商標 登録第 165568 号 登録第 165569 号
 第 35 類：百貨店、バッグ小売卸売等の役務 第 25 類：衣料品等の商品	台北 101 TAIPEI 101 第 35 類：百貨店、服飾品小売卸売等の役務 図案上の「台北」、「101」は専用の中にある 図案上の「TAIPEI」、「101」は専用の中にある

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】106 年度民商訴字第 32 号

【裁判期日】2018 年 4 月 16 日

【裁判事由】商標権侵害行為排除

原告 台北金融大樓股份有限公司 (TAIPEI FINANCIAL CENTER CORPORATION)

被告 數字科技股份有限公司 (ADDCN TECHNOLOGY CO., LTD)

上記当事者間における商標権侵害行為排除事件について、2018 年 3 月 5 日に口頭弁論を終え、いま次のとおり判決する：

主文

- 一、被告は「101 名品會」を百貨店、ショッピングセンター、服飾品小売、時計小売の商品又は役務に使用してはならず、並びに上記商品又は役務と関連があるビジネス文書若しくは広告に使用する、又はデジタル動画、電子媒体、ネット、若しくはその他の媒体物の方式でこれを行ってはならない。それがすでに使用している場合は除去しなければならない。
- 二、被告は「台北 101」、「TAIPEI 101」と同じ又は類似する文字をドメイン名、SNS アカウント名として使用してはならず、並びに財団法人台湾網路資訊中心 (Taiwan Network Information Center) にドメイン名「101vip.com.tw」の登録抹消の手続きを行わなければならない。
- 三、原告のその余の訴えを棄却する。
- 四、訴訟費用は被告の負担とする。

一 事実要約

原告は登録第 165568 号商標 (以下「引用商標 1」)、第 165569 号商標 (以下「引用商標 2」) 及び登録第 177868 号商標 (以下「引用商標 3」、引用商標 1、2、3 を併せて「引用商標」という) の商標権者であり、引用商標「台北 101」、「TAIPEI 101」は国民が広く認識、熟知しており、知名度と識別性が極めて高い著名商標である。被告は以前「101 名品會」を以って登録第 1717413 号、第 1717610 号、第 1733993 号、第 1742283 号商標 (以下併せて「係争商標」) を出願し、原告が異議を申し立てた後、經濟部知的財産局 (以下「知財局」) は異議申立成立と認め、登録を取り消したことがファイルに記録されており、その後行政訴訟では原処分がなお維持されている。

原告は次のように主張している。被告は係争商標が引用商標を侵害していることを明らかに知りながら、係争商標をそれが経営するネット取引プラットフォームに使用し、「101vip.com.tw」のドメイン名 (以下「係争ドメイン名」) を登録してサイトを設置し、該サイト、Facebook 等の SNS サイト及びプラットフォームにて係争商標を使用するとともに、「101 名品會」をアカウント名としたことは、商標法第 5 条の商標使用行為に該当する。被告の行為は商標法第 68 条第 3 号及び同法第 70 条第 2 号の行為を構成しており、原告は商標法第 69 条第 1 項により訴状の請求の趣旨で述べるとおり請求できる。

被告は次のように抗弁した。係争商標、係争ドメイン名と引用商標とは数字の 101 の部分のみが同じだが、引用商標は登録出願時に数字「101」について専用権放棄声明を行っており、数字「101」について商標権を主張してはならない。係争商標は外観、観念、称呼においていずれも引用商標「台北 101」、「TAIPEI 101」の組合せ全体とは異なり、消費者は商品/役務の出所を区別できる。また係争商標の知名度も極めて高く、関連の公衆に誤認混同を生じさせるおそれはない。さらに係争商標は被告が独創的に発想した標識であり、他人 (の名声) にただ乗りすることを意図する創作ではない。係争ドメイン名については、被告が 1998 年に「101.com.tw」を登録しており、係争ドメイン名、サイト名、SNS アカウントもこの概念から発想したものであるため、被告は係争ドメイン名について公正使用の権利があり、ただ乗りの悪意もない。

二 両当事者の請求内容

(一) 原告の請求：

1. 被告は「101 名品會」をオンラインショッピング又はその他の類似する総合的な商品小売卸売が行われる商品又は役務に使用してはならず、並びに該商品又は役務と関連があるビジネス文書若しくは広告に使用する、又はデジタル動画、電子媒体、ネット、若しくはその他の媒体物の方式でこれを行ってはならない。それがすでに使用している場合は除去しなければならない。
2. 被告は「101」と同じ又は類似する文字をそのドメイン名、SNS アカウント名の主要部分として使用してはならず、並びに財団法人台湾網路資訊中心 (Taiwan Network Information Center) にドメイン名「101vip.com.tw」の登録抹消の手続きを行わなければならない。
(二) 被告の請求：原告の訴えを棄却する。

三 本件の争点

- (一) 商標権侵害に関する原告の主張は成立するのか。
- (二) 商標権侵害の擬制に関する原告の主張は成立するのか。
- (三) 原告による各項の禁制、除去の請求には理由があるのか。

四 判決理由の要約

- (一) 商標権侵害に関する原告の主張は成立するのか。
1. 商標法第 68 条第 3 号の要件には：(1)被告は原告の同意を得ずに、販売を目的として係争商標を使用している；(2)係争商標は引用商標に類似している；(3)係争商標は類似の商品又は役務に使用されている；(4)関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある、が含まれる。被告は(1)の部分については争っていないので、(2)から(4)の部分について判断を論述する。
2. 係争商標は引用商標に類似している
 - (1) 類否は商標権侵害判断の第一関門であり、より精確に商標権の範囲を限定し、類似していないからという理由で商標権侵害のさらなる対比を排除することを避けるため、類否の判断に高いハードルの判断方法を採用する必要はない。称呼、外観又は意味において、関連の消費者に両商標の出所について戦略的連盟、相互使用許諾、シリーズ商標等の関連性を生じさせるだけで、いずれも類似と認める。その後さらに誤認混同のおそれの有無について細微で精緻な判断を行う。引用商標 1、2 と係争商標の中にはいずれも「101」という数字があり、引用商標 3 もその図案の形により呼唱すると、「101」となるはずである。よって引用商標と係争商標は類似を構成していると認定できる。
 - (2) 被告は、引用商標 1、2 は「101」について専用権放棄の声明を行っているため、原告は「101」で商標権を主張することができないと抗弁し、米国法 Pizzeria Uno 事件判決 (747 F.2d 1522, 4th Cir,1984) 及び Angus Beef 事件判決 (829 F.Supp.807, W.D.N.C, 1992)、並びに当裁判所 106 年度民商上字第 1 号判決を裏づけとして引用している。

ただし調べたところ商標法第 29 条第 3 項の「専用権放棄声明」制度は商標登録行政における措置であり、商標の権利の範囲に対して明確にする作用のみを有し、商標権の権利の範囲には影響せず、商標は登録された文字及び (又は) 図案の全体について商標権を有する。よって本件において、原告は専用権放棄を声明した「101」について単独で権利を主張することはできないが、「台北 101」、「TAIPEI 101」の全体について権利を主張することはできる。係争商標と引用商標の中に「101」があり、これは商標全体において見えないことにすることができない部分で、被告が係争商標を使用することで原告の引用商標の商標権を侵害するか否かは、さらにその他の要件を検証すべきであり、「101」については原告が「専用権放棄声明」を行っていることを以って権利を侵害していないと直接言うことはできない。被告が挙げたケースについて、Angus Beef 事件判決文には「Disclaiming "angus beef" from the registered mark does not amount to a disavowal of exclusive right to use the phrase "certified angus beef" although it would do so as to "angus beef"」とあり、被告の主張を裏付けていない。Pizzeria Uno 事件の事実と論理からは、被告の主張を裏付ける概念を推論することはできない。当裁判所 106 年度民商上字第 1 号判決も商標類否判断には関連がない。
3. 係争商標を類似の商品又は役務に使用

引用商標の指定商品又は指定役務の区分には百貨店、ショッピングセンター、服飾品小売が含まれ、係争商標は被告によってネット又はSNSのメディアにおけるハンドバック、バッグ、香水、衣料品の販売に使用されている。百貨店、ショッピングセンターの多くは前述の商品を販売しており、係争商標が使用される役務は引用商標の指定役務の範囲にあり、係争商標は類似の役務に使用されていると認められる。

4. 関連の消費者に誤認混同のおそれがある

関連の消費者における誤認混同のおそれの有無は、多方面の要素を総合的に斟酌、考慮して決定しなければならない：

- (1) 商標識別性の強弱及び類似度：無から創造した語句ほど識別性を有する。係争商標と引用商標 1、2 とは既存の語彙を組み合わせて新しい語句としたものである。引用商標 3 は図形デザインの組成についてはより高い識別性を有するが、「101」と呼唱するときは通常の数値にすぎず、係争商標と引用商標はいずれも中等度の識別性を有すると認めることができる。また係争商標と引用商標における共通部分は「101」という通常の数値の部分であり、類似度も中等度である。
- (2) 商品又は役務の類否及び類似度：両者の役務区分は類似しており、しかも類似度がきわめて高いことは前述の通りである。
- (3) 先権利者による多角化経営の有無：先権利者による多角化経営があるときは、たとえ商標の指定商品区分が類似していなくても、関連の消費者が誤認混同する可能性がある。ただし、本件の引用商標と係争商標の指定商品及び指定役務は高度に類似しており、この要素をさらに斟酌する必要はない。
- (4) 実際における誤認混同の事情の有無：被告が囑託申立てを行った市場調査の鑑定結果によると、12.98%の調査対象者は係争商標のサイトを見たことがあり、20.74%が係争ドメイン名又は「101 名品會」の SNS アカウントを見たことがあり、引用商標の所有者が設置したものだと認識し得る。報告において開示されている調査方法は、その設定した統計の母集団は全国民であり、その 12.98%は 300 万人を、20.74%は 470 余万人を示すもので、誤認混同が生じる可能性は深刻であると認められる。被告は市場調査結果から誤認混同のおそれの有無を論断すべきではないと主張し、米国の学術論文（Robert H. Thornburg, Trademark Survey Evidence: Review of Current Trends in the Ninth Circuit, 21 Santa Clara High Tech L.J. 715,2004）をその証拠として提出しているが、本判決は市場調査結果を判断における「唯一」の証拠とはしていない。
- (5) 関連消費者の商標に対する熟知の程度：関連の消費者によるそれぞれの商標に対する熟知の程度が高いほど、各商標を区別でき、誤認混同のおそれはなくなる。メディア報道と前述鑑定報告は関連の消費者の引用商標に対する熟知の程度が相当に高いことを示している。被告は関連の消費者が係争商標も熟知していると抗弁しているが、これについて証明できていない。たとえば、サイト会員数、Line スタンプのファン数からはいずれも証拠が見られない。いわゆる販売実績は被告自身の販売実績であり、係争商標がもたらす販売額ではない。提出されているメディア報道の内容は限られている。ブログの投稿文紹介については確認に供するために閲覧回数が提出されていない。
- (6) 商標使用者が善意であるか否か：商標使用者が善意であれば、全体の使用において誤認混同は起こりにくくなる。逆であれば、誤認混同の方法で使用される可能性が高くなる。引用商標 1、2 は 2007 年 5 月 23 日には知的財産局から著名商標に認定されている。攻防の結果から、被告は 2011 年から 101 と関連がある商標を使用し始めている。言い換えれば、被告が 101 と関連がある商標を使用し始めたときには、引用商標が存在し、しかも引用商標が相当に有名であることを知っていたはずである。よって被告が 2011 年に商標登録を出願した時点で、引用商標にただ乗りする意思が全くなかったとは確定できない。その後被告は類似度がさらに高い係争商標の使用を拡大したことも、善意だったと認めることはできない。
- (7) 上記各事実証拠をまとめると、係争商標の使用は確かに引用商標と類似して、関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあり、商標法第 68 条第 3 号の商標権の侵害を構成していると認めるべきである。

(二) 商標権侵害の擬制に関する原告の主張は成立するのか。

1. 商標法第 70 条第 2 号はいわゆる商標権侵害の擬制であり、本件が満たすべき要件は以下の 3 つであり、(1)引用商標が著名商標であり、被告はその事を明らかに知っていた；(2) 被告は原告の同意を得ずに、引用商標の中の文字をドメイン名及び SNS のアカウントとしていた；(3)以上(2)の要件が事実であり、関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある、が含まれる。
2. 引用商標が著名商標であり、被告はその事を明らかに知っていた
 - (1) 引用商標 1、2 は 2007 年 5 月 23 日に知的財産局から著名商標に認定された。
 - (2) 被告は、係争鑑定報告の内容、つまり 50.80%の調査対象者が「代表的な建築物」であると回答し、わずか 16.18%が「百貨売場」を表彰していると回答していることを以って、「台北 101」は単なる有名な建築物であり、商標が有名であるのではない論拠とした。ただし、調査対象者の 16.18%という数字から引用商標が表示して結びつける役務を 370 余万人が熟知していることを推論でき、したがって関連の消費者は引用商標に対する熟知の程度が相当に高いと認定できる。さらには商標権侵害の擬制に関する規定は、商標権が分野を超え、商標使用を超えて、排他的保護を行えるようにするものであるため、著名商標は元来の指定商品や指定役務の範囲の枠を超える知名度が有し、さらには枠外の知名度が高いほど、その分野や商標使用を超える保護の範囲は大きくなる。被告が逆にこれを以って著名商標ではないと疑うことには明らかに誤解がある。
 - (3) 被告は 2011 年から 101 と関連のある商標の登録出願を開始したこと、また係争ドメイン名の登録時期が 2014 年 6 月 11 日であることを認めており、いずれも引用商標が著名商標に認定された時期より遅く、被告がドメイン名を登録し、「101 名品會」を SNS アカウント名に指標した時点で、引用商標が著名商標であることをすでに知っていたと合理的に推論できる。
3. 被告は原告の同意を得ずに、引用商標の中の文字をドメイン名及び SNS のアカウントとしていた
被告は原告の同意を得ずに、係争ドメイン名を登録し、「101 名品會」をアカウント名として使用したことを争っていないが、「101」は引用商標の中の「文字」ではなく、「図案記号」とであると抗弁した。しかしながら、商標権侵害の擬制規定は、著名商標が表示して結びつけるものの単一性又は希少性を維持する手段を以って著名商標権の価値を保護するものである。このことから、著名商標における文字又は数字をドメイン名又は SNS アカウントとすることについても違うところはない。さらに数字そのものが文字の一種であるため、被告が登録に用いた「101」は、引用商標の中の文字に該当する。
4. 関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある
前述の市場調査結果を参酌すると、係争ドメイン名を使用すること、又は「101 名品會」を SNS アカウント名とすることは実際に誤認混同の状況が深刻であり、さらに被告の実際の使用状況からみても、被告は高級品の販売に用いており、それは引用商標が使用を指定する区分であり、「関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれ」の要件に該当する。
5. 以上に基づき、原告による商標権侵害の擬制に関する主張は成立するものである。被告は本争点に対して、係争ドメインの登録管理機関である「財団法人台湾網路資訊中心(Taiwan Network Information Center)」が定めた「網域名稱爭議處理辦法(TWNIC Domain Name Dispute Resolution Policy)」を取り上げ、該方針を以って被告には違反がないと論証した。ただし、上記方針は司法効力を有しない訴訟外の紛争解決約定であり、訴訟においては斟酌する必要がなく、いかなる影響ももたらさない。この点については、該方針第 10 条を参照でき、台湾網路資訊中心が定めた「網域名稱註冊管理業務規章(Guidelines for Domain Name Registration)」第 26 条からも同じ結論が得られる。

(三) 原告による各項の禁制、除去の請求には理由があるのか。

1. 被告の商標権侵害及び商標権侵害の擬制に係る原告の主張はいずれも成立し、原告は商標法第 69 条第 1 項に基づき侵害の除去及び侵害の禁制(即ち防止)を請求することができる。
ただし、商標権侵害の部分に関して、原告が侵害防止を請求できる範囲は、その商標権が元來出願時に使用を指定し、被告の使用が証明されている範囲に限るべきである。原告の第 1 項の請求において、オンラインショッピング又はその他の類似する総合的な商品小

- 売卸売が行われる商品又は役務に関してオンライン上で何を販売するのかが限定されていない。総合的な商品小売卸売はその文言上の意味により、いかなる物品の販売も含まれ、範囲が広すぎるため、本判決主文第1項に示すように減縮すべきであり、それを超える部分には理由がない。さらに、禁制を請求する使用の態様については、すべての商標使用の状況を含めるべきであり、この部分は原告により第1項の請求は商標法第5条第1項、第2項のすべての商標使用状況に関する規定に適合するため、いずれも許可すべきである。
2. また商標権侵害の擬制に関する部分については、原告が請求できるものはその商標権を基礎とすべきであり、原告の第2項（の請求）は「101」の文字を基礎としているが、調整して縮減すべきであり、また係争ドメイン名登録の部分については、本判決の引用商標を基礎としており、それが商標権侵害の擬制を構成すると判定する。この部分の請求については、本判決第2項に示すものを許可すべきであり、それを超える部分には理由がない。

上述の争点の分析判断結果に基づいて、本件原告の訴えは主文第1、2項の範囲内において原告の勝訴として許可し、その他の部分は原告の敗訴として棄却すべきであると認める。
民事訴訟法第79条規定により、訴訟費用は被告の負担とすることを命じる。

2018年4月16日
知的財産裁判所第三法廷 裁判官 蔡志宏



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
© 2019 TIPLo, All Rights Reserved.