

商標法（台湾で販売されていないが、中国での商標使用を著名商標の認定基準とする

こともできる)

【書誌事項】

当事者：A 社(上告人)、vs. 經濟部智慧財産局（被上告人）、B 社(参加人)

判断主体：最高行政法院

事件番号：108 年度台上字第 299 号

言渡し日：2019 年 6 月 18 日

事件の経過：上告が棄却された

【判決概要】

引用商標の商品は台湾での販売が許可されていないものの、台湾のメディアにおいて台湾の消費者に多く購入されていたことが証明でき、これは原判決の確定的な事実である。このことから、引用商標が参加人の長期に渡る多くの使用及び宣伝により、係争商標の 2011 年 11 月 23 日の出願時に、麻辣花生(スパイシーピーナッツ)の関連商品または役務の産業分野において、関連事業者または消費者に広く認識されていて、著名商標であったことを証明できる。また、台湾と中国の言語、文字が近く、経済的活動、貿易、旅行の往来が頻繁であることから、台湾の消費者が引用商標の麻辣花生を広く認識しているため、引用商標は台湾においても著名である。

【事実関係】

1. 上告人 A 社は、2011 年 11 月 23 日に「黄粒紅設計図」との商標を当時の商標法施行細則第 13 条に定められた商品及び役務区分表第 29 類「ゼリー、豆腐干」への使用を指定し、被上告人經濟部智慧財産局に登録を受けた。その商標が被上告人經濟部智慧財産局の査定を受け、2013 年 4 月 1 日に登録査定され、第 1573102 号商標（以下、「係争商標」という。）として公告された。
2. 参加人 B 社は後に 2013 年 6 月 26 日に登録第 1408628 号及び第 1403466 号商標（以下、併せて「引用商標」という）をもって、係争商標が商標法第 30 条第 1 項第 10 号及び第 11 号の規定に違反したとして、異議を申立てた。被上告人經濟部智慧財産局に審査され、係争商標に商標法第 30 条第 1 項第 11 号の適用があるとして、2017 年 5 月 31 日中台異字第 G01020487 号商標異議審定書において係争商標の登録を取り消す処分にした（以下、「原処分」という）。上告人 A 社は不服

とし、訴願を提起したが棄却と決定された。A社はなお不服し、智慧財産法院（以下、「原審」という）に行政訴訟を提起した。原審が棄却すると判決した後、A社なお不服とし、本件の上告を提起した。

上告人 A 社 係争登録第 1573102 号商標	被上告人 B 社 引用商標	
	登録第 1408628 号	登録第 1403466 号
		
(第 029 類) ゼリー、豆腐干。	(第 030 類) 調味料：豆板醬、スイートチリソース、酸辣醬、しょうゆ、醋、ピーナッツ飴、唐辛子パウダー、ラー油、酵母、黒ゴマペースト。	(第 029 類) 肉類、魚製品、野菜缶詰め、ピーナッツバター、麻辣ピーナッツ、ピーナッツ、ドライピーナッツ、野菜の漬物、豆腐乳、食用油、ゴマ油、ピーナッツオイル。

【判決内容】

1. 商標が著名であるかは、台湾の消費者の認識を基準とすべきである。たとえ台湾で使用されていないまたは実際に使用されたことが少なくても、当該商標が海外で広く使用されたことにより台湾での知名度があると客観的な証拠により示された場合、当該商標は著名であると認定することができる。商標が台湾でも知名度があるかにつき、当該商標が使用された地域と台湾が密接な関係があるか、例えば、経済的活動、貿易や旅行の往来が頻繁なのか、または文化や言語が近いかな等を総合的に判断することができる。
2. また、当該商標の商品が台湾の市販の新聞や雑誌に多く報道されていた、または当該商標が中国語のネットが多く、頻繁に討論されていたこと等は、当該商標が台湾でも知名度があったかを判断する時の基準にもなる。また、商標法第 30 条第 2 項において、「前項第 9 号及び第 11 号ないし第 14 号に規定された地理表示、著名度及び先使用を認定する際は、出願時を基準とする」と規定されているので、

引用商標が著名商標であるかにつき、係争商標の 2011 年 11 月 23 日の出願時を判断の基準時とすべきである。参加人が原審で提出した TVBS のニュース報道の内容（報道日は 2011 年 1 月 26 日である）から、引用商標の商品は**台湾での販売が許可されていないものの**、台湾のメディアにおいて台湾の消費者に多く購入されていたことが証明でき、これは原判決の確定的な事実である。

3. このことから、引用商標が参加人の長期に渡る多くの使用及び宣伝により、係争商標の 2011 年 11 月 23 日の出願時に、麻辣花生(スパイシーピーナッツ)の関連商品または役務の産業分野において、関連事業者または消費者に広く認識されていて、著名商標であったことを証明できる。また、台湾と中国の言語、文字が近く、経済的活動、貿易、旅行の往来が頻繁であることから、台湾の消費者が引用商標の麻辣花生を広く認識しているため、引用商標は台湾においても著名である。

【専門家からのアドバイス】

1. 本件の主な争点は、引用商標の商品が台湾で販売されたことがなくても、引用商標の名誉が台湾の消費者に広く知られていれば、著名商標であると認定できるのかという点である。
2. 「商標法第 30 条第 1 項第 11 号著名商標保護審査基準」第 2.1.2 条において、「商標が著名であるかは、台湾の消費者の認識を基準とすべきである。国内消費者は当該商標の存在を普遍的に認識しているのは、通常国内で広く使用されている結果によるものである。そのため、商標は著名であると主張する場合、原則上、当該商標の国内での使用に関する証拠を提供しなければならない。しかし、台湾で使用されていないまたは実際に使用されたことが少なくても、当該商標が海外で広く使用されたことにより台湾での知名度があると客観的な証拠を示された場合、当該商標は著名であると認定することができる。商標が台湾でも知名度があるかにつき、当該商標が使用された地域と台湾が密接な関係があるか、例えば、経済的活動、貿易や旅行の往来が頻繁なのか、または文化や言語が近いか等を総合的に判断することができる。また、当該商標の商品が台湾の市販の新聞や雑誌に多く報道されていた、または当該商標が中国語のネットで多く、頻繁に討論されていたこと等は、当該商標が台湾でも知名度があったかを判断する時の基準にもなる」と規定されている。
3. このことから、商標権者は外国でしか商標を使用していなく、台湾で商標を使用したことがないが、その商標の名誉はすでに台湾で知られていることを証明できた場合、商標が台湾ですでに著名になったという証拠になる。例えば、過去の実

務において、フォーシーズンズ・ホテルズは台湾にホテルはないが、フォーシーズンズ・ホテルズは台湾の中国語の雑誌に頻出しているので、裁判所はそれを著名商標として認定した。

4. また、過去の実務において、上記の審査基準を引用した事例には、日本の著名商標の事例もある。日本へ旅行する台湾人が多く、交通部観光局が公布した台湾国民の出国の目的地の人数統計はよくこの条項の依拠として引用されていて、実務においてもよく採用される。しかし、本件の特別なところは、中国の著名商標についての認定である。過去の実務において、中国のみで使用された商標につき、中国での使用証拠のみで、台湾で著名になったと認定できた事例が少ない。本件において特別なところは、争議のあるピーナッツ商品は農作物であり、法によると台湾への輸入が禁じられているため、引用商標の商品は全く台湾で販売されたことはない。本件は、裁判所が中国での商標使用の証拠のみで、引用商標が著名商標であると認定した珍しい事例である。
5. 本件の見解は中国と台湾の著名商標権者にとって競争の士気が上がるものである。台湾のマーケットは比較的小さいので、業者の多くは経営の焦点を中国のマーケットのみに絞っているのが、台湾で商標を広く使用していない可能性がある。しかし、現在台湾と中国と交流が頻繁であり、商標図が同じで、台湾と中国の権利者が異なると、消費者に混同誤認させる可能性がある。本件の見解は著名商標権者に対する保護を支持するものなので、台湾で権利を主張する商標権者は、本件を見解をうまく活用していただきたい。