

特許庁委託

台湾において第三者に先取り 登録された商標の保護

2015年3月
公益財団法人交流協会

特許庁委託

**台湾において第三者に
先取り登録された商標の保護**

2015 年 3 月

公益財団法人交流協会

要約

第一章 前書き

世界は広いとはいえ、オリジナル商品を全世界に広めようとする大志があれば、自力で広めることもできないことはないだろう。ただ、そこには大きな苦勞と困難があり、もし世界各国での現地の文化などに詳しい代理業者の協力が得られれば、代理業者を通じて現地で展開することにより労働対効果が上がることが多い。但し、共に苦勞し共榮してきたオリジナル企業と代理業者の間の紛争は、商品が市場で流通するのに成功した後に起こることが多い。その中で最も多い紛争こそが、オリジナルの商標権が代理業者によって先取り登録されてしまう問題である。

また、代理店や販売店の関係がなくても、海外ですでに著名となった商標も先取り登録されることがあり、オリジナル企業が商標のグローバル展開に抜け目があり、台湾のマーケットに参入しようとした時にはじめて商標が現地の業者により商標や会社名称、ドメインネーム等に先取り登録されていることを発見したというケースがよくある。本書では、特に海外の企業が第三者により先取り登録された場合に生じる法律の問題について研究分析し、台湾で展開していく海外の商標者の参考となるよう、解決の糸口を見出していく。

商標の先取り登録は、世界の多くの国・地域の知的財産保護制度が「属地主義」と「登録主義」を採用していることに理由がある。

「登録主義」とは、主務官庁に商標登録の出願をし、主務官庁の審査を経て登録が許可されると、専用権及び排他権が与えられて、法により保護されることを意味する。台湾商標法は登録保護主義を採取しており、台湾で商標権を取得しようとする者は、台湾の主務官庁である經濟部智慧財産局へ出願しなければならない。商標権を取得していない者は、商標法に規定された権利を行使することができない。つまり、第三者に対して商標権の侵害責任を主張することができない。また、同一又は類似する商標を二人以上が出願した場合、最先の出願に登録を認める「先願主義」が一般的であり、つまり「出願日」が重要である。

「属地主義」とは、商標登録の有効な範囲が各国の法域のみに限定されることを意味する。例えば、日本で登録された場合、日本国内のみで有効であり、台湾で登録された場合、台湾域内のみで権利を主張することができる。

現在、世界各国の多数の国家が商標権の保護に対して属地主義及び登録主義を採っている。例えば、A社が日本のB社の商標を先に台湾で登録出願した場

合、属地主義に基づき、日本で登録した商標権は日本内に限り有効であるため、台湾で権利を主張することができない。また、先願主義に基づき、台湾で先に出願した A 社は商標権を取得することができる。登録主義に基づき、台湾で商標登録を受けた A 社だけが当該商標を使用する権利を有し、台湾商標法に基づき、第三者に対して商標権侵害の民事刑事責任を主張することができる。そして、B 社の商標がどれだけ著名であるかを問わず、A 社の商標の登録が取消されない限り、B 社は台湾で商標法の規定に基づき商標権を行使することができない。さらには、属地主義により、台湾地区での当該商標の権利は A 社に帰属するので、B 社が当該商標を表示した商品を台湾のマーケットで販売した場合、A の商標権侵害を構成し、法により商標権侵害の民刑事責任を負わなければならない。このようにして、B 社の商品を台湾で販売するときの障害が生じてしまう。

第二章 海外商標が台湾で第三者に先取り登録された案例の近況

近年では著名商標、地理標示、会社名に関する先取りの問題があり、次の 4 つの案件が注目を浴びている。

日本のラーメン飲食店の神座ラーメンは、台湾で先取り登録された「神座拉麵（神座ラーメン）」商標に対して無効審判を請求した。但し、智慧財産局は、提出された証拠からでは、台湾で著名の程度に達していることを証明できない上、既に除斥期間の 5 年を経過しているとして、審判の請求を棄却した。本件は訴願され、2014 年 9 月 24 日に訴願棄却となったが、今後、智慧財産法院に救済を求めて提訴することができる。

中国の知名なペットボトル飲料水のブランド「農夫山泉」は台湾で先取り登録され、異議申立があった件につき、裁判所は、台湾の「農夫山泉」商標の出願人尤昱誠氏は飲用水関連事業を経営し、台湾で商標登録出願をする前に、何度も中国に足を運んでいたため、中国の「農夫山泉」商標の存在を知っていたはずにもかかわらず、先取的に商標登録出願をしたとして、商標登録取消決定を下した。

日本の讃岐という地名が南僑企業によって出願され商標登録を受けた件につき、智慧財産局に無効審判請求をしたところ、南僑による讃岐の商標登録が取消しとなった。四国は香川、徳島、愛媛、高知の四県からなり、そのうち香川県は四国の東北に位置し、瀬戸内海に面し、古くは「讃岐」と呼ばれていた。香川県の気候は温暖で少雨であり、当地の自然環境で育った小麦と良質の水に瀬戸内海の塩及び伝統的製麺技術と併せて製造した讃岐うどんは名を馳せている。南僑会社が麺類等を指定商品として讃岐につき商標登録出願をしたのは、

当然飲食事業の関連業者にその商品の出所が日本の讃岐地域であると誤信させる虞がある。

「スワロフスキー」社はクリスタルジュエリーを製造する著名な会社であり、1987年にハクチョウの図形、「SWAROVSKI」につき商標登録出願をし、世界的に著名な商標である。桃園県の業者が「施華洛（スワロフスキー）婚紗摄影有限公司」を使用していることで、「スワロフスキー」社から権利侵害で訴えられた。裁判所は、当該業者は遅くとも2004年時点で前記商標が著名商標であることを知っていたにもかかわらず、2004年10月に「施華洛」文字を会社名の要部として、且つ対外的に「施華洛婚紗精品概念館」、「SWAROV」の記載のあった看板を掲げ、且つそれを会社の名刺、カレンダーカード、結婚式のメモ帳等宣伝物に使用し、「SWAROV」をドメイン名

「<http://www.swarov.com.tw>」の要部としたことは、他人の著名商標であることを知りながら、それと同一若しくは類似の商標を使用し、又は当該著名商標における文字を自分の会社名、商号名、ドメイン名若しくはその他営業主体を表彰する標識として使用することに該当し、商標権侵害を構成すると認定した。

第三章 台湾における商標争議の救済制度

2008年7月に智慧財産法院が成立し、知的財産案件の商標争議案件の多くは智慧財産法院の管轄に帰属する。

典型的な民事訴訟は、商標権侵害があり、商標権の権利帰属、ロイヤルティ、契約争議等がある。以前はいずれも普通裁判所の民事法廷により処理されていたが、智慧財産法院の成立後は智慧財産法院が優先的に管轄することになった。知的財産権である商標の私権紛争に関しては、現在、第一審、第二審民事訴訟は、何れも智慧財産法院が優先管轄を有する。更に不服がある場合、最高法院の民事法廷に上訴する。しかしながら、専属管轄を採用していないことから、両当事者は、普通裁判所を第一審の管轄裁判所とすると約定する合意が可能であり、上級裁判所も管轄違いを理由に原判決を破棄することはできない。

刑事訴訟は、主に商標権侵害である。各地方法院検察署により捜査され、第一審は各地方法院刑事庭により審理される。もし不服がある場合、第二審に上訴し、智慧財産法院が上訴審裁判所となる。更に不服がある場合、最高法院最高法院刑事庭に上訴する（但し、商標権侵害に関連する刑罰が、最も重い本刑が三年以下の懲役の罪である場合、刑事訴訟法第376条規定により、第三審裁判所に上訴することができない。）。

商標の行政訴訟事件に関して、実務上、比較的によく生じるのは、商標登録事

件、異議事件、無効審判事件、廃止（取消）事件等に関するものである。これらの案件は、いずれも主務機関である經濟部智慧財産局に請求し、もし不服がある場合、經濟部に対し訴願を提起し、經濟部訴願委員会によって決定される。もし更に不服がある場合、智慧財産法院に対して行政訴訟を提起する（以前は高等行政法院への提起であった）。もし智慧財産法院の第一審行政判決に対して不服がある場合は、最高行政法院に上訴する。このことから、台湾における商標の行政訴訟制度は、二級二審制を採用していることが分かる。

他国と異なる点は、台湾において行政訴訟を提起した原告は被処分者であるが、被告は、異議、無効審判、廃止案件の相手方ではなく、処分をする行政機関であるという点である。相手方が参加人として訴訟に補助参加した場合のみ、行政訴訟事件の当事者となる。したがって、もし相手方が訴訟に補助参加しない時は、一般的に行政訴訟手続の以後の進捗について分からない。しかし、もし裁判結果に対して異議、評定、廃止案件の相手方の権利に対して影響がある場合、裁判所は、決定により当該相手方に訴訟に補助参加するよう命じるのが通常である。また、相手方も自ら訴訟への補助参加を申し立てることもできる。

商標が第三者に先行して登録された場合の救済方法については、商標の登録保護主義及び属地主義に基づき、商標権者はまず当該先行登録の商標を取り消すよう試み、その後合法的に出願して登録取得する。先行登録の商標の取消については、異議、無効審判、あるいは廃止の請求しかない。以下、台湾における商標の登録、異議、無効審判、廃止等の請求についての制度の運用について紹介する。

一、商標登録出願

一般の商標登録出願案は、出願人、商標図案、指定商品／役務名称が揃っていれば、出願日を取得することができる。出願日から約半年で審査官は審査を開始し、問題がない場合は出願人に登録料を納付するよう通知し、問題がある場合は、出願人に補正あるいは意見陳述を要求する。審査官が登録を許可できない原因を発見した場合、まず出願人に意見陳述するよう通知しなければならず、法により直ちに不許可とすることはできない。一般的によく見られる問題は以下三点である。：

- (一) 商標名称が不明確であり、具体的に明示、あるいは分類を変更しなければならない。
- (二) 識別性の問題：もしただ商標図案部分のみ識別性を有しない場合、当該部分の不専用を申立てることにより簡単に解決することができる。もし全体が識別性を有しない場合は、出願人は後天的識別性を取得し

たこと等を説明する使用証拠を提出しなければならない。

(三) 先権利者の商標と類似する問題：主務機関が公布する「混淆誤認之虞審査基準（和訳：混同誤認の虞に係る審査基準）」の規定により、混同誤認の衝突を排除する方法は、以下のとおりである。

- 1、先権利者から同意書を取得し、「明らかに不当にあたる」との事情がなく、二つの商標図案及び商品が全く同一でなければ、登録を受けることができる。「明らかに不当にあたる」の規定については、商標法施行細則第30条に「本法第30条第1項第10号但書でいう明らかに不当であるとは、次の事情を指す：一、出願する商標が登録または出願中の先願商標と同一で、同一の商品/役務への使用が指定されている場合。二、登録商標が裁判所により禁止の処分がされている場合。三、その他商標主務官庁が明らかに不当な事情があると認めた場合。」と定められている
- 2、指定商品名称を減縮することも、出願商標の指定商品/役務と先権利者の商標が一部のみ衝突する時に、当該衝突部分の商品を減縮して衝突がない部分の商品について登録取得することができる。
- 3、この際、出願案の分割を行うことも考慮することができる。衝突商品と衝突しない商品とに二つ（以上）の案件に分割して、衝突部分については継続して行政救済を行い、衝突しない商品については先行して登録取得する。

二、商標の異議申立て

商標は、公衆審査制を採用していることから、もし係争商標に法定の不登録事由がある場合、何人も、商標登録の公告日から3ヶ月以内に異議申立てを提起しなければならない。異議は、一つの登録商標につき個別に申請しなければならないが、また一つの登録番号に対して一つの異議申請案である。また、異議は、一部の指定商品/役務に対して行うことができ、また出願人は当該登録番号の商標の全部につき異議を申立てることもできる（商標法第48条）。取消事由が、商品の一部のみに存在する場合は、主務機関は当該部分の商品についてその登録を取り消すことができる（商標法第55条）注意しなければならない点は、商標法施行細則第42条第2項の規定であり、異議申立人がその主張及び理由を変更あるいは追加したい場合、商標登録公告日の翌日から3ヶ月以内に行わなければならないということである。また、訴訟の取下げ後の効果は同じではなく、異議申立人は、異議決定書が送達される前に異議を取り下げることができるか、取下げ後、再び同一の事実、同一の証拠及び同一の理由をもって、再び異議申立し、又は無効審判を請求することができない（商標法第53条）。無効審判の取下げについてもまた同様である（商標法第62条準用）。

三、商標無効審判の請求

異議の三ヶ月の期間経過後、もし商標登録に不法事由があると認めるときは、利害関係人は無効審判を請求することができる。利害関係人の認定に関しては、主務機関は「商標法利害関係人認定要点」を規定しているが、実務上、一般的に「利害関係人」の要件については広く認められている。無効審判請求が商標権者が使用してから数年後に生じる可能性があり、商標権者に対する影響が大きいことから、その請求要件については異議に比べて厳格である。たとえば、「利害関係人」のみ請求を提起することができ、異議のように「何人も」請求を提起できるわけではない。しかしながら、登録商標が長期にわたり不安定な状態に置かれるのを回避するため、商標法第 58 条は、公益に関わらない違法事由について五年の無効審判の除斥期間の規定を定めており、悪意で著名商標を模倣して登録した場合は、五年の除斥期間の制限を受けない、と規定している。

四、商標廃止（取消）請求

異議と無効審判は、商標の登録取得時に存在する不法事由に対するものであることに比べて、商標の廃止（取消）は、既に合法的に登録されたものが、その違法使用あるいは公益に基づく考慮により、将来に向かって失効させるというものである。したがって、異議と無効審判成立後、商標登録は遡って失効するが、商標廃止（取消）成立は、将来に向かって失効する。商標廃止（取消）制度は、主に商標権者の使用義務に由来するものであり、商標の主要機能が出所表示にあり、商標権者が登録取得後使用義務を自ら有することにより、商標出所表示機能を発揮できる。したがって、商標権者は、登録商標取得後、合法且つ継続して使用する義務を有する。商標法第 63 条第 1 項規定により、商標登録後に次に掲げる事情の一に該当するものは、商標主務官庁が職権又は請求によりその登録を廃止（取消）しなければならない。

- 一、自ら商標を変更し又は付記を加えたことにより、同一又は類似の商品／役務において、他人が使用する登録商標と同一又は類似を構成し、関連する消費者に誤認混同の虞を生じさせるとき。
- 二、正当な事由なくして不使用又は使用の停止が引き続き 3 年を経過したもの。但し、使用権者が使用しているときは、この限りでない。
- 三、第 43 条の規定に反し、適当な区別標示を付け加えないとき。但し、商標主務官庁が処分する前に区別標示を付加し、誤認混同を生じさせる虞がないときは、この限りでない。

四、商標が既に指定商品／役務の一般的な標章、名称又は形状となっているとき。

五、商標の実際使用時に、公衆にその商品／役務の性質、品質又は産地を誤認誤信させる虞があるとき。

実務上、最も多く運用されるのは、商標法第 63 条第 1 項第 2 項の商標権者が継続して 3 年使用していない事情に関する規定であり、何人も主務機関に廃止（取消）を請求することができる。商標法第 65 条規定により、廃止（取消）請求者は、ただ係争商標が 3 年未使用という事実を釈明することのみ必要であり、一般的に調査報告で説明すれば、主務機関に受理される。商標の使用の有無については、その举证責任は商標権者にあり、商標権者は登録商標が使用されているという事実があるということの証明、且つ使用の事実が商業取引習慣に合致したものであるとの証明をしなければならない。

商標が第三者に会社名、商号、ドメイン名等として冒認出願された問題に関しては（詳細につき本文の第七章を参照）、民事訴訟により解決されることが多い。その請求権の基礎は多くは商標法、公平取引法であり、過去の実務上、被告に会社名称変更登記を請求することができる。しかし、多くの事件では、裁判所が原告勝訴、被告は会社名称変更登記を行うべきとの判決を下したにも関わらず、被告が変更しないと堅持した場合、ただ強制執行法の規定に基づいて被告に対して拘引、留置あるいは過料を課すことしかできず、直ちに更正させることはできず、たとえ原告が勝訴判決を得たとしても実益がないということになる。この問題に対して、2011 年 6 月 29 日に改正した会社法第 10 条に第 3 号「会社に次に掲げる事情の一つがある場合、主務官庁は職権もしくは利害関係者の申し立てにより、解散を命じることができる：……三、会社名称が裁判所の判決により使用してはならないことが確定し、会社が判決確定から 6 ヶ月以内にしかるべき名称変更登記を行わず、主務官庁が処理期限を定めても、なお行わなかった場合。」が追加された。よって、現行法に基づくと、著名商標権者が、商標法第 70 条規定により、侵害者に対して勝訴確定判決を獲得し、被告がなお会社名称変更登記を行うことを拒否した場合、主務機関は、公司法の規定により、解散命令をすることができる。

第四章 著名商標が第三者に先取り登録された場合の保護

一、商標法第 30 条第 1 項第 11 号の登録できない事由

商標登録の保護主義及び属地主義により、台湾で商標権を享有するには、台湾で登録出願しなければ商標権の規定により商標の使用権及び排他権を享有及び行使することができない。従って、商標権が台湾で既に第三者に先取り登

録された場合、当該第三者の商標が取消されるまでは、当該商標の権利は、その第三者に属する。即ち、著名商標権者は世界でどれだけ著名であっても、台湾で権利を享有することができない。よって著名商標権者に対して、既に登録した商標に異議又は無効審判の申立を提出して、第三者の商標を取消することが必要となる。

商標法第 30 条第 1 項第 11 号の規定により「商標が次に掲げる情況の一に該当するときは、登録を受けることができない。...十二、商標が他人の著名商標又は標章と同一又は類似し、関連する公衆に混同誤認を生じさせる虞があり、又は著名商標又は標章の識別性又は信用・名声に損害を生じさせる虞があるもの。但し、当該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願するときは、この限りでない。」と定められている。商標法第 30 条第 1 項第 11 号の各構成要件及び適用上に留意すべき点について以下のとおりに説明する。

(一) 「著名」の定義

商標法施行細則第 31 条により「本法にいう著名とは、既に広く関連事業又は消費者に普遍的に認識されていると認定できるに足る客観的証拠があることを指す。」と規定された。

(二) 係争商標の「出願時」に、係争商標は既に著名であるかを基準とする。

本号の情況は「出願時」を基準と明確に規定され、係争商標は他人の著名商標と類似しているか否か、他人の商標は著名であるのかの認定時点について、係争商標の「出願時」を基準とする。

(三) 著名の地域は台湾の域内であることを指す。

商標の属地主義に従い、著名地域は自然に台湾域内であることを基準とする。智慧財産法院 97 年度行商訴字第 94 号判決には、「著名商標の認定時点は、商標法第 23 条第 2 項の規定により出願時を基準とし、即ち係争商標は著名であるが否かについて、係争商標の出願時点を基準として判断しなければならない。また、著名の地域とは、台湾域内で幅広く関係事業又は消費者に普遍に認識されていることを指している（司法院积字第 104 号解釈を参照）。」と述べたことも参照するに足る。

(四) 引用する著名商標が台湾ですでに使用されている又は台湾で既に商標登録を受けている

係争商標の著名の地域は台湾でなければならないとすれば、台湾で使用し

た又は台湾で既に商標登録を取得したものに限らないだろうか？常識の判断により、原則上、台湾で使用されている商標は多くの消費者に知られている可能性がより高いが、現在には情報も流通し交通も便利であるため、台湾で販売されていない著名商標の商品でも国際メディア又は海外旅行によって知られる可能性がある。よって引用する著名商標は、台湾で使用あるいは登録を受けたものに限らず、その知名度が台湾にも及んでさえいればよい。

(五) 著名商標は先使用していて、かつ「商標使用」として使用されていなければならない。

商標法第 30 条第 1 項第 11 号の規定は、「他人の著名商標又は標章と同一又は類似する」という構成要件の明文があつて、当該著名商標は商標として使用されたものに限る。なお、本項の目的は著名商標の保護であるので、当然著名商標は商標として使用されたことを前提とする。

(六) 「関係公衆に混同誤認を生じさせる虞がある」又は「著名商標あるいは標章の識別性あるいは信用・名声、名声を減損する虞がある」がなければならない。

商標法第 30 条第 1 項第 11 号の適用につき、関係公衆に混同誤認を生じさせる又は著名商標の識別性あるいは信用・名声を減損する虞があることを構成しなければならない。混同誤認する虞判断は、主務機関が制定する「混同誤認の虞の審査基準」を参考できる。また、二つの商標が類似を構成したとしても、市場において長期にわたり並存していた場合、「混同誤認の虞がない」として登録を受けることができる。

識別性と信用・名声を減損する虞の判断につき、主務機関が制定する「商標法第 30 条第 1 項第 11 項の著名商標の保護審査基準」第 3.3 条に規定されている。その要素には (1) 商標の著名の程度 (2) 商標の類似の程度 (3) 商標は第三者に幅広く異なる商品／役務に使用されているか (4) 著名商標の先天性または後天性の識別性の程度 (5) その他の要素。

二、公平交易法と商標保護

商標の出願は、手続きに一定の時間がかかり、すぐに登録できるわけではない。商標が台湾でまだ登録していないが、第三者の模倣行為を発見した場合、商標登録保護主義により、商標権者は商標法の規定により権利を主張することができない。但し、公平交易法の規定に符合する場合に限り、当該規定により権利を主張することができる。公平法に基く権利主張は、民事訴訟を提訴できるだけでなく、公平交易委員会(以下「公平会」という)に告発するこ

とができる。しかしながら近年、公平会は商標権侵害の要件に符合する場合であっても、商標法により権利を主張できる案件につき、常に手続却下の処分をしている。これは、両行政機関による職権協調の結果である。したがって、商標が登録された場合であれば、公平会は案件を智慧財産局に転送し、商標法の規定に反した場合に限り、公平会は実質審理を行う。

公平法の中で商標争議と関係し、よく用いられるのは第 20 条と第 24 条である。公平法第 20 条の構成要件は、「表徴」または「外国の著名商標」を問わず、いずれも台湾消費者に広く知られている程度に達していなければならない。外国の商標が台湾で使用されておらず、「表徴」または「著名」の程度に達するに足りない場合、公平法第 20 条の規定を適用することができない。この場合、「その他の交易秩序に影響するに足る欺罔又は著しく公平さに欠く行為」の有無により、第二十四条の規定を適用することができる。

第五章 非著名商標が第三者に先取り登録された場合の救済

このような紛争類型で最もよく見られるのは、海外のオリジナルメーカーと台湾現地の代理商との間における商標権の帰属問題である。商標の属地主義により、オリジナルメーカーの商標が台湾で排他権を取得したい場合、台湾で別途出願して登録を取得しなければ、台湾商標法の保護を受けることができない。海外のオリジナルメーカーが台湾で商標登録を出願していない場合、オリジナルメーカーの商標が台湾代理商の長年の宣伝・推進により知名度を有するとき、代理商は、当該商標が有名になったのは自分が努力して宣伝した成果であるため、商標権は自分に帰属すべきであると考ええる。だが、オリジナルメーカーは商標の知名度が高くなったため、商標を手放したくなく、オリジナルメーカーが合法的な商標権者であると主張する。このとき、台湾代理商はオリジナルメーカーの商標をもって商標登録を出願する可能性があり、紛争はこうして勃発する。

このような紛争で最もよく適用される規定は、商標法第 30 条第 1 項第 12 号「商標が次の何れかに該当する場合、登録を受けることができない。(12) 同一又は類似の商品／役務について他人が先に使用している商標と同一又は類似のものであり、且つ、出願人が当該他人との契約上、地理上若しくは事業上の関連又はそれ以外の関係から、前記商標の存在を知っていて、先取りを意図して登録出願した場合。但し、当該他人が登録出願に同意した場合、この限りではない。」である。条文後段の但書の内容から、オリジナルメーカーが代理商の登録出願に同意すれば、当該商標には登録できない事由は存在せず、たとえその後代理関係が終了したとしても、当該商標の登録の効力に影響しない

ことがわかる。本号の適用要件につき、次の通り説明する。

一、商標が同一又は類似でなければならない

商標法第30条第1項第12号の適用は、先取り登録された商標図案と同一又は類似であり、且つ指定商品／役務も同一又は類似であってはじめて該当する。

二、係争商標は「先使用」の商標でなければならない

- (一) 係争商標は確かに「商標」として使用されなければならない。
- (二) 「先使用」とは合理の先使用を指す。
- (三) 争う「先使用」商標について著名であること、若しくは登録を受けたことを要件としない。
- (四) 「先使用」の事実を示す証拠が必要である。
- (五) 相対的な先使用で十分であり、絶対的なものではなくてもよい。
- (六) 国内における「先使用」商標だけではなく、海外における先使用商標も含まれる。

三、出願人は他人との間に契約、地縁、業務取引又はその他の関係により、他人の商標を知悉し、先取りを意図して登録出願するものでなければならない。

他人の商標の存在を知悉した原因は何かについて、特に重要ではなく、他人の商標を知悉し、さらに同一又は類似の標章をもって同一又は類似の商品を指定使用したことを証明できれば、当該号の適用がある。よって、「その他の関係」について、広く解釈すべきであり、即ち、一般的な経験則により、たとえ直接先使用商標の存在を知悉したものではないとしても、先使用商標の存在を間接的に知悉し、さらに悪意をもって剽窃したものは、商標法の保護に入らないはずである。

四、係争商標の権利者の「同意」を得て登録出願するものは、登録できない事由がない。但し、本号の但書の適用について、実務上発生した問題が少なくない。

- (一) 「同意」の時点が係争商標の登録前か登録後か問わない。
- (二) ライセンス契約の終了が「同意」の効果に影響を与えないのは、登録商標はライセンス契約の終了によって登録できない事由が発生しないからである。
- (三) 「同意」の有無は契約の解釈及び裁判所の事実認定にかかわる。

一体商標権者がライセンシーの商標登録することに同意したと解釈することができるか、若しくは、指定商品／役務が商標権者の同意した登録範囲に入るかに関する、同一の契約条項に対する解釈は裁判所の事実認定にかかわっており、ひいては異なる認定が出てくる可能性もある。よって、オリジナルメーカーまたは代理商が契約において、オリジナルメーカーは代理商の商標登録出願に同意すると約定しようとする場合、今後争議が生じないように、商標権者の名義、商標図案、商品等の詳細について明記すべきである。オリジナルメーカーが代理販売またはライセンス関係終了後に商標を取り戻そうとする場合、契約において明文をもって定めるべきであり、これにより少なくとも代理販売関係が終了した後、双方の契約の約定に基づいて民事訴訟を提起して代理商に商標権の返還を請求できる。

第六章 地理表示が台湾で第三者に先取り登録された場合の保護

現在台湾では地理的表示に対する主な保護手段は「産地団体商標」及び「産地証明標章」制度の運用であり、権利者は両制度の特性や自分の需要によって登録出願することができる。なお、地理的表示が台湾で第三者に先取り登録されたことを発見した場合、商標法第 30 条 1 項 8 号又は 9 号の規定に従い異議申立若しくは無効審判の提起によって当該商標の登録を取消することができる。その中、第 9 号の規定は酒類商品に限られているために、実務上第 8 号の規定を適用することが多い。

一、「産地証明標章」及び「産地団体標章」

この二つの制度を理解するには、まず台湾の「証明標章」及び「団体商標」制度を認識する必要がある。

「証明標章」とは、証明標章権者が他人の商品／役務に特定の品質、精密度、原料、製造方法、産地若しくはその他の事項を証明するために用い、一定の使

用規範に定められる条件に符合する者に対して、その商品／役務において当該標章を使用する権利を付与し、これをもってその他証明されていない商品／役務と区別するものを指す。例えば、アメリカ機械学会が登録した「S LOGO」は、当学会の検証を経た「動力ボイラー」の製品の材質、設計、構造及び製造が当学会の標準に符合することを証明するためのものである。標章が他人の商品／役務が特定の地域で生産され、且つ、当該商品／役務がその地理的出所の特殊性あるいは人文要素により特定の品質、名声、その他特性を具えることを証明するために用いるものであれば、当該標章は「産地証明標章」となる。例えば、インド紅茶協会が登録した「DARJEELING」（ダージリン）標章は、紅茶商品がインドのダージリンで生産され、且つインド紅茶協会が制定した品質標準に符合することを証明するものである。

「団体商標」は、団体商標権者がその会員に使用の権利を付与し、当該会員の供給した商品／役務が団体商標権者の制定した規範に符合することを示すために用いるものである。例えば、「台北県茶商業同業公会標章」は、台北県茶商業同業公会が紅茶等を指定商品として出願し商標権を取得して、その会員に使用の権利を付与し、それをもって当該会員が提供した商品が台北県茶商業同業公会規範に規定する品質あるいは条件に符合することを示すものである。団体商標が特定の地域の商品／役務が一定の品質又は特性を具えることを示すために用い、消費者が当該地理名称を見れば、すぐ指定商品／役務を連想することができるならば、それを「産地団体商標」として登録することができる。例えば、日本の沖縄酒造協同組合が登録した「琉球泡盛」産地団体商標は日本沖縄県産の泡盛酒を指定商品として使用される。

「証明標章」は、他人の商品／役務が一定の規範に符合することを証明するためのものである。標章権者自らが経営すると公正さ・客観性を失いかねない。そのため、証明標章権者が証明に係る商品／役務の業務を行うことができず、証明標章権者が証明標章を商標として使用した、若しくは、証明に係る商品／役務に標章を表示した場合は、商標法第 93 条の規定によって、当該証明標章は不当な使用を理由として廃止（取消）される可能性がある。これに対して、団体商標は会員の使用に供するものであるとともに、団体商標権者が自ら業務を行い団体商標を使用することができる。従って、証明標章を出願登録するとき、出願人は証明に係る商品の製造、販売若しくは役務の提供に従事していない声明を提出しなければならないが、団体商標の出願人はこの声明書を提出する必要がない。

標章あるいは商標は、ある商品はある地域に生産された物であることを識別するために用い、且つ当該商品の特定品質、名声若しくはその他特性が主にその地理の出所によるものであるとき、当該地理名称、又は当該地理名称に関する代表的な図形・文字を産地証明標章又は産地団体商標として出願登録することができることが分かる。また、商標の登録主義及び属地主義に基づき、証明標章及び団体商標の権利者が台湾で保護を受けようとする場合、台湾で登録を出願しなければならない。どちらを出願するかについては、商標権者の需要に基づくが、台湾における実務の現状は、証明能力を有する者は政府機関であることが多いため、「産地証明標章」は政府機関により出願登録されることが多く、「産地団体商標」については農協がその会員に団体商標の使用をする権利を提供するとともに、自分にも商品の販売に関する業務経営の需要があるため、農協が出願登録することが多い。現在、登録を受けた台湾産地証明標章は池上米、濁水米、鹿谷凍頂烏龍茶、阿里山茶、文山包種茶、杉林溪茶、岡山羊肉、竹山甘藷、澎湖優先海産、澎湖西衛手作麵線などがあり、登録を受けた台湾産地団体商標は金門酒糟牛肉、三湾梨、拉拉山水蜜桃、関廟鳳梨、鶴岡文旦などがある。

二、商標法第 30 条第 1 項第 8 号規定の適用問題について

地理的標示が第三者に先取り登録された場合、使用にかかわる登録者の商品は特定地域の地理的要素によるものではないため、商品は特定地域のものとであると誤認誤信を公衆に生じさせ、購入させてしまうことになるので、商標法第 30 条第 1 項の第 8 号（2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 11 号）の規定をもって当該商標を取消すことができる。但し、当該規定の適用について、実務上いくつか注意すべき点がある。

- （一）多くの実務見解により、本条項規範は、当該商標の表彰する商品／役務の性質、品質又は産地につき、消費者に誤認誤信を生じさせる虞を避けることを目的として定められており、また、当該地は、ある商品の製造又は役務の提供で知られていなくてもよく、且つ当該地名は世界唯一のものでなくても構わない。
- （二）商標法第 30 条第 1 項第 8 号の適用は、公衆に商品の性質、品質又は産地を誤認誤信させる場合であり、違う出所の商品を同じ出所のものと誤認させる場合と区別する必要がある。
- （三）商標法第 30 条第 1 項第 8 号（2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 11 号）

の障害は専用しない声明によって克服することができない。

第七章 商標を第三者に会社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体を表彰する名称として登録された場合の救済

「商標の使用」とは何かは商標法において絶えず論議されている議題である。典型的な商標権の侵害は、侵害者が商標権者の商標図案を自分の製品に表示することを指すが、侵害者が商標権者の商標を商標として使用せずに、商標に含まれる文字を自分の会社名とした場合、果たして権利侵害を構成するか。現行商標法の第 70 条ではこのような類型を「みなし侵害」としており、それはこのような類型は典型的な商標使用の態様ではないからである。但し、本条に規定された侵害の対象は「他人の著名商標」に限られている。著名の時点につき、智慧財産法院 103 年度民商訴字第 2 号民事判決で、原告が被告の権利侵害行為を主張した時点を基準とすると判示した。商標法第 70 条の規定により、本条では、以下の三つを商標権の侵害と見なす態様とする。

- (一) 他人の著名な登録商標であることを知りながら、同一又は類似の商標を非同一又は非類似の商品／役務に使用し、当該著名商標の識別性又は信用・名声を減損させる虞がある場合。
- (二) 他人の著名な登録商標であることを知りながら、当該著名商標にある文字を自分の会社、商号、団体、ドメインネーム又はその他営業主体を表彰する名称に使用したことにより、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合、又は当該商標の識別性又は信用・名声を減損させる場合。
- (三) 第 68 条の商標権侵害の虞があることを知りながら、商品／役務と結合されていないラベル、タグ、パッケージ容器あるいはサービスと関連する物を製造、所有、陳列、販売、輸出あるいは輸入する。

以下、自分の会社、商号、団体、ドメインネーム又はその他営業主体を表彰する名称の侵害形態についてそれぞれ論じる。

一、商標が第三者に会社名又は商号名として登録された場合

台湾の商標法は先願主義を採用するため、後願出願人が、先願権利者が先に登録を受けた商標と同一又は類似の文字で商標登録を受けることができない。ただ、後願出願人が先願権利者の商標にある文字を会社名として、会社登記の担当主務官庁たる商業司に登録を申請することができる。商業司は会社名につ

き実質審査を行わず、単に会社名予備審査の手続を行い、公司法第 18 条規定により、完全に同一の会社名を排除する。又、公司法第 18 条第 1 項は、単に「会社名は他社の会社名と同一であってはならない。二つの会社名に、両者の業種が異なることを示す文字、又は両者を区別できる文字が表示される場合、二つの会社名を異なるものと見なす。」と規定している。そのため、商業司に登録を申請した会社名は合法的に取得したものであり、商標権侵害にはならないと抗弁する人は数多くいるが、実務上、仮に商業司に会社名の登録を行っても、当該会社名を使用することは合法的とは限らない。

さらに、いわゆる該著名商標にある「文字」とは、著名商標の中で消費者の注意を引き、且つこれにより他人の商品／役務と区別することができる文字と「同一」のものを指す。但し、社会通念上では、**それが人にとって識別する主要な印象が実質上同じである場合**、または**要部の一部**として使用したとき、著名商標にある文字の使用にあたる。

ここでいう会社、商号、団体の名称とは、公司法、商業登記法またはその他関連法規に基づき、各主務官庁において設立、成立または開業の登記申請をした名称を指し、主に中国語が使用される。しかしながら、本号の規定はみなし侵害行為の態様が中国語を使用することに限らない。もし当該著名登録商標の文字が外国語であり、商標権者の同意を得ずに、当該外国語を自己の会社、称号または団体の外国語名称として、又は輸出入業者が貿易局で登記する会社の英文名称として使用した場合、本号に規定する著名商標の文字を営業主体を表彰する名称とする場合に相当する。

二、商標が第三者にドメインネームとして登録された場合

ドメインネームが第三者に先に登録された場合、訴訟上、商標法第 70 条（2003 年旧商標法第 62 条）の規定を適用できる外、著名な認定時点は、ドメインネームが登録時、他人の商標は著名であるのかを基準とする。なお、「ドメインネーム」は公平交易法第 20 条が定める「表徴」に属するため、公平交易法に基づいて権利を主張できる。

三、商標が第三者にその他営業の主体の名称として使用されたとき

商標法第 70 条にいう「その他営業主体を表彰する名称」とは、他人の商標の文字をその他営業主体を表彰する名称とすることを指し、商品／役務に使用することを指すわけではない。よって、商品／役務に使用した場合は、当然商

標法第 68 条における一般の権利侵害範囲に含まれるものであり、みなし侵害ではない。

第八章 智慧財産法院成立後の最近の趨勢

智慧財産法院の成立後、知的財産案件に関する民事訴訟の大変革については、主に有効性を自ら判断することである。更に、2012 年新商標法の商標権侵害の主観的構成要件が増設されたため、智慧財産法院は、主観的構成要件の認定に対して比較的厳格である傾向がある。

智慧財産法院の成立後、行政訴訟に関する手続きの大変革については、主に知的財産案件審理法第 33 条により規定された新証拠の提出である。提出できる新証拠の範囲は、「同一の取消理由について提出した新たな証拠」に限られるため、実務上、最もよく適用されるのは係争商標を追加する場合である。

商標権者が商標登録後に使用する義務について、3 年続けて使用していない場合、商標権が廃止（取消）されてしまう可能性がある。商標権者は登録商標が第三者によって廃止（取消）の申し立てがされた場合、使用証拠を提出して自ら商標を使用していることを証明しなければならない。過去の実務では商標権者が提出した使用証拠につき、商標図案が登録商標と同じであるか、同一性を有さなくてはならない認定基準、ならびに使用を指定している登録商品の範囲であるかの認定基準が厳しかった。しかし、最近の諸々の実務見解から、使用証拠はこれまでのように厳しいものではなくなっているようである。

第九章 外国企業がどのように第三者による商標の先行登録を予防するか及びその対応への道

一、外国企業がどのように第三者による著名商標の先行登録を予防するか及びその対応への道

- (一) 早期に商標についての戦略を立て、事前に各潜在市場において商標登録を出願すると、後顧の憂いが尽きないということを回避できる。
- (二) もし商標が台湾において既に先行登録された場合、登録出願過程において、主務機関は通常商標法第 30 条第 1 項第 10 号規定を援用して（審査官が著名商標であると知っていた場合は商標法第 30 条第 1 項第 11 号を援用して）拒絶理由先行通知書を発行する。この時、出願人は、以下数種の解決方法により商標登録取得の障害を克服することが期待できる。

1. 先権利者の同意書の取得
2. 指定使用する商品／役務の減縮
3. 先権利者の商標に対して異議申立てあるいは無効審判手続を行う
4. 先権利人の商標に対して廃止手続を行う
5. 引き続き意見書を提出して、二商標が混同誤認を生じさせないと審査官を説得する
6. 分割
7. 先権利人と和解交渉を行う

(三) 権利侵害を訴えられた場合の対応

実務上、国外の著名商標権者が国内の市場において商標が冒認されていることを発見しても、商業的考慮に基づいて、製品を慌てて市場に出すということがよく起こる。この時、登録主義あるいは属地主義の関係から、商標権は先権利者の所有に帰属し、国外メーカーは製品を市場に出すことのリスク、即ち商標権侵害を訴えられることを一切顧みない。一般的な商標権侵害案件において、被告の抗弁理由は以下三つしかない。

1. 二商標が非類似にあたり、混同誤認を生じさせる虞がない。
2. 有効性についての抗弁、即ち登録商標に無効事由がある：例えば、識別性を有しない、あるいはその他不登録事由があると主張する場合、以前は別途智慧財産局により取り消されるために無効審判を別途請求しなければならなかったが、2008年7月に智慧財産法院が成立した後、知的財産案件審理法第16条規定により、智慧財産法院は、商標登録の有効性につき自ら判断しなければならず、訴訟を停止することはできない。一旦裁判所が商標登録に無効原因があると認定すると、当然商標権侵害に該当しない。
3. フェアユースの抗弁：即ち商標法第36条に規定された商標権の効力を受けない事情である。これには、記述的フェアユース、指名的フェアユース、あるいは商標権者の商標権出願日前に既に善意で使用していた場合が含まれる。

二、外国企業がどのように第三者による非著名商標の先行登録を予防するか及びその対応への道

- (一) 一旦製造元が代理店の登録出願に同意すると、その登録は合法となる。たとえその後代理契約が終了したとしても、当該登録の有効性に影響しないため、当該商標につき無効審判により取り消すことはできない。また、同意するか否かという事実認定にかかわる問題について、契約の条文上で明確にしなければならない。製造元が代理商の登録出願に同意した後、依然として代理販売またはライセンス関係終了後に商標を取り戻そうとする場合、明文をもって契約において約定すべきである。これにより、少なくとも代理販売関係が終了した後に、双方の契約の約定に基づいて民事訴訟を提起して代理商に商標権の返還を請求できる。
- (二) 製造元が自ら商標登録出願を行い、代理店に再使用許諾を付与するのが望ましい。
- (三) 製造元は自ら中国語訳の商標も出願するのが望ましい。

三、どのように第三者による台湾における国外の地理表示の先行登録を予防するか及びその対応への道

台湾の主務機関である智慧財産局は、日本の産地に対し、照合のため既に内部リストを作成しており、もし登録出願案に日本の地理表示が含まれている場合、審査時に検索されれば拒絶する。但し、もし国外の地理表示が、主務機関が調査しなかったことにより登録を受けた場合、第三者は、商標法第30条第1項第8号規定に規定された、商品／役務の性質、品質又は産地について公衆に誤認、誤信を生じさせる虞があるという不登録事由に違反することを以って、これに対して異議申立あるいは無効審判を請求することができる。

四、どのように商標が会社名称、商号名称、ドメインネームあるいはその他営業主体のを表彰する名称として登記されるのを予防するか

- (一) 会社名称と商号名称
 - 1. 商標公開前にまず登録取得するのが望ましい
 - 2. 民事訴訟の提起あるいは公平交易委員会への告発提起という救済方法を採用得る

(二) ドメインネーム及びその他営業主体を表彰する名称

商標が第三者にドメインネームとして登録された場合、以下数種類の方法で処理できる。

1. 裁判所に民事訴訟を提起する
2. 仲裁
3. 公平交易（取引）委員会への告発
4. ドメインネーム争議処理機構に訴えを申し立てる

第十章 結論

商標の先取り登録問題は、各企業の抱える悩みの種であるが、他の法律問題に比べると、容易に回避することもできる。他の法律問題の不確定性と比較すると、商標問題は単純であり、台湾で商標登録を取得すれば、当該商標を使用するのは原則的に正当な権利行使であり、当該商標が取消されるまで、商標権者は権利侵害を構成するリスクはない。よって、商標の保護も商標登録さえすれば比較的簡単に行うことができる。

特殊な地理的表示の保護については、「産地証明標章」と「産地団体商標」制度があり、海外の地理表示を保護する場合、できるだけ早く台湾で登録出願すべきである。

目 次

要 約

第一章 前書き	3
第二章 海外商標が台湾で第三者に先取り登録された案例の近況	6
第一節 著名商標が第三者に先取り登録された案例	6
第二節 非著名商標が第三者に先取り登録された案例	13
第三節 地理的表示が第三者に先取り登録された案例	16
第四節 商標が第三者に会社名、商号、ドメインネーム又はその他営業主体を表彰する名称として登録された案例	19
第一項 会社名又は商号とした場合	20
第二項 ドメインネームとした場合	26
第三項 その他営業主体を表彰する名称とされた場合	27
第三章 台湾における商標争議の救済制度	31
第一節 商標争議における民事訴訟	31
第二節 商標争議における刑事訴訟	32
第三節 商標争議における行政訴訟	33
第四章 著名商標が第三者に先取り登録された場合の保護	46
第一節 商標法第 30 条第 1 項第 11 号の登録できない事由	46
第二節 公平交易法と商標保護	80
第五章 非著名商標が第三者に先取り登録された場合の救済	90
第六章 地理表示が台湾で第三者に先取り登録された場合の保護	123
第一節 「産地証明標章」及び「産地団体標章」	123
第二節 商標法第 30 条第 1 項第 8 号規定の適用問題について	126
第七章 商標を第三者に会社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体を表彰する名称として登録された場合の救済	158

第一節	商標が第三者に会社名又は商号名として登録された場合	161
第二節	商標が第三者にドメインネームとして登録された場合	201
第三節	商標が第三者にその他営業の主体の名称として使用されたと き	210
第八章	智慧財産法院成立後の最近の趨勢	212
第一節	商標法の改正ポイントの紹介	212
第二節	智慧財産法院の審判の最近の趨勢	218
第九章	外国企業がどのように第三者による商標の先行登録を 予防するか及びその対応への道	245
第一節	外国企業がどのように第三者による著名商標の先行登録を予 防するか及びその対応への道	245
第二節	外国企業がどのように第三者による非著名商標の先行登録を 予防するか及びその対応への道	253
第三節	どのように第三者による台湾における国外の地理表示の先行 登録を予防するか及びその対応への道	256
第四節	どのように商標が会社名称、商号名称、ドメインネームあるい はその他営業主体のを表彰する名称として登記されるのを予 防するか	257
第一項	会社名称と商号名称.....	257
第二項	ドメインネーム及びその他営業主体を表彰する名称.....	257
第十章	結論	264
 報告書付録		
付録 1.	台湾商標法第 30 条第 1 項第 11 号著名商標保護に関する審査基準	268
付録 2.	証明標章、団体商標及び団体標章に関する審査基準	282
付録 3.	商標法改正草案の総説明	361

第一章 前書き

「商標」は、企業の表徴であり、消費者が企業を識別する標識であり、企業と消費者の間の重要なコミュニケーションツールである。このため「商標」は、消費者が企業に対する評価、つまり信用までを意味し、莫大な商業利益に直結する。また、商標の価値は時間をかけて累積されるものであり、有名商標の不正使用や先取り登録が、グローバル企業を大いに悩ませる問題となっている。

商標の先取り登録は、世界の多くの国・地域の知的財産保護制度が「属地主義」と「登録主義」を採用していることに理由がある。

まず、「属地主義」とは、商標登録の有効な範囲が各国の法域のみに限定されることを意味する。例えば、日本で登録された場合、日本国内のみで有効であり、台湾で登録された場合、台湾域内のみで権利を主張することができる。

次に、「登録主義」とは、主務官庁に商標登録の出願をし、主務官庁の審査を経て登録が許可されると、専用権及び排他権が与えられて、法により保護されることを意味する。2012年7月1日に改正施行された現行台湾商標法第2条の「商標権、証明標章権、団体標章権または団体商標権をを取得しようとする者は、本法により登録出願しなければならない」に、登録主義が表れている。

したがって、台湾で商標権を取得しようとする者は、台湾の主務官庁である經濟部智慧財産局へ出願しなければならない。商標権を取得していない者は、商標法に規定された権利を行使することができない。つまり、第三者に対して商標権の侵害責任を主張することができない。また、同一又は類似する商標を二人以上が出願した場合、最先の出願に登録を認める「先願主義」が一般的であり、つまり「出願日」が重要である。

日本企業である乙社の商標が日本のみで登録された場合、属地主義に基づいて、その商標権は日本国内のみで有効であり、台湾で権利を主張することができない。ここで、乙社と全く関係がない第三者である甲が、乙社の商標を台湾において先に出願した事例を考える。

この事例で甲は、「先願主義」に基づき当該商標の登録を受けることができ、「登録主義」に基づき台湾域内で当該商標を使用することができ、乙社を含む第三者による商標権侵害に対し民事・刑事責任を追求することができる。

一方、乙社の商標が世界でどんなに著名であったとしても、甲が当該商標の登録を取下げない限り、乙社が台湾において商標権を行使することができない。もしも乙社が当該商標を表示した製品を台湾市場で販売した場合、甲の商標権侵害を構成するため、民事・刑事責任を負わなければならない。つまり、乙社

が台湾市場で製品を販売する際の支障となってしまう。

甲が乙社の商標であることを知りながら悪意を持って出願した案例もあるが、甲が全くの偶然で乙社と同一又は類似の商標を先に出願した案例もある。先取り登録の商標権者に悪意がなければ、グローバル企業は、当該商標を商標権者から購入するか、当該商標の使用を断念して別商標で市場参入するかしか手立てがない。

グローバル企業には、世界で製品を販売するためのグローバルマーケティングストラテジーがあり、世界の消費者に自社製品を認識させ購入させるために「商標」を用いる。そのためには、自社製品を販売する国・地域で、同一の商標を使用することが合理的である。いくつかの国・地域で別商標の使用が必要となった場合、消費者には製品の出所に混同誤認を生じ、企業には多額の宣伝コストを費やす必要を生じる。

本調査では、近年、台湾市場で実際に発生した、商標が第三者に先取り登録された事件につき、以下の四つのケースに分けて説明することとする。

- 一、著名商標が第三者に先取り登録された案例
- 二、非著名商標が第三者に先取り登録された案例
- 三、地理標示が第三者に先取り登録された案例
- 四、商標が第三者に会社名、商号、ドメインネーム、その他営業主体を表彰する名称として使用された案例

以下の各章では、各案例ごとに保護の依拠となる法律の構成要件、関係実務見解及び派生した紛争につき、逐次説明する。また、第三章では台湾の商標紛争の救済制度を紹介し、これに続く各章節の案例において体系概念を示し、同様紛争において読者が採り得る法律上の救済方法を理解してもらえよう配慮する。

台湾の智慧財産法院が 2008 年 7 月に設立されてから六年以上が経ち、同裁判所の実務見解の変移についても本文中で整理していく。また、新商標法が 2012 年 7 月に改正施行されたこともあり、本文中では施行後の実務見解の変移及び影響についても言及する。（商標法はこれまでに何度も改正され、説明の便宜を図るため、本文で直接「商標法」という場合、2012 年 7 月 1 日に改正施行された最新の現行商標法を指すものとする。旧商標法について述べるとき、商標法の前に年号を入れて記載する。例えば、「2003 年商標法」、「1998 年商標法」など。なお、商標の案件は商標登録の公告時の規定を適用するため、現在の判決であっても 10 年前の条文を適用することもある。読み易いように判決で使用する条文はそのまま旧条文を使用する。本文で条文の内容を説明する場合、旧条文もそれぞれ記載するが、本文では原則的に現行の最新条文を用

いる。)

最後のまとめとして、企業がどのように先取り登録問題を予防すべきかについて提案する。

第二章 海外商標が台湾で第三者に先取り登録された案例の近況

台湾市場は、必ずしも大きくないものの、世界に誇る奇跡的な経済成長を遂げ、世界長者番付に何人もの台湾起業家がランクインし¹、グローバル企業のマーケティングにおける重要市場となっている。さらには、商標市場を見通す上で不可欠な存在となっている。

第一節 著名商標が第三者に先取り登録された案例

台湾では近年、多数の海外商標が第三者に先取り登録され、オリジナル商品が台湾市場に入れないという問題が発生している。以下では、近年実務上で発生した第三者による先取り登録に関する案例を説明する。

一、「神座拉麵（神座ラーメン）」

日本のラーメン飲食店の神座ラーメンは、台湾で先取り登録された「神座拉麵（神座ラーメン）」商標に対して無効審判を請求した。但し、智慧財産局は、提出された証拠からでは、台湾で著名の程度に達していることを証明できない上、既に除斥期間の5年を経過しているとして、審判の請求を棄却した。

創業者の布施正人氏は1986年にオリジナルブランド「神座ラーメン」を立ち上げ、第1号店を日本の大阪市に出店した後、大阪、京都、奈良、兵庫及び東京等都市に次々と支店を出店し、且つ東京に旗艦店をオープンした。「神座ラーメン」は年間売上高が40億円にも達しており、日本で既に著名商標になっている。第三者が2002年1月21日に智慧財産局に対し、当時の商標法施行細則第49条に定める商品及び商品区分表第30類である「すし、粥、インスタントごはん、牛肉ごはん、豚肉ごはん、焼肉ごはん、ラーメン、うどん、冷やし中華、鍋焼意麵、牛肉麵、インスタントラーメン、刀削麵、排骨麵、スパゲッティ、陽春麵、炸醬麵、海鮮麵、ちゃんぽん、タウナギあんかけ麵」等を指定商品として「神座及び図」商標につき商標登録出願をして、商標登録第1005556号として設定登録を受けた。本件は訴願され、2014年9月24日に訴願棄却となったが、なお智慧財産法院に救済を求めて提訴することができる。

¹ 大紀元電子報 <http://www.epochtimes.com/b5/4/2/28/n475240.htm>

二、「林書豪」

先頃世界中を席卷するバスケット選手である林書豪氏の名前も、中国で先取り登録された。江蘇のスポーツ用品メーカーは「林書豪」商標につき商標登録出願をした。「林書豪」商標は一時期人民元 500 万元（約ニュー台湾ドル 2400 万元）以上の値が付けられた²。

三、寧記小吃店

レストランの中華寧記食品公司及び寧記小吃店は何れも“寧記”を商号として、両者とも鍋料理「麻辣火鍋」を提供している。本件の結果は、先に商標登録出願をした寧記小吃店が商標権を勝ち取った。

四、「公園号」酸梅湯

台北市二二八公園の隣にある「公園号」酸梅湯は既に 50 年以上の歴史があり、台北市文献委員会によって「台北市百家老商号特展（台北市老舖百軒特別展）」の 1 軒に選ばれた。しかし業者が商標登録出願をしようとした時に、既に第三者によって出願され商標登録を受けていることが発覚した。後に当該商標権の存続期間が満了して当該第三者が更新登録の申請をしなかったので、業者が改めて商標登録出願をしたところ、智慧財産局がもう一つの「公園」商標を引用してその出願を拒絶したため、本件は智慧財産法院に上訴された。智慧財産法院は、当時既に両商標の併存登録を容認したからには「公園号」酸梅湯を差別視してはならず、また「公園号」酸梅湯は既に名声を築いたため保護を受けるべきである、と認定した³。

五、アリババの「阿里軟件 Alisoft.com&logo」、「ALYPAY」商標がコンピュータソフトウェアを指定商品として登録できない事例



中国最大の B2B マッチングサイトとして有名なアリババ社は、3,000 万以上の登録会員を有するメリットを率いて台湾市場を開拓しようとし

² 聯合知識庫ウェブサイト【2012-02-21/聯合報/A2 版/焦點】

³ 聯合知識庫ウェブサイト【2012-04-01/聯合報/A8 版/話題】

たその矢先、2007 年 4 月にコンピュータソフトウェア等を指定商品とした「阿里軟件 Alisoft.com&logo」商標の出願が、先に登録された「PC Partner 及び図」商標と類似しているとして、登録を許可されなかった。智慧財産局は「両者の四つの交差して重なるし角形の全体デザイン意匠と外観は極めて似ており、異なる場所で見した場合、同一シリーズの商標であると連想させやすく、類似の商標を構成する。」と認定し、当該商標の出願を却下した。アリババ社は上訴したが、2009 年 10 月に最高行政法院に棄却された⁴。

また、アリババ社は、2004 年 12 月にコンピュータソフトウェア等を指定商品とした「ALIPAY」商標を出願し、智慧財産局から登録を受けたが、揚智科技社が有する「Ali」商標と類似しているとして異議が申立てられた。最終的に、智慧財産法院が両商標は類似すると認定したため、アリババ社は「ALIPAY」商標を取得できなかった⁵。

アリババ社は、最近、台湾市場へ進出した企業であり、先取り登録した商標権者に悪意は認められないため、先取り登録した商標の取消しを求めることもできないことが分かる。

六、「香港美心西餅」商標

香港の有名な菓子メーカー香港美心西餅は、2005 年に「香港美心西餅」商標を台湾で出願したが、登録を許可されなかった。香港美心西餅は、創立から 52 年以上であり、市場調査会社 Nielsen の調査に基づき、香港美心月餅は連続十年のトップシェアであると主張した。

しかし台湾では、別の会社が「美心」商標を類似の指定商品で 1970 年に登録されているため、智慧財産法院は、先願主義に基づき、本件商標の登録を許可しなかった⁶。

⁴ 2009/8/4 工商時報 C4 版、2008/7/25 中国時報 B2 版、2009/10/27 工商時報 A11 版。

⁵ 2009/5/27 工商時報 C4 版。

⁶ 2008/11/4 經濟日報 A13 版。

七、Ocean Nutrition Canada Limited (ONC)社の「OCEAN NUTRITION & DESIGN」商標



カナダの有名な栄養保健食品会社 Ocean Nutrition Canada Limited (ONC)社は、2007 年 8 月に台湾で「OCEAN NUTRITION & DESIGN」商標を出願したが、先に登録された三件の商標図案と類似しているとして登録を許可されなかった。

しかし、智慧財産法院は見解が異なり、「OCEAN」が栄養補助食品等関係商品を指定商品とした場合、その識別性は比較的低いため、商標図案に「OCEAN」を含むことだけをもって類似しているとはいえないとし、智慧財産局の原処分を取り消した。ただし、智慧財産局の商標検索データベースで確認する限り、本件商標は未だ登録されていない⁷。

八、米国アルベマール「Ultane 安汝達」商標

米国アルベマール社は、2006 年 12 月に薬品当商品を指定商品とした「Ultane 安汝達」商標を出願し、登録を許可された。その後、大井企業の「安汝 omni36」、「大井優安汝」商標に類似しているとして異議を申立てられ、本件商標は取消された⁸。

九、大長今(宮廷女官チャングムの誓い)

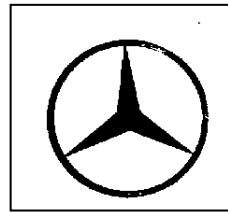
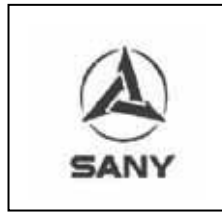
韓国ドラマ「大長今」が台湾でも放送されてヒットし、関連商品が大々的に売れるようになった。韓国ドラマと関係がない出願人が多くの種類を指定商品とした「大長今」商標を出願したが、登録を許可されなかった。最高行政法院まで行政訴訟を争ったが、出願人は敗訴した⁹。

⁷ 2009/7/18 工商時報 A11 版。

⁸ 2009/5/14 工商時報 C4 版。

⁹ 2009/3/06 工商時報 C4 版。

十、中国三一汽車の「SANY 及び図」商標



中国の自動車メーカーである三一汽車は、2006 年 8 月に自動車等商品を指定商品とした「SANY 及び図」商標を出願し、登録を許可された。その後、独国ダイムラー社（Daimler）が 1968 年に登録済みの BENZ 商標と類似しているとして無効審判を申立て、三一汽車の本件商標は取消された¹⁰。

十一、台湾新万仁化学製薬株式会社（Hsin Wan Jen Chemical Pharmaceutical Co., Ltd.）の「孕補」及び「先沛孕補」商標

新万仁社は、2003 年に漢方薬、栄養補助剤などを指定商品とした「孕補」商標を出願し、登録を許可された。その後、2004 年に米国ワイス社（Wyeth）が自社の「新宝納多孕補錠」にて「孕補」を商標として使用しているとして異議を申立てたが、智慧財産局は異議不成立の処分を下した。ワイス社は訴願及び行政訴訟を提起し、7 年にわたる訴訟において双方ともに勝ち負けがあった。

また、新万仁社は別途、2003 年に各種漢方薬、栄養補助剤などの商品を指定商品とした「先沛孕補」商標を出願し、登録を許可された。その後、ワイス社が「新宝納多 NEW PRENTAL」商標で「孕補」商標を使用しているとして異議を申立てたが、智慧財産局は異議不成立の処分を下した。ワイス社は引続き訴願、行政訴訟を提起したが、最高法院はワイス社の上訴を棄却した¹¹。

¹⁰ 2009/3/14 工商時報 A11 版、2009/7/3 工商時報 C4 版。

¹¹ 2009/6/23 工商時報 C4 版、2009/7/6 工商時報 C4 版。

十二、独国アディダスの「adidas &3-stripes device」商標



独国アディダスサロモン AG は、1998 年に靴類及び衣服商品を指定商品とした「adidas &3-stripes device」商標を聯合商標として出願し、登録を許可された。その後、台湾の旅東貿易会社が自社の「将門及び図」商標に類似しているとして無効審判を申立てた。

智慧財産局は、2003 年にアディダスの商標を取消し、アディダスは行政訴訟を経て最高行政法院に上訴した。2008 年に最高行政法院は、両商標は長年並存していても、混同誤認の虞が生じなかったと認定し、原裁判所に再審を命じた。しかし、原裁判所である台北高等行政法院は、更一審判決で並存に問題があるとしてアディダスの訴えを再度棄却した。併存に問題がある理由は、アディダスは 1996 年に登録したのに対し、将門は 1984 年に既に登録済みであったことである¹²。（最終的に智慧財産法院は二つの商標は共存できると認定し、最高法院の判決により確定した）

著名商標を持つ多くの企業は、台湾で商標出願するタイミングが遅かったため、第三者に自社商標を先取り登録された問題に直面しているが、上記の事例からも分かるように、その大多数は悪意による先取り登録ではない。しかし、著名商標であるならば智慧財産局が審査時に登録を許可しない可能性があったはずである。これらの事例の企業は、長年を費やしても解決できない場合が多く、製品を市場に送り出すタイミングを失っている。

海外の著名商標が台湾で先取り登録されているだけでなく、中国の商標が海外で先取り登録されている事例もある。例えば、2006 年 7 月に、中国の北京王致和食品集団は、著名な商標「王致和」の豆腐乳で独国市場へ進出しようとしたときに、当該商標が独国業者に先取り登録されていることが分かった。三年余りの訴訟を経て、2009 年に二審で勝訴して、先取りされた商標権を取り戻した。元々、北京王致和食品集団は、世界の十数カ国で当該商標を登録していたが、独国で先取り登録された経験を学び、

¹² 2008/5/8 工商時報 A18 版、2008/4/15 工商時報 A15 版。

既に 40 カ国で当該商標を出願している¹³。

また、中国・武漢の衣料品個人経営者は、2002 年に「LOUYI VEITEN」と中文「路易威登」商標（いずれも「LOUIS VUITTON（レイ・ヴィトン）」の発音に類似）を登録し、LV 手提げ袋の意匠権を取得した。レイ・ヴィトン社は、商標権と意匠権の取消しを求めて訴訟を提起し、2008 年 11 月に勝訴した。この個人経営者は、2007 年にレイ・ヴィトン社に 1.2 億人民幣で商標権を買取るよう要求し、買い取らない場合は全ての協議を拒み、生産過程に入り、LV を中国の国民ブランドにすると脅していた¹⁴。

世界で有名な中国・少林寺は、2003 年に「少林寺」商標が世界 11 カ国で 100 以上も先取り登録されていたことが分かり、少林寺は世界各国で商標を出願すると同時に、先取り登録に対し訴訟を提起してきた。この結果、今では莫大なビジネスチャンスがある著名ブランドに成長した。この「少林寺」商標は、1993 年に「少林、少林、少林ハムソーセージ」の音楽にあわせて、少林寺の門から次々にハムが飛び出すコマーシャルより生まれたものであり、仏教徒がこれを見て少林寺に抗議し、少林寺は仕方なく権利侵害訴訟を提起したのが始まりであるといわれている¹⁵。

「葉問」、「霍元甲」等の映画がヒットしてから、中国功夫は注目されているが、「八歩螳螂拳」が米国で先取り登録され、商標権者が武術メンバーに内容証明郵便を送りつけたことで話題となった¹⁶。

近年台湾の著名な吉園圃証明標章も中国で先取り登録された。中国アモイの吉園圃（GMP）農業開発集団によって先取り登録されたという。幸いに、兩岸商標協力処理メカニズムにより、2013 年に問題が解決され、吉園圃による認証を受けた台湾野菜・果物の中国向け輸出促進につながることを期待される。

一方、中国の揚州料理レストラン「冶春茶社」が台湾のショッピングモール京華城に出店した時も、台湾の企業によって商標を先取り登録されたことが発覚した。（ただ智慧財産局のデータベースを見ると問題が既に解決済みのようである）

¹³ 2009/4/28 経済日報 A1 版。

¹⁴ 2007/12/23 中国時報 A17 版。

¹⁵ 2009/5/5 工商時報 A9、2009/9/20 中国時報 A10。

¹⁶ 2009/9/20 中国時報 A10。

第二節 非著名商標が第三者に先取り登録された案例

メーカーと代理業者の商標権争議は最も典型的な案例であり、本節にて説明する。

かつて台湾市場では、独自(own)ブランドが比較的少なく、貿易業者が海外ブランドを持ち込んでいた。多くのグローバル企業にとって、台湾市場は比較的小さいため重要視されず、多くのグローバル企業もコストをかけて商標を守られず、代理契約でも商標使用の問題を特に約定していなかった。しかし、台湾の代理業者は、商品を幅広く販売し利益を儲けるために、自らコマーシャルを流し、マーケティングに力を注がなければなかった。ある程度の期間が経過し、当該商品が幅広く消費者に認識されるようになったときに、当該商標の価値が自然と高くなり、メーカーと代理業者が争う標的となる。特に代理業者がメーカーの同意を得ずに商標を登録していた場合、問題が発生する。

本件案例として、無効審判の処分が下った事件をいくつか紹介する。

一、河合製薬株式会社（以下、「日商河合」という）は 1961 年から「子供頭部の図像」を商標として栄養補助品に用いており、1979 年から中国、香港、台湾で販売していた。1982 年に大法貿易股份有限公司（以下、「大法貿易」という）は台湾で日商河合の製品を代理販売し、当該子供の顔の商標に中国語「康喜健鈣」を加え販売していた。日商河合は台湾で商標の出願をしないまま十数年が経ち、日商河合と大法貿易間の協力関係に変化が起こり、双方は代理関係を終了した。大法貿易は 2003 年に当該「子供頭部」の商標に中国語「康喜健鈣」を加え商標出願し登録が許可された。日商河合は大法貿易と代理関係を終了してから統一企業と提携し、統一企業が日商河合の製品を代理販売した。その後、大法貿易は統一企業が大法貿易の商標権を侵害したことを理由に、統一企業の董事長を刑事告訴した。これに対し、日商河合は、統一企業の要求により、大法貿易の「子供頭部及び康喜健鈣」商標の無効審判を申立てた。本案件は智慧財産局段階で既に四年争い、双方の攻防とも激しく、最終的に大法貿易は日商河合がかつて登録を許可した書簡をもって、その合法出願登録を主張した。しかし、証拠に瑕疵があったため智慧財産局に採用されず、2009 年に商標法第 23 条第 1 項第 14 号により、大法貿易の本件商標（中台評字第 H00940276 号）を取消した。大法貿易は引続き訴願を提起しているが、まだ確定していない。

二、添加潤滑材で有名な米国 X-1R 社は、1998 年に台湾のダリ業者が X-1R を商標図案として次々と 4 つの商標を出願したため、X-1R 社の新たな代理業者が市場に入れなくなった。X-1R 社は、2007 年に無効審判を申立て、二年の紛争を経て、当該 4 つの商標の登録を取消すことができた。

三、韓国 NEXON 社はここ数年、数多くの有名なゲームを世に送り出し、「Crazy Arcade」、「Bomb and Bubble」シリーズのゲームは一大ブームとなった。NEXON 社は、台湾代理業者数碼戲胞科計娛樂股份有限公司とゲーム販売のための協議書を 2002 年に締結し、数碼戲胞が同一又は類似の商標を出願登録してはならないと明確に約定しているにも関わらず、数碼戲胞は数件の商標を台湾で登録していた。NEXON 社は、これら商標の無効審判を申立て、智慧財産局は 2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 14 号により当該商標の登録を取消した。

四、香港で長き歴史を持つ「百源堂」の商標は、特別なケースである。香港百源堂は、台湾で枇杷膏などの製品を販売すべく台湾の代理業者と提携し、枇杷膏の秘方を教えたところ、この代理業者は「百源堂」商標を自己名義に変更するとともに、「百源堂」と類似した商標をいくつも出願してしまった。香港百源堂は、代理業者に商標権を返還するよう催告したが相手にされず、文章偽造の刑事告訴を台湾で提起したところ、ようやく代理業者から本件商標が返還された。また、代理業者が先取り登録したいくつかの商標は、異議又は無効審判手続きにより取消された。

五、吉田株式会社の PORTER 商標は、このタイプの典型的な案件である。2007 年 11 月に中国時報は、PORTER 商標の長年にわたる吉田株式会社と台湾尚立国際股份有限公司間の訴訟がついに和解したことを大々的に報道した¹⁷。両当事者の争いは 1988 年に吉田株式会社が祥記実業股份有限公司に PORTER 商標製品の代理販売を授権し、協議書に祥記社は香港と日本以外の国で PORTER、PORTER DASH、Luggage Label 商標を出願することができると約定していたので、祥記社は 1994 年頃に台湾で各類別における「PORTER 及びベルマン図」、「PORTER 及びベルマン図」商標を出願した。2001 年 5 月に両当事者は授権契約を解約し、2002 年に祥記社は前記商標を尚立国際股份有限公司に譲渡した。その後、吉田株式会社は代理契約が終了したので、祥記社が以前登録した商標は合法でないことを理由に、当該「PORTER 及びベルマン図」、「PORTER 及びベルマン図」商標を譲り受けた尚立社に異議申し立てを行った。尚立社はさらに 2002 年に PORTER を含んだ商標図

¹⁷ 2007/11/22 中国時報 E2 版。

柄を多数類別を指定商品として出願しており、吉田株式会社は当該出願案に対しても異議申立てを行った。両当事者の訴訟は長年にわたり繰り広げられ、各類別の無効審判申請又は異議申し立ては数十件にのぼった。吉田株式会社は、台湾の商標権が代理業者に先取り登録されたため、台湾市場に進出することができなくなった。裁判所の判決内容については、第五章を参照されたい。

六、雇用主と従業員又はパートナー間で商標の先取り登録することもよく見られる紛争である。2009年7月中国時報は、塾業界で有名な「姜維物理」が自身の素描画像を商標としていたが、当該画像がパートナーに先取り登録され、「姜維物理」商標を姜維自身が使用できなくなった事例がある¹⁸。

七、また、中国の知名なペットボトル飲料水のブランド「農夫山泉」は台湾で先取り登録され、異議申立があった件につき、裁判所は、台湾の「農夫山泉」商標の出願人尤昱誠氏は飲用水関連事業を営み、台湾で商標登録出願をする前に、何度も中国に足を運んでいたため、中国の「農夫山泉」商標の存在を知っていたはずにもかかわらず、先取的に商標登録出願をしたとして、商標登録取消決定を下した¹⁹。

八、また、宜蘭の人気グルメ店「正常（普通）鮮肉小籠包」は、兄弟が袂を分かった後、弟の方が先に商標登録出願をしたため、兄の方は商号を「不正常（異常、普通でない）鮮肉小籠包」に変更し、「異常に」おいしい、おいしさが「普通でない」という意味のものとした²⁰。

九、海外メーカーの商標の多くは英語であり、台湾の市場に受入れられやすいように代理業者が、当該商標に併せて中国語名の商標を製品パッケージに標記することが多い。また、この中国語名を代理業者が出願し先取り登録することがある。代理契約が終了した後、海外メーカーの商標を使用できなくなるが、引続き中国語名商標を使用し続けることがあり、海外メーカーとの紛争を招きやすい。例えば、台湾で幅広く知られているお茶ブランド「司迪生」が上げられる。台湾の達飛社は、1990年から史達先社のティーパック商品を直接又は間接的に購入し台湾で販売していた。達飛社の商品パッケージには、スリランカの史達先社の「STASSEN」商標の外、中国語名の「司迪生」商標があり、達飛社は

¹⁸ 2009/7/22 中国時報 C2 版。

¹⁹ 聯合知識庫ウェブサイト【2012-04-06/聯合報/A23 版/兩岸】

²⁰ 聯合知識庫ウェブサイト【2012-02-23/Upaper/4 版/焦點】

2004年に「Dalfa 司迪生及び図」商標を先取り登録した。その後、商史達社は本件商標に異議を申し立て、2008年に2003年旧商標法第23条第1項第14号の登録できない事由をもって裁判所から取消された。両当事者は中国でも同じ紛争があり、中国政府も代理業者の商標登録を取消している²¹。

第三節 地理的表示が第三者に先取り登録された案例

「海峡兩岸智慧財產權保護合作協議」は、既に2010年6月29日午後、重慶で開催された第5回江陳会で締結され、兩岸人民及び企業の知的財産権がより具体的な保護を受けられるようになった²²。智慧財産局は、兩岸商標協力処理作業要点を定めており、その目的は台湾商標権者の權益及び著名産地名称を保護して、中国において悪意に基づく商標、企業名、商号名の先取り登録、又は商標権侵害等不正競争行為を防止することにある、ここ数年間中国で先取り登録された商標の商標権を取り返すべく台湾企業に協力してきたが、成功例もたくさん出てきた。例えば、「日月潭」、「阿里山」、「霧社之春」、「西螺」、「梨山」、「古坑」、「池上」、「燕巢」等台湾の有名な農産物の産地名入り商標の商標権を取り返すことに成功した。

また、日本の讃岐という地名が南僑企業によって出願され商標登録を受けた件につき、智慧財産局に無効審判請求をしたところ、南僑による讃岐の商標登録が取消しとなった。四国は日本の四大島嶼の一つであり、香川、徳島、愛媛、高知の四県からなり、そのうち香川県は四国の東北に位置し、瀬戸内海に面し、古くは「讃岐」と呼ばれていた。香川県の気候は温暖で少雨であり、当地の自然環境で育った小麦と良質の水に瀬戸内海の塩及び伝統的製麺技術と併せて製造した讃岐うどんは名を馳せている。南僑会社が麺類等を指定商品として讃岐につき商標登録出願をしたのは、当然飲食事業の関連業者にその商品の出所が日本の讃岐地域であると誤信させる虞がある。

その他の例として、2009年の智慧財産法院における地理的表示（Geographical Indications）にかかる裁判は、米国のK史威司社の「K・SWISS & Shield Device」商標が挙げられる。智慧財産法院が「訴願決定及び原処分何れも取消し」を言い渡したため、被告は第1248962号「K・SWISS & Shield Device」商標の登録を取消さなければならない。

²¹ ウェブサイト：www.chinatm.com/school/20081128/3689.html。

²² 智財局：<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=317998&ctNode=7127&mp=1>

K 史威司社は 1966 年から靴や衣服などの生産で有名であり、2006 年 6 月 22 日に「K・SWISS &Shield Device」商標をもって、商標法施行細則第 13 条に定める指定商品及び役務分類表第 14 類の「時計及び計時機器、腕時計」を指定商品として主務官庁に出願し、登録を許可された（第 1248962 号商標）。これはスイスの時計業者に衝撃な出来事であり、スイス時計協会を介して、台湾に異議を申立てた。智慧財産局は、K 史威司社が提出した使用証拠は消費者に係争商標の出所が米国であることを十分認識させるに足り、運動靴などの商品に用いていたが、現代企業の多角化経営は珍しくなく、K 史威司社が本件商標を時計類商品に使用したとしても、大衆にその商品の産地がスイスであると誤認混同させる虞があるとは認めがたいとして、異議不成立の処分を下した。

これに対し、スイス時計協会は行政訴訟を提起し、智慧財産法院は 2009 年 6 月に本件商標を取消すべきであるとの判決を下した。裁判所は、K 史威司社が提出した使用証拠は、本件商標の使用範囲が主に靴、衣服商品であり、当該商標を他の商品／役務に使用しておらず、多角化経営の状況にないと認定した。また、スイスは、品質のよい時計で有名であり、一般的にスイス（SWISS）と見ると時計と連想するため、K 史威司社が本件商標を時計に使用した場合、一般消費者にその商標が表彰する商品はスイスからの製品であると誤認混同させ、購入させる虞があると認めた²³。

この外、台湾業者は自らの商品に日本の地名を好んで表示する傾向があり、台湾業者が台湾や中国、韓国の農産品に日本の有名な産地を表示して高価格で販売していることに、日本政府も着目している²⁴。読売新聞によれば、日本の農林水産省の 2008 年 11 月の調査によれば、台北青果市場で日本産でない農産物に日本の産地を表示して販売している状況が見られたと報道された。例えば、韓国産の梨に「大分県日田産」、中国産の人参と玉葱に「北海道農協連合会」、台湾産の牛乳に「北海道産」、台湾産の梨に「日田梨」と表示したほか、「関の鮮鯖」、「北海道オホーツク海産」ホタテ、「松坂霜降豚」等が見られた。これに対し、日本の農林水産省は 2009 年 6 月に「農林水産知的財産保護組織」を設立し、海外（特に中国、韓国、台湾）での模倣状況を監視することとした²⁵。

佳格食品股份有限公司は、2007 年に第 29 類「牛乳、羊乳、酵母乳、粉ミルク、ヨーグルト、保久乳、乳酸菌飲料、米漿、豆乳、山羊のミルク錠剤、ミルク錠剤、ヨーグルト、果汁粉ミルク、蜜豆乳、液体発酵乳、バター、豆花、豆

²³ 2009/6/17 工商時報 C4 版。

²⁴ 2009/1/09 中国時報 C2 版。

²⁵ 2009/1/08 中国時報 A1 版、2009/5/13 中国時報 A2 版。

乳粉ミルク、生姜ソース、ごま油、コーン油、菜種油、胚芽油、ヒマワリ種油、食用ヒマワリ油、オリーブオイル、カノラオイル、コーヒージェリー、お茶ジェリー、蜆エキス、肉鬆、ミートソース、ハム、オイスターエキス、魚のつみれ、魚鬆、かまぼこ、鰯加工食品、蛙の卵巣エキス、肉類インスタント食品、肉汁、インスタント濃縮肉スープ、こんにゃく、落花生缶詰、蜜餞（フルーツや梅の砂糖漬け）、野菜揚げチップ、漬物、野菜インスタント食品、野菜スープ、お汁粉、ジャム、片栗粉、粉末カスタード、チキンエキス、ミーとエキス、調味乳、豆腐、食品添加用プロテインパウダー。」を指定商品とした「北海道及び図」の商標出願した。しかし、智慧財産局は、「北海道」が海産品や農産品で有名な日本の地名であり、一般消費者にその製品産地であると誤認混同させる虞があるとして、その出願を却下した。その後、出願人は行政訴訟を提起し、既に広告でも乳製品は全て北海道乳牛畜牧技術を使用していると記載している云々と主張したが、智慧財産法院により 2008 年末に棄却されている。

また、天魁社は、2007 年に第 5 類「人体用薬品、漢方薬剤、草薬、薬用酒、総合ビタミン、粉末カルシウム、医療用ハーブティー、栄養補助剤、植物繊維サプリメント、抗酸化サプリメント、サプリメント、ビタミン及びミネラル質を含むサプリメント、サプリメントカプセル、チキンエキス、食療又は医薬用でんぷん、医療用ダイエット食品、人参エキス、霊芝精丸、医療用リスト、磁気シール」を指定商品とした「表参道」商標を出願した。しかし、智慧財産局は、「表参道」は日本の東京の道路名であり、東京を代表するファッションストリートでもあり、本件商標は消費者に表参道からの商品であると誤認混同させてしまうとして、その出願を却下した。同じく天魁社がお茶、フルーツティー、粉ミルク当商品を指定商品として「表参道」商標を出願したものも却下されている。

海外の地名が台湾で商標出願され智慧財産局が却下したケースがあるが、台湾の地名が中国で先取り登録されているケースもある。台湾・農業委員会の調査によれば、台湾の地名や農産品が中国で先取り登録された案件は、「梨山」、「日月潭」、「阿里山」、「霧社之春」、「池上」、「西螺」、「古坑」、「大湖草莓」、「燕巢芭樂」、「新竹貢丸」、「新竹米粉」、「黒珍珠」、「宜蘭牛舌餅」、「正金門貢糖」、「金馬祖酒」、「三湾梨」、「玉井芒果」、「大溪豆乾」、「鹿港」、「埔里」、「南庄」、「巨峰」などがあり²⁶、その一部は却下されているが、まだ解決していないものもある。

²⁶ 2009/10/29 中国時報 A16 版。

また、金門集落の守り神である「浯洲風獅爺」（「浯州」は金門の旧称）も 2008 年に中国で先取り登録された²⁷。

地理的表示が先取り登録されると、混同誤認の問題が生じる外、同業者間の不公平競争を生じる。「初鹿鮮乳」商標の紛争事件が一例である。

初鹿牧場は、1973 年に台東県卑南鄉峰明村に設立され、土地銀行が経営していた。しかし、2005 年に超能生化科技社が経営権を取得し、第 29 類「ミルク、牛乳、奶水、乳水、調味乳、獸乳、鮮乳、鮮奶、ヨーグルト、保久乳粉ミルク、練乳、チーズ」を指定商品とした「初鹿鮮乳」商標を先取り登録した。その後、超能社は、当地業者である禾一生物科技社に対して権利侵害の訴訟を提起し、屏東地方法院は超能社の勝訴と被告に NT\$200 万元あまりの賠償金を支払うよう 2008 年 10 月に判決を下した。禾一生物科技社は、智慧財産法院に控訴するとともに、超能社の本件商標に異議を申立てた。2009 年 1 月に智慧財産法院は、「初鹿鮮乳」に 2003 年旧商標法 23 条第 1 項第 2 号の説明的なものは登録することができない状況に該当すると認定し、本件商標は却下されるべきものとした。そして、最高行政法院は 2009 年 5 月に上訴を棄却した。また、当該商標が却下されたため、智慧財産法院は、2009 年 7 月に屏東地方法院の判決を取消した。

第四節 商標が第三者に会社名、商号、ドメインネーム又はその他営業主体を表彰する名称として登録された案例

台湾の商標審査制度は、先願主義に基づいて、先に商標登録出願した者がいる場合、智慧財産局が後から出願した者に商標登録を許可することはない。しかし、会社名（商号）の登録に関しては、主務機関である經濟部商業司が実質的な審査を行わず、同一の会社名とならぬよう会社名の予備調査を行い、公司法第 18 条に定める会社名は他社の会社名と同一であってはならないという規定に合致させている。また、ドメインネームの登録申請も、既に登録されているものと異なれば登録できるため、著名商標に便乗し、当該著名商標と同一又は類似したドメインネームを、その他営業主体を表彰する名称として登録している案件が増えている。

²⁷ 2008/03/08 中国時報 A12 版。

第一項 会社名又は商号とした場合

一、施華洛（スワロフスキー）婚紗摄影有限公司

「スワロフスキー」社はクリスタルジュエリーを製造する著名な会社であり、1987年にハクチョウの図形、「SWAROVSKI」につき商標登録出願をし、世界的に著名な商標である。桃園県の業者が「施華洛（スワロフスキー）婚紗摄影有限公司」を使用していることで、「スワロフスキー」社から権利侵害で訴えられた。裁判所は、当該業者は遅くとも2004年時点で前記商標が著名商標であることを知っていたにもかかわらず、2004年10月に「施華洛」文字を会社名の要部として、且つ対外的に「施華洛婚紗精品概念館」、「SWAROV」の記載のあった看板を掲げ、且つそれを会社の名刺、カレンダーカード、結婚式のメモ帳等宣伝物に使用し、「SWAROV」をドメイン名「<http://www.swarov.com.tw>」の要部としたことは、他人の著名商標であることを知りながら、それと同一若しくは類似の商標を使用し、又は当該著名商標における文字を自分の会社名、商号名、ドメイン名若しくはその他営業主を表彰する標識として使用することに該当し、商標権侵害を構成すると認定した。

二、大台北商業銀行股份有限公司

台北富邦商業銀行股份有限公司は大台北商業銀行股份有限公司を権利侵害で訴え、次の通り主張した。大台北商業銀行股份有限公司の前身が「台北市第一信用合作社」であって、2007年7月1日に「稻江商業銀行股份有限公司」に組織変更し、後にまた2009年1月1日に「大台北商業銀行股份有限公司」に改名したが、台北地域で銀行業務を数十年間に亘って経営しているので、係争商標は台北富邦銀行が登録を受けた著名商標「台北銀行」であること、及び係争商標は銀行業務を提供する標章及び表徴として、関連業者・消費者に広く知られていることを知っていたにもかかわらず、会社名を「大台北商業銀行股份有限公司」に変更し、且つ「大台北銀行」をその営業主を表彰する標識として使用し、銀行業務に従事している。裁判所は、被告の行為が既に台北富邦商業銀行の所有する「台北銀行」商標の識別性を減損し、関連消費者に両者の出所を混同誤認させたとして、被告に改名を命じた。

三、香奈爾当舗（シャネル質屋）

著名なシャネル商標は、ラグジュアリーの象徴である。しかし、「香奈爾當舖（シャネル質屋）」を使用してブランド品、ジュエリー及び質流れ品の売買を経営した業者がおり、裁判所によって商標権侵害と認定された。

四、金鉉連鎖企業股份有限公司

金鉉連鎖企業股份有限公司は、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、かき氷店、レストラン、カフェ、ビアガーデンの経営を指定役務とする登録第 157389 号「金鉉」商標を所有し、被告第一金鉉企業有限公司の「金鉉珈琲」店が「金鉉珈琲」の看板を掲げ、コーヒー、茶系飲料等を提供する原告と同類の喫茶店を経営していることを不当であるとして提訴した。裁判所は、被告第一金鉉公司是既に 2006 年 2 月 16 日に法人登記の申請をした時に、「金鉉」商標が原告の登録商標であることを知っていたにもかかわらず、当該商標を会社名の一部としたため、法により当然原告の商標専用使用権を侵害したと見なされるべきであると認定した（智慧財産法院民事判決 99 年度民商訴字第 33 号）。

五、台糖白甘蔗養生涮涮鍋

台北では、食事時になると行列を作るレストラン「台糖白甘蔗養生涮涮鍋」が多く見かけられた。消費者は、台湾糖業（台糖）社が開いた鍋料理屋である、又は台糖社が生産しているサトウキビをダシに使っていると認識している虞があった。しかし、このレストランは台糖社と全く関係がなく、全て砂糖工場に届けられる台糖社のサトウキビをダシに使うことはあり得なかった。

台糖社は公平交易委員会（公平会）に「台糖白甘蔗養生涮涮鍋」を告発し、公平会は NT\$500 万元の罰金を言い渡した。台糖社は 1946 年に設立し、多くの「台糖」商標を登録しており、長年使用し続けて知名度も高く、関係事業又は消費者が認識する「表徴」であり、業者が店の看板や広告、名刺、メニュー、伝票、テーブルナプキン及び食器などに「台糖白甘蔗養生涮涮鍋」と台糖社のサトウキビを用いた本件レストランの行為は、既に消費者の誤認混同を招いてると、公平交易委員会は認定した。

本件レストランを経営する業者はウェブサイト「台湾糖業股份有限公司関係企業でない」と注記しており、「台糖白甘蔗養生涮涮鍋」は善意に基づき使用しているものであると抗弁したが、受入れられなかった。その後、業者は台糖社が民事賠償で NT\$300 万元を要求しているのに対し、公平会が賠償金を NT\$500 万元としているのは明らかに不当であると主

張し、高等行政法院に行政訴訟を提起したが、それも棄却された²⁸。現在、このレストランは「白甘蔗養生涮涮鍋」の名称で営業している。

六、台糖房屋仲介股份有限公司

台湾糖業（台糖）社は、1954 年に砂糖等を指定商品とした「台糖」商標を登録しており、1991 年に「建築及び賃貸販売業務」の商標権を登録し、2000 年に「各種建築物の賃貸販売、不動産売買、賃貸仲介」役務を登録している。

台糖房屋社は、1998 年に商業司に会社名を登録し、対外的に「台糖房屋」を使用してきた。被告が使用している会社名の一部につき、裁判所は 2003 年旧商標法第 62 条第 1 号の著名商標の識別性を減損することをもって、台糖房屋の商標権侵害を認定し、2000 年に台糖社が仲介役務を登録したため、これ以降は台糖房屋は「台糖」を仲介役務に使用することができない。台糖房屋は、原告台糖社が仲介役務を登録する前から、善意に基づき「台糖房屋」を先使用していたため拘束を受けないと抗弁した。しかし裁判所は、台糖社は 1953 年から長年にわたり「台糖」を使用し既に有名であり、台糖房屋が 1998 年時点で「台糖」を知らないとはいえず、「善意」の要件に該当しないと認定し、台糖社の勝訴判決を下した。

ただし、この案件の特別なところは、台糖房屋が二審智慧財産法院に控訴してから（97 年度民商上字第 00001 号）、智慧財産法院は台糖社の勝訴判決を下しているものの、2003 年旧商標法第 62 条（現行商標法第 70 条に相当）を構成していることを理由とせずに、公平交易法を理由としている点である。

七、中鋼紡織有限公司

台糖社が権利を維持し勝訴判決を得たのに対し、同じく国営企業である中国鋼鉄（中鋼）社は異なる結果となった。

中鋼社は、1971 年 12 月 3 日の設立から既に 35 年を超過し、台湾で唯一貫作業の鑄造工場であり、世界 25 大鑄造工場の一つである。中鋼社は、1988 年から「中鋼」商標を使用し続け、自己事業を表彰する名称、商品、営業役務の著名表徴となった。

²⁸ 2009/1/22 工商時報 C4 版、2008/3/14 電子報、2008/1/29 工商時報 A10。

中鋼紡織社は、2007 年 3 月 12 日に主務官庁の許可を得て設立登記し、登記した会社名は「中鋼紡織有限公司」、営業内容は「日用品卸売業、日用品小売業、布・衣服・靴・帽子服飾卸売業、布・衣服・靴・帽子服飾小売業、家具、寝具、キッチン用品、装飾品卸売業、花卸売業、花小売業、室内インテリア業、アパレル業、織物業、その他紡織及び製品製造業」である。

一審裁判所は、「中鋼」商標は著名であるが、紡織と鋼鉄の違いは大きく消費者が連想することはなく、中鋼社は紡織関係業務に従事したことがないと自認しており商標の減損又は混同誤認となるはずがない。また、被告の使用は商標の使用にあたらなず商標権の効力の拘束を受けないので、被告は商標法・公平交易法に規範されている違反事項を構成しないとした。

中鋼社は控訴し、二審の台湾高等裁判所高雄分院は、原審判決を取消し、中鋼社の勝訴の判決をくだした。二審では、商標法第 62 条の商品類似を要件とせず混同誤認の必要がないことを適用し、台湾市場で中鋼という名で存在している会社が中鋼社の関係企業であることを調査し、中鋼紡績社が「中鋼」商標の識別性を減損すると認定したものである。

八、英代爾実業股份有限公司

米国の英特爾 (Intel) 社は、1968 年に会社を設立して以降、「INTEL」を商標として使用し、1971 年に世界初のマイクロプロセッサを発売し、世界 200 カ国余りで「INTEL」商標を登録している。台湾でもコンピュータ、マイクロプロセッサ及び通信機材等商品を指定商品とし、「英代爾」及び「英特爾」商標を登録している。また、台湾・經濟部に「アメリカ企業英特爾亞太科技有限公司」及び「英特爾創新科技股份有限公司」を台湾子会社名として登録しており、經濟部智慧財産局から「INTEL」、「英代爾」、「英特爾」の各商標は、関係事業又は消費者に普遍的に認識され著名程度に達していると認定されている。

英代爾実業社は、2000 年 7 月 5 日に經濟部商業司に設立登記し、営業項目は「有線及び無線通信機械機材製造業」であるが、服飾、玩具を生産し、その輸出を主たる業務としている（原告は電子業を主としている）。英代爾実業社は「英代爾」を会社名としているが、電子メール、領収書、P/O といった顧客とのビジネス上のやり取りは全て英語であるため、「英代爾」商標を使用していない。

板橋地方法院は、2003 年旧商標法第 62 条の適用は「著名商標の識別性又は名声・信用を減損する」又は「商品／役務が関係消費者を混同誤認させる」結果が生じることを前提とすると認定し、英特爾社は如何なる減損結果を挙証していないとして、英特爾社の敗訴とした。

英特爾社は二審に控訴し、台湾高等裁判所（台湾高等裁判所 96 年度智上字第 14 号民事判決）は被告英代爾社の設立登記の時点で、原告「英代爾」商標は著名商標であり、被告英代爾社は事業と全く関係のない「英代爾」を会社名とし、明らかに他人の著名商標を持って取引相手を混同させ、当該著名商標に便乗する意図は明らかであるとして、英特爾社の勝訴とした。

英代爾社は三審に上告し、台湾最高法院（97 年度台上字第 681 号）は 2003 年旧商標法第 62 条の適用は著名商標の識別若しくは名声・信用を減損する又は商品／役務が関係消費者を混同誤認させなければならず、英代爾社は実際のビジネスにおいて「Merry Kid's Corporation」及び「Handerson Group」を使用しており、「英代爾」によるマーケティングを行っておらず、「英代爾」を商標と認定し、英代爾社が商標法第 62 条に該当するかは検討する必要があるとして台湾高等裁判所に差戻した。

差戻審の台湾高等裁判所（97 年度智上更一字第 8 号）は、英代爾が「英代爾」を商品／役務に使用しておらず、会社名としてのみ使用しているので、商標法第 30 条により商標権を侵害していないと認定し、英代爾社の敗訴を言い渡した。

英代爾社は三審に上告し、2009 年 9 月に最高法院（98 年度台上字第 1595 号）は、商標法第 30 条に言う「善意の使用」とは、他人の商標だと知らずに使用したことを言うが、原告の「英代爾」商標は被告英代爾社の設立前に既に有名であり、被告は取引対象を混同させ、当該著名商標に便乗するつもりで会社名を真似したのが、商標法第 30 条第 1 項第 1 号に規定する善意の使用は、上訴人の商標権の効力を受けない、また、英代爾社の行為が著名商標の識別性若しくは名声・信用を減損しないに属すかは斟酌の余地があることを理由に、再び智慧財産法院に差戻した。

事件が智慧財産法院へ差し戻された後、智慧財産法院は、98 年度民商上更（二）字第 5 号判決をもって、英代爾実業股份有限公司は 2000 年 7 月 5 日に会社を設立した時に、係争商標が著名商標であることを知っていたにもかかわらず、当該商標と同じ文字「英代爾」を自分の会社名の要部として使用し、係争商標の識別性を減損させたことから、英代爾実業股份

有限公司は善意且つ合理的な使用方法により、自分の会社名を表示すると認め難く、当然商標法第 30 条第 1 項第 1 号規定の適用がないとして、英代爾実業股份有限公司は「英代爾」を会社名の要部として使用してはならず、且つ經濟部に会社名の要部を「英代爾」以外のものに變更する登記を行わなければならないとの判決を下した。事件は第三審に上訴されたが、2010 年 9 月に上訴を棄却する最高法院 99 年度台上字第 1632 号民事判決により確定した。本件は 2005 年から 2010 年に確定判決を得るまで、5 年もの紛争が続いた。

九、迅馳科技股份有限公司

米国の英特爾（Intel）社の「迅馳」、「CENTRINO」、「CENTRINO&WINGS DESIGN」等商標は大変有名であり、それぞれ 2002 年 12 月 31 日、同年 12 月 30 日及び 2005 年 12 月 7 日に商標出願し、2004 年 12 月 16 日、2003 年 11 月 16 日、2006 年 9 月 16 日に登録されている。

迅馳科技社は 2003 年 6 月 16 日に經濟部に許可され設立登記し、その後、当社の責任者は英特爾に書簡を出し、当社には商標の優先権があると通知したため、英特爾社は本件訴訟を提起した。

英特爾社は、商標登録前の 2003 年 1 月 9 日に商標を公開していると主張したが、裁判所は商標権は登録公告後に効力が生じるとした。また、英特爾が提示した「聯合知識庫」、「中時新聞資料庫」の検索結果や 20 数件のメディア報道などでは、迅馳科技社が設立登記時に当該商標が関係業者や消費者に知られていると認定することができないとし、公平交易法の違反は構成しないと認定した。そして、英特爾社は一審（彰化地方法院 97 年度智字第 4 号）、二審（智慧財産法院 97 年度民商上字第 3 号）、三審（最高法院 98 年度台上字第 855 号）のいずれにおいても敗訴した。

商標の出願から登録までの手続きには少なくとも 8 ヶ月を要し、往々にして会社の設立登記よりも時間がかかるため、事前に商標出願の計画を立てずに商標を公開すると、第三者に会社の設立登記をされてしまい、訴訟において巻き返すことは難しい。

十、台湾高鉄私人停車場

商号が先取り登録された例には、「台湾高鉄私人停車場（台湾高速鉄道個人駐車場）」がある。

台湾高鉄が開通による駐車場市場を見込み、台中高鉄駅の隣に高鉄エリア内の駐車料金よりも安い「台湾高鉄私人停車場」ができ、商号も登記済みであった²⁹。

十一、天津正新タイヤ工場

台湾の独自ブランド「正新タイヤ」は1989年に中国・廈門に工場を設立し、2004年には有名な商標に選ばれた。先頃、正新タイヤは天津正新タイヤ工場との名前争いがあり、天津裁判所は正新タイヤに勝訴の判決を下したことが記録にある³⁰。

十二、上海和成潔具

台湾の和成欣業は、中国で商号争いを勝ち取っている。和成欣業は1990年11月に中国で「和成」商標を登録した。上海和成潔具は、1999年に会社を設立登記し、その事業範囲は和成欣業と同一である。

和成欣業は上海市浦東区人民裁判所に出訴し、最終的に裁判所は和成欣業が「和成」、「HDG」をもって対外的に営業し、一定の知名度を得ており、上海和成潔具の設立は和成欣業より遅く、「和成」が和成欣業の商標であると知っていたはずであり、故意に便乗する行為は実に信義則に反するとの判決を下した³¹。

第二項 ドメインネームとした場合

インターネットが発達した今日社会において、ドメインネームはさまざまな業界でのパスワードとなり、ドメインネームの先取り登録の問題も日を迫る毎にエスカレートしている。

台北101ビルは1998年に www.tfc101.com.tw をドメインネームとして登録し、101ビルの知名度が上がるにつれ、www.taipei101.com.twの方が適切だと考え、ドメイン名を変更しようとしたところ、第三者に先取り登録されており、仲裁手続きを採ったが失敗に終わった。次に、セブンイレブンは www.7-eleven.com.tw を登録し、www.7-11.com.tw に変更しようとしたところ、ある大学生に登録されていることが分かった。その後、この学生による著

²⁹ 2008/01/25 中国時報 C2 版。

³⁰ 2008/12/01 工商時報 B5 版。

³¹ 2009/01/14 工商時報 C4 版。

作権侵害が発覚し、談判を得て本件ドメインネームを獲得した。また、Cesar は有名なドックフードメーカーであるが、www.cesar.com.tw が台湾のガイドに先取り登録されており、資策会に仲裁を申請したが、そのガイドの英語名が CESAR であることから、その使用に正当性があるとして敗訴した。そして、SK II や youtube、miffy、carrefour など先取り登録されたが、本来の権利者が獲得している³²。中国で最大のネットオークションウェブサイト淘宝ネット台湾館も先取り登録され、TWtaobao.com というドメインネームは淘宝ネットのものではない³³。

2003 年に開放された中国語ドメインネームの登録は、解禁から 2 日間で申請数が一万を超え、当時人気があった政治家の「阿扁」や「連戦」は早々に登録され 20 万元で売りだされた。また、「瑪丹娜（マドンナ）」もポルノサイトに登録され、ジュリア・ロバーツ（茱莉亜羅伯茲）、セリーヌ・ディオン（席琳狄翁）、スティーヴィー・ワンダー（史提夫汪德）ANGLEE（李安・映画監督）でも同様の問題が発生した。さらに、経済協力開発機構（OECD）がフランスサイトのドメイン名を買い取った事例もある³⁴。

第三項 その他営業主体を表彰する名称とされた場合

他人の商標の文字を「その他営業主体を表彰する名称とされた場合」において、実務上よく見られるのは、他人の商標を英語の商号（会社名）として使用している場合である。この場合、英語名は 2003 年旧商標法第 62 条（2012 年に改正された現行商標法第 70 条に相当）に言う「商号」に該当しないと解されるが、「その他の営業主体を表彰する名称」に該当するとの見解がある。ただ、2012 年商標法 70 条の改正理由に「本号でいう会社、商号、団体の名称とは、会社法、商業登記法またはその他関連法規に基づき、各主務官庁において設立、成立または開業の登記申請をした名称を指す。これには主に中国語が使用される。しかしながら、本号の規定はみなし侵害行為の態様が中国語を使用することに限らない。もし当該著名登録商標の文字が外国語であり、商標権者の同意を得ずに、当該外国語を自己の会社、称号または団体の外国語名称として、又は輸出入業者が貿易局で登記する会社の英文名称として使用した場合、本号に規定する著名商標の文字を営業主体を表彰する名称とする場合に相当することを予め説明する。」つまり、本条でいう会社名称とは、会社法に基き

³² 2008/2/24 中国時報 A8 版。

³³ 2008/08/08 工商時報 C2 版。

³⁴ 2008/02/24 中国時報 A8 版。

登記された中国語の会社名称に限るが、英語名称は本条でいう「その他営業主体を表彰する名称」に該当する。

次に、広濱国際実業社が「INTEL- TRANS CO., LTD.」を使用し、米国の英特爾（Intel）社に権利侵害と出訴された案件を紹介する。

英特爾（Intel）社は、1985 年 12 月 16 日以降、次々と「INTEL」商標 24 件と、「INTEL」文字を含む商標 52 件の合計 76 件を登録し、パソコン、マイクロプロセッサ、オフィス機器設備賃貸、ソフトウェアデザイン、インターネット及び電信マルチメディア通信などを指定商品及び役務とした。

英特爾社は、世界市場のマーケティングや名声・信用を維持するため、200 カ国余りで「INTEL」文字を含む商標を登録している。また、当該文字は原告独自のものであるので、先天的に高度な識別性があり、原告が長年にわたり巨額の資金、マンパワーを投入し、製品開発及び広告マーケティングを行ったことにより、世界中の消費者が原告の表徴であると認識するようになった。1997 年から 2006 年まで毎年、世界ベスト 10 商標にランクインし、関係事業及び消費者が普遍的に認識できる著名程度に達している。

しかし、広濱国際実用社は、2004 年 4 月 1 日に「INTEL-TRANS」を英語名として經濟部国際貿易局に輸出業者の登記をした。消費者が本件名称を見たときに、英特爾社の商標と出所混同する、又は関係企業・ライセンス関係等の関係があると誤認しやすく、商標法第 62 条第 1 号、公平交易法第 20 条第 2 号及び同法第 24 条の規定に違反し、英特爾社の商標権を侵害しているはずである。

広濱国際実用社は、1999 年 4 月から係争名称を使用し続け、船務代理及び国際貿易業務を営んでおり、取引相手の多くは船長、船務、税関及び貨物運送業である。英特爾社は、コンピュータ関係製品の生産販売業者であるので、両当事者の営業、役務又は客層が全く異なり、競争関係などなければ、混同誤認が生じる恐れがなく、英特爾社は船務代理及び国際貿易において如何なる名声・信用もないため同社の名声・信用に便乗するような行為はないと主張した。また、広濱国際実用社は、「TRANS」とは交通運輸業の慣用の文字であり、「INTELLIGENT」、「INTELLECT」には聡明、智慧、博学の意味があるので、「INTEL-TRANS」は、自社の本業とその中国語名に関係があり、商標法第 30 条の善意且つ合理的な使用の方法により自らの氏名名称を表示するに該当し、マーケティングを目的とした商標使用ではないため、他人の商標の専用権の効力に拘束されないと抗弁した。

一審の台北地方法院（94 年度智字第 84 号）は、英特爾社の商標は広濱国際実用社が当該英語名を登録する前に既に有名であり、「INTEL」は原告独自の文字であり、英語の辞典にこの文字はなく、係争商標の識別性の最も高い部分であり、被告広濱社が係争名称を会社名の一部としたのは、原告の上記著名商標の重要な部分を剽窃しており、被告広濱社が係争名称を会社名としたのは、消費者が必然的に原告係争商標又は係争商標文字と混同誤認する結果を招き、商標の識別性が希釈されると認定した。また、広濱国際実用社は善意の先使用であると抗弁したが、「INTEL」文字が含まれた商標は当該英語名を会社名としたときには既に著名であったので、善意の使用ではないと認定した。よって、裁判所は英特爾社の勝訴と、広濱国際実用社に NT\$55 万円の賠償を命じた。

広濱国際実用社は二審に控訴し、台湾高等裁判所（96 年度智上易字第 6 号）は一審の判決を維持し、直ちに当該英語名の使用をやめるべきとしたが、広濱国際実用社が得た利益を英特爾社が証明できないため、損害賠償部分は棄却した。

広濱国際実用社は三審に上告し、最高法院（97 年度台上字第 1619 号）は、商標法第 62 条に言う「会社名」とは公司法の会社名を言うとして認定した。また、公司法には会社の英語名を報告する規定がなく、定款に定める必要もないため、たとえ定款で規定したとしても、登記の効力が発生しなく、会社の英語名が上記規定に違反するかは、明確にする必要があるとし、本件は智慧財産法院に差戻された。

智慧財産法院（97 年度民商上更（一）字第 00001 号）は、やはり 2003 年商標法第 62 条に言う会社名は中国語名のみに限らないと認定し、再び英特爾社の勝訴を言い渡した。

最高法院（98 年度台上字第 1187 号）は、2009 年 7 月に商標法第 62 条は中国語の会社名に限るべきであるとして、原判決を智慧財産法院に差し戻し、差し戻しを命じられた裁判所は、最高法院の差し戻し理由の法律上の判断を判決の基礎としなければならないと命じた。

智慧財産法院民事判決 99 年度民商上更（三）字第 3 号は結論として、広賓公司は 2003 年商標法第 62 条に違反していないと認定したが、その理由は次の通りである：「会社の英語名は商標法第 62 条に定める「会社名」ではないため、上诉人が「INTEL-TRANS CO.,LTD.」を会社の英語名として使用するの、商標法第 62 条に定める「会社名」に該当しない。2.被上诉人は、上诉人が「INTEL-TRANS」を会社の英語名称として使用するの、商標法第 62

条第 1、2 号の「その他営業主体・出所を表彰する標識」に該当する云々と主張したが、調べると、上訴人は、船舶代理店業務、国際貿易に従事しており、「INTEL-TRANS」を税関申告、業務連絡、請求書、銀行との取引等用途だけに使用している上、宣伝広告若しくは商品・役務において一切使用しておらず、更に、上訴人の役務と被上訴人の商品が大きく異なっており、貿易上の競争関係を生じないため、上訴人は「INTEL-TRANS」を営業主体又は出所を表彰する標識として使用していないと認定することができる」。

事件は英特爾社によって上訴された。最高法院民事判決 99 年度台上字第 1360 号判決は、商標法第 62 条第 1 号、第 2 号に定める「会社名」は、公司法第 18 条の定めるところにより、中国語表記でなければならない。よって、商標権者の同意を得ることなく、他人の著名商標若しくは他人の登録商標における英文字を、自分の会社の英語名として使用するの、当該二つの条款に定める「会社名」には該当しないものの、本件被告がそれを「営業主体若しくは出所を表彰する標識」として使用することで、当該著名商標の識別性若しくは信用・名誉を減損し、又は関連消費者に混同誤認を生じさせた場合は、依然として商標権侵害として見なすべきであるとして、事件を智慧財産法院に差し戻した。

知的財産裁判所民事判決99年度民商上更(三)字第3号判決は上訴を棄却し、その理由は次の通りである：「会社の英語名は会社法に定める会社名ではなく、商標法第62条に定める会社名でもないものの、営業主体又は出所を表彰する標識として見なしてはならないわけでもない。蓋し、輸出入業務に従事するメーカーは、当該英語名を会社の主体又は出所を識別する依拠とする可能性がある……上訴人は確かに当該英語名を他人と区別する標識として使用しており、換言すれば、上訴人は上記英語名を会社の社外文書に表示し、且つその業務に係る主務官庁とやり取りする時の「会社英語名」として使用していることから、上訴人は主観的及び客観的に、係争名称を営業主体又は出所を表彰する標識として使用する意図があることを証明することができ、当然前記規定の適用がある。」

事件は広賓公司によって再び第三審に上訴された。2012 年年 6 月 20 日に上訴を棄却する最高法院 101 年度台上字第 902 号判決により確定した。本件は 2005 年に起訴されてから 2012 年判決が確定するまで計 7 年かかった。

第三章 台湾における商標争議の救済制度

各国の司法体制を見ると、大部分は民事、刑事及び行政訴訟の三つに分かれているが、商標争議案件についてもこのように区分できる。2008年7月に智慧財産法院が成立し、知的財産案件の商標争議案件の多くは智慧財産法院の管轄に帰属する。典型的な民事訴訟は、商標権侵害があり、商標権の権利帰属、ロイヤルティ、契約争議等がある。以前はいずれも普通裁判所の民事法廷により処理されていたが、智慧財産法院の成立後は智慧財産法院が優先的に管轄することになった。刑事訴訟は、主に商標権侵害である。行政訴訟は、商標登録、商標異議、商標の無効審判、商標の廃止（取消）、不正競争行為が実務上多く見られる。以下、それぞれ論述する。

第一節 商標争議における民事訴訟

知的財産権である商標の私権紛争に関しては、現在、第一審、第二審民事訴訟は、何れも智慧財産法院が優先管轄を有する。更に不服がある場合、最高法院の民事法廷に上訴する。しかしながら、専属管轄を採用していないことから、両当事者は、普通裁判所を第一審の管轄裁判所とすると約定する合意が可能であり、上級裁判所も管轄違いを理由に原判決を破棄することはできない。

商標に関する知的財産民事訴訟案件の範囲は、知的財産案件審理細則第2条の規定により、以下のとおり定められている。

一、商標の権利の帰属あるいはその出願権の帰属及びその報酬争議事件。

二、契約争議事件

（一）商標権の使用許諾契約事件。

（二）商標権の譲渡、質権設定、信託、登録同意、出願権の譲渡及びその他契約争議事件。

三、商標権侵害争議事件

（一）財産権に関する商標権侵害争議事件。

（二）人格権に関する商標権侵害争議事件。

四、商標権の使用により生じた補償金、ロイヤルティの争議事件。

五、公平取引法における商標、表示等の保護に関する事件

六、商標権の証拠保全及び保全手続事件。

七、その他法律規定あるいは司法院の指定により智慧財産法院の管轄とされた事件。

(この部分については、司法院 97 年 4 月 24 日院台廳一字第 0970009021 号書簡では、以下二点を含むと述べている。即ち、1.商標権の不当行使により生じた損害賠償に係る争議事件、2.当事者が一件の訴訟を以って単一あるいは複数の訴訟対象を主張し、その主要部分が商標権に関連し、同一の原因事実に基づき分割すべきでない場合、何れも知的財産権訴訟とする。)

第二節 商標争議における刑事訴訟

この部分では、主に商標権侵害の刑事責任を基準としており、現在もなお各地方法院檢察署により捜査され、第一審は各地方法院刑事庭により審理される。もし不服がある場合、第二審に上訴し、智慧財産法院が上訴審裁判所となる。更に不服がある場合、最高法院最高法院刑事庭に上訴する（但し、商標権侵害に関連する刑罰が、最も重い本刑が三年以下の懲役の罪である場合、刑事訴訟法第 376 条規定により、第三審裁判所に上訴することができない。）。)

商標に関する知的財産刑事訴訟案件の範囲は、知的財産案件審理細則第 3 条（2014 年 7 月 21 日改正）の規定により、以下のとおり定められている。

一、刑法第 253 条から第 255 条、第 317 条、第 318 条の罪、商標法違反、著作権法違反、営業秘密法違反の案件、公平交易法第 35 条第 1 項における第 20 条第 1 項に関する違反、公平交易法第 36 条における第 19 条第 5 号に関する違反及び智慧財産案件審理法第 35 条第 1 項、第 36 条第 1 項に関する案件並びにその附帯民事訴訟案件。

二、その他法律規定あるいは司法院の指定により智慧財産法院の管轄とされる案件及びその附帯民事訴訟案件。

第三節 商標争議における行政訴訟

実務上、比較的よく生じるのは、商標登録事件、異議事件、無効審判事件、廃止（取消）事件等に関するものである。これらの案件は、いずれも主務機関である經濟部智慧財産局に請求し、もし不服がある場合、經濟部に対し訴願を提起し、經濟部訴願委員会によって決定される。もし更に不服がある場合、智慧財産法院に対して行政訴訟を提起する（以前は高等行政法院への提起であった）。もし智慧財産法院の第一審行政判決に対して不服がある場合は、最高行政法院に上訴する。このことから、台湾における商標の行政訴訟制度は、二級二審制を採用していることが分かる。

他国と異なる点は、台湾において行政訴訟を提起した原告は被処分者であるが、被告は、異議、無効審判、廃止案件の相手方ではなく、処分をする行政機関であるという点である。相手方が参加人として訴訟に補助参加した場合のみ、行政訴訟事件の当事者となる。したがって、もし相手方が訴訟に補助参加しない時は、一般的に行政訴訟手続の以後の進捗について分からない。しかし、もし裁判結果に対して異議、評定、廃止案件の相手方の権利に対して影響がある場合、裁判所は、決定により当該相手方に訴訟に補助参加するよう命じるのが通常である。また、相手方も自ら訴訟への補助参加を申し立てることもできる。

この他、比較的特別なのは、公平取引法上の表示、未登録の著名商標の模倣についてであり、智慧財産法院に民事訴訟に基づき損害賠償を請求することができる他、公平交易委員会に対して告発を提起することもできる。公平会の処分に不服がある場合、行政院に訴願し、智慧財産法院に行政訴訟を提起することができる。公平取引法が規範する刑事責任については、まず行政上の警告がなされ、それにも関わらず改善されない時は刑罰に処する。

しかしながら、智慧財産法院が管轄する行政訴訟事件は、前述の案件に限らず、知的財産案件審理細則第4条（2014年7月21日改正）の規定により、商標に関する知的財産行政訴訟案件の範囲は、以下のとおり定められている。

- 一、主務官庁の専利、商標、集積回路回路配置、品種及び製版の出願に関する拒絶の行政処分に対して提起された行政訴訟事件。**
- 二、主務官庁の専利権、商標権、集積回路回路配置権及び品種権に関する取消あるいは廃止の行政処分に対して提起された行政訴訟事件。**
- 三、主務官庁の知的財産権に関する行政処分、または知的財産権の登録出願の行政処分に対して提起された行政訴訟事件。**

四、主務官庁の知的財産権の強制実施許諾に関する行政処分に対して提起された行政訴訟事件。

五、税関が直接知的財産法令に基づいて知的財産権を侵害する対象物を差止めた行政処分に対して提起された行政訴訟事件。

六、主務官庁が知的財産法令に基づき奨励、規制した行政処分に対して提起された行政訴訟事件。

七、第一号から第六号の行政処分に代えて定めた行政契約。

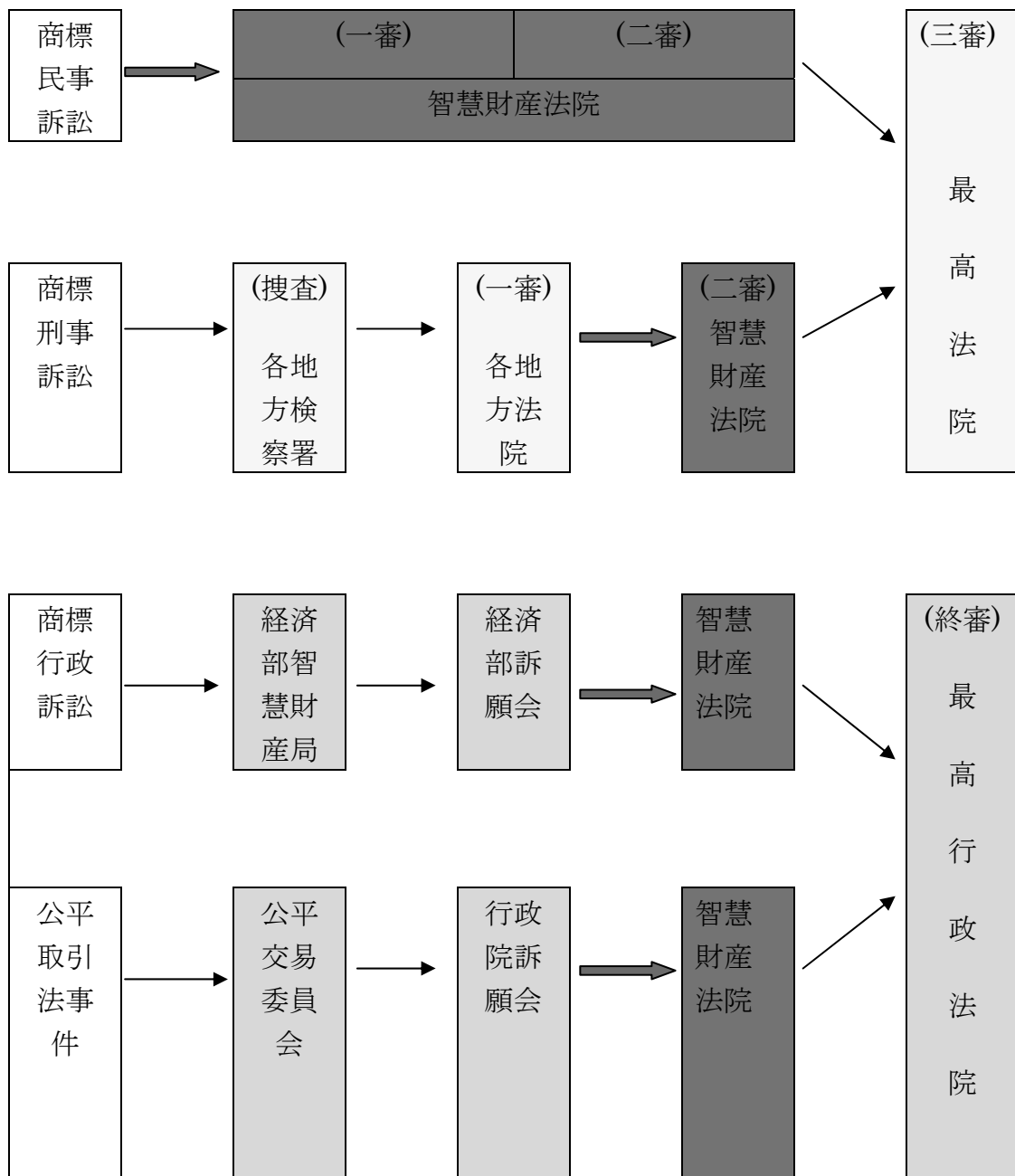
八、本法が定めるその他公法上の法律関係により生じた取消訴訟、給付訴訟あるいは確認訴訟事件。

九、公平取引法に違反して知的財産権の対象物を模倣した不公平競争により生じた公法上の争議事件。

十、上述の第一号から第九号までの公法上の争議の執行停止申立事件、証拠保全及び保全手続事件。

十一、その他法律の規定あるいは司法院により智慧財産法院の管轄に指定された事件。

一つの行為が知的財産に関する法律違反と同時にその他の行政法上の義務規定に違反し、いずれも罰則金を受ける場合、その知的財産に関する法律の法定罰則金額の方が高額の場合は知的財産行政訴訟事件である。別途没収またはその他行政罰の罰則がある場合、その処罰の種類が同じであるとして知的財産の法律以外で一つの重い処罰に併合して処断された場合を除いて、知的財産行政訴訟事件である。前述の商標争議に関する救済プロセスを更に理解できるよう、次図を用いて簡単に説明する。



商標権侵害案件は、伝統的な民事・刑事権利侵害訴訟による救済の他、商標法は、水際措置規定を別途定めており、貨物が税関に運ばれた際に被疑模倣品を発見した場合、税関職員は職権あるいは申立てにより押収することができる。

商標が第三者に会社名、商号、ドメイン名等として冒認出願された問題に関しては（詳細につき本文の第七章を参照）、民事訴訟により解決されることが多い。その請求権の基礎は多くは商標法、公平取引法であり、過去の実務上、被告に会社名称変更登記を請求することができる。しかし、多くの事件では、裁判所が原告勝訴、被告は会社名称変更登記を行うべきとの判決を下したにも

関わらず、被告が変更しないと堅持した場合、ただ強制執行法の規定に基づいて被告に対して拘引、留置あるいは過料を課すことしかできず、直ちに更正させることはできず、たとえ原告が勝訴判決を得たとしても実益がないということになる。この問題に対して、2011年6月29日に改正した公司法第10条に第3号「会社に次に掲げる事情の一つがある場合、主務官庁は職権もしくは利害関係者の申し立てにより、解散を命じることができる：……三、会社名称が裁判所の判決により使用してはならないことが確定し、会社が判決確定から6ヵ月以内にしかるべき名称変更登記を行わず、主務官庁が処理期限を定めても、なお行わなかった場合。」が追加された。立法理由には「会社名称が裁判所の判決により使用してはならないことが確定した場合、例えば、著名商標「XX」が会社名称として使用されたことに対して、商標権者が訴訟を提起し、裁判所によりXX会社は「XX」を会社名称として使用してはならないと判決された場合であっても、実務上、一部の会社は判決の主文に従って自主的に会社名称の変更を行わないことから、他人の権益が損なわれることがあった。第3号を追加したことで、6ヵ月を期限とし、期限内に名称変更登記を行わなかった場合、主務官庁は期限を定めて変更を命じ、それでもなお行わなかった場合、主務官庁は職権または利害関係者の申し立てにより、解散を命じることができる。これは会社が名称変更登記を行うことを督促するためである。」と記載されている。もし著名商標権者が、商標法第70条規定により、侵害者に対して勝訴確定判決を獲得し、被告がなお会社名称変更登記を行うことを拒否した場合、主務機関は、公司法の規定により、解散命令をすることができる。

公平交易委員会（公平会）は、法により期限を定めて違法業者に改善を要求するか、あるいは処罰することしかできず、違法に登録された商標あるいは名称を取り消す権限はない。たとえ商標が冒認出願されたとしても、登録主義に基づき、当該商標の登録が取り消されるまでは、冒認出願者は当該商標を使用する正当な権利行使を有しており、ただ公平会に告発するしかないが、やはり終局的な救済を得がたい。したがって、商標が第三者に先行して登録された場合の救済方法については、商標の登録保護主義及び属地主義に基づき、商標権者はまず当該先行登録の商標を取り消すよう試み、その後合法的に出願して登録取得する。先行登録の商標の取消については、異議、無効審判、あるいは廃止の請求しかない。以下、台湾における商標の登録、異議、無効審判、廃止等の請求についての制度の運用について紹介する。

一、商標登録出願

一般の商標登録出願案は、出願人、商標図案、指定商品／役務名称が揃っ

ていれば、出願日を取得することができる。出願日から約半年で審査官は審査を開始し、問題がない場合は出願人に登録料を納付するよう通知し、問題がある場合は、出願人に補正あるいは意見陳述を要求する。台湾商標法第 31 条により、「商標登録出願が審査を経て第 29 条第 1 項、第 3 項、前条第 1 項、第 4 項又は第 65 条第 3 項の規定により登録できないと認められたときは、拒絶査定にしなければならない。前項の拒絶査定前に、当該拒絶理由を書面で期限内に意見を陳述するよう出願人へ通知しなければならない。」と規定されている。したがって、もし審査官が登録を許可できない原因を発見した場合、まず出願人に意見陳述するよう通知しなければならず、法により直ちに不許可とすることはできない。一般的によく見られる問題は以下三点である。

- (一) 商標名称が不明確であり、具体的に明示、あるいは分類を変更しなければならない。
- (二) 識別性の問題：もしただ商標図案部分のみ識別性を有しない場合、当該部分の不専用を申立てることにより簡単に解決することができる。もし全体が識別性を有しない場合は、出願人は後天的識別性を取得したこと等を説明する使用証拠を提出しなければならない。
- (三) 先権利者の商標と類似する問題：主務機関が公布する「混淆誤認之虞審査基準（和訳：混同誤認の虞に係る審査基準）」の規定により、混同誤認の衝突を排除する方法は、以下のとおりである。

- 1、先権利者の同意書を取得する。2003 年に改正された商標法により、二つの商標図案及び商品が全く同一でなければ、先権利者が同意書を提出した場合、登録取得できる。しかし 2012 年の改正時に「明らかに不当にあたるとは言えない」との要件が追加された。つまり、先権利者の同意書を取得して登録査定を受けたことが明らかに不当でない場合に限り、後の商標は先権利者の同意書を取得したとして登録を受けることができる。「明らかに不当にあたるとは言えない」の規定については、商標法施行細則第 30 条に「本法第 30 条第 1 項第 10 号但書でいう明らかに不当であるとは、次の事情を指す。一、出願する商標が登録または出願中の先願商標と同一で、同一の商品/役務への使用が指定されている場合。二、登録商標が裁判所により禁止の処分がされている場合。三、その他商標主務官庁が明らかに不当な事情があると認めた場合。」と定められている。
- 2、指定商品名称を減縮すること、出願商標の指定商品／役務と先権利者の商標が一部のみ衝突する時に、当該衝突部分の商品を減

縮して衝突がない部分の商品について登録取得することができる。

- 3、 この際、出願案の分割を行うことも考慮することができる。衝突商品と衝突しない商品とに二つ（以上）の案件に分割して、衝突部分については継続して行政救済を行い、衝突しない商品については先行して登録取得する。

台湾の商標法制度は、2003 年の商標法改正後、すでに登録後公告制が採用され、出願人は、法により主務機関が査定通知を送達した後 2 ヶ月以内に登録料を納付した場合においてのみ登録公告をし、商標登録証を発行する。期間内に納付しないものは、登録公告されず、原登録査定はその効力を失う。商標は登録公告の日よりその権利者が商標権を取得し、商標権の存続期間は 10 年である。商標権の存続期間の更新登録は、存続期間満了前 6 ヶ月から満了後 6 ヶ月以内に申請しなければならないが、存続期間満了後 6 ヶ月以内に出願した場合は、倍額の登録料を納付しなければならない。

もし主務機関である經濟部智慧財産局の処分に対して不服がある場合、經濟部に訴願を提起することができ、更に不服がある場合、智慧財産法院に行政訴訟を提起し、その後最高行政法院に上訴できるということは、既に前述したとおりである。

二、商標の異議申立て

商標は、公衆審査制を採用していることから、もし係争商標に法定の不登録事由がある場合、何人も、商標登録の公告日から 3 ヶ月以内に異議申立てを提起しなければならない。異議は、一つの登録商標につき個別に申請しなければならないが、また一つの登録番号に対して一つの異議申請案である。また、異議は、一部の指定商品／役務に対して行うことができ、また出願人は当該登録番号の商標の全部につき異議を申立てることもできる（商標法第 48 条）。取消事由が、商品の一部のみに存在する場合は、主務機関は当該部分の商品についてその登録を取り消すことができる（商標法第 55 条）。注意しなければならない点は、商標法施行細則第 42 条第 2 項の規定であり、異議申立人がその主張及び理由を変更あるいは追加したい場合、商標登録公告日の翌日から 3 ヶ月以内に行わなければならないということである。また、訴訟の取下げ後の効果は同じではなく、異議申立人は、異議決定書が送達される前に異議を取り下げることができるか、取下げ後、再び同一の事実、同一の証拠及び同一の理由をもって、再び異議申立し、又は無効審判を請求することができない（商標法第 53 条）。無効審判の取下げについてもまた同様である（商標法第 62 条準用）。

異議申立が確定した後の登録商標については、何人も同一の事実、同一の証拠及び同一の理由により、無効審判を請求することができない（商標法第56条）。これは、即ち「一事不再理」の原則である。但し、異なる係争商標を以て同一の係争商標に対して異議及び無効審判を提起する場合、たとえ同一の不登録事由を援用したとしても、同一の証拠に該当せず、その後再度無効審判請求を提起することができる。このことは、智慧財産法院の98年度行商訴字第49号行政判決を参照とすることができる。（智慧財産法院102年行商訴字第118号もこれと同じ見解である）

当事者	原告 三井日本料理餐廳有限公司		裁判期日	2009/7/16
	参加人 合式有限公司		紛争類型	商標無効審判
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)		紛争状態
				確定済み
判決主文	原告の訴えを棄却する。			
判決要約	「他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、関連する公衆に誤認混同を生じさせる虞があり、又は著名商標又は標章の識別性又は信用・名声に損害を生じさせる虞がある場合、登録することができない。」「異議申立が確定した後の登録商標については、何人も同一の事実、同一の証拠及び同一の理由により、無効審判を請求することができない。」と商標法第 23 条第 1 項第 12 号、第 48 条でそれぞれ明文で規定されている。商標法第 48 条の異議に関する案件の一事不再理の規定は、他人が商標異議案件の確定後、同一の事実、同一の理由、また同一の証拠を以って、再び無効審判を請求して、商標登録の安定性に影響するのを防ぐことにある。したがって、商標法第 48 条は「同一の事実、同一の証拠、同一の理由」を同時に具備して、初めて一事不再理の原則の規定の適用がある、と規定している。 調べたところ、先行異議案件は、第 0000000 号「三井 SAN JING Japanese Restaurant 及び図」登録商標を異議申立の根拠としている。この二商標の指定商品／役務は、一つは米類食品であり、一つはレストランサービス類別であり、同一の証拠に該当しない。被告が、商標法第 48 条の規定により、商標法第 23 条第 1 項第 12 号部分の原告の請求につき棄却したのは、不当である。本件は、商標法第 23 条第 1 項第 12 号の部分についての原告の主張に対して、実体審査をすべきである。			

三、商標無効審判の請求

異議の三ヶ月の期間経過後、もし商標登録に不法事由があると認めるときは、利害関係人は無効審判を請求することができる。利害関係人の認定に関しては、主務機関は「商標法利害関係人認定要点」を規定しているが、実務上、一般的に「利害関係人」の要件については広く認められている。無効審判請求が商標権者が使用してから数年後に生じる可能性があり、商標権者に対する影響が大きいことから、その請求要件については異議に比べて厳格である。たとえば、「利害関係人」のみ請求を提起することができ、異議のように「何人も」請求を提起できるわけではない。しかしながら、異議と無効審判制度の両者は、実質上差異は大きくないことから、法改正によりそれらを統一すべきとの声が挙がっている。

無効審判による商標権の取消に対しては、実務上、商標権者は、信頼利益の保護を以って抗弁することが最も多く、主務機関が既に利益処分を授与している以上、その後取消することにより人民の正当且つ合理的な信頼を侵害すべきではないと主張する。最高行政法院の九十二年度判字第二八号行政判決では、「商標法は商標登録後の無効審判制度を規定している以上、商標登録人は、商標登録後、もし登録された商標に登録できない事情があることを発見した場合、無効審判により無効とされる可能性があるを知っているはずであり、信頼利益を主張し難い。」と解釈している。即ち、商標権者が取り消される可能性があると予見できる以上、信頼保護違反の問題はない。

しかしながら、登録商標が長期にわたり不安定な状態に置かれるのを回避するため、商標法第 58 条は、公益に関わらない違法事由について五年の無効審判の除斥期間の規定を定めており、悪意で著名商標を模倣して登録した場合は、五年の除斥期間の制限を受けない、と規定している。実務上生じた本条の関連争議については、2003 年商標法改正施行前の登録公告がされた商標に対して、改正施行後に無効審判が請求された場合、新法の五年の除斥期間の規定を適用すべきかどうか、という問題である。この争議は、ある不登録事由について無効審判を請求する除斥期間が、2003 年商標法では一律 5 年と規定されているが、2003 年以前の商標法では 2 年から 10 年までと規定はまちまちであり、両者が一致していないことから生じたものである。現在、実務上の方法では、登録公告日から起算し、五年を経過すると再度無効審判を提起することができない(經濟部の 95 年 2 月 21 日経訴字第 09506161930 号、98 年 6 月 9 日経訴字第 09806113500 号訴願決定書を参照)。しかしながら、除斥期間とは権利が存在する一定の期間を規定したものであり、当事者が既に得ている期間の利益に関連しており、法律変更によ

り変更されるべきではなく、現在の実務上で新法の五年の期間の規定を適用していることについては、筆者は検討する余地があると考え(最高行政法院の 74 年判字第 317 号、72 年判字第 1243 号裁判を参照)。

この他、2012 年新商標法第 62 条の 50 条を準用する規定により、登録商標の無効審判における違法事由の有無については、その登録公告時の規定による。したがって、商標の無効審判案件を処理するには、まず適用すべき法律を確認する必要がある。商標法は数度の改正を経ている。また以前は商標の延長には実体審査制が採用されていたが、2003 年に延長について形式審査に変更されたことから、争点が派生している。かつて 2003 年以前の旧法により延長した商標に対する無効審判請求は、その登録公告時の規定を適用すべきか、あるいは延長時の規定を適用すべきであろうか。

(一)台北高等行政法院の 95 年度訴字第 03869 号判決は、この争点に対して詳細に解釈している。

判決ポイントの説明	改正前の商標法は、商標延長登録の出願については実体審査を採用しており、その延長登録の性質は「登録の更新」に該当し、既に延長された商標に対して、その存続期間満了前の創設登録は、再び争う余地はない。商標の「延長登録」についての無効審判の請求の場合、その違法事由の有無は、「延長時」の法律及び事実状態をその判断根拠とすべきである。		
当事者	原告 宜蘭食品工業股份有限公司 参加人 韓国企業・農心股份有限公司	裁判期日	2007/8/22
		紛争類型	商標無効審判
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	辛辛苦	辛	確定済み
判決主文	原告の訴えを棄却する。		
判決要約	改正前の商標法は、商標の延長登録の出願について実体審査を採用しており、その延長登録の性質は「登録の更新」に該当し、既に延長された商標に対して、その存続期間満了前の創設登録は、再び争う余地はない。 商標の「延長登録」についての無効審判の請求の場合、その違法事由の有無は、「延長時」の法律及び事実状態をその判断根拠とすべきである。 このことは、最高行政法院の 93 年判字第 913 号、89 年判字第 3066 号等の多くの判決要旨を参照できる。本件商標無効審判事件は、原告が 2002 年 2 月 8 日に係争商標の延長登録を出願しており、並びに被告は当時（改正前）の商標法により、その出願が実体		

審査された後、当該商標は 2002 年 6 月 1 日より延長が許可された。係争商標の延長の性質は、「登録の更新」に該当し、現行商標法が 2003 年 11 月 28 日に改正施行された後、商標の延長は既に形式審査の採用に変更されたことから、直ちにその延長録出願が既に実体審査を経て既に登録が更新された事実を否認するものではない。且つ参加人は、係争商標の延長を以って、商標法が規定する無効審判の請求に違反している、と主張している。**被告の本件商標の無効審判審査事件は、係争商標の「延長登録」に違法事由があったかどうか判断するには、係争商標の「延長時」の商標法規定を適用すべきである。**また、現行商標法第 91 条第 1 項規定により、2003 年 4 月 29 日に改正された本法施行前に、既に無効審判を請求、又は提起したが、未だその審決が下されていない案件については、本改正法施行前及び本改正施行後の規定によりいずれの違法事由にも該当する場合に限り、初めてその登録を取消す。その手続きは改正後の規定により処理する。本件係争商標の登録は既に 10 年経っており、且つ 2002 年 6 月 1 日より延長登録が許可されている。参加人は、商標法改正施行前に係争商標が延長時の商標法第 37 条第 5 号、第 6 号及び第 7 号の規定に違反していることを以って無効審判を請求している。したがって、延長時の商標法第 52 条第 3 項及び第 25 条第 2 項第 1 号の規定により、参加人は係争商標の延長登録に対して無効審判を請求することができることは、言うまでもない。更に、現行商標法は商標の延長登録を形式審査の採用に変更したことから、改正前商標法第 52 条第 3 項の登録して既に 10 年を経過した商標の無効審判請求に関する規定は削除されており、同法第 51 条の「商標の登録」に対する無効審判請求の規定は、原則として原登録（創設登録）を意味するものであるが、現行商標法改正施行前に既に商標主務官庁が実体審査を行い延長登録した商標に対して無効審判を請求する時は、当該商標の「延長登録」に違法事由があるか否かを審査する。**したがって、現行商標法第 51 条という商標の「登録」とは、解釈上、実体審査を経た延長登録を含まれるべきである。**さもなければ、現行商標法改正前に登録して既に 10 年経過した商標は、ほぼ無効審判を請求する余地がないということになる。また、係争商標は 2002 年 6 月 1 日に被告の実体審査を経て延長登録が許可されていることは、前述したとおりであり、その性質は「登録の更新」に該当する。よって係争商標が現行商標法第 23 条第 1 項第 12 号の規定に違反しているか否かは、その延長登録は、参加人による無効審判請求時（2003 年 9 月 4 日）より 5 年未満であることから、本件は現行商標法第 51 条第 1 項の無効審判請求の除斥期間に関する規定に違反していないということ、を、まず述べる。（以下略）

(二)この見解については、最高行政法院の 98 年度判字第 158 号判決をも参照することができる。即ち、「しかしながら、商標専用権の期間満了後の延長登録は、本件延長登録時の商標法第 25 条規定により、その性質は登録の更新に該当し、並びに形式審査だけではなく（また、現行商標法では延長登録に対する実体審査は既に廃止されており、改正前商標法が規定する延長登録と異なる。現行商標法第 28 条条文及び改正理由、改正前商標法第 25 条条文を参照。）、延長登録が許可されるかどうかは、延長登録の法律を基準とすべきである。したがって、延長登録の商標に対して、その存続期間満了前の創設登録が適用する法律は、争う余地がない（当裁判所の 82 年度判字第 1978 号、81 年度判字第 2324 号、89 年度判字第 3066 号等の判決を参照）。よって、登録出願に商標法規定に違反する状況があるとき、延長登録時に適用された法律を以って判断すべきであることは、当然の道理である・・・。」

また、現行法が商標延長について既に形式審査の採用に変更したことから、2003 年の商標法施行後に延長登録を請求した商標に対して無効審判を請求する場合、延長時の規定ではなく、登録公告時の規定を適用する。最高行政法院の 98 年度判字第 780 号判決では、以下のとおり解釈している。即ち、「現行商標法では既に延長登録の実体審査制を廃止し、簡易登記制の採用に改められており、改正前商標法が規定する延長登録と異なる（現行商標法第 28 条条文及び改正理由、改正前商標法第 25 条条文を参照）。上訴人が現行法改正施行後の 2004 年 4 月 19 日に延長登録を出願し許可されたが、実体審査の簡易登記を経ていない場合、参加人が主張する、係争商標の登録出願の商標法規定違反は、その内改正施行前の登録に関する商標法部分については、延長登録時に適用する法律ではなく、なお原登録時の法律を適用すべきである」。また、經濟部の 2009 年 6 月 9 日経訴字第 09806113500 号訴願決定も参照とするに足りる。即ち、「商標法第 51 条規定により商標の登録に対して無効審判を請求する場合、そのいわゆる「商標の登録」とは、現行商標法改正施行前の実体審査を経て延長登録された商標を含むが、現行商標法では、商標延長登録の出願につき、既に実体審査を行っておらず、その延長登録の性質は登録の更新ではなく、単に権利期間の延長にすぎず、現行商標法に基づき延長登録された商標に対して無効審判を請求する場合、その違法事由の有無については当該商標の「登録時」の法律及び事実状態をその判断根拠とすべきである。」

四、商標廃止（取消）請求

異議と無効審判は、商標の登録取得時に存在する不法事由に対するもので

あることに比べて、商標の廃止（取消）は、既に合法的に登録されたものが、その違法使用あるいは公益に基づく考慮により、将来に向かって失効させるというものである。したがって、異議と無効審判成立後、商標登録は遡って失効するが、商標廃止（取消）成立は、将来に向かって失効する。商標廃止（取消）制度は、主に商標権者の使用義務に由来するものであり、商標の主要機能が出所表示にあり、商標権者が登録取得後使用義務を自ら有することにより、商標出所表示機能を発揮できる。したがって、商標権者は、登録商標取得後、合法且つ継続して使用する義務を有する。商標法第 63 条第 1 項規定により、商標登録後に次に掲げる事情の一に該当するものは、商標主務官庁が職権又は請求によりその登録を廃止（取消）しなければならない。

- 一、自ら商標を変更し又は付記を加えたことにより、同一又は類似の商品／役務において、他人が使用する登録商標と同一又は類似を構成し、関連する消費者に誤認混同の虞を生じさせるとき。
- 二、正当な事由なくして不使用又は使用の停止が引き続き 3 年を経過したものの。但し、使用権者が使用しているときは、この限りでない。
- 三、第 43 条の規定に反し、適当な区別標示を付け加えないとき。但し、商標主務官庁が処分する前に区別標示を付加し、誤認混同を生じさせる虞がないときは、この限りでない。
- 四、商標が既に指定商品／役務の一般的な標章、名称又は形状となっているとき。
- 五、商標の実際使用時に、公衆にその商品／役務の性質、品質又は産地を誤認誤信させる虞があるとき。

実務上、最も多く運用されるのは、商標法第 63 条第 1 項第 2 項の商標権者が継続して 3 年使用していない事情に関する規定であり、何人も主務機関に廃止（取消）を請求することができる。商標法第 65 条規定により、廃止（取消）請求者は、ただ係争商標が 3 年未使用という事実を釈明することのみ必要であり、一般的に調査報告で説明すれば、主務機関に受理される。商標の使用の有無については、その挙証責任は商標権者にあり、商標権者は登録商標が使用されているという事実があることの証明、且つ使用の事実が商業取引習慣に合致したものであるとの証明をしなければならない。

廃止（取消）請求案件は、異議及び無効審判案件と同じく、いずれも一つの登録番号につき一つの請求案を提出しなければならない（第 67 条が準用す

る第 48 条第 3 項規定）、且つ一部の指定商品／役務に対して行うことができる（第 63 条第 4 項規定）。規定費用は、いずれも一商標一類型で算定する。

過去の実務上、もし廃止（取消）請求者が一商標全部の廃止（取消）を請求した場合、商標権者はただ一つの使用証拠を提出すれば、廃止（取消）不成立となるが、廃止（取消）請求者が一部の指定商品／役務について廃止（取消）を申立てただけである場合は、商標権者は当該商品／役務について使用されている証拠を逐一提出しなければならない、使用証拠が提出できない場合は、廃止（取消）処分を受けていた（台北高等行政法院 95 年度訴字第 01758 号判決を参照）。また、廃止（取消）請求者が係争商標の全部につき廃止（取消）事由があると主張する以上、もし商標権者がその内一つに廃止（取消）事由がないことを挙証すれば、商標権者の主張には理由がなく、廃止（取消）不成立の処分と認められていた。しかし、もし廃止（取消）請求者が係争商標の一部の商品／役務について廃止（取消）を請求する場合、主務機関は、商標権者が当該商品／役務をそれぞれ使用しているかどうかについて各々斟酌すべきであり、もし使用されていない場合は廃止（取消）とすべきである。その後、実務では次第に変化があり、請求者の商品への請求が全部または一部であるかを問わず、主務官庁は商標権者の商標使用について逐一認定しなければならなくなった。これは、智慧財産法院 99 年度行商訴字第 54 号判決の見解「商標法第 57 条第 4 項の規定によると、廃止（取消）の事由が、登録商標が使用を指定する一部の商品／役務のみに存在する場合、当該一部の商品／役務についてその登録を廃止（取消）することができる。これに基づき、同条第 1 項第 2 号にいう「未使用」の登録商標とは、指定する各区分の商品／役務に使用していないことを指す。つまり、指定する各区分の商品／役務のいずれか一つにおいて、係争登録商標が使用されていないのであれば、十分である。本件の商標権者はそのうち 1 種類の指定する商品への使用証拠のみを提出し、その他の指定商品への使用の証拠を提出していないので、当然、使用の証明責任を果たしたとは言い難い。…商標権者がその指定する商品への使用証拠を提出できないとき、商標法第 57 条第 4 項の規定により、**当該部分の商品区分の係争商標の登録を廃止（取消）し、その他の廃止（取消）請求は不成立との決定をすべきである（司法院 99 年智慧財産法律座談会決議）**」から明らかである。また、智慧財産法院 102 年行商訴字第 124 号もこれと同じ趣旨である。

第四章 著名商標が第三者に先取り登録された場合の保護

商標登録の保護主義及び属地主義により、台湾で商標権を享有するには、台湾で登録出願しなければ商標権の規定により商標の使用権及び排他権を享有及び行使することができない。従って、商標権が台湾で既に第三者に先取り登録された場合、当該第三者の商標が取消されるまでは、当該商標の権利は、その第三者に属する。即ち、著名商標権者は世界でどれだけ著名であっても、台湾で権利を享有することができない。よって著名商標権者に対して、既に登録した商標に異議又は無効審判の申立を提出して、第三者の商標を取消することが必要となる。また、一般的に取消の事由は商標法第 30 条第 1 項第 11 号又は第 12 号（2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 12 号及び第 14 号）に定められた事項であり、本章では、第 11 号の適用要件及び実務上の紛争につき討論し、第 12 号については第五章で論述する。

なお、商標の出願手続きに時間が掛かるため、著名商標権者が台湾で早めに権利を主張したいが、商標登録をまだ取得していない場合、公平交易法（公平法）における関係規定の構成要件に該当しているか否かにより公平法により民事訴訟を提出し、又は公平会へ告発することができる。本章第二節では公平法の商標法保護に関する規定を簡単に論述する。

第一節 商標法第 30 条第 1 項第 11 号の登録できない事由

商標法第 30 条第 1 項第 11 号の規定により「商標が次に掲げる情況の一に該当するときは、登録を受けることができない。...十二、商標が他人の著名商標又は標章ど同一又は類似し、関連する公衆に混同誤認を生じさせる虞があり、又は著名商標又は標章の識別性又は信用・名声に損害を生じさせる虞があるもの。但し、当該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願するときは、この限りでない。」と定められた。

本号は著名商標の保護を強化することを目的とし、伝統的な「混同誤認」以外に、著名商標の識別性又は信用・名声に損害を生じさせる情況に対しても、登録することができないと明文で定めている。また、何故著名商標の保護範囲を拡大するかにつき、著名商標となるのは容易ではなく、商標権者は長期にわたって多額のプロモーションを行ってようやく商標を著名にすることができることを考慮し、海外での立法例は著名商標に対する保護が強化されている。著名商標との混同誤認を生じる虞を防ぐだけでなく、著名商標の識別性又は信用名誉を減損する虞のある行為を防ぐことにも保護範囲が及び、

これは台湾商標法でも取り入れられている。台湾商標法の規定により、商標権者の登録日から、指定する商品/役務につき専用使用権を取得し、第三者が同一又は類似する商標を同一又は類似する商品/役務に使用することを排除することができるが、著名商標の保護範囲は例外として類似しない商品/役務、会社名、ドメインネーム等その他営業主体を表彰する名称にも著名商標の保護が及び、著名商標が表彰する商品/役務と同一又は類似する商品/役務への使用に限らない。台北高等行政法院 93 年度訴字第 3745 号判決により拡大すべき「著名商標の保護は、商標自体ではなく、その営業信用・名声及び消費者の利益である。つまり、関係消費者がその著名商標に対して強く印象を持っているため、他人が当該商標と同一又は類似する商標を同一又は類似する商品又は違う商品に使用した場合、消費者はその商品と著名商標商品の出所が同一であると誤信することにより、期待していた商品ではないため購入して損害を受け、これは商標制度において消費者を保護する立法精神に違反し、更に消費者が品質の悪いの商品を使用したことにより、本来良い印象を持っていた著名商標に対して反感を生じさせ営業名声・信用に損害を生じてしまう。以上の説明に基づき、著名商標に特別な保護を与えるか否かを考量するとき、消費者にその表彰する商品の出所又は生産主体が混同誤認を生じさせる虞があるか否かを強調するべきである。」と明確に釈明している。

商標法第 30 条第 1 項第 11 号の各構成要件及び適用上に留意すべきの点について以下のとおりに説明する。

一、「著名」の定義

商標法施行細則第 31 条により「本法にいう著名とは、既に広く関連事業又は消費者に普遍的に認識されていると認定できるに足る客観的証拠があることを指す。」と規定された。

二、係争商標の「出願時」に、係争商標は既に著名であることを基準とする。

本号の状況は「出願時」を基準と明確に規定され、係争商標は他人の著名商標と類似しているか否か、他人の商標は著名であるのかの認定時点について、係争商標の「出願時」を基準とする。

三、著名の地域は台湾の域内であることを指す。

商標の属地主義に従い、著名地域は自然に台湾域内であることを基準とする。最高行政法院 92 年度判字第 839 号判決により、「著名商標又は標章とは、台湾域内で通常知られるものであるはずである。そうでなければ、当該

商標商品はまだ台湾市場に幅広く販売されておらず、且つマスコミ又は雑誌、新聞の広告で台湾の消費者又は関係業者に紹介していないならば、台湾の消費者又は関係業者が当該商標を認識することができないので、混同誤認を生じさせる虞がなく、且つ商標法第 37 条第 7 号が規定する状況に構成しない。」と明確に釈明している。また、智慧財産法院 97 年度行商訴字第 94 号判決には、「著名商標の認定時点は、商標法第 23 条第 2 項の規定により出願時を基準とし、即ち係争商標は著名であるが否かについて、係争商標の出願時点を基準として判断しなければならない。また、著名の地域とは、台湾域内で幅広く関係事業又は消費者に普遍に認識されていることを指している（司法院积字第 104 号解釈を参照）。」と述べたことも参照するに足る。

四、争う著名商標は既に台湾で使用了又は台湾で既に商標登録を取得する必要があるか

係争商標の著名の地域は台湾でなければならぬとすれば、台湾で使用了又は台湾で既に商標登録を取得したものに限らないだろうか？ 常識の判断により、原則上、台湾で使用する商標は多くの消費者に知られる可能性がより高いが、現在には情報も流通し交通も便利するため、台湾で販売されてない著名商標の商品でも国際メディア又は海外旅行によって知られる可能性があり、よって、主務機関が定めた「商標法第 30 条第 1 項第 11 号著名商標保護審査基準」（詳しい内容は別紙を参照）第 2.1.2 条が明らかに争う著名商標は既に台湾で使用了あるいは取得したものに限らないと規定している。このような視点は以下の判決に支持された。

（一）智慧財産法院 102 年度行商訴字第 111 号判決行政法院

ハイ ライ ト	商標法第 30 条第 1 項第 11 号の著名商標に対する保護は、台湾で登録した著名商標又は台湾での使用に限らず、台湾で有名であればよい。		
当事 者	原告 スウェーデン企業 H&M Hennes & Mauritz	裁判期日	2014/01/22
	被告 經濟部智慧財産局	紛争類型	商標 異議申立
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	D & H DEVIL & HEAVEN	H&M	確定済み
判決	訴願決定及び原処分を何れも取消す。 被告は、第 1476875 号「D & H DEVIL & HEAVEN」商標登録査定を		

主文	取消さなければならない。
判決要約	(1)原告は 1943 年にスウェーデンで創立され、1974 年より正式的に「H&M Hennes & Mauritz」を会社名として使用し、且つ原告の衣料品関連商品・役務を表彰する商標として使用している。2011 年末時点で 2,325 軒目の店舗を出店し、2012 年 8 月末時点で、46 カ国に 2,629 店舗を持っており、国内外の従業員数は 9 万人を超えている。原告は 1990 年代よりアジア進出支援のため、香港に事務所を立ち上げ、2007 年 3 月より香港、上海、深セン及び北京等に相次いで出店し、現在中国、香港、日本、韓国、シンガポール及びマレーシア等アジア諸国に 100 以上の店舗を持ち、今もアジア地域での店舗展開を推進している。本件引用商標は、原告による広範な使用を経て、台湾を含む世界各地で既に著名商標となっている。…(2)以上を受け、前記客観的な証拠から、引用商標は海外での広範な使用により高い知名度を築き上げ、台湾でも有名であることが分かるので、本件係争商標登録出願時（2010 年 10 月 13 日）に、衣料品等関連商品・役務において表彰する信用名誉及び品質は、既に台湾の関連事業者・消費者に周知される著名程度に達する。

(二) 最高行政法院 103 年度判字第 688 号判決

ハイライト	著名商標として商標権の登録に関して受けられる保護範囲は、著名の程度により保護範囲が定められ、商標登録を受けることを必要とせず、且つ同一又は類似する商品・役務に限らない。		
当事者	上訴人 柯木森	裁判期日	2014/12/18
	被上訴人 經濟部智慧財産局	紛争類型	商標登録
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	艾富萬 F1		確定済み
判決主文	上訴を棄却する。		
判決要約	著名商標として商標権の登録に関して受けられる保護範囲は、著名の程度により保護範囲が定められ、商標登録を受けることを必要とせず（但し商標権者が権利侵害を主張する場合の著名商標の保護は登録商標でなければならない、これにつき商標法第 30 条第 1 項第 11 号及び第 68 条、第 70 条と比較すれば自明である）、且つ同一又は類似する商		

品・役務に限らない。

(三) 最高行政法院 103 年度判字第 306 号判決：

「商標が著名であるかは国内消費者の認識をもって基準とすべきである。国内消費者が普遍的に当該商標の存在を認識することができるのであれば、通常は国内で広範に使用した結果である。このことから、商標が著名であると主張しようとする場合、原則的に、当該商標を国内で使用したとの関連証拠を提出しなければならない。ただ、商標を台湾で使用していない、または実際に広範に使用されていない場合であっても、客観的事実証拠から、当該商標が海外で広く使用され、知名度が台湾にも広まっている場合、著名商標として認定することができる。商標が台湾で出願又は登録されているかは著名と認定する前提要件ではない。」

五、商標図案類似の判断

(一) 係争商標において最終的に消費者の印象に残る部分こそが識別の要部である：

智慧財産法院 103 年度行商訴字第 34 号行政判決。

ハイ ライ ト	商標の類否判断に際し、両商標の全体的な印象に準じなければならない、また、係争商標の図案の最終的に消費者の印象に残る部分こそが識別の要部である。		
当事 者	原 被 告 新高創広告有限公司 告 經濟部智慧財産局	裁判期日	2014/6/11
		紛争類型	商標 無効審判
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
			未確定
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	調査の結果、係争商標は青葉のついた枝の図と中国語「四季山莊」とがそれぞれ上下に配置された構成からなるものであり、そのうちの「山莊」部分につき原告は不専用声明をしているが、それは、「山莊」は既にホテル業者や不動産業者等によって広く使用されよく見かける言葉なので、消費者は当然それを商品又は役務の出所を識別する標識と		

して取扱わず、あまり注意を払わないからである。一方、係争商標を全体的に見ると、最終的に消費者の印象に残るのは「四季」2文字であるはずなので、「四季」を係争商標の要部とすべきである。また、引用商標は英文字「**FOUR SEASONS**」の上に木の図が配置された構成からなるものであり、そのうちの英文字「**FOUR SEASONS**」の中国語訳は「四季」である。両商標はそれぞれ中国語と英語である点に違いがあるものの、台湾人は日常語として中国語を使用するため、引用商標「**FOUR SEASONS**」を見ても通常「四季」と呼ぶ。よって、両商標を比較したところ、消費者にとってその観念、意味、呼称が何れも「四季」となっている。なお、両商標はそれぞれ枝の図と木の図である点に違いがあるものの、何れもよく見かける植物のイラストであり、意匠的工夫が施されない上、当該図形はただ文字の上方に配置されるだけであり、文字に繋がっておらず、全体的な商標構成も特別なデザインが施されないため、当該図形によっては実に商品・役務の出所を識別することができない。よって、両商標の図形は外観上一部異なっているものの、全体として人に与える主な印象が何れも「四季」であるため、同一又は類似の商品・役務に使用される場合、通常の知識経験を持つ消費者が、購入時に通常の注意を払えば、両商品・役務が同一の出所に由来するか、又は異なる出所の間に関連があると誤認する可能性があることから、両商標の類似性の程度は低くない。

（二）商標図案中の識別性の弱勢部分の考量

両商標は類似であるか否かにつき、主要部分の類似程度を比較すべきであり、主要部分の識別性が比較的弱い場合、商標全体の図案を判断基準とすべきであり、弱勢部分の類似に基づき両者の構成は類似だと認定することができない。なぜなら、それは弱勢部分であるため、同一種類の中に大多数の異なる商標権者の商標の弱勢部分を持っている可能性があるので、商標図案の中に当該弱勢部分があることにより両商標が類似を構成すると認定できない。なお、いわゆる識別性が比較的弱い部分とは、当該類別の商品若しくは役務の説明性文字、又は同業競争者が常に使用しているものを指す。以下は商標図案の中に同一弱勢部分を含むため類似を構成しないケースである：

1、最高行政法院 103 年度判字第 205 号判決

ハイ ライ ト	両商標は消費者を混同させる類似程度を達するか否かにつき、両者の顕著な部分（即ち主要部分）の類似程度を注意して比較すべきであるが、顕著な部分に識別性がないあるいは識別性が比較的弱い文字図形である場合、類似程度の判断は全体の商標図案を判断の基礎とするべきであり、単に識別性のない部分または識別性が比較的弱い商標図案の顕著な部分の相違点を比較し、それを類似の判断の依拠とすること

	はできない。		
当事者	上訴人 春天素食餐廳股份有限公司	裁判期日	2014/04/30
	被上訴人 陳 OO	紛争類型	商標 異議申立
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
			確定済み
判決主文	上訴を棄却する。		
判決要約	原審は既に次の通り判示している：両件商標は同じ「春天」、「spring」等文字があるものの、これらの文字はよく見かけるものであり、識別性が低く、これを商標構成の一部とする国内外の業者が多い。係争商標は前記文字の他、なお「陽明 Yangming」、「蔬食創意料理」及び竹葉、太陽の設計図を組合せて使用するものであり、人に閑雅な印象を与えるのに対し、引用商標は人に活気ある印象を与えるため、両件商標のコンセプトが明らかに異なっており、全体的な構図も全く異なる視覚印象を醸し出している。よって、係争商標は全体として消費者に与える印象は単純に「春天 Spring」だけでない。原審は、二件商標は類似性の程度が低いので、係争商標は、登録時商標法第 23 条第 1 項第 12、13 号及び現行商標法第 30 条第 1 項第 11、10 号規定に違反しておらず、前記審査基準の規定に抵触していないとして、上訴趣旨が原判決に法令違反があると指摘したのは理由がない、と認定した。		

2、智慧財産法院 102 年度行商訴字第 34 号行政判決

ハイライト	商標の類似の判断は、商標の図案の全体をみて観察すべきで、切り離して観察してはならない。		
当事者	原告 李重義即ち阿義活海產小吃店	裁判期日	2013/6/28
	参加人 吳黃義	紛争類型	商標無効審判
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
			確定済み

判決主文	原告の訴えを棄却する。
判決要約	係争商標を引用商標 1 ないし 4 と比較すると、係争商標の全体の図案（「阿義」、専用ではない「魯肉飯」、「1967 創立」、「華西街及び図」が含まれている）において、「阿義」は、消費者に注目される、または後に印象に残る商標の比較的顕著な部分であるため、「阿義」は主な部分に該当する。これは台湾人が名前の中に「義」の文字がある人に対する習慣的な呼び方である。引用商標の主な識別部分は「義」であり、引用商標の図案は単に「義」の文字のみで、「正道」、「相応しいこと」の意味であるため、係争商標が引用商標の観念と異なっている。また、係争商標の図案は「阿義」の他、「魯肉飯」、「1967 創立」及び「華西街及び図」を合わせているため、関係消費者にその商標、表彰する商品（魯肉飯）、及び出所（華西街）を識別させることができる。一方、引用商標の図案は二重丸の中に「義」の文字を配置されていて、または単純な「義」の文字のみで、その図案の設計が簡単であるため、外観においても異なっている。よって、係争商標を引用商標と比較すると、観念においても、全体の意匠においても明らかな差があり、同一または類似している商品に標示されても、普通の知識経験を有する消費者は、購入する時に普通の注意を払えば、同一の出所または同一ではないが関連のある出所であると誤認することはないため、類似の程度が低いものである。

3、智慧財産法院 98 年度行商更（一）字第 4 号行政判決

ハイライト	中国語の「孕補」とは妊婦の栄養補給品という意味があつて、両当事者の指定商品の関係暗示説明であり、その商品は妊婦の栄養を補給する機能を暗示説明するので、識別性は比較的弱い。従って、単に両商標とも「孕補」という文字があることに基づいて類似を構成すると認定することができない。		
当事者	原告 アメリカ企業恵氏控股公司	裁判期日	2009/10/15
	参加人 新万仁化学製薬股份有限公司	紛争類型	商標異議
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	孕補	新寶納多孕補錠	未確定
判決主文	原告の訴えを棄却する。		
判決要約	本件係争商標「孕補」と、係争商標図案「新宝納多孕補」を比べると、係争商標と係争商標図案には何れも「孕補」という二つの文字があるが、中国語の「孕補」とは妊婦の栄養補給品という意味があつて、両当事者の指定使用商品の関係暗示説明であり、その商品は妊婦の栄養を補給する機能を暗示説明しているので、識別性は比較的弱い。よって、係争商標と完全に異なる「新宝納多」という中国語と組み合わせ、		

	中国語「新宝納多」を最も顕著な前半部に置き、その全体図案は、係争商標「孕補」と比べると、係争商標の図案「新宝納多孕補」の外観は人の注意を引くことができ、そして「新宝納多」という完全に異なる前半部により区別するに足り、読み方も明らかに違うため、人に与える全体の印象は全く異なる。普通の知識と経験がある消費者は、購入する時に一般的な注意を施せば、両商品は同一出所であると混同して誤認し、又は異なる出所の間に何か関連があることを誤認することはないので、類似の商標を構成しないはずである。

4、智慧財産法院 98 年度行商訴字第 33 号行政判決

ハイ ライ ト	中国語の「地球村」は、慣用語であり、それを商標図案とするのは独創性がなく、しかも商標実務上には、当該文字を商標図案又はその一部として登録を受けた商標は非常に多いので、中国語の「地球村」の識別性が比較的弱い。従って、両商標は中国語の「地球村」の組合せであり類似を構成するが、両商標の指定使用商品は関連性がないため、混同誤認を生じる虞がない。		
当事 者	原告 地○村出版有限公司	裁判期日	2009/6/18
	参加人 地○村通路有限公司	紛争類型	無効審判
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	地球村	地球村	未確定
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	但し、中国語の「地球村」は、慣用語であり、それを商標図案とするのは独創性がなく、しかも商標実務には、当該文字を商標図案又はその一部とし登録を受け、家具の小売役務、洋服、靴、衣服、中西薬品、食品及び飲み物の小売、オートバイなど各類商品を指定使用としており、中国語の「地球村」の識別性が比較的弱く、役務対象が多いのはブーリアン検索の結果別表を参照することができる（無効審判のファイル第 33－37 頁を参照）。よって、中国語の「地球村」の識別性が比較的弱いのである。係争商標が 1998 年 7 月 24 日に登録出願するまでに、係争商標は既に原告と原告参加人が商品に幅幅広く塾役務と関係教材などで使用され関係消費者によく知られ、相当な知名度があり、著名な程度に達し、著名商標に属す。係争商標は関係公衆が混同誤認を生じる虞がない：係争商標は「輸入出役務及び国内外業者を代理し、各種類商品の見積、販売、市況提供」を指定役務とし、係争商標は塾役務と関係教材の商品において知られており知名される。両者の商品／役務の性質、機能、用途は異なり、製造者又は役務提供		

者も異なる、マーケットセグメントは明らかであり利益競争関係がないため、消費者はそれぞれの役務の提供主体を容易に区別できる。よって、係争商標と係争商標の指定商品／役務とは関連性がない。原告と原告参加人は係争商標が「販売」を指定役務としていると主張し、販売範囲は書籍、定期刊行物を含むが、販売役務の提供と販売する対象は別であり、原告と原告参加人がそれらを混同しているのは、明らかに妥当ではない。

係争商標と引用商標とも同一中国語があるということを考量すると、類似商標に属すが、「地球村」商標は識別性が比較的弱く、原告又は原告参加人のオリジナルではなく、また、中国語の「地球村」という商標で出願登録を受け、異なる類別の商品/役務の商標に使用されている状況がある。係争商標は主に塾役務と関係教材などの商品／役務で有名であり、係争商標が指定使用される役務、マーケットセグメントが異なる、如何なる関連要素がなく、客観的には関係公衆が係争商標と係争商標は同一出所のシリーズ商品の誤認を生じ、又はその使用人間の存在する関係企業、ライセンス関係、加盟関係若しくはその他類似の関係がないため、混同誤認を生じる虞がない。以上をまとめると、係争商標は「他人の著名商標又は標章と同一又は類似であり、関係公衆が混同誤認を生じる虞がある」という状況がない。

5、智慧財産法院 97 年度行商訴字第 119 号行政判決

ハイ ライ ト	英語の「CAMEL」とラクダの設計図の組合せ図案の識別性が比較的低く、両当事者の指定商品のマーケットセグメントが異なるので、混同誤認を生じさせる虞がない。		
当事 者	原告 日本企業日本香煙産業股份有限公司 参加人 佳儷企業有有限公司	裁判期日	2009/04/02
		紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
			確定済み
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	英語の「CAMEL」とラクダの設計図を組合せた図案は、原告が創作したものではなく、その識別性が比較的低い。従って、原告が提出した証拠は、係争商標が表彰する識別性と信用・名声をを立証すること		

ができない。煙草商品の外、洋服、アクセサリ類の商品は、国内大部分の地区の一般消費者に普遍認識され、比較的高い知名度がある。(3) 係争商標が著名であるタバコ商品の分野と、係争商標が指定使用される「各種類の衣服、ズボン、洋服、チーパオ、ベール、マフラー、ヘッドスカーフ、スカーフ、ネクタイ、蝶ネクタイ、腹巻、帽子、防寒用の耳覆い、ソックス、服用又は防寒用の手袋、腰帯、ベルト、エプロン」などの商品と比べると、両商標の指定役務と商品の性質、内容、販売対象、通路、場所、役務対象範囲及び役務の提供者などが異なり、そのマーケットも区分されるので、利益競争関係がなく、関係公衆に混同を生じさせる虞がない。7、**係争商標と係争商標とも同一英語があり、類似商標に属すが、係争商標は図案の識別性が比較的弱く、原告がオリジナルではない。なお、英語の「CAMEL」とラクダ図、その他文字又は図形を組合せて登録を受け、異なる類別の商品／役務に使用される商標はたくさんある。また、係争商標は主にタバコで有名であり、参加人が係争商標の指定使用する衣服、アクセサリ類商品と異なる、マーケットセグメントが異なり、如何なる関連要素がなく、客観的に関係公衆に係争商標と係争商標の商品は同一出所のシリーズ商品、又は使用人の関係企業、授權関係、加盟関係あるいはその他類似関係が存在するの誤認をもたらし、混同誤認を起こす虞がない。**よって、係争商標は商標法第 23 条第 1 項第 12 号前半に違反しない。

6、智慧財産法院 98 年度行商訴字第 42 号行政判決

ハイ ライ ト	商標図案の類似部分は比較的弱い、両商標の類似程度が高く、商品も関連性があるため、両商標は類似を構成する。		
当事 者	原告 英商歐瑞吉私人通訊役務有限公司	裁判期日	2009/6/4
	参加人 橙的電子股份有限公司	紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
		ORANGE	未確定
判決 主文	訴願決定を取り下げる。		
判決 要約	係争商標と係争商標は印象深いイメージを与える英語の「ORANGE」があり、一般的な知識経験のある消費者にとって、購入する時に普通の注意を施しても、外観、観念とも混同し、「ORANGE」の読み方からしても混同することがあり、両者が同一の出所又は同一ではなくても関係がある出所で、高度類似を構成すると認定する。また、係争商		

標と係争商標図案の中にある「ORANGE」という英語はよく見られる文字であり、原告又は参加人のオリジナルではなく、商標図案とするのは独創性がなく、商標図案の「ORANGE」の識別性が比較的弱い。**係争商標の識別性は高くないが、係争商標とは高度類似である。係争商標権利人は多角化経營業務範囲は、係争商標の指定商品と関連性があり、ないしその販売通路も同一又は重複しているため、関係消費者は同時に両当事者の商標が指定商品に抵触し、又は両当事者が生産する商品を使用する可能性が極めて高いなどの原因を総合的に判断し、係争商標は他人の著名商標と類似して関係公衆に混同誤認を生じさせる虞がある。**前記商標法第 23 条第 1 項第 12 号前半の規定によると、登録できない。

(三) 著名商標の商標図案に独創性の部分があれば、係争商標図案の独創性部分と類似する部分は類似を構成する。

1、智慧財産法院 98 年度行商訴字第 68 号行政判決

ハイ ライ ト	係争商標の四つの交差し重なりあう四角形の図形は独創部分であり、係争商標の図形は当該独創部分と類似を構成するため、両商標は類似を構成する。		
当事 者	原告 開曼群島商阿里巴巴集团控股有限公司	裁判期日	2009/7/23
	被告 經濟部智慧財産局	紛争類型	商標登録
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
			確定済み
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	係争商標図案は四つの交差し重なりあう四角形の図形と右上に「阿里軟件」という中国語と(「軟」は簡体字である)、その下に「Alisoft.com」という英語を組合せたものである。そして、「軟件」という中国語と「.com」は、不専用声明をもし立てており、当該「軟件」とはソフトを指し、消費者に商品を認識させる説明性文字であり、「.com」はアドレスの「会社」を表す略語であり、商品を区別する標示とはなり難い。よって、係争商標図案の中に当該四つしの交差且つ重なりあう四角形は、中国語の「阿里」と英語の「Alisoft」が左右に置かれ注意を引く主要部分となった。なお、係争商標は四つの交差且つ重なる四角形の図形と、右にある「PC Partner」を組合せたものであり、 係争商		

標と係争商標を比較すると、両者の印象とも四つの交差し重なりあう四角形の図形を設計の中心とし、両者をじっくり比べると、中国語の「阿里」と「Alisoft」、「PC Partner」など英語が異なり、及び四つの交差し重なりあう四角形の図形がそれぞれ異なるが、両者の「四つの交差し重なりあう四角形の図形」という全体設計の意匠と外観は極めて相似である。異時異地で隔離して全体を観察する際、確かに同一シリーズ商標である連想をもたらす傾向があり、類似商標を構成するはずである。

2、台北高等行政法院 97 年度訴字第 00475 号判決

ハイ ライ ト	係争商標はオリジナル商標であり、その識別性が強く、幅広く消費者に知られている。両商標は高度類似を構成する。		
当事 者	原告 坤裕精機股份有限公司	裁判期日	2008/6/18
	参加人 光陽工業股份有限公司	紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
		 光陽 KYMCO	確定済み
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	係争商標は係争商標の識別性又は信用・名声を減損する虞があるか否かについて、本件「KYMCO」、「KYMCO 及び図」などの係争商標の中にある「KYMCO」という英語はよく見られるものではなく、オリジナル商標に属すはずであり、参加人に長期に渡り幅広く使用され、既に消費者に深い印象を与え、識別性が強い。係争商標と引用商標の英語は類似を構成し、消費者に関連出所がある連想をもたらすのは当然である。まだ、本件「KYMCO」、「KYMCO 及び図」などの係争商標は、参加人は 80 年に既に登録し、バイクなどの商品に使用し、関係消費者は当該商標に対する熟知は相当な程度に達するのは前述のとおりである。但し、原告が添付した商品資料を見ると、係争商標は早くても 93 年から使用し始めてあり、両当事者の商標使用の客観的な証拠を考量すると、係争商標は係争商標より消費者に対する熟知の商標であり、比較的高い保護を受けるはずである。係争商標は引用商標と高度類似を構成し、なお係争商標が登録申立てる前に既に一般的な消費者に普遍認識され、高度の識別性の著名商標である。よって、係争商標は製版機、印刷機などの商品に指定使用されるが、係争商標が指		

定使用するバイク及びその部品、草刈機等の商品と市場上のセグメントがあり、しかもそれぞれは競争関係のない非類似商品である。但し、係争商標が登録された後、高度類似な商標に普遍使用する結果とし、その識別性を下げる可能性がある。よって、前掲「著名商標を保護する審査基準」という規定と説明により、係争商標の登録は争う著名商標の識別性を下げる虞があり、商標法第 23 条第 1 項第 12 号後段の規定に違反する。

(四) 商標図案の識別性の強弱の判断は、商品／役務と結合的による商標は商標図案と商品／役務を組み合わせたものであり、その識別性があるか否かにつき、当然商品／役務の種類によって差異がある。例えば、マックがパソコン商品に用いられるのは一般名称の組み合わせた商標であり、識別性がある。しかしながら、ジュース商品に用いると、通用性又は説明性の文字となり、識別性がない。従って、商標図案の識別性商標図案の識別性の強弱につき判断は商品と結合による観察すべきである。以下の最高行政法院第 217 号判決の見解を参照されたい。

ハイ ライ ト	商標の文字が慣用文字であっても、その識別性の強弱は商品の種類によって異なる。よって、商標図案の識別性の強弱の判断につき、商品との結合により判断すべきである。		
当事 者	上訴人 悦貿易有限公司	裁判日期	2009/03/05
	参加人 台宮有限公司	紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	神鬼牌		確定済み
判決 主文	上訴を棄却する。		
判決 要約	商標識別性の強弱は、商標が商品に対する説明性と反対する。商標は関係消費者をその内容は商品／役務を連想させやすいほど、その識別性がより弱く、逆である場合、その識別性がより強くなる。つまり、商標と商品の関係が遠ければ遠いほど、消費者に商品自身の説明である連想をもたらす難く、商品／役務の出所を区別する標示の認識を与えやすい。商標とする文字は生活中によく見られる名詞又は用語であるが、その識別性はやはり当該文字と指定商品の説明性の関連により判断し、商標が慣用であれば、その識別性が比較的弱いと判断すべきではない。本件の係争商標が更新登録した専用の塩、醤油、酢及び調味料商品は、「神」「鬼」などの文言とは全く関係がない。「神」「鬼」		

という字を上記指定商品に使用するの、非常に強い識別性がある。
 上訴要旨は：「神」、「鬼」という二つの字は、慣用語であり、参加人のオリジナルではなく、「神鬼」という二文字は映画でもよく見られる。よって、「神鬼」という二つの字の識別性が弱い云々とは採用できない。

（五）著名程度は類似の判断を影響する要素

1、智慧財産法院 103 年度行商訴字第 98 号行政判決

ハイ ライ ト	引用商標の著名の程度は保護範囲に影響を与える。公衆に知られている高度の著名商標であれば、類似の程度が高くないが提供する役務の区分が高度に類似している商標にも保護範囲が及ぶ。		
当事者	原告 美商費斯図書有限公司	裁判期日	2014/12/31
	被告 經濟部智慧財産局	紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
			未確定
判決 主文	訴願決定及び原処分につきいずれも破棄する。		
判決 要約	係争商標は引用商標の図案と類似している程度が高くないが、二者の商標の役務の区分が高度に類似している。引用商標は、識別性が高い高度な著名商標であり、関係消費者は係争商標より引用商標の方を知っている。係争商標は参加人が長期に渡って、前述の役務の区分に広く使用したことにより、台湾の消費者または公衆に知られていて、引用商標の出所と異なるものであると区別でき、関係消費者または公衆に混同誤認させることがないと証明できる証拠がないうえ、また参加人が係争商標の登録を出願するのは善意によるものとは認定しがたい。よって、上述の関連要素が特別に適合しているため、他の要素に対する要求をさげ、客観的ににおいて係争商標は、関係消費者または公衆に係争商標の役務が引用商標の役務と同一の出所のシリーズ役務であると誤認させることができ、またはそれらの使用者に関係企業、授權関係、加盟関係が存在しているもしくはその他の類似関係があると誤認させることができるため、混同誤認させる虞があると認定できる。参加人はまた引用商標の所有者即ち原告の許諾を得ないまま、係争商標を出願したため、当裁判所は、係争商標が商標法第 30 条第 1 項第 11 号前段、第 10 号本文の規定に適用し、その商標の登録を取消すべきであると認定した。		

2、智慧財産法院 97 年度行商訴字第 00003 号行政判決

ハイ ライ ト	係争商標の知名度は主にタバコ類商品にあり、係争商標が指定使用するサンドペーパーなどの商品との区別は明らかで、両商標は混同誤認をもたらさない。		
当事 者	原告 日本企業日本香煙産業股份有限公司	裁判日期	2008/10/16
	参加人 美瑜企業股份有限公司	紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
		「七星」 「SEVEN STARS」	確定済み
裁判 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	係争商標は、「七星」又は「SEVEN STARS」を商標図案とし、その識別性は比較的低い。また、前掲原告が提出した添付証拠資料により、原告は食品と医薬などとも経営しているが、主にタバコ業の関係商品にて有名であり、上述の証拠資料では係争商標がタバコ業の関係業者及びタバコの消費者以外の大多数の一般消費者に普遍的に認識され、比較的高い知名度がある事を証明することができない。なお、係争商品が指定使用する「サンドペーパー、布やすり、軽石、鋼玉等」商品は、係争商標が著名とするタバコあるいはその多角経営商品／役務と比べると、両当事者の商標の指定商品／役務は、性質、内容、販売通路あるいは販売場所、役務対象の範囲、及び役務の提供者などは異なり、営業利益にまだ明らかな衝突がなく、市場が区別できる。両当事者の商標は、同一中国語「七星」、あるいは同一英語「SEVEN STAR」、あるいは觀念上同様に「七星」を代表する文言であるので、類似商標を構成するが、「七星」と「SEVEN STAR」は慣用の文字であるため、その識別性は高くない。また、係争商標の著名程度はまだ一般公衆が普遍的に認識する程度に達しておらず、両商標の指定商品／役務の性質が異なり、その市場が区別でき、しかも営業利益の衝突が明らかではないので、係争商標の登録は関係公衆に混同誤認を生じさせるとは言えない。		

六、商品／役務類似の判断

- (一) 商標図案の類似程度が比較的高い場合、商品類似程度の要求は比較的低い。

智慧財産法院 97 年度行商訴字第 135 号行政判決

ハイ ライ ト	係争商標は独創性があり、識別性は高い。また、両商標の図案は高度類似なので、商品類似性に対する要求は比較的低い。よって、ある商標が牛乳などの商品に使用され、ある商標が衣服などの商品に使用されていても、やはり消費者に混同誤認を生じさせる虞がある。		
当事 者	原告 日商大徳飲料股份有限公司	裁判日期	2009/4/30
	参加人 丙〇〇	紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	D-1	 D-1/ディー・ワン	確定済み
裁判 主文	訴願決定と原処分 of 何れも取り下げる。 被告は参加人丙〇〇第 1264751 号「D-1」商標登録を取下げ処分を作成しなければならない。		
判決 要約	係争商標は商標法施行規則第 13 条が定める商品と役務分類表第 25 類の「ズボン、ソックス、ストッキング、服、上着、下着、パジャマ、インナーウェア、ロング手袋、帽子、ヘッドスカーフ、マフラー、スカーフ、ネクタイ、ガーターベルト、ズボンつり、手袋、靴、ベルト、アプロン」などを指定商品とし、係争商標は商標法施行規則第 13 条が定める商品と役務分類表第 29 類の牛乳、豆乳などの商品、第 30 類の茶の葉とコーヒーで製造する飲み物などの商品、及び第 32 類のビール、コーラを指定商品とは、性質が全く異なり、営業利益の衝突は明らかではなく、非類似商品に該当する。但し、係争商標はコーヒー飲料商品で有名であり、日常の消費性飲物に属し、係争商標が指定使用する商品は日常生活用品に属す。両者の消費者とも一般公衆であり、しかもその注意能力は比較的低い。上述の両商標の類似程度は極めて高いことを考え、係争商標は相当の著名性があるので、商品の類似程度に対する要求を下げることができる。係争商標図案は特別に設計され、上述の細部設計には多くの特徴があり、よく見られるアルファベット文字の図案ではなく、そのアルファベットと数字の組合せは、販売するコーヒー飲料商品と直接の関係がなく、しかも当裁判所が職権により被告の商標資料を調査したところ、係争商標図案「D-1」は原告と参加人以外に、めったに他人に異なる商品／役務に登録使用されることはないので、争う「D-1」の商標図案は相当な独創性があり、識別性が比較的強い。しかも、係争商標図案の構成設計はほぼ同一であり、高度類似を構成し、参加人に係争商標と係争商標図案を同様又は関連性出所の連想をもたらす意図があると判断できる。		

(二) 両商標の指定商品の内の一つが類似すれば類似を構成する：

台北高等行政法院 93 年度訴字第 02556 号判決

ハイ ライ ト	商品の一つが類似すると類似商標を構成し、指定商品の全てが同一又は類似の必要がない。		
当事 者	原告 金橋電子実業股份有限公司	裁判日期	2005/08/24
	参加人 金橋科技股份有限公司	紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	金橋		確定済み
裁判 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	商標が指定商品は、登録を受けた後、一つずつの商品が一つ商標権を獲得するので、いわゆる商品の同一又は類似は、指定される商品の全部を比較してから、一つが類似すると類似商標を構成し、指定商品が全ては同一又は類似の必要がない。原告は「モデム」以外の係争商標が指定商品はまだたくさんあるので、被告が他の商品と比較せずに結論を下したのは軽率である云々と述べたのは、法律に対する理解が正しくない。		

七、著名商標は先使用を開始し、「商標使用」として使用されていなければならない。

商標法第 30 条第 1 項第 11 号の規定は、「他人の著名商標又は標章と同一又は類似する」という構成要件の明文があって、当該著名商標は商標として使用されたものに限る。なお、本項の目的は著名商標の保護であるので、当然著名商標は商標として使用されたことを前提とする。係争商標は商標として使用されていなければ、本条の保護客体ではない。經濟部經訴字第 09506174500 号訴願決定を参照されたい。

ハイ ライ ト	係争商標は第六条により「商標として使用される」ことがなければ、第 23 条第 1 項第 12 号の保護対象ではない。		
当事 者	訴願人 彭薇霖	裁判日期	2006/08/02
	関係人 東林華榮傳播事業股份有限公司	紛争類型	商標異議

紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
		蘋果姐姐	確定済み
判決主文	処分を取消し、原処分を作成した機関は別に適法の処分をする。		
判決要約	「本法にいう商標の使用とは、販売を目的とし、商標を商品／役務又はその他関係物件に使用し、又は平面影像、デジタル映像音声、電子媒体、又は他媒体物に利用され、関係消費者に商標として認識させる」と商標法第6条に規定がある。商標を「使用しているか」につき、当該商標の全体の図案が実際に使用されている証拠資料などの事情に基づき認定する。調査により、本件の関係人が異議申立書で係争商標は、第093002207号の「蘋果姐姐」であり、添付資料によると、当該商標図案はやや大きい中国語の「蘋果姐姐」、英語の「Apple」及び林檎図形の組合せたものである。また、関係人は異議段階で添付した係争商標を使用した証拠資料には、別紙三の新聞の切り抜きの写し、別紙四のYOYO TV ウェブサイトのプリントアウトと新聞の切り抜きの写し、別紙五の90年から93年までの新聞の切り抜きの写しとMYアニメ動画ウェブサイト資料のプリントアウト、及び別紙七の新聞の切り抜きの写しなどがある。上記証拠の内容により、原異議審査書が述べたように、司会者の1人が蘋果姐姐であると表示したり、又は蘋果姐姐が東森幼幼チャンネルのイベントに参加することを表示し、全て東森幼幼チャンネル又は「東森幼幼チャンネル」が製作する「YOYO 早点名」、「YOYO 午点名」、「YOYO 晚点名」、「親子 call call 楽」、「謎謎貓親子俱樂部」等の番組の司会者、内容の紹介と合せて中国語の「蘋果姐姐」という文字が使用され、係争商標の全体図案の標示がないので、一般消費者からすると、ただ「蘋果姐姐」は「東森幼幼チャンネル」あるいは「YOYO TV」等の商標が表彰する番組、又は商品内容あるいは参加人物の紹介にすぎないはずである。争う中国語の商標「蘋果姐姐」が、商標第6条の「商標使用」規定を該当するとは認定しかねる。ましてや、現処分機関の言うように、関係消費者が「蘋果姐姐」を「東森幼幼チャンネル」、「YOYO TV」の商標と見なしてしまうことは言うまでもない。また、関係人が異議段階に提出した別紙六（DVD 商品のカバーと目録の写し）に、係争商標の全体図案の標示がない外、「蘋果姐姐」の中国語文字さえもなく、訴願人を含む人物肖像しかない。原処分機関は、関係消費者は蘋果姐姐の写真を見ると、彼女は「蘋果姐姐」であることが分かるはずであり、「蘋果姐姐」と表示する必要がないと認めていることから、一般消費者にとって、		

「蘋果姐姐」を関係人の「東森幼幼チャンネル」、「YOYO TV」ではなく訴願人の肖像と連想していることが分かり、当該 DVD 商品の外観に、「東森幼幼チャンネル」、「YOYO TV」など商標のみを表彰し、「蘋果姐姐」は関係人が表彰する商品の内容に過ぎない。以上をまとめると、**本件の原処分機関が関係人が提出した異議商標の使用証拠により、本法第 6 条「商標の使用」の規定を該当すると認定したことにつき、審査基準、一般経験法則と論理法則に符合すると認定しかねず、妥当ではない。**従って、原処分機関は更に、係争商標が前掲商標法第 23 条第 1 項第 12 号の規定に違反することを理由に、係争商標の登録を取消すべきの処分を作成したのは、妥当ではないとした。

八、「関係公衆に混同誤認を生じさせる虞がある」又は「著名商標あるいは標章の識別性あるいは信用・名声、名声を減損する虞がある」がなければならない。

商標法第 30 条第 1 項第 11 号の適用につき、前述の商標図案が著名商標と類似するなどの要件の外、関係公衆に混同誤認を生じさせる又は著名商標の識別性あるいは信用・名声を減損する虞があることを構成しなければならない。混同誤認する虞判断は、主務機関が制定する「混同誤認の虞の審査基準」を参考できるが（別紙参照）。本項の適用は係争商標の著名程度の高低によって、保護範囲を定めるのは前述のとおりである。識別性と信用・名声を減損する虞の判断につき、主務機関が制定する「商標法第 30 条第 1 項第 11 項の著名商標の保護審査基準」第 3.3 条に規定された 3 つの要件により判断する、（1）著名程度が比較的高い商標を保護し、その識別性又は信用・名声は既に国内大部分の地区の大多数消費者に普遍的に認識されている（2）両商標の類似程度が比較的高い（3）商標は第三者に幅広く異なる商品／役務に使用されなかった（4）著名商標の識別性が高いほど、その識別性が損害を受けたと認定することが容易であり、創意性の商標はこのような識別性を有していることが多い。以下はその要件について注意すべき点を説明する。

- （一）商標法第 30 条第 1 項第 11 号前段「関係公衆に混同誤認を生じさせる虞」と後段「商標法第 30 条第 1 項第 11 号著名商標保護審査基準」第 3.2 条には、「前述商標希釈概念の出所と理論によると、商標希釈保護は伝統的な混同を生じさせる虞の理論の保護範囲の下、著名商標の識別性又は信用・名声が損害される状況を有効的に保護できない問題を解決するためである。よって、両商標の商品／役務の市場が異なり、しかも営業利益の衝突が明らかではない時、消費者は同一又

は関連の出所であると誤認しない。しかし、係争商標の登録を承認すれば、係争商標の識別性又は信用・名声に損害をもたらす可能性がある場合は、商標希釈保護が解決する問題である」と曖昧に規定されている。よって、主務官庁は「商標の希釈化」の保護は、これまで混同の虞の保護範囲下では著名商標の識別性や信用名誉が損害を受けてしまう状況を有効に保護することができなかったことを解決するためと考え、このような保護態様はすでに営業利益の衝突が不明確な市場にも跨って自由競争に大きな影響を与えることから、「商標希釈化」は著名程度が各種消費者によって普遍的に認識されている著名商標に限り適用される。これも智慧財産法院の見解がある。ただ、最高行政法院の最近の見解は、商標の著名の程度に分け、主務官庁及び智慧財産法院は著名程度の比較的高い商標にだけ「商標の希釈化」の保護を適用し、法律にない制限を追加している。最近の最高行政法院と智慧財産法院の「商標の希釈化」の見解を次のとおり紹介する。

1. 最高行政法院 101 年度判字第 47 号判決

ハイ ライ ト	最高行政法院は、商標法第 30 条第 1 項第 11 号にある著名とは、関係事業または消費者に広く認識されていると認定できる客観的な証拠があるものをいうため、智慧財産法院の商標の著名の程度が一般公衆に広く認識されている程度にならない限り、第 30 条第 1 項第 11 号後段(商標の希釈化)の規定に適用できないとの認定に根拠がない、と認定した。最高行政法院は、また商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段の適用につき先商標権利者の多角的経営が必要ではないと認定し、審理しなければならないのは、著名商標が係争商標の使用により、特定の商品/役務の出所に関する連想が薄弱または分散し、著名商標の独特性を減らす可能性の有無であると認定した。		
当事 者	上訴人 日商 UCC 控股股份有限公司 参加人 彬富股份有限公司		裁判期日 2012/1/12
			紛争類型 商標異議
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
			確定済み
判決 主文	原判決を破棄し、智慧財産法院に差し戻す。		
判決 要約	原審は、著名商標の識別性または名誉を損なう虞があるかを判断する時に、先に当該著名商標が当該使用範囲内にある商品の出所または名誉しか表彰しないかを判断しなければならず、また一般消費者即ち当該使用範囲ではない消費者に対し、当該著名商標が一定の品質保証または特別の商業名誉を代表しているかも判断しなければならない		

め、被上訴人の商標の著名の程度が一般公衆に広く認識されている程度にならない限り、第 23 条第 1 項第 12 号後段の規定に適用できないとの答弁に誤りがない……と認定した。しかし、商標法第 23 条第 1 項第 12 号の著名とは、前述の通り関連事業または消費者に広く認識されていると認定できる客観的な証拠があるものを指す。原審の商標の著名程度が一般公衆に広く認識されている程度にならない限り、第 23 条第 1 項第 12 号後段の規定に適用しないとの認定には勿論根拠がない。

最高行政法院の別の案件も「商標の希釈化」の適用について論述している。

2、最高行政法院 103 年度判字第 306 号判決

ハイ ライ ト	他人が著名商標と同一または類似しているものを違う商品/役務に使用することは、著名商標が特定の商品/役務の出所に使用されるという連想が薄弱となり、分散され、著名商標の独特性を低減させる可能性がある。これは改正前の商標法第 23 条第 1 項第 12 号後段の著名商標または標章の識別性を減損する虞に該当する(現行商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段)。係争商標が指定した商品は、引用された著名商標の著名な商品/役務とは何らの関連もなくとも、上述の法律が適用される。		
当事 者	上訴人 日商・UCC 控股股份有限公司	裁判期日	2014/06/19
	参加人 環球水泥股份有限公司	紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
			確定済み
判決 主文	原判決を破棄する。 原処分及び訴願決定はいずれも破棄する。		
判決 要約	著名商標の識別性を減殺する虞というのは、著名商標の識別性を薄める可能性を指す。即ち、著名商標を特定商品/役務に使用する場合、本来人々にある特定の出所のみを連想させるが、許諾を受けていない第三者の使用行為により、当該商標がかつて単一出所を強烈に表示した特徴及び魅力が徐々に薄められまたは拡散された場合には、かつて単一出所を強烈に表示した当該商標が二種または二種以上の出所を表示する商標になりえる。または当該商標は大衆の心の中に単一連想または独特性のある印象を残せなくなる。		

商標希釈化の保護は、伝統的な混同する虞に関する理論の保護範囲においても、著名商標自体の識別性または名誉が損害される場合において有効的に保護できないことを解決するものである。

よって、両当事者の商標の商品/役務の市場が区別されていて、かつ営業利益の衝突が顕著ではない場合、消費者は、それが同一または関連のある出所のものであると誤認しない。しかし、係争商標の登録を査定する場合、引用商標の識別性または名誉に損害をもたらす可能性がある。これは即ち商標希釈化の保護が解決しようとする問題である。

また、著名商標について、他人が著名商標または標章と同一または類似しているものを違う商品/役務に使用することにより、著名商標が特定の商品/役務の出所に使用されるという連想が薄められ、拡散され、著名商標の独特性を減らす可能性がある。これは改正前の商標法第 23 条第 1 項第 12 号後段の著名商標または標章の識別性を減殺する可能性がある場合に該当する。

係争商標が指定した商品は、引用商標の著名商品/役務とは何らの関連もなく、上述の法律の適用に影響を与えない（当裁判所 101 年度判字第 47 号、第 48 号判決を参照）などの事由につき、当裁判所が前の差戻しの判決で詳しく説明した通り、法律の規定に合致している。

3、智慧財産法院行政 103 年度行商更（一）字第 2 号判決

ハイ ライ ト	著名商標に対する保護につき、登録の有無及び商品/役務の類別は重点ではないものの、係争商標と著名商標の指定するまたは実際に使用する商品/役務の類似程度も、総合的に判断するにあたり重要なポイントの一つである。さもないと、一度著名と認定されれば、ほとんどの商品/役務の類別を独占できることになる。		
当事 者	原 告 中保寶貝城股份有限公司 参 加 人 ドイツ企業雨果伯斯商標管理公 司		裁判期日 2014/10/9
			紛争類型 商標無効審判
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
		BOSS	未確定

判決主文	訴願決定及び原処分はいずれも破棄する。
判決要約	著名商標の保護につき、当該商標が表彰する出所、識別性及び信用・名誉は既に消費者に普遍的に認識されたものであり、他人が意図的に利用するまたは意図的ではないが著名商標の著名性によって利益を受けることで、著名商標の権利者に損害をもたらすまたは不公平な事情が生じることを防ぐことに重点を置いている。そのため、著名商標に対する保護につき、登録の有無及び商品もしくは役務の類別は重点ではないものの、過度な保護を避けるために、改正前の商標法第 23 条第 1 項第 12 号本文及び現行の商標法第 30 条第 1 項第 11 号本文の規定に基づき、関連の公衆に混同誤認を生じさせる虞があるもの、または著名商標もしくは標章の識別性もしくは信用・名誉を損なう虞があるものを要件としなければならない。改正前の商標法第 23 条第 1 項第 12 号及び現行の商標法第 30 条第 1 項第 11 号の規定は、商品もしくは役務の類似及びその程度を構成要件としていないが、前段にいう混同誤認を生じさせる虞があるか否かについて判断するとき、その重点は依然として二つの商標が併存して使用された場合、関連の公衆に同一の商標であると誤認させるか、または二つの商標が同一の商標であると誤認させることはないが、二つの商標の商品もしくは役務が同じ出所による同シリーズの商品もしくは役務であると誤認させる可能性があるか、または二つの商標の使用者間には関連企業、ライセンス関係、加盟関係もしくはその他の類似の関係が存在すると誤認させる可能性があるかということである。したがって、前掲改正前の商標法第 23 条第 1 項第 12 号及び現行の商標法第 30 条第 1 項第 11 号にいう、関連の公衆に混同誤認を生じさせる虞がある場合に該当するか否かについて判断するとき、商標の外観に表れている識別性の強弱、商標の類似程度、並びに市場において先権利者の多角経営の状況、関連の消費者が各商標を熟知する程度等の要素を参酌するだけでなく、その指定するまたは実際に使用する商品/役務の類似程度も、総合的に判断するにあたり重要なポイントの一つである。さもないと、一度著名と認定されれば、ほとんどの商品/役務の類別を独占できることになる。まして現在のビジネス取引活動は発展し、コミュニケーションツールが非常に多様化しており、使用証拠の質や量で著名商標であると認定することは、どの商品及び役務の類別でもよく見られるため、どの商品/役務の類別においても、著名商標は少なくない。よって、著名商標であると認定された場合、その指定するまたは実際に使用する商品/役務の類似程度を問わなければ、却って著名商標に不当利得を取得させることで不公平な状況または公正競争に反する状況が生じる。

- (二) 二つの商標が類似を構成したとしても、市場において長年併存していた場合、「混同誤認の虞がない」と認定され、登録される可能性がある。

最高行政法院 100 年度判字第 2262 号判決

ハイ ライ ト	たとえ二つの商標が類似を構成し、また同一もしくは類似の商品/役務への使用を指定したとしても、係争商標は市場で大量に宣伝、使用されたことにより、関連消費者の心の中で相当な知名度を有し、関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞がない場合、二つの商標を併存して登録することを許可しなければならない。			
当事 者	上 訴 人	旅東貿易股份有限公司	裁判期日	2011/12/29
	参 加 人	ドイツ企業亞得脱士・沙洛蒙股份 公司	紛争類型	商標無効審 判
紛争 対象	係争商標（名称）		引用商標（名称）	
				
判決 主文	上訴を棄却する。			
判決 要約	原判決は、係争商標及び無効審判の根拠となる商標がいずれも識別性を有すると判断したことにつき、 係争商標図案における「斜め3本線の図」及び無効審判の根拠となる商標図案における「斜め3本線と円の図」は類似するもので、指定商品も同一、類似のものであり、 そのうえ被上訴人と旅東公司是同じくスポーツ用品市場に属する競争相手であり、近年、関連の商標争議事件により訴訟になったが、上訴人たる旅東会社が提出した証拠により、旅東会社がその他の業種に従事している事情があると認定し難く、さらに係争商標が1997年11月28日に登録されたとき、係争商標及び無効審判の根拠となる商標図案は既に台湾の関連スポーツ用品、ブーツ、シューズ、キャップ、ソックス等の市場で長年併存して使用されていたうえ、係争商標及び無効審判の根拠となる商標は「斜め3本線の図」及び「斜め3本線と円の図」だけでなく、それぞれ「adidas」及び「JUMP」、「将門」等の文字を組み合わせているため、関連の消費者は係争商標及び無効審判の根拠となる商標を認識しており、被上訴人の製品及び旅東会社の製品の出所を区別することができ、また実際に消費者が係争商標を無効審判の根拠となる商標だと誤認した状況があることを証明できる証拠がない			

と述べている。そのため、原判決は、客觀的に係争商標は関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞のある事情がないとの事実、並びに原処分及び訴願決定が商標図案及び商標使用商品の比較結果のみを根拠として係争商標の登録を取り消し、関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞がある関連の重要な要素が存在するか、または混同誤認の衝突を排除する要素が存在するかを考慮せず、被上訴人が行政訴訟段階で提出した商標使用の関連資料を斟酌することなく、係争商標の登録を取り消す処分を下したことに不適切がある等の事項につき、いずれも詳しく述べている。よって、原判決が適用した法規は当該案件の適用すべき現行法規に反しておらず、また解釈判例に抵触しないため、原判決は法令に違反していない。

(三) 逆混同の問題——後申請の商標は比較的著名であっても、先願主義により、先権利人の商標上の並存を証明できない限り、登録を受けられない。

1、智慧財産法院 98 年度行商訴字第 143 号行政判決

「但し、調査により、台湾の商標法は登録保護原則を採用し、つまり先に出願した者が先に商標登録を取得し、前掲商標法第 23 条第 1 項第 13 号は他人の登録を排除する事由である。よって、両商標図案は既に 1970、1983 年に商標法により商標登録を取得し、その登録が先にある権益を法律により保護すべきである。係争商標が著名か否かについては、当該規定を該当するかどうかの参考要素ではない。且つ、係争商標と係争商標図形の高度類似を総合的考量し、その指定使用されるものは類似商品などかの要素を判断しても、関係消費者が両者を区別することができると認定し難い場合、関係消費者にその商品が同一出所のシリーズ商品であると誤認させ、又は両商標の使用人の間に関係企業、ライセンス関係、加盟関係、又は他の類似関係のが存在すると誤認する可能性があるので、本件は商標法第 23 条第 1 項第 13 号の規定を適用し、その規定により、登録を許可することができない」とした。

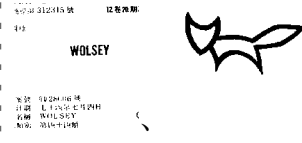
2、最高行政法院の近年の判決で、台湾の法律の中で「逆混同」の用語が明文化されていないと認めたため、台湾の商標実務上、混同誤認の虞があるかの審査基準に基づき判断すればよい。これまで、智慧財産法院が先取り登録の商標権者の保護を強化する為に「逆混同」に注意していた立場とは異なる。

最高行政法院 101 年度判字第 1048 号判決

ハイ ライ ト	台湾法規には「逆混同」に関する明文の定めがなく、台湾の商標実務において、混同誤認を生じさせる虞があるか否かについて判断するとき、「混同誤認の虞」の審査基準に基づいて判断している。		
当事 者	上 訴 人 城邦文化事業股份有限公司	裁判期日	2012/12/13
	被上訴人 經濟部	紛争類型	商標異議
	参 加 人 奇唯科技股份有限公司		
紛争 対象	係争商標（名称）	被係争商標（名称）	紛争状態
		智富網 Smart Net Smart News	確定済み
判決 主文	上訴を棄却する。		
判決 要約	この類型の問題につき、論者は米国の判例によって生まれた「逆混同」という概念をもって解釈したが、「逆混同」は、権利侵害訴訟において、主に後使用商標権者は通常、先に登録された商標権に便乗する悪意がないものの、その使用量が非常に多いため、損害額が非常に高くなることを考慮し、一種の類型として列挙し討論したもので、逆混同は米国と同じように混同誤認の虞がある一種の類型として列挙しなければ、討論する価値がない。実際、商標衝突の争議につき、その重点は混同誤認の虞であり、正混同や逆混同の「方向」ではない。よって、知的財産先進国において、米国の商標権侵害案件を除き、EU や日本の商標実務はいずれもこれを論述の重点としておらず、台湾の商標権侵害案件では確かにこれを論述理由にしているものもあるが、有効性についての行政訴訟では依然として混同誤認の虞を重点にしなければならない（当裁判所 100 年度判字第 2262、2264 号判決）。当裁判所はいわゆる逆混同を採用する必要がないことを改めて表明し、ここにて先に説明する。		

九、悪意に著名商標を模倣して登録した場合、無効審判の時効は五年の制限を受けない

智慧財産法院 103 年度行商更(三)字第 3 号

ハイ ライ ト	これに準じて、登録商標に対して無効審判を請求するまたは提起する除斥期間の制限につき、商標法第 23 条第 1 項第 12 号（現行の商標法第 30 条第 1 項第 11 号）に規定された違法事由が悪意によるものである場合はこの制限を受けない。		
当事 者	原 告 台湾中瑞国際企業股份有限公司 被 告 經濟部智慧財産局 参 加 人 華益皮件百貨有限公司	裁判期日	2014/11/20
		紛争類型	商標無効審判
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
			確定済み
判決 主文	訴願決定及び原処分はいずれも破棄する。 被告は登録商標第 530415 号「徳全瓊玉及び図 Wolsey」商標を取り消す処分を下さなければならない。		
判決 要約	これに準じて、登録商標に対して無効審判を請求するまたは提起する除斥期間の制限につき、商標法第 23 条第 1 項第 12 号に規定された違法事由が悪意によるものである場合はこの制限を受けない（最高行政法院 99 年度判字第 1068 号判決を参照）。調べると、原告は 2007 年 11 月 29 日に無効審判を請求しており、1999 年 4 月 1 日に係争商標の登録更新を公告した日から既に 5 年経過したため、2003 年版商標法第 51 条第 1 項の規定により、無効審判を請求してはならない。但し、同条第 3 項の規定により、係争商標の登録は同法第 23 条第 1 項第 12 号に規定された違法事由があり、それが悪意によるものである場合、無効審判を請求するまたは提起する除斥期間の制限を受けない。2. また、2003 年版商標法第 51 条第 3 項は 2003 年 5 月 28 日に改正、公布され、当時の改正理由第 4 項によると、「商標の登録が改正条文第 23 条第 1 項第 12 号に違反し、かつ悪意により登録を取得した場合、これは不正競争による利益を取得しようとしており、工業所有権の保護に関するパリ条約第 6 条の 1 第 3 項を参酌して、期間の保護を受けるべきではないため、第 3 項において『第 1 項における期間の制限を受けない』と明確に定めた」。パリ条約第 6 条の 2 (3) 評釈 (1) の説明によると、「一般的には、専用権の登録者または使用者が著名標章の存在を知っているにもかかわらず、その利益を受けるために、衝突標章の登録または使用をもって混同を生じさせようとした場合、『悪意』であると認定できる」。これに準じて、2003 年版商標法第 51 条第 3 項に		

いう「悪意」とは、商標権者が単に他人の著名商標の存在を「知っている」だけでなく、不正競争による利益を取得しようとする意図があることをいう。よって、商標権者は著名商標権者との間に同業競争関係があつて著名商標を知っているにもかかわらず、当該商標の著名な名声に便乗するために、同一または類似の商標をもって登録出願した場合、正常な競争の範囲から逸脱して両者の混同を生じさせ、不正競争による利益を取得しようとする意図があり、前掲規定の「悪意」の要件に適合し、同条第1項に定められた5年の除斥期間の制限を受けない。

十、新旧法の適用問題

2003年旧商標法第52条は、「評定（無効審判）の商標の登録に違法な事由があるか否かにつき、その登録公告する時の規定に基づく」と規定し、2003年旧第91条の規定により、もし旧法により登録公告した商標に無効審判を提起した場合、その登録時と現行の商標法規定により何れの違法事由にも該当する場合に限ると規定されている。2012年新商標法では旧法第52条を削除して新法第50条の異議の手続きと合わせて規定され、評定（無効審判）の手続きも新法第62条の規定により第50条を準用する。ただ、その内容は2003年旧法の内容を引継ぎ、異議及び評定（無効審判）される商標の登録に違法な事由が有るかについて、いずれも登録公告時の規定に基づく。2012年新法第106条は2003年旧法第91条の規定を引継ぎ、旧法により登録公告された商標に対して評定または異議する場合、その登録時と現行の商標法規定により何れの違法事由にも該当する場合に限ると規定されている。現在、無効審判を申請しようとする対象が旧法時代に登録公告されたものであれば、その登録公告の時点に基づいて、当時の商標法と現行商標法をそれぞれに適用しなければならない。商標法は、2012年、2003年、1997年、1993年に改正されているため、この四つバージョンの商標法は現在の実務案例でよく見られる。

1、最高行政法院 97 年度裁字第 01783 号裁定

ハイ ライ ト	1993年版の商標法は「著名商標」に対する問題につき特別な規定を定めなかったので、当時の商標法第37条第七号の「他人の商標又は標章を襲用して公衆に誤認をもたらす虞がある者」の規定は、現行の商標法第23条第1項第12号の著名商標及14号非著名商標の襲用を含む。		
当事 者	上訴人 日本企業新力電腦娛樂股份有限公司（ソニーコンピュータエンタテインメント	裁判日期	2008/03/06
		紛争類型	無効審判

	社) 参加人 丙〇〇		
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	「PS-X」	「PlayStation」、「PSⅡ」、 「PS2」、「PS-X」、「PSX」	確定済み
判決 主文	上訴を棄却する。		
判決 要約	「他人の商標又は標章につき公衆に誤認をもたらす虞がある」商標図案は登録出願できないと、係争商標が登録時（1993年12月12日に改正施行）の商標法第37条第1項第7号が明定した。いわゆる「他人の商標又は標章につき公衆に誤認をもたらす虞がある」とは、当該商標が他人の商標又は標章と同一又は類似であり、一般消費者がその表彰する商品出所又は生産主体を誤信し購入する虞があるという。本項の適用は、不公正の競争を目的とし、自分でオリジナルではなく他人の使用した商標又は標章を襲用かつ登録出願し、公衆に誤信をもたらす虞がある者に限る。その襲用する者は、著名商標又は標章が同一又は類似商品に使用されるものに限りませんと、係争商標の登録時に商標法施行規則第31条が定めた。1997年5月7日まで、商標法は著名商標に対する保護を強化するため、著名商標を第37条第7号に（現行の商標法第23条1項第12号）規定し、非著名商標襲用の保護は同条同項第14号に規定し、「他人が先に同一商品又は類似商品に使用する商標と同一又は類似し、出願人は当該他人間と契約、地縁、業務往来、又はその他の関係があり、他人の商標の存在することを知ってる者。」と改正した。当該条文は無効審判した時、現行法第23条第1項第14号文字が改正されても存在する。また、現行の商標法第91条第1項の規定により、「本法2003年4月29日より（現行条文の2003年4月29日は立法院三読通過の日付、5月28日は総統令により修正公布、公布の日から6ヶ月後の11月28日より施行）改正施行前に、無効審判を申請又は提起し、まだ確定されていない無効審判案件は、本法改正施行前と本法が改正施行後の規定の違法事由に限らず、その登録を取消し、其手続きは改正後の規定より行う。」よって、無効審判申請人は登録時に、商標法第37条第1項第7号の商標襲用を理由として無効審判を申請し、商標の主務機関が2003年11月28日改正施行後まで確定された案件につき登録時の商標法第37条第1項第7号と、改正施行後の現行法第23条第1項第12、14号の違法事由があるか否かを審査しなければ、その登録を取消すか否かを判断することができない。		

調べると、本件の原処分は、係争商標が係争商標の登録時は著名である事実のみにより無効審判成立の判断を下し、係争商標の登録が取消されなければならない処分を作成し、即ち登録時の商標法第 37 条第 1 項第 7 号と現行法の第 23 条第 1 項第 12 号の事由により審議し、本件の決定書と原審の判決とも、係争商標は係争商標が登録時に著名するか否かの事実により判断し、つまり、原無効審判処分が登録時の商標法第 37 条第 1 項第 7 号、及び現行法第 23 条第 1 項第 12 号に基づき審理を行う。本件の訴願決定と原判決は、係争商標が登録出願した（2004 年 3 月 9 日）時、係争商標は著名ではないという論述は間違っておらず、前述のとおり認定した。但し、本件の無効審判申請人即ち上诉人は、無効審判理由書で「他人の商標又は標章が公衆に誤信をもたらす虞がある者は、登録出願できないので、襲用された商標は著名に限らない」等の論述を明記したことにより、明らかに無効審判を申請する時には争商標が非著名商標を襲用する理由を既に主張したことがある。本件は、訴願決定にとって原処分を取消し、原処分機関により別に適法の処分を作成した。原処分機関は再び処分を作成する時、係争商標は非著名商標の部分で襲用したか否か、即ち登録時に商標法第 37 条第 1 項第 7 号と現行商標法第 23 条第 1 項第 14 号の違法事由があるかを詳しく審査しなければならない。

- 2、但し、2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 12 号の著名商標の識別性又は信用・名声を減損する虞の規定は、2003 年の法改正に増加し、もし無効審判の対象が 1997 年の商標法により公告登録した場合、2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 12 号の著名商標の識別性又は信用・名声を減損する虞があることを理由に無効審判を申請できるかについては、実務見解が分かれている。

甲説：肯定説。台北高等行政法院 96 年度訴字第 02367 号判決

ハイ ライ ト	1997 年修正施行した商標法第 37 条第 1 項第 7 号いわゆる「公衆に混同誤認を生じさせる虞がある」は、解釈上は 2003 年旧商標法商標法第 23 条第 1 項第 12 号のいわゆる「公衆に混同誤認を生じさせる又は或著名商標又は標章の識別性又は信用・名声を減損する虞がある」の両者を含む。よって、改正前に登録した商標は、識別性を減損することをもって登録を取消することができる。		
当事 者	原告 甲○○	裁判日期	2008/02/13
	参加人 荷商聯合利華公司	紛争類型	無効審判
紛争	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態

対象	LUX	 LUX	確定済み
判決主文	原告の訴えを棄却する。		
判決要約	原告は登録した時、商標法第 37 条第 1 項第 7 号即ち現行の商標法第 23 条第 1 項第 12 号前段の規定は、指定商品／役務が同一又は類似する種類、しかも関連性のある場合に、その関係事業又は消費者に認識される者に限り、適用する。本件の係争商標と係争商標はそもそも異なる種類であり、類似の種類でもなく、如何なる関連性もないので、登録した時の商標法第 37 条第 1 項第 7 号の「混同誤認を生じさせる虞」の規定を適用できないなどとした。但し、調べると、登録時の商標法第 37 条第 1 項第 7 号により、他人の著名商標又は標章と同一又は類似、公衆に混同誤認を生じさせる虞がある者は、登録出願できない。現行の商標法第 23 条第 1 項第 12 号は、「他人の著名商標又は標章と同一又は類似、公衆に混同誤認を生じさせる、又は著名商標あるいは標章の識別性あるいは信用・名声減損する虞がある者は、登録出願できない。その規範の旨により、登録時の商標法第 37 条第 1 項第 7 号のいわゆる「公衆の混同誤認を生じさせる虞」は、解釈上は現行の商標法第 23 条第 1 項 第 12 号のいわゆる「公衆の混同誤認を生じさせる、又は著名商標あるいは標章の識別性あるいは信用・名声を減損する虞」と相当し、立法の本意を符合する。何故なら、著名商標の保護に関し、著名商標が表彰する出所につき混同誤認を生じさせる虞を避ける以外、希釈されたとにより減損されることを防ぐためにその識別性と信用・名声も保護すべきである。よって、修正前の商標法第 37 条第 7 号は、条文の文意により「混同誤認を生じさせる虞」しか言及していないが、解釈上は「著名商標あるいは標章の識別性あるいは信用・名声を減損する虞」も含み、著名商標に対する保護を強化する。それは、2003 年の改正後の商標法第 23 条第 1 項第 12 号が「混同誤認を生じさせる虞」と「著名商標あるいは標章の識別性あるいは信用・名声を減損する虞」二つ態様を前段と後段に分けて規定していることから分かる。本件の係争商標は、係争商標の識別性又は信用・名声を減損する之虞があることにより、改正前の商標法第 37 条第 7 号と現行の商標法第 23 上第 1 項第 12 号に違反すると認定することができる。よって、原告の主張を採用できない。		

乙説：否定説。智慧財産法院 98 年度行商訴字第 33 号行政判決

ハイ ライ ト	修正前の商標法は、著著名商標の識別性又は信用・名声を減損する虞に関する登録できない事由を規定していないので、無効審判を申請する対象が、商標法改正前に登録すれば、著名商標の識別性を減損することを原因としてその登録を取消することができない。		
当事 者	原告 地○村出版有限公司	裁判日期	2009/6/18
	参加人 地○村通路有限公司	紛争類型	無効審判
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	地球村	地球村	未確定
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	「他人の著名商標又は標章と同一又は類似であり、著名商標あるいは標章の識別性あるいは信用・名声減損する虞がある」の部分に関し、無効審判事由は登録時（即ち 1997 年 5 月 7 日により改正公布した商標法）の商標法第 37 条第 7 号が規定する違法事由ではないので、原告は係争商標が係争商標と類似し、係争商標の信用・名声を減損する虞があることにより、係争商標を無効とするために無効審判を申請したと主張するのは、根拠がない。しかも、係争商標は塾の役務及び関係教学用品の商品分野にしか著名でなく、上記の商品と役務以外の範囲に及ばないのは、前述のとおりである。原告と原告参加人は、彼らは多角経営により上記関係分野の商品／役務に属しないもの、例えば、インターネットサーフィン、書籍の購入などを提供する役務であると主張したが、原告と参加人が如何なる証拠も提出していないので、係争商標は他の分野にその著名程度は一般公衆に普遍的に認識される程度に達することを認定することができない。なお、前述のように、係争商標図案の中国語「地球村」は、慣用語であり、原告と原告参加人のオリジナルではなく、その識別性が低い。よって、係争商標が登録した役務は、係争商標が塾役務と関係教学用品の商品分野が関係消費者の心において、単一連想又は独特性の印象があり、係争商標の識別性又は信用・名声を減損する虞がない。		

十一、授權使用後の著名な成果は授權者に帰属する

台北高等行政法院 94 年度訴字第 02217 号判決

ハイ ライ	授權使用後の著名な成果は授權者に帰属する。

ト			
当事者	原告 甲○○○	裁判日期	2006/07/12
	参加人 日本企業講談社股份有限公司	紛争類型	商標異議
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	VIVI	ViVi	確定済み
判決主文	原告の訴えを棄却する。		
判決要約	原告が提出した参加人と竜田出版社の陳明達氏と締結した授權契約により、参加人が授權発行する雑誌タイトルは「VIVI」であるため、原告が被授權者の地位を受け継いだことにより、「VIVI」を商標として発行する雑誌に使用するの、参加人による授權結果である。 原告が述べたように、「VIVI」という商標は原告の使用により有名となり、その有名な結果も同時に授權される参加人に帰属する。 (被告が 2004 年 4 月 28 日に改正發布した著名商標又は標章の認定要点八を参照)		

十二、公平会が公平法により行う「表徴」の認定は、商標類似の認定に影響しない。

台北高等行政裁判所 94 年度訴字第 21 号判決

ハイライト	公平会は「表徴」の類似を構成するか否かの認定は、裁判所が商標法による認定に拘束されない。		
当事者	原告 吮指王・拉脆雞股份有限公司	裁判日期	2006/01/19
	被告 經濟部智慧財産局 参加人 アメリカ企業肯塔基炸雞国際控股公司	紛争類型	商標異議
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
			確定済み
判決主文	原告の訴えを棄却する。		
判決要約	行政院公平交易委員会は係争商標と登録第 80442 号「CHICKY Character Design」等の商標を異時異地で隔離觀察の結果したところ、消費者に混同誤認を生じさせる部分を構成しないと認めたのは、当会の職権により鶏の図という表徴の使用が公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号の規定を符合するかの判断であり、その状況は商標法第 23 条第 1		

項第 13 号の判断と一致ではなく、本件を拘束する効力がない。よって、当該案件にて、係争商標は登録第 80442 号「CHICKY Character Design」と消費者に混同誤認を生じさせる状況がないことにより、本件も同一認定をしなければならないというわけではない。原告のこの部分に関する主張を採用することができない。

第二節 公平交易法と商標保護

商標が台湾でまだ登録していないが、第三者の模倣行為を発見した場合、商標登録保護主義により、商標権者は商標法の規定により権利を主張することができない。但し、公平交易法第 20 条又は第 24 条の規定に符合する場合に限り、当該規定により権利を主張することができる。台湾で登録されていない著名商標は原則的に公平法により保護される。本節は簡単に公平交易法第 20 条又は第 24 条にて商標保護に関する実務見解を紹介する。

一、公平交易委員会と經濟部智慧財産局の職権区別

近年、公平会は商標権侵害の要件に符合し商標法により権利を主張できる案件につき、常に手続却下の処分をしているのは、両行政機関による職権協調の結果である。したがって、商標が登録した場合であれば、公平会は案件を智慧財産局に転送し、商標法の規定に反した場合に限り、公平会は実質審理を行う。登録された著名商標の保護は商標法に回帰し、公平法は主に競争関係を規範対象としている。その適用は、取引秩序に影響を与えるに足りることを前提要件とし、不正競争の行為者に一定の責任を負わせることで市場の競争秩序を回復させる。

(一)例えば、「曾記麻糬」案にて、公平会は「曾記」という商標は既に登録され、商標法の範疇に属するため、実質審理を行っていない。検挙人は行政法院に訴訟を提起したが、行政法院も公平会の判断を支持した。

判解 字号	台北高等行政法院 96 年度訴字第 3397 号判決		
当事 者	原告 曾記麻糬股份有限公司	裁判日期	2008/12/11
	被告 行政院公平交易委員会	紛争類型	公平法
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	曾記	曾記	確定済み
判決	原告の訴えを棄却する。		

主文	
判決要約	公平交易法は経済の基本法であり、商標法は商標争議事件の特別法であり、特別法は普通法を優る適用の原則により、当該案件は商標法の関係規定により処理しなければならない。公平交易法と商標法は商標の模倣に対してそれぞれ規定があり、模倣された商標が登録商標であれば、商標法の関係規定に従い処理しなければならない。被告は既に2005年3月15日の公文で返事した等とした。原告は以上の決定を納得せず、訴願を提起し、不受理の決定を受け、当裁判所に行政訴訟を提起した。五、本件の原告は第三者即ち新曾記秀姑巒溪食品有限公司、曾祖麻糬、金旺企業社、曾家麻糬食品股份有限公司、曾氏食品行、曾師傅正手作麻糬、曾福記麻糬及王冠食品廠などの業者が公平交易法第20条第1項第1号と第24条の規定に違反する状況があることを理由に、被告を検挙した。検挙はただ被告の調査権の発動を促し、被告は職権により証拠調査をし、処分又は不処分しない決定又は他の処理（本件の場合、全部を主務機関の智慧財産局に移送された）を作成するということであるので、行政訴訟法第5条のいわゆる「法により申請する」とは、法により請求権のある者が当該機関に授益処分の作成を請求する規定とは異なり、義務付け訴訟を提起することができない。

(二) また、「台糖白甘蔗養生涮涮屋」案にて、公平会はまず当該案件は商標法に規定する構成要件を構成しないと分析した上で、公平交易法の適用があると認定して実質審理を行った。

判解字号	行政院公平交易委員会公处字第 097034 号处分書		
当事者	検挙人 台湾糖業股份有限公司	裁判日期	2008/03/14
	被処分者 台糖白甘蔗養生涮涮屋有限公司	紛争類型	公平法
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	台糖白甘蔗養生涮涮屋	台糖	確定済み
判決主文	被処分人は、関係事業又は消費者が普遍的に認識する「台糖」という表徴を、同一又は類似的な使用をすることにより、他人の営業又は役務施設あるいはイベントと混同させ、公平交易法第20条第1項第2号の規定に違反する。		
判決要約	一、本案は公平交易法の適用があるのかについて (一) 商標法第81条により、「商標権者又は団体商標権者の同意を得ずに、次の各号のいずれかに該当する時は、3年以下の有期懲役又は拘留若しくは台湾ドル20万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一、同一の商品若しくは役務について、同一の登録商標又は団体		

を使用するとき。二、於類似の商品若しくは役務について、同一の登録商標又は団体を使用し、消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとき。三、同一の商品若しくは役務について、類似の登録商標又は団体を使用し、消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとき。」と刑事処罰の規定がある。また、行政罰法第 26 条第 1 項前段の規定により、「一行為が同時に刑事法及び行政法上の義務に関する規定に違反するとき、刑事法により処罰する。」よって、本案はもし同一若しくは類似の商品若しくは役務が「台糖」と類似する登録商標を使用すれば、上記の規定により、刑事法即ち商標法第 81 条等の規定を適用すべきである。（二）但し調べると、検挙人が提出した「台糖」という登録商標、及び經濟部智慧財産局の商標資料検索サービスシステムで検索した「台糖」という商標は、飲食役務などの関係項目に登録しておらず、よって、**被処分人がしゃぶしゃぶレストランにて「台糖」という文字を使用したのは、同一又は類似の商品／役務に使用するわけではないので、商標法第 81 条の規定を適用しない。従って、本案は公平交易法を適用する。**

(三)登録した紅人と A1、及び紅人 A1 及び図商標が第三者に模倣された事件につき、公平会は実質審理しておらず、同様に行政法院の支持を得た。

判解 字号	台北高等行政法院裁定九十一年度訴字第四一五五号		
当事 者	原告 德誠食品有限公司	裁判日期	2003/12/3
		紛争類型	公平法
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	美廚及び図 A1 Mei TRu	紅人及 A1 紅人 A.1.及び図	確定済み
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	本件の原告の起訴要旨は、被検挙人はなんと上記の商標図案本体の英語数字を変換して使用し、即ちその中の「A1」という字をわざと大きくし、英語「MEi TRu」を目立たないようにし、原告が享有する第 92903 号の「紅人 A.1.」と第 565338 号の「紅人 A.1.とその図」の商標を、全体的に観察すると、外観上商標類似の事情があり、且つ被検挙人の商品は、「A1」の字体を大きくし、消費者にその商品と原告の商品について混同誤認を生じさせ、公平取引事情を破壊し、公平交易法第 20 条第 1 項及第 24 条の規定を明らかに違反し、不公正競争の不法事情をもたらし、同法の第 26 条の規定により検挙された。被告は 2002 年 1		

月 14 日公参字第 0910000420 号の公文書（以下「係争書簡」と言う）で原告に返事し、その主旨は原告が堅岱企業有限公司及び優奇有限公司の模倣案につき、被告が 2002 年 1 月 10 日第 531 回委員会会議で決議したところにより、現有の証拠では、公平交易法に違反する事情を認定し難いと述べ、原告は不服で、訴願を申立てた。訴願決定は原告の訴願を棄却、これにより原告は訴願決定及び係争書簡の取消しを請求し、被告に被検挙人が公平交易法に違反する処分の作成を要求した。

三、本件の原告は公平交易法第 26 条の規定により検挙し、その他の法律規定により申立したわけではなないため、被告は被検挙人が公平交易法に違反しないため、被検挙人を処分しないとの係争書簡は、その性質は原告が法により申請した案件を棄却する行政処分ではない。前掲の説明により、原告は行政訴訟法第四条の規定により取消訴訟を提起するにせよ、行政訴訟法第 5 条第 2 項の規定により義務付け訴訟を提起するにせよ、その起訴は二種類の訴訟要件がないため、裁定でその起訴を棄却する。

二、公平交易法第 20 条の適用

(一)公平交易法第 20 条第 1 項は、「事業者は、その営業において提供する商品／役務について、次に掲げる行為をしてはならない。

- 一、関係事業者又は消費者に通常認識されている他人の氏名、商号若しくは社名、商標、商品の容器、包装の外観又はその他他人の商品を示す表示と同一若しくは類似のものを使用し、他人の商品と混同誤認を生じさせ、又は当該表示を使用した商品を販売、運送、輸出若しくは輸入する行為。**
- 二、関係事業者又は消費者に通常認識されている他人の氏名、商号若しくは社名、標章又はその他他人の営業、役務を示す表示と同一若しくは類似のものを使用し、他人の営業若しくは役務の施設又はイベントと混同誤認を生じさせる行為。**
- 三、同一の商品若しくは同類の商品について、登録を受けていない外国の著名商標と同一若しくは類似のものを使用し、又は当該商標を使用した商品を販売、運送、輸出若しくは輸入する行為。」と規定する。**

第 1 号は商品に関し、第二号は役務に関し、第 3 号は登録されなかった外国商標に対する規定である

第 20 条上第 1 項第 1、2 号にいう「表徴」とは、公平会が定める「行政院公平交易委員會の公平交易法第 20 条の案件に対する処理原則」第 7 条の規定により、「文字、図形、記号、商品容器、包装、形状、又は他の連合式が特別に顕著であることに基づき、関係事業又は消費者に表彰する商品／役務の標誌という認識を生じさせ、他人の商品／役務と区別する。」いわゆる「関係事業又は消費者に普遍的に認識される」とは、処理原則第三条の規定により、「相当の知名度があり、関係事業又は大多数の消費者に知られている。」ことをいう。よって、著名的な商標、会社名称、商品包装、外観はもし第 20 条第 1 項第一 12 号にいう「表徴」の要件と符合れば、当該規定により主張することができる。以下のケースを参照されたい。

判解 字号	台北高等行政法院 98 年度訴字第 00202 号判決		
当事 者	原告 大益有限公司	裁判日期	2009/6/4
	被告 行政院公平交易委員會	紛争類型	公平法
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	美最時	徳商『美最時』貿易股份有限公司	確定済み
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	調べると、(1) 本件の検挙人である美最時が会社の全名は「独商『美最時』貿易股份有限公司」（英語名称は「MELCHERS TRADING GMBH TAIWAN BRANCH (GERMANY)」であり、「美最時」、「Melchers」という文字は為検挙人会社の特取名称であるため、商品／役務の出所を表彰し、関係事業又は消費者に違う商品／役務と区別することができるので、公平交易法第 20 条のいわゆる表徴を構成する問題はない。(3) また、本件の原告は、被検挙商品（電動工具）の包装と商品の標示には「美最時／Melchers」の文字があり、台湾地区の代理店 BOSCH 電動工具は、当該商品の販売修理の美最時か会社の「美最時」という表徴と、同一又は類似の使用である。また、検挙人美最時会社商品には「輸入商美最時貿易股份有限公司台湾支店」の標示があり、「Melchers」はその会社の英語特取名称で、原告がその検挙された商品（電動工具）の外包装にて中国語の「美最時」という文字の下に、黒い反転表示の英語「Melchers」を加え、また商品のマニュアルと商品外観上の標示にて「美最時」の文字を使用して「美最時」を標註することにより、その登録商標「美最時／MZS」合法使用以外もう一つの使用を構成し、原告が美最時会社の表徴を使用する行為は、関係事業又は消費者が購入する時に普通の注意を払っても原告の電動工具商品の輸入、販売の行為を台湾地区の代理店 BOSCH 電動工具の		

当該商品を販売、修理する美最時会社であり、その販売している中国電動工具商品を德国 BOSCH 会社が生産する電動工具商品とされるといふ混同誤認を生じさせる虞がある。従って、原処分は原告の行為につき公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号が規定する事情があるとの認定は、妥当である。

(二)第 20 条第 1 項第 3 号のいわゆる「未登録を受けていない外国著名商標」は、必ず外国で著名でなければならないか？ あるいは海外で著名であればよいのか？

司法院（84）庁刑一字第 07260 号の法律問題によると、(旧)商標法第 62 条の 1 にいう「登録されない外国の著名商標」と公平交易法第 20 条第 1 項第 3 号が定める「登録されない外国の著名商標」とは、海外で著名でよいのか？あるいは国内外で著名でなければならないのか？

その結論は、「国内外で著名でなければならない。著名であるか否かの認定標準につき、商標法第 37 条第 3 項の規定により、經濟部を通じて行政院が核定し、基準が定められるまで、当該商標とその表彰する商品に悠久な歴史があるか否か、幅広く販売されている事実、信用・名声の評価が高いか否か、その商品の品質が一般消費者に熟知されているか否か等の事情につき、考量認定することができる(法務部 1983 年 2 月 2 日法(72)検字第 1189 号函)。よって、当該商標は海外で「著名」である以外、また国内で「著名」であると認定されなければならない。これにより、行為人の社会に対する侵害性も認定することができる。海外で著名であるか否かというのを唯一の条件とした場合、調査が困難である以外、外国機関の認定の制限を受けやすい。」と認定した。

よって、外国商標は登録されないものの、台湾で著名の程度に達する場合、公平法第 20 条第 1 項第 3 号により権利を主張することができる。以下の案例を参照されたい。

判解 字号	行政院公平交易委员会处分書公处字第 093108 号		
当事 者	王鳳蘭（即ち、吉蒂行）	裁判日期	2004/11/4
		紛争類型	公平法
紛争	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態

対象			確定済み
判決主文	一、被処分人が生産する連続印章、シール等の文房具類商品に、登録されていない外国著名「PINGU」など商標と類似するものを使用し、公平交易法第 20 条第 1 項第 3 号の規定に違反する。 二、被処分人は本処分書が送達された翌日から、直ちに前項の違法行為を停止しなければならない。		
判決要約	検挙人の「PINGU」とペンギン図案など商標は、登録していない外国の著名商標である。調査により、検挙人の「PINGU」など商標は、前の権利者であるオランダ商屏谷会社が始めて各種類の文房具、食器、バックパック、時計、腕時計、洋服、ゴミ箱、タオルなどの百貨商品に使用した標章であり、1988 年は既にオランダで商標登録を受け、その後引き続きアメリカ、日本、韓国、フランス、ドイツ、イタリアなどの三十数国で登録商標と役務標章を取得し、三十一種類の商品或役務に指定使用され、日本の代理店である SONY CREATIVE PRODUCTS INC を通じて各様式のカatalog及び宣伝資料を印刷して PINGU シリーズ商品を販売している。他方、台湾で新富会社に授權して PINGU シリーズ商品を生産、販売させ、更に PINGU のペンギン図案でテレビアニメ番組を制作して世界各国で放送している。PINGU ペンギン家族のアニメは 1999 年から公共テレビと東森幼幼台で放送されてる一方、インターネットペンギン家族成員に対する討論、PINGU クラブの成立とカーニバルの開催等の関連記事、上記添付資料の商品カatalog及び宣伝資料から見ると、検挙人はペンギン側面図案の商標使用しただけではなく、正面の図案も使用し、PINGU ペンギンは国内外で一定な知名度がある。検挙人が使用した「PINGU」などが本件商品にての販売時間、販売地域、公告資料とマスコミ報道などの証拠により、検挙人の「PINGU」等商標は、公平交易法第 20 条第 1 項第 3 号にいう「登録してない外国の著名商標」を構成し、これは検挙人が提出した各国の登録関連資料、商品カatalog、宣伝カatalog、インターネットからダウンロードした資料により立証することができ、智慧財産局の商標異議申立と無効審判、經濟部の訴願決定、及び台北高等行政法院の判決により、係争商標が「表彰する商品の商誉は、大衆に幅広く知られて著名の程度に達する」と言い難い」と確認された。三、被処分者がインク入りの連続型印章とシール等文房具類商品にて、検挙人が登録でない「PINGU」ペンギンなどの外国の著名商標を使用したことにつき、被処分者が生産、販売するシールと連続型		

印章の商品にて使用したペンギン図案、と検挙人が争うペンギン商標図形の主要部分ともペンギン図形であり、両者が使用するペンギン図案の構図、意匠及び立姿など非常に類似しており、両者とも性質の類似する文房具商品に指定使用されるので、異時異地で隔離、観察しても、類似の使用ではないとはいい難い。しかも、被処分者はインターネットから PINGU の背景資料をコピーして、カタログにてその使用するペンギン図案は「PINGU」と「東森幼幼テレビスター」であると揭示し、当該「ペンギン家族(PINGU)」はスイスで製作され、世界中で大人気の粘土アニメ」であると紹介した。よって、被処分者はその生産、販売するペンギン図案の連続印章、シールなどの文房具類の商品に検挙人の「PINGU」等商標に類似するものを類似使用したのは、**既に公平交易法第 20 条第 1 項第 3 号の規定に違反する。**

三、公平交易法第 24 条の適用

公平法第 20 条の構成要件から見ると、「表徴」であれ「外国の著名商標」であれ、台湾の消費者に幅広く知られる程度でなければならない。もし「表徴」又は「著名」の程度に達しない場合、その他の規定が適用できるか？以下の案例を参照されたい。

判解 字号	行政院公平交易委员会处分书(86)公处字第 202 号		
当事 者	被处分者 紅枋食品有限公司	裁判日期	1997/11/18
		紛争類型	公平法
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	PETER LUGAR	PETER LUGER	確定済み
判決 主文	一、被処分者が経営しているステーキ屋の看板と宣伝にて使用している「PETER LUGAR」という名称は、他人の信用・名声に便乗し著しく公平さに欠く行為であり、公平交易法第 24 条の規定に違反する。 二、被処分者は処分書が送達の日により、直ちに広告ビラにおいて「PETER LUGAR」という名称を使用する行為を停止し、一ヶ月以内に店看板にての「PETER LUGAR」という名称を消さなければならず、今後は前項が規定する取引秩序に影響する著しく公平さを欠く行為をしてはならない。		
判決 要約	一、調査により、検挙人は台湾で支店もなく、台湾の市場では広告量、販売量及び市場占有率など役務標章が関連大衆に知られている事実の表彰もない。しかも、検挙人は他にその役務標章が台湾で関連大衆によく知られている事実を表徴することができる事実を提出していない		

ので、その役務標章である「PETER LUGER」が台湾の関連大衆に知られているとは認定し難く、公平交易法第 20 条第 1 号を適用しない。

二、公平交易法第 24 条は、「本法に別段の定めがある場合を除き、事業は他の取引秩序を影響する欺罔又は著しく公平さを欠く行為をしてはならない」と規定し、その目的は事業と取引相手との取引行為が、他の取引秩序を影響する欺罔又は著しく公平さを欠く行為を規範し、且つ市場上の効能競争が侵害されたのかを判断標準とする。つまり、事業の行為が効能競争原則に違反し、例えば積極的他人の信用・名声に便乗したり、他人の商品／役務の外観を模倣したり、他人の努力成果を搾取した場合、被便乗者及び他の公平競争の本質を遵守する競争者にとって、著しく公平さを欠くこととなる。調べると、本案検挙人の役務標章は前に述べたように、台湾で関連大衆に知られているとは認定し難いが、検挙人はそれぞれアメリカ、ドイツ、カナダ、イスラエル……などの国で「PETER LUGER」につき役務標章の専用権を取得し、米、英などの雑誌、新聞紙及び 1997 年 2 月 28 日にて連合新聞の幅広く報道、台湾人はアメリカへのビジネス、旅行が頻繁なため、検挙人の係争標章は多くのグルメによく知られているはずである。しかも、検挙人が一八八七年からローストステーキとしてアメリカ全土で有名であり、アメリカ全土で一番おいしいステーキレストランと呼ばれている。また、「PETER LUGER」は慣用語ではなく、消費者が「PETER LUGER」を見れば、検挙人と関係があると連想しやすい。なお、ステーキは台湾にとって外来の食べ物であり、被処分者は台北で経営するステーキ屋の役務標章にて、類似の「PETER LUGAR」（その異なるは、アルファベット ER と AR の異なりだけで、外観からでは区別し難く、発音も非常に類似している）を使用して、広告に「十九世紀初めから始まり、アメリカ紳士風の飲食名店……」と自称することにより、消費者に両者が技術移転又は他のスポンサー若しくは授權関係があると誤認を生じさせる。被処分者は自分が所有する全ての役務標章は「JUNIOR PETER LUGAR 紅枋牛排館」であって、

「PETER LUGAR」だけではなく、しかも当該ステーキ屋の成立起源は、「約 20 数年前、三名最興中学の学生であり、この三人は台湾紅枋を創立した紅枋人であり、三名の名前とも「David」といい、検挙人の標章と関連がない。しかし名称の「David」は、「PETER LUGAR」と全然関連がなく、逆に「JUNIOR」（「新しい参加者、後輩」の意味を指す）は両者の関連性につき誤認を生じさせる。なお、調査により、被処分者が経営するステーキ屋の看板の「PETER LUGAR」は大きく鮮やかな赤い字体で表示されているが、「JUNIOR」は目立たない白い字体であり、看板を見ると、消費者は極めて「PETER LUGAR 紅

「紅枋頂級牛排館」であると誤認しやすく、「JUNIOR PETER LUGAR 紅枋頂級牛排館」とは思わない。しかも、被処分者が述べたように、その看板にての「JUNIOR PETER LUGAR 紅枋頂級牛排館」は、「PETER LUGER」と両者が一定のスポンサー又は授權関係があるとの誤認を生じさせる可能性が高いため、その主張を採用しない。以上をまとめると、**被処分者の行為は、両当事者が所在する地区域の市場が異なり、検挙人の役務標章は台湾の関連大衆共に知られないので、被便乗者の努力成果を侵害する事情が存在すると言ひ難く、当該模倣行為は競争者に公平さを欠き、商業倫理の非難性があることには、疑問がない。**三、以上により、**被処分者の行為は公平交易法第 24 条の規定に違反するので、同法の第 41 条前段の規定により主文のように処分する。**

最後に、最高行政法院 94 年度判字第 02032 号判決は、「公平交易法第 20 条と第 24 条の関係につき、事業はその営業が提供する商品／役務が当法第 20 条各号の場合に該当しないものの、もし事業の営業競争の手段は、他人の名誉又は不当的他人の商品外観又は表徴を模倣すれば、他人の努力成果を搾取する行為を構成し、商業競争倫理を符合せず不公正の競争行為、即ち市場上の効能競争に対する圧抑又は妨害となり、しかも他人が実質的な侵害を遭うことが必要ではない。」という見解に基づいて解釈する。

よって、もし国外商標が台湾で使用されておらず、「表徴」又は「著名」の程度に達しなく公平法第 20 条の規定を適用できない場合、第 24 条が規定する「その他の交易秩序を影響するに足りる欺罔又は著しく公平さに欠く行為」があるか否かによって、第 24 条の規定を適用する。なお、第 24 条の適用基準に関し、公平会が定める「行政院公平交易委員会の公平交易法第 24 条の案件に対する処理原則」を適用する。

第五章 非著名商標が第三者に先取り登録された場合の救済

商標権者が商標の価値を築き上げた後、引き続きビジネスの規模を拡大させたいとき、世界各地で営業拠点を開設する方法が考えられるが、この方法は比較的成本がかかり、世界各地の風俗民情を把握できない商標権者にとっても比較的リスクの高い方法である。このとき、商標権者が世界各地の代理商又は販売代理店を通じて製品の推進販売ができれば、相対的リスクを低減させる。代理商又は販売代理店の努力によって、商標権者の商標を広め、代理商又は販売代理店も商標権の既存の価値から利益を得ることができる。よって、代理販売制度は各大手ブランドが業務展開に用いられる最善な選択肢となっている。

但し、商標権者の商標が代理商の宣伝・推進により有名になるにつれ、オリジナルメーカーと代理商間の商標をめぐる紛争が勃発する傾向がある。代理商は自分の努力でオリジナルメーカーの商標が広く知られるようになったと考えるかもしれないが、オリジナルメーカーも商標があくまでも自分のものであり、代理商は自分が苦勞して作り上げた商標により多額の利益を得ているだけであると考えられるかもしれない。オリジナルメーカーが最初から商標問題に気を配り、代理販売契約にて適切に約定をしていなければ、紛争が起こった後、始めて自分の商標がとくに代理商により当地で出願登録されていることに気付くこともありうる。このとき、オリジナルメーカーは異議申立て若しくは無効審判の手続きにより、代理商が先取り登録出願した商標の取消しを請求し、自分の商標権を取り戻さなければならず、さもなくば、属地主義及び登録主義のため、オリジナルメーカーが当地に進出する際の障害となってしまう。

代理商が先取り登録した紛争のほか、オリジナルメーカーの商標が有名、若しくはデザインがいいがために、その存在を知った第三者が不正な意図に基づき先取り出願するケースもある。特に交通が便利で、情報伝達手段が発達している現在では、商標が第三者の悪意に基づき先取り登録されることは珍しくない。この場合、メーカーが商標権を取り戻すには、異議申立て若しくは無効審判の手続きにより、第三者の悪意に基づき先取り登録された商標の登録を取り消すしかない。商標法第 30 条第 1 項第 12 号の規定は、このような状況に対応するために定めたものであり、真の権利者が法律上の救済措置により商標権を取り戻すことができるようにしている。真の権利者の商標が著名であるか否かは、本号適用のポイントではなく、本章の題目は「非著名商標が第三者に先取り登録された場合の救済」であるが、著名商標の適用を排除しているのではなく、商標法第 30 条第 1 項第 12 号規定の適用は、著名商標を要件としない

ことを説明するためである。

商標法第 30 条第 1 項第 12 号は、「商標が次の何れかに該当する場合、登録を受けることができない。(12)同一又は類似の商品／役務について他人が先に使用している商標と同一又は類似のものであり、且つ、出願人が当該他人との契約上、地理上若しくは事業上の関連又はそれ以外の関係から、前記商標の存在を知っていて、先取りを意図して登録出願した場合。但し、当該他人が登録出願に同意した場合、この限りではない。」と規定している。改正前の商標法第 23 条第 1 項第 14 号の規定と比較すると、2012 年新商標法は「先取りを意図して登録出願した」との要件を追加した。出願人が先取りを意図して行ったのかは、個別案件の異議された商標が独創性を有しているか、市場での販促に使用しているか等の具体的な客観事実証拠から出願人が業務関係に基づき他人の商標の存在を知っていながら「先取りを意図して」登録出願をした事情を判断することができ、契約、地縁、業務の関係またはその他客観的に存在を知った時点及び証拠を斟酌して判断する。以下、本号の各構成要件及び実務上の争点について分析する。

一、商標が同一又は類似でなければならない

商標法第 30 条第 1 項第 12 号の適用は、先取り登録された商標図案と同一又は類似であり、且つ指定商品／役務も同一又は類似であってはじめて該当する。商標図案及び商品の類似判断につき、經濟部智慧財産局が「混淆誤認審査基準」（詳しくは別紙を参照）を頒布し、商標類似の判断基準を明確に記述しているので、本文では該規定を繰返し述べないとし、別紙「混淆誤認審査基準」の規定を参照されたい。以下、実務上類似を判断するにあたり特に留意すべき見解について討論する。

(一)智慧財産法院 103 年度行商訴字第 16 号判決

ハイ ライ ト	係争商標の図案が周知の物事をテーマとしたものである場合、引用商標の図案を盗作したとは限らないため、これにより二つの商標が類似すると認定してはならない。				
当事 者	原 告	アメリカ企業仙妮蕾德公司	裁判期日	2014/6/4	
	被 告	經濟部智慧財産局	紛争類型	商標異議	
	参加人	蓮荷国際有限公司			
紛争 対象	係争商標（名称）		引用商標（名称）		紛争状態
					確定済み
	:		:		:
	:		:		:
	Sun Be Bar		SUNBAR		:
	:		:		:

判決主文	原告の訴えを棄却する。
判決要約	異議申立ての根拠となる商標図案にある外国語「SUN」と「BAR」は、よく見る周知の外国語単語に該当し、オリジナリティーがなく、誰もがこれを商標図案にする可能性があり、これは「SUN」が第三者によって各商品/役務の分野に広く登録されているとの被告が提示した事実（異議裁判資料第167～169頁を参照）により証明される。また、係争商標はさらに英語「BE」を組み合わせたデザインであり、異議申立ての根拠となる商標のデザインや意匠と明らかに異なることから、先取りを意図したと認定し難い。さらに、原告は、参加人が原告と契約、地縁、業務上の取引の関係、それともその他の関係があることにより、異議申立ての根拠となる商標の存在を知ったのかにつき、証拠を提出して疎明していないため、参加人が異議申立ての根拠となる商標の存在を知っていたと認定することができず、また参加人が先取りを意図したと認定することができない。よって、係争商標の登録は、改正前の商標法第23条第1項第14号及び現行の商標法第30条第1項第12号を適用できない。

(二)智慧財産法院 97 年度行商訴字第 122 号行政判決

ハイライト	商標が同一又は類似するとは、通常の知識経験を有する一般商品の購買者が購買するときに普通の注意を払い、両商標の外観、観念、読み方について隔離観察した時に誤認混同が生じる虞があるか否かにより判断する。よって、両商標は、外観、観念又は読み方のいずれかにおいてその主要部分である文字、図形又は記号が類似し、一般関連する消費者に誤認混同を生じさせる虞があるものであれば、類似商標となる。		
当事者	原告 甲○○ 被告 經濟部智慧財産局	裁判期日	2009/3/31
		紛争類型	異議申立
紛争対象	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態
		 	確定済み
判決主文	原告の訴えを却下する。		
判決要約	また、本規定の趣旨は、他人の創作・使用した商標を剽窃し先取り登録することを避け、不正競争行為を防止し、そして商標が他人に先取り登録された場合、その先使用者に権利救済の機会を与えることにある。 なお、前掲規定の適用は、両当事者の商標図案が同一若しくは類		

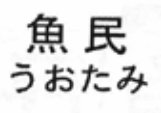
似するのを前提条件とすべきである。また、いわゆる商標が同一又は類似するとは、通常の知識経験を有する一般商品の購買者が購買するときに普通の注意を払い、両商標の外観、観念、読み方について隔離して観察した時に誤認混同が生じる虞があるか否かにより判断する。よって、両商標は、外観、観念又は読み方のいずれかにおいてその主要部分である文字、図形又は記号が類似し、一般関連する消費者に誤認混同を生じさせる虞があるものであれば、類似商標となる。

(三) 智慧財産法院 97 年度行商訴字第 112 号行政判決

ハイ ライ ト	両商標は、読み方が同様であることにより類似とはならない。		
当事 者	原告 金園排骨股份有限公司 参加人 丙○○	裁判期日	2009/4/9
		紛争類型	異議申立
紛争 対象	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態
	今 園	 園金	確定済み
判決 主文	原告の訴えを却下する。		
判決 要約	係争商標は横書きの中国語の「今園」二字で構成され、係争商標はそれぞれ横書きの中国語の「金園」二字、「金園排骨」及びその図から構成されており、両当事者の商標を比較すると、両商標図案における中国語の「今園」及び「金園」は、その読み方が同じであり、且つ外観が類似しているが、両者が主として識別に供する中国語の先頭の「今」及び「金」字は分かりやすい中国文字であり、区別できないわけではなく、なお、両商標とも「温・冷の飲料店、飲食店、レストラン」等の飲食サービスを指定使用し、地域指定供給の役務に属するものであり、事業者がその場所、食器、ペーパーナプキン若しくはメニューに標章を標示することが多いので、一般消費者は皆その営業場所及び役務内容の全体により、役務の出所及び主体を区別し、もってその商標を識別することができるはずであり、読み方だけを主な識別根拠とすることは殆どないため、類似商標ではないと判断すべきである。 (三) また、両商標とも温・冷の飲料店、飲食店、レストラン等の営業を指定使用し、同一又は類似の役務に属しているが、参加人が 1993 年間に登録商標第 64105 号「金園」の商標権を取得し(専用期間 1993		

年5月1日から2003年4月30日まで）、当該商標権が2003年4月30日に期間満了後更新登録してなかったことにより消滅したので、参加人が2003年12月29日に係争商標をもって登録出願した。然るに、参加人が前回の訴願時に提出した「今園排骨店」の店頭、宣伝品、包装用ケース・袋、インターネットの資料、及び「今園排骨店」の1999年度から2003年度までの営利事業所得税申告書により、参加人が1999年から2003年までの間、係争商標「今園」を継続して使用していることを証明することができるので、両商標は十年間共に登録されており、且つ両者が市場でも共に継続して使用されていることを鑑みて、消費者は両商標がそれぞれに表彰する役務の出所の違いを区別することができ、両者がシリーズ商標という連想を生じさせ、さらに誤認混同を生じさせる虞がないはずである。調べると、両商標は類似を構成していないので、類似商標に属しない。且つ、係争商標は登録出願前、登録商標第64015号「金園」として登録したことがあり、係争商標と共に継続し使用される事実があったことも、既に前述のとおりであるため、参加人が中国語の「今園」を係争商標の図案として登録出願したとしても、原告が参加人との間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係により、その商標の存在を知悉し、さらに不正競争行為で先取り登録出願したとは認め難い。

(四) たとえ商標の図案が同じまたは類似する場合だとしても、先取りを意図して登録出願したものでなければ、これに該当しない。これにつき、智慧財産法院102年度行商訴字第89号行政判決を参照できる。

ハイ ライ ト	異議申立人が係争商標を登録出願する前に先に引用商標を使用した事実がある、両者の商標が類似する、商品/役務が同じまたは類似するほか、商標権者が係争商標を登録出願する前に既に他人の商標また標章を知っており、先取りを意図したとの事実証拠の存在がなければ、前掲条項の規定を適用できない。		
当事 者	原 告 日本企業摩天羅沙股份有限公司 参 加 人 丙○○	裁判期日	2014/1/29
		紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態
			確定済み
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		

判決 要約	(1) 「他人が先に同一または類似の商品/役務に使用した商標と、同一または類似の商標につき、出願人がその者との間に契約、地縁、業務上の取引またはその他の関係を有することにより、その者の商標の存在を知っている場合」、「他人が先に同一または類似の商品/役務に使用した商標と、同一または類似の商標につき、出願人がその者との間に契約、地縁、業務上の取引またはその他の関係を有することにより、その者の商標の存在を知っており、先取りを意図して、登録を出願した場合」は登録できず、それぞれ改正前の商標法第 23 条第 1 項第 14 号及び現行の商標法第 30 条第 1 項第 12 号の本文に規定されている。また、前掲規定は、主に他人が創作して使用した商標または標章を剽窃し、先取り登録することを防ぐものであるため、異議申立人が係争商標を登録出願する前に先に引用商標を使用した事実がある、両者の商標が類似する、商品/役務が同じまたは類似するほか、商標権者が係争商標を登録出願する前に既に他人の商標また標章を知っており、先取りを意図したとの事実証拠の存在がなければ、前掲条項の規定を適用できない。・・・・・・しかしながら、調べると、①係争商標の主な識別部分「漁民」の二文字につき、「漁で生活を維持する者」という意味で熟知されており、人々が日常生活において頻繁に接触または使用する言葉である。また、参加人のレストラン「漁民食堂」は嘉義市にあり、嘉義には東石、布袋漁港があり、漁業の発展がその地方の産業の一つである。そのうえ、参加人の母親は 2001 年 12 月 7 日に嘉義市政府の許可を得て「漁民食堂」の商号で設立し、開業時に使用した看板の「漁民」の二文字は、その字体が係争商標の「漁民」の二文字と全く同じで、「民」の文字の最後の一画がいずれもはね上がっておらず、当時の看板は木製の横長の長方形の看板である。これにつき、被告が提出した商業登記公示資料検索明細及び参加人が提出した「漁民食堂」レストラン開業時の看板の写真を参照できる（原処分裁判資料第 52 頁、当裁判所裁判資料第 214 頁を参照）。被告が提出した「民」の文字の歴代書法の見本、並びに参加人が提出した教育部異体字字典と「民」の文字の書法字体大全（当裁判所裁判資料第 201、207～213 頁を参照）を見ると、係争商標の「民」の文字に近い書き方がある等のことから、係争商標の「民」の文字の字体が引用商標の「民」の文字と全く同じであり、かつその看板が同じく木製の横長の長方形のものであるだけで、参加人が係争商標を登録出願する前に既に引用商標の存在を知っており、模倣する意図があると認定することができない。・・・・（3）前述により、原告が挙げた証拠資料から、参加人が係争商標の登録を出願したときに引用商標を模倣する意図があると推論することは困難である。よって、係争商標の登録は、改正前の商標法第 23 条第 1 項第 14 号及び現行の商標法第 30 条第 1 項第 12 号の規定に違反していない。

二、係争商標は「先使用」の商標でなければならない

（一）係争商標は確かに「商標」として使用されなければならない

1、最高行政法院 97 年度判字第 00281 号判決

ハイ ライ ト	係争商標は確かに商標として使用されなければならない。		
当事 者	上告人 台湾寛頻通迅顧問股份有限公司	裁判期日	2008/4/23
	被上告人 經濟部智慧財産局	紛争類型	無効審判
紛争 対象	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態
		台湾寛頻通迅顧問股份有限公司	確定済み
判決 主文	上告を却下する。		
判決 要約	係争商標登録時の商標法第 77 条により第 37 条第 14 号を準用する部分について：本号の規定の趣旨は、他人の創作・使用する商標又は標章を知悉し、さらに剽窃して先取り登録することにより公正な競争秩序を妨害するものを避けるということであるので、その適用は、他人に「商標又は標章」についての「先使用」の事実があることを前提条件とすべきである。調べたところ、原判決は、上告人が提出した証拠資料に基づき、争う対象は会社の名称であり、役務標章ではないと認めた。上告人がそれを会社名称として使用しているので、上告人には「台湾寛頻」を「役務標章」として使用している事実があるとは認め難い。よって、参加人は他人の「先使用」の「役務標章」を剽窃した事実があるとも認められない。なお、原判決は上告人が採るに足りないと主張した事項についても全て詳しく論述したので、原判決で適用した法規は当該ケースで適用すべき現行法規に違背しておらず、解釈判例とも抵触していないため、原判決が法令に違反するということはない。		

2、最高行政法院 98 年度判字第 1039 号判決

「本条項は他人の創作・使用する商標の剽窃及び先取り登録を防止することを旨とするものであり、条文には「契約、地縁、業務上の取引」の関係の外、「その他関係」の概括的な規定も定められており、これらの関係により他人の商標を知悉し、さらに先取り登録出願したものを指すので、「その他の関係」を解釈するとき、同条項に例示されるものを参酌してこそ、立法の真意に符合すると言える。そのため、前掲の「その他の関係」とは、出願人が他人との間に「契約、地縁、業務上の取引」等のような関係を有することにより他人の商標の存在を知悉し、さらに先取り登録することを言う。また、「先

「使用の事実」があるとは、商標を「使用する」証拠があつて、当該商標がその使用にかかる商品と結合して現れた状態をいい、例えば、商品に指称される商標を張り付け、単に対外的に「〇〇ブランドの商品」と公言するのは、ある商標を「使用する」可能性があると間接に示すに過ぎず、使用の事実があるかどうかについては、商品と商標との結合の使用状態に関する証拠を提出して始めて、使用の事実が確かにあったと証明できる。」

3、台北高等行政法院 96 年度訴字第 00994 号判決

ハイ ライ ト	確実に商標として使用されることを証明しなければならない。		
当事 者	原告 甲〇〇 参加人 理想牌有限会社	裁判期日	2007/12/17
		紛争類型	異議申立
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
	理想	理想	確定済み
判決 主文	訴願決定及び原処分を取り消す。		
判決 要約	本件で係争商標は合法的に登録したものではないとは認められる。従って、被告は本件の係争商標には先使用の事実があるか否かを認定するときは、慎重に厳格な証明の証拠法則を採用すべきであり、そうすれば訴訟は 8 年間も長引いた訴訟が、ついに判決が下され、保護されるはずの登録商標が逆に侵害されたこととなり、それは決して商標法を制定し登録商標を保護しようとする旨に合うものではない。（二）但し、商標を「使用」する証拠とは、当該商標がその使用にかかる商品と結合して現れた状態をいい、例えば、商品に商標を張り付け、対外的に「〇〇ブランドの商品」とであると公言するのは、ある商標を「使用する」可能性があると間接に示すに過ぎず、使用の事実があるかどうかについては、商品と商標との結合の使用状態に関する証拠を提出して始めて、使用の事実が確かにあったと証明できる。（三）しかし、参加人が提出した係争領収書の発行日は係争商標の登録前であるが、当該領収書には「金雅典ブランドの換気扇」「理想ブランドの換気扇」、数量（台）およびその金額のみが記載され、そのほかに記載がないので、商品販売の証明にしか出来ない。係争商標がその商品と確実に結合し使用した事実があるか否かについては、ほかの証拠により証明しなければならない。係争領収書は係争商標が使用されたことがあるという要証事実を明らかにすることができないので、係争領収書を係争		

商標の使用証拠として認めることが難しい。係争処分は係争領収書が使用の事実を証明できると認めたが、それは妥当ではない。

(二) 「先使用」とは合理の先使用を指す

最高行政法院 97 年度判字第 481 号判決「また、本条項にいう「先使用」とは合法の先使用をいい、他人の商標権を侵害する不法な先使用者が本条項の保護範囲に入らないのは当然であるが、先使用者が他人の商標権を侵害したか否かについては、民事裁判所で確定された侵害排除訴訟の判決を基準とし、上告趣旨は、上告人が既に 1996 年 5 月 15 日に「哈電族及び図」を「言語学習機」類別に登録したのが記録にあり、記録済みであり、その時点は係争商標「哈語族」が 1999 年に新聞・メディアに広告を掲載した時点より早いので、係争商標が合法の先使用ではない、と主張した。但し、これについて、上告人は係争商標に関して既に民事判決による侵害排除が確定したことを証明できないため、採用することができない。なお、参加人の元代表者である呉木成が「哈語族」商標を使用したことで、台湾板橋地方法院檢察署の檢察官に商標法の違反として起訴された事件について（当署 91 年度偵字第 12205 号起訴書、原審書類証拠 6）、既に台湾板橋地方法院 92 年度易字第 1494 号の刑事判決により「哈語族」と「哈電族」が類似商標ではないことを理由に無罪判決を言い渡された。さらに、この無罪判決は、台湾高等裁判所 93 年度上易字第 7 号刑事判決が檢察官の控訴を却下したことにより確定した。以上につきは全て判決検索の内容により調べることができる。よって、上告人は係争商標について参加人の先使用が不法であることを証明できず、それについて原審は判決の中で論じて判断していなくても、判決の結果には影響を与えないため、判決の理由不備という違法とは異なる。これをもって控訴理由とするのは採用することができない。」

(三) 争う「先使用」商標について著名であること、若しくは登録を受けたことを要件としない。

最高行政法院 98 年度判字第 321 号判決「また、本条項の適用は、先使用商標を保護するためであり、著名を前提とせず、もし先使用商標が既に著名に至ったものであれば、当然本条項の保護を主張することができる。調べたところ、原判決は、参加人が提出した 2001 年から 2004 年までの間に係争商標の継続密着した広告宣伝の資料及び使用の状況に基づき、係争商標の元所有者の前持ち主が被上告人に対して係争商標「熱到家」の登録出願前、参加人の信用名声が既に関連する国内外の公衆に熟知されており、なお、上告人は関連又は競争の同業であり、業務経営の関係により、参加人の係争商標が存在していることについて、詳しく知っているはずである、と認定した。

原判決は、係争商標が著名商標であることについて論及したが、それが本号の構成要件と異なっても、結論としては同じなので、維持すべきである。最後に、台湾の商標法は商標の使用について、その第6条に「本法における商標の使用とは、市場取引を目的として商品／役務又はそれに関連する物品に商標を利用すること、若しくは、関連する消費者が商標として十分に認識できるように、平面図形、デジタル化音響画像、電子媒体又はその他の媒体物を通じて商標を利用することを指す」と定義している。従って、役務利用者の使用に供するものに商標を標示する行為、若しくは商品／役務に関する広告、価格表又は取引書類に商標を標示しそれを陳列あるいは散布する行為は、全て商標使用の態様であり、当該商標は登録した商標の前に先使用の事実があれば、**商標法第23条第1項第14号に規定する先使用商標の保護を受けることができるので、倉卒に先使用の商標が登録されていないことを理由に商標として使用された事実を否定することができない。」**

(四) 「先使用」の事実を示す証拠が必要である

- 1、最高行政法院 98 年度判字第 319 号判決「本号規定の適用について、係争商標が係争商標と同一又は類似であり、同一又は類似の商品／役務に使用され、且つ係争商標の出願人が係争商標の所有者との間に契約、地縁、業務取引又はその他の関係を有することにより、**係争商標の存在を知悉するものであるとともに、係争商標には先使用の事実がなければならない。**本件で係争商標は係争商標が 2004 年 4 月 2 日に登録出願する前、既に原処分機関により 1999 年 8 月 10 日に登録を許可されたが、それは先に使用したのに同じではなく、上告人が異議申立の段階で提出した証拠資料をもって係争商標に先使用の事実があると認めることができない。原処分機関が係争商標が先に登録したので商標の先使用に該当するという理由で係争商標の登録を取り消したことについて、訴願決定は、誤っていると判定し、原処分を取り消し、原処分機関に改めて適法な処分を作成するよう命じた。この訴願決定の認定について、原判決はそれを維持し、理由にいて詳しく論述したため、原判決に適用する法規が本事件に適用すべき法規に違反しておらず、解釈・判例にも抵触していないので、原判決に法令違反はない。

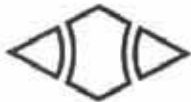
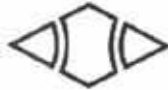
- 2、最高行政法院 95 年度判例字第 50 号判決

ハイ ライ ト	係争商標が更新登録していないことによって消滅しても、「先使用」の事実であることに影響を与えない。

当事者	上告人 ○○貿易股份有限公司	裁判期日	2006/1/12
	被上告人 澳洲商○○化学工業股份有限公司	紛争類型	無効審判
紛争対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
	適可耐 SELECTOLYTE	SELECTOLYTE	確定済み
判決主文	上告を却下する。		
判決要約	商標図案が「他人が同一又は類似の商品に先に使用している商標と同一又は類似のものであって、且つ出願人が当該他人との間に契約、地縁、業務取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知悉するもの」は登録を受けることができない、と係争商標の登録出願時商標法第 37 条第 14 号の本文に規定されており、また、同条第 12 号及び第 13 号には「商標」ではなく「登録商標」が規定されていることから、前掲条文における商標とは、先使用且つ登録していない商標を指すことが明らかである。よって、先使用商標は、専用期間の満了後同法第 25 条により登録更新をしなくても、同法第 34 条第 1 号によって商標専用権の消滅の効果のみ生じ、商標の先使用については既に存在している事実であるので、影響を受けない。		

（五）、相対的な先使用で十分であり、絶対的なものでもなくてもよい。

1、智慧財産法院 103 年度行商訴字第 57 号行政判決

ハイライト	先使用は、相対的な先使用であれば良く、絶対的な先使用である必要がない。そのため、引用商標権者は創作者である必要がない。		
当事者	原告 嘉南科技股份有限公司	裁判期日	2014/09/25
	参加人 日本企業小池酸素工業股份有限公司	紛争類型	商標無効審判
紛争対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
			確定済み
判決主文	原告の訴えを棄却する。		
判決	原告はさらに、無効審判の根拠となる商標は参加人が独創したものではなく、台湾において既に登録商標第 201368 号等のひし形商標が存在		

要約	し、現在に至るまで既に 31 年を超える等と主張した。しかしながら、調べると、いわゆる「先使用の商標」は、「絶対的な先使用」ではなく、「相対的な先使用」を指しており、無効審判の根拠となる商標が係争商標に対して先に使用されていればこれに該当し、無効審判の根拠となる商標より先に登録されたまたは使用されたその他の商標があるか否かを問わない。まして登録商標第 201368 号商標権は 1992 年 12 月 31 日に存続期間が満了したことにより消滅した（当裁判所裁判資料二第 206 頁を参照）。登録商標第 770268 号、第 715408 号、第 958087 号商標につき、その商標図案はひし形であり、かつ三つに分割されているものの、無効審判の根拠となる商標のように均等に三つに分割されておらず、また当該商標図案の中央に「KOIKE」の文字もなく、いずれも無効審判の根拠となる商標の構図や意匠と異なり、いずれも無効審判の根拠となる商標が係争商標より先に使用された商標である事実を否定できないため、原告の前掲主張に基づいて原告に有利な判断を下すことができない。

2、経訴字第 09606072760 号訴願決定書

ハイ ライ ト	前の商標は「最先使用」者であるか否か、あるいは国内で登録したか否か（若しくはその登録について無効審判を申し立てられたか否か等）は、すべて問わない。		
当事 者	訴願人 梁貴逢	裁判期日	2007/8/14
	関係人 日本籍・北川和夫	紛争類型	異議申立
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
		 	確定済み
判決 主文	訴願を却下する。		
判決 要約	前掲規定の適用には、前の商標が後の商標の登録出願前に、既に先使用の事実があることは必要条件であり、前の商標は「最先使用」者であるか否か、あるいは国内で登録したか否か（若しくはその登録について無効審判を申し立てられたか否か等）は、すべて問わない。		

（六）国内における「先使用」商標だけではなく、海外における先使用商標も含まれる

智慧財産法院 103 年度行商訴字第 65 号行政判決

ハイ ライ ト	これにより、本号にいう「先使用」の商標は、国内の先使用の商標に限らず、海外の先使用の商標も含まれる。		
当事	原 告 嘉南科技股份有限公司	裁判期日	2014/10/23

者	参 加 人 日本企業小池酸素工業股份有限 公司		紛争類型	商標無効審 判
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態	
			確定済み	
判決 主文	原告の訴えを棄却する。			
判決 要約	いわゆる「先使用の商標」とは、係争商標に対して先に使用された商標をいい、商標として使用された事実に重点を置き、国内または海外で先に登録された商標に限らず、また絶対的な先使用の商標に限らない。たとえその他の商標が無効審判の根拠となる商標より先に登録または使用され、無効審判の根拠となる商標は参加人が「創作して使用した」または一番先に使用したものではなかったとしても、これを問わない。係争商標の登録を出願する前に、国内または海外で同一または類似の商標図案を同一または類似の商品に先に使用すれば、本条項を適用できる（最高行政法院 96 年度判字第 105 号、98 年度判字第 321 号判決、及び 1997 年 5 月 7 日に改正され公布された商標法第 37 条第 1 項第 14 号の立法趣旨を参照）。・・・・・・・・・・（三） しかしながら、前述の通り、いわゆる「先使用の商標」とは、係争商標に対して先に使用された商標をいい、商標として使用された事実に重点を置き、国内で先に登録されたまたは使用された商標に限らず、係争商標の登録を出願する前に、国内または海外で同一または類似の商標図案を同一または類似の商品に先に使用すれば、登録時の商標法第 23 条第 1 項第 14 号本文及び現行の商標法第 30 条第 1 項第 12 号本文の規定を適用できる。			

（七）代理商の「使用」の利益はオリジナルメーカーに帰属すべきである

1、智慧財産法院 97 年行商訴字第 52 号行政判決

ハイ ライ ト	代理商の使用はオリジナルメーカー向けのものであるため、その使用の利益はオリジナルメーカーに帰属すべきである。		
当事 者	原告　スリランカ商史達先輸出有限会社	裁判期日	2008/12/31
	参加人　達飛国際企業股份有限公司	紛争類型	異議申立
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
		SEL Stassen Pure Ceylon Tea	確定済み
判決 主文	訴願決定及び原処分を取り消す。 被告は参加人である達飛国際企業股份有限公司の商標登録第 1156592		

	号を取消す処分を作成しなければならない。
判決要約	英語の「Stassen」と中国語の「司迪生」は観念的に同一又は類似しているのは明らかである。前述の説明を受け、係争商標と付属図四の商標図案とも、前述のように長方の蝶図形の枠及びハイライト文字という特徴を有しているので、両者は類似商標に属するはずである。原告と参加人との間に茶類商品に関する契約関係があることは明らかである。また、原告は1990年8月10日に付属図四に示された商標をもってオーストラリア政府に商標登録出願したのが記録済にあり（当所ファイル第63頁）、原告と参加人の間にも1990年間から茶類商品に関する契約関係が存在していたので、参加人が1990年に外貿協会の食品展覧会に参加したとき、既に付属図四に示された商標図案の下に「司迪生紅茶包」という文字で注を加え（当所ファイル第390頁）、そのほかに参加人の会社名称に関する記載は一切ないため、参加人が当時に原告の所有する付属図四の商標を使用したのは、原告と参加人との間の契約関係によるものである。よって、前掲商品が示す商品の出所は参加人ではなく、原告であるので、前掲商標の使用から生じる利益は、原告に帰属すべきであり、原告が1990年から付属図四の商標を使用し始めたことは認められる。よって、参加人と萬和醬園会社の使用している「司迪生」商標に示された商品の出所は参加人ではなく、原告であるため、参加人はこれをもって自分が原告よりはやく「司迪生」商標を使用したことを証明することができない。従い、係争商標は原告が同一又は類似の商品に先に使用した商標とは類似しており、且つ参加人が原告との間に契約関係を有することにより原告の商標の存在を知悉したので、係争商標は商標法第23条第1項第14号により、登録を受けることができない。

2、經濟部經訴字第 09506185960 号訴願決定書

ハイライト	代理商が登載する広告は、オリジナルメーカーの先使用の証拠とすることができる。		
当事者	訴願人 仲敏股份有限公司等	裁判期日	2006/12/20
	関係人 日本企業古河電気工業株式会社	紛争類型	異議申立
紛争対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
	古河	「古河」 「古河電工」	確定済み
判決主文	訴願を却下する。		

判決 要約	調べたところ、係争の第 1140622 号「古河」商標は関係人の先使用の争う「古河」、「古河電工」商標と比べると、両者とも同じく「古河」を有するので、類似商標のはずである。また、係争商標の使用にかかる光ファイバー線、映像信号用の電線、音声信号用の電線等の商品は、係争商標の使用にかかる光ファイバー・デジタルの音声信号用の電線商品と、同一又は類似の商品である。また、関係人が提出した証拠によると、異議申立の付属資料 15 商標登録証のコピーから、当該「古河電工」商標について関係人が既に 1969 年に日本において幾つかの商標専用権を取得したことが分かり、異議申立ての付属資料 8 及び 18 の広告資料（即ち 1990 年 7 月 1 日に出版された音...論壇第 23 号）によれば、その広告の左下における産品包装パッケージには「古河・光一」及び「古河電工」という文字が書いてあり、広告の右上には「古河電工」商標及び会社名称「FURUKAWA ELECTRIC」が記載され、且つ「全日本実績最佳最大專業線材製造廠出品」という文字が明記され、その右側には「古河光纖數位音頻訊号線」という文字があるので、係争商標が 2004 年 6 月 9 日に登録出願前に、関係人は光ファイバー・デジタルの音声信号用の電線商品に「古河」及び「古河電工」商標を先に使用した事実は認めることができる。また、当該広告の右下には「授權総經銷/仲敏股份有限公司」という文字があるので、訴願人が業務交渉の関係により関係人の商標の存在を知悉したことは認められる。訴願人は、異議申立ての付属資料 8 及び 18 は関係人の商標使用に関する資料ではなく、訴願人の登載した広告であり、且つ訴願人が既に 1991 年から続々と商標登録第 591003 号等の商標を取得し、長期にわたり使用してきたので、相当有名になったと主張した。但し、異議申立ての付属資料 8 及び 18 広告資料の右下に「授權総經銷/仲敏股份有限公司」と記載されており、且つ訴願人が提出した証拠三である音論壇第 76、79、81 号には「日本製『古河線』」、「総代理富而達（仲敏）股份有限公司」という文字が書いてあるので、訴願人はただ関係人の産品を販売していただけ、ということがわかった。それに訴願人は 81 年 7 月 8 日に初めて中国語の「古河」をもって商標登録出願したので、当該「古河」又は「古河電工」商標についての最先使用者は関係人ではないとは認め難い。

三、 出願人は他人との間に契約、地縁、業務取引又はその他の関係により、他人の商標を知悉するものでなければならない。

（一）「その他の関係」を広く認める

1、台北高等行政法院 93 年度訴字第 114 号判決

ハイ ライ ト	他人の商標の存在を知悉した原因は何かについて、特に重要ではなく、他人の商標を知悉し、さらに同一又は類似の標章をもって同一又は類似の商品を指定使用したことを証明できれば、当該号の適用があると考えるべきである、というのは当該号の立法趣旨に符合し、且つ当該号に「その他の関係」という概括的規定が定められる理由である。よって、「その他の関係」について、広く解釈すべきであり、即ち、一般的な経験則により、たとえ直接先使用商標の存在を知悉したものではないとしても、先使用商標の存在を間接的に知悉し、さらに悪意をもって剽窃したものは、商標法の保護に入らないはずである。		
当事 者	原告 ○○○企業有限会社	裁判期日	2005/6/30
	参加人 日本企業○○飲料株式会社	紛争類型	異議申立
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
			確定済み
判決 主文	原告の訴えを却下する。		
判決 要約	他人の商標の存在を知悉した原因は何かについては、特に重要ではなく、他人の商標を知悉し、さらに同一又は類似の標章をもって同一又は類似の商品を指定使用したことを証明できれば、当該号の適用があると考えるべきである、というのは当該号の立法趣旨に符合し、且つ当該号に「その他の関係」という概括的規定が定められる理由である。よって、「その他の関係」について、広く解釈すべきであり、即ち、一般的な経験則により、たとえ直接先使用商標の存在を知悉したものではないとしても、先使用商標の存在を間接的に知悉し、さらに悪意をもって剽窃したものは、商標法の保護に入らないはずである。（三）また、参加人がまず商品を MASA 会社に販売し、MASA 会社がそれを商工会社に若しくは直接原告に輸入し、これは両当事者及び参加人が争わないことであり、これに基づき、原告と参加人との間に売買契約の関係は直接に生じないものの、商標法第 37 条第 14 号にいう業務取引関係は有する。よって、原告は日本 MASA 会社を通じて参加人の製造した飲料商品を台湾に輸入していたので（これは原処分の付属資料である、原告が台湾において参加人の飲料商品を販売する写真のコピーにより調べることができる）、事前に当該飲料商品の商標を知らないとは考えられない。知らないなら、原告はなぜ登録出願する前、MASA 会社を通じて参加人に、原告が台湾において係争商標を登録出		

願することについて、同意するか否かを尋ねたのか。よって、明らかに原告の主張は採用することができない。

2、最高行政法院 98 年度判字第 321 号判決

「商標は「他人が先に同一又は類似商品／役務に使用している商標と同一又は類似のものであり、且つその出願人が当該他人との間に契約、地縁、業務若しくはその他の関係を有することにより他人の商標の存在を知悉したときは」登録を受けることができない、と商標法第 23 条第 1 項第 14 号が規定している。また、本条項は他人の創作・使用する商標の剽窃及び先取り登録を防止することを旨とするものであり、条文には「契約、地縁、業務上の取引」の関係のような例示規定とともに、「その他の関係」という概括的な規定も定められており、これらの関係により他人の商標を知悉し、さらに先取り登録出願するとしているので、**「その他の関係」を解釈するときは、同条項に例示されるものを参酌してこそ、立法の真意に符合すると言える。そのため、前掲の「その他の関係」とは、出願人が他人との間に「契約、地縁、業務上の取引」等のような関係を有することにより他人の商標の存在を知悉し、さらに先取り登録することを言い、業務取引がなくとも、国内における関連又は競争の同業間で業務経営関係により他人の先使用商標の存在を知悉したものの、本条項にいう「その他の関係」に属す。**

(二)同業の関係により知悉した場合

同業の関係により知悉した場合について、実務見解が異なっており、具体的事例により判断すべきであり、一概には言えない。

1、最高行政法院 93 年度判字第 1366 号判決

「登録時の商標法第 37 条第 14 号における「その他の関係」とは、具体的にその関係を特定し得るものを指し、親族関係、投資関係（株主、代表者等）があり、範囲の広く且つ具体的に特定することのできない同業関係は含まないので、同業関係で参加人である弘珈会社が係争商標図案の存在を知悉し、さらに先取り登録したとは認められない。よって、登録時の商標法第 37 条第 14 号規定の適用がない。」

2、智慧財産法院 102 年度行商訴字第 65 号行政判決

ハイライト	どのように知ったのかにつき、具体的な事実証拠を提示しなければならず、概括的に「同業関係」と述べただけでは本号の要件に適合しない。

当事者	原告 寶松股份有限公司		裁判期日	2013/12/25
	参加人 皇室股份有限公司		紛争類型	商標無効審判
紛争対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態 確定済み	
				
判決主文	原告の訴えを棄却する。			
判決要約	原告は、参加人が原告と契約、地縁、業務上の取引の関係、それともその他の関係があることにより、無効審判の根拠となる商標の存在を知ったのかにつき、証拠を提出して疎明していない。原告は、参加人が生活情報、雑誌記事の報道またはインターネット、ウェブサイトから無効審判の根拠となる商標を知り得ることができること、並びに参加人は 2000 年に原告が登録出願した第 802197 号「皇家」商標に対して無効審判を申請したことを根拠として、参加人が当該競争同業関係を通じて無効審判の根拠となる商標の存在を知ることができると推論したが、二つの商標の図案全体は区別できるもので、いずれも相当な識別性を有する。そのため、双方が競争同業者であることのみを根拠として、参加人が無効審判の根拠となる商標の存在を知っていたと認定し、さらに参加人が先取りを意図したと認定することができない。よって、係争商標の登録は、改正前の商標法第 23 条第 1 項第 14 号及び現行の商標法第 30 条第 1 項第 12 号の規定を適用できない。			

3、智慧財産法院 98 年度行訴字第 50 号行政判決

ハイ ライ ト	商標図案は慣用でなく、「同業関係」により係争商標の存在を知悉したのは明らかであり、本号の適用がある。		
当事 者	原告 禾○消防股份有限公司	裁判期日	2009/8/27
	参加人 アメリカ企業波○電子信号会社	紛争類型	異議申立
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
	Potter	Potter	未確定
判決 主文	原告の訴えを却下する。		
判決	「その他の関係」について、一般的な経験則により、たとえ出願人が		

要約	直接に先使用商標の存在を知悉したものではないとしても、間接的に先使用商標の存在を知悉し、さらに悪意をもって剽窃したことは証明することができれば、商標法の保護に入らないはずである。原告は参加人と契約、地縁又は業務取引の関係を有しないが、参加人が提出した異議申立の付属資料 11（原告会社の登記に関する検索資料のコピー）により、以下のことが分かった。即ち、原告は同じく消防安全設備業務に従事する競争業者であり、前述により参加人が既に 1999 年から台湾の消防安全設備の卸売業者・小売商と取引をしてきたことが分かり、一般常識によれば、原告は競争業者の営業状況について極めて注目し理解しているはずであり、同業が掲載した雑誌の広告又はウェブサイトの情報により係争商標が先に消防安全設備等の商品に使用された事実を知るのは難しくないのであって、言い換えれば、たとえ原告は参加人の先使用商標の存在を「直接的に」知悉したわけではないとしても、同業競争の関係により係争商標の存在を「間接的に」知悉することができる。原告が 2006 年 8 月 2 日に係争商標と同時に出願した登録第 0000000 号「NAILOR」商標（当所ファイル第 71 頁から第 73 頁までの商標登録検索資料を参照）も海外における Nailor Industries Inc. 会社の使用した「Nailor」商標と同一又は類似しており（当所ファイル第 74 頁当該会社のウェブサイト資料を参照）、且つ本件で「POTTER」と「Nailor」といずれも慣用される外国語の言葉ではないため、原告が同業関係に基づき、雑誌の広告又はウェブサイト等の情報から直接的又は間接的に当該商標の存在を知悉し、さらにそれを剽窃し登録出願したことが明らかである。よって、原告がその後始めて係争商標と同一の外国語「Potter」を商標図案として、消防安全設備等の同一又は類似の商品を指定使用し、登録出願したのは、偶然に一致したとは言えず、明らかに係争商標の存在を知った上で、不正な競争行為で先取り登録したのである。係争商標の登録について、商標法第 23 条第 1 項第 14 号規定の適用があるはずである。

4、智慧財産法院 98 年度行商訴字第 59 号行政判決

ハイライト	両当事者は競争の同業であり、且つ係争商標と係争商標とはほぼ完全に同一であるため、原告が知悉していないと言ったら、実に経験則に反する。		
当事者	原告 甲○○	裁判期日	2009/8/13
	参加人 アメリカ企業○○授權会社	紛争類型	異議申立
紛争	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態

対象	 	JUICY COUTURE 確定済み JUICY GIRL
判決主文	原告の訴えを却下する。	
判決要約	原告は同一又は類似の商品の競争業者であるので、関連する产品及び同業の情報に対して比較的に高い関心を持つはずであり、且つ係争商標は国際的に有名な商標であり、正式なウェブサイトを設置し、世界中に広く宣伝、販売され、既に一般的な関連業者及び消費者に知られており、それに加えて、原告と参加人とは競争の同業であるので、容易に関係情報を取得し、係争商標の存在を知悉することができるはずである。また、係争商標の図案と係争商標の「JUICY COUTURE」図案とはほぼ完全に一致しており、これについては既に前述したとおりであり、原告は既に係争商標の存在を知悉したが、故意に剽窃し、さらに参加人の所有する「JUICY GIRL」、「JUICY COUTUTRE 及び図」シリーズ商標を組み合わせる係争商標としたため、原告が知悉していないと言ったら、実に経験則に反する。	

四、係争商標の権利者の「同意」を得て登録出願するものは、登録できない事由がない。

商標法第 23 条第 1 項 14 号後段は「但し、当該他人の同意を得て登録出願するときは、この限りではない」と規定している。そのため、もし出願人の登録出願は係争商標の権利者の同意を得たものであれば、登録できない事由がないので、係争商標の登録は合法となる。但し、本号の適用について、実務上発生した問題が少なくないので、以下逐一論じることとする。

(一) 「同意」は時点の制限があるか？

台北高等行政法院 96 年度訴字第 01039 号

ハイライト	同意の時点が係争商標の登録前か登録後か問わない。		
当事者	原告 百德實業有限公司	裁判期日	2007/12/20
	参加人 芳鑫貿易有限公司	紛争類型	無効審判
紛争	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態

対象	MARLYN	MARLYN	確定済み
判決主文	原告の訴えを却下する。		
判決要約	参加人がアメリカ Marlyn 会社と 2002 年 10 月 2 日にその代表取締役により締結し署名された一手販売店契約（EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENT）の頭書「...MARLYN NUTRACEUTICALS INC（馬霖努察蘇提寇斯会社）...（the “Principal”）,and FANG HSIN TRADING CO.LTD.（芳鑫貿易有限会社、即ち参加人）...（the “Distributor”）」、第 6 点「...Principal also consent that Distributor may register and use the trademark “Marlyn” in any jurisdiction of the Territory,...」、及び SCHEDULES2「TERRITORY : Republic of China,Peoples Republic of China（including Hong Kong and Macau）」という添付資料の内容により、アメリカ Marlyn 会社は参加人が「Marlyn」商標図案を台湾で登録出願することに同意していることが分かる。訴外人の同意を得た時点は、参加人が英語の「Marlyn」を係争商標の図案として登録出願日より遅いが、商標法第 23 条第 1 項第 12 号及び第 14 号の但書きは著名商標の所有者及び先使用商標権利者の権益を保護するためにある立法趣旨に基づき、当該著名商標の所有者若しくは先使用商標の権利者の同意を得れば、当条第 12 号及び第 14 号の但書きにより当該各号の適用を排除すべきであり、同意を得た時点が係争商標の登録出願日より早いか遅いかについては、問わない。本件では、係争商標の登録は、既に訴外人の同意を得たので、前述に基づき、商標法第 23 条第 1 項第 12 号及び第 14 号の本文の適用がない。		

（二）ライセンス契約の終了は「同意」の効果に影響を与えるか？

実務上最も議論されているのは、オリジナルメーカーがライセンス契約の中で代理商による商標の登録出願を同意すると約定しても、双方が当該販売代理店契約を終了させるとき、オリジナルメーカーは当該商標が登録できない事由があるので、無効審判によりその登録を取消すと主張できるか、ということである。

1、台北高等行政法院 95 年度訴字第 1046 号判決

ハイライト	契約の終止はライセンシーが契約存続期間に同意を得て取得した商標登録の効力に影響を与えない。		
当事	原告 日本企業・株式会社吉田	裁判期日	2007/7/11

者	参加人 尚立国際股份有限公司		紛争類型	無効審判
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態	
		PORTER DASH 	確定済み	
判決 主文	原告の訴えを却下する。			
判決 要約	係争商標の出願人は、すでに先使用人の同意を得て、国内で商標登録出願しているので、出願時の商標法第 37 条第 1 項第 7 号に規定する状況には該当しない。 （一）商標図案が「他人の商標又は標章を剽窃し使用して公衆に誤信を生じさせる虞があるとき」は、登録を受けることができない、と係争商標出願時の商標法第 37 条第 1 項第 7 号が規定している。「他人の商標を剽窃し使用して公衆に誤信を生じさせる虞がある」とは、商標そのものが他人の商標又は標章と同一又は類似し、それに表彰される商品出所又は製造販売者について一般消費者に誤信させ商品を購入する虞があるものを言う。また、本号の適用は、同法の施行細則第 31 条によると、出願人が不正競争を目的として、オリジナルではなく、他人が既に使用している商標又は標章を剽窃し登録出願して、公衆に誤信させる虞があるという場合であり、係争商標の出願人が先使用人の同意を得て国内で商標登録出願するとき、当該号の適用がない。当該号に規定する事由に違反するか否かについては、係争商標そのものが当該登録条項の構成要件に該当するか否かを判断すべきであり、商標権人が最初の出願人であるか権利の譲受人であるかはかわりがない。なお、商標の使用には継続性があるため、当然商標の譲受人は当該商標に関する一切の権益及び瑕疵について、商標移転の法律行為が完成した後、当然に全部引き受ける（最高行政法院 91 年度判字第 1382 号判決を参照）。2、原告は設計した YOSHIDA ブランド（PORTER、PORTER DASH、LUGGAGE LABEL 等の系列商標を含み）のかばん類商品を製造販売する権利及び当該ブランドの商品を開発・使用する独占的な権利を祥記会社に付与したとともに、祥記会社により日本及び香港以外の国家において前掲系列商標をもって登録出願することに同意した。また、祥記会社が 85 年 10 月 1 日に係争商標について登録出願した時点は、前掲協議 3 のライセンス契約の有効期間中である等ということにより、原告が台湾において係争商標を登録出願するとき、既に事前に先使用人の許可を得たことは認められる。			

そのため、前述の説明により、祥記会社が係争商標について登録出願したときは、既に先使用人である原告の同意を得ているので、不正競争の意図に基づきオリジナルでなく原告の使用している商標を故意に剽窃し登録出願することがあるとは認められず、係争商標登録出願時の商標法第37条第1項第7号の適用がない。従い、係争商標は前掲条文に規定する登録できない事由がないので、参加人がその後係争商標権を譲り受けても、「他人の商標を剽窃する」という違法事実があるとは言えない。（三）原告は、祥記会社とのライセンス契約が既に終了したので、祥記会社が引き続き当該商標を使用することができないはずであり、引受人である参加人に係争商標を継続し保有させるならば、商標法の立法趣旨には合わないと主張した。但し、係争商標が1996年10月1日に登録された時点は、祥記会社と原告との契約の有効期間中であり、且つ祥記会社が登録出願した係争商標は、原告と祥記会社とのライセンス契約の中に商標登録が同意された範囲及び使用商品の種類に属すということについては、全て原告も争わないため、**係争商標の登録出願時に、原告が既に祥記会社が台湾で当該商標を登録出願することを同意したので、それらのライセンス契約が2001年5月に終了したとしても、その契約を将来に向けて無効とするだけであって、双方がそれぞれ契約関係の存続中に取得した権利には影響を与えない。**即ち、当該商標の登録処分 of 適法性には影響を与えない。当該契約書が終了した後、商標権又は経営権の帰属などのような私権紛争については、本件の行政訴訟により追究できることではないので、原告はこれをもって係争商標が出願時商標法第37条第1項第7号及び現行商標法第23条第1項第12号の規定に違反すると主張したが、根拠がない。

2、台北高等行政法院 96 年度訴字第 01039 号

ハイ ライ ト	同意は契約が終了することにより、影響を受けることがない。		
当事 者	原告 百徳実業有限会社	裁判期日	2007/12/20
	参加人 芳鑫貿易有限会社	紛争類型	無効審判
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
	MARLYN	MARLYN	確定済み
判決 主文	原告の訴えを却下する。		
判決	原告は、またアメリカ Marlyn 会社が既に 2004 年 3 月 23 日に当該代		

要約	理店販売契約を終了させたので、参加人が「MARLYN」商標を取得する権利がないはずであると主張した。但し、アメリカ Marlyn 会社は係争商標が 2001 年 12 月 12 日に登録出願した後に、当該代理店販売契約を終了させた原因は、参加人が当該契約書第 6 点の b により係争「MARLYN」商標を当社に移転していない。契約終了の効果については、当該契約書の第 10 点「EFFECT OF TERMINATION」（契約終了の効果）の a の ii に「the Distributor shall on request forthwith transfer any registrations of the trademark "Marlyn" to Principal as described in paragraph 6.b and terminate its license of any intellectual property of Principal then licensed to Distributor.」という記載により、参加人は要求に応じ、直ちに第 6 点にいう全ての「Marlyn」登録商標をアメリカ Marlyn 会社に移転し、且つ当時アメリカ Marlyn 会社に付与された全ての知的財産権のライセンスを終了させるべきであり、参加人が英語の「Marlyn」をもって台湾で登録出願することに対してアメリカ Marlyn 会社が行った同意の意思表示は、当該契約書の終了により遡及的に初めからその効力を失うものとするとは、言及していない。よって、本件ではアメリカ Marlyn 会社が参加人との代理店販売契約を終了させたとしても、参加人が登録した係争商標をアメリカ Marlyn 会社に移転すべきかに関する私権紛争だけが生じ、係争商標の登録が既にアメリカ Marlyn 会社の同意を得たという事実認定の効力には影響を与えない。そのため、原告は参加人に「MARLYN」登録商標を取得する権利がないと述べ、前掲の条項を理由として係争商標の登録に無効審判を提起したことについて、採用することができない。

（三）「同意」の有無は契約の解釈及び裁判所の事実認定にかかわる

商標法第 30 条第 1 項第 12 号の論争について、もっとも典型的なものは代理商とオリジナルメーカーとの紛争である。

智慧財産法院 103 年度行商訴字第 27 号判決

ハイライト	反対の意思表示をしていなくても、黙示の同意をしたことにはならない。		
当事者	原告 大学光学科技股份有限公司 参加人 スイス企業傑摩爾眼科系統股份有限公司	裁判期日 紛争類型	2014/8/27 商標無効審判
紛争	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態

対象	 	確定済み
判決主文	原告の訴えを棄却する。	
判決要約	原告はさらに、原告が国内で先に係争商標を数年使用し、既に商標の主務官庁に登録し、参加人及びその台湾代理商もそれを知っているが、反対の意思表示がなかったため、原告による係争商標の登録につき、参加人から黙示の同意を得た云々と主張した。しかし調べると、原告の前掲主張は参加人によって否定され、原告は参加人が係争商標の登録出願に同意したことを証明する書類を提出していない。さらに、原告が提出した原証4、即ち原告と科林公司董事長・副総と参加人アジア地区代表が2010年12月から2011年11月までの間にやり取りした電子メールは、訴外人である視保眼科診所がそのウェブサイトで発表した、参加人の「Z-LASIK」レーザー手術を攻撃した関連文章に関するものである。これによると、原告は係争商標の名誉を維持・保護するために、参加人及びその台湾代理商科林公司に協力を求め、参加人らに「Z-LASIK」の手術経験値等の関連データ資料を提供するよう要求したが、前掲資料は原告が2009年11月に係争商標の登録を出願したことに言及しておらず、また参加人が原告による係争商標の登録出願に同意したことが示されていない。たとえ参加人は原告が「FEMTOLDV」レーザー手術装置を購入し、「Z-LASIK」眼科手術を行っていることを知っていながら、反対の意思表示がなかったとしても、これをもって参加人は原告が係争商標の登録を出願することを知っており、これに同意したと認定することができない。よって、原告の主張は採用できない。	

また、日本企業の株式会社吉田（以下、吉田会社を略称）と尚立国際股份有限公司（以下、尚立会社を略称）との間の **PORTER** 商標に関する事例を紹介する。両当事者間には各種類別における **PORTER** 商標について数十件の訴訟が起こり、そればかりではなく、同一契約の登録に関する「同意」の解釈について、裁判所の見解が異なるという現象も生じた。本文では、この事例を通じて、読者に「同意」にかかる契約の解釈及び裁判所の事実認定に関する問題を理解してもらいたい。

本件の争いは、日本企業の吉田会社が1988年に訴外人の祥記実業股份有限公司に対して、香港、日本以外の国家及び台湾において **PORTER** 商標の商品を代理販売するライセンスを許諾し、また代理商による商標登録出願を同意したことから始まった。2001年に祥記実業股份有限公司が吉田会社と

の代理商契約を終了させ、そして直ぐに代理商契約の存続期間中に登録した一連の PORTER 商標（以下、旧 PORTER 商標を略称）を尚立会社に移転した。尚立会社が旧 PORTER 商標に基づき更に一連の新商標（以下、新 PORTER 商標と略称）を登録出願し、新商標の図案には旧 PORTER の商標の一部が援用された。

よって、両当事者間の商標争いは二つの部分に分けられる。

- 1、その一部は新商標出願案に関するものである。即ち、尚立会社が吉田会社と祥記実業股份有限公司との代理商契約が終了した後に、更に提出した様々な新商標登録出願につき、吉田会社は異議を申立てた。これら異議申立商標はほぼ判決の結果により登録が取り消された。その理由は、尚立会社は代理商契約の当事者ではなく、直接吉田会社から商標登録に関する同意を得ていないため、その出願は合法ではなく、また、代理商契約が終了した後、原当事者である祥記実業股份有限公司でさえ契約により同意を得て登録出願する権利を取得していないので、当然尚立会社が祥記実業股份有限公司を上回る権利を取得することはあり得ない。以下、その一つの台北高等行政法院 93 年度第 04010 号判決を読者の参考に供する。

事件 番号	台北高等行政法院 93 年度訴字第 04010 号判決		
当事 者	原告 尚立国際股份有限公司	裁判期日	2005/11/17
	参加人 日本企業株式会社吉田	紛争類型	異議申立
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
			確定済み
判決 主文	原告の訴えを却下する。		
判決 要約	「係争連合商標の登録は参加人の同意を得たか否かについて、祥記会社と参加人との四つの協議書並びに原告及び祥記会社との商標譲与契約書を根拠として、原告は係争連合商標の登録が既に参加人の同意を得たと主張した。調べたところ、前掲の四つの協議書では参加人は祥記会社が契約の有効期間内に台湾で「PORTER」のシリーズ商品を製造販売することに同意し、並びに、祥記会社が契約の有効期間内に台湾で登録出願することにも同意したので、当該協議書が終了されていないのなら、祥記会社が係争連合商標について登録出願することは改		

正前の商標法第 37 条第 7 号但書あるいは現行商標法第 23 条第 1 項第 12 号の適用があるはずである。但し、強調すべき点は、参加人が初めから協議書に約束する権利を完全に祥記会社に売却していないことである。協議書 4 は、既に祥記会社が 2001 年 4 月 4 日に文書をもって参加人に通知し、当通知の受領時から一ヶ月後に終了したもので、これについては前述したとおりであり、本件では、両当事者は当該協議書が終了した事実については争わない。従い、前段に述べたことにより 2003 年 8 月 13 日の係争商標登録出願では、祥記会社は出願人だとしても、参加人に対して協議書 4 の第 4 条により「PORTER」商標を引き続き登録出願する権利を有するとは認められない。言い換えれば、係争中の案件で、祥記会社が出願人であっても、商標の所有者から同意を得ずに登録出願したと認定すべきであり、改正前の商標法第 37 条但書あるいは現行商標法第 23 条第 1 項第 12 号但書の適用がないので、登録を受けことができない事由がある。祥記会社は四つの協議書の有効期間中に「祥記 PORTER 及び図」、「祥記 PORTER DASH! 及び図」、「PORTER 及び図」等の商標図案をもって、1988 年から 1994 年まで改正前の商品分類第 43、40、41、39、64、18、25、28 類において登録出願し、そしてそれぞれ登録商標第 468237、468238、683346、674336、679884、674569、730178、683393、674407、680112、674580、730245、778735、787909、781619 号と登録され、その中、専用期間が満了したことにより専用権が消滅した登録商標第 468238 号の「祥記 PORTER DASH! 及び図」を除き、その他の専用権は全て 2002 年 4 月 9 日に原告に譲渡され、登録済みであり、これについて全て原処分ファイル第 49 頁以下の商標登録資料及び商標登録証を調べることができる。然るに、原告は祥記会社とは商標の譲渡に関してどのように約束したかを問わず、参加人は当該譲渡契約の当事者ではなく、また、当該契約の関連条項も参加人の同意を得ていない状況では、誰も自分の権利を上回る権利を他人に譲渡することができないという法理に基づき、協議書 4 は既に終了したので、登録出願に関して祥記会社が既に参加人の同意を得られないので、原告が出願人となったのも参加人の同意を得ていない。よって、原告の主張は明らかに採用することができない。」

- 2、もうひとつの部分は旧 PORTER 商標に関するものである。即ち、祥記実業股份有限公司が代理商契約の存続期間中に日本吉田会社の同意に基づき登録出願した一連の旧 PORTER 商標は、その後尚立会社に譲渡されたので、日本吉田会社が代理商契約終了後これらの旧 PORTER 商標に対して無効審判を提起した。日本吉田会社は、代理商契約が既に終了し、当時

の同意した契約目的の解釈によると、代理商契約の存続期間中だけ登録商標を取得することができ、契約終了後は含まないと解釈すべきであるという理由をもって、旧 PORTER 商標を取消す判決を求めた。但し、裁判所は各種類別における商標に対して異なる判決結果を出した。

- (1) かばん類の商品については、裁判所は、旧 PORTER 商標が既に日本吉田会社の同意を得て登録したので、当該商標には登録できない事由がないはずであり、その後両当事者が代理商契約を終了しても、双方が契約終了前取得した権利には影響を与えないと考えた。よって、かばん類別における旧 PORTER 商標についての無効審判では、日本吉田会社は全部敗訴した。これについては、台北高等行政法院 95 年訴字第 1046 号行政判決を参照されたい。

事件 番号	台北高等行政法院 95 年訴字第 1046 号行政判決		
当事 者	原告 日本企業・株式会社吉田 参加人 尚立国際股份有限公司	裁判期日	2007/7/11
		紛争類型	無効審判
紛争 対象	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態
	 PORTER DASH	PORTER DASH  PORTER DASH	確定済み
判決 主文	原告の訴えを却下する。		
判決 要約	「商標図案が「他人の商標又は標章を剽窃し使用して公衆に誤信を生じさせる虞があるとき」は、登録を受けることができない、と係争商標出願時の商標法第 37 条第 1 項第 7 号が規定している。「他人の商標を剽窃し使用して公衆に誤信を生じさせる虞がある」とは、商標そのものが他人の商標又は標章と同一又は類似し、それに表彰される商品出所又は製造販売者について一般消費者に誤信させ商品を購入する虞があるものを言う。また、本号の適用は、同法の施行細則第 31 条によると、出願人が不正競争を目的として、オリジナルではなく、他人が既に使用している商標又は標章を剽窃し登録出願して、公衆に誤信させる虞があるという場合であり、係争商標の出願人が先使用人の同意を得て国内で商標登録出願するとき、当該号の適用がない。当該号に規定する事由に違反するか否かについては、係争商標そのものが当該登録条項の構成要件に該当するか否かを判断すべきであり、商標権人が最初の出願人であるか権利の譲受人であるかは関係がない。なお、		

商標の使用には継続性があるため、当然商標の譲受人は当該商標に関する一切の権益及び瑕疵について、商標移転の法律行為が完成した後、当然に全部引き受ける（最高行政法院 91 年度判字第 1382 号判決を参照）。（二）協議書では、原告が台湾において係争商標を登録出願したとき、既に事前に先使用人の許可を得たことを認めるに足るため、前述の説明により、祥記会社が係争商標の登録出願時には、既に先使用人である原告の同意を得ているので、不正競争の意図に基づきオリジナルではなく且つ原告の使用している商標を故意に剽窃し登録出願したとは認められず、係争商標登録出願時の商標法第 37 条第 1 項第 7 号の適用がない。従い、係争商標は前掲条文に規定する登録できない事由がないので、参加人がその後係争商標権を譲り受けても、「他人の商標を剽窃する」という違法事実があるとは言えない。（三）原告は、祥記会社とのライセンス契約がつとに終了したので、祥記会社が引き続き当該商標を使用することができないはずであり、もしその引受人である参加人に係争商標を継続し保有させるならば、商標法の立法趣旨には合わないと主張した。但し、係争商標が 1996 年 10 月 1 日に登録された時点は、祥記会社と原告との契約の有効期間中であり、且つ祥記会社が登録出願した係争商標は、原告と祥記会社とのライセンス契約の中に商標登録が同意された範囲及び使用商品の種類に属すということについては、原告も争わないので、**係争商標の登録出願時に、原告は既に祥記会社が台湾で当該商標を登録出願することを同意したので、それらのライセンス契約が 2001 年 5 月に終了したとしても、その契約を将来に向けて無効とするだけであって、双方がそれぞれ契約関係の存続中に取得した権利には影響を与えない。即ち、当該商標の登録処分 of 適法性には影響を与えない。当該契約書が終了した後、商標権又は経営権の帰属などのような私権紛争については、本件の行政訴訟により追究することではないので、原告はこれをもって係争商標が出願時商標法第 37 条第 1 項第 7 号及び現行商標法第 23 条第 1 項第 12 号の規定に違反すると主張したが、根拠がない。」**

- （２）かばん類以外の商品については、裁判で異なる結果が生じた。例えば、衣類の商品については、裁判所は、契約における同意の範囲には入らないと認定し、吉田会社の勝訴を言い渡したのに対して、革製ベルト等の商品については、同意の範囲に入ると認定し、吉田会社の敗訴を言い渡した。智慧局のウェブサイト公表された資料により、これら契約終了前に祥記会社により登録出願された旧 PORTER 商標は全て取消されておらず、また、報道資料により、両当事者が既に 2007 年間和解に達したことが分かる（第二章を参照）。但し、同じ契約に対

する文言解釈における裁判所の見解が異なっているため、契約に約束された商標登録の同意は、契約の解釈及び裁判所の事実認定にかかわる問題である。

- (A) 台北高等行政法院 95 年度訴字第 00975 号判決は衣類商品に関するものであり、裁判所は、代理商契約における同意の範囲はかばん類の商品に限られ、かばん類以外の商品は同意された登録の範囲には入らないので、祥記実業股份有限公司が登録出願した係争の旧 PORTER 商標は登録できない事由があり、取消すべきであると認定し、原処分及び訴願決定を取り消した。その判決の内容を以下のように要約し参考に供する。

事件番号	台北高等行政法院 95 年度訴字第 00975 号行政判決		
当事者	原告 日本企業・株式会社吉田	裁判期日	2007/7/11
	参加人 尚立国際股份有限公司	紛争類型	無効審判
紛争対象	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態
		PORTER DASH 	確定済み
判決主文	訴願決定及び原処分を全て取消す。 被告は、本判決の法律見解に従い、原告が 2003 年 11 月 26 日に提起した無効審判に対して決定を作成すべきである。		
判決要約	「協議書 2 には両契約当事者の会社名称及び住所の記載の下に、 ……という頭書が記載されており、 明らかにかばん類商品向けの関連権利であり、かばん類商品 Yoshids & Co., Ltd. ブランド名称及び商標の下に全ての YOSHIDA 製品の権利が含まれ、並びに、Porter、Porter Dash、Luggage Label 及び Yoshids & Co., Ltd. が新開発および（または）経営する一切の製品を含むがそれに限らずかばん類商品 Yoshids & Co., Ltd. の全てのシリーズ商品も含まれる。言い換えれば、前述協議書の第 1 条、第 2 条に約束された内容はその契約の目的により、かばん類商品以外の権利を含まない。 3、協議書第 2 条にいう「All collections」については、その前後の文字の「The products include Allcollections」、「from Yoshida & Co., Ltd., including but not limited to Porter, Porter Dash, Luggage Label, and any newly developed and/or running collection by Yoshida」から、 それが		

Porter 系列、Porter Dash シリーズ、Luggage Label シリーズ及び如何なる Yoshida & Co.,Ltd.が新開発および（または）経営するシリーズ産品を指すことがわかり、重要視されたのは頭書にて限定許諾された「Bag collections」以外の産品に対する別の補充許諾ではなく、違う商標のシリーズ産品なので、本条の約束により、原告がかばん類以外の商品についても許諾したと解することができない。4、協議書2の第5条により、原告が許諾した範囲はかばん類以外の商品の登録を含まない。さもなくば、かばん類商品以外の範囲では、原告は品質管理ができなくなり、前掲協議書に品質管理条項が定められる本意とは相違することになってしまう。5、また、協議書第9条により、管理、監査の範囲に入らないかばん類以外の商品は協議書の管理及び監査を経ていないため、前掲協議書に約束した範囲には属さず、祥記会社は当該協議書に基づきかばん類以外の商品類別において登録出願することができない。（二）よって、祥記会社が1994年7月1日に原告の商標図案をもって台湾で衣服、男女服、子供服、運動服装、シャツ、ジャケット、Tシャツ、レインコート、水着等の商品の使用に登録出願したが、それは原告の同意した参加人が登録出願できる契約の範囲に入らないので、主観的には不正競争の意図に基づき、オリジナルではなく他人の使用している商標又は標章を故意に剽窃し登録出願した状況がある。」

（B）台北高等行政法院95年度1043号判決は、皮革、革ベルト、ベルト商品も日本吉田会社が同意した登録範囲以内と認定したので、係争商標は登録できない事由がない。判決内容を以下のように要約し、参考に供する。

事件番号	台北高等行政法院95年度1043号		
当事者	原告 日本企業・株式会社吉田	裁判期日	2007/3/8
	参加人 尚立国際股份有限公司	紛争類型	無効審判
紛争対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
		PORTER DASH 	確定済み
判決主文	原告の訴えを却下する。		

判決 要約	但し、前掲協議書には契約の目的が記載されていることから、本件では原告はかばん類商品の使用のみにつき係争商標の登録を同意したかについては、確かに解釈の余地があるのは明らかであるので、当初原告が同意した係争商標の登録範囲はかばん類商品には限らないという参加人の主張は、根拠がないとは言えない。両当事者は協議書に登録が同意された商品の範囲について認識が違っているだけであり、それは私権紛争に属するので、民事訴訟により解決すべきであり、紛争が明確にされる前には、祥記会社は係争商標を剽窃する意図があるとは認められない。それに、原告は訴願理由書の第 8 頁に以下のことを承認した。即ち、原告と祥記会社との協議書では、原告は祥記会社が「PORTER」及び「PORTER DASH」商標について登録出願することに同意したということである。これにより、祥記会社は係争「PORTER DASH!及び図」商標をもって台湾で登録出願したとき、前掲協議書の約束に対する信頼に基づき、主観的に自分が「PORTER DASH!及び図」商標につき台湾で登録出願する権利を有すると認定したのが裏付けられた。従って、祥記会社が係争商標につき登録出願したのは、主観的には原告が述べたようにオリジナルではなく係争商標を故意に剽窃したということがないので、原告の主張は採用することができない。原告は、当社がかばん類商品だけを生産しており、契約を締結した目的は参加人の前の元当事者である祥記会社に原告会社の設計する「かばん」類の商品を製造及び販売してもらうのであるため、祥記会社による係争商標の登録出願も「かばん」類の商品に限るべきと主張した。但し、原告が日本において販売している「PORTER」ブランド関連商品は、その種類がかばん類のほかに、腕時計、装飾品、携帯ストラップ、キーホルダー、文房具、服、iPod 保護ケース等も含まれ、これは参加人が当裁判所で提出した証拠 8 を調べれば分かる。前述の協議書第 2 条には「製品は、Porter、Porter Dash、Luggage Label 及び吉田会社が新開発し及び（又は）経営する一切の製品を含むがそれに限らず、全ての吉田会社の系列商品を含める。」と記載していること、並びに、協議書に祥記会社が日本以外の地区で Porter、Porter Dash 等の商標を登録出願することに同意した第 4 条の条文も祥記会社に対して指定商品の範囲を制限していないこと等から見て、原告は祥記会社が係争商標を登録出願することに同意したとき、その使用を「袋」類商品に限定しなく、新開発又は経営する商品までに及ぼすのはわかった。

以上の日本吉田会社と尚立会社との PORTER 商標をめぐる争いの紹介により、以下のことがわかった。即ち、一体商標権人がライセンシーの商標登録することに同意したと解釈することができるか、若しくは、指定商品／役務が商

標権人の同意した登録範囲に入るかに関する、同一の契約条項に対する解釈は裁判所の事実認定にかかわっており、ひいては異なる認定が出てくる可能性もあるのである。然るに、商標の登録は商標権人の同意を得たか否かについては、当該商標の存廃にかかわるものであって、両当事者はこれについて何年間も訴訟にかかりきりで計り知れない費用をかけて、本社もこれで何年間も台湾市場に進出できない状態のままでいた。そのため、代理商であっても本社であっても代理商契約に商標登録権利に関する条項を定める際には、一字一句推敲を重ねて慎重に行うべきである。

第六章 地理表示が台湾で第三者に先取り登録された場合の保護

最近ホットな話題は、各国の産地名称が第三者に商標登録された議題である。中国産や韓国産の農産物が台湾で日本の産地名称を付けられた問題に加えて、兩岸の関係が密接となるにつれて、台湾の産地名称が中国で先取り登録され、あるいは、中国の産地名称が台湾で先取り登録される事情が関心を持たれるようになった。現在台湾では地理的表示に対する主な保護手段は「産地団体商標」及び「産地証明標章」制度の運用であり、権利者は両制度の特性や自分の需要によって登録出願することができる。本章の第一節では台湾におけるこの二つの制度の適用を紹介することにしたい。

なお、地理的表示が台湾で第三者に先取り登録されたことを発見した場合、商標法第 30 条 1 項 8 号又は 9 号の規定に従い異議申立若しくは無効審判の提起によって当該商標の登録を取消することができる。商標法第 30 条は「商標が次に掲げる情況の一に該当するときは、登録を受けることができない。……8、指定商品／役務の性質、品質又は原産地について公衆に誤認を生じさせる虞があるもの。9、台湾又は外国のワイン又はリカーの産地表示と同一又は類似のもので、且つワイン又はリカーと同一又は類似の商品に使用を指定しており、該外国と台湾が協定を締結している、又は国際条約にともに参加している、又はワイン又はリカーの産地表示の保護を相互に承認しているもの」を規定している。その中、第 9 号の規定は酒類商品に限られているために、実務上第 8 号の規定を適用することが多い。従って、本章の第二節では商標法第 30 条 1 項 8 号（即ち 2003 年の旧商標法第 23 条 1 項 11 号）の適用問題について検討する。

第一節 「産地証明標章」及び「産地団体標章」

この二つの制度を理解するには、まずわが国の「証明標章」及び「団体商標」制度を認識する必要がある。そのため、本文では「証明標章」及び「団体商標」制度から説明する。

「証明標章」とは、証明標章権者が他人の商品／役務に特定の品質、精密度、原料、製造方法、産地若しくはその他の事項を証明するために用い、一定の使用規範に定められる条件に符合する者に対して、その商品／役務において当該標章を使用する権利を付与し、もってその他証明を得てない商品／役務と区別するものを指す。例えば、アメリカ機械学会が登録した「S LOGO」は、当学

会の検証を経た「動力ボイラー」の製品の材質、設計、構造及び製造が当学会の標準に符合することを証明するためのものである。標章が他人の商品／役務が特定の地域で生産され、且つ、当該商品／役務がその地理出所の特殊性あるいは人文要素により特定の品質、名声、その他特性を具えることを証明するために用いるものであれば、当該標章は「産地証明標章」となる。例えば、インド紅茶協会が登録した「DARJEELING」（ダージリン）標章は、紅茶商品がインドのダージリンで生産され、且つインド紅茶協会が制定した品質標準に符合することを証明するものである。

「団体商標」は、団体商標権者がその会員に使用の権利を付与し、当該会員の供給した商品／役務が団体商標権者の制定した規範に符合することを示すために用いるものである。例えば、「台北県茶商業同業公会標章」は、台北県茶商業同業公会が紅茶等を指定商品として出願し商標権を取得して、その会員に使用の権利を付与し、もって当該会員が提供した商品が台北県茶商業同業公会規範に規定する品質あるいは条件に符合することを示すものである。団体商標が特定の地域の商品／役務が一定の品質又は特性を具えることを示すために用い、消費者が当該地理名称を見れば、すぐ指定商品／役務を連想することができるならば、それを「産地団体商標」として登録することができる。例えば、日本の沖縄酒造協同組合が登録した「琉球泡盛」産地団体商標は日本沖縄県産の泡盛酒を指定商品として使用される。

「証明標章」は、他人の商品／役務が一定の規範に符合することを証明するためのものである。標章権者自らが経営すると公正さ・客観性を失いかねない。そのため、証明標章権者が証明に係る商品／役務の業務を行うことができず、証明標章権者が証明標章を商標として使用した、若しくは、証明に係る商品／役務に標章を表示した場合は、商標法第 93 条の規定によって、当該証明標章は不当な使用を理由として廃止（取消）される可能性がある。これに対して、団体商標は会員の使用に供するものであるとともに、団体商標権者が自ら業務を行い団体商標を使用することができる。従って、証明標章を出願登録するとき、出願人は証明に係る商品の製造、販売若しくは役務の提供に従事していない声明を提出しなければならないが、団体商標の出願人はこの声明書を提出する必要がない。

証明標章権者は定めた規範に符合する者に証明標章の使用を同意しなければならず、差別待遇をすることができないため、開放的なものであるのに対して、団体商標はその団体会員だけに対して使用を許可し、閉鎖的なものである。ところが、2012 年に改正された現行商標法第 89 条は、商品／役務及び資格が、産地団体商標使用規範書に規定する条件に該当するときは、産地団体商標権者

はその者をその構成員と認めなければならないと規定している。また、証明標章であっても、団体商標であっても、出願人は出願をするときに、標章の使用条件及びその使用についての監督方法を提出しなければならない。即ち、どのような資格を持つ者が標章又は商標を使用することができるか、標章又は商標の権利者がどのようにしてその使用を監督するか、使用者が規範に違反した場合、どのような条件の下当該使用者の使用を禁止すべきか、若しくは、どのような処罰を与えるか等である。

証明標章は他人の商品／役務を証明するためのものであるので、その出願人は他人の商品／役務の能力を証明できる法人、団体若しくは政府機関を限りとして、自然人は証明標章を出願登録することができない。団体商標は会員の使用に供するものであるために、その出願人は必ず「人」の集合体で、且つ商標法第 88 条により農協、協同組合等のような法人資格を有する者でなければならない。会社は営利社団法人であるものの、法人格を有する単一の法実体であって団体の構成員が存在しないため、適格な団体商標の出願人ではない。よって、証明標章の出願人は、法人、団体若しくは政府機関であることを証明する文書とともに、証明することのできる資格あるいは能力の証明文書を提出しなければならない。これに対して、団体商標の出願人は法人格を有することの証明文書を提出しなければならない。

前述の説明により、証明標章の出願はその特殊性に基づき、一般の商標出願にも必要である願書、委任状、政府料金に加え、次に掲げる書類を提出しなければならない。

1. 法人、団体、政府機関であることの証明文書
2. 出願人が証明することのできる資格あるいは能力の証明文書
3. 標章を使用する条件及びその使用についての監督方法
4. 出願人が当標章をもって商品の生産、販売若しくは役務の提供に従事していない声明書

団体商標の出願については、一般の商標出願にも必要である願書、委任状、政府料金に加え、次に掲げる書類を提出しなければならない。

1. 法人格を有することの証明文書
2. 団体商標使用規範書（団体構成員の資格及び団体商標使用についての監督方法を含み）

証明標章及び団体商標登録の審査に関して、主務官庁の經濟部智慧財産局は「証明標章、団体商標及び団体標章の審査基準」（2012 年 5 月 2 日改正公布、7 月 1 日発効、添付資料参照）を定めており、その内容は各要件を詳細に説明し、たくさんの実例を列挙し、参考に資するものである。

また、一部の国家には証明標章という制度がないため、第 42 類の役務として取り扱っているが、前に説明したように台湾では同じ第 42 類の役務を指定役務として出願したとしても、証明標章登録の出願と商標登録の出願は実質的に異なる。第 42 類の産品品質の検査試験業務を指定役務として商標登録を出願する場合、商標権人は当該商標によって自分が行っている検査試験業務を表彰するだけであるのに対して、証明標章権人は証明標章によって使用者が標章権人の定めた品質規範に符合することを証明するのであり、両者は同じではない。

以上の説明から、標章あるいは商標は、ある商品はある地域に生産された物であることを識別するために用い、且つ当該商品の特定品質、名声若しくはその他特性が主にその地理の出所によるものであるとき、当該地理名称、又は当該地理名称に関する代表的な図形・文字を産地証明標章又は産地団体商標として出願登録することができることが分かる。また、商標の登録主義及び属地主義に基づき、証明標章及び団体商標の権利者が台湾で保護を受けようとする場合、台湾で登録を出願しなければならない。どちらを出願するかについては、商標権者の需要に基づくが、台湾における実務の現状は、証明能力を有する者は政府機関であることが多いため、「産地証明標章」は政府機関により出願登録されることが多く、「産地団体商標」については農協がその会員に団体商標の使用をする権利を提供するとともに、自分にも商品の販売に関する業務経営の需要があるため、農協が出願登録することが多い。現在、登録を受けた台湾産地証明標章は池上米、濁水米、鹿谷凍頂烏龍茶、阿里山茶、文山包種茶、杉林溪茶、岡山羊肉、竹山甘藷、澎湖優先海産、澎湖西衛手作麵線などがあり、登録を受けた台湾産地団体商標は金門酒糟牛肉、三湾梨、拉拉山水蜜桃、関廟鳳梨、鶴岡文旦などがある。

第二節 商標法第 30 条第 1 項第 8 号規定の適用問題について

地名を商標登録するための消極的要件は、商標法第 29 条第 1 項の第 1 号、第 30 条第 1 項の第 8、9 号（2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 2、11、18 号。）に規定されている。その内、商標法第 29 条第 1 項の第 1 号は商品の説明、第 30 条第 1 項の第 9 号は酒類商品の地理標示に関する規定であり、その他商品の地理名称に関する問題については、実務上第 30 条第 1 項の第 8 号（2003 年旧商標法第 23 条第 1

項の第 11 号) の「商品／役務の性質、品質又は産地が公衆に誤認誤信を生じさせる虞があるもの」という規定を援用し処理している。地名が商品と密接な関連がある場合、製造者の商品は確実に当該地域に生産されたものであれば、その地名を商標として使用した場合、商品の説明になってしまうので、特定の製造者に許可し専用権を取得させるのは、当地におけるその他競争者の使用権利に影響を及ぼすことになるため、第 29 条第 1 項の第 1 号（2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 2 号）に登録を受けない事由として規定されている。製造者の長期的かつ広範にわたる使用によって消費者が当該地名商標を見れば、示された出所を識別することができ、即ち、セカンダリーミーニングを取得した場合にのみ、製造者に専用の権利を認めることができる。但し、産品の特定な品質、名声若しくはその他特性が地域の自然環境と関係があるのであれば、当該産地の地理名称を表示することにより、消費者の商品を選択するときの重要な要素となるため、商品がその産地に生産されるものではないのに当該産地の地理名称を商標として使用した場合、消費者に商品が当該産地に産出されたものであると誤信誤認させ、商品を購入させてしまい、社会における公正な競争秩序を確保するために、また一般の消費者が当該図案が標示された商品について産地を誤認して商品を購入してしまうことが起こらないように、商標法第 30 条第 1 項第 8 号は特に商標がその商品／役務の性質、品質又は産地について公衆に誤認誤信を生じさせる虞があるときは、登録を受けることができないと規定しており、もって消費大衆の権益を保護している。台湾商標法第 29 条第 2 項（旧商標法第 23 条第 4 項）は明文で、出願人がセカンダリーミーニングの取得を証明することによって登録出願できる商標について、第 29 条第 1 項の第 1、3 号（旧法第 23 条第 1 項第 1、2 号）に定める商品説明の場合だけを限りとして、第 30 条第 1 項の第 8 号に公衆に誤認誤信させる場合を含まないと規定している。従って、商標図案中に地名が含まれ、第 30 条第 1 項の第 8 号にいう公衆に誤認誤信させる情況に該当するものは、セカンダリーミーニングを取得したとしても、克服することができない。また、第 29 条第 1 項第 1 号であっても第 30 条第 1 項の第 8 号であっても、地名を「幻想的標示」として使用する場合と区別する必要がある。即ち、「幻想的標示」とは何の地理的な意味もなく、例えば、太平洋房屋にいう太平洋は、商品の出所でもなく、家屋とも何の関連もなく、また何の地理的な意味もないために、登録できないという問題は生じない。

よって、地理的標示が第三者に先取り登録された場合、使用にかかわる登録者の商品は特定地域の地理的要素によるものではないため、

商品は特定地域のものであると誤認誤信を公衆に生じさせ、購入させてしまうことになるので、商標法第 30 条第 1 項の第 8 号（2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 11 号）の規定をもって当該商標を取消することができる。但し、当該規定の適用について、実務上いくつか注意すべき点がある。

一、当該産地名称は、使用にかかわる商品を実際に生産する必要はあるか？

甲説：肯定説。經濟部經訴字第 09106108330 号訴願決定書

ハイ ライ ト	地名を商標図案として出願登録し、消費者に産地の誤認混同を生じさせる虞があるとは、ある商品が当該地域でも製造販売され、且つ消費者に熟知されている場合、消費者に産地の誤認混同を生じさせる可能性がある、ということである。		
当事 者	訴願人 台湾雅聞化学股份有限公司	裁判期日	2002/4/30
	関係者 馨荷企業有限会社	紛争類型	無効審判
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
	SO HO	SOHO	確定済み
判決 主文	訴願を却下する。		
判決 要約	ある地域の産物ではない商品が、その地名を商標図案として登録出願し、消費者に産地の誤認混同を生じさせる虞があるとは、 当該地域でその商品が製造され、且つ消費者が熟知している場合、消費者に産地の誤認混同を生じさせる可能性がある。 係争商標図案におけるローマ字「SO HO」は、訴願人の述べたとおり、英語ではこの二文字の言葉が存在せず、たとえ 4 つのアルファベットを組み合わせた「SOHO」という単語であり、イギリスのロンドン又はアメリカのニューヨークの地名であったとしても、訴願人は、ローマ字の「SOHO」が一般社会通念及び消費者の認識により化粧品の産地と何の関連があるか証明できる証拠がない。		

乙説：否定説。智慧財産法院 98 年度行商訴字第 10 号行政判決：

ハイ ライ ト	係争商標は直接「表参道」を商標図案として使用しているため、指定商品とする人体用医薬品などの商品の産地は東京の「表参道」であると誤信誤認させるに足り、実際に日本東京の表参道では人体用医薬品などの商品を生産しているか、あるいは表参道は人体用医薬品などの

	商品で著名であるかは問わない。		
当事者	原告 天魁股份有限公司	裁判期日	2009/04/02
	被告 經濟部智慧財產局	紛争類型	商標登録
紛争対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
	表参道	表参道	未確定
判決主文	原告の訴えを却下する。		
判決要約	原告は、日本東京の「表参道」は漢方薬、西医薬品又は栄養補給品等の商品で著名であるわけではないため、「名実相伴わない」ということではない云々と主張した。但し、係争商標は直接「表参道」を商標図案として使用しているため、指定商品とする人体用医薬品などの商品の産地は東京の「表参道」であると人に誤信誤認させるに足り、実際に日本東京の表参道では人体用医薬品などの商品を生産しているか、あるいは表参道は人体用医薬品などの商品で著名であるかは問わない。本件で審査の重点は、日本東京「表参道」は地理名称であり、係争商標は日本東京「表参道」がファッション界で知名度があることによって、台湾の消費者に係争商標が表彰する商品は日本東京の「表参道」からのものであると誤認させ、ひいては産地について誤認誤信を生じさせる虞がある、ということにある。そのため、原告のこの部分についての主張は、採用することがない。		

二、当該産地名称は、夙に当の産品を豊富に産出することで著名である者を限りとするか？

（一）甲説：肯定説。

1、台北高等行政法院 96 年度訴字第 03582 号判決

ハイライト	「龍泉」という二字は屏東県内埔郷の村落と名前が一致しているが、その「龍泉村」は良質な水、若しくはビールを生産していることで世に名を知られているわけではなく、消費者にとって、観念的には「龍泉」という二字が必ずしも「屏東県内埔郷龍泉村の龍泉水脈」からのものであると意味するとは限らない。		
当事者	原告 台湾菸酒股份有限公司	裁判期日	2008/4/24
	参加人 台湾青啤股份有限公司	紛争類型	異議申立
紛争	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態

対象		龍泉村	未確定
判決主文	原告の訴えを却下する		
判決要約	係争中の商標第 0000000 号の「台湾龍泉 TAIWAN LONG CHUAN および図」について、その商標図案は、濃薄黄色で内側が淡い黄色の枠で囲まれた中に騰雲金龍の図があり、さらに、その図の下にアルファベットの「TAIWAN LONG CHUAN」および中国語の「台湾龍泉」という文字により構成されている。その図案の中国語文字については、「台湾」は地名であり、「龍泉」二字は屏東県内埔郷のある村落の名前と一致しても、当該「龍泉村」は良質な水、若しくはビールを生産していることで世に名を知られているわけではなく、且つ台湾には「龍泉水脈」が存在しないので、消費者にとって、観念的には「龍泉」という二字が必ずしも「屏東県内埔郷龍泉村の龍泉水脈」からのものであると意味するとは限らない。よって、係争商標図案の「龍泉」をもって、それに表彰されるビール類の商品が「龍泉村」若しくは「龍泉水脈」とは関連があると考え、商品の性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせ、さらに購入させることがあると認めることができないため、商標法第 23 条第 1 項第 11 号の規定は適用しない。原告はこれについて、参加人がビール等の商品に係争商標をもって登録出願することは、公衆に当該商品が龍泉村又は龍泉水脈と関連していると誤認させる云々と主張している。		

2、台北高等行政法院 96 年度訴字第 04157 号判決

ハイライト	「龍泉」は屏東県内埔郷にある村落の名前であるが、その「龍泉村」は良質な水、若しくはビール商品を生産していることで有名になったわけではなく、且つ台湾には「龍泉水脈」が存在していないので、一般消費者にとって、係争商標図案に「龍泉」という文字があるということだけで、それに表彰される商品が「龍泉村」あるいは「龍泉水脈」とは何の関連があるとは言えない。		
当事者	原告 台湾菸股份有限公司	裁判期日	2008/4/8
	参加人 台湾青啤股份有限公司	紛争類型	異議申立
紛争対象	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態
		龍泉村	確定済み

判決主文	原告の訴えを却下する。
判決要約	係争商標「台湾龍泉及び図」は龍の設計図及び中国語「台湾龍泉」から構成され、「龍泉」は屏東県内埔郷にある村落の名前であるが、当該「龍泉村」は良質な水、若しくはビール商品を生産することで有名になったわけではなく、且つ台湾には「龍泉水脈」が存在していないので、一般消費者にとって、係争商標図案に「龍泉」という文字があるということだけで、それに表彰されるビール商品が「龍泉村」あるいは「龍泉水脈」とは何の関連があるとは言えない。従って、参加人が「台湾龍泉」を係争商標図案の一部として出願登録し、且つビール、黒ビール及び生ビールなどを指定商品としても、係る商品の性質、品質又は産地について、公衆に誤信誤認を生じさせる虞があるとは考えにくく、商標法第23条第1項第11号の規定を適用しない。さらに、「龍泉」とは、「製品の甘泉の如く」という特質を隠喩し、この特質が産地とは関係なく、製品の性質又は品質とも直接に関連がなく、「上好」、「尚好」及び「尚豪」等の名称は「最もいい」という意味を隠喩しているように、それらの名称が偶然にある地名と同じであることを理由に商品／役務の性質、品質あるいは産地を公衆に誤信させる虞があると認めてはならない。原告は、「龍泉」とは屏東県内埔郷の龍泉村、若しくはいわゆる「龍泉水脈」等の地理的意味を指すと、主張したが、それは一部で全体を評価することになってしまう虞がある。また、「龍泉」という名は、参加人の広告や宣伝がなければ、知っている人は少なく、屏東県内埔郷にその名の村落があることを知っている人はさらに少ない。そのため、原告は一方的に係争商標に使われる「龍泉」という言葉がただの地理的用語で識別性を具えないと指摘することができない。

3、經濟部經（87）訴字第 87630058 号訴願決定書

ハイ ライ ト	「CHAMPAGHE」は係争商標の使用商品の有名な産地ではないため、客観的には係争商標が表彰する商品が仏国シャンパン地区で生産されたと誤認させることは考え難く、消費者に当該商品の性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせる虞がないはずである。				
当事 者	訴願人	フランス全国原産地名称協会	裁判期日	1998/1/8	
	関係人	錦騰企業股份有限公司	紛争類型	無効審判	
紛争	係争商標（名称）		引用商標（名称）		紛争状態

対象		CHAMPAGNE (中国語訳は「香檳」)	確定済み
判決 主文	訴願を却下する。		
判決 要約	「商標図案がその商品の性質、品質又は産地について公衆に誤認誤信を生じさせる虞があるものは、登録を受けることができない」と商標法第37条第1項第6号は規定している。但し、その適用は商標そのものが表彰される商品の性質、品質又は産地を人に誤認誤信させる虞がある場合を指す。本件で訴願人は、アルファベットの「CHAMPAGNE」(中国語訳は香檳)は仏国におけるワインの有名な産地名称であり、係争商標は「CHAMPAGNE」をもって魚肉団子、魚でんぶ、魚酥、干し魚、干しぶどう、アーモンド及びドライフルーツなどの商品を指定商品として登録を出願したので、一般消費者にその商品がフランスのショパン区からのものであると誤認させる、と主張したが、調べたところ、関係人はとくに1985年から中国語の「良食」、アルファベットの「CHAMPAGNE」、及び円をかく矢印の図をもって商標第291772号の登録を受け、その後は関係人の申請により登録を取り消されたと記録されているが、係争商標は既に十年近く存在しており、また国内外で事業が同じアルファベットでその他種類の商品について登録を受けたことも少なくない。さらに係争商標の指定商品である魚肉団子、魚でんぶ、魚酥、干し魚、干しぶどう、アーモンド及びドライフルーツなどの商品は、ぶどう酒及びぶどうの産品と、性質が全く異なり、「CHAMPAGNE」は係争商標の指定商品の有名な産地ではないため、客観的には係争商標が表彰する商品が仏国シャンパン地区で至に生産されたと誤認させることは考えられず、消費者に当該商品の性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせる虞がないはずである。		

乙説：否定説。

1、行政法院 84 年度判字第 1767 号判決

ハイ ライ ト	「京都」がルーラー、巻き尺、竿秤、台秤の生産で有名であるか否かを問わず、原告が「京都」をもって商標登録するのは、表彰される商品が日本若しくは日本京都からの産品であると一般消費者に誤認誤信を生じさせ、さらに購入させる虞がある。		
当事	原告	慶晉実業有限会社	裁判期日 1995/7/14

者	被告 經濟部中央標準局		紛争類型	商標登録
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態	
	京都 KYO DO	京都	確定済み	
判決 主文	原告の訴えを却下する。			
判決 要約	原告は不服であり、「京都」は日本の地名であるが、ルーラー、巻き尺、竿秤、台秤の生産で世に名を知られているわけではないために、商標として使用するのには、客観事実及び社会通念に基づき、公衆に誤認誤信まで生じさせる虞がないはずであって、且つ改正前後の条文の趣旨が変わらない限り、前に「京都」をもって商標登録した事例がたくさんあったので、原処分の立論は明らかに不公平であることを証するに足る、と主張した。然るに、係争商標「京都 KYO DO」の図案に使用される中国語「京都」二字は日本の地名であり、それが客観的事実及び社会通念に基づき一般人に熟知されているため、当該「京都」はルーラー、巻き尺、竿秤、台秤の生産で有名であるか否かを問わず、原告はそれをもって商標登録するのは、それに表彰される商品が日本若しくは日本京都からの産品であると一般消費者に誤認誤信を生じさせ、さらに購入させる虞がある。よって、被告は前に掲げる規定により係争商標に係る登録出願の拒絶査定を下したのは実に誤っていない。			

2、最高行政法院 92 年度判字第 907 号判決

ハイライト	商標法第 23 条第 1 項第 11 号にいう商品が公衆に誤認誤信を生じさせる虞があるとは、当該産地は指定商品を豊富に産出することで夙に著名であることを必要としない。		
当事者	上告人 ○○企業有限会社	裁判期日	2003/7/18
	参加人 ○○○○股份有限公司	紛争類型	無効審判
紛争対象	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態
		阿提卡	確定済み
判決主文	原判決を破棄し、台北高等行政法院に差し戻す。		
判決要約	原判決では、係争商標のアルファベットの「Attique」及び中国語の「阿提卡」はギリシア中東部にある州の地名（その行政中心である○○は著名な都市）であると認定したものの、「阿提卡」は机、椅子、ファイル棚等の家具を製造していても、事務机、椅子、ファイル棚を豊富		

に産出することで夙に著名であるわけではなく、それをもって消費者に誤った連想を生じさせ、さらにその商品の産地について誤信を招く虞がないとも判断した。これについて、行為時の商標法第 37 条第 6 号規定の趣旨に符合するか否か検討する余地がないわけではない。前掲条文に規定する誤認誤信された商品の「産地」について、夙に著名な産品を豊富に産出するものに限定と明定されておらず、また、台湾は既に世界貿易機関（WTO）に加盟し、近年、国民が欧米諸国に旅行するのも盛んになっているため、「阿提卡」はギリシアが〇〇を中心とする地名、即ち州名であることは、国民が知っているか、また、その商品の産地について一般消費者に誤信混同を生じさせる虞がないかについて、慎重に斟酌する余地がある。原判決は議論すべきところがあるため、上告趣旨にこれをもって原判決が違法であるという指摘は、根拠がないとは言えない。

3、台北高等行政法院 94 年度訴字第 154 号判決

ハイ ライ ト	「波士頓」は石鹼、清潔剤、歯磨き粉等のクリーナー商品の生産で世に名を知られているわけではないが、係争商標が「波士頓」を商標図案として使用した場合、消費者に「波士頓」の「アメリカ最も古い都市」という名声に基づき、係争商標が表彰する商品は「波士頓」の産品であると誤信させ、さらに購入する虞がある。		
当事 者	原告 弘輝貿易股份有限公司	裁判期日	2006/2/9
	被告 經濟部智慧財産局	紛争類型	商標登録
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
	波士頓	Boston	確定済み
判決 主文	原告の訴えを却下する。		
判決 要約	係争商標は、単純な横書きの「波士頓」という三文字から構成される。「波士頓」はアメリカ東北部にあるマサチューセッツ（Massachusetts）の州都「Boston」の中国語の訳名である。「Boston」は 360 年余りの歴史があり、「アメリカ最も古い都市」と呼ばれ、人材と文物が集まる著名な都市とも言え、国民に熟知されているはずであるため、原告が「波士頓」を商標図案として登録出願した場合、一般消費者に係争商標が表彰する商品は「波士頓」の産品であるという誤信誤認を生じさせ、さらに購入させる虞があるので、 係争商標の登録出願は商標法第 23 条第 1 項第 11 号規定の違反となる。また、商標法第 23 条第 1 項第 11 号に規定する商標が「公衆に商品／役務の産地を誤認誤信させる虞がある」のは、夙に著名な産品を豊富に産出する		

ものに限ると明定されていない（最高行政法院 92 年度判字第 907 号判決参照）。よって、「波士頓」は石鹼、清潔剤、歯磨き粉等のクリーナー商品の生産で世に名を知られているが、係争商標が「波士頓」を商標図案として使用した場合、一般消費者に係争商標が表彰する商品は「波士頓」の産品であると誤信させ、さらに購入される虞がある。波士頓はアメリカの都市の一つであるとしても、当該地が石鹼、清潔剤、練り歯磨き等の商品を生産することで世に名を知られているわけではないために、消費者に波士頓に生産されたと誤認させることがないという原告の主張は、採用することができない。

4、智慧財産法院行政判決 99 年度行商訴字第 116 号

ハイ ライ ト	当該商標の表彰する商品／役務の性質、品質又は産地につき、消費者に誤認誤信を生じさせる虞を避けることを目的として定められており、また、当該地は、ある商品の製造又は役務の提供で知られていなくてもよく、且つ当該地名は世界唯一のものでなくとも構わない。		
当事者	原告 加総企業股份有限公司		裁判期日 2010/10/14
			紛争類型 商標登録
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	「紐約家具設計中心及び NEW WORLD DESIGN CENTER」 	紐約	確定済み
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	(一)商標は、「その商品／役務の性質、品質又は原産地につき、公衆に誤認誤信を引き起こす虞がある場合」、商標登録を受けることができない、と商標法第 23 条第 1 項第 11 号に規定されている。適用上商標自身とその指定商品／役務との間に名実不一致の事情があり、消費者にその表彰する商品／役務の性質、品質又は産地を誤認させることを言い、消費者に当該商標の表彰する商品／役務の性質、品質又は産地を誤認させないことを目的として定められており、当該地はある商品の製造又はある役務の提供で知られていなくてもよく、且つ当該地名は世界唯一のものでなくとも構わない。……ただ調べると、本件商標図形における中国語「紐約」は、台湾でよく知られている英文「New York」の中国語訳であり、ニューヨークは米国大西洋岸北東部、ニュ		

ーヨーク州東南部に位置し、世界一の大都市であり、米国の最大都市及び最大の港であり、且つ世界の主な商業／金融中枢であり、世界水準の都市に選ばれている。よって、中国語「紐約」を用いて商標図形の一部として、説明的記述「家具設計中心」を組合せて、「不動産賃貸販売、不動産賃貸販売の仲介、骨董品の見積」を指定役務としており、客観的に一般消費者にその提供する役務が該地と関連していると誤認させることから、商標法第 23 条第 1 項第 11 号規定により、本件商標は商標登録を受けることができない。(三)また、原告は、「紐約」は家具ではなく、金融で知られていると主張した。ただ前述の通り、「紐約」は都市名であり、本件商標をもって不動産賃貸販売等役務を表彰するのは、その性質、品質又は産地（出所）が当該都市と関連していると消費者に誤認誤信させれば前掲条款規定に該当する。また、当該都市は何によって知られているのは、当該条款と必ずしも関連性があるに限らない。よって、原告のこの部分の主張は取るに足りない。(四)また、原告は、本件商標は、10 年に亘る集中的・広汎的な使用、及び各大手メディアや新聞紙による広告宣伝を通じて、当業者及び消費者の間で広く知られており、識別性を有し、商標法第 23 条第 1 項第 11 号の適用がない云々と主張している。ただ商標法第 23 条第 4 項は、出願人によって使用され、且つ取引上既にその商品又は役務の識別標識となっているものは、先天的識別性を具えていなくても適用が排除され、登録出願を受けることができると規定しているものの、これらの場合において適用が排除されるのは、同法第 23 条第 1 項第 1 号及び第 2 号の規定であり、本件商標が適用する同法第 23 条第 1 項第 11 号規定とは関係がない。さらに、原告は中華民国法人であり、役務を提供する場所も中華民国域内であることから、商標図形において表示される「紐約」（ニューヨーク）との地理的名称は、その指定役務と名実不一致の事情があり、また、原告も、その指定役務は実にニューヨークから由来し、若しくはニューヨークと関連しており、名実不一致の事情がないことにつき証拠を提出して証明していないため、本件商標の商標法第 23 条第 1 項第 11 号規定の適用を排除することができない。

5、智慧財産法院行政判決 98 年度行商訴字第 146 号

ハイ ライ ト	商標法第 23 条第 1 項第 11 号規定により、当該地は特定商品を製造し、又は特定役務を提供することで知られているに限らず、且つ当該地名は世界唯一のものでなくても構わない。		
当事 者	原告 開元食品工業股份有限公司	裁判期日	2009/10/22
		紛争類型	商標登録
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	「漢彌頓 COFFEE FRESH 及び図」	漢彌頓	確定済み

			
判決主文	原告の訴えを棄却する。		
判決要約	原告は地名「漢彌頓」(Hamilton)を係争商標図形とし、且つ「粉ミルク、粉乳、れん乳、チーズ、チーズパウダー、低脂肪粉乳、脱脂粉乳、風味付け粉乳、ミルクパウダー、コーヒー用粉末ミルク、コーヒーフレッシュ、クリーミングパウダー、インスタントミルクパウダー、クリーム、マーガリン、牛乳、コーヒー牛乳、エバミルク、常温保存牛乳」等を指定商品としている。ニュージーランドは高品質な乳製品で知られており、ニュージーランド北島北部に位置する「Hamilton」市は、ニュージーランドの都市の中で第四位であり、且つニュージーランドの最も大きい内陸都市である。客観的に見て、原告の商品に「漢彌頓」(Hamilton)の文字図形が表示されていることで、当該商品の産地がニュージーランドの「Hamilton」市であると関連消費者に誤認誤信を引き起こす虞があるため、商標法第23条第1項第11号規定の適用がある。(五)原告は「Hamilton(漢彌頓)」は普通の英文名称であって、人名、地名によく使われており、単一の地名ではないため、その特定性を希薄化することができる上、ニュージーランド域内の都市は数百個も超え、物産が豊富である。原処分は、ありふれた「Hamilton(漢彌頓)」をもって、公衆にニュージーランド域内の特定物産(牛乳)の産地と誤認させる虞があるとしたのは、実に無理がある。ただ商標法第23条第1項第11号規定によると、当該地は特定商品を製造し、又は特定役務を提供することで知られているに限らず、且つ当該地名は世界唯一でなくても構わない。係争商標は直接中国語「漢彌頓」をその商標図形としたのは、消費者にその指定商品の産地は「Hamilton(漢彌頓)」であると誤認誤信させるに足る。本件において主に斟酌されているのは、「Hamilton(漢彌頓)」は地理的名称であり、ニュージーランドの乳製品の高知名度により、係争商標は台湾の一般消費者に、係争商品が表彰する商品はニュージーランド「Hamilton(漢彌頓)」市に由来すると誤認誤信させ、産地の誤認誤信を引き起こす虞がある。故に、原告のこの部分の主張は、実に採ることができない。		

三、商標法第30条第1項第8号の適用は、公衆に商品の性質、品質又は産地を誤認誤信させる場合であり、違う出所の商品を同じ出所のものと誤認させる場合と区別する必要がある。

1、台北高等行政法院判決95年度訴字第01083号

ハイライ	商標法第23条第1項第11号の適用は、商標が表彰する商品／役務の性質、品質若しくは産地を誤信させる場合をいい、商標が他人の商標

ト	と混同し、違う出所の商品を同じ出所のものであると誤認させる場合については、他人の著名商標又は表彰と同一又は類似し、公衆に誤認混同させる虞があるかという範疇に属する。		
当事者	原告 興懋食品有限会社	裁判期日	2007/1/11
	原告 丙〇〇 譚少華食品廠有限会社 参加人 文德食品有限会社	紛争類型	異議申立
紛争対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
		佛手味精	確定済み
判決主文	原告の訴えを却下する。		
判決要約	商標図案が「公衆にその商品の性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせる虞があるもの」は、登録を受けることができない、また、商標が「公衆にその商品／役務の性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせる虞があるもの」は、登録を受けることができないという規定は、それぞれ係争商標の更新登録時の 87 年の商標法第 37 条第 6 号及び現行の商標法第 23 条第 1 項第 11 号に明定されている。前掲規定の適用は、商標が表彰する商品／役務の性質、品質若しくは産地を誤信させる場合をいい、商標が他人の商標と混同を生じさせ、違う出所の商品を同じ出所のものであると誤認させる場合については、他人の著名商標又は表彰と同一又は類似し、公衆に誤認混同させる虞があるかという範疇に属する。 また、特定の商標の商品は評判が高いため、消費者は係争商標に表彰される化学調味料等の商品が香港天厨会社の産品と同一であると考え、若しくはその製造の出所が同一又は関連あると誤認した場合、商品の製造者あるいは出所についての誤認混同であり、本条項が規範、究明する「商品／役務の性質、品質若しくは産地」について公衆に誤信を生じさせる虞があるものとは違う。係争商標の図案は佛手瓜（隼人瓜）という植物の形のような図形であり、その図形は香港と直接関連がなく、且つ係争商標の指定商品である「塩、調味用ソース、化学調味料、調味粉、調味品、調味液の性質、品質を標榜しようという考えもなく、商品の性質、品質又は産地に一切関連していないため、商品の性質、品質又は産地について公衆に誤認誤信を生じさせる可能性がないのは明らかであり、また、一般的社会通念上、係争商標の図案は香港と直接の明白な関連があつて公衆に商品の産地は香港であると		

誤認させる虞があるとは認め難いため、1998年の商標法第37条第6号及び現行の商標法第23条第1項第11号にいう公衆に商品／役務の性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせる虞があるものには該当しない。これについて、原告は、訴外人である香港天厨会社の佛手ブランドの化学調味料が消費者及び食品業者に評判が高いので、参加人が係争商標をもって化学調味料等の商品を指定商品として登録出願したのは、公衆に当該商品の品質が香港天厨会社の産品と同じ、若しくは商品の産地が香港であると誤認させる虞がある、と指摘したが、ここで争うのは、係争商標が係争商標と誤認混同を生じさせる虞があるか否かであり、係争商標がの表彰する商品の性質、品質又は産地を人に誤認させるか否かについては、具体的に主張且つ立証、疎明していないので、係争商標係が更新登録時の商標法第37条第6号及び現行の商標法第23条第1項第11号の規定に違反するという主張は、採用することができない。

2、台北高等行政法院 94 年度訴字第 4044 号判決

「次に、現行の商標法第23条第1項第11号規定の適用は、商標の文字、図形、記号、立体形状、色彩若しくはそれらの連合式が表彰する商品／役務の性質、品質又は産地について人に誤認を生じさせるという場合を指し、商標が表彰する商品／役務を他人の生産、提供、製造、加工、選択・販売又は経営する商品と誤認させ、さらに購入させる虞があるものについては、本号で追究できることではない。以上の説明により、本件で原告は、係争商標

「MTC」は日本企業 MTC の会社名称の要部であり、また、その金庫の商標名称でもあるために、公衆若しくは関連する消費者に「日寶 MTC」商標の金庫は海外あるいは日本の MTC 会社が生産製造した物又は提供した役務と誤認誤信を生じさせないとは認め難い等、と主張したが、これについて商標法第23条第1項第11号に論究できる範疇に属しないので、これをもって当該条項を適用すべき、という原告の主張には、根拠がない。」

四、商標法第30条第1項第8号（2003年旧商標法第23条第1項第11号）の障害は専用しない声明によって克服することができない

智慧財産法院 97 年度行商訴字第 00039 号行政判決

ハイ ライ ト	係争商標は前掲商標法第23条第1項第11号の規定にかかわっている ので、同法第19条の規定によってその図案にある「北海道」の部分に ついて専用しないという声明をもって克服することができない。
当事	原告 佳格食品股份有限公司
	裁判期日 2008/11/28

者	被告 經濟部智慧財産局		紛争類型	商標註冊
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態	
	北海道及びその図案	北海道	確定済み	
判決 主文	原告の訴えを却下する。			
判決 要約	本件原告が登録出願した係争商標「北海道及びその図案」は、牧場の設計図及び縦書きの中国語「北海道」三字により構成されている。その中、「北海道」は地名であり、日本列島で最も緯度が高い島であり、日本で最も自然で汚染されていない土地でもあり、まわりは海に囲まれていて奥地が果てしなく広く、その農、牧、漁業の産量において全て日本一である。また、北海道はその魚介類の種類の豊富さを誇り、美味しい海鮮物及び農産物を豊富に産出することで世に名を知られているとともに、乳製品の味も極上で、軟らかくお酒の香りがあるチーズ及びバター、その美味しさは、広大な牧場に生息し、養分の豊富な牧草で飼育される乳牛の恵みである。北海道は著名な地名として国民に熟知されているはずである。よって、原告は台湾の企業であるものの、日本地名の「北海道」を本件の商標図案の一部として、ミルク、粉ミルク、ヨーグルト、ミルクのタブレット、フルーツ粉ミルク、バター、菜種油、胚芽油、ヒマワリ種油、食用ヒマワリ油、オリーブ油、魚肉団子、魚でんぶ、かまぼこ、干し鰯のシュレッド、雪蛤エキス、インスタント野菜パック、野菜、スープ、あずきスープ、ジャム等の商品を指定商品としたのは、一般消費者にその表彰する商品が北海道の産品であると誤認誤信を生じさせ、さらに購入させる虞があるので、係争商標の登録出願は商標法第 23 条第 1 項第 11 号規定に違反する。 （三）原告は産品標示及び広告宣伝を通じて、本件商標の使用にかかる北海道牛乳が「北海道の乳牛牧畜技術」を採用していることを、消費者に告知したので、公衆に商品の産地について誤認誤信を生じさせる虞がないはずである、と述べた。但し、商標法第 23 条第 1 項第 11 号規定の適用は商標図案の文字、図形、記号又はそれらの連合式が表彰される商品の性質、品質又は産地について、誤認誤信を生じさせる場合を指し、たとえ原告がその他の広告宣伝にて、本件商標の指定商品である牛乳商品が「北海道の乳牛牧畜技術」を採用しただけであると記載したとしても、本件で商標図案の中国語の「北海道」は人にその商品の産地を誤認誤信させる虞があるものであるということに変わりないため、前掲条項は適用することができる。なお、当該広告での用語を観察すると、それが本件商標の「北海道」その地域との関係を強調するものにほかならないため、その指摘は採用することできない。 （四）また、原告は既に本件商標図案の「北海道」について専用しな			

いと声明したので、商標法第 23 条第 1 項第 11 号の規定を適用しないと主張した。但し、商標法第 19 条の規定によれば、商標は、説明的な（商標法第 23 条第 1 項第 2 号）、若しくは識別性を具えない（同法第 5 条第 2 項及び第 23 条第 1 項第 1 号）文字、図形、記号、色彩又は立体形状を含み、且つその部分を削除すれば商標の完全性を損なうものであれば、出願人は当該部分について専用しない旨を声明することによって登録を受けることができる。然るに、本件係争商標は、その商標図形の「北海道」三字が日本の地名であるものの、台湾で生産する牛乳、魚肉団子、菜種油などの商品を指定商品としているので、一般消費者にその商品の産地について誤認誤信を生じさせる虞があり、その理由は前述したとおりである。本件は商標図案に「説明的な」若しくは「識別性を具えない」文字、図形、記号などが含まれているものではないため、**係争商標は前掲商標法第 23 条第 1 項第 11 号の規定に該当し、同法第 19 条の規定によりその図案の「北海道」について専用しない旨を声明することができず、これについて原告の主張は採用することができない。**

五、商標図案に地名があり、その産品の出所が当該地名でなければ、商標法第 30 条第 1 項第 8 号（2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 11 号）の「公衆にその商品／役務の性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせる虞がある」に該当するか？

実務上「台湾龍泉真水」商標をめぐる争いについて、上級裁判所及び下級裁判所は明らかに異なる意見を示した。

（一）下級裁判所：台北高等行政法院 95 年度訴字第 04176 号判決

ハイ ライ ト	商標に地名が含まれる者は、その指定商品が当該地で生産されるものでなければ、消費者に誤認誤信を生じさせる虞があり、その号の規範趣旨に合わないので、登録を受けることができない。本件で係争商標の産品の一部が確かに中国の青島から輸入され、全て「台湾」で製造されるわけではないものの、係争商標は「台湾龍泉真水」という図案を使用し、当然消費者に「指定商品は台湾産である」と誤認誤信を生じさせることがある。		
当事 者	原告 台湾菸酒股份有限公司	裁判期日	2007/12/26
	参加人 台湾青啤股份有限公司	紛争類型	異議申立
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
	台灣龍泉真水	台灣、龍泉村	確定済み
判決	訴願決定と原処分とともに取り消す。被告の 95 年 6 月 22 日中台異字		

主文	第 950119 号商標異議申し立てについて、申立成立の処分を下すべきである。
判決要約	商標法第 23 条第 1 項第 11 号は、商標が「公衆にその商品の性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせる虞があるとき」は、登録を受けることができないと規定する。その規範の趣旨は消費者に当該商標の商品／役務の性質、品質若しくは産地について誤認誤信を生じさせる虞を避けるということであるため、商標に地名が含まれる者は、その指定商品が当該地で生産されるものではないければ、消費者に誤認誤信を生じさせる虞があり、当該条文の規範趣旨に合わないので、登録を受けることができないはずである。（二）係争商標の図案「台湾龍泉真水」について、「台湾」は地名であり、参加人は「台湾龍泉真水」をもって商標法施行細則第 13 条に定める商品及び役務第 32 類のビール、黒ビール、生ビール、ライトビール、麦酒、モルト、モルトビール、ジンジャーライトビール、ソーダ、ジュース、ミネラルウォーター、補充電解飲料、炭酸飲料、炭酸水等を指定商品とし登録出願するは、そのビール等の商品が「台湾」の良質な水から製造されることを表徴することである。然るに、参加人の参加理由状に参加人は大陸青島ビールの台湾地区総代理であると述べたことから、参加人が販売する青島ビールの中、その一部は輸入された中国青島ビールであり、全て「台湾」で製造されたわけではないものの、係争商標は「台湾龍泉真水」という図案を使用し、当然消費者に「指定商品は台湾産である」と誤認誤信を生じさせている。（三）また、商標法第 23 条第 1 項第 11 号の規定は、商標が公衆に商品／役務の性質、品質若しくは産地について誤認誤信を生じさせる「虞」があれば、それに該当するとして、実際に誤信誤認が生じることは必要とされないもので、係争商標は現在実際に使用されていなくても、当該条文の適用には影響がない。

（二）上級裁判所：最高行政法院 98 年度判字第 1000 号判決

ハイライト	「公衆にその商品の性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせる虞」があるかどうかについて、商標の文字、図案等に含まれる概念、意味と商品の性質、品質又は産地との関連によって判断すべきである。本件では、「龍泉」は消費者の熟知している具体的な地名であるか、消費者の生活経験によれば「龍泉水」というものが存在するか、一般消費者が係争商標の「龍泉真水」を見ると、係争商標の表彰するビール商品は龍泉村あるいは「龍泉水脈」と関連があると考え誤信誤認を生じ、さらに購入してしまうことがあるかについて、原判決が係争商標の全体をもって審査すべきであり、それを切り離して「台湾」二字

	だけを判断の基礎とすることができない。		
当事者	上告人 經濟部智慧財産局	裁判期日	2009/8/27
	上告人 台湾青啤股份有限公司	紛争類型	異議申立
	被上告人 台湾菸酒股份有限公司		
紛争対象	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態
	台灣龍泉真水	台灣、龍泉村	確定済み
判決主文	原判決を破棄し、智慧財産法院に移送する。		
判決要約	商標が「公衆にその商品／役務の性質、品質若しくは産地について誤認誤信を生じさせる虞がある」ときは、登録を受けることができないと、商標法第 23 条第 1 項第 11 号が規定している。その立法趣旨は社会における公正な競争秩序を守るとともに、一般消費者が当該図案の標示される商品の性質、品質又は産地等について誤認混同を生じ、購入してしまうことを避けるということである。よって、商標の文字、図案等が公衆に商品の性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせる可能性があれば、当該条項の適用があり、実際に誤認混同の生じた結果は必要されない。但し、「公衆にその商品の性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせる虞」があるか否かについて、商標の文字、図案等に含まれる概念、意味と商品の性質、品質又は産地との関連によって判断すべきである。係争商標「台湾龍泉真水」は「台湾」、「龍泉」、「真水」から構成され、その内「台湾」は地名であり、「龍泉」二字は上告人の青啤会社が屏東県内埔郷に設立した「龍泉」酒造場の龍泉と同じであるが、「龍泉」は消費者の熟知している具体的な地名であるか、消費者の生活経験によれば「龍泉水」というものが存在するか、一般消費者が係争商標の「龍泉真水」を見ると、係争商標の表彰するビール商品は龍泉村あるいは「龍泉水脈」と関連があると考え誤信誤認を生じ、さらに購入してしまうことがあるかについて、原判決が係争商標の全体をもって審査すべきであり、それを切り離して「台湾」二字だけを判断の基礎とすることができない。原判決は、上告人である青啤会社が販売する青島ビールの一部が輸入された中国青島ビールであり、全て「台湾」で製造されたわけではないとして、係争商標が「台湾龍泉真水」という図案を使用するのは、当然消費者に「指定商品は台湾産である」と誤認誤信を生じさせることがある、と速断したのは適切ではない。また、上告人の青啤会社は他に「台湾龍泉」、「台湾龍泉青啤」、「台湾龍泉ビール」等の文字について商標登録出願し、それぞれ上告人の智慧財産局に「台湾龍泉」は商標の一部として消費者に産品の産地を誤認誤信させる虞がないと認定され、商標登録第 0000000 号、第 0000000 号、第 0000000 号及び第		

	0000000 号として登録されており、これに対して、上告人が不服を申立て、順次行政訴訟を提起し、それぞれ原審の 96 年度訴字第 4157 号、第 3583 号、第 3863 号、第 3582 号判決で敗訴となり、これについて被上告人が控訴を申し立てていないので、確定した。原審は上記のことについて斟酌していなかったもので、適切ではない。

(三) 本案が最高行政法院によって差し戻された後、智慧財産法院は 98 年度行商更（一）字第 6 号行政判決で原告の訴えを棄却する判決をしたが、その理由は「龍泉」の 2 文字には他の意味も含まれるため、消費者がこれを地名と認識するとは限らないと認定した。

ハイ ライ ト	「龍泉」の二文字は地名ではあるが、言葉自体には「龍吐甘泉(竜が清らかな泉を吐く)」または「水質甜美(美味しいお水)」の意味や隠喩があり、このような縁起の良い言葉であり、それと同時に通用地名でもある言葉は数え切れない。例えば「和平」（台中県和平郷）、「永安」（桃園観音地区）等はその典型例である。よって、仮に上述の文字を使用することにつき、他の要素を考慮せずに必ず地名を指しているとした場合、軽率な判断となる虞がある。		
当事 者	原 告 台湾菸酒股份有限公司 参 加 人 台湾青啤股份有限公司	裁判期日	2009/12/17
		紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	台湾龍泉真水		確定済み
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	係争商標の人に識別させる主な部分は、「龍泉真水」の四文字である。「龍泉」というのは、国内では消費者に熟知されている具体的な地名ではなく、参加人が生産する商品を除いて、これまでに龍泉を名前とした者もいなかった。参加人龍泉酒廠は屏東県内埔郷龍泉地区に位置しているが、当地は美味しいお水またはビールの生産で有名なところではない。台湾地区には「龍泉水脈」という存在もない。参加人が係争商標を使用する前に、屏東県内埔郷龍泉地区を知っている人が極稀であるため、関係消費者の生活経験において「龍泉水」の存在がなく、また屏東県内埔郷龍泉地区の存在をあまり知らなかったため、普通の消費者は係争商標「龍泉真水」を聞いた時、参加人の商品以外に、何を指しているかを実に想像しにくく、また係争商標が表すビールの商品が龍泉村または「龍泉水脈」と関連があるとは思わない。(三) また「龍泉」の二文字は地名ではあるが、言葉自体には「龍吐甘泉(竜が清らかな泉を吐く)」または「水質甜美(美味しいお水)」の意味や隠喩があり、このような縁起の良い言葉であり、それと同時に通用地名でもある言葉は数え切れない。例えば「和平」（台中県和平郷）、「永安」（桃園観音地区）等はその適切な例である。よって、仮に上述の文字の使用は必ず地名を指していると言って、他の要素の考量を		

無視したら、甘い判断になる虞がある。本件の参加人が設立した青島啤酒龍泉酒廠は屏東県内埔郷龍泉地区に位置していて、この「龍泉」という二文字にはまた上述の縁起の良い意味があり、それを原告の「台湾啤酒」と比べたら、明らかに「龍泉」の二文字は「台湾」の二文字より意味論における意味の効果を有している。原告は係争商標の地理における意義のみを強調し、意図的にそれが代表する文字の意義を無視した。この標準で原告自身が使用している商標を斟酌すると、「台湾」と「龍泉」はどちらがより地理的または産地の特性を有しているかは実に言うまでもない。ましてや本件の参加人の係争商標は龍泉のほかに「真水」の二文字があり、大衆はこの二つの言葉を組合せて使用することは極稀である。さらに説明すると、大衆は日常生活では「真水（本当の水）」、「假水（偽物の水）」の言葉を使用するのは極めて少なく、参加人の「龍泉」と「真水」を組み合わせることは、その独特性及び特殊性をさらに表している。また参加人は長年にわたり工場を公開し、大衆に見学させ、雑誌やメディアにて大量に宣伝し、消費市場において一定の知名度及び識別性を有している。その識別性は屏東県内埔郷龍泉地区という地理的區域の概念より遥かに高く、消費者は係争商標を聞くと、商品や役務の出所が参加人であると識別できるため、言葉の意味の解釈、設立の経緯または実際の使用状況からみると、係争商標は消費者に品質または産地を誤認を生じる虞がないため、当然参加人の係争商標には商標法第 23 条第 1 項第 11 号に規定される事情がないと認定すべきである。

(四) 類似する見解として、智慧財産法院は 99 年度行商訴字第 216 号行政判決にて、「富士」は社会上の大衆によって広く使用されているため、日本の地名を代表するものではないと認定した。

ハイ ライ ト	「富士」という言葉は大衆により広く使用されてから、その意味は必ず日本の地理名称と関連があるとは限らないため、「富士」及び「FUJI」の言葉はすでに関連業者に長期に渡り台湾において登録商標として出願され、各種類の商品/役務への使用を指定され、普通の消費者の殆どがそれを単純に商品/役務の出所を区別する標識として見ており、日本「富士市」または「富士山」の地理名称を代表するものとして見ていない。		
当事者	原告 遠東富士工業股份有限公司 参加人 富士電機股份有限公司	裁判期日	2011/03/17
		紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	富士 FUJI	富士	確定済み
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決	調べると、係争商標は中国語の「富士」及び外国語「FUJI」を上下に		

要約

並べて組み合せたものである。中国語の「富士」は「FUJI」の日本語の発音から翻訳されたものであり、当該二文字は中国語の固有語ではなく、知名の百科辞典ウェブサイトの日本語ページ

(<http://ja.wikipedia.org>) によると、「富士」の由来は日本の名勝富士山であることが分かる。またその意味が美しくて風雅であるため、昔から多くの日本の商号が富士で命名されている。それで命名された場所、山岳、河川、交通設備、人名、植物、企業、輸送機器及びその他の人や物が数え切れないことは、参加人が「富士山」及び「富士」で知名の百科辞典ウェブサイトの中国語ページで調べた結果からも証明できる（原処分ファイル 43～48 頁参照）。それを商標に使用したことは、単純に自社や他社の商品の出所を区別する機能のある文字またはアルファベットではないと思われる。それを商標とされ、クレーン、エレベーター、ウインチ等の商品への使用が指定された。当該商標は指定商品との関連性が極めて低く、商品の関係消費者にそれが商品を表彰する標識であると認識させられるうえ、また当該商標で他社の商品と区別することもできるので、識別性を有しないとは言えない。(四)更に台湾は特殊の地理及び歴史の要素により日本文化に深く影響されているうえ、最近ではインターネット、各種のメディア、テレビ番組の発達により、大衆が日本文化を吸収することがより簡単になった。そのため、大衆が日常生活において日本語の用語または日本語の人名と地名を使用し、商店、会社またはそのほかの事や物の命名の依拠とするのは常々である。係争文字商標「富士」、「FUJI」につき、本来の意味が日本の地理名称または日本の著名な「富士山」の地名と関連があると認定できるが、調べると、原処分のファイルに添付された商標検索資料から、1954 年から、続々と「富士」、「FUJI」等の商標図案の出願が査定された事例が計 336 件ある。本件の原処分が作成された時に存続している登録商標は百件もあり、その中に、登録している第 1114、1497、18194、20087、60254、155852、296832、395294 号等の商標図案がいずれも単純な中国語「富士」または外国語「FUJI」であり、それぞれカメラのソフトフィルム、自転車及びそのパーツ、撮影、バリスタ、鉛筆削り、医療用品、電気泳動分析装置、レコードプレーヤー、魚類プロタミン、泡立て器、美容等の商品/役務への使用が指定されていて、多くの商標権者は日系企業ではない（原処分ファイル 50～120 頁）。ここから分かるように、「富士」という言葉自体は中国語の固有語ではなく日本の地理名称と関係があるが、「富士」という言葉は大衆に広く使用された後、その意味は必ず日本の地理名称と関連があるとは限らないため、「富士」及び「FUJI」は関連業者により以前から台湾で登録商標として出願され、各種類の商品/役務への使用を指定され、一般消費者に単純に自社や他社の商品/役務の出所を区別する標識として認識されていて、日本の「富士市」または「富士山」の地理名称を代表するものではない。係争商標が使用を指定した「クレーン、エレベーター、ウインチ、昇降機、エスカレーター、コンベア、デリック、コンベアのチェーン、コンベアのローラチェーン、動く歩道、農業用昇降機、リフター、エスカレーター、カーリフ

ター」商品は、日本「富士市」または「富士山」の地理名称との間に直接的な明らかな関連もない。一般消費者は、係争商標の図案の「富士」または「FUJI」の文字を指定したクレーン、エレベーター、ウィンチ等の商品と連想し、その産地が日本であると誤信することがない。また、現在の各国企業は、人件費のコスト及び製品の競争力等の各種の考量に基づき、工場を企業の所属国ではない国に設置することが多く、製品の生産製造国が企業の所在国とは異なることがある。原告の係争商標が「富士」、「FUJI」等の文字を使用したことにより、消費者が当該商品の出所であると誤信するかもしれないとされる日本を例とすると、日本の人件費は高く、人件費を抑えて製品の競争力を高めるために、製品を製造する工場をより人件費の低い国に設置することが多い。そのため、一般消費者は係争商標の名称に「富士」及び「FUJI」の文字があるから、それが表彰する商品は日本で生産製造されるものであると誤認または誤信することはなく、消費者は製品の説明表示のような依拠を参照してから商品の産地を判断する。また原告が提供した原証4の「Fuji AdvancedSportsに関するウィキペディアの英語のページの資料」に「Fuji Advanced Sports Inc., a U.S. distributor of bicycles made in Taiwan and the People 's Republic of China」と記載されていることによると（当裁判所ファイル38頁を参照）、当該富士高級体育用品の会社は米国のもので、当該体育用品の生産地は中国または台湾であることが分かる。消費者はその名称が「富士」から来たものにより、その商品の出所が必ず日本であると、またはその役務の性質、品質が必ず日本と関係があると誤信したり誤認することはない。

(五)ところが、智慧財産法院101年度行商訴字第168号行政判決では、日月潭はすでに地名の印象から切り離れている云々との原告の主張に対して、前述の「富士FUJI」商標案とは異なる見解を示した：

ハイ ライ ト	地理名称とその他文字の組合せは、商品/役務の当該地理区域と関係のあることを示す説明であるという意味から切り離されている場合、識別性を有する。但し、当該文字の組合せ全体の意味が、依然として商品/役務の関連記述である場合は、識別性を有しない。		
当事 者	日月潭農場有限公司		裁判期日
			2013/2/21
紛争 対象	係争商標(名称)		紛争類型
	日月潭印象		商標登録
紛争 対象	引用商標(名称)		紛争状態
	日月潭		確定済み
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	(三)「文字の組合せ」に地理名称があるものは、当該文字の組合せの全体の意味により消費者に与えられた印象が、商品の製造地、生産地、役務の提供地、商業の出所等を表し、商品/役務の出所の識別表示ではないものは、先天的識別性を有しない。ただ、商標権者が使用するこ		

とにより、一般消費者に商品/役務の標識であると十分に認識させ、取引においてすでに出願人の商品/役務を識別する標識となり、これにより他人の商品と区別できる場合、その識別性を否認できない。取引で広く使用し、広めることにより、その存在が台湾の消費者に通常認識されていて、知名度を有している。これは使用により取得した「後天的識別性」により、それが商品を表彰する標識であると一般商品購入者に十分に認識させ、これにより他人の商品と区別でき、関係消費者が出所を区別する標識となった（最高行政法院 99 年度判字第 178 、520 号判決を参照）。2012 年 4 月 20 日に改正され公表され、同年 7 月 1 日に発効した商標識別性の審査基準「4.5.4 地理名称を含む文字の組合せ」にも類似の規定があり：「地理名称とその他文字の組合せは、商品/役務の当該地理区域と関係のあることを示す説明であるという意味から切り離されている場合、識別性を有する。但し、当該文字の組合せ全体の意味が、依然として商品/役務の関連記述である場合は、識別性を有しない。」（四）係争商標が先天的識別性を有しない。

1. 係争商標の図案（添付図 1 が示したように）は、中国語の標楷体「日月潭印象」で組み合わせたもので、その「日月潭」につき原告は専用の範囲外と声明したが、係争商標の全体図案をもって対比を行うべきである。「日月潭」は台湾南投県魚池郷に位置し、台湾の最も大きな天然淡水の湖泊で、「明潭」と略称され、景色が綺麗で、台湾八景の一つであり、「日月潭国家風景区」と設置され、台湾で熟知されている地理名称である。それを「印象」と組合せ、「日月潭印象」になり、標楷体の印刷フォントだけで表していて、その文字の組合せの全体には日月潭の風土が心に残っている記憶やイメージ及び感覚の意味がある。さらに、「魚池紅茶」は、南投県魚池郷で日本統治時代から、日本人が紅茶の種類を輸入し、栽培し、その後台湾省茶業改良場魚池分場で、何度も品種を選択し、栽培したことにより、産出した上質な「魚池紅茶」である。「魚池紅茶」が台湾人に広く知られている上、好まれている。係争商標図案「日月潭印象」は、「お茶、茶葉、ティーバッグ、茶葉の粉末、お茶の飲み物、花茶（花を用いたお茶）、花茶のティーバッグ、フルーツティー、ミックスフルーツティー、ミルクティー、百草茶、青草植物茶ティーバッグ、麦茶、オタネニンジンティーバッグ、クコ茶、靈芝茶、四物茶、アイス、キャンディー、クッキー」の指定商品へ使用されているが、関係消費者に与えた印象は、日月潭の特徴が心の中に残るというイメージでありながら、商品の製造地、生産地を表している。上述の商品の関係消費者に「日月潭印象」は商品を表す標識であると認識させることができず、他人の商品/役務を区別することもできないため、係争商標は識別性を有していない。よって 2011 年 6 月 29 日に改正され公布した商標法第 29 条第 1 項第 1 号に決められている登録を許可しない事情を有している。

2. 原告が係争商標「日月潭」と「印象」にそれぞれに独立の意味があり、その組合せが指定したお茶の飲み物は地理名称と関係がなく、地理名称の任意使用であるため、係争商標は暗示的な商標にすぎな

い云々と主張したことにつき、暗示的な商標とは商標図案が隠喩の方法で商品/役務の形状、品質、働き、その他の関連の成分、性質、特性、機能及び目的等を暗示するものであり、業者が必要としているまたは通常それで商品/役務を説明するものではない。商品/役務の標識は商品/役務自体の明らかな直接的な描写ではなく、隠喩の方法で間接的に商品/役務の形状、品質、働き、その他の関連成分、性質等の特性を暗示する場合、先天的識別性を有し、登録できる（最高行政法院 99 年度判字第 1163 号判決を参照）。ただ調べると、「日月潭」は南投県魚池郷に位置し、南投県魚池郷は上質な紅茶を産出することで有名になったのが上述の通りで、原告が南投県南投市に位置している（当裁判所ファイル 43 頁の会社登記資料）、「日月潭印象」を「お茶、茶葉、ティーバッグ、茶葉の粉末、お茶の飲み物、花茶（花を用いたお茶）、花茶のティーバッグ、フルーツティー、ミックスフルーツティー、ミルクティー、百草茶、青草植物茶ティーバッグ、麦茶、オタネニンジンティーバッグ、クコ茶、靈芝茶、四物茶、アイス、キャンディー、クッキー」の指定商品へ使用すること、及び原告の「天奉茗茶」の公式ウェブサイト

(www.thefengcha.com) の「日月潭印象紅茶」產品に関するページにおいて、直接に南投県魚池郷日月潭が生産する「世界で有名で、独特の台湾の香りを有す極上の紅茶」（当裁判所ファイル 32 頁、添付図 2 の通り）と直接的に明白に述べていることによって、一般社会通念上、関係消費者がその商品と「日月潭」産地の地理名称を直接連想し、「日月潭印象」の意味を係争商標が指定商品の産地の直接的な描写であると認識できる。「日月潭印象」全体が地理区域を指示する意味から切り離されていなく、商品の関連説明に属しているため、係争商標は暗示的な商標ではない。よって、原告が「日月潭」が自然風景で有名であるため、係争商標の図案の中の「日月潭」はもはや単純な地理名称ではなく、「日月潭」が係争商標の使用を指定した商品と何らの関係もなく、消費者が両者につき何の連想もしない云々と述べたことは実に採るに足りない。

地理的名称が登録を受けることができるかどうかについて、法律には商標法第 29 条第 1 項第 1 号及び第 30 条第 1 項第 8、9 号（2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 2 号、第 11 号及び第 18 号）等の規定が定めており、明確に定められているように見えるが、実務上でのいろいろなケースによると、明確な基準がないように思われる。特にたくさんの実務見解は、第 30 条第 1 項第 8 号の適用について、当該地名が指定商品を豊富に産出することで有名であるのを必要としてない。そうならば、商標図案の地名は消費者に誤認誤信を生じさせて購入する虞があるかについて、どのように認定するのか？特に市場には確かにいろいろな幻想的地理標示が存在し、それらは主務官庁の許可を得て登録されているのに、ある特定のケースでは、主務官庁は登録を受けることができないと認定し、処分書又は判決書でも公衆に誤認誤信を生じさせるという理由とし、

なぜある地名が公衆に誤認誤信を生じさせるのに対して、ある地名が公衆に誤認誤信を生じさせないかについては、具体的に確実な理由をもって説明していない。前述した「台湾龍泉真水」のケースから、実務見解に相違があるのが分かる。智慧財産法院は「台湾龍泉真水」と「富士」に対する見解で、「龍泉」と「富士」は地名であるものの、その他の意味も含まれ、広く使用されているため、消費者がこれを地名であるとは認識していないとして、誤認誤信を生じさせる虞がないと認定したが、これは明らかに混乱を招くものである。一つの語句が地名であるかどうかは客観的資料で証明できるが、何らかの要因によって消費者が当該地名を地名と認識しないという点は一体どのような基準に基づいて認定するのだろうか。前述の「日月潭印象」商標の案件で、原告は当該商標が日月潭という単純な地名の意味を超えていると主張したが、裁判所はこの主張を採用しなかった。一体地名が地名の意味を超えているとはどのように判断するのだろうか。筆者は、本条項の適用について、今後、実務がいっそう明確な基準を立て、もって遵守に資するものとするべきと考える。

六、前述のとおり、地名に関する場合、誤認誤信の問題だけでなく、識別性の問題もあり、商標権者が生産する商品が確かに当該地名と由縁がある場合、商品説明が識別性の問題に関係する。ただ、地名と関係しない場合、つまり商品が当該地名を産地としない場合、また任意性の商標ではないとき、消費者に対して商品の産地につき誤認誤信を生じさせる可能性があり、商標法第30条第1項第8号の問題に抵触する。よって、地名に関わる商標は三種類ある。1つ目は描述性の地名、2つ目は任意性の地名、3つ目は誤認誤信させる地名である。描述性の地名と任意性の地名の区別は、商標の識別性の問題に関し、本文で討論する誤認誤信の問題とは異なるが、裁判所の判決の見解から事務において地名を商標とすることに対するおおよその方針がわかり、以下の二つの案例は上述の三種類の分類基準に言及しているので、参考にすることができる。

(一) 智慧財産法院 100 年度行商訴字第 90 号行政判決

ハイ ライ ト	讃岐の漢字または日本語をうどんに無関係な商品に使用することは、品質または産地に関係せず、任意性の標示または商標に該当し、識別性を有するため、讃岐の漢字、平仮名または片仮名を単独で商標として登録することができる。それに対して、「讃岐」の標識を単独でうどんの関連商品に使用した場合、関連消費者にとってその意義は地理的位置に関する指示であり、関連消費者に日本香川県の特産または名産のうどんと混同させるため、日本特許庁が「讃岐」標識を単独でうどんの関連商品に使用すると指定された登録を許可した判例がなく、「讃岐」をその他の図案や文字と組み合わせることにより、識別性を有する標識を形成しなければ、登録できない。

当事者	原告 南僑化学工業股份有限公司	裁判期日	2011/12/08
	参加人 樺島商事有限公司	紛争類型	商標異議
紛争対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
	サヌキ	讃岐	確定済み
判決主文	原告の訴えを棄却する。		
判決要約	いわゆる任意性の商標とは、商標図案に使用された文字、図形は一般大衆が熟知するもので、商標として特定の商品/役務に使用したとき、当該商品/役務と関連性がないものを指し、商品/役務自体を描写または暗示しておらず、他の商品/役務と区別される識別性を有することから、識別性を有する。当裁判所は、原告が讃岐の文字を係争商標の図案として使用したことは識別性を有するか否かにつき追究しなければならない。調べると、1. 讃岐の漢字または日本語をうどんに無関係な商品に使用することは、品質または産地に関係せず、任意性の標示または商標に該当し、識別性を有するため、讃岐の漢字、平仮名または片仮名を単独で商標として登録することができる。それに対して、「讃岐」の標識を単独でうどんの関連商品に使用した場合、関連消費者にとってその意義は地理的位置に関する指示であり、関連消費者に日本香川県の特産または名産のうどんと混同させるため、日本特許庁が「讃岐」標識を単独でうどんの関連商品に使用すると指定された登録を許可した判例がなく、「讃岐」をその他の図案や文字と組み合わせることにより、識別性を有する標識を形成しなければ、登録できない。2. 原告が登記した住所は台北市にあり、その販売するうどん等の商品の製造場所は桃園県中壢工業区であり、いずれも日本讃岐とは何らの関係もない。加藤吉株式会社の技術は、すべての香川県の製麺技術を代表することができず、まして香川県現地の製麺業者は非常に多く、原告はそのうちの一つの業者のみと提携関係になったからと言って、「讃岐」との地名を商標として使用する権利を有すると主張してはならない。商標は関連消費者に誤認誤信させる虞があるか否かにつき、商標が客観的に関連消費者に伝え、関連消費者が認識した意味をもとに判断しなければならない。原告の商品包装には「日本最大冷凍麺業者加藤吉と技術提携している」と表示しただけで、讃岐との関連性を明示していないため、関連消費者は加藤吉株式会社が讃岐の現地業者であると知ることができない。よって、原告の住所または工場の所在地は日本香川県にないうえ、係争商標を讃岐産のうどんを主とする商品に限定使用しておらず、ましてその販売するうどんは明らかに香川県または讃岐地区で生産されたものではなく、特定の性質及び品質と一致しないため、販売する「うどん」に讃岐の漢字または日本語を表示してはならない。		

(二) 2012 年の新商標法の改正が施行された後、実務上、地名を商標とする

案件が智慧財産法院で争われることはほとんどなくなったが、比較的注目を集めているのは、今年(2014 年)に智慧財産法院の 103 年度行商訴字第 18 号行政判決の描述性、任意性の地名とする商標を区別する基準に比較的明確な解釈が出されたことであり、これは地名を商標として使用する場合の参考にすることができる。：「任意性、描述性の地理名称の区別方法について、地理名称及び使用を指定する商品/役務の間に関連があるかどうかをみて、消費者がそれに対して商品の産地、サービス提供地またはサービスに関する説明であると認めた場合は描述性の地名に該当し、そうでなければ任意性の地名である。本件の係争商標図案「BANK OF TAIPEI」について、台北は我が国の首都であり、多くの銀行の本社が台北市に設立されているので、「BANK OF TAIPEI」を商標とした場合、消費者にこれが商品/役務の出所またはサービスの提供地の説明であると誤認を生じる可能性がある。なお、玉山銀行は、地名を銀行名称の前に使用しているものの、一般消費者が玉山を耳にした時、それがサービスの由来地とは認識しないが、これに対して商標名称を「BANK OF TAIPEI」とした時、関連消費者がこの銀行がサービスの由来地または関連する地域が台北であると認識することを併せて説明する。」

興味深いのは、本判決が特別に原告が提出した其他の地名を商標商標とする場合について、援引できない理由をそれぞれ説明したことは、他の多数の判決のように案件の事情が異なるので援用できないとして一言で簡単にあしらうのとは明らかに異なる点である。

ハイ ライ ト	任意性、描述性の地理的名称を区別する方法は、地理的名称と使用指定の商品/役務との間に関連性があるか否かをもとに判断し、消費者が商品の産地、役務の提供場所または役務に関する説明であると判断した場合、描述性の地理的名称に該当し、そうでない場合は任意性の地理的名称に該当する。		
当事 者	原告 瑞興商業銀行股份有限公司 参加人 富邦金融控股股份有限公司	裁判期日	2014/5/29
		紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態
	BANK OF TAIPEI	台北	未確定
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	しかし調べると、1. 地理的名称を銀行の商標として登録されたものにつき、被告が許可したのはいずれも当該銀行がその名称を商品/役務の標識として長い間使用していたからである。客観的な状況により、本来、識別性を有しない地名が、申請者の長期的な使用によって後天的な識別性を取得し、取引において当該地名が当該銀行の商品/役務の識別標識になったと認めることができ、またこれをもって他人の商品/役務と区別することができる。原告が提示した判例につき、以下の通		

り説明する。2. 「BANK OF KAOHSIUNG」：高雄銀行は1982年1月13日に設立され、1999年12月21日に「BANK OF KAOHSIUNG」の登録を出願したときには既に17年も経っており、これにより識別性を取得し、そのうえ高雄銀行は高雄市政府が投資している半公営の商業銀行であり、これらの地名を含んだ商標名称は、台湾の一般的な取引観念において、一般大衆に政府が投資しているとの情報をより明確に伝える効果がある。これにつき、裁判資料にある高雄銀行のウィキペディア資料、高雄銀行公式ウェブサイト及び会社設立登記資料、「BANK OF KAOHSIUNG」商標登録資料を参照できる（当裁判所裁判資料第113頁、第139～143頁を参照）。3. 「BANK OF AMERICA」：バンクオブアメリカ・メリルリンチグループは世界の主な金融サービス機関の一つであり、当該銀行の設立は1784年のマサチューセッツ州銀行に遡ることができるが、その台北支店は1983年10月6日に經濟部の許可を得て設立され、台湾で最も古い外資系銀行の一つであり、1998年9月24日に「BANK OF AMERICA」の登録を出願したときには既に100年以上使用し、これにより識別性を取得した。これにつき、裁判資料にあるバンクオブアメリカのウィキペディア資料、バンクオブアメリカの公式ウェブサイト及び会社設立登記資料、「BANK OF AMERICA」商標登録資料を参照できる（当裁判所裁判資料第114～115頁、第144～147頁を参照）。4. 「DEUTSCHE BANK」：ドイツ銀行は1870年にドイツベルリンで設立され、1988年4月10日に台北支店が設立され、1999年7月15日に「DEUTSCHE BANK」の登録を出願したときには既に100年以上使用し、これにより識別性を取得した。これにつき、裁判資料にあるドイツ銀行のウィキペディア資料、ドイツ銀行公式ウェブサイト及び会社設立登記資料、「DEUTSCHE BANK」商標登録資料を参照できる（当裁判所裁判資料第118頁、第116～117頁、第148～151頁を参照）。5. 「BANK OF SINGAPORE」：本部をシンガポールに設置し、1919年に設立された華僑銀行（OCBC Bank）は、現在世界15ヶ国や地区に480箇所を超える支店及び事務所を所有し、2010年1月29日にシンガポールに本部を設置しているINGアジアプライベートバンク及び附属機関を買収し、それを「シンガポール銀行（Bank of Singapore）」に改称し、前身の「シンガポール銀行」である傘下企業は同日に「Singapore Island Bank Limited」に改名した。このことから、商標権者たる華僑銀行及び/またはその傘下の子会社は以前から「シンガポール銀行（Bank of Singapore）」をその商品/役務の識別標識として長年使用していたことがわかり、大量かつ集中的に使用したことで関連消費者に商標として認識され、これにより識別性を取得し、その後2010年5月13日に「BANK OF SINGAPORE」の登録を出願した。これにつき、裁判資料にある華僑銀行のウィキペディア資料、「BANK OF SINGAPORE」商標登録資料を参照できる（当裁判所裁判資料第152～153頁、第154～155頁を参照）。6. 「BANK OF CHINA」：中国銀行は1912年2月に中国で設立され、その台北支店は2012年2月20日に許可を得て設立された。しかし、台北支店が設立される前に、中国銀行の設立は1912年に孫中山氏によって許可され、当時は新政府によって中央銀行として承認され、

また財務総長が人員を派遣して共に規定を定め、その地名を含んだ商標名称は画期的な意義を有するものであり、当該銀行が2011年6月9日に「BANK OF CHINA」の登録を出願したときには既に100年以上使用し、これにより識別性を取得した。これにつき、裁判資料にある中国銀行のウィキペディア資料、中国銀行公式ウェブサイト及び会社設立登記資料、「BANK OF CHINA」商標登録資料を参照できる（当裁判所裁判資料第119～123頁、第156～162頁を参照）。7. 以上により、原告が提示した、被告によって特例として許可された地理的名称を使用して銀行の役務への使用を指定した商標登録の判例につき、各登録商標の出願人はいずれも当該地名を名称として長い間使用し、そのうえ取引において既に当該銀行の商品/役務の識別標識になったため、商標法第29条第2項の例外として商標登録できる場合に該当する。8. 本件原告は2008年11月27日に係争商標登録を出願し、2009年1月1日に「大台北銀行」に改称し、改称後に係争商標の使用を開始し、2009年7月16日に被告機関によって登録され、参加人はそれを知った後、直ちに2009年9月29日に異議を申立てた。そのため、係争商標は、原告が使用したことにより取引において原告銀行の商品また役務の識別標識になった事情がなく、被告機関によって許可された前述銀行商標の判例と明らかに異なる。さらに、原告が提示した、地名を組み合わせた名称を持つ他の銀行の海外ウェブサイト資料及び登録された諸商標判例につき、そのうち登録された第1187635号「The Bank of New York (signature)」商標は後天的な識別性を取得したため許可した（改正前の商標法第23条第4項）と明記されており、その他の登録商標の図案はいずれも本件と異なるうえ、これらの判例の外国語地名はいずれもその銀行名称に相当する。本件原告の商標使用状況につき、原証9により原告は2007年に「台北第一信用合作社」から組織を「稲江商業銀行」に変更したことがわかる。また、「稲江商業銀行」から「大台北商業銀行股份有限公司」に変更した時間は原告によって提供されていないため知ることができないが、2007年以降であると推測することができる。しかし、前掲時間から係争商標の登録出願日2008年11月27日までの時間が短く、関連消費者に深い印象を与えることができないうえ、係争商標の外国語「BANK OF TAIPEI」は原告の旧名称「大台北商業銀行股份有限公司」に相当しない。よって、原告が提示した海外ウェブサイト資料及び登録された諸商標の判例は、本件の事情と異なり、または特例として適切であるか否かという問題があるため、引証をもって本件異議不成立の有利な論拠とすることは困難である。そのため、原告が被告は行政程序法第6条平等原則、第10条裁量権行使の範囲に違反すると主張したが、採用することができない。

七、このほか、地名を商標として先取り出願した場合に対して、系争産地証明標章がすでに著名だと認められる場合、産地証明標章権者は第30条第1項第11号規定の規定により、他人が当該地名を商標として登録することを排除することができ、これは智慧財産法院99年度行商訴字第183号行

政判決を参照することができる。

ハイ ライ ト	商標法第 23 条第 1 項第 12 号にいう「他人の著名商標または標章」は、台湾で既に登録出願したまたは登録されたものに限らず、かつ（産地）証明標章を排除しない。		
当事 者	原告 印度茶葉公会 (TEA BOARD OF INDIA) 参加人 フランス企業徳爾塔林格瑞公司	裁判期日	2011/04/28
		紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標（名称）	引用商標（名称）	紛争状態
	DARJEELING (wordmark)	「DARJEELING」産地証明標章 	確定済み
判決 主文	訴願決定を取り消す。 原告のその他の訴えを棄却する。		
判決 要約	証明標章につき、商標法第 8 章第 72 条以降に規定されており、証明標章の使用とは、証明標章権者が他人の商品/役務の特性、品質、精密度、産地またはその他の事項の意味を証明するために、商品/役務の関連物品または文書に当該証明標章を表示することに同意することをいう（商標法第 73 条）。第 8 章に規定されていない証明標章に関するその他の事項につき、その性質により商標に関する規定を準用する（商標法第 80 条）。これにより、証明標章は単一の営業主または出所を指し示すために用いるのではなく、表示条件に適合する多数の者が同じ証明標章をそれぞれの商品/役務に使用するものであることがわかる。証明標章権者自身は証明標章を関連の商品/役務に使用してはならないが、証明標章の著名性に関する証拠の認定につき、証明標章権者自身が当該証明標章を広めるための宣伝活動のほかに、例えば関連商品の出展、説明会または報道記事やメディアによる当該証明標章の認証方式の紹介や報道等、第三者、即ち使用を許可された者が当該標章をそれぞれの商品（役務）及びそれに関連する広告宣伝等に表示することを含み、関連消費者に当該証明標章を認識させるに足る関連証拠資料であればいずれも該当する。・・・3. 被告は原告が提出した証拠資料に対して、そのうちの添付 7、9、18、25、30、31、35、36 等の資料は、単なる紅茶の種類に関する描写、または特定の地理的区域を指し示したものであるという印象を与え、異議申立対象である標章に関する記載または描写がなく、一般の消費者はこれにより「DARJEELING」は原告が所有し、商品の産地や出所を表彰する働きのある「産地証明標章」とであると認識することは困難であるため、いずれも産地証明標章の使用ではない・・・云々と主張した。しかしながら、商標法第 23 条第 1 項第 12 号にいう「他人の著名商標また		

は標章」は、台湾で既に登録出願したまたは登録されたものに限らず、かつ（産地）証明標章を排除しない。産地証明標章は、他人の商品/役務が特定の品質、名声またはその他の特性を有するうえ、当該商品の特定の品質、信用・名誉またはその他の特性の原因は主にその地理的出所にあることを証明するために用いるものである。さらに、産地証明標章は、当該証明標章権者が証明標章の使用を管理し、第三者が宣伝のために当該証明標章を商品/役務に表示する。商標権者（またはそのライセンサー）自身が商標を商品/役務に表示して長期的に幅広く使用することにより著名になる一般の商標に対して、産地証明標章が著名であるか否かを判断するにあたり、**その使用の証拠は証明標章権者の使用に限らず、第三者の使用も含まなければならない**。調べると、本件原告は1953年インドが公布した「茶葉法案」によって設立され、インド国会、茶葉店の所有者、インドの主な茶産地の州政府、茶葉の国内外販売者、茶葉製造業者及び茶葉消費者の代表等によって組成され、インド全国の子産地茶業の栽培、製造、品質維持や保護、茶葉の販売や輸出に関する指導、茶葉検査の提供、レベル基準の制定、並びにインド及び世界各地の茶葉宣伝販売を改善することが目的である。インドで生産されている数多くの茶葉の種類のうち、西ベンガル州北部ヒマラヤ山脈の麓で生産されている DARJEELING(中国語は「大吉嶺」)紅茶が最も有名で、インドのアッサム、セイロンのウバ、中国の祁門と肩を並べる世界四大紅茶であり、その摘採及び選別過程は極めて厳格なものである。また、原告は茶葉の品質を確保するために規定を定め、原告の検査を通過したもののみが「DARJEELING」の標章を表示することができる。ブリタニカ百科事典は「DARJEELING」を著名な地名として記載しており、原告はそれをもってオーストラリア、カナダ、インド、アメリカ及びイギリスでそれぞれ証明標章登録を取得したほか、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク及び EU 等の国で団体標章登録を取得し、ロシア、カナダ及び日本等の国で商標登録を取得し、そのうえ本国インドで文字及び図形の地理的標示登録及び著作権を取得し、「DARJEELING」紅茶を大量輸出し、2000 年だけで「DARJEELING」紅茶の輸出量は約 850 万 kg で、その総額は米ドル 3000 万ドルにも達した。これにつき、原告が異議申立て段階で提出した添付 4、6、8、10 等の資料を参照できる。このほかに、2001 年 11 月 13 日にインターネットに掲載された文章「茶中藍山大吉嶺（お茶のブルーマウンテン、ダージリン）」（原告が異議申立て段階で提出した添付 14 を参照）も、消費者に異議申立対象の標章は紅茶自体の描写または説明として存在するものではないと認識させることができる。よって、異議申立対象の「DARJEELING」産地証明標章は、商標法第 23 条第 1 項第 12 号の著名標章に該当する。被告による前掲が著名標章であるか否かについての認定は、採用することができない。・・・・・・（五）異議申立対象の「DARJEELING」標章は既に極めて高い知名度を有し、また第三者が特定の商品/役務に普遍的に使用しているものではなく、原告が使用する高度な識別性を有する標章であることから、原告の異議申立対象の標章は本来、ある特定の出所のみを連想させる。しかしな

がら、係争「DARJEELING (wordmark)」商標はその外国語と同じで、構成が極めて類似するものであり、たとえシャツ、ショートパンツ、ワンピース、女性用ショーツ等の商品への使用を指定し、異議申立対象の著名な茶葉の産地証明標章の性質と異なり、マーケットセグメントが明確であり、利益競争の関係ではなく、類似を構成せず、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がないものであったとしても、客観的には、異議申立対象の標章の単一の出所を強く指し示す特徴と惹きつける力を弱める、または分散させる可能性があり、これにより当該標章は社会大衆の心に単一の連想または独特な印象を残すことができず、異議申立対象の著名標章の識別性を減損する虞がある。したがって、係争商標の登録につき、前掲説明により、商標法第 23 条第 1 項第 12 号の規定を適用すべきであり、法により係争商標の登録を取り消すべきである。

第七章 商標を第三者に会社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体を表彰する名称として登録された場合の救済

「商標の使用」とは何かは商標法において絶えず論議されている議題である。典型的な商標権の侵害は、侵害者が商標権者の商標図案を自分の製品に表示することを指すが、侵害者が商標権者の商標を商標として使用せずに、商標に含まれる文字を自分の会社名とした場合、果たして権利侵害を構成するかにつき、条文規定が不明確であるため、従来よく議論の焦点となっていた。よって、2003年の商標法改正により、第62条（現行商標法の第70条に相当）に商標権「みなし侵害」の規定を増設した。

「商標権者の同意を得ずに、次の各号の何れに該当する場合は、商標権を侵害するものと見なす。

- 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分の会社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体又は出所を表彰する標識として使用し、著名商標の識別性又は信用・名声を減損させる場合。
- 二、他人の登録商標であることを知りながら、当該商標にある文字を自分の会社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体又は出所を表彰する標識として使用し、商品／役務の関係消費者に混同誤認を生じさせる場合。」

立法趣旨は以下のように述べている。「近年、他人の登録商標にある文字を会社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体又は出所を表彰する標識として使用することにより生じた商標権侵害の紛争が益々増加し、明確化のため、商標権の侵害と見なされる態様を明確に規定する必要がある、又、擬制の方式を以って「侵害」の態様を規制するため、その構成要件は特に厳格さを要する。よって、結果として「減損」又は「混同誤認」が生じてはじめて「侵害」に該当することを明確に規定した。これは、修正条文第29条第2項第2号、第3号の「混同誤認の虞」を構成することを以って侵害に該当するとの規定とは異なることを、以下のとおり説明する。

- (一)第1号は、著名な登録商標を対象に、他人の著名な登録商標であることを知りながら、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分の会社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体又は出所を表彰する標識として使用し、当該著名商標の識別性又は信用・名声を減損させる場合が、商標権の侵害と見なされる、と規定している。

これにより、著名な登録商標を保護し、且つ近年他人の著名な登録商標を先取りにドメインネームとして登録するという新たな問題につき、明確に規制する。

(二)第2号は、登録商標を対象に、他人の登録商標であることを知りながら、当該商標にある文字を使用し、関係消費者に混同誤認を生じさせてはじめて、商標権の侵害と見なされる、と明確に規定している。」

しかし、2003年にこの条文が制定された後、当該条文の客体が著名商標に限定されていなかったため、実務上では登録商標の権利者が警告書を発送して他人が商標中の文字を会社名称として使用することを阻止することが頻発し、各界で当該条項の規定が明らかに登録商標に対して過保護であるとの討論が起こったため、2012年に改正施行された商標法では、上述の第二号が削除された。現行の新商標法では、このような他人の商標の中の文字を会社名や商号などの商標以外に使用した場合のみなし商標権侵害は、著名商標に限り、もし登録商標が著名の程度に達していない場合、本条を依拠として他人の権利侵害を主張することができない。

新法改正施行後、実務上、販売代理店とオリジナル販売店の間で代理店契約を終了した後、オリジナル販売店の商標にある文字を販売代理店の英語名称として引き続き使用して在庫を販売した案件がある。オリジナル販売店は販売代理店が悪意で使用しているので、本条の著名商標に限らず保護を受けることができる」と主張したが、智慧財産法院102年度民商訴字第49号民事判決では：「原告は：商標法第70条第1項第2号の改正の趣旨によると、「商標権者の同意を得ずに」使用商標を使用する行為の態様を細かく追及すべきであるとされている。本件被告の迪光公司是、はじめから係争商標が原告の登録商標であることを明らかに知りながら、これを自己の会社の英語名称、ドメインネームとしたうえ、商標権利者が侵害排除を主張した後も、依然として継続使用した。しかし2011年の改正で「公告」を「明らかに知りながら」と見なすことにより警告書の発送が濫用される状況を阻止するため、この適用を排除したことは不当であり、解釈上、悪意による場合は別途処理する、または著名商標の認定基準を寛容にすべきである。そうでなければ、登録商標が著名商標でなければ、第三者は悪意によりアダルトサイトやゲームサイトのアドレスなど、明らかに公序良俗に反する又は信用・名誉を減損するのに使用することができ、原告は商標法により侵害を排除できず、さらには第三者が悪意で登録したドメインを買い戻すよう要求されてしまい、これは法改正の趣旨とは違うのではないかと主張した（当裁判所ファイル1の第167頁を参照）。しかし、……………現行商標法第70条第1項第2号の規定に基づき、他人の「著名」な登録商標であると明らかに知りながら、当該著名商標中の文字を自己の会社名、ドメインネー

ムまたは営業主体の名称とすることを要件としている。この法改正の結果、たとえ第三者が悪意により係争商標にある文字を自己の会社名、ドメインネームまたは営業主体の名称として使用しても、これが果たして商標権者または第三者を保護すべきかの立法政策の問題について、商標法第70条第1項第2号の規定から直に悪意の場合は「著名」を要件としなくてもよいと解釈することは難しい。」と判示した。

著名の時点について、智慧財産法院103年度民商訴字第2号民事判決で、原告が被告の権利侵害行為を主張した時点を基準とすると判示した：「他人の著名商標または標章と同一又は類似することにより、関連公衆に混同誤認を生じる虞がある、または著名商標または標章の識別性または信用名誉を減損させる虞のある場合、登録することができない。該号に規定されている著名の認定は、申請時を基準とする。商標法第30条第1項第11号と第2項に明文の定めがある。この規定は商標登録出願時に関する規範であり、つまり商標登録出願時に他人の著名商標と同一又は類似する場合、登録することができない。また、他人の著名商標の認定の時点は、当該商標の登録出願時をもって認定する。但し、本件は商標権侵害事件であり、商標登録の事件ではないため、係争「引藻」商標が著名であるかどうか、原告が被告の権利侵害行為を主張した時点、即ち2013年から現在までを基準とすべきである。」

このほか、2003年旧商標法第62条の規定から、その侵害の効果が「著名商標の識別性又は信用名誉を減損させる場合」でなければならず、実際に識別性又は信用名誉の減損が発生していなければならない。2012年の改正後、「の虞」の二文字が追加され、識別性又は信用名誉の減損が生じる可能性さえ有れば、実際に減損が発生している必要がなく、著名商標の保護が強化された。さらに、商標権を直接侵害する行為のほか、2012年の新商標法は商標権侵害の準備行為、加工または補助行為をみなし侵害の範囲に含めるとし、第70条第3号の規定を追加した。よって、2012年の法改正後、2003年商標法第62条は新法第70条に改正され、その内容は次のとおりである：

「商標権者の同意を得ずに、次に掲げる各号のいずれかの状況がある場合、商標権侵害とみなす。

1. 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て、該商標の識別性又は信用を損なう虞がある場合。
2. 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、該著名商標中の文字を自己の会社、商号、団体、ドメインネーム又はその他営業主体を表彰する名称とし、関連する消費者に混同誤認を生じさせる虞がある、又は該商標の識別性又は信用を損なう虞がある場合。
3. 第68条の商標権侵害に該当する虞があるのを明らかに知りながら、商品又は役務と結び付いていないラベル、タグ、包装容器、又は役務と関係のない物品を製造、所持、展示、販売、輸出又は輸入する場合。」

その内、第 70 条第 1 号規定の「他人の著名な登録商標であることを知りながら、同一又は類似の商標を使用し、商標の識別製または信用・名声を減損する虞がある場合」につき、智慧財産局が 2013 年 1 月に出版した「商標法逐条釈義」（第 247 頁）によると、「商標の使用」に該当し、且つ「非同一又は非類似」の商品／役務に使用し、当該著名商標の識別性又は信用・名声を減損させる虞があるものを限りとする。あるいは「同一又は類似の」商品／役務に使用する場合、第 68 条の商標権侵害の概念で対処することができるため、別途規定を設ける必要がない。著名商標を保護するため、処罰の対象を当該著名商標と非同一又は非類似の商品に使用し、当該著名商標の識別性又は信用・名声を減損させる虞があるものにまで拡大する。よって、本条では、以下の三つを商標権の侵害と見なす態様とする。

- 一、他人の著名な登録商標であることを知りながら、同一又は類似の商標を非同一又は非類似の商品／役務に使用し、当該著名商標の識別性又は信用・名声を減損させる虞がある場合。
- 二、他人の著名な登録商標であることを知りながら、当該著名商標にある文字を自分の会社、商号、団体、ドメインネーム又はその他営業主を表彰する名称に使用したことにより、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合、又は当該商標の識別性又は信用・名声を減損させる場合。
- 三、第 68 条の商標権侵害の虞がある事を知りながら、商品／役務と結合されていないラベル、タグ、パッケージ容器あるいはサービスと関連する物を製造、所有、陳列、販売、輸出あるいは輸入する。

本章では主に他人の商標を先取りに自分の会社名、商号名又はドメインネームとして登録するなどの非典型的な商標使用の形態を論述するもので、上述の第一種の商標使用による希釈化の侵害形態については省略し論じないものとする。

以下、自分の会社、商号、団体、ドメインネーム又はその他営業主を表彰する名称の侵害形態についてそれぞれ論じる。

第一節 商標が第三者に会社名又は商号名として登録された場合

台湾の商標法は先願主義を採用するため、後願出願人が、先願権利者が先に登録を受けた商標と同一又は類似の文字で商標登録を受けることができない。ただ、後願出願人が先願権利者の商標にある文字を会社名として、会社登記の

担当主務官庁たる商業司に登録を申請することができる。商業司は会社名につき実質審査を行わず、単に会社名予備審査の手続きを行い、公司法第 18 条規定により、完全に同一の会社名を排除する。又、公司法第 18 条第 1 項は、単に「会社名は他社の会社名と同一であってはならない。二つの会社名に、両者の業種が異なることを示す文字、又は両者を区別できる文字が表示される場合、二つの会社名を異なるものと見なす。」と規定している。そのため、商業司に登録を申請した会社名は合法的に取得したものであり、商標権侵害にはならないと抗弁する人は数多くいるが、実務上、仮に商業司に会社名の登録を行っても、当該会社名を使用することは合法的とは限らず、ここに派生する第一の争点は以下のとおりである。

一、既に商業司に登録を受けた会社名であれば、違法にならないのか？

1、台北高等行政法院 97 年度訴字第 2095 号判決（本件は最高行政法院 99 年度判字 1133 号により上訴棄却が確定した）

ハイ ライ ト	商業登記主務官庁は会社名が公平交易法又は商標法などその他の法律の規定に違反するか否かにつき、法により実質審査を行わず且つ審査の権限も有さない。よって、何人も登録を受けた事業名をもって、その他の法律に規制されないと免責を主張することはできない。会社名の使用に不正な競争行為がある場合、公平交易法などに規制されるべきである。		
当事 者	原告 白甘蔗涮涮鍋有限公司	裁判期日	2008/12/31
	被告 行政院公平交易委員会	紛争類型	公平法
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	台糖白甘蔗養生涮涮屋	台糖	確定済み
判決 主文	原告の訴えを棄却する。(以下略)		
判決 要約	原告が、「公司法により登録を受けた会社名」を使用しても、公平交易法第 20 条第 1 項第 2 号の規定に違反する。 (一) 公司法第 18 条によると、会社名の「同一性」のみを審査し、「類似性」にまで及ばない。この条の立法趣旨は、「現行実務上、会社名の予備審査は、先に 2 社の経營業務が同一であることを確認してから、それぞれ現行条文の第 1 項又は第 2 項前段規定を適用する。営業項目の登記が簡略化された後、会社名の予備審査は、経營業務を審査する必要がなく、会社名自身のみにつき審査を行うべきである。又、会社名は、企業の主体を表彰し、企業が各行為を行う時に識別できるよう		

用いるのであり、自然人の氏名のようなものであり、且つ名称が類似するか否かの判断は主観的なものなので、人それぞれであることを鑑み、会社名の予備審査は、名称の同一性のみを審査し、類似性の審査に及ばないように改められた。『不正な競争行為にかかる場合、公平交易法及び民法など関連法令の規定により処理する。』とあるように、行政機関が付与する名称の使用権とは別のものである」と述べており、且つ公平交易法第 20 条第 2 項第 3 号に言う「善意の使用」とは、不正な競争の目的と結果がない使用方式を指し、**原告がたとえ公司法により登記を受けた会社名を使用しても、不正な競争行為があってはならない。」**更に、商業登記主務官庁は会社名が公平交易法又は商標法などその他の法律の規定に違反するか否かにつき、法により実質審査を行わず且つ審査の権限も有さないため、何人も登録を受けた事業名により、その他の法律に規制されないと免責を主張することはできない。台湾高等裁判所 94 年度智上易字第 5 号判決を参照することができる。

2、台湾高等裁判所 94 年度智上易字第 5 号民事判決

ハイ ライ ト	商業登記主務官庁は会社名が公平交易法又は商標法などその他の法律の規定に違反するか否かにつき、法により実質審査を行わず且つ審査の権限も有さないため、何人も登録を受けた事業名により、その他の法律に規制されないと免責を主張することはできない。			
当事 者	控訴人	沙宣美髪学苑補習班有限公司 潘婷剪燙染造型沙龍有限公司 乙〇〇即ち潘婷美容美髪院 飛柔剪燙染沙龍有限公司	裁判期日	2005/11/09
	被控訴人	アメリカ企業宝鹼公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)		引用商標(名称)	紛争状態
	沙宣美髪学苑補習班有限公司 潘婷剪燙染造型沙龍有限公司 潘婷美容美髪院 飛柔剪燙染沙龍有限公司		「沙宣」、「潘婷」、「飛柔」及び「采研」	既に確定
判決 主文	控訴人の控訴を棄却する。(以下略)			
判決 要約	公司法又は商業登記法の規範目的は、公平交易法とは明らかに異なり、公司法第 18 条第 1 項に規定する立法趣旨は、会社名が「不正な競争行為にかかる場合、公平交易法及び民法など関連法令の規定により処理し、行政機関が名称使用権を賦与したかとは関係がない。」と開示している。公平会は、佐丹奴眼鏡が公平法に違反した処分の事例におい			

ても、「公司法と公平交易法の規範目的が異なり、会社名の使用が積極的に他人の商業上の著名な名声・信用に便乗し、他人の努力の成果を搾取した場合、公平交易法に規制されるべきであり、会社名が主務官庁により審査され登記の許可を受けたからといって、免責を主張することはできない。」（原審ファイル 2 第 154 から 161 頁まで）と表示している。この他、商標法 62 条は明文で他人の商標を会社名又は商号名として使用し、著名商標の識別性又は信用・名声を減損させる、若しくは消費者に混同誤認を生じさせることを禁止している。以上から、**商業登記主務官庁は会社名が公平交易法又は商標法などその他の法律の規定に違反するか否かにつき、法により実質審査を行わず且つ審査の権限も有さないため、何人も登録を受けた事業名により、その他の法律に規制されないと免責を主張することはできないことが分かる。**

- 3、智慧財産法院 102 年度民商訴字第 22 号民事判決もこれと同じ趣旨である：「公司法第 18 条の規定は、行政機関が会社名称を審査する依拠でしかなく、行政機関が使用を認可した会社名称が商標権侵害に抵触する事情がある場合、依然として商標法の規範を受ける。言い換えると、主務官庁が登記、使用を認可した会社名称であっても、他社の商標権を侵害する問題が当然ないとことはなく、これらの事情の有無により関連責任を負うべきか否か、依然として商標及び公平交易法の規定に基づき認定しなければならない。よって、会社名称は商標権の取得手続き及び要件とは異なり、両者の作用及び権利範囲も異なるので、会社名称の要部が登記を認可されたからといって、商標権を侵害することはないとは言えない。」

二、商標法第 70 条に言う「商標にある文字を自分の会社名として使用し(中略)」につき、侵害者が他人の商標にある文字と「完全に同一でなければ」該当しないのか？類似の文字は該当するのか？

- (一)甲説：否定説。この問題につき、智慧財産局出版の「商標法逐条釈義」(第 248 頁)に、「いわゆる該著名商標にある「文字」とは、著名商標の中で消費者の注意を引き、且つこれにより他人の商品／役務と区別することができる文字と「同一」のものを指す。第 1 号が「同一又は類似の」という用語を用いていることを参酌すると、本号は見なし侵害の規定であり、解釈上著名商標にある「文字」及び所謂「類似」の判断範囲を任意に拡張するのは不適切である。但し、社会通念上では、それが人にとって識別する主要な印象が実質上同じである場合、または要部の一部とし

て使用したとき、著名商標にある文字の使用にあたる。」と表示している。

(二)乙説：肯定説。しかし、台湾台北地方法院 93 年度智字第 16 号民事判決では異なる見方があり、該判決は二、三審でも維持された。

ハイ ライ ト	商標法の立法趣旨は、商標権者を保護するためだけでなく、同時に消費大衆をも保護するので、第三者が使用する名称と商標が他人の登録商標と 同一又は類似の場合 、商標権の侵害と見なされるべきであり、商標法に規制されるべきである。原告の著名商標は Seven Stars であり、被告が「七星煙草股份有限公司」を使用したのは、商標権の侵害を構成する。		
当事 者	原告 日本企業日本香煙産業股份有限公司	裁判期日	2004/8/6
	被告 七星煙草股份有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	七星煙草股份有限公司	Seven Stars	既に確定
判決 主文	被告が「七星」及び「 Seven Stars 」と同一又は類似の文字を自社の中国語、英語の会社名として使用することを禁止する。 被告は台北市政府建設局に、中国語の会社名を「七星」以外の名称変更を申請しなければならず、且つ經濟部国際貿易局に、英語の会社名を「 Seven Stars 」以外の名称変更を申請しなければならない。		
判決 要約	原告が台湾市場に進出した当時、とくに 1986 年に英語名「 Seven Stars 」の商標登録出願を行い（原証 1 を参照）、その中国語訳が「七星」であることは、英語が分かる者であれば誰でも知っており、被告が「七星」は自分のアイディアであると主張しているは、明らかに議論する余地がある。原告が 1986 年に「 Seven Stars 」の商標登録出願時に、併せて該英文の中国語訳「七星」の商標登録出願を行っておらず、遅れて 1990 年になってはじめて中国語名の商標登録出願を行ったが（原証 2）、「 Seven Stars 」と中国語の「七星」との関係は、既にタバコ市場及び喫煙者に熟知され、被告の「アイディア」が普及してはじめて両者の関連性が生じたわけではない。又、原告が中央標準局発行の登録証明書を取得したのは 1990 年であるが、実際に、原告はとうに 1989 年 6 月 6 日に「七星」の商標登録出願を行っており（原証 19 を参照）、被告が同一名称で会社の設立登記を申請した 1989 年 9 月 1 日より前から、被告は原告が「七星」の名称で商標の登録出願を行うつもりであることを知っており、中央標準局の作業期間を利用し、同一の名称で会社の設立登記を先取り申請し、その権利行使の行為は明らかに故意に他人の権利を侵害している。商標法の立法趣旨は、		

	消費者が第三者の同一又は類似の名称と、商標権者の商標と混同誤認し、本当に購入しようとする商品と区別できなくなる虞を避けるため、同一又は類似の商標を使用する第三者に、他人の商標を侵害する名称の使用差止めを請求することであり、その立法趣旨は、商標権者を保護するためだけでなく、同時に消費大衆をも保護するので、第三者が他人の登録商標と 同一又は類似の 名称と商標を使用する場合、商標権の侵害と見なされ、商標法に規制されるべきであり、商標権者は法により侵害の排除を請求することができる。

三、英語の会社名は商標法第 70 条に言う「会社名」に該当するのか？

この問題は、広浜国際有限公司が INTEL- TRANS CO.,LTD.を英語の会社名として使用し、アメリカ企業英特爾公司に商標権侵害を訴えられた案件(案例の詳細な経緯は第二章第四節を参照)が、上告審と下級審で見解が分かれ、最も代表的な案例である。(ただ、この部分の争議は、2012 年商標法第 70 条の改正理由に「ここでいう会社、商号、団体の名称とは、公司法、商業登記法またはその他関連法規に基づき、各主務官庁において設立、成立または開業の登記申請をした名称を指し、主に中国語が使用される。しかしながら、本号の規定はみなし侵害行為の態様が中国語を使用することに限らない。もし当該著名登録商標の文字が外国語であり、商標権者の同意を得ずに、当該外国語を自己の会社、称号または団体の外国語名称として、又は輸出入業者が貿易局で登記する会社の英文名称として使用した場合、本号に規定する著名商標の文字を営業主を表彰する名称とする場合に相当することを予め説明する。」との明文がある。つまり、本条でいう会社名称とは、公司法に基き登記された中国語の会社名称に限るが、英語名称は本条でいう英文会社は「その他営業主を表彰する名称」に該当する。))

(一)甲説：否定説。最高法院は三回にわたって本件を差戻し、商標法第 70 条（2003 年旧商標法第 62 条）に言う「会社名」は中国語の会社名に限るとの見解を示している。

1、最高法院 99 年度台上字第 1360 号民事判決

ハイ ライ ト	商標法第 62 条に定める「会社名」は中国語表記でなければならない			
当事 者	上 訴 人	広濱国際有限公司	裁判期日	2010/07/29
	被 上 訴 人	米国企業英特爾公司	紛争類型	民事訴訟
紛争	係争商標(名称)		引用商標(名称)	紛争状態

対象	INTEL- TRANS CO.,LTD.	INTEL	確定済み
判決主文	原判決を破棄し、知的財産裁判所へ差し戻す。		
判決要約	商標法第 62 条第 1 号、第 2 号に定める「会社名」は、公司法第 18 条並びに経済部が公布する「公司名称及業務予查審核準則（会社名及び業務予備調査審査基準）」第五条の定めるところにより、会社名は中国語表記でなければならない。さらに、会社による会社名の英語表記の選定・使用については、公司法において申告に関する規定が設けられていない上、会社規程において明文で定める必要もなく、たとえ会社規程において明文の定めを設けたとしても、登記の効力が発生しない。よって、商標権者の同意を得ることなく、他人の著名商標若しくは他人の登録商標における英文字を、自分の会社の英語名として使用したのは、当該二条款に定める「会社名」には該当しないものの、それを「営業主体若しくは出所を表彰する標識」として使用し、当該著名商標の識別性又は信用・名誉を損ない、関連消費者に混同誤認を生じさせる行為も、商標権侵害とされるべきである。これは、当該条款は、「会社名、商号名、ドメイン名」を例示列挙している外、なお「又はその他営業主体若しくは出所を表彰する標識」等を包括的に規定していることと、2003 年 5 月 28 日に本条款を改正して「みなし規定」により商標権侵害の態様を定めた立法理由を参照すれば自明である。調べると、原審は、被上訴人が船舶代理店業務、国際貿易に従事しており、「INTEL-TRANS」を税関申告、業務連絡、請求書、銀行との取引等用途に使用しており、更に、上訴人が原審において「INTEL-TRANS」が記載された被上訴人の名刺（原審更(二)被上証三）を証拠として提出している（原審上更(二)字ファイル第 105 頁）ため、被上訴人は当該「INTELTRANS」をその営業主体若しくは商品・役務の出所を表彰する標識として使用しているように見える。そうであれば、果たして「被上訴人はそれを宣伝広告若しくは商品・役務に使用しておらず、その役務は上訴人の商品と大きく違っており、貿易上の競争関係にない。」等を理由に、「INTEL-TRANS」を営業主体若しくは出所の標識として使用していないとして認定できるかは、もはや疑う余地がない。		

2、最高法院 98 年度台上字第 1187 号民事判決

ハイライト	商標法第 62 条第 1 号の規定に言う「会社名」は、公司法に定める中国語の会社名を指し、英語の会社名を含まない。		
当事者	上告人 広浜国際有限公司	裁判期日	2009/07/02
	被上告人 アメリカ企業英特爾公司	紛争類型	民事訴訟

紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	INTEL- TRANS CO.,LTD.	INTEL	未確定
判決主文	原判決を破棄し、本件を智慧財産法院に差戻す。		
判決要約	差戻しを受けた裁判所が、第三審の裁判所による破棄理由の法律上の判断を判決の基礎としなければならないと、民事訴訟法第 478 条第 4 項に明文で規定されている。又、商標法第 62 条第 1 号に規定する「会社名」は、公司法に定める会社名を指し、且つ会社名の英語名につき、公司法では備付けに関する規定はなく、且つ明文で定款を制定する必要もなく、仮に定款に規定しても、登記の効力が生じないことは、既に当裁判所が前回差戻した 97 年度台上字第 1619 号判決で明確に指摘している。即ち公司法に規定する会社名は、中国語の名称を限りとし、上告人は更に公司法主務官庁たる經濟部が該法第 18 条の授權により制定した「会社名称及業務予查審核準則」第 5 条の「会社名の登記は中国語でなければならない」と主張する。そうすると、原判決が上告人の英語の会社名を商標法第 62 条に規定する商標権侵害行為の態様であると認めたのは、既に上記法令規定の不適用、若しくは誤って適用したなどの法令に違反する事情がある。		

3、最高法院 97 年度台上字第 1619 号民事判決

ハイライト	商標法第 62 条に規定する「会社名」は、中国語の会社名に限る。		
当事者	上告人 広浜国際有限公司	裁判期日	2008/07/31
	被上告人 アメリカ企業英特爾公司	紛争類型	民事訴訟
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	INTEL- TRANS CO.,LTD.	INTEL	確定済み
判決主文	原判決の上告人の英語の会社名「INTEL」の使用差止めを命じた判決に対する上告人の上告を棄却した部分、及び訴訟費用に関する部分を破棄し、本件を智慧財産法院に差戻す。		
判決要約	商標法第 62 条第 1 号は、商標権者の同意を得ずに、他人の著名な登録商標であることを知りながら、該著名商標と同一又は類似の商標若しくは該著名商標にある文字を自分の会社名、商号名、ドメインネーム若しくはその他営業主体又は出所を表彰する標識として使用し、著名商標の識別性又は信用・名声を減損させるものは、商標権の侵害とし		

	て見なされる、と規定している。いわゆる「会社名」とは、公司法に定める会社名を指す。英語の会社名につき、公司法では備付けの規定はなく、且つ定款を制定する必要もなく、仮に定款に規定しても、登記の効力は生じない。よって、会社名の英訳が同一であることは、上記の規定に違反するか否かについては、さらに確認する必要がある。

(二)乙説：肯定説。即ち商標法第 70 条（2003 年旧商標法 62 条に相当）規定は英語の会社名を含む。

1、智慧財産法院 97 年度民商上更(一)字第 00001 号民事判決

ハイ ライ ト	英語の会社名も業務主務官庁が法律により規定する必要な記載事項であり、又、商標法第 62 条に言う「会社名」は中国語に限るとの規定はなく、且つ同条「ドメインネーム」は中国語に限らないため、同一の法理解釈に基づき、会社名は中国語に限るべきではない。		
当事 者	上告人 広浜国際有限公司	裁判期日	2008/11/13
	被上告人 アメリカ企業英特爾公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	INTEL- TRANS CO.,LTD.	INTEL	確定済み
判決 主文	本件上告を棄却する。 第二審、第三審の訴訟費用は、確定した部分の他、上告人の負担とする。		
判決 要約	いわゆる会社の英語名が商標法第 62 条第 1 号に言う「会社名」に含まれているかにつき、公司法及び商業登記法の規定に従うと經濟部智慧財産局が既に説明しているが、上記二法は何れも明確に会社の英語名を登録事項として規定していないため、他人の登録商標を会社の英語名として使用するの、果たして商標法第 62 条第 1 号規定の適用があるのか？商標法第 62 条第 1 号条文には、いわゆる「会社名」又は「商号名」、「ドメインネーム」などを中国語に限るとの規定はなく、法律条文もまた「会社名」に関する解釈を限定しておらず、ただ会社名の依拠を公司法又は商業登記法に限定しているだけである。上記二法は、会社名に対し規定を設けた数多くの法令の一部のみであり、国際貿易が盛んで、国際間のビジネス往来が頻繁で、及びグローバル企業が日々増えていく今日では、会社名に関する解釈を公司法及び商業登記法の二者に限定すると、実際のニーズに応えることができない。いわゆる会社名を中国語に限定すると、法律の落とし穴を作り、このような法律の不備を巧みに利用する者が、大量に外国企業の商標又は英語の会社名を自分の英語名として使用し、かえって不正競争を招き、		

且つ消費者に混同誤認を生じさせ、更に対外貿易を行う時に国際社会の笑いものになり、公衆利益に大きく不利な影響を及ぼすため、**商標法第 62 条第 1 号の会社名の解釈を、公司法及び商業登記法に限定すべきではなく、**さもなければ、他人の商標を自分のドメインネームとして使用する中でよくある、外国の知名ブランドを自分のドメインネームとして使用した場合、**商標法第 62 条第 1 号のドメインネームの定義によると、解釈上も又ドメインネームを中国語に限るのか？中国語に限らない場合、なぜ会社名の解釈だけを中国語に限るのか？**不合理なのは明白である。ましてや商標法第 62 条を増定した目的は、「近年、他人の登録商標にある文字を自分の会社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体又は出所を表彰する標識として使用することにより生じた商標権侵害の紛争が益々増加し、明確化のため、商標権の侵害と見なされる態様を明確に規定する必要がある。」、「第 1 号は著名な登録商標を対象に、他人の著名な登録商標であることを知りながら、当該著名商標と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分の会社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体又は出所を表彰する標識として使用し、当該著名商標の識別性又は信用・名声を減損させる場合、商標権の侵害として見なされるべきである、と規定している。これにより、著名な登録商標を保護し、且つ近年他人の著名な登録商標をドメインネームとして先取り登録するという新たな問題に対応し、明確に規制する。」とあることから、該条は日々増えていく国際的な紛争に対応するために増設したものであり、決して国内に限るものではないことが分かる。よって、商標法の解釈は、時と共に変化し、国際化のニーズに応じてはじめて、立法の趣旨に沿うものである。**經濟部智慧財産局の上記逐条釈義は、行政機関の法律条文に対する解釈のみであり、司法機関が適用する法律に対して拘束力がない。**ましてや、国外の三権分立制を採用する民主国家では、国会が制定した法律であっても、その最終的な解释权は行政機関又は立法機関ではなく、司法機関にある、とされている。よって、經濟部智慧財産局の上記商標法第 62 条第 1 号「会社名」に関する疑義解釈は、本件法律を適用する際の根拠とすることができないのは、言うまでもない。前述を受けて、公司法及び商業登記法は会社名に対し規定を設けた数多くの法令の一部であり、唯一のものではない。貿易法第 9 条第 1 項は、「經濟部国際貿易局に輸出入メーカーの登記を受けた会社、商号は、輸出入業務を經營することができる。」と規定し、又、同法第 2 項は、「会社、商号が輸出入メーカーの登記を申請する前に、經濟部国際貿易局に会社、商号の英語名の予備審査を申請しなければならず、予備審査を受けて許可された英語名に、6 ヶ月の保留

期間が与えられる。」と規定している。上記規定から、輸出入業務を経営する会社や商号は、經濟部国際貿易局に英語名の登記を申請する必要があることが分かり、又、貿易法第9条第4項規定に制定する進出口廠商登記管理弁法第4条は、「英語名の登記には、主体名称及び組織種類を明確に記載しなければならない、外国企業の子会社の英語名は、その国籍及び子会社の名称を明確に表示しなければならない。登記を受けようとする英語名にある産業を表示する専門用語は、営業項目範囲を超えてはならない。英語名は政府機関又は公益団体との混同誤認の虞があってはならない。」と規定している。上告人は国際貿易及び海運メーカーの代理業務を経営しているので、上記貿易法の規定により、經濟部国際貿易局に会社英語名の登録を申請する必要がある、上告人も確かに上記規定により、經濟部国際貿易局に会社の英語名の登記を申請しており、被上告人が第一回差戻し審で提出した被上証五のメーカー基本資料のコピーを参照することができる。又、上告人の法定代理人甲○○も当裁判所の準備手続で「（質問：上告人はこの英語名を変更してもよろしいか？）英語名を変更したら、經濟部、交通部、国際貿易局にも登記を行わなければならない。」（当裁判所97年9月24日準備手続調書第4頁を参照）と述べていることから、**会社の英語名も業務主務官庁が法律により規定する必要な記載事項であることが分かり、且つ上告人も確かに国際的な取引を行う際に係争被上告人の商標と同一の会社名を使用しており、商標法第62条第1号の会社名の定義を公司法及び商業登記法に限定すると、明らかにその他の法律規定の趣旨と合わず、且つ国際貿易の現状と合わないため、不合理であることは明白である。**本件上告人が被上告人の登録著名商標を会社名として使用していることは、商標法第62条第1号の規定によると、被上告人の商標権を侵害する行為に該当し、同法第61条第1項の規定により、被上告人は侵害の排除を請求することができ、第一審裁判所及び原第二審裁判所が被上告人の上記請求を許可した結論は間違っていない。上告人が再び争っているのは理由がない。

2、台湾高等裁判所96年度智上易字第6号民事判決

ハイ ライ ト	商標法第62条第1号は、他人の著名商標にある文字を自分の会社名として使用することを禁止し、商標にある文字が中国語であるか否かに関わらない、と規定している。		
当事 者	控訴人 広浜国際有限公司	裁判期日	2008/02/22
	被控訴人 アメリカ企業英特爾公司	紛争類型	民事訴訟
紛争	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態

対象	INTEL- TRANS CO.,LTD.	INTEL	確定済み
判決主文	原判決で、控訴人広浜国際有限公司に対し商標「INTEL」の使用差止めを命じた部分、控訴人に対し NT\$5 万元の元金と利息及び新聞掲載費用の連帶給付を命じた部分、及び上記部分の仮執行宣告、並びに訴訟費用に関する部分を、何れも破棄する。(以下略)		
判決要約	商標権者は自分の商標を侵害するものに対し、侵害の排除を請求することができ、又、侵害の虞のあるものに対し、侵害の防止を請求することができる。商標権者の同意を得ずに、他人の著名な登録商標であることを知りながら、該著名商標にある文字を自分の会社名として使用し、著名商標の識別性を減損させるものを、商標権侵害と見なすと商標法第 61 条第 1 項、第 62 条第 1 号で明文で規定されている。 上記第 62 条第 1 号は、他人の著名商標にある文字を自分の会社名として使用することを禁止し、商標にある文字が中国語であるか否かを問わない。控訴人は商標にある文字が中国語であってはじめて禁止されると主張しているが、取るに足りない。		

四、商標法第 70 条の規定は結果として減損を生じさせることを必要とするのか？若しくは「減損の虞」さえあれば該当するのか？結果として混同誤認を生じさせることを証明する必要があるのか？若しくは「混同誤認の虞」さえあれば該当するのか？

過去の実務上の見解は、何れも「結果として減損を生じさせる」及び「結果として混同誤認を生じさせる」ことを必要とする傾向にあった。(なお、2012 年商標法改正施行後、本条はすでに「減損の虞」及び「混同の虞」に改正された)

1、最高法院 97 年度台上字第 1619 号民事判決

ハイライト	商標法第 62 条第 1 号は、結果として「減損」の結果があってはじめて該当すると規定している。		
当事者	上告人 広浜国際有限公司	裁判期日	2008/07/31
	被上告人 アメリカ企業英特爾公司	紛争類型	民事訴訟
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	INTEL- TRANS CO.,LTD.	INTEL	確定済み
判決主文	原判決で、上告人に対し英語の会社名「INTEL」の使用差止めを命じた判決に対する上告人の上告を棄却した部分、及び当該訴訟費用に関する部分を破棄し、本件を智慧財産法院に差戻す。		

判決 要約	上記規定は、結果として「減損」を生じさせてはじめて該当するのであり、「減損の虞」さえあれば適用することができるわけではない。 原審は、仮に上告人が経営する業務は、被上告人の登録商標の指定役務と異なるとしても、消費者又は取引相対人に、上告人が提供する役務を被上告人が提供するものと誤認させる可能性があり、上告人が係争英語名を使用するのは「INTEL」の識別性を減損させる云々と言っているが、実は「減損の虞」があるのみであり、「減損を生じさせる」わけではない。上告論旨は、原判決の該部分が法令に違反したことを指摘し、破棄を請求するのは、理由がないわけではない。

2、最高法院 97 年度台上字第 681 号民事判決

ハイ ライ ト	商標法第 62 条第 1 号は、結果として「減損」を生じさせてはじめて該当すると規定している。		
当事 者	上告人 英代爾実業股份有限公司	裁判期日	2008/04/10
	被上告人 アメリカ企業英特爾公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	係争商標(名称)	紛争状態
	英代爾実業股份有限公司	英代爾、英特爾	確定済み
判決 主文	原判決で、上告人に対し給付を命じた部分及び当該訴訟費用に関する部分を破棄し、台湾高等裁判所に差戻す。		
判決 要約	商標法第 62 条は、商標権者の同意を得ずに、商標権侵害として見なすものは、他人の登録商標又は該商標にある文字を自分の会社名として使用し、結果として著名商標の識別性又は名声・信用を減損させ、又は商品／役務の関係消費者に混同誤認を生じさせてはじめて該当する。		

3、智慧財産法院民事判決 97 年度民商上字第 00001 号(最高法院 98 年度台上字第 185 号により上訴の棄却が確定)：

ハイ ライ ト	「著名商標の識別性又は信用・名声を減損させるもの」、「商品／役務の関係消費者に混同誤認を生じさせるもの」につき、結果として実際に減損を生じさせ、又は消費者に混同誤認を生じさせてはじめて該当し、減損の虞又は混同誤認の虞さえあれば適用することができるわけではない。		
当事 者	控訴人 台糖房屋仲介股份有限公司	裁判期日	2008/11/13
	被控訴人 台湾糖業股份有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態

対象	台糖房屋仲介股份有限公司	台糖	確定済み
判決主文	原判決で、控訴人が費用を負担し、別紙に示した謝罪広告を新聞紙面の半分の大きさ（25 cm×35.5 cmのサイズ）で聯合報及び自由時報の一面に掲載するように命じた部分、並びに控訴人に訴訟費用を負担するように命じた部分を、何れも破棄する。 上記破棄部分につき、被控訴人の第1審における主張を棄却する。 控訴人のその余の控訴を棄却する。 被控訴人の第1審における予備的主張を棄却する。 第1、2審の訴訟費用は、控訴人が2/3を負担し、その他につき被控訴人の負担とする。		
判決要約	「いわゆる「著名商標の識別性又は信用・名声を減損させるもの」、「商品／役務の関係消費者に混同誤認を生じさせるもの」とは、結果として実際に減損を生じさせ（最高法院97年度台上字第1619号判決要旨を参照）、又は結果として実際に消費者に混同誤認を生じさせてはじめて該当し、減損の虞又は混同誤認の虞さえあれば上記規定を適用することができるわけではない。（中略）又、被控訴人は原審で、控訴人が「台糖」を会社名として使用した結果、実際に控訴人商標の識別性又は信用・名声を減損させ、又は実際に消費者に混同誤認を生じさせた事実を証明できる根拠を始終提出しておらず、当裁判所が準備手続において解明権を行使し、被控訴人に商標権侵害事実を陳述するよう命じた後（当裁判所ファイル第80頁を参照）、被控訴人は、控訴人のテレビ広告・宣伝が、消費者に控訴人が被控訴人の関係企業であるとの誤認を生じさせる虞があることの佐証として被上証二に用いられた関連資料のみを提出した（当裁判所ファイル第82、98頁）。ただ調べると、被上証二は經濟部国営事業委員会からのファクスであり、「主旨：『台糖房屋仲介』がテレビ広告・宣伝を行っている案件につき、該不動産仲介業者の基本資料、子会社の数、貴社の対応策などの関連資料をご提供されたい。」とのみ記載されている（当裁判所ファイル第98頁を参照）。上記書類は經濟部国営事業委員会が控訴人に、被控訴人の広告に対する対処説明の提出を要請したことしか証明できず、これにより、結果として被控訴人の著名商標の識別性を減損させ、又は消費者に混同誤認を生じさせたことを証明することはできない。ただ、混同誤認の虞を判断するにあたり、実際に発生した混同誤認の事実を要件とせず、よって、仮に商標権者が実際に混同誤認の事情が発生したことを証明することができなくても、その他の判断要素を参酌し、混同誤認を生じさせる虞を認めるのも可能である。ただ、商標法第62条第2号は、「商品／役務の関係消費者に混同誤認『の虞』を生じさせること」ではなく、「商品／役務の関係消費者に混同誤認を		

生じさせること」を要件とするため、やはり商標権者に結果として混同誤認が実際に発生したことを証明できる客観的な証拠を提出してもらう必要がある。よって、被控訴人は控訴人の行為が当然該混同誤認の要件を満たす云々と主張しているが、取るに足りない。以上をまとめると、被控訴人は控訴人が「台糖」を会社名として使用した結果として、控訴人の著名商標の識別性を減損させ、又は商品／役務の関係消費者に混同誤認を生じさせたことを証明できない以上、商標法第 62 条第 1 号、第 2 号に規定する商標権の見なし侵害を構成しない。」

五、両当事者が実際に同一又は類似の業務に従事する場合にのみ、減損又は混同誤認を生じるのか？

この問題は、英代爾実業股份有限公司が「英代爾実業股份有限公司」を会社名として使用し、アメリカ企業英特爾公司に商標権侵害を訴えられ、上級裁判所と下級裁判所で見解が分かれたのが、最も代表的なものである（訴訟過程の詳細は第二章第四節を参照）。又、中鋼紡織が中国鋼鉄股份有限公司に権利侵害を訴えられた案件でも、この問題を言及している。

（一）甲説：否定説。

台湾高等裁判所 96 年度智上字第 14 号民事判決

ハイ ライ ト	仮に被告が原告と類似の業務に従事していなくても、結果として減損を生じさせる可能性がある。		
当事 者	控訴人 アメリカ企業英特爾公司	裁判期日	2007/9/26
	被控訴人 英代爾実業股份有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	英代爾実業股份有限公司	英代爾、英特爾	確定済み
判決 主文	原判決で、控訴人の第 2 項、第 3 項の請求に関する部分、及び第 3 項一部の仮執行請求に関する部分、並びに訴訟費用に関する部分を、何れも破棄する。 被控訴人英代爾実業股份有限公司は「英代爾」をその会社名として使用してはならず、且つ經濟部に会社名を「英代爾」以外のものに登記変更の申請を行わなければならない。 被控訴人は、控訴人に対し、NT\$100 万元及び 2005 年 10 月 25 日から支払日まで年利 5% で計算した利息を連帯して給付せよ。 控訴人のその余の控訴を棄却する。(以下略)		
判決	被控訴人英代爾公司是設立当初から、同じ商品項目で、控訴人の著名		

要約	な登録商標「英代爾」を会社名として使用し、且つ被控訴人の英語会社名「Merry Kid's Corporation」とは意味的又は発音的な関係が一切なく、「英代爾」を意味しておらず、その上、被控訴人は字面から会社の営業項目が判断できない「実業股份有限公司」を使用していることから、被控訴人は「英代爾」が控訴人の著名商標であることを知りながら、取引先に誤認を生じさせ、該著名商標の名声・信用に便乗する意図を以って、「英代爾」を会社名として使用することが分かる。被控訴人が控訴人の著名商標「英代爾」を襲用して会社名とし、該著名商標と表彰する商品／役務間の関連性を希釈させ、且つ商標「英代爾」の識別性を減損させ、既に商標権の侵害を構成し、且つこれにより控訴人の業務上の信用・名声を減損されたのは、確かな証拠があり、英代爾会社が実際に「有線通信機械器材製造業、無線通信機械器材製造業」に従事したことがあるか、国内で中国語の会社名を使用したことがあるか、又、その後会社営業項目登記を変更し上記業別を削除したかを問わず、変わりはない。あるいは商標権侵害の行為態様は、他人の商標を同一又は類似の商品／役務に使用することを要件としない。

(二)乙説：肯定説。

1、最高法院 97 年度台上字第 681 号民事判決

ハイライト	被告は対外に係争名称で営業したことがないため、減損を生じさせない。		
当事者	上告人 英代爾実業股份有限公司	裁判期日	2008/04/10
	被上告人 アメリカ企業英特爾公司	紛争類型	民事訴訟
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	英代爾実業股份有限公司	英代爾、英特爾	確定済み
判決主文	原判決で、上告人に給付を命じた部分並びに当該訴訟費用に関する部分を何れも破棄し、本件を台湾高等裁判所に差戻す。		
判決要約	上告人が 2000 年 7 月 5 日に「英代爾」の字様を会社名の要部とし、法により經濟部に会社設立の登記を申請したのは、原審で確定された事実であり、且つ、上告人は主に輸出業務を経営し、対外には「Merry Kid's Corporation」及び「Handerson Group」を使用し、「英代爾」をもって如何なる販売を行ったことがなく、ましてや「英代爾」の三文字を商標として使用、若しくは対外に使用したことがない。又、「英代爾」を会社名として使用しているものの、正式な会社名としてのみ		

	使用し、取引先との電子メール、インボイス、購買伝票などは、何れも英語でやり取りしているため、中国語を使用していない。その証拠として上告人の会社基本資料及びインボイス、電子メールを何部も提出した（一審ファイルの 27 から 29 頁、同ファイルの 73 から 101 頁を参照）。よって、上告人に上記商標法第 62 条に規定する被上告人商標の識別性又信用・名声を減損させ、又は商品／役務の関係消費者に混同誤認を生じさせ、商標権の侵害として見なすものに該当するかは、まだ検討する余地がある。原審は詳しい取調べを行わず、上告人にとって不利益な判決を下したのは、疎略に扱った嫌いがある。

2、台湾高雄地方法院 96 年度訴字第 1678 号民事判決。但し、本件判決は上審で破棄された(第二章第四節を参照)。

ハイライト	原告は主に鋼鉄業を經營し、被告は紡織業を經營し、両者が生産する商品の性質が著しく異なるため、一般的な社会通念及び市場の取引状況により、連想させることはないはずである。		
当事者	原告 中国鋼鉄股份有限公司	裁判期日	2007/12/28
	被告 中鋼紡織有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	中鋼紡織有限公司	中鋼	確定済み
判決主文	原告の訴え及び仮執行の請求を何れも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。		
判決要約	本条は擬制の方式を以って「侵害」の態様を規制し、その構成要件は特に嚴格さを要し、よって、「減損」又は「混同誤認」の結果があつてはじめて該当するのは、行政院が本条規定を増設した提案理由から窺うことができる。且つ上記規範は商標権侵害として見なす態様の一つであるものの、前記行為態様は、何れも商標法第 61 条第 1 項に規定する「商標権侵害」に含まれるため、適用上商標法第 30 条に規定する善意且つ合理的な使用の制限を受けるのは明らかである。調べると、本件被告は「中鋼」を自分の会社名、又はその他営業主体又は出所を表彰する標識として使用したことを否定しておらず、係争商標も確かに「著名商標」である。ただ、原告は主に鋼鉄鍛冶、鋼鉄鑄造、鋼鉄圧延及び押し出し成型、鋼鉄二次加工、金属鍛冶、熱処理、表面処理、環境保全建設専門工事及び冷凍空調工事などのを經營するのに対し、被告は主に紡織品、家庭寝具、厨房器具、装飾品、花・盆栽、室内インテリアなどを經營し、且つ原告も、目下のところ市場で上記被告の經營項目に関連する如何なる商品を販売していないことを自認しているため、両者が生産する商品の性質が著しく異なり、一般的な社会通		

念及び市場取引の状況により、連想させることはないはずである。即ち、一般的な消費大衆に、両者が生産販売する商品が同一出所に由来する、又は関係企業又は授權・加盟企業の関係にあると誤認させ、原告の著名商標の識別性又は信用・名声を減損させることがなく、更に、原告は、被告が係争商標を会社名として使用することが、如何に著名商標の識別性又は信用・名声を減損させたかなどを証明されなかった。ので、原告は、被告が商標法第 62 条第 1 号に規定する情事に該当し、原告の商標権を侵害したものとして見なされるべき云々と主張しているが、取るに足りない。更に、両者が経営する項目、**役務に関連がないことは、前述のとおりであり、そのため、両者が満足できる消費者のニーズもそれぞれ異なる。又、原告の関係消費者は鋼鉄業関連産業であり、被告の消費者は主に紡織業であり、且つ被告が会社名に会社の主要な経営項目は紡織業であることを明確に表示している。ので、被告は係争商標を会社名として使用しても、両者が生産する商品／役務の関係消費者に混同誤認を生じさせないはずであり、被告が上記係争商標を会社名として使用するの、上記商標法第 62 条第 2 号規定の要件を満たさないはずである。**

六、商標法第 70 条規定は、第 36 条の善意且つ合理的な使用規定の適用を排除するのか？

この問題は、中鋼紡織有限公司が「中鋼」を会社名として使用し、中国鋼鉄股份有限公司に権利侵害を訴えられた案件が一審判決と二審判決で見解が分かれたのが、最も代表的なものである。

(一)甲説：商標法第 70 条（2003 年旧商標法 62 条）は、第 36 条（2003 年旧商標法第 30 条）規定の適用がある。

1、台湾高雄地方法院 96 年度訴字第 1678 号民事判決

ハイ ライ ト	商標法第 62 条は、第 61 条の内容を規定しているため、適用上第 30 条の善意且つ合理的な使用の制限を受けるべきである。		
当事 者	原告 中国鋼鉄股份有限公司	裁判期日	2007/12/28
	被告 中鋼紡織有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	中鋼紡織有限公司	中鋼	確定済み
判決 主文	原告の訴え及び仮執行の申立てを何れも棄却する。		

判決要約	善意且つ合理的な使用方法を以って、自分の氏名、名称又はその他商品／役務の名称、形状、品質、機能、原産地又はその他商品／役務自身に関する説明を表示し、商標として使用していないものは、他人の商標権の効力に拘束されないと、商標法第 30 条第 1 項第 1 号に明文で規定されている。又、いわゆる合理的な使用方法とは、通常の商業慣用の方法により商品に表示することを指し、ある文字で製造者、原産地を表示し、他者との区別を示す等、この種の表示は商標ではないので、商標権の効力も及ばず、且つ前記免責規定によると、商標法第 62 条の見なし侵害の規定にも適用されるが、同法第 61 条第 2 項の規定は、何れも同法第 61 条第 1 項「商標権の侵害」の内容にかかり、侵害行為の態様が異なるだけなので、商標法の目的から解釈すると、条文の文意に拘り、免責事由を適用させない必要はない。本件被告は係争商標の「中鋼」を会社の営業名称に使用しているが、原告は紡織などに類似する如何なる商品を生産していない、又は販売していないので、被告が原告の商標を襲用し、又は原告の商業名誉に便乗する意図を以って係争商標を会社名として使用していると認め難く、又、被告が「中鋼」を商標として使用しているのではなく、且つ善意且つ合理的な使用方法を以って、消費大衆に営業主体又は出所を誤認させる悪意がなく、当然原告の係争商標権に拘束されない。以上に準じ、原告は被告が商標権を侵害した云々と主張しているが、実に証拠がない。」

2、台湾台北地方法院 96 年度智字第 16 号民事判決

ハイライト	商標法第 62 条は特に擬制の方式を以って、この類の行為を商標権侵害と見なす一態様として規制するが、商標法第 61 条第 1 項に規定する「商標権侵害」に含まれるため、適用上商標法第 30 条の善意且つ合理的な使用の制限を受けている。		
当事者	原告 林〇〇即ち〇〇醫院	裁判期日	2007/04/23
	被告 〇〇行銷股份有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	YES CHAIN 躍獅連鎖藥局西園藥局		確定済み
判決主文	原告の訴えを棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。		
判決要約	本件被告は、係争商標にある「西園」の二文字を係争看板及び係争営業名称に使用するものの、「西園」の二文字を商標として使用してお		

	らず、且つ善意且つ合理的な使用方法を以って、被告薬局の各支店を区別するため、薬局の位置する西園路の「西園」により地理的位置を表示したのは、消費大衆に営業主又は出所を誤認させる悪意が一切なく、当然原告の係争商標権に拘束されない。又、被告が「西園」の二文字を使用するのは、商標法第 30 条第 1 項第 1 号に規定する商標権侵害不成立の除外状況に該当し、原告は被告が係争商標にある「西園」の文字を自分の営業主又は出所を表彰する標識として使用し、薬剤調整の関係消費者に混同誤認を生じさせる云々と主張しているが、明らかに取るに足りない。

(二)乙説：否定説。

1、台湾高等裁判所高雄支所 97 年度上字第 19 号民事判決

ハイ ライ ト	商標法 62 条規定は、既に商標の使用でない特定の類型を侵害態様の構成要件として明確に規定し、且つ同法第 29 条のように明文で 30 条規定を除外条款としていないことから、明らかに明文で前記同法第 30 条の善意使用に関する規定の適用を排除している。		
当事 者	控訴人 中国鋼鉄股份有限公司	裁判期日	2008/08/07
	被控訴人 中鋼紡織有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	中鋼紡織有限公司	中鋼	確定済み
判決 主文	原判決を破棄する。 被控訴人は「中鋼」文字を会社名として使用してはならず、且つ高雄市政府建設局に変更登記を行わなければならない。(以下略)		
判決 要約	「本件控訴人は、被控訴人が商標法第 62 条第 1 号に規定する方式により、その商標権を侵害することを優先的に主張する。調べると、2003 年 5 月 28 日に改正公布された商標法（同年 11 月 28 日に施行、以下、新法と言う）では、新法第 61 条第 2 項及び第 62 条規定により、商標権の侵害態様には、商標権者の同意を得ずに行った下記行為を含む：商標法第 29 条第 2 項の規定に違反する場合、即ち登録商標の権限を侵害する場合（第 61 条第 2 項）、著名な登録商標の識別性又は信用・名声を減損させる場合（第 62 条第 1 号）、他人の登録商標を自分の営業主又は出所を表彰する標識などとして使用する場合（第 62 条第 2 号）。上記見なし侵害の態様は、何れも他人の登録商標を自分の営業主又は出所の標識として使用するが(商標としての使用に該当しない)、侵害の態様は著名な登録商標を対象とする他、侵害の方式には商標の使用も含まれ、侵害の結果として、著名な登録商標の識別性又		

は信用・名声を減損させなければならず、侵害態様は一般的な登録商標を対象とし、侵害の結果として、商品／役務の関係消費者に混同誤認を生じさせなければならず、これをもって商標権侵害の紛争を無くすために、新法に特別に第 62 条規定を増設し、新たに加えられた侵害態様である。新法第 29 条第 2 項第 1 文は、「本法第 30 条に別途規定がある場合を除き、以下の場合には商標権者の同意を得なければならない。」と規定し、同法第 30 条に、善意且つ合理的な使用、機能性を発揮するために必要な立体形状、善意の先使用、消滅の原則などは、商標権の効力に拘束されないと規定している。その内、いわゆる「善意且つ合理的な使用」とは、善意且つ合理的な使用方法を以って、自分の氏名、名称又はその商品／役務の名称、形状、品質、機能、産地又はその他商品／役務自身に関する説明を表示し、商標としての使用に該当しないものを指し、つまり、侵害態様を構成する行為か否かは、同法第 30 条第 1 項に規定する善意且つ合理的な使用などの状況を除外することが前提となる。侵害の態様としては、新法第 62 条規定に構成要件が厳しく要求され、三種の侵害態様はそれぞれ独立した侵害類型として認定することができ、それぞれの要件が異なる。又、侵害態様は新法第 62 条第 1 号では、他人の著名な登録商標であることを知りながら、商標権者の同意を得ずに、同一又は類似の商標、又は該著名商標にある文字を自分の会社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体又は出所を表彰する標識として使用し、著名商標の識別性又は信用・名声を減損させるものを、商標権の侵害として見なす、と規定している。よって、侵害態様の構成要件として以下が挙げられる：侵害した商標が著名な登録商標である場合、行為者が故意である場合、行為人は以下の何れの行為に該当する場合、同一又は類似の商標を使用する場合、又は該著名商標にある文字を自分の営業主体又は出所の標識として使用する場合、例えば、自分の会社名、商号名又はドメインネームなどとして使用する場合、及び著名商標の識別性又は信用・名声を減損させる場合。又、その行為態様は、「商標としての使用に該当するもの」及び「商標としての使用に該当しないもの」の両種類を含み、その内、「商標としての使用に該当しないもの」とは、行為人が商標にある文字を商標以外の用途に使用し、例えば、自分の名称、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体又は出所を表彰する標識などを指す。本項に言う侵害類型は、**行為人が著名登録商標と同一又は類似の商品／役務での商標使用に限らず、営業の範囲もこれに限らず、且つ侵害の結果として、関係消費者に混同誤認を生じさせる虞も必要とせず、実際に著名商標の識別性又は信用・名声を減損させることを必要とする侵害態様の要件と全く異なる。且つ前記規定は既に商**

標としての使用に該当しないものの特定の類型を侵害態様の構成要件として明確に規定し、且つ同法第 29 条のように明文で 30 条規定を除外条款とする体裁ではないことから見ると、明らかに明文で前記同法第 30 条の善意使用に関する規定の適用を除外する。以上から、本件控訴人は既に被控訴人が第(二)種侵害態様における商標としての使用に該当しない方式によりその商標権を侵害することを優先的に主張するからには、**先ず同法第 62 条第 1 号に示した前記要件を備えているかを斟酌し、被控訴人が善意且つ合理的に係争商標を使用しているかを論じる必要はない。」**

2、智慧財産法院民事判決 97 年度民商上字第 00001 号

明文で商標法第 70 条（2003 年旧商標法）62 条は、当然第 36 条（2003 年旧商標法第 30 条第 3 号の善意の先使用の規定の適用を除外することを解明する。

ハイ ライ ト	商標法第 30 条第 3 号の善意の先使用の規定は、商標を商品／役務に使用することを指し、商標を会社名として使用することは、当然上記規定を適用できない。		
当事 者	控訴人 台糖房屋仲介股份有限公司	裁判期日	2008/11/13
	被控訴人 台湾糖業股份有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	台糖房屋仲介股份有限公司	台糖	確定済み
判決 主文	原判決で、控訴人に費用を負担し、別紙 1 に示した謝罪広告を新聞紙面の半分の大きさ（25 cm×35.5 cmのサイズ）で聯合報及び自由時報の一面に掲載するように命じた部分、並びに控訴人に訴訟費用を負担するように命じた部分を、何れも破棄する。 上記破棄部分につき、被控訴人の第 1 審における主張を棄却する。 控訴人のその余の控訴を棄却する。 被控訴人の第 1 審における予備的主張を棄却する。 第 1、2 審の訴訟費用は、控訴人が 2/3 を負担し、その他につき被控訴人の負担とする。		
判決 要約	「商標法第 30 条第 1 項第 3 号は「以下の何れに該当するものは、他人の商標権の効力に拘束されない：(中略)三、他人の商標登録出願日の前、善意に同一又は類似の商標を同一又は類似の商品／役務に使用する場合。ただ、原使用商品／役務を限りとし、商標権者は適切な区別標識を添付するよう要求することができる。」と規定している。上記規定は、第三人が登録商標の出願日前から、既に商標を使用している		

ことを指すが、本件控訴人は「台糖」商標にある文字を会社名として使用するものの、上記商標商標を直接に同一又は類似の商品／役務に使用していないため、当然上記規定を適用できない。

第 36 条第 1 号の合理使用について、この問題の焦点は、第 70 条（2003 年旧商標法第 62 条）規定が元来「商標としての使用に該当しない」形態を権利侵害として擬制することにある。第 36 条（2003 年旧商標法第 30 条）第 1 項第 1、2 号規定は、元来これらの行為が本質上「商標としての使用に該当しない」ため、権利侵害から除外されるが、法律では「商標としての使用に該当しない」形態を権利侵害として擬制しており、「商標としての使用に該当しない」ことを理由に、これらの行為を権利侵害から除外することができるのか？両者に矛盾はないのか？第 36 条の適用は、商標としての使用に該当しない他、「善意且つ合理的な使用」の要件を満たさなければならず、第 70 条に規定する構成要件には、「他人の登録商標であることを知りながら」とあり、両者は元々区別されている。第 70 条規定を第 36 条の適用範囲から除外すると、上記西園薬局の事例は権利侵害を構成することになり、極めて不合理である。

- 3、2012 年新法改正施行後、智慧財産法院 103 年度民商訴字第 26 号民事判決ではっきり区分され、著名商標でなければ第 70 条の要件を構成しない。但し、第 68 条の一般権利侵害の規定に基づき、合理使用に該当するかを論じることができるとされた：

当事者	原告 謝明政 被告 李欣怡即ち法樂公爵手工坊		裁判期日	2014/11/28
			紛争類型	民事訴訟
紛争対象	係争商標(名称)		引用商標(名称)	紛争状態
	康堤法式手工坊 「原竹北康堤」			未確定
判決主文	原告の訴え及び仮執行宣言の申立を何れも棄却する。			
判決要約	（二）被告は「康堤法式手工坊」を商号名として使用していたが、改名後にネット上における「法樂公爵手工坊」の後ろに「原竹北康堤」と付注し、且つ「康堤法式手工坊」を Facebook の ID として使用するの、商標法第 70 条第 1 項第 2 号の商標権の侵害と見なされるための要件を構成しない：……………調べると、前述の通り、係争商標は著名商標ではないため、被告が係争商標における文字をその商号名及びソーシャルユーティリティサイトの ID として使用するの、商標法第 70 条第 1 項第 2 号の要件に合致しない。（三）被告が商品包装に「康堤法式工坊」を使用するのは、商標法第 68 条第 3 号の商標権侵害の要			

件を構成しない：1、商標権者の同意を得ることなく、マーケティング目的のため、同一又は類似の商品・役務に登録商標と類似する商標を使用し、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合、商標権の侵害に該当すると、商標法第 68 条第 3 号に明文の定めがある。ただ商慣習に適合する誠実且つ信用できる方法で、自分の氏名、名称を表示するが、商標として使用しない場合は、他人の商標権の効力による拘束を受けない、と商標法第 36 条第 1 項第 1 号にも明文の定めがある。……2、調べると、原告が提出した被告商品の包装箱の写真の複写が示すように（当裁判所ファイル第 166 頁を参照）、被告は商品の包装箱に横書きで「康堤法式工坊」を表示し、当該「康堤法式工坊」六文字の書体と大きさが全て同じであり、「康堤」二文字を際立たせて、若しくは異なったデザインを施していないことから、被告が商品の包装箱に横書きで「康堤法式工坊」を表示するのは、ただ自分の商号名「康堤法式工坊」を表示するに過ぎない。これにつき、被告が商号名「康堤法式工坊」の下方に連絡先「李〇〇：0000-0 00000」を表示する等事情からも、被告が「康堤法式工坊」を表示するのは、商標として使用するのではなく、商慣習に適合する誠実且つ信用できる方法で自分の氏名又は名称を表示するに過ぎないことを証明することができる。従って、自分の商号名を附註した行為は、係争商標の効力による拘束を受けない旨の被告の抗弁は、採ることができる。

（三）第 36 条第 3 号の善意の先使用について、立法趣旨は他人の登録出願前に善意で商標を使用する態様を保護することにあるため、先使用の態様は「商標使用」に限ることに疑義はない。他人の登録出願前に会社名称などを善意で先使用していた場合について、使用日が他人の登録出願よりも早いことにより、原則的に（特殊な事情の場合については次の「” 善意” の先使用でなければならない」段落で述べる）第七十条でいう「他人の著名な登録商標を明らかに知りながら」の事情が発生せず、「善意」に該当する。また、会社名称として使用することは 36 条第 1 項第 1 号の一般の合理使用の範疇に該当するので、第 36 条第 1 項第 1 号の善意の合理使用に該当すると直接主張すればよい。

（四）“善意”の先使用でなければならない

商標法第 36 条（2003 年旧商標法第 30 条）第 3 号の規定は、他人の登録商標の出願日前から、既に商標として使用していることを指すが、他人の登録商標の出願日前の如何なる使用行為でも当該第 36 条第 3 号が適用でき、権利侵害から除外されるのか？ 下記二件の実務見解から、仮に他人の登録商標の出願日前から、既に他人の商標にある文字を会社名として使用していたとしても、当時他人の商標が既に著名である場合、行為人は明らかに他人の著名商標の信用・名声に便乗する意図を以って使用しているので、「善意」

の先使用とは言えず、第 36 条の要件に該当しないことが分かる。以上から、第 70 条に規定する商標としての使用に該当しない形態を理由に、第 36 条の適用を除外する必要はない。

1、台湾嘉義地方法院 96 年度訴字第 567 号民事判決

ハイ ライ ト	被告が原告の商標を会社名として使用した当時、原告商標は既に著名商標であるため、被告は明らかに原告の商業上の信用・名声に便乗する意図を以って命名したのであり、善意の先使用とはいえない。		
当事 者	原告 台湾糖業股份有限公司	裁判期日	2008/05/29
	被告 台糖房屋仲介股份有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	係争商標(名称)	紛争状態
	台糖房屋仲介股份有限公司	台糖	確定済み
判決 主文	被告は原告の「台糖」商標と同一又は類似の字様を会社名の一部として使用してはならず、且つ「台糖」の二文字を含まない会社名で經濟部商業司に会社名變更登記を行わなければならない。 被告は、原告の「台糖」商標と同一又は類似の字様を原告と同一又は類似の商品、商品包装、看板、ウェブサイト、広告、立て看板又はその他如何なる表彰に係る行為に使用してはならず（他人の使用を許諾することを含む）、既に使用し、陳列し、販賣したものは、直ちに撤収し、回収し又は廃棄しなければならない。（以下略）		
判決 要約	調べると、「台糖」の二文字は原告が 1954 年に法により登録を受けた商標であり、長期にわたる使用を経て、該商標が表彰する信用・名声及び知名度は、既に関係事業又は消費者に普遍的認識され、著名商標の程度に達していることは、經濟部智慧財産局商標核駁字第 0297830 号の拒絶査定書を見れば分かる。又、被告は 1998 年になってはじめて「台糖」の二文字を使用したため、「台糖」の二文字が著名商標であることを知らないとはいえない、且つ被告も会社が砂糖業と如何なる関係がないと自認しているのに（当裁判所ファイル第 239 頁）、なぜ「台糖房屋仲介股份有限公司」と命名したかに対し、合理的な解釈をしておらず、明らかに原告の商業名誉に便乗する意図を以って命名したのであり、著名商標の識別性を減損させ、善意の使用とはとても言い難く、被告が原告商標権の効力が及ばないと主張しているのは、取るに足りない。（中略）被告は 1998 年になってはじめて「台糖」の二文字を会社名として使用したため、明らかにそれが他人の著名商標であることを知っており、なお、被告が提供する不動産仲介の役務と、原告の「建設及び賃貸・売買業務」とは、何れも不動産と関連し、類似の役務でなくても、関連する業務であり、且つ原告が 2000 年に不動		

	産売買、賃貸仲介の役務標章も取得したため、被告が「台糖」の二文字を会社名として使用するの、原告の著名商標の識別性を減損させ、商標権の侵害と見なされるべきである。」

2、最高法院 98 年度台上字第 1595 号

ハイ ライ ト	原審判決では、英代爾公司是合法的に取得した会社名を善意に使用し、上告人の商標権を侵害する意図がないと認定したが、本件判決では、英代爾公司が会社登記を申請した当時、係争英代爾商標は既に著名であったため、善意の先使用であるはずがないと認定した。		
当事 者	上告人 アメリカ企業英特爾公司	裁判期日	2009/08/27
	被上告人 英代爾実業股份有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	英代爾実業股份有限公司	英代爾、英特爾	確定済み
判決 主文	原判決を破棄し、本件を智慧財産法院に差戻す。		
判決 要約	商標法第 30 条第 1 項第 1 号、第 3 号に、いわゆる善意とは、他人の商標であることを知らずに使用した場合を指す、と規定している。本件につき、上告人が提出した經濟部智慧財産局（92）智商 0302 字第 9280565990 号及び（94）智商 0390 字第 09480515650 号異議申立決定書及び商標無効審判決定書の記載によると、上告人の「英代爾」、「英特爾」商標は、既に関係消費者に広く認識され著名の程度に達している（一審ファイル 1 第 184 から 188 頁、原審智上ファイル 1 第 63 から 72 頁）。上告人は「英代爾」、「英特爾」商標が長年の使用により幅広く消費者に熟知され、全世界中における著名商標であると主張しているのは、全く証拠がないわけではないようである。上告人の商標は、確かに長年にわたって既に消費者に広く熟知され著名商標になっており、よって、被上告人は「英代爾」が上告人の著名商標であることを知りながら、取引先に混同誤認を生じさせ、該著名商標の信用・名声に便乗する意図を以って、「英代爾」を会社名として使用したのは、果たして被上告人は商標法第 30 条第 1 項第 1 号に規定する善意の使用に該当し、上告人の商標権の効力に拘束されず、及び被上告人の行為が上告人の著名商標の識別性又は信用・名声を減損させないと言えるのか、まだ斟酌の余地がある。		

(五)明らかに顕著な使用は商標の使用に該当し、合理使用の余地がない。二つの実務見解を以下に紹介する：

1、智慧財産法院 102 年度民商訴字第 32 号民事判決：

ハイ	自分の名称等を際立たせて使用することで、それが商品を表彰する商標

ライ ト	と消費者に誤認させ、消費者に商品の出所につき混同誤認を生じさせる虞があり、又は不正競争の虞がある場合は、商慣習に適合する誠実且つ信用できる方法と言い難く、本号にいう合理的使用に該当しない。よって、本条の合理的使用を主張するには、「商標としての使用ではない」を前提とする必要がある。		
当事 者	原 告 金門酒廠実業股份有限公司 被 告 金門皇家酒廠股份有限公司	裁判期日	2014/05/21
		紛争類型	商標権侵害
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	金門皇家酒廠股份有限公司 金門皇家酒廠 金門第一大民営高粱酒廠		未確定
判決 主文	被告は、「金門」商標と同一又は類似する名称を、酒類商品・役務、商品包装、看板、ウェブページ又はその他の表徴に使用することを、直ちに停止しなければならない。 訴訟費用は被告の負担とする。		
判決 要約	原告が提出した本判決添付図二の如くの被告の広告写真から、被告は登録済み第 406047 号「王冠図」商標に、「金門皇家酒廠」、「金門第一大民営高粱酒廠」等文字、アルコール度数 58 度高粱酒の写真と組み合わせ使用することが分かる。商標における「金門皇家」は大きめの黒字であって、下方に英文字「KINMEN ROYAL LIQUOR」が配置されており、また、「酒廠」は異なる書体を使用し、篆刻様式を模したものであって、下方に「金門第一大民営高粱酒廠」を付注し、且つ「金門第一大」を四角で囲む。被告が登録済み「王冠図」商標に、異なる書体で表示される会社名「金門皇家酒廠」を組合せて使用しているが、一般人が「王冠図」に「金門皇家」及び下方の英文字と組合せたものを全体的に見ると、被告が製造する 58 度高粱酒のマーケティングのための広告として受け取り、商標としての使用であると認識し、「金門皇家」と「酒廠」を会社名として受け取ることはない。被告は広告における文字を書体、色、サイズにより分割したことで、その使用する「金門皇家」を原告の係争「金門」商標と類似させる。……（四）被告の使用する文字・図形は、係争商標権の効力による拘束を受ける：1.「被告は、合理的な使用の方法で、商品又は包装に自分の登録商標及び「金門皇家酒廠股份有限公司」を表示するのである。「金門皇家酒廠」は商標の要部であり、被告が自分の製品に自分の名称を印刷するのは、商慣習に適合する誠実且つ信用できる方法に該当し、係争商標権の効力による拘束を受けないはずであり、況してや、被告の酒工場も金門に所在するので、被告は関連製品において産地が金門であることを合理的に説明することができる。よって、現行商標法第 36 条第 1 項第 1 号規定により、原告の商標権の効力による拘束を受けないはずである。」云々と被告は弁解している。2. 現行商標法第 36 条第 1 項第 1 号は、「次に掲げる状況は、他人の商標権の効力による拘束を受けない：商慣習に適合する誠実且つ信用できる方法で、自分		

	の氏名、名称、又はその商品若しくは役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地又はその他商品若しくは役務自体に関する説明を表示するが、商標として使用していないとき。」と規定している。本条は、商標権侵害行為の法定免責事由を規定するものであるが、本号は更に合理的使用を例示するものである。ただ意図的に自分の名称を際立たせて使用することで、消費者にそれが商品を表彰する商標と認識させ、商品の出所につき混同誤認を生じさせる虞があり、又は不正競争の虞がある場合は、商慣習に適合する誠実で且つ信用できる方法と言い難く、本号の合理的使用に該当しない。故に、本条の合理的使用を主張するには、「商標としての使用ではない」を前提としなければならない、また、商標法第5条規定により、商標としての使用とは、マーケティング目的のため、商標を商品・役務若しくはその他関連物件に使用し、又はグラフィック、デジタル映像・音声、電子媒体若しくはその他媒介物に使用し、関連消費者に商標として認識させることをいう。添付四に示す被告の登録商標を見ると、「金門」二文字はない。よって、被告がその製品の外包装の柄の下地に暗色の「金門」二文字を使用し、その58度高粱酒製品又は金門皇家酒工場に前記表示を施したのは、主観的には自分の商品の出所を表彰する意図及び商品のマーケティングを行う目的があり、客観的には表示の付与は関連消費者にそれが商標と認識させることができるので、明らかに商標としての使用を構成し、合理的な使用方法で自分の登録商標を表示すると言い難い。前記説明により、被告は当然商標法第36条第1項第1号規定により、合理的使用であり免責できると抗弁してはならない。

2、智慧財産法院 101 年度民商訴字第 30 号民事判決：

ハイ ライ ト	被告は「老爸」の文字を商標の形式として使用していて、係争商標を強調するつもりでいて、単純に説明の形で表しておらず、一般消費者が客観的にその商標を認識させることができるため、被告の行為は当然前述の合理使用の条項の要件に該当しない。		
当事 者	原 告 老爸咖啡有限公司 被 告 呂胤 ~~勳~~ 即老爸休閒農場	裁判期日	2013/04/24
		紛争類型	商標権侵害
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	老爸休閒農場 「老爸咖啡」、「老爸機場 咖啡」、「老爸ㄟ廚房」	老爸	未確定
判決 主文	被告は、「老爸咖啡」、「老爸機場咖啡」等の文字または図案の商標をコーヒーショップ、レストラン、喫茶店、居酒屋、飲料店の商品/役務に使用してはならない。 被告は、「老爸咖啡」、「老爸機場咖啡」等の文字または図案を含む広告看板及び器具を処分すべきである。 被告は、2012年8月17日から弁済する日まで原告にニュー台湾ドル40万元を支払うべきである。利息は年利5%で計算する。		

	被告は、本件の一審判決書の案件番号、当事者、案由欄及び主文の全文を5号黒字体で1日間蘋果日報の全国旅遊版に掲載すること。 原告の他の訴えを棄却する。 訴訟費用につき被告が十分の二を負担し、残りは原告が負担する。 本判決第一項、第二項、第三項につき、原告がニュー台湾ドル55万元で担保をを供託してから、仮差押を執行できる。ただし被告がニュー台湾ドル165万元を原告の担保として提供する場合、仮執行が免脱できる。 原告の他の仮執行の申立を棄却する。
判決 要約	調べると被告の商号名称は「老爸休閒農場」であり、営業項目はレジャー農業、飲料店であり、添付の価格表を見ると（当裁判所ファイル第33～37頁を参照）、被告の販売範囲は各種の食事、飲料を含んでいて、実に広く、コーヒーはただその中の一つの営業項目でありながら、被告は広告の看板に「老爸咖啡」等の文字のみを使用し、原告からの弁護士書簡を受け取ってから、広告看板に大きな「老爸咖啡」の下に小さいフォントかつ妥当ではない「レジャー農場」の文字を追加したのみで、また広告看板を「老爸機場咖啡」または「老爸休閒農場咖啡」等の文字に変えたのに、直接にその商号を広告看板の名称とせず、原告の主な営業項目「コーヒー」を客寄せとし、明らかに被告は「老爸」の文字を商標の形式として使用していて、係争商標を強調するつもりでいて、単純に説明の形で表しておらず、一般消費者が客観的にその商標を認識させることができるため、被告の行為は当然前述の合理使用の条項の要件に該当せず、確かに係争商標権の侵害を構成している。 4. 上述によると、被告が係争レジャー農場で係争商標と類似している文字または図案がある広告看板を懸けることは、改正前の商標法または現行の商標法によると、いずれも原告の商標権を侵害したに違いない。被告が商業取引の習慣の誠実と信用に適合した方法で自分の名称、特性を表し、係争商標権の効力に拘束されないなどと弁論したが、実に取るに足りない。 （四）被告はインターネットで係争商標の文字または図案に類似する商標部分を使用し……さらに、「老爸咖啡休閒農場」をコミュニティサイトの名称としたホームページ（当裁判所ファイル139頁を参照）に記載されている住所は係争休閒農場の住所で、電話番号も農業易遊網に記載されている被告の電話番号と同じで、また係争休閒農場の広告看板の記載：「詳細はfacebook- 老爸機場咖啡ページに、友達になると、お得な情報を教えます。〇〇〇〇〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇〇、友達になって老爸機場咖啡でチェックインしていただくと飲み物を10元割引します。」等の状況を参照すると（当裁判所ファイル32頁を参照）、上述のコミュニティサイトが被告に使用されていると認定できる。また被告は「老爸咖啡休閒農場」をコミュニティサイトの名称とただだけでなく、当該名称の図案は横書の大きいフォントの「老爸」2文字を同じ横書の小さいフォントの「咖啡休閒農場」の上に置くうえ、当該名称の傍らに特別に「老爸機場咖啡」と追加した。被告は明らかに「老爸」の2文字を商標の形式として使用し、係争商標を強調

するつもりであることは明らかである。よって被告はコミュニティサイトで係争商標文字または図案に類似している商標を使用したため、当然原告の商標権を侵害した。

七、商標法が 2003 年 5 月 28 日に修正した時に第 62 条第 1 号を増訂し(2012 年現行商標法第 70 条)、修正前に第 62 条第 1 号の行為があるとき、第 61 条第 1 項(2012 年現行商標法第 68 条)の権利侵害行為として処理することができるのか？なお、この問題は、2012 年商標法第 70 条第 1 項第 3 号に権利侵害の補助をみなし侵害の範疇に含めたため、改正施行前の権利侵害の補助行為が一般権利侵害条項として論じることができるのかについて新法においても討論の必要がある。

(一)甲：肯定説。

智慧財産法院 97 年度民商上更(一)字第 00001 号民事判決

ハイ ライ ト	旧商標法第 23 条（即ち現行法第 30 条）の反面解釈により、第 62 条の規定に係わる行為は 2003 年商標法の修正以前に発生した場合、同じく第 61 条により商標権の侵害を主張することができる。		
当事 者	上訴人 広濱国際有限公司	裁判期日	2008/11/13
	被上訴人 アメリカ企業英特爾公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	係争商標(名称)	紛争状態
	INTEL- TRANS CO.,LTD.	INTEL	確定済み
判決 主文	上告を棄却する。 第 2 審、第 3 審の訴訟費用は確定部分を除き、上告人の負担とする。		
判決 要約	2003 年 5 月 28 日に増訂した商標法第 62 条の立法説明には、「本条は商標権侵害の主な類型を規定しており、第 61 条第 2 項では第三者が使用した同一又は類似する商品／役務が商標権者と同一又は類似する商標を使用する行為に対する規定であり、既に登録した著名商標に対するの保護が類似していない商品／役務に及ぶのか？又、商標法第 6 条『商標の使用』に属しない行為は、実質上に既に商標権者を侵害しているとき、侵害と見なすべきなのか？これに関する記載がない。近年商標権侵害の類型及び紛争が増えているため、明確にするため本条を定め、紛争を排除する。」と認定した。また、第 62 条第 1 号の「会社名」、「商号名称」とは、公司法と商業登記法にいう会社名及び商号名称を指す。（以上の立法説明は經濟部智慧財産局における 2005 年 12 月に発行した商標法逐条釈義第 149 頁、第 150 頁を参照。）商標権侵害の主な類型について、本条増訂前は第 61 条第 2 項の規定により処		

理しており、第 61 条第 2 項にいう商標権侵害行為とは、同法第 29 条第 2 項が定めた各号行為を指し、即ち「一、同一の商品／役務に登録商標と同一の商標を使用するとき。二、類似の商品／役務に登録商標と同一の商標を使用し、関連する消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとき。三、同一又は類似の商品／役務に登録商標と類似の商標を使用し、関連する消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとき。」行為である。なお、他人の著名登録商標を会社名又は商号名称と使用にすることは権利侵害行為を構成するかについては、旧法では規定がないため、紛争が多く生じた。**なぜならば、修正前の商標法は、権利侵害行為とみなすものと、権利侵害行為ではないと、認定するものがあったため、2003 年 5 月 28 日に本条を増訂したとき「紛争を排除する」と明文に述べた。上記説明のとおり、「紛争を排除する」というからには、経済部智慧財産局は修正前の商標法により前述行為が商標権の侵害を構成すると認めるものの、ただ明文で定めていないので侵害を構成しないと認定しているものがあり、疑義が生じないために明文化した。**そうでなければ、智慧財産局が前述行為は修正前の商標法では権利侵害行為に属しないと認定する場合、わざわざ 2003 年の法改正時に本条規定を増訂する必要がなく、更に智慧財産局がこの問題は新しい生じた問題であり、法改正前に類似した疑義がないと認める場合、立法説明に「紛争を排除するため」と明文で述べる必要がない。(中略)修正前の商標法第 23 条の規定を参考して、反面解釈すると、**善意なく且つ合理的な使用ではない方法により、自己の氏名、名称...を表示する者は、他人の商標専用権の効力に拘束されなければならない**、ここにいう商標専用権効力の拘束は侵害排除を含む、(中略)、よって善意でなく且つ合理的な使用でなく法人の氏名及び名称を使用したことにより、他人の商標専用権を侵害する者は、商標専用権の効力に拘束されなければならない、即ち商標権者は侵害排除を請求することができる。本件被上訴人が主張した上訴人が被上訴人の商標を自社の英語名称とする行為は、2003 年 5 月 28 日商標法修正前に既に発生しており、たとえ法改正前の商標法第 61 条の規定によるとしても、該条には、他人の商標を自社の名称とする行為は被上訴人の商標専用権の侵害を構成するか否かを明文で述べていない、(中略)、**ただ上述法改正過程及び理由に基づき、本件上訴人が被上訴人の商標を使用して自社名称とする行為は、同法第 23 条の規定に該当し、被上訴人の商標専用権効力に拘束されると認定しなければならない。**(会社の英語名称は商標法にいうの会社名であるのか否かにつき、詳しくは後に述べる)従って、本件被上訴人が主張する法改正前の商標法第 61 条第 1 項の規定により、上訴人に継続的に被上訴人の係争登録商標を会社名とすることを禁止す

るよう要求するのは、根拠がある。

(二)乙：否定説。

台湾高等裁判所 94 年度智上字第 7 号民事判決

ハイ ライ ト	ドメインネームの先取り登録が、2003 年新法施行以前に発生した場合、新法は旧規定に及ばないため、第 62 条規定に該当しない。		
当事 者	原告 東矩工業股份有限公司	裁判期日	2005/11/09
	被告 雨揚股份有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	争議状態
	www.taiwantwinstar.com	twinstar	確定済み
判決 主文	原判決における第 1、2、3 項控訴人に支払うよう命じた部分、及びその仮執行の宣告、訴訟費用の部分全てを破棄する。 上記破棄の部分につき、被控訴人の第 1 審の訴え及び追加した訴え、並び仮執行の申立は全て棄却する。 判決を破棄し、改めて判決が出された第 1、2 審及び追加した訴えの訴訟費用は、全て被控訴人の負担とする。		
判決 要約	控訴人が 2001 年 8 月 14 日に係争ウェブアドレスを賃貸したのは、2003 年 5 月 28 日に修正公布した（2003 年 11 月 28 日に施行）商標法第 62 条の規定が適用できるのか？(中略) 本件被控訴人は新商標法が 2003 年 11 月 28 日に施行後、控訴人雨揚会社が係争ウェブアドレス「www.taiwantwinstar.com」をまた使用し、被上訴人の商標専用権を侵害している行為があることを舉証しておらず、且つ新商標法を調べても、この規定に対して既往の効力を及ぶことができる法条がないため、本件は新商標法第 62 条規定を適用する余地はない。		

(三)反対に、旧商標法の本来の規定によると権利侵害に該当し、2012 年の新法改正後に権利侵害ではなくなった行為について、智慧財産法院 101 年度民商訴字第 38 号民事判決で、このような場合の法適用について、侵害排除の請求はできなくなるが、損害賠償は主張することができると判示した：

ハイ ライ ト	現行の商標法が施行される前、許可得ずに当該商標の文字を自分の会社の名称、商号名称、ドメインネームまたはその他の営業主または出所の表彰標識として使用し、商品/役務の関係消費者に混同誤認を生じさせる場合、現行の商標法が 2012 年 7 月 1 日に施行されてから、所謂侵害の問題がなくなり、その侵害が存在していないことにより、侵害される虞もない。商標権者はこの状況で侵害の排除または侵害防

	止を請求することができない。逆に、改正前の商標法第 62 条第 2 号の規定は、現行の商標法から削除されたが、被告が現行商標法 2012 年 7 月 1 日に施行される前に当該条項の規定に適合したことをし、原告に損害をもたらした場合、原告は、依然として現行の商標法が施行される前の損害につき被告に賠償を請求する権利を有する。		
当事者	原告 徳商・默克公司 (Merck KGaA)	裁判期日	2013/06/28
	被告 台湾艾爾加生命科学股份有限公司 被告 郭淑樺	紛争類型	商標権侵害
紛争対象	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態
	millipore.com.tw	Millipore	確定済み
判決主文	原告の他の訴えを棄却する。		
判決要約	よって、商標権者の同意を得ずに他人の「登録商標」の文字を自社の名称、商号名称、ドメインネームまたはその他の営業主体または出所の表彰標識として使用し、商品/役務の関係消費者に混同誤認を生じさせる場合、すなわち商標権侵害とみなした場合について、現行法では登録商標の過保護を避け、権利濫用を起こさないために、「著名商標」である必要があると改正された。前述の説明を考量し、侵害排除を請求できるのは、現在既存でなければならない。侵害される虞があるかにつき、現在既存の危険状況により判断しなければならないため、現行の有効の商標法の規定に基づきその認定を行われなければならない。言い換えると、現行の商標法が施行される前に、勝手に当該商標の文字を自社の名称、商号名称、ドメインネームまたはその他の営業主体または出所を表彰する標識として使用し、商品/役務の関係消費者に混同誤認を生じさせる場合は、現行商標法 2012 年 7 月 1 日に施行された後、侵害の問題がなくなり、その侵害が存在していないことにより、侵害される虞もなく、商標権者はこの状況で侵害の排除または侵害防止を請求できない。逆に改正前の商標法第 62 条第 2 号の規定は、現行の商標法から削除されたが、被告が現行商標法 2012 年 7 月 1 日に施行される前に当該条項の規定に適合したことをし、原告に損害をもたらした場合、原告は、依然として現行の商標法が施行される前の損害につき被告に賠償を請求する権利を有する。……ただ権利の行使、義務の履行は誠実及び信用の方法に従わなければならないと民法第 148 条第 2 項に明文の規定がある。権利者は権利の行使により、自分を自分の先行行為と矛盾している状態に陥れ、相手方の当事者も権利者の先行行為により、保護されなければならない状態になった場合、権利者の権利行使は自我行為矛盾の禁止に違反したため、認容してはならない。調べると、原告は、被告郭淑樺が第 517866 号の商標を係争ドメインネームの要部としたことを知った後、すぐ〇〇事務所に依頼し 2012 年 3 月 21 日に書簡で被告郭淑樺に通知した。当該弁護士書簡には、「一、当所の当事者（原告）によると、『……ビジネス関係を維持し、紛争を拡大しないために、当社は弁護士に書簡で郭淑樺		

様にドメインネーム www. millipore. com. tw を無条件で当社に譲渡するようお願いした。本件が穏便に解決できない場合、当社は必ず法律により全ての法的責任を追及する』。二、当事者に代わり以上の内容を通知する……」等と記載されている（当裁判所ファイル第 163 頁を参照）ことから、本件を穏便に解決したら、原告は被告郭淑樺の行為につきその法的責任を追及しないことが分かる。その後被告郭淑樺は、2012 年 4 月 9 日に〇〇事務所に返事し、「 Millipore は消えた会社だと思っていたので、www. millipore. com. tw のアドレスを記念として申請したが、Merck 社が Millipore の商標権を所有している証明を提出した以上、このアドレスを Merck 社に譲渡する。ただし、このアドレスの使用権は 2012 年 09 月 30 日までであり、当初ニュー台湾ドル 720 元でこのアドレスを購入した（添付 1 ）ので、Merck 社は早くアドレスを取り戻したいなら、\$720 元を下記の口座に振り込んでください（添付 2 ） ……Merck 社がこの費用を負担したくないなら、このアドレスが 9/30 の期限を過ぎてから、私はもう更新しないので、Merck 社は自分で申請してください。」等と述べたうえ（当裁判所ファイル第 44 頁を参照）、係争アドレスを申請するにあたり支払った費用の領収書及び口座資料を添付した（当裁判所ファイル第 45～46 頁）。その後被告郭淑樺は 2012 年 4 月 16 日にドメインネーム譲渡申請書をドメインの提供機構である亞太電信会社に提出した。原告は 2012 年 4 月 24 日に〇〇事務所を通し、振込みの方法で係争ドメインの申請費用の 720 元を被告郭淑樺に返還した。これにつき被告郭淑樺が提出したドメインネーム譲渡申請書、預金通帳明細により証明できる（当裁判所ファイル第 165～166 頁を参照）。これにより、原告と被告郭淑樺との係争ドメインネームの争議につき為した書簡のやり取り及び係争ドメインネーム譲渡の過程から見ると、原告と被告郭淑樺は、被告郭淑樺が申請した係争ドメインネームに関する争議について確かに協議した。即ち原告が被告郭淑樺に係争ドメインネームの申請費用 720 元を支払い、被告郭淑樺は係争ドメインネームを原告に譲渡することであり、本件は既に穏便に解決された。前述の説明によると、原告は当然被告郭淑樺にその法的責任を追及してはならない。原告がその後後悔して本件の訴訟を提起したことは、明らかに自我行為矛盾の禁止に違反したため、容認してはならない。

八、過去の実務上において、商標権者が任意に警告書を送付できるように、登録商標を過度に保護しないため、2012 年商標法で該号を削除した。しかし下記 3 つの事例によると、裁判所が 2003 年旧法第 62 条第 2 号の愛用者であることが分かり、裁判所は係争商標は著名であるか否かを認定せず、他人商標中の文字を会社又は商号名称とし、且つ双方が使用する商品／役務が類似にあれば、2003 年旧法第 62 条第 2 号の規定により侵害排除の判決を下している。

1、智慧財産法院 98 年度民商訴字第 2 号民事判決

当事者	原告 甲〇〇	裁判期日	2009/06/03
	被告 甲〇〇即ち全国徵信社	紛争類型	民事訴訟
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	全国徵信社		確定済み
判決主文	被告は「全国」をその商号名称として使用することができない。 (以下略)		
判決要約	原告は被告が「全国徵信社」（徵信社とは興信所のことである）を商号名称とし、係争「全国」商標を営業主又は出所を表彰する識別標示としているので、既に原告の商標権を侵害したと主張する。調べると、本件原告の登録商標「全国」徵信社及び図の登録類別は「興信所、失踪者の調査、所在調査、安全カウンセリング、GPS サービス」であり、当該商標図案中の「徵信社」は専用ではなく、登録図案は「黒い丸の右側に空白がある楕円形、その右下に小さな黒丸に上弦月型の空白がある」からなり、これは原告が提出した商標登録証がファイルにあり、参照することができる（当裁判所ファイル第 5 頁）。また、「全国徵信社」の文字について、フォントが太字の標楷体であり、特殊な設計はない。被告が使用する「全国徵信社」という営業事業の名称は、原告の前記の登録商標「全国徵信社」の「全国」文字と完全に同一であり、その営業項目は「工商業における興信調査サービス（オフィス限定）」であり、原告が提出した営利事業登録資料検索がファイルにあり、参照することができ（当裁判所ファイル第 22 頁）、一般の知識経験を具える消費者が通常の区別及び留意をもっても、別の時間に別の場所で観察したとき、明らかに混同誤認する。更に、被告が登録した営業項目は工商業における興信調査サービス業（オフィス限定）であり、係争商標が興信所等を指定役務としているのに同一又は類似しているものだけでなく、且つ原告の指定役務と直接な関連があり、一般社会通念及び市場取引の状況により、関係消費者に被告の会社と原告係争商標を連想し、両者間には特定な関連があると思ひ込み、原告の商品及び被告が提供する商品／役務の出所に混同誤認を生じさせるため、被告の商号名称は消費者に混同誤認を生じさせるという原告の主張は採るに足る。被告が商標法第 62 条第 2 号の規定を違反する事実にも認めるべきである。被告が「全国」徵信社を使用して商号名称とすることは、一般消費者に被告の商号及び原告の登録商標に対して連想をさせ、これにより原告が提供する役務と被告が提供する商品/役務の出所を混同誤認させる虞があり、原告の商標権の侵害を構成する。原告が商標法第 61 条第 1 項の規定により、被告に「全国」をその商号		

名称としてはならないと要求するのは理由があり、許可すべきである。

2、智慧財産法院 98 年度民商訴字第 1 号民事判決

当事者	原告 五南図書出版股份有限公司	裁判期日	2009/03/16
	被告 蕭正雄即ち台中市私立五南法政金融文理短期補習班	紛争類型	民事訴訟
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	「五南補習班」	五南	確定済み
判決主文	被告は別紙に表示す「五南」商標の使用を停止しなければならない。 被告は台北市〇区〇〇〇街 22 号 1 階にある「五南補習班」看板を撤去しなければならない。(以下略)		
判決要約	原告は「五南」をその商標とし（本来は役務標章であり、2003 年 5 月 28 日商標法修正施行日から商標と見なした）、1985 年から複数の商標を登録し、その内、現在まだ専用期間内の登録商標は（専用期間：2003 年 3 月 1 日から 2013 年 1 月 31 日まで）商品類別第 42 類各種本、雑誌、文献の編集、翻訳、印刷、コンピュータソフトウェア及びプログラムの製作、設計、維持保護、検証、分析及びコンサルティング、コンピュータ計算、コンピュータ資料処理等を指定役務とし、これにつき両当事者は争わない。なお、被告が使用する塾の名前は同じく「五南」であり、その文字は完全に同一であり、一般の知識経験を具える消費者が通常に区別及び留意をもって、別の時間に別の場所で観察したとき、明らかに混同誤認する。且つ被告が登録した営業項目は法政補習班（補習班とは塾である）であり、被告における補習班の基本資料検索表がファイルにあり、参照することができ（当裁判所ファイル第 10 頁）、また、被告が実際経営している営業項目に法政補習班の業務があることも、被告は争わない。被告が提供する営業項目は塾の業務であり、原告の経営項目とする大学及び国家試験の参考本の売買とは異なり、双方が生産する商品／役務に係わる消費者に混同誤認させる虞がなく、且つ原告は被告が係争商標「五南」文字を使用することを黙認した云々と被告が弁解したが、調べると、被告が経営する法政塾等の事業は、係争商標と同一又は類似する各種書籍、雑誌、文献の編集、翻訳、印刷等の役務を使用し、且つ原告大学及び国家試験の参考本の売買と直接関係があり、一般社会通念及び市場取引の状況により、関係する消費者に被告の塾と原告係争商標の連想を生じさせ、両者間には特定な関連があると思ひ込み、原告の商品及び被告が提供する商品／役務の出所に対して混同誤認を生じさせる。よって被告が当該塾名称は消費者に混同誤認を生じさせないと弁解したのは、実に		

	採るに足らない。

3、智慧財産法院 97 年度民商訴字第 4 号民事判決

当事者	原告 龍茂股份有限公司	裁判期日	2009/01/20
	被告 四海遊龍有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争対象	係争商標(名称)	係争商標(名称)	紛争状態
	四海遊龍有限公司	四海遊龍	確定済み
判決主文	被告は「四海遊龍」を会社の名称として使用してはならない。(以下略)		
判決要約	原告は「四海遊龍」を商標とし（本来は役務標章であり、2003 年 5 月 28 日商標法修正施行日から商標と見なした）、1996 年から次々に商標登録を取得し、それぞれ商品類別第 29 号豆乳、つみれスープ、貢丸湯、酸辣湯、第 30 類焼き餃子、焼餅、油条、饅頭、肉まん、水餃子、ワンタン、麺類、第 42 類飲食、軽食店（小吃）等を指定商品とし、これにつき両当事者は争わない。被告が使用する会社名は同じく「四海遊龍」であり、その文字は完全に同一であり、一般の知識経験を具える消費者が通常の区別及び留意をもって、別の時間に別の場所で観察したとき、明らかに混同誤認する。且つ被告が登録した営業項目には食品卸売りがあり、被告の営業登録資料検索表がファイルにあり、参照することができ（当裁判所ファイル第 11 頁）、更に被告の実際営業科目には飲料の業務があり、これについて被告は争わない（当裁判所ファイル第 120 頁）。被告が経営する食品、飲料等の事業は、係争商標が指定役務とする飲食類と同一又は類似し、且つ原告が販売する豆乳、つみれスープ、貢丸湯、酸辣湯、焼き餃子、焼餅、油条、饅頭、肉まん、水餃子、ワンタン、麺類等の食品と直接関係があり、一般社会通念及び市場取引の状況により、関係する消費者に被告の会社と原告係争商標の連想を生じさせ、両者間には特定な関連があると思ひ込み、原告の商品及び被告が提供する商品／役務の出所に対して混同誤認を生じさせる。よって被告が当該会社名は消費者に混同誤認を生じさせないと弁解したのは、実に採るに足らない。（三）被告が提供する営業項目は加工食品及びデパート小売の業務であり、原告が経営する飲食、軽食店と異なり、双方が生産する商品／役務の関係する消費者に混同誤認を生じさせないはずである云々と被告が弁解したが、混同誤認の類型には、商品／役務の出所が同一である混同誤認だけではなく、関係企業、授權関係、フランチャイズ又はその他の関係の混同誤認も含まれる（審査基準第 3 点第 2 条）。本件原告が主張する「四海遊龍」商標は原告のフランチャイズ店により広告宣伝され、これは		

	原告が提出した「四海遊龍」焼き餃子専門店全台湾のチェーン店拠点表を参照することができ、関係消費者に原告の商品と被告の「四海遊龍有限公司」と被告が提供する食品卸売り役務を連想させ、被告は原告の授權を経ずに「四海遊龍」商標をその会社名とし、且つ関係する消費者に原告と被告は関係企業、授權関係、フランチャイズ又はその他類似の関係があると誤認させ、「混同」の要件に該当する。更に被告が弁護士に依頼して原告傘下の「四海遊龍焼き餃子専門店」台湾全国チェーン店に書簡で通知したことがあり、当該書簡には、各チェーン店の名前は被告会社の名称及び商標権専用文字と同一であり、且つ対外的に飲料販売販売の事業を経営し、既に被告の商標権を侵害したと言う内容の書簡を出し、これは被告が弁護士に依頼して送付した書簡を参照することができ当裁判所ファイル第 104 頁から第 108 頁)、且つ被告は争わないので、当該書簡からも分かるように、被告の自社名称と原告の商標は明らかに消費者に混同誤認させることを自ら認めている。従って被告がその営業科目は原告と異なり、消費者に混同誤認を生じさせない云々と弁解したのは、明らかに採るに足らない。

九、2012 年新法改正施行後、非著名商標の保護を削除し、第 70 条の保護は著名商標に限られた。しかし、会社名称が新法改正施行前に登録されていた場合、新法と旧法のどちらが適用されるのか。新旧法の構成要件は異なり、旧法によると、原告は自己の商標が著名商標であると証明する必要がないが、実際に混同または減損の結果があることを証明しなければならない。新法によると、原告は自己の商標が著名商標であると証明しなければならないが、混同または減損の可能性のあることのみ証明すればよい。実務では、智慧財産法院 102 年度民商訴字第 43 号民事判決の見解があり、参考にできる(智慧財産法院 102 年度民商訴字第 46 号民事判決も同じ見解)：

ハイ ライ ト	各会社名は必ず一定時間を継続して使用されるため、会社名登録の行為は登録の時点で完了したと認定すべきであり、その後会社名の継続使用につき、行為状態の継続であると認定すべきであり、行為自体の繰り返しの実施ではないため、被告が「統一漢芳堂股份有限公司」を名称としたことは係争商標を侵害しているかにつき、被告が 2012 年 2 月 20 日に会社名を登記した時の有効の商標法を判断の依拠とすべきである。		
当事 者	原 被 告 統一企業股份有限公司 告 統一漢芳堂股份有限公司	裁判期日	2014/05/06
		紛争類型	商標権侵害
紛争 対象	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態
	統一		未確定
判決 主文	被告統一漢芳堂股份有限公司は「統一」と同一又は類似している文字を会社名の要部としてはならないうえ、經濟部中部事務所にて会社名		

	の変更登記をしなければならない。 訴訟費用は被告が負担する。
判決 要約	各会社名は必ず一定時間を継続して使用されるため、会社名登録の行為は登録の時点で完了したと認定すべきであり、その後会社名の継続使用につき、行為状態の継続であると認定すべきであり、行為自体の繰り返しの実施ではないため、被告が「統一漢芳堂股份有限公司」を名称としたことは係争商標を侵害しているかにつき、被告が2012年2月20日に 会社名を登記した時の有効の商標法を判断の依拠とすべきである 。これに反した場合、仮に侵害されたと主張された時の有効の商標法を適用するとしたら、企業経営者は合法的に会社名を登記した後、法律規定の要件の寛大さや厳格さが変わることにより、商標権侵害と見なされたり、見なされなかったりすることは、その会社名で長期に渡り事業を営み、客とやりとりし会社の名誉を築く企業の経営者にとって、実に不公平である。よって被告の行為は原告の商標権を侵害したかにつき、実体は古い法律に、手続きは新しい法律に従う原則に基づき（最高法院92年度台上字第2130号民事判決を参照）、当然被告の行為した時の2003年商標法の規定に依拠し判断すべきである。これに準じて、係争商標権を侵害した権利義務本体の発生とその内容に関して、何れも行為時または事実発生時に施行されている2003年商標法規範に従うべきである。よって、被告が「統一漢芳堂股份有限公司」を名称としたことは、係争商標の侵害になるかにつき、現行商標法第70条第2号に基づき判断すべきである云々との原告の主張は実に採ることができない。

十、原告は名称を変更し、今後は旧会社名を使用しないとしたが、被告はそれを会社名称として登記し権利侵害を構成した件につき、智慧財産法院102年度民商訴字第22号民事判決があり参考にできる。本件は歴史のある中国造船が、政策の要因のため「台湾国際造船股份有限公司」に改名した。ところが中国造船の董事は旧名称である「中国造船股份有限公司」を自己の会社名称として登記した：

当事者	原告	台湾國際造船股份有限公司	裁判期日	2013/12/22
	被告 兼法定代理人	中国造船股份有限公司 許志堅	紛争類型	商標權侵害
紛争 対象	係争商標（名称）		引用商標（名称）	紛争状態
	中国造船股份有限公司		中國造船	未確定
判決 主文	被告は「中国造船」と同一又は類似する文字をその会社名の要部として使用してはならず、「中国造船」と同一又は類似する文字を含まない名称をもって会社名の変更登記を行わなければならない。 被告は連帯して費用を負担し、本件判決書の案件番号、当事者、案件事由及び主文の全文を蘋果日報（縦 11.4cm×横 4.4cm の記事）、聯合			

	報（縦 13.8cm×横 4.95cm の記事）及び自由時報（縦 4.5cm×横 9.2cm の記事）の全国版 1 面題字下にそれぞれ 3 日連続で掲載しなければならない。 訴訟費用は被告が負担する。
判決 要約	前掲事実証拠により、被告許志堅はかつて原告の董事を務め、「中国造船」の名義をもって智慧財産局に商標登録を出願したことから、被告は「中国造船」の名義をもって会社設立登記を申請したとき、明らかに「中国造船」は原告が既に取得した登録商標であり、智慧財産局によって著名商標に認定されたことを知っていた。5. さらに調べると、被告が登記した営業項目「海上構造物、船舶専用機械及びその部品の製造」は、原告が登記した営業項目のうちの一つ、即ち「船舶及びその部品製造業」と同じであり、これにつき原告及び被告中国造船股份有限公司の登記資料を参照でき（原証 1、当裁判所裁判資料第 28～29 頁を参照）、両者の営業項目は極めて類似するものである。だが、被告は建造完了または建造の依頼を受けた船舶についての記録または資料を提出していない。そのほかに、被告許志堅は海運業者が出席する公の場において、「中国造船股份有限公司董事長許志堅」の名義で祝いの対聯を送り混同を生じさせ、原告はその商業名誉が損害を受けたとして 2012 年 6 月 13 日に被告に対して警告書簡を送付し、これにつき原告が提出した当該書簡を参照できる（原証 14、当裁判所裁判資料第 71～72 頁を参照）。さらに、被告は「中国造船」の名義をもって会社を設立して許可された後、米国の PORTER HEDGES LLP 法律事務所に依頼して 2013 年 1 月 30 日に原告に対して書簡を送付し、原告が米国で「CSBC」の名称を使用したのは被告と関連性や繋がりがあることを暗示していると示した。このことから、被告が「中国造船」、「China Ship Building」の名義を使用して会社登記を行ったことで、関係者に原告の係争商標と混同誤認を生じさせる可能性があることがわかる。 6. 前掲事実証拠により、被告許志堅は、「中国造船」は原告が長年経営してきた著名商標であることを知っていながら、この名義をもって会社を設立して登記し、これにより関連事業または消費者に混同誤認を生じさせる虞があるため、原告の係争商標権を侵害したとみなすことができ、原告が被告に抹消するよう請求したが、これには根拠がある。・・・・・・また、本条規定は権利者が信用・名誉を回復するための処分を請求するものであり、その方法及び範囲をどのように定めたら妥当なのかにつき、裁判所は依然として被害者の請求及びその身分、地位、被害程度等様々の情状を斟酌して裁量しなければならない。そのうえ、いわゆる妥当な処分とは、当該処分が客観的に被害者の信用・名誉を回復するに足る、かつ必要であることをいう（司法院釈字第 656 号解釈を参照）。次に、法人はその董事または代表権を有するその他の者が職務の執行により他人に加えた損害に対して、当該行為者と連帯して賠償責任を負い、また会社の責任者が会社業務の執行について法令に違反したことにより他人が損害を受けた場合、その者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、民法第 28 条及び公司法第 23 条第 2 項にそれぞれ明文の定めがある。会社登記を行う

ことは会社責任者が執行する会社業務の一つであるため、法令に違反したことにより他人が損害を受けた場合、会社と連帯して賠償責任を負わなければならない。・・・まして被告許志堅はかつて原告の董事を務め、「中国造船」商標登録を出願したときは智慧財産局によって拒絶され、その利害関係を最も理解しているはずなのに、それにもかかわらず「中国造船股份有限公司」の登記を申請したことから、これは善意によるものではない。そのため、原告は前掲規定に基づき、見解を正すために、本判決を新聞紙に掲載するよう請求したが、これは不適法ではない。六、以上をまとめ、被告許志堅は係争「中国造船」商標が著名商標であることを知っていながら、当該商標の中国語文字を自分の会社の名称にし、これにより関連消費者に混同誤認を生じさせる虞があるため、商標法第 70 条第 2 号の規定により、商標権の侵害とみなされる。

第二節 商標が第三者にドメインネームとして登録された場合

ドメインネームが第三者に先に登録された場合、訴訟上、商標法第 70 条（2003 年旧商標法第 62 条）の規定を適用できる外、公平交易法を引用することもでき、以下の点につき注意しなければならない。

一、著名な認定時点は、ドメインネームが登録時、他人の商標は著名であるのかを基準とする。

裁判 番号	最高法院 95 年度台上字第 1964 号民事判決		
当事 者	上告人 彰紀有限公司	裁判期日	2006/09/07
	被上告人 法商迪卡隆公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	係争商標(名称)	紛争状態
	decathlon.com.tw	DECATHLON	確定済み
判決 主文	原判決が破棄され、台湾高等裁判所に差し戻した。		
判決 要約	被上告人の商標及び役務の標章は既に「関係事業又は消費者に普遍的に認識されている」ことにより、前掲規定に基づき上告人の使用を禁止することができるか否かにつき、その「時点」は上告人が登録出願したとき即ち 1997 年 10 月 28 日以前に「普遍的に認識される」程度に達成しているかを基準とし、これは原審が認定したことでもある。しかし原審判決は被上告人が 1997 年 7 月 23 日に台湾で変更設立したことを依拠とし、「DECATHLON」が命名前した子会社「模里西斯商史伯太科有限公司台湾分公司」における 1997 年度及び 1998 年度、又		

	は 1999 年度から 2001 年度までの営業額、広告費等を認定の依拠としていないので、法においても疑義がある。被上告人の商標及び役務の標章「DECATHLON」が「普遍的に認識されている」程度に達成しているのか？何時「普遍的に認識されている」程度を達成したのか？これは公平交易法で侵害の排除を請求することができるか否かに係わり、原審は詳細に調査していなかったため、当裁判所も法律上の判断をすることができない。

二、「ドメインネーム」は公平交易法第 20 条が定める「表徴」に属する。

裁判 番号	台湾高等裁判所 93 年度上易字第 453 号民事判決		
当事 者	控訴人 彰紀有限公司	裁判期日	2004/08/26
	被控訴人 法商迪卡隆公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	係争商標(名称)	紛争状態
	decathlon.com.tw	DECATHLON	確定済み
判決 主文	本件控訴を棄却する。(以下略)		
判決 要約	インターネットを利用するには、ドメインネーム (Domain Name) というアドレス (address) のような識別番号がなければならず、インターネット上の個人、会社、政府機関のウェブサイトが大変多く、ユーザはドメインネームにより接続している。特定ドメインネーム所有者が特定ネームを選択して当該事業又はイベントの属性を表彰することにより、インターネットユーザが当該会社名、商標、役務標章によりドメインネームを連想できれば、当該ウェブサイトへの接続に有利であり、これにより取引機会又はその他商業利益を増加することができる。従って、事業がインターネットで会社名又はウェブサイト名称をドメインネームとすれば、ユーザが当該商品／役務を識別することができるようガイドする機能があり、ドメインネームは公平交易法第 20 条に定めるドメインネーム所有者の営業、役務の表徴を表す。よって、他人の会社名、ウェブサイト名称、ドメインネーム等商品／役務を表彰する表徴につき関係事業又は消費者に認識できる場合、その他の事業が提供する商品／役務において同一又は類似する名称を使用し、他人の商品／役務と混同するに足る場合、被害者は公平交易法第 20 条及び第 30 条の規定により侵害排除又は防止を請求することができる。		

三、以下の事例はドメインネームを登録した後、期間を徒過して延長費用を納付しなかったため、第三者に先に登録され、ドメインネームの原出願人

が訴訟を提起したが、最終的には敗訴となり、ドメインネームを取り戻すことができなかった。

裁判 番号	一審勝訴：台湾板橋地方法院 92 年度智字第 44 号民事判決		
当事 者	原告 東矩工業股份有限公司	裁判期日	2004/12/02
	被告 雨揚股份有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	係争商標(名称)	紛争状態
	www.taiwantwinstar.com	twinstar	確定済み
判決 主文	被告雨揚股份有限公司はウェブアドレス「http : //www.taiwantwinstar.com」の使用をやめ、且つアイキャン (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) に登録した「http : //www.taiwantwinstar.com」のドメインネームを取消さなければならない。 被告雨揚股份有限公司と、乙は連帯して原告東矩工業股份有限公司に NT\$100 万元及び 2004 年 8 月 6 日から支払日まで年率 5% で計算した利息を支払わなければならず、更に本件の判決主文につき別紙に示した内容をもって、中国経済通訊社台湾車両零配件総覧の第 1 頁、及び経済日報、工商時報の第 1 面に、同面の新聞内容と同じ大きさの字体で一日掲載しなければならない。(以下略)		
判決 要約	被告雨揚股份有限公司（以下、「雨揚会社」という）が 1999 年 4 月にウェブアドレス「www.wiperbla de.com」の使用を申請してウェブサイトを設置し、原告は 1999 年に第三者網巨会社に依頼してウェブアドレス「www.taiwantwinstar.com」（以下、「係争ウェブアドレス」という）の使用を申請し、その内、「twinstar」とは原告が登録した商標図案に使用された英語文字であったが、2001 年に原告が延長費用を納付しなかった時に、被告雨揚会社は係争ウェブアドレスの使用を申請し、係争ウェブアドレスにより被告雨揚会社のウェブサイトへ接続した事実は、被告雨揚会社も争わず、これにつき、原告と網巨会社が締結した申請契約書、原告の会社ウェブサイト、原告の商標登録証、被告雨揚会社がウェブサイトの使用を申請した契約書等のコピー、並びに公証人が係争ウェブアドレスによりウェブサイトにした 92 年度北院公字第 014000247 号公証書原本等がファイルにあり、証拠とすることができ、よって原告のこの部分の主張は真実である。（中略）調査によれば、本件原告会社は「TWINSTAR 商標及び図」の登録を受けており、これは原告が提出した商標登録証を証拠とすることができ、更には被告雨揚会社が争わない事実であり、関係ワイパー業者及び消費者が「TWINSTAR 商標及び図」をもって原告会社の製品であると		

認識することができるため、当該商標は公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号に規定する「関係事業又は消費者に普遍的に認識する表徴」であると認定するに足る。更に調べると、原告は 1999 年に登録商標の英語文字「twinstar」をドメインネームとし、当該ウェブアドレスを継続的に使用して電子商務に従事し、且つ「台湾車両部品総覧」及び「台湾輸出入業者名簿」等に係争ウェブアドレスを表示した広告を掲載して宣伝しており、これは原告が提出し、且つ被告が争わない上記広告を証拠とすることができ、原告が既に相当な努力を投入し、係争ドメインネームにより前記会社の信用・名声を表徴する商標と連結し、関係ワイパー業者又は消費者に係争ウェブアドレスにより原告会社のウェブサイトへ接続させることができることを認定するに足る。又調べると、両当事者はワイパー製造事業を営んでいるので、同類市場競争の関係にあり、原告と被告は取引したことがあり、これは売買契約を証拠とすることができ、且つ被告雨揚会社も否定していないので、両当事者はお互いのブランド商標を明らかに知っている。また、原告が提出した売買契約等の書類には原告の商標及び中国語、英語会社名が印刷されているので、被告雨揚会社は「twinstar」が原告の商標文字であることを知っていた。係争ドメインネームは原告が登録し、且つ一時期経営してから、被告は当該ドメインネームが原告の登録した商標の文字を含むこと明らかに知っており、更に被告は

「taiwantwinstar」又は「twinstar」を商標出願したこともなく、また、如何なるブランド又は商品を「taiwantwinstar」、「twinstar」と命名したこともないため、係争ウェブアドレスの「twinstar」とは被告と全く関係がなく、被告には元々使用していたウェブアドレスを放棄して係争ウェブアドレスを登録使用する正当な理由がないため、被告は悪意で原告の係争ウェブアドレスを登録することにより、関係ワイパー業者又は消費者が係争ウェブアドレスへ接続したときに被告会社のウェブサイトが表示されることで、混同誤認を生じさせ、更には被告の取引機会につながり、状況を知らない者が被告のウェブサイトへアクセスしたことにより、原告の潜在取引が失われる可能性もある。よって被告がウェブサイトの内容には被告会社の名称等の資料が明確に標示され、混同の虞がなく、且つ当該英語名称は車両のワイパーが作動している様子を表しているだけであると弁解したのは、全て採るに足らない。

番号	(三審最高法院 95 年度台上字第 2427 号は手続きにて棄却は確定された)		
当事者	原告 東矩工業股份有限公司	裁判日期	2005/11/09
	被告 雨揚股份有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争対象	係争商標(名称)	係争商標(名称)	紛争状態
	www.taiwantwinstar.com	twinstar	確定済み
判決主文	原判決の第一、二、三項における控訴人に支払うよう命じた部分、及びその仮執行の宣告、訴訟費用の部分を全て破棄する。(以下略)		
判決要約	ただ調べると、本件は被控訴人自ら又は代理商網巨公司が延長費用を支払わなかったため、係争ウェブアドレスが誰も使用していない状況になり、アイキャンの同意を経て使用を始めたのであり、被控訴人が自ら係争ウェブアドレスの使用を放棄したのか、又はその他の原因があり、係争ウェブアドレスを使用つづけなかったのかについては、部外者が知る由もなく、被控訴人が係争ウェブアドレスを使用した期間は 1999 年 5 月 1 日から 2000 年 4 月 30 日までの僅か一年間であり、一年間誰も使用せずに、2001 年 8 月 14 日に控訴人雨揚公司が同意を経て使用したのであり、これが被控訴人が主張した「悪意」であるかは当然疑義がある。一旦被控訴人が係争ウェブアドレスを使用すれば、使用した時間を問わずとも永遠に被控訴人が独占使用することができるのか？アメリカが 1999 年 11 月 29 日に通過した「サイバー・スクワッティング防止法 (Anti-cybersquatting)」を参考すると、その目的は、非法の利益を得るため、悪意でその他自然人又は法人の商標をドメインネームとすることを防止し、他人の商標でドメインネームを登録するとき悪意を具えるのかを認定したい場合、先に登録した者が設立したウェブサイトは確実に経済活動に従事しているのかを斟酌し、又は当該ウェブサイトが設立した後の目的などの要素により判断するものであり、控訴人雨揚公司が 2001 年 8 月 14 日に係争ウェブアドレスを登録使用し、被控訴人により 2003 年 8 月 28 日に台北地方法院公証人が係争ウェブアドレスをクリックし、控訴人のウェブサイト に接続された時まで、全て雨揚公司が係争ウェブサイトにより自社の位置、歴史、規模及び製品内容を紹介していることが分かり、控訴人雨揚公司が係争ウェブサイトを設置して商業活動に従事していることを証明に足る。且つ控訴人雨揚会社は 1999 年 4 月からウェブサイトを設置し、係争ウェブアドレス以外に 7 つのウェブサイトを設置しており、これは控訴人雨揚会社が提出したウェブサイト設計費請求書に明確的に記載されていることから（原審ファイル第 88 頁）、上訴人雨揚会社が宣伝の効果を得るため、多くウェブサイトを設置し、電子商務の経済活動に従事していることがわかる。著名な他人商標及びブ		

ランドのドメインネームを先に登録し、経済活動を行わずに、当該ドメインネームの売却のみを待ってる者が始めて著名な他人の商標及びブランドをドメインネームとする権利を妨害すると認められる。本件被控訴人の商標図案「星及び図 TWINSTAR」は、1991 年 11 月 1 日に登録を受けているものの、車両用部品業界において知名度があるだけで、一般消費者が熟知する程度に達しておらず、且つ被上訴人（又は代理人）の責帰すことができる事由により係争ウェブアドレスを使用しないのであり、また、被控訴人がその他「twinstar」に関する言葉をウェブアドレスとして使用することができ、これは被控訴人が 2001 年 10 月に別途「www.twinstarwiper.com」ウェブアドレスを申請したことにより証明することができる。また、被控訴人が商標中の「twinstar」をドメインネームとすることを控訴人が妨害している意図があると証明できるの証拠がないため、本件は被控訴人が挙げた台北地方法院 91 年度訴字第 5864 号判決中著名商標「bosch」の案例と明らかに異なるため、当該案例を引用し、控訴人雨揚会社が係争ウェブアドレスを登録使用したのは悪意に基づき、即ち被控訴人のいう「サイバー・スクワッティング」であると認定することができず、当然公平交易法第 24 条の明らかに不正行為であると認定することができない。一方、控訴人雨揚会社が被控訴人の原使用の係争ウェブアドレスを登録使用することにより、関係ワイパー業者又は消費者が係争ウェブアドレスに接続し、被控訴人が潜在取引を損失する可能性がある云々と被控訴人が述べたが、被控訴人の 2001 年 8 月 14 日前後の営業額を比較すると、毎月の売上は上昇しているので、被控訴人が述べた潜在取引の損失可能性があるとは明らかに証拠がない。上記説明により、被控訴人の商標図案は、関係業者又は消費者に普遍的に認識される知名度に達成していないため、控訴人雨揚会社は被控訴人（又はその代理人）が一年間費用を納付しなかった後、2001 年 8 月 14 日から係争ウェブアドレスを使用し、その後被控訴人の営業額は下がるどころか上昇しているので、取引相手が控訴人雨揚会社と取引したことにより被控訴人は取引機会を失ったとは認定できず、即ち市場競争にを妨害することはないことから、控訴人雨揚会社の係争ウェブアドレスは、公平交易法第 24 条の不正競争行為を違反していない。

四、ドメインネームの先取り登録は、名称が完全に同一である必要はない。これは智慧財産法院 102 年度民商訴字第 30 号民事判決の見解を参考にすることができる：

ハイ ライ ト	被告両社が実際に使用しているドメイン名の要部「usv-kool」は、係争商標の文字部分「V-KOOL」に比べて「us」が多いだけで、被告は宣伝広告においていずれも「美国 V-KOOL（米国 V-KOOL）」、「美国原装

	進口（米国並行輸入）」を強調し（当裁判所裁判資料（一）第 25～34 頁を参照）、また米国の英語略語は「US」であることから、「usv-kool」には「美国 V-KOOL（米国 V-KOOL）」の意味が含まれていることがわかり、これは一般の消費者が認識できるものである。よって、被告両社は間違いなく係争商標の「V-KOOL」の文字をそのドメイン名として使用したと認定すべきである。		
当事者	原告 シンガポール企業首諾新加坡私人有限公司 (SOLUTIA SINGAPORE PTE. LTD.) 被告 全統隔熱紙有限公司 被告 全統国際有限公司	裁判期日 2014/01/03 紛争類型 商標権侵害	
紛争対象	係争商標（名称） V-KOOL	引用商標（名称） 	紛争状態 未確定
判決主文	被告は「V-KOOL」を商標として使用してはならない。 被告全統国際有限公司は「V-KOOL」を会社の英語名の要部として使用してはならない。 被告全統隔熱紙有限公司、全統国際有限公司は「www.usv-kool.com.tw」をそのドメイン名として使用してはならない。 被告は連帯して原告にニュー台湾ドル 216 万元、並びに 2013 年 7 月 5 日から弁済日までの年利率 5% で算出された利息を支払わなければならない。 原告のその他の訴えを棄却する。 訴訟費用は被告が連帯して 5 分の 2 を負担し、その他は原告が負担する。 本判決第 4 項につき、原告がニュー台湾ドル 72 万元を担保に供した後、仮執行を行うことができる。 但し、被告がニュー台湾ドル 216 万元を原告のために前もって担保に供した場合、仮執行を免除することができる。 原告のその他の仮執行申立てを棄却する。		
判決要約	次に調べると、被告は、被告が実際に使用していたドメイン名の要部は「usv-kool」で、原告の「V-KOOL&DEVICE」商標と違って「us」があり、両者は同じものではないため、被告が原告の商標をドメイン名として使用したとは言い難いと弁解した。また、たとえ分離観察の方式により、被告のドメイン名の「usv-kool」に原告の「V-KOOL&DEVICE」商標の文字が含まれていると認定されたとしても、被告は「V-KOOL」商標の善意先使用の事実に基づいて、これをドメイン名として登録申請したため、原告の商標権を侵害する主観的故意または意図はない云々と弁解した。しかし調べると、被告両社が実際に使用しているドメイン名の要部「usv-kool」は、係争商標の文字部分「V-KOOL」に比べて「us」が多いだけで、被告は宣伝広告においていずれも「美国 V-KOOL（米国 V-KOOL）」、「美国原装进口（米国並行輸入）」を強調し（当裁判所裁判資料（一）第 25～34 頁を参照）、また米国の英語略語は「US」		

であることから、「usv-kool」には「美国 V-KOOL（米国 V-KOOL）」の意味が含まれていることがわかり、これは一般の消費者が認識できるものである。よって、被告両社は間違いなく係争商標の「V-KOOL」の文字をそのドメイン名として使用したと認定すべきである。また、前述の通り、被告は善意の先使用者ではないため、被告の前掲弁解は採用することができない。

五、裁判所は被告がドメインネームを使用したことにつき商標権侵害とみなす認定をしたが、業務上の信用名誉の損害賠償については必ずしも容認されるとは限らない。これは智慧財産法院 102 年度民商訴字第 7 号民事判決の見解を参考にすることができる；

ハイ ライ ト	被告艾思特公司是原告の同意を得ずに、無断で係争商標を当該会社のドメイン名として登録申請し、関連消費者に混同誤認を生じさせたため、本来、これは原告の商標権を侵害する行為であるが、原告はその業務上の信用・名誉が侵害によって減損したことを証明していない。そのため、原告は改正前の商標法第 63 条第 3 項の規定に基づき、被告艾思特会社に 200 万元、並びに起訴状のコピーが送達された日の翌日からの法定利息を賠償するよう請求し、さらに公司法第 23 条第 2 項の規定に基づき、被告邱美惠及被告艾思特会社に連帯して責任を負うよう請求し、改正前の商標法第 64 条の規定に基づき、被告に判決書の内容を新聞紙に掲載するよう請求したが、いずれも理由がなく、棄却すべきである。			
当事者	原告	史蒂芬	裁判期日	2013/9/23
	被告	艾思特科学編修有限公司	紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標（名称）		引用商標（名称）	紛争状態
	WWW.W〇〇〇〇〇〇 E-EDITING.TW		W〇〇〇〇〇〇E	確定済み
判決 主文	原告の訴え及び仮執行の申立てはいずれも棄却する。 訴訟費用は原告が負担する。			
判決 要約	しかし調べると、係争商標は原告の英語名をもって命名され、原告は台〇大学、清〇大学、中〇大学及び工〇〇〇〇〇〇〇等台湾の有名な大学や機関で教師を務め、英語論文執筆、翻訳及び編集等の分野を専門とし、講義するほか、自ら華〇〇〇			

ことができない。また、被告が登録申請したドメイン名は「W○○○○○E-EDITING」であり、そのうちの「EDITING」はその提供する役務の内容を描写した説明的文字で識別性を有しないため、「W○○○○○E」こそが識別性を有する部分であり、被告は係争商標と同じ「W○○○○○E」の英語文字をそのドメイン名とし、その営業主または出所を表彰する標識をもって、係争商標の指定役務と同じ種類の論文翻訳及び編集の役務を提供した。関連消費者がインターネットにおいて「W○○○○○E」で関連役務を検索したとき、原告と被告艾思特会社が提供する論文翻訳及び編修の役務は同じ出所である、または両者間には関連性があると誤認する可能性があり、これにより関連消費者に混同誤認を生じさせるため、被告の弁解は採るに足りない。原告は、被告の行為がその商標権を侵害したと主張したが、これは正当である。（三）原告は、その業務上の信用・名誉が被告の侵害によって減損したことを証明できない：1. 商標権者の業務上の信用・名誉が侵害によって減損したとき、相当する賠償金額を別途請求することができると、改正前の商標法第 63 条第 3 項に明文の定めがある。いわゆる「業務上の信用・名誉」とは、営業信用・名誉または商業名誉をいう。本条にいう業務上の信用・名誉の損失とは、一般的には、加害者が同一又は類似する商標の不良模倣品をもって消費者を欺き、消費者に混同誤認を生じさせ、被害者の商品/役務の品質が悪いと思わせることにより、被害者の営業信用・名誉または商業名誉が減損することをいう。もし加害者の商品の品質が悪くない場合、同じもしくは類似する商標を同じもしくは類似する商品もしくは役務に使用することは、被害者の商品もしくは役務と同じ出所である、または両者間に関連企業、加盟関係、ライセンス関係等があると消費者に混同誤認を生じさせ、これにより被害者の営業損失が生じる（これは同条第 1 項損害賠償請求の範疇である）が、被害者の商品/役務の営業信用・名誉または商業名誉の減損が生じるとは限らない。そのため、被害者は前掲商標法第 63 条第 3 項に基づいて加害者に相当する賠償金額を請求する場合、加害者がその商標権を侵害したことによってその業務上の信用・名誉が減損した事実について挙証して証明しなければならない。原告は、その請求を許可することができない。2. 原告は、一般的な経験則により、商標権者が商標商品/役務を提供して利益を取得できる機会が減少したなら、一般的には、商標権者の業務上の信用・名誉を既に減損している云々と主張した。しかし、改正前の商標法第 63 条第 3 項における業務上の信用・名誉が損害を受けるときの賠償は、財産上の損害賠償に属するものではなく、同条第 1 項に規定された財産上の損害賠償とは異なるものであるため、原告は、被告が係争商標をドメイン名として登録したことにより、原告の業務上の信用・名誉がどのような損害を受けたのかにつき、挙証責任を負わなければならない。原告はその経営する華○○○会社の 2011 年月別売上管理表を提出し、原告の 2011 年の業績が平穏であったものの、被告が係争商標をドメイン名として登録した後、業績は大幅に悪化し、11 月にやっと改善した云々と主張した（当裁判所裁判資料第 71 頁を参照）。しかしながら、前掲資料は財産

上の損害と関連性がある証拠であって、原告の業務上の信用・名誉が損害を受けた事実を証明できない。・・・原告は積極的証拠の提出をもって、被告が提供した論文編集及び翻訳の役務の品質が悪く、これにより関連消費者に損害または悪い印象を生じさせ、原告の業務上の信用・名誉が損害を受けた関連事実を証明していないため、原告が業務上の信用・名誉の損害賠償を請求したが、正当ではない。

第三節 商標が第三者にその他営業の主体の名称として使用されたとき

この類型の案件は少ないが、英語の会社名が商標法第 70 条（2003 年旧商標法第 62 条）にいう「会社名」の範囲に含まれるのかにつき、前述のとおり過去の実務上多く争議があった。実に、たとえ英語の会社名が第 70 条の「会社名」に該当しなくても、「その他営業主体を表彰する名称」に該当し、本条により処理することができる。この点は 2012 年商標法改正時にすでに立法理由に盛り込まれた。これに関する事例として智慧財産法院 102 年度民商訴字第 30 号民事判決がある：「調べると、被告全統国際公司の英語名称は「V-KOOL International.Co.Ltd.」であり、これにつき両当事者は争わない。そのうち「V-KOOL」は前述により著名な係争商標の文字であると認定された。被告は、「会社名」とは公司法でいう会社名であり、会社の英文名称は商標法第 70 条第 2 号でいう会社名ではないと抗弁したが、被告は「V-KOOL INTERNATIONAL」を業務連絡、伝票、銀行との取引等の用途に使用したことを自認したので、当該会社の英文名称は商標法第 70 条第 2 号でいう「その他営業主体を表彰する名称」に該当する。また、被告全統国際公司は実際に断熱資材業務を営んでいるのは前述のとおりであるため、係争商標中の「V-KOOL」の文字を会社の英語名称の要部としながら同じく断熱資材の営業を営んでいたことは、当然関連消費者に混同誤認させる虞があり、当該商標の識別性または信用名誉を減損させる虞があるため、商標法第 70 条第 2 号の規定に反する。」

また、商標法第 70 条にいう「その他営業主体を表彰する名称」とは、他人の商標の文字をその他営業主体を表彰する名称とすることを指し、商品／役務に使用することを指すわけではない。よって商品／役務に使用した場合には、当然商標法第 61 条に違反する。以下の事例見解を参照することができる。

裁判 番号	台湾台北地方法院 95 年度智字第 103 号民事判決		
当事 者	原告 國立中正文化中心	裁判期日	2007/01/29
	被告 ○○○建設企業股份有限公司	紛争類型	民事訴訟
紛争	係争商標(名称)	係争商標(名称)	紛争状態

対象	国家交響楽	国家交響楽団	未確定
判決主文	原告の訴え及びその仮執行の申立を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。		
判決要約	被告が「国家交響楽」を建築の名称とし、当該商標を被告の営業主体又は出所を表彰する識別標示としたため、原告の商標権を既に侵害したと主張した。ただ調べると、本件原告の登録商標「国家交響楽団」の登録類別は音楽、演出、芸術等であり、その登録図案は「ト音・ヘ音の音部記号」を組合せたものであり、原告が提出した商標登録証がファイルにあり、参照することができ（当裁判所ファイル第19、20頁を参照）、その内、国家交響楽団の使用した文字は特殊な設計はない。なお、被告が使用する「国家交響楽」は、フォントサイズが「交響楽」の四分の一である「国家」が縦書で「交響楽」の左に並び、文字の上には「ダブル音符」の組合せの図案があり、原告が提出した建築の名称の広告がファイルにあり、証拠とすることができ（当裁判所ファイル第25頁から第27頁までを参照）、当該広告は建築住宅類別のものであり、両者の文字、図案は差異があり、且つ全く異なる商品／役務の類別に属するため、一般消費者の購入時に、当該建築案が原告の国家交響楽団が販売した商品であると誤認することはない。ましてや被告の建築案の広告には、「東区高級免震芸術住宅」、「崗石基礎ゴシック式建築」、「25～45坪、2～4DK、29万元から入居できる」と記載されているため、被告の商品が住宅であることが明確に分かり、「音楽演出」とは大いに異なり、消費者が何処で且つにしたとしても混同誤認の虞がなく、明らかに商標権侵害を構成しない。被告の「国家交響楽」は建築の名称として用いており、「商品／役務」の使用に属するはずであり、会社又はその他営業主体を表彰する名称として用いたのではなく、これは当該建築案の広告に記載された「興富発関係企業齊裕營造、〇〇〇二大ブランドが手がける」、「投資設立／〇〇〇建設」等から分かる。この建築案の営業主体は既に「〇〇〇建設」と明文で記載しているため、原告が主張する「国家交響楽」を建築の名称としたので当然その営業主体又は出所を表彰する識別標示であることということはない。		

第八章 智慧財産法院成立後の最近の趨勢

2008 年 7 月 1 日に台湾において智慧財産法院が成立し、徐々に知的財産案件審理の経験を積み重ねており、專業審判の目的を達しようとしている。2012 年 7 月 1 日の商標法改正により、実務上の多くの爭議問題に対して、すでに商標法の条文に明文の規定が追加された智慧財産法院ことから、本章第二節において智慧財産法院の最近の趨勢を検討する前に、本章第一章においてまず 2012 年 7 月 1 日に改正、施行された商標法の改正ポイントを紹介する。

第一節 商標法の改正ポイントの紹介

一、「商標使用」の態様を明確に規範

2003 年の旧商標法第 6 条の総則部分において「商標使用」の定義を明文で規定されている。しかしながら、いわゆる「商標使用」は、實際上、権利保護の商標使用と権利侵害の商標使用の二種類を含み、両者の意義及び適用範囲には大きな差異があるにも関わらず、ただ一つの条文で且つ総則章において規定していることから、実務適用上、大きな爭議を生じさせている。実務に則すると、権利保護の商標使用のポイントは、商標権者の商業的性質を有する使用行為を規範することにあり、もし第三者が、商標権者が登録商標を継続して三年以上未使用であることを以って、出願廃止（取消）を提起した場合、商標権者は自らが登録商標を使用しているという事実を証明する使用証拠を提出しなければならない。且つ、商標権者は、自らが商標を使用しているという事実が商業取引習慣に合致しているということを証明しなければならない。しかしながら、権利侵害の商標使用は、混同誤認をその中心とし、権利侵害者の使用商標が同一あるいは類似商品において同一あるいは類似の商標を使用しており、関連の消費者に混同誤認を生じさせる虞があれば、商標権侵害を構成する。両者を明確に分けるため、過去の改正草案では、2003 年商標法第 6 条及び権利保護の商標使用の規定を一括して権利侵害の章節に移行させようとした。しかし、各界の意見が分かれ、最終的に 2012 年 7 月 1 日に改正、施行された現行商標法では、本条の規定を総則の章にそのまま残され、法適用のために、個別の具体的な商標使用の態様が明文で定められた。しかし、本条規定が総則の章に定められているため、実務の見解では商標権侵害の構成には「商標使用」が前提としてなければならず、つまり「商標使用」が商標権侵害の必要最低要件となっており、商標権侵害は混同誤認が核心であるとの趣旨に合致していないとして、新法改正施行以降、実務上多くの学者が

ら批判があった。このことから、本条の争議は 2012 年の改正によって終わるということはないようである。

二、商標共有に関する規定の増設

商標の主要機能は、出所の区別であることから、商標の単一の出所との性質と合致しないということを回避するため、組合あるいは共同共有を除き、初期の実務上では、商標共有は認められていなかった。しかしながら、主務機関は、2006 年 7 月 13 日に「商標共有申請須知（和訳：商標共有出願に係る注意事項）」を公告しており、実務上では既に商標共有登録の出願を受け入れている。しかし、商標出願が人民の権利義務にかかわる場合、法律の中で明文で規定するのが望ましいため、2012 年の改正で特に商標共有に関する規定を明文で列挙した（第 7 条、第 28 条及び第 46 条）。

三、故意によらずに登録料納付期間を遅延した場合の救済方法の増設及び登録料の二期分納規定の削除

2003 年の旧商標法第 25 条規定により、商標登録出願案が登録査定された後、出願人は、査定書送達の日から 2 ヶ月以内に登録料を納付しなければならず、もし期限内に納付しない場合は、当該登録査定はその効力を失う。しかしながら、商標は、出願から登録査定まで数ヶ月の時間がかかることもよくあり、出願人及び主務機関が既に多くの精力及び労力を投入していることから、国際上の商標法シンガポール条約を斟酌して、故意によらずに登録料の納付を遅延した場合に、期限満了後 6 ヶ月以内に所定の登録料の倍額を納付して、登録公告をすることができるとの規定を増設する。但し、もし第三者の権益に影響を及ぼす場合はこの方式により権利を復活させることはできない（新法第 32 条）。

この他、2003 年旧商標法第 26 条規定により、登録料は二期に分けて分納することができるが、登録料は僅か NT\$2500 元であることから、登録料の二期分納の措置は実務上効果が思わしくないどころか、反って商標権者が二期目の登録料の納付を遅延するリスクを増加させていることから、削除された。

四、商標の識別性の意義についての説明

識別性は、商標登録の積極的要件であり、2003 年旧法では、これとその他登録できない消極的要件と併せて旧法第 23 条に規定されている。2012 年新商標法では、識別性の規定を独立させて第 29 条に移行し、その

他登録できない消極的事由については第 30 条に列挙されている。その他、商標識別性は全体で判断すべきであり、たとえ商標図案の中で通用名称あるいは説明性等の識別性を有しない部分が含まれているとしても、もし全体からみて識別性を有している場合、その登録取得を妨げない。よって、新法では特に条文文字を修正し、商標図案は識別性を有しない標記「のみ」によって構成されている場合だけ、登録することができないと規定し、明確にした。

五、その他登録できない消極的事由の改正

2003 年旧商標法第 23 条第 1 項各号（2012 年新法第 30 条第 1 項）に対して、一部文字を修正した他、その内比較的重要な改正部分については以下のとおりである。

- （一）2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 8 号（2012 年新法第 30 条第 1 項第 5 号）の国内外における組織あるいは機構の徽章等の保護に関して、当該組織あるいは機構が公益性を有している場合に限り、保護されるとの規定が増設された。
- （二）2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 9 号（2012 年新法第 30 条第 1 項第 6 号）の国内外において品質管理検査表記の保護に関して、「同一あるいは類似の商品／役務において指定使用」している必要があるとの要件が増設された。
- （三）先権利者の商標と類似しているが、出願人が先権利者から同意書を取得している商標に関しては、2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 13 号（2012 年新法第 30 条第 1 項第 10 号）但書規定により、過去の実務上では登録することができた。しかし、2012 年新法では、先権利者の同意を取得する他、なお「明らかに不当にあたるとは言えない」ことが必要であり、それにより登録できる。よって、新法に基くと、将来出願人はたとえ先権利人の同意を取得できたとしても、必ず登録できるということを保証できない。もし主務機関が両者の併存登録が不当に当たると認定した場合、同意書の取得はなお先権利人との類似という障害を克服できないということになる。
- （四）2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 14 号（2012 年新法第 30 条第 1 項第 12 号）の地縁関係及びその他関係により他人の商標を知っており冒認出願したという不登録事由に関して、「模倣を意図して登録出願する」要件を増設した。したがって、将来当該条項が適用さ

れば、登録人が、模倣を意図して、他人の商標を知っていながら登録出願した場合、第三者は異議申立あるいは無効審判を提起して取り消すことができる。

- (五) 2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 16 号（2012 年新法第 30 条第 1 項第 14 号）により、商標図案の中に著名な法人、商号又はその他の団体の名称があり、関連する公衆に混同誤認を生じさせる場合、登録できない。2012 年新法では、但書規定を増設し、たとえ前述の状況があるにも関わらず、もし当該法人、商号団体から同意を得ている場合は登録できることにした。

六、商標権の効力の拘束を受けない状況に指名的フェアユース (nominative fair use) を増設、及び国際消尽理論の採用を開示

2003 年旧商標法第 30 条第 1 項第 1 号(2012 年新法第 36 条第 1 項第 1 号)に規定された善意且つ合理的な使用の規定における文字を修正し、「指名的フェアユース (nominative fair use)」に関する意味を増加した。いわゆる「指名的フェアユース」とは、他人の商標を自己の商品／役務の品質特性等を表示するために他人の商標を表示することを意味する。即ち、自己が商標権者の商品の役務を修理することを示すために用いる、あるいは自己の部品と商標権者の製品とに互換性があることを示すために用いる等、これらの商標使用は商標が商標権者のものであると示していることから、他人の商標を模倣者自らのものであると示す模倣とは異なる。また、記述的フェアユース (descriptive fair use) とは、当該商標の中の文字を以って自己の姓名、名称を表示、あるいは商品の役務の性質特性を説明することを指し、商標使用の状況にあらず、異なるものである。

また、2003 年旧商標法第 30 条第 2 項（2012 年新法第 36 条第 2 項）の消尽理論の規定については、実務上、現在国際消尽が採択されていることに合わせるため、「国内外における市場」の文字を追加して、国内消尽の見解ではないと示した。

七、商標の分割又は指定使用商品／役務の減縮ができる時点の追加

もし商標の指定商品／役務が一部のみ違法事由がある場合、出願人は法により指定商品／役務の分割あるいは減縮を申請することにより、合法の部分の登録を取得できるようにする。実務上、拒絶査定後の行政救済期間に商品／役務の減縮を開始し、及び分割を申請した場合、訴願及び行政訴訟により審査することができず、往々にして商標の主務機関が違法事由の

不存在を以って自ら原処分を取り消して、再度審理することにより別途処分を下すという方式で処理されていることを考慮すると、審査が重複し、行政資源を浪費している。よって、案件を早期に確定させるため、商標登録出願案の分割あるいは減縮に関しては、拒絶査定書の送達前にこれを行わなければならない（2012 年新商標法第 31 条）。

また、登録商標が異議、無効審判あるいは廃止（取消）案件にかかわっている場合、両当事者の利益を調整するため、且つ実務上、行政法院が商標争議事件の裁判の基準点を原処分時の事実及び法律状態を基準とすることが多く、原処分後に行われた分割あるいは減縮の事実に対して審理を行うことができない。争議事実を早期に確定させるため、登録商標権者が分割あるいは減縮を申請する期間を、異議あるいは無効審判、廃止（取消）処分書の送達前に行わなければならないと制限された（2012 年新法第 38 条）。

八、商標専属ライセンス及び非専属ライセンスに関する規定の明文化

商標の権利許諾は、その権利許諾範囲及び内容により、専属及び非専属ライセンスに区分されるが、2003 年旧商標法ではこの部分に対して規定がないため、2012 年新商標法で、その定義、効力及び訴訟権の行使方法を明文で規定された（2012 年新商標法第 39 条）。

九、無効審判または廃止（取消）の根拠とする商標について使用証明を提出すべきとの規定の増設

商標の未使用を無効審判の根拠としているにも関わらず、既に市場にて長期にわたり使用されている商標に挑むという実務上生じている不合理な現象を解決するため、もし無効審判**または廃止（取消）**の根拠とする登録商標が既に三年経過しており、係争商標と先権利人の商標が類似していることを理由に無効審判**または廃止（取消）**を請求あるいは提起するとき、無効審判**または廃止（取消）**の根拠とする商標の使用証拠を添付しなければならず、さもなければその無効審判**または廃止（取消）**案件を却下する（2012 年新商標法第 57 条、第 67 条）。

十、産地証明標章及び産地団体商標の明文化及び関連規定の新設

産地証明標章及び産地団体商標の登録に法的根拠を付与するため、特に第 88 条及び第 89 条に明文で規定された。

この他、TRIPS は、自国が既に保護していない地理的表示に対して、

加盟国は保護する義務はないと明文で規定していることから、第 89 条第 3 項では外国法人、団体あるいは政府機関が産地証明標章を出願する場合、その名義が自国において法的保護を受けているという証明文書を添付しなければならないと明文で規定された。産地団体商標の出願は、当該規定を準用する（第 91 条）。

また、第 89 条第 3 項に、商品／役務の生産・製造者が、産地団体商標使用規範書所定の条件に該当するときは、産地団体商標権者は当該商品／役務の生産・製造者がその会員になることに同意しなければならないとの規定が新設された。

証明標章及び団体商標の特殊な性質に基づき、第 93 条において証明標章及び団体商標の条件が廃止された。

十一、水際措置の執行に関する規定の新設

水際措置の執行に関して、実務上、現在主務機関が発布する「海関配合執行専利商標権及著作権保護措施作業要点（和訳：税関の協力による特許商標及び著作権益保護措置執行作業要点）」の規定により行われているが、人民の権益にかかわる事項であるため、法律で定めるべきであるため、第 72 条に規定が新設された。

十二、商標権侵害に関する規定の改正

（一） 権利侵害行為の態様を明確に規範

商標の排他的権利の範囲を明確にするため、商標権侵害の行為を明確に定めた。（改正条文第 68 条）

（二） 商標権侵害責任の主観要件を明確化

侵害の排除及び防止の請求権は、行為者の主観上の故意または過失を必要とせず、損害賠償請求権については、行為者の主観上の故意または過失を必要とすると定められた。（改正条文第 69 条）

（三） 商標権侵害とみなす規定を改正

1. 商標権侵害とみなす場合、著名商標の保護が不周到となることを避けるため、実際に署名商標の識別性または信用を損なう虞があることのみを立証すればよい。
2. 商標権侵害の虞があることを承知で、商品／役務と結びついて い

ないラベル、タグ、包装容器、又は役務と関係のない物品を製造、所持、展示、販売、輸出又は輸入した場合、商標権侵害行為とみなす（改正条文第 70 条）

十三、証明標章権侵害の刑罰規定を増設

証明標章は商標よりも公益性が高く、証明標章権の侵害は社会の公衆に対して生じる損害が商標権よりも大きいことから、証明標章権侵害の刑罰規定が増設された。（改正条文第 96 条）

十四、商標の保護対象を拡大

国際的動向に合わせて、商品/役務の出所を識別できる一切の標識を商標登録の対象とすることができるようになった。登録出願する商標図案は、はっきり、明確、完全、客観的、持久的及び理解し易い方式で呈示しなければならない。（改正条文第 18 条及び第 19 条）

第二節 智慧財産法院の審判の最近の趨勢³⁵

壹、有効性を自ら判断

智慧財産法院の成立後、知的財産案件に関する民事訴訟の大変革については、主に有効性を自ら判断することである。更に、2012 年新商標法の商標権侵害の主観的構成要件が増設されたため、智慧財産法院は、主観的構成要件の認定に対して比較的厳格である傾向がある。実務上においても、裁判所が知的財産案件審理法の規定により、自ら商標の有効性を判断する案件が既に出現している。

1、智慧財産法院の 97 年度民商上字第 4 号民事判決

（本件判決は最高法院の九十八年度台上字第一六五四号民事判決を経て、当該判決の維持が確定）

ハイ ライ ト	上訴人は商標権者の商標が識別性を有しておらず無効とすべきであると主張した。智慧財産法院は、当該商標が既にセカンダリー・ミーニングを取得しており有効に登録を受けた商標であるため、本件は商標権侵害にあたると認定した。			
当事	上訴人	台湾新津皮件工業有限公司	裁判期日	2009/4/2

³⁵ 本節の内容は知的財産局王美花局長が 2009 年 10 月 6 日に「わが国知的財産裁判所が成立した一年間につき商標案件に対する影響」INTA Roundtable で発表した講演及びその講義内容を参照。

者	被上訴人 イタリア企業・亞維耶羅馬丁尼股 份有限公司		紛争類型	民事訴訟
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)		紛争状態
				確定済み
判決 主文	上訴棄却。			
判決 要約	本件上訴人は、被上訴人の係争商標が識別性を有しておらず無効とすべきと抗弁している。上訴人は 2007 年 3 月 16 日に智慧財産局に別途無効審判を請求中である（智慧財産局は無効審判をまだ作成していない）。しかしながら、上記規定により、当裁判所は上訴人の抗弁事由につき自ら判断すべきである。智慧財産局は、本件係争商標の登録出願につき、商標法第 5 条第 2 項（即ちセカンダリー・ミーニングの取得）を以って査定公告を許可した。上訴人が係争商標の登録出願時に係争商標は長期にわたり使用されていると既に主張していることから見れば、セカンダリー・ミーニングを取得しており、一般の消費者にその表彰する商品の標識を認識させるに足り、並びに他人の商品と区別できる。当裁判所は既に智慧財産局にて係争商標の査定の全ファイル（無効審判請求資料を含む）を既に取得し調査したが間違いはない。係争商標は手提げカバン等の商品に使用されており、既に関連消費者に熟知されており、著名の程度に達しており、取引上既に被上訴人の商品の識別標識となっていると認定するに足る。2002 年 5 月 29 日に改正施行された商標法第 5 条第 2 項規定により、同条第 1 項の識別性の規定に合致しているとみなすべきである。したがって、上訴人が係争商標は識別性を有せず登録を取り消すべき云々と主張したことは、採用できない。			

2、智慧財産法院の 98 年度民商上字第 19 号民事判決

ハイ ライ ト	裁判所は、原告の商標には商標法第 23 条第 1 項第 14 号の不登録事由があることから、本件は商標権侵害にあたらないと自ら認定、判断した。			
当事 者	原告	創百股份有限公司	裁判期日	2009/11/3
	被告	康富生技中心股份有限公司	紛争類型	民事訴訟
	被告	綠色小鎮健康事業股份有限公司		
紛争 対象	係争商標(名称)		引用商標(名称)	
	黒目瞳 KUROMANIN			
判決	原告の訴え及び仮執行の申立てをいずれも棄却する。			

主文	
判決要約	調べたところ、原告は、原告が台湾で登録出願した係争商標「KUROMANIN」は、日本企業□機能素材研究所株式会社の同意を得ている云々と弁解しているが、それが事実であると説明する挙証をしていない。 原告は地縁と業務往来関係により日本機能素材研究所株式会社「クロマニン」商標の存在を知っていながら、台湾で登録出願したとの被告の抗弁は、採用できるということが分かる。したがって、係争商標「KUROMANIN」には、商標法第 23 条第 1 項第 14 号規定の不登録事由がある。 原告（利害関係人）は、同法第 50 条第 1 項の規定により智慧財産局にその登録を取り消すよう無効審判を提起することができる他、知的財産案件審理法第 16 条第 1 項の規定により、本件民事事件の中で抗弁することもできる。

3、台湾台中地方法院の 95 年度易字第 92 号刑事判決

ハイライト	裁判所は、係争商標は先天的識別性を有さず、また後天的識別性も有しないと認定し、よって被告無罪の判決を下した（商標権侵害を構成しない）。被告は、別事件で係争商標に対して無効審判請求を提起しており、係争商標は智慧財産局に取り消されたことから、台北高等行政法院の 97 年度訴字第 1117 号判決も智慧財産局の処分を維持した。		
当事者	公訴人 台湾台中地方法院檢察署檢察官		裁判期日
	被告 謝○徳		2008/10/15
紛争対象	紛争類型		刑事訴訟
	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
			確定済み
判決主文	謝○徳無罪。		
判決要約	当事者が知的財産権に取消し、廃止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁の理由の有無につき自ら判断しなければならず、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法（日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）、植物品種及び種苗法、又はその他の法律の訴訟手続き停止に関する規定を適用しない。また、知的財産案件審理法施行前に裁判所に係属した知的財産刑事訴訟は、当事者が知的財産権に取消あるいは廃止すべき原因があると主張あるいは抗弁した場合、当裁判所が行政訴訟法、商標法、特許法、植物品種及び種苗法あるいはその他法律の規定により、訴訟停止の決定をしたとき、その審判停止の原因が消滅する、と知的財産案件審理法第 16 条第		

1 項、知的財産案件審理法施行細則第 7 条第 2 項にそれぞれ明文で規定されている。したがって、商標権等の知的財産権を侵害していると訴えられた刑事被告人は、知的財産権の授与に瑕疵があることを以って犯罪を否認することもできる。この時、刑事裁判所はその主張を実質的に認定すべきであり、審判停止の決定をすることはできず、知的財産権に取消あるいは廃止すべき原因があると認めるときは、刑事裁判所はその犯罪構成要件の欠如の有無の判断を根拠として、有罪か否かの判決をなすことができる。調べたところ、被告及びその弁護人は、告訴人の会社の係争色彩商標四つが識別性を有するか否かに対して抗弁を提起しており、当裁判所は、この先決問題に対して自ら調査し判断すべきであるということを、まず述べる。告訴人の会社は、専利法により既に一定期限の保護を得ており、一般業者に合理的に使用させることによって公平な競争、及び技術発展を促進するため、特許期間満了後、何人も当該技術を自由に利用し得ると認めるべきであり、再度告訴人の会社が商標の長期専用として登録することはできない。また、告訴人の会社は、同様の赤、青色の紐を以って商標登録出願しており、商標法の保護により独占権利を獲得する意図があり、技術の新規創作及び市場における公平な競争の秩序に影響を及ぼすに足り、妥当でない。よって、係争色彩商標四つには取り消すべき原因があり、商標として登録することができない。

貳、行政訴訟手続中に新証拠を提出可能

智慧財産法院の成立後、行政訴訟に関する手続きの大変革については、主に知的財産案件審理法第 33 条により規定された新証拠の提出である。これについて智慧財産法院がこの条文を適用した判例が既にいくつか存在する。

一、商標法第 30 条に定める各号の不登録事由は、異なる取消理由であり、審理法第 33 条規定を適用しない。

(一)智慧財産法院の成立前、実務上では、行政訴訟の中で提出されたその他各号の不登録事由に対して、元々裁判するまでもないと認定されていた。このことは、最高法院の九十一年度判字第一七八三号判決の見解から自明であることが分かる。即ち、「上诉人が異議及び訴願を提起した時、係争商標には商標法第 37 条第 12 号の登録できない事情があると元々主張しており、その後、商標法第 36 条による異議申立に変更している。その異議理由書及び訴願書は、いずれも二商標が類似しているか否かを以って論述しており、商標法第 5 条第 1 項に規定された特別の顕著性の欠如、及び第 37 条第 12 号の産地誤認の虞等の事情について論述してい

ない。被上訴人は、上訴人の異議の基礎事実、即ち商標の類似の有無の事情を根拠として決定をしており、合致していないところはない。上訴人が原審に訴訟を提起した後、係争商標が商標法第 5 条第 1 項規定の特別な顕著性がないこと、及び同法第 37 条第 6 号の産地誤認の虞の事情を再び主張しているが、上訴人が異議及び訴願手続の中で主張した基礎事実は異なり、既に原処分で審査された範囲ではなく、原審参加人の手続上の利益のため、原審は自ら判断するまでもない。」

(二)智慧財産法院の 97 年度行商訴字第 131 号行政判決もこの見解と同様であり、行政訴訟後に提出されたその他各号事由は、「同一の取消理由」にあらず、判断するまでもないと認定している。（本件は最高行政法院 98 年度裁字第 3333 号裁定により上訴が棄却され、確定した。）

ハイ ライ ト	原告は、係争商標の商標法 23 条 1 項 12 号規定違反を以って異議を申立てたが、異議不成立処分とされた。原告は、行政訴訟時において別途係争商標の商標法 23 条 1 項 14 号規定違反を提起している。しかしながら、智慧財産法院は、提出できる新証拠の範囲は、「同一の取消理由について提出した新たな証拠」に限ると認定し、原告は、本件行政訴訟において係争商標には別途商標法第 23 条第 1 項第 14 号の登録できない事情があると提起しているが、これは別の係争商標取消理由であり、知的財産案件審理法第 33 条第 1 項規定を適用しない。		
当事 者	原告 インド企業・大達太子有限公司		裁判期日
	参加人 神積国際企業股份有限公司		2009/04/30
紛争 対象	係争商標(名称)		紛争類型
			商標無効審判
紛争 対象	引用商標(名称)		紛争状態
	TATA		確定済み
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	原告は、当裁判所審理時に係争商標には他に商標法第 23 条第 1 項第 14 号の登録できない事情がある云々と別途主張している。しかしながら、知的財産案件審理法第 33 条第 1 項には、「商標登録の取消、廃止、あるいは専利権（特許権、実用新案権、意匠権を含む）の取消に関する行政訴訟中、当事者が口頭弁論終了前に、同一の取消又は廃止理由について提出した新たな証拠につき、智慧財産法院は依然として斟酌しなければならない。」と規定されている。「同一の取消し理由について提出した新たな証拠」に限定されており、原告は本件行政訴訟に		

	において係争商標には別途商標法第 23 条第 1 項第 14 号の登録できない事情があると提起しているが、これは別の係争商標取消理由であり、知的財産案件審理法第 33 条第 1 項規定を適用しない。したがって、原告は、係争商標が商標法第 23 条第 1 項第 14 号の登録できない取消理由があるかどうかについて提起することはできないことを、あわせて述べる。

また、智慧財産法院 100 年度行商訴字第 107 号行政判決もこれと同じ見解である（本件はすでに最高行政法院 101 年度裁字第 764 号裁定により上訴棄却が確定した）

ハイ ライ ト	ただ原告が本件行政訴訟を提起した時に、さらに係争商標が識別性を具えず、同条項第 1 号規定により、その登録を取消すべきである云々と主張した（当裁判所ファイル第 8～10 頁を参照）。この新たな主張につき、もう一つの係争商標の登録を取消す事由であるため、当然智慧財産案件審理法第 33 条第 1 項規定の適用がない。故に、原告はもはや 2003 年 5 月 28 日改正公布の商標法第 23 条第 1 項第 1 号に関する取消事由を提出することができないため、本件争点は係争商標が同条項第 2 号、第 3 号規定に違反するか否かである。		
当事 者	原 告 永信薬品工業股份有限公司 参 加 人 歐碧幸		裁判期日
			2012/01/31
紛争 対象	係争商標(名称)		紛争類型
	加碼		商標登録 無効審判
判決 主文	引用商標(名称)		紛争状態
	確定済み		
判決 主文	訴願裁定及び原処分における、登録第 01310087 号「加碼」商標の「茶系飲料、ティーパック、緊圧茶、茶系飲料用香料、粉末茶、ジャスミン茶、茶葉、緑茶」を指定商品とする部分を何れも取消す。 登録第 01310087 号「加碼」商標の「茶系飲料、ティーパック、緊圧茶、茶系飲料用香料、粉末茶、ジャスミン茶、茶葉、緑茶」を指定商品とする部分に対する商標無効審判事件につき、被告は本判決の法的見解により別途措置を取らなければならない。 原告のその他の訴えを何れも棄却する。 訴訟費用は被告が二分の一を負担し、その余りは原告が負担する。		
判決 要約	原告は 2010 年 8 月 23 日に、係争商標が商標法第 23 条第 1 項第 2 号、第 3 号及び第 13 号規定に違反するとして、無効審判を請求し（無効審判ファイル第 22～23 頁を参照）、後に同年 11 月 30 日に同条項第 1 号の主張を追加し、且つ同条項第 13 号の主張を削除した（無効審判ファイル第 140～141 頁を参照）。被告の審査を経て、係争商標に同条項第 1 号、第 2 号、第 3 号規定の適用がないとして、「請求不成立」の処分がなされた。その後、原告が原処分における同条項第 2 号、第		

3号の部分につき訴願を提起したところ、經濟部も係争商標に同条項第2号、第3号規定の適用がないとして、被告の原処分を維持する決定を下した。ただ原告が本件行政訴訟を提起した時に、さらに係争商標が識別性を具えず、同条項第1号規定によりその登録を取消すべきである云々と主張した（当裁判所ファイル第8～10頁を参照）。この新たな主張は、もう一つの係争商標の登録を取消す事由であるため、当然智慧財産案件審理法第33条第1項規定の適用がない。故に、原告はもはや2003年5月28日改正公布の商標法第23条第1項第1号の取消事由を提出することができず、本件争点は係争商標が同条項第2号、第3号規定に違反するか否かであり、これについては、双方当事人が準備手続において同意する旨を示した（当裁判所ファイル第114頁の準備手続調書を参照）。

(三)なお、この部分については商標法施行細則第42条第2項の「異議申立人は商標登録公告日の翌日から3ヶ月以内にその主張および理由を変更または追加することができる。」という規定に特に注意しなければならない。即ち、一申立人が主張する事実及び理由を変更あるいは追加したい場合、登録公告日の翌日から3ヶ月以内にこれを行わなければならないということである。したがって、異議申立人が根拠とする各号の不登録事由は、行政訴訟中に追加変更できないだけでなく、異議申立期間内に既に提出していなければならない。

二、原処分後に別の係争商標を新証拠として提出した場合、知的財産審理法第33条の規定を適用することができる（類似事実についても無効審判案件を新たに提起することにより救済し得るということは、本文第三章で論述した智慧財産法院の98年度行商訴字第49号判決を参照とするに足る）。

智慧財産法院の98年度行商訴字第69号行政判決

ハイ ライ ト	原告は、係争商標の商標法 23 条 1 項 13 号を理由に係争商標に対し異議を申立て、係争商標を第 01189256 号(第 10 類)の「ForU」登録商標としている。また、訴願段階において、別の係争商標、即ち第 01189374 号(第 12 類)「ForU」登録商標を提起している。智慧財産法院は、口頭弁論終結前に、係争商標には商標法第 23 条第 1 項第 13 号規定に適用される同一の取消理由について提起した新証拠があり、斟酌すべきであると認定した。		
当事	原告 光○工業股份有限公司	裁判期日	2009/9/24

者	参加人 丙〇〇		紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態	
	FOR YOU	ForU	確定済み	
判決 主文	原告の訴えを棄却する。			
判決 要約	知的財産案件審理法第 33 条第 1 項に明文で規定されている。調べたところ、原告は、訴願段階において、 係争商標の商品と、第 0000000 号「ForU」登録商標が指定使用している第 1213 類「車椅子、電動車いす」類似群の商品は、類似にあたると別途主張しており、口頭弁論終結前に、係争商標には商標法第 23 条第 1 項第 13 号規定に適用される同一の取消理由について提起した新証拠があり、当裁判所は自ら斟酌すべきであると認定した。			

三、「独立の新証拠」について、以前は行政訴訟において再び提出することはできなかったが、智慧財産法院は提出できると認定している。

(一)以前は、最高行政法院の九十三年度判字第 746 号判決において、行政訴訟は補強証拠を斟酌することのみできると説明している。即ち、「しかしながら一旦既に審査当時に提出された理由及び証拠につき査定した後、無効審判請求人が行政救済手続中に別途新たな証拠を提出するのは許されない。行政訴訟の救済手続において、**無効審判請求人は再び主要あるいは独立の証拠を提出することはできず、行政訴訟手続は主要証拠が適当あるいは合法であるか否かにつき審査認定でき、更に補強証拠について調査できるだけである。**いわゆる補強証拠（補助証拠ともいう）とは、主要証拠の証明力を増強あるいは担保する証拠のことを指す。主要証拠は主要事実の証明に対して重大な関係があり、あるいは性質が特殊であり、あるいは虚偽防止のため、実体の真実を発見するのを期すものである。主要証拠を提出した者の法律利益を保障するには、さらに補強証拠を以ってその証明力を増強あるいは担保しなければならない。」

(二)知的財産案件審理法第 33 条規定、智慧財産法院の 97 年度行商訴字第 78 号行政判決では、行政訴訟中に提起された独立の新証拠は斟酌されるべきと認定している。

ハイライト	原告は、係争商標の商標法 23 条 1 項 13 号規定違反を理由に異議申立を提起した。原告は、係争商標と異議申立の根拠とする商標の指定商品が類似していることを証明するため、行政訴訟中に原告と参加人の製品資料を別途提出した。これは補強証拠に当たらないが、原告が同

	一の係争商標取消理由について提出した独立の証拠であるとして、知的財産案件審理法第 33 条規定により、斟酌されるべきである。		
当事者	原告 揚○科技股份有限公司	裁判期日	2009/1/22
	参加人 阿○○○集団控股有限公司	紛争類型	商標異議
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	ALI PAY	Ali	確定済み
判決主文	訴願決定及び原処分をいずれも取り消す。 被告は第 1199767 号「ALI PAY」登録商標を取消すべきとの査定を下す。		
判決要約	原告が当裁判所審理時に提出した新証拠について、当裁判所は斟酌すべきである。原則上、行政訴訟の救済手続において、当事者は、主要あるいは独立の証拠を再び提出することはできず、行政訴訟手続は主要証拠が適当あるいは合法であるか否かにつき審査認定でき、更に補強証拠について調査できるだけである（最高行政法院の 93 年度判字第 746 号判決を参照）。しかしながら、商標登録の取消し、廃止、あるいは専利権（発明特許権、実用新案権、意匠権を含む）の取消しに関する行政訴訟中、当事者が口頭弁論終了前に、同一の取消し又は廃止理由について提出した新たな証拠につき、智慧財産法院は依然として斟酌しなければならない、と知的財産案件審理法第 33 条第 1 項に明文で規定されている。原告は、係争商標と異議申立の根拠とする商標の指定商品が類似していることを証明するため、当裁判所の審理中、同一の係争商標取消理由（即ち商標法第 23 条第 1 項第 13 号規定に違反しているか否か）について、原告と参加人の製品資料を提出している（当裁判所ファイル第 33－41、57－75 頁を参照）。したがって、上記証拠資料を斟酌すると、先に異議及び訴願手続において提出された各主要証拠の証明力を増強あるいは担保する証拠とは言えず、 補強証拠にあたらないが、原告が同一の係争商標取消理由について提出した独立の証拠であり、前掲規定により、当裁判所は斟酌すべきである。		

(三)智慧財産法院の 97 年度行商訴字第 00023 号行政判決も独立の新証拠を提出し得ると認定している。（本件は最高行政法院 99 年度判字第 946 号判決により上訴が棄却され、確定した。）

ハイライト	原告は、係争商標の商標法 23 条 1 項 12 号、23 条 1 項 13 号規定違反を理由に異議申立を提起した。参加人は、行政訴訟中、係争商標が広く人に熟知されていることを証明する（即ち係争商標と並存し得る）根拠として使用証拠を別途提出した。これは補強証拠ではなく、独立

	の新証拠であり、知的財産案件審理法第 33 条規定により、斟酌されるべきである。		
当事者	原告 オランダ企業・諾○亞公司	裁判期日	2008/11/26
	参加人 日本企業・富○○將軍股份有限公司	紛争類型	商標異議
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	nocria	NOKIA	確定済み
判決主文	訴願決定及び原処分をいずれも取り消す。 被告は第 01196169 号「nocria」登録商標を取消すべきとの査定を下す。		
判決要約	知的財産案件審理法第 33 条第 1 項に明文で規定されている。参加人は、 係争商標が関連の消費者に熟知されており、更に関連の消費者に混同誤認を生じさせる、あるいは異議申立ての根拠となる商標の識別性を減損する虞がないということを証明するため、同一の係争商標取消理由（即ち商標法第 23 条第 1 項第 13 号規定に違反しているか否か）について提出している。上記使用証拠は、参加人が同一の係争商標取消理由について提出したものであり、先に異議及び訴願手続において提出された各主要証拠の証明力を増強あるいは担保する証拠とは言えず、補強証拠にあらず、独立の証拠である。 前掲規定により、当裁判所は斟酌すべきである。		

(四)しかし、商標権者が係争商標が人に熟知されており係争商標と並存し得ることを証明する使用証拠を提出した、智慧財産法院の 97 年度行商訴字第 00023 号行政判決に類似する案件である、智慧財産法院の 97 年度行商訴字第 117 号行政判決では、独立の新証拠ではなく、補強証拠であると認定されており、「補強証拠」と「独立の新証拠」の間の境界線については明確ではない。（本件は最高行政法院判字第 951 号判決により上訴が棄却され、確定した）

ハイライト	参加人は、係争商標の商標法 23 条 1 項 12 号規定を以って原告の係争商標に対して異議申立てを提起した。原告は、行政訴訟中に、係争商標使用の事実を証明する（即ち係争商標と並存し得ると証明する）使用証拠を提出した。これは、補強証拠であり、独立の新証拠ではなく、斟酌されるべきである。		
当事者	原告 致○企業有限公司	裁判期日	2009/4/17
	参加人 日本企業夏○股份有限公司	紛争類型	商標異議
紛争	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態

対象		SHARP	確定済み
判決主文	原告の訴えを棄却する。		
判決要約	知的財産案件審理法第 33 条第 1 項に明文で規定されている。原告は、 係争商標使用の事実を証明するため 、同一の係争商標取消理由（即ち商標法第 23 条第 1 項第 12 号前段規定に違反しているか否か）について販売広告写真を提出している（当裁判所ファイル第 23 頁を参照）。したがって、上記証拠資料を斟酌すると、先に異議及び訴願手続において提出された各主要証拠の証明力を増強あるいは担保する証拠に該当し、補強証拠であるといえ、独立の証拠ではなく、前掲説明により、当裁判所は斟酌すべきである。		

（五）智慧財産法院 102 年度行商訴字 102 号行政判決は、廃止（取消）案件のどれが補強証拠で、どれが新証拠かの見解を出した。

ハイライト	参加人が証人尋問を申立てた部分は独立した新証拠であり、その他の部分は、登録取消審判で提出された主要証拠の証明力を強化又は担保するための補強証拠である。		
当事者	原告 永豊餘投資控股股份有限公司 参加人 隆亮企業社即ち吳金花	裁判期日	2014/08/30
		紛争類型	商標廃止（取消）
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	柔情及び図		確定済み
判決主文	原告の訴えを棄却する。		
判決要約	当裁判所の審理の際に原告が提出した補強証拠及び新証拠につき、当裁判所は斟酌しなければならない：(一)原則的に、行政訴訟の裁判手続においては、当事者は主要証拠又は独立証拠を新たに提出することができず、行政法院はただ主要証拠が適当又は適法であるか否かを判断して、それを踏まえて補強証拠を調査するに過ぎない（最高行政法院 93 年度判字第 746 号判決を参照）。ただ商標登録の取消、特許の取消をめぐる行政訴訟において、当事者が口頭弁論終結前に、同一の取消事由につき提出した新証拠については、知的財産裁判所は斟酌しなければならない、と智慧財産案件審理法第 33 条第 1 項に明文の定めがある。よって、本規定の文言によると、新証拠の提出は、当事者によるもの、及び同一取消事由に対するものでなければならない。所謂当事者とは、行政訴訟法第 23 条規定によると、行政訴訟法第 42 条に定める訴訟参加人を含むとし、また、所謂同一取消事由とは、同一の取消事由又は実体的請求項のことを言う。商標法第 63 条第 1 項第 2 号の、		

正当な事由なく継続して3年以上使用していない、との商標登録取消事由を主張していれば、後になって同条項第1号の、勝手に商標を変更して、他人が同一又は類似の商品に使用している登録商標と同一又は類似させ、関連消費者に混同誤認を生じさせる、との取消事由を同一の取消事由としてと主張してはならない。(二) 本件参加人は取消審判の答弁及び訴願手続の意見陳述において、係争商標を使用した製品の写真、商品販売伝票、輸出伝票及び統一發票等を証拠として提出した(取消審判ファイル第43～52頁、69～73頁、訴願ファイル第93頁を参照)。本件訴訟手続においては、本件参加人はさらに、2011年度～2013年度の所得税確定申告書、賃借対照表を提出し、且つ周文亮への証人尋問の申立てをした(当裁判所ファイル第100～105頁、114頁を参照)。原告は、取消審判においては、参加人法人登記住所の外観写真、参加人2008年度市販合成洗剤の検査結果書、及び訴外人高曉彬等による商標図形アンケート調査票しか提出しておらず(取消審判ファイル第18～30頁を参照)、本件訴訟手続においては、新たに訴外人億万里公司ホームページに掲載された「柔情清潔剤系列(柔情洗剤シリーズ)」商品写真、ウェブサイト以物易物交換網(物々交換サイト)に出品された「柔情茶樹洗碗剤(柔情チャノキ食器用洗剤)」2ボトル商品写真、訴外人融新公司「巧用」ホームページに掲載された「柔情清潔剤」商品写真、参加人ホームページの掲載情報を提出した(当裁判所ファイル第30～38頁)。参加人が証人尋問の申立てをした部分は独立した新証拠であり、その他は取消審判で提出された主要証拠の証明力を強化又は担保するための補強証拠であるため、原告が本件訴訟において提出した前記ウェブページ証拠等は、同一取消事由につき新たに提出した証拠に該当し、前記規定及び説明により、当裁判所はこれを斟酌しなければならない。

四、智慧財産法院は、補強証拠を行政訴訟手続において再び提出できると認定しているが、これについては智慧財産法院成立前に既に同一見解である。

(一)智慧財産法院の97年度行商訴字第119号行政判決

ハイ ライ ト	異議申立人は、係争商標の商標法23条1項12号規定を以って異議申立を提起し、行政訴訟中に、係争商標が著名商標であると証明する新たな証拠を提出した。これは、補強証拠であり、独立の新証拠ではなく、斟酌されるべきである。		
当事 者	原告 日商日本たばこ産業株式会社	裁判期日	2009/04/02
	参加人 佳儼企業有限公司	紛争類型	商標異議
紛争	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態

対象	 	確定済み
判決主文	原告の訴えを棄却する。	
判決要約	知的財産案件審理法第 33 条第 1 項に明文で規定されている。(二)原告は、異議申立の根拠とする商標の指定商品の販売量は長期にわたり世界トップ 5 にランクインされており、世界の知名商標であるということを証明するため、同一の係争商標取消理由（即ち、商標法第 23 条第 1 項第 12 号前段規定に違反しているか否か）について、日本香煙国際公司（Japan Tobacco International S.A）のウェブサイトの会社紹介及び異議申立の根拠とする商標の紹介資料当裁判所ファイル第 33-45 頁を参照）、日本の知的財産高等裁判所の判決及びその中国語訳（当裁判所ファイル第 191-203 頁を参照）を提出している。したがって、上記証拠資料を斟酌すると、先に異議及び訴願手続において提出された各主要証拠の証明力を増強あるいは担保する証拠に該当し、補強証拠であり、独立の証拠ではなく、前掲説明により、当裁判所は斟酌すべきである。	

(二)智慧財産法院の 97 年度行商訴字第 134 号行政判決

ハイライト	原告は、係争商標には商標法 57 条 1 項 2 号の三年の未使用の事情があることを以って、廃止を提起し、行政訴訟中、原告は、係争商標が未使用であるという事実を証明する証拠を提出した。これは、補強証拠であり、独立の新証拠ではなく、斟酌されるべきである。		
当事者	原告 英領ジブラルタル企業・瑞士葆○美有限公司 参加人 蓮○國際股份有限公司	裁判期日	2009/4/9
		紛争類型	商標廃止
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	葆清美 PROGENE	(無)	未確定
判決主文	原告の訴えを棄却する。		
判決要約	知的財産案件審理法第 33 条第 1 項に明文で規定されている。原告は、係争商標の未使用の事実を証明するため、同一の係争商標取消理由（即ち商標法 57 条 1 項 2 号規定に違反しているか否か）について「冉氏菁苒天然植物滋養保健食品」及び「蓮龍德州特級凍乾蜂皇乳」の検査資料、晨○有限公司の登記資料を提出している（当裁判所ファイル第 47、68 頁を参照）。したがって、上記証拠資料を斟酌すると、先に異		

議及び訴願手続において提出された各主要証拠の証明力を増強あるいは担保する証拠に該当し、補強証拠であるといえ、独立の証拠ではなく、前掲説明により、当裁判所は斟酌すべきである。

(三) 智慧財産法院 100 年度行商訴字第 107 号行政判決で、補強証拠は提出時点の制限がないとの見解を出した。(本件は最高行政法院 101 年度裁字第 764 号裁定により上訴が棄却され、確定した)

ハイ ライ ト	元々の異議申立、無効審判請求、廃止、無効審判証拠（主要証拠）に従属し、証拠の証拠能力及び証明力を強め、または担保する補強証拠（補助証拠）について、取消または廃止の元の事由及び本来の証拠と同じ関連範囲内に属しているため、提出のタイミングに制限がなく、行政救済審理機関は、それを斟酌することができる（最高行政法院 93 年度判字第 746 号判決を参照）。		
当事 者	原 告 永信薬品工業股份有限公司 参 加 人 歐碧幸	裁判期日	2012/01/31
		紛争類型	商標無効審判
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	加碼		確定済み
判決 主文	「茶葉で製造した飲料、ティーバッグ、茶磚、茶精、茶葉の粉、ジャスミン茶、茶葉、清茶」商品への使用を指定した登録第 01310087 号「加碼」商標に関する訴願決定及び原処分部分はいずれも破棄する。 被告は、登録第 01310087 号「加碼」商標は「茶葉で製造した飲料、ティーバッグ、茶磚、茶精、茶葉の粉、ジャスミン茶、茶葉、清茶」商品部分への使用を指定した商標評定の事件につき、本判決の法律見解に基づき、別途処分すべきである。 原告のその他の訴えを棄却する。 訴訟費用につき被告が二分の一を負担し、残りは原告が負担する。		
判決 要約	原告は本件の行政訴訟において提出した新たな補強証拠： (1) 伝統的な商標または特許行政訴訟は争点主義を採用している。当事者が商標、特許の主務官庁の審査段階で提出した取消または廃止理由及び証拠のみ斟酌する。行政訴訟の手続きにおいて、始めて提出された新たな取消または廃止の事由、及び新証拠（その自身が独立していて、係争商標または特許には取消または廃止の理由を有すると証明する証拠）は、行政救済機関が審査する対象ではない。元々の異議申立、無効審判請求、廃止、無効審判証拠（主要証拠）に従属し、証拠の証拠能力及び証明力を強め、または担保する補強証拠（補助証拠）について、取消または廃止の元の事由及び本来の証拠と同じ関連範囲内に属しているため、提出のタイミングに制限がなく、行政救済審理機関は、それを斟酌することができる（最高行政法院 93 年度判字第 746 号判決を参照）。 (2) 同一の商標または特許権の有効性に関する争いが繰り返しの行政		

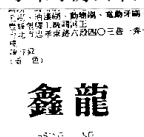
訴訟になり、遅延し解決できない状況を避けるために、智慧財産案件審理法第 33 条は、商標登録の取消、廃止または特許権取消の行政訴訟において、当事者が同一の取消または廃止の理由につき新証拠（即ち独立で係争商標または特許に元の取消または廃止に理由があると証明する主要証拠とするもの）を追加で提出することを容認し、行政訴訟手続において新証拠の提出を限度つきで開放する。補強証拠につき元々提出時間の制限がなくて、智慧財産案件審理法 2008 年 7 月 1 日より施行されてからも、当事者は行政訴訟において補強証拠を提出することができる。

(3)原告は、無効審判請求をした時、係争商標が 2003 年 5 月 28 日に改正され公布された商標法第 23 条第 1 項第 2 号、第 3 号の規定に違反している証拠として添付 1～添付 8 を提出した（評定ファイル 23 頁を参照）。後に訴願を提起した時、証 1～証 17（訴願ファイル 9～10 頁）を提出し、また本件の行政訴訟を提起した時原証 1～原証 28（当裁判所ファイル 15～16、121 ～122 頁を参照）を提出した。その中の原証 2、3、18、20～26、28 は新たな証拠資料であり、確認したところ、いずれも原告が元の主張及び証拠の証明力を補充し、強化するために提出した補強証拠であり、智慧財産案件審理法第 33 条第 1 項が述べた「同一の取消または廃止の理由についての新証拠」ではなく、当院は元々斟酌することができ、同法第 33 条の規定を引用する必要がある。

参、商標図案類似の認定

一、称呼の類似によらず称呼の類似を構成すると認定されたもの

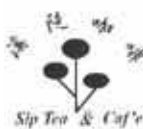
(一)以前の実務見解では、外観、称呼、觀念の一つが類似している場合、二商標は類似を構成するとよく認定されていた。以下、行政法院の八十四年度判字第一九五四号判決を参照できる。

当事者	原告 徳徳實業有限公司		裁判期日	1995/8/8
	被告 經濟部中央標準局		紛争類型	商標無効 審判
紛争 対象	係争商標(名称) 		引用商標(名称) 	
			紛争状態 確定済み	
判決 主文	再訴願決定、訴願決定及び原処分をまとめて取り消す。			
判決	また、商標は、外観、観念あるいは称呼において一つでも類似してい			

要約	る場合、類似の商標とし、三者全て具備している必要はない。調べたところ、係争登録商標第六二二九一二号「鑫龍 HSINGLUNG」と、上述の、原告が無効審判の根拠とする同一商品の歯ブラシに登録された「金龍」系列商標は、その中国語にはいずれも同一の「龍」の文字があり、頭文字は「金」と「鑫」の文字であり、字形の構成は、一方は金という字が一つ、他方は金という字が三つ組み合わせられたものであり、いずれも金という文字で構成されており、外観全体が互いに似ており、非常に混同を生じさせ易い。且つ、称呼については、一方が jin、他方は xin であり、その発声の部位は、音読する際の口の形がいずれも類似しており、前の文字である金という字とつなげて音読すると、混同して聞き間違える虞がある。特に、二商標は、いずれも歯ブラシ商品に指定使用されており、一般的な取引習慣では、業者は歯ブラシの持ち手部分に極小の字体で表示していることから、「鑫龍」と「金龍」の二商標は、字形の外観が類似しており、判別し易いとはいえず、消費者がそれぞれ異なる場所や時間で慌しく購入する際、あるいは連呼された際、錯覚が混同を引き起こし、誤認して間違えて購入する虞が生じるのを回避しがたい。よって前記規定及び説明により、類似していないと言うことはできない。

(二)しかし、最近の智慧財産法院の判決には、称呼の類似によらずに類似を構成していると認定しているものがいくつかある。

1、智慧財産法院の 98 年度行商訴字第 66 号行政判決

当事者	原告 甲〇〇		裁判期日	2009/8/6
	参加人 王品餐飲有限公司		紛争類型	商標無効 審判
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)		紛争状態
				確定済み
判決 主文	訴願決定及び原処分をいずれも取り消す。			
判決 要約	上記説明を総合すると、係争商標と無効審判の根拠とする商標を識別すると、外観及び觀念がいずれも異なり、且つその称呼の外国語も異なり、両者の商標は互いに異なる。普通の知識経験を有する消費者が、消費時に通常の注意力でその主要部分につき時と場所を異にして隔離的観察をした結果、混同誤認を生じさせる虞はない。よって、両者は			

類似の商標にあたらない。係争商標と無効審判の根拠とする商標が、いずれも同一称呼である xi1di1 の二文字を有していることのみをもって、両当事者の商標が類似にあたると認定することはできない。

2、智慧財産法院の 98 年度行商訴字第 58 号行政判決

当事者	原告 新東陽股份有限公司		裁判期日	2009/8/6
	参加人 丙〇〇		紛争類型	商標無効 審判
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)		紛争状態
				確定済み
判決 主文	訴願決定及び原処分をいずれも取り消す。 訴訟費用は被告が負担する。			
判決 要約	商標の称呼から言えば、係争商標「麥記」の称呼は「mai4ji4」であり、無効審判の根拠とする商標の称呼は「ma3ji4」あるいは「ma4ji4」であり、両者の称呼は異なる。被告は、無効審判の根拠となる商標は、一般社会通念及び消費者の認識により、中国語の「嘜」の字を音読する時、当該文字の内消費者になじみのある部分に基づき、その称呼である「mai4」と音読するのが通常であり、係争商標「麥記」の称呼と混同する可能性はなく、況や参加人も実際関連する消費者が間違っ 「嘜」の称呼を使用した案例を添付していることから、両当事者の商標全体の外観及び称呼は互いに似ている云々と弁解している。しかしながら、無効審判の根拠とする商標は、「嘜記」を商標の識別部分としており、且つ「mark」の音訳から、消費者が取引においてつなげて音読する際、一般消費者が通常の注意程度を以って、時と場所を異にして隔離的観察をすると、類似商標と認定しがたい。被告が両者は類似商標と認定したことは、合致していない。			

3、智慧財産法院の 97 年度行商訴字第 112 号行政判決

当事者	原告 金園排骨股份有限公司		裁判期日	2009/4/9
	参加人 丙○○○		紛争類型	商標異議
紛争	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態	

対象	今 園	 金園	未確定
判決主文	原告の訴えを棄却する。		
判決要約	係争商標は、中国語の「今園」の二文字の横書きで構成されており、異議申立の根拠とする商標は、それぞれ中国語の「金園」の二文字の横書き、「金園排骨」及び図で構成されており、両当事者の商標を比較すると、両当事者の商標図案上の中国語の「今園」と「金園」は、その称呼が同一であり、外観が類似している。しかしながら、両者が主に識別に供する中国語の頭文字の「今」と「金」の字は、簡単で分かりやすい中国語文字であり、判別し難いとはいえない。況や、両当事者の商標は、いずれも「コールド・ホット飲料店、飲食店、軽食店、レストラン」等の飲食サービスに指定使用されており、場所を固定してサービス提供にあたる。業者の多くはその場所及び食器、ペーパーナプキンあるいはメニュー上にその標章を表示しており、一般の消費者は皆その営業場所及びサービス内容全体からその役務の出所及び主体を判別して、その商標を識別することができ、称呼が識別の主要根拠となることは少なく、非類似の商標であると認定すべきである。		

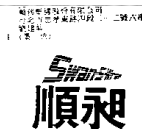
二、構図意匠に特殊性があれば、二商標は類似を構成すると認定されやすい

1、智慧財産法院の98年度行商訴字第96号行政判決

当事者	原告 徳商拜耳廠股份有限公司	裁判期日	2009/10/08
	参加人 安旺特有限公司	紛争類型	商標異議
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
			確定済み
判決主文	訴願決定及び原処分をいずれも取り消す。 被告は参加人安旺特有限公司の第1254068号「IWANT」登録商標を取り消すべきとの査定を下す。		
判決要約	両当事者の商標を時と場所を異にして隔離的観察をすると、外観の構図の意匠が極めて類似している。両当事者の商標図案における外国語の「IWANT」と「BAYER」の文字には差異があり、称呼も異なるものの、両当事者の商標図案は、いずれも文字と図形の連合で構成されたものであり、且つ文字と図形はいずれも商標図案で相当の比率を占		

めており、両者が消費者に与える印象においていずれも主要且つ顕著な部分であり、両当事者の商標の外国語文字のみを比較部分とするため、文字がその主要部分であるとは言いがたい。また異議申立の根拠とする商標図案には特別な設計がなされており、上述の多くの特徴を有しており、単純によく見られる英語の大文字の図案ではない。且つそれに採用されている英語の大文字の組合せ方式は、その販売する製品と何ら直接の関連性がない。且つ被告は、異議申立の根拠とする商標図案は、原告及び参加人を除き、他人により異なる商品／役務に登録使用されていないということを自ら認めている（当裁判所の 2009 年 8 月 5 日の準備手続調書を参照）。異議申立の根拠とする商標図案には相当な識別性があり、その識別性が比較的強いということを証明するに足る。

2、智慧財産法院の 97 年度行商訴字第 115 号行政判決（本件は最高行政法院 98 年度裁字第 1743 号裁定により上訴が棄却され、確定した。）

当事者	原告 岡韋印刷企業股份有限公司		裁判期日	2009/4/9
	参加人 順昶塑膠股份有限公司		紛争類型	商標無効審判
紛争対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)		紛争状態
				確定済み
判決主文	原告の訴えを棄却する。			
判決要約	外国語の「SUPER STRETCH」から構成される第 0000000 号「SUPER STRETCH」係争商標図案と、外国語の「SWAN-S-WRAP」と中国語の「順昶」を上下に並べて構成された、無効審判の根拠の第 404447 号及び第 414588 号「順昶 SWAN-S-WRAP」登録商標図案について、両者を比較すると、その頭文字と真ん中の文字にはいずれも意匠と同一であり、深い印象を与える二個の外国語の「S」の大文字があり、且つ左下から右上にかけて大きさが徐々に小さくなっていくようデザインされた文字を詳細に比較すると、その二つの外国語の文字の意味は異なるということを知り得るものの、その外観及び構図のデザイン意匠は、互いに極めて似ており、関連する消費者が、時と場所を異にして隔離的観察をすると、判別しがたく、類似を構成する商標にあたる。			

三、商標類似の認定－関連性を広く認める

1、智慧財産法院の 97 年度行商訴字第 135 号行政判決

ハイ ライ ト	第 25 類の被服等の商品に指定使用されている係争商標と、第 29 類牛乳等の商品に指定使用されている係争商標について、両者は混同誤認を構成する。		
当事 者	原告 日商ダイドードリンコ株式会社		裁判期日
	参加人 丙〇〇		2009/4/30
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争類型
	D-1	 D-1/ディーワン	商標異議
判決 主文	訴願決定及び原処分をいずれも取り消す。 被告は参加人丙〇〇の第 1264751 号「D-1」登録商標を取消すべきとの査定を下す。		
判決 要約	係争商標は、商標法施行細則第 13 条で定められた商品及び役務分類表第 25 類の「被服、水着、下着、運動服、民族服装、レインコート、着物、履物、靴中敷、スカーフ、ネクタイ、おしめ、帽子、防寒用耳あて、靴下、ガーター、服飾用手袋、服飾用ベルト、ゲートル、割烹用エプロン、靴用金具、アイマスク」等の商品に指定使用されており、異議申立の根拠とする商標は、商標法施行細則第 13 条で定められた商品及び役務分類表第 29 類の牛乳、豆乳等の商品、第 30 類の茶葉及びコーヒーからなる飲料等の商品、及び第 32 類のビール、コーラ等の商品に指定使用されており、両者商品の性質は全く異なり、営業利益の衝突も明白ではなく、類似しない商品である。しかしながら、異議申立の根拠とする商標はコーヒー飲料商品において著名であり、日常の消費性飲料品にあたり、係争商標が指定使用する商品は日常生活用品にあたり、両者の消費者層は一般公衆に普及しており、重なる部分があり、且つ消費者の注意力は低い。上述の二商標の類似程度が極めて高く、且つ異議申立の根拠とする商標は相当な著名性を有しているということを斟酌すると、商品の類似程度に対する要求は相当下がり得る。		

2、智慧財産法院の 97 年度行商訴字第 00008 号行政判決

ハイ ライ ト	紙おむつ等の製品とゴム製品には関連性がある。よって二商標は混同誤認を生じさせる。		
当事	原告 アメリカ企業ジョンソン・エンド・ジョ	裁判期日	2008/10/30

者	ンソン株式会社 参加人 丙〇〇		紛争類型	商標異議
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)		紛争状態
	J&J	J&J		確定済み
判決 主文	訴願決定及び原処分をいずれも取り消す。 被告は第 1244268 号登録商標を取消すべきという査定を下す。			
判決 要約	係争商標と異議申立の根拠とする商標は、いずれも同一の外国語であり、類似程度の極めて高い。異議申立の根拠とする商標は、著名商標であり、係争商標に比べて消費者に熟知されている。且つ原告は多角化経営の会社であり、原告が販売するパンツ型紙おむつ、紙おむつ、ナプキン、タンポン、包帯、絆創膏（紙製を含む）、綿棒、医療用ガーゼ等の商品を考慮すると、消費者の大衆が普遍的に接し、使用する日常生活用品であり、係争商標が指定使用するゴムあるいはプラスチックの包装（敷金あるいは充填用）、敷金、充填材料、ゴム等の商品である。一般の消費販売場所あるいは通路を通じて消費者の大衆が異議申立の根拠とする商標が指定使用する商品の間には、関連する要素があり、客観上、関連する公衆に、係争商標と異議申立の根拠とする商標の商品は同一出所の系列商品であると誤認させ、あるいはその使用者の間に関係企業、権利許諾関係、フランチャイズ関係あるいはその他類似の関係があると誤認させ、混同誤認を生じさせる虞がある。 （七）上記を総合すると、係争商標は、原告の著名商標に類似しており、関連する公衆に混同誤認を生じさせる虞があり、商標法第 23 条第 1 項第 12 号前段に定められた登録できない事情がある。			

四、廃止（取消）案件での使用証拠の認定は寛容な認定をする傾向がある

商標権者が商標登録後に使用する義務について、3 年続けて使用していない場合、商標権が廃止（取消）されてしまう可能性がある。商標権者は登録商標が第三者によって廃止（取消）の申し立てがされた場合、使用証拠を提出して自ら商標を使用していることを証明しなければならない。過去の実務では商標権者が提出した使用証拠につき、商標図案が登録商標と同じであるか、同一性を有さなくてはならない認定基準、ならびに使用を指定している登録商品の範囲であるかの認定基準が厳しかった。しかし、最近の諸々の実務見解から、使用証拠はこれまでのように厳しいものではなくなっているようである。

- （一）智慧財産法院は 102 年度行商訴字第 124 号で、その他自動車部品に使用しているとの使用証拠に対して、登録時に指定した自動車部品商品の使用に該当し、つまり車用部品に概括されると認定された。これに対し、これまでの実務では登録時に指定した商品の使用証拠を逐一認定しな

ければならないという見解は、かなり特殊であるが、本件判決は 2014 年の 5 月に判決され、今後の動向を注視する必要がある。

ハイ ライ ト	自動車の通常の構造及び必要な部品は、ホイールカバー、ショックアブソーバー、ガasket、バルブカバーガasket、エキセンオイルシール、タイミングベルト及びリアショックアブソーバー等一連の機構を含むはずであり、当該部品のいずれも自動車の構造の一部であり、係争商標が指定した自動車商品の範囲ではないとは言い難い。		
当事 者	原 告 台朔汽車股份有限公司	裁判日期	2014/05/22
	参加人 大陸地区北汽福田汽車股份有限公司	紛争類型	商標廃止 (取消)
紛争 対象	係争商標(名称)	引用商標(名称)	紛争状態
	台朔汽車公司標誌図		未確定
判決 主文	訴願決定及び原処分においての登録第 1033546 号「自動車、トラック、ジープ、キャンピングカー、車体、リム、自動車のハンドル、ドライブシャフト、自動車のモーター、フロンドガラス、自動車のエンジン、電気自動車、電動バイク、自動車変速機、触媒コンバータ、自動車サスペンション、自動車のアンチロック・ブレーキ・システム」商品への使用を指定された「台朔汽車公司標誌図」の商標に関する「廃止成立」という部分を破棄する。 原告のその他の訴えを棄却する。 訴訟費用は被告が二分の一を負担し、残りは原告が負担する。		
判決 要約	商標権を維持する使用の斟酌の要素：商標権を維持する使用は、関係消費者に標識及び商品/役務を識別させなければならず、商標権者の出所または名誉を表彰させなければならない。商標権者自身が真正に使用していることをどのように判断するかにつき、商標法第 5 条の商標使用の総則性の規定を考量するほか、客観的な判断基準は、商標が指定した商品/役務の範囲において使用されることである。商標権者が販売する商品/役務は、商標が指定した商品/役務ではない場合、関係消費者に標識及び商品/役務を識別させることができないうえ、商標権者の出所または名誉を識別させることもできないため、当然商標権者が登録商標を真正に使用しているとは言い難い。説明すると、当裁判所は、原告が係争商標を使用しているか、商標権を維持する使用の要件に該当するかを判断するとき、以下の要素をまとめて考量しなければならない：(1)原告の主観的な意志は、販売を目的としたものである。(2)原告は客観的に商標を商品、役務またはそれと関係のある物に使用し、または平面図像、デジタル映像・音声、電子メディアまたはその他媒介物を利用し、関係消費者にそれは商標であると認識させること		

ができる。(3)原告は全体で係争商標を使用すべきで、任意に分割してはならない。(4)他人の商標であると誤認させる虞があつてはならない、原告は商標を任意に変更または付記して使用してはならない。(5)係争商標は登録時に指定した商品及び役務に使用されるべきである。(6)登録済の係争商標が使用されていない期間が3年を過ぎた場合、廃止事由が存在している。……………被告は、台宇会社が晟楓会社に販売した商品の実物が、日期が表示されていないほか、**係争商標の指定商品に、**ホイールカバー、ショックアブソーバー、ガasket、バルブカバーガasket、エキセンオイルシール、タイミングベルト等の類似商品が含まれず、リアショックアブソーバー等一連の機構は、係争商標が指定した自動車サスペンションの一部の部品である云々と答弁した。しかし、ホイールカバーの写真と納品リストの部品番号と同じであることは前述の通りであるほか、自動車の通常の構造と必要な部品を参照すると、ホイールカバー、ショックアブソーバー、ガasket、バルブカバーガasket、エキセンオイルシール、タイミングベルト及びリアショックアブソーバー等一連の機構等の商品を含むはずである。**当該部品いずれも自動車の構造の一部であり、係争商標が指定した自動車の商品の範囲ではない**とは言い難い。よって、台宇会社が晟楓会社と2010年7月12日に契約を締結してから、ずっと係争商標と表示されている指定商品を販売していた……………と認定することができる。(8)自動車の構造が複雑で、エンジンの部品だけでも多種の部品により組み合せられていて、発電機、カムシャフト、ピストン、オイルフィルター及びガasket等の必要な部品が含まれている。よって自動車とその部品商品の範囲が極めて広い。自動車販売及びメンテナンス作業の標準化のため、台宇汽車特約サービス廠は係争商標が表示されている部品マニュアルに従って自動車販売及びメンテナンスを行う。原告が作成した341頁の部品マニュアルを参照すると、その内容に自動車及びその部品等の資料が詳しく書かれていて、係争商標が指定した「自動車、トラック、ジープ、キャンピングカー、車体、リム、自動車のハンドル、ドライブシャフト、自動車のモーター、フロントガラス、自動車のエンジン、電気自動車、電動バイク、自動車変速機、触媒コンバータ、自動車サスペンション、自動車のアンチロック・ブレーキ・システム」等の商品を含むことが分かる(当裁判所の証拠品箱を参照)。

(二) 智慧財産法院は103年度行商訴字第50号行政判決で「ディスプレイラック(原文:展示架)」と「ベッド(原文:床)」が2001の商品区分の性質と同じであるとし、「陳列用柵棚」に使用していれば、「ベッド」

等の使用証拠とすることができると認定した。

ハイ ライ ト	「ディスプレイラック、ディスプレイテーブル」商品と係争商標のその他の指定商品「ベッド、マットレス、机、椅子、ソファ、収納棚、ティーテーブル」は、共に被告が作成した「商品及サービス分類暨相互検索参考資料（商品・役務分類及び相互検索の参考資料）」第20類の「2001」番目のグループに属することから、係争商標が指定の「ベッド、マットレス、机、椅子、ソファ、収納棚、ティーテーブル、ディスプレイラック」商品に使用されていたことが証明される。		
当事 者	原告 家博士生活科技股份有限公司 参加人 艾菲而実業有限公司		裁判期日 2014/10/09
			紛争類型 商標廃止 (取消)
紛争 対象	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態
	艾菲而及び図 EIFFEL		未確定
判決 主文	原告の訴えを棄却する。		
判決 要約	参加人は2011年2月24日まで係争商標を使用して指定商品を宣伝していた。当裁判所が原告の2012年10月4日付け廃止理由書に添付された参加人のウェブサイト資料（廃止裁判資料第38～40頁の添付3を参照）を見たところ、原告が2011年2月24日にダウンロードした参加人のウェブサイト資料は、当該ウェブページの左上隅に「艾菲而展示架 EIFFEL 及図形（艾菲而ディスプレイラック EIFFEL 及び図形）」の商標図案が表示されており、当該図案の中国語文字、外国語文字、図形の外観及び図案における位置はいずれも係争商標と同じで、中国語文字の大きさ、外国語の黒抜きまたは白抜き文字等の形式が少し異なるだけで、社会通念及び関連消費者の認識において、与える視覚的印象は概ね同じであり、係争商標の主な識別特徴を実質的に変えていないため、その同一性を損なわないはずである。ウェブページに示された図案につき、係争商標の中国語文字に比べて「展示架（ディスプレイラック）」の文字が追加されているものの、「展示架」は商品名であるため、関連消費者の認識により、当該ウェブページは係争商標を使用したディスプレイラック商品の広告宣伝資料であると認識できるはずであり、ウェブページに示された商標に「展示架」が含まれていることによって係争商標との同一性を損なうことはない。…… 原告は、参加人の業務内容はディスプレイラックの設計や取り付けのみで、参加人が製造したディスプレイラックは専ら展示会場等の商品陳列棚として使用されるもので、取り付け、設計の役務提供に属するものであり、係争商標の指定商品と無関係である云々と主張した。しかし、参加人のウェブページには「艾菲而展示架 EIFFEL 及図形」の商標図案が明確に表示されているうえ、ディスプレイラック商品の略図紹介があり、またそのホームページの説明によると、営業項目には展示陳列器材のレンタルや販売が含まれている。これにより、当裁判所		

は、原告が広告をもって係争商標のディスプレイラック商品を宣伝したため、これは係争商標を使用したディスプレイラック商品の広告宣伝資料であり、ディスプレイラックの設計及び取り付け等の役務提供に限らないと認定することができる。「ディスプレイラック、ディスプレイテーブル」商品と係争商標のその他の指定商品「ベッド、マットレス、机、椅子、ソファ、収納棚、ティーテーブル」は、共に被告が作成した「商品及サービス分類暨相互検索参考資料（商品・サービス分類及び相互検索の参考資料）」第20類の「2001」番目のグループに属することから、係争商標が指定の「ベッド、マットレス、机、椅子、ソファ、収納棚、ティーテーブル、ディスプレイラック」商品に使用されていたことが証明される。

- (三) 智慧財産法院の103年度行商訴字第60号行政判決では、商標図案の同一性の認定に対しても、商標図案に中国語と英語が含まれている場合、必ず組合せて使用しなければならないとの厳しい基準を要求していたのと比較して、かなり寛容になっているようであり、これまでと同様に論じることはできない。ただ、本件の裁判所はその理由において、使用していない英語部分の文字がかなり小さいと強調しているため、類似する案件の場合同様の結果になるかについては、今後の動向を注視する必要がある。

ハイ ライ ト	係争商標の図案を見ると、係争商標は比較的大きい文字かつ左から右への横書きで示された中国語「台北銀行」と、下方にある極めて小さい文字の英語「TAIPEIBANK」を組み合わせたものであり、また「台北銀行」の英語は即ち「TAIPEIBANK」であることから、係争商標における注意を引く主要部分は「台北銀行」の文字であることはほぼ間違いない。さらに、参加人が提出したキャッシュカードの正面や裏面のコピーを見ると、その正面には中国語「台北銀行」が表示され、裏面には英語「TAIPEIBANK」が表示されている。よって、係争商標の主要部分は「台北銀行」の文字であり、またキャッシュカードの正面や裏面が分離できない状況のなか、前掲キャッシュカード全体が関連消費者に与える視覚的印象から、「台北銀行 TAIPEIBANK」は参加人を表彰して「銀行業務の役務」に使用した表示であり、係争商標の図案と比べてその同一性を損なわない。		
当事者	原告 瑞興商業銀行股份有限公司 参加人 台北富邦商業銀行股份有限公司	裁判期日	2014/10/23
		紛争類型	商標廃止 (取消)
紛争 対象	係争商標 (名称)	引用商標 (名称)	紛争状態
	台北銀行		未確定
判決	原告の訴えを棄却する。		

主文	
判決要約	登録商標を使用するとき、本来の登録商標の全体を使用することが原則であるが、実際に使用された商標と登録商標に僅かな差異があり、社会通念上、その同一性を損なわない場合は、登録商標を使用したと認定することができる（商標法第 64 条を参照）。いわゆる同一性とは、実際に使用された商標と登録商標が形式上僅かに異なるものの、実質的には登録商標の主な識別特徴を変えておらず、社会通念及び消費者の認識において、消費者に本来の登録商標と同じ印象を生じさせ、両者が同じ商標であると思わせることができれば、同一性を有し、登録商標を使用したと認定することができる。商標における注意を引く主要部分を削除・省略して使用しないことにより、本来の登録商標と明らかな差異が生じた場合、社会通念及び消費者の認識において、消費者に登録商標と同じ商標であると認識させるに足りなければ、同一性を有せず、当該登録商標を使用したと認定できない（被告が公布した「登録商標使用之注意事項（登録商標使用の注意事項）」3.2.1 を参照）・・・・・・・・（1）調べると、裁判資料にある口座名「柯○○」の預金通帳及びその取引明細のコピー（当裁判所裁判資料第 101 頁を参照）を見ると、当該預金通帳の表紙の左上隅に係争商標が表示されており、当該預金通帳は台北銀行北投支店で口座開設を行ったものであり、その取引明細の「日付摘要欄」において、2007 年 3 月 6 日から 2008 年 12 月 20 日までに配当金引渡し、インターネットによる移転支出、利息及び振込代行等計 11 個の取引記録があることがわかる。さらに、裁判資料にある口座番号 873936 号の預金通帳及びその取引明細のコピー（当裁判所裁判資料第 102～103 頁を参照）を見ると、当該預金通帳の表紙の左上隅にも同じように係争商標が表示されているうえ、当該預金通帳は営業部で口座開設を行ったものであり、その取引明細の「日付摘要欄」において、2008 年 4 月 18 日から 2009 年 1 月 22 日までに利息、振込入金、移転支出、現金入金、インターネットによる移転収入及び預金引出等計 8 個の取引記録があることがわかる。このことから、前掲係争商標が表示された預金通帳は、本件廃止（取消）申立日（2009 年 12 月 25 日）前の 3 年間は確かに正常に使用できることがわかる。（2）次に調べると、係争商標の図案を見ると、係争商標は比較的大きい文字かつ左から右への横書きで示された中国語「台北銀行」と、下方にある極めて小さい文字の英語「TAIPEIBANK」を組み合わせたものであり、また「台北銀行」の英語は即ち「TAIPEIBANK」であることから、係争商標における注意を引く主要部分は「台北銀行」の文字であることはほぼ間違いない。さらに、参加人が提出したキャッシュカードの正面や裏面のコピーを見ると、その正面には中国語「台北銀行」が表示され、裏面には英語「TAIPEIBANK」が表示されている。よって、係争商標の主要部分は「台北銀行」の文字であり、またキャッシュカードの正面や裏面が分離できない状況のなか、前掲キャッシュカード全体が関連消費者に与える視覚的印象から、「台北銀行 TAIPEIBANK」は参加人を表彰して「銀行業務の役務」に使用した表示であり、係争商標の図案と比べてその同一性を損なわない。…………

(3) 原告は、係争商標の図案は中国語及び英語を含む連合式商標であり、参加人が受託同業者の入口に掲げた看板には「台北銀行」の中国語文字のみが表示され、「TAIPEIBANK」の英語文字は表示されておらず、被告が公布した「「註冊商標使用之注意事項（登録商標使用の注意事項）」3.2.1.2 及び当裁判所 101 年度行商訴字第 46 号行政判決趣旨により、前掲「台北銀行代理市庫委託代收税款处（公庫委託による台北銀行税金払込受付代行处）」の文字を表示した行為は、係争商標が依然として継続的に使用されている事実を証明できない等と主張した。しかし調べると、前述の通り、係争商標は連合式商標であるものの、中国語の文字「台北銀行」は係争商標の主要部分であるうえ、「TAIPEIBANK」は台北銀行の英訳でしかないため、商標法第 64 条規定の趣旨により、当該看板に「台北銀行」を表示する使用方法是、係争商標の図案との同一性を損なわないと認定しなければならず、消費者がこの看板を見れば、参加人が合併後も「税金払込受付代行」の役務提供を継続していると明確に知ることができる。よって、参加人はこれをもって消費者にこのサービスを大いに利用してもらい、参加人の銀行業務量を増やして商業利益を取得しようとしたため、当該看板は参加人が商業宣伝を目的として係争商標を使用したことを証明できる。原告が提示した当裁判所 101 年度行商訴字第 46 号行政判決にかかる商標も、中国語、英語及び図形を組み合わせたものであるが、その中国語文字と英語文字それぞれが占める割合には大差がなく、本件の事情と全く同じものではないため、これを引証とすることができない。被告が公布した「註冊商標使用之注意事項（登録商標使用の注意事項）」3.2.1.2 には、「登録商標を実際に使用するとき、その商標の全部を使用しなければならず、そのうちの一部のみを単独で使用してはならない。そのうちの一部のみを使用した場合は、登録商標を使用したと認定することができない。・・・・・・登録された商標が中国語と外国語の連合式である場合、当該中国語と外国語を併せて使用しなければならず、もし異なる物品にそれぞれ登録商標の一部を使用した場合、連合式商標の使用であると認定することができない。」と記載されている。しかし、この表示は前掲注意事項 3.2.1 に明示された趣旨と相反せず、即ち、登録された商標が中国語と外国語の連合式である場合、当該中国語と外国語を併せて使用しなければならないが、中国語がその主要部分である場合、その使用は同一性を損なわず、商標の使用であると認定することができる。よって、係争商標の主要部分が「台北銀行」の文字であるうえ、「TAIPEIBANK」は台北銀行の英訳でしかないなら、参加人が当該看板に「台北銀行」の文字を表示したことは、社会通念においてその同一性を損なわず、係争商標を使用した行為に該当する。したがって、原告のこの部分についての主張は、採るに足りない。

第九章 外国企業がどのように第三者による商標の先行登録を予防するか及びその対応への道

ここまで、第三者による商標の先行登録の各類型ごとに実務状況を紹介してきた。では、企業は一体どのようにして煩雑な争議に巻き込まれないよう回避できるのだろうか。万が一、回避できずに商標が既に先行登録されたという状況に向かい合わなければならないときは、どのように対応すべきか。本章では、読者が第三者による商標の先行登録に対する防止及びその対応への道を迅速に掌握するのに供するため、各章節の論述ポイントを整理して総括する。

第一節 外国企業がどのように第三者による著名商標の先行登録を予防するか及びその対応への道

- 一、早期に商標についての戦略を立て、事前に各潜在市場において商標登録を出願すると、後顧の憂いが尽きないということを回避できる。現在、世界では多くの国が商標に関する保護に対して登録保護主義を採用していることから、企業は市場に参入する前に早期に商標についての戦略を立て、将来参入する可能性のある市場において商標登録出願をあらかじめ行っていれば、問題を根本的に解決することになり、商標が先行登録されるという困窮を回避することができる。
- 二、もし商標が台湾において既に先行登録された場合、登録出願過程において、主務機関は通常商標法第 30 条第 1 項第 10 号規定を援用して（審査官が著名商標であると知っていた場合は商標法第 30 条第 1 項第 11 号を援用して）拒絶理由先行通知書を発行する。この時、出願人は、以下数種の解決方法により商標登録取得の障害を克服することが期待できる。

（一）先権利者の同意書の取得

2003 年旧商標法第 23 条第 1 項第 13 号但書により、両者の商標図案と商品が完全に同一でなければ、一旦先権利者の同意書を提出すれば、主務機関は登録を許可し得る。しかしながら、実務上、もし出願人と権利者の間に関係企業の関係があるならば、一般的には同意書を取得し難い。また、注意しなければならないのは、もしは出願人が登録前に既に市場において出願商標を使用し始めている場合、同意書を取得するために先権利者にこの事を知らせることは、先権利者が同意書を提出しない可能性があるだけでなく、出願人に対して逆に権利侵害を訴える可能性があるということである。したがって、同意書の取得のため先権利者と連絡を取る前に、先権利者が示し得る反応に対してまず評価すべきである。一般的に、まず背景

の調査、連絡、訪問等を行い、その後交渉、協議書の締結を行い、最後に同意書の作成または登記移転等の手続を行う。

しかし、上述の旧商標法第 23 条第 1 項第 13 号但書の規定は、2012 年の商標法改正で、第 30 条第 1 項第 10 号とその但書に「且つ明らかに不当にあたるとは言えない」との要件が追加されている。即ち、登録についての先権利者の同意が明らかに不当にあたるとは言えない場合に、主務機関は登録を許可し得るということである。よって、現行商標法によると、先権利者が提出した同意書は、必ずしも登録できるということを保証できない。

(二) 指定使用する商品／役務の減縮

即ち、出願商標の指定商品／役務と先権利者の商標が一部のみ衝突する時、当該衝突部分の商品を減縮して衝突がない部分の商品について登録取得することができる。しかしながら、これは、減縮後の商品がなお出願人の需給に合致し得るかどうかによる。もし審査官が減縮を要求する商品／役務が出願人が営業する主要商品／役務である場合、この方法では障害を克服し難い。

(三) 先権利者の商標に対して異議申立てあるいは無効審判手続を行う

もし出願人が、例えば先権利者が出願人の著名商標を冒認出願している等、先権利者の商標に不登録事由があると発見した場合、あるいは先権利者と出願人は代理販売関係があり事前に冒認出願した場合、商標法第 30 条第 1 項第 11 号あるいは第 12 号により無効審判を請求することができる。多くのケースでは商標登録出願過程で冒認出願の状況が発見されることから、一般的には既に先行商標の三ヶ月の異議申立機関は過ぎている。もちろん、もし異議申立機関がまだ過ぎていない場合は、異議申立の方式により救済を提起することもできる。

しかしながら、無効審判手続を行うかどうか評価する際によく困難に遭遇する。例えば、先行商標が商標法第 30 条第 1 項第 11 号の著名商標保護に関する規定に違反していることを以って、無効審判を請求する場合、出願人は、先行商標が「出願日前に」商標を出願し、既に台湾において著名の程度に達しているということを提出することができる。使用証拠は国内のものに限らず、また出願商標が既に台湾において使用されている場合に限らないものの、出願商標の知名度が既に台湾に達しているということを証明できなければならない。もし出願人が使用証拠を全く提出できなけ

れば、無効審判手続を行うことは困難である。したがって、例えば、国際的な雑誌に広告を掲載する、あるいは台湾の消費者が出願人の国外ウェブサイトにおいて商品を注文することができるとの証拠等、日頃、使用証拠を残しておくことは極めて重要である。たとえ著名商標が台湾において販売されていなくとも、有利な使用証拠となり得る。

もし商標法第 30 条第 1 項第 12 号規定の代理関係であることを根拠に無効審判を提起する場合、出願人は、まず自らの商標使用時点が、先行商標の「出願前」であることを確認しなければならない。しかしながら、当該使用は台湾国内での使用に限定されず、出願商標が先行商標の出願日前に既に国外で使用されていたことでもよいが、「商標使用」としてでなければならない。また、出願人は、先権利者と「接触がある」という証拠を提出しなければならない。即ち、先権利者が契約、地縁、業務往来あるいはその他関係により出願商標の存在を知っていながら冒認出願した場合、実務上ではかつて「同業関係」はこの部分の要件に合致すると認定されていたが、全ての具体的ケースに適用される訳ではなく、裁判所の見解も一致していない。

余談となるが、出願人が台湾で先に登録した登録商標がある場合、商標法第 30 条第 1 項第 10 号に基づき無効審判を提起し、類似する他人の商標を取消すこともできる。但し、無効審判請求人は自身の商標の市場における使用証拠を提出しなければならない。これは 2012 年商標法改正時に増設された第 57 条第 2 項、第 3 項に「商標の登録が第 30 条第 1 項第 10 条の規定に違反しているとして、商標主務官庁に無効審判を請求し、引用商標が登録から満 3 年経過している場合、無効審判請求前の 3 年間ににおいて無効審判を主張しようとする商品/役務へ使用している証拠、または使用していない正当な事由の事実証拠を提出しなければならない。前項規定に基づいて提出する使用証拠は、商標が真実に使用されていることを証明するに足り、かつ一般商取引の習慣に合致しなければならない。」と規定されている。これはつまり、単純に他人の商標が権利者が先に登録した商標と類似するとして無効審判を請求する場合、請求者は請求前の三年間の市場における使用証拠を提出しなければならないということである。過去の実務では、無効審判請求者が市場において実際には使用していない登録商標を引用商標として、すでに市場で長期にわたり使用されている比較的規模のある登録商標を取消すよう主張し、産業の正常な発展に影響を与えることがあったため、この規定が増設された。

この他、商標法第 30 条第 1 項第 10 号、第 11 号あるいは第 12 号規定

を適用して無効審判を行うかに関わらず、無効審判の除斥期間の規定に注意しなければならない。商標法第 58 条の規定により、前記二号の規定の状況では、登録公告から 5 年経過した場合、無効審判を請求あるいは提起することができない。しかしながら、もし商標法第 30 条第 1 項第 11 号の著名商標の冒認出願の状況が悪意である場合、5 年の期間制限を受けない。したがって、重要な市場国家の商標登録情報を適切にチェックすることが重要である。さもなければ、もし無効審判の除斥期間が過ぎれば、商標を取り戻すために二度と無効審判制度を利用することができなくなる。更に、実務上、ある出願人は国外での無効審判請求、訴訟等の費用がかなり高いことから、始終無効審判請求を行うかどうか決心できないということがよく起きているが、このように時間を延ばせば延ばすほど、冒認者から権利侵害を訴えられる可能性があるだけでなく、無効審判の時効について誤らせる可能性もある。

もし無効審判請求が、主務機関からの拒絶理由先行通知書を受領した後、に請求提起する場合、商標登録出願案の審査官に通知して、審理をしばし延期するよう要請しなければならないが、先行商標が無効審判により取り消された後、改めて登録出願案を提起する必要はない。このように、原登録出願案の「出願日」を留保できる他、費用を抑えることもできる。一般的に審査官が審理の一時延期の請求を受けて別案件の無効審判請求案の存在を知れば、争議案の結果が出るのを待って、登録出願案の審査が続行される。

(四) 先権利人の商標に対して廃止手続を行う

無効審判手続には多くの使用証拠を収集して商標法第 30 条第 1 項各号規定の構成要件事実を証明しなければならないという困難があることに比べて、廃止手続は比較的簡単に行いやすい。一般的に、主務機関の拒絶理由先行通知書を受領した後、先行商標が登録されてから既に三年が経過しているかどうか調べることもできる。もし登録してから既に三年経過している場合、商標法第 63 条第 1 項第 2 号の正当な事由なく未使用あるいは登録後三年以上の使用停止の事由により廃止を請求することを考慮し得る。もちろん、廃止手続の発動には一定の要件があり、商標法第 65 条規定により、審査官が当該商標は三年の未使用の事情があると疑わせる具体的事実証拠をまず提出しなければならない。一般的には、調査報告を以ってこれに代える。もし經濟部商業司の会社登記資料に先権利者の会社が既に解散して三年経過していることが示されている場合は、これを具体的事証とすることもできる。もちろん、もし審査官が事証不足であると認め

るときは、出願人に補正するよう通知する。廃止請求案が提起された後、もし関連書類を補正する必要がなければ、主務機関は商標権者に使用証拠を提出するよう通知する。即ち、商標の使用の有無については、商標権者に挙証責任があるということである。もし商標権者が使用証拠を提出できない場合、その商標は廃止される。先行商標と類似しているという障害はこのように排除でき、出願商標は順調に登録を取得し得る。この部分は無効審判請求案と同様であり、もし拒絶理由先行通知を受けた後に廃止を請求した場合、まず商標登録出願案の審理を一時延長しなければならない。

数年前、中国で冒認出願された台湾企業「永慶房屋」は、やむを得ず既に中国では「台慶房屋」と改名したが、後日、冒認者の商標登録の取消を通して、商標登録を順調に取り戻した。

もし先行商標が未使用であり、先権利者が答弁しない場合、廃止の結果は約半年で出される。無効審判手続では不登録事由について実質審査がなされることに比べて、廃止案の審査は比較的単純で迅速である。

(五) 引き続き意見書を提出して、二商標が混同誤認を生じさせないと審査官を説得する。

なお、出願人は、二商標が併存することが可能であり、混同誤認を生じさせないということを説明する使用証拠を作成して、意見書を提出することもできる。しかし、この方法で障害を克服する確率は高くない。但し、当所の過去の経験によれば、審査官は先権利者の商標を援用して先行拒絶したものの、出願人が市場調査を行った結果、先権利者と出願人の商品には市場における区別があり、更に二商標の図案は高度に類似していないことを発見し、最終的に意見書の提出を通して両者は併存し得、混同誤認を生じさせることはないと言説官を説得することにより、順調に登録を取得したという例がある。

(六) 分割

この制度は、2003年の商標法改正時に新設されたものである。もし出願商標と先行商標が一部商品／役務のみ衝突する場合、出願商標の全ての指定商品／役務が不許可となり登録できないということ为避免のため、出願人は出願案の分割を考慮し得る。即ち、衝突商品と衝突していない商品部分に二つ以上の出願案に分割するということである。各出願案の「出願日」は変わらないため、衝突していない商品部分についてまず登録許可を受けることができ、衝突する商品部分については引き続き意見書の提出、

行政訴訟等の手続を行う。

(七) 先権利人と和解交渉を行う

商標は国際性を有していることから、多くの商標登録出願案が障害にぶつかるといふ窮地は世界中で起こり得るものとなっており、時には台湾で先権利者が出願人を阻み、時には出願人が他国で先権利者を阻むという可能性もある。この時、両当事者は、両当事者の商標が各国で並存して登録できるとの契約を締結することにより、世界的に和解を行う可能性がある。

(八) 先権利人の商標の買取あるいは使用許諾の要求

もし先権利者が当該商標を使用する必要がある場合、買取も実務上よく見られる方式である。また、先権利者に使用許諾を付与するよう要求することも可能である。

三、公平取引法による処理

台湾の商標は、登録保護主義を採用していることから、もし登録を取得していない場合、商標法により商標権侵害を主張する権利を行使することができない。但し、もし国外の商標が既に台湾で使用されているときは、関連する消費者に普遍的に認識される「表示」の程度に達しているか、あるいは公平法第 20 条第 1 項第 3 号の「登録を受けていない外国の著名商標」に該当する場合、公平取引法により権利を主張することができる。この方法は、行政手続を通して公平交易委員会に告発を提起し、公平交易委員会により審査された後、改善を命じるか、処罰するというものである。また、公平取引法を以って民事訴訟を提起する請求権の基礎とし、損害賠償を請求することも可能である。

「表示」の程度に達していない商標、あるいは非著名商標については、もし他人の努力の成果等を搾取しており取引秩序に影響するに足る欺瞞あるいは公平さを欠く行為があると発見した場合、公平取引法第 24 条により権利を主張することができる。

しかしながら、この部分で注意しなければならないのは、もし先権利者の商標が既に登録されているならば、たとえ悪意による冒認にあたるとしても、その商標が主務機関により取り消されるまでは、商標登録主義に基づき、台湾において先権利者は合法的な商標権者であり、正当な権利行使をしていることになり、違法の問題が生じないという点である。

四、権利侵害を訴えられた場合の対応

実務上、国外の著名商標権者が国内の市場において商標が冒認されていることを発見しても、商業的考慮に基づいて、製品を慌てて市場に出すということがよく起こる。この時、登録主義あるいは属地主義の関係から、商標権は先権利者の所有に帰属し、国外メーカーは製品を市場に出すことのリスク、即ち商標権侵害を訴えられることを一切顧みない。一般的な商標権侵害案件において、被告の抗弁理由は以下三つしかない。

- (一) 二商標が非類似にあたり、混同誤認を生じさせる虞がない。
- (二) 有効性についての抗弁、即ち登録商標に無効事由がある：例えば、識別性を有しない、あるいはその他不登録事由があると主張する場合、以前は別途智慧財産局により取り消されるために無効審判を別途請求しなければならなかったが、2008年7月に智慧財産法院が成立した後、知的財産案件審理法第16条規定により、智慧財産法院は、商標登録の有効性につき自ら判断しなければならず、訴訟を停止することはできない。一旦裁判所が商標登録に無効原因があると認定すると、当然商標権侵害に該当しない。
- (三) フェアユースの抗弁：即ち商標法第36条に規定された商標権の効力を受けない事情である。これには、記述的フェアユース、指名的フェアユース、あるいは商標権者の商標権出願日前に既に善意で使用していた場合が含まれる。

この他、2012年に改正された現行商標法第69条第3項にはすでに明文が規定され、商標権侵害の損害賠償請求権の時効は二年である。最高法院また、その起算点については、権利侵害を継続的に行った場合、**断続的に発生したそれぞれの時点から起算すべきである**と智慧財産法院98年度民商上字第10号民事判決の見解があり参照できる。「権利侵害行為によって生じる損害賠償請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知ってから2年間行使しないと消滅する、と民法第197条の前段に明文の定めがある。加害者が権利侵害を継続的に行った場合、被害者の損害賠償請求権は断続的に発生するので、その請求権の消滅時効の期間について、**その断続的に発生したそれぞれの時点から起算すべきである**、これには最高法院95年台上字第736号判決があり参考できる。…被上訴人は、上訴人が2002年11月6日から「老曾記」を使用し、被上訴人の商標権を侵害することを早くから知っていながら、2007年8月6日になってようやく本件訴訟を提起した。これに対し上訴人曾盛明は時効の抗弁をした（民事訴訟法第56条第1号規定に基づき、上訴人曾盛明が提出した時効の抗

弁は他の上訴人にも有利となるので、その効力は上訴人全体に及ぶ）。上掲民法第 197 条第 1 項の規定に基づき、被上訴人の 2005 年 8 月 6 日以前の損害賠償請求権はすでに 2 年の時効が過ぎているため、被上訴人は上訴人らに対して 2003 年初～2007 年末の合計 5 年の損害賠償を連帯して賠償するよう請求したが、2005 年 8 月 7 日（原審では 6 日と誤植）から 2007 年 12 月 31 日までの損害のみ、上訴人らに対して連帯賠償責任を請求することができる。この見解に対して、過去の実務上の見解では、不法侵害の行為終了時を起算点とする¹と認めた例もある（台湾高等裁判所民事判決 96 年度智上字第 14 号を参照）。また、智慧財産法院は民事 102 年度民商上字第 3 号判決で「権利侵害行為により生じる損害賠償請求権は、請求者が損害及び賠償の義務者を知ってから 2 年間行使しないと消滅する。権利侵害行為から 10 年を過ぎた場合も同じである、と民法第 197 条第 1 項に規定されている。上訴人は 2010 年 4 月 22 日に被上訴人のウェブページをはじめて知り、今後の話し合いと法的措置の依拠とするため、すぐに被上訴人の権利侵害の証拠を保存し、上訴人はその当日に公証人に公証書の作成について連絡をとった。これは台湾台北地方法院に所属する公証人〇〇〇事務所の公証書の添付ファイルがあり、証明できる。よって、上訴人の損害賠償請求権の 2 年の時効は、2012 年 4 月 21 日までであり、2012 年 4 月 21 日土曜日は法定休息日であるため、当該休息日の翌日をもってこれに代える。ゆえに、上訴人の損害賠償請求権の 2 年事項は 2012 年 4 月 23 日までである。被上訴人は上訴人が 2010 年 4 月 21 日前にはすでに損害及び賠償義務者を知っていたと抗弁したが、それが真実であるという挙証をしていないため、これを根拠とすることはできない。2. 請求者が損害及び賠償の義務者を知ってからとの主観の条件は、一回の加害行為により他人に損害を与え、その後もなお損害が継続的に発生し、その損害が分けることのできない性質の損害の積み重ねであるもの、又は 1 つの侵害状態が継続しているものの場合、それぞれ被害者が確認できる損害を知ってから、又は不法侵害行為の終結時からその時効を起算すべきである。ただ、**加害者の権利侵害行為が持続的に発生し、即ち加害の持続が途切れることがないことにより、加害の結果または損害が持続することは、各該不法侵害行為及び損害の結果が現実には各自独立して存在するうえ、互いに区別または量の分割ができる場合、被害者の損害賠償請求権はそれぞれの各損害が次々発生するのに伴い、それぞれ持続的に発生した各独立行為による損害につき、それぞれ被害者がすでに知っていて、各自その時効の起算時点を断定してから、はじめて民法第 197 条第 1 項規定の趣旨に合致するうえ、該条が法秩序の安定性及び当事者の利益均衡の両方を保護するという立法目的から逸しない**（最高法院 94 年度台上字第 148 号民事判決を参照）。このことから、上訴人が関連ウェブページ及びチラシ広告において「Tutor ABC」の文字を使用したことは、その侵害行為が継続的な行為であり、被上訴人林雅芬の上訴人宛の書簡の内容第四点の記載に基づき、被上訴人は遅くとも

2010 年 9 月に即ち上訴人が刑事告訴する前に、継続的に系争商標を侵害した。益徴 上訴人は 2012 年 4 月 23 日に本件損害賠償請求訴訟を提起したことは時効が及んでいない。」と認めた。しかし、損害賠償額の計算方法は時効となる前の 2 年以内の金額に限る。

第二節 外国企業がどのように第三者による非著名商標の先行登録を予防するか及びその対応への道

第一節で提起した各種方法は本節の類型にも適用可能であるが、本節の類型は主に国外の製造元と代理店、販売店の間で生じた契約紛争であることから、本文では製造元と代理店の間で契約を締結する際に注意すべき事項について特に論じることとする。

一、一旦製造元が代理店の登録出願に同意すると、その登録は合法となる。 たとえその後代理契約が終了したとしても、当該登録の有効性に影響しないため、当該商標につき無効審判により取り消すことはできない。

本文第五章において既に多くの実務見解を紹介したが、無効審判は、商標登録時に不登録事由があることに対して、過去に遡って取り消してその効力を失わせるものであり、一旦代理店がかつて製造元の同意を経て商標登録出願すると、即ち商標の登録が合法であるということを表すことになり、不登録事由ではない。たとえその後代理契約を終了したとしても、代理店が原契約存続中に登録した商標権に影響しない。

二、同意するか否かという事実認定にかかわる問題について、契約の条文上で明確にしなければならない

契約がその後終了したときの問題の他、実務上、契約条文の解釈では、製造元は代理店が登録出願することに同意を表示していたかどうか、という問題がよく起こる。例えば、代理店が製造元の名義で登録出願することに同意していたかどうか、あるいは代理店が自己の名義で登録することに同意していたのかということである。更に、PORTER 商標事件では、同意の範囲をかばん類の商品に限定していたかが争われている。一旦契約条文について争議が生じると、契約解釈にかかわる問題、契約解釈にかかわる事実認定について、裁判所は具体的事案によりそれぞれ異なる認定結果を下す可能性がある。したがって、製造元と代理店の間で代理販売契約を締結する時、解釈の余地を残さないように、商標出願権の約定範囲について明確に定める

べきであると建議する。

三、製造元が自ら商標登録出願を行い、代理店に再使用許諾を付与するのが望ましい

たとえ代理契約の中で契約終了後、代理店は商標を製造元に移転させて返還する義務がある旨明確に約定したとしても、製造元と代理店の間における商業的関係の不確定性により、もし関係が悪化した場合、製造元は、訴訟を起こして時間を費やしてようやく商標を取り戻すことができる。提携関係の悪化により商標を取り戻すことができないということを回避するため、製造元が商標登録出願を行い、代理店に再使用許諾を付与し、並びに使用許諾期限を明確に定めた場合、一旦使用許諾期間が過ぎると代理店は使用する権利が無くなり、製造元にとっては保障がある。

四、製造元は自ら中国語訳の商標も出願するのが望ましい

ある代理店は、商標パッケージ上に製造元の商標の他、別途登録した、製造元の商標とそっくりな中国語訳の商標と一緒に商品のパッケージ上に使用することを好む。代理関係が終了した後、代理店は製造元の商標を使用することができないが、自らの先行登録出願した中国語訳の商標に対しては合法的に所有しており、製造元がそのことを発見し抗議するというケースがある。この類型の争議も、実務上よく発生している。たとえ中国語訳の商標と製造元の商標は、称呼の類似に該当し、製造元は、取消のため無効審判手続を行うことができるが、類似には主観性があると認定され、実務上、最終的に裁判所は代理店が使用している中国語訳の商標と製造元の商標は類似を構成していないと認定し、製造元敗訴の判決を言渡したケースがある。類似の争議を避けるため、製造元は、代理店が市場にて販売している商品パッケージ及び使用している中国語訳の商標をコントロールして、契約終了後に生じる紛争を回避すべきである。

また、製造元の商標は、通常外国語であるが、台湾市場に参入した後は一般的に中国語訳が使用されている。もし代理店を頻繁に変更する場合、各代理店はそれぞれ一つの中国語訳の商標を発明し、消費者に混同誤認を生じさせやすく、中国語訳の商標経営の成果も他人に渡るということになるため、最も理想的方法は、製造元が中国語訳の商標について自ら登録出願し、代理店に再使用許諾を付与して使用させ、代理契約関係の終了後、自らに帰属させるという

ことが、比較的争議が起こらない³⁶。

五、使用許諾登記の問題

製造元が代理店に商標を使用する使用許諾を付与した後、商標の使用許諾登記を行う必要はあるのだろうか。商標権の創設については登記効力制が採用されているのとは異なり、もし商標権に登録後使用許諾等の事情が生じた場合、台湾の商標法第 39 条規定により、登記対抗主義を採用する。台湾の商標法第 39 条第 2 項では、「前項の使用許諾については、商標主務官庁に登録していないものは、第三者に対抗することができない。…」と規定されている。これまでの実務見解によれば、法律で使用許諾登記を規定していることは、効力発生要件ではなく、商標権の使用許諾は、当事者間の使用許諾の意思表示が合致した時、その使用許諾行為は既に効力が生じるということである。

実務上、長い間ずっと争われてきたのは、本条の「第三者」には一般の権利侵害行為者を含むかどうかという点である。もし商標使用許諾後に主務機関に登録を行っていない場合、ライセンシーは権利侵害行為者に対して刑事告訴の提起あるいは権利侵害行為者に損害賠償を請求する訴訟の提起ができるのか。以前、実務上では、この問題に対して意見が分かれていた。一つは、譲受人あるいはライセンシーが登記を行っていない場合、権利侵害行為者に対して権利を主張することができないという意見である。この意見については、公平交易委員会が 2008 年及び 2009 年に二件の処分を出しており、特許権の権利許諾登録を行っていないライセンシーが第三者に警告状を送付する行為は、取引秩序に影響するに足る公平さに欠けた行為にあたり、公平取引法第 24 条の規定に違反する、とした（公平交易委員会処分書の公處字第 097096、098056 号を参照）。一方で、「いわゆる「特許主務官庁に登録を行っていない場合、第三者に対抗することができない」とは、特許のライセンシーの地位を以って、その他権利許諾を受けている第三者に対して関連の特許ライセンス権利を主張することができないということを指し、如何なる第三者に対しても対抗できないということではない、…」と認定した実務見解もある（台湾高雄地方法院の 97 年度智字第 8 号民事判決を参照）。即ち、後から権利許諾を受けた者に対して対抗できないと限定されるということである。

国際上、「商標法に関するシンガポール条約（The Singapore Treaty on

³⁶ 2008/4/5 工商時報 B2 版「外商は争議を減少するため中国語の商標を出願すべき」一文を参照。

the Law of Trademarks)」が2009年3月に発効した後、既に使用許諾登記をライセンシーが権利侵害を主張するための条件としてはならないと規定されている。司法院の98年度知的財産法律座談会においてこの問題に対する共通認識があり、対抗できないのは後から権利許諾を受けた者のみに限定され、一般の権利侵害者を含まないと認定している。したがって、使用許諾登記の有無により、ライセンシーが権利侵害者に対して訴訟上において権利を主張することに影響を及ぼすべきではない。智慧財産法院102年度民商訴字第48号民事判決では「登記対抗とは、各種異なる権利間において、権利を具体的に行使するときに衝突、矛盾または互いに対立し、これに対し登記をもって権利帰属の判断基準とすることを指す。商標権について言うと、権利について複製と譲渡、譲渡と信託、信託と質権設定、譲渡と授權、信託と授權などの異なる法律行為と権利の変動において、対抗の問題が発生する可能性があるため、現行商標法第39条第1、2項の規定の趣旨は、権利侵害行為者ではなく、取引行為の第三者を保護することである。よって、上掲条文中でいう、登記されていない場合は第三者に対抗することができないとは、当事者間が商標権の譲渡、信託、授權または質権設定の権益事項について争いがあるときにはじめて適用され、如何なる第三者に対抗できないというわけではない。」と明示している。

商標権者とライセンシーの間における訴訟権帰属問題については、現行商標法第39条第6項に専属授權（専用使用権）の場合、専属被授權者は専属授權の範囲内で自らの名義で権利行使することができる。但し、契約に別途定めがある場合はその約定に従うと定められており、当事者間は商標が侵害を受けたときの権利行使の主体または訴訟の担当を別途約定することができる。非専属授權（通常使用権）の場合、非専属被授權者は現行法に基づき訴訟権がなく、別途契約で定めることができるかについては一つの問題点でもある。

第三節 どのように第三者による台湾における国外の地理表示の先行登録を予防するか及びその対応への道

国外の地理表示に関しては、現在台湾において「産地証明標章」と「産地団体商標」が出願できる。登録保護主義に基づき、保護を希望する国外の地理表示は、台湾において登録出願しなければならない。出願の要件及び手続については、本文の第六章で既に説明したので、繰り返し論述しない。

注意しなければならないのは、2012年新商標法第82条第3項の規定であ

り、TRIPS 第 24 条第 9 項で、自国が既に保護していない地理的表示に対して、台湾では保護する義務はないと規定していることに鑑み、もし外国法人、団体あるいは政府機関が産地証明標章を出願する場合、その名義が自国において法的保護を受けているという証明文書を添付しなければならない、と規定されていることである。また、第 91 条は、第 82 条第 3 項規定を準用していることから、産地団体商標の出願においても、その名義が自国において法的保護を受けているという証明文書を添付しなければならない。

また、台湾の主務機関である智慧財産局は、日本の産地に対し、照合のため既に内部リストを作成しており、もし登録出願案に日本の地理表示が含まれている場合、審査時に検索されれば拒絶する。但し、もし国外の地理表示が主務機関が調査しなかったことにより登録を受けた場合、第三者は、商標法第 30 条第 1 項第 8 号規定に規定された、商品／役務の性質、品質又は産地について公衆に誤認、誤信を生じさせる虞があるという不登録事由に違反することを以って、これに対して異議申立あるいは無効審判を請求することができる（詳細については、本文第六章を参照されたい）。

第四節 どのように商標が会社名称、商号名称、ドメインネームあるいはその他営業主体のを表彰する名称として登記されるのを予防するか

第一項 会社名称と商号名称

一、商標公開前にまず登録取得するのが望ましい

アメリカ企業インテルコーポレーション所有の、現在大衆に熟知された「迅馳」商標争議については、本文第二章で既に触れた。当該会社は、2003 年 1 月 9 日にメディアに「迅馳」、「CENTRIN」商標を公開し、同年 3 月 12 日に新製品を世に出した。被告迅馳科技股份有限公司は、三ヶ月後、即ち同年 6 月 16 日に經濟部中部事務所より会社設立登記の許可を受けた。アメリカ企業・インテルは、2004 年 12 月から 2006 年 9 月までの間にそれぞれ前記商標の登録を取得した。被告迅馳科技股份有限公司は、2004 年 10 月 25 日にアメリカ企業・インテルに書簡を送付して、「迅馳」商標に関する商業マーケティング活動を停止するよう請求した。アメリカ企業・インテルはやむを得ず、被告迅馳科技股份有限公司に対し民事訴訟を提起して、被告に「迅馳」、「CENTRIN」及び「CENTRINO」を、被告の商標文字の一部及び被告会社の中国語、英語名称の特定部分に使用することを停止するよう要求し、また、經濟部中部事務所及び經濟部国際貿易局に対して被告会

社の中国語、英語名称の特定部分をそれぞれ「迅馳」、「CENTRINO」と同一あるいは類似しない名称に変更するよう請求した。この案件では、インテルは、一審、二審、三審でいずれも敗訴判決を受けた。二審の智慧財産法院は、インテル敗訴の理由について以下のとおり判決している。

- (一) 被告は、係争商標を商品／役務に使用しておらず(即ち非商標使用)、会社名称として使用していることから、2003 年旧商標法第 61 条、第 29 条の「同一又は類似の商品／役務について、その登録商標と類似の商標を使用している」という商標権侵害要件に該当しない。
- (二) アメリカ企業・インテルが係争商標登録を取得した時点は、被告が会社設立登記をした後であり、2003 年旧商標法第 62 条の「登録商標」でなければならないとの要件に該当しない。
- (三) 被告が会社設立登記をした当時、係争商標は、まだ関連する大衆に普遍的に認識された「表示」ではなく、且つただ会社名称の表示にすぎず、これを商標使用、あるいは被告迅馳会社の営業が提供する「商品」あるいは「役務」に使用されておらず、公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号規定の「同一若しくは類似のものを使用する」という要件に合致していない。
- (四) 被告迅馳会社は、係争商標登録前に、「迅馳科技股份有限公司」という会社名称を以って、設立登記を完了させている。その後、事業主体名称の一般使用方式により、「迅馳科技」の会社名称を会社ウェブページの左上、製品写真の端に表示しているが、「迅馳科技」を商標使用としていないということは、既に前述した。「上诉人の知名商標を高度に剽窃」していないことから言えば、公平取引法第 24 条違反ではない。

本案例から、一旦商標が登録取得前に公開されると、もし他人に会社名称として先行登録された場合、その後に取り戻そうとしても極めて困難となる。

一般的に、会社設立登記の申請には 1、2 ヶ月が必要であるが、商標登録出願登録には約八ヶ月必要であり、もし商標についての戦略をしっかりと立てずにまず公開した場合、ある大企業にとっては努力しても結果が得がたい高望みの対象となるのは避けられず、以後の処理は相当厄介となる。

二、少なくとも商標登録を取得して、商標法により迅速な権利主張を確保することができる。

商標法第 70 条では、他人の商標登録を会社名称、商号名称、ドメインネーム等にすることを商標権侵害とみなすと規定しているが、その保護客体は「他人の著名な登録商標」と明文で規定されており、登録保護主知を基礎とし、かつ 2012 年の改正後は「著名商標」のみに限られている。商標が既に登録され、かつ著名である事情下においてのみ、商標法第 70 条の保護を援用できる。したがって、商標登録の取得は、商標が他人に会社名称あるいは商号名称等として冒認された時に対応して救済を受けるのがセオリーである。

三、民事訴訟の提起あるいは公平交易委員会への告発提起という救済方法を採り得る

実務上、この類の多くの案件では民事訴訟を提起して、被告に二度と係争商標の中の文字を会社名称の特定部分に使用してはならないこと、並びに会社名称変更登記を行うよう要求する。その請求権の基礎は多くは商標法第 70 条及び公平取引法の規定である。会社名称変更登記に関する部分については、原告が勝訴判決を獲得した後もなお被告が会社変更登記を行わない場合、本文の第三章でも触れたとおり、公司法はすでに改正され、解散命令事由を増設し、もし被告の敗訴が確定してもなお会社名称変更登記を行うことを拒否した場合、解散を命じることができる。

また、もし公平取引法が規定する要件に合致する場合、公平交易委員会に対し告発を提起することができ、公平交易委員会は期限を定めて改善を命じ、並びに処罰することができる。例えば、「台糖白甘蔗養生涮涮鍋」事件では、公平交易委員会に使用停止を命じられ、並びに NT\$500 万円の罰金に処された。

第二項 ドメインネーム及びその他営業主体を表彰する名称

商標が第三者にドメインネームとして登録された場合、以下数種類の方法で処理できる³⁷。

一、裁判所に民事訴訟を提起する

商標法第 70 条規定により、登録商標が他人にドメインネームとして登録された場合、権利侵害とみなし、商標権者は侵害排除及び損害賠償を請求す

³⁷ 財団法人台湾インターネット情報センタが編著した「台湾網域名称爭議案例精選」を参照。

ることができる。また、もし当該商標が公平取引法の関連規定に合致する場合、公平取引法を請求権の基礎として、侵害排除及び損害賠償を請求することもできる（本文第七章第二節を参照）。

二、仲裁

仲裁もよく用いられる紛争解決機能の一つである。もし当事者間で仲裁協議が締結されれば、仲裁法の関連規定により、仲裁を申請して、侵害排除及び損害賠償を請求することができる。

三、公平交易（取引）委員会への告発

もし公平取引法が規定する要件に合致する場合、公平交易（取引）委員会に告発を提起することができる。公平交易委員会は、法により違法行為の停止を命じるほか、併せて処罰する。

四、ドメインネーム争議処理機構に訴えを申し立てる

現在、台湾では「.tw」のつくドメインネームは「台湾網路資訊中心（台湾インターネット情報センター）」によって管理されている。「台湾網路資訊中心」がドメインネームの登録を受理する時、先願先発給の原則を採用しており、ドメインネームの使用者と「台湾網路資訊中心」の間にはドメインネーム使用契約が存在する（台北地方法院の97年度智字第18号判決を参照）。使用者間のドメインネーム使用の紛争を有効に処理するため、「台湾網路資訊中心」は「網域名称争議処理辦法（和訳：ドメインネーム争議処理規則）」を定めて、ドメインネーム争議処理システムを構築しており、並びに「財団法人資訊工業策進會科技法律研究所」及び台北弁護士会の二機構に争議の処理を委託している（ただその内の一方にのみ訴えを申し立てることができ、重複して申請することはできない。）。「網域名称争議処理辦法」第5条規定により、訴えの申立人は、登録者のドメインネーム登録に以下事情があることを理由として、争議処理機構に訴えを申し立てることができる。

- 一、ドメインネームが、訴えの申立人の商標、標章、姓名、事業名称あるいはその他標識と同一あるいは類似しており、混同を生じさせる場合。
- 二、登録者がそのドメインネームにつき権利を有していない、あるいは正当な利益を有していない場合。
- 三、登録者が悪意でドメインネームを登録あるいは使用している場合。

当該規則第4条規定により、争議処理機構は、ドメインネームの取消あるいは移転を決定することができる。徒に時を費やして長引く訴訟に比べ、当該争議の仕組みは、迅速であり且つ費用も安い。また、当該争議処理の仕組みは、性質上、訴訟外の紛争解決にあたり、もし利害関係人の間においてなお不服がある場合、別途裁判所に訴訟を提起することもでき、当該争議処理決定書は裁判所を拘束しない(台湾高等裁判所の97年度上字第126号編決を参照)。しかしながら、実務の現状から見ると、裁判所がドメインネーム争議処理機構が下した決定を取り消すことは少ない。ここで、読者の参考として供するため、ドメインネーム争議処理機構の決定書を要約する。

審決事件番号	「財団法人資訊工業策進会科技法律中心」専門家グループの決定書 案件番号：STLC2007-015		
当事者	申立人 アメリカ企業グーグル (Google, Inc.) 登録者 智合數位資産管理有限公司	決定期日 紛争類型	2007/11/28 ドメインネーム争議
紛争対象	係争商標(名称) googlemap.com.tw	係争商標(名称) Google	紛争状態 未確定
判決主文	前述の分析を総合すると、専門家グループは、本案件申立ては「処理規則」第5条の要件を充たすと認定する。したがって、訴えの申立書の中で請求された救済方法により、係争ドメインネームを申立人に 移転 することを決定する。		
決定要約	4 本案事実 4.1 申立人 (『GOOGLE, INC.』) は、世界最大手のサーチエンジンサプライヤーであり、『Google』は申立人の会社名称の内の特定部分であり、並びに申立人が所有する著名商標である。申立人は『google』をドメインネームの主要部分としており、世界各地で『google』をドメインネームの主要部分として現地化のウェブサイトを設定している。申立人は、『Google』によりサーチエンジンサービスを世界中で知られている他、更に『Google maps』、『Google Earth』、『Google SketchUp』、『Google Moon』、『Google Mars』等、系列のオンラインサービスを提供している。4.2 『Google Maps』は、局部の詳細な衛星写真を含む、各種地図サービスを提供するものであり、2005年6月20日に市場に出た後、Google Maps がカバーする範囲は、当初のアメリカ、イギリス及びカナダから世界各地に拡充され、更に全世界で最も著名な電子地図である。同時に、申立人は、台湾地域では『googlemaps.com.tw』、アメリカ地域では「googlemaps.com.」等のように、全世界で『googlemaps』をドメインネームの主要部分として現地化のウェブサイトを設定している。4.3 登録者智合數位資産		

管理有限公司は2005年12月1日に台北市政府より設立許可を受けており、その営業項目は、仲介サービス業、管理顧問業、建築経理業、工商業調査サービス業、投資顧問業、情報ソフトウェア業、資料処理サービス業、電子情報供給サービス業及び知的財産権業である。登録者智合數位資産管理有限公司は、JAKE WANG 王氏名義で2007年7月25日に台湾網路資訊中心（TWNIC）に google.com.tw のドメインネームを登録し、並びに2007年8月7日に納付し、有効期日は2008年8月7日までである。**7 決定理由 7.3 係争ドメインネームは申立人の商標と同一あるいは類似しており、混同を生じさせるかどうか。**

7.3.1 処理規則第5条第1項第1号規定の「ドメインネームが、訴えの申立人の商標、標章、姓名、事業名称あるいはその他標識と同一あるいは類似しており、混同を生じさせる場合。」とは、ドメインネームと申立人の商標、事業名称等標識が同一あるいは類似しており、それにより混同を生じさせることを指す。ドメインネームと申立人の商標あるいは事業名称が同一あるいは類似しており、混同を生じさせるという事情は、当事者の「営業項目」あるいは商標権が指定する「商標類別」とは関係がない。もし係争ドメインネームが、全体観察方法により、外観、観念あるいは称呼上、同一あるいは類似しており、一般の普通知識経験を有するインターネット使用者が通常の注意を払い、混同誤認の虞がある場合、当該要件を構成すると認定する。申立人の商標が「著名商標」であるか否かについては、問わない。**7.3.2** 本案については、係争ドメインネーム系（googlemap.com.tw）の中の主要部分「googlemap」と申立人が経営する「googlemaps.com」、「googlemaps.com.tw」等のドメインネームは、主要部分において末尾に「s」のアルファベットの有無の差だけであり、ただ単数、複数の差にすぎず、一般の消費者とインターネット使用者にとって、その主体性について分別することができない。登録者は当該ドメインネームを利用してウェブサイトを構築しており、インターネット利用者に当該ウェブサイトと申立人にある程度の関連性があると誤解し、インターネット使用者に混同を生じさせる状況がある。**7.3.3** 当事者双方が提出した証拠及びその他一切の資料を参照すると、専門家グループは、登録者のドメインネームと申立人の商標は類似しており混同を生じさせる虞があり、「処理規則」第5条第1項第1号に規定された要件に該当する。**7.4 註登録者は係争ドメインネームにつき権利あるいは正当な利益はないのか。7.4.5** 上述を総合すると、登録者は当該ドメインネームの権利あるいは正当な利益を有すると即時に且つ積極的に主張していないことから、専門家グループは当該ドメインネームに対する当該ドメインネームの権利あるいは正当な利益を有していないと認

定する。**7.5 登録者は悪意で係争ドメインネームを登録あるいは使用したか。****7.5.7** 次に、登録者は、権利あるいは正当な利益を有していない係争ドメインネームを以って登録申請をしており、客観上、申立人の著名な「googlemaps.com」、「googlemaps.com.tw」ウェブサイト、「Google」及び「Google maps」商標の高度な識別性を弱めており、更に、インターネット使用者に係争ドメインネームを代表するウェブサイトこそ申立人のウェブサイトであると誤解させる可能性があり、登録者の不当使用により申立人の商業的名誉を傷つけており、インターネット上の情報交流の機会を逸しており、処理規則第5条第3項第4号の「インターネット利用者に登録者のウェブサイトあるいはその他オンライン IP を閲覧させて、申立人の商標、標章、姓名、事業名称あるいはその他標識と混同、誘引、誤導を生じさせる意図がある」という事情があるのは明らかである。**7.5.8** 前述を総合すると、専門家グループは、登録者は係争ドメインネームを悪意で登録あるいは使用している認定する。

本案件は、智合數位資産管理有限公司がその後台湾台北地方法院にドメインネームの合法的権利に係る確認訴訟を提起したが、台湾台北地方法院の97年度智字第18号判決で棄却された。

第十章 結論

商標出願の費用は、その他のマーケティングコストより低いですが、未然に防いでおらず訴訟となれば、かかる時間も費用も計算しがたい。よって、商標が先取り登録されたことにより派生する訴訟は、先取り登録された商標を取消す行政訴訟の外、先に市場入りするために生じる民事権利侵害訴訟が含まれることが考えられる。この部分につき、訴訟費用以外にも多額な損害賠償がかかる虞がある。さらには、商標公益の性質により、商標権利侵害の刑事訴訟により牢獄入りしなければならないリスクがある。企業にとって、訴訟のコスト又は損失は予期できる範囲かもしれないが、短期間内では解決できない商標問題が、市場入りするタイミングを逃してしまうことのほうが大きい。

しかし、悪意に先取り登録する者に対して、台湾商標法により、登録できない事由につき、異議若しくは無効審判を申立、違法に登録した商標を取消すことができる。但し、商標権者は異議若しくは無効審判の申立期日を超過しないよう、随時主務機関が公告した商標に留意し、使用証拠を保存し、商標紛争の必要に応じるべきである。当該使用証拠には日付、商標図柄、商標権者の表示又はその他識別することができるものがなければならない。ただ、本文各章からも分かるように、実務上、当該条項の構成要件の適用については、いまだ覆うの紛争があり、紛争のタイプが多様化しているため、法律では列挙しきれず、当然異議や無効審判の不確定性を増やしている。

6年以上も訴訟が続いた米企業ケンタッキーフライドチキン国際持株会社（以下、「KFC」という）が台湾企業吮指王^ㄟ拉脆雞股份有限公司（以下、「吮指社」という）と「吮指王」商標の紛争は、最後に KFC が「吮指」商標を取り戻すことができなかったが、十分参考にする価値がある。KFC は 1999 年に「吮指原味雞（lick finger original taste chicken）」を発売したが商標出願はしておらず、2002 年に台湾企業吮指社が「吮指王」をフライドチキン等を指定商品として出願登録し、智慧財産局に登録を許可された。KFC は当時商標法第 37 条第 7 号及び第 14 号（現行商標法第 30 条第 1 項第 11 号及び第 12 号に相当）に基づき、「吮指（指まで舐めちゃう）」は KFC の著名な商標であると異議を申立て、智慧財産局は、「吮指王」商標は著名商標「吮指」と類似しているので、「吮指王」商標を取消した。これを受け、吮指社は訴願を申立てた。高等行政法院 93 年訴字第 885 号判決により、KFC は「吮指」を商標として使用していないので、係争商標は著名商標を構成しない、よって、智慧財産局の処分を撤回すると言い渡し、智慧財産局は再び「吮指」商標の登

録を許可した。その後、商標法の法改正があり、智慧財産局は旧商標法第 37 条 14 号及び新商標法第 23 条第 1 項第 14 号をもって「吮指王」商標を取消し、吮指社は再び訴願を申立てた。台北高等行政法院は 96 訴字第 313 号判決で KFC が使用する「吮指雞餐」の「吮指」の 2 字は、消費者がその商品/役務の出所を表彰する標識と認識していないので、「吮指雞餐」はただメニューの特定の名称にすぎず、KFC が「吮指」の 2 字を商標として使用していると認定することができない。よって、本条に定める先使用の要件に該当しないとして、原処分を取消した。KFC は最高行政法院に上訴したが、最高行政法院は台北高等行政法院の見解を維持し、上訴棄却が確定した。。

ケンタッキー・フライドチキンはみんなが知っている食品であり、その「吮指原味雞」は消費者がオーダーするときのメニュー名であり、商標出願をしなかったため、台湾企業に類似の名称で類似商品を出願登録され、異議手続きにおいても当該商標を登録することができなかった。もし、はじめから KFC が「吮指原味雞」につき商標出願していれば、このような事態にはならず、また、ここ数年においてかかった訴訟費用、コストは数知れず、また、いつ終わるかも分からないというようなことはなかった。

商標の先取り登録問題は、各企業の抱える悩みの種であるが、他の法律問題に比べると、容易に回避することもできる。他の法律問題の不確定性と比較すると、商標問題は単純であり、台湾で商標登録を取得すれば、当該商標を使用するのは原則的に正当な権利行使であり、当該商標が取消されるまで、商標権者は権利侵害を構成するリスクはない。よって、商標の保護も商標登録さえすれば比較的簡単に行うことができる。

特殊な地理的表示の保護については、「産地証明標章」と「産地団体商標」制度があり、海外の地理表示を保護する場合、できるだけ早く台湾で登録出願すべきである。

また、情報が発達した今日では、秘密保持は以前よりも困難であり、どんなに田舎でも、インターネットを通じて情報を広めることができるため、世界で名を馳せようと試みるグローバル企業は、先を越されぬよう、商標が公開される前に先に商標出願し、未然を防ぐのが上策である。

報告書付録

付録 1. 台湾商標法第 30 条第 1 項第 11 号著名商標保護に関する審査基準

付録 2. 証明標章、団体商標及び団体標章に関する審査基準

付録 3. 商標法改正草案の総説明

付録 1：台湾商標法第 30 条第 1 項第 11 号著名商標保護に関する審査基準

2007 年 11 月 9 日經濟部經授智字第 09620031170 号制定公布

2012 年 4 月 20 日經濟部經授智字第 10120030550 号改正公布

2012 年 7 月 1 日発効

1. 前書き

著名商標の形成には莫大な費用、精力及び時間が投入されており、商標権者の努力の賜物を保護し、他人が勝手に著名商標の信用・名声及び識別性に便乗するのを防止するため、著名商標に対し、一般的な商標よりさらに効果的な保護を与える必要がある。従って、各国の法律又は国際公約では、著名商標に対する保護は一般的な商標に比べより強化された規定が提供されている。台湾の商標法も例外なく、著名商標に対する保護を強化するため、第 30 条第 1 項第 11 号に他人による登録を消極的に防止する規定を設けている外、同法第 70 条第 1 号及び第 2 号にも他人による登録を積極的に阻止する規定を設けている。本基準は、商標登録出願及び異議申立、無効審判の段階において、係争商標¹の出願登録が商標法第 30 条第 1 項第 11 号の規定に違反するか否かを如何に審査するかについて設けたものであり、第 70 条第 1 号及び第 2 号でいう権利侵害と見なす認定は、司法機関の職掌に属され、本基準²において討論する範疇ではないことを合わせて説明する。

著名商標に対する保護とは、著名商標が表彰する出所との混同誤認を引き起こす虞を防止する外、著名商標が希釈化（ダイリューション）より減損されることを避けるため、著名商標自体の識別性及び信用・名声をも保護しなければならない。2003 年に商標法の改正が行われる前、著名商標の保護は改正前商標法第 37 条第 7 号に規定されており、「商標図案が他人の著名商標又は標章と同一又は類似し、公衆に混同誤認を生じさせる虞があるもの」は、登録出願を受けることができない。前項条文では、「混同誤認の虞」にのみ言及し、「著名商標の識別性又は信用・名声を減損させる虞」という文言が記載されていないが、著名商標に対する保護を強化するため、著名商標が表彰する出所と混同誤認を引き起こす虞、あるいは著名商標の識別性又は信用・名声を減損させる虞は実務上一律「混同誤認の虞」に含まれている。しかしながら、上記の二種類の保護はそれぞれ異なる理論基礎及び適用範囲があり、区別する必要がある。従って、2003 年改正後の商標法第 23 条第 1 項第 12 号では、「混同誤認の虞」

¹ 本基準にいう「係争商標」とは、登録出願中の商標及び紛争が生じた登録商標を含む。

² 2004 年 5 月 1 日に公布された「著名商標又は標章に関する認定要点」は内容が本基準に含まれているので、以降適用しない。

及び「著名商標又は標章³の識別性又は信用・名声を減損させる虞」の二つの態様をそれぞれ前段、後段に規定している。現行商標法第 30 条第 1 項第 11 号の規定は改正前の商標法第 23 条第 1 項第 12 号を移動させたものであり、内容は変わらない。

第 30 条第 1 項第 11 号の前段では、商標が他人の著名商標又は標章と同一又は類似し、公衆に混同誤認を生じさせる虞があるものは、登録出願を受けることができないと規定している。この規定の内容から、同条項第 10 号と同様に、いずれも関係消費者に商品／役務の出所を混同誤認させる虞を避けるためにあることが分かる。上記二号の規定の関係性については後に説明する。

第 30 条第 1 項第 11 号の後段では、商標が他人の著名商標又は標章と同一又は類似し、著名商標又は標章の識別性又は信用・名声を減損させる虞があるものは、登録出願を受けることができないと規定している。この規定の趣旨は著名商標と特定の商品／役務の出所のつながりが減損されることにより、著名商標の識別性を希釈する又は著名商標の信用・名声に損害を生じさせることを防止することにある。

第 30 条第 1 項第 11 号における前段と後段の規定は、それぞれ異なる理論基礎及び立法趣旨を有しているため、本基準を定め、案件審理の依拠とする。

2. 第 30 条第 1 項第 11 号前段規定の適用

商標の最も基本的な機能は商品／役務の出所を区別することにあるため、伝統的な混同誤認の虞に関する理論はこれを元に、商品／役務の出所が混同誤認を生じさせうる様々な参酌要素を検討しており、各国の商標法も商標の商品／役務の出所を識別する機能を確保することを主な趣旨の一つとしており、消費者の利益を保護している。又、関係消費者が両商標が表彰する商品／役務の出所について同一の出所に由来すると混同誤認する虞がないものの、両商標には協賛関係、従属関係又は連結関係にあると連想させる場合、台湾では実務上、それを混同誤認の虞があると認めている。従って、いわゆる関係消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとは、商標が消費者に与える印象が、関係消費者に商品／役務の出所を混同誤認させうることを指し、異なる出所の商品／役務を同一の出所に由来すると誤認し、又は両商標の使用者の間に関係企業、ライセンス関係、フランチャイズ関係若しくはその他の類似関係があると誤認する状

況が含まれる⁴。

「混同誤認の虞」に関する規範は商標法第 30 条第 1 項第 11 号の前段及び同条項第 10 号に規定されており、それぞれ保護する客体が異なる。第 11 号前段規定が保護する客体は著名商標であるのに対し、第 10 号規定が保護する客体は登録商標又は先願商標である。同一用語は同一内容という法理に基づき、該当二号の規定が「混同誤認の虞」を判断するにあたって、一致性を持つことは当然である。従って、第 30 条第 1 項第 11 号の前段に規定されている「混同誤認の虞」の判断は、2004 年 5 月 1 日に公布された「混同誤認の虞」に関する審査基準を援用することもできる。

商標法第 30 条第 1 項第 11 号の前段規定の趣旨は、著名商標を混同誤認の虞から免れるように保護することにあり、且つ当該規定に違反するか否かの最終的な考量基準は、関係消費者をして混同誤認するか否かにかかるため、先ず第 30 条第 1 項第 11 号前段規定する保護客体、即ち拒絶査定又は紛争にかかる商標（以下、係争商標という）が著名商標であることを説明してから、関係消費者に混同誤認させるか否かを判断する際の参酌要素を説明する。

2.1 商標は著名商標である場合

2.1.1 定義

著名商標とは商標が表彰する識別性及び信用・名声が消費者に熟知されるものを指す。ただ、商標の著名度には高低の差があり、商標が表彰する識別性及び信用・名声が既に「一般消費者」に広く認識されている場合、当該商標は比較的高い著名性を有している。商標が表彰する識別性及び信用・名声が、特定の関係商品市場において「関係消費者」に広く熟知されているものの、「一般消費者」に広く認識されていることが証明されていない場合、当該商標の著名度は比較的低い。然るに、商標の著名度の高低に関わらず、商標が表彰する識別性及び信用・名声が既に「関係消費者」に広く認識されていれば、該当商標

⁴ 2004 年 5 月 1 日に公布された「混同誤認の虞」に関する審査基準は、混同誤認の類型において、混同誤認の類型には商品／役務に関係消費者が二商標の出所が同一であると誤認する場合、及び関連する消費者が二商標が同一商標であると誤認しないが、二商標に係る商品／役務が出所が同一のシリーズ商品／役務と誤認する可能性が極めて高い場合、又は二商標の使用者の間に関係企業、ライセンス関係、フランチャイズ関係又はその他の類似関係があると誤認する場合が含まれると説明している。

を著名商標として認定するに足る。従って、本法にいう著名とは、関係事業又消費者に広く認識されていることを認定するに足る客観的な証拠があることを指し、WIPO の著名商標の保護に関する聯合覚書と同様に、商標が表彰する識別性及び信用・名声が「関係」事業又は消費者に広く認識されていれば、当該商標を著名商標として認定するに足り、商標法における著名商標の保護に関する規定によって保護を受けることができる。

又、関係事業又は消費者とは、商標が使用されている商品／役務の取引範囲を基準としており、以下の三つの状況が含まれているが、これらに限られない。

1. 商標を使用する商品／役務の実際又は可能な消費者
2. 商標を使用する商品／役務の販売ルートに関わる者
3. 商標を使用する商品／役務を経営する関係業者

この外、商標が上記の中の一つの関係事業又は消費者に広く認識されている場合、当該商標を著名商標と認定すべきである。更に、係争商標が著名であるか否かは、商標法第 30 条第 2 項の規定により、判断時点は係争商標の登録出願時を基準とすべきである。

2.1.2 著名商標の認定

商標が著名であるか否かは、国内の消費者の認識を基準とすべきであり、又、国内の消費者が当該商標の存在を広く認識するようになったのは、通常当該商標が国内において広く使用されていた結果である。従って、商標が著名であると主張しようとする者は、原則として当該商標の国内使用の関係証拠を提出しなければならない。但し、仮に当該商標が台湾にて使用したことがない、又は台湾で実際に広く使用されていなくても、当該商標が海外で広汎な使用によって築かれた知名度が既に台湾に及ぶと示す客観的な証拠資料があれば、当該商標を著名商標と認定することができる。商標の知名度が台湾に及ぶか否かについて、当該商標を使用している地域範囲が台湾と密接な関係があるか、例えば、経済貿易、観光旅行が頻繁に行われているか、又は文化、言語が類似するか等の要素を総合的に判断することができる⁵。

⁵ 例えば、2005 年 12 月 30 日台北高等行政法 93 年度訴字第 4268 号では、次のように指摘している。

当該商標の商品が台湾で販売した新聞雑誌に幅広く報道された、又は当該商標が中国語ウェブサイトで幅広く、頻繁に検討されたこと等も、当該商標が台湾で著名商標か否かの参考要素とすることができる。

また、商標が台湾で出願したか否か又は登録したか否かは、著名を認定する前提要件ではなく、パリ条約第 6 条第 2 号の規定に基づき、登録していない著名商標でも保護しなければならない。台湾は WTO の加盟国であるので、TRIPS 協定第 2 条の規定によりパリ条約の当該規定を遵守する義務がある。よって、商標法第 30 条第 1 項第 11 号前段の規定が保護する著名商標は、登録済み及びまだ登録していない著名商標を含まなければならない、即ちたとえ係争商標がまだ登録していない著名商標であっても、第 30 条第 1 項第 11 号前段の規定する保護客体となることができる。よって、当号前段及び同条項第

「アンパンマン」（中国語訳は麵包超人）は日本籍画家柳瀬嵩先生が創った知名な漫画・アニメキャラクターであり、1977 年から「アンパンマン」及び「アンパンマン+アンパンマン図」等の系列商標図案をもって日本で商標登録を行った（詳細は参加人異議申立書の添付資料 5 を参照）。参加人は 1988 年にアンパンマンのアニメ放送権及び商品化のライセンスを取得して以来、日本各地のテレビチャンネルでアンパンマンのアニメを放送し、劇場版のアンパンマンアニメ及びそのアニメビデオ、VCD、CD 等の関連商品を相次いで市場に出し、他の業者（例えば、株式会社不二家、株式会社バンダイ等）に授権し、アンパンマンの周辺商品を製造販売させた（文具用品、玩具、衣服及び食品等）。以上につき、参加人が異議申立時に提出したライセンス契約書、争う商標に係る登録資料、テレビ番組表、関連する絵本、文具、玩具等の周辺商品のカタログ等の証拠資料のコピーが原処分ファイルにあり、係争商標出願日の 2001 年 11 月 13 日よりずっと前から、争う商標が既に日本において高い知名度があると認めるのに足る。更に、参加人が提出した国内における争う商品のマーケティング資料によると、異議申立書添付資料 9 の 1992 年から 2002 までの訪日台湾人観光客数の統計資料は、1992 年から毎年訪日する台湾人観光客の数が凡そ 60、70 万人であることを示している。又、異議申立書添付資料 10 のライセンス契約書は、参加人が 1999 年 4 月から Turner Entertainment Networks Asia, Inc. と契約し、国内有線テレビチャンネル（TNT & Cartoon Network Asia）でのアンパンマンアニメ放送を授権していることを証明することができる。又、異議申立書添付資料 12 の台湾で日商株式会社不二家のアンパンマンシリーズ商品を販売した統計資料によると、1998 年 4 月から不二家が相次いでアンパンマンのチョコレート等の商品を台湾に輸入し販売を行っている。又、異議申立書添付資料 14 の内容を見ると、1998 年から「アンパンマン」及びその周辺商品はインターネット上において熱烈に討論されるようになり、セレクトショップでもアンパンマンの周辺商品の輸入販売している。以上の証拠資料と日本と台湾はが地縁において密接な関係にあり、両国間におけるビジネスと旅行の往来が頻繁であり、情報の流通が迅速で且つ便利であるため、日本で使用された証拠資料が、台湾域内関係事業又は消費者に認識されやすい状況等を参酌し、争う商標が表彰する信用・名声が係争商標登録出願の 2001 年 11 月 13 日前から、既に関係事業及び消費者に普遍的に認識され、著名商標の程度に達する…」。

10号に規定する「同一又は類似の商品／役務における他人の『登録』商標又は『先に出願された』商標と同一又は類似であり、関連する消費者に混同誤認を生じさせる虞があるものは、登録を受けることができない。」に該当するとき、両者最大の違いは、係争商標は台湾でまだ出願していない又は登録していないときには、第30条第1項第11号前段の規定の適用のみを主張することができ、同条項第10号の規定の適用を主張することができない。

2.1.2.1 著名商標を認定する参酌要素

著名商標の認定はケースバイケースであり、下記著名であると認定するに足る参考要素を参酌して判断しなければならない。

1. 商標識別性の高低

商標の識別性が高ければ、消費者に深い印象を与え、関連業者又は消費者が一般的に熟知する著名商標と成り易い。例えば識別性が多い創造的な商標は、任意的な商標より幅広く関連業者又は消費者が一般的に熟知する著名商標となりやすい。

2. 関連業者又は消費者が商標を認識する程度

関連業者又は消費者が商標を認識する程度は、関係証拠で証明しなければならない。市場調査又は意見調査の資料があれば、関連業者又は消費者が商標を認識する程度 of 関係証拠とすることができる。

3. 商標の使用期間、範囲及び地域

商標の使用期間、範囲及び地域等の証拠資料を提出することにより、商標が関連業者又は消費者が一般的に認識する著名程度に達したか否かを推論することができ、これは商標権者が実際に従事している商業活動を重視する。通常には、商標の使用期間が長く、範囲及び地域が幅広ければ、当該商標は関連業者又は消費者が一般的に熟知する程度に達する可能性が高い。

4. 商標の宣伝期間、範囲及び地域

商標の宣伝期間が長く、範囲及び地域が幅広ければ、当該商標は関連業者又は消費者が一般的に熟知する程度に達する可能性が高い。但し、商標

の宣伝程度が非常に集中且つ幅広く、例えば広告、宣伝又は電子媒体(インターネットを含む)により全国的に集中して掲載、放送すれば、商標宣伝期間が長くなくとも、当該商標は関連業者又は消費者が一般的に熟知する程度に達しうる。

5. 商標の出願及び登録の期間、範囲及び地域

著名の認定について、係争商標権者は、通常に係争商標を実際に使用している証拠を提出する外、国内外の関係登録資料を証拠として提出している。商標が世界各地で出願又は登録されたか、その登録の数量と期間は、当該商標が著名商標であるのか否かを認定する一つ参酌要素とすることができる。商標が世界各地において出願又は登録の取得がもっと多く、期間が長ければ、当該商標は市場において広く使用されている証拠とすることができる可能性が高く、さらには当該商標が関係業者又は消費者に一般的に認識される著名の程度に達したと認定される可能性が高い。

6. 商標の権利行使に成功した記録。特に行政機関又は司法機関によって著名であると認定された場合を指す。

商標がその権利行使に成功した記録とは、例えば異議審定書、無効審判書、訴願決定書又は裁判所判決書により著名であると認定された場合。また、この要素を考量するに当たり、その権利行使に成功した時点を留意しなければならない。著名商標の著名性は時間とともに変化するもので、権利行使に成功した時点と処分の時点がかけ離れている場合、例えば行政又は司法機関が著名商標であると認定した時点から処分時点まですでに3年過ぎた場合、この時まだ著名商標と認定できるのかについて、その他関係証拠を参酌して判断しなければならない。

7. 商標の価値

原則として、商標の価値がより高ければ、当該商標は関連業者又は消費者に一般的に認識される可能性がより高い。

8. その他著名商標であると認定するに足る要素

上述各項著名商標を認定する参酌要素は著名であるか否かを認定する例示であり、列举要件ではなく、且つ個案において、上述の参酌要素を全て提出する必要はなく、個案の具体的な状況により、著名の参酌要素を判断に足るかを考量すべきである。

2.1.2.2 著名商標を認定する証拠

前述著名であると認定するに足る参酌要素を判断するにあたり、以下の証拠により証明することができる。

1. 商品／役務に係るレシート、販売記録書類、輸出入書類及び販売高、市場占有率、マーケティング統計明細等の資料。
2. 国内外の報道記事、雑誌又はテレビ等マスメディアにおける広告資料。広告紙面の大きさ、金額、数量、広告放送依頼書、テレビ広告放送監督記録表、車両、バス停、MRT駅、高速道路広告及び看板等証拠資料が含まれる。
3. 商品／役務の販売拠点及びその販売ルート、場所の配置状況、例えばデパート、チェーン店又は各地の販売コーナー及び時間等の資料。
4. 商標の市場における評価、鑑定価格、販売額ランキング、広告額ランキング、営業状況等の資料。例えば国内外において公信力のある新聞雑誌が調査した全世界100大ブランドランキング、台湾において最大価値をもつトップ10ブランド資料、各類別の商標商品に対する顧客の満足度調査、又は中国語ウェブサイトでの討論及びネット評価などの証拠資料。
5. 商標の使用開始時期及び継続使用していること等に関する資料。例えば会社の歴史沿革及び紹介、広告看板設置日付等の証拠資料。
6. 商標が国内外で登録されていることを証明する書類。例えば登録証又は世界各国登録一覧表など。
7. 公信力のある機構が発行した関連証明書類又は市場調査報告等の資料。
8. 行政機関又は司法機関が下した認定の関連書類。例えば異議審定書、無効審判書、訴願決定書又は裁判所判決書等。
9. その他商標が著名であることを証明できる資料。例えば国内外の展覧会、展示会に展示された商品又は促進サービス等の証拠資料。

前記商標の使用証拠は、その図案及び日付の標示又はその使用した図案及び日付を識別できる証拠資料を有すべきであり、国内に限らない。ただ国外の証

拠資料でも、台湾の関連業者又は消費者が当該商標を知っているか否かにより判断しなければならない。また、かつて証拠を提出し、且つ著名商標であると認定されたものは、商標権者に同一の証拠を提出するよう要求しなくてもよい⁶。しかし、事例審査において必要であれば、商標権者に関係証拠を再度提出するよう要求することができる。例えば、前案において係争商標が著名であると認定したが、前案と後案が比べたら、後案の両当事者の商標の類似の程度が比較的低い、又は商品／役務の類似程度が比較的低いため、要求される著名の程度は前案より高いはずであり、そうでなければ混同誤認させる虞があると認定する可能性がない。よって、商標権者により多くの関係使用証拠を提出して証明するよう要求することができる。

2.2 関係公衆に混同誤認させる虞があると判断するための参酌要素

前述のとおり、第 30 条第 1 項第 11 号前段及び同条項第 10 号は全て「混同誤認の虞」に関する規定であり、その立法主旨は関係消費者が商品／役務の出所に対して混同誤認の虞を生じさせないためにある。従って第 30 条第 1 項第 11 号前段の規定に該当するとき、混同誤認の虞があるか否かを判断するための参酌要素及び各参酌要素の内容について、例えば商標識別性の高さ、商標が類似しているか及び類似の程度、商品／役務が類似しているのか及び類似の程度、先出願の権利者の各業種経営の状況、関連する消費者が各商標に対する認識程度等は、同条項第 10 号と同様に前掲「混同誤認の虞」の審査基準を援用することができる。

この外、混同誤認の虞の理論は混同誤認の虞を判断する各項参酌要素間における相互関係を認めており、例えば、商標の著名度が高い場合、商標/役務の類似程度が比較的低くても、混同誤認が生じやすい虞があると判断される。

また、当該規定は同条項第 10 号の規定と同様に商標の類似要件について述べているが、商標の類似は一つ混同誤認の虞を判断する参酌要素の一であり、条文中で特別この参酌要素を構成要件としたのは、商標の類似は混同誤認の虞が生じる可能性が高いからであるが、絶対に必然ではなく、例えば、両商標は既

⁶例えば、2007年5月15日付中台異字第G00951360号商標異議審定書によると、異議申し立て者が送付した中台異字第G00931535号商標異議審定書及び中台評字第H00950188号商標無効審判書の証拠資料により、争う登録商標第835816号「桑瑪克」、第835817号「SUN MARK」及び第838145号「永翊貿易有限公司標章」等の商標を著名商標と認定した。

に市場で長く存在しており、且つ全て商品／役務に係わる消費者に熟知され、区別することができるので、混同誤認の虞がないといったように、その他重要な原因が存在する可能性がある。よって混同誤認の虞を判断するとき、存在する関係要素を合わせて考量して判断することにより、混同誤認の虞があるか否かを比較的確に判断することができる。

3.第 30 条第 1 項第 11 号後段の規定の適用

第 30 条第 1 項第 11 号「著名商標又は標章の識別性又は信用・名声を減損する虞がある」との規定の主旨は、著名商標の識別性又は信用・名声が減損する虞を防止することにある。伝統的な混同の虞があるという理論の範囲には、先取り登録の商標との協賛関係、従属関係又は連繋関係の連想が含まれているが、係争商標の登録が関連消費者に混同誤信の虞を生じさせるまでいたらなくとも、著名商標自身の識別性又は信用・名声を減損する可能性がある場合につき、国外の法律を参酌すると全て商標希釈化理論の範囲に属するため、特別に混同誤信の虞及び商標希釈化の理論体系を明確にする。原則として、著名商標自身の識別性又は信用・名声の希釈とは、著名商標に対するより高い基準の保護であり、他人が同一又は類似する商標を登録出願し、関係消費者に同一又は同一でなくとも関連がある出所のものであると誤認される可能性がある場合、第 30 条第 1 項第 11 号前段の規定の適用で十分であり、後段の規定を適用する必要がない。

以下に商標希釈化の意義及び類型、商標希釈化の保護が適用される商標、及び商標希釈化の虞の有無を判断する参酌要素に分け、第 30 条第 1 項第 11 号後段規定の適用を説明する。

3.1 商標希釈化の意義及び類型

商標法第30条第1項第11号の後段に規定する「商標の識別性または信用・名声を減損する虞がある」から分かるように、台湾商標法に規定する商標希釈化の意義及び類型は「商標の別性を減損する虞」及び「商標の信用・名声を減損する虞」の二種類を含んでおり、それぞれ以下のとおり説明する。

3.1.1 商標の識別性を減損する虞

商標の識別性を減損する虞とは、著名商標の識別性が弱まらせる可能性があることを指し、即ち著名商標が特定の商品／役務に使用するとき、ある特定の連想を生じさせるが、授權を得ていない第三者の使用行為により、当該商標が単一の出所を指し示していた特徴及び魅力を徐々に弱ませた又は分散させた場合、最終的に当該かつて単一の出所を指し示していた商標が二種類又は二種類以上の出所を指し示すことになる、又は社会公衆が当該商標に対し単一の連想又は独特的な印象がなくなってしまうことをいう。例えば消費者が「コカコーラ」という文字を見た又は聞いたとき、すぐに当該商標の販売する飲料を連想するが、第三者が同一の「コカコーラ」商標を異なる商品に使用し、市場で一定の期間販売した後に、消費者が「コカコーラ」という文字を見た又は聞いた場合、当該文字は元の「コカコーラ」飲料だけでなく、第三者の「コカコーラ」商品を示す可能性がある。これは、かつて単一の出所を強烈に指し示していた「コカコーラ」商標が二種類又は二種類以上の出所を指示した商標となる、または社会大衆の中で単一の連想又は独特な印象がなくなり、「コカコーラ」商標の識別性が希釈又は減損されてしまったからである。

3.1.2 商標の信用・名声を減損する虞

商標の信用・名声を減損する虞とは、商標の信用・名声が害されることを指す、即ち授權を取得していない第三者の使用行為により、消費者が著名商標の代表する品質、信用・名声を貶す又はよくないイメージを連想をさせることである。例えば第三者が身心を害する、又は名誉を毀損する方法により著名商標を使用し、著名商標の信用・名声によくないイメージを連想させる、又は係争商標の指定商品は、一般人の身心を危害する又は著名商標が常に掲げてきた優雅なイメージを貶し、著名商標の信用・名声によくないイメージを与えるなどである。

上記商標希釈化の意義の説明からも分かるように、商標の希釈とは著名商標自身の保護に着目し、著名商標の識別商品若しくは役務の出所又はその表彰する信用・名声の損害を防止し、伝統的な混同誤認の虞の理論で関係消費者が商品／役務の出所を混同誤認する虞とは異なる。

3.2 商標の希釈化の保護の対象となる商標

前記商標希釈化の概念の由来と理論からも分かるように、商標希釈化の保護

は、伝統的な混同の虞がある理論の保護範囲内において、有効的に著名商標自身の識別性又は名声を保護することができずに損害を受けた状況に用いられる。よって、両当事者の商標の商品／役務の市場が区別され、且つ営業利益の衝突が明らかでない場合、消費者は同一又は関連した出所であると勘違いすることはない。ただ、係争商標の登録を許可した場合、係争商標の識別性又は名声が損害を被る虞があるので、これが商標希釈化の保護が解決すべき問題である。このような商標の保護は、営業利益が明らかでない市場を網羅するため、自由競争への影響は大きく、ある文字、図形、記号又は聯合式などを独占してしまう虞があり、このような傷害及び危険を回避するため、商標希釈化の保護は、著名度の高い商品に限るべきである。よって、第 30 条第 1 項第 11 号後段の商標減損保護に関する規定において、商標の著名度につき、該号前段の規定よりも高く要求されている。著名な商標の認定の参照要素及び提出できる関係証拠は、前記 2.1.2.1 及び 2.1.2.2 と同じであるが、その証拠の証明程度の要求は比較的高くなっている。例えば、商標をその商品／役務に使用している期間と範囲、商標の広告及び宣伝の期間と範囲、当該商標を使用して販売した商品／役務の数量、金額、地理範囲などを問わず、その要求される期間、数量、金額と範囲などはいずれもより長期、より多く、より幅広くなっている。よって、商標の著名度が一般大衆が普遍的に認識できる程度に達している場合、第 30 条第 1 項第 11 号後段の規定が適用される可能性がある。

3.3 商標識別性または名声を減損する疑いがあるか否かを判断する参酌要素

第 30 条第 1 項第 11 号後段の商標希釈化の規定について、最終的な参酌基準は著名商標の識別性又は名声が弱化又は減損される虞があるか否かにかかっている。また、第 30 条第 1 項第 11 号の規定には商標類似要件につき言及しているが、商標が類似しているかは商標希釈化の虞があるかを判断する参酌要素の一であり、条文に特別に当該項の参酌要素が記載されているのは、類似商標は商標の希釈化にいたる虞の確率が高いためであり、絶対に必然的ということはない。その他の重要な要素により、商標希釈化の虞がない場合もあるため、商標希釈化の虞の判断は、存在の関係要素を総合的に判断しなければ、的確に商標希釈化の虞があるかの認定を把握することができない。商標希釈化の虞の有無を判断する斟酌要素を以下のとおり説明する。

3.3.1 商標の著名度

前記のとおり、商標減損の保護は著名度の高い商標に限られるべきであり、商標の著名度が高いかは、当該商標が認識されている地理地域範囲及び当該商標が消費者に一般的に周知されている程度に関わる。一般的に、商標が表彰する識別性と名声が、国内の大部分の地域の大多数の消費者に普遍的に認識されている場合、当該商標は高い著名度を有しており、且つその識別性と名声は希釈化される可能性がある。

3.3.2 商標類似の程度

商標希釈化の概念を制定した背景、ロジックと目的からも分かるように、その適用範囲は非常に例外な状況に限られ、自由競争への損害を回避している。よって、類似程度における要求は、商標希釈化の虞において商標類似程度に対する要求は、混同誤認の虞がある商標よりも高い。即ち、第 30 条第 1 項第 11 号前段と後段の規定には、商標類似の要件が記載され、それぞれにおいて判断の斟酌要素となっているが、両者の類似の程度に対する要求は異なり、後段規定にて要求する類似の程度は該号前段規定より高い⁷。係争商標と係争商標が同一である場合、著名商標の識別性又は名声が希釈化される虞があるのを証明するのは比較的簡単であり、二商標が同一ではなく、且つ類似度も高くない場合、著名商標の識別性又は名声が希釈化される虞があるのを証明するのは比較的困難である。

3.3.3 商標が普遍的にその他の商品／役務に使用されている程度

商標が第三者に幅広く異なる商品／役務に使用されている場合、当該商標の排他的利用の程度は比較的低く、その識別性又は名声は希釈化される可能性は比較的低い。例えば、「UNITED AIRLINE」又は「第一銀行」は著名商標であるが、単に「UNITED」又は「第一」のみを商標としている場合、第三者が幅広く異なる商品／役務に使用しているため、「UNITED」又は「第一」の商標が減損されたと主張する可能性も比較的低い。

3.3.4 著名商標の先天又は後天的識別性の程度

⁷ 経済部 2006 年 1 月 24 日経訴字第 09506161120 号訴願決定書にて：「...商標減損（又は希薄）の商標類似に対する要求の程度は、混同誤認の虞での要求より高い...」と記載されている。

著名商標は先天的又は後天的な識別性を有しているかを問わず、商標希釈化の保護の客体となることができ、且つ著名商標の識別性が高ければ高いほど、その識別性が既に損害を受けたと認定されやすい。商標の識別性は著名度の高低に大いに左右されるが、商標自身の創意も商標の識別性を判断する重要な要素である。よって、商標減損の保護の客体は識別性と著名度が比較的高い商標であるべきであり、創意性商標はこのような識別性と著名度の基準に達しやすい。

3.3.5 その他の参酌要素

著名商標の識別性又は名声を希釈化する虞の有無を判断するにあたり、その他の参酌要素がある。例えば、係争商標権者がその商標と著名商標を連想させる意図があるかなどである。つまり、例え係争商標権者が故意に係争商標と係争商標の同じ文字又は図形を拡大、文字を太くしたりした場合、係争商標権者はその商標と著名商標を連想させる意図があると推論することができ、判断の参酌要素とすることができる。この外、係争商標権者と係争商標間において、実際に連想できる具体的な証拠が存在していた場合、当該著名商標の識別性又は名声が希釈化された虞があるか否かの判断に資することができる。

付録 2 : 証明標章、団体商標及び団体標章に関する審査基準

2007 年 7 月 25 日経済部經授智字第 09620030710 号令制定發布

2012 年 5 月 2 日経済部經授智字第 10120030681 号令改正發布

2012 年 7 月 1 日發効

証明標章、団体商標及び団体標章に関する審査基準

1. 前書き

商標法で保護される商標の種類は、性質によって商標、証明標章、団体商標及び団体標章と分けることができる。証明標章、団体商標及び団体標章の定義、性質及び機能は商標とは異なるため、その出願人資格、必要書類及び審査作業も商標とは異なるため、「証明標章、団体商標及び団体標章に関する審査基準」（以下「本審査基準」）を制定、2007 年 7 月 25 日に發布し、案件審査の依拠とした。2011 年の商標法改正で、産地証明標章、産地団体商標及び団体標章の定義、使用規範書に記載すべき事項及びその使用の定義等規定が追加、改正されたことにあわせて、本審査基準を改訂する。

2. 証明標章

2.1 定義及び性質

証明標章とは証明標章権者が他人の商品／役務の特性、品質、精密度、原産地又はその他の事項を証明するためのものであり、他人の商品／役務を証明する能力を備える法人、団体又は政府機関が証明標章の出願をし登録を受け、他人の商品／役務が使用規範書の条件を満たす場合に当該他人の商品／役務に使用することに同意し、それによってその他認証を受けていない商品／役務と区別する（商標法第 80 条第 1 項、81 条第 1 項）。このことから、証明標章は商品／役務が一定の特性を備えていることを証明する役割があるだけでなく、証明標章のない商品／役務との区別を識別する役割を持っている。

証明標章の証明の役割及び識別の役割を維持するため、証明標章権者には管理監督の義務がある。これにより使用者が使用規範書に基づき当該証明標章を使用する場合に、証明標章を使用した商品／役務が当該標章が表彰する特定の品質、精密度、原料、製造方法及び産地等の事項に合致していることを確保し、消費者が当該標章を通じて商品／役務の特性を識別する権益を保障する。

証明標章は、その証明内容によって、他人の商品／役務の品質、精密度、原料、製造方法又はその他の事項を証明する一般的な証明標章、及び他人の商品

／役務が特定の地理的領域に由来することを証明する産地証明標章に分けることができる。証明標章により産地を証明する場合、当該地域の商品/役務が特定の品質、名声またはその他特性を有していなければならない（商標法第80条第2項）。「当該地域の商品/役務が特定の品質、名声またはその他特性を有する」とは、商品/役務が地理環境の要因により有する特性、即ち商品/役務の品質、名声またはその他特性と当該地理環境の間に相当な関連性があることを指す。例えば、当該地理環境の土壌、気候、風、水質、海拔高度、湿度などの自然要素によるものや、当該地域の伝統または特殊な製造過程、生産方法、製造技術など人文の要素と関連するものがある（本審査基準の2.3.3.2（3）を参照）。商品の備えている特性または品質を証明するために証明標章を用いることが、単純に証明標章権者が定めた生産基準により管理監督した結果であって、その地理環境と関連性がない場合、産地証明標章の定義に合致しない。たとえ、標章の図案に地理名称または一定の地域を指す標識があったとしても、産地証明の標章には該当せず、商品/役務の品質、精密度、原料、製造方法またはその他事項を証明する一般証明標章に該当する。当局が登録を許可した事例は以下のとおりである。

1.一般的な証明標章：

(1)



この標章は行政院農業委員会が登録したものであり、使用者が生産販売する野菜や果物などの農産品につき、病気や害虫の管理及び農薬の使用が国家の優良農業の基準に合致しているうえ、その残留農薬が行政院衛生署が公告した許容量内であることを証明するためのものである。

(2)



証明標章「民宿専用標識」は、交通部観光局が登録したものであり、民宿の設置、経営規模及び関連する施設・設備などが「発展観光条例」、「民宿管理弁法」の規範を満たすことを証明するためのものである。

2. 地名を含む一般的な証明標章：

(1)



この標章は金門県政府が登録したものであり、使用者が製造販売する農産物が金門地区で生産され、なおかつ「金門動植物検験所」の検査基準を満たしていることを証明するためのものである。この標章は主に一定の検査基準を満たしていることを証明するものであり、証明する農産品の品質、名声またはその他特性が地理環境とは関連性がないため、一般証明標章に該当する。

(2)



この標章は經濟部工業局が登録したものであり、使用者が生産する商品が「MIT 微笑産品験証制度推动要点」の規定に合致した台湾製の製品であることを証明するためのものである。この標章は主に商品が一定の品質基準を満た

していることを証明するためのものであり、証明する衣服、靴下、寝具、家電などの商品の品質、名声またはその他特性が地理環境とは関連性がないため、一般証明標章に該当する。

(3)



この標章は交通部観光局日月潭国家風景区管理处が登録したものであり、日月潭の定時便の交通船のサービスの品質が優良であり、標章権者が定めた「日月潭水域実施定時航班交通船計画書」の規定を満たしていることを証明するためのものである。この標章は主にサービスが一定の品質基準を満たしていることを証明するためのものであり、証明する交通船のサービスの品質と地理環境とは関連性がない。標章に地理名称である「日月潭」が含まれているものの、サービスの提供地が日月潭であることを説明しているだけなので、一般の証明標章に該当する。

(4)



この標章は台湾休閒農業發展協会が登録したものであり、レジャー・農場のサービスの品質が標章権者が定めた「休閒農場服務品質認証要点」に合致することを証明するためのものである。この標章は主にサービスが一定の品質基準を満たしていることを証明するために用いられ、証明するレジャー・農場サービスの品質と、地理環境は関連性がないため、「Taiwan」及び「台湾図形」を含んでいるものの、サービスの提供地が台湾であることを説明しているためだけに用いられているので、一般証明標章に該当する。

3.産地証明標章

(1)



この標章は雲林県西螺鎮公所が登録したもので、標章使用者が生産した米が雲林県西螺鎮で生産され、品質が「西螺米管理規範」の基準を満たすことを証明するために用いられる。西螺鎮は雲林県の北端に位置し、北を濁水溪に面する沖積平野である。濁水溪は水流が早く、水質は甘く、上流から運ばれてきた黒褐色の土壌は粘りがあり、汚染がなく、窒素、リン、カリウム、ケイ酸マグネシウムなどを含む有機物質が豊富で、濁水溪の流域の中で、土壌の性質が最もよいとされる地域である。そこで生産された濁水米の米粒は形状が飽満で、粘りがあり、香り豊かで食感もよく、甘い。

(2)



この標章は南投県政府が登録したものであり、標章使用者が生産製造した合歡山高冷茶が合歡山地区（南投県仁爱郷、花蓮県秀林郷富世村、台中市和平区梨山里及び平等里を含む）で生産製造されたうえ、「南投県政府合歡山高冷茶産地証明標章使用規範書」の基準を満たしていることを証明するためのものである。合歡山地区の茶園は海拔 800 メートル以上の斜面地に分布し、亜熱帯モンスーン気候で気温がほどよく、相対的に湿度がやや高い。冬は乾燥し、夏は温暖で雨が多い。豊富な雨量、温暖な気候、やや

酸性の土壌、排水が良好な地理環境の要素を同時に備えていることから、合歡山高冷茶特有の香りと優良の品質が生み出される。

2.2 一般的な証明標章の審査

一般的な証明標章の登録出願は、申請書に出願人、標章図案及び証明する商品/役務を記載し（商標法第 94 条により第 19 条第 1 項を準用）、他人の商品/役務を証明する能力を有する書類、証明標章の使用規範書及び商品の製造、マーケティング又は役務の提供に従事しない旨の声明を添付しなければならない（商標法第 82 条）。上述の書類を審査するだけでなく、標章の識別性及びその他登録できない事由について審査を行った後にはじめて登録を受けることができる（商標法第 94 条により第 29 条、第 30 条を準用）。標章の定義、出願人、使用規範書、標章の識別性及びその他登録できない事由の審査について、次のとおりそれぞれ説明する。

2.2.1 一般的な証明標章の定義に合致するか

一般的な証明標章は他人の商品/サービスに特定の品質、精密度、原料、製造方法又はその他事項等の特性があることを証明するのに用いられる標識であるため、登録出願する標識が商品/サービスの特性を証明するのに用いられない場合、一般的な証明標章には該当しない。例えば、証明標章が個人の資格、技能又は学術能力を証明する場合、商品/役務の品質またはその他特性につき証明するものではないため、一般的な証明標章の定義には合致せず、証明標章の登録を受けることができない（本基準 2.1 を参照）。

登録された例：



經濟部能源局が登録したもので、エネルギー器具や新エネルギー設備製品が省エネ機能を有していることを証明するのに用いられる。



財団法人崔媽媽基金會在登録したもので、引越しサービスの品質が証明標章権者が定めた条件を満たすことを証明するのに用いられる。

受理されなかった例：

- ○○市政府が登録出願した証明標章の証明内容が「本府に所属する各部署、本市の各機関学校又は本市に登録されている人民団体、会社及び行号が観光産業の発展促進のために、観光産業のイベントを行う時に使用する各種物品につき、本府に本標誌の授權を申請することができる」であり、政府機関が観光産業を推進するために使用する標誌であり、商品/役務の品質またはその他特性が一定の基準に合致することを証明するものではなく、証明標章の定義に合致しないので、受理しなかった。
- ○○労工委員会が登録出願した証明標章の証明内容が「個人の技能と学術等の能力程度に対して分別及び検定すること」を含み、個人の資格能力に対して分別及び検定することは、個人が提供するサービスが備えている品質またはその他特性を証明するものではなく、証明標章の定義に合致しないので、受理しなかった。

出願した標章が一般的な証明標章の定義に合致しない場合でも、個別の案件の事情により、第 41 類の技能と学術能力程度の分別及び検定サービス、教育テストサービス、または第 42 類の検査測定サービスの商標の出願案件に変更することを考慮できる。証明標章の出願書とその他の種類の商標出願書にはかなり大きな違いがあることから、出願人は正確な申請書を提出して正確な種類の商標の出願日の要件を備えた日を出願日とし、期間内に補正しない、ま

たは補正後に審査しても一般的な証明標章の定義に合致しないときは、受理しない（商標法第 17 条により第 8 条第 1 項を準用）。

2.2.2 出願人

2.2.2.1 出願人の資格及び証明能力

出願人は他人の商品/役務を証明する能力を備えている法人、団体または政府機関に限る（商標法第 81 条第 1 項）。民法に基づき成立した財団、社団法人、公司法などその他法律に基き成立した法人、法人以外の団体または政府機関は資格を有するが、自然人は資格を有しない。

商標法が保護する権利客体は、無形財産権であり、原則的に、権利能力を有する自然人及び法人であれば出願人となることができる。但し、証明標章の場合、台湾の法人ではない団体が証明業務に行っていることがよくある。例えば、有機農産品、有機農産加工品の認証を行っている「中華有機農業協会」、「台湾宝島有機農業発展協会」と、レジャー・農場サービスの品質の認証を行っている「台湾休閒農業発展協会」はいずれも法人ではない団体であるが、実務の必要に合わせて、例外として法人ではない団体が出願人となることを許可し、その權益を保障するために、法人でなくとも告訴または自訴できると明文で規定した（商標法第 99 条）。また、政府機関は消費安全、環境保護、貿易促進などその職権範囲内の業務に対して、商品/役務に一定の特性があることを証明する必要があるため、政府機関も出願人となることができる。自然人について、個人の能力では標章の使用に対して十分な監督管理を行うことは困難であり、証明標章の出願人が有しなければならない証明能力の要求に合致しないので、自然人が出願人となることは認められていない。

出願人は他人の商品/役務を証明する能力、また標章の使用に対して監督管理する能力を有していなければならない。出願人が法に基き成立した商業、工業、職業団体及びその他法人又は団体の場合、その証明能力の審査は、法人または団体の成立目的、趣旨、任務、営業項目、規模、歴史及び名声などを合わせて斟酌することができる。例えば、財団法人中華民国紡織業拓展会が出願した「財団法人中華民国紡織業拓展会標章」証明標章につき、該会は 1975 年に成立し、サービスの対象は紡績業者全体であり、主要な業務は紡績業者の製

品研究開発及び市場開拓の補導であり、紡績業界において名声がある。このことから、該会が紡績服飾品の成品、半成品につき該会の「純棉防皺紡織服飾品」、「遠紅外線紡織服飾品」、「透気防水紡織服飾品」等検査基準に合格していることを証明する能力を有すると判断することができる。出願人が政府機関の場合、その機関の業務の職掌につき審酌することができ、証明しようとする商品/役務の目的事業の主務官庁である場合、その機関が証明能力を有することに疑義はないはずである。

商品/役務の品質、精密度またはその他事項を証明しようとする場合であって、その他法令においても規範があるときは、証明標章の出願人が証明能力を有するか否かについて、関連法令に基づいて判断しなければならない。例えば、「有機農産品」の場合、検査認証機関は「農産品生産及検証管理法」の規定により行政院農業委員会の認証機関としての認証を取得し認証文書を受けてからはじめて農産品に対し検査認証を行うことができるので、出願人は農委会により認証機関として認証を受けた検査認証機関であれば、証明能力を有する。

商品/役務が特定の品質、精密度、原料、製造方法またはその他事項を有することを証明するために、一定の検査手続きを行わなければならない場合、出願人が自ら検査する、または監督管理下において、検査能力を有する法人または団体に委託して代わりに検査することができる（商標法施行細則第 47 条、本基準 2.2.3.3 を参照）。客観的事実証拠により出願人に検査する能力がないことが明らかであって、検査能力のある法人または団体に検査を委託していない場合、出願人に他人の商品/役務を証明する能力の有無について疑義があるので、出願人に補正させなければならない。

出願人の資格及び証明能力が規定を満たしていない場合、出願人に補正するよう通知し、期間内に補正しなかった、またはその補正後に審査を経ても、法人、団体、政府機関の資格を満たさない、または商標主務官庁に証明能力を有すると認定させることができない場合、受理しない（商標法第 17 条により第 8 条第 1 項を準用）。

2.2.2.2 出願人は証明しようとする商品又は役務の業務に従事してはならない

証明標章は主に商品/役務が有する特性を証明するのに用いられるので、出願人自身が証明する商品/役務の業務に従事した場合、同業との間に競争関係が存在し、完全中立な立場を維持することが容易ではないうえ、出願人が自身の商品/役務に該標章を使用することは、証明結果が公正かつ客観であるかも質疑を受けやすいため、出願人は証明しようとする商品/役務の業務に従事している場合、登録出願することができない（商標法第 81 条第 2 項）。また、出願人は証明する商品の製造、マーケティングまたは役務の提供に従事していない旨の声明を添付しなければならない（商標法第 82 条第 1 項）。

前述の声明に対しては形式審査のみであるが、客観的事実証拠により、出願人が実際にはそれらの商品/役務の業務に従事していることが明らかである場合、例えば、出願人が証明する商品/役務に商標を登録しているなどがある場合、出願人に疎明するよう通知しなければならず、出願人の説明は、出願人が確かに証明する商品/役務の業務に従事していないことを十分に疎明できなければ、当該出願案を受理することができない。

出願人が証明する商品の製造、マーケティングまたは役務の提供に従事していない旨の声明を提出していない、または添付した声明が規定を満たしていない場合、出願人に補正を通知し、期間内に補正しない、または補正後に審査してもなお規定を満たしていない場合、受理しない（商標法第 17 条により第 8 条第 1 項を準用）。

商標法は証明標章権者が証明しようとする商品/役務の業務に従事してはならないことのみを制限し、証明しようとする商品/役務以外の業務は自由に従事することができる。よって、標章権者は商標及び証明標章を同時に所有する可能性があり、自身の商品/役務を示すこと、及び他人の商品/役務を証明することにそれぞれ用いられる。

登録された例：



THE STANDARD IN SAFETY



左の図は先に登録している商標であり、製品安全性試験サービス、他人のために商品を試験して国家及び国際基準を満たしているかを評価するサービス、他人のために商品を試験して電磁的互換性及び電信管制等に合致しているかを評価するサービスへの使用が指定されている。その後商標権者は右の標識を接続プラグ、ケーブルプラグ、プラグ、ブリッジ、プラグ端子、医療級接続プラグなどの電気設備が特定の基準を満たしていることを証明する証明標章として登録出願した。先に登録している商標が指定しているサービスは、証明標章が証明しようとする商品の業務範囲ではないため、後に出願した証明標章の登録が認められた。

受理されなかった例：



本件は、財団法人中華民国発行公信会が登録出願した証明標章であり、該会が監査した雑誌発行部数の正確性を証明するのに用いられる。しかし、出願人はすでに各種書刊、雑誌、文献等の出版サービスへの使用を指定した商標を登録していることから、該会が証明する役務（雑誌の出版サービス）の業務に従事していることが分かり、補正手続きにより疎明しなかったため、受理しなかった。

2.2.3 使用規範書

使用規範書は証明標章の使用を管理する依據であり、出願時に使用規範書を添付しなければならない（商標法第 82 条第 1 項）。また、使用規範書に明

記しなければならない事項を詳細に記載しなければならない（商標法第 82 条第 4 項）。証明標章の利害関係者（例えば、潜在的利用者）及び消費者が標章の使用に関する規定を容易に取得し理解できるようにするため、証明標章登録時に、使用規範書を商標公報に公告しなければならない（商標法第 82 条第 5 項）。使用規範書が外国語である場合、中国語訳または使用規範書の記載しなければならない事項の抄訳を添付しなければならず、その中国語訳または抄訳も公告される。出願手続きにおいて、使用規範書を修正することができるが、標章が証明する商品/役務の範囲を拡大することはできない。

出願人が添付する使用規範書に対して、原則的には記載事項につき形式審査のみを行い、審査において疑義があったとき、商品/役務の目的事業の主務官庁に意見を問い合わせることができる。出願人が使用規範書を添付していない、または使用規範書に欠如がある場合、申請者に補正するよう通知し、期間内に補正しない、または補正後に審査してもなお規定を満たしていない場合、受理しない（商標法第 17 条により第 8 条第 1 項を準用）。

一般的な証明標章の使用規範書には、証明する内容、証明標章の使用条件、証明標章の使用に対する管理及び監督方法、証明標章を使用するための申請手続き事項及びその争議の解決方法等の事項を記載しなければならない（商標法第 82 条第 4 項）。もし、その他証明標章の使用に関する事項がある場合も使用規範書に記載することができる。使用規範書に記載しなければならない事項を順にそれぞれ以下のとおり説明する。

2.2.3.1 証明する内容

証明する内容は証明標章の核心であり、登録出願時に、証明する商品/役務、証明しようとする特性及びこれらの商品/役務が満たさなくてはならない規範をはっきり記載しなければならない。証明する商品/役務は、「食品」、「電子製品」、「紡績品」、「機器設備の修理メンテナンスサービス」、「観光旅行サービス」などの概括的な種類の名称でもよい。証明するのが特定の商品/役務である場合、「平面ディスプレイ」や「自転車」などと具体的に指定しなければならない。標章が証明しようとする特性及び商品/役務が満たさなくてはならない規範について、具体的にその特性及び関連規範の名称を指定することがで

き、また「証明標章権者が定める条件を満たす」とも記載することができる。

登録された例：



● 経済部能源局が登録したもので、証明する内容は、本標章は証明標章権者が同意した者が使用し、使用者が製造、販売するエネルギー器具または新しいエネルギー設備製品のエネルギー効率が、証明標章権者が定めた「エネルギー効率分級表示」に関する規範のエネルギー効率基準第1級を満たしていることを証明するものである。



● これは数位生活網路聯盟が登録したもので、証明する内容は、本標章は証明標章権者が同意した者が使用し、コンピューターハードウェア及びソフトウェア、デジタル電子製品、通信設備、デジタルインターネット設備及びデジタルコンテンツ即ちコンピューターのデバイスに保存された動画、録音、静止画像、原文情報の技術規格が証明標章権者が定めた条件を満たすことを証明するものである。

2.2.3.2 証明標章を使用する条件

使用証明標章を使用する条件とは、第三者が当該証明標章を商品/役務に使用することにつき証明標章権者が同意する条件である。例えば、原料、製造方法、生産方式、品質またはその他特性の基準である。

使用条件の記載ははっきり、明確に記載しなければならず、誰でも使用規範書の内容を見れば、当該標章を使用するのに備えていなければならない条件を理解できなければならない。もし、所定の原料、製造方法、生産方式、品質またはその他の特性の基準の内容が複雑である場合、別紙を添付する方法で表現してもよい。出願人は自ら使用条件の関連基準を定めることができ、他人が定めた基準を引用することもできる。前者の例として、行政院農業委員会のCAS 台湾優良農産品の証明標章の使用条件は、当該会が定めた「優良農産品験証管理弁法」である。後者の例として、中華民国環保生物可分解材料協會の「可堆肥認証」標章はプラスチック材料及びその製品が生分解性プラスチックであることを証明するのに用いられ、国家基準のCNS 14661を満たさなくてはならない。

証明標章の使用方法に対して関連規範が有る場合、本項目に明記しなければならない。例えば、標章を商品または包装に表示する位置、標章図案のサイズ等。このほか、証明標章の使用や申請が有料である場合も、本項目に費用を記載しなければならない。

2.2.3.3 証明標章の使用に対する管理及び監督する方法

証明標章の使用を管理及び監督する方法とは、証明標章の使用を具体的に管理監督する方法及びそれらに関連する作業の流れなどに関する規定であり、例えば、監督及び定期的又は不定期的な検証手続の実施、改善期間の制限、期間内に改善されない場合、証明標章権者が職権によりその使用を停止させるなどの罰則、並びにその他使用規範書の違反の情状の重大性に基づく罰則がある。

証明標章の使用に関して、商品/役務に検査基準がある場合、検査方法を記載しなければならない。出願人が自ら検査しない場合、証明標章の使用条件を検査する能力を有する法人又は団体に委託して代わりに検査することができる。検査した商品/役務が使用規範書に定める条件を満たすとき、当該委託を受けた法人又は団体は証明標章権者の名義で標章の使用を代わりに同意することができる。証明標章権者が自ら検査または検証を行わなくても、標章の使用が使用規範書の規定に合致しているかを管理しなければならないため、標章権者は委託を受けて検査又は検証を行う者に対する監督管理をしなければ

ならず、本項において、委託を受けて検査または検証を行う者が誰であることを明記し、実施する監督管理について説明しなければならない。「CAS 台湾優良農産品証明標章」を例にとると、当該標章は農産品及び農産加工品の安全性及び優良品性を証明するのに用いられ、当該会は認証を経た財団法人台湾優良農産品発展協会、財団法人中央畜産会、財団法人食品工業発展研究所及び工業技術研究院を検証機関として委任している。

2.2.3.4 証明標章を使用するための申請手続き事項及びその争議の解決方法

使用規範書には証明標章を使用するための申請手続き事項を明記しなければならない。それには申請手続き及び必要書類が含まれる。例えば、身分または資格の証明書類を添付する必要がある場合、添付すべき証明書類を記載する。フォーマットを記入する必要がある場合、そのフォーマットを記載する。

使用規範書には証明標章の使用に関する争議の解決方法を記載しなければならない。争議には、例えば、使用の申請が許可されなかった場合、商品が市場に流通した後に標章権者が抜き打ち検査により不合格であると認定したことに対し使用の同意を受けた者がこれを不服とした場合、並びにその他標章の使用に関して標章権者との間で起こった争議が含まれる。争議の解決は公平、公正を重んじるため、標章権者は内部の手続きを争議処理の先行手続きとすることができるが、争議の最終の決定者は裁判所、仲裁人または調停委員会等の中立な第三者でなければならない。証明標章権者の決定が行政処分に該当する場合、行政訴訟手続きに基づき争議を解決する。

2.2.4 標章の識別性

証明標章の識別性は、証明する商品/役務を指し示し、証明されていない商品/役務と区別する特性である。よって識別性の判断は、標章と証明する商品/役務間の関係をもって依拠としなければならない。識別性の判断、後天的な識別性の取得、及び不専用の声明（専用権放棄の声明）につき、その性質は商標法第 29 条の商標の識別性に関する規定を準用することに基づき、その審査も「商標識別性審査基準」及び「声明不専用審査基準」を準用する。

証明標章が証明する商品/役務の関連説明、通用標章や名称だけを記述している場合、又はその他識別性を有しない標識で構成される場合、識別性がないので登録できない（商標法第 94 条により第 29 条第 1 項を準用）。例えば、「100%純棉」は紡績業界の普遍的な商品成分の説明であり、証明標章が証明する衣服の成分とした場合、証明する衣服商品を指し示すことができず、その他証明されていない商品と互いに区別することもできず、識別性を有しないため、却下しなければならない（商標法第 94 条により第 31 条第 1 項を準用）。

一般的な証明標章の中の地理名称は単純な産地の説明をしているだけであり、一般的な証明標章権者が標章図案の中の地理名称につき他人の使用を排除する権利を取得したと誤認することを避けるため、一般証明標章中に地理名称が含まれ、証明標章権の範囲に疑義が生じる可能性がある場合、不専用の声明（専用権放棄の声明）をしなければ、登録を受けることができない（商標法第 94 条により第 29 条第 3 項を準用）。一般的な証明標章の中に産地名称以外の説明性事項、通用標章／名称またはその他識別性を有しない事項が含まれている場合に不専用の声明をするか否かについて、「声明不専用審査基準」の規定を準用する。

登録された例：



本標章は台湾省香菇研究發展協会が登録したものであり、証明標章の使用者が生産、製造した椎茸が台湾産であり、残留農薬が安全許容量の国家基準を満たしていることを証明するのに用いられる。台湾地域で生産製造された椎茸の品質、名声又はその他特性が地理環境とは関連性がなく、当該標章は主に商品が一定の基準を満たしていることを証明し、一般的な証明標章に該当する。標章図案の中の「台湾香菇」、「台湾の図案」は識別性を有しないうえ、標章権の範囲に疑義が生じる可能性がある部分に該当する

ので、不専用の声明（専用権放棄の声明）をしなければならない。



● 本標章は台湾区毛巾工業同業公会在登録したものであり、標章使用者が生産製造したタオルの全工程が台湾で生産製造されたものであり、「MIT 優良毛巾証明標章使用規範」の規定を満たしていることを証明するのに用いられる。当該標章は主にタオル商品が一定の品質基準を満たしていることを証明し、タオルの品質、名声又はその他の特性が地理環境とは関連性がないため、一般的な証明標章に該当する。「MIT」、「TAIWAN」、「TOWEL」、「台湾製」、「優良」及び「台湾の図形」は識別性を有しない事項であり、そのうち「MIT」、「TAIWAN」、「台湾製」及び「台湾の図形」は標章権の範囲に疑義が生じる可能性がある部分に該当するので、不専用の声明をしなければならない。

2.2.5 その他登録できない事由

証明標章の出願は、商標法第30条及び第65条第3項の登録できない事由が存在してはならない（商標法第94条により第30条、第65条第3項を準用）。混同誤認の虞の判断及び著名標章の保護に関して、「混同誤認の虞の審査基準」、「商標法第30条第1項第11号著名商標保護審査基準」の規定を準用する。実務においてよく見られる登録できない事由について関連審査原則を以下に説明する。

2.2.5.1 証明する商品/役務の性質、品質または産地を公衆に誤認誤信させる虞がある

証明標章の図案に証明する商品/役務の性質、品質等の特性の記述が含まれていた場合、証明内容及び証明標章の使用条件と照らし合わせなければならず、もし当該記述が事実ではなく、消費者に当該記述が真実であると信じさせることにより、その購買意欲に影響する場合、商品/役務の性質、品質または

産地を公衆に誤認誤信させる虞がある場合に該当し（商標法第 94 条により第 30 条第 1 項第 8 号を準用）、却下しなければならない（商標法第 94 条により第 31 条第 1 項を準用）。例えば、標章図案に「100%純蜂蜜」が含まれているが、証明内容及び証明標章の使用条件を調べると、100%純蜂蜜ではない調合蜜でも当該証明標章を使用することができるため、当該標章は、当該証明標章が表示された商品がより高品質であると消費者に誤認誤信させる虞がある場合に該当する。ただ、標章図案の中で商品/役務の性質、品質または産地を公衆に誤認誤信させる虞のある部分を削除しても、商標の実質変更を構成しないので、出願人に当該部分の削除を要求した後に登録を受けることができる（商標法第 94 条により第 23 条を準用）。

2.2.5.2 関連消費者に混同誤認させる虞がある

後に出願した証明標章が、先に登録または出願された証明標章と同一または類似し、同一又は類似する商品/役務を証明するのに用いられる場合、後に出願された標章を表示する商品/役務が先の標章権者が証明したものである、または後の標章の出願人と先の証明標章権者の間に関係企業、ライセンス関係、フランチャイズ関係またはその他関連があると誤認させる可能性があるので、後の出願案は関連消費者に混同誤認を生じさせる虞があり（商標法第 94 条により第 30 条第 1 項第 10 号を準用）、却下しなければならない（商標法第 94 条により第 31 条第 1 項を準用）。又、証明標章が商品/役務の出所を指し示すのに用いられないものの、証明標章の使用とは、標章の使用者が販売を目的として標章を商品、商品の包装容器、提供するサービスに関する物品、商品/役務に関する商業文書または広告等に用いることであり、商標の使用方法と変わらないので、登録出願した証明標章が先に登録または出願された商標または団体商標と同一または類似するうえ、証明する商品/役務は先の商標または団体商標が指定する商品/役務と同一又は類似する場合、当該証明標章を商品/役務へ使用した時、関連消費者がこれらの商品/役務を先に登録または出願された商標又は団体商標権者の商品/役務と同一又は違うものの関連のある出所であると誤認する可能性があり、登録出願した証明標章が関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある事情に該当するので（商標法第 94 条により第 30 条第 1

項第 10 号を準用)、却下しなければならない(商標法第 94 条により第 31 条第 1 項を準用)。

混同誤認の虞がある例：



左図は先に登録された「SGS tickmark logo」商標であり、「产品及びサービス業務に関する国家及び国際の規範及び基準及びその他規範性証明を満たす検査及び鑑定の提供」のサービスへの使用が指定されている。右図は別の者が後に出願した「SGS 及び図」の証明標章であり、証明する内容は「本証明標章を表示するサービス業者、製造業……が提供するサービス及び経営システムが当社の管理項目を満たし、食品製造業及び各種製造業の運営が国家及び国際の準則及び基準を満たしていること」である。二つの図案は類似しているうえ、後者が証明する範囲には検査サービス業者も含まれているため、出願人が同意した検査サービス業者が当該証明標章を自己の提供するサービスに使用した時、当該証明標章を使用したサービスと、先に登録されている商標の提供するサービスが同一または同一ではないものの関連がある出所であると同関連消費者に混同誤認を生じる可能性があるため、却下しなければならない。

このほか、証明標章の識別の機能は、証明する商品/役を指し示すことで、証明されていないものと互いに区別することにある。よって、証明標章が先に出願または登録されたとき、後に出願された商標、団体商標が当該証明標章と同一または類似し、使用を指定する商品/役務が標章の証明する商品/役務と同一または類似する場合、当該商品/役務が証明された又は証明標章権者もしくは先に出願した証明標章の出願人と関係企業、ライセンス関係、フランチャイズ関係またはその他関連があると誤認させる可能性があるため、後に出願され

た商標、団体商標は関連消費者に混同誤認を生じさせる虞があり（商標法第94条により第30条第1項第10号を準用）その登録を却下しなければならない（商標法第94条により第31条第1項を準用）。後の商標出願人が指定する商品/役務が証明標章権者により証明されたものであると主張したとしても、後に出願された商標、団体商標につき、当該商標出願人と証明標章権者との間に関係企業、ライセンス関係、フランチャイズ関係またはその他類似する関連があると関連消費者に誤認を生じさせる可能性がある場合、関連消費者に混同誤認を生じさせる事情に該当する。

混同誤認の虞がある例：



左図は行政院農業委員会漁業署が登録した証明標章であり、水産品及び水産加工品の品質が優良であることを証明するものである。別の者が右図の商標を登録出願し、水産品小売卸売サービスへの使用を指定した。商標図案全体から見て、両者は類似する。後者を水産品の小売卸売サービスへの使用を指定することは、関連消費者が後の商標出願人が販売する水産品が漁業署により証明された、または商標出願人と漁業署との間にライセンス関係、フランチャイズ関係またはその他関連があると混同誤認する可能性があるため、後の登録を却下した。

2.2.6 その他事項

各国商標法制度は異なり、一部の国家の商標法には証明標章の登録制度がないため、検査認証サービスへの使用を指定して商標登録することが認められる。出願人がその国内の登録資料を提供し、台湾で商標登録しようとする場合、台湾の商標登録は、検査認証サービスを役務の名称に指定することを受け入れていないため、出願人は相当する検査サービスの名称またはその他適当な

役務の名称に修正しなければならない。出願人が台湾で証明標章を登録しようとする場合、台湾の商標法に規定されている資格及び証明能力を満たし、必要書類を提出しなければ、証明標章の登録を受けることができない。

登録された例：



出願人は、上の部分の標誌を商標として登録出願し、第 42 類の「検査認証サービス、検査機関の商品に対する品質管理、検査サービス、品質管理、環境（環境保護）検査認証サービス」への使用を指定した。しかし、前述のサービスへの使用を指定した商標は、出願人が提供するサービスを表彰するものであり、同意された使用者が標章を証明された商品/役務に使用する証明標章とは異なる。出願人に疎明と補正をするよう通知したところ、出願人は韓国の商標法には証明標章の規定がなく、「検査認証サービス」を指定役務の名称とすることが受け入れられていると説明したが、出願人は証明標章に出願しなおすつもりがないため、指定する役務を「品質管理、品質管理・環境管理システムが ISO 標準を満たしているかの検査サービス及び ISO 認証の申請輔導及びカウンセリングコンサルタントの提供」に修正した後、登録を受けた。

出願人が国外で登録を受けた団体商標について、台湾で証明標章の登録出願をしようとする場合、一般的に各国の団体商標はいずれも団体の会員の身分をもって使用者の制限条件としているが、証明標章の使用は会員に限らないため、両者の使用者に対する要求が明らかに異なる。よって、出願人は当該団体商標の使用が会員に限らないことを説明しなければならない。例えば、その原産国が団体商標に対して会員でなければ使用できないという制限がないこと、または原産国が団体商標を非団体会員への授權を認めていること、または原産国の法令が団体商標の授權に対して制限があるものの当該団体商標を非会員に授權をすることにつき主務官庁の許可を得ている等の関連法令または文書を証拠として提供し、使用規範書に当該出願案が証明標章の性質であることを明記して、初めて証明標章の登録を受けることができる。

2.3 産地証明標章の審査

産地証明標章の登録出願は、申請書に出願人、標章図案及び証明する商品/役務を記載し（商標法第94条により第19条第1項を準用）、他人の商品/役務を証明する能力を有する書類、証明標章の使用規範書及び商品の製造、マーケティング又は役務の提供に従事しない旨の声明を添付しなければならない（商標法第82条）。上述の書類を審査するだけでなく、標章の識別性及びその他登録できない事由について審査を行った後に、はじめて登録を受けることができる（商標法第94条により第29条、第30条を準用）。標章の定義、出願人、使用規範書、標章の識別性及びその他登録できない事由の審査について、次のとおりそれぞれ説明する。

2.3.1 産地証明標章の定義に符合するか

産地証明標章は商品/役務の産地を証明するのに用いられ、当該地域の商品/役務が有している特定の品質、名声またはその他特性を有していなければならない。商品/役務が有するそれらの特性と当該地理環境の間に相当な関連性がなければならない（本基準2.1を参照）。

登録された例：



本標章は南投県魚池郷公所が登録したものであり、標章使用者が生産製造した日月潭紅茶が南投県魚池郷産であり、「南投県魚池郷公所『日月潭紅茶』産地証明標章使用規範書」の基準を満たしていることを証明するのに用いられる。茶園は海拔421～1000メートルの山の斜面地に分布し、その場所は亜熱帯モンスーン気候で気温がほどよく、相対的に湿度がやや

高い。冬は乾燥し、夏は温暖で雨が多い。豊富な雨量、温暖な気候、やや酸性の土壌、排水が良好な地理環境の要素を備えているため、日月潭紅茶の特有な香りと優良な品質を生み出している。

登録出願する標章が地名を含んでいるものの、産地証明標章の定義に合致していない場合、個別の案件の事情により一般証明標章またはその他の種類の商標として出願することを考慮することができる。証明標章の出願書とその他の種類の商標出願書にはかなり大きな違いがあることから、出願人は正確な申請書を提出して正確な種類の商標の出願日の要件を備えた日を出願日とし、期間内に補正しない、または補正後に審査しても産地証明標章の定義に合致しないときは、受理しない（商標法第 17 条により第 8 条第 1 項を準用）。

2.3.2 出願人

2.3.2.1 出願人の資格及び証明能力

産地証明標章の出願人は出願人資格及び証明能力を有しなければならない（商標法第 81 条第 1 項、本基準 2.2.2.1 を参照）。証明能力の部分について、産地証明標章は主に産地を証明し、一般的に、政府機関が地名に対して使用を管理する権力を持っているので、政府機関が産地証明標章の使用基準を設け監督管理を行った方が妥当である。政府機関または政府機関が授権した法人、団体以外の者が出願する場合、出願人は自身が地名の使用に対して管理能力がある説明をし、関連証拠を提出しなければならない。

産地証明標章の出願人は、標章の使用を管理監督する能力を有しなければならないほか、当該地域の特定範囲内の生産、マーケティング等を代表するに足る業者が出願しなければならない。所謂「代表性」とは、特定の地域内で、当該地域で証明する商品/役務に従事する業者を代表する地位のことを指す。政府機関または政府機関により授権された法人、団体が出願する場合、原則的に代表性を有すると推定することができる。政府機関または政府機関により授権された法人、団体以外の者が出願する場合、出願人が代表性を有するか否かについて、出願人の設立日、当該地区での知名度、当該地区で管理している業者の比率、及び出願人の当該地区の産品に対する品質、特性、生産事情、技術、生産業者等の情報の熟知度から判断することができ、出願人の代表性に対して

疑義があるとき、商品/役務の目的事業の主務官庁に意見を問い合わせることができる。（商標法第 82 条第 2 項）。

産地は歴史上、自然と人文の要素に基づき形成された特定の地域である可能性があるため、証明標章が証明する産地が 2 つ以上の人為的行政区画に跨ることがある。このとき、当該産地が所属する各行政機関が共同で出願しなければならない、機関に出願する意欲がない場合、出願する意欲のない機関は他の機関に出願に関する授權をして出願させなければならない、または各行政機関の共同の上級機関が出願を行わなければならない。同じ産地内に複数の法人、団体が存在し、いずれも一部の業者しか代表できない場合、それらの法人、団体が共同で出願する、または統合の協議をして、そのいずれか一者または一部が出願することができる。

登録された例：



この標章は、合歡山の高冷烏龍茶の産地が南投県仁愛郷、花蓮県秀林郷富世村、台中市和平区梨山里及び平等里を含む合歡山地区であることを証明するのに用いられる。当該証明標章の出願に関して、南投県政府は花蓮県政府及び台中市政府からの同意を得たので、代表性を有している。また、標章の使用に対して監督管理能力を有しているため、証明能力がある。

外国の産地をもって産地証明標章を出願する場合、外国の法人、団体または政府機関が出願するとき、当該産地証明標章が当該出願人の名義でその原産国で保護を受けている書類を添付すれば、出願人が証明能力を有すると認定することができる（商標法第 82 条第 3 項）。

出願人の資格及び証明能力が規定を満たしていない場合、出願人に補正するよう通知し、期間内に補正しなかった、またはその補正後に審査を経ても、

出願人の資格を満たさない、または商標主務官庁に証明能力を有すると認定させることができない場合、受理しない（商標法第 17 条により第 8 条第 1 項を準用）。

2.3.2.2 出願人は証明しようとする商品/役務の業務に従事してはならない

出願人の立場が中立であり、証明結果の公正性、客観性を確保するため、出願人は証明しようとする商品/役務の業務に従事してはならず、証明する商品の製造、マーケティングまたは役務の提供をしない旨の声明を添付しなければならない（本基準 2.2.2.2 を参照）。

商標法は証明標章権者が証明しようとする商品/役務の業務に従事してはならないことのみを制限し、証明しようとする商品/役務以外の業務は自由に従事することができる。よって、標章権者は商標及び証明標章を同時に所有する可能性があり、自身の商品/役務を示すこと、及び他人の商品/役務を証明することにそれぞれ用いられる。例えば、一つの地域の農産品生産者が結成した非営利団体が、産地証明標章の登録を受けるだけでなく、当該地区の農産物を宣伝する場合、書刊雑誌の出版サービスにつき商標を登録することができる。

2.3.3 使用規範書

使用規範書は証明標章の使用を管理するための依據であり、出願人が添付した使用規範書に対して、原則的にはその記載事項を形式審査し、審査において疑義があった時、商品/役務の目的事業の主務官庁に意見を問い合わせることができる（本基準 2.2.3 を参照）。

産地証明標章の使用規範書には証明する内容、証明標章の使用条件、証明標章使用の管理・監督方法、証明標章を使用するための申請手続き事項及びその争議の解決方法等の事項を記載しなければならない（商標法第 82 条第 4 項）。その他証明標章の使用に関する事項がある場合、使用規範書に記載することができる。使用規範書に記載しなければならない事項を順にそれぞれ以下のとおり説明する。

2.3.3.1 証明する内容

産地証明標章が証明する内容は証明する商品/役務、証明しようとする産地、及びそれらの商品/役務が満たしていなければならない規範を記載しなければならない。産地証明標章は産地を証明するのに用いるうえ、証明する商品/役務の特定品質、名声またはその他特性が、地理環境と関連性がなければならず、一つの地理区域の特殊な自然または人文の要素は、通常ある特定の商品/役務を育むのに適している。よって、原則的に産地証明標章は「茶葉」、「米」、「芋」、「麵線」など一つの具体的な商品を証明するのに用いられる。しかし、例外もある。産地証明標章は「水産品」などの概括的な種類の商品を証明することもできる。商品/役務が満たしていなければならない規範について、具体的な規範の名称を記載することができ、「証明標章権者が定めた条件を満たす」と記載することもできる。

登録された例：



● 南投県鹿谷郷公所が登録したものであり、証明する内容は、茶葉の産地が南投県鹿谷郷であり、「南投県鹿谷郷公所鹿谷凍頂烏龍茶証明標章使用管理規範」の基準を満たしていることを証明する。



澎湖県政府が登録したものであり、証明する内容は、水産品が澎湖県産であり、「澎湖県澎湖優鮮水産品証明標章使用管理作業弁法」の規定を満たしていることを証明する。

2.3.3.2 証明標章の使用条件

商品/役務が特定の産地に由来することが産地証明標章を使用する必要条件である。このほか、出願人は本項目に商品/役務が特定品質、名声またはその他特性を有すること（商標法第 80 条第 2 項）、並びにこれらの特性が地理環境と関連性があることを説明しなければならない。また、証明標章の表示方式に対する規範がある場合、証明標章の使用や申請が有料である場合も、本項目で説明しなければならない。

使用条件の記載ははっきり、明確に記載しなければならず、誰でも使用規範書の内容を見れば、当該標章を使用するのに備えていなければならない条件を理解できなければならない。もし、所定の原料、製造方法、生産方式、品質またはその他の特性の基準の内容が複雑である場合、別紙を添付する方法で表現してもよい。

(1) 特定する区域範囲

使用規範書には産地証明標章が証明する産地の区域範囲を記載しなければならない。当該範囲が県、市、郷、鎮等の行政区画の所轄区域と同じである場合、出願人は行政区画を記載することができる。現存の行政区画では産地の区域範囲を特定しにくい場合、出願人は特定地域の概念を有する地理名称を記載することができる。

登録された例：



水産品が澎湖県産であることを証明し（澎湖県は 90 の島から構成され、その範囲は北緯 23 度 12 分から 23 度 47 分、東経 119 度 19 分から 119 度 43 分）、現存の行政区画に該当する。



茶葉が新北市新店、坪林、石碇、深坑、汐止、平溪及び台北市文山区、南港区等の茶区を含む文山地区産であることを証明し、特定地域概念を有する地理名称に該当する。

(2) 商品/役務が有する特定の品質、名声またはその他特性

産地証明標章の指す地域の商品/役務は特定の品質、名声又はその他特性を有していなければならない。品質とは果物の糖度及び果実の重量など客観的に識別できる物理的特性を指す。名声とは、消費者にとって、商品が有する名声と地域が連結していることを指す。例えば、ある商品に言及したとき、消費者はすぐにある産地を連想する。これは、当該商品と当該地域が連結していることを示している。その他特性とは、色、質感、におい等を含む。一般的には、品質とは商品/役務が好まれる特性を指し、名声とは商品/役務の認識されている程度を表す。但し、色、質感、におい等のその他特性は、必ずしも消費者から好まれるとは限らず、ブルーチーズや臭豆腐のにおいなど中性的、場合によ

ってはマイナスのイメージとなるものもある。

商品/役務に一定の品質または特性を持たせるために、出願人は商品/役務の原料、製造方法、生産方式等につき一定の基準を満たすよう要求することができる。例えば：米の食味値、水産品の薬物残留基準と保存条件、茶葉の官能評価と製造方法等、具体的に関連基準を記載しなければならない。

出願人が商品/役務に名声があることを主張する場合、当該産地の証明する商品/役務が知名度を有する資料、例えば新聞、雑誌、ラジオ等のメディア報道、コンテストでの受賞記録、商品/役務の宣伝または販促活動等の資料を提出しなければならない。インターネット上の内容も考慮されるが、正確性と客観性に注意しなければならない。

登録された例：



● 茶葉商品の特定の品質またはその他特性に関する要求は、①茶樹 (Camellia sinensis) から採取した芽を飲料用として軽発酵茶類に製成された製品に適用する②軽発酵茶類とは、お茶に適した原料を選択し、工場ですらに萎凋、攪拌し、茶葉の中の主要成分「カテキン」を茶葉の酵素により養化発酵させ、特有の香りが生まれるのを促進させる。さらに「蒸熱」、「揉み」、「乾燥」及び「精製、焙煎」等の工程を行う。③特長：香り、濃い、芳醇、なめらか。外観は縮れた形状が均一で、鮮やかな深緑色で艶がある。淹れたお茶の色は蜜緑から蜂蜜のような黄色で、透明で澄んでいる。香りは上品で清々しく、口当たりがよく潤いがある。茶殻は欠けた茶葉がなく、茶葉に枝が付いていて、鮮やかな緑で、葉の縁がやや赤みを帯びている。④安全：行政院衛生署が公告した安全衛生基準の容許量を満たしている。⑤保存：認証申請した茶葉は明確に区分して保存されていなければならない。

(3) 地理環境との関連性

商品/役務の特定品質、名声またはその他特性と地理環境間の「関連性」は、当該地理環境の自然または人文の要素との関連性を含む。例えば：商品の品質、名声またはその他特性が主に当該地理環境の土壌、気候、風、水質、海拔高度、湿度等の自然要素により生まれる、または当該地の伝統または特殊な製造過程、産出方法、製造技術等の人文の要素と関連が有る場合、いずれもこれに該当する。

登録された例：



この標章は嘉義県政府が登録したものであり、嘉義県阿里山高山茶商品の特定の品質、名声またはその他特性と地理環境間の「関連性」について、阿里山と玉山山脈は普段から日照時間が短く、土壌が茶樹の生長に適し、気候と水質も極めて良質である。午前は東日が充分当たり、昼過ぎからは霧が多く、太陽光が水蒸気に反射し、柔らかな光が拡散反射し、この時に急に気温が下がり、茶樹の生長が穏やかになることにより、茶葉の細胞壁がより緊密になり、芽は柔らかく、葉は肉厚になり、ペクチンの含有量を高め、豊潤で厚みのある茶葉ができる。寒冷な自然環境の中で、農家らが手作業で一芯二葉の茶の新芽を摘み取り一つずつ厳選し、この茶葉で入れたお茶は甘味があって、香り豊かである。



この標章は澎湖県政府が登録したものであり、澎湖西衛の手打麺商品の特定の品質、名声またはその他特性と地理環境の要因との関連性について、西衛里は馬公市区の最北部の郊外にある集落であり、北方、東方ともに海岸に面して風があり、雨量は少なく、日照が十分である。地理環境の特色に加え、澎湖の風が塩水を含んでいることから、馬公市西衛の麺線の独特な伝統の風味が生まれる。西衛の麺線は清朝時代の後期に唐山師傳が取り入れてからすでに150年の歴史がある。この地区ではあちこちの民家で麺線を延ばし、日干ししている風景を見かけることができる。風を当てて日干しすることにより、きれいな空気の天然の養分が取り込まれ、そこに100年受け継がれた熟練の技術が加わり、これにより、西衛特有の純手打麺線が生まれる。

(4) 証明標章の使用方法及び使用料の規定

証明標章の使用方法に対して関連規範が有る場合、本項目に明記しなければならない。例えば、標章を商品や包装に表示する位置、標章図案のサイズ等。このほか、証明標章の使用または申請が有料である場合も、本項目に費用を記載しなければならない。

2.3.3.3 証明標章の使用に対する管理及び監督方法

証明標章の使用を管理及び監督する方法とは、証明標章の使用を具体的に管理監督する方法及びそれらに関連する作業の流れなどに関する規定であり、例えば、監督及び定期的又は不定期的な検証手続の実施、改善期間の制限、期間内に改善されない場合、証明標章権者が職権によりその使用を停止させるなどの罰則、並びにその他使用規範書の違反の情状の重大性に基づく罰則など、証明標章の費用に対する管理及び監督を明文で規範する。

証明標章の使用に関して、商品/役務に検査基準がある場合、検査方法を記載しなければならない。出願人が自ら検査しない場合、証明標章の使用条件を検査する能力を有する法人又は団体に委託して代わりに検査することができる。検査した商品/役務が使用規範書に定める条件を満たすとき、当該委託を受けた法人又は団体は証明標章権者の名義で標章の使用を代わりに同意することができる。証明標章権者が自ら検査または検証を行わなくても、標章の使用が使用規範書の規定に合致しているかを管理しなければならないため、標章権者は委託を受けて検査又は検証を行う者に対する監督管理をしなければならない。本項において、委託を受けて検査または検証を行う者が誰であることを明記し、実施する監督管理について説明しなければならない。

2.3.3.4 証明標章を使用するための申請手続き及びその争議の解決方法

本項については本基準 2.2.3.4 を参照されたい。

2.3.4 標章の識別性

産地証明標章の識別性は、証明する商品/役務の地理的由来を指し示し、証明されていない商品/役務と区別する特性である（商標法第 80 条第 1 項）。よって、一般消費者は産地証明標章によって産地だけでなく、証明する当該地域の商品/役務と証明されていない当該地域のものとを区別できなければならない。識別性の判断、後天的な識別性の取得、及び不専用声明につき、その性質は商標法第 29 条の商標の識別性に関する規定を準用することに基づき、その審査も「商標識別性審査基準」及び「声明不専用審査基準」を準用する。

産地証明標章が当該地域に由来することを証明する商品/役務と当該地域に由来することを証明されていないものとを区別することができるのは、当該産地証明標章が産地の特殊性を証明していることに基づくので、商標法における産地証明標章の識別性ならびに産地名の不専用の声明は特別規定である（商標法第 84 条第 1 項）。商標を登録出願する際に、商標が指定する商品/役務の産地の記述のみから構成される場合、通常、審査時に当該商標は識別性を有しないとして却下される。但し、産地証明標章の場合、産地は当該標章が証明しようとする事項であり、標章が指定する商品/役務の産地の記述のみから構成される場合であっても識別性を有しないとして却下してはならない。産地名称

が標章図案の一部分であって標章全体に識別性がある場合、当該部分が商品/役務の産地の説明であるうえ、産地証明標章権の範囲に疑義が生じる虞があることをもって、出願人に不専用の声明をするよう要求してはならない。よって、産地証明標章の産地名は商標法第 29 条第 1 項第 1 号及び第 3 項の規定を適用しない。ただ、産地証明標章が地名以外の説明事項、通用標章/名称またはその他識別性を有しない事項を含む場合、不専用の声明をしなければならないかは、「声明不専用審査基準」の規定を準用する。

農産品の取引習慣上、「産地名称+商品名称」を商品の産地説明とする場合がよくある。例えば「雲林パパイヤ」は、当該パパイヤが雲林産であることを表彰するのに用いられる。よって、出願人がもし単に「産地名称+商品名称」を標章図案として産地証明標章の登録を受けた場合、その同意を得ていない者が「産地名称+商品名称」を証明標章として使用した場合に対して、権利侵害を主張できるかまたは合理使用に該当するかについて疑義が生じる。証明された商品と証明されていない商品の差異を明確に識別できるようにするため、標章権者は使用規範書に標章を標示する位置、様式及びその商品包装の設色等の使用条件を追加して、実際の使用時に区別できるようにすることができる。前述の疑義を解決するため、申請時に「産地名称+商品名称」だけでなく、標章の図案にその他の識別性を強化する図形や文字を追加してもよい。とくに、標識の性質が産地証明標章であるとの文字をはっきり示すことで、標章の識別性を高め、標章権利の保護に有益となる。

登録された例：



「産地名称（北埔）+商品名称（膨風茶）」だけでなく、標章図案には識別性を有する図形及び「台湾・新竹・北埔郷公所産地証明標章」、「Taiwan. HsinChu. Beipu Township Office」の文字が含まれている。



「産地名称（日月潭）＋商品名称（紅茶）」だけでなく、標章図案には識別性を有する図形が含まれている。



「産地名称（澎湖）」及び外国語での「産地名称（PENGHU）＋商品名称（Seafood）」だけでなく、標章図案には識別性を有する図形及び「優鮮」との文字が含まれている。

産地名称が一般消費者にとって特定製法、風味又は料理方式の意味が含まれ、「産地名称」または「産地名称＋商品名称」が商品産地以外の説明または通用名称となるとき、例えば「樓蘭磚」及び「紹興酒」など、すでに商品の通用名称となっている場合、これをもって産地証明標章を出願しても、識別性を有しないため登録を受けることができない。商品産地以外の説明または通用名称であるかについて疑義がある時、商品/役務の目的事業の主務官庁に意見を問い合わせることができる。

2.3.5 その他登録できない事由

産地証明標章の出願は、商標法第 30 条及び第 65 条第 3 項の登録できない事由があってはならない（本基準 2.2.5 を参照）。以下は実務でよくみられる登録できない事由について、関連審査の原則を説明する。

2.3.5.1 証明する商品/役務の性質、品質または産地につき公衆に誤認誤信させる虞がある

産地証明標章は産地を証明するのに用いられるので、通常は証明する商品/役務の産地につき公衆に誤認誤信させることは発生しない。但し、産地証明標章の図案に証明する商品/役務の性質、品質等の特性の記述が含まれ、証明する内容及び証明標章の使用条件と照らし合わせ、当該記述が事実ではなく、消費者に当該記述が真実であると信じさせることにより、その購買意欲に影響する場合、商品/役務の性質、品質または産地を公衆に誤認誤信させる虞がある場合に該当し（商標法第94条により第30項第1項第8号を準用）却下しなければならない（商標法第94条により第31条第1項を準用）。ただ、標章図案の中で商品/役務の性質、品質または産地を公衆に誤認誤信させる虞のある部分を削除しても、商標の実質変更を構成しない場合、出願人に当該部分の削除を要求した後に登録を受けることができる（商標法第94条により第23項を準用）。

2.3.5.2 関連消費者に混同誤認させる虞がある

産地を表示する意味を持たせるために、通常、産地証明標章の図案には地名又は特定の地域を十分に指し示す標識が含まれる。証明標章と商標が類似するかの判断するにあたり、二つの図案が同じ地名を含んでいる、または含まれている標識が観念上同じ地理の由来を指し示していることだけをもって、二つの図案が類似すると認めてはならない。証明標章が商標と類似するかは、図案につき全体を観察しなければならない。これは商標間の類似の判断と同じである。関連消費者に混同誤認させる虞があるかの判断原則に関しては、本基準2.2.5.2を参照されたい。

混同誤認の虞がない例：



左図は嘉義県阿里山郷農会が先に登録した商標であり、茶葉商品への使用を指定している。その後、嘉義県政府は右の標識を、阿里山茶区で生産された茶葉商品を証明するための証明標章として登録出願した。二つの図案は、いずれも産地を示す「阿里山」の文字が含まれているが、図案にはその他の図形及び文字も含まれ、類似の程度は極めて低い。同様に茶葉商品に使用されるものの、関連消費者が後に出願された証明標章を使用した商品と、先に登録した商標を使用した商品が、同じ出所である、又は異なるものの関連する出所であると混同誤認するには至らないはずなので、後に出願した証明標章の登録を認めた。

混同誤認の虞がない例：



左は南投県鹿谷郷公所が登録した証明標章であり、茶葉商品が南投県鹿谷郷産であることを証明するのに用いる。その後南投県鹿谷郷農会が右の商標を登録し、茶葉、茶飲料商品への使用に指定した。二つの図案にはいずれも「鹿谷」の文字が含まれているうえ、商品の由来地である鹿谷を示すことができるが、右図の「鹿谷」は鹿谷郷農会を指しているうえ、二つの図案の構図が全く異なる。同様に茶葉商品に使用されたとしても、消費者

は右の商標が表示された商品を、南投県鹿谷郷公所が証明した商品であると混同誤認することはないので、後に出願された商標の登録を認めた。

2.3.6 その他事項

出願人が国外で登録を受けた団体商標について、台湾で証明標章の登録出願をしようとする場合、一般的に各国の団体商標はいずれも団体の会員の身分をもって使用者の制限条件としているが、証明標章の使用は会員に限らないため、両者の使用者に対する要求が明らかに異なる。よって、出願人は当該団体商標の使用が会員に限らないことを説明しなければならない。例えば、その原産国が団体商標に対して会員でなければ使用できないという制限がないこと、または原産国が団体商標を非団体会員への授権を認めていること、または原産国の法令が団体商標の授権に対して制限があるものの当該団体商標を非会員に授権をすることにつき主務官庁の許可を得ている等の関連法令または文書を証拠として提供し、使用規範書に当該出願案が証明標章の性質であることを明記して、初めて証明標章の登録を受けることができる。

2.4 登録後の事項

2.4.1 使用規範書の修正

証明標章が登録を受けた後、標章権者は、使用規範書を修正することができる。例えば、商品が満たしていなければならない品質基準、標章の使用方法、出願手続き等を修正できるが、証明する商品/役務の範囲を拡大することはできない。使用規範書は、標章の既存及び潜在使用者の利用、ならびに消費者が当該標章をもって一定の品質又は特性のある商品/役務を識別する利益に関わるため、修正後の使用規範書は審査されるべきであり、審査の要点は、新規出願の使用規範書の審査と同一であり、許可された後は、当該修正後の使用規範書を商標公報に公告する（商標法第82条第5項）。

2.4.2 証明標章の使用

証明標章の使用は、標章権者の同意を得た者が証明標章使用規範書に規定

される条件に基づいて当該証明標章を使用する（商標法第83条）ことを指す。即ち、使用の同意を得た者が、販売の目的のために、証明標章を商品もしくはその包装容器、役務提供に関する物品、商品/役務に関する商業文書や広告、デジタル画像音声、電子メディア、インターネット又はその他の媒介物等を使用し、消費者にそれが証明標章であることを十分認識させることができることを言う（商標法第17条により第5条を準用）。証明標章権者自身は、当該標章を標章の証明する商品/役務に使用することはできないが、証明標章及びそれらの商品/役務を広く知らしめるために、標章権者は、広告及び販売促進活動において当該証明標章を使用することができる。

産地証明標章登録の取得自体が、商品が市場において高い評価を得ることを保障することはできず、標章権者が証明標章及び当該標章の証明する商品を継続的に広く知らしめ、且つ標章使用を確実に管理監督することで、消費者に当該標章を認識させるとともに当該標章の表彰する産地の商品が一定の品質、特性を有することを信用させることによって、はじめて産地証明標章の価値が生まれる。また、証明標章権者及び標章使用者が協力しなければならず、産地出所を証明する商品品質の向上のために共同で絶えず努力して初めて商品が競争の激しい市場で突出することができ、時間の経過によって通用する名詞になることはなく、特定地域の商品を指し示す標示であることで、初めて保護される意味が生じる。

産地は商品/役務の説明の意味を含み、産地の指す区域範囲内の業者は、通常、証明標章の登録が出願される前において、当該地域、当該商品/役務の取引の慣習に基づき一定の方法で産地を表示している。標章権者は、商標法に基づき標章権利を取得できるものの、他人が既存の商業取引慣習に基づき誠実かつ信用できる方法でその商品/役務の産地を表示することを禁止する権利はない（商標法第84条第2項）。

2.4.3 証明標章の移転、授権及び質権設定

証明標章が登録された後、他人へ移転または授権をしてはならない。ただし、他人へ移転または授権をしても、消費者利益の損害がなく、公平競争に違反する虞がなければ、商標主務官庁によって許可された後、他人へ移転または授権をすることができる（商標法第92条）。証明標章の移転又は許諾にお

いては、証明標章譲受人又はライセンシーの資格及び証明能力、並びに当該移転又は授権が消費者の利益に損害を与え、公平競争に違反する虞があるか否かを考量しなければならない。譲受人又はライセンシーは、証明しようとする商品/役務の業務に従事しない旨の声明を行わなければならない、もし証明標章移転にあたり使用規範書がそれに応じて修正されなければならない(例えば標章権者の名称、住所等) 場合は、修正後の使用規範書を別途添付しなければならない。また、標章図案に原標章権者の名称が含まれ、移転によって標章図案が標章権者の名称と一致しない場合、許可することができず、譲受人は、別件で登録出願するのが望ましい。

移転が許可された例：



原標章権者は、中華民国對外發展貿易協会であり、經濟部の委託を受けて当該協会の名義で標章登録を行い、標章権者となったが、その後当該協会は、当該標章権を経済部に移転することを申請し、譲受人が政府機関であって証明標章権者の資格及び証明能力を有し、且つ立場がより公正で、さらに公信力を有することから、当該移転による消費者利益の損害及び公正競争の違反の虞がないとして、許可された。



原標章権者は、財団法人中華民国紡織業拓展会であり、その後当該協会は、

当該標章を台湾優質內衣聯盟に移転することを申請し、譲受人が証明標章権者の資格及び証明能力を有し、且つ消費者利益の損害がなく、公正競争の違反の虞がないとして、許可された。

証明標章を質権の目的物としてはならない（商標法第 92 条）。質権の機能は、債権担保にあり、債権者は、債権の弁済期限までに弁済を受けていないとき、質物を競売にかけ、競売で得られた金額をもって弁済を受けることができる。ただ、証明標章権者には資格、証明能力の制限があり、証明標章権の移転は、商標主務官庁の許可を得ないと効力を生じない。よって、証明標章権は質権の目的物とすることは妥当ではない。

2. 4. 4 証明標章の異議、無効審判(評定)及び取消審判(廃止)

証明標章の登録につき、商標法第29条第1項、第30条第1項に違反し、又は第65条第3項に定められている登録できない事由がある場合、如何なる者は登録が公告された日から3ヶ月内に、法により異議を申立てることができる（商標法第94条により第48条を準用）。利害関係者又は審査官は、登録を公告した日から、その登録に対して法により無効審判を請求又は提起することができる（商標法第94条により第57条を準用）。

証明標章の取消事由は、商標法第 93 条が証明標章につき規定した取消事由及び商標の取消事由（商標法第 94 条により第 63 条第 1、2 項を準用）を含む。商標法第 93 条に規定されている証明標章の取消事由は、以下の場合を指す。

1. 証明標章を商標として使用した場合：証明標章権者が証明標章を商標として使用し、それをもって自己の商品/役務を識別した場合、証明標章は、証明された商品/役務を指し示して区別する機能が失われ、標章権利の存在基盤が失われるため、禁止すべきである。
2. 証明標章権者がその証明する商品/役務の業務に従事している場合：証明標章権者と同業との間に競争関係が存在する場合、標章権者自身が証明する商品/役務の業務に従事することにより公正、客観的な立場が失われ、当該証明標章の管理の公平性について疑義が生じるため、取消事由となる。
3. 証明標章権者が当該登録商品/役務を証明する能力を失った場合：証明標章権者が証明の能力を失った場合は、他人の商品/役務が使用規範書に規

定される条件を満たすことの証明を引き続き提供することができないため、取消事由となる。

4. 証明標章権者が証明を申請した者に対して差別的な待遇をなした場合：証明標章は、証明する商品/役務の特定品質、特性等に対して保証機能を有し、証明された商品/役務は、通常、比較的高い競争力を有し、標章権者が申請人に対して差別的待遇をした場合、市場の公平競争に影響を及ぼすため、取消事由となる。
5. 商標法第92条の規定に違反し、移転、授権又は質権設定を行った場合：標章権者が商標主務官庁の許可を得ずに、標章に対し移転、授権又は質権設定を行った場合、それらの行為による効力は生じないが、標章権者の行為は非難されるものであるため、取消事由となる。
6. 使用規範書に基づき使用の管理及び監督をしていない場合：証明標章証明機能の維持は、標章権者が使用規範書に基づいて証明標章の使用を管理及び監督することによって成り立ち、標章権者が当該義務を履行していない場合は、標章の証明機能が損なわれるため、取消事由となる。
7. その他の不当な方法の使用によって、他人又は公衆に損害を与える虞のある場合：本号は概括性質の規定であり、上述の具体的事由のほか、標章がその他の不当な使用方法によって、他人又は公衆に損害を与える場合は、その登録を取消することができる。
8. 証明標章権者は商標主務官庁によって許可された後、標章の使用を他人に授権することができるが、ライセンシーが使用規範書に基づいて管理及び監督を行っているか否か、及びライセンシーが商標法における証明標章の使用に関する規定に違反しているか否かに対して合理的な注意を払わなければならない、ライセンシーが前述の行為をなしたことを標章権者は知っている、又は知り得たのに、反対の表示をしなかった場合は、標章権者の責任に帰するため、取消事由となる。

3. 団体商標

3.1 定義

団体商標とは、法人資格を有する組合、協会またはその他の団体がその構成

員の提供する商品/役務を指し示し、これによって当該団体の構成員でない者が提供する商品/役務と区別する標識をいう（商標法第 88 条第 1 項）。よって、団体商標は、商品/役務の出所が特定の団体構成員であることを示す標識として、団体構成員に使用させるために提供するものである。このほかに、商品/役務の品質、地理的出所またはその他の特性に対して別途要求することもできる。

団体は、構成員の共同利益を維持・保護するために団体商標権を所有し、団体商標権者は、構成員個人の不当な使用行為によって団体商標の商業名誉が影響されることを避けるために、団体商標の使用を管理、監督しなければならない。団体商標及び商標はいずれも商品/役務の商業的出所を指し示すために用いるものであるが、商標は単一の商業的出所を指し示すもので、それに対して団体商標は複数の商業的出所を指し示すものである。団体商標権者は、使用規範書に定められた条件に基づき、団体商標を団体の提供する商品/役務に使用することができ、さらに団体構成員の提供する商品/役務を宣伝するために、広告及び販促活動において団体商標を使用することもできる。

団体商標は一般団体商標と産地団体商標に分かれ、前者は商品/役務の出所が特定団体の構成員であることを指し示すために用いるもので、後者は商品/役務の出所が特定団体の構成員であることを指し示すほか、当該商品/役務が一定の産地から来たものであることも示している。産地団体商標の場合、当該地域の商品/役務は特定の品質、名声またはその他の特性を有していなければならない（商標法第 88 条第 2 項）。いわゆる「当該地域の商品/役務は特定の品質、名声またはその他の特性を有していなければならない」とは、商品/役務が当該地理的環境の要素によって特性を持つ、即ち商品/役務の品質、名声またはその他の特性が当該地理的環境と相当な関連性を有することをいう。例えば、当該地理的環境の土壌、気候、風、水質、海拔高度、湿度等の自然要素によって生じた、または当該地域の伝統的もしくは特殊な製造工程、生産方法、製造技術等の人文要素と関連性がある等の場合がある（本基準 2.3.3.2（3）を参照）。団体商標の指定商品が有する特性または品質は、単純に団体商標権者がその製造基準を定めて監督、管理したことにより生じた結果であり、その

地理的環境と関連性がない場合、産地団体商標の定義に合致せず、たとえ商標図案に地理的名称または一定の地域を指し示すに足る標識があったとしても、産地団体商標ではなく、一般団体商標に該当する（本基準 3.2.3.2 を参照）。

一般団体商標として登録された例：



自転車、自転車の部品、電動自転車、電動自転車の部品等の商品への使用を指定し、社団法人台湾自行車協進会が登録を取得し、会員に提供し前掲商品に使用させるものである。



大豆ミート、大豆ミートの田麩（素肉鬆）、人造肉、豆腐、湯葉、豆腐干等の商品への使用を指定し、社団法人台湾素食推廣協會が登録を取得し、会員に提供し前掲商品に使用させるものである。



保険の役務、保険会社、保険仲立人、保険仲介人、保険代理人、保険公証

人、保険精算役務、保険相談、保険情報等の役務への使用を指定し、社団法人中華保険與理財規劃人員協會が登録を取得し、会員に提供し前掲役務に使用させるものである。

一般団体商標（地名を含む）として登録された例：



新鮮なパイナップルへの使用を指定し、屏東県農会が登録を取得したものである。団体商標には「PINGTUNG」の文字が含まれているものの、指定商品（新鮮なパイナップル）の品質、名声またはその他の特性は地理的環境と関連性がないため、一般団体商標に該当する。



非生体水産物、冷凍水産物、冷凍海産物、魚の切り身、魚製品、魚のブロック、刺身等の商品への使用を指定し、台湾鯛協會が登録を取得したものである。団体商標には「TAIWAN」及び台湾の図形が含まれているものの、指定商品の品質、名声またはその他の特性は地理的環境と関連性がないため、一般団体商標に該当する。



新鮮な果物、新鮮な野菜、花卉、種や苗、もみ米等の商品への使用を指定し、台湾安全高品質農業推廣協會が登録を取得したものである。団体商標には「TAIWAN」の文字が含まれているものの、指定商品の品質、名声またはその他の特性は地理的環境と関連性がないため、一般団体商標に該当する。



足裏マッサージ、マッサージ、アロマテラピーによる治療、民間療法による診療等の役務への使用を指定し、台中市足部反射療法従業人員職業工会が登録を取得したものである。団体商標には「台中市」、「Taichung」の文字が含まれているものの、指定役務の品質、名声またはその他の特性は地理的環境と関連性がなく、ただ役務の提供場所が台中であることを説明するためにその文字を使用したことから、一般団体商標に該当する。

産地団体商標として登録された例：



屏東県枋山郷で生産されたマンゴーへの使用を指定したものである。枋山のマンゴーの品質・特性と地理的環境の関連性として、屏東県枋山郷は地形が細長く、山や海に囲まれ、日当たりがよく、台湾最南端のマンゴー産地で、午前5時から日照があるだけでなく、他の地域より日照時間が長く、昼間の平均温度は30度に達し、他のマンゴー産地より平均温度が高いことから収穫時期が早く、さらに近隣の町より15～30日も早いため、枋山のマンゴーは先に市場に出ることで得している。そのうえ、枋山地区は年中台湾海峡から吹く海風を受け、その海風にはマンゴーの木が最も必要とする微量元素及びミネラル物質が含まれている。美味しいマンゴーを作るためには、果実が実るとき、雨水が少なく、日照が十分であり、温度が高いとの条件が必要である。枋山郷はこれらの条件を備えており、また乾燥した滑降風、排水良好な土質に加え、暑い気候は、枋山のマンゴーの外側が赤く、中身が黄色くなるように成熟させ、甘くて美味しいマンゴーを作り上げる。



桃園県復興郷行政管轄区域内にある拉拉山の海拔高度1000メートル以上

の農地で生産された茶葉への使用を指定したものである。拉拉山の高山茶の品質・特性と地理的環境との関連性として、復興郷は高度が高く、緯度が高く、気候が冷涼であり、年中雲や霧に覆われ、昼夜の温度差が10度以上にも達し、また森林が維持されており、土壌は礫土に属するもので、土壌が肥え、排水性に優れ、茶の木の栽培や生長に適している。そのため、復興郷で栽培された茶葉には土の臭みがなく、軽やかな香りが香ばしく、甘く濃厚な味わいで、喉に強い香りが残るうえ苦味や渋みがなく、茶葉が厚く、ペクチンが多く含まれており、お茶は甘く柔らかい口当たりで、お茶の香りには独特な花の香りとフルーティーな香りが含まれている。

産地団体商標及び産地証明標章はいずれも産地の名称を保護するために用いることができるが、証明標章の出願人は、その立場の中立及び証明の公正さを保つために、標章が証明する商品/役務の提供者以外の独立した第三者でなければならない。証明しようとする商品/役務の業務に従事してはならない。産地団体商標の出願人は、一般的に商品/役務の生産者によって構成された団体であり、団体は当該産地の生産者（構成員）の共同利益を維持・保護する、そして上げることを目的とし、構成員は団体に従属し、また団体は指定商品/役務の提供者でなければならない。このほかに、産地証明標章の出願人は非法人団体でなければならない。産地団体商標の出願人は法人資格を有する団体に限られている。そのため、産地名称の保護につき、出願人はその身分及び標識使用の管理方式を考慮したうえで、適切な保護メカニズムを選択すべきである。

3.2 出願の審査

団体商標の登録出願につき、願書を提出しなければならない、出願人、商標図案、並びに指定商品/役務を明記しなければならない（商標法第94条により第19条第2項を準用）。願書には指定商品/役務の類別及び名称を記載しなければならない。産地団体商標の登録を出願する場合、指定商品/役務の名称を記載するとき、産地の特定地域範囲、例えば「〇〇県〇〇郷で生産された茶葉」と記載しなければならない。産地団体商標が指し示す産地の商品/役務が有する特定の品質、名声またはその他の特性は、地理的環境との関連性がなければな

らず、一つの地域の独特な自然または人文要素は、通常、特定の商品/役務を育むのに適しているため、原則として産地団体商標は単一の具体的な商品/役務、例えば「茶葉」、「米」、「タロイモ」、「麺」の商品を指定する。但し、例外として、産地団体商標は概括的な種類の商品、例えば「水産物」と指定することもできる。

そのほかに、出願人は団体商標の使用規範書を添付しなければならず（商標法第 89 条第 1 項）、団体商標は識別性を有し、かつその他の登録できない事由が存在しないものでなければ、登録することができない（商標法第 94 条により第 29、30 条を準用）。定義、出願人、使用規範書、団体商標の識別性、その他の登録できない事由の審査につき、以下の通り説明する。

3.2.1 団体商標の定義に合致するか

団体商標は、団体構成員が提供する商品/役務を指示し、これにより団体構成員でない者が提供するものと区別するために用いる標識である。そのため、標識は構成員に提供して使用させるものではない、または標識はその商業的出所を指示するために商品もしくは役務に使用するものでない場合、団体商標に該当しない。さらに、産地団体商標は構成員が提供する商品/役務が一定の産地から来たことを示すものであるため、当該地域の商品/役務は特定の品質、名声またはその他の特性を有し、かつ当該特性と地理的環境には関連性がなければならない（本基準 3.1 を参照）。

登録出願の団体商標に地名が含まれているものの、産地団体商標の定義に合致しない場合、個別案件の状況により一般団体商標またはその他の種類の商標としての出願を考えなければならない。しかし、団体商標の願書は、その他の種類の商標の願書と大きく異なるため、出願人は正確な願書を提出しなければならず、また正確な種類の商標の出願日要件に適合した日を出願日とし、期限を過ぎたても補正を行っていない、または補正を行ったが審査により依然として産地団体商標の定義に合致しない場合は受理すべきではない（商標法第 17 条により第 8 条第 1 項を準用）。

3.2.2 出願人の資格及び代表性

団体商標の出願人は、法人資格を有する組合、協会またはその他の団体でなければならない（商標法第 88 条第 1 項）。人民団体につき、人民団体法により主務官庁が立案登録しただけでは、法人資格を有することができず、法により当該管理地方法院で法人登録を行わなければ、法人資格を取得することができないため、出願人は法により当該管理地方法院で法人登記を行った法人登録証書を提出しなければならない。農会法、漁会法、合作社法、商業団体法、工業団体法、教育会法により設立した農会、漁会、合作社、組合、教育会等の団体は、当該法規により設立時に既に法人資格を有するため、出願人は立案証書等の証明文書のみを提出すればよい。

団体商標は団体がその会員に提供して使用させるものであるため、出願人は「人」を集合体とする組合、協会またはその他の団体でなければならない。また、財団法人は「財産」を集合体としている。会社は営利社団法人であるものの、会社は自分を営業主体とし、個別株主の名義で対外的に営業行為を行っていないため、団体商標をもって団体構成員の提供する商品/役務を指し示す必要がない。自然人は権利能力があるものの、「組合、協会またはその他の団体」に該当しない。よって、以上の三者はいずれも団体商標の出願人として適格ではない。

産地団体商標の働きは、構成員の商品が一定の産地から来たことを指示することであり、出願人は当該地名の出願に対して代表性を有する者でなければならない（商標法第 91 条により第 82 条第 2 項を準用）。いわゆる「代表性」とは、特定の地域内において、当該地域を代表して指定商品/役務に従事する業者の地位を有することをいう。出願人の代表性につき、出願人の設立時間、当該地域での知名度、当該地域で統括している業者の割合、並びに出願人が当該地域の商品の品質、特性、生産状況、技術事項、生産製造業者等の情報について熟知している程度から判断できる。出願人の代表性に疑義がある場合、商品/役務の目的事業の主務官庁に問い合わせ、意見を求めることができる（商標法第 91 条により第 82 条第 2 項を準用）。

産地は歴史上、自然と人文要素に基づいて形成された特定の地域である可能性があるため、産地団体商標の産地は二つ以上の人為的な行政区画に跨がる可能性があり、同じ産地にいくつかの法人団体があり、いずれも一部の業者しか代表できない場合、これらの法人、団体は共同出願する、または協議により統合し、そのうちの一つもしくは一部を出願することができる。

海外の産地をもって産地団体商標を登録出願する場合、外国法人、団体が登録出願するとき、当該産地団体商標がその名義をもってその原産国で保護を受けている証明文書を添付すれば、出願人が代表性を有すると認定することができる（商標法第 91 条により第 82 条第 3 項を準用）。

出願人の資格及び代表性に疑義があり、出願人に補正するよう通知したが、期限を過ぎても補正を行っていない、またはその補正は審査により依然として出願人の資格に適合しない、または依然として代表性を有すると認定できない場合、受理すべきではない（商標法第 17 条により第 8 条第 1 項を準用）。

受理されなかった例：

- 「財団法人〇〇観光協会」が団体商標の登録を出願し、財団法人は法人格を有するものの、「財産」を集合体とし、団体構成員がなく、出願人として適格ではないため、受理すべきではない。
- 「〇〇化粧品国際有限公司」が団体商標の登録を出願し、会社は自分を営業主として、個別株主の名義で対外的に営業行為を行っておらず、団体商標をもって団体構成員の提供する商品/役務を指し示す必要がなく、出願人として適格ではないため、受理すべきではない。
- 「〇〇産銷班」が団体商標の登録を出願し、産銷班は法人格を有しないため、受理すべきではない。

3.2.3 使用規範書

使用規範書は団体商標の使用を管理する依拠であり、団体商標の利害関係者（例えば潜在的利用者）及び公衆が標章の使用に関する規定を容易に取得し理

解できるように、商標法において、出願人は団体商標の使用規範書を提出しなければならないこと（商標法第 89 条第 1 項）、使用規範書に明記すべき事項（商標法第 89 条第 2 項）及び使用規範書の公告（商標法第 89 条第 4 項）について明確に定められている。したがって、団体商標を登録するとき、使用規範書を商標公報に公告するため、使用規範書が外国語である場合、出願人は中国語訳文を提出し、または使用規範書の明記すべき事項について摘要の訳文を提出しなければならない。この場合、中国語訳文もしくは摘要の訳文を併せて公告しなければならない。出願手続きにおいて、出願人は使用規範書を修正することができるが、団体商標の指定商品/役務の範囲を拡大してはならない。

出願人が添付した使用規範書に対して、原則としてその記載事項について形式審査を行い、審査により疑義がある場合、商品/役務の目的事業の主務官庁の意見を求めることができる。出願人が使用規範書を添付していない、または使用規範書に不足があり、出願人に補正するよう通知したが、期限を過ぎても補正を行っていない、またはその補正が審査により依然として規定に適合しない場合、受理しない（商標法第 17 条により第 8 条第 1 項を準用）。

使用規範書には構成員の資格、団体商標の使用条件、団体商標使用の管理や監督方法、並びに規範違反の処理規定等の事項を記載しなければならない、また団体商標使用に関するその他の事項も、使用規範書に記載することができる。以下の通り説明する。

3.2.3.1 構成員の資格

使用規範書に構成員の資格を記載し、団体商標の潜在的使用者に当該団体の加入条件を知ってもらわなければならない。例えば、住所、居所または営業所、経營業務、技術や能力等を構成員の加入資格や条件とする。審査において、出願人が提出した組織定款から当該団体の構成員になるための資格や条件を知り得ることができるはずである。

産地団体商標は産地を指し示す性質があり、当該産地の地域範囲内の業者は、その商品/役務が使用規範書に定められた使用条件に適合し、かつ当該業者が

団体構成員になる資格を有するとき、当該団体に加入し、当該団体商標を利用する機会を取得できる。この項目において、地域の特定期限内の者は、その商品/役務、並びに資格が使用規範書に適合するとき、産地団体商標権者はその者が構成員になることに同意すると明記し（商標法第 89 条第 3 項）、業者が当該産地団体商標を公平に利用できる権益を保障しなければならない。

3.2.3.2 団体商標の使用条件

団体商標の使用条件につき、一般団体商標と産地団体商標は大きく異なり、審査のための参考として、以下の通り説明する。

1. 一般団体商標

団体商標の使用者は、構成員の資格を有していなければならないため、構成員の資格を有する者を団体商標の使用条件とすることができ、即ちすべての構成員はいずれも団体商標を使用できる。或いは、団体の性質、設立趣旨及び団体商標の登録出願の目的に基づき、出願人は団体商標の使用条件として、例えば構成員は一般団体構成員の資格を有するだけでなく、特定の資格、能力、または構成員の商品もしくは役務が一定の条件に適合しなければ当該団体商標を使用できないとの条件を追加できる。追加条件に適合する場合、構成員のみが団体商標を使用できる。誰もが使用規範書自体から当該団体商標を使用するために必要な条件を知り得ることができるよう、条件を明白、明確に記載しなければならない。所定の原料、製造方法、生産方式、品質またはその他の特性の基準につき、その内容が比較的複雑である場合は、添付文書をもって示すことができる。

団体商標権者が団体商標の使用方法に対して関連規定を定めた場合、この項目において明記し、例えば団体商標を商品または包装に表示する位置、商標図案の大きさ等を明記しなければならない。

さらに、団体商標を申請するまたは使用するとき、費用を支払う必要がある場合、この項目において費用について記載しなければならない。

商品/役務が特定の産地から来たことは、産地団体商標を使用するための必要条件であり、また出願人はこの項目において商品/役務が有する特定の品質、名声またはその他の特性、並びに当該特性と地理的環境との関連性について説明しなければならない。出願人が団体商標の表示方式に対して規定を定めた、または団体商標を申請するもしくは使用するとき、費用がかかる場合、この項目において明記しなければならない。

使用規範書には産地団体商標が指し示す産地の地域範囲を記載しなければならず、当該範囲が県、市、郷、鎮等の行政区画の管轄区域と一致する場合、出願人は行政区画をもって示すことができる。既存の行政区画では産地の地域範囲を特定できない場合、出願人は特定地域の概念による地理的名称をもって示すことができる。

(2) 商品/役務が有する特定の品質、名声またはその他の特性

- 334 -

特性をいい、例えば果物の糖度及び果実の重さである。名声とは、消費者にとって商標が有する名声と地域が繋がっているものをいい、例えば某商品とえば、消費者が某産地を連想する場合、当該商品と当該産地との間に名声の繋がりがあことを表す。その他の特性は、色、質、匂い等を含む。一般的には、品質は商品/役務が好まれる特性を指し、名声は商品/役務が知られている程度を表す。しかし、色、質、匂い等のその他の特性が必ずしも消費者に好まれるとは限らず、消費者は中間的な、さらにネガティブなイメージを持っている可能性がある。例えば、ブルーチーズや臭豆腐の匂いがそうである。

商品もしくは役務に一定の品質もしくは特性が備わるように、出願人は商品もしくは役務、またはその原料、製造方法、生産方式等が一定の基準に適合することを要求できる。例えば、お米の食味値、水産物の薬物残留基準及び貯蔵条件、茶葉の官能品質及び製造方法等、関連基準を具体的に記載しなければならない。

出願人は商品/役務が名声を有すると主張する場合、当該産地が指定商品/役務の分野で知名度を有することを証明する資料を提出しなければならない。例えば、新聞、雑誌、ラジオ等のメディアによる報道、コンテスト受賞記録、商品/役務の宣伝広告または販促活動等の資料がある。インターネット上の討論も考慮に入れることができるが、その正確性と客観性に留意しなければならない。

登録された例：



枋山マンゴーの特定の品質またはその他の特性につき、①外観：形状が均

等な形で、表面がきれいで、外観が端正で奇形ではなく、病虫害がない、
②成熟度：果実の成熟度は90%以上に達する、③糖度：13度以上に達する、
④重量：300グラム以上、⑤「安全用薬規範」に適合する、かつ⑥「吉園圃安全蔬果標章」を取得したまたは「産銷履歴驗證」を通過することが求められている。

(3) 地理的環境との関連性

商品/役務の特定の品質、名声またはその他の特性と地理的環境との「関連性」は、当該地理的環境の自然または人文要素との関連性を含む。例えば、商品の品質、名声もしくはその他の特性は主に当該地理的環境の土壌、気候、風、水質、海拔高度、湿度等の自然要素によって生じた、または当該地域の伝統的なもしくは特殊な製造工程、生産方法、製造技術等の人文要素に関連する場合、いずれもこれに該当する（本基準2.3.3.2（3）を参照）。

登録された例：



台中市大甲区で生産されたタロイモに使用する。タロイモの品質、特性と地理的環境との関連性として、タロイモは高温多湿の気候を好み、生長期間において20℃以上の温度が求められ、有機質豊富で保水力の高い土壌または粘質土の中なら、根の発育が促進し、植物を健康に育ち、品質もより優れたものになる。大甲地区は亜熱帯気候で、年平均気温21℃、年平均降水量1,600mm、平均湿度80%で、タロイモの生長特性に適しており、それに加えて汚染されていない優れた水源である大甲溪、大安溪によって灌漑され、二つの川の上流から大量の深い肥沃な沖積土が運ばれ、こうして大

甲タロイモにとって最高の生長環境が生まれた。大甲タロイモの栽培期間は10ヶ月以上に達していないと、収穫条件に適合しないため、時間をかけなければ、大甲タロイモ特有の風味と品質が生まれない。



金門県で生産された牛肉、ステーキ、ビーフジャーキー、牛肉の田麩等の商品に使用する。指定商品の品質、特性と地理的環境との関連性として、金門県は亜熱帯海洋性気候であり、年間降水量は4月から9月に集中し、年平均降水量は1049.4mmであり、その自然条件は耐乾性のある高粱の栽培に適しており、高粱酒は金門県の主要生産物であり、お酒を製造して残った「高粱の酒粕」は1日約200トン生産されている。金門の土地は牧畜業に適しているため、高粱の酒粕を飼料とし、酒粕の酵素と成分によって牛肉に独特な口当たりと風味が生まれる。高粱の酒粕を飼料とする牛肉は、脂が多く、似たような部位の市販牛肉に比べ、色がより鮮やかな赤色をしており、大理石模様(霜降り)がよりはっきりしており、かつpH値が約5.56～5.66で低めである。

(4) 団体商標の使用方法及び費用に関する規定

団体商標権者が団体商標の使用方法に対して関連規定を定めた場合、この項目において明記し、例えば団体商標を商品または包装に表示する位置、商標図案の大きさ等を明記しなければならない。さらに、団体商標を申請するまたは使用するとき、費用を支払う必要がある場合、この項目において費用について記載しなければならない。

3.2.3.3 団体商標使用の管理及び監督方法

団体商標使用の管理及び監督方法とは、団体商標権者が団体商標の使用に対

して管理、監督する具体的な方法及び関連作業の流れに関する規定をいう。例えば、生産環境に対して検査を行う、半製品または完成品に対して定期または不定期の検査手続きを実施する、市場で流通している製品に対して抜き取り検査を行う等、団体商標使用の管理及び監督について明文をもって規定する。

3.2.3.4 規範違反の処理規定

団体及び構成員は団体商標の使用権利を有すると同時に、使用規範書の規定に基づいて使用する義務を負わなければならない、使用規範書には使用規範の違反に対する処理規定を記載して、団体及び構成員に遵守させなければならない。例えば、団体商標の使用が使用規範またはその他の法律の規定に違反したとき、情状の重大さにより、期限内の改善、使用停止を要求する、または構成員身分を剥奪する等の処理方法がある。

3.2.4 識別性

団体商標の識別性は、構成員の提供する商品/役務を指し示すことにより、当該団体構成員でない者が提供する商品/役務と区別できる特性であるため、識別性の判断は、団体商標と指定商品/役務との関係に依拠しなければならない。識別性の判断、後天的識別性の取得及び専用としない旨の声明につき、性質により商標法第 29 条における商標識別性に関する規定を準用し、その審査につき、「商標識別性審査基準」及び「声明不専用審査基準」を準用する。

3.2.4.1 一般団体商標

一般団体商標が、証明する商品もしくは役務を描写した関連説明、通用標章もしくは名称、またはその他の識別性を有しない標識のみで構成された場合、識別性を有せず、登録できない場合に該当し（商標法第 94 条により第 29 条第 1 項を準用）、拒絶査定をしなければならない（商標法第 94 条により第 31 条第 1 項を準用）。

拒絶査定をされた例：



中華菓子、中秋月餅、パイナップルケーキ、喜餅等の商品への使用を指定している。「護國庇民」は祈願の言葉であり、指定商品に使用しても当該商品の出所が出願人の構成員であることを識別できないため、拒絶査定をされた。



動物医療役務への使用を指定したものであり、猫や犬は台湾で最も普遍的に飼われているペットであり、119 は救急医療の必要があるときに、救急車の支援を求めるための電話番号であり、動物救急医療役務を提供する指定役務の説明に使用した場合、識別性を有しないため、拒絶査定をされた。

一般団体商標における地理的名称は、ただ産地の説明でしかなく、一般団体商標権者が商標図案における地理的名称について他人の使用を排除する権利を取得したと誤認することを防ぐために、一般団体商標に地理的名称が含まれている場合、団体商標権の範囲に疑義を生じさせる虞がある場合に該当するため、不専用声明（専用権放棄の声明）をしなければ登録することができない（商標法第 94 条により第 29 条第 3 項を準用）。一般団体商標に産地名称以外の説明的事項、通用標章/名称またはその他の識別性を有しない事項を含む場合、不専用声明（専用権放棄の声明）をしなければならないのか否かにつき、「声明不専用審査基準」の規定を準用する。

登録された例：



ヤギ肉商品に使用され、中華民國養羊協會が登録を取得したものである。台湾で生産されるヤギ肉商品の品質、名声またはその他の特性は、地理的環境と関連性がないため、一般団体商標に該当する。商標図案における「TAIWAN FRESH GOAT MEAT」は識別性を有しない文字であり、そのうえ団体商標権の範囲に疑義を生じさせる虞がある部分に該当するため、不専用の声明（専用権放棄の声明）をしなければならない。



紡績用の紗、糸及び布等の商品に使用し、スイス繊維協会（TVS）が登録を取得したものであり、スイスで生産された紡績用の紗、糸及び布等の商品の品質、名声またはその他の特性は、地理的環境と関連性がないため、一般団体商標に該当する。商標図案における「SWISS COTTON」は識別性を有しない文字であり、そのうえ団体商標権の範囲に疑義を生じさせる虞がある部分に該当するため、不専用の声明（専用権放棄の声明）をしなければならない。

3.2.4.2 産地団体商標

産地団体商標の識別性は、団体構成員の商品/役務の地理的な出所を示すもので、当該団体構成員の商品/役務ではないものと区別できる特性であるため、一般消費者が産地団体商標をもって産地を識別するほか、当該団体商標をもって当該団体構成員が提供する商品/役務ではないものと区別することもできる。

産地団体商標が、当該地域からの商品/役務を当該地域からではないものと区別できるのは、産地団体商標が産地を示す特殊性に基づくものである。商標法において、産地団体商標の識別性及び産地名称の専用権放棄の声明につき特別に規定されている（商標法第 91 条により第 84 条第 1 項を準用）。商標登録出願の場合、商標は指定した商品/役務の産地の記述だけで構成されたものは、審査の際、通常当該商標に識別性がないとして拒絶される（商標法第 29 条第 1 項第 1 号）が、産地団体商標の場合、産地団体商標の重要な機能は産地を示すことであり、産地団体商標が指定商品/役務の産地の記述のみで構成されていても、識別性を有しないとして出願を拒絶してはならない。産地名称は団体商標の図案の一部であり、団体商標の全体が識別性を有する場合では、当該部分が商品/役務の産地の説明であり、団体商標権の範囲に疑義を生じさせる虞があるとして、出願人に専用権放棄の声明をするよう要求してはならない。よって、産地団体商標の産地名称は商標法第 29 条第 1 項第 1 号及び第 3 項の規定を適用しない。但し、産地団体商標が産地名称以外の説明事項、通用標章／名称またはその他の識別性のない事項が含まれ、専用権放棄の声明を行うかは、「声明不専用審査基準（専用権放棄声明の審査基準）」の規定を準用すべきである。

農産品の取引の習慣において、「産地名称＋商品名称」を商品産地の説明としている場合が少なくない。例えば「雲林パパイヤ」は当該パパイヤが雲林産地から来たという意味を示すだけである。出願人が単純な「産地名称＋商品名称」の商標図案で産地団体商標の登録を取得した後、許可を得ていない人に「産地名称＋商品名称」を商標として使用された場合は、権利侵害主張の可否または合理的な使用であるかという懸念が生じることになる。当該地域の団体構成員の商品と団体構成員でない者の商品との違いを明らかにするために、団体商標権者は、使用規範書において団体商標表示の位置、仕様及びその商品包装の配色等の使用条件を決めておくことにより、実際に使用する時に十分区別できるようになる。前述の懸念を解決するために、出願時には「産地名称＋商品名称」の他、商標図案に識別性を有するその他の図案または文字を追加し、特に標識の性質が産地団体商標であると明白に示した文字（2.3.4「北埔膨風茶」

の例を参照)で商標の識別性を高めることができる。これは産地団体商標の権利の維持に役に立つ。

登録された例：



「産地名称（大甲）＋商品名称（芋頭タロイモ）」の他、標章図案には識別性を有する図案が含まれている。



「産地名称（枋山）＋商品名称（芒果マンゴー）」の他、標章図案には識別性を有する図案が含まれている。

産地名称は一般消費者にとって特定の製法、風味または料理の方法の意味であり、「産地名称」または「産地名称＋商品名称」が商品産地以外の説明または通用名称になった場合、例えば「樓蘭磚」及び「紹興酒」はすでに商品の通用名称になったため、それをもって産地団体商標を出願したとき、識別性を有しないため登録できなくなる。商品の産地以外の説明または通用名称であることに疑義がある場合は、目的事業の主務官庁に問い合わせることができる。

3.2.5 その他の登録できない事由

団体商標の出願につき、商標法第 30 条及び第 65 条第 3 項の登録してはならない事由があつてはならない（商標法第 94 条により第 30 条、第 65 条第 3 項を準用）。混同誤認の虞の判断及び著名標章の保護につき、「混淆誤認之虞審査基準（混同誤認を生じる虞の審査基準）」、「商標法第 30 条第 1 項第 11 号著名商標保護審査基準」の規定を準用すべきである。以下は実務においてよくある登録できない事由につき、審査原則を説明する。

3.2.5.1 公衆に商品/役務の性質、品質や産地を誤認誤信させる虞がある場合

一般団体商標の図案に指定商品または指定役務の性質、品質等の特性に関する記述が含まれているが、団体商標の使用条件と併せて観察すると、当該記述が事実ではないうえ、消費者に当該記述が真実であると信じさせ、購入意欲に影響を与える可能性があるとき、公衆に商品/役務の性質、品質を誤認誤信させる虞のある場合に該当する（商標法第 94 条により第 30 条第 1 項第 8 号を準用）ため、拒絶査定をすべきである（商標法第 94 条により第 31 条第 1 項を準用）。例えば、標章図案に「100%龍眼蜜（りゅうがんみつ）」が含まれているが、団体商標の使用条件を見たところ、100%ではない龍眼蜜も当該団体商標を使用することができるため、当該団体商標は、消費者に当該団体商標が表示された商品に特定の性質があると誤認誤信させる虞があるものに該当する。但し、商標図案において公衆に商品/役務の性質、品質を誤認誤信させる虞がある部分を削除しても、商標の実質的変更にならない場合、出願人に当該部分を削除するよう要求してから登録することができる（商標法第 94 条により第 23 条を準用）。

産地団体商標は、その構成員の商品/役務が特定産地からきたもので、かつ産地団体商標の使用条件を満たすことを指すため、公衆に商品/役務の産地を誤認誤信させることは通常起こらない。しかし、産地団体商標の図案に指定商品/役務の品質、性質等特性の記述を含む場合、公衆にその商品/役務の品質、性質を誤認誤信させる虞があるか否かは、前述の方法に基づき判断しなければならない。

3.2.5.2 関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合

登録を出願される団体商標は、すでに登録または出願された商標、団体商標や証明標章と同一または類似していて、且つ前者の指定商品/役務が、後者の指定するまたは証明する商品/役務と同一または類似していると、関連消費者に後で出願される団体商標の指定商品または指定役務が先に登録または出願された商標や証明標章権者の商品/役務と同一、または同一ではないが関係のある出所から来たものと誤認させる可能性がある。また、消費者に後で出願された団体商標の商品もしくは役務は、先願の証明標章権者が証明した商品もしくは役務である、または後の団体商標出願人と先の証明標章権者との間に関連企業、ライセンス関係、フランチャイズ関係もしくは他の関係があると誤認させる可能性がある。この場合、登録を出願した団体商標は関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合に該当する（商標法第 94 条により第 30 条第 1 項第 10 号を準用）ため、拒絶査定をすべきである（商標法第 94 条により第 31 条第 1 項を準用）。混同誤認の判断につき、「混同誤認の虞」という審査基準を準用すべきである。

産地団体商標の図案は、通常地名または特定の地域を指し示すことができる標識を含む。団体商標が商標または証明標章と類似しているかの判断において、単に二つの図案に同じ地名が含まれている、もしくは含まれた標識が観念上同じ地理的出所を示しているからといって、二つの図案が類似していると認定してはならない。団体商標が商標または証明標章と類似しているかにつき、図案の全体をもって観察しなければならない。これは商標が別の商標と類似しているかの判断と同じである。

混同誤認させる虞のない例：



左図は先に登録された商標で、新鮮な果物等の商品への使用を指定した。その後、屏東県枋山地区農協は、右の標識で産地団体商標として登録出願し、商品が屏東県枋山郷で生産されるマンゴーであると指定した。二つの図案はいずれも産地を表示する「枋山」の文字があるが、他の図形と文字も含まれ、類似程度が極めて低く、同じマンゴー商品に使用されているものの、関連消費者は、後で出願した団体商標の商品が、先に登録した商標のものと同一または関係がある出所から来たものと混同誤認することはないため、後で出願した団体商標の登録を許可することができる。



台南市麻豆区農協は、左の団体商標登録を取得し、台南県麻豆鎮で生産される文旦商品への使用を指定した。その後、他の者が右の商標登録を出願し、麻豆文旦商品への使用を指定した。二つの図案のいずれにも「麻豆」の文字があり、いずれも商品の出所は麻豆であると表示しているが、後で出願した商標には識別できる文字と図があるため、同じ麻豆文旦の商品に使用されても、消費者は、右の商標の商品が麻豆区農協の会員が提供する商品であると混同誤認することがないため、後で出願した商標の登録を許可することができる。

3.2.6 その他の事項

出願人が外国で証明標章または商標登録を取得して、台湾で団体商標登録を出願する場合、一般的には、各国は団体商標に対し団体構成員の身分を使用者の制限条件としているが、証明標章の使用は、構成員に限らず、両者の使用者に対する要求は明らかに異なっている。そのため、出願人は、その原産国での登録と使用の状況を説明し、かつ法的根拠を証拠として提出しなければならない、

また使用規範書には当該出願が団体商標の性質であることを示されていない限り、団体商標の登録を取得できない。

3.3 登録後の事項

3.3.1 使用規範書の修正

団体商標の登録が許可された後、団体商標権者は使用規範書を修正することができる。例えば、商品に必要な品質標準、団体商標使用を管理、監督する方法等を修正することができる。しかし、指定した商品/役務の範囲を拡大することができない。使用規範書は、既有と潜在の団体構成員の団体商標の利用、及び消費者が当該団体商標をもって商品/役務を識別する利益に関わるため、修正後の使用規範書を審査すべきであり、審査の要点は、新規出願の使用規範書の審査と同一であり、許可された後、修正後の使用規範書を商標公報に公開すべきである（商標法第 89 条第 4 項）。

3.3.2 団体商標の使用

団体商標の使用とは、団体またはその構成員が団体商標使用規範書に定められた条件に基づき、当該団体商標を使用することである（商標法第 90 条）。即ち、団体もしくはその構成員は、販売の目的のために、団体商標を商品もしくはその包装容器、役務提供に関する物品、商品/役務に関する商業書類もしくは広告、デジタルマルチメディア、電子媒体、インターネット又はその他の媒介等に使用し、消費者にそれが団体商標であることを十分認識させることができることを言う（商標法第 17 条により第 5 条を準用）。団体商標権者は、団体商標及び団体構成員が提供する商品/役務を宣伝するために、広告及び販売促進活動において団体商標を使用することができる。団体商標権者は指定商品/役務に団体商標を使用することができるが、団体商標の機能は団体構成員が提供する商品/役務を示すことであり、団体が団体商標登録を取得した目的は自分が当該標識を使用することではなく、それを団体構成員に提供して使用させることであるため、団体商標の使用は、関連消費者にそれが団体商標であると十分に認識させなければならない。

産地は商品/役務の説明の意味を有し、産地の指す区域範囲内の業者は、通常団体商標登録出願の前に、当該場所、当該商品/役務の取引習慣に応じ、一定の方式で産地を表示し、団体商標権者は、商標法により付与された団体商標権利を取得できるものの、他人が既存の商業取引習慣に応じ、信義則に基づく方法でその商品/役務の産地を表示することを禁じる権利はない（商標法第 91 条により第 84 条第 2 項を準用）。

3.3.3 団体商標の移転、授権及び質権設定

団体商標は、登録された後、移転または他人に授権をしてはならない。但し、移転または他人に授権をしても、消費者の利益を損害する及び公正競争に違反する虞がなければ、商標の主務官庁に許可されてから、移転または他人に授権をすることができる（商標法第 92 条）。団体商標の移転または授権においては、譲受人またはライセンシーの資格と代表性、並びに当該移転または授権が消費者の利益に損害を与え、公正競争に違反する虞があるかを考量しなければならない。団体商標の移転により使用規範書の修正（例えば団体商標権者の名称、住所等）が必要になった場合は、修正後の使用規範書を別途添付しなければならない。また、団体商標図案に団体商標権者の名称が含まれ、移転によって団体商標図案が商標権者の名称と不一致になる場合、許可することができないため、譲受人は、別件として登録出願するのが望ましい。

さらに、団体商標権を質権の目的物としてはならない（商標法第 92 条）。質権の機能は債権担保であり、債権者は、債権が弁済期を過ぎても弁済されていないとき、質物を競売にかけ、競売により得た代金で弁済を受けることができる。ただ、団体商標権者には資格、代表性の制限があるため、団体商標権の移転は商標主務官庁の許可を得なければ効力を生じない。よって、団体商標権は質権の目的物とすることは妥当ではない。

3.3.4 団体商標の異議、無効審判及び取消

団体商標の登録に、商標法第 29 条第 1 項、第 30 条第 1 項、または第 65 条第 3 項の登録できない事由がある場合、如何なる者も登録が公告された日から

3 ヶ月以内に、法により異議を申立てることができる（商標法第 94 条により第 48 条を準用）。利害関係者または審査官は登録を公告した日から、法によりそれに対し無効審判を申し立てるまたは提起することができる（商標法第 94 条により第 57 条を準用）。

団体商標の取消事由は、商標法第 93 条において団体商標に適用する取消事由、及び商標の取消事由（商標法第 94 条により第 63 条第 1 項、第 2 項を準用）を含む。商標法第 93 条に規定された団体商標の取消事由は、以下の場合を指す。

1. 商標法第 92 条の規定に違反し、移転、授権または質権設定をした場合：
団体商標権者が商標の主務官庁の許可を得ないまま団体商標の移転、授権または質権設定をした場合、それらの行為は効力を生じないが、団体商標権者の行為に法的責任があるので、取消事由となる。
2. 使用規範書により使用の管理及び監督が行われていない場合：団体商標は主に団体構成員に提供して使用させるものであり、構成員の共同利益を維持するために、団体商標権者は団体商標の使用を管理し監督しなければならない。このほかに、産地団体商標の場合、団体商標権者は適切な管理と監督を行っていないと、当該団体商標の名誉に損害を与える虞があるうえ、消費者が当該団体商標をもって特定産地を識別する利益にも影響を及ぼすことになる。また、地域範囲内の者の資格及びその商品/役務が使用規範書に規定された条件を満たしているにもかかわらず、産地団体商標権者はその者が構成員になることを拒絶した場合も、その者の利益に影響を与えるため、法により団体商標の登録を取消することができる。
3. その他の不当な方法で使用し、他人または公衆に損害をもたらす虞が生じた場合：本号は概括的な性質の規定であり、上述の具体的事由のほか、団体商標がその他の不当な使用方法により、他人または公衆に損害をもたらした場合は、その登録を取消することができる。

4. 団体商標権者は、商標の主務官庁により許可された後、他人に団体商標の授權をすることができるが、ライセンシーが使用規範に基づいて使用しているかにつき管理、監督しなければならない、またライセンシーが商標法の団体商標使用に関する規定に違反しているかにつき合理的な注意を払わなければならない。ライセンシーが前述の行為を行い、団体商標権者はそれを明らかに知っているまたは知り得たのに、反対の表明をしなかった場合、団体商標権者に法的責任が生じるため、取消事由となる。

4. 団体標章

4.1 定義

団体標章は、法人資格を有する組合、協会又はその他団体が構成員の身分を表彰し、且つこれにより当該団体の構成員でない者と区別するための標識である（商標法第 85 条）。団体標章は、商業又は取引のため、商品/役務に使用するものでなく、特定団体の構成員身分を表彰することで、当該団体標章の使用者（即ち団体の構成員）が当該団体に関連があることを公衆に知らせる。

登録された例：



● 中華捐血運動協會が当該組織の構成員の身分を表彰するため、登録を取得したものである。



● 中華民國銀行商業同業公会全国聯合會が当該組織の構成員の身分を表彰するため、登録を取得したものである。

4.2 出願審査

団体標章の登録出願をするには、出願人、標章図形及び表彰する内容を明記した願書（商標法第 94 条により第 19 条第 1 項を準用）を備え、且つ団体標章の使用規範書を添付しなければならない（商標法第 86 条第 1 項）。表彰する内容は、「〇〇の構成員身分を表彰する」と記載することができる。例えば、中華民国専利師公会が団体標章の登録出願をするとき、表彰する内容を「中華民国専利師公会の構成員身分を表彰する」と記載することができる。前記書類の他、なお標章の識別性及びその他不登録事由につき審査してから、始めて登録することができる（商標法第 94 条により第 29 条、第 30 条を準用）。標章の定義、出願人、使用規範書、標章識別性及びその他不登録事由に関する審査につきそれぞれ次の通り述べる。

4.2.1 団体標章の定義に合致するか否か

団体標章は、団体の構成員身分を表彰するためのものであって、出願人が団体構成員身分の表彰を出願の目的とするのでなければ、事情に応じてその他種類商標の登録出願へ変更しなければならない。また、団体標章登録出願の願書は、その他種類商標登録出願の願書とは書式がかなり違うため、出願人は別途正確の願書を提出しなければならず、且つ正確の種類商標登録願書を提出した日を出願日とする。補正通知を発行したが、期限までに補正が行われない場合は、受理しないものとする（商標法第 17 条により第 8 条第 1 項を準用）。

4.2.2 出願人の資格

出願人は法人資格を有する組合、協会又はその他団体でなければならない。ただ人民団体法により主務官庁の認可を経て設立された自然人の団体は、法人資格を有さず、法により管轄裁判所に法人登記を行ってから、始めて法人資格を取得するため、出願人は法人の登記事項証明書を添付しなければならない。農会法、漁会法、合作社法、商業団体会法、工業団体会法、教育会法により設立された農会、漁会、合作社、組合、教育会等団体は、各法規により設立時に既に法人資格を有するため、出願人はただ法人設立認可証等証明書類だけを提出すれば良い。

団体標章は団体の構成員の使用に供するものであるため、団体標章の出願人は「人」の集合体である公会、協会又はその他の団体でなければならない。一方、財団法人は「財産」の集合体である。また、会社は営利を目的とする社團法人であるが、会社の株主は団体標章をもって株主の身分を表彰する必要はない。なお、自然人は権利能力を有するが、団体の性質を持たない。よって、前

記三者は何れも団体標章出願人の適格者ではない。

出願人の資格につき疑義があり出願人に補正するよう通知したが、期限までに補正が行わない場合、又は補正が行われたがやはり出願人の資格に適合しない場合は、受理しないものとする（商標法第 17 条により第 8 条第 1 項を準用）。

受理されなかった例：

- 団体標章の出願人「財団法人〇〇〇基金会」は、「財産」の集合体であって、団体構成員がいないため、団体構成員の身分を表彰することができず、法により受理しない。
- 団体標章の出願人〇〇県衛生局は、法人資格を有さない上、団体構成員がいないため、法により受理しない。
- 団体標章の出願人〇〇国立大学の「大学院」は、法人資格を有さないため、法により受理しない。

4.2.3 使用規範書

団体標章の使用管理は主に使用規範書に依拠するので、出願人は使用規範書を添付し（商標法第 86 条第 1 項）、且つ使用規範書の記入事項を詳細に明記しなければならない。使用規範書が外国語である場合、使用規範書の中国語訳又は使用規範書記入事項の中国語訳を添付しなければならない。出願人が添付した使用規範書に関しては、原則的にその記入事項につき方式審査を行うが、審査を経て補正の必要があり、若しくは疑義がある場合は、出願人に補正又は疎明するよう命じることができる。出願人が使用規範書を添付していない場合、又は使用規範書に不備があり、出願人に補正を命じたが、期限までに補正が行われず、若しくは補正が行われてもなお規定に適合しない場合、受理しない（商標法第 17 条により第 8 条第 1 項を準用）。

団体標章は商業的目的のためのものでなく、消費者の権益に関わらないため、団体標章の登録出願において、使用規範書を公告する必要はない。

使用規範書は構成員の資格、団体標章の使用条件、団体標章使用の管理・監督方法、違反処理規程等事項を記載しなければならず（商標法第 86 条第 2 項）、また、その他団体標章の使用に係る事項も使用規範書に記載することができ、詳細はそれぞれ次の通り述べる。

4.2.3.1 構成員の資格

当該団体に加入する条件を潜在的使用者に知らせるため、団体標章の使用規

範書に構成員の資格を記載しなければならない。例えば、住所、居所又は営業所、経營業務、技術能力等が入会して構成員となる資格条件である。審査において、申請者が添付した組織定款から、当該団体に加入して構成員となる資格条件が分かるはずである。

4.2.3.2 団体標章の使用条件

団体標章を使用するには、構成員の資格を有さなければならない。また、団体の性質、設立趣旨及び団体標章登録出願の目的により、出願人は別途団体標章の使用条件を新たに設けることができる。この場合、新設条件に適合する構成員に限って団体標章を使用することができる。

出願人が団体標章の使用条件、使用方法、使用タイミング等につき更なる要求がある場合、その要求も明記しなければならない。例えば、標章の表示位置、標章図形のサイズ等使用方式、及びイベント開催時に使用された宣伝物、関連文書又は物品の使用タイミング等である。この他、団体に入会し、又は団体標章を申請、使用するには費用を納付しなければならない場合は、本項において費用に関する説明を記載しなければならない。

4.2.3.3 団体標章使用の管理・監督方法

団体標章を如何に使用するかは団体の構成員の共同認識に基づくものであり、且つ構成員間の共同性規範を形成するので、使用規範書は、団体標章使用の管理・監督方法を記載しなければならない。団体標章使用の申請手続、申請時の提出書類、発行管理及び使用監督等管理及び監督方法を記載しなければならない。

4.2.3.4 規範違反の処理規程

使用規範書に沿って団体標章を使用するよう構成員を規制するため、使用規範書は規範違反処理規程を定めるべきである。例えば、構成員による団体標章の使用が使用規範又はその他法規定に違反する場合、事の軽重により、期限を定めて是正を求めるか、一次利用中止、又は除名する等処理方法が採られる。

4.2.4 識別性

団体標章は、構成員の身分を表彰し、且つこれにより当該団体の構成員でない者と区別することができるので、識別性の判断は、団体標章とその表彰内容との間の関連性に基づかなければならない。識別性の判断、後天的識別性の取得、及び不専用の声明に関しては、その性質により商標法第 29 条の商標識別

性に関する規定を準用し、また、その審査に関しては、「商標識別性審査基準」及び「声明不専用審査基準」を準用する。

団体標章は、ただ表彰内容の関連説明、通用標章若しくは名称、又はその他識別性を有さない標識からなる場合は、識別性欠如の不登録事由に該当し（商標法第 94 条により第 29 条第 1 項を準用）、拒絶査定する（商標法第 94 条により第 31 条第 1 項を準用）。

拒絶査定された例：



「台湾童子軍」及び「SCOUTS OF TAIWAN」は、台湾地域のボーイスカウトの意味を表すので、これをもって中華童軍励進会の構成員の身分を表彰するのは、当該団体の構成員と当該団体でない者を区別することができず、識別性を有しないとして拒絶された。

4.2.5 その他不登録事由

団体標章の出願は、商標法第 30 条及び第 65 条第 3 項の不登録事由に該当してはならない（商標法第 94 条により第 30 条、第 65 条第 3 項を準用）。混同誤認の虞の判断及び著名標章の保護は、「混淆誤認之虞審査基準（混同誤認の虞に関する審査基準）」、「商標法第 30 条第 1 項第 11 号著名商標保護審査基準」の規定を準用しなければならない。以下に実務上よく見られる不登録事由につき、その審査原則を説明する。

4.2.5.1 中華民国政府機関の標章、又は中華民国政府機関が主催する展覧会の標章、又は中華民国政府機関が授与するメダル・表彰状と同一又は類似するとき

団体標章が中華民国政府機関の標章、又は中華民国政府機関が主催する展覧会の標章、又は中華民国政府機関が授与するメダル・表彰状と同一又は類似する場合、商標法第 30 条第 1 項第 4 号規定の不登録事由に該当し、拒絶されるべきである。

拒絶査定された例：



● 台中縣義勇刑警協會が左上方図形を団体標章の図形として登録出願したが、右上方の内政部警政署の標章と類似するとして拒絶された。

4.2.5.2 関連消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとき

団体標章が他人の先願・先登録団体標章と同一又は類似し、且つ両団体の性質も同一又は類似する場合は、関連公衆に両標章の表彰する構成員身分につき混同誤認を生じさせる虞があるため、商標法第 30 条第 1 項第 10 号の不登録事由に該当し、拒絶されるべきである。但し、工業、商業及び職業団体はよく一定の地理的範囲を構成員の資格要件とするが、例えば各県市の工業会、商業会及び職業団体等は、歴史的に同一又は類似の標識を使用する慣習がある場合は、当該同一又は類似の図形を標章図案の一部として使用しても、図案において他に出願人を識別できる部分さえあれば、混同誤認を構成する虞がないとして、後願の登録出願が認められた。

混同誤認の虞がない例：



● 上方左、右二標章はそれぞれ台北市会計師公会（公認会計士協同組合）及び台湾省会計師公会の会員身分を表彰するものであって、両標章は似通った天秤、歯車及び麦穂からなり、全体的な構成が類似しているものの、中華民国会計師公会全国連合会、台湾省、台北市及び高雄市等四つの会計師公会団体は創立直後から、当該公正性を表彰する会計士ロゴマークに各地域団体の中国語・英語名と組合せて使用している。標章図案において明確に識別できる各会計師公会の名称があるため、公衆に混同誤認を生じさせ

る虞がないはずであり、後願の台湾会計師公会標章は登録を受けることができた。

混同誤認の虞がある例：



左方は、中華民国愛心慈善協會の先登録団体標章であって、右方は、台湾省普門慈幼慈善会の後願団体標章である。後者は、両手でハートを持ち上げる図形を主な構成としており、図形の「愛心」、「普門」文字につき出願人は不専用声明（専用権放棄の声明）をしたが、両標章の図案が非常に類似している上、両団体は何れもチャリティー団体なので、後者が表彰する構成員身分と、前者が表彰する構成員身分との混同誤認を公衆に生じさせる虞があるため、法により拒絶査定された。

団体標章と他人の商標と混同誤認の虞があるか否かの判断に関しては、他人の商標が先願・先登録であって、団体標章が後願である場合は、両図案が同一又は類似し、商標の指定商品・役務と団体の任務性質と類似するのであれば、当該団体は商標権者と関係があると消費者が誤認する虞があり、つまり、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある。例えば、玩具同好団体が登録出願をした団体標章は、玩具商品を指定商品とする登録商標と同一又は類似し、当該玩具同好団体は商標権者から支援・援助を受けている又はその他類似の関係にあると関連消費者に誤認させる虞がある。また、職業、商業又は工業等団体の構成員は、団体の任務に係る商品・役務を提供する時に、自分と団体との関係を表彰するため、名刺、広告又はその他役務の提供に係る物品において団体標章を表示することがあるから、当該団体は商標権者と関係があるか、又は団体の構成員が提供する商品・役務は、商標権者が提供する商品・役務とは出所が同一であり、若しくは出所が違っても繋がりがある、と消費者に誤認させる虞があり、つまり、消費者に混同誤認を生じさせる虞がある。例えば、塑膠製品公会（プラスチック製品組合）が登録出願をした団体標章は、プラスチック製品を指定商品とする登録商標と同一又は類似であり、当該塑膠製品公会は商標権者と関係があるか、又は団体の構成員が提供するプラスチック製品は、登録商標の商品とは出所が同一であり、若しくは出所が違っても繋がりがあると関連消費者に誤認させる虞があり、つまり、混同誤認を生じさせる虞がある。

混同誤認の虞がある例：

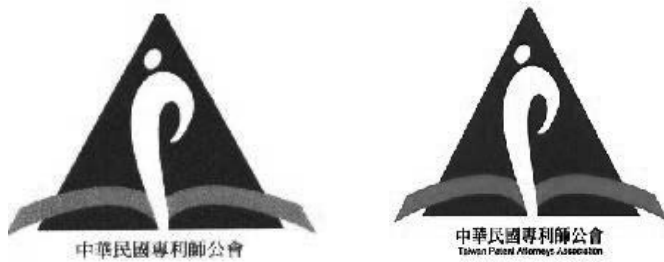


左方は先登録商標であるが、中国心算学会は、他人の登録商標と同一の右方の図案を団体標章の図案として登録出願した。中国心算学会はの成立趣旨の一つとして暗算教育の推進が挙げられ、その構成員は暗算教育関連事業に携わる業者又は団体である。先登録商標は学習塾を指定役務としているため、当該団体は商標権者と関係があるか、又は団体の構成員による役務の提供は、登録商標とは出所が同一であり、若しくは出所が異なっても繋がりがあると消費者に誤認させる虞があり、つまり、消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとして拒絶された。

この他、団体標章が先願・先登録であって、商標の登録出願が後願である場合は、団体標章は構成員の身分を表彰するものであって、商品・役務の提供と関わりがないため、所謂混同誤認の虞とは、商標を指定商品・役務において使用するのとは、後願商標の出願人による商品・役務の提供は、当該団体の認可を受けているか、又は商標の出願人と団体との間に援助、授權授与若しくはその他の関係があるかと消費者に誤認させる虞があり、つまり、消費者に混同誤認を生じさせる虞がある（商標法第30条第1項第10号）。

実務上、団体は通常特定のロゴマークがあつて、当該ロゴマークと同一又は類似の図案をもつて団体の構成員身分を表彰し、且つ団体による商標・役務の提供を指し示そうとするが、これに関しては、商標法にまだ禁止の規定がないため、原則的に団体は同一又は類似の図案をもつて、団体標章及び商標の登録出願をすることができる。

登録された例：



● 中華民國專利師公会是、上方左、右のロゴマークを同時に団体商標及び団体標章の図案として登録出願をし、前者は定期刊行物、季刊、公報、書籍、出版物等を指定商品としているが、何れも登録査定を受けた。



● 屏東県枋寮区漁会は当該漁会の構成員の身分を表彰するため、先に上方図案を団体標章の図案として登録を受けた。後になってシラス、魚のつみれ、魚のそぼろ、干物、魚の田麩等を指定商品として同図案を商標登録出願し、登録査定を受けた。

4.3 登録後の関連事項

4.3.1 使用規範書の修正

団体標章は登録査定を受けた後、標章権者は例えば、標章の使用方法、申請手続事項等を含む使用規範書の内容を修正することができるが、標章が表彰する内容を修正することができない。標章権者は修正後の使用規範書を商標審査主務官庁に提出して申し出ることができる。

4.3.2 団体標章の使用

団体標章の使用とは、団体の構成員が団体構成員としての身分を表彰するため、団体標章使用規範書に定められた条件に基づき、当該団体標章を使用することをいう（商標法第 87 条）。団体標章が未使用により無効となることにならないためにも、団体標章は使用されている事実がなければならない。例えば、団体構成員としての身分を表彰し、当該団体の構成員でない者と区別するため、団体標章が構成員のバッジ、会員カード・会員証、会員証書等物品に使用され、且つ構成員の身に付けられ若しくは利用された場合、又は構成員が使用規範書

の使用条件に基づき名刺を作成した場合である。

4.3.3 団体標章の移転、授権及び質権設定

団体標章は登録を受けた後、他人に移転若しくは授権をすることができない。但し、その移転若しくは授権が消費者の利益を損なわない、且つ公正な競争に違反する虞がない場合は、商標主務官庁の認可を受けた後に、他人に移転若しくは授権をすることができる（商標法第 92 条）。団体標章の移転若しくは授権は、標章の譲受人若しくはライセンシーの資格、及び消費者の利益を損なわず、且つ公正な競争に違反する虞がないかを考慮しなければならない。また、標章図案は、原標章権者の名称が構成の一部となり、移転により標章図案と標章権者の名称が一致しない場合は、標章の移転を認めてはならず、譲受人は別件にて登録出願するのが望ましい。

移転が許可された例：



原標章権者は台北市票券金融商業同業公会であり、後になって当該公会は中華民國票券金融商業同業公会と合併し、法により合併後存続する中華民國票券金融商業同業公会は当該標章権を取得した。中華民國票券金融商業同業公会は全国的票券金融商業同業組織であって、標章権を取得しても消費者の利益を損なわず、且つ公正な競争に違反する虞がないとして、標章移転が認められた。

団体標章権は質権の目的物としてはならない（商標法第 92 条）。質権は債権を担保するためのものであって、債権の弁済期が到来しても弁済がなされない場合は、債権者は質物を競売にかけ、競売により得た代金をもって債権を回収することができる。ただ、団体標章権者は資格の制限がある上、団体標章は団体の構成員の身分を表彰するものなので、団体標章権の移転はなお商標主務官庁の認可を受けなければならず、団体標章権は質権の対象となる目的物としては適切ではない。

4.3.4 団体標章に対する異議申立、無効審判(評定)及び取消審判(廃止)

団体標章の登録は、商標法第 29 条第 1 項、第 30 条第 1 項、若しくは第 65 条第 3 項の不登録事由に該当する場合は、登録公告日後 3 ヶ月以内に、何人も法により異議申立をすることができる（商標法第 94 条により第 48 条を準用）。利害関係者若しくは審査官は登録公告がなされた後、法により無効審判を請求することができる（商標法第 94 条により第 57 条を準用）。

団体標章の取消事由は、商標法第 93 条に定められた団体標章の取消事由、及び商標の取消事由を適用する（商標法第 94 条により第 63 条第 1 項、第 2 項を準用）。商標法第 93 条に定められた団体標章の取消事由は、次に掲げる場合をいう。

1. 商標法第 92 条の規定に違反して移転、授権若しくは質権設定をしたとき：
団体標章権者は商標主務官庁の認可を受けることなく移転、授権若しくは質権設定をした場合、これら行為は効力を生じないものの、標章権者の行為は帰責性があるため、団体標章の取消事由に該当する。
2. 使用規範書に基づき管理及び監督を行わなかったとき：団体の構成員が共同で団体標章を使用し構成員としての身分を表彰する権益を維持するため、団体標章権者は使用規範書に基づき団体標章の使用を管理・監督しなければならない。標章権者が当該義務を履行しなかったとき、法により当該標章の登録を取消することができる。
3. その他不正な使用により、他人若しくは公衆に損害を与える虞があるとき：
本号は概括的規定であるため、前記具体的な事由の他、団体標章はその他不正な使用により、他人又は公衆に損害を与えたとき、当該標章の登録を取消することができる。
4. 団体標章権者は、商標主務官庁の認可を経れば、団体標章を他人に授権をすることができるものの、団体標章のライセンシーによる前述不正行為の実行を、団体標章権者が知り、若しくは察知することができるにも関わらず、反対の意思表示をしなかったとき、標章権者に帰責性があるため、団体標章の取消事由に該当する。

付録 3 : 商標法改正草案の総説明

商標法（以下本法という）は、1930 年 5 月 6 日に国民政府により制定公布され、1931 年 1 月 1 日に施行され、12 回の改正を経て、最終改正日は 2010 年 8 月 25 日である。

近年、工商業企業が急速に発展し、商業取引形態が活発になり多元化したことにより、本法の規定には既に適用しがたいものが若干あり、また商標権侵害部分の規定も司法実務の適用上、疑義を生じさせている。且つ商標流通が国際性を有していることや、各国の商標出願手続を統合、協調した「商標法に関するシンガポール条約（The Singapore Treaty on the Law of Trademarks, STLT）」が 2006 年 3 月にシンガポールで開催された外交会議で可決され、2009 年 3 月に正式に発効したことを鑑み、国際規範との調和のため、当該条約関連規定を本法に導入することにより、商標法保護を更に充実させた。2006 年より、積極的に現行本法の関連規定を検討し始め、2007 年より 6 度の商標法改正に係る公聴会及び 6 度の専門家の学者による諮問委員会会議を次々に開催した。各界の意見をまとめた後、「商標法改正草案」を作成した。その改正要点は次のとおりである。

一、章節名称の調整

本法の構成を明確にするため、条文改正に合わせて章節名称を調整する。

二、本法の保護客体の明文化

商標法により保護及び出願登録して権利取得する客体には、商標権、証明標章権、団体標章権及び団体商標権を含むと明文で規定する。（改正条文第一条及び第二条）

三、商標使用行為の態様の明確化

国際立法形式を参考にして、列举方式により商標の各種使用行為を明文規定し、並びにマーケティング目的に基づき、もし性質上デジタル AV、電子メディア、インターネットあるいはその他媒介物方式により、商品／役務を所有、陳列、販売、輸出あるいは輸入する場合も、商標使用行為に該当すると明文で規定する。（改正条文第五条）

四、商標保護客体の拡大

国際趨勢に合わせ、商標保護客体を拡張して、識別するに足る商品／役務

の出所の表示を商標登録の保護客体となり得ることとし、並びに出願登録の商標図案は、明確、完全であり、客観的、持続的及び理解しやすい方式で表さなければならないと明文で規定する。(改正条文第十八条及び十九条)

五、博覧会による優先権の規定の増設

「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）」第二条規定により、パリ条約第十一条の博覧会に関する優先権の規定を本法に導入する。(改正条文第二十一条)

六、商標図形の非実質的変更事情の明文化

国際立法例を参考として、商標図形が実質的変更にあたらない場合、出願登録後、さらに変更することができると明文で規定する。(改正条文第二十三条)

七、商標登録事項の誤りの訂正の規定の増設

商標登録出願事項につき、商標の同一性あるいは商品／役務の指定使用範囲に影響しない条件下において、出願人は誤りの訂正を請求することができると明文で規定する。(改正条文第二十五条及び第三十八条)

八、商標共有の関連規定の増設

産業界の要求に応じて、一商標を二人以上で共有することができると明文で規定し、並びに商標共有の出願、移転、分割、減縮、権利許諾と質権設定等の関連規定を増設する。(改正条文第七条、第二十八条及び第四十六条)

九、商標の不登録事由の改正

登録商標の積極要件の欠如及び消極要件を、二条に分けて明確に定め、パリ条約第六条之三の規定を参酌し、商標登録できない事由を改正する。(改正条文第二十九条及び第三十条)

十、登録料納付期間を遵守できなかった場合の権利復活規定の増設

商標法に関するシンガポール条約の精神を参考にして、登録料納付期間を遵守できなかった場合の権利復活規定を増設した。また、権利の安定性を維持するとともに、権利復活により混同する商標が並存する現象を避けるため、

権利復活ができない例外規定を定めた。（改正条文第三十二条）

十一、登録料二期分納規定の削除

現行の登録料二期分納に関する規定は、使用サイクルが短い商品商標を淘汰させるとの立法趣旨を達成しておらず、且つ商標権者が第二期登録料の納付を遅延することにより商標権を喪失するリスクが増加したため、現行条文第二十六条の登録料二期分納の規定を削除する。（現行条文第二十六条を削除）

十二、フェアユース規定に含まれる指示的フェアユース(nominative fair use)の事情の改正

周到に期するため、国外の立法例を参考にして商品／役務の「用途」を表示するために用いた事情を含むと増設する。（改正条文第三十六条）

十三、専属ライセンスと非専属ライセンスの関連規定を増設

商標法に関するシンガポール条約を参考にして、専属ライセンスの定義及びサブライセンスに係る関連規定を増設し、並びに専属ライセンシーの権益を保障するため、専属ライセンシーの権利行使等の規定を増設する。（改正条文第三十九条）

十四、無効審判あるいは取消の根拠とする商標には、無効審判あるいは取消審判請求前の三年間における使用証拠を提出しなければならないと増設する

無効審判あるいは取消（廃止）の根拠とする商標の登録が既に三年を経過している場合、出願人は、無効審判あるいは取消（廃止）の請求前の三年間における争議根拠とする商標の使用証拠あるいはその未使用に正当な事由があるという事証を添付しなければならない。（改正条文第五十七条及び第六十七条）

十五、商標権侵害の関連規定の改正

（一）権利侵害行為の態様の明文化

商標権の排他的範囲を明確にするため、商標権者は、他人が商標権を侵害する行為を排除することができると明文で規定する。（改正条文第六十八条）

(二)商標権侵害責任の主観的要件の明確化

商標権侵害の排除及び防止の請求権は、行為者が主観上、故意過失を有していることを必要としない。また、損害賠償請求権については、行為者が主観上故意過失を有していることを必要とする。(改正条文第六十九条)

(三)「商標権侵害とみなす」規定の改正

1. 著名商標に対する保護が行き渡らないということを避けるため、商標権侵害とみなすには、実際に著名商標の識別性あるいは名誉を減損させる虞があることを立証することのみ必要であると明文で規定する。
2. 商標権を侵害する虞があると明らかに知っていながら、商品／役務と結合されていないラベル、タグ、パッケージ容器あるいはサービスと関連する物を製造、所有、陳列、販売、輸出あるいは輸入する行為を行った場合、商標権侵害行為とみなすと増設する。(改正条文第七十条)

十六、税関の水際措置の関連規定を増設

(一) 水際措置の職権による差し押さえ及び権利侵害品の情報提供に関する規定を増設

税関が職権により差押える法律根拠を増設する。差押物品の機密情報の保護を損なわない状況下において、請求者あるいは差し押さえられた者による請求により、商標権侵害物品であるかどうか確定するのに協力し、並びに権利者に権利侵害貨物の関連情報を提供するために、税関によりその差押物の検査を許可される。(改正条文第七十五条及び第七十六条)

(二) 商標権者が税関から見本を借りて権利侵害の認定を行う規定を増設

実務上、一部の模倣品の権利侵害の認定が困難であることを鑑みて、商標権者が保証金を出すことで、税関から見本を借りて権利侵害の認定を行う規定を増設。(改正条文第七十七条)

十七、証明標章及び団体商標の関連規定の改正

(一) 証明標章の定義の改正及び産地証明標章の定義の増設

証明標章の定義を改正し、並びに産地証明標章の定義及びその出願に係

る関連規定を明文で規定する。（改正条文第八十条から第八十四条）

（二）産地団体商標の定義等の関連規定の増設

産地団体商標の定義を増設し、並びに適用に資するため、その出願及び産地証明標章に係る規定を準用することを明文で規定する。（改正条文第八十八条、第八十九条及び第九十一条）

十八、証明標章権の侵害についての刑罰規定の増設

証明標章は、商標に比べて更に高い公益性を有しており、証明標章権の侵害は、社会公衆に生じさせる損害が商標より大きい可能性があることに鑑み、証明標章権の侵害についての刑罰規定を増設する。（改正条文第九十六条）

十九、権利侵害商品であると明らかに知りながら、電子メディアあるいはインターネット方式を通じて販売、販売を意図したことに係る刑事処罰規定を増設する

電子商取引及びインターネットの発達した経済発展状況に応じて、電子メディアあるいはインターネット方式を通じた販売、あるいは販売を意図する行為も商標権侵害行為にあたると明文で規定する。（改正条文第九十七条）

二十、過渡条項の増設

今回の改正では、無効審判（評定）あるいは取消審判（廃止）の根拠とする商標に使用証拠を添付しなければならない、及び当該証拠は真実使用等の規定に合致していなければならないと要求しているが、これらは本法改正施行後に提出された無効審判案あるいは取消審判案にのみ適用され、本法施行前に受理された商標無効審判あるいは取消審判案に対しては適用しない。（改正条文第一百零六条及び第一百零七条）

産業財産権における模倣対策のご案内

公益財団法人交流協会では特許庁からの委託により、海外進出日系企業を対象とした産業財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地にて以下の活動をしております。

1. 台湾における産業財産権の模倣対策に資する情報の収集
2. 弁護士、弁理士など産業財産権の専門家を講師としたセミナーの開催
現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。
3. 産業財産権に関する相談窓口の設置
産業財産権の権利取得手続きから、産業財産権の侵害に関する相談まで、幅広いご質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

※相談窓口の利用、セミナーへの出席、その他ご不明な点については、
公益財団法人交流協会 貿易経済部までお問い合わせください。

TEL：03-5573-2600

FAX：03-5573-2601

H P：http://www.koryu.or.jp/

[特許庁委託] 台湾における第三者に先取り登録された商標の保護

平成27年3月 発行

発行者

舟町 仁志

発行所

公益財団法人 交流協会

【禁無断転載】

東京都港区六本木3-16-33

青葉六本木ビル7階

印刷所

株式会社 丸井工文社

執筆協力：万国法律事務所 (Formosa Transnational Attorneys at Law)

台北市仁愛路三段136号15階
