

特許庁 委託

台湾で第三者に先取り登録され
た商標・サービスマークの保護

2008年3月
財団法人交流協会

目次

第一章	はしがき	1
第二章	商標法及び公平取引法に著名商標・サービスマークに関する規定	5
第三章	著名商標・サービスマークの実例紹介	12
第四章	著名商標・サービスマークの認定及び先取り商標の無効審判 に関する判例（商標法第 23 条 1 項 12 号を中心に）	30
第五章	著名商標・サービスマークの救済に関する判例	42
	第1節 商標法による救済---第 62 条を中心に	
	第2節 公平取引法による救済---第 20 条及び第 24 条を中心に	
第六章	第三者に先取り登録された著名商標ではない商標・サービスマークの救済（商標法第 23 条 1 項 14 号を中心に）	70
第七章	まとめ	74

第一章 はしがき

「著名商標・サービスマーク」とは、「客観的証拠をもって、当該商標が既に関連業者又は消費者に広く認識されていると認定するに足る商標・サービスマーク」をいう¹。商標法でいうところの「著名商標・サービスマーク」を認定するために、知的財産局は2000年8月10日に「著名商標又はサービスマークの認定要点²」（以下は、「認定要点」という）を公布した。

認定要点第3条によれば、「関連業者」又は「消費者」とは、商標又はサービスマークが使用されている範囲をもって基準とし、それは主として下記の3種を指すが、これに限定されるものではない。

- (1) 商標又はサービスマークを使用する商品或いはサービスを実際に消費する者、若しくは消費する可能性がある者。
- (2) 商標又はサービスマークを使用する商品或いはサービスの販売にかかわる者。
- (3) 商標又はサービスマークを使用する商品或いはサービスを取り扱う関連業者。

また、商標・サービスマークが「広く認識されているか否か」を判断する際に、知的財産局は個別の案件の状況に応じ、下記の要素を考慮しなければならない（認定要点第5条）。

- (1) 関連業者又は消費者が商標又はサービスマークを認識する程度。
- (2) 商標又はサービスマークの使用期間、範囲及び地域。
- (3) 商標又はサービスマークの広報期間、範囲及び地域。商標又はサービスマークの広報とは、商標又はサービスマークを使用した商

¹ 商標法施行細則第16条及び知的財産局が公布した「著名商標又はサービスマークの認定要点」第2条による定義である。

² 現行の「著名商標又はサービスマークの認定要点」は、修正を経て2004年4月28日に公布され、同年5月1日に施行された。

品又はサービスの広告、宣伝及びコンベンションや展示会での展示を含む。

- (4) 商標又はサービスマークの出願及び登録の期間、範囲及び地域。但し、十分にその使用が反映されている、或いは認識されているという程度に達していなければならない。
- (5) 商標又はサービスマーク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記録。
- (6) 商標又はサービスマークの価値。
- (7) その他著名商標又はサービスマークであるとして認定するに足る要素。

なお、自己の商標・サービスマークが関連業者又は消費者に広く認識されていることを証明するために、商標権者は次のような資料を証拠として提出することができる（認定要点第6条）。

- (1) 商品或いはサービスに係るレシート、販売記録書類、輸出入書類及び販売高の統計明細等の資料。
- (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。
- (3) 商品又はサービスの販売拠点及びその販売ルート、場所の配置状況。
- (4) 商標又はサービスマーク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。
- (5) 商標又はサービスマーク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。
- (6) 商標又はサービスマークが国内外に登録されていることを証明する書類。関連企業の関連商標又はサービスマークの登録書類も含む。
- (7) 社会的信用を得ている機関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。

- (9) その他商標又はサービスマークが著名であることを証明できる資料。

前記著名商標・サービスマークの認定は、台湾での登録、出願又は使用が前提要件となるものではない（認定要点第7条）。即ち、外国の商標を盗用し、台湾で自己の商標として出願した場合には、盗用された商標が国際的な著名商標であることを理由に、その登録商標が取り消される可能性がある。しかしながら、注意すべきなのは、外国の著名商標であるとは言っても、知的財産局が著名商標であるか否かを判断する際には、その商標が台湾における関連業者或いは消費者により広く認識されているか否かを判断するということである（認定要点第9条）。つまり、「関連業者又は消費者により広く認識されている」とは、当該商標の国際的な知名度ではなく、台湾での知名度が基準とされる。また、上記の認定要点は行政審査基準であるため、知的財産局が商標出願・無効審判を審査する際にはそれに従わなければならない。民事審判においては、法律上ではこの認定要点に拘束される義務がないものの、実務上では援用するのが一般的である。

著名商標・サービスマークはその知名度が高いことから、第三者に任意に濫用されたとすれば、その商標の魅力が薄れ、商標としての機能が発揮できなくなる。このため、台湾では商標権及び消費者利益並びに市場公平競争秩序を保護するために、国際商標法の潮流に従って、新たに改正した商標法（2003年5月28日公布、同年11月28日施行）において、著名商標・サービスマークに対する保護も強化している。例えば、同法第23条1項12号に「著名商標又はサービスマークの識別性或いは信用を損なうおそれがある商標は、商標登録を受けることができない」という条文が追加された他、第62条にて「他人の著名な登録商標であることを知りつつ、同一又は類似の商標を使用し、又はその著名商標における文字を自己の事業の主体又は出所を特定する会社名、商号、ドメインネームその他の表示として使用したことによって当該著名商標の信用又は識別性を損なうに至ったもの」を商標侵害行為の態様として、

明文化した。また、商標登録されていない著名商標・サービスマークを保護するため、商標法の他に公平取引法においても関連規定が設けられている。そのうち、最も重要なのは公平取引法第 20 条及び 24 条である。この報告書では、前記の法規定説明をはじめ、前記の法規定を根拠とした訴訟を紹介することにより、著名商標・サービスマークが台湾の行政・司法手続の実務においていかに適用されるかを説明したい。

この報告書は七章に分けて、著名商標・サービスマークの関連法令、保護及び救済について紹介する。まず、第一章において、著名商標・サービスマークの定義及びその認定基準を説明する。続いて第二章では、著名商標・サービスマークに関する商標法及び公平取引法の規定並びにその救済方法を解説する。第三章と第四章では、近年、知的財産局により認定された著名商標の実例及び認定に関する注目すべき紛争事件の判例（即ち、商標法第 23 条 1 項 12 号を中心に）に基づいて紹介する。第五章では、著名商標・サービスマークの救済に関する紛争事件の判例に重点を置いて説明する。その内、第 1 節は商標法第 62 条違反の事件を紹介し、第 2 節は公平取引法第 20 条及び 24 条違反の事件を紹介する。第六章は第三者に先取り登録された著名商標ではない商標・サービスマークの救済方法（商標法第 23 条 1 項 14 号を中心に）を紹介する。最後に、第七章では、結論の代わりに、実務の見解をまとめ、関連業者へのアドバイスとする。

第二章

商標法及び公平取引法における著名商標・サービスマークに関する規定

著名商標・サービスマークの保護に関しては、主に商標法及び公平取引法により規定されている。

一、商標法の規定

(一) 第23条1項12号(商標登録を受けることができない事項に関する規定)

商標法第23条1項12号には、「他人の著名商標・サービスマークと同一又は類似し、公衆に混同誤認を生じさせ、又は当該著名商標・サービスマークの識別性或いは信用を損なうおそれがある商標については、商標登録を受けることができない」と規定されている。従って、知的財産局は、上記の規定を適用する際に、両者の商標が近似しているか否かの他に、「他人の商標が著名であるか否か」・「公衆に混同誤認を生じさせるか否か」・「著名商標の識別性或いは信用が損なわれるおそれがあるか否か」も考慮する。そのうち、「混同誤認が生じる」とは、消費者に両商標が同一商標であると誤認させたり、或いは両商標が同一商標であると誤認させることはないものの、両商標の出所が同一であり、又は両商標を使用する者が関連企業であったり、ライセンス契約関係・フランチャイズ契約関係若しくはその他の類似関係にあると誤認させる可能性があることをいう³。一方、「著名商標・サービスマークの識別性或いは信用を損なうおそれがある」とは、不公平又は不正な方法で著名商標の識別性を利用し、異なる指定商品やサービスに当該商標を使用し、よって著名商標と特定の商業の連結性が弱められ、著名商標の価値が減少したり、著名商標の信用度を利用し、異なる指定商品に当該商標を使用し、よって著名商標の商業的名誉若しくはイメージが損なわ

³ 知的財産局が公布した「混同誤認が生じるおそれに関する審査基準」第3.1-3.2条

れることをいう。

登録されている商標が上記規定に違反している場合、利害関係者又は審査官はその登録を無効にする審判を請求することができる。しかしながら、その違反が悪意によるものを除き、商標登録の公告日から5年が経過した場合は、当該商標登録の無効審判を請求することができない（商標法第50条、51条）。

(二) 第62条1項1号（登録済著名商標・サービスマークの侵害救済に関する規定）

商標法第62条1項1号には、「商標権者の同意を得ず、他人の著名な登録商標であることを知りつつ、同一又は類似の商標を使用し、又はその著名商標における文字を自己の事業の主体又は出所を特定する会社名、商号、ドメインネームその他の表示として使用したことによって当該著名商標の信用又は識別性を損なうに至ったものは、商標権を侵害するものとみなす。」と規定されている。

上記の規定内容によれば、商標法第62条1項1号の要件は、(1) 商標権者の同意を得ていないこと、(2) 他人の著名な登録商標であることを承知していたこと⁴、(3) 当該商標と同一又は類似の商標を使用し、又はその著名商標における文字を自己の事業の主体又は出所を特定する会社名、商号、ドメインネームその他の表示として使用したこと、(4) 当該著名商標の信用又は識別性を損なったこと、の4つである。当該条項には「著名商標の信用又は識別性を損なう“おそれ”があるもの」については規定がないので、著名商標の信用又は識別性が損なわれたという結果が生じたことが要求される。この規定内容は、商標法第23条1項1号の「登録を受けることができない商標」の要件とは相違しているので、注意しなければならない。

⁴ この要件は一般の商標侵害行為（61条2項）より厳格である。商標法61条2項が要求する主観要件は「故意・過失」である。

また、商標法第 62 条 1 項 1 号は現行商標法における登録済著名商標・サービスマークに関する特別な保護規定であるが、登録済著名商標・サービスへの保護は上記の条文に限らず、その他商標法の救済規定を適用することができる。つまり、登録済著名商標でも、一般の商標権救済規定（商標法 61 条 2 項⁵、62 条 1 項 2 号）にも適用することができる。

上記条文違反の侵害者に対し、商標権者は損害賠償及び侵害排除・防止の民事訴訟を提起することができる（商標法第 61 条 1 項）。また、侵害者の侵害行為が商標法第 81 条⁶・82 条⁷に合致する場合、商標権者は別途刑事訴訟を提起することができる。

実務上では、刑事責任を負うことが被告にとって強い圧力になっているため、商標権者が刑事告訴という手段で被告に和解を押し付ける傾向がある。その結果、被告は即刻侵害行

⁵商標法第 61 条 2 項：「商標権者の同意をなくして、第 29 条第 2 項各号の一に該当するものは、商標権を侵害するものとみなす。」

商標法第 29 条 2 項：「商標登録出願人は、この法律の第 30 条（善意かつ合理的な使用・商品又は包装の立体的形状であり、その機能性を発揮させるために必要とされる使用・善意の先使用）に別途規定がある場合を除き、次に掲げる各号の一に該当するときは、商標権者の同意を得なければならない。

- (1) 他人の登録商標と同一の商標を同一商品又は役務に使用しようとするとき；
- (2) 他人の登録商標と同一の商標を類似商品又は役務に使用しようとし、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとき；
- (3) 他人の登録商標と類似する商標を同一又は類似の商品又は役務に使用しようとし、消費者に誤認混同を生じさせる虞があるとき。」

⁶商標法第 81 条：「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ときは、3 年以下の有期徒刑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。

- (1) 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商標を使用するとき；
- (2) 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商標を使用し、消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるとき；
- (3) 同一又は類似の商品若しくは役務について、類似の登録商標又は団体商標を使用し、消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるとき。」

⁷商標法第 82 条：「前条の商品であることを明らかに知りながら、販売し、販売の意図をもって陳列し、輸出又は輸入した場合、1 年以下の有期徒刑、拘留、又は台湾ドル 5 万元以下の罰金を科し又は併科する。」

為を停止し、今後侵害しないという誓約書を締結し、かつ損害賠償をするという原告の目的が達成されるケースがよく見られる。

二、公平取引法の規定

台湾商標法は登録主義を採用している。従って、登録されていない商標については、原則として商標法により保護されていない。しかしながら、現実には、商標は未登録であっても、業者が台湾市場で努力したことによってその商品又はサービスが高い知名度及び市場占有率を占める結果を得ていることは少なくない。このような商標を保護せず、他人が不正に利用したり商標の価値を破壊したりすることを放任しては、市場の公平競争及び当事者の権益に多大な悪影響を与える。このため、未登録商標の知名度又は名誉を侵害する行為に対し、公平取引法において関連規制が設けられている。そのうち、最も重要な規定は、公平取引法第 20 条及び 24 条である。

(一) 公平取引法第 20 条 1 項

公平取引法第 20 条 1 項は、次のように規定している。

「業者がその事業において提供する商品又はサービスについて、次に掲げる行為を行ってはならない。

1. 関連業者または消費者が広く認識している他人の氏名、商号若しくは会社名、商標⁸、商品の容器、包装、外観又はその他の他人の商品を表示する表徴と同一又は類似するものを使用し、よって他人の商品と混同を生じさせ、または当該表徴を用いた商品を販売、輸送、輸出若しくは輸入すること。
2. 関連業者または消費者が広く認識している他人の氏名、商号若しくは会社名、サービスマーク又はその他の他人の事業、サービスの表徴と同一又は類似するものを使用し、他人の事

⁸ 公平取引法第 20 条 1 項 1 号条文には「商標」の保護にも含まれるが、実務上では、公平取引委員会と経済部が協議した結果、商標侵害に関する案件は商標法に、未登録商標侵害に関する案件は公平取引法により処理する（公平取引委員会 2002 年 8 月 25 日公法字第 018162 号書簡）。

業若しくはサービスの設備又は営業活動と混同を生じさせること。

3. 同一の商品又は同類の商品に同一又は類似する未登録の外国著名商標を使用し、又は当該商標を付した商品を販売、輸送、輸出若しくは輸入すること。」

公平取引法第 20 条 1 項 1・2 号（「関連業者または消費者が広く認識している表徴（以下は「20 条の表徴」という）」に対する規定）は 3 号（「著名商標」に対する規定）とは、次のような相違点がある。

	1 号	2 号	3 号
保護対象	国内と外国の <u>商品表徴</u> （商標の他に、会社名称、商号名称、商品の容器、包装及び外観等）	国内と外国の <u>営業・サービス表徴</u> （サービスマークの他に、他人の氏名及び会社名称等）	外国商標
知名程度	関連業者または消費者が広く認識している	関連業者または消費者が広く認識している	著名
侵害行為	同類又は相違商品の使用を問わず、他人の商品と混同を生じさせるに足りる全ての行為	同類又は相違商品の使用を問わず、他人の商品と混同を生じさせるに足りる全ての行為	同一又は同類商品の使用に限る
混同を生じさせる侵害結果の可否	要	要	不要

(二) 公平取引法第 24 条

公平取引法第 20 条 1 項の侵害行為に該当しない行為に対しては、第 24 条の「取引秩序に影響を及ぼす欺瞞行為又は著しく公正を

欠く行為」に該当するとき、当該条文を援用することが可能である⁹。

(三) まとめ

著名商標・サービスマークの所有者が公平取引法による救済を求めるときは、民事訴訟を提起して、損害賠償、侵害の排除及び防止を求めることができる（公平取引法第 20 条、24 条、30～32 条）。侵害行為の排除又は防止を求めることを目的とする場合には、公平取引委員会に告発したり、民事訴訟を提起したり、あるいは両方を同時に行うという三つの選択肢がある。一方、損害賠償の請求を目的とする場合は、まず民事訴訟を提起しなければならない。

三、結び

以上の商標法及び公平取引法による規制をまとめると、著名商標・サービスマークに対する保護は、下記の表の通りとなる。

侵害対象	使用類型	侵害したことによる結果の要否	法律根拠
他人の登録済著名商標・サービスマーク	同一商品・サービスに同一商標を使用すること	不要	民事：商 61 条 刑事：商 81 条
	同一商品・サービスに類似の商標・サービスマークを使用すること；類似の商品・サービスに同一商標を使用すること	要 (関連消費者の混同誤認が生じるおそれがあること)	

⁹例えば、「他人の著名商標・サービスマークをそのまま利用し、混同誤認は生じないものの、積極的に他人の商業的名誉に便乗する行為に該当する場合」、並びに「他人の商品又はサービスの外観を模倣し、積極的に他人の努力の成果を搾取し、競争者に対して著しく公正を欠き、取引秩序に影響を及ぼし得る場合」は、公平取引法第 24 条に該当する侵害である（公平取引法第 20 条案件に関する処理原則第 16 条）

		同一又は類似の商標を使用すること；その著名商標における文字を事業の主体の表示として使用すること	要 (商標の信用又は識別性を損うに至ること)	民事：商 62 条、 61 条
他人の未登録商標	20 条の著名表徴に該当するマーク	同一又は類似の商標を使用すること（同類又は相違する商品への使用を問わない）	要 (混同誤認が生じるおそれがあること)	民事：公 20 条 I (1-2)、30-32 条 刑事：35 条 行政：41 条
	外国商標	同一又は類似の商標を使用する（同一又は類似する商品への使用に限る）	不要	民事：公 20 条 I (3)、30-32 条 刑事：35 条 行政：41 条
	20 条の著名表徴に該当しないマーク	使用態様を問わない	要 (取引秩序に影響を及ぼす欺瞞行為又は著しく公正を欠く行為に該当すること)	民事：公 24 条、 30-32 条 行政：41 条

*商：商標法、公：公平取引法。

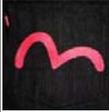
第三章

著名商標・サービスマークの実例紹介

前述のように、知的財産局は「著名商標又はサービスマークの認定要件」を設け、著名商標・サービスマークを認定している。台湾では、日本のような「周知・著名商標の検索」システムがなく、知的財産局も「著名商標・サービスマークの認定」について検索 申請を受理していない。次の表中の著名商標は、過去2年間に知的財産局の各査定書や無効審判決定書で著名商標として認定された実例である。

	商標名	商標権者	圖式	註
1	「¥JEANS and Design EVERY GARMENT GUARANTEED」	MICHIKO KOSHINO JAPAN CO., LTD.		
2	「3M」	3M COMPANY		
3	「7-ELEVEN」	7-ELEVEN INC.		
4	「ACCOR」	ACCOR		
5	「ACER」	ACER TECHNOLOGIES CORP.		
6	「AGATHA and Design」	AGATHA DIFFUSION		
7	「AGUSTA」	AGUSTA S.P.A.		
8	「AKAI」	PHENOMENON AGENTS LIMITED		
9	「ALL STAR and Design」	CONVERSE, INC.		
10	「AMD」	ADVANCED MICRO DEVICES, INC		
11	「AMO」	ADVANCED MEDICAL OPTICS, INC.		
12	「APPLE」 「蘋果」 「IPOD」	APPLE COMPUTER, INC.		

13	「AQUACEL AG and Design」	E.R.SQUIBB & SONS, L.L.C.		
14	「ARAI」	ARAI HELMET LTD		
15	「ARK ROYAL」	COMPANIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE-PAZ		
16	「ARMANI」 「阿曼尼」 「EMPORIO ARMANI」 「GA + EAGLE DEVICE」	GA MODEFINE S.A.		
17	「ARNOLD PALMER SIGNATURE WITH UMBRELLA LOGO」	ARNOLD PALMER ENTERPRISES,		
18	「ASIMO」 「HONDA」	HONDA MOTOR CO., LTD.		
19	「ATEN」	ATEN INTERNATIONAL CO., LTD		その知名度 は KVM 等 関連商品に 限られる。
20	「AXA」	FINAXA SOCIETE ANONYME		
21	「BACCARAT」	BACCARAT		
22	「BARBIE」	MATTEL, INC.		
23	「BATH CLEAN 巴斯克 林 and Design」	TSUMURA & CO.		
24	「BENETTON」 「UNITEN COLORS OF BENETTON」 「SISLEY」	BENCOM S.R.L.		
25	「BENQ」	BENQ CORP.		
26	「BENZ」	DAIMLERCHRYSLER AG		
27	「BERETTA and Design」	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.		
28	「BROTHER」	BROTHER INDUSTRIES, LTD.		その知名度 はミシン及

				びタイプライター、ファクシミリ機等事務機器商品に限られる。
29	「BRUSHSTROKE DEVICE」 「EVISU」	EVISU JAPAN CO., LTD		
30	「BUDDY CLUB」	AAI MOTORSPORTS LTD		
31	「BURBERRYS CHECK」	BURBERRY LIMITED		
32	「CAMPER」	CAMPER, S.L.		
33	「CAMRY」 「LEXUS and L Design」 「TOYOTA」	TOYOTA MOTOR CORP.		
34	「CHANEL」 「香奈兒」	CHANEL SARL		
35	「CARAPELLI」	CARAPELLI FIRENZE S.P.A.		
36	「CERRUTI 1881」	CERRUTI 1881		
37	「CHICAGO BULLS & Design」	NBA PROPERTIES, INC.		
38	「CHLITINA」 「克麗緹娜」	CHLITINA INTERNATIONAL TRADING CORPORATION		
39	「CITI」 「CITIBANK」 「CITIGOLD」	CITIGROUP INC.		
40	「CK」 「CALVIN KLEIN」	CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST		
41	「CLINIQUE」	CLINIQUE LABORATORIES, LLC		
42	「COACH」	COACH, INC.		
43	「CORONA」	CERVECERÍA MODELO, S.A.		

44	「CORUM」	MONTRES CORUM SARL		
45	「CREST LOGO」	DRAGON OPTICAL, INC.		
46	「D&G」 「DOLCE&GABBANA」	GADO S.A.R.L.		
47	「DAIKIN」	DAIKIN INDUSTRIES, LTD		
48	「DALI」	FUNDACION GALA-SALVADOR DALI		
49	「DAVIDOFF」	ZINO DAVIDOFF SA		
50	「DIABLO」	BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.		その知名度はパソコンゲームのソフト商品に限られる。
51	「DIOR」 「CHRISTIAN DIOR」	PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A.		
52	「DISCOVERY and 地球 Design」	DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.		
53	「DOCOMO」	NTT DOCOMO, INC.		
54	「DONALD DUCK & Design 唐老鴨」 「MICKEY MOUSE & Design 米老鼠」 「NEMO」	DISNEY ENTERPRISE, INC.	 	
55	「DOVER 大發牌」	DOVER FISHERIES PTY LTD		
56	「DRUNKNMUNKY」	NINE DOTS LLC		
57	「DU PONT」 「TEFLON」	E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY		
58	「DUCATI」	DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.		
59	「EAC」	THE EAST ASIATIC COMPANY LTD. A/S		
60	「ELLE」	HACHETTE FILIPACCHI PRESSE		
61	「EMILY」 「EMILY THE STRANGE」	COSMIC DEBRIS, ETC., INC.		
62	「ENSURE」	ABBOTT LABORATORIES		

	「亞培小安素」 「諾美婷」 「普寧腎 NEPRO」			
63	「ERIKA」	JONES INVESTMENT CO.INC.		
64	「ESSO」	EXXON MOBIL CORPORATION		
65	「ET 東森」 「YOYO TV」 「東森幼幼」	EASTERN BROADCASTING CO., LTD.		
66	「F LOGO」	CARLTON AND UNITED BEVERAGES LIMITED		
67	「F1」	FORMULA ONE LICENSING B.V.		
68	「FENDI」	FENDI ADELE S.R.L.		
69	「FERRARI and Design 」	FERRARI S.P.A.		
70	「FLAG Design」	MICROSOFT CORPORATION		
71	「FORBES」	FORBES INC.		
72	「FOREVER LIVING」 「FOREVER LIVING & LOGO」	ALOE VERA OF AMERICA, INC.		
73	「FORMICA」	THE DILLER CORPORATION		
74	「FREYA」	KANEBO COSMETICS INC.		
75	「FUNAI」	FUNAI ELECTRIC CO., LTD.		
76	「G2000」	G2000 LIMITED		
77	「G7 COFFEE TRUNG NGUYEN」	唐樂紐原富		
78	「GAP」	GAP INC.		
79	「GB and Design」	GENERAL BIOLOGICALS CORP.		
80	「GE MONOGRAM」	GENERAL ELECTRIC COMPANY		
81	「GEOX」	GEOX S.P.A.		
82	「GIANT」 「捷安特」	GIANT BICYCLE INC.		
83	「GODZILLA」 「酷斯拉」	TOHO CO., LTD.		

84	「GP」	GOLD PEAK INDUSTRIES LIMITED		
85	「GQ」	CONDE NAST ASIA/PACIFIC, INC.		
86	「GTW 東穎」	WHIRLPOOL CORPORATION		
87	「GUESS」	GUESS INC.		
88	「H2O」	EMILY SPORTS WEAR CO., LTD.		
89	「HARRY POTTER」	WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.		
90	「HEINEKEN」 「海尼根」	HEINEKEN BROUWERIJEN B.V		
91	「HERMES」	HERMES INTERNATIONAL		
92	「HINET」	CHUNGHWA TELECOM CO., LTD.		
93	「HONEYWELL」	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.		
94	「HOT 到家」	PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC		
95	「HONGTASHAN 紅塔山 及 寶塔 and Design」	HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD.		
96	「HOYA」	HOYA CORPORATION		
97	「HUSTLER」	美商 L.F.P. INC.		
98	「HELLO KITTY DEVICE」 「MELODY DEVICE」	SANRIO COMPNAY, LTD.	 	
99	「iDRIVE」	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT		
100	「IMMULITE」	PROGRESSIVE GROUP INC.		
101	「INTEL」 「英特爾」	INTEL CORPORATION		
102	「ISUZU」	ISUZU MOTORS LIMITED		
103	「JACK WOLFSKIN 飛 狼 and Design」	JACK WOLFSKIN SPORTS & LEISURE GOODS CO., LTD.		
104	「JAGUAR」	JAGUAR CARE LIMITED		
105	「JASPER」	WATERFORD		

		WEDGWOODTAIWAN INC.		
106	「JIN KON 晶工 and Design」	SEN-CHIANG CO., LTD.		
107	「JR」	EAST JAPAN RAILWAY COMPANY		
108	「JUSTDOIT」 「NIKE」 「WING Design」	NIKE INTERNATIONAL LTD.		
109	「KAWASAKI」 「川崎」	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD		
110	「KAYDON」	KAYDON CORPORATION		
111	「KFC」	KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.		
112	「KOMATSU」 「小松」	KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEISAKUSHO		
113	「KOTEX」 「靠得住」	TAIWAN SCOTT PAPER CORP.		
114	「KOYO」	KOYO SEIKO CO., LTD.		
115	「LA MER」 「海洋拉娜」	LA MER TECHNOLOGY, INC.		
116	「LAI LAI 來來」	LAI LAI DEPARTMENT STORE		
117	「LANVIN」 「拉薇芝」	JEANNE LANVIN		
118	「LE SPORTSAC and Design」	LE SPORTSAC, INC.		
119	「LINLI 林莉」	LINLI ENVOGUE INTERNATIONAL GROUP		
120	「LONGLIFE」 「長壽」 「台灣啤酒」	TAIWAN TOBACCO & LIQUOR CORPORATION		
121	「LUCY BELLE & Design 露絲貝兒」	LUCY BELLE BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.		
122	「LUX」	UNILEVER N.V.		
123	「LV」	LOUIS VUITTON MALLETIER		
124	「MAO BAO」 「毛寶」	MAO BAO INC.		

125	「MANGO」	CONSOLIDATED ARTISTS BV		
126	「MANPOWER」	MANPOWER INC.		
127	「MARIE CLAIRE」 「美麗佳人」	MARIE CLAIRE ALBUM		
128	「MEAD JOHNSON」 「美強生」	MEAD JOHNSON & COMPANY		
129	「MECER」	MECER CO., LTD.		
130	「MEIJI」 「明治」 「宇治金時」	MEIJI SEIKA KAISHA		
131	「MINI-K」	NARUMIYA INTERNATIONAL CO., LTD.		
132	「MIT」	NASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY		
133	「MITSUBISHI Design」	MITSUBISHI CORPORATION		
134	「MOBIL」	MOBIL PETROLEUM COMPANY INC.		
135	「MOET CHANDON」	CHAMPAGNE MOET CHANDON		
136	「MOLYKOTE」	DOW CORNING CORPORATION		
137	「MODE MARIE and Design 曼黛瑪璉」	ESONIEE INTERNATIONAL. CO., LTD.		
138	「MONOKURO BOO」	SAN-X CO., LTD.		
139	「MONTBLANC」	MONTBLANC-SIMPLO GMBH		
140	「MR.MARK& Design」	王麗珠氏		その知名度は食品各種、パン、ケーキ等の関連商品の小売りサービスに限られる。
141	「NEW BALANCE」 「NB」	NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.		

142	「N 次貼」	TAIWAN HOPAX CHEMICALS MFG. CO., LTD.		
143	「NASDAQ」	THE NASDAQ STOCK MARKET, INC.		
144	「NAVIONICS」	NAVIONICS		
145	「NBA」	NBA PROPERTIES, INC.		
146	「NEW YORK YANKEES」 「YANKEES PRIMARY LOGO」	MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.		
147	「NIKKA」	THE NIKKA WHISKY DISTILLING CO., LTD.		
148	「NISSAN」	NISSAN MOTOR CO., LTD.		
149	「NOKIA」	NOKIA CORPORATION		
150	「NUBRA Design」	BRAGEL INTERNATIONAL INC.		
151	「OKUMA」	OKUMA FISHING TACKLE CO., LTD		その知名度 は漁具、釣 具等の商品 の関連商品 に限られ る。
152	「OLYMPUS」	OLYMPUS CORPORATION		
153	「OMEGA」	OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)		
154	「ONETOUCH」	JOHNSON & JOHNSON		
155	「ORLY」	JIL INTERNATIONAL		
156	「OSCAR」	ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIEN		
157	「OYSTER」 「ROLEX」	ROLEX SA		

158	「PATEK PHILIPPE」 「百達翡麗」	PATEK PHILIPPE S.A		
159	「PAW PRINT Design」	THE IAMS COMPANY		
160	「PENGUIN DEVICE」	MUNSINGWEAR, INC.		
161	「PIEN TZE HUANG」 「片仔廣」	PIEN TZE HUANG COMPANY		
162	「PETER RABBIT」	FREDERICK WARNE & COMPANY LIMITED		
163	「PGA TOUR & Design」	THE PROFESSIONAL GOLFERS' ASSOCIATION OF AMERICA		
164	「PGO」	MOTIVE POWER INDUSTRY CO., LTD		
165	「PIERRE CARDIN」 「皮爾卡登」	PIERRE CARDIN		
166	「PINGU and Design」	JOKER, INC.		
167	「PIRELLI」	PIRELLI & C.S.P.A.		
168	「PLAYA」 「LA NEW」	LAR NEW INTERNATIONAL CORPORATION		
169	「PLAYBOY」	PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.		
170	「POLO」 「馬球圖」	THE POLO LAUREN COMPANY, L.P.		
171	「POPEYE and Design」 大力水手	HEARST HOLDINGS, INC.		
172	「PORTER」	YOSHIDA & CO., LTD.		
173	「POYA 寶雅生活館」	POYA LIVING MART		
174	「PRADA」	PRADA S.A.		
175	「PROTEX」	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY		
176	「PUMA and Design」	PUMA AG RUDOLF DASSLER SPO		
177	「QUANTUM」	QUANTUM INTERNATIONAL		その知名度

		LIMITED		はPCハードディスク機等の関連商品に限られる。
178	「QUARK」	QUARK, INC.		
179	「QUEEN MARY」	MACDONALD & MACLEOD LTD.		
180	「R WITH BUCKLE DEVICE」	MRS.GIULIANA CAMERINO, NÉE COEN, KNOWN AND TRADING AS ROBERTA DI CAMERINO		
181	「RADO」	MONTRES RADO SA		
182	「RED BULL」	T.C.PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO., LTD.		
183	「RICOH」 「理光」	RICOH COMPANY, LTD.		
184	「RITZ」	THE RITZ HOTEL, LIMITED		
185	「ROTARY」	ROTARY INTERNATIONAL		
186	「ROXY」	QS HOLDINGS S.A.R.L.		
187	「SAKURA and Design」	TAIWAN SAKURA CORP.		
188	「SANYANG 三陽」	SANYANG INDUSTRY CO., LTD		
189	「SAMUEL&KEVIN」 「S&K」	PLEASANT STARE ENTERPRISES LIMITED		
190	「SAUFLON」	SAUFLON PHARMACEUTICALS LIMITED		
191	「SEIBU」	THE SEIBU DEPARTMENT STORES LTD.		
192	「SEPTWOLVES 七匹狼 and Design」	FUJIAN SEPTWOLVES GROUP CO., LTD.		
193	「SHELL and Design」	SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG		
194	「SHINWA D and Design」	SHINWASOKUTEI CO., LTD		
195	「SICAM& and Design」	SICAM S.R.L.		
196	「SINGLENOBLE 獨身貴」	SINGLE NOBLE FASHION CO., LTD.		

	族」			
197	「SKF」	AKTIEBOLAGET SKF		
198	「SLUGGER」 「LOUISVILLE SLUGGER」	HILLERICH & BRADSBY CO.		
199	「SOMETHING」	EDWIN CO., LTD.		
200	「SONIA RYKIEL」	SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES		
201	「SONY」 「索尼」	SONY KABUSHIKI KAISHA		
202	「SNOOPY 史努比」	UNITED FEATURE SYNDICATE, INC.		
203	「STARBUCKS COFFEE and Design」	STARBUCKS CORPORATION		
204	「SUN MARK」 「桑瑪克」	SOLAR TECHNOLOGY CORPORATION		
205	「SWAROVSKI」 「施華洛世奇」 「SWAN and Design」	SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT		
206	「TAIPEI 101」 「台北一零一」 「101 Design」	TAIPEI FINANCIAL CENTER CORP.		
207	「TAIPEI WALKER」 「WALKER」	KADOKAWA HOLDINGS, INC.		
208	「TATA」	TATA ENGINEERING & LOCOMOTIVE CO., LTD.		
209	「TDK」	TDK CORPORATION		
210	「TECO」	TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD		
211	「TELEX」	TELEX INC.		
212	「TIFFANY」	TIFFANY AND COMPANY		
213	「TIMEX」	TIMEX CORPORATION		
214	「TITLEIST」	ACUSHNET COMPANY		
215	「TORRINGTON」	TIMKEM COMPANY		
216	「TOSHIBA」 「東芝」	TOSHIBA CORPORATION		
217	「TOTO」	TOTO LTD.		

218	「TOYS RUS」 「玩具反斗城」	GEOFFREY, INC.		
219	「UCC」 「上島咖啡」	UCC UESHIMA COFFEE CO., LTD.		
220	「UL」	UNDERWRITERS LABORATORIED INC.		
221	「UNO」	SHISEIDO COMPANY LTD.		その知名度はヘアワックス、ヘアムース等の商品に限られる。
222	「VACHERON CONSTANTIN」 「江詩丹頓」	RICHEMONT INTERNATIONAL SA		
223	「VALENTINO」	VALENTINO S.P.A.		
224	「VEGA」	VEGA GRIESHABER GMBH & CO.		
225	「VIAGRA」 「威而鋼」	PFIZER PRODUCTS INC.		
226	「VICTORIA'S SECRET」	VICTORIA'S SECRET COMPANY		
227	「VIVI」 「講談社」	KODANSHA LTD		
228	「V-KOOL」	NOVOMATRIX PTE LTD		
229	「VO5」	ALBERTO-CULVER COMPANY		
230	「VON DUTCH」	VON DUTCH ORIGINALS, LLC.		
231	「WANG STEAK」 「王品」 「王品台塑牛排」 「西堤 TASTY」	WANG STEAK HOUSE CORP.		
232	「WEGO 薇閣」	WEGO HOTEL		
233	「WESTIN」	WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P.		
234	「X 檔案」	TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION		
235	「YAM.COM & Design 蕃 薯藤」	YAM DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD		

236	「YANNICK& Design 亞尼克果子工房」	YANNICK CO.		
237	「YUASA 湯淺牌」	YUASA TRADING CO., LTD.		
238	「YUMI KATSURA」	YUMI KATSURA INTERNATIONAL CO., LTD.		
239	「ZEISS」	CARL ZEISS AG		
240	「一零四」	104 JOB BANK		
241	「大愛」	TZU CHI FOUNDATION		
242	「大潤發」	RT MART INTERNATIONAL LTD.		
243	「大嬸婆」	劉興欽氏		
244	「小南老蘇」	蘇原廷氏		
245	「小護士 and Design」	THE MENTHOLATUM COMPANY		
246	「工研」	KONG YEN FOOD CO., LTD		
247	「不二家」	FUJIYA CO., LTD.		
248	「中國鋼鐵股份有限公司 LOGO」	CHINA STEEL CORPORATION		
249	「中華郵政 and Design」	CHUNGHWA POST CO., LTD.		
250	「五糧液」	WULIANGYE GROUP		
251	「元祖」	GANSO TECHNOLOGY CO.		
252	「六甲村」	MAMMY VILLAGE CO., LTD		
253	「卡內基」	DALE CARNEGIE & ASSOCIATES, INC.		
254	「台塑」	FORMOSA PLASTICS CORPORATION		
255	「台新」	TAISHIN INTERNATIONAL BANK		
256	「台糖」	TAIWAN SUGAR CORPORATION		
257	「台灣念真情」	TVBS CORPORATION		
258	「台灣高鐵 and Design」	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORPORATION		
259	「巨星」	SUPERSTAR HAIR DESIGN		

260	「正官庄」	KOREA GINSENG CORP		
261	「永備」	EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.		
262	「立達賜康」 「強力克補」	WYETH HOLDINGS CORPORATION		
263	「光& Oval Design」	SHIN KONG LIFE INSURANCE CO., LTD.		
264	「全國」	HOTEL NATIONAL TAICHUNG		
265	「冰館」	羅際娟氏		
266	「好市多」	PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC.		
267	「好自在」	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY		
268	「宅急便」	YAMATO HOLDINGS CO., LTD.		
269	「成記」	WEI-CHAN LTD		
270	「百靈」	BRAUN GMBH		
271	「肌樂」	TUNG FA BIOTECH. & PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
272	「吳神父」	吳若石氏		
273	「妙潔」	NEW TOP CORPORATION		
274	「貝恩」	BAAN INTERNATIONAL CORP.		
275	「京鼎小館」 「京鼎樓」	陳任貴氏		
276	「依必朗」	IBL PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
277	「味台」	WEI TAI CO., LTD		
278	「真口味」	CHEN CO WEI FOOD INDUSTRIAL CO., LTD.		
279	「和成」	HO CHENG CORPORATION		
280	「奇美」	CHI MEI CORPORATION		
281	「宜而爽」	CHUNG SHING TEXTILE CO., LTD		
282	「芝麻街」	CHILDREN'S TELEVISION WORKSHOP		
283	「花王」	KAO KABUSHIKI KAISHA		
284	「長庚」	CHANG GUNG MEMORIAL HOSPITAL		
285	「阿鈣」	U CHU PHARMACEUTICAL CO.,		

		LTD		
286	「阿羅哈」	ALOHA CORPORATION		
287	「冠軍 and Design」	CHAMPION BUILDING MATERIALS CO., LTD.		
288	「思薇爾」	SWEAR INTERNATIONAL CORP.		
289	「峰」	JAPAN TOBACCO INC.		
290	「草本佳人」	BERBE		
291	「財團法耕莘文教基金會 and Design」	TIENCULTURAL FOUNDATION		
292	「軒尼詩」	SOCIETE JAS HENNESSY & CO.		
293	「馬爹利」	MARTELL & CO		
294	「康有力」	GRAPE KING INC.		
295	「康是美」	PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION		
296	「康橋雙語中小學」	李萬吉氏		
297	「御茶園」	VITALON FOODS CO., LTD.		
298	「悠遊」	TAIPEI SMART CARD CORPORATION		
299	「梅丹本舖」 「梅丹」	KABUSHIKI KAISHA MEITAN HONPO		
300	「烹大師」	AJINOMOTO CO., INC.		
301	「統一」	UNI-PRESIDENT CORPORATION		
302	「陳麻婆」	CHENG DU CITY FOOD		
303	「創價」	SOKA GAKKAI		
304	「勞斯萊斯」	ROLLS-ROYCE PLC		
305	「喜多」	JAPAN HITO CORP.		
306	「富爸爸窮爸爸」	CASHFLOW TECHNOLOGIES, INC.		
307	「惠昇好媽媽」	FAIRSEN FOODS INDUSTRY CO., LTD		
308	「無敵鐵金剛圖」	永井豪氏		
309	「費加洛」	SOCIETE DU FIGARO S.A.		
310	「新一點靈」 「新一點靈 B12」	NEW I TEN RIN ENTERPRISE CO., LTD.		
311	「新航」	SINGAPORE AIRLINES LIMITED		

312	「瑞麟美又美」	MEI&MEI CORP.		
313	「辛」	NONG SHIM CO., LTD.		
314	「嘉大」	NATIONAL CHIAYI UNIVERSITY		
315	「漢神」	HANSHIN DEPARTMENT STORE		
316	「福娃」	COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE		
317	「福運泉」	BEIJING FUYUNQUAN CO., LTD.		
318	「綠迷雅」 「臺鹽」	TAIYEN BIOTECH CO., LTD.		
319	「維骨力」	ROTTAPHARM S.P.A.		
320	「廣達」	QUANTA COMPUTER INC.		
321	「樂天 and Design」	RAKUTEN, INC. (LOTTE CO., LTD.)		
322	「蓮荷園 and Design」	A-LOTUS		
323	「養生堂」	YANG- SHENG-TANG		
324	「翰林」	HAN-LIN PUBLISHMENT		
325	「靜心」	CHING SHIN SCHOOL		
326	「鴨間稻」	CHYUAN SHUN FOOD ENTERPRISE CO., LTD.		
327	「濟民」	張聯珪氏		
328	「聯發」	MEDIA INCORPORATION		
329	「麋鹿 and Design」	A&F TRADEMARK, INC.		
330	「點睛品」	CHOW SANG SANG JEWELLERY CO., LTD.		
331	「藏愛」	TRUE LOVE WEDDING		
332	「豐力富」	NEW ZEALAND MILK BRANDS LIMITED		
333	「雙人牌 TWIN and Design」	J.A.HENCKELS ZWILLINGSWERK AKTIENGESELLS		
334	「FLY LONDON&蠅 Design」	FORTUNATO O.FREDERICO & CA LDA		
335	「蠟筆小新」	FUTABASHA PUBLISHERS LTD.		

336	「魔戒」	THE SAUL ZAENTZ COMPANY DBA TOLKIEN ENTERPRISES		
337	「戀」	CREATION FOOD CO., LTD.		
338	「蠻牛」	PAOLYTA CO., LTD		
339	「鱷魚 Design」	LACOSTE		
340	「双聖」	TAIWAN SWENSEN'S LTD.		

第四章

著名商標・サービスマークの認定及び先取り商標の無効審判に関する 判例---商標法第 23 条 1 項 12 号を中心に

1、救済手続の紹介

第二章で紹介した通り、商標登録を受けることができない商標の一つは「他人の著名商標・サービスマークと同一又は類似し、公衆に混同誤認を生じさせ、又は当該著名商標・サービスマークの識別性或いは信用を損なうおそれがある商標」（商標法第 23 条 1 項 12 号）である。そのうち、「著名商標・サービスマークの識別性或いは信用を損なうおそれがある商標は登録を受けることができない」という規定は、商標法が 2003 年 5 月 28 日に改正されたときに新たに追加されたものである。上記の追加条文に関し、行政裁判所では既に関連判決が見られる。

商標法第 23 条 1 項 12 号において、違反している登録商標に対しては、何人も異議申立又は無効審判の申立をすることができると規定されている。台湾における異議申立又は無効審判申立の進行は、異議申立人又は無効審判申立人（以下は「申立人」という）と商標権者とが知的財産局を通じ、両者の意見が出尽くすまで交互に答弁書を提出しあうという方式で行われる。また、知的財産局は申立人又は商標権者による申請或いはその職権によりヒアリングを開くこともできる。その後、知的財産局は申立人と商標権者が提出した理由・答弁及び証拠をもって総合的に審査し、商標法第 23 条 1 項 12 号に違反しているか否かの処分を下す。申立人又は商標権者は、知的財産局が下した処分に不服がある場合、不服の申立てをすることができる。ヒヤリングを経ていない案件については、まず經濟部に訴願を提起することになる。そして、当該訴願の決定に不服があるときは、行政訴訟を提起することができる。それに対し、ヒヤリングを開いた案件は、直接台北高等行政裁判所に行政訴訟を提起することになる（行政手続法第 109 条）。

台湾の行政訴訟は二級二審制を採用しているため、高等行政裁判

所の判決に不服があるときは、さらに最高裁判所へ上告することができる。

2、著名商標・サービスマークの認定及び先取り商標の無効審判に関する判例の解説

一、著名商標・サービスマークの認定

(一) はじめに

第一章で説明したように、知的財産局は「著名商標又はサービスマークの認定要点」を制定し、その要点をもって著名商標・サービスマークの該当有無を判断する。しかしながら、案件の実情や証拠が異なることにより、実際には上記の認定要点を適用しても、その認定に隔たりが生じている。以下、台北高等行政裁判所及び最高行政裁判所の関連判決を取り上げ、行政裁判所で実際に案件を審理する際、どのように「著名商標・サービスマークの認定要点」を適用し、商標・サービスマークが著名であるかを判断するのか考察したいと思う。

(二) 行政裁判所が著名商標又はサービスマークの認定要点を適用し、判断する基準

1. 著名商標・サービスマークを証明する使用地区について

(1) 第一章で説明した通り、「著名商標又はサービスマークの認定要点」第7条及び第9条によると、著名商標・サービスマークを認定する際に、台湾での登録、出願又は使用は前提要件とならないものの、知的財産局が著名商標であるか否かを判断する際には、その商標が台湾における関連業者或いは消費者により広く認識されているか否かが考慮されることになる。

(2) 最高行政裁判所 2003 年判字第 562 号判決

(判決日：2003 年 5 月 15 日)

本件で、米国企業・ALEX NOEL INC. (以下は「ALEX 社」

という)は、その所有する『KATE SPADE』が著名商標であることを理由に、登録番号第 870221 号『&SPADE SPORT』商標に対して無効審判の申立をした。行政訴訟の進行中に、ALEX 社は『KATE SPADE』が掲載されている海外発行の雑誌や日本エリアでの広告費用を使用証拠として提出し、当該商標の知名度を証明しようとした。ALEX 社は、「台湾は米国・日本との交流が盛んであり、情報化社会の発達で、そのような国で高い知名度を誇る『KATE SPADE』は台湾でも著名商標と認定されるべきものとなった」と主張した。これに対し、裁判所は台湾と米国・日本の民間での交流がもとより盛んであることを認めつつ、「米国・日本式の文化が全面的に受け入れられているわけではないため、かの国々で流行している商品が台湾で必ずしも流行するとは限らない」と示した。そして、「ALEX 社は他に『KATE SPADE』が台湾で高い知名度を誇っていることを証明する資料を提出していないので、台湾で発行されていない雑誌と日本での広告費用と売上の統計だけでは、『KATE SPADE』が台湾において著名な商標であると認定することはできない」との判断を下した。また、本件の判決において行政裁判所は、「台湾の商標法が保護するものは、台湾国内の公共の利益に限られる。外国の著名商標については、台湾で著名であると認められるレベルに達しており、かつ台湾の公共の利益に影響を及ぼす場合に限り、保護する必要がある」と意見を示した。

以上のように、「著名商標又はサービスマークの認定要点」第 9 項では、著名性を証明する使用証拠は国内で使用されているものに限定しないと規定されているが、本件で ALEX 社が『KATE SPADE』の知名度を証明する使用証拠として提出した外国での資料は、当該商標が台湾の関連業者や消費者に広く認識されていると証明するには不十分であると認められ、当該商標が著名商標であるとの主張は退けられている。

2. 著名商標・サービスマークを証明する日付について

- (1) 「著名商標又はサービスマークの認定要点」第9条によれば、著名商標・サービスマークの使用証拠には、日付の表示又は日付を特定できる証明資料を添付することが必要となる。また、1999年3月9日に公布された「著名商標又はサービスマークの認定要点」第10条2項、及び2003年に改正された商標法第23条第2項では、「他人が商標出願をした時点」を基準として著名商標・サービスマークであるかどうかを認定すると規定されている¹⁰。

以上のように、著名商標・サービスマークの使用証拠は、無効審判申立の対象となる商標の出願日以前のものですべきである。しかし、行政裁判所が審理した際には、この原則の適用に柔軟性を持たせている。以下、関連判例を紹介する。

- (2) 「使用証拠は無効審判申立の対象となる商標の出願日以前のものでなければならない」と要求された案件

A. 最高行政裁判所 2003 年判字第 562 号判決

(判決日：2003年5月15日)

本件で、無効申立人の ALEX 社は、『KATE SPADE』が著名商標であることを証明するために使用証拠を提出した。しかし、提出した使用証拠の大多数が無効申立での対象となった『&SPADE SPORT』商標の出願日以降のものであったため、行政裁判所はこのような証拠は商標法第23条2項に符合していないとして、『KATE SPADE』が『&SPADE SPORT』商標の出願日以前に著名商標であったと証明することはできない、と判断した。

¹⁰ その後、2000年8月10日に公布された「著名商標又はサービスマークの認定要点」の改正版では、1999年版の前記規定は削除されたが、実務上では依然として守られている。

B. 台北高等行政裁判所 2000 年訴字第 552 号判決

(判決日：2000 年 11 月 23 日)

本件で、日本企業・自動車機器株式会社（JIDOUSHA KIKI CO.,LTD；以下、「自動車機器社」という）は、その所有する『』商標が著名商標であることを証明するために、使用証拠を提出した。それらの証拠のうち、無効審判の対象となる『 協青』商標の出願日である 1988 年 7 月 22 日より以前のものは自動車機器社が 1983 年に散布した商品カタログ及び価格リスト 1 部のみであり、その他の輸入通関申告書・売上傳票及び写真はすべて当該出願日より後のものであった。このため、裁判所は『 協青』商標の出願日以前に『』が著名商標であったと認定することはできない、との見解を示した。

C. 台北高等行政裁判所 2000 年訴字第 952 号判決

(判決日：2001 年 6 月 1 日)

本件では、『KENNETH COLE』が著名商標であることを証明するための使用証拠が提出された。この使用証拠に対して、裁判所は、「無効審判申立の対象となるサービスマーク『ATT KENNETH COLE』の出願日（1997 年 1 月 29 日）より前のものは、売上傳票 1 部と新聞雑誌報道 3 通のみであり、その他の広告及び新聞雑誌報道等には日付が表示されていないか、或いは『ATT KENNETH COLE』の出願日より後の日付であるとし、従って、『ATT KENNETH COLE』の出願日以前に『KENNETH COLE』が著名商標であったと認定するには不十分である」との判決を下した。

D. 台北高等行政裁判所 91 年訴字第 2716 号判決

(判決日：2003 年 9 月 4 日)

本件では、『金東霖立即朔』が著名商標であることを証明するための使用証拠が提出された。しかし、この使用証拠の一部は、日付が表示されていないものや、広告の放送日及び伝票の日付が無効審判申立の対象となる『東霖立即朔 TONY LIGI SOURCE』商標の出願日（1999年7月31日）より後のものであった。また、上記出願日より前の日付が記載された伝票も含まれていたものの、それらの売上金額は非常に小額なものであった。このため、裁判所は、『東霖立即朔 TONY LIGI SOURCE』商標の出願日以前に『金東霖立即朔』が著名商標であったと認定することはできない、との判決を下した。

E. 台北高等行政裁判所 2006 年訴字第 429 号判決
(判決日：2007 年 2 月 15 日)

本件では、韓国 MBC テレビの『大長今』が著名商標であることを証明するために、使用証拠が提出された。韓国の連続ドラマ「大長今」が台湾で放映されたのは無効審判の対象となる『大長今』商標の出願日（2004年8月6日）より2ヶ月余り前であったが、MBC テレビが提出した使用証拠の多くは日付の表示がなされておらず、日付があるものでも当該出願日より2日早いのみ又は出願日以降のものであった。この為、裁判所は、これらの証拠は『大長今』商標の出願日以前に MBC テレビの『大長今』が著名商標であったと認定するには不十分である、と判断した。

(3) 「使用証拠は無効審判申立の対象となる商標の出願日以前のものでなければならぬ」と要求されなかった案

A. 台北高等行政裁判所 2001 年訴字第 5417 号判決
(判決日：2002 年 10 月 2 日)

本件で、日本企業・株式会社サンアップは、『SUN UP』

が著名商標であることを証明するために、“日本において著名商標であることを証明できる証拠”と、“台湾における『SUN UP』商標の使用証拠”を提出した。そのうち、台湾での使用証拠の一部は、無効審判の対象となる『SUN UP』商標の出願日（1997年5月23日）より後であったものの、裁判所は、「商標・サービスマークが著名となるまでには、長時間にわたってゆっくりと累積され、一朝一夕に著名になるわけではないので、商標又はサービスマークが著名であることを証明する証拠資料はすべてに証拠能力があり、他人が出願する以前のものに限られない」との見解を示した。即ち、無効審判の対象となる商標の出願日より後の証拠資料も排除されず、株式会社サンアップの『SUN UP』は当該出願日以前にすでに著名商標であったと認定された。

B. 台北高等行政裁判所 2001 年訴字第 6101 号判決

(判決日：2002年11月28日)

本件で、日本企業・サンエックス株式会社 (SAN-X CO.,

LTD) は、『TARE PANDA 趴趴熊 』が著名商標であることを証明するために、2つの台湾の新聞報道記事を提出した。それらの日付は1999年6月29日と1999年12月17日であり、いずれも、「TARE PANDA」商品が台湾で人気を博しているとの内容が記載されていた。これらの資料の日付は無効審判申立の対象となる

『FOOL PANDA 』商標の出願日（1999年2月1日）以降のものであったが、裁判所は「TARE PANDA」商品が1997年以前にすでに台湾に輸入されていたことを証明する証拠を合わせて考慮し、『TARE PANDA

趴趴熊 』は『FOOL PANDA 』商標の出願日以前にすでに著名商標であったと認定した。

3. 著名商標・サービスマークの使用証拠の提出時期

無効審判の申立人が知的財産局の処分或いは訴願決定がなされる前に商標・サービスマークの著名性を証明する使用証拠を提出できない場合は、高等行政裁判所での口頭弁論が終結するまでに補足資料として提出すればよい。

(1) 台北高等行政裁判所 2002 年訴字第 1989 号判決

(判決日：2003 年 7 月 17 日)

本件で、台湾華歌爾股份有限公司（以下、「台湾華歌爾社」という）は、その所有する『莎露 SALUTE』商標が無効審判申立の対象となる『SALUTE-B』商標の出願日（1999 年 9 月 2 日）以前に著名商標であったことを証明するため、無効審判進行中及び訴願期間中にいくつかの使用証拠を提出した。知的財産局及び訴願審議委員会は審理を経た後、台湾華歌爾社が提出した使用証拠は『莎露 SALUTE』が『SALUTE-B』の出願日以前に著名商標であったことを証明することができないとして、無効審判申立の不成立・訴願棄却という処分・決定を下した。台湾華歌爾社はこの決定に不服であるとして、行政訴訟を提起し、追加証拠として『SALUTE-B』の出願日以前の商品カタログ及び広告資料を多数提出した。裁判所が審理した結果、これらの証拠は台湾華歌爾社の『莎露 SALUTE』が『SALUTE-B』の出願日以前に著名商標であったことを証明するに足る資料であると認め、無効審判申立の不成立及び訴願棄却という処分・決定を取消すよう、判決を下した。

(2) 台北高等行政裁判所 2003 年訴字第 5578 号判決

(判決日：2005 年 3 月 24 日)

本件で、米国企業・BILL BLASS INTERNATIONAL LLC（以下、「BILL 社」という）は、その所有する『BILL

BLASS』商標が無効審判申立の対象となる『BILL BASS』商標の出願日（2000年11月24日）以前に著名商標であったことを証明するため、無効審判進行中及び訴願期間中に多数の使用証拠を提出した。知的財産局及び訴願審議委員会は審理を経た後、BILL社が提出した使用証拠は商標『BILL BLASS』が『BILL BASS』商標の出願日以前に著名商標であったことを証明することができないとして、無効審判申立の不成立及び訴願棄却という処分・決定を下した。本件の行政訴訟を提起した後、BILL社は、以前提出した使用資料の他に、当該出願日以前のものである国内雑誌とインターネットでの報道記事を多数提出した。裁判所における総合的な審理の結果、これらの証拠は『BILL BLASS』が『BILL BASS』の出願日以前に著名商標であったことを証明するに足る資料であると認められ、無効審判申立の不成立及び訴願棄却という処分・決定の取消を命じた。

二、消費者に混同誤認させるおそれの有無に関する判断

商標法第23条1項12号によれば、たとえ商標・サービスマークが著名であり、かつ他人の登録商標が著名商標・サービスマークの図案と同一又は類似していても、消費者に混同誤認させるおそれがある場合に限り、他人の登録商標を取消することができる。よって、著名商標の権利者が商標法第23条1項12号の前半部分を引用して他人の商標の登録を阻止しようとするときには、他人の登録した商標が消費者に混同誤認させるおそれがあることを証明しなければならない。

（一）台北高等行政裁判所 2005年訴字第572号判決 （判決日：2006年1月26日）

本件で、フランス企業・SOCIETE DU FIGARO S.A.（以下、「FIGARO社」という）は、同社所有の『FIGARO』と『費加洛』が著名商標であるとし、登録番号第180547号『費加洛』（指

定役務：ビデオ撮影・撮影・貸衣装・インターネットを介する各種情報の提供・ヘアスタイルデザイン・美顔・メーキャップ・エステティック・ファッショントレンドに関する情報の提供・結婚式場及び送迎車の手配等) に対し、異議申立を行った。裁判所が審理した結果、FIGARO 社は『FIGARO』と『費加洛』を流行情報等を提供するサービス及び出版雑誌に使用する商標として使用しており、両商標は幅広い宣伝活動を通じて著名商標となっていた、と認定した。また、登録番号第 180547 号『費加洛』商標は「ヘアスタイルデザイン・美顔・メーキャップ・エステティック・ファッショントレンドに関する情報の提供」等の役務を使用範囲として指定しているので、同じくファッション雑誌を宣伝媒体又は報道の目的に利用している。よって、消費者は両者の商標が同一又は関連した業者からのものであると混同誤認するおそれがあるとし、登録番号第 180547 号『費加洛』は登録を受けることができないとの判決を下した。

(二) 台北高等行政裁判所 2004 年訴字第 489 号判決

(判決日：2005 年 4 月 13 日)

本件で、日本企業・任天堂株式会社（以下、「任天堂社」という）は、『GAME BOY』は著名商標であるとし、コンドーム・避妊具等を指定商品とした査定番号第 1007213 号の『勁小子 GAME BOY』商標に対し、異議申立を行った。審査した結果、裁判所は、「消費者を混同誤認させるおそれが生じるか否かを判断するときは、商標図案の類似度やオリジナル性の有無について審査する他、両商標の指定商品の性質、関連性、関連商品の購入者の注目度、販売又は陳列場所等を総合的に考慮して判断しなければならない」と意見を示した。そして、「任天堂社の『GAME BOY』はゲーム又はゲーム機等の商品において著名な商標であり、『勁小子 GAME BOY』の指定商品であるコンドーム・避妊具等とは、商品の性質・機能及び用途ともに明らかに異なっており、マーケット及び消費者層も異なっているため、消費者が混同誤認するおそれはない」として、『勁小子 GAME

BOY』商標は登録を受けることができる、との判決を下した。

三、著名商標・サービスマークの識別性或いは信用を損なうおそれの有無に関する判断

商標・サービスマークが著名か否か及び他人の登録商標が著名商標・サービスマークの図案と同一又は類似しているか等の要件の他に、商標法第 23 条第 1 項第 12 号の後半部分を適用する際には、権利者はさらに侵害者の行為が著名商標・サービスマークの識別性又は信用を損なうおそれがあることを証明しなければならない。それは、いわゆる著名商標の減損（又は希釈）を防止する規定である。

台北高等行政裁判所 2005 年訴字第 1787 号判決（判決日：2007 年 3 月 22 日）では、原告の香港企業・吉星國際有限公司（G STAR International Ltd., 以下、「吉星國際社」という）は『G-STAR』は著名商標であるとし、レーダー航海受信器、GPS 航海受信器、GPS 中継受信器等を指定商品とした第 1095444 号『G-STAR』登録商標に対し、異議申立を行なったが、その異議申立及び訴願は却下されたため、吉星國際社は本件訴訟を提起した。

判決理由では、裁判所は、商標法第 23 条第 1 項第 12 号後半部分の「著名商標またはサービスマークの識別性又は信用を損なうおそれがある場合」に要求されている『商標の近似度』及び『その著名商標が表彰する商業的名誉と識別性』が同条前半部分の「関連業者又は消費者に混同誤認を招くおそれのある場合」に要求されていることより厳格なもの、と示した。つまり、商標法第 23 条第 1 項第 12 号前半部分が要求する商業的名誉と識別性は「関連消費者」が認識している程度であれば充分であることに対し、後半部分が要求する程度はより多数の「一般消

費者」である。本件では、吉星国際社が提出した使用証拠は『G-STAR』がレジャーサービス、帽子、ベルト等関連商品における著名商標であることを証明するに足るものである。しかし、双方の商標図案は同じ『G-STAR』であるが、上記商標の他に、『G-STAR』を商標図案とした商品またはサービスは数多くあるので、『G-STAR』の識別性が高くないことを判断することができる。また、吉星国際社は多角経営または、『G-STAR』がレーダー航海受信器、GPS 航海受信器、GPS 中継受信器等の商品に使用する計画や可能性について資料を添付していないので、第 1095444 号の『G-STAR』商標を登録することによって、吉星国際社の著名商標である『G-STAR』の価値が減損されるかは判断し難い。以上の理由から、裁判所は、第 1095444 号『G-STAR』商標は登録を受けることができる、と判決を下した。

第五章 著名商標・サービスマークの救済に関する判例

第1節 商標法による救済---第62条を中心に

商標法第62条1項1号が施行されてから3年余しか経っていないことと、同条文の適用には厳しい要件（“登録済商標の著名性”、“後者の承知”及び“著名商標の識別性或いは信用を損なうおそれがある”等）を満たすよう求められていることから、これまでにこの条文を根拠とした商標権者の勝訴判決は多くない。以下は、その関連判例を紹介する。

(1) 中国鋼鉄股份有限公司 v. 台湾中鋼産業有限公司

案件番号：台湾板橋地方裁判所93年度智字第8号
判決日：2004年6月14日

A. 事実：

原告中国鋼鉄股份有限公司（以下は「中鋼社」という）は、「中鋼」は原告の所有する著名登録商標であり、被告台湾中鋼産業有限公司（以下は「台湾中鋼社」という）が「中鋼」を会社名として使用することは商標法第62条第1項の規定に違反するとして、台湾中鋼社に対し、「中鋼」を会社名として使用することを停止し、会社名を変更し、かつ判決書を新聞紙上に掲載する費用を負担するよう求めた。審理の結果、中鋼社が勝訴した。

B. 争点：

- (i) 中鋼社の「中鋼」は著名商標であるか否か？
- (ii) 台湾中鋼社は經濟部から「中鋼」という社名の使用許可を受けた。それにより同社が「中鋼」を使用することは適法になるのか？

C. 裁判所の意見：

- (i) 「中鋼」は著名商標である：中鋼社は1971年12月3日に

設立され、すでに 30 年を超える歴史を有する国内唯一の一貫作業による製鉄会社であり、かつ世界トップ 20 製鉄会社のうちの 1 つでもある。また、同社は 1990 年に行政院が選考した「国家品質賞」も受賞し、国家最高品質の栄誉を獲得している。この為、同社を示す商標「中鋼」は著名商標である。

- (ii) 行政機関で許可された会社名の使用は、商標権侵害や不公平競争等の違反を阻却することができない。つまり、会社名としての使用は商標法・公平交易法・民法等関連規定の規制を受けることになる。
- (iii) 以上の理由で、台湾板橋地方裁判所は「原告勝訴」という判決を言渡した。

D. 分析：

商標権者が「その企業が設立以来長い歴史を有しており、産業界での地位や評価も高い」ということを証明する証拠をより多く提出できれば、商標の著名性の立証が容易となる。また、会社名の使用許可は他人の商標権の行使を排除することができないとする板橋地方裁判所の意見は、実務上では従来通りの見解である。

(2) (日本企業) 日本たばこ産業株式会社 v. 七星煙草股份有限公司

案件番号：台湾台北地方裁判所 93 年度智字第 16 号/

台湾高等裁判所 93 年度智上字第 20 号

判決日：2004 年 8 月 6 日/ 2005 年 1 月 12 日

A. 事実：

原告（日本企業）日本たばこ産業株式会社（以下は「日本たばこ社」という）は、「七星」及び「Seven Stars」は同社の著名な登録商標であり、被告七星煙草股份有限公司(以下は「七星社」という)が「七星」及び「Seven Stars」を中国語と英語の会社名として使用することは商標法第 62 条 1 条 1 号及び 2 号の規定に違反していると主張した。そして、商標法第 61 条第 1 項と第 64

条を援用して、侵害を排除するために、七星社が「七星」及び「Seven Stars」を会社名として使用することを禁じ、社名の登記を変更するよう要求した。七星社は一審に敗訴し高等裁判所に控訴したが、高等裁判所は一審判決を維持した。

B. 争点：

- (i) 七星社の設立登記は日本たばこ社の「七星」商標の登録前にあったが、日本たばこ社は七星社の設立登記の後に登録された「七星」商標を以って商標権を主張することができるか？
- (ii) 七星社の英語名「Seven Stars」の使用は日本たばこ社の「Seven Stars」商標の登録後に開始された。七星社は、「Seven Stars」はその中国語社名の「七星」の直訳であることを理由に、「Seven Stars」の使用も善意かつ合理的な使用だと主張した。このような主張は適法であるか？
- (iii) 七星社の「七星」及び「Seven Stars」の使用は現行商標法第62条が施行される前のことであったが、商標法第62条を適用する余地はあるのか？

C. 地方裁判所及び高等裁判所の意見

- (i) 七星社の設立登記は日本たばこ社の「七星」商標の登録前にあったが、「七星」商標の出願は七星社の設立登記申請の前に行われている。また、当時、七星社と日本たばこ社との間には代理販売契約関係があったことから、七星社が悪意で「七星」という社名を使用したのは明らかである。
- (ii) 七星社と日本たばこ社間の契約関係を鑑みると、明らかに七星社が悪意で「Seven Stars」という英語名を使用したものと認められる。
- (iii) 排除の対象となる不法行為には、現時点で存在している不法行為と将来発生し得る不法行為の両方が含まれる。七星社の「七星」及び「Seven Stars」社名の使用は訴訟進行中にある現時点で存在している侵害行為であるため、現行商標法第62条を適用することができる。

C. 分析：

裁判所は「七星」及び「Seven Stars」が著名商標であるか否かにつき意見を示さなかった。その理由は、恐らく商標法第 62 条 1 項 2 号を根拠とする日本たばこ社の主張を認めたためであると思われる。また、現行商標法第 62 条が施行される前に発生した侵害行為に対しても、当該行為が未だ継続中である限り、同条文を適用し侵害排除を主張できると裁判所が示したことは、著名商標権者の権利保護の観点から見れば大変意義深いことである。

(3) (アメリカ企業) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY v.

沙宣美髮學苑補習班有限公司・潘婷剪燙染造型沙龍有限公司・
飛柔剪燙染沙龍有限公司

案件番号：台湾板橋地方裁判所 92 年度智字第 56 号/

台湾高等裁判所 94 年度智上字第 5 号

判決日：2005 年 1 月 25 日/ 2005 年 11 月 9 日

A. 事実：

原告(アメリカ企業) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY(以下は「P&G 社」という)は「沙宣」、「潘婷」及び「飛柔」(以下は「係争商標」という)は著名商標であると主張し、被告沙宣美髮學苑補習班有限公司、潘婷剪燙染造型沙龍有限公司、飛柔剪燙染沙龍有限公司(以下は「被告等」という)がそれぞれ「係争商標」を会社名として使用していることは商標法第 62 条 1 項 2 号に違反するため、このような行為を禁止し、判決書を新聞紙上に掲載する費用を負担することを求めた。被告は一審に敗訴し、高等裁判所に控訴したが、ここでも敗訴した。

B. 争点：

- (i) 係争商標は著名商標であるか？
- (ii) 被告等の会社の設立登記は現行商標法が施行される前になされたものであるが、現行商標法第 62 条は適用されるか？
- (iii) 会社法若しくは商業登記法の適用により、商標法の適用を阻

むことなるのか？

- (iv) 被告等が係争商標を会社名として使用することは、係争商標の識別性や信用を損なうか？

C. 裁判所の意見

- (i) P&G 社は台湾の子会社である寶僑家品股份有限公司（以下は「寶僑社」という）に係争商標の使用許諾を与えている。寶僑社は係争商標を付した商品の CM の放送量・販売量の証明、新聞・雑誌での広告及び輸入量の証明等、多くの証拠を提出した。前記の証拠に基づくと、係争商標が付された商品の販売拠点は全国各地に千店以上に及び、係争商標は大量に宣伝されたことにより消費者に長年親しまれ、著名商標となった、と認められる。
- (ii) 「侵害の排除を申し立てる場合、その侵害は現在も存在するものでなければならない」とは、最高裁判所 1998 年度上字第 2319 号判決から確立された実務意見である。被告等の侵害行為は、改正商標法が施行される前に始まったものであるが、その侵害は現在も存在しているので、P&G 社が現行商標法に基づき、本訴を提起したことは適法である。
- (iii) 商業登記の主務機関は、会社名が商標法等その他の法律規定に違反しているかに対して、実際に審査を行うことはない。よって、会社名が既に登録されていることを理由にして、商標法違反の規制を受けることはないと主張しても認められない。
- (iv) 商標法第 62 条 1 条 1 号でいう「識別性の減損」とは、著名商標を他人に度々使用されることにより、消費者の意識の中で当該著名商標とその代表する営業主体との関連性が希薄になっていくことを指す。「信用の減損」とは、他人が社会倫理に反した方法で著名商標を使用したり、或いは品質の悪い商品やサービスを提供したりすることで、信用を失墜することを指す。本件において被告等は係争商標と全く同じ文字を自己の営業主体を代表する会社名として使用し

ている。それにより、消費者の意識の中で、係争商標と P&G 社との関連性が希薄になり、P&G 社の著名商標の識別性を減損するに至ったと言える。また、被告等が経営する「沙宣美髪學院」の説明会で、同社がイギリス企業であり、イギリスでライセンスを取得したなどと虚偽の発言をし、故意に学生に誤解を招くよう誘導した。これは、P&G 社が長年にわたって積み重ね、築いてきた係争商標の信用を減損するものに該当する。

D. 分析：

上記の他案件と比較すると、本件は高等裁判所の判決にて商標法第 62 条 1 条 1 号でいう「著名商標の識別性と信用の減損」に関し明確な解釈を示した判例であり、重要な意義を持つと思われる。

第2節 公平取引法による救済---第20条及び第24条を中心に

一、救済手続

未登録商標の権利者は公平取引法第20条及び第24条に基づき権利を主張するとき、公平取引委員会へ告発するか或いは直接裁判所に民事訴訟を提起するという選択肢がある。以下、両手続の差異を説明する。

(一) 裁判費用：

〈公平取引委員会に告発する場合〉

裁判費用を納める必要はない。

〈裁判所に民事訴訟を提起する場合〉

原告は請求金額の1.1%に相当する金額を裁判費用として事前に納付しなければならない。

(二) 法律効果：

〈公平取引委員会に告発する場合〉

公平取引委員会は、公平取引法第20条又は第24条に違反したと認定した場合、侵害者に対して、指定した期限までに侵害行為の停止や修正又は必要な更正措置を採ることを命じ、かつ、5万台湾ドル以上2500万台湾ドル以下の過料に処することができる。侵害者が期限を過ぎても命令に従わなかった場合には、侵害者が命令に応じるまでの間、公平取引委員会は何度も10万台湾ドル以上5000万台湾ドル以下の過料に処することができる（公平取引法第41条）。なお、第20条第1項の規定に違反し、公平取引委員会による第41条に基づく“侵害行為の停止・修正、必要な更正措置の実施”に関する命令を受けながら期限を過ぎても命令に従わず、又は行為の停止後に再び同一若しくは類似する違反行為を行った者に対しては、3年以下の有期懲役又は拘留に処し、又は1億台湾ドル以下の罰金を科し、若しくは併科することができる（公平取引法第35条）。

〈裁判所に民事訴訟を提起する場合〉

未登録商標の権利者が地方裁判所に直接民事訴訟を提起する場合、公平取引法第 30 条に基づき、侵害排除及び防止を請求することができる他、同法第 31・34 条に基づき、損害賠償及び侵害者の費用負担で判決文を新聞紙上に掲載することを請求することもできる。損害賠償の計算については、公平取引法第 32 条によれば、侵害者が侵害行為によって利益を得た場合、被害者は該項に定められている損害額計算方法に従い損害賠償金を請求することができる。また、侵害者の侵害行為が故意によるものである場合、裁判所は侵害事実を斟酌し、損害額を超える損害賠償額を定めることができるが、その損害賠償額は証明された損害額の 3 倍を超えてはならない。

(三) 時効：

〈公平取引委員会に告発する場合〉

時効による制限はない。

〈裁判所に民事訴訟を提起する場合〉

未登録商標の権利者が、侵害者または賠償義務人を把握した時から 2 年、或いは侵害行為がなされた時から 10 年以内に権利を行使しないとき、その請求権は時効により消滅する（公平取引法第 33 条）。

(四) その後の救済方法

〈公平取引委員会の処分に不服があった場合〉

訴願・行政訴訟等の行政訴訟手続手順に基づき、行政院・高等行政裁判所及び最高行政裁判所に救済を求めることができる。その審理は 4 級 4 審（公平取引委員会への告発→訴願の提起→行政裁判所への提訴→最高行政裁判所への上告）となっている。

〈地方裁判所の判決に不服があった場合〉

民事訴訟の手続手順に基づき、高等裁判所及び最高裁判所

に控訴及び上告を提起することができる。その審理は3級3審（地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所）となっている。

二、判例紹介

(一) 行政救済（行政訴訟を提起した案件）

1. 他人の著名商標を自己の会社名称として使用した例

(1) 春水堂実業股份有限公司 V. 春水堂科技娛樂股份有限公司

案件番号：最高行政裁判所 2005 年訴一字第 9 号

裁判日：2005 年 10 月 13 日

A. 事実：

告発人春水堂実業股份有限公司（以下、「春水堂実業社」という）は「春水堂」をその会社名とサービスマークに使用し、茶類飲料及び食事等のサービスを提供している。同社は、春水堂科技娛樂股份有限公司（以下、「春水堂科技社」という）が同じ「春水堂」という社名でインターネットアニメーション事業を営むことは春水堂実業社の営業またはサービスと混同誤認を招くものであり、公平取引法第20条1項第2号及び24号の規定に違反するとして、公平取引委員会に告発した。公平取引委員会が調査した結果、春水堂科技社は公平取引法の規定に違反していない、と認定した。春水堂実業社はこの認定を不服とし、訴願及び行政訴訟を提起したが、いずれも棄却された。その後、春水堂実業社は最高行政裁判所に上告した。最高行政裁判所は原裁定を破棄し、本件を台北高等行政裁判所に差し戻した。

B. 争点：

- (i) 春水堂科技社が「春水堂」を会社名として使用した行為は、公平取引法第 20 条の「同一または類似の使用行為」及び「他人の営業またはサービスと混同を招く」に該当するか？
- (ii) 春水堂科技社の上記行為は他人の努力成果を搾取する行為と見なされ、公平取引法第 24 条の違反に該当するか？

C. 行政最高裁判所裁判所の意見：

- (i) 春水堂科技社の行為は公平取引法第 20 条の「他人の営業またはサービスに混同を招く」には該当しない。

公平取引委員会が公布した「公平取引法第 20 条案件に関する処理原則」（以下、「20 条処理原則」）第 14 条前半には、「両社の会社名に異なる業種が記載されている場合、その会社名は本法第 20 条でいう同一または類似の使用には該当しない」と規定されている。本件で、春水堂科技社はその会社名において春水堂実業社と異なる「科技（科学技術）娯楽」という業務類別を表示しているため、公平取引法第 20 条の「同一または類似の使用」には該当しない。また、20 条処理原則第 14 条の後半には、「一般的な使用方法により会社法に基づき登記した会社名称を使用する場合において、関連事業者または消費者に広く認識されている他人の営業と混同誤認を生じさせる積極的行為がないときは、本法第 20 条の規定に違反していないものと見なされる」、と定められている。本件で春水堂実業社は、春水堂科技社がどのような積極的な行為で消費者に両者が提供する業務またはサービスの混同を生じさせたかを立証することが出来なかったため、公平取引法第 20 条の「他人の営業またはサービスに混同を招く」には該当しない。

- (ii) 春水堂科技社の行為は公平取引法第 24 条に違反してい

るとは認められない。

「公平取引法第 24 条案件に関する処理原則」に定められている「他人の努力の成果を搾取する行為」（よく見られる態様は、“他人の商業的名誉に便乗すること”、“デッドコピー”、“他人の努力を利用し、自己の商品またはサービスを宣伝する行為”等）を判断する際には、侵害された会社名の知名度及び侵害した会社名との混同程度を考慮しなければならない。前者については、事業者により相当な努力がなされ、市場にてある程度の経済利益を得ており、相当な知名度を持つ名称でなければならない。また、後者については、消費者或いは関連業者に両社が関連企業であると誤認させるという結果が生じるものでなければならない。本件では、春水堂実業社が上述事項について具体的な証拠を提出できなかつたため、春水堂科技社が公平取引法第 24 条に違反しているかどうかを認定することは困難である。

D. 分析：

他人の著名商標・サービスマークと同一または類似の商標・サービスマークを、単純に自社の会社名として使用することについては、異なる業務範囲が表示されている以上、他人の商業的名誉に便乗したり、又は他人の努力の成果を搾取するような積極的な行為がなければ、公平取引法第 20 条または第 24 条違反を成立させることは困難である。

- (2) (日本企業) 田辺製薬株式会社 V. 田邊食品股份有限公司
案件番号:台北高等行政裁判所 2002 年訴字第 4522 号判決
裁判日：2004 年 1 月 20 日

A. 事実：

告発人田辺製薬株式会社（中国語表記：田邊製薬股份有限公司。以下、「田辺製薬社」という）は、その所有する登

録商標「田邊」及び「TANABE」は著名商標であるとして、田邊食品股份有限公司（以下、「田邊食品社」という）が同一の「田邊」、「TAIWAN TANEBE」を同社の中国語と英語の会社名称として使用すること及び「田邊聖品」を商品名称として使用することは公平取引法第 20 条 1 項及び第 24 条に違反するとして、公平取引委員会に告発した。公平取引委員会の調査の結果、田邊食品社は公平取引法第 24 条に違反すると認定された。田邊食品社はこれを不服とし、訴願を提出したが棄却されたため、行政訴訟を提起した。

B. 争点：

- (i) 田邊食品社の行為は公平取引法第 20 条 1 項に違反しているか？
- (ii) 田邊食品社の行為は公平取引法第 24 条に違反しているか？

C. 行政高等裁判所の意見：

- (i) 田邊食品社の行為は公平取引法第 20 条 1 項に違反していない。

田邊食品社は田辺製薬社と同一の「田邊」を会社名として使用しているが、田邊食品社が生産販売している商品は「食品類またはその原材料」であることに対し、田辺製薬社の商標は「薬品類」に使用することを指定しているので、消費者の購買動機も需要も異なる。しかも、田邊食品社はその商品のパッケージに「台湾田邊食品股份有限公司」と標示しているので、田辺製薬社の商品と出所の混同誤認を招くことはない。従って、公平取引法第 20 条第 1 号に違反しているとは認定し難い。

- (ii) 田邊食品社の行為は公平取引法第 24 条の規定に違反している。

「他人の著名名称を使用したときに混同誤認の結果が生じないとしても、侵害者が非難性の高い侵害手段を取った場合には、公平取引法第 24 条違反が成立し得る」、と「公平取引法第 24 条案件に関する処理原則」に定められている。本件で、田邊食品社は「田邊」を一般的な中国語発音の“TINE BINE”と表記せず、故意に田辺製薬社と同じ日本語発音の“TANABE”を用いていることから、田邊食品社が田辺製薬社の著名名称を模倣する意図があり、田辺製薬社の商業的名誉に便乗し、自社のビジネスチャンスを得ようとしたことは明らかである。また、公平取引法第 24 条は、他人の事業の表徴を自社の同一商品またはサービス上に使用したものに限り適用するとは規定していない。よって、たとえ田邊食品社が「田邊聖品」という文字を田辺製薬社と異なる商品類に使用していても、消費者を混同誤認させる意図がある限り、公平取引法第 24 条が禁止する「積極的に他人の商業的名誉を便乗する著しく公正を欠く行為」に該当する。

D. 分析：

他人の著名商標を自己の会社名として使用することは、たとえ業務内容が異なり、他人に混同を招くおそれがない場合でも、積極的に他人の商業的名誉に便乗する意図があることを証明する証拠があるとき、公平取引法第 24 条に違反すると見なされる。

2.他人の著名商標を使用した商品やサービスを提供した例

- (1) 宜蘭食品工業股份有限公司 V. 亞洲證券股份有限公司
案件番号：最高行政裁判所 2003 年度判字第 776 号
裁判日：2003 年 6 月 19 日

A. 事実：

告発人宜蘭食品工業股份有限公司（以下、「宜蘭食品社」という）は、同社が所有する登録商標「旺旺」は公平取引法第 20 条に規定の「著名表徴」に該当し、亞洲證券股份有限公司（亞洲證券社）が新聞に掲載した「旺旺 2000」広告が公平取引法第 20 条第 1 項 2 号に違反しているとし、公平取引委員会に告発した。調査の結果、公平取引委員会は違法の事実はないと認定した。宜蘭食品社はこれを不服とし、訴願と行政訴訟を提起したがいずれも棄却されたため、最高行政裁判所に上告した。

B. 争点：

亞洲證券社が掲載した広告「旺旺 2000」は、消費者にそのサービスの出所を誤認させるおそれがあるか？

C. 最高裁判所の意見：

「旺旺 2000」広告は公平取引法第 20 条第 1 項 2 号に違反していない。

亞洲證券社が掲載している広告は、2 枚の赤地の春聯（旧正月に玄関に貼るカード）上に黒文字で「旺旺」の 2 文字が記載され、その下に赤文字で大きく「2000」と書かれている。「旺旺」は中国人がよく用いている縁起の良い言葉のひとつで、使用方法も一般的である。また、「2000」は 2000 年を意味する。同紙上には、亞洲證券社の名称、電話番号、ウェブサイト等が明記されている他、「2000」の下に、目を引くような赤地に白抜き文字で「かっこいい携帯電話は亞洲奇機」と書かれており、その傍らにも目を引く株式に関する看板、携帯電話等の写真が配置されていた。以上のように、亞洲證券社の「旺旺 2000」は、全体的に見れば「2000 年は投資の絶好のチャンスだ」ということを意味し、サービスの出所を表示するものではない。また、一般的な知識や経験を持つ消費者が普通に注意を払えば、

亞洲證券社の「旺旺 2000」から宜蘭食品社またはその商品を連想したり混同したりすることはない。よって、公平取引法第 20 条 1 項 2 号に違反するとは認め難い。

D. 分析：

商標・サービスマークを商品やサービスの出所の表示に使用せず、消費者を誤認させるおそれがない一般的かつ合理的な使用であれば、公平取引法第 20 条にはあたらない。

(2) 好來化工股份有限公司 V. 嘉聯實業股份有限公司

案件番号：最高行政裁判所 2000 年判字第 2549 号

裁判日：2000 年 8 月 17 日

A. 事実：

告発人好來化工股份有限公司（以下、「好來社」という）は、自社製品の練り歯磨きに使用している「黒人練り歯磨き」という名称と“ショッキングイエロー”のパッケージカラーは著名表徴であるので、嘉聯實業股份有限公司（以下、「嘉聯社」という）が製造している「白人練り歯磨き」が「黒人練り歯磨き」の名称及びパッケージカラーを模倣する行為は公平取引法第 20 条及び第 24 条に違反すると主張し、公平取引委員会に告発した。調査の結果、公平取引委員会は、「白人」と「黒人」は同一でも類似でもなく、好來社の「ショッキングイエロー」のパッケージカラーは登録商標ではない¹¹ため、公平取引法第 20 条または第 24 条の規定に違反しているとは認め難い、との決定を下した。好來社はこれを不服とし、訴願及び再訴願¹²を提起したが、いずれも棄却され、行政訴訟を提

¹¹当時の商標法は特定（単一）の色彩の出願登録は認めていなかった。

¹²再訴願は 2000 年 7 月 1 日に廃止された。旧行政訴訟法によれば、再訴願があった時期には、高等行政裁判所の判決が最終であり、最高裁判所に上告することができなかった。しかし、2000 年 7 月 1 日に新行政訴訟法が施行された時点で審理中であった案件については、新行政訴訟法が適用されることとなった。

起した。台北行政高等裁判所は元の訴願・再訴願の決定及び公平取引委員会の処分を破棄し、本件を公平取引委員会に差し戻した。

B. 争点：

- (i) 「黒人練り歯磨き」という名称及び“ショッキングイエロー”のパッケージカラーは公平取引法第20条の「著名表徴」に該当するか否か？
- (ii) 嘉聯社の行為は公平取引法第20条または第24条の規定に違反するか？

C. 裁判所の意見：

- (i) 「黒人練り歯磨き」という名称及び「ショッキングイエロー」の包装は公平取引法第20条の著名表徴に該当する。

好來社が提出した市場調査報告によると、黒人練り歯磨きは50.9%～80.84%の市場シェアを占めている。よって、黒人練り歯磨きが台湾市場で高い知名度とシェアを誇っていることが明らかである。

また、公平取引法第20条第1項第1号は現行法で規制されていない部分を補足する条文である。よって、「色彩が商標法により登録されていない」ということが公平取引法による保護を受けられない理由にはならない。また、「ショッキングイエロー」という色彩は、練り歯磨きという商品にとって機能上の意義はないものの、好來社は長年にわたってショッキングイエローの包装を自社の練り歯磨きに使用しており、一般の消費者もこのようなショッキングイエローのパッケージを見れば「黒人歯磨き粉」を連想する。よって、「ショッキングイエロー」が「黒人練り歯磨き」を表示する著名表徴となっているのは明白である。

- (ii) 本件を公平取引委員会に差し戻す。

上述の通り、公平取引委員会の決定には不適當なところがあったと認め、元の公平取引委員会の処分・訴願及び再訴願の決定を全て破棄し、本件を公平取引委員会に差し戻す。裁判所は、公平取引委員会に再処分をするよう命じると同時に、白人練り歯磨きと黒人練り歯磨きのパッケージの図案、色彩の運用及び全体的な設計が関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるか、並びに嘉聯社のは好來社の商業的名誉に便乗したと見なされるか否か等の事実を再調査する。

D. 公平取引委員会の再調査結果：

再調査の結果、公平取引委員会は公参字第 0910001962 号書簡で「嘉聯社は公平取引法第 20 条及び第 24 条に違反していない」との判断を下した。判断の理由は公開されなかったため、その根拠は不明である。

E. 分析：

公平取引法第 20 条でいう「著名表徴」は、商標登録の出願の有無や可否は問われない。たとえ登録を経していないとしても、関連消費者に広く認識されかつ商品の出所を区別するという機能を果たしていれば、公平取引法第 20 条の「著名表徴」に該当する。

(3) (ドイツ企業) THE HUGO BOSS GROUP V.

**(ドイツ企業) REEMTSMA AN IMPERIAL TABACCO
GROUP COMPANY**

案件番号：最高行政裁判所 2003 年度判字第 1884 号

裁判日：2004 年 1 月 8 日

A. 事実：

告発人 THE HUGO BOSS GROUP (以下、「HUGO BOSS 社」という) は「BOSS」、「HUGO BOSS」の商標権を有

しており、その使用指定商品は衣料・服飾品、香水、化粧品である。一方、REEMTSMA AN IMPERIAL TABACCO GROUP COMPANY（以下、「REEMTSMA 社」という）も「BOSS」の商標権を有しているが、その使用指定商品はタバコ、ライター等である。HUGO BOSS 社は、その所有する「BOSS」と「HUGO BOSS」の 2 商標及び「ELEMENTS AQUA」と「BOSS NO.1」の 2 香水のパッケージは著名な商品表徴であるとし、REEMTSMA 社がタバコ商品の「BOSS LIGHTS」と「VIRGINIA BLEND」に「BOSS」商標及び前述の香水 2 種と類似したパッケージを使用したことは公平取引法第 20 条 1 項 1 号及び第 24 条に違反すると主張し、公平取引委員会に告発した。公平取引委員会の審査の結果、REEMTSMA 社の前記行為は公平取引法に違反していないと認定した。HUGO BOSS 社はこれを不服とし、訴願及び再訴願を提起したが、いずれも棄却されたため、行政訴訟を提起した。

B. 争点：

- (i) タバコ商品に「BOSS」を使用した REEMTSMA 社は公平取引法第 20 条または第 24 条に違反するか。
- (ii) REEMTSMA 社のタバコケースの外観設計は公平取引法第 20 条または第 24 条の規定に違反するか。

C. 台北高等行政裁判所の見解：

- (i) 公平取引法第 45 条には、「商標権を行使する正当な行為に、公平取引法の規定は適用されない」と規定されている。しかし、これは「正当な権利行使行為」について述べるものであり、「正当な行為から乖離した不正競争行為」には適用されない。つまり、商標権を行使する行為が公平取引法の規制を排除することができるか否かは、権利者の行為態様に基づく。よって、REEMTSMA 社が既に商標権を取得していたことを理由にして、公平取引法第 20 条または第 24 条が適用さ

れないとする主張は成立しない。

- (ii) REEMTSMA 社の「BOSS LIGHTS」と「VIRGINIA BLEND」のタバコパッケージの形状・図案の配置及び背景の色彩は、時を隔てて異なる場所で観察すると、HUGO BOSS 社の香水パッケージと類似していると言え、混同を招く可能性は非常に高い。

以上のように、台北高等行政裁判所は公平取引委員会の原処分及び原訴願・再訴願の決定を全て破棄し、本件を公平取引委員会に差し戻し、REEMTSMA 社が公平取引法第 20 条または第 24 条に違反しているか否かを再調査するように、公平取引委員会に指示をした。

REEMTSMA 社は台北高等行政裁判所の判決に不服があり、最高行政裁判所に上告した。その結果、最高行政裁判所は台北高等行政裁判所の判決を破棄し、次のように判決を下した。

D. 最高行政裁判所の意見：

- (i) 「BOSS」商標をタバコ商品に使用することに、公平取引法は適用されない。

REEMTSMA 社は既に使用指定商品をタバコとする「BOSS」商標の商標権を取得しているので、「BOSS」商標をタバコ商品に使用することは商標権行使の正当な行為と認めるべきであり、公平取引法を適用する余地はない。

- (ii) 両者の指定商品は明らかに異なり、消費者を混同させる可能性は低い。

「BOSS」は一般的な文字であり、台湾において異なる指定商品の登録商標例が併存している。本件では、HUGO BOSS 社の「BOSS」は香水に使用することを指定しているのに対し、REEMTSMA 社の「BOSS」はタバコに使用することを指定している。両者の指定商品は

明らかに異なるので、消費者に混同させる可能性は低い。

(iii) パッケージが明らかに異なり、混同される可能性は低い。

香水市場の購入習慣から言えば、消費者の多くは香水ボトルで商品を選ぶ傾向がある。本件では、HUGO BOSS社の香水ボトルと REEMTSMA 社のタバコパッケージは明らかに異なっているので、混同される可能性は低い。

(iv) 重要な事実を欺瞞したり隠蔽してはいない。

REEMTSMA 社はそのタバコ商品の外面に製造元・輸入元の名称を記載しているので、重要な事実を欺瞞したり隠蔽してはいない。

E. 分析：

合法的に登録した商標を指定商品範囲内に使用することは、公平取引法第 45 条にいう「権利行使の正当な行為」に該当し、公平取引法の規定は適用されない。また、同一商標が異なる指定商品において登録され、より多くの登録商標が併存していればいるほど、消費者の注意能力が向上すると見なされ、このような商標が消費者を混同させる可能性は低くなると認定される傾向がある。

(4) 強實業股份有限公司 V.

(オランダ企業) NUTRICIA LIMITED TAIWAN BRANCH

案件番号：最高行政裁判所 2000 年度判字第 3830 号

裁判日：2000 年 12 月 28 日

A. 事実：

告発人瑞強實業股份有限公司（以下、「瑞強社」という）は第三者である來福社から乳児用粉ミルク「安琪兒」を輸入した。瑞強社は「安琪兒」粉ミルクに「免敏」図案を標

示し、当該図案は著名商標であると主張した。その後、來福社と NUTRICIA LIMITED（以下、「NUTRICIA」社という）が合併したため、瑞強社との代理関係を終了した。NUTRICIA 社は瑞強社が販売していた乳児用粉ミルクを「寶貝樂」に改名したが、引き続き「免敏」図案を使用した。NUTRICIA 社が「免敏」を使用したことに対し、瑞強社は公平取引法第 20 条 1 項 1 号及び第 24 条に違反しているとし、公平取引委員会に告発した。公平取引委員会による調査の結果、NUTRICIA 社は公平取引法第 24 条に違反していると認定された。NUTRICIA 社はこれを不服とし、訴願及び再訴願を提起したが、いずれも棄却されたため、行政訴訟を提起した。

B. 争点：

- (i) 「免敏」の図案は公平取引法第 20 条の著名表徴に該当するか？
- (ii) NUTRICIA 社が「免敏」の図案を使用したことは、他人の商業的名誉に便乗し、他人の努力の成果を搾取する行為に該当するか？

C. 裁判所の見解：

- (i) 「免敏」図案は公平取引法第 20 条の著名表徴に該当しない。

瑞強社はかつて「安琪兒」乳児用粉ミルクを代理販売しており、「安琪兒」のみの商標権を取得していた。「免敏」図案については、商品の説明に属する（「免」は回避、「敏」はアレルギーという意味）として知的財産局に登録を拒絶されたため、商標権は取得していない。また、「免敏」という言葉は、消費者に粉ミルクの配合を説明するものに過ぎず、商品の出所を表示する識別力や二次的な意義 (second meaning) を有しないので、公平取引法第 20 条の著名表徴には該当しない。

(ii) NUTRICIA 社が「免敏」図案を使用することは、他人の商業的名誉に便乗し、他人の努力の成果を搾取する行為に該当しない。

瑞強社と來福社の代理契約の規定によれば、代理契約の終了時に瑞強社が取得できる権利は「安琪兒」の商標権のみであり、その他すべての権利は來福社にある。よって、來福社と合併した NUTRICIA 社にも「免敏」図案を使用する権利はある。また、NUTRICIA 社が販売した「寶貝樂」乳児用粉ミルクと瑞強社の「安琪兒」商品は製造元及び成分のいずれも同じなので、NUTRICIA 社の行為が競争原理に反し、他人の商業的名誉に便乗し、他人の努力の成果を搾取するものに該当するとは認め難い。よって、公平取引法第 24 条に違反していない。

D. 分析：

公平取引法第 20 条で定義されている「関連事業者または消費者に広く認識されている商品表徴」は、既に登録された商標に限定してはいないが、その文字や図案が識別力や二次的な意義を有していない一般的な商品説明であるときは、他人が同一の文字や図案を使用しても公平取引法の規定に違反しないとしている。

(二) 司法救済（民事訴訟を提起した案件）

(1) (米国企業) YAHOO INC. V. 雅虎電子商務股份有限公司

案件番号：台中地方裁判所 2000 年度判字第 3399 号

裁判日：2000 年 12 月 28 日

A. 事実：

原告米国企業 YAHOO INC. (以下、「YAHOO 社」という) は、「YAHOO」、「雅虎」は同社が創造した名称であり、公

平取引法第 20 条でいう表徴に該当すると主張し、雅虎電子商務股份有限公司（以下、「雅虎社」という）が「雅虎」、「YAHOO」、「YAHOO MALL」、「YAHOO GROUP」をその会社名として使用すること及び「yahoomall.com.tw」、「yahoogroup.com.tw」、「yahoocafe.com.tw」、「雅虎・商業・台湾」、「台湾雅虎電子商務・商業・台湾」等のドメインネームを登録申請したことは公平取引法第 20 条第 1 項第 2 号の規定に違反するとし、侵害排除の請求を提起した。

B. 争点：

- (i) 「YAHOO」及び「雅虎」という名称は公平取引法第 20 条にいう「関連事業者または消費者に広く認識された表徴」に該当するか？
- (ii) 雅虎社の上記行為は公平取引法第 20 条にいう「同一または類似する使用で他人の営業若しくはサービスに混同を生じさせる」行為に該当するか？

C. 裁判所の見解：

- (i) 「YAHOO」及び「雅虎」は公平取引法第 20 条にいう「関連事業者または消費者に広く認識された表徴」に該当する。

YAHOO 社は「YAHOO」を自社のドメインネーム（「www.yahoo.com」）として使用し、その後「YAHOO」を会社名とし、かつ世界の多くの国で商標の登録出願をし、次々と「雅虎中文」・「雅虎台湾」・「雅虎香港」等のウェブサイトを立ち上げた。関連メディアが行った YAHOO 社に関する報道及び YAHOO 社がインターネット世界において高い評価を得ていること並びにインターネット市場における消費者の使用状況等の事実を鑑み、「YAHOO」及び「雅虎」が関連事業者及び消費者に広く認識された著名表徴であるとして認めるべきである。

- (ii) 雅虎社の上記行為は、公平取引法第 20 条にいう「同一または類似する使用により他人の営業若しくはサービスに混同を生じさせる」行為に該当する。

雅虎社は「雅虎」、「YAHOO」、「YAHOO MALL」、「YAHOO GROUP」をその会社名称及びドメインネームとして使用し、YAHOO 社と類似する電子ビジネスサービスの提供、宣伝及び広告等の事業を行っている。上記の表示は YAHOO 社の営業表徴である「YAHOO」、「雅虎」と比較してみると、違う場所や時期で全体又は主要部分を個別に観察しても、両者の使用行為は同一または類似するものと認めるべきである。また、インターネット利用者が YAHOO 社に「雅虎社は YAHOO 社と何らかの協力関係または関連性があるのか」と電子メールで問い合わせたことなども参酌すると、雅虎社が YAHOO 社の商業的名誉に便乗し、取引を有利に進め、消費者に両者が密接な関係にあるかのような誤解を与え、混同を生じさせ、よって取引秩序に影響を及ぼしたと言える。従って、雅虎社の行為が公平取引法第 20 条 1 項 2 号に違反しているのは明らかであり、YAHOO 社の請求を認めるべきである。

D. 分析：

商標法第 62 条が改正される前は、他人の著名商標を会社名やドメインネームとして使用し、同一または類似した使用方法で消費者に混同や誤解を招く行為に対し、公平取引法の救済を求めるしかなかった。本案はその典型的な一例である。

(2) (オランダ企業) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

V. 楷泰興業股份有限公司

案件番号：台湾高等裁判所 1998 年重上字第 352 号

裁判日：1998 年 3 月 2 日

A. 事実：

原告 CARTIER INTERNATIONAL B.V.（以下、「CARTIER 社」という）は「CARTIER」をその英語会社名及び同社商品の商標・サービスマークとして使用していた。

「CARTIER」商標・サービスマークは世界の多くの国で登録され、著名な表徴となっている。楷泰興業股份有限公司（以下、「楷泰社」という）は「CARTIER INTERNATIONAL CO., LTD.」を英語会社名として経済部国貿局に登録申請し、輸出入貿易を行った。楷泰社の前記行為に対し、CARTIER 社は、取引先に楷泰社が CARTIER 社の関連企業であると誤解を招くおそれがあり、公平取引法第 20 条 1 項 2 号及び第 24 条に違反するとして、侵害排除の請求を提起した。

B. 争点：

- (i) 楷泰社が「CARTIER」をその英語会社名として使用したことは、公平取引法第 20 条の「営業において提供する商品またはサービス」に該当するか？
- (ii) 楷泰社が「CARTIER」をその会社の英語名として使用したことは、公平取引法第 24 条に違反するか否か？

C. 裁判所の意見：

- (i) 楷泰社の行為は公平取引法第 20 条 1 項 2 号の規定に違反していない。

公平取引法第 20 条 1 項 2 号には、「『事業者がその営業において提供する商品またはサービス』は、関係事業者または消費者が広く認識している他人の会社名他と同一または類似であるものを使用して、他人の営業若しくはサービスに混同を生じさせてはならない」と規定されている。本件では、楷泰社は単に「CARTIER」をその会社の英語名の一部として使用したに過ぎず、同社が提供する商品またはサービスに使用したわけではないので、公平取引法第 20 条第 1 項第 2 号の規定要

件には該当しない。

- (ii) 楷泰社は公平取引法第 24 条の規定に違反していない。
楷泰社は単に「CARTIER」をその出荷明細票及び領収書上に使用した。このような使用行為は会社名の一般的な使用である。しかも、楷泰社の販売商品は電線電信ケーブルであり、CARTIER 社の生産販売する皮製衣料品・宝石・時計・食器及びタバコ等の高級品とはジャンルが大きく異なるため、CARTIER 社の高級品市場での競争に影響を及ぼすことはない。また、楷泰社の主要な取引先は一般消費者ではなく、タイにおける親会社であるので、取引相手に誤解させるおそれはない。以上のように、楷泰社は公平取引法第 24 条に違反していない。

D. 分析:

「会社名としての使用」と「商品・サービスにおける使用」はジャンルが異なるので、他人の商標を異なる業種の会社名として使用するに過ぎず、その他の競争を妨害する行為がなければ、公平取引法第 20 条及び第 24 条に違反するとは言えない。

- (3) 華碩電腦股份有限公司 V. 華碩證券股份有限公司
案件番号：台湾高等裁判所 1998 年重上字第 350 号
裁判日：2002 年 5 月 16 日

A. 事実:

原告華碩電腦股份有限公司（以下、「華碩電腦社」という）は、同社が所有する「華碩 ASUS」及び「華碩 ASUSTEK」がマザーボード・マイクロプロセッサ・プリント回路基板等の商品を指定商品とする著名商標であると主張し、華碩證券股份有限公司（以下、「華碩證券社」という）が「華碩」を会社名及びサービスマークとして証券業務に使用し

たことは公平取引法第 24 条の規定に違反するとして、台北地方裁判所に民事訴訟を提起した。その際、「1.華碩証券社が「華碩」と同一または類似した文字を会社名として使用すること」、及び「2.華碩証券社が「華碩」・「華碩証券」をサービスマークとして使用すること」を禁止し、「3.華碩証券社が損害賠償金を支払うこと」を求めた。台北地方裁判所は、審理した結果、前述 1 及び 2 の請求を認めたものの、3 の請求を棄却した。華碩電腦社はこれを不服とし、台湾高等裁判所に控訴した。

B. 争点:

- (i) 「華碩 ASUS」及び「華碩 ASUSTEK」は著名商標であるか？
- (ii) 華碩証券社が証券業務において「華碩」を使用することは公平取引法に違反するか？

C. 裁判所の見解:

- (i) 「華碩 ASUS」及び「華碩 ASUSTEK」は著名商標ではない。

「華碩 ASUS」及び「華碩 ASUSTEK」商標はコンピュータ業界で高い評判を得ているが、金融サービス業務は行っていないので、コンピュータ製品・マザーボードに精通していない一般消費者に、「華碩 ASUS」及び「華碩 ASUSTEK」が広く認識されているとは言い難い。

- (ii) 華碩証券社の行為は公平取引法第 24 条の規定に違反しない。

華碩証券社の「華碩」は華碩電腦社の「華碩」と同一であるが、華碩証券社の「華碩」は証券業務のみに使用されており、かつ「華碩」の二文字を使用する際は「証券業務」であることを明記し、単独で使用してはいない。よって、消費者の混同を招くことはなく、積極的に華碩電腦社の商業的名誉に便乗し、不当な取引機会を獲得し

た等の事実はないので、公平取引法第 24 条の規定に違反しない。

D. 分析:

たとえ同一の名称を使用しても、業務内容が異なり、かつその業務類別を名称に明記すれば、一般の消費者の混同を招く可能性はないと見なされ、公平取引法は適用されない。

第六章

第三者に先取り登録された、著名商標ではない商標・サービスマークの 救済---商標法第 23 条 1 項 14 号を中心に

商標の知名度は一朝一夕に獲得できるものではなく、商標権者が長期にわたって資金及び人力を導入する必要がある。しかし、商標権者が商標ブランドのイメージ及び知名度を築くために努力する過程において、投機者がフリーライドし、不法利益を取得することがしばしば見られている。前述のように、商標法第 23 条 1 項 12 号が保護する対象は、「客観的証拠をもって、当該商標が既に関連業者又は消費者に広く認識されていると認定するに足る商標・サービスマーク」である。しかし、「既に関連業者又は消費者に広く認識されている」という条件は厳しく、かつある程度主務機関の主観的な判断に委ねるということもあり、実務では、12 号に規定の「著名」程度に該当しないと認定される商標権者の敗訴判決が多く見られている。よって、商標権者が無効審判の申立をする際には、不利益な結果を避けるために、12 号を法律根拠として引用すると同時に、14 号「他人が同一又は類似の商品又は役務に先に使用している商標と同一又は類似し、出願人が当該他人との契約上、地縁、業務上の関係若しくはその他の関係から前記商標の存在を認識しているときは、商標登録を受けることができない」も引用することが多い。このように、商標法第 23 条 1 項 14 号は第三者に先取り登録された著名商標ではない商標・サービスマークの重要な救済根拠となっている。以下は、その条文内容及び関連判例を紹介する。

商標法第 23 条 1 項 14 号は民法における信義誠実の原則に基づき制定された条文である。当該条文を適用するには、以下の条件を満たさなければならない。

- (1) 両者の商標が同一又は類似であること。
- (2) 両者の商標を同一又は類似の商品・サービスに使用していること。

- (3) 後に出願した出願人は契約上、地縁、業務上の関係若しくはその他の関係で先に使用された商標の存在を認識していたこと。

要件3の「契約上、地縁、業務上の関係若しくはその他の関係」を証明するために、商標を先に使用した者は次の資料を提出することができるが、それに限定されるものではない¹³。

- (1) 後で出願した者との間の書簡・取引証明・仕入証明等。
- (2) 後で出願した者と親族関係である証明書類等。
- (3) 後で出願した者の営業拠点とが同一街道又は近隣の場所にあることを証明できる書類等。
- (4) 後で出願した者が投資の関係で先に使用した者の株主・代表者・管理職・職員等を担っていた証明等。
- (5) 商標事件の訴訟又は無効審判で、後で出願した者と先に使用した者とが相反当事者になった証明等。
- (6) その他、後で出願した者が当該商標の存在を認識していた事実に関する証拠資料等。

經濟部訴願審議委員会によれば、商標法第23条1項14号でいう「先に使用された商標」は、国内で先に使用された商標に限らず、外国で先に使用された商標も含まれる。また、商標を先に使用した者が証明しなければならないのは「後で出願した者が、先に使用されていた商標の存在を認識していたこと、及び両者の商標を同一又は類似の商品又はサービスに使用していること」である。認識した原因については、判断のポイントではない¹⁴。

台北高等行政裁判所 89 年訴字第 952 号判決（「KENNETH COLE」v. 「ATT KENNETH COLE」事件）で、裁判所は「KENNETH COLE」を著名商標として認めなかったが、「ATT KENNETH COLE」商標の出願人（以下は「A社」という）が 1996 年に「KENNETH COLE」商品を輸入しよ

¹³ 知的財産局「商標法各条文解釈」（2004 年 11 月版第 65 頁）

¹⁴ 經濟部經訴字第 9106110350 号訴願決定

うとして「KENNETH COLE」商標を先に使用していたKENNETH COLE社と連絡したことがあることを理由に、A社が「その他の関係」で「KENNETH COLE」商標の存在を承知していた、と認定した。また、両者の商標は類似し、かつ使用商品・サービスも類似である¹⁵ので、商標法第23条1項14号を適用することができる、と判断した。

なお、台北高等行政裁判所90年訴字第456号判決（「KATE SPADE」事件¹⁶）では、裁判所は次の理由で知的財産局の処分及び訴願審議委員会の決定を取り消し、「KATE SPADE」商標を先に使用していたALEX社にとって有利な判決を言渡した。以下、後で出願した出願人を甲社という。

- (1) 甲社が後で出願した「KATE SPADE」商標は、ALEX社が先に使用していた「KATE SPADE」商標と同一である。かつ、両者の商標はいずれもカバン・ハンドバック等の商品に使用することを指定していた。「KATE SPADE」は台湾人に馴染みのある英単語ではないので、甲社がALEX社の「KATE SPADE」をコピーし、出願したことは明らかである。
- (2) 甲社が「KATE SPADE」商標を出願する1ヶ月前に、甲社とは別の会社（以下、乙社という）が同じ商標を出願したことがあった。乙社の出願は不正競争を目的とする出願であると知的財産局に認定され、却下されている。乙社の責任者と甲社の責任者は兄弟関係にあり、同一都市において同一の電話番号を用い、同一又は類似する商取引をしていた。しかも、甲社と乙社は同一の商標代理人に出願の依頼をしていた。以上の事実を鑑み、たとえ甲社が直接ファッション情報から「KATE SPADE」商標を承知していたわけではなくても、兄弟からの情報により間接的に先に使用されていた「KATE SPADE」商標の存在を認識していたことは明らかである。

¹⁵ KENNETH COLE」の指定商品は衣服及び靴などであり、「ATT KENNETH COLE」の指定サービスはスーパーマーケット・デパート等である。台北高等行政裁判所89年訴字第952号判決は「社会通念によれば、デパートの業務範囲は様々な商品の販売であるが、衣類の販売を中心としている」として、両者の商標の指定商品・サービスが類似すると認定した。

¹⁶第四章で紹介した最高行政裁判所92年判字第562号判決（「KATE SPADE」v. 「&SPADE SPORT」事件とは別事件である）

上記の台北高等行政裁判所 90 年訴字第 456 号判決内容からみれば、裁判所は商標法第 23 条 1 項 14 号でいう「その他の関係」という要件について柔軟に解釈している。従って、台湾で商標法第 23 条 1 項 12 号に規定の「著名」程度になっていない商標でも、外国で知名度を誇っているのであれば、14 号をもって、第三者に先取り登録された商標を取り戻すことは可能である。

第七章 まとめ

第一章で説明したように、著名商標に対して一般商標より一層広い保護を与えるのは、国際的な潮流となっている。現行商標法が施行する前は、他人の登録商標をドメインネームにすることや異なる指定商品に使用することは商標法違反であると認められなかったため、侵害の事実を見出した場合には、公平取引法に基づき保護を求めなければならなかった。しかし、公平取引委員会はドメインネームに関する紛争の受理を拒絶し¹⁷、かつ公平取引法第 20 条の違反を認定するには「混同誤認が生じる」という結果が要求され、第 24 条の違反を認定するには「侵害者が積極的に他人の商業的名誉に便乗し、又は積極的に他人の努力の成果を搾取した」という事実を立証することが要求されていたので、実務上では未登録商標の公平取引法第 20 条及び 24 条違反の成立案件は少なかった¹⁸。

以上の経緯を踏まえ、現行商標法には第 23 条 1 項 12 号「著名商標又はサービスマークの識別性或いは信用を損なうおそれがある商標は、商標登録を受けることができない」、及び第 62 条「他人の著名な登録商標であることを知りつつ、同一又は類似の商標を使用し、又はその著名商標における文字を自己の事業の主体又は出所を特定する会社名、商号、ドメインネームその他の表示として使用したことにより、当該著名商標の信用又は識別性を損なうに至ったときは、商標権を侵害するものと見なす」という条文が追加された。「商標の信用又は識別性を損なう」との侵害態様を商標法に入れることにより、以前、侵害者がよく利用した「商品の種類・品質・価格及び販売ルートが異なるので、消費者が混同誤認することはない」という弁明が認められなくなり、著名商標・サービスマークの保護もより一層強化されることとなった。上記 2 条文にい

¹⁷ 公平取引委員会は、このような紛争は「ドメインネーム紛争処理センター」により処理すべきとの見解を示していた。

¹⁸ 詳細については第五章第 2 節をご参照ください。

う「識別性を損なう」とは、著名商標が他人に度々使用されることにより、消費者の意識の中で当該著名商標とその代表する営業主との関連性が希薄になっていくことを指す。また、「信用の減損」とは、他人が社会倫理に反した方法で著名商標を使用したり、或いは品質の悪い商品やサービスを提供したりすることで、信用が失墜することを指す。このような具体的な意見は台湾高等裁判所 2005 年度智上字第 5 号民事判決にて示され、これは上記 2 条文が追加されてから実務上初めて示された判決意見であることから、今後の類似訴訟の判決にある程度の影響を及ぼすものと考えられる。

外国商標の所有者は自己の権益を保護するために、まずしなければならないのは、早いうちに台湾において所有する商標を出願し、登録を受けることである。また、所有する商標を台湾にて出願する前に他人により出願された場合は、第二章で説明したように、このような商標に対する侵害行為の排除又は防止を求める場合には、公平取引委員会への告発や民事訴訟の提起がその選択肢として挙げられる。しかし、民事訴訟を提起する場合には、原告がまず「侵害を排除することにより得られる利益」の約 1.1%を訴訟費用として前納しなければならない。通常、市場占有率が高く、売上額が多い商標は、その著名性の立証が容易になるが、侵害排除により得られる利益も多くなるので、訴訟費用もそれに伴い高くなる。よって、侵害行為の排除のみを望む場合は、民事訴訟の提起より公平取引委員会への告発のほうが費用効率が高いと思われる。

さらに、民事訴訟の提起や公平取引委員会への告発等の救済方法を利用する他に、商標法第 23 条 1 項 12 号を引用し、後に出願した者（以下、「侵害者」という）の商標の異議申立又は無効審判の申立をすることもできる。異議申立は申立の対象となる商標が登録を受けてから 3 ヶ月以内に行わなければならない。実務上では、侵害者の商標登録が成立した直後のほうが、異議申立人の商標が著名であることを知的財産局が認定しやすい傾向が見られる。よって、できれば早めに異議申立をしたほうが有利であると考えられる。また、知的財産局により著名商標として認

められることは、その後の民事訴訟や公平取引委員会の告発にも有益であると思われる。

第四章で説明したように、商標法第 23 条 1 項 12 号を根拠として異議申立または無効審判申立をする場合、申立人の商標が台湾で出願・登録・使用されていることは前提要件とならないものの、その商標が台湾における関連業者或いは消費者に広く認識されていなければならない。よって、証拠資料として外国の販売・広告資料のみを提出することは不十分である¹⁹。台湾で発行された雑誌・新聞に、申立人の商標が台湾で有名であり、また人気を博しているとの内容があれば、それは申立人の商標が著名であることの証拠になり得る²⁰。また、商標・サービスマークが「広く認識されているか否か」を判断する際に、知的財産局は個別の案件の状況に応じ、認定要点第 5 条に記載されている要素の他に、2007 年 8 月 29 日に公布された「著名商標審査基準」（草案）には、「侵害された商標の識別性の強弱」も考慮しなければならない、と記載されている。ご注意ください。

第六章で説明したように、商標法第 23 条 1 項 12 号の「著名商標」に該当しない場合、同条同項 14 号を引用し、保護を求めることができる。侵害者との「契約上、地縁若しくは業務上の関係」を証明できず、「その他の関係」を証明しなければならない場合には、侵害者が侵害された商標の存在を承知していた証拠として以下の事実を説明することが有益である。ご参考にしてください。

(1) 侵害された商標の識別性が高いこと。

当該商標の識別性が高ければ高いほど、特殊性があると見なされる。このような場合、侵害者は当該商標の存在を承知するはずである。

(2) 両商標又はその指定商品の類似度が高いこと。

¹⁹ 最高行政裁判所 2003 年判字第 562 号判決をご参照ください。

²⁰ 台北高等行政裁判所 2001 年訴字第 6101 号判決をご参照ください。

類似度が高ければ高いほど、侵害者が自ら商標を創造することは難しくなる。

- (3) 侵害された商標の所有者が多角化事業を営んでいること。

これにより、多くの消費者が当該商標を知っていることを証明できる。

- (4) 関連消費者が侵害された商標に馴染んでいること。

- (5) 侵害者が善意ではないこと。

例えば、侵害者が他の商標侵害行為を行ったことがある過去を説明する。

[特許庁委託] 台湾で第三者に先取り登録された商標・サービスマークの保護

平成20年3月 発行

発行者 松 倉 浩 司

発行所 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 宝円堂

執筆協力：聖島国際法律事務所 (Saint Island International Patent & Law Offices)

弁護士 廖 錦玉

台北市南京東路三段248号7階
