



TIPLO News

2024年9月号(J301)

このニュースレターは、知的財産分野を中心に、台湾の法律情報等を様々な角度から取り上げ、日本語と英語の両方で月に一回お届けしています。

台湾知的財産事情に対する理解を深め、新着情報をいち早くキャッチするための道具として、このニュースレターだけでなく、特許・商標・著作権等に関するあらゆる情報を完全網羅し、関連法制の改正から運用実務まで徹底解説する当所サイト www.tiplo.com.tw もぜひご活用ください。

今月のトピックス

- 01 暗号解読版 Switch ゲーム機の販売で 478 万余新台幣ドルの不当利得、オンラインショップ経営者を起訴
- 02 「特許再審査の早期審査 (AEPRé)」プログラムが 2024 年 9 月 1 日から試行
- 03 最新版グリーン商標レポートを発表、統一会社が連覇
- 04 台達電子の前上級管理者、充電ステーション機密情報を盗み懲役 2 年の判決

台湾知的財産権関連の判決例

- 01 公平取引法
ゲーム業者が座談会でゲーム操作の成功率について虚偽不実の説明をしたことは、公平取引法第 21 条に違反する。
- 02 商標権
権利不要求部分の中国語「地理名称及び商品名称」（例えば「馬祖高粱啤酒」）を含む商標図案が、商標異議手続きにおいて、先願の商標図案と誤認混同を構成するおそれがあるかを判断するにあたっては、やはり当該商標（権利不要求声明の部分を含む）の全体を比較の範囲としなければならない。

今月のトピックス

J240801X3

01 暗号解読版 Switch ゲーム機の販売で 478 万余新台幣ドルの不当利得、オンラインショップ経営者を起訴

新北市の林〇〇（男）は 2022 年末から 2023 年 9 月 24 日までに、蝦皮購物（Shopee）のオンラインショッピングサイトでオンラインショップを開設し、ゲーマーのために任天堂のゲーム機 Switch の複製防止暗号を解読し、暗号解読版の Switch ゲーム機と海賊版ゲームソフト等を販売し、わずか 1 年足らずで 478 万余新台幣ドルに上る不当利得を得た。

法執行機関の調査によると、任天堂 Switch ゲーム機には、読み取ったゲームカセットが正規版のソフトウェアであるかを検査、認証し、正規版ではない場合実行できないようにする複製防止機能がある。林〇〇はオンラインショップを開設し、ゲーマー向けに複製防止暗号を解読し、その機能を破壊し、回避する技術サービスを提供して、ゲーマーは林〇〇から暗号解読版 Switch ゲーム機を購入するか、又はゲーマーが自分で買った Switch ゲーム機を林〇〇に送って林〇〇が改造するかしていた。情報によると、林〇〇は出所不明の改造用チップを購入した後、Switch ゲーム機を改造用チップモジュールに接続し、さらにメモリカードに解読版の執行ファイルを保存してゲーム機のプロセスを変更し、海賊版を検知しないようにした。

2023 年 8 月 8 日に任天堂は林〇〇のショップに発注して、改造された Switch ゲーム機とメモリカードを入手した。同年 11 月 29 日に法執行機関が捜索を行い、林〇〇の住居から改造用チップモジュール 11 セット、改造用フラットフレキシブルケーブル（FFC）9 本を証拠として差し押さえた。2023 年 1 月 1 日から 9 月 24 日までに林〇〇のショップには 578 件の取引記録があり、不当利得は 478 万 8761 新台幣ドルに上る。検察側は捜査終了後に林〇〇を著作権法違反で起訴した。（2024 年 8 月）

J240829Y1

02 「特許再審査の早期審査（AEPRe）」プログラムが 2024 年 9 月 1 日から試行

經濟部知的財産局の公告によると、同局は 2024 年 9 月 1 日から「特許再審査の早期審査（AEPRe）」プログラムを試行的に開始し、出願人が再審査段階で、初審査において拒絶された請求項を自発補正して削除し、その他の請求項を保留する場合、知的財産局は早期審査を提供するという。これにより出願人の早期特許権取得に寄与できるため、各界が（AEPRe を）活用することを歓迎するとしている。

知的財産局は次のように説明している：特許審査には初審査と再審査の二段階があり、初審査で特許査定を受けなかった場合、出願人は再審査を請求できる。AEPRe は、初審査の拒絶査定における拒絶理由が一部の請求項だけにある出願案件について、出願人が再審査で「拒絶された請求項を削除し、拒絶されていない請求項を独立項に変更する」という補正を行い、特許請求の範囲を初審査で拒絶理由がないとされる範囲にするならば、その再審査案件は

AEPRé を申請することができ、知的財産局は早期審査を行い、(AEPRé 申請日から) 6 ヶ月以内に審査意見 (即ち拒絶理由通知書又は査定書) を発することになる。

2023 年特許の再審査件数は 6538 件で、平均ファーストアクション期間 (再審査請求から初回拒絶理由通知書の発行までの平均期間) は 10.1 ヶ月、平均最終処分期間 (再審査請求から査定書発行までの平均期間) は 13.1 ヶ月であった。今年 (2024 年) 9 月 1 日から試行的に AEPRé をオンラインで申請することができ、手続きが簡便で料金がかからない。出願人が AEPRé を申請すれば、知的財産局は 6 ヶ月以内に再審査の拒絶理由通知書又は査定書を発することになる。知的財産局では、出願人は実際には 2~3 ヶ月で審査結果を受け取ることができるだろうとみており、出願人の迅速な特許権取得に寄与できるとしている。

「特許再審査の早期審査 (AEPRé)」に関する情報は知的財産局のサイト (<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-977635-e7dc7-1.html>) を参照されたい。(2024 年 8 月)

J240829Y2

03 最新版グリーン商標レポートを発表、統一会社が連覇

知的財産局は台湾グリーン商標の出願動向に注視し続けるため、2023 年の「わが国の過去 10 年におけるグリーン商標産業の比較分析 (原文: 我國近年綠商標産業之比較分析)」レポートに続いて、今年 (2024 年) はさらに最新のデータを加えて検討し、「わが国のグリーン商標産業の戦略分析 (原文: 我國綠商標産業布局分析)」を作成した。これは台湾におけるグリーン商標に関わる産業の現況を分析したものであり、グリーン産業が商標ポートフォリオ戦略を進め、グローバルな気候変動やネットゼロエミッションの戦略に対応するための参考として企業に供する。

いわゆる「グリーン商標」は「商標の図案」について検討するものではなく、商標登録出願において使用を指定するニース分類の各商品又は役務の名称で分析する。その商品又は役務において、一つでもグリーン商品又はグリーン役務が含まれる場合は「グリーン商標」と見なす。同時に EU の研究レポートを参考として、グリーン商標を「エネルギー製品 (Energy production)」、「運輸 (Transportation)」、「省エネ (Energy conservation)」、「リユース/リサイクル (Reuse/recycling)」、「汚染制御 (Pollution control)」、「廃棄物の管理 (Waste management)」、「農業 (Agriculture)」、「環境保護意識 (Environmental awareness)」、「気候変動 (Climate change)」という 9 項目の大分類 (グループ) に分類している。

分析レポートによると、ここ 10 年間 (2014~2023 年) においてわが国のグリーン商標が商標出願件数全体に占める割合は約 14.49%であったという。また、この割合は、前期 (2014~2016 年) の平均が約 13.00%、中期 (2017~2020 年) の平均が約 15.31%、後期 (2021~2023 年) の平均が 14.64%であった。長期的にみると、温室効果ガス排出削減、ローカーボン、グリーンエネルギーに対する産業界の意識が徐々に高まり、出願人はグリーン商標の重要性を意識するようになってきており、それがわが国の商標登録出願に反映され

続けている。さらにグリーン製品の9大分類別に占有率をみると、多い順に「省エネ」、「汚染制御」、「エネルギー製品」となっており、それらの合計がグリーン商標出願件数全体の8割近くを占めており、産業による商標ポートフォリオ戦略はこれらの三分野が中心となっていることが分かる。

知的財産局によると、グリーン商標の出願件数は、台湾（内国出願人）が最も多く、それに中国、米国、日本が続いている。中国はエネルギー製品、運輸、省エネ、汚染制御、廃棄物の管理において目覚ましい成績を収め、米国はエネルギー製品、省エネ、リユース/リサイクル、環境保護意識、気候変動などにおいて好成績を収めている。日本はエネルギー製品、省エネ、気候変動を除くすべての大分類において3位以内に入っている。

さらに九大分類別において出願人トップ3をみると、統一企業股份有限公司（Uni-President Enterprises Corporation）、アップル（米国）及びアリババグループホールディング（ケイマン諸島）、任天堂（日本）が多くの大分類において名前を連ねており、台湾グリーン商標の大口出願人となっている。特に「エネルギー製品」、「省エネ」、「廃棄物の管理」の三大分野において統一会社とアップルがトップ2を占めている。さらに統一会社はわが国のグリーン商標出願件数について、引き続き首位を獲得している。（2024年8月）

J240730Y4

04 台達電子の前上級管理者、充電ステーション機密情報を盗み懲役2年の判決

台湾のIT大手、台達電子工業股份有限公司（DELTA ELECTRONICS, INC.）で2023年に産業スパイ事件が起きた。米国電気自動車大手のテスラとの「壁掛けAC充電ステーション」に係る機密研究開発プロジェクトにおいて、前上級管理者である阮憲熙が（営業秘密を）窃取して、その後再就職した中国のIT企業に持ち出し、台湾IT産業に大きな損失を与えた疑いがあり、桃園地方裁判所は阮被告人に対して、中国大陸での使用を目的とし、営業秘密法に違反したとして懲役2年の刑に処す判決を下した。

桃園地方裁判所は犯罪を認定した理由を次のように説明している。阮被告人はDELTAが研究開発したテスラ電気自動車の充電ステーション技術に関するファイルを複製し、それらはいずれもDELTAの営業秘密であり、秘密性（非公知性）、経済性（有用性）、合理的な秘密保持措置（秘密管理性）を有する。阮被告人は、ファイルをクラウドドライブにバックアップしたのは、個人的に残業するのに便利であるようにするためであり、ファイルを個人のコンピュータ本体にバックアップしたのは、DELTAから支給されたコンピュータのハードディスクが壊れてデータが失われることを防止するためであり、よって、個人のコンピュータにバックアップして保存したと主張した。また、公開されており検索できる法規関連資料を転職した中国大陸の会社が支給したコンピュータに複製して字典として使用しようとした時、誤ってDELTAのファイルを一緒に複製してしまい、主観的に営業秘密法に違反しようとする犯意はないと主張した。

（それに対して）裁判官は、次のように認定した。阮被告人が会社の機密ファイルを個人のコンピュータ本体に複製したことは、明らかにDELTAの情報安全規定に違反しており、DELTAは文書資料を家に持ち帰って残業したり、

個人の記憶媒体を用いてアクセスしたりすることを禁じており、また個人のクラウドドライブにアップロードすることも禁じている。もし一時的に自宅で残業するのに必要となり、規定に違反して機密文書を個人のコンピュータに保存したのなら、残業の任務が終了した時、又は退職し、退職届に署名した時に削除すべきであることを斟酌すると、あろうことか、故意に会社の秘密保持措置に違反し、また機密ファイルを削除せず長期に保存していたことから、供述は明らかに責任逃れの主張であり、採用するには不十分である。

さらに、既被告人がいうところの公開の法規関連資料は、だれでも合法的に取得できるものであり、既被告人が中国大陸の企業に任職している間も、自らネットで探したり、その他の合法的にルートで取得したりできるもので、DELTA の営業秘密ファイルとともに再就職した中国大陸の企業が支給したコンピュータに複製するということがあるだろうか。経験法則と論理法則に照らして、既被告人は検索や閲覧しやすいように、法規関連資料と DELTA の営業秘密を同じフォルダに入れて、中国大陸の企業に在職している間の参考資料としていたが、検察と警察が差押品の中身を調べて上記の事情を発見したため焦って作り話をした、という可能性がある。

桃園地方裁判所は、既被告人がかつて DELTA の研究員であったことがあり、技術資料が DELTA の営業秘密であり、競合相手に使われたら、世界の充電ステーション市場における DELTA の製品の競争力に不利な影響をもたらし、わが国のハイテク産業の生命線に打撃を与えることを明らかに知りながら、なお中国大陸地区で使用することを目的として、DELTA の営業秘密を侵害したこと、そして DELTA の陳述によるとそれらの営業秘密は自社開発を行い、長期にわたって繰り返してテスト、検証を行ってきた設計の成果であり、かつ電気自動車向け充電ステーション産業において独自性と技術優位性を有するもので、DELTA にとって極秘ファイルであり、他社が自社開発する設計は規格や技術が同じになる確率が極めて低いことを斟酌した結果、当該情報に一般的に関わる者が知り得るものではないものではないことを斟酌した。

そして DELTA は本件に関わる営業秘密ファイルの価値について、1 億 3495 万新台湾ドルの経費を研究開発と生産に投じたと見積もっており、かつテスラ第二世代の壁掛け AC 充電ステーションに関するプロジェクトは年間売上高が 1 億 6000 万米ドルに達し、既被告人の行為は DELTA に対して毎年巨額の営業損失をもたらし、それが侵害した法益ともたらした損失は甚大であり、かつ既被告人は犯罪後に心からの悔悟の念を表しておらず、また DELTA の損失を賠償したり、許しを得たりしておらず、犯罪後の態度は良好だとは言いがたいことを斟酌し、(桃園地方裁判所は) 最終的に営業秘密法違反により懲役 2 年に処す判決を下した。(2024 年 7 月)

台湾知的財産権関連の判決例

01 公平取引法

■ 判決分類：公平取引法

I ゲーム業者が座談会でゲーム操作の成功率について虚偽不実の説明をしたことは、公平取引法第 21 条に違反する。

II 判決内容の要約

台北高等行政裁判所判決

【裁判番号】 111 年度訴字第 1005 号

【裁判期日】 2023 年 8 月 24 日

【裁判事由】 公平取引法

原告 株式会社ガマニアデジタルエンターテイメント
(遊戯橘子數位科技股份有限公司)

代表者 劉柏園

被告 公正取引委員会

代表者 李鎡 (主任委員)

上記当事者間の公平取引法事件において、原告が 2022 年 6 月 10 日の公処字第 111039 号処分書に異議を申立て、行政訴訟を提起したことについて、本裁判所は以下の通り判決する。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。

一 事実要約

原告はリネージュ M というオンラインゲーム（以下、係争ゲームと称す）を販売しており、2019 年 12 月 14 日に原告主催の「【リネージュ M】NCSoft 韓国本社と台湾プレイヤーとの座談会」（以下、係争座談会と称す）に参加するようプレイヤーを招待した。係争座談会でモニターに掲示された質疑応答第 17 問 (Q17) に「イベントの製作、抽せん、合成の成功率は公開できるか？現在これらの成功率設定はいずれも韓国バージョンのそれと同様か？」とあったのに対し、現場の公式回答は「台湾バージョンの成功率はすべて韓国と同様」としていた。被告が検証した結果、係争ゲームの「伝説の製作秘笈（刻印）」（以下、紫布と称す）に関する我が国のバージョン（以下、台湾バージョンと称す）の製作成功率は、韓国のバージョン（以下、韓国バージョンと称す）のそれとは異なると認定したため、111 年〔2022 年〕6 月 10 日公処字第 111039 号処分書（以下、原処分と称す）を以て、原告が公言した「イベントの製作、抽せん、合成の成功率は公開できるか？現在これらの確率設定はいずれも韓国バージョンのそれと同様か…台湾バージョンの成功率はすべて韓国と同様」等は、取引決定に十分に影響する役務内容について虚偽不実及び人に誤解を与えることを表示したと認定し、公平取引法第 21 条第 4 項において準用する第 1 項の規定に違反したとして、200 万台湾ドル（以下同）の過料に処した。原告

はこれを不服として本件行政訴訟を提起した。

二 両方当事者の請求

(一) 原告の主張：

1.原処分を取り消す。2.訴訟費用は被告の負担とする。

(二) 被告の答弁：

1.原告の訴えを棄却する。2.訴訟費用は原告の負担とする。

三 本件の争点

1.係争座談会の Q17 についての内容及び回答は、原告が商品若しくはその広告に、又はその他公衆に知らせる方法に該当するか、係争ゲームと関連して取引決定に十分に影響する事項であり、虚偽不実又は人に誤解を与える表示若しくは表記に該当するか？

2.原処分は、法的明確性の原則、比例原則に違反するか？

四 判決理由の要約

(一) 関連法令と実務見解

1.「公平取引法第 21 条第 1 項の規定目的は、事業者の公正競争を確保し、消費者の權益を保証することであり、商品若しくはその広告において、若しくはその他公衆に知らせる方法で、虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示又は表記を禁止している。同規定目的が非難するのは、虚偽不実又は人に誤解を与える集客方法を利用して取引機会を獲得しようとする不正競争の手段である。いわゆる『虚偽不実』とは、表示又は表記が事実と不一致で、その差異が一般的又はそれに関連する大衆に受容されることが困難であり、間違った認識又は決定を引き起こすおそれがあるものを指す。いわゆる『人に誤解を与える』とは、表示又は表記が事実と合致するかを問わず、一般の又はそれに関連する大衆の間違った認識又は決定を引き起こすおそれがあることを指す。したがって、仮に事業者が役務若しくはその広告において、若しくはその他公衆に知らせる方法で、商品の質、内容及びその他集客効果がある関連事項について、虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示をした場合は、同規定に違反する。」(最高行政裁判所 109 年度判字第 16 号判決趣旨を参照)

2.「公平取引法第 21 条第 1 項の立法目的に鑑みると、それは、事業者が自身の販売する商品又は役務について、その広告、若しくはその他公衆に知らせる方法において真実の表示をしなければならないと事業者に求めており、それは、市場の公正競争の秩序及び市場の効率性を確保し、虚偽不実の宣伝内容による損害を防ぐためである。同立法目的が非難するのは、事業者がその商品について虚偽不実又は人に誤解を与えるような広告及びその他公衆に知らせる方法で取引の機会を獲得する不正競争手段のことである。これに基づき、もし事業者が商品若しくはその広告において、若しくはその他公衆に知らせる方法で、商品の質及び内容等について虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示をする場合は、公平取引法第 21 条第 1 項の規定に違反すると認定すべきである。一方、宣伝を受け取った対象がそれにより欺かれたか、又は実際に損害を受けたかについては、問わないものである。」(最高行政裁判所 111 年度上字第 212

号判決趣旨を参照)

3. 「公平取引法第 21 条における表示又は表記の虚偽不実に該当するか、又は人に誤解を与えるかについては、当該表示又は表記と実際の状況との差異程度が、通常知識と経験のある関連取引相手による合理的な判断また取引決定に十分に影響を与えるかを基準とする。」(最高行政裁判所 108 年度判字第 232 号判決趣旨を参照)

(二) 原告が係争座談会を開催したのは、係争ゲームの宣伝、販売を目的とするものであり、公平取引法第 21 条第 1 項に規定の広告又はその他公衆が知悉できる方法に該当する。

原告は、係争座談会を開催して消費者に還元するために、ゲーム最適化の参考として台湾バージョンについての台湾プレイヤーのプレイ感想を把握しようとして、2019 年 11 月 30 日に Facebook の公開ページに係争座談会の参加募集イベントを掲示し、ネット登録で係争座談会に参加できる方法をプレイヤーに提供してゲームに対する登録者の熱中の程度(主に過去の課金金額による評価)、ゲームとの相性(主にキャラクターのレベルによる評価)及びプレイヤーと原告との相性(主に厳しいクレームをしたかによる評価)に基づき選抜を行ったうえで、電話でプレイヤーの参加意欲を確認して現場に招待した。係争座談会の現場に来場した人数は 45 名であり、その内、ライバー「凹凹先生」を含め、計 8 名がライバーであった。原告が更に係争座談会当日に原告の Facebook を通じてライブ配信を行い、「#リネージュ M 二周年プレイヤー座談会の現場を直撃、いま、あらゆる分野の英雄たちが会場に集まった……次のチャンネルをクリックするとライブ配信が視聴できるよ!【令狐冲爺爺】……、【ACTT】……、【小屁】……、【DingDing】……、【凹凹先生】: <http://www.youtube.com/channel/UCFiFskzx70N8ywFS4LjyG3A>……」等の内容及びリンクを掲示した。これは、原告が不特定のプレイヤーを凹凹先生等 5 名のライバーの Youtube ライブ配信チャンネルへの係争座談会内容をライブ視聴するよう広く Facebook で招待したことを証明することができ、且つ原告は係争座談会の終了後、自身で運営しているリネージュ M の Youtube 公式チャンネルで係争座談会のハイライト動画も公開して大衆に視聴させた。原告は 2022 年 1 月 17 日に被告への回答書簡において「貴局書簡でご言及の楽点公司によりシェアされた生放送主座談会のライブ配信動画は、当社の座談会内容であるので、貴局もこの方式に沿ってご視聴いただきたい。なお、談話の部分については、直接楽点公司が公告した Q&A 整理を参酌することもできる」等の情状も述べた。それらは、原告 111 年 1 月 17 日遊函字第 1110101702 号書簡、楽点公司公告の Q&A 整理を参照することができる。以上から見てわかるように、原告が係争座談会を開催したのは、係争ゲームの宣伝、販売を目的としたことであり、広告又はその他公衆が知悉できる方法に該当することは明白である。

(三) 係争座談会 Q17 の「イベントの製作、抽せん、合成の成功率は公開できるか? 現在これらの成功率設定はいずれも韓国バージョンのそれと同様か?」これに対し、「台湾バージョンの成功率はすべて韓国と同様」等という現場の公式回答は、公平取引法第 21 条第 1 項の係争ゲームと関連して取引決

定に十分に影響する事項における虚偽不実又は人に誤解を与える表示又は表記に該当する。

原告が係争ゲームの宣伝、販売を目的として係争座談会を開催し、ゲーム最適化の参考として台湾バージョンについての台湾プレイヤーのプレイ感想を把握しようとしたことは前述の通りである。原告が係争座談会の開催前、事前に出席プレイヤーの質問を整理して韓国本社に提供したことを自らも認めたことについて、起訴状を参照することもできる。したがって、係争座談会の Q17 は係争ゲームのプレイヤーが関心を持っている質問であり、原告もこれは重要であり、質問として列記して更に回答するとプレイヤーがお金を使って台湾バージョンゲームを消費するかに影響するものであると認識していたので、それは確かに係争ゲームと関連して取引決定に十分に影響する事項であることがわかる。原告が紫布の製作成功率について、韓国バージョンの成功率は 10% であり、台湾バージョンの成功率は 5% であることを自らも認めたのは、リネージュ M オンラインゲームの中の成功率説明公告と実際の状況との相違から派生した疑義の件、リネージュ M のチャットグループ（技術+IA+運営）の対話履歴を参照することができるので、それは事実であると十分に信用できる。よって、係争座談会で公言した台湾バージョンの成功率がすべて韓国バージョンのそれと同様である云々は、明らかに虚偽不実又は人に誤解を与える表示又は表記に該当する。

（四）原処分は法的明確性の原則又は比例原則に違反していない。

公平取引法第 21 条第 1 項、第 4 項には、事業者は商品若しくはその広告に、若しくはその他公衆に知らせる方法で、商品に関する取引決定に十分に影響する事項について、虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示又は表記をしてはならず、且つ事業者の役務にこれを準用すると既に明確に規定されている。本件の違法事実は、原告が係争ゲームというサービスを提供しており、それは性質上事業者の役務に相当し、そもそも公平取引法の規制を受けるものであることであり、原告が主張したような、法規又は被告の明示なしに予見できないために処分を受けるに至ったとの状況はなかったので、自ずと原告が主張したような原処分の法的明確性の原則違反はない。原告の払込資本金約 17 億台湾ドル、2019 年売上高 70 億台湾ドル、2020 年 74 億台湾ドル、2021 年 82 億台湾ドル、係争ゲームの 2019 年売上高 52 億台湾ドル、2020 年 48 億台湾ドル、2021 年 36 億台湾ドル、紫布の 2019 年 10 月から 12 月までの売上高 1,800 万台湾ドル、2020 年 1 億台湾ドル、2021 年 3,800 万台湾ドルであった等の情状を考えると、原処分が 200 万台湾ドルの過料に処したことに、比例原則違反の状況はない。

以上の結論により、本件原告の訴えには理由がないので、行政訴訟法第 98 条第 1 項前段に基づき、主文の通り判決を下す。

02 商標権

■ 判決分類：商標権

I 権利不要求部分の中国語「地理名称及び商品名称」(例えば「馬祖高粱啤酒」)を含む商標図案が、商標異議手続きにおいて、先願の商標図案と誤認混同を構成するおそれがあるかを判断するにあたっては、やはり当該商標(権利不要求声明の部分を含む)の全体を比較の範囲としなければならない。

II 判決内容の要約

知的財産及び商事裁判所行政判決

【裁判番号】 112 年度行商訴字第 22 号

【裁判期日】 2023 年 10 月 19 日

【裁判事由】 商標異議

原告 馬祖酒廠実業股份有限公司

被告 經濟部知的財産局

参加人 林建興

上記当事者間の商標異議事件につき、原告が經濟部による中華民国 112 年 2 月 20 日付経訴字第 11217301530 号訴願決定を不服とし、行政訴訟を提起した。本裁判所は、参加人に訴訟への独立参加を命じ、且つ次のとおり判決する。

主文

訴願決定及び原処分をともに取り消す。

被告は、第 02176859 号「馬祖高粱啤酒及び図案」登録商標の異議申立成立、商標登録取消の処分を下す。

訴訟費用は被告の負担とする。

一 事実概要

参加人は先ず 2021 年 1 月 25 日に「馬祖高粱啤酒及び図案」商標(「馬祖高粱啤酒」文字の商標権の権利不要求を声明)を当時商標法施行細則第 19 条所定の商品及び役務区分第 32 類の「ビール、黒ビール、生ビール、ノンアルコールビール」に使用指定し、被告に登録出願した。被告は審査したうえで、第 2176859 号商標(以下係争商標という。添付番号 1 の通り)に登録査定したが、原告は係争商標の出願について、商標法第 30 条第 1 項第 10 号、第 11 号の事情に該当するとして、異議を申し立てた。被告は審査したうえで、2022 年 8 月 31 日付中台異字第 1100659 号商標異議決定書をもって、異議不成立の処分を下した。原告は前記の処分を不服とし、訴願を提起したが、經濟部が、2023 年 2 月 20 日付経訴字第 00000000000 号訴願決定をもって棄却したのに対し、原告は訴願決定を不服とし、本裁判所に行政訴訟を提起した。本裁判所は、本件判決の結果について、もし原処分及び訴願決定を取り消す場合、参加人の権利又は法律上の利益に影響が及ぶと認めたので、やはり職権により参加人に本件訴訟への独立参加を命じた。

二 両方当事者の請求

(一) 原告の請求：

(1) 訴願決定及び原処分をともに取り消す。(2) 被告は第 02176859 号「馬祖高粱啤酒及び図案」登録商標の異議申立成立、商標登録取消しの処分を下すべきである。

(二) 被告の請求：原告の訴えを棄却する。

三 本件の争点

係争商標の出願は商標法第 30 条第 1 項第 10 号、第 11 号所定の事情に該当するか？

四 判決理由要約

(一) 本件係争商標（付図 1）と引用商標（付図 2-8）の比較を行ったところ、係争商標と引用商標はともに同じく馬祖高粱酒（ソルガムワイン）」の五つの文字があるが、引用商標に使用されている「馬祖高粱酒」の五つの文字について、原告は早くも 2006 年、2018 年から 2020 年にこれを登録出願し、登録査定を受けている。このため、係争商標が 2021 年に登録出願された際に、原告は少なくとも前記引用商標を 15 年あまり登録しており、且つ台湾で高粱酒（ソルガムワイン）を製造する主要な酒類メーカーは 3 社だけであり、原告はその中の一社である。それ故、係争商標に比べて、引用商標は消費者によく知られているはずである。

係争商標は確かに別途「啤」文字を加えた「馬祖高粱啤酒」であるので、引用商標の「馬祖高粱酒」と異なるが、両者の差異は微々たるものである。又、係争商標には別途「丸い外観に、両手の人差し指、親指を触れ合わせ、その真ん中にボールを置く」図案があるのに対して、第 1263381 号引用商標には別途、毛筆書体の「馬祖」二文字を、絡み合った麦穂図案の真ん中に置いているが、前記図案に視覚的効果があるだけで、発音により区別することができない。ましてや、台湾の消費者にとって、中国語文字を含む商標図案の多くは、その中国語部分を主な識別部分とするので、係争商標と引用商標の二者の主な識別部分は僅かに一文字の差異だけであり、類似程度は当然低くない。

(二) 係争商標は第 32 類の「ビール、黒ビール、生ビール、ノンアルコールビール」商品に使用指定されている一方、引用商標は第 33 類の酒（ビールを除外する）、高粱酒等酒類の商品に使用指定されているため、両者の商品は高度に類似し、且つ製造者が同一であり、販売ルート及び訴求する消費者も高度に重複するので、二者の指定商品も高度な類似を構成するはずである。

(三) 被告は、馬祖が島の名称である地理名称なので、先天的識別性がない云々と抗弁した。しかし、原告は、台湾の三大高粱酒（ソルガムワイン）メーカーであり、また台湾の三大高粱酒メーカーが製造する高粱酒製品はすべて地名、例えば「玉山高粱酒」、「金門高粱酒」及び本件の「馬祖高粱酒」であるほか、原告の引用商標の製品も長年にわたって使用してきており、且つ被告に登録出

願し、登録査定を受けており、数回にわたってメディアで報道されたので、後天的識別性があると十分認定できる。よって、被告の前記抗弁は採用できない。

被告は更に、係争商標である中国語の「馬祖高粱啤酒」は、「ビール、黒ビール、生ビール、ノンアルコールビール」商品に使用指定しているのもので、一般的な社会通念に基づけば、馬祖に由来する高粱の風味又は成分のビールであることを示しているのもので、これは産地及び成分の説明であり、客観的に商品の出所を十分表彰する標識になりえず、誤認混同を生じない云々と述べた。しかし、調べたところ、係争商標はもとより馬祖に由来する高粱の風味又は成分のビールであると解釈される可能性があるが、「原告が製造する高粱の風味又は成分のビールである」と解釈される可能性も除外することができないため、関連消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある。

また、参加人は係争商標の中国語部分、つまり「馬祖高粱啤酒」の権利不要求を声明したが、当該権利不要求部分については、後願の商標が侵害の疑いを構成するかを判断する時のみ、はじめて比較範囲に入れるべきかを検討、斟酌する必要があり、異議手続きにおいて、先願の商標権者が後願商標の出願が誤認混同を生じさせるおそれがあるかを主張したことを判断するにあたっては、やはり後願の商標の全体を比較範囲とすべきであり、且つ権利不要求の声明部分を排除のうえ、比較する状況はない。また、本件参加人の戸籍は連江県にあり、ツアーガイドに従事しており、ビール製造又は輸出の関連業者ではないが、引用商標の存在を知っていたはずであり、その類似程度が低くない係争商標を酒類商品の使用に出願したことは、善意によるものとは言い難い。

前記を踏まえて、本裁判所は、係争商標の主要識別部分が引用商標と類似を構成し、且つ類似程度も低くないほか、係争商標と引用商標を使用する指定商品がともに酒類飲料であり、両者の商品性質が高度に類似している、製造者も同じで、販売ルート及び訴求する消費者も高度に重複していることを総合的に酌量すると、二者の指定商品は同一又は高度な類似を構成するはずである。それに加えて、引用商標は係争商標の出願当時すでに十年以上登録されており、消費者によく知られており、且つ参加人による係争商標の出願が善意によるものではない等すべての情状を酌量したうえで、係争商標の出願は商標法第 30 条第 1 項第 10 号の規定に違反するものとして、その登録を拒絶すべきであると認定した。よって、訴願決定及び原処分を取り消し、且つ被告機構に、異議申立成立、係争商標の登録取り消しの処分を下すよう命じる。

以上を総じると、本件原告の訴えには理由があるので、改正前の知的財産案件審理法第 1 条、行政訴訟法第 218 条、第 98 条第 1 項前段、民事訴訟法第 385 条第 1 項前段に基づき、主文の通り判決する。

中華民國 112 年 10 月 19 日

知的財産第二法廷

審判長裁判官 彭洪英

裁判官 曾啓謀

裁判官 汪漢卿

(一) 係争商標 (付図 1)

附圖1



馬祖高粱啤酒

註冊第02176859號

第32類「啤酒；黑啤酒；生啤酒；不含酒精之啤酒」商品
聲明不專用：本件商標不就「馬祖高粱啤酒」文字主張商標權

(二) 引用商標 (付図 2 から付図 8)

附圖2

馬祖高粱酒

MATSU KAOLIANG LIQUOR

註冊第01968136號

第33類「酒（啤酒除外）；高粱酒」商品

附圖3



馬祖高粱酒

註冊第01263381號

第33類「高粱酒」商品
聲明不專用：商標圖樣中之「高粱酒」不在專用之列

附圖4

馬祖高粱酒

註冊第02212127號

第33類「高粱酒」商品

附圖5



註冊第02212196號

第35類「代理進出口服務；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷；為其他企業採購商品及服務；提供商品行情；電腦網路線上廣告；· · · · · · ；便利商店；酒零售批發；食品零售批發；飲料零售批發；營養補充品零售批發；水產品零售批發；藉由網路提供商品交換之仲介服務」等服務

附圖6



註冊第02215954號

第33類「酒（啤酒除外）；高粱酒；烈酒；白酒；蒸餾酒」商品

附圖7



註冊第02215955號

第33類「高粱酒」商品
聲明不專用：本件商標不就「馬祖酒廠實業股份有限公司」、
「MATSU LIQUOR FACTORY INDUSTRY CO LTD」、「58°」文字/數字主張商標權。

附圖8



註冊第02215956號

第33類「高粱酒」商品
聲明不專用：本件商標不就「馬祖酒廠實業股份有限公司」、
「MATSU LIQUOR FACTORY INDUSTRY CO LTD」、「40°」文字/數字主張商標權。

TIPLO 台灣國際專利法律事務所
Attorneys-at-Law Taiwan International Patent & Law Office

事務所:

台灣10409台北市南京東路二段125號

偉成大樓7階

Tel: 886-2-2507-2811 · Fax: 886-2-2508-3711

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:

東京都新宿区新宿2-13-11

ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号

Tel: 81-3-3354-3033 · Fax: 81-3-3354-3010

記事提供：TIPLO Attorneys-at-Law 台灣國際專利法律事務所

© 2024 TIPLO, All Rights Reserved.