UPSC

TAIWAN NEWSLETTER

UNION PATENT SERVICE CENTER

NO.20151030J-1
October 30, 2015

Upmanship Professionalism Sincerity Credibility

商標法第 70 条第 2 号　商標権の侵害と見なす事例の紹介（台湾）

商標法第 70 条第 1 項第 2 号:
商標権者の同意を経ないで、以下に掲げる事由の一つに該当する行為をしたときは、商標権を侵害したものとみなす。
2. 他人の著名登録商標であることを明らかに知っていながら、当該商標の文字を自己の会社の名称、商号、団体名、ドメイン名又はその他営業の主体の名称とし、関係消費者に誤認混同を生じさせるおそれ、又は当該商標の識別性又は信用・名誉を損じるおそれがあるもの

台湾、知的財産局ウェブサイトの 2015 年 10 月 5 日付電子報に、著名商標の一部を団体名称に用いた団体に対して提起された訴訟の、知的財産裁判所の判決要旨が掲載された。以下は、その訳文である。

電子報掲載日:2015 年 10 月 5 日

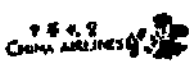
原告:中華航空股份有限公司

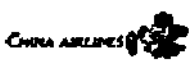
被告:中華航空観光発展協会

主文:
被告は協会名称の任意部分に「華航」、「中華航空」と同一又は類似する文字を使用することはできない。且つ主管官庁内政部において、「華航」、「中華航空」と同一又は類似する文字を含まない協会名称に変更登記する手続きをしなければならない。
訴訟費用は被告の負担とする。

係争商標（原告が有する登録商標）











聯合専利商標事務所 UNION PATENT SERVICE CENTER

TAIPEI OFFICE
11th F., 346 Nanking E., Road, Sec. 3, Taipei 105, TAIWAN
TEL : (886-2) 2721-1306
FAX : (886-2) 2752-1800 ; 2711-5984
E-mail : upsc@unionpatent.com.tw
URL : www.unionpatent.com.tw

TOKYO OFFICE
9th Floor 1-28-1-901 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
TEL : 03-3988-7421
FAX : 03-3988-3491 ; 03-3988-7424
E-mail : upsc@unionpatent.co.jp
URL : www.unionpatent.co.jp

HONG KONG OFFICE
Units E-F, 20th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Hong Kong
TEL : (852)2511-1348
FAX : (852)2511-6737 ; 2507-4697
E-mail : upsc@unionpatent.com.hk
URL : www.unionpatent.com.hk

原告の主張は、係争商標は著名商標であり、且つ 1987 年から 2003 年の間に次々に登録を取得し、登記したが、被告は原告の同意又は許諾を得ないまま、係争商標中の「中華航空」、「華航」の文字を用いて、「中華航空観光発展協会」を登記し、対外的な宣伝、広告においても係争商標を主要な宣伝の表示とした。原告の係争商標と同一の使用は、消費者が誤認混同するおそれ及び商標の識別性又は信用・名誉を減損するおそれがあり、原告の商標権を侵害した等である。

裁判所の判断では、原告は我が国最大規模の民間用航空業者で、1959 年に「中華航空公司」の名称で創立し、その後「中華航空股份有限公司」に変更した。また、「中華航空」、略称「華航」、及びその英訳「China Airlines」とその略称「CAL」を識別標識とし、その他の類似商品、役務と区別するために用いている。更に原告は、1987 年から「華航及び図 CAL」、「中華航空及び図 CHINA AIRLINES」、「CHINA AIRLINES 及び図」、「華航及び図」、「華航」、「中華航空及び図」、「中華航空 CHINA AIRLINES 華航及び図」、「CHINAAIRLINES 華航及び図」等の商標登録を我が国において次々に出願し、知的財産局から登録を許可された前記シリーズの商標は 36 件に達している。指定しているのは、レストラン・ホテル及び旅行、旅客及び貨物の陸運業務サービス、旅客及び貨物の空輸業務サービス、航空運輸、飛行機の保守、飛行機のチャーター、飛行機の修理、定期刊行物・書籍・雑誌等の商品又は役務である。更に原告は長期に亘り国内外の定期刊行物、雑誌又はテレビに出資し、平面広告又はテレビ広告を掲載し、上記の商標を用いてプロモーションを行い、事業の販路を広め、国内外のメディアで報道され広まった。係争商標の「中華航空」、「華航」、「CHINA AIRLINES」及び「CAL」等の商標及び表徴は、非常に強い識別性を有し、且つ原告が長期にわたって巨額の資金と労働力を投入して経営し、係争商標が表彰する識別性と信用・名誉は既に関連事業者又は消費者に広く熟知されていると認められる。被告が 2006 年 1 月 8 日に設立した又は 2009 年 2 月 27 日に名称変更した当時、係争商標は既に著名商標になっていた等の状況は認定できる。

商標法第 70 条第 2 号の規定:「商標権者の同意を経ないで、以下に掲げる事由の一つに該当する行為をしたときは、商標権を侵害したものとみなす:2. 他人の著名登録商標であることを明らかに知っていながら、当該商標の文字を自己の会社の名称、商号、団体名、ドメイン名又はその他営業の主体の名称とし、関係消費者に誤認混同を生じさせるおそれ、又は当該商標の識別性又は信用・名誉を損じるおそれがあるもの」。係争商標が既に登録された著名商標であり、前述した通り国民に広く知られ、且つこの事実は裁判所において既に明らかになっており、立証する必要はない程度に達している。被告はまた、係争商標が著名商標であることも当然知っており、被告の名称は「中華航空観光発展協会」であり、客観的に係争商標の「中華航空」及「華航」の文字を同時に含んでいるとともに、被告は係争商標中の文字を団体の名称としていることもまた、疑義はない。これとは別に、当裁判所は以前、内政部で被告が登録、登記した関係資料を調査したとの部分について、内政部の 2015 年 1 月 20 日台内團字台 1040002403 号書簡には、「中華航空観光発展協会(前名称『台湾航空観光発展協会』 ...)」と表示されていた。被告は 2006 年 1 月 8 日の設立時、内政部の行政指導に合わせたために「航空観光発展協会」の前に「中華」の名称を付け加えたのではなく、2009 年 2 月 16 日に内政部に対し、自発的に原名称「台湾航空観光発展協会」を「中華航空観光発展協会」に変更したのである。全体的に観察すると、

名称「中華航空観光発展協会」の最も顕著な部分に、係争商標中の「中華航空」、「華航」の文字を使用しており、被告が後から名称を変更したのは、原告の係争商標「中華航空」、「華航」のビジネス上の信用にフリーライドする意図がない訳ではない。被告は原告の関係企業ではなく、現在原告との間に許諾、加盟等の提携関係もないことに両者には争いはない。被告が係争商標の顕著部分「中華航空」、「華航」の文字をその名称にしたことは、客観的に公衆が当該被告の名称は原告又は原告との間に存在する関係企業、許諾関係、加盟関係、協賛関係、又はその他の類似する経済上若しくは法律上の関係に関わると誤認、誤信し、係争商標が指定する商品/役務を混同する状況がある。被告が団体名称を識別する任意部分の一部に「中華航空」、「華航」を使用したことは、関連消費者が誤認混同するおそれがある。

被告が主張した「中華航空観光発展協会」は商標としての使用ではなく、商標法第 36 条第 1 項第 1 号が適用されるべきであり、他人の商標権の拘束は受けない等々の点について。商標法第 70 条第 2 号でいう著名商標中の文字を団体の名称にするとは、その態様はそもそも商標法第 5 条でいう商標の使用ではなく、著名な登録商標の保護という見地から擬制により商標権の侵害と見なすものである。被告が協会名称を「中華航空観光発展協会」とし、その中で係争商標の「中華航空」、「華航」の文字を使用したのは、当該規定、規範の行為、態様であり、これと被告の名称が商標としての使用であるか否かとは関連がない。被告が著名な係争商標を団体名称に使用したことは、商標法第 70 条第 2 号の規定に基づき、原告の商標権侵害を構成する。被告は合理的使用であって免責されると抗弁することはできない。

以上を総合し、被告は商標権者、即ち原告の同意を得ずして、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、当該著名商標中の「中華航空」、「華航」の文字を自己の団体名称とした。関連消費者が誤認混同するおそれ及び当該商標の識別性、信用・名誉を減損するおそれがあり、商標法第 70 条第 2 号の規定に基づき商標権を侵害したと見なす。

以上

注:第 36 条第 1 項第 1 号
次に掲げる事情に当たる場合は、他人の商標権の効力に拘束されない。
1. 商取引の習慣に合致する誠実かつ信用できる方法で、自己の氏名、名称、又はその商品若しくはサービスの名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地若しくは商品若しくはサービス自体に関する説明を表示し、商標としての使用に該当しない場合。

判決文全文:知的財産法院 103 年度民商訴字第 37 号民事判決