

## 合灣國際事利法律事務所

事務所:

台湾10409台北市南京東路二段125号

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

記事提供: TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際専利法律事務所

© 2019 TIPLO, All Rights Reserved.

## 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

# **TIPLO News**

2019年9月号(J241)

このニュースメールは、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、このニュースメールだけでなく、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 自動車用ライトメーカーが意匠権侵害 知的財産裁判所一審判決でダイムラーが勝訴
- 02 10年近い商標権侵害訴訟で、台湾遮熱フィルムメーカーの敗訴確定
- 03 元従業員が競業避止規定に違反、違約金96万余新台湾ドルの賠償命令
- 04 台湾産業の転換、知的財産への投資規模が年々増加

## 合湾知的财産権関連判決例

#### 01 特許権関連

請求項の解釈はまず内部証拠を採用すべきで、内部証拠で請求項の用語または技術特徴 の意味を十分に明確にできる場合、外部証拠を別途採用する必要はない

## 今月のトピックス

J190817Y1 J190816Y1

#### 01 自動車用ライトメーカーが意匠権侵害 知的財産裁判所一審判決でダイムラーが勝訴

独ダイムラー(Daimler)社は台湾の大手自動車用ライトメーカーである帝寶工業股份有限公司(DEPO Auto Parts Ind. Co., Ltd.、以下「帝寶」)を相手取り民事訴訟を提起して、帝寶が製造・販売する製品がダイムラーが台湾で登録している意匠「車両のヘッドライト(原文:車輛之頭燈)」(第 D128047 号)を侵害していると主張していた。これに対して帝寶は、この意匠は無効であり意匠権を侵害しておらず、ダイムラーは市場での地位を濫用している等と抗弁していた。知的財産裁判所は審理した結果、帝寶の意匠権侵害を認め、2019 年 8 月 16 日にダイムラー勝訴の一審判決を下し、帝寶に対してダイムラーに連帯して 3000 万新台湾ドルを支払うよう命じた。(2019 年 8 月)

#### J190813Y2

#### 02 10年近い商標権侵害訴訟で、台湾遮熱フィルムメーカーの敗訴確定

自動車用遮熱フィルムのブランド「V-KOOL」をめぐって、シンガポールの SOLUTIA SINGAPORE PTE . LTD.(以下「ソルーシア社」)は全統隔熱紙有限公司(LEADER WINDOW FILM CO., LTD.、以下「全統」)を相手取り商標法違反で提訴していた。一方、全統は自社こそが善意の先使用者であり、他人の商標権の効力による制約を受けないと主張していた。ソルーシア社は民事で損害賠償金 525 万新台湾ドルの支払いを請求していたが、このたび三審を経て勝訴が確定した。

ソルーシア社は次のように主張していた。1996年に台湾で(V-KOOL商標を)登録し、総代理店である台湾維固股份有限公司(V-KOOL (TAIWAN) LTD.)を通じて販売したが、海外でこの商標を先に使用し、使用はすでに長い年月にわたっており、知名度を有する著名商標である。ところが全統は剽窃して消費者を混同させ、商標権を侵害したほか、取引秩序に影響を与えた。

一方、全統は次のように主張していた。1991 年には「V-KOOL」商標を遮熱フィルムに使用しており、刑事前件の確定判決において、全統は「V-KOOL」商標の善意の先使用者であり、継続使用できると認定されている。1995 年の見積書も提出して、ソルーシア社が台湾で商標を登録する前に商標を先使用していたことを証明しており、決して剽窃ではない。

知的財産裁判所は見積書の詳細を斟酌したほか、ソルーシア社が提出したメールから全統が 1996 年 6 月より前に中国地区と台湾地区の代理店になれないかとの問合せをしていることが わかり、全統が「V-KOOL」商標を知らずに善意の使用をしたものではないことは明らかだとして、善意の先使用が成立する余地はないと認定し、全統敗訴の判決を下した。本件は最高裁判所に上告されたが、上告は棄却されて判決が確定された。(2019 年 8 月)

#### J190801Y4

#### 03 元従業員が競業避止規定に違反、違約金 96 万余新台湾ドルの賠償命令

偏光板メーカーA 社が盧〇〇(A 社の元従業員男性)を相手取り営業秘密の侵害と競業避止規定の違反で告訴した。台南地方裁判所は、盧〇〇の行為は営業秘密侵害を構成しないが、競業避止規定については違反しているとして、違約金 96 万余新台湾ドルの支払いを命じる判決を下した。本件は上訴できる。

台南地方裁判所は判決書にて以下のように述べている。盧〇〇は2003年9月15日から2014年9月15日までの間 A 社に在職し、2014年7月から同年9月までの間に整合技術部生産技術課の課長を務めた。双方の間で雇用契約書(競業避止規定、秘密保持規定等を含む)と秘密保持誓約書が交わされていた。盧〇〇は A 社の製造工程に係る機密技術に精通しており、離職した後に競業避止規定を遵守しなければならないことを知りながら、2014年9月22日から C 社(B 社の子会社)で製造部の「経理」(訳注:日本の部長クラスに相当)に就任し、実

質的に B 社の偏光板プロジェクト研究開発に従事した。この行為は双方が約定した競業避止規定に違反している。よって A 社が盧〇〇に対して 1 年分の給与から計算した違約金 96 万余新台湾ドルを請求することには理由がある。

さらに(判決書によると)、A 社は、  $\equiv$ OOは 2014 年 7 月 7 日から 7 月 22 日までの間に B 社へ転職する機会を獲得するため、職務上の権限を利用して、A 社にとって重要な「T プロジェクト」の資料を無断でコピーし、その個人のアドレスに転送しており、「T プロジェクト」の営業秘密を B 社に漏洩した疑いがあると主張している。しかしながら、たとえ「T プロジェクト」が A 社の営業秘密だと認定されたとしても、A 社は $\equiv$ OOが「T プロジェクト」の営業秘密を B 社に転送したとの主張について挙証しておらず、同時にその営業秘密が侵害されたことも証明できない。よって $\equiv$ OOが営業秘密を侵害したとする A 社の訴えについては理由がなく、棄却する。(2019 年 8 月)

#### J190827Y9

#### 04 台湾産業の転換、知的財産への投資規模が年々増加

経済部統計処(Department of Statistics,MOEA)から2019年8月27日に発表された「固定資産投資概況」\*\*によると、2018年の固定資産投資は3.7兆新台湾ドルに達し、実質成長率は2.5%となり、さらに2019年上半期には7.2%に達しているという。セクター別にみると、台湾の「民間セクター」がこれまでも投資の主力であり、その比重は2014年からいずれも80%を超えている。投資形態については、「建設工事」、「機械と設備」が主流であり、「知的財産」への投資は産業の転換とグレードアップに対するニーズを反映して安定成長を遂げている。

台湾の「知的財産」への投資規模は年々増加して、固定資産投資全体に占める比率は 19.2% (2011年)から 23.9% (2018年)へと、4.7ポイント上昇している。また、これは日本(2017年は 22.4%)と韓国(20.4%)を上回ったが、依然として米国(27.0%)を下回っている。知識資本に対して台湾の投資意欲が高まりつつあり、産業革新のための競争力が徐々に培われることが期待されている。(2019年8月)

(訳註※:このレポートの「固定資産投資」に関する資料のうち、行政院主計総処国民所得統計から引用したものは土地が含まれておらず、上場企業/店頭公開企業の財務報告から引用したものには土地が含まれている。)

## 合渣知的财産推閱達判決例

### 01 特許権関連

■ 判決分類:特許権

I 請求項の解釈はまず内部証拠を採用すべきで、内部証拠で請求項の用語または技術特徴の 意味を十分に明確にできる場合、外部証拠を別途採用する必要はない

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】106,行専訴,62

【裁判期日】20190131

【裁判事由】特許無効審判

原告 群聯電子股份有限公司

被告 経済部知的財産局

参加人 慧栄科技股份有限公司

上記当事者等による特許無効審判事件について、原告が経済部 2017 年 6 月 30 日経訴字第 10606303330 号訴願決定に不服のため、行政訴訟を提起した。当裁判所より独立当事者とし

て被告に命じて係る訴訟に参加させ、以下のとおり判決する。

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。

#### Ⅱ 判決内容の要約

#### 一 事実要約

原告は2008年7月9日に「データアクセス方法、この方法を使用した保存システム及びそ のコントローラー」を被告に特許出願し、被告の審査の後第 97125974 号として査定され、第 1370969 号特許証書を付与された。参加人は当該特許が査定時の専利法第22条第1項第1号、 第4項及び第26条第2項の規定に違反し、特許要件に該当しないとして、これに対して無効 審判を請求した。被告は審査の上、「請求項 1 から 3、9 から 13、19 から 20、22 から 24、 30 から 31 の無効審判成立、特許権を取消すべきである」及び「請求項 8、18、29 の無効審 判不成立」の処分とした。原告は上記審決書の無効審判成立の処分を不服とし、訴願を提起し たが、経済部に棄却されたので、当裁判所に行政訴訟を提起した。

#### 二 両方当事者の請求内容

- (一) 原告の請求
- 1.訴願決定及び原処分の「請求項 1 から 3、9 から 13、19 から 20、22 から 24、30 から 31 の無効審判成立、特許権取消し処分」の部分を共に取消す。2.訴訟費用は被告の負担とする。
  - (二)被告の請求
- 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

係争特許請求項の「新しいブロック」の解釈は何なのか?(その他争点省略)

- (一) 原告主張の理由:省略。判決理由の説明を参照。
- (二)被告答弁の理由:省略。判決理由の説明を参照。

#### 四 判決理由の要約

(一) 係争特許はデータのアクセス方法の一つであり、データスクランブルモジュールを有し ているフラッシュストレージシステムに適用し、その内のフラッシュリストレージシステムの フラッシュメモリーに複数の実体ブロックを有し、且つそれらの実体ブロックが少なくともデ ータエリアと、スペアエリアに分けられている。アクセスの方法はホストから指令を受信し、 その指令に基づき、読み取り対象のロジックエリアと読み取り対象ページアドレスを獲得し、 データブロックが読み取り対象ロジックエリアに対応する実体ブロックが新しいブロックで あるかを判断した上、読み取り対象ブロックエリアの実体ブロックが新しいブロックであると 判断した場合は、デフォルトデータをホストに伝送する。さらに、対応の読み取り対象ブロッ クの実体ブロックが新しいブロックでない場合は、データスクランブルモジュールによって、 読み取り対象ブロックロジックエリアの実体ブロックからデータを読み込み、復号化したデー タをホストに伝送する(付属図面一参照)。

- (二) 係争特許請求項の「新しいブロック」の解釈は何か?
  - (1) 特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲の解釈をするときは、 明細書及び図面を参酌することができる(専利法第58条第4項)。請求項の解釈に用 いる証拠は内部証拠及び外部証拠を含む。内部証拠には特許案の明細書、特許請求範 囲、図面及び包袋を含む。外部証拠は内部証拠以外のその他証拠を指し、専門辞典、 辞典、工具書、教科書、百科事典及び専門家の証言等を含む。請求項の解釈に用いる 証拠は、内部証拠を先に採用するべきである。内部証拠が請求項の用語または技術特 徽の意味をはっきりさせるに十分である場合、別途外部証拠証拠を採用する必要はな
  - (2) 係争特許明細書第 6 ページに、「通常、フラッシュストレージシステムを工場から出 荷する前には、フラッシュストレージシステム内部のフラッシュメモリーの初期化プ

ロセスを実施しなければならない。このプロセスは、フラッシュメモリーのすべての 新しいブロックに対して初期化を実行する(すなわち、各ブロックそれぞれのページ アドレスのデータを 0xFF データに書き換える。)。しかし、この種の各ブロックに対 する初期化の実行は指令の書き込みではないため、前述したデータスクランブルモジ ュールによって、コーディングされない。一方、ユーザー側のシステムより、この新 しいフラッシュストレージシステムの新しいブロックに読み取り指令が送られると、 保存していた OxFF データが前述データスクランブルモジュールによって、リバーサ ルコーディングが行われる。このように、ユーザー側システムがスクランブルコード を受信することによって、識別不可となる。」とある。よって、新しいブロックが初 期化の実行によって、「データスクランブルモジュールによって、コーディングされ ていない 0xFF データの実体ブロックに書き換える」ことがわかる。

- (3) 続いて、係争特許明細書第 18 ページに、「一般論として、フラッシュストレージシス テム 100 は工場出荷前に初期化プロセスが行われる、この初期化プロセスを実行する とき、フラッシュメモリー130 すべての実体ブロック 130-0~130-N を初期化し、す べてのデータが 0xFF データに書き換えられる」とある。よって、前述初期化プロセ スは工場出荷前の初期化プロセスであることが分かる。 さらに、係争特許明細書第 19 ページに、「よって、データエリアの実体ブロックとスペアエリアの実体ブロックと を交代した後、初期化したばかり(すなわち、OxFF データに書き換えた)の実体ブ ロック(すなわち、工場出荷したばかしの新しいブロック)に対する読み取りではス クランブルコードを受信する問題が発生しない」。この点により、係争特許が解決し ようとする課題は、すなわち、初期化プロセスにおけるデータスクランブルモジュー ルによって、OxFF データにコーディングされていない新しいブロックを読み取った 場合、ユーザー側システムが文字化けを受信することである。一方、初期化プロセス 後のデータをいったん書き込んだ後に削除された実体ブロックは、係争特許の争う範 囲ではない。
- (4) さらに、係争特許明細書に記載した発明の目的、発明の内容及び実施する方法を参酌 したところ、係争特許の請求項に記載された「新しいブロック」は「初期化プロセス において、データスクランブルモジュールによってコーディングされていない 0xFF データに属し、かつ、ブロック内のデータエリアが初期化プロセスの後に書き込まれ ていない実体ブロック」。…と解釈すべきである。参加人がこれをもって、新しいブ ロックにはいったんデータを書き込んだ後に削除したブロックも含まれると主張し たことは、なお不十分である。

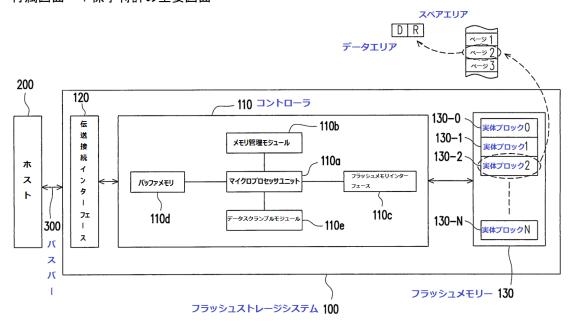
参加人はさらに、原告が他の案件の民事訴訟の第一審手続きに提出した原証 17 号の 鑑定報告は、すでに他の民事訴訟手続きにおいて、「初期化プロセス期間」は「新し いブロック」を解釈する要件ではないと自称したと、主張している。しかし、調べに よると、それらの内容は原告の侵害比較のための実験ステップであって、係争特許の 明細書、特許請求の範囲、図面及び包袋等に記載のものではなく、内部証拠に該当せ ず、係争特許明細書の内容と混同したり、または特許請求の範囲の解釈根拠とすべき でない。

以上をまとめると、被告が下した「請求項1から3、9から13、19から20、22から24、 30から31の無効審判成立、特許権取消し処分」に違反や間違いはない。訴願決定が維持され たことも不適切なところはない。原告が訴願決定及び原処分「請求項 1 から 3、9 から 13、 19 から 20、22 から 24、30 から 31 の無効審判成立、特許権取消し処分」の取消しを求めた ことには理由がなく、棄却すべきである。

以上を総じて論結すると、本件原告の訴えには理由がないことから、知的財産案件審理法第 1条、行政訴訟法第98条第1項前段により、主文のとおり判決を下す。

2019年1月31日 知的財産裁判所第2法廷 審判長裁判官 汪漢卿 裁判官 曾啓謀 裁判官 彭洪英

付属図面一:係争特許の主要図面



係争特許図面 1: フラッシュストレージシステムの概要ブロック図

# Attorneys-at-Law



# 合灣國際專利法律事務所

事務所:

台湾10409台北市南京東路二段125号

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 台湾国際専利法律事務所

© 2019 TIPLO, All Rights Reserved.