Attorneys-at-Law Since 1965 台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

TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際専利法律事務所
© 2014 TIPLO, All Rights Reserved.

Q&A 20140606

一、台湾知財実務に関する現地事務所への質問事項 3

【特許】

Q1-1. 冒認特許出願の問題 3
Q1-2. 台湾に於ける PPH の特許率と通常審査の特許率の比較について 3
Q1-3. 特許侵害損害賠償金額；三倍までの裁定懲罰的損害賠償 4
Q1-4. 特許権侵害における故意の認定方法 4
Q1-5. 台湾特許実務に於ける進歩性の認定基準について；主要各国との比較 4
Q1-6. 外国出願人による台湾特許出願の留意点 6

【意匠】

Q2-1. 優先権主張つきの台湾意匠出願に関する留意点 7
Q2-2. 意匠出願の変更（部分意匠⇔全体意匠） 7
Q2-3. 台湾に於ける部分意匠の検索 8
Q2-4. 関連意匠出願の条件 8
Q2-5. 台湾で意匠権を有しない外観設計の保護について 9

【商標】

Q3-1. 台湾に於ける商標関連検索の方法 10
Q3-2. 台湾に於ける商標出願に於ける同意書制度の運用実態 12
Q3-3. 台湾に於ける先使用権の成立条件について 12
Q3-4. 非伝統的な商標（動く商標やホログラム）の出願に関する留意点 . . . 13
Q3-5. 台湾に於けるトレードドレスの保護について 13

二、台湾知財実務に関する TIPO（台湾知的財産局）への質問事項 28

【特許】

Q1-1. 特許優先権主張と年金納付に関する期限遅延後の救済措置 28
Q1-2. 特許と実用新案の同時二重出願制度の実態 29
Q1-3. 台湾に於ける特許出願料金減免制度について 30

Q1-4. 台湾に於ける特許無効審判の理由と証拠の変更と補正について 32
Q1-5. 台湾特許出願に関する PPH の実施実態について 33
Q1-6. 台湾知的財産局実務改革の近況；審査官の構成とその育成プログラム及び審査ペースについて 33

【意匠】

Q2-1. 台湾に於ける意匠出願に関する統計— 36
Q2-2. 意匠の変更出願（部分⇔全体）について— 37
Q2-3. 台湾に於ける意匠出願に関する優先権基礎外国出願の出願形態と内容による台湾出願に与える制限 39
Q2-4. 台湾に於けるアイコン及び GUI の出願件数と登録件数の実態 41
Q2-5. 台湾に於けるアイコン及び GUI の設計出願に関する調査ツールに関して 42

【商標】

Q3-1. 台湾に於ける商標出願、異議申立て等手続きの平均審査所用期間 ... 42
Q3-2. 台湾に於ける色彩商標と音の商標に関する調査方法 45
Q3-3. 台湾に於ける色彩商標と音の商標に関する出願と登録件数の統計 ... 45
Q3-4. 英語以外の外国語による商標に関する審査の実態 46
Q3-5. 混同誤認の判断に関する問題商標の出願人の意思状態に関する判断の関連規定 47

三、台湾特許庁（知的財産局）最近の主要政策と措置..... 48

台湾特許出願における加速審査正式施行に関するご案内 —2010 年度の新制度について 49
5 月 1 日より特許審査ハイウェイ（PPH）が試行..... 50

一、台湾知財実務に関する現地事務所への質問事項

2014 年 6 月 6 日

【特許】

Q1-1.　冒認特許出願の問題―

台湾で冒認出願が成された場合に取り得る法的手段を教えて下さい。日本では冒認出願がされた場合、これまでは原則として無効審判を提起することしかできませんでしたが、2014 年 4 月 1 日に改正法が施行されてからは民事訴訟を提起することにより移転登録請求を行うことが可能となりました。

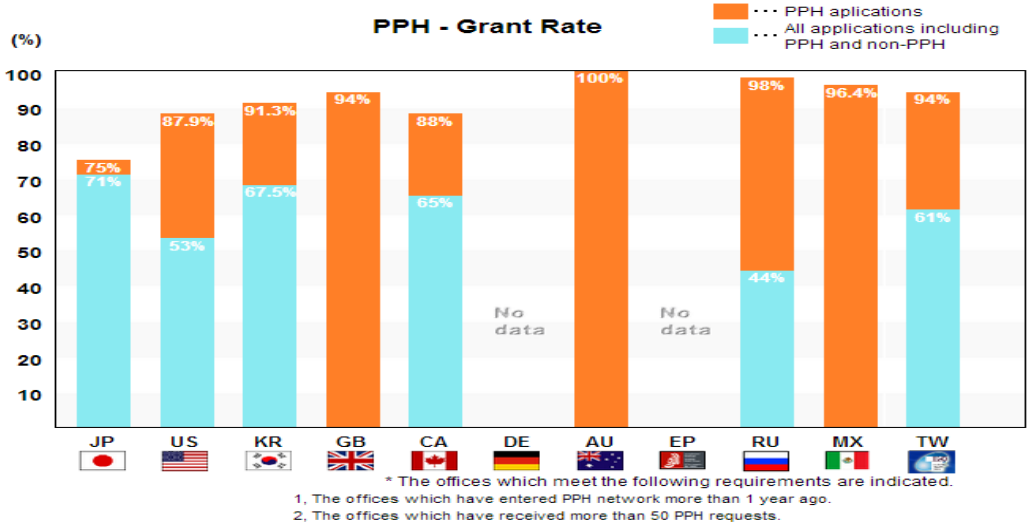
【回答：TIPLO 日本特許出願部部長范廣靖】

冒認出願について、専利法第 35 条に規定されています。公告日より 2 年以内に専利法第 71 条第 1 項第一号に基づいて無効審判を請求し、無効審判成立の審決が確定した後、2 ヶ月以内に公文書にて権利移転の請求を行います（即ち、明細書などを提出する必要がないとの知的財産局の返事）。審決確定は専利法第 82 条の規定に従うものです。

もう一つの方法は、裁判所に特許権者の確認民事訴訟を提起し、裁判所の判決をもって特許庁へ権利移転を請求することです。この場合は手続きの期限制限はございません。

Q1-2.　台湾に於ける PPH の特許率と通常審査の特許率の比較について―

台湾では日本出願に基づく PPH 試行プログラムが実施されていますが、PPH を行った場合は進歩性の審査は緩くなるでしょうか。下記 JPO が公開する統計データであり、日本では通常出願の特許率 71%と PPH の特許率 75%との差が小さいのに対し、台湾では通常出願の特許率 61%と PPH の特許率 94%とで大きな開きがあります。



（出展：http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm#pph_gr）

【回答：TIPLO 日本特許出願部部長范廣靖】

通常出願と比べて PPH を請求した出願の進歩性の審査が緩くなることはないと思いますが、特に PPH 試行プログラムが実施された 1 年目と比べて最近では PPH を利用した案件は進歩性がないという拒絶通知を受けるケースが増えました。

Q1-3.　特許侵害損害賠償金額；三倍までの裁定懲罰的損害賠償―

台湾ではかつて懲罰的損害賠償（3 倍賠償）の規定がありましたが近年の法改正により削除されました。特許権の効力が弱まったことになりますが、侵害訴訟の提訴が減ったなどの事情があれば教えて下さい。日本では懲罰的損害賠償の規定はありません。

【回答：TIPLO 行政救済部弁護士・専利師廖文慈】

確かに台湾では 2013 年 1 月 1 日施行の特許（専利）法で 3 倍の懲罰性賠償金の規定が削除されましたが、各界から反対の声が上がったため、知財局から再度、3 倍の懲罰性賠償金の規定を回復させる内容の修正案提出があり、結局 2013 年 6 月 13 日より新規定が施行されることになりました（専§ 97 II：侵害行為が故意である時、裁判所は、侵害の状況によって損害額以上の賠償を決定することができる。但し、損害額の 3 倍を超えることはできない。）。

現在知的財産裁判所はまだ前年度の専利一審民事訴訟受理統計を公表していませんが、たとえ 3 倍の懲罰性賠償金の規定がなくても、実務上裁判所はやはり民法の規定に従って損害額以上の賠償金額を定めるので、実質的には権利にも影響はなく、従って特に特許権者の提訴の意欲低下もほとんどないと思われます。

Q1-4.　特許権侵害における故意の認定方法―

台湾では特許権侵害者に故意又は過失が要求されておりますが、故意又は過失の立証はどのように行っているのでしょうか（ある台湾事務所は警告状を提訴前に送ることを提案されています。）。日本では特許権侵害者に過失が推定されるため（特許法 103 条）、特許権者は過失要件を立証する必要がありません。

【回答：TIPLO 行政救済部弁護士・専利師廖文慈】

2013/1/1 施行の特許法第 96 条第二項に「特許権者は、**故意又は過失**による特許権侵害について、損害賠償を請求することができる。」と定められています。台湾の現在の実務では裁判所は、もし提訴前に警告書の発送があれば、被告による「故意」の構成を証明できると認定します。この外、もし特許権者が既に商品においてその特許証番号を表示していた場合も、裁判所は侵害者による「過失」の構成を認定します。仮に特許権者が提訴前に警告書を発送しても、商品に特許表示をしていない状況でも、被告が大手の「製造会社」である場合、製造する前に特許公告資料の検索及びその行為が権利侵害を構成するかどうかの確認を行う義務を負っているはずなので、「過失」があったものと、通常裁判所は推定します。しかし、被告が「販売会社」である場合、裁判所は原告に対し、被告による故意又は過失の構成について挙証責任を負うよう厳格に求めます。

Q1-5.　台湾特許実務に於ける進歩性の認定基準について；主要各国との比較―

台湾の進歩性の判断基準と、日米欧中各国における判断基準との主要な相違点および注意すべき点を教えてください。

【回答：TIPLO 行政救済部弁護士・専利師廖文慈】

台湾の現行特許審査基準の規定では，進歩性の判断は特許出願に係る発明の全体を対象とすべきだとしています。つまり、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が先行技術に基づき、出願時における通常の知識を参酌し、先行技術を組合せ（寄せ集め）、変更、置換又は転用することで特許出願に係る発明をなし得ると認めるときは、その発明は容易になし得るもので、進歩性を有しないと認定すべきであり、また、判断する時にその発明を理解するために、明細書、特許請求の範囲、図面及び出願時における通常の知識を参酌してもよいとしています。その判断手順は

次のとおりです。

1：特許出願の発明の範囲を確定する。
2：関連する先行技術の開示内容を確定する。
3：特許出願に係る発明の属する技術分野においての通常の知識を有する者の技術水準を確定する。
4：特許出願に係る発明と関連する先行技術との間の相違点を確認する。
5：その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容と出願時における通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明の全体を容易になし得るか否かを判断する。

この他、現行特許審査基準は合衆国連邦巡回区控訴裁判所が採用している「TSM テスト」(teaching-suggestion-motivation test)を導入しており、もし先行技術に「開示、提案、動機」がないなら、当該案件に進歩性があることを否定してはならないとしています。

台湾の上記審査基準における進歩性の判断手順と EU が採用している「Problem-solution approach（課題解決アプローチ)」及び「could-would approach」及び日本の判断手順は確かにやや異なっていますが、台湾の裁判所の実務でもやはり EU 及び日本と同様の判断手順を採用した事例があります。

しかし、アメリカは「商業的な成功」という補助要素が存在する場合、より容易に進歩性があると認める傾向がありますが、台湾は日本と同じく、実務上は「商業的な成功」を理由に進歩性があると認めることは一切ありません。

日本の実務見解と比較的に大きく異なっている点は、日本の実務では「課題」の差異性が重視されていることであり、例えば平成 22 年（行ケ）第 10075 号「換氣扇濾過器事件」の判決を見ると、この案件の状況では台湾に於いては恐らく進歩性がないと認定されるだろうと思われます。仮に係争特許の全ての技術内容がいずれも前案において開示されている場合、係争特許と前案が解決しようとする課題が異なっても、台湾の実務ではやはり進歩性がないと認定されます。

なお、中国でも進歩性を判断する際に「TSMテスト」を採用していますが、実務上中国では進歩性の判断において、特に化学分野の発明は、なおもそれが多大な労力（過度な実験）を経て始めてその叙述した発明の観点が得られるかどうかを見るので、これは他の国にないものです。台湾の実務の場合、その発明が過度な実験を経てこそ得られるものだと特許権者が証明して始めて進歩性があると認定するようなことはありません。

最近、台湾の裁判所の実務では進歩性の判断において、かなり「阻害要因（Teach away)」の開示というテーマが重視されています。このため、もし特許権者がその発明に進歩性があることを証明しようとする場合、もし提出された引例に「阻害要因」が存在する為に、その技術を熟知している者が複数の引例を組み合わせる動機を生じることがない、又は引例から係争特許を推知することができないのであれば、特許権者が勝訴する確率が高くなります。

Q1-6.　外国出願人による台湾特許出願の留意点―

台湾がパリ条約の加盟国ではない点で、日本の出願人が手続上留意すべきことがあれば教えてください。

例えば、台湾はブタペスト条約の加盟国でないため、微生物寄託については台湾独自のルールに従う必要があります。2011 年台湾専利法改正により微生物寄託の要件が緩和されましたが、改正後の微生物寄託に関する実務がどのように行われているか、日本の出願人による出願をモデルにして教えてください。

【回答：TIPLO 日本特許出願部部長范廣靖】

台湾はパリ条約の加盟国ではないが、2002 年 1 月 1 日から WTO へ加盟し、TRIPS の規定により WTO の加盟国はパリ条約の第 1 条から第 12 条及び第 19 条の規定を遵守しなければなりません。パリ条約の優先権主張について、出願人は WTO の加盟国の国民又は WTO の加盟国の国民でないが WTO 加盟国の国境内に住所又は営業所を有するものはパリ条約の優先権を主張することができます。日本は WTO の加盟国ですので、日本国籍の出願人は WTO 加盟国を第一国とする出願の優先権を主張して台湾で出願することができます。

微生物の寄託について、特許法第 27 条の規定により生物材料又は生物材料を利用した発明について遅くても出願日の当日に台湾特許庁の指定した台湾国内の寄託機関に寄託しなければなりませんが、その生物材料はその技術分野において通常の知識を有するものが容易に入手できるものはこの限りではありません。台湾国内の寄託機関発行の寄託証明書を出願日より 4 ヶ月、優先権主張を伴う出願の場合、優先日より 16 ヶ月以内に特許庁へ提出しなければなりません。また、台湾出願の前に台湾特許庁の認可した外国の寄託機関に寄託し、且つ上記の期間内に台湾寄託機関発行の寄託証明書及び当該外国寄託機関の発行した寄託証明書を提出する場合は、台湾出願前に台湾で寄託しなくてもよいです。

台湾特許庁の認可した日本寄託機関は次の二つの機関です。

独立行政法人製品評価技術基盤機構　特許生物寄託センター

独立行政法人産業技術総合研究所　特許生物寄託センター

日本で上記の何れかの寄託機関に寄託した場合、台湾で出願する前に台湾国内の寄託機関に寄託せず、台湾出願した後、台湾国内の寄託機関である食品工業発展研究所に台湾国内の寄託を行い、日本の寄託機関の発行した寄託証と生存に関する証明書と、台湾寄託機関の発行した寄託証と生存に関する証明書を兼ねた寄託証明書を優先日より 16 ヶ月以内に特許庁へ提出します。

また、今回の改正法では、台湾と寄託相互承認条約を締結した国で寄託した場合、台湾で再度寄託する必要がないとの規定も盛り込まれました。いまのところはまだ締結国はございません。改正前では、出願時、寄託機関、寄託番号、寄託日を願書に記載しなければ寄託していないと見なされましたが、改正法では、この制限が緩和され、出願時に申告する必要がなく、寄託証明書類を提出する時に寄託機関、寄託番号及び寄託日を申告すればよいのです。

【意匠】

Q2-1.　優先権主張つきの台湾意匠出願に関する留意点―

日本における意匠登録出願に基づき、台湾へ優先権主張を伴う出願をする際の留意点を教えてください。日本では、六面図（【正面図】【背面図】【平面図】【底面図】【左側面図】【右側面図】）の提出が要件とされており、諸外国と比べると開示要件が厳しいと言われております。

【回答：TIPLO 日本特許第 2 部部長高文欽】

台湾の意匠審査基準によれば、意匠の図面は、主張する意匠の外観を十分に開示するために、十分な図を提出すべきです。**意匠が立体である場合は、斜視図を含まなければならず、意匠が連続する平面である場合、ユニット図を含まなければなりません。**したがって、三次元の立体意匠については、通常、斜視図と複数のその他の図（たとえば、もう一つの斜視図、又は正面図、背面図、左側面図、右側面図、上面図等の図）を提出しなければなりません。ただし、各図同士が同一、対称である又はその他の事由があるときは、一部の図を省略することができ、図面の説明において簡単に説明します。

意匠登録出願に係る意匠の一部の図が、普通の消費者の購入時又は使用時に注意を払わないもの、又意匠が完全に平面であるため意匠の特徴を示さないものであるときは、そのような投影面の図も省略することができます。ただし、「意匠の説明」欄において簡単に説明しなければなりません。例えば「背面図は、普通の消費者が購入時又は使用時に注意を払わない図なので、省略する」と説明します。

また、物品の厚みが極めて薄く、その極めて薄い投影面が消費者の購入時又は使用時に注意を払わないもの、又はそれが簡単な断面であり、意匠の特徴を有さないものであるとき、そのような投影面の図を省略することができます。ただし、「意匠の説明」欄において簡単に説明しなければなりません。

もう一つ留意点は、台湾特許庁の審査官は、図面における線条の品質についての要求が高いので、もし図面における円弧線や斜線の部分の線条がギザギザとなっている、または、図面における線条の太さが均一になっていない場合、補正指令が出されることになるので、予め線条のきれいな図面を用意して出願に提出した方がよいです。

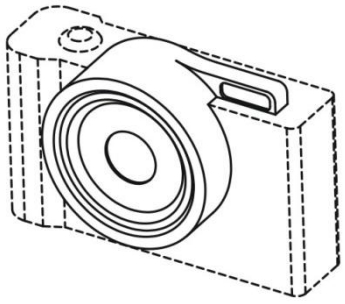
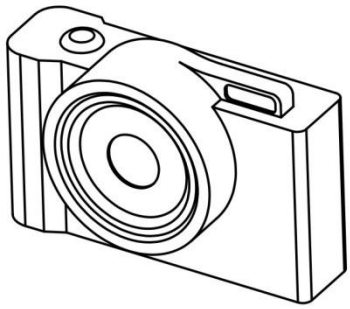
Q2-2.　意匠出願の変更（部分意匠⇔全体意匠）―

全体意匠の出願を、補正により部分意匠の出願にすることはできますか。日本では、全体意匠を部分意匠の意匠登録出願とする補正は、出願当初の意匠の要旨を変更したものとして却下となります（審査基準 71.10.3 参照）。

【回答：TIPLO 日本特許第 2 部部長高文欽】

台湾では、全体意匠の出願を、補正により部分意匠の出願にすることが可能です。
台湾特許庁の意匠審査基準の事例説明によれば、下記のような事例があります。

例 1.

先出願 「カメラのレンズ」	後出願 「カメラ」
	
〔説明〕 同一の出願人が「カメラのレンズ」の部分意匠及び「カメラ」の全体意匠を前後に意匠登録出願した場合、先出願の「権利を主張する部分」つまりカメラのレンズ部分が後出願のカメラの全体と対比したとき、その両者の意匠登録出願に係る意匠は同一でもなければ類似でもなく、後出願は先願主義原則の規定に合っている。**上記の二つの図例については、逆な場合も同様である。**	

Q2-3. 台湾に於ける部分意匠の検索―

台湾では部分意匠のみを検索することができますか。日本では、特許電子図書館（IPDL）において、検索画面の「意匠の説明」の欄に「部分意匠」と入力してテキスト検索することにより調べることが可能です(2000 年以降に発行された意匠公報が対象)。

（参考：http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar26.htm#q11）

【回答：TIPLO 日本特許第 2 部部長高文欽】

台湾では部分意匠のみを検索することが可能です。

台湾は２０１３年１月１日以降、改正専利法の施行により、部分意匠の制度が導入されたので、２０１４年５月２１日現在まで、既に５５６件の部分意匠の登録案件がありました。それを検索したい場合、台湾特許庁の中華民国専利系統の検索画面（参考 http://twpat3.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm?@@839008270）の TI：専利名称の欄に「部分」という文字を入力して検索することにより調べることが可能です。

Q2-4. 関連意匠出願の条件―

台湾では同一出願人に係る意匠登録出願Ａと類似することを理由に、意匠登録出願Ｂが拒絶理由通知を受けた際に、意匠登録出願Ｂを関連意匠にする補正を行うことは可能でしょうか。日本では意匠登録出願Ａに係る意匠公報の発行の前であれば、意匠登録出願Ｂを関連意匠にする補正を行うことが可能です。

【回答：TIPLO 日本特許第 2 部部長高文欽】

台湾でも日本と同様に、意匠登録出願Ａに係る専利（意匠）公報の発行の前であれば、意匠登録出願Ｂを関連意匠に補正を行うことは可能です。

Q2-5.　台湾で意匠権を有しない外観設計の保護について―

台湾で意匠権を有する事業者（日本の個人または法人）が、台湾において侵害の可能性のある製品を発見した場合、どのような法的手段を取りうるでしょうか（民事、刑事、行政的救済など）。一方、台湾で外観（形状、模様、色彩等）に特徴がある製品を販売する事業者が台湾において意匠権を有していない場合において、どのような法的手段を取りうるでしょうか（特許権、実用新案権及び商標権は有しないものとします。）。

日本では、意匠権を有しない外観に特徴がある製品について、不正競争防止法及び著作権法を根拠に民事上の手段（差止め、損害賠償等）及び刑事上の手段（懲役、罰金等）を取りうる場合がありますが、極めて限定された場面に限られます。

【回答：TIPLO 行政救済部弁護士・専利師廖文慈】

商品の外観デザインについて、仮に意匠権侵害の構成を主張できない場合、台湾では《公平交易法》第 20 条（即ち表示の模倣）又は第 24 条（その他取引秩序に影響するに足りる欺罔又は著しく公正さを欠く行為）の規定をとおして、相手方に民事、行政、及び刑事責任を負わせることができます。

例えば《公平交易法》第 20 条に基づき権益を主張する際に、それに依拠して主張する商品外観デザインは、関連事業者や消費者に広く認知されているものでなければならず、つまりその商品外観デザインが下記要件を満たしている場合にはじめて「表示」を構成すると言えます。

（１）特に明らかで、関連事業者や消費者がそれに基づいてそれが商品の表示又は役務の標識であると認識するに十分であり、これにより他人の商品や役務と区別できるもの。または

（２）その表示が特に明らかではないが、相当な期間の使用により関連事業者や消費者に十分認知されていて、且つ商品や役務の出所との連想を生むもの。

通常裁判所は、当該商品の外観デザインで訴求する広告量及びその商品又は役務が市場で販売された期間、販売量、市場占有率、メディアの報導等により関連事業者や消費者に十分その表示についてイメージが生じているかどうかを審酌し、また、その表示の商品や役務の品質及び評判及び当事者にその表示の商品や役務提供について科学的で公正且つ客観的な市場調査資料等があるかどうかの事項を参酌します。

例えば《公平交易法》第 24 条に基づき権益を主張しようとするとき、権利者は侵害者によるその商業的名声や信用へのフリーライドや、高度な模倣行為があったことを証明しなければならず、なお且つ高度な模倣の対象は権利者が既に相当程度の努力を投入したものであり、市場において一定の経済利益を有していて、それが被侵害者の行為により搾取されたことや、なお且つそのフリーライドや模倣が取引相手に、両者が同一の出所であるか同系列の製品である、又は関係企業であると誤認させる効果があることを証明しなければなりません。

【商標】

Q3-1.　台湾に於ける商標関連検索の方法

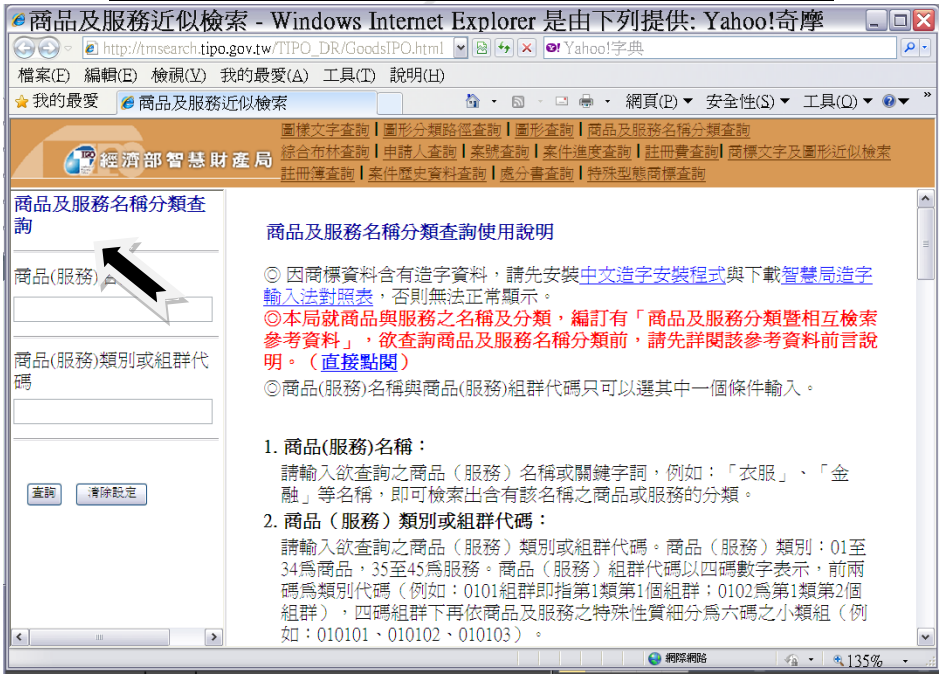
台湾で類似する商品・役務を調べる手段について教えてください。日本では、特許電子図書館（IPDL）により商品・役務の類似群コードを調べることが可能です。

【回答：TIPLO 日本商標部部長陳前呈】

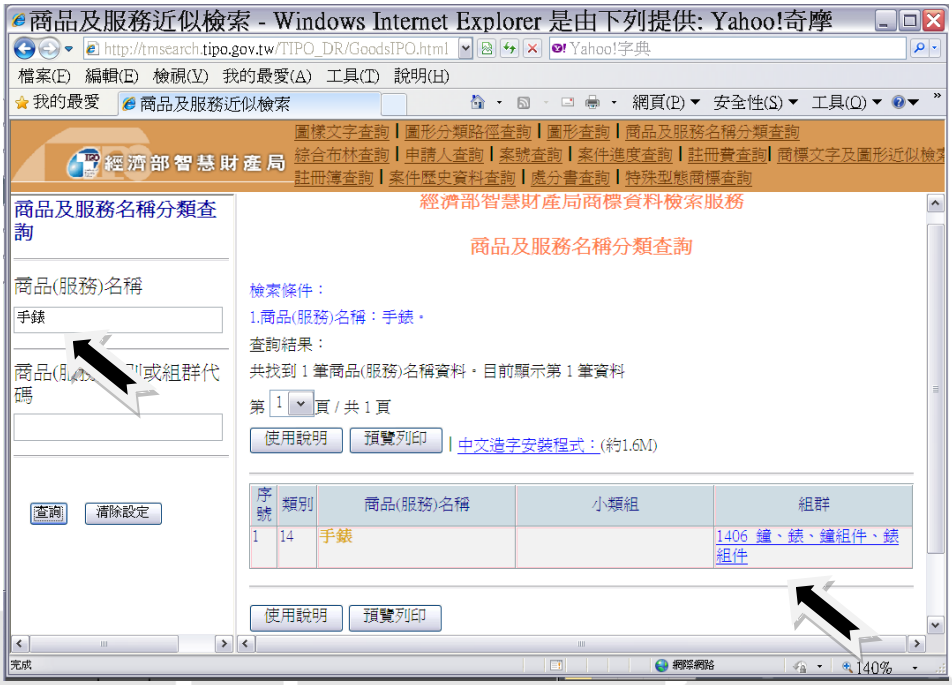
経済部知的財産局ホームページの商標検索システムにある商品及び役務名称分類の検索という項目を利用して現行《商品・役務分類及び相互検索参考資料》に記載されている最新の商品役務の類似群コードを調べることができます。

➔商標検索システム：Lhttp://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/index.jsp

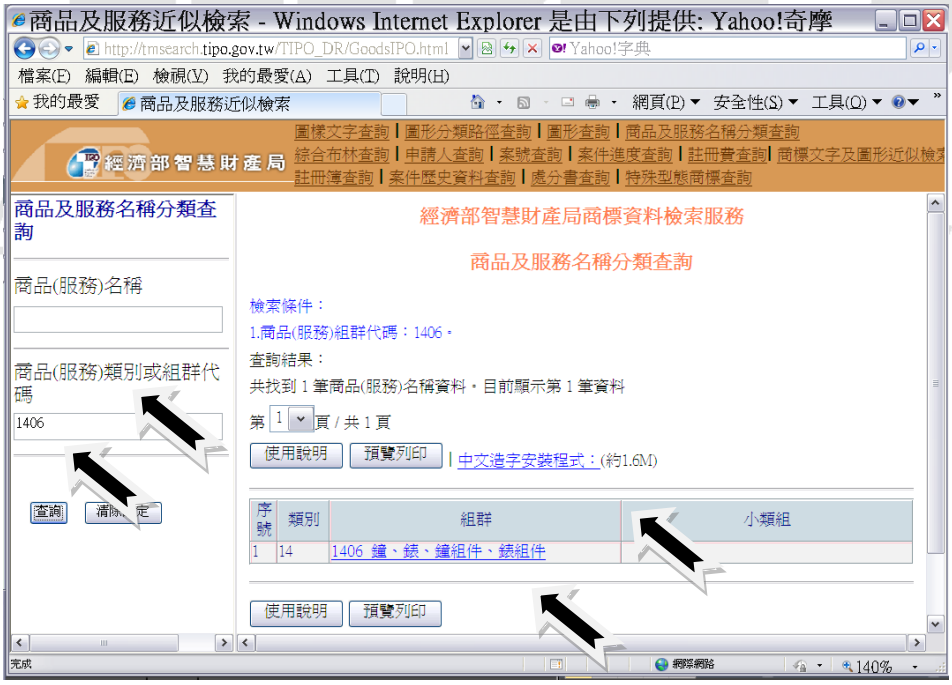
➔商品及び役務名称分類の検索：
http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/GoodsIPO.html



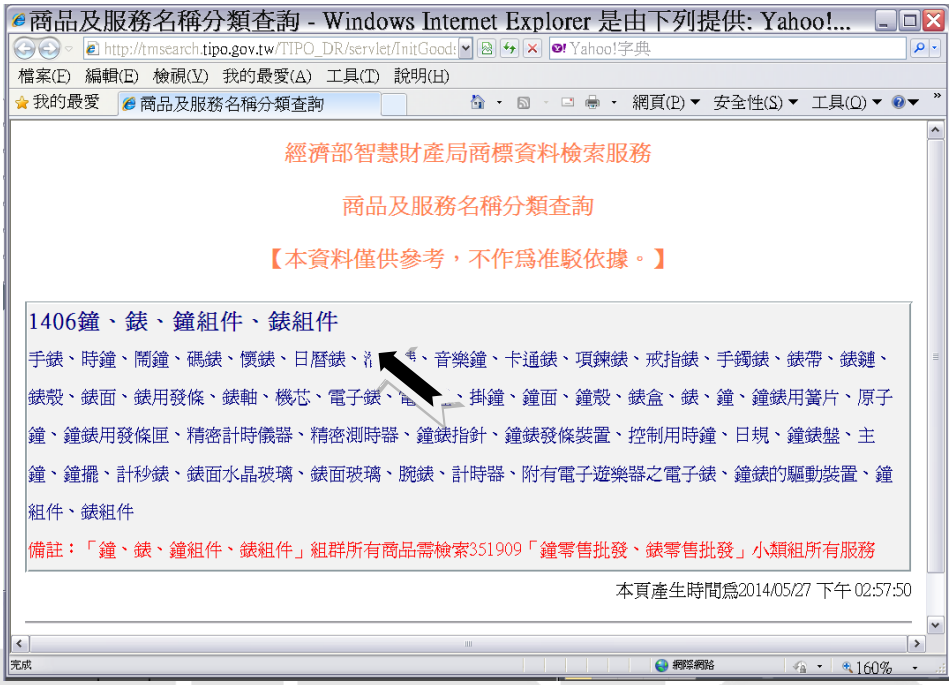
➔検索方法の一：商品名（手錶）を入力、類似群コードを選択



➔検索方法の二：類似群コード（1406）を入力、類似群コードを選択



➔類似群コード表（1406）と備考



Q3-2.　台湾に於ける商標出願に於ける同意書制度の運用実態―

引用された先行登録商標の商標権者の同意（コンセント）を得ることにより拒絶を解消するコンセント制度において、台湾の慣行では、先行商標の商標権者は、同意の対価として、費用を要求するでしょうか？要求する場合には、いくらくらいが相場でしょうか。日本では同意（コンセント）制度は無いため、先行登録商標の商標権者に一度譲渡し、登録後に譲り受けることが行われており、その手間として、対価が発生することがあります。

【回答：TIPLO 日本商標部部長陳前呈】

同意書の代価は通常交渉次第となり、一定な相場というものがなく、両商標の類似程度、当事者間の関係、商標の使用状況、商標需要度及びその他の要素によって決められることになります。弊所の実務経験において、NT$ 2 万から数十万までの金額で決着したケースがありますが、無償で同意書を提供したり、又は莫大な金額を要求された実例もあります。なお、審判請求のコスト、時間などの事情を全般的に考えてみれば、代価は約 NT$ 20 万以下であれば、合理的な金額であろうかと思われます。

その他、知財局は双方当事者の紛争を避けるために、2008 年 4 月 11 日に発行された【商標註冊同意書檢附原則 Q&A】という審査注意事項において、先登録・先願の商標権者が後願商標の併存登録に係る同意書を発行した場合、併存登録の事項につき同意の意思を示す他、同権利者がその後同一・類似の商標を以って同一・類似の商品役務につき出願したとき、後願商標権者の同意書を受ける可能性があることを承知する旨を明記しなければならないとしています。

Q3-3.　台湾に於ける先使用権の成立条件について―

台湾における先使用権の要件と立証の程度を教えて頂きたい。日本では周知性要件のハードルが非常に高く、先使用権が認められる場合は少ないです。

【回答：TIPLO 日本商標部部長陳前呈】

現行商標法第 36 条第 1 項第 3 号の「善意の先使用」は①他人の商標の登録出願よ

りも前に使用していること、②継続使用の範囲が元使用の商品／役務に限られること、③商標権者が適当な区別標示を付記することが要件として規定されている他、「善意」とは他人商標の出願を知悉せず、かつ使用上他人の名誉信用に便乗する事実がないことを指します。また、先使用商標の周知性を立証することは不要となりますが、台湾における先使用の証拠資料を提出しなければなりません。

Q3-4.　非伝統的な商標（動く商標やホログラム）の出願に関する留意点―

2012 年施行の改正商標法では、「動く商標（motion marks）」、「ホログラム（hologram marks）」が保護対象に含まれることになったと聞きますが、これらの新しいタイプの商標を出願依頼する際に注意すべき点を教えてください。

【回答：TIPLO 日本商標部部長陳前呈】

現行商標法では開放式規定を採用しており、新しいタイプ（**立体、音声、着色及び動態、ホログラム、匂い、感触等**）商標が先天的な識別性を具え、又は使用による後天的な識別性（**セカンダリーミーニング**）を取得すれば、台湾現行商標法の保護客体となりえます。但し、願書には商標態様、権利範囲を鮮明、明確、完全、客観的で、持久性を有し、及び理解しやすい方式で示さなければなりません。（現行商標法第 19 条第 3 項「商標図案は、鮮明、明確、完全、客観的で、持久性を有し、及び理解しやすい方式で示さなければならない。」）

非伝統的な商標を登録出願する場合の手続については、平面商標の出願と大きく異なってはおらず、同じく書面願書等を提出する他、その出願態様、商標内容の記載説明又はサンプルの提供が必要となっています。審査において商標とすべき識別性の有無、商品形状の表示、包装の外観に係る機能性の説明であるかどうかは審査要点であり、それについて知財局から《非伝統的商標に関する審査基準》を発行して登録の可否を審査しています。また、知財局のデータベース（http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm20200.html）を通じて特殊形態商標の登録出願状況を検索し、取引市場の動きと同業間の使用状況を把握することができます。

その他、弊所が扱っている案件では、審査官が提出の使用証拠が非伝統商標の単独の使用ではなく、出願人のハウスマーク又は文字ロゴと併用したという理由で、自体の識別性が生じていることが認められないと判断したケースがあるので、非伝統商標の後天的な識別性を立証する際に、商標使用の継続期間・範囲・方式、消費者の周知程度、取引市場の売上げ、業界間の評価等他、非伝統商標の実際使用態様は大切な判断要素となると言えます。

Q3-5.　台湾に於けるトレードドレスの保護について―

台湾ではトレードドレスによる保護が図られていると聞きますが、実際にはどの程度活用されているのでしょうか。裁判でトレードドレスの侵害が頻繁に争われているのかどうか教えてください。日本ではトレードドレスによる保護は認められていませんが、周知・著名な未登録商標について一定の要件で不正競争防止法による保護が認められており、商標権と同時に行使されることがあります（ex.面白い恋人事件）。

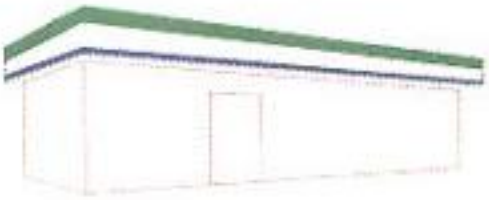
【回答：TIPLO 日本商標部部長陳前呈】

【補充説明：TIPLO 行政救済部弁護士・専利師廖文慈】

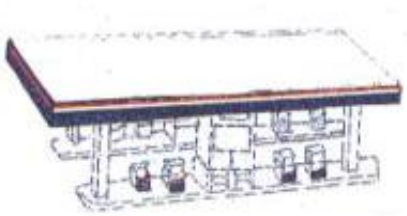
《非伝統的商標に関する審査基準》にて商品自体の形状及び商品の包装容器の形状を立体商標、又は役務を提供する場所の外観を色彩商標等として出願可能な態様に含めているため、商標法によるトレードドレスの保護が可能であり、例えば下記のよう

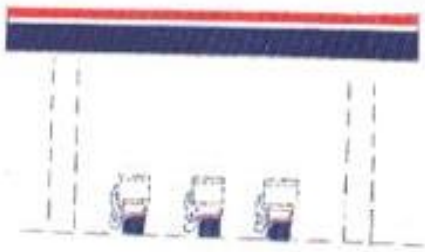
な登録例があります。

①登録番号：00169459
類別商品：第 35 類

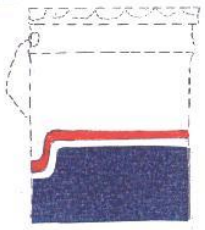


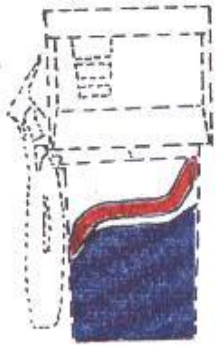
②登録番号：00163138、00163137
類別商品：第 42 類





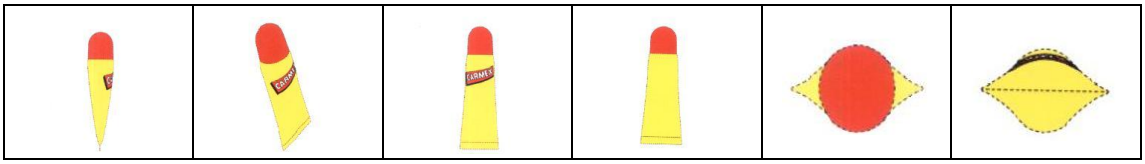
登録番号：01010619、01014242
類別商品：第 4 類





③登録番号：01448056
類別商品：第 3, 8, 14, 16, 18, 21, 25, 35 類

④登録番号：01448056
類別商品：第 3, 5 類



⑤登録番号：01200291、01200293、01200294
類別商品：第 30 類

また、商標権者は商品外観及び包装の模倣侵害に対し商標法上の民・刑事の救済手段（商標法第 68、70 条及び第 95、97 条規定）を採用して権利行使することができます。今の実務上において、トレードドレス商標に関する権利行使の判例は見受けられないので、その行使範囲はどこまで及ぶか、現時点で断言し難しいものであります。但し、公平取引法第 20、24 条規定に基づいて訴訟を提起した実例は次のようなものとなります。例えば、
①「黒人歯磨き粉」VS.「白人歯磨き粉」
②アップル社「iPAD Shuffle」VS.茂嘉社「Super Tangent」「Top Tangent」「EZ Tangent」
③「通楽」VS.「妙管家」

【補充説明：TIPLO 行政救済部弁護士・専利師廖文慈】

一、トレードドレスに関して、台湾の商標法では現在「立体商標」、「色彩商標」及び「音声商標」に対する保護を行っていますが、それが「識別性」を有していると必ず証明しなければならず、そうして始めて登録を許可されます。「識別性」の要求については、消費者の認知でそれが商品の出所を区別する標識であると判断するかどうかを考慮する外、なお商品の特性及び消費市場における使用状況を考慮しなければなりません。もしその多様化したデザインがもともと常態であるなら、消費者はそれを装飾性の図案又は造形であると見なすので、識別性がないと言えます。トレードドレスが台湾で商標登録が許可された事例は次のとおりです。:

（図面①～⑤をご参照下さい）

二、トレードドレスがまだ商標登録を受けていなくても、もし商品又は役務の出所を表す「表徴」であれば、公平交易法第 20 条に基づく保護があるので、他人による同一又は類似のものの使用により関連消費者の誤認混同を招く行為を防止することができます。

公平法の保護を受ける表徴は、下記要件を満たしていなければなりません。:

1．表徴とは、ある種の識別力又はセカンダリーミーニング（二次的意義）の特徴を有するもので、それによって商品又は役務の出所を表すことができ、関連事業者又は消費者に異なる商品又は役務であると区別させるのに用いるものです。表徴に含まれるものは、氏名、商号や会社名称、商標、標章、特殊なデザインを経て識別力を持つ商品容器、包装、外観、及び元は識別力のない商品容器、包装、外観が長期間の継続使用によりセカンダリーミーニングを持つに至ったものですが、これらだけに限りません。
2．商品全体外観については、全体的に観察するべきであり、商品外観、形状、色彩

など個々の部分だけ、又は商品局部の商標又は中英文説明文字だけを対比して分割して観察するものではありません。

３．表徴は、必ず関連事業者又は消費者に一般的に認知され、即ち相当な知名度を有していて、関連事業者又は消費者の多数が周知しているものでなければなりません。その表徴が関連事業者又は消費者が一般的に認知されているものであることを証明しようとする場合、通常公平会は、その表徴で訴求する広告量、販売期間、販売量、市場占有率及びメディア報導が十分に関連事業者又は消費者にその表徴に対するイメージを生じさせているかどうかを総合的に判断します。もし市場調査資料があれば、その調査資料が科学的で、公正性及び客観性があるかどうかを必ず見ます。

４．もし被疑侵害者が既にその商品に自己の商標を使用していた場合、公平会及び裁判所も関連消費者を誤認混同させるまでには至らないので公平交易法第 20 条規定違反を構成しないと認定します。

現在、わが国の実務では、権利者が公平交易法第 20 条に基づいて勝訴したケースは多くありません。権利者の敗訴の原因のほとんどは、権利者がその商品の外観が既に公平交易法第 20 条の「表徴」を構成していると証明できる十分な証拠を提出することができないと公平会及び裁判所に認定されることです。

公平交易法第 20 条に基づいて権利を主張したのに、敗訴したケースは次の通りです。

１．「金莎チョコレート」事件（台湾高等行政裁判所 91 年度訴字第 4163 号、台湾高等裁判所 94 年度上字第 984 号判決）

２．「通樂 VS 妙管家」事件（最高行政裁判所 94 年度判字第 02032 号判決）

３．「黒人ハミガキ VS 白人ハミガキ」事件（最高行政裁判所 99 年行判字第 28 号判決）

４．「Vita-Mix ミキサー」事件（知的財産裁判所 100 年民公訴第 5 号判決）

上記事件における敗訴の主なポイントは、権利者が公正で客観的、且つ信頼性の高い市場調査、ブランド調査結果等を提出することができなかったことにより、消費者の中で当該トレードドレスパッケージと商品との間に既に連結が生じているので、既に「表徴」を構成していると、裁判官に信用、認定してもらうことができなかったことです。よって、市場調査、ブランド調査等が公正で客観的、且つ信頼性があるかどうかが、訴訟における重要なキーポイントになっています。

市場調査報告について上記判決を整理したところ、かつて裁判所による次のような意見があったので、今後の証拠収集のご参考としてご提供致いたします。

１．もしかつて係争商品を使用した消費者を基準として市場調査の対象にすると、一般の消費者の意義と不一致となる（「金莎」事件）。

２．市場調査報告はブランド未提示を前提として、回答者に権利者の商品包装を見たとたんにすぐにどのブランドか分かるかと質問しなければならず、即ち市場調査報告は商品の外観包装をもって商品出所を区別する認定対象の調査でなければならない(「Vita-Mix ミキサー」事件)。

３．二つの商品外観が同一又は類似の使用であるか及び混同しているかの基準は、「異時異地点で隔離して観察する」原則を採用すべきで、もし「同時同地点で合併して観察する」ような審査方法だと、回答者を誘導して、両者の外観が一定の関連を有するとのイメージを生じさせやすいので、客観性に違反する。よって市場調査は実際のアンケートを行う際に、係争商品と競争相手の商品を実

験対照の形で左右に併置してはならない（「金莎」事件、「黒人ハミガキ VS 白人ハミガキ」事件）。

4．商品の類型によって回答者の対象及びその人数を決定しなければならず、もし商品が一般の日用品であれば、その使用者も全国に及ぶので、全国市民の普及性のサンプルを採るのではないか、又はサンプル数があまりにも少なすぎる場合、いずれも信頼性のある市場調査とは認めない（「黒人ハミガキ VS 白人ハミガキ」事件）。

また、公平交易法第 24 条について、目下裁判所の実務見解では、もし権利者が、その商品外観に顕著で独特な識別性があって権利者からの商品であると識別又は連想したりすることができることを証明できないか、相手方に何らかの権利者商品への便乗行為があるか、又は重要な取引情報を積極的に欺瞞又は消極的に隠匿して、故意に消費者を誘導し誤認させて取引行為に従事させたり、又は相手方の行為が権利者の市場上の競争地位に影響するに十分であると証明できないならば、相対人の行為は公平交易法第 24 条に違反しないとしています（最高裁判所 101 台上字第 993 号民事判決、知財裁判所 100 年民公訴字第 5 号民事判決及び 101 年度民公上字第 2 号民事判決を参照）。

以上をまとめますと、現在台湾では公平交易法第 20 条、第 24 条に基づいてトレードドレスに対する保護を獲得する勝訴率がやはり高くないので、もしトレードドレスについて保護を受けようとする場合は、やはり商標権又は意匠権取得の戦略をとらなければなりません。

<u>①公平取引法関連判決</u>

・老舗ブランド「黒人歯磨き粉」が「白人歯磨き粉」の模倣による権利侵害嫌疑を主張して行政訴訟を提起。消費者が白黒区別できるので模倣に当たらないと最高裁判所が判断。

■ハイライト

長年にわたり黒人歯磨き粉が白人歯磨き粉を権利侵害として訴えてきた事件について、最高行政裁判所は不成立と判決し、消費者が両種歯磨き粉ブランドについて識別能力を有していると認定した。

歯磨き粉界の「白黒戦争」が遂に幕を下ろした。老舗ブランド「黒人歯磨き粉」を製造している好來化工公司は、嘉聯公司が製造販売している「白人歯磨き粉」に模倣による権利侵害の嫌疑があるとして行政訴訟を提起していた。十一年もの争いの末、消費者が白黒を明確に区別できるとの、最高裁判所による好來化工敗訴の判決が下され、確定した。

本来、好來化工は裁判所による判決を通じて公平取引委員会を促すことで、白人歯磨き粉の名称、パッケージが消費者に誤認混同を与えることによる期限付き是正命令、過料処分が行なわれるものと目論んでいたが思いがけず敗訴した。これにより黒人歯磨き粉、白人歯磨き粉はこれからも同じ市場で競争してゆくことになる。

黒人歯磨き粉は伝統あるブランドであり、国内の歯磨き粉市場で重要な地位を占めていたが、白人歯磨き粉の出現後は、少なからず市場を奪われ、「白黒戦争」の局面を呈していた。

好來化工は 1997 年公平会に対し、白人歯磨き粉の名称及び商品外観が全て当該公司製造の黒人歯磨き粉を模倣していると告発した。しかし公平会は調査を経て、違法を構成しないと認定した。好來化工がこれを不服として行政訴訟を提起した。

これを受けて裁判所も一度は公平会の認定を取消したが、公平会の審査を経て原議が維持された。好來化工が公平会の二度目の処分を不服として再度訴訟を起こしたところ、台北高等行政裁判所も白人歯磨き粉による権利侵害を認めて好來化工公司勝訴の判決を下した。

その為、公平会が不服として上訴する立場に回り、その後審理裁判所の見解が不一であったので、案件も行きつ戻りつを繰り返した。その後、最終的に好來化工の敗訴と判決された上、最高行政裁判所への上訴も棄却されたので、再度逆転することはできず、判決が確定した。

訴訟の過程では、好來化工が両公司に関する市場調査会社のレポートを提出し、消費者が黒人、白人歯磨き粉をひどく誤認混同しており、ある売場の広告チラシには「黒人、白人同じくよい」と宣伝されていたと証明した。

好來化工によれば、白人歯磨き粉は黒人歯磨き粉の商業的名誉に便乗して、その成果を搾取したので不公平競争を構成したということである。

しかし、最高行政裁判所は黒人歯磨き粉、白人歯磨き粉のパッケージ図案、構想、と全体的なデザインが異なっており、黒人歯磨き粉は帽子を被った人頭図であるのに対し、白人歯磨き粉にはこれがなく、白人のパッケージ文字は横書きで、黒人歯磨き粉は縦書きであると指摘した。

裁判官は、消費者が異なる時間と場所で黒人、白人歯磨き粉を観察しても誤認混同をきたすことはなく、量販店が都合により同類の歯磨き粉を一緒に消費者に提供して比較購入できるようにしたが、このことを以って白人歯磨き粉が便乗したと認定することは出来ないとした。

判決では、白人歯磨き粉が 1989 年から 96 年にかけて巨額の広告費をかけて宣伝していた上に、「白人」が商標登録されてから二十年にもなり、一定の知名度があるので、黒人歯磨き粉とはそれぞれに市場を有していると指摘し、両者の名称に相対性があることを以って消費者が誤認混同すると黒人歯磨き粉が主張することはできないとした。

II 判決内容の要約

基礎データ

最高行政裁判所判決
【裁判番号】99 年度行判字第 28 号
【裁判期日】2010 年 1 月 21 日
【裁判事由】公平取引法

上　訴　人　好來化工股份有限公司
被 上訴 人　行政院公平取引委員会
参　加　人　嘉聯実業股份有限公司

上記当事者間における公平取引法事件につき、上訴人は 2008 年 1 月 17 日台北高等行政裁判所 96 年度訴更一字第 67 号判決について上訴を提起したが、本裁判所は次のように判決する。:

主　文
上訴を棄却する。
上訴審訴訟費用は上訴人の負担とする。

一　事実の要約

上訴人は 1997 年に参加人が製造する「白人歯磨き粉」が上訴人製造の「黒人歯磨き粉」の名称及び商品外観を模倣し、行為時の公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条の規定に違反していると告発した。案件は被上訴人の 1998 年 4 月 21 日付(87)公参字第 8601261-009 号書簡により、被告発人は行為時の公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条規定に違反していない等とされた。上訴人がこれを不服として行政訴訟を提起したところ、本裁判所 89 年度判字第 2549 号判決により再訴願決定、訴願決定及び原処分が取消された。被上訴人は再び審査を行って、2002 年 3 月 5 日公参字第 09100001962 号書簡（以下、原処分と称す）を上訴人に返信し、本件の現有事実証拠に基づいてもやはり被告発人による「白人歯磨き粉」商品の製造販売行為が行為時の公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条規定に違反しているとは認定できないとした。上訴人はこれを不服として訴願を提起したが、棄却されたので行政訴訟を提起した。原審は参加人に被上訴人の訴訟に独立参加するよう命じ、後日次のように 92 年度訴字第 706 号判決を下した。:

「訴願決定及び原処分をともに取消す。被告（即ち本件被上訴人）は、原告（即ち本件上訴人）が参加人が製造する『白人歯磨き粉』が『黒人歯磨き粉』商品の表徴及びパッケージ外観を模倣したので公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条規定に違反したと告発した事件について、本判決の法律見解に基づき別途処分すべきである。」被上訴人はこれを不服として上訴を提起した。本裁判所 96 年度判字第 400 号判決では前審の原判決を破棄し、原審裁判所の審理に差戻すとし、原審もやはり審理後に 96 年度訴更一字第 67 号判決（以下、原判決）を以って上訴人の訴えを棄却したので、上訴人はこれを不服として本件上訴を提起した。

二　両方当事者の請求内容

(一)上訴声明

原処分及び訴願決定を取消す判決を求める。被上訴人は公平取引法第 41 条の規定に従い、参加人に原判決付録 2 頁以下に示されている「白人歯磨き粉」商品パッケージの変更を命じると同時に、公平取引法違反行為について 5 万新台湾ドル以上 2,500 万新台湾ドル以下の過料を科すべきである。

(二)答弁声明

上訴人の訴えを棄却する判決を下すこと。

三　本件の争点

参加人が「白人歯磨き粉」商品を製造販売する行為は、公平取引法第 20 条及び 24 条の規定に違反するのか？

(一)上訴人の主張：判決理由参照

(二)被上訴人の答弁：判決理由参照

四　判決理由の要約

(一)「事業者はその営業において提供する商品又は役務について、次に挙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知されている他人の氏名、商号若しくは社名、商標、商品容器、包装、外観又はその他他人の商品の表徴と同一若しくは類似のものを使用し、他人の商品の表徴と混同誤認を生じさせる行為又は、当該表徴を使用した商品を販売、運送、輸出若しくは輸入する行為」、「本法に別段の規定がある場合を除き、企業はその他取引秩序に影響するに足りる欺瞞又は著しく公正さを欠く行為を行なってはならない。」、「公平取引委員会は本法規定に違反した事業者に対して、期限を定めてその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じ、並

びに 5 万新台湾ドル以上 2,500 万新台湾ドル以下の過料に処すことができる。期限を超えてもなおその行為を停止、改善せず、又はその更正に必要な措置を講じなかったときは、引き続きその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じることができ、またその行為が停止若しくは改善されるか、又はその是正に必要な措置が講じられるまで、回数に応じて連続して 10 万新台湾ドル以上 5 千万新台湾ドル以下の過料に処すことができる。」以上は、公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号、第 24 条、第 41 条でそれぞれ明確に定められている。

(二)公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号で言う表徴とは、ある種の識別力若しくは二次的意義（セカンダリーミーニング）を有する特徴を指し、商品又は役務の出所を表彰することができ、関連事業者若しくは消費者にそれを用いることによって異なる商品若しくは役務を区別させるものである。識別力とは、ある種の特徴が特別顕著で、関連事業者若しくは消費者がその特徴を見ただけで直ちに当該商品がある特定事業者が製造したものだとわかるものである。二次的意義とは、ある識別力を有さない特徴が、長期的に継続使用されたことにより消費者に商品若しくは役務の出所を連想させ、その為に商品若しくは役務の出所の区別を生じさせるもう一つの意義である。同一若しくは類似の使用について、同一とは文字、図形、記号、商品容器、包装、形状若しくはその総合的外観、排列、色使いが完全に同一であることで、類似とは購買者が商品の主要部分に対し普通の注意を払ったときに、誤認混同の虞があることである。ここで言う混同とは、商品の出所に関する誤認や誤信である。即ち他人が事業者について識別力を必要とするか若しくは二次的意義の特徴と同一又は類似したものを使用し、取引相手の商品出所に対する誤認誤信を生じさせるとき、始めて公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号規定違反となる。よってもし事業者が、その営業においてが提供する商品に、関連事業者若しくは消費者が普遍的に認知している他人の商品表徴と同一若しくは類似のものを使用して他人の商品と混同させたときは、上記規定違反として論じることができる。また、もし事業者が他人の商品の外観若しくは表徴を盗用し、積極的に他人の商業的名誉に便乗したか、他人の努力の成果を搾取し、市場での競争効果を妨害したとき、始めて公平取引法第 24 条の取引秩序に影響するに足る明らかに公平を欠いた行為を構成することになる。

(三)商品表徴の判断は、当該商品にデザインの独創性と全体により他の商品と区別できる特徴が存在するかを見るべきであり、商品表徴は全体的な観察に合致しているべきであり、全体パッケージを色、形状、文字等の独立項目に分解して観察することはできない。消費者若しくはその他取引相手による「黒人歯磨き粉」商品の識別は、商標の「黒人」と「白人図」の外、商品全体の外観、正面と裏面にある黒人の文字、白人図及び黄色を主要な特徴としており、単にある色を分割して観察識別するのではない。上訴人は、係争商品のパッケージについて、その基底色が黄色以外に緑色もあり、なお且つその上に黒人文字があり、中間位置には顕著な白黒二色の帽子を被った人頭図があり、その下方には「歯を丈夫、清潔、清涼に」若しくは「スーパーフッ素」、「天然ミント」等の文字の記載があると述べているが、つまり、当該商品のパッケージ図案は多くの色、図案及び文字等の組合わせで成り立っており、単なる黄色を商品パッケージに使用したのではないことがわかる。よって上訴人が主張しているような単に「黒人歯磨き粉」商品が使用した黄色の基底色によって、単独に関連事業者若しくは消費者に普遍的に認知されている表徴を形成しているとは認定し難い。また、上訴人が広告量等の販売促進資料を提出したが、全て黒人歯磨き粉商品の全体的外観を以って訴求しているので、当該商品のパッケージに使用している黄色の基底色が既に関連事業者若しくは消費者が普遍的に認知している表徴であるとすることはできない。さらに、上訴人が販売している歯磨き粉のパッケージには多種の異なるデザイン、例え

ば白黒緑色のパッケージ及び単一の深黄色基底色パッケージ等があるので、消費者が上訴人の商品出所を識別する際、単に黄色で区別しているわけではない。即ち、やはり黄色の基底色が単独で関連事業者若しくは消費者が普遍的に認知している表徴を形成すると認定できるに足る具体的な事実証拠はない。

(四)本件原判決は上訴人が提出した証拠に基づき、参加人が製造する「白人歯磨き粉」について、上訴人が製造する「黒人歯磨き粉」の名称及び商品外観を模倣してはおらず、また行為時の公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条規定にも違反していないと認定したが、既にその理由を詳述しており、その認定事実と適用法についても不適切なところはない。

(五)以上の論述を纏めると、原判決を調べてみても判決に法規の不適用や不適切な適用、及び判決理由の矛盾等法令違反の状況はなく、その適用した法規と当該案件で適用すべき現行法規にも違背していないので、原判決に法令違反の事情はないと言える。上訴論旨は原判決の誤りを指摘して破棄を求めたが、理由があるとは認め難く棄却すべきである。
以上から、本件上訴には理由がないと論結する。行政訴訟法第 255 条第 1 項、第 98 条第 1 項前段に従い主文のとおりの判決とする。

2010 年 1 月 21 日
最高行政裁判所第五法廷
審判長裁判官 鄭 忠 仁
裁判官 張 瓊 文
裁判官 黄 秋 鴻
裁判官 呉 東 都
裁判官 陳 金 圍

Attorneys-at-Law

②公平取引法関連判決

・茂嘉公司による商品外観特徴盗用事件　アップル社が一部勝訴

1.台北高等行政法院判決
▲判決番号：96 年度訴字第 998 号
▲案件摘要：公平交易法
▲裁判期日：1997 年 12 月 20 日
▲関連法律：公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号、第 24 条

2.
原　　告：米国・アップル（APPLE INC.）
　　（元名称　米国・アップルコンピューター）
被　　告　行政院公平交易委員会
代 表 人　湯金全（主任委員）
訴訟代理人　丙〇〇
　　丁〇〇
參 加 人　茂嘉科技股份有限公司

3.
3-1 主　文
訴願（不服申立て）に対する決定及び原処分の内、参加人が製造している「Super Tangent」商品外観が公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条規定に違反したと原告が申告したことに関する部分は、すべて取消す。
被告は、参加人が製造している「Super Tangent」商品外観が公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条規定に違反したと原告が申告した事件について、本判決の法律見解に基づき、別途適法な処分をすべきである。
原告のその他の訴は棄却する。
訴訟費用は被告が二分の一を負担し、その他を原告が負担すること。
3-2 事　実
（1）原告（元名称米国・アップルコンピューター、その後米国・アップルと合併し、名称を米国. アップルと改めた）は台湾国際専利法律事務所に委託し、2005 年 7 月 28 日に被告に参加人が製造販売していた「Super Tangent」、「Top Tangent」及び「EZ Tangent」商品の外観デザインが原告「iPod Shuffle」商品の外観特徴を盗用したものであり、関連事業者又は消費者を混同誤認させる虞があるので、公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号及第 24 条規定に違反した等と申告した。
（2）被告は 2006 年 10 月 13 日公法字第 0000000000 号書簡で原告に返信し、その中で以下のように指摘した。当該案件は被告 2006 年 10 月 12 日第 779 次委員会議で決議され、原告が主張する長方形デザインは商品慣用の形状であり、円形のタッチパネル式インターフェイスも実用機能性形状であり、市場でも類似した商品があり、これら機能性外観は商品供給元を表徴しないので、公平交易法で言う表徴ではなく、双方の商品「Top Tangent」、「EZTangent」及び「iPod Shuffle」のパッケージデザインの色、正面主要部分及び全体外観を比較しても、異なっており、供給元を混同させることはない。「Super Tangent」商品は外観正面、背面、色彩、使用方式に於いて、原告「iPod Shuffle 」とは異なっており、更に一般 iPod 使用者は原告商品の商標図案、商品特徴等を詳細に知っており、なお且つ MP3 Player 消費者の注意力も一般消費者より高く、当該商品の外観は混同を招く虞がない。また、「Super Tangent」と参加人がドイツハーノヴァーの展示会に出品し

た「SuperShuffle」とは別のものである。つまり、参加人が製造販売していた「Super Tangent」、「Top Tangent」及び「EZ Tangent 」商品は、現有事実証拠に基づいても公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条規定違反とは認定しがたい。しかし、争議を終結させる為、既に別途書簡で参加人に注意した。しかし、原告はこれを不服として訴願（不服申立て）を提起し決定により棄却されたので、本裁判所に行政訴訟を提起した。

3-3 理　由

（１）参加人が製造した「Top Tangent」及び「EZ Tangent」商品の長方形形体及び円形五方向タッチパネル式インターフェイス（以下、円形五方向キーと呼ぶ）は、原告「iPod Shuffle」商品に似ているが、その配置にはモニターがあり、これは原告「iPod Shuffle」にはなく、明らかに異なっている。なお且つ通常の注意をすれば、混同の可能性はないので、公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号規定違反の要件に該当するとは言えない。

（２）また、参加人がドイツハーノヴァーの展示会に出品した「Super Shuffle」商品（原処分ファイルの被告審議案件添付 3 参照）の外観表徴は、原告「iPod Shuffle」商品外観表徴と完全に同一であるものの、参加人製造の「Top Tangent」及び「EZ Tangent」商品にはモニター外観表徴があり、明らかに異なっている。つまり、参加人製造の「Top　Tangent」及び「EZ Tangent」商品がドイツハーノヴァーの展示会に出品した「Super Shuffle」商品の延長であり、また原告「iPod Shuffle」商品を高度に盗用したり、又は積極的に原告の商業的名誉に便乗して公平交易法第 24 条規定に違反したとは認定しがたい。

3-3 判決内容及び理由摘要

（１）原告「iPod Shuffle」商品の単純な長方形形体、又は単純な円形五方向キー、は当該商品の表徴を構成していないが、その全体を連合した外観は公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号所定の「表徴」である。公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号の保護する商品表徴、そして被告が公平交易法第 20 条案件の処理原則第 4 点、第 7 点、第 8 点、第 9 点に依拠して提示した単純な商品慣用形状、又は単純実用機能を有している機能性形状についての見解からすると、それぞれは商品又は供給元を表彰する機能を有していないので、公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号所定の「表徴」ではない。但し、商品全体の連合した外観は特別顕著であり、関連事業者又は消費者にそれが商品を表徴するものだと認識させるに足るものであり、これによって他人の商品又は役務と区別できるものなので、やはり公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号が保護する「表徴」だと認定すべきである。如何なる実体商品も材質の如何を問わず、販売する時は、全て一定の形状及び外観があり、即ち当該商品が人に使用されたり、運送又は納品しやすいという実用性と機能性の目的の為に存在するが、だからと言って製造者の精進及び商品美化の為の外観改良の努力が消されてなくなるわけではない。単純にある種の実用性又は機能性要求を満たす商品形状が保護を受けないのを除き、もしその全体の連合した外観に当該商品に識別力または二次的意義特徴を具有させるものならば、それは即ち単純な実用性又は機能の要求により存在する商品形状及び外観ではなく、公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号の保護を受けないと軽率に認定することはできない。原告「iPod Shuffle」商品の純白の色彩デザイン、長方形形体及び円形五方向キーの全体構成の連合した外観は特別顕著で、特に当該商品の供給元を識別する重要なイメージであり、単純な機能又は功能性のニーズにより存在している形状ではなく、その全体の連合は特別顕著な為に原告が供給し販売している商品だと識別することができる。従って、その全体外観について既に公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号で定める表徴であり、保護を受けるべきだと認めるべきであり、実用性又は機能性も有するからそれと異なるということではない。本件被告が原告「iPod

Shuffle」商品について、当該商品を連合して全体的な観察をせずに、個別部分に分解して個々に観察し、軽率に原告「iPod Shuffle」商品外観が公平交易法第20条第1項第1号所定の「表徴」ではないと認定したことには、まだ斟酌の余地があると言える。

（2）なお且つ公平交易法第20条第1項第1号の「関連事業者又は消費者」とは、当該商品又は役務について販売、購入等取引き関係が発生する可能性がある者であり、単に案件関連商品の使用に慣れている者にとって、まだ商品を使用していない「潜在」取引相手であるというだけでなく、上記条項の関連消費者にも属するはずである。よって、被告は普通の知識経験を持つ関連事業者又は消費者の普通の注意力を以って案件関連商品の外観表徴について混同があるか否かを判断するべきである。

（3）参加人「Super Tangent」商品正面表示の「LUXPRO」は、L、U、X、P、R、O等6個の英文字で構成されており、参加人が登録を許可された商標図案（本裁判所ファイル227、228Ｐの参証一、二）は、引き伸ばされた「L」及び稲妻形状の「X」、とＵ、P、R、O等英文字で構成されていて、即ち参加人「Super Tangent」商品正面にはその登録が許可された商標図案を使用していない。なお且つ「LUXPRO」の「LUX」は上等、華美の意味が隠されており、「PRO」には前、先行の意味が隠されており、人に深い印象を与え、明らかに消費者に当該商品が上等で先行した製品であると暗示しているので、参加人が登録を許可された商標図案と関連性があると連想させることは難しく、つまり消費者は「LUXPRO」文字から当該商品が参加人が製造した商品だと知ることができず、原告「iPod Shuffle」商品と区別することができないことから、即ち案件関連商品に混同の虞がないとは認定し難い。

（4）この外、原告「iPod Shuffle」商品と参加人「Super Tangent」商品にはどちらも円形五方向キーがあり、その形状に細微な差異があったとしても、やはり円形五方向キーが当該2商品の主要部分であるという認定には影響しない。

（5）また、原告「iPod Shuffle」商品背面に表示されている欠けたリンゴ図案及びiPod商標と、参加人「Super Tangent」商品背面表示のSuper Tangentは販売時にパッケージにより覆われるので、普通の知識経験を有する関連消費者が普通の注意を以って見ても商品背面を見ることができず、その差異性を知ることができない。なお且つ当該部分は被告が案件関連商品の表徴と認定しておらず、被告がこれを以って案件関連商品が混同を構成したか否かを判断したことには、斟酌の余地がある。

（6）また原告は、参加人の「Super Tangent」商品が純白デザインで、原告「iPod Shuffle」商品の純白デザインと同一であり、参加人に別途黒、赤2タイプがあったとしても、上記純白デザインの案件関連商品に混同の虞がある判断に影響しないと述べた。

（7）案件関連商品の使用方法は前述のとおりで、原告「iPod Shuffle」商品の全体の連合した外観が当該商品に既に識別性と二次的意義特徴を具有させていることに影響はなく、被告がこれに依って案件関連商品に混同の虞があるか否かを判断していることは、信用できない。

（8）参加人がドイツハーノヴァー展示会に出品した「Super Shuffle」商品は、本件で原告が申告した商品ではないが、その長方形体、円形五方向キーの設計排列及び白色デザインの全体外観がいずれも原告「iPod Shuffle」商品と完全に同一であり、なお且つ当該商品が原告「iPod Shuffle」商品名称に似た「Super Suffle」文字を使用していることから、ドイツ及び我国メディアも原告商品宣伝方法を模倣していると批判し、参加人代表者も当該公司の「 知名度が低いので、アップルiPod Shuffleを利用した」等と述べている上、（原処分ファイル審議案添付39、

40 参照）参加人がドイツハーノヴァー展示会に出品した「Super Shuffle」商品外観を見ると、正面「LUXPRO」文字と円形五方向キーに微妙な差異がある外は、その他規格全て後日製造した係争「Super Tangent」商品と同一である。従って、被告が事後参加人がその製品名を「Super Tangent」と改称したこと及びその正面キーを改めて円形十字キーの五方向キーにして「LUXPRO」と表示したこと（その使用方法は参加人が登録許可された商標図案ではない）等を理由に、軽率に係争参加人「Super Tangent」商品が積極的に原告の商業的名誉に便乗したり、又は原告の努力成果を搾取した事情はないと認定したことは、明らかに参加人による上記のような積極的な模倣の便乗過程、意図及び関連行為を見逃している。

（９）以上をまとめると、被告が係争書簡で、原告が申告した参加人製造の「Super Tangent」商品外観は公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条規定に違反していないとしたことには疑いがないこともなく、訴願（不服申立て）決定が原処分上記違法部分について訂正していないことには、討論の余地がある。即ち原告による当該部分の訴願決定及び原処分の取消しの訴えには、理由があり、許可されるべきである。参加人「Super Tangent」商品外観が公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条の規定に違反しているか否かは、被告の調査認定でもその事実証拠がまだ明確になっていない。つまり原告が被告に対し、参加人「Super Tangent」商品が公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条に違反するとの処分をするよう訴えた部分については、まだ全部に理由があるという程度に達していない。上記規定に基づき、原告が参加人製造の「Super Tangent」商品外観が公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条規定に違反すると申告した事件について、被告に本判決の法律見解に基づき別途適法な処分をするよう命じる。

<u>③公平取引法関連判決</u>

・混同誤認と高度模倣の主張が却下された事案

■ハイライト

公平取引法第 20 条及び第 24 条の関係から見れば、事業者が、その営業所で提供する商品又は役務が同法第 20 条に掲げる各号の事由に該当しなくても、事業者は営業競争の手段として、他人の名声に便乗したり、他人の商品の外観又は表彰を不正に模倣したりしたとき、他人の努力の成果を搾取した行為となり、商標競争の倫理に反する不正競争行為に該当し、市場における効能の競争の抑制及び妨害を構成することから、他人が実際に侵害を受けたことを要しないことは明らかである。

次に、商品の外観設計が公平取引法第 24 条に違反するかどうかについては、商品の外観全体が高度模倣を構成するかどうかを審査の重点に置く。高度模倣を構成するかどうかを判断するにあたっては、商品の外観全体を全般的に観察すべきであり、商品の外観、形状、色等の各部分だけとか、それとも商品の商標の一部又は中国語、英語の説明文字を照合し、区分して比較観察するだけではなく、全般的に比較観察したうえ、係争二商品の容器、色、シール又は構図設計が酷似しているので、上訴人が告発人の商品表彰を高度に模倣し、他人が努力し、享有すべき商業利益を不当に搾取し、市場における効能の競争を妨害したと認定に足りるものである。上告人は、その瓶の形状又はシールについて、業界の慣習による設計概念又は通念による意思表示をしたにすぎず、高度模倣原則に合致しないと主張したことは、信用に足りぬものである。

裁判番号：94 年判字第 2032 号
事件摘要：公平交易法
裁判期日：2005 年 12 月 29 日

資料元：司法院
関連法律：行政訴訟法第 255、98 条（1998､10、28）
公平取引法第 20、24、41 条（2002 年 2 月 6 日版）

最高行政法院判決
上告人　台湾妙〇〇股份有限公司
被上告人　行政院公平交易委員会

主文
上告を棄却する。
上告審の訴訟費用は、上告人の負担とする。

判決要約
１、本院で調べたところ、公平交易法第 20 条及び 24 条の関係から見れば、事業者がその営業所で提供する商品又は役務が、たとえ同法第 20 条各項事由に該当しなくても、もし事業者がその営業手段として他人の信用に便乗したり、他人の商品外観を不正に模倣したりした行為があれば、他人の努力の成果を搾取した行為となり、商業競争の倫理に反する不正競争行為に該当し、市場における効能競争の抑制及び妨害を構成することから、他人が実際に侵害を受けたことを要しないことは明らかである。
２、次に、商品の外観設計が公平交易法第 24 条に違反するかどうかを審査する際には商品の外観全体の高度模倣が構成するかどうかを重点に置くことにし、また、判断するにあたっては、商品の外観全体を全般的に観察すべきであり、商品の外観、形状、色等の各部分だけとか、それとも商品の商標の一部又は中国語、英語文字を区分けして比較観察するだけではない。調べた結果、原判決では、上告人の「快速疏通劑」商品の外観は、荘〇公司の「快速通楽」商品の外観と同じく、赤色の一体型取手付プラスチック瓶、紺色スクリューキャップを使用し、正面のシールに瓶の流線型図面、その上に黄色赤枠放射図を使用していて、紺色の下地を使用していて、関係人が使用している黒色と差異がある以外は、その排列位置は全て荘〇公司の設計を模倣していて、その上にある文字説明については、細部の髑髏及び商品に強アルカリ性を有する注意文字の位置が関係人のと異なっているのを除き、上告人が黄色赤枠放射図に使用する黒色方形字体の「超濃度強力新配方」及びその上側の「MAGIC　AMAH」赤色小文字、シールの真中にある赤色方形字体「快速疏通剤」、シールの右下側にある黄色方形字体「不侵蝕管路」及び白色方形字体「馬桶､水管均適用」等は、荘〇公司が黄色赤枠放射図に使用する黒色方形字体の「超高濃度強力配方」､その上側の赤色小文字「荘〇　Johnson」､シールの真中にある赤色方形字体「快速 Drano」、シール右下側の黄色方形字体「不侵蝕水管」及び白色方形字体「馬桶､水管均適用」等の色、字体、意味、排列などはすべて関係人のと同一又は類似している；又上告人の「妙〇〇及び水管図」に使用している赤色及び正面シールの表示位置は、関係人の「通楽及び水管図」と同一である；上告人の「快速疏通剤」商品の背面シールに紺色の下地が関係人が使用している黒色と差異があるだけで、シールの形状、色彩、説明文字及び図案の排列順序などは､「快速通楽」商品と類似し、全体的に比較観察した際、係争二商品の容器、色、シール及び構図設計は極めて類似しているので、上告人は告発人である荘〇公司の前記商品の表彰を高度に模倣したものと認定するに足りるもので、他人が努力し、享有すべき商業上の利益を搾取し、市場における効能競争を障害し、上告人による製品の瓶又はシールは、業者慣習の設計観念又は通念による意思表示だけのもので、高度模倣原則と合致しないとした上告人の

主張は、信用に足りぬものである。

３、更に調査したところ、荘〇公司による製造、販売の通楽シリーズ製品は、各アイテムに対する酸性洗剤の効能及び類別について、前後にわたり、「馬桶通楽」、「浴室通楽」、「快速通楽」等の製品を発売し、その正面シールに「瓶状流線型、上側に黄色赤枠放射図、赤色通楽及び水管図」の排列配置図形を使用し、また商標登録を出願し、商標権を取得していることは、当該商標図形設計に顕著性及び独特性を有することが立証でき、商品の出所を表彰するに足りるものである。また、荘〇公司は、当該「快速通楽」商品に対して、1995 年、1996 年、1998 年にそれぞれ広告費に計 NT$16,397,000 元を投下していて、ここ五年来の売上げが計 885,000 余本を数え、売上金額が 100,000,000 元を超えていて、原審で検証を行った際に当該「快速通楽」の広告ビデオを再生したところ、ファイルに付されている荘〇公司の「快速通楽」の商品外観の写真とが類似していたほか、潤利公司が原審に送付した快速通楽のメディア広告放映回数ランキング、広告ビデオ及び 1997 年から 2001 年かけての「快速通楽」売上げリストが裏付けとして立証できるほか、「快速通楽」は荘〇公司の関連通楽シリーズ製品であることは消費者に周知され、製品の前記赤色一体型取手付プラスチック瓶及びそのシール等の商品外観は、消費者が当該商品を識別する表彰になる。

４、上告人は、荘〇公司の広告が消費者にイメージさせるのはその登録した「通楽」「Drano」商標及び「荘〇」会社だけであり、製品外観の瓶、色、シールなどには及ばないとした主張は、信用に足りぬものである。

係争二商品の市場シェア率の増加及び減少と、上告人が他人の商品外観を高度に模倣したり、積極的に他人の商業上の信用に便乗したりした不法行為の認定とは直接の関係がなく、更に商品の市場シェア率に影響する理由が数多くあり、上告人は、荘臣公司の「快速通楽」の 90 年市場シェア率が成長したが、逆に「妙〇〇快速通楽剤」の市場シェア率がこのために成長していないので、関係人の商業上の信用に便乗したことがなく、その努力の成果を搾取したこともないとした主張は誤解である。

５、最後に、原処分は、前項の不法行為を停止するよう上告人に命じたもので、つまり上訴人が前記の不法商品を販売してはならず、もし同一の不法行為を犯したとき、被上告人は、公平交易法第 41 条後段に基づき重く処断されることになる。これに対して、上告人は、すでに「妙〇〇快速疏通楽」旧包装の使用を停止したのに、原処分ではなおその停止を求めたことは、比例原則に違反する云々と主張したことは、原処分及び規制法律の趣旨の誤解であることが明らかである。

６、上告人が日盛眼鏡行事件を例にしてあげているが、それと上告人が違反し、責任を負うべき行為とは同一ではなく、前者は高度に模倣し、商業上の信用に便乗したり他人の努力の成果を搾取したりした行為であり、後者は不実の広告をした行為であり、二者の行為評価が同一であるとは言い難く、上告人にとって有利な認定として引用され難いことは言うまでもないので、併せて説明する。原審では、前記の事実を審査した上、原決定及び原処分を維持し、上告人の訴えを棄却したことは、誤りがない。上告の趣旨で、原判決に誤りがあり、破棄するようにとの前言を繰り返して指摘したことは、理由があるとは認められ難いので、棄却されるべきである。

二、台湾知財実務に関するTIPO（台湾知的財産局）への質問事項
＊TIPOの公式回答は中文バージョンのみ

2014年6月6日

【特許】

Q1-1.　特許優先権主張と年金納付に関する期限遅延後の救済措置―

2011年台湾専利法改正では、
（i）故意によらずに特許出願時に優先権主張をしなかった又は所定の期間内に優先権証明書を提出しなかったことにより優先権を主張しなかったとみなす場合；
（ii）期限内に年金納付しなかったために専利権を失った場合；
に、権利の回復が認められるようになりましたが、その要件と適用件数をそれぞれ教えて下さい。

日本では優先権主張に対する権利の回復手段はありませんが、年金不納については所定の要件を満たし、かつ、年金支払期間の経過後６ヶ月以内に所定の手続を行うことにより救済が認められております。なお、年金納付の期間徒過後の救済要件については、2012年4月1日より「その責めに帰することができない理由」から「正当な理由」に緩和されました。

【回答：TIPLO日本特許出願部部長范廣靖】

（ｉ）：特許、実用新案出願における優先権証明書の提出期限は最初の優先日より16ヶ月（意匠出願の場合は10ヶ月）以内です。この期限内に優先権証明書を提出しなかった場合、優先権の主張は無効となり、権利の回復は不可です。

優先権主張を伴う出願について、出願時の願書に優先権を主張することを記載し、優先権主張の基礎である基礎出願の番号、出願日、第一国の国名を願書に記載しなければなりませんが、出願時に願書に優先権主張のことを記載しなかった場合、又は出願日、出願国を記載しなかった場合、優先権を主張していないと見なされます。この優先権主張の権利を回復する場合、最初の優先日より16ヶ月（意匠出願の場合は10ヶ月）以内に優先権主張の権利回復手続きを行うと同時に権利回復手数料を納付し、優先権主張に必要な書類及び記載を補完しなければなりません。この制度は件数に対する制限はございません。

（ⅱ）：特許査定を受けた後、3ヶ月以内に特許証料と1年目の特許料を納付すれば特許権が与えられます。この3ヶ月以内に納付しなかった場合、特許権が与えられないこととなります。なお、出願人が非故意によって設定登録料を納付しなかった場合、上記の3ヶ月期限満了後6ヶ月以内に特許証書料と2倍の1年目の年金を納付することにより特許権が与えられることとなります。

２年目以後の特許料について、納付しようとする年分の前年以前に特許料を納付しなければなりません。期限内に納付しなかった場合、期限満了後６ヶ月以内の追納期間中に当該年分の特許料及び割増特許料を納付すれば権利を存続することができます。割増特許料は元来の納付期限より１ヶ月遅れることにより20%の割増特許料を納付し、最高は当該年分の特許料と同額になります。

追納期間内に特許料を納付しなかった場合、特許権は元来納付した年分の満了日後消滅することとなります。なお、特許権者が非故意によって追納期間内に納付しなかった場合、追納期間満了後１年以内であれば当該年分の特許料の3倍額を納付すれば、

特許権を存続することができます。

従いまして、2 年目以後の特許料納付について従来の納付期限満了後 1 年 6 ヶ月以内であれば、割増特許料または 3 倍額の特許料の納付により特許権を存続することができます。この権利回復の制度は件数に対する制限はございません。

TIPO による回答

【法務室】(請參閱投影片 P1-P3)

如同日方所理解的，2013 年起施行的專利法導入復權之規定，使得非因故意未於在法定期間內為一定行為、並因此喪失權利的申請人或權利人，可以在一定期間內提出復權的申請，並補行原來應該踐行的行為，來回復其權利。這是復權制度的基本要件。

詳細來說，在優先權的部分，除了在申請時同時未主張優先權外，申請人有主張優先權，但未在申請時同時聲明第 1 次申請日或受理該申請案的國家或 WTO 會員，會被視為未主張優先權。回復優先權主張的期限是最早優先權日後 16 個月內。因此，復權的申請人可在此期間內，提出回復優先權主張的申請書、繳納申請費(新台幣 2000 元)，並履行之前應做而未做的行為。新法施行以來此類案件有 83 件。

在繳納年費的部分，有兩項復權的規定。首先，申請人應該在核准審定書送達後 3 個月內繳納證書費以及第 1 年年費；申請人如果未按時繳費，TIPO 便不會進行專利公告。不過，此時申請人享有 6 個月的復權期間，在 6 個月期間內，申請人可以補繳證書費及兩倍的第 1 年年費，則 TIPO 將會公告其專利。新法施行以來此類案件有 518 件。

其次，對於第 2 年以後的年費，在繳納期間到期之後 6 個月內，專利權人仍得繳納年費，但每逾期一個月，須多繳納原來應繳年費的 20%，最高加繳到原來應繳數額的 1 倍。專利權人沒有在此 6 個月期間內補繳年費的話，專利權將溯及原來繳納期間到期後消滅。這部分的復權期間是自前述 6 個月期間屆滿後起算 1 年。在此 1 年期間，專利權人可以繳納原來應繳年費的 3 倍，申請回復專利權。新法施行以來此類案件有 547 件。

Q1-2.　特許と実用新案の同時二重出願制度の実態―

2013 年台湾専利法改正では、同一の発明について特許出願と実用新案登録出願を同日に行う重複出願制度が採用されましたが、その制度概要を教えて下さい。

日本には重複出願制度が無いため、同一発明について同日に特許と実用新案を出願すると先後願により拒絶されます。

【回答：TIPLO 日本特許出願部部長范廣靖】

2013 年 1 月 1 日施行の改正法に対して 2013 年 6 月 13 日付で再改正し、この 6 月 13 日の改正法の一部は重複出願に関する改正です。2013 年 6 月 13 日の改正法により、同一出願人は同一発明について同日に特許と実用新案の両方に出願することができますが、出願時、特許出願と実用新案出願のそれぞれの願書に重複出願したことを声明しなければなりません。いずれかの一方の願書のみに記載した場合、特許出願には拒絶査定が下されることとなります。

台湾では、実用新案出願に対しては形式審査のみを行い、実体審査を行いません。

形式審査を通れば、登録査定の処分が下され、登録料を納付すれば登録権が与えられることとなります。一方特許出願は審査請求制度であって、実体審査の請求を受けて始めて審査を行うこととなります。従いまして、重複出願の場合、実用新案出願は先に登録され、通常半年ほどで登録され、実用新案権も公告日より発生します。特許出願について拒絶理由がなければ、審査官から特許と実用新案のいずれかを選択するよう期間を指定して命じます。出願人が特許を選択して実用新案を放棄する場合、特許出願が特許査定を受け、出願人が証書料及び1年目の年金を納付すれば特許権が与えられ、特許権は特許公告日より発生し、実用新案権は特許権の発生日で中止となります。従いまして、実用新案権と特許権は継続しています。但し、特許権が発生するまで実用新案権を維持しなければなりません。

TIPOによる回答

【法務室】(請參閱投影片 P4)

根據2013年6月13日起施行的專利法第32條，同一人對於相同創作於同日提出發明及新型專利之申請案，並且在兩個申請書上均有聲明對於該創作同時有提出另一件申請案，則當申請人已取得新型專利權，且其發明專利申請案亦已符合其他專利要件時，TIPO會通知申請人在其新型專利及發明專利之間選擇其一；如果申請人選擇新型專利，則其發明專利申請案會被核駁；如果申請人選擇發明專利，則新型專利會自發明專利公告日起消滅。也就是說，申請人對於此創作，在前階段可以享有新型專利權的保護，在後階段則以發明專利權保護，形成一種以兩個權利接續保護的狀態，因此這個制度也稱為權利接續制。

細部要件重點說明如下：

一、所謂同日申請，指申請日為同日。而相同創作的判斷上，只要發明專利申請案與新型專利申請案有一個請求項相同即可構成。

二、為了避免重複專利，申請人應該於申請時在兩個申請案都為聲明，並且在TIPO指定的選擇期間內做出選擇。如果申請人沒有分別聲明或者沒有按時擇一，則發明專利申請案會被核駁。

三、為了避免落入公共領域的技術又回歸私人所有，如果在發明專利審定前，新型專利權已消滅的話，發明專利同樣會被核駁。實務上為了實現此法理，TIPO會在通知申請人選擇新型專利或發明專利時、發明專利核准審定時，以及發明專利公告時等三個時間點查核新型專利權是否存在。

另外，前述制度適用於2013年6月13日之後提出的專利申請案。如果這類案件在2013年6月13日以前提出，則依據當時的法律，申請人雖不用於申請時分別聲明有兩件申請案，但是其選擇發明專利時，新型專利權會視為自始不存在。

Q1-3. 台湾に於ける特許出願料金減免制度について―

台湾における料金減免制度（特に中小企業の要件）について教えて下さい。

日本では2014年4月1日から、下記の要件を満たす企業については、審査請求料、国際出願手数料等が1/3となる制度が導入されました。

a. 小規模の個人事業主（従業員20人以下（商業又はサービス業は5人以下））

b. 事業開始後 10 年未満の個人事業主
c. 小規模企業（法人）（従業員 20 人以下（商業又はサービス業は 5 人以下））
d. 設立後 10 年未満で資本金 3 億円以下の法人
※c 及び d については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。

【回答：TIPLO 日本特許出願部部長范廣靖】

台湾では次の三つ状況に限って手数料が減額されます。

（1）特許、実用新案及び意匠の 1 年目から 6 年目までの特許料について次の資格を有する出願人であれば、減額を請求することができます。

a、出願人は自然人、学校又は中小企業である。

b、共同出願の場合、全ての出願人は自然人、学校又は中小企業でなければなりません。

c、中小企業とは次の条件のいずれかに該当するものである。

1、製造業、建築業、鉱業などについて資本金は NT$ 80,000,000 以下である。

2、農林水産業、水道電気燃料業、商業、運輸業、金融、通信業、工商業のサービス業者などについて資本金が NT$ 100,000,000 以下である。

減額される台湾特許庁手数料の額は次の通りです。
1 年目から 3 年目までの特許料は NT$ 800 減額、4 年目から 6 年目までの特許料は NT$ 1,200 減額されることとなります。

（2）電子出願の場合、出願の手数料は NT$ 600 減額されます。

（3）英語以外の外国語書面で出願する場合、出願願書において発明者氏名、出願人氏名、住所、代表者氏名を英語で記載し、且つ、英語の要約書及び英語の発明名称を提出する場合、出願の手数料は NT$ 800 減額されます。

TIPO による回答

【專利一組】

一、臺灣專利申請費用及請求審查費用均無減免規定。臺灣目前發明專利申請費為 3,500 元/件；實體審查基本費(項數在 10 項以內及頁數合計在 50 頁以下者)為 7,000 元/件(加項費 800 元/項)。相對於日本發明專利申請費 15,000 日圓/件，實體審查基本費 118,000 日圓/件(加項費 4,000 日圓/項)，臺灣專利申請費用誠屬實惠。

二、專利年費則設有減收制度，詳細說明如下：

(一) 專利權人為自然人、學校或中小企業者，得減收其專利年費，另專利權人為自然人且無資力繳納專利年費者，則得申請免收其專利年費。

(二) 依專利年費減免辦法第 2 條規定，外國企業申請減收專利年費者，應符合中小企業認定標準第 2 條第 1 項規定之標準。該標準說明如下：

1、 製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺幣八千萬元以下者。

2、 除前款規定外之其他行業前一年營業額在新臺幣一億元以下者。

(三) 2013 年日本申請案適用中小企業年費減免優惠者，共有 113 家日本企業，減免件數為 146 件。

Q1-4.　台湾に於ける特許無効審判の理由と証拠の変更と補正について—

台湾では無効審判請求後1箇月以内に無効審判理由及び証拠を補充することが可能とされており、審決前に提出された証拠も参酌しなければならないとされています（専利法 73 条）。無効審判請求後にどの程度の証拠を提出することができるのか（例えば、主引例を差し替えることができるのか）、無効審判理由をどの程度変更することができるか（例えば、根拠条文の異なる無効理由を追加することができるのか）を教えて下さい。

日本では請求の理由の要旨変更（実質的な変更）は許されておらず、証拠の追加も補充的な範囲に限定されています（特許法 131 条の 2）。

【回答：TIPLO 行政救済部弁護士・専利師廖文慈】

台湾の実務上、知財局は審決前に提出された証拠または理由について、受理します。但し確かに無効審判請求人は審決前に理由及び証拠を補充することができますが、特許権者の答弁権に基づき、無効審判請求人が毎回提出した無効審判請求理由及び証拠について、知財局は答弁のために特許権者に送付しなければなりません。もし、無効審判請求人が再三理由を補充した場合、審理を遅延させる可能性がありますので、改正特許法在第 74 条第 3 項に、「無効審判の請求人が補充した理由又は証拠が審理を遅延させるおそれがあり、又はその事証が既に明確である場合、特許主務機関は直ちに審理を行うことができる。」という条文が追加されています。この規定は無効審判請求人の補充の理由または証拠を斟酌せずに、審理できる職権を特許主務機関に与えています。

但し、特許主務機関がもし「審理を遅延させるおそれがある」として無効審判請求人が提出した新証拠について斟酌しなかった場合、無効審判請求人は知的財産案件審理法第33条規定により、行政訴訟段階において新証拠を提出することができますが、無効審判請求理由部分については追加することができません。（知的財産案件審理法第 33 条で、商標登録の取消し、無効、或いは専利権（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、同一の取消し又は無効理由について提出した新たな証拠につき、知的財産裁判所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。）

TIPO による回答

【專利三組】

我國舉發新制為明確界定舉發範圍，於專利法明文增訂舉發聲明規定，舉發聲明應於舉發申請書中載明，其係表明舉發人請求撤銷之請求項次，且舉發聲明於舉發提起後即不得變更或追加，僅得縮減。

至於舉發理由和證據應與舉發聲明一致，舉發後所提補充理由和證據，只要在舉發聲明範圍內，舉發補充理由內容及引證之變換並無限制。

惟舉發人嗣後如須再補充理由或證據，固然原則上應於舉發後 1 個月內為之，但為讓舉發人充分陳述意見，於舉發審定前補充理由或證據者，仍應予以審酌。(專利法第 73 條第 4 項)

另舉發人須於每次補充新理由或新證據時，額外繳交規費 2,000 元。(專利法規費收費辦法第 2 條第 1 項第 14 款)

Q1-5.　台湾特許出願に関する PPH の実施実態について―

台湾では日本出願に基づく PPH(Patent Prosecution Highway)試行プログラムが 2012 年 5 月 1 日から 2 年間行われましたが、今後 PPH が継続されるかについて情報がありましたら教えて下さい。

【回答：TIPLO 日本特許出願部部長范廣靖】

2012 年 5 月 1 日から 2 年間日台間 PPH プログラムが試行されて、今年の 4 月 30 日で試行期間満了しましたが、2 年間で 862 件の請求があり、特許査定率は 94%、PPH 請求の書類が完備してから最初の審査意見通知書が発行される平均期日は 1.9 ヶ月、通常の審査を受ける案件の平均期日は 30 ヶ月、査定書が下されるまでには 4 ヶ月掛かり、通常の審査を受ける案件の平均期日は 39.8 ヶ月となっています。試行の結果が良かったので、その申請要件をさらに緩和し、対象案件を拡大した PPH MOTTAINAI 試行プログラムを 2014 年 5 月 1 日から施行期間を 3 年間として開始しました。

PPH MOTTAINAI 試行プログラムの内容を説明致します。従来の PPH では、第一庁の審査結果のみが利用できますが、PPH MOTTAINAI では、第一庁なのか第二庁なのかに係わらず先に特許査定された案件を利用してまだ審査されていない案件の PPH MOTTAINAI を請求することができるようになり、制限が緩和されました。

TIPO による回答

【專利二組】

台日 PPH 試行計畫雖於 2014 年 4 月 30 日屆滿(試行期間計受理 862 件申請案)，成效良好，經雙方同意，自 2014 年 5 月 1 日起將 PPH 試行計畫修改為 PPH MOTTAINAI，再試行 3 年。

Q1-6.　台湾知的財産局実務改革の近況；審査官の構成とその育成プログラム及び審査ペースについて―

台湾知財局における審査官の構成、教育および審査の質の向上に関する取り組みについて教えてください。具体的な質問は以下のとおりです。

・日本では約 1700 人の審査官が年間約 35 万件の特許出願の審査（一人あたりの処理件数は約 200 件）を行っていますが、台湾の審査官の人数及び一人当たりの処理件数について教えてください。

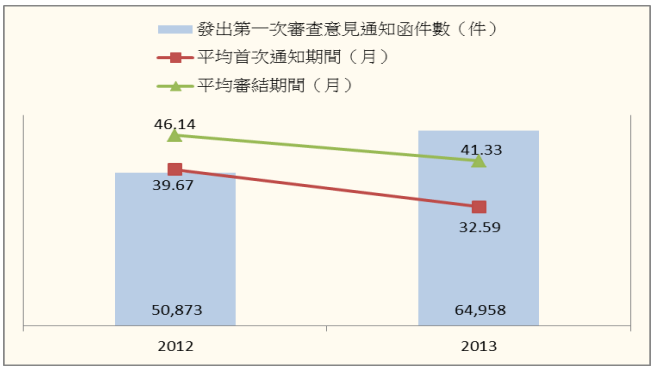
・日本特許庁は、今年 3 月には一次審査通知までの期間を 11 か月以内とする目標（FA11）を達成し、今後は審査待ち時間の迅速化に加えて審査の質を一層向上させることを目標に掲げ 4 月には「特許審査に関する品質ポリシー」を公表していますが、審査待ち時間及び審査の質の向上に関する台湾知財局の取り組みについて教えてください。

【回答：TIPLO 行政救済部弁護士・専利師廖文慈】

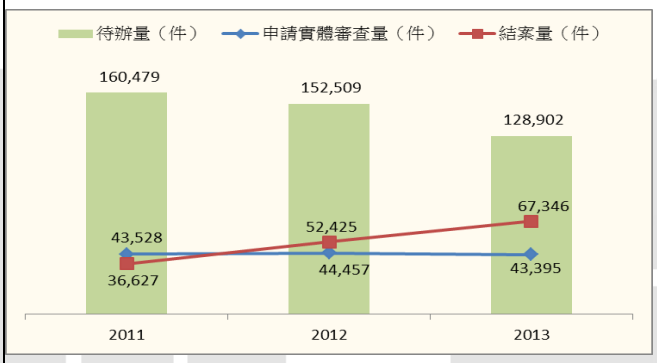
1、知財局は現在特許高級審査官 19 名、特許審査官 111 名、特許審査官補（アシスタント審査官）203 名，嘱託特許審査委員 203 名、特許助手 105 名を配置し、計 630 名程おります、年間約 6.45 万件を審査しており、審査委員一名あたり年間平均で約 110 件の案件を審査する必要があります。

2、知財局は、多種の加速審査措置を推進しており、審査人員の増員により昨年末の時点で、特許初審案件の平均初回通知期間は 32.59 個月と、前年より 7.08 個月

も大幅に短縮され、本年 4 月には、初回通知期間 27.3 個月という成果をあげ、最近 5 年間における最短期間を達成しました。特許の年間平均審査終結期間 41.33 個月も、前年より 4.81 個月短縮されています。実用新案の年間平均審査終結期間は 3.67 個月、意匠の年間平均審査終結期間は 9.03 個月です。



圖一：發明專利初審案處理概況



圖二：發明專利初審案結案情形

知財局による案件処理の迅速化については、次のような取り組みが挙げられます。：

（1）、特許加速審査作業方案（AEP）：

AEP方案は2009年から5年実施されており、現在の知財局における全ての加速審査制度の中では、この方案を利用した出願量が最も多くなっています。2013年には計902件の加速審査出願があり、2013年末における初回OA平均期間は、事由1（対応外国出願が外国の特許機関による実体審査を経て許可されたもの）では73日、事由2（対応外国出願が日、米、欧州の特許機関により審査意見通知書及び検索報告を受けたが、まだ未査定のもの）では79.5日、事由3（商業上の実施のために必要であるもの）では141.8日となっています。

（2）、特許審査ハイウェイプログラム（PPH）：

2012 年 5 月より実施されている日台特許審査ハイウェイプログラムは 2013 年末までで、計 701 件出願されており、平均審査終結期間は 108 日となっています。

（3）、専利検索センターの開設：（専利には特許、実用新案、意匠が含まれる）

専利検索センターは 2012 年の開設以来、専利の前案検索作業を担っており、山積していた専利出願案件の消化に重大な役割を果たしています。

（4）、審査人員の増員：

山積していた出願案件の消化計画実行に際し、知財局は 2012 年より 5 年任期制審

查人員を 170 名採用、2013 年 7 月より順次、研究開発職の代替役（徴兵に代わる兵役）42 名を動員し、専利検索業務のサポートにあたらせています。

知財局による審査品質向上に対する取り組みは次のとおり。：

（1）、専利審査再検査体制：

知財局は初審、再審、技術評価書等の案件について抜き取り再検査を行っており、再検査により瑕疵がみつかった案件について、審査人員に改善を促すとともに、教育訓練教材にまとめ、審査基準修正の際の参考としています。

（2）、専利審査品質諮問委員会を設立し、審査品質向上のために各界の意見を集めています。

（3）、審査人員のオン・ザ・ジョブ・トレーニングの実施や、国内外専門家を招いたレクチャーにより、専門知識の強化を図っています。

TIPO による回答

【專利一組】

一、2013 年本局專利審查人數 539 人，而負責發明專利初審案件之審查人員占 419 人(編制人員 249 人、5 年任期制人員 170 人)。另有外聘審查委員 78 人協助審案，以及運用 160 名研發替代役男及財團法人專利檢索中心 82 名檢索人員協助專利前案檢索 25,686 件。全年合計審結發明專利初審案件 64,361 件，平均每名編制專利審查人員年審結 144 件。

二、2013 年發明專利全年首次通知期間 32.59 個月，平均審結期間為 41.33 個月；2014 年 1 月至 4 月首次通知期間降為 26.98 個月，平均審結期間亦降為 35.92 個月。依據 2010 年奉院核定之清理專利積案計畫預期目標，2014 年至 2016 年全年平均審結期間之目標將分別降至 35 個月、28 個月及 22 個月，按本局迄今實際執行進度年年超越預期目標推估，未來 3 年實際執行績效極可能超越預期目標。

三、為提升專利審查品質，本局已採行下列措施：

(一) 設置專利品質反應專用信箱，本局再適時召開檢視會議，針對外界反應意見充分討論研議，並將結論公布於本局網站回應。

(二) 由各專利組長及審查科長組成品質複核小組每月進行抽查複核，複核意見再回饋至所有審查人員學習改進。

(三) 各專利審查科每年至少舉辦 1 場次專利審查案例研討會，要求全科審查人員參加研討，改進缺失及齊一審查品質。

(四) 每年由局長親自主持 2 次專利審查品質諮詢會議，聽取專利事務所代表、代理人及專利師改進意見，責請相關審查科檢討改進。

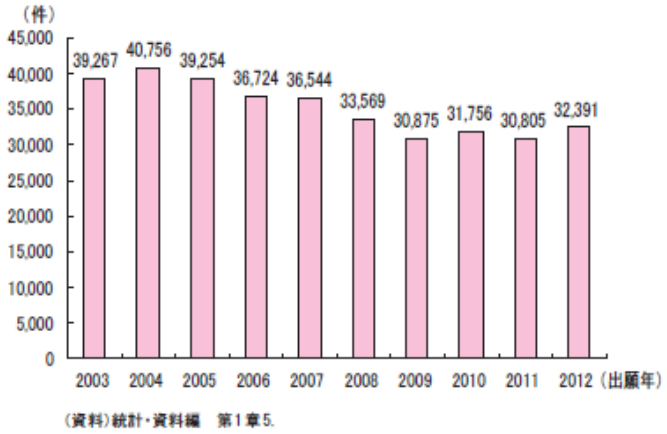
(五) 為使審查人員與時俱進瞭解高新技術，各審查科每年均會適時邀請相關學者專家蒞局講授。

【意匠】

Q2-1.　台湾に於ける意匠出願に関する統計―

台湾では 2013 年 1 月 1 日施行改正専利法で部分意匠制度が導入されましたが、部分意匠に係る出願状況を教えて下さい。日本では、下記のように全体の約１／３が部分意匠出願です。

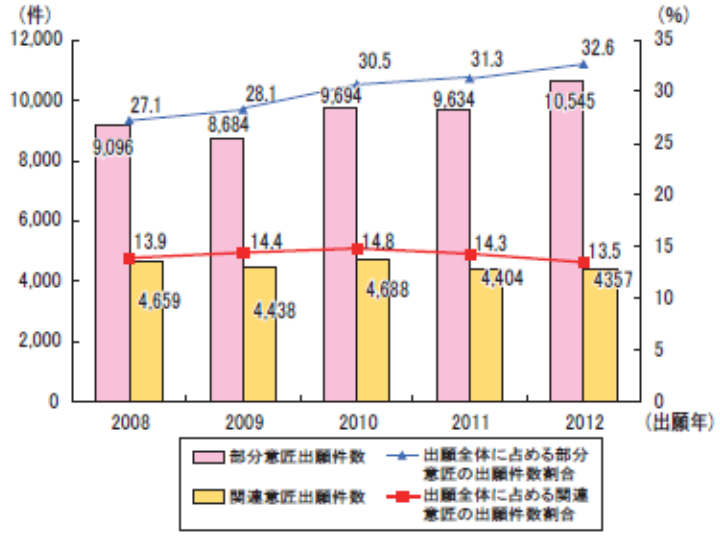
1-1-66 図　意匠登録出願件数の推移



（資料）統計・資料編　第１章5.

1-1-67 図

部分意匠、関連意匠の出願件数及び出願件数割合の推移



（資料）特許庁作成

（出展：
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2013/honpen/1-1.pdf）

【回答：TIPLO 日本特許第 2 部部長高文欽】

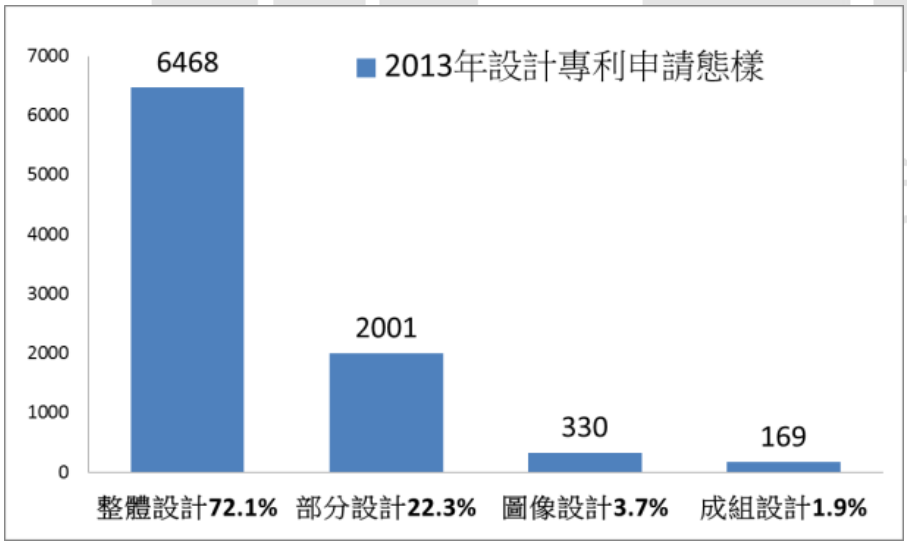
台湾特許庁の 2013 年度の統計資料によると、意匠出願の件数は、**8,968 件**ありましたが、そのうち、部分意匠に係る出願の件数についての統計資料が公表されていないので、知る方法がありません。しかし、当所の 2013 年 1 月から 2014 年 4 月末現在までの意匠出願案件について調査してみると、総件数は **950** 件で、その内、部分意匠に係る出願の件数は **255** 件で、**約 27%**の割合を占めていることが分りました。

TIPO による回答

【專利一組】

近 5 年設計專利申請件數逐年提升，已經突破了 2004 年申請量，如下圖。

2013 年開放部分設計制度，申請量佔 22.3%，如下圖。



Q2-2.　意匠の変更出願（部分⇔全体）について―

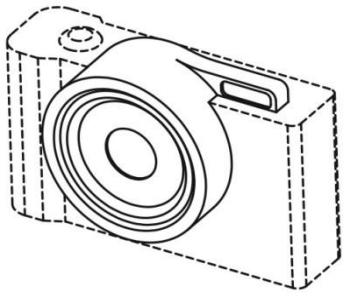
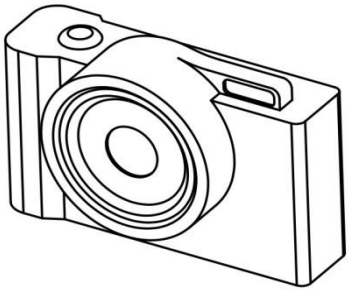
全体意匠登録出願に開示された意匠の部分と部分意匠登録出願とが、先後願（128 条）の判断対象になるかについて教えて下さい。日本では部分意匠と全体意匠は、先後願の対象とされません。但し、全体意匠が先願であり、当該全体意匠の一部が部分意匠として後日に出願された場合は、意匠法 3 条の 2 の規定により拒絶されます。

【回答：TIPLO 日本特許第 2 部部長高文欽】

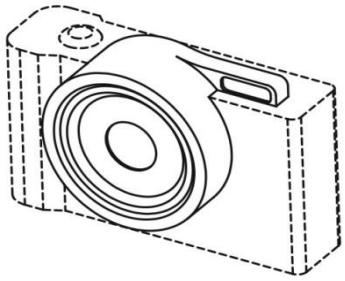
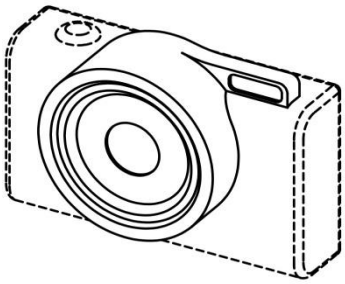
原則としては、「掲載原則」に基づいて処理されています。

台湾特許庁の意匠審査基準の事例説明によれば、下記のような事例があります。

例 1.

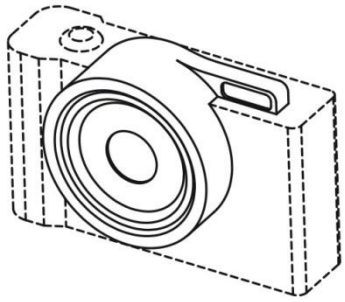
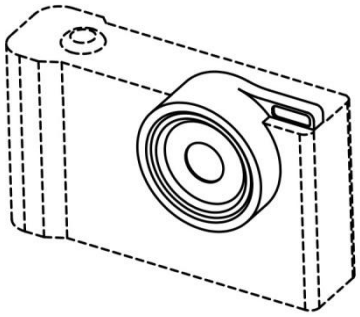
先出願 「カメラのレンズ」	後出願 「カメラ」
	
〔説明〕 同一の出願人が「カメラのレンズ」の部分意匠及び「カメラ」の全体意匠を前後に意匠登録出願した場合、先出願の「権利を主張する部分」つまりカメラのレンズ部分を後出願のカメラの全体と対比すると、その両者の意匠登録出願に係る意匠は同一でもなければ類似でもなく、後出願は先願主義原則の規定に合っている。**上記の二つの図例については、逆な場合も同様である。**	

例 2.

先出願 「カメラのレンズ」	後出願 「カメラのレンズ」
	
〔説明〕 同一の出願人によって出願された先出願､後出願のいずれもカメラのレンズの同一の物品であり､「権利を主張する部分」の外観が同一であり且つ環境との間の位置、寸法、分布関係もほぼ同一である場合、外観が同一で両者は同一の意匠であると認定すべきであり、後出願は先願主義原則の規定に合っていない。	

例 3.

先出願 「カメラのレンズ」	後出願 「カメラのレンズ」

	
〔説明〕 先出願、後出願の「権利を主張する部分」は、いずれもカメラのレンズ部分で同一であり、環境との間の位置、寸法、分布関係は異なっているが、それらの関係がやはり当該類別の物品分野においてよく見られるものである場合、原則として類似であると認定すべきであり、後出願は先願主義原則の規定に合っていない。但し、同一の出願人によって提出された出願である場合は、後出願を先出願の関連意匠とすることができる。	

Q2-3.　台湾に於ける意匠出願に関する優先権基礎外国出願の出願形態と内容による台湾出願に与える制限―

日本における「部分」意匠に係る意匠登録出願を基礎として、パリ条約による優先権の主張をして、台湾に「全体」意匠に係る意匠登録出願とすることは可能ですか？（ただし、日本基礎出願における意匠登録出願に係る図面には、全体についても表されているものとします。）

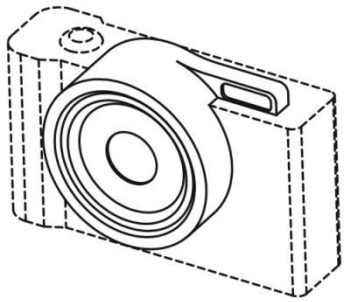
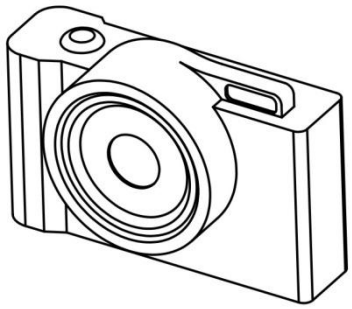
日本においては、他国における「部分」意匠に係る意匠登録出願を基礎として、「全体」意匠に係る意匠登録出願を行った場合、優先権主張の効果は認められません。

また、日本における出願人が台湾へ出願する際に気をつけることなどありましたら教えて下さい（ミスの傾向など）。

【回答：TIPLO 日本特許第 2 部部長高文欽】

台湾特許庁の意匠審査基準の事例説明によれば、下記のような事例があります。

例 5.（部分意匠）

優先権基礎出願 「カメラのレンズ」	意匠登録出願 「カメラ」
	
〔説明〕 優先権基礎出願に開示された内容には、「権利を主張する部分」であるレンズと「権	

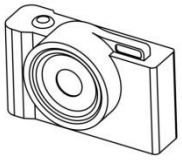
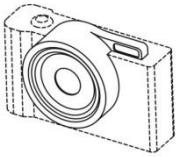
利を主張しない部分」である本体とが含まれており、わが国には、本体の部分を「権利を主張する部分」に変更した場合、両者の意匠登録を受けようとする範囲が異なるが、**後出願の意匠登録出願に係る意匠と優先権基礎出願に開示された内容と同一の意匠であるので、その優先権の主張を認可することができる。**

TIPO による回答

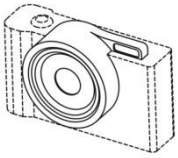
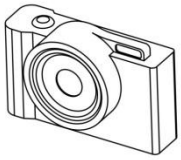
【專利一組】

前後申請案於不同申請日先後提出申請，以下列案例說明:

(1)同一人

先申請案 「照相機」	後申請案 「照相機之鏡頭」
	
判斷其二者申請專利之設計的外觀是否為相同或近似，係以圖式中所主張設計的內容為準。先申請案所主張的設計是有包含機身和鏡頭的整體照相機之外觀，與後申請案所「主張設計之部分」的鏡頭比對，其二者為不相同、不近似之設計，後申請案沒有違反先申請原則之規定。	

(2) 不同人

先申請案 「照相機之鏡頭」	後申請案 「照相機」
	
後申請案所主張的設計是有包含機身和鏡頭的整體照相機之外觀，已經與先申請案所揭露之內容（包含「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」所構成之整體外觀）為相同設計。因此，後申請案之審查適用「擬制喪失新穎性」，會等先申請案公告後，給予核駁。	

また、日本における出願人が台湾へ出願する際に気をつけることなどありましたら教えて下さい（ミスの傾向など）。

【回答：TIPLO 日本特許第 2 部部長高文欽】

（1）台湾意匠出願用図面として、もし意匠に係る物品が立体状のものである場合、必ず斜視図を添付しなければなりません。六面図のみで出願する場合、出願用図面不足という理由で、必ず、斜視図を補足せよという補正指令が出されることになり、且つ斜視図を補足した日を出願日と見なすことになります。

（2）台湾特許庁の審査官は、図面における線条の品質についての要求が高いので、も

し図面における円弧線や斜線の部分の線条がギザギザとなっている、または、図面における線条の太さが均一になっていない場合、補正指令が出されることになるので、予め線条のきれいな図面を用意して出願に提出した方がよいです。

TIPO による回答

【專利一組】

日本優先權基礎案如果是「部分設計」，到台灣是可以「整體設計」提出申請。主要原因是台灣在尚未開放部分設計專利制度時，對於國際優先權基礎案如為「部分設計」申請標的，都採「揭露原則」的認可方式，讓其將虛線補成實線，以便到台灣可以以「整體設計」提出申請。

因此，台灣的國際優先權認可方式，只要申請案所「主張設計之部分」有揭露在優先權基礎案內，即視為相同設計。

補充說明，有關「修正」也採「揭露原則」，亦即，可將視圖中有揭露「不主張設計之部分」的虛線修正為「主張設計之部分」的實線；或是將視圖中有揭露「主張設計之部分」的實線修正為「不主張設計之部分」的虛線。

惟修正後設計名稱須與圖式之內容一致，且未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

Q2-4.　台湾に於けるアイコン及び GUI の出願件数と登録件数の実態―

台湾では、「物品に応用するコンピューター作成アイコン（computer-generated icons，icons）（以下、「アイコン」という。）及びグラフィカルユーザインターフェース（以下、「GUI」という。）」も保護対象に含まれておりますが、これらのタイプの意匠の出願件数（公開済みのもの）を教えてください。日本では、アイコンは全く保護されておらず、GUI については組み込み限定された範囲でのみ保護が図られています（①物品と一体的に創作された画像であること及び②その物品にあらかじめ記録されたものであることが要件）。なお、2014 年 2 月に発表された審議会報告書では、画像デザインの保護拡充を引き続き検討することが述べられています。

【回答：TIPLO 日本特許第 2 部部長高文欽】

台湾の意匠出願についての公開制度がないが、「アイコン」と「GUI」に係る意匠登録出願の件数は 2013 年現在ではおよそ 330 件に及んでいます。意匠権設定登録の件数は「アイコン意匠」約 6 件で、「GUI 意匠」が約 35 件ほどありました。

審査のペースが遅いのは、検索する対象（外国の）データベースが膨大なことと、出願人が出願書物文献整備に関して不慣れなところによって、補正の回数が多いことなどによるものと思われます。

アイコン意匠の例として、D159848；D160079。

GUI 意匠の例として、D160292；D160293；D160294；D160295 など。

TIPO による回答

【專利一組】

2013 年台灣的 Icons 與 GUI 申請量為 330 件，外國申請人佔 71%，目前已經公告 41 件，審結較慢的原因有二，第一為需要檢索的資料庫龐大，檢索比對費時費力。第二為申請人因適應新制度，常發生圖式的揭露方式錯誤或不明確，尤其是申請「動態變化的 GUI」之申請態樣，導致「修正」期間拉長。

Q2-5.　台湾に於けるアイコン及び GUI の設計出願に関する調査ツールに関して—

台湾では先行する「アイコン」や「GUI」を調査するためのツールはあるのでしょうか。また、新たなツールの導入予定はあるのでしょうか。日本では、イメージマッチング技術を利用した検索システムの導入が検討されており、2016 年 3 月末までのサービス導入を目指すことが、審議会報告書で提案されています。

【回答：TIPLO 日本特許第 2 部部長高文欽】

2014 年 6 月現在はアイコン及び GUI の国内調査のツールは未だ導入されていません。

TIPO による回答

【專利一組】

台灣目前沒有針對 Icons 與 GUI 的檢索工具，如有機會很歡迎日方介紹「影像匹配(image matching)技術的檢索系統」，謝謝。

【商標】

Q3-1.　台湾に於ける商標出願、異議申立て等手続きの平均審査所用期間—

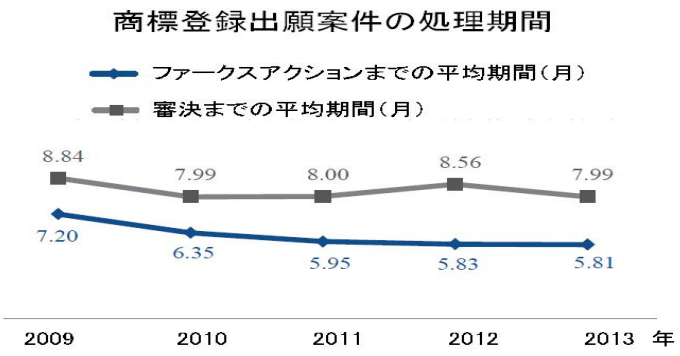
台湾において、商標登録出願に係る審査・異議・審判のファーストアクションまでの期間はどのくらいですか。日本においては、特許庁の年次報告書によると、2012 年の統計値は下記のとおりとなっています。

審査：4.7 ヶ月
異議：7 ヶ月
権利付与前の審判（拒絶査定不服審判等）：7 ヶ月
権利付与後の審判（無効審判、取消審判等）：6 ヶ月

（出展：
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2013/toukei/2-1.pdf）

【回答：TIPLO 日本商標部部長陳前呈】

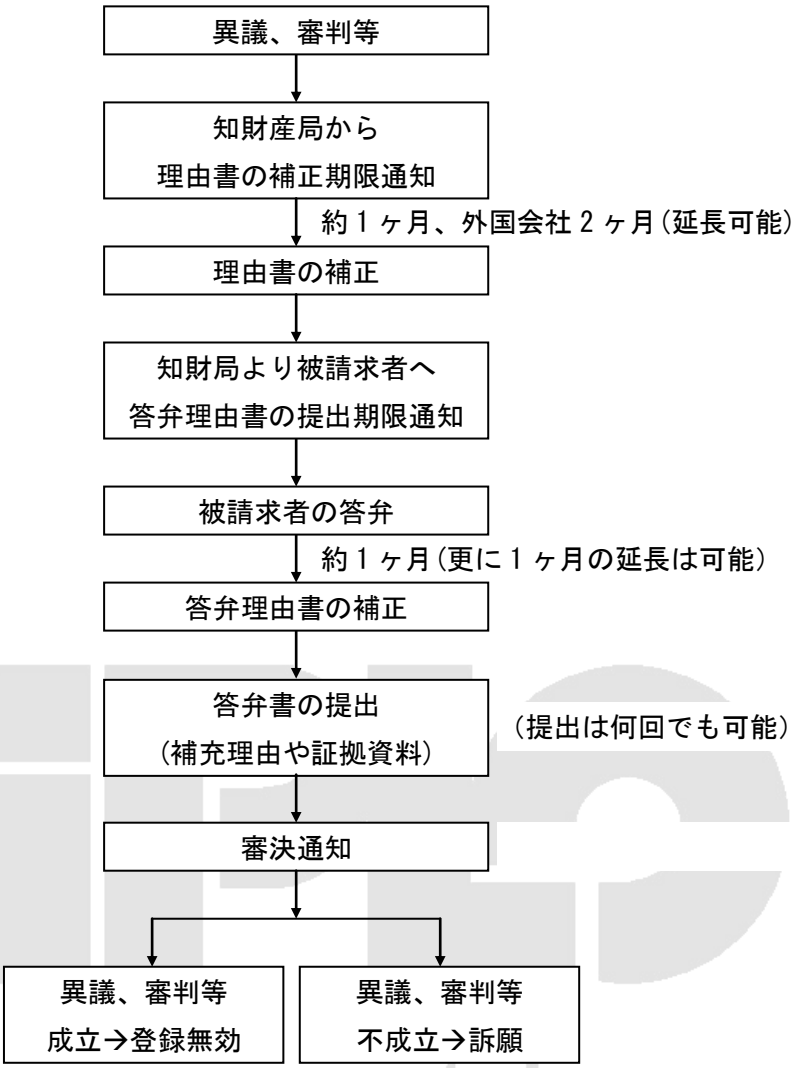
知財局が公開した商標案件の処理期限表、年次（2013）報告書及び弊所の実務経験によれば、2013 年商標登録出願審査にかかるファーストアクション迄の期間は 5.81 ヶ月です。



また、異議、無効審判、取消審判及び訴願等の審理は、双方当事者より書面で互いに答弁するという方式で行ない、当事者は異議又は審判の審決が下される迄に、何回でも補充理由や証拠資料を補強資料として提出でき、その手続き的な流れは下記の通りですので、ご参照下さい。

Attorneys-at-Law

・流れ：



TIPO による回答

【商標權組】

一、2013 年商標註冊申請、異議、評定、廢止等案件處理期間或時限如下：

(一) 商標註冊申請：平均首次通知時間 5.81 個月；平均審結期間 7.99 個月。

(二) 商標異議：5 個月。

(三) 商標評定：6 個月。

(四) 商標廢止：6 個月。

(異議、評定、廢止案處理時限不包含通知補正及兩造交叉答辯期間)

二、不服本局核駁處分者，須向經濟部訴願會提出訴願，惟該會目前並無訴願處分期間之統計資料。依訴願法第 85 條規定，訴願決定應於 3 個月內為之，得延長一次，延長不超過 2 個月，因此處理時限約 5 個月。

Q3-2. 台湾に於ける色彩商標と音の商標に関する調査方法―

台湾では、「色彩（color)」、「音（sound)」が保護対象に含まれておりますが、これらのタイプの商標の調査方法を教えてください。日本では、2015 年施行予定の改正商標法で「色彩（color)」、「音（sound)」が保護対象に含まれる予定です。

【回答：TIPLO 日本商標部部長陳前呈】

知財局が公開している特殊な商標の検索システム（http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm20200.html）において色彩、音声又はその他の特殊的な商標を検索条件としてピックアップし、全ての登録及び出願中の非伝統商標の詳細をチェックすることができますが、商標の特徴、商品の類別、又は特定な条件…等による調査することができず、手作業で商標毎にチェックする必要があります。

TIPO による回答

【商標權組】

我國自 2003 年起接受單一顏色商標與聲音商標之申請註冊。有關該等商標之商標圖樣、商標描述、識別性、功能性等審查，本局訂有「立體、顏色及聲音商標審查基準」供審查人員及外界參考。該基準並於 101 年 7 月 1 日配合新商標法施行，修正為「非傳統商標審查基準」，詳情請參該基準。

Q3-3. 台湾に於ける色彩商標と音の商標に関する出願と登録件数の統計―

2003 年から今日までの「色彩（color)」、「音（sound)」の出願件数及び登録件数を教えてください。また、2012 年施行の改正商標法では、「動く商標（motion marks)」、「ホログラム(hologram marks)」、が保護対象に含まれることになったと聞きますが、これらの新しいタイプの商標の出願件数及び登録件数を教えてください。

【回答：TIPLO 日本商標部部長陳前呈】

下記非伝統商標の登録出願件数は知財局が公開した商標情報及び弊所のデータベースにより計算して作成されたものであり、主務官庁の公式統計ではないため、データベースの入力不完全又は公開資料の不足により相違が生じることも考えられます。この点ご了承願います。また、統計期間は 2013 年 12 月 31 日迄です。

商標 / 件数	立体	音声	色彩	ホログラム	動態	その他
出願	1375	107	454	7	6	17
登録	517	40	35	0	0	0

TIPO による回答

【商標權組】

一、至 2014 年 4 月 30 日止，顏色商標申請註冊案有 281 件，註冊者有 13 件；聲音商標申請註冊案有 114 件，註冊者有 40 件。

二、至 2014 年 4 月 30 日止，動態商標申請註冊案有 14 件，註冊者有 1 件，另有 3 件已核准待繳交註冊費後進行註冊公告作業；全像圖商標申請註冊案有 5 件，尚未有註冊者。

三、提供本局 2013 年非傳統商標註冊申請案統計表供參。

商標種類	申請註冊	核准審定	公告註冊	公告核駁
立體商標	126	37	38	46
聲音商標	7	1	1	3
顏色商標	112	1	0	6
全像圖商標	4	0	0	0
動態商標	5	0	0	0
其他非傳統商標	7	0	0	0

Q3-4.　英語以外の外国語による商標に関する審査の実態―

台湾の審査基準によると、英語以外の外国語（例えば、日本語）は、識別力のない言葉である限り、ディスクレームすることとされています。そこで、出願人が出願時に商標を構成する文字の意味合いを願書に記載しなかった場合、審査官は、台湾国民になじみのない言語を含むあらゆる言語についての意味合いを調べ、出願人にその意味合いの説明を求めるのでしょうか？　また、ディスクレームすべき言葉を出願人が故意に出願時又は審査時に開示しなかった場合、無効理由になる、権利行使できないなどの法的制裁はありますか？

【回答：TIPLO 日本商標部部長陳前呈】

商標登録の願書及びその作成要領には商標見本にある権利不要求の部分及び外国語の意味を記載することが要求されますが、現行商標法第 29 条第 3 項規定により、商標見本にある識別性を備えない部分につき商標権範囲への影響を明確に判断することができれば権利不要求を声明する必要がなく、また実務では識別性のない言葉の権利範囲に疑義が生じる虞があるかどうかは一般消費者の普遍的認知及び審査官の心証見解に左右されることもあるので、出願人が願書に外国語の意味を記載せず、又は識別性のない言葉につき権利不要求を声明しなかった場合、審査官は通常辞書やインターネットによる商標見本にある外国語の意味を調べ、又は出願人より外国語の意味を説明するよう補正指令を発行することになります。また、現行法においては、それによる無効理由や権利行使できないなどの法的制裁がないことをご確認申し上げます。

TIPO による回答

【商標權組】

依本局商標各審查基準規定，商標含有外國文字者，審查人員仍應依其外觀、讀音、觀念等，整體判斷其識別性及是否與他人商標相同或近似。審查人員得函請申請人說明商標中之外國文字種類、讀音與觀念。申請人未說明者，並不當然構成商標法第 29 條及第 30 條規定之不得註冊事由。審查人員仍應本於職權調查案件事實，並作出商標申請適法與否之判斷。

Q3-5.　混同誤認の判断に関する問題商標の出願人の意思状態に関する判断の関連規定―

台湾では、混同誤認の判断の参考要素として「係争商標の出願人が善意であるか否か」が考慮されるとのことですが、実際の審査ではどの程度考慮されているのでしょうか。日本では、日本国内又は外国で需用者の間に広く認識されている商標については、不正の目的が審査されています（商標法 4 条 1 項 19 号）。

【回答：TIPLO 日本商標部部長陳前呈】

「両商標見本の類否及び関連する公衆に誤認混同を生じさせる虞の有無」に関する判断については、《誤認混同の虞に係る審査基準》に明記された下記 8 項目の関連要素を参考にすべきです。

(1) 商標識別性の強弱。
(2) 商標が類似するか否か並びにその類似の程度。
(3) 商品／サービスが類似するか否か並びにその類似の程度。
(4) 先権利者の多角化経営の情況。
(5) 実際の誤認混同の事情。
(6) それに係る消費者が各々の商標に対する熟知の程度。
(7) 係争商標の出願人が善意であるや否か。
(8) その他の誤認混同の要素。

その中の「(7) 係争商標の出願人が善意であるや否か」が参酌要素の一つとなりますが、各々の参酌要素に対する強弱の要求は事情の相違により異なる可能性があります。また、出願商標の場合、出願人善意の考量程度が相対的に低くなりますが、商標紛争案件の場合、商標権者善意の判断は、当事者間の主張、提出の証拠資料及び市場取引の実情等によりすべての要素を総合的に斟酌しなければなりません。

TIPO による回答

【商標權組】

一、混淆誤認之虞審查基準 5.6 已列有「相關消費者對各商標熟悉之程度」為判斷有無混淆誤認之虞參酌因素之一，即會考量商標於國內外受到使用者廣泛認識之情形。

二、混淆誤認之虞審查基準 5.7 列有「系爭商標註冊之申請是否善意」，主要係考量個案中該商標註冊之申請人明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚或原本即企圖引起相關消費者混淆誤認其來源者，其申請即非屬善意，例示情形如下：

(一) 申請人原有商標因合意移轉予他人，或者因強制執行或破產程序而移轉予他人後，又以相同或近似之商標申請註冊。

(二) 申請人經他商標權人授權使用一中文商標，而後逕以該中文之英譯作為商標申請註冊。

三、有關商標註冊之申請是否善意，實務上係就具體個案存在之事證，如兩造間曾有爭議前案；據爭商標於爭議商品領域著名，且於多國涉有商標爭議案件；申請人所任職公司與據爭商標權人間有業務往來關係；實際使用系爭商標時，有突顯據爭商標主要識別部分等情形加以判斷。

三、台湾特許庁（知的財産局）最近の主要政策と措置

2014 年 6 月 5 日
TIPLO

1　特許審査官人数の増員と審査速度の向上

（1）審査官の人数に関して：台湾知的財産局は、2007 頃以降、新規合格審査官、任期限定審査官及び兵隊代替役助手審査官などの拡大登用に向けて、内部研修を強化してきた。2014 年 5 月現在、在籍審査官の人数はおよそ 340 名ほどに増員されて、従来の 200 名程度より大幅に陣営が強化された。審査官の増員と連動して、2010 年頃から 15 万件ほどの未審査特許出願案件のバックログが次第に解消され、それにつれて OA の発行件数も大幅に増加した。現在平均で審査請求以降 35 ヶ月ほどで初回 OA の発行が期待できるようになっている。

（2）審査実務の変動：審査官の増員と共に、審査速度も 90 年代末から 2009 年までの間と比べて相当の向上が図られた他、審査の質も若干向上したように感じられる。但し未審査案件の解消のノルマに圧迫されて、外国対応出願案件に対する審査意見を参考にする OA が増える外、外国語の引用資料を機械翻訳だけ掛けて添付するようなやや乱暴な扱いも時折見られる。その他、一時ややゆるくなった査定の傾向が、内部の調整などを経て、最近は必ず審査意見が一回ぐらい出されてからの査定になってきている。

全体的に見れば審査の厳しさは日本の審査実務ほど厳しくはないと思われる。

因みに台湾知的財産局への出願の特許査定率は 60～70%のレベルと思われる。（公式の統計数字は欠如だが）。TIPLO 経由の特許出願案件の査定率はおよそ 75～80%である（出願人によって異なる）。

2　特許審査体制の国際調和

（1）加速審査制度の導入：日本をはじめとする主要各国に対する対応特許出願の査定処分若しくは OA の提示に基づいて、台湾に於ける特許出願に対する加速審査を請求することを可能にした制度である。2010 年より正式に施行された制度である。詳細は**添付３**をご参照いただきたい。

（2）PPH 特許審査ハイウェイ制度の導入（台湾知的財産局と日本特許庁間）：台湾における特許出願案件の日本対応出願案件が特許査定を受けた場合、台湾の特許出願案件が当該日本の査定特許と範囲が一致すれば、台湾知的財産局に対して特許審査ハイウェイのルートを利用して、優先的に審査を得て査定を受けられるよう申請することが可能である。2012 年 5 月より発効。詳細は**添付４**をご参照いただきたい。

（3）情報提供制度の導入：特許出願が公開広報に掲載されてから特許が査定されるまでに、第三者がその特許出願は特許を与えられるべきでないと考えた場合、意見又は理由の陳述に関係書類を添付して知的財産局へ提出することが出来る。但し、知的財産局はその提供資料の運用方法又は運用結果を提供者へは知らせない。匿名による情報提供は受理されないが、提供者から提供者の氏名を公開しないよう特許庁へ要求することが出来る。

添付３

台湾特許出願における加速審査正式施行に関するご案内
—2010 年度の新制度について

台湾特許庁は特許出願の審査待ち時間を短縮するために 2009 年 1 月 1 日より 1 年間を試行期間として加速審査制度を導入し、試行の効果を鑑みてよりよく出願人に利用してもらえるよう、2010 年 1 月 1 日より申請に必要な条件を更に緩和して正式施行することとしました。この新しく施行される加速審査制度を利用すれば、6 ヶ月ないし 9 ヶ月で審査結果を出願人に送付することができることとなります。加速審査制度を下記の通りにご紹介申し上げます。ご参考として頂ければ幸いです。

次の三つの条件のいずれかに合致すれば加速審査を請求することができます。

（a）台湾出願の外国対応出願が特許査定を受けた場合、加速審査を請求することができる。

この場合、次の書類を提出する必要がある。

（1）外国対応出願の特許公報及びクレームの中文訳、または特許査定を受けて公告されていない場合、特許査定書のコピー、クレーム及びクレームの中文訳。

（2）外国対応出願が審査中の場合、受けた審査意見通知書及びサーチレポート。これらの書類が中国文または英文でない場合、中文の訳文を提出すべき。

（3）台湾特許出願のクレームと外国対応出願のクレームの相違点説明。

（4）外国対応出願が審査中、引例が審査官に提示され、その引例が特許文献ではない場合、その特許文献のコピーを提出すべき。

この場合は書類完備の日から 6 ヶ月以内に審査結果通知が発行されることとなる。

（b）台湾出願の外国対応出願がまだ特許査定を受けていないが、米国、日本またはヨーロッパ特許庁からオフィスアクションを受けた場合、加速審査を請求することができる。*[増設項目！]*

この場合、次の書類を必要とする。

（1）日本、米国又はヨーロッパ特許庁の発行したオフィスアクションの審査対象となるクレーム及びクレームの中文訳。

（2）そのオフィスアクションのコピー及びサーチレポートのコピー、これらの書類が英文でない場合、その中文訳を提出すべき。

（3）当該対応外国出願のクレームと台湾出願のクレームの相違点説明。

（4）そのオフィスアクション又はサーチレポートに新規性又は進歩性がないコメントが含まれる場合、答弁の理由を提出すべき。

（5）オフィスアクションに提示された引例が特許文献でない場合、その引例のコピーを提出すべき。

この場合は書類完備の日から 9 ヶ月以内に審査結果通知が発行されることとなる。

（c）出願人による商業上の実施行為がある場合、加速審査を請求することができる。*[増設項目！]*

この場合、次の書類を必要とする。

（1） 出願人が商業上の実施を行うために、早期に特許性の有無を確定したい場合、その商業上の実施に該当する証明資料、例えば、契約書、カタログなどを提出すること。

この場合は書類完備の日から 9 ヶ月以内に審査結果通知が発行されることとなる。

加速審査制度は 2009 年 1 月 1 日より 1 年間を期限として試行され、特許庁の統計データによれば、2009 年 1 月から 10 月までに計 500 件あまりの加速審査請求案件があり、平均 50 数日間で審査結果が発行されたことも併せてご報告申し上げます。

以上の情報を宜しくご参照いただき、必要があれば、加速審査請求をご利用頂くことをお勧めいたします。

添付４

2012 年 04 月 17 日

5 月 1 日より特許審査ハイウェイ（PPH）が試行

日本台湾間で、いよいよ 2012 年 5 月 1 日より特許審査ハイウェイ（PPH）が試行される。これは経済部が窓口となって「日台民間投資取決め（台日投資保護合作協議）」を結び「台日産業連携推進オフィス」が設立されて以後、日台特許審査連携及び交流における、大きなステップアップである。

2012 年 4 月 11 日、亜東関係協会と日本交流協会は日本台湾間における特許ハイウェイ覚書を交わして、日台特許審査ハイウェイ（PPH）について連携することとし、これにより双方の特許主務機関が相互に検索や審査結果を利用して、特許出願審査のスピードアップ及び特許審査の質の向上を図ることとなった。

日台 PPH が正式に試行された後は、特許出願人が先ず日本で最初に特許を出願し、次に優先権を主張して台湾で特許を出願する場合、もし日本特許庁（JPO）の審査により 1 項目以上の請求項が特許査定を受けているなら、出願人はこれに基づいて台湾知的財産局に加速審査（早期審査に相当）を請求することができるようになる。同じく、台湾で最初に特許を出願し、なお且つ日本特許庁（JPO）に特許を出願して台湾の優先権を主張した場合も、台湾知的財産局の審査により 1 項目以上の請求項が特許査定を受けているなら、JPO に早期審査を請求することができるようになる。

現行の「発明特許加速審査作業方案」（AEP）でも、出願人が日本特許庁（JPO）の特許査定もしくはその審査意見通知書及び検索報告を以って台湾で加速審査を請求することはできたが、日台 PPH の連携では更に一歩進んだより速やかなルートが確立されることになる。なお、PPH 制度は、出願人が JPO の特許査定を受けてから台湾で加速審査を請求する際に、必ず台湾における特許請求の範囲を JPO が査定した特許請求の範囲と完全に同一とするか、もしくは更に縮減して補正しなければならないと規定しており、なお且つその後の補正（訂正）も必ずこの条件に合致していなければならないと規定している。つまり PPH は AEP よりも適用条件が厳しくなっているので、台湾知的財産局の審査コストも相対的に経済的になっている。その為、出願から審査結果通知までの期間が、PPH による出願では僅か 1.1 ヶ月となり、AEP の 2.5 ヶ月に比べてよりスピーディーになる見込みである。

この外、迅速に台湾で特許を取得した後に、更に PPH 締結国（米国、日本）に対し速やかな審査を求めていこうという産業界の呼びかけに応え、台湾知的財産局は

TW-SUPA プログラム(特許審査ハイウェイ協定の利用サポートプログラム(TW-Support Using the PPH Agreement) の略称) を打ち出し、同一特許について先ず台湾知的財産局に出願した場合、審査をスピードアップし、当該特許の日本出願後 6 ヶ月以内に出願人が審査結果を受取れるよう審査期間を大幅に短縮し、その一方、台湾知的財産局の審査により特許査定を受けた後にも、また PPH を利用して日本特許を早期取得できるよう便宜を図っている。

日台の貿易関係は極めて密接で、外国の中でも日本は台湾での専利（特許、意匠、実用新案を含む）出願が最も多い国であり、昨年（2011 年）は 13,366 件でトップとなっている。なお且つ特許については、日本による昨年(2011 年)の出願件数が 11,833 件に達しており、これは新記録樹立となったばかりでなく、2010 年の 9,984 件と比べても 18.5%の伸びを示したが、一方、台湾人の日本における特許の年間出願件数も 3 千件以上に上っている。日台間で PPH の連携が行われれば、両国の特許出願人にとっても、スピーディーな審査ルートとしての選択肢が増えるので、出願人の期待に応えられるものになるだろう。なお、産業別に言うと、日台双方の出願においては電子、重工業、化工（学）及び医薬等の区分が多くを占めており、これらの産業界も今回の PPH 試行により恩恵を受ける見込みである。

PPH ミニ知識：

PPH とは、二番目の出願先が最初の出願先の審査結果を利用することで、同一特許の出願の審査を迅速化するものであり、これにより山積している特許出願案件の一掃処理及び特許審査の質の向上が期待される。PPH は特許主務機関が審査結果を相互利用することで、重複審査作業を減らす連携モデルであるが、但し、出願案件が最初の出願先で特許査定を受けたからと言って、次の出願先も当然特許査定するというものではない。

「特許 PPH 審査申請書」及び関連情報は台湾知的財産局ウェブページをご参照：
http://www.tipo.gov.tw/ch/ArtHtml_Show.aspx?ID=4cae1101-befa-478f-9ef9-9bcacede3301&path=4282,
JPO ウェブページでも PPH 情報を公開中
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm

※日本弁理士春秋会台湾研修実務討論会 Q&A. TIPLO の部　20140606

TIPLO Attorneys-at-Law Since 1965 台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

© 2014 TIPLO, All Rights Reserved.