

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 台湾国際專利法律事務所

© 2018 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2018年2月号(J222)

このニューズメールは、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、このニューズメールだけでなく、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 <http://www.tiplo.com.tw> もぜひご利用ください。

今月のトピックス

- 01 台湾カナダ特許審査ハイウェイプログラム、2018年2月1日に正式始動
- 02 「2017年 Top 100 グローバル・イノベーター」で鴻海と工研院が受賞
- 03 化粧品容器の意匠権侵害、真愛無瑕公司に100万新台湾ドルの賠償命令判決
- 04 2017年米国特許取得件数ランキング、TSMCがトップ10入り
- 05 知的財産局の「グローバルパテント検索システム」、2018年元旦からサービス開始

台湾知的財産権関連判決例

- 01 専利権関連
明細書で十分に明確な説明がなされている場合、図面説明に瑕疵があっても、なお専利法第26条第2項規定違反ではない。
- 02 専利権関連
三者間対比法は意匠権侵害判断における補助的手法

今月のトピックス

J180131Y1

01 台湾カナダ特許審査ハイウェイプログラム、2018年2月1日に正式始動

台湾カナダ特許審査ハイウェイプログラム（PPH MOTTAINAI）に関する覚書が2018年1月31日にカナダ駐台北貿易事務所（Canadian Trade Office in Taipei）にて調印され、同年2月1日から正式に始動する。これは台湾にとって米国、日本、スペイン、韓国、ポーランドに続く PPH提携であり、知的財産局は外国との提携をより一層拡大した。

台湾カナダ PPH 提携により、双方の特許出願案件の審査が加速され、出願人は早期に特許を取得することができ、双方の産業による特許戦略に有利となる。台湾とカナダが調印した PPH MOTTAINAI プログラムは、出願人が同じ発明を両国で特許出願し、いずれかの特許庁で先に審査結果が出たとき、出願人はこれを以てもう一つの国の特許庁に PPH を申請して、審査を加速することができる。この提携を通じて双方の出願人により効率的な審査サービスを提供できるようになる。（2018年1月）

J180126Y1

J180126Z1

02 「2017年Top 100 グローバル・イノベーター」で鴻海と工研院が受賞

クラリベイト・アナリティクス（Clarivate Analytics）が2018年1月25日に発表した「2017年 Top 100 グローバル・イノベーター（2017 Top 100 Global Innovators）」レポートによると、アジアからは45社の企業・機関が受賞しており、2016年比で15%増加し、最多の地域となっている。

台湾（の企業・機関）は5年連続で受賞しており、今回は鴻海科技集団（Hon Hai / Foxconn Technology Group、以下「鴻海」）と工業技術研究院（Industrial Technology Research Institute、以下「工研院」）が選出された。鴻海にとっては初受賞であり、これから鴻海がここ5年間に情報技術分野で影響力のあるイノベーションを継続し、その成果を積極的に国際的な特許で保護してきたことがわかる。一方、工研院は2014年に続いて2度目の受賞である。また今回、学術及び政府研究機関は世界全体でわずか3機関しか受賞しておらず、工研院はその中の一つとなっている。

工研院は5年間に行ってきたイノベーションについて、出願した特許が第三者に（自らの引用は除く）頻繁に引用されているため、今回「引用における特許の影響力（Influence）」の評価でのパフォーマンスが抜きんでており、これは工研院の研究業績が今後の技術発展に影響力を持っていることを反映するものでもある。さらに、工研院は「グローバル性（Globalization）」の評価においても素晴らしい前進をみせており、その特許戦略がグローバル化という視野をさらに広げ、世界の主要市場において特許権を主張できることを示している。

「2017年 Top 100 グローバル・イノベーター」レポートは今年7年目を迎え、世界各地の研究開発、知的財産権の保護及び成果の商業化促進における成功等を通じて各分野で活躍するイノベーションの組織を表彰している。今回受賞した企業・機関は世界の三大陸と11の産業に広く分布しており、その中でも日本と米国が主要なイノベーションの拠点であり、受賞リストの75%を占めている。さらに2017年は85%の企業・機関が2年連続で受賞している。一方、初受賞したのは、フェイスブック（Facebook）、富士電機、鴻海、モレックス（Molex）、日亜化学、ウエスタンデジタル（Western Digital）の6社だった。（2018年1月）

J180116Y1

03 化粧品容器の意匠権侵害、真愛無瑕公司に100万新台幣ドルの賠償命令判決

日本の株式会社コーセー（KOSÉ Corporation、以下「コーセー」）は2016年に真愛無瑕有限公司（TRUE LOVE ETERNITY COMPANY、以下「真愛無瑕公司」）が販売する商品「HANROON 韓潤隠形八爪超能緊緻霜」（訳注：「HANROON 韓潤」ブランド「隠形八爪」シリーズのリフトアップクリーム）の包装容器がコーセー所有の第D139201号意匠「包装用容器」を侵害していることを発見した。コーセーは同年9月二度にわたり真愛無瑕公司に対して侵害行為を停止するよう書面で求めたが、真愛無瑕公司がこれを取り合わず、ネット上で該商品を販売し続けたため、コーセーは真愛無瑕公司を告訴した。

真愛無瑕公司は次のように主張している。2015年11月に香港の美容展を訪れた際、このような菱形格子の包装容器が中国と香港の化粧品市場で広く流通しているのを発見し、いかなる意匠登録表示もなかった。さらにインターネットと市場で調べたところ、いずれにおいても該包装容器が意匠登録されていることを発見しなかったため、2016年3月10日に中国メーカーから該包装容器を購入した。2016年9月コーセーの弁護士から書簡を受け取った後、すぐに中国メーカーへそれが意匠登録商品ではないことを確認し、かつ特許事務所に意匠権侵害分析報告の作成を委託したが、こちらも権利侵害はないとの結論を得た。さらに、真愛無瑕公司はコーセーから告訴された後は該商品の販売を停止しており、故意の権利侵害ではない。

知的財産裁判所は判決にて次のように指摘した。該包装容器は確かにコーセーの意匠権を侵害しており、さらに真愛無瑕公司与コーセーとの間には競合関係があり、同業者間で製造、販売される商品に関連する情報に対してはより高い注意を払う義務があるため、真愛無瑕公司には過失があると認められる。

よって、知的財産裁判所は、真愛無瑕公司に対して第D139201号意匠「包装用容器」の物品を製造、販売することを禁じ、「HANROON 韓潤隠形八爪超能緊緻霜」商品の包装容器の製品、半製品、金型を回収して廃棄するよう命じる他、真愛無瑕公司及びその代表者に対して連帯でコーセーに100万新台幣ドルを賠償するよう命じる判決を下した。本件はさらに上訴できる。（2018年1月）

J180115Y1

J180115Z1

04 2017年米国特許取得件数ランキング、TSMCがトップ10入り

特許情報調査会社であるIFI Claims Patent Servicesが発表した2017年米国特許取得件数ランキングによると、上位3社は依然としてIBM、サムスン電子、キャノンだった。インテルとLG電子はそれぞれ2ランプアップして4位と5位に番付された。クアルコムは6位に後退している。台湾の台湾積体電路（TSMC）は9位で横ばい。中国のファーウェイ（HuaWei）はトップ20にランクインしている。

そのうち、IBMは特許取得件数が9,043件で首位を占め、サムスン電子が5,837件でそれに継いでいる。3位のキャノンは3,285件、20位のファーウェイも1,474件だった。TSMCは2,425件で、前年比で6%増えている。

IFI Claimsの統計によると、2017年米国特許商標庁（USPTO）は合計320,003件の特許を許可し、前年比で5.2%増加した。そのうち米国企業が46%、アジア企業が31%、欧州企業が15%をそれぞれ占めた。中国企業はわずか3.5%だが、2017年中国企業は合計11,240件の特許を取得し、前年比で28%増加している。

さらに同統計によると、特許件数の成長幅が最も多かった8つの技術分野は、電子たばこ、3Dプリント、機械学習、自動運転車、成型材料、ハイブリッド車、無人機及び食物だった。（2018年1月）

05 知的財産局の「グローバルパテント検索システム」、2018年元旦からサービス開始

經濟部知的財産局（TIPO）は国内の産業と中小企業が産業技術発展の動向を迅速に把握できるように、「グローバルパテント検索システム（原文名：全球專利檢索系統、英語名：Global Patent Search Service）」（<https://gpss.tipo.gov.tw>）を構築し、産官学研の各界へ無料での使用を提供する。グローバルパテント検索システムはすでに2018年元旦からサービスを開始しており、これはわが国の産業界にとってパテント開発のための重要な基本ツールであり、この効率的で便利なツールを使ってパテント開発の効果を達成できるようになる。

産業界が現在進めている研究開発において、パテントには新規性が必要であるため、各特許庁のシステムで出願前検索を行わなければならない。しかしながら各特許庁の検索機能や指令がいずれも異なり、各国のパテント資料を統合することが難しいため、産業界の研究開発において手間がかかる割には収穫が少ない。当局は産業界のこのニーズにこたえるため、各特許庁とデータ交換を行い、わが国と五大特許庁^{***}の最近10年間（2006～2017年）のパテント資料についてワンストップサービスの検索サイトを構築するとともに、パテント資料数を増やし続けて、産業界がボーダーレスのパテント検索をできるようにし、さらにシステムが提供する検索指令とあわせて必要なパテント資料を正確に検索して、産業技術発展の道筋を理解し、競争力を高めることができるようにする。

さらに現在産業界にとって、各特許庁で検索した後にデータをエクスポートして整理し、図表化することが難しいため、このグローバルパテント検索システムは2018年に統計分析、図表分析及びその他の便利な機能を提供することを企画している。これにより検索した後、直接各国のデータを分析、図表化して産業の発展概況、パテント戦略の現況、研究開発の動向を迅速に把握できるようになる。各界が奮って利用することを歓迎している。（2017年12月）

（訳注*：ここでいう「パテント」には特許、実用新案、意匠が含まれる）

（訳注**：「五大特許庁」には、日本特許庁-JPO、米国特許商標庁-USPTO、欧州特許庁-EPO、韓国知的財産庁-KIPO、中国国家知識産権局-SIPOが含まれる）

台湾知的財産権関連判決例

01 専利権関連

■ 判決分類：専利権

I 明細書で十分に明確な説明がなされている場合、図面説明に瑕疵があっても、なお専利法第26条第2項規定違反ではない。

■ ハイライト

参加人（係争実用新案権者）は2013年10月4日に実用新案を出願し、被告（知的財産局）の形式審査を経て実用新案権（以下「係争実用新案」という）を付与された。その後、原告（無効審判請求人）が専利法第120条準用第26条第2項に基づき、無効審判を請求した。案件は被告によって審査され、無効審判不成立処分とされた。原告はこれを不服として、訴願を提起し、經濟部によって棄却された後、さらにこれを不服として、知的財産裁判所に行政訴訟を提起したが、同裁判所による審理の後、原告の訴えが棄却された。

原告は、係争実用新案明細書における側接面112位置が2013年専利法第120条準用第26条第2項の規定に違反すると指摘した。

知的財産裁判所の判決

係争実用新案図面に表示が適切でない箇所はあるものの、明細書の記載にと相反しておらず、しかも当該技術分野において通常の知識を有する者であれば、明細書の内容から理解できる。よって、図面内容に適切でない箇所はあっても、係争実用新案は2013年専利法第120条準用第26条第2項の規定違反に至らない。以上をまとめると、訴願手続の決定が維持されたことにも違反や誤りはない。原告の訴えに理由はなく、棄却すべきである（資料出所：TIPO 知的

財産権電子新聞)。

II 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】105 年度行商訴字第 71 号

【裁判期日】2017 年 02 月 09 日

【裁判事由】実用新案無効審判

原告 鑫茂機械工業股份有限公司

被告 經濟部知的財産局

参加人 陳裕坤

前記当事者らによる実用新案無効審判事件について、原告が經濟部が下した 2016 年 7 月 28 日付経訴字第 10506308270 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。

訴訟費用は被告の負担とする。

一 事実要約

参加人陳裕坤は以前被告対して、実用新案を出願し、被告の形式審査を経て実用新案権が付与された。その後、原告が無効審判を請求し、被告が審査した結果、「請求項 1 から 6 項の無効審判不成立」の処分を下した。原告はこれを不服として、訴願を提起したが、經濟部が訴願決定により、これを棄却した。原告はなおこれを不服として、当裁判所に訴訟を提起した。

二 両方当事者の請求内容

(一) 原告の請求：1.原処分及び原訴願決定を共に取消す。2.被告に係争実用新案について、請求項 1 から 6 項の無効審判成立、実用新案権取消し処分を下す。

(二) 被告の請求：原告の訴えを棄却する。

三 本件の争点

係争実用新案請求項は明細書及び図面によって裏付けられているか？

係争実用新案の請求項は進歩性を有するか？

(一) 原告主張の理由：略。判決内容の説明を参照。

(二) 被告答弁の理由：略。判決内容の説明を参照。

四 判決理由の要約

(一) 係争実用新案は次の点により、2013 年専利法第 120 条準用第 26 条第 2 項の規定に違反していない。

原告は係争実用新案請求項 1 に規定された「各刃物台に一つの外縁面と、2 つの側界面を有する」の内容が不明確であると主張した。その理由として、請求項の文字から側界面の数は外縁面（刃物台）数の 2 倍になるはずだが、図面で刃物台と、側界面の数が同じ（いずれも 6 つ）と表示したことは、明らかに規定の不明確であり、明細書と図面によって裏付けられていないと述べた。

調べによると、係争実用新案請求項 1 「各刃物台に一つの外縁面と、2 つの側界面を有する」文字の内容から、確かに側界面の数は、外縁面（刃物台）数の 2 倍と理解される。明細書で明確に記載した内容は、請求項の記載と食い違わないところがない。しかも、請求項を明確に裏付けている。よって、係る考案が属する技術分野の当事者が請求項に記載の「各刃物台に一つの外縁面と、2 つの側界面を有する」という内容を、理解できなかつたり、または不明確が生じる恐れはない。

原告は、図面の内容で側界面の数が同じ（いずれも 6 つ）と表示したことは、明らかに請

求項の記載内容に一致しない云々と主張している。しかし、図面の内容は、明細書に記載した技術内容の補助に過ぎない。明細書の記載が考案の技術内容を明確、かつ、十分に説明していれば、明細書の記載内容に依拠すべきである。係争実用新案図面に表示が適切でない箇所があるものの、明細書の記載に抵触していない、しかも当業者であれば、明細書の内容から理解可能である。よって、図面に表示が適切でない箇所はあっても、係争実用新案は2013年専利法第120条準用第26条第2項の規定違反に至らない。

(二) 証拠2、3の組み合わせでは、請求項1から6に進歩性がないことを証明できない。証拠2、3とも、係争実用新案請求項1「前記2つのカッター軸が本体と連動して回転するとき、それぞれの刃物台のカッターが様々な位置の研削表面をえぐることができる」に係る技術特徴を開示していない。よって、示唆、教示または動機づけがない場合、係る考案に属する技術分野の当業者には、単なる証拠2、3に開示された技術だけで、係争実用新案請求項1の考案を容易に完成させることはできない。よって、証拠2、3を組み合わせただけでは係争実用新案請求項1が進歩性を有しないことを証明できない。

証拠2、3の組み合わせが係争実用新案請求項1が進歩性を有しないことを裏付けることができない以上、請求項1に付属する請求項2から6が進歩性を有しないことも証明できない。

(三) 証拠2、5の組み合わせでは、請求項1から6に進歩性がないことを証明できない。証拠2、5とも、係争実用新案請求項1「前記2つのカッター軸が本体と連動して回転するとき、それぞれの刃物台のカッターが様々な位置の研削表面をえぐることができる」に係る技術特徴を開示していない。よって、証拠2、5の組み合わせでは、係争実用新案請求項1が進歩性を有しないことを証明できない。

証拠2、5の組み合わせが係争実用新案請求項1が進歩性を有しないことを証明できない以上、請求項1に付属する請求項2から6が進歩性を有しないことも証明できない。

(四) 証拠2、7または証拠2、8の組み合わせでは、請求項1から6に進歩性がないことを証明できない。

証拠7、8とも、係争実用新案請求項1「前記2つのカッター軸が本体と連動して回転するとき、それぞれの刃物台のカッターが様々な位置の研削表面をえぐることができる」という技術特徴を開示していない。

よって、証拠2、7または証拠2、8の組み合わせでは、請求項1に進歩性がないことを証明できない。

証拠2、7または証拠2、8の組み合わせが係争実用新案請求項1に進歩性がないことを証明できない以上、請求項1の従属請求項2から6が進歩性を有しないことも証明できない。

(五) 証拠2、9の組み合わせでは、請求項1から6に進歩性がないことを証明できない。証拠2、9とも、係争実用新案請求項1「前記2つのカッター軸が本体と連動して回転するとき、それぞれの刃物台のカッターが様々な位置の研削表面をえぐることができる」という技術特徴を開示していない。示唆、教示または動機づけがない場合、係る考案に属する技術分野の当業者は、単なる証拠2、9を組み合わせるだけで、係争実用新案請求項1の考案を容易に完成させることができない。よって、証拠2、9の組み合わせでは、請求項1に進歩性がないことを裏付けることができない。

証拠2、9の組み合わせが係争実用新案請求項1に進歩性がないことを証明できない以上、請求項1の従属請求項2から6が進歩性を有しないことも証明できない。

(六) 証拠2と、係争実用新案の先行技術との組み合わせでは、請求項1から6に進歩性がないことを証明できない。

証拠2と、係争実用新案の先行技術とも係争実用新案請求項1「前記2つのカッター軸が本体

と連動して回転するとき、それぞれの刃物台のカッターが様々な位置の研削表面をえぐることができる」という技術特徴を開示していない。よって、証拠 2 と、係争実用新案の先行技術との組み合わせには、請求項 1 に進歩性がないことを証明できない。

証拠 2 と、係争実用新案の先行技術との組み合わせが係争実用新案請求項 1 に進歩性がないことを証明できない以上、請求項 1 の従属請求項 2 から 6 が進歩性を有しないことも証明できない。

(七) 証拠 3、証拠 3、7 または証拠 3、8 の組み合わせでは、請求項 1 から 6 に進歩性がないことを証明できない。

前述のとおり、証拠 3、7、8 及び 9 も、係争実用新案請求項 1 「前記 2 つのカッター軸が本体と連動して回転するとき、それぞれの刃物台のカッターが様々な位置の研削表面をえぐることができる」という技術特徴を開示していない。

よって、証拠 3、証拠 3、7 の組み合わせ、証拠 3、8 の組み合わせ、証拠 3、8 の組み合わせ、または証拠 3、9 の組み合わせでは、請求項 1 に進歩性がないことを証明できない。

証拠 3、証拠 3、7 の組み合わせ、証拠 3、8 の組み合わせまたは証拠 3、9 の組み合わせが係争実用新案請求項 1 に進歩性を有しないことが証明できない以上、請求項 1 の従属請求項 2 から 6 が進歩性を有しないことも証明できない。

(八) 以上をまとめると、係争実用新案請求項 1 から 6 は専利法第 102 条準用第 26 条第 2 項の規定に違反していない。さらに、証拠 2 とそれぞれ証拠 3、5、7、8、9 及び係争実用新案の先行技術との組み合わせ、または証拠 3 単独で、あるいは証拠 3 とそれぞれ証拠 7、8、9 との組み合わせはすべて係争実用新案請求項 1 から 6 に進歩性がないことを裏付けることができない。よって、原処分「請求項 1 から 6 無効審判不成立」に係る処分に、違反や間違いはない。訴願手続の決定が維持されたことも不適切なところはない。原告がいたずらに前述理由をもって、原処分及び訴願決定の取消し、及び被告に係争実用新案査定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ので、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。

2017 年 2 月 9 日
知的財産裁判所第 2 法廷
審判長裁判官 李維心
裁判官 熊誦梅
裁判官 蔡如琪

02 専利権関連

■ 判決分類：専利権

I 三者間対比法は意匠権侵害判断における補助的手法

■ ハイライト

意匠権侵害に係る対比は、まずは(係争)意匠の意匠権の範囲を確定し、その後に確定された意匠権の範囲と係争製品を対比、判断しなければならない。さらに普通の消費者(訳註:「普通の消費者」とは、係争意匠に係る物品及びその先行意匠を合理的に熟知する者をいう)が関連の商品を選択・購入する観点から、係争意匠権の範囲全体の内容を侵害被疑対象において当該意匠に対応する意匠内容と対比し、それを根拠として侵害被疑対象と係争意匠が同一又は類似の物品及び外観であるか否かを判断する。

「三者間対比法(three-way comparison)」とは、先行意匠を用いて係争意匠の属する分野

における先行意匠の状況と三者の類似度を分析し、係争製品と係争意匠について全体の外観の類否を判断する補助的な分析手法である。全体観察、総合判断の手法で係争製品と係争意匠との全体の外観が明らかに類似している又は明らかに類似していないと認定できるならば、三者間対比による分析、判断を行う必要はない。また三者間対比を行うときは、係争意匠の全体の外観と係争製品や先行意匠において対応する意匠内容とを全体的に対比しなければならず、局部的な意匠の特徴が類似しているだけで、その全体の外観が類似すると判断するものではない。
(資料出所：知的財産局 (TIPO) /智慧財産権電子報)

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】105 年度民專訴字第 81 号

【裁判期日】2017 年 2 月 24 日

【裁判事由】専利権侵害排除等

原告 萬國通路股份有限公司 (EMINENT LUGGAGE CORP.)

被告 威嘉貿易有限公司 (WELL JOB CYCLE MANUFACTORY INC.)

兼法定代理人 李○怡

上記当事者間における専利権侵害排除等事件について、当裁判所は 2017 年 2 月 13 日に口頭弁論を終え、次のとおり判決する：

原告の訴え及び仮執行宣言申立をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

一 事実要約

原告は訴状において以下のように主張している。原告は著名なスーツケースメーカーであり、わが国第 D146727 号意匠「行李箱 (スーツケース)」(以下「係争意匠」)の意匠権者でもある。原告は 2016 年 3 月に、被告威嘉貿易有限公司 (以下「威嘉公司」)が家福股份有限公司 (PresiCarre. Corp.) の店舗で販売していた「ヘアライン柄 20 インチマット加工キャリーバケース/ファスナー式ケース」(以下「係争製品」)の視覚的デザインと係争意匠の意匠権の範囲である意匠の説明とが実質上類似しており、係争意匠権を侵害された嫌疑があることを知り、原告は弁護士事務所に委託して被告に対して書面で警告を発し、係争製品を商品棚からおろし、賠償について話し合うよう請求したところ、被告は商品を回収し商品棚からおろす意向を返信したが、原告は同年 5 月に (オンラインショッピングサイトである)「MOMO 購物網」及び「MOMO 摩天商城--加賀皮件行李箱專賣店網頁」でまだ販売されているという情報を入手し、同サイトで被告の製品 1 点を購入した。被告威嘉公司是原告が係争意匠権者であることを知りながら係争製品の販売を続けたため、権利侵害の故意がある。また、被告李○怡は被告威嘉公司の法定代理人であり、公司法 (会社法) 第 23 条規定により、被告威嘉公司与連帯賠償責任を負わなければならない。専利法第 136 条、第 142 条の同法第 96 条、第 97 条準用規定により本件訴訟を提起し、意匠権侵害の排除と防止並びに損害賠償を請求する。

二 両方当事者の請求内容

(一) 原告の請求：

1. 被告威嘉公司是係争意匠と同一又は類似の物品を製造、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入することを停止せよ。
2. 被告は連帯で原告に 500 万新台湾ドル及訴状送達の日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を連帯で支払え。
3. 第 2 項の請求について、原告は担保を供託するので、仮執行宣言を申し立てる。

(二) 被告の答弁：

1. 原告の訴えを棄却する。
2. 不利な判決を受けたとき、担保を供託するので、仮執行免脱宣言を申し立てる。

三 本件の争点

1. 意匠の有効性に係る部分：係争意匠は新規性及び創作性を有するのか。

- 2.意匠権侵害に係る部分：係争製品は係争意匠の意匠権の範囲に含まれるのか。
- 3.原告の賠償請求に理由はあるのか。損害賠償額はいかに算出するか。
- 4.原告が侵害の排除と防止を請求することに根拠はあるのか。
 - (一)原告の主張理由：省略。判決理由の説明を参照。
 - (二)被告の答弁理由：省略。判決理由の説明を参照。

四 判決理由の要約

(一)係争製品は係争意匠の意匠権の範囲に含まれるのか：

意匠権侵害に係る対比は、まずは(係争)意匠の意匠権の範囲を確定し、その後に確定された意匠権の範囲と係争製品を対比、判断しなければならない。「意匠権の範囲を確定する」とは、図面に開示された内容を基準として、「意匠の説明」の文字を参酌してもよく、それにより図面に表される「外観」及びそれが応用される「物品」を正確に認知し、合理的にその権利の範囲を確定することをいう。確定された意匠権の範囲を侵害被疑対象と対比、判断するとき、先ず侵害被疑対象を解析しなければならない。係争意匠の意匠権の範囲から確定された物品及び外観と照合して、侵害被疑対象において(係争意匠に)対応する意匠内容を認定し、関係のない部分是对比、判断の範囲に入れない。次に普通の消費者が関連の商品を選択・購入する観点から、係争意匠権の範囲全体の内容を侵害被疑対象において当該意匠に対応する意匠内容と対比し、それを根拠として侵害被疑対象と係争意匠が同一又は類似の物品であるか、並びに同一又は類似の外観であるか否かを判断する。

(1)係争意匠の意匠権の範囲：

意匠権の範囲は「物品」と「外観」で構成される。係争意匠の登録許可公告の図面を根拠とし、さらに「意匠の説明」における意匠の「名称」及び「物品の用途」を参酌すると、係争意匠が応用される物品は物品を収納できる「スーツケース」であると確定できる。係争意匠の登録許可公告の図面を根拠とし、さらに「意匠の説明」に記載される「創作の特徴」を参酌すると、係争意匠の外観は意匠登録出願に係る「図面」の各図面で構成される(スーツケースの)全体形状の通りである。

(2)係争製品の解析：

係争意匠の意匠権の範囲は意匠登録出願に係る「図面」の各図面で構成されるスーツケースの全体形状の通りであるため、対比するときには対応する係争製品のスーツケースの形状についてのみ対比すべきであり、係争製品の色彩は対比の内容には該当しない。

(3)物品の同一又は類似の判断：

係争意匠と係争製品はいずれも物品を収納できる「スーツケース」であり、両者の用途は同じであるため、同一の物品に該当する。

(4)全体の視覚的外観の同一又は類似の判断：

①全体観察、総合判断の対比、判断方法については、普通の消費者が関連の商品を選択・購入する観点から、係争意匠の図面全体の内容と係争製品において該図面に対応する意匠内容とを観察して、それぞれの意匠特徴の同異(共通する特徴と異なる特徴)が全体の視覚的印象に与える影響を総合的に考慮して、「普通の消費者の注意を容易に引く部位又は特徴」を重点とし、その中には「係争意匠が先行意匠とは明らかに異なる意匠特徴」(即ち「新規の特徴」)、「正常な使用において目立つ部位」が含まれる。さらにその他の意匠特徴を併せて、全体の外観を統合した視覚的印象を構成し、係争製品と係争意匠の視覚的印象が混同をもたらすかを総合的に考慮し、混同をもたらす視覚的印象であるときは、両者の全体の外観には実質的な差異がなく、類似の外観であると認定する。

②全体観察と対比による係争意匠と係争製品の「共通する特徴」a～d(添付図3に示す通り)：

③全体観察と対比による係争意匠と係争製品の「異なる特徴」、即ち普通の消費者の注意を容易に引く部位又は特徴は特徴eとf(添付図4に示す通り)である。つまり特徴eは係争意匠の先行意匠とは明らかに異なる意匠特徴(即ち「新規の特徴」)であり、一方係争製品にはこの新規の特徴が含まれない。さらに係争製品と係争意匠はいずれも前面パネルに「f.数本の上下の伸び、細いものと太いものが交互に配列される『リブ』」という特徴があるが、係争意匠のリブ上端はケースの形状に沿って折れ曲がり、下端は中央がより長く、両側がより短い配列となっているのに対して、係争製品はリブが上下端ともに直線的に配列され、上端部分に折れ曲がった部分はないため、両者は前面パネルのリブ

配列の特徴についても異なっている。

- ④まとめると、係争製品と係争意匠との異なる特徴 e と f は係争意匠の新規の特徴又は正常な使用において目立つ部位であり、いずれも「普通の消費者の注意を容易に引く部位又は特徴」に該当し、両者の共通する特徴 a、b、c、d は一般的で周知されたスーツケースの基本的な共通様式にすぎないことから、係争製品と係争意匠の全体の視覚的外観を総合的に判断し、普通の消費者が関連の商品を選択・購入する観点から、両者の外観の異なる特徴によって係争製品の全体の外観と係争意匠とは明確に区別でき、全体がもたらず視覚的印象によって一般の消費者はそれらの全体の造形デザインを区別でき、混同をもたらす視覚的印象には至らないため、係争製品は係争意匠の意匠権の範囲には含まれない。

(二)原告は先行意匠の個別のパネル設計の正面図についてそれぞれ三者間対比を行うことにより、係争製品と係争意匠は広いものと狭いものが交互に配列される凸状リブを有するパネル設計であるわかり、先行意匠の二者に比べて全体の視覚的印象が明らかにより類似しており、係争製品と係争意匠の類似を補助的に判断できる云々と主張している。ただし調べたところ、いわゆる三者間対比法とは、先行意匠を用いて係争意匠の属する分野の先行意匠の状態と三者間の類似度を分析することにより、係争製品と係争意匠との全体の外観の類否を判断する補助的分析方法である。全体観察、総合判断の方法で係争製品と係争意匠との全体の外観が明らかに類似している、又は類似していないと認められたならば、さらに三者間対比法の分析、判断を行う必要はない。これにより、本件は係争製品と係争意匠の全体の視覚的外観を総合判断して、普通の消費者が関連の商品を選択・購入する観点から、両者の外観の異なる特徴によって係争製品の全体の外観と係争意匠を明らかに区別でき、混同の視覚的印象をもたらすに至らない。すでに前述したとおり、三者間対比法で分析判断する云々とする原告のさらなる主張は採用することができない。

(三)まとめると、係争製品は係争意匠の意匠権の範囲には含まれず、被告威嘉会社が係争製品を製造、販売することは、係争意匠を侵害しておらず、係争意匠は無効であるとする被告の抗弁を審理する必要はない。したがって原告が係争製品は係争意匠を侵害していると主張し、専利法第 136 条、第 142 条の同法第 96 条、第 97 条準用規定に基づいて本件訴訟を提起し、請求の趣旨に示されるように請求することには理由がなく、棄却すべきである。また原告の訴えが棄却されたことにより、その仮執行宣言申立もその根拠を失い、併せて棄却すべきものである。

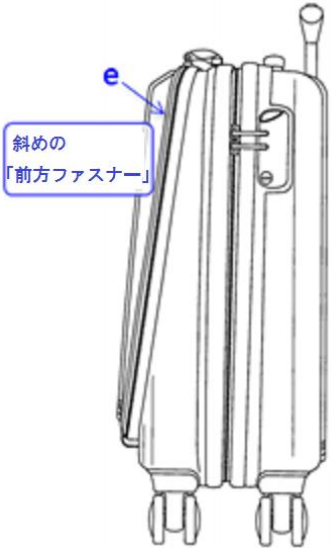

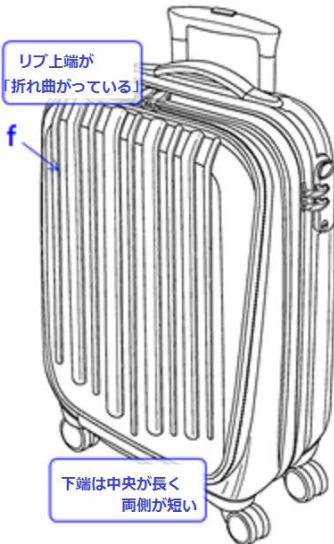

以上の次第で、本件原告の訴えには理由がなく、智慧財産案件審理法（知的財産案件審理法）第 1 条、民事訴訟法第 78 条により主文のとおり判決する。

2017 年 2 月 24 日
知的財産裁判所第三法廷
裁判官 張銘晃

添付図 3 : 共通する特徴 :

共通する特徴	係争特許	係争製品
a		
b、 c、 d		

添付図 4 : 異なる特徴 :

異なる特徴	係争特許	係争製品
e	 <p>斜めの 「前方ファスナー」</p>	 <p>垂直下向き 「前方ファスナー」</p>
f	 <p>リップ上端が 「折れ曲がっている」</p> <p>下端は中央が長く 両側が短い</p>	 <p>「リップ」は上下端とも 直線的に配列</p>

TIPLO
Attorneys-at-Law
Since 1965

台湾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 台湾國際專利法律事務所
© 2018 TIPLO, All Rights Reserved.