

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5月号(J225)

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 立法院初審にて専利法、商標法及び著作権法の一部改正案が可決
- 02 「特許権存続期間延長許可規則」を改正、2018年4月1日より施行
- 03 「GOTHAM」商標異議事件、コミック出版会社が勝訴
- 04 「BEING」商標権侵害で、アパレルネット販売業者に80万新台幣ドルの損害賠償を命じる判決

台湾知的財産権関連判決例

01 専利権関連

特許無効審判事件が知的財産案件審理法第33条第1項に基づき新証拠を提出したものでなければ、特許権者は行政救済期間に訂正を申請できない

今月のトピックス

J180418Y1

J180418Y2

J180418Y3

01 立法院初審にて専利法、商標法及び著作権法の一部改正案が可決

立法院は「包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership : CPTPP）」の知的財産権に関連する規定に合わせて、2018年4月18日に専利法¹⁾、商標法及び著作権法の一部改正案を初審²⁾にて可決した。

専利法については、薬事法改正で導入された特許リンケージ制度の実施に合わせて、新薬の特許権者が特許侵害訴訟を提起する根拠と後発医薬品の医薬品販売許可申請者が確認訴訟を提起する根拠が明確に規定された。

商標法については、現行条文における「明知」（明らかに知っている）という文言を削除して、刑事処罰については故意を要件とする原則に回帰し、民事権利侵害責任については故意及び過失を主観的な責任帰属要件とする。また商標権侵害に対する刑事処罰範囲を模倣ラベル又は模倣包装の製作段階にまで広げる。

著作権法については、職権提訴制度³⁾に合わせて非親告罪の範囲を調整する。昨今、海賊版の形式は光ディスクの複製に限らないという状況に鑑み、改正案では「光ディスクへの複製」等の文言を削除し、違法複製品は光ディスク、USB、ポータブルハードディスク、アップロード等の様態を問わず、無料で提供したものではないこと、商品をそのまま複製したもの（ドッドコピー）であること、権利者の損害が100万新台湾ドルを越えていることをいずれも非親告罪の規範に盛り込んでいる。（2018年4月）

訳註：

- 1)特許法、実用新案法、意匠法に相当。
- 2)第一読会と第二読会の中の専門委員会による審査会を指す。
- 3)主務機関が職権により提訴できる制度。

J180411Y1

02 「特許権存続期間延長許可規則」を改正、2018年4月1日より施行

經濟部は「特許権存続期間延長許可規則（原文は「専利權期間延長核定辦法）」の一部を改正して、特許権存続期間延長制度の趣旨を実現するとともに、申請手続きを簡素化した。今回の改正は2018年4月1日から施行され、その改正要点は次のとおりである。

- 一．（医薬品の）海外臨床試験又は（農薬の）圃場試験の期間を以って特許権存続期間の延長を申請するとき、その期間が他国で特許権存続期間延長が許可されたことを証明する書類を提出しなければならないとする規定を削除する。（改正条文第5条、第7条）
- 二． 延長の申請者が1件以上の圃場試験に従事し、これらの間に順序関係がないとき、各試験に必要な期間の中で最長の期間のみを以って特許権存続期間延長を申請できるという規定を削除する。（改正条文第6条）
- 三． 今回の改正の施行日を定める。（改正条文第10条）

（2018年4月）

J180423Y2

03 「GOTHAM」商標異議事件、コミック出版会社が勝訴

弁護士である王〇〇は2014年末に經濟部知的財産局に対し「Gotham」という文字の商標登録を出願し、書籍、雑誌、教育、シナリオ等の区分で登録が許可された。米国のDCコミックス社がこの商標に注目し、「Gotham」商標は「GOTHAM」、「GOTHAM CITY」等商標に高度に類似しているとして、知的財産局に商標登録異議を申し立てたが、同局は「異議申立不成立」の処分を下した。DCコミックス社はこれを不服として行政訴願を提起したが、經濟部に棄却されたため、その後知的財産裁判所に行政訴訟を提起していた。

知的財産裁判所によると、DCコミックス社が出版している「Batman（バットマン）」シリーズのコミックは米国で著作権が登録されており、「GOTHAM CITY（ゴッサム・シティ）」はコミックに登場する架空の都市であり、その中の「CITY」は普通名称で、商標の識別性を有さないが、「GOTHAM」は独創的な文字であり、生来的識別性を有するという。

さらに知的財産裁判所は以下のように指摘している。該コミックについては米ワーナー・ブラザーズ・エンターテインメント（Warner Bros. Entertainment, Inc.）に映画「バットマン」の多くの作品を製作し、それを収録した光ディスクを台湾を含む全世界において発売することが許諾されている。さらに「GOTHAM」、「GOTHAM CITY」及び「GOTHAM」文字を含む結合商標が早い時期に米国、日本等において登録され、「バットマン」シリーズのコミック、映画及び関連グッズに使用されているため、すでに著名商標だといえる。また、「Gotham」商標は「GOTHAM」、「GOTHAM CITY」等商標と高度に類似しており、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある。よって知的財産裁判所は米DCコミックス社勝訴の判決を下し、異議申立不成立と訴願決定をいずれも取り消して、知的財産局に同判決の法的外見に基づき改めて処分を下すよう命じた。本件はなお上訴できる。（2018年4月）

J180420Y2

04 「BEING」商標権侵害で、アパレルネット販売業者に80万新台幣ドルの損害賠償を命じる判決

統一佳佳股份有限公司（President Being Corp.、以下「統一佳佳」）は沅素股份有限公司（Yuansu Co., Ltd.、以下「沅素」）が「BEING」を商標として使用し、ネット上でヨガウェアを販売して、統一佳佳の商標権を侵害したとして、賠償請求の訴訟を提起していた。知的財産裁判所は沅素の侵害を認め、沅素及び同社の代表者である王〇〇に80万新台幣ドルの損害賠償を命じる判決を下した。本件はなお上訴できる。

統一佳佳は次のように主張していた。2008年にはすでに「BEING」商標を登録し、衣料品、水着等商品での使用を指定している。さらにBEINGの商標やBEINGに英語を加えた商標については、その他の商品区分での使用も指定して知的財産局に登録を出願している。よって「BEING」商標はすでに高い知名度を有しており、業界でよく知られたブランドとなっている。2017年4月、沅素が「BEING」商標を使用していることを発見し、内容証明郵便にて使用の停止を求めたが、相手方（沅素）はこれを取り合わなかった。2017年5月にネット上で沅素からウェア2点を購入したところ、いずれも「BEING」商標が使用されていたため、沅素が商標権を侵害しているとして訴訟を提起し、（販売単価の）1500倍に相当する334万8000新台幣ドルの損害賠償を求めた。

一方、沅素は次のように主張していた。統一佳佳の「BEING」商標は「E」と「G」のみにデザインが施され、左から右に向かって横書きされているが、沅素が使用している「BEING」は手印（ムドラ）のデザインと文字が上下に排列されており、「BEING」の文字を単独でサイト又は商品に表示していない。両商標にはいずれも「BEING」という文字があるが、図案の外観、排列、字形、概念がすべて異なり、「BEING」はヨガの精神の本質を描写しているにすぎず、消費者に混同を生じさせることはないはずである。

裁判所は判決において次のように指摘した。統一佳佳の「BEING」商標のアルファベット「E」は一節が短いものの、視覚的にはなお「BEING」である。さらに「BEING」は既存の英単語であり、沅素の手印の図案も発音できないため、「BEING」が両商標を識別する主要部分となっている。沅素がこの図案を用いて販売を行い、商標として用いていることは明らかであり、沅素が商標権を侵害していると認める。ただし、統一佳佳は侵害品が1500点を越えることを

証明できず、さらに統一佳佳の「BEING」商品は会員にのみ提供され、一般消費者には販売されておらず、市場での流通性が低いため、裁判官は（侵害品単価の）1500倍の賠償額は高すぎ、400倍以上450倍以下が妥当であり、80万新台幣ドルが合理的な金額であると認定した。（2018年4月）

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 特許無効審判事件が知的財産案件審理法第33条第1項に基づき新証拠を提出したものでなければ、特許権者は行政救済期間に訂正を申請できない

■ ハイライト

最高行政裁判所は判決において次のとおり指摘している。

一 係争特許が専利法第22条規定違反によりその特許権を取り消されるべきか否かは、法に基づき無効審判請求人が提出した証拠で証明されるべきであり、特許権者も答弁して特許主務機関に供してもよい。さらに当裁判所2015年度4月第1回裁判長合同会議決議において、特許権者は行政救済期間に訂正を提出してもよく、無効審判段階しかこれを行うができないとは制限しないという見解が出された。ただしこの決議は、知的財産案件審理法第33条第1項に定められる当事者が行政訴訟手続き中に新証拠を提出できるという事情に対して行われたものである。もし前記の事情がなく、該決議において言及されたものでなければ、特許救済手続きの進行に有利となるよう特許権者はなお無効審判段階にて訂正の申請を提出しなければならない。

二 さらに調べたところ、係争特許の無効審判証拠2、証拠4は本件無効審判事件の無効審判段階で提出されたものであり、本件は審理法第33条第1項規定における当事者が行政訴訟手続き中に新証拠を提出した事情には該当せず、防御方法において上诉人に請求項訂正の機会をさらに与えるべきとする手続き上の利益の問題はない。さらに、上記当裁判所決議の見解によると、特許権者は特許訂正の主務機関である知的財産局に訂正申請を提出する必要があり、知的財産局において訂正という行政処分を行って始めて無効審判の対象としての特許権となるが、本件上诉人は原審において係争特許の訂正申請を提出しないと述べており、上诉人が上訴時に請求項の訂正を求めることは許されない。以上をまとめると、上诉人が法令違背により原判決を破棄するよう請求することには理由がなく、棄却すべきである。

II 判決内容の要約

最高行政裁判所判決

【裁判番号】106年度判字第136号

【裁判期日】2017年3月16日

【裁判事由】特許無効審判

上诉人 台達電子工業股份有限公司（DELTA ELECTRONICS, INC.）

被上诉人 經濟部知的財産局

参加人 元山科技工業股份有限公司（YEN SUN TECHNOLOGY CORP.）

上記当事者間における特許無効審判事件について、上诉人は2015年11月30日付の知的財産裁判所104年度行專更（一）字第1号行政判決に対して上訴を提起した。当裁判所は次のとおり判決する。

主文

上訴を棄却する。

上訴審の訴訟費用は上诉人の負担とする。

一 事実要約

上訴人は被上訴人に対して 2005 年 12 月 2 日付けで「スタータ構造及びその製造方法（原文：定子結構及其製造方法）」の特許出願を行い、被上訴人は第 00000000 号として審査し許可査定を下した後、第 1265666 号特許証書（以下「係争特許」）を発給した。その後参加人は係争特許が許可時の専利法第 22 条第 1 項第 1 号及び第 4 項規定に違反しているとして、これに対する無効審判を請求した。間もなく上訴人は 2009 年 8 月 20 日付けで係争特許の特許請求の範囲に係る訂正本（訂正版）を提出し、被上訴人は審理した結果、（訂正を）許可すべきでない認め、公告本（公告版）を以って審理を行い、係争特許は許可時の専利法第 22 条第 1 項第 1 号及び第 4 項規定に違反しているとして、2010 年 4 月 12 日付（99）智専三（二）04099 字第 09920233130 号無効審判審決書を発し「無効審判請求は成立し、特許権を取り消す」との処分を下した。上訴人はこれを不服として行政訴訟を提起し、経済部は 2010 年 10 月 28 日付経訴字第 09906063490 号訴願決定を以って「原処分を取り消し、原処分機関は改めて適法の処分をなす」との決定を下した。その後被上訴人が再審理を行っている間に、上訴人は 2010 年 12 月 10 日付けで特許請求の範囲の訂正本を提出し、被上訴人は訂正を許可して公告した。被上訴人は係争特許について 2010 年 12 月 10 日付特許請求の範囲の訂正本を以って審理を行い、2012 年 12 月 10 日付（101）智専三（二）04099 字第 10121397980 号無効審判審決書を以ってなお「無効審判請求は成立し、特許権を取り消す」との処分を下した。上訴人はこれを不服として行政訴訟を提起したが棄却されたため、知的財産裁判所（以下「原審」）に行政訴訟を提起した。その後原審は 102 年度行専訴字第 84 号行政判決を以って請求を棄却したため、上訴人は上訴を提起し、さらに当裁判所は 104 年度判字第 78 号判決を以って前記判決を取り消し、原審の審理に差し戻した。原審が請求棄却の判決を下したため、上訴人はなおこれを不服として上訴を提起した。

二 両方当事者の請求内容

- (一) 上訴人の請求：原処分及び訴願決定を取り消す。
- (二) 被上訴人の請求：上訴人の原審における請求を棄却する。

三 本件の争点

本件無効審判事件の無効審判段階において上訴人から請求項の訂正がすでに提出されており、さらに請求項訂正の機会という手続き上の利益を与えるべきか否か。

- (一) 上訴人の主張理由：省略。判決理由の説明を参照。
- (二) 被上訴人の答弁理由：省略。判決理由の説明を参照。

四 判決理由の要約

当裁判所 2015 年度 4 月第 1 回裁判長合同会議の決議によると、特許権者は行政救済期間において訂正を提出してもよいとする見解が出され、無効審判段階でしか訂正できないという制限はすでにないが、この決議は知的財産案件審理法（以下「審理法」）第 33 条第 1 項規定における当事者が行政訴訟手続き中に新証拠を提出してもよいという事情に対するものである。もし上記の事情がなく、該決議において言及されたものでなければ、特許権者はなお無効審判段階で訂正を申請しなければならず、それによって特許救済手続きの進行に有利となり、特許権者が行政救済期間中に幾度も訂正を申請して訴訟が延滞するにはいたらない。調べたところ、係争特許に対する無効審判の証拠 2、証拠 4 は本件無効審判事件の無効審判段階に提出されたものであり、本件には審理法第 33 条第 1 項の規定における当事者が行政訴訟手続き中に新証拠を提出した事情はなく、防御方法において上訴人に請求項訂正の機会をさらに与えなければならない手続き上の利益の問題はない。また上記当裁判所決議の見解により、特許権者は特許訂正の主務機関である知的財産局に訂正を申請しなければならず、知的財産局が訂正の行政処分をして始めて無効審判の対象である特許権となる。ただし、本件上訴人は原審においてすでに係争特許の訂正申請を再び提出しない意向を表示しており（原審ファイル第 167 頁）、上訴人が上訴時において請求項の訂正を請求することは認められない。

証拠 2 は確かに係争特許の請求項 12 で特定されている全ての技術的特徴をすでに開示している。原判決は請求項 12 が開放式の移行句である「含む」でその特許請求の範囲を特定しており、第一カバーを外すステップをさらに有することを排除しておらず、たとえ証拠 2 の第一のモールド型は取り外す必要があったとしても、証拠 2 は確かに係争特許の請求項 12 で特

定されている全ての技術的特徴をすでに開示しており、証拠 2 は請求項 12 の新規性欠如を証明できると認め、判決には理由の不備や理由の齟齬という違法はない。

証拠 2 は係争特許の請求項 12 が新規性を有しないことを証明するのに十分である。当裁判所 2013 年度 8 月第 1 回裁判長合同会議の決議（一）でいう 2013 年 1 月 1 日施行専利法が改正される前の「専利整體性原則（訳註：専利全体を一つとして扱う原則）」及び「全案准駁原則（訳註：請求項毎ではなく専利全体に対して無効審判請求の成立・不成立を決定する原則）」に基づいて、係争特許請求項 13 乃至 23 に関する進歩性の有無については述べる必要はない。

したがって、上訴の論旨は以前からの主張に拘り、原判決には法令の違背があると主張し、破棄を請求したことには理由がないため、棄却すべきである。

以上の次第で、本件上訴には理由がない。知的財産案件審理法第 1 条及び行政訴訟法第 255 条第 1 項、第 98 条第 1 項前段により、主文のとおり判決する。

2017 年 3 月 16 日

裁判長 林茂權

裁判官 胡方新

裁判官 鄭忠仁

裁判官 帥嘉寶

裁判官 劉介中



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

記事提供：TIPLo Attorneys-at-Law 台湾國際專利法律事務所

© 2018 TIPLo, All Rights Reserved.