

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9月号(J229)

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 www.tiplo.com.tw もぜひご活用ください。

今月のトピックス

- 01 トナーカートリッジ特許侵害訴訟、上福全球とキャノンが米国で和解
- 02 商標が「饗食天堂」に類似、知的財産裁判所は商標「饗食天堂」に登録取消の判決
- 03 LVの著作物と商標を盗用、「阿邦師」に908万新台幣ドルの損害賠償支払い命令判決
- 04 公平会のクアルコム処罰事件、双方が訴訟上で和解
- 05 清華大学が無毒の「半導体高分子ドット」を開発

台湾知的財産権関連判決例

01 専利権関連

実用新案の請求項に構造的特徴並びに材料又は方法の特徴が記載されているときは、構造的特徴のみを対比し、材料又は方法の技術的特徴そのものは考慮しない

02 著作権関連

憲兵指揮部がコンピュータソフトを調達、下請け業者の紛争により権利侵害の損害賠償命令判決

今月のトピックス

J180806Y1

J180806Z1

01 トナーカートリッジ特許侵害訴訟、上福全球とキャノンが米国で和解

上福全球科技股份有限公司（General Plastic Industrial Co., Ltd.、以下「上福全球公司」と日本のキャノン株式会社は6年余りに及ぶ米ジョージア州北部地区合衆国地方裁判所でのトナーカートリッジ特許訴訟に終止符を打った。双方は、上福全球会社がキャノンに550万米ドルの和解金を支払うとともに、関連の会計規定と準則に従って処理することで和解した。和解の約定に基づき、上福全球会社は特許権が保護される地区で係争製品を販売できなくなる。（2018年8月）

J180829Y2

02 商標が「饗食天堂」に類似、知的財産裁判所は商標「齷食天堂」に登録取消の判決

2006年に成立された「饗食天堂」は国内でも有名なバイキング方式のレストランである。同レストランを経営する饗賓餐旅事業股份有限公司（Feasttogether Corp. Ltd.、以下「饗賓餐旅公司」）によると、同社が所有する「饗食天堂」商標は2013年に知的財産局から著名商標として認定され、消費者に熟知されているという。その後2016年5月に黄〇〇医師から知的財産局に「齷食天堂 Baso Cafe」商標の登録が出願されて許可された。饗賓餐旅公司是両商標が類似しているとして、前後して商標登録異議申立てと行政訴願請求を行ったが、いずれも棄却されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起していた。

知的財産裁判所は判決において、「饗食天堂」と「齷食天堂 Baso Cafe」の両商標は全体の図案構成が類似していること、わが国は中国語圏にあり、両商標はいずれも「食天堂」の漢字を含み、違いは「饗」と「齷」のみであり、外観が高度な類似に該当すること、呼称も類似し、極めて容易に消費者に誤認混同を生じさせること、さらには両商標の観念が類似しており、いずれも食品関連業務を経営する観念を伝達するもので、「齷食天堂 Baso Cafe」商標は極めて容易に「饗食天堂」が新たに健康なアルカリ性食品の料理を提供すると消費者に誤解させることを指摘した。

さらに判決で、「饗食天堂」商標は著名商標であり、外食業界においても知名度が高く、黄〇〇医師による「齷食天堂 Baso Cafe」商標の登録は善意なるものではないと認められた。よって、饗賓餐旅会社に勝訴の判決が下され、知的財産局は「齷食天堂 Baso Cafe」商標の登録を取り消さなければならない。本件はさらに上訴できる。（2018年9月）

J180814Y2

J180814Y3

03 LVの著作物と商標を盗用、「阿邦師」に908万新台幣ドルの損害賠償支払い命令判決

有名なオークション業者である「阿邦師」グループ（Bang-Master Group）は同意を得ずに、それが出版する書籍、ポスター、教材等に、フランスの有名ブランドであるルイ・ヴィトン（LV）が撮影した著作物（訳註：LV自身が撮影した写真と動画の静止画。以下「著作物」とLVの商標を使用し、店舗のシャッターにもLVのバッグの図案を描いていたため、LVはそれが業務上の信用にただ乗りしたものだとして告訴し、阿邦師グループに3000万新台幣ドル余りの損害賠償金を請求していた。知的財産裁判所はすでに阿邦師グループがLVの商標権と著作権を侵害していると認め、同グループ（阿邦師股份有限公司とその代表者である李〇〇等を含む）に損害賠償金908万新台幣ドルの支払いを命じた。

ルイ・ヴィトン社（Louis Vuitton Malletier）は次のように主張した。阿邦師グループが出版した『LV防偽鑑定書（LV模倣品防止鑑定書）』、『求真與防偽—國際精品系列鑑定—路易威登系列鑑定（本物の追求と模倣品の防止—世界の高級品シリーズ鑑定—ルイ・ヴィトンシリーズ鑑定）』等の書籍、ブランド品競売会宣伝ポスター、「國際奢侈品鑑定師Level1（國際奢侈品鑑定士レベル1）」課程教材、「LV防偽密笈十大絕招（LV模倣品防止の秘訣10の裏ワザ）」宣伝カー

ド及び店舗「桃園尊爵店」のシャッター等にLVの著作物と商標が盗用されていた。

それに対して李〇〇は次のように主張している。自分1人で会社のすべての業務も把握することは不可能であり、従業員にLVの図案を使用するよう指示したことはなく、またLVの店内のデコレーションやバッグ等はだれでも撮影することができ、著作物を盗用している状況はない。さらには『LV模倣品防止鑑定書』と『本物の追求と模倣品の防止－世界の高級品シリーズ鑑定－ルイ・ヴィトンシリーズ鑑定』の両書籍は一般民衆が模倣品を防止するのに役立つため、LVにとっては逆に有益なものであり、侵害ではない。

裁判官は、阿邦師グループが書籍、ポスター、教材にLVが撮影した図（著作物）を使用し、「桃園尊爵店」店舗のシャッターにLVのバッグの図案を描いたことは、LVの著作権を侵害しており、また書籍と宣伝カードにLV商標を使用したことは、LVの商標権を侵害していると判定し、阿邦師グループに敗訴の判決を言い渡し、判決主文を新聞に掲載するよう命じた。全件はさらに上訴できる。（2018年8月）

J180811Y4

J180810Y4

04 公平会のクアルコム処罰事件、双方が訴訟上で和解

公平交易委員会（以下「公平会」、日本の公正取引委員会に相当）はニュースリリースにて、公平会と米クアルコム社（Qualcomm Incorporated）は公平会2017年10月20日付け公処字第106094号処分の特許権行使に係る紛争（以下「原処分」）について、知的財産裁判所の合議法廷における和解を試みた結果、法に基づき訴訟上の和解が成立したと発表した。

和解の内容によると、クアルコム社は台湾の携帯電話メーカー及びチップサプライヤに対して（和解内容の執行を）承諾するとともに、公平会への執行情報を報告する義務を負うという。またクアルコムはすでに納付した27億3千万新台幣ドルの課徴金については争わないことに同意するとともに、台湾で5ヵ年産業投資計画を推進することを承諾した。説明は次のとおり。

一、公平会によると、クアルコムは移動体通信標準必須特許（以下「移動体通信SEP」）について台湾携帯電話メーカーに実施を許諾する承諾、及びクアルコムが移動体通信SEPを台湾チップサプライヤに許諾する場合のその他の承諾を遵守し執行するよう同意しており、これは原処分におけるクアルコムの移動体通信SEP許諾に対する反競争の疑いを解消するのに十分であるという。

1. 善意を以って許諾条文について改めて協議する：

許諾される台湾携帯電話メーカーがクアルコムとの特許実施許諾契約において同意を迫られた不合理な許諾条文があると考えられる場合、クアルコムは善意を以って改めて協議し、再協議の条文の紛争については、許諾される台湾携帯電話メーカーとクアルコムが別途にその他の、例えば裁判所又は仲裁などの中立的な紛争解決手続きをとるよう協議することができる。

2. 協議期間にチップの供給を拒絶しない：

再協議又は紛争解決手続きの期間において、許諾される台湾携帯電話メーカーがその供給及び許諾契約の義務を履行し続けるならば、善意を以って改めて協議し、クアルコムはモバイルモデム向けチップの該メーカーに対する供給を中止したり、中止すると脅したりしないことに同意する。

3. 移動体通信SEP許諾に係る非差別的待遇：

クアルコムはその移動体通信SEP許諾プランについて、条件が相応である台湾携帯電話メーカーと台湾以外の携帯電話メーカーに対して非差別的待遇を与えることを承諾する。

4. 台湾チップサプライヤに対する待遇：

クアルコムは、台湾チップサプライヤの要求により契約を提供することに同意した。該契約において、クアルコムが移動体通信SEP請求項についてチップサプライヤに対して事前に公平、合理的かつ非差別的（FRAND）の許諾条項を提出しなかったとき、クアルコムは移動体通信SEP請求項について該チップサプライヤを相手取り訴訟を一切提起してはならないことを約定する。

5. 今後は100%調達の割戻約定を結ばず：

クアルコムは、それとチップ関連クライアントとの間の供給契約において、クライアントがモバイルモデム用チップをすべてクアルコムから調達することに同意することを条件とするロイヤリティ割戻の約定を今後は一切結ばないこと、及び該チップ関連クライアントがすべて

のチップ調達のうち一定の割合でクアルコムから調達することを契約におけるロイヤリティ割引又はロイヤリティ割戻の約定の条件としないことを承諾した。

6. 公平会に定期的に執行状況を報告：

クアルコムは5年間にわたり6ヵ月毎に（和解内容の執行の）承諾に関する執行状況を公平会に報告することを承諾した。クアルコムが台湾携帯電話メーカー又は台湾チップサプライヤーと契約を変更する又は新規に結ぶ場合もそれらの契約締結後30日以内に公平会に報告する。

原処分ではクアルコムに対して処分後に善意を以って信義誠実及び平等互恵の原則に基づき、チップに関する競合相手及び携帯電話メーカーと協議するとともに、反競争が疑われる行為を中止するよう要求し、そしてクアルコムが訴訟上の和解で承諾を提出しており、公平会は原処分の自由公正な競争を維持するという規制の目的を達成するために十分であると認めた。

二、公平会によると、原処分ですでに課した234億新台幣ドルの課徴金のうち、クアルコムはすでに分割で納付している27億3千万新台幣ドルについて争わないことに同意するとともに、5ヵ年産業投資計画で台湾に対して投資と提携を行うことを承諾したという。該投資計画には5G関連の提携、新市場の開拓、スタートアップ企業や大学との提携が含まれ、さらに台湾に運営製造拠点であるCOMET（Center for Operations, Manufacturing Engineering and Testing）を設立する。クアルコムは公平会や經濟部、科技部等の関連機関と密接に協力して上記計画及び投資を実現していく。公平会はこの産業投資計画及びそれが承諾する投資は台湾の半導体、移動体通信及び5G技術の発展等において経済全体の利益と公共の利益を高めるのに役立つと認めた。

これにより、本件について総合的に斟酌した後、公平会は2018年8月8日第1396回委員会会議にて（和解案を）可決し、2018年8月9日に知的財産裁判所にてクアルコムと公平会は公共の利益に基づく訴訟上の和解を成立させ、原処分は和解内容を以て代替され、これは公平会にとって初めてのケースとなった。公平会は本件が移動体通信産業にとってより良い競争環境を構築し、台湾の半導体、移動体通信及び5G技術の発展等の各方面にプラスの影響をもたらすことを期待している。（2018年8月）

J180804Y5

05 清華大学が無毒の「半導体高分子ドット」を開発

国立清華大学化学工学科（National Tsing Hua University/Department of Chemical Engineering）の周鶴修（Ho-Hsiu Chou）助教授の研究チームが無毒の「半導体高分子ドット」の開発に成功した。これにより可視光を利用してクリーンで再生可能なエネルギーとしての水素を生産することができる。すでに台湾と米国での特許出願に着手しているほか、国際的に著名な触媒関連の機関誌「ACS Catalysis」に研究成果が掲載された。

研究チームの（論文）著者の一人である張之勵（Chih-Li Chang）氏によると、従来の水素生産技術研究では通常、遷移金属を助触媒として添加して反応効率を高めるが、システムの毒性が高くなるという懸念があり、その点、この種の高分子ドットは高効率と無毒性を同時に提供できるという長所を有するという。

周助教授によると、シクロメタル化高分子ドットのデザインにより、毒性が高い助触媒を毒性の低い高分子ドット内に入れることで、従来の助触媒添加により毒性が増し、回収が容易でないという課題を解決でき、さらにこの種のドットはリサイクルできるという特性が有するため、循環型社会を実現でき、その応用付加価値を高めることができるという。光触媒で水素を生産する他、電解水で水素を生産するシステムや無機材料で水素を生産するシステムでも応用できる。米国、日本、ドイツ、中国等の国々では、徐々に天然ガスや石油を水素で代替し、水素利用をすべての産業で進める計画があり、さらに水素エネルギーを使う関連の計画によって、国家エネルギー戦略の水準を高めている。清華大学の研究チームによるこの研究成果とブレークスルーによって、台湾は今後の水素エネルギー開発レースにおいて確固たる地位を築くことができる。（2018年8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 実用新案の請求項に構造的特徴並びに材料又は方法の特徴が記載されているときは、構造的特徴のみを対比し、材料又は方法の技術的特徴そのものは考慮しない

■ ハイライト

原告（係争実用新案権者）は2014年10月21日に実用新案登録を出願し、被告（知的財産局）の方式審査を経て実用新案（以下「係争実用新案」という）登録の許可査定が下された。その後参加人（無効審判請求人）は専利法（訳注：特許法、実用新案法、意匠法に相当）第120条の第22条第1項第1号、同条第2項準用規定に違反しており、実用新案の要件を満たさないとして、これに対する無効審判を請求した。被告が審理した結果、係争実用新案は上記規定に違反していると認め、無効審判請求成立により登録を取り消す処分を下した。原告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、さらに不服として、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。知的財産裁判所が審理した結果、原告の請求はなおも棄却された。

原告は、証拠2、証拠3の組合せは係争実用新案の請求項1が進歩性を有さないことを証明するのに不十分であると主張した。

これに対して、知的財産裁判所は次のように指摘している。

一、実用新案は自然法則を利用した技術思想で、物品の形状、構造又は組合せに関する創作を保護するものであるため、実用新案の請求項に構造的特徴並びに材料又は方法の特徴が記載されているときは、構造的特徴のみを対比し、材料又は方法の技術的特徴そのものを考慮しない。また、材質の変更は実用新案の対象ではなく、材質の変更だけでは、専利法における実用新案の創作対象に対する特定には適合しないため、材料の変更を以って実用新案の進歩性を主張する論拠とすることはできない。

二、証拠2で開示されている「粘着方式（原文：黏合方式）」又は係争実用新案請求項1の「膠着方式（原文：膠合方式）」はいずれも接合の手段であり、たとえ接合の材料である「粘着剤」に違いがあっても、これらの「粘着剤」の接合材料は公知の材料に係る公知の性質に該当し、さらに製品の形状、構造又は装置に変化をもたらすことはなく、該材料の技術的特徴は対比する必要がない。さらに証拠3もすでに「膠着方式」を利用して材料を接続する技術手段を開示している。

三、証拠2、証拠3と係争実用新案の「靴ヒール成形機の冷熱圧縮モールド（原文：鞋後踵定型機之冷熱壓模）」とはいずれも靴製造機械である成形機に使用される成形モールドであり、同じ技術分野に属し、技術分野に関連性があり、かつ係争実用新案の解決しようとする課題を解決でき、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者には証拠2と証拠3の技術内容を組み合わせる合理的な動機付けがある。よって証拠2と証拠3の組合せによって係争実用新案請求項1が進歩性を有さないことを証明できる。原告の請求には理由がなく、棄却すべきである。

II 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】106年度行專訴字第15号

【裁判期日】2017年8月31日

【裁判事由】実用新案無効審判

原告 裕銘機械有限公司 (New Yu Ming Machinery Co., Ltd.)

被 告 経済部知的財産局
参 加 人 主典興業股份有限公司 (True Ten Industrial Co., Ltd.)

上記当事者間における実用新案無効審判事件について、原告は経済部 2017 年 1 月 19 日経訴字第 10506314820 号訴願決定を不服として行政訴訟を提起し、当裁判所は職権により参加人に対して被告の訴訟に独立して参加するよう命じた。当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

一 事実の要約

原告は 2014 年 10 月 21 日に「靴ヒール成形機の冷熱圧縮モールド（原文：鞋後踵定型機之冷熱壓模）」を以って被告に実用新案登録を出願し、被告は登録許可を査定した。その後参加人は係争実用新案が専利法第 120 条の第 22 条第 1 項第 1 号、同上第 2 項準用規定により実用新案の要件を満たさないとして、これに対する無効審判を請求した。被告は審理した結果、係争実用新案請求項 1 乃至 3 が上記規定に違反しているとして「請求項 1 乃至 3 は無効審判請求成立により登録を取り消す」との処分を下した。原告はこれを不服として行政訴願を提起したが、経済部から棄却された。原告は訴願決定と原処分を不服として、その後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) 原告の主張：原処分及び訴願決定をいずれも取り消す。
- (二) 被告の主張：原告の請求を棄却する。
- (三) 参加人の主張：原告の請求を棄却する。

三 本件の争点

- (一) 証拠 2 と証拠 3 の組合せは、係争実用新案の請求項 1 が進歩性を有さないことを証明できるのか。
 - (二) 証拠 2 と証拠 3 の組合せは、係争実用新案の請求項 2 が進歩性を有さないことを証明できるのか。
 - (三) 証拠 2 と証拠 3 の組合せは、係争実用新案の請求項 3 が進歩性を有さないことを証明できるのか。
- (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

進歩性の判断は、特許（実用新案）全体を見るべきであり、個別又は一部の技術的特徴のみを審査すべきではない。その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には先行技術を参考として組み合わせる合理的な動機付けがあり、かつ出願時における通常の知識を参酌して、先行技術を組み合わせるその特許（実用新案）を完成させる可能性が明らかにあるならば、その特許（実用新案）は進歩性を有しないと認めるべきである。

(一) 証拠 2 と証拠 3 の組合せは、係争実用新案の請求項 1 が進歩性を有さないことを証明できる：

証拠 2 の該貼合シート (3) は実質的には 1 つのゴム層 (31) と粘着剤及び牛皮層 (32) とで構成される「三層」構造体であり、係争実用新案の請求項 1 で特定される冷熱圧縮モールドエアバッグの「二層」構造体であり、両案件の全体構造は異なるため、証拠 2 には係争実用新案の請求項 1 で特定される「受圧層 4 は該支持層 3 に重ねて設置され、膠着方式で連接される」という技術的特徴は開示されていない云々、と原告は主張している（当裁判所ファイル 16 頁を参照）。しかしながら調べたところ、以下の通りであった。

係争実用新案の明細書段落【0012】に記載されている「二層複合構造設計」の一節による

と、実質的に係争実用新案の請求項 1 で特定される構造体の形態には、支持層、ニカワ接着剤及び受圧層の三層構造体が含まれるはずであり、これは証拠 2 の接合手段と同じである。よって係争実用新案の請求項 1 で特定される「支持層」と「受圧層」、又は証拠 2 で開示される「ゴム層」と「牛皮層」について、両者の構造体における層別の技術的特徴には違いがなく、証拠 2 と係争実用新案請求項 1 の全体構造は異なる云々という前述の原告による主張は採用できない。

かりに証拠 2 で開示されている「粘着方式」と係争実用新案請求 1 の「膠着方式」の技術的特徴が異なっていたと認めたとしてみる。調べてみると、実用新案は自然法則を利用した技術思想が具体的に物品の形状、構造又は組合せに表現された創作を保護するものであるため、実用新案の請求項に構造的特徴並びに材料又は方法の特徴が記載されているときは、構造的特徴のみを対比する。材料又は方法の技術的特徴から製品の形状、構造又は装置で生じる変化がもたらされたときは、材料又は方法の技術的特徴からもたらされた製品の形状、構造又は装置で生じた変化のみを考慮し、材料又は方法の技術的特徴そのものは考慮しない。材料又は方法の技術的特徴から製品の形状、構造又は装置で生じる変化がもたらされないならば、材料又は方法の技術的特徴は対比しない。また、材質の変更は実用新案の対象ではなく、請求項にその他の物品の形状、構造又は装置に係る改良がみられず、材質の変更だけがあるときは、専利法第 104 条の実用新案の創作対象に対する特定には適合しないため、材料の変更を以って実用新案の進歩性を主張する論拠とすることはできない。このため、材料変更の実用新案性については、ある材料が初めて特定の物品に使用され、既存の物品とは異なる効果の創作を生み出したとき、当然進歩性を有するというものではない。公知の材料に係る公知の性質を単に利用したときは、物品の構造上に新規性があっても進歩性は有さない。逆に、この種の材料変更の実用新案の創作が進歩性を有するには、公知の材料において知られていない又は知悉されていない性質が必要であり、物品に新たな効果を付与することについては、単なる公知の材料の変更ならば進歩性を有さない。よって実用新案請求項の進歩性に関する審査は、請求項に記載されている非構造的特徴（例えば材質、方法）が構造的特徴に変化や影響を与えるか否かによって決まる。非構造的特徴が構造的特徴に変化や影響を与えているならば、先行技術に該非構造的特徴及び全ての構造的特徴が開示されていて、始めて進歩性を有しないと認定できる。調べたところ、証拠 2 で開示されている「粘着方式」又は係争実用新案請求項 1 の「膠着方式」はいずれも接合の手段であり、たとえ接合の材料である「粘着剤」に違いがあっても、これらの「粘着剤」の接合材料は公知の材料に係る公知の性質に該当し、製品の形状、構造又は装置に生じる変化をもたらすことはなく、該材料の技術的特徴は対比する必要はない。たとえ原告の主張するように証拠 2 に係争実用新案請求項 1 の「膠着方式」が開示されていなかったとしても、専利法第 104 条の実用新案の創作対象に対する特定に該当せず、実用新案が進歩性を有するとの論拠とすることはできない。さらに証拠 3 明細書 5 頁 4 乃至 5 行目に「該上層 2、該下層 3、及び該繊維層 4 を互いに重ね合わせた後、さらに熱融着して該熱圧縮モールドエアバッグ 1 を形成する」と記載されている。よって証拠 3 には「膠着方式」を利用して材料を接続する技術手段が開示されており、また証拠 2、証拠 3 と係争実用新案の「靴ヒール成形機の冷熱圧縮モールド」とはいずれも靴製造機械である成形機に使用される成形モールドであり、同じ技術分野に属し、技術分野に関連性があり、かつ係争実用新案の解決しようとする課題を解決でき、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者には、証拠 2 と証拠 3 の技術内容を組み合わせる動機付けがある。その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者には証拠 2 と証拠 3 の先行技術を組み合わせる合理的な動機付けがあり、かりに証拠 2 に係争実用新案請求項 1 に特定される「受圧層 4 は該支持層 3 に重ねて設置され、膠着方式で接続される」という技術的特徴が開示されていなかったとしても、依然として証拠 2 と証拠 3 の組合せにより係争実用新案請求項 1 が進歩性を有さないことを証明できる。原告の前記請求には理由がなく、採用できない。

(二) 証拠 2 と証拠 3 の組合せは、係争実用新案の請求項 2 が進歩性を有さないことを証明できる：

証拠 2 と証拠 3 の組合せには、係争実用新案請求項 2 のすべての技術的特徴が開示されており、かつ係争実用新案請求項 2 は証拠 2 と証拠 3 の組合せに対して予期せぬ効果をもたらすことができず、係争実用新案請求項 2 はその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が証拠 2 と証拠 3 の組合せに基づいて容易になし得るものである。よって証拠 2

と証拠 3 の組合せは、係争実用新案の請求項 2 が進歩性を有さないことを証明できる。

(三) 証拠 2 と証拠 3 の組合せは、係争実用新案の請求項 3 が進歩性を有さないことを証明できる：

証拠 2 と証拠 3 の組合せには、係争実用新案請求項 3 のすべての技術的特徴が開示されており、かつ係争実用新案請求項 3 は証拠 2 と証拠 3 の組合せに対して予期せぬ効果をもたらすことができず、係争実用新案請求項 3 はその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が証拠 2 と証拠 3 の組合せに基づいて容易になし得るものである。よって証拠 2 と証拠 3 の組合せは、係争実用新案の請求項 3 が進歩性を有さないことを証明できる。

以上をまとめると、証拠 2 と証拠 3 の組合せは、係争実用新案の請求項 1 乃至 3 が進歩性を有さないことを証明できる。したがって、被告が係争実用新案請求項 1 乃至 3 の許可時専利法第 120 条の第 22 条第 2 項準用規定違反を以って「請求項 1 乃至 3 は無効審判請求成立により登録を取り消す」との処分を下したことは、前記法令規定及び説明を参照すると、法に合わないところはなく、訴願決定が（処分を）維持したことにも誤りはない。原告が前述のとおり主張して、訴願決定及び原処分の取消しを請求することには理由がなく、棄却すべきである。

以上の次第で、本件原告の請求には理由がなく、智慧財産案件審理法（知的財産案件審理法）第 1 条、行政訴訟法第 98 条第 1 項前段により、主文のとおり判決する。

2017 年 8 月 31 日

知的財産裁判所第三法廷

裁判長 林欣蓉

裁判官 魏玉英

裁判官 張銘晃

02 著作権関連

■ 判決分類：著作権

I 憲兵指揮部がコンピュータソフトを調達、下請け業者の紛争により権利侵害の損害賠償命令判決

■ ハイライト

国防部憲兵指揮部は 2016 年度情報処理設備メンテナンス計画を推進し、紘琦科技有限公司（Hon Chih Technology Co., Ltd.、以下「紘琦公司」）が落札した。契約に従い紘琦公司是「情報処理設備の故障報告・修理要請システム」を提供するため、15 万新台湾ドルで欣富科技有限公司（以下「欣富公司」）へ下請けに出した。憲兵指揮部が検収して利用し始めた後に紘琦公司与欣富公司との間で紛争が発生し、紘琦会社が支払いを行わなかったため、欣富公司是内容証明郵便を送り、憲兵指揮部に 2016 年 5 月末で利用を中止するよう要求したが、憲兵指揮部は期限を越えて 1 ヶ月以上利用したため、知的財産裁判所は、憲兵指揮部が欣富公司の著作財産権を侵害したと認め、3 万新台湾ドルを賠償するよう命じる判決を下した。（蘋果日報-2017 年 8 月 2 日）

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】105 年度民著訴字第 56 号

【裁判期日】2017 年 7 月 24 日

【裁判事由】著作権侵害に係る財産権の紛争

原告 欣富科技有限公司

被告 国防部憲兵指揮部

上記当事者間における著作権侵害に係る財産権の紛争事件について、当裁判所は2017年6月19日口頭弁論を終結し、次のとおり判決する。

主文

被告は原告に3万新台湾ドル及び2016年8月20日から支払済み日まで年5部の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は20%を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

本判決第一項について仮執行できるが、被告が3万新台湾ドルを原告に担保として供託したときは、仮執行を免脱できる。

原告のその余の仮執行宣言申立てについては却下する。

事実及び理由

一、原告の主張

被告は原告によって開発された国防部憲兵指揮部「情報処理設備の故障報告・修理要請システム（以下「係争著作物」）」が台湾地区において原告が著作財産権を有する著作物であると明らかに知りながら、被告は原告の同意又は許諾を受けずに、該システムが該機関の財産であるとして係争著作物を利用し続けた。原告は2016年5月16日に内容証明郵便にて、受告知者である紘琦科技有限公司（以下「紘琦公司」）及び被告にそれぞれ通知し、該システムを紘琦公司に販売しないことを明確に告知した。さらに2016年5月23日に被告に書簡を送り、係争著作物を削除するよう請求するとともに、被告に該係争著作物が原告の許諾を受けていないことを明確に告知した。原告は2016年6月6日、再び内容証明郵便を以って紘琦公司と被告に対し、それらが前記システムの著作権に関する許諾を取得していないことを告知した。しかし被告は係争著作物の権利侵害事実についていずれも善意ある返答をしなかったため、本件の請求を行うものである。

請求：

1. 被告は原告に15万新台湾ドル及び2016年6月28日から支払済み日まで年5部の割合による金員を支払え。
2. 原告は担保を供託するので、仮執行宣言を申し立てる。
3. 訴訟費用は被告の負担とする。

二、被告の抗弁

原告はそれが係争著作物の著作者及び著作財産権者であることを挙証していない。

被告は係争著作物を利用する権利がある。つまり被告は著作権法第12条第3項の規定により、係争著作物の公正利用を主張できる。

被告には著作財産権侵害の故意と過失がない。

原告は受けた損害について挙証していない。

請求：

1. 原告の請求を棄却し、その仮執行宣言申立てを却下する。
2. 訴訟費用は原告の負担とする。
3. 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、心証を得た理由

原告は係争著作物の著作者及び著作財産権者であるか否か：

双方が前後してそれぞれ提出した紘琦公司の書簡（即ち内容証明郵便番号001776号）である内容証明郵便の内容から、紘琦公司は原告と協議して、紘琦公司が出資し、原告が係争著作物を完成することを口頭で約定し、その他の約定はないことがわかる（双方はその他の約定について挙証していないので、その他の約定がないものと認定する）。双方は「出資して他人に委嘱し、著作物を完成させた」ものに該当し、その他の約定という法律関係はない。よって著作権法第12条第1項、第2項後段により、原告は著作者及び著作財産権者である。

被告が係争著作物の公正利用であると抗弁することに理由はあるか否か：

委嘱を受けて著作物を完成する法律関係がすでに解除されているならば、出資者は著作物を

再び利用する権利を享受することはできない。原告の従業員が絃琦会社の従業員としての身分で被告の基地内に入ったことは、単に原告と絃琦会社が別途委託関係を有するからにすぎず、これを以て原告が被告の利用権を黙認したと認定する根拠とすることはできない。

被告が係争著作物を公正利用したのでなければ、故意又は過失があったか否か：

被告はすでに上述書簡を受領しており、速やかに係争著作物の権利の帰属を調べる注意義務があったが、被告自らの抗弁によると、被告は絃琦会社に知らせて期限までに善処するよう要求しただけであった。それが定めた期限は原告からの上述書簡の指定期限を超えるものであり、係争著作物の権利帰属を調査する作爲はみられなかった。被告はその当時何らかの調査があったという証拠も提出しておらず、したがって自らが確かに係争著作物を公正利用しており、係争著作物を削除する必要ないと主観的に確認したもので、これにより被告には少なくとも過失があったと認められる。被告はその後 2016 年 7 月 6 日に原告と絃琦会社を集めて処理の協議を行い、最終的には絃琦会社に期限を定めて係争著作物を削除するよう要求したが、それは原告が指定した期限を過ぎていたため、その過失責任を免除する根拠とすることはできない。

被告が故意又は過失によって係争著作物を公正利用していなかったのであれば、原告には損害があったのか。あったのならば、その損害額はいくらなのか：

係争著作物の取引価格が約 15 万新台湾ドルから 18 万 5,000 新台湾ドルの間であること、さらにこの徴収すべきであるが未徴収である公正な利用料は、著作財産権者の損害を補填するもので、「権利を侵害してでも、事前に許諾を受ける協議をしたくない」という逆の選択を避けるべきであり、低すぎる金額を許可するのは好ましくないことなどの事情、及び本件のその他の一切の事情を参酌して、原告が 1 日当たりの損害額を 1,000 新台湾ドルと主張しており、即ち 1 日の利用料が 1,000 新台湾ドルというのは公正であると認めるべきであり、認定できる。

被告は 2016 年 6 月 1 日から過失があったと認められ、これにより、本件が許可すべき賠償は 2016 年 6 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日までの間の徴収すべきであるが未徴収である公正な利用料であり、合計 30,000 新台湾ドル（計算式：1,000X30=30,000）である。

2017 年 7 月 24 日

知的財産裁判所第三法廷

裁判官 蔡志宏

Attorneys-at-Law

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

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

© 2018 TIPLO, All Rights Reserved.