

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

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

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

Website: www.tiplo.com.tw

TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際專利法律事務所

© 20181115 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO Outstanding work on Litigation Case (2018.11)

Example work 1

<p>案件摘要</p>	<p>一、あるオーストリアの溶胞型繊維素繊維製品製造会社（クライアント）が証拠を収集し、ある台湾の繊維素繊維製品製造業者に対して特許権侵害の民事訴訟を提起するため、提訴前に知的財産裁判所に証拠保全を申立て、次のように主張した。</p> <ol style="list-style-type: none"> 台湾の製造業者が繊維素製品の製造に使用した方法（以下係争方法という）及び当該方法で製造した製品（以下係争製品という）は特許権を侵害している。 係争製品及び係争方法は、通常の方法で入手できるものではなく、且つ非常に変更または湮滅し易いので、滅失または使用し難くなるおそれがある。 係争方法及び係争製品は、係争特許が侵害されたか否かまたは侵害されるおそれがあるか否かについて判断する重要な証拠であり、且つ当該証拠は被告の支配範囲にあり、申立人はそれ等の入手に相当な困難があり、今後確かに滅失または使用し難くなるおそれがあるので、当該証拠の現状確認は、法律的利益が存在し、その必要がある。 <p>並びに係争製品のサンプリング、係争方法の写真撮影及びビデオ撮影を請求した。</p> <p>二、裁判所は当方がすでに即時調査できる証拠を提出し、現状確認の法律的利益及びその必要があることを疎明したと認定し、証拠保全を許可した。</p>
<p>弊所担当者</p>	<p>陳和貴 弁護士/弁理士 楊益昇 弁護士/弁理士</p>
<p>他所協力部分</p>	<p>N/A</p>
<p>期日</p>	<p>19 Sep. 2017:裁判所に証拠保全申立て 13 Oct. 2017:裁判所で開廷調査 30 Oct. 2017:裁判所より証拠保全許可 10 Nov. 2018:裁判所が証拠保全執行</p>
<p>本件要点</p>	<p>侵害者内部に特許方法を使用して製品を製造したか否かについて、通常は侵害者が販売した製品を通して、リバースエ</p>

	<p>エンジニアリングで知ることはできず、市場から関連証拠を入手することもできないので、侵害者が特許方法を使用したことを証明する証拠について、特許法第 99 条の規定（注：当該条文の規定によると、特許によって製造されたものが当該製造方法の特許出願前に国内外で見られなかった場合、他人が同一のものを製造したとき、当該特許方法によって製造したと推定する）に基づいて提訴前に証拠保全を申立て、これからの訴訟において有利な訴訟優位性を確保する。</p>
--	--

Example work 2

<p>本件摘要</p>	<p>弊所クライアント（韓国企業）は、台湾に自社の登録商標を模倣した商品（以下、係争模倣品という）があり、なお且つ係争模倣品は本案被告人（台湾人）が経営する中国大陸の会社が、中国でクライアントの登録商標図案を模倣したものであることを発見した。その模倣品をある台湾会社に販売し、当該台湾会社が係争模倣品が含まれている商品を組立て、他者に販売していたが、当該会社は事情を知らなかったと台湾裁判所は認定した。</p> <p>クライアントは被告人を相手取り商標法違反の刑事告訴を提起し、検察官による公訴提起の後、クライアントから被告人に刑事付帯民事訴訟を提起して、被告人が商標権侵害したとして、侵害排除及び損害賠償を主張した。この外、上述の被告人会社から係争模倣品を購入した台湾会社が、被告人に対し刑法詐欺取財の刑事告訴を提起したので、当該案は検察官の元を経て本案と併せて審判されることになった。</p> <p>本案地方裁判所刑事法廷は次のように認定した。即ち、被告人は当該中国会社の実質的代表者であり、係争模倣品の台湾輸入前に、既にクライアントの商標を模倣したラベルを貼り、なお且つ被告人によるこのラベル模倣についても事情を承知していた。また、本案発覚後、被告人は当該台湾会社に声明書を発行し、販売商品がクライアント商品であること証明していた。</p> <p>このため裁判官は、被告人は当該台湾会社に販売した商品が模倣品であること承知していたと認定し、被告人が刑法及び商標法等の罪を犯したとして、懲役 7 箇月に処し、押収されていなかった模倣品 261 台も没収とした。押収されていなかった被告人の犯罪所得 66,800 米ドルも没収し、もし全部又は一部が没収不可能又は没収に適さない場合は、その価額を追徴するとした。</p> <p>クライアントが提起した刑事付帯民事訴訟について当該裁判所は、クライアントが本件侵害行為の「結果地」は台湾であると主張したので、当該裁判所に管轄権があり、なお且つ</p>
-------------	--

	台湾の法律を適用すべきだと認定した。また、裁判所は、被告人が故意にクライアントの商標権を侵害したと認め、被告人は弊所クライアントの商標と同一又は類似したものを商品に使用してはならないと判決し、損害賠償金額の計算については、被告人が係争模倣品を販売した平均小売単価に法定範囲内の300倍を乗じ、総計2,274,000台湾ドル及び利息とした。(2)
弊所担当者	陳和貴弁護士 劉中城弁護士 吳婷婷弁護士
他所協力部分	N/A
期日	2015年3月21日：弊所第一回出廷 2015年10月19日：本案被告人に対し公訴提起 2015年11月23日：弊所クライアントより本案被告人に刑事付帯民事訴訟提起 2016年06月：本案被告人から係争模倣品を購入した台湾会社より本案被告人に刑法詐欺取財の刑事告訴提起 2016年07月05日：検察官より本案被告人を刑法詐欺取財罪で起訴、当該案と本案を合併審判 2018年08月24日：本案地方裁判所刑事判決 2018年08月27日：本案地方裁判所刑事付帯民事判決
本件要点	本案被告人は中国会社を経営しており、中国でその会社がクライアントの商標ラベルを模倣したものを利用し、その後係争模倣品を台湾の会社に販売した。本案被告人によるラベル模倣の行為は中国大陸に於いてである。権利人は台湾で被告人に刑事告訴及び民事訴訟を提起できるか？について、台湾最高裁判所及び知的財産裁判所の見解として、もし被告人犯罪の結果地又は侵害行為の損害結果が台湾で発生した場合、又は模倣品が台湾市場で流通している場合、台湾裁判所は関連の民、刑事案件を審理できると認めていると弊所から主張した。この外、本案ファイルの証拠資料が大量で、審理に時間がかかるので、弊所で詳細に資料を閲覧し、積極的にクライアントのために主張し、被告人による犯罪及び侵害を十分証明できる証拠を提出した。その結果、クライアントは刑事及び刑事付帯民事訴訟で勝訴し、妥当な賠償を得ることができた。

Example work 3

本件摘要

(商標侵害刑事訴訟)

クライアントは日本における「A」商標の商標権者であるが、「A」商標は台湾で2002年に□□会社が先取り登録し、数年後関連企業○○会社に譲渡したものである。○○会社は「A」商標を取得したほか、經濟部国貿局にクライアント英語社名と同一の輸出入業者名称を登録し、クライアント製品の包装箱及びバーコードを模倣して販売し、同一種類の製品を輸出した。また、クライアントは、○○会社がクライアントのライセンスなので、クライアントの商標、包装箱を使用することができる」と称し、台湾及び海外市場の関連消費者に○○会社が販売していた安い製品とクライアントの製品と同一であると誤認させたと述べた。

○○会社が完全にクライアント製品の包装箱（「A」商標及び「B」図案を含む）、バーコードを模倣していたので、クライアントが台湾で「B」図案の商標登録を弊所に委任し、○○会社責任者△△に対する「B」商標侵害及び偽造私文書（バーコード）の刑事告訴を提起したところ、検察官が△△を起訴した。

第一審裁判所は次のように判断した。(1)商品バーコードは日常生活においてどこでも見られるので、被告人△△が商品バーコードの作用及び機能を知らなかった云々と弁解したことは、信用できない(2)被告人△△は「善意による先使用」の適用を主張したが、被告人△△には日本の関連背景がなく、クライアントははやくも1984年に「A」商標を使用しはじめ、被告人△△がその後○○会社の英語社名をクライアントの英語社名と同一のものに変更し、印刷製作した包装箱もクライアントのと非常に似ているので、あきらかにクライアントの商業的名声に便乗するつもりで、包装箱の図案及び文字を模倣したので、善意による先使用を主張する余地がない(3)被告人は2013年より犯罪行為があり、連続犯としてもっとも重い偽造私文書（バーコード）行使罪で論じるべきである。よって、懲役6ヶ月、もし罰金に転換する場合は、1日台湾ドル3,000で換算し、押収された包装箱及び包装箱中の商品もすべて没収に処す。

その後、被告人△△及び検察官が共に第一審判決について控訴した。第二審裁判所は第一審判決の有罪部分を維持し、双方の控訴を棄却したが、第一審判決の没収部分を取消し、模倣バーコード、商標包装箱だけを没収することとし、包装箱中の商品に「B」商標図案は不使用であり、商標権侵害に該当しないので返還すべきであると認めた。第二審判決の没収部分の認定について、弊所は包装箱内の製品にはやはり刑法

	<p>の没収規定を適用して没収できるものだと考え、最高裁判所に上告するよう検察官に請求した。</p> <p>最高裁判所は検察官の上告を棄却して、第二審裁判所判決を維持し、バーコード、商標を模倣した包装箱のみを没収し、包装箱内の製品は没収しなかった。最高裁判所判決趣旨の概要は次のとおり。(一) 刑法の没収に関する新規定は2015年12月30日に改正公布、2016年7月1日に施行開始で...上記刑法没収規定改正公布後に、商標法第98条が2016年11月30日に改正公布、2016年12月2日に施行されたので、改正後の商標法第98条は、刑法第38条第2項後段でいうところの「特別規定」であり、自ずと優先的に適用すべきである。...原判決が付表に列記の包装箱に既に模倣係争商標が印刷されているので、商標権の物品の侵害にあたり、本来の「特別法は普通法より優先する」との原則に従い、商標法第98条の規定により没収したことについて、判決の法則不適用の誤りはない。(二)また、刑法第38条第2項の犯罪に用いる物、犯罪予備の物又は犯罪により生じた物については、犯罪行為者のものであるため、没収できるとの規定は、没収義務ではない。原審が係争商標図案が印刷された包装箱内のオイルシール製品について、包装箱と分離独立できるので、商標権侵害物ではなく、斟酌のうえ刑法第38条第2項規定における犯罪に用いる物又は犯罪予備の物として没収宣告をしなかったことは、たとえ理由の説明がなくとも、判決理由不記載の違法はない。(三)物の性質により分離が困難であるか、又は一般的社会通念で全体を一つと見なして独立して存在できない状況である場合を除き、もし没収客体が明らかに分けられるか、又は分離後に当該没収物の実質的效用やその法律效力に影響がない</p>
<p>弊所担当者</p>	<p>陳和貴弁護士/弁理士 吳宗樺弁護士/弁理士</p>
<p>他所協力部分</p>	<p>N/A</p>
<p>期日</p>	<p>2015年5月19日：検察官による起訴 2015年7月15日：第一審準備手続き 2016年3月7日：第一審準備手続き終結 2016年5月12日：第一審一回目の審理 2016年11月21日：第一審四回目の審理 2016年12月15日：第一審判決 2017年3月2日：第二審準備手続き 2017年3月29日：第二審準備手続き終結 2017年4月20日：第二審審理 2017年5月4日：第二審判決 2017年6月1日：検察官による第二審判決について上告 2018年5月3日：第三審判決</p>

<p>本件要点</p>	<p>クライアントの「A」商標は台湾で先取り登録されており、異議申立て及び無効審判請求の法定期間も超えていた。しかしクライアントは「B」商標を登録した後、当該侵害行為者に対する刑事告訴の提起を弊所に依頼し、並びに付帯民事訴訟を提起した際、損害賠償を請求することができる。</p> <p>本案は法律適用の問題に係わるものであり、即ち商標法第 98 条沒收規定が 2016 年 12 月 2 日に施行された後に、仮に商標権侵害の物品に該当しなくても、当該物品が性質上、犯罪に用いる物であった場合に、やはり刑法沒收規定を適用して当該物品を沒收すべきかどうかを争った。商標法規定の改正後は、まだ倣うべき前例がないため、弊所から書状で検察官に上告を請求した後に、最高裁判所が当該法律適用問題についてどのように認定するのかについて、各級裁判所の注目が集まった。</p>
--------------------	--

Example work 4

<p>案件摘要</p>	<p>あるドイツ自転車製造会社が經濟部知的財産局に無効審判を請求し、ある日本自転車製造会社（弊所クライアント）の特許取消しを求めた。案件は經濟部知的財産局による審理を経て、無効審判請求不成立処分とされた（弊所クライアント勝訴）。請求人はその後、經濟部訴願審議委員会に訴願を提起したが、訴願会は知財局の処分を維持し、請求人の訴願を棄却した（弊所クライアント勝訴）。</p>
<p>弊所担当者</p>	<p>林志剛弁護士/弁理士 廖文慈弁護士/弁理士 涂神溢弁理士 李明彦エンジニア</p>
<p>他所協力部分</p>	<p>N/A</p>
<p>期日</p>	<p>2014.03：無効審判請求を請求される 2014.07：無効審判被請求答弁書(一) 提出 2014.10：無効審判請求人より理由補充書(一) 提出 2015.05：無効審判請求人より理由補充書(二) 提出 2015.09：無効審判被請求答弁書(二) 提出 2015.10：無効審判請求人より理由補充書(三) 提出 2016.02：無効審判被請求答弁書(三)提出 2016.07：無効審判請求人より理由補充書(四)提出 2017.04：無効審判被請求答弁書(四)提出 2017.06：一回目の面接実施 2017.06：無効審判請求人より理由補充書(五)提出 2017.07：無効審判被請求答弁書(五)提出 2017.09：無効審判請求人より理由補充書(六)提出 2017.10：二回目の面接実施 2017.11：無効審判被請求答弁書(六)提出 2017.11：知財局より無効審判不成立の審決</p>

	2018.08：訴願会より訴願棄却
本件要点	<p>1. 係争特許はある自転車の油圧ブレーキ作動装置の特許であり、無効審判請求人が全請求項について無効審判を請求し、2014年の無効審判請求後、前後計六回の補充理由を提出し、被請求人も二回の特許請求の範囲の訂正を請求し、知財局も二回の面接を実施し、双方が極力攻撃、防御を行ったことから、本件無効審判請求が極めて複雑であることが明確である。</p> <p>2. 本件の無効審判請求人は米国、ドイツにおいても同時に係争特許の各国の対応案件についてその特許の有効性に疑問を示したので、本件の重要性は明らかである。</p> <p>案件は経済部知的財産局による審理を経て、無効審判請求不成立処分とされた（弊所クライアント勝訴）。被請求人はその後、知財局の処分を不服として経済部訴願審議委員会に訴願を提起したが、訴願会は知財局の処分を維持し、被請求人の訴願を棄却した（弊所クライアント勝訴）。</p>

Example work 5

案件摘要	<p>ある日本の市場占有率が極めて高い文房具用品の製造会社（弊所クライアント）が、経済部知財局に他のある日本の文房具用品の製造会社による特許を取消す旨の無効審判を請求した。請求案件は経済部知財局で審理された後、無効審判請求成立の処分が下された（弊所クライアント勝利）。被請求人はその後、経済部訴願審議委員会に訴願を提起したが、訴願会は知財局の処分を維持し、被請求人の訴願を棄却した（弊所クライアント勝訴）。被請求人はその後、知的財産裁判所に提訴し、二回の審理を経たが、被請求人が本件敗訴の可能性が非常に高いと考えて、日本において請求人（弊所クライアント）に和解を求めてきたので、双方は日本で和解した。</p>
弊所担当者	<p>林志剛弁護士/弁理士 廖文慈弁護士/弁理士 高文欽エンジニア/部長</p>
他所協力部分	N/A
期日	<p>2015.12：無効審判請求 2016.03：無効審判被請求人より理由補充書（一）提出 2016.10：無効審判請求理由補充書提出 2017.01：無効審判被請求人より理由補充書（二）提出 2017.02：知財局より無効審判成立の審決 2017.08：訴願会より訴願棄却 2017.09：被請求人より知的財産裁判所に提訴 2017.11：知的財産裁判所での一回目の審理 2018.02：知的財産裁判所での二回目の審理 2018.05：和解達成</p>

本件要点	<p>1. 係争特許はある文房具に関する特許であり、本件の無効審判請求人（弊所クライアント）が日本においても同時に無効審判被請求人と特許侵害訴訟を行い、同時に米国、韓国、中国において当該係争特許の各国対応案件について、情報を提供しているので、弊所クライアントは本件の勝敗を極めて重視していた。もし弊所クライアントが台湾において係争特許を取消すことに成功した場合、相当に新製品の台湾市場展開に有利であり、独占的な地位を取得することができ、その他の国家の関連訴訟にプラスの効果が出る。</p> <p>2. 本件の争点は係争特許の文房具の摩擦体の技術特徴が既に複数の無効審判請求証拠で開示されていたか？当該項の技術を熟知している者がいったい複数の無効審判請求証拠を組合せる可能性があるか？</p> <p>3. 本件の知財局の審査日程も相当に珍しく、迅速に1年半以内に無効審判請求成立の処分が下され、且つ訴願会も4ヶ月以内に無効審判被請求人の訴願を棄却したので、明らかに無効審判請求理由がかなり充実していて、且つ弊所のとった攻撃方法も正確であったと言える。</p> <p>4. 無効審判被請求人は知的財産裁判所に提訴したが、二回の審理を経た後、被請求人は勝訴の可能性がないと考えたので、日本で弊所クライアントと和解した。</p>
-------------	--

Example work 6

案件摘要	<p>ある台湾のガラス加熱装置業者が經濟部知的財産局に無効審判を請求し、あるフィンランドのガラス加熱装置会社（弊所クライアント）の特許を取り消すよう求めた。案件は經濟部知的財産局による審理を経て無効審判不成立の処分が下された（弊所のクライアント勝利）。その後、無効審判請求人は、經濟部訴願審議委員会に訴願を提起したが、訴願会はなおも知的財産局の処分を維持し、無効審判請求人の訴願を棄却した（弊所のクライアント勝利）。無効審判請求人は、更に知的財産裁判所に提訴したが、知的財産裁判所は提訴を棄却した（弊所のクライアント勝訴）。現在、無効審判請求人は最高行政裁判所に上訴している。</p>
弊所担当者	<p>林志剛 弁護士/弁理士 廖文慈 弁護士/弁理士 黄鐘模 弁理士</p>
他所協力部分	N/A
期日	<p>2014.05：無効審判請求を請求される 2014.06：無効審判被請求答弁書(一) 提出 2014.11：無効審判請求人より理由補充書(一) 提出 2015.11：無効審判被請求答弁書(二) 提出 2016.07：無効審判請求人より理由補充書(二) 提出 2016.08：無効審判被請求答弁書(三) 提出 2016.12：無効審判請求人より理由補充書(三) 提出</p>

	<p>2016.12：無効審判被請求答弁書(四) 提出 2017.06：知財局による無効審判請求不成立の審決 2017.12：訴願会より訴願棄却 2018.01：請求人より知的財産裁判所に提訴 2018.06：知的財産裁判所における初審理 2018.06：知的財産裁判所における二回目の審理 2018.07：知的財産裁判所より提訴棄却 2018.08：請求人より最高行政裁判所に上訴</p>
本件要点	<p>1. 係争特許は、あるガラス加熱方法及び装置の特許であり、無効審判請求人が全請求項について無効審判を請求し、2014年無効審判請求後、前後四回にわたって理由書を提出したのに対して、被請求人（弊所クライアント）も答弁書を四回提出した。本件は侵害の争議にも関わっているため、双方も本件成立の有無を重要視している。</p> <p>2. 本件の攻撃防御重点は、証拠組合せ動機の有無にある。請求人が提出した複数の証拠はそれぞれ係争特許の一部の技術特徴に開示されていたので、弊所クライアントの防御重点は、各証拠の間に組み合わせる動機がないとの主張にある。</p> <p>3. 本件は、経済部知的財産局より、無効審判不成立の処分が下された（弊所のクライアント勝利）。その後、請求人は知的財産局の処分を不服とし、経済部訴願審議委員会に訴願を提起したが、訴願会はなおも知的財産局の処分を維持し、請求人の訴願を棄却した（弊所のクライアント勝利）。知的財産裁判所の審理過程において、裁判所は珍しく一ヶ月以内に、準備手続き及び口頭弁論を行ない、且つ翌月請求人敗訴の判決を下した（弊所のクライアント勝訴）。これは、弊所の答弁に理由が十分あり、且つ答弁方針も正確なために、迅速に裁判官に弊所クライアントに対する有利な心証を形成させたからである。</p>

Example work 7

案件摘要	<p>ある米国の通信設備製造業者が経済部知的財産局に無効審判を請求し、ある日本の通信設備製造業者（弊所クライアント）の特許を取り消すよう求めた。案件は経済部知的財産局による審理を経て無効審判不成立の処分が下された（弊所のクライアント勝利）。無効審判請求人はその後、経済部訴願審議委員会に訴願を提起したが、訴願会はなおも知的財産局の処分を維持し、請求人の訴願を棄却した（弊所のクライアント勝利）。請求人は、知的財産裁判所に無効審判の審決に対する訴えの提起を放棄した。</p>
弊所担当者	<p>林志剛 弁護士/弁理士 廖文慈 弁護士/弁理士 蘇福長 特許エンジニア</p>
他所協力部分	N/A

<p>期日</p>	<p>2013.01：無効審判請求を請求される 2013.04：無効審判被請求答弁書(一) 提出及び特許請求の範囲の訂正請求 2013.11：無効審判請求人より理由補充書(一) 提出 2014.01：無効審判被請求答弁書(二) 提出 2014.02：無効審判請求人より理由補充書(二) 提出 2014.04：無効審判被請求答弁書(三) 提出 2014.05：無効審判請求人より理由補充書(三) 提出 2014.09：無効審判被請求答弁書(四) 提出 2015.01：無効審判請求人より理由補充書(四) 2015.05：無効審判被請求答弁書(五) 提出 2015.06：無効審判請求人より理由補充書(五) 提出 2015.07：無効審判請求人より理由補充書(六) 提出 2015.11：無効審判被請求答弁書(六) 提出及び特許請求の範囲の訂正請求 2015.12：無効審判請求人より理由補充書(七) 提出 2016.04：無効審判被請求答弁書(七) 提出 2016.05：面接実施 2016.09：無効審判被請求答弁書(八) 提出 2016.09：面接実施 2016.10：無効審判請求人より理由補充書(八) 提出 2016.11：無効審判被請求答弁書(九) 提出 2017.06：無効審判不成立の審決 2018.03：訴願が棄却される</p>
<p>本件要点</p>	<p>1. 係争特許は、ある信号変換装置の特許である。無効審判請求人は証拠 11 点を提出し、全請求項計 64 項について無効審判を請求し、係争特許に新規性及び進歩性がなく、且つ明細書の記載に不明確な部分があり、当該項の技術を熟知している者がこれをもって実施することができないと主張した。 2. 本件に係る請求項は 64 項に達し、無効審判請求の証拠も 11 点に達し、本件の無効審判請求人及び無効審判被請求人は各自理由書及び答弁書 9 部を提出しており、知財局も珍しく二回の面接を実施し、4 年かけて無効審判請求不成立の審決を下したので、本件の案件状況が極めて複雑であることが明確である。 3. 弊所はまず手続きにおいてその内の証拠 2 点の公開期日が係争案件の優先権日より後であるので、証拠が適格ではないと主張した。また、実体的な明確性及び進歩性について審査委員を説得することに成功した。知的財産局から最終的に全請求項の無効審判請求不成立の処分が下され、弊所のクライアントが全面的に勝利を収めた。 4. 請求人はその後、經濟部訴願審議委員会に訴願を提起したが、訴願会はなおも知的財産局の処分を維持し、請求人の訴願を棄却した（弊所のクライアント勝利）。請求人は、知的財産裁判所に無効審判の審決に対する訴えの提起を放棄した。</p>

Example work 8

<p>案件摘要</p>	<p>ある日本の半導体装置製造業者が経済部知的財産局に無効審判を請求し、もう一社の日本半導体装置会社（弊所クライアント）の特許を取り消すよう求めた。案件は経済部知的財産局による審理を経て無効審判不成立の処分が下された（弊所のクライアント勝利）。それと同時に、請求人も訴願の提起を放棄した。</p>
<p>弊所担当者</p>	<p>林志剛 弁護士/弁理士 廖文慈 弁護士/弁理士 吳偉汾 特許エンジニア</p>
<p>他所協力部分</p>	<p>N/A</p>
<p>期日</p>	<p>2017.01：無効審判を請求される 2017.04：無効審判被請求答弁書(一)提出 2017.11：無効審判請求人より理由補充書提出 2018.01：無効審判被請求の答弁書(二)提出 2018.03：無効審判不成立の審決</p>
<p>本件要点</p>	<p>係争特許は、ある半導体装置の特許である。無効審判請求人は、7点の無効審判証拠を提出したので、その準備は明らかに整っていた。また、それと同時に、係争特許も四件の分割出願が知的財産局で審査されていたので、本件の勝利は四件の分割出願が査定されるかどうかを左右するものである。</p> <p>弊所は審査官との密接な意思疎通により、審査官の心証を掌握し、正確な答弁方針をとるほか、係争特許と複数の無効審判請求証拠との技術特徴差異を審査官に理解させるために、係争特許の模擬動画も制作した。その結果、知的財産局が珍しく一年以内に無効審判不成立の処分を下した。それと同時に、請求人も訴願提起を放棄したため、クライアントの業界をリードする地位の確立に成功した。</p>


商標異議申立案件－1

<p>商標概況</p>	<p style="text-align: center;">KPF</p> <p>係争商標： 登録番号：1744823 類 別：31 指定商品：動物飼料；猫の飼料；犬の飼料；魚の餌。 商標権者：香港系・兆威国際貿易有限公司(以下、被異議人)</p> <p style="text-align: center;">KPF  根拠商標： 使用商品：飼料、動物用食品、ペットフード等。 商標所有者：日系・九州ペットフード株式会社(以下、異議人)</p>
<p>経 過</p>	<p>被異議人は 2015 年 4 月 29 日に「KPF」商標を商標法施行細則第 19 条第 31 類の『動物飼料、猫の飼料、犬の飼料、魚の餌』商品を指定し、経済部知的財産局（以下、知財局）に登録出願し、同局の審査を経て、第 1744823 号商標（以下、係争商標）として登録を許可された。</p> <p>異議人は 2016 年 3 月 16 日に、係争商標の登録が商標法第 30 条第 1 項第 12 号規定に違反しているとして、異議申立を提起した。被異議人は知財局の通知により答弁理由書を提出した。その後、知財局は 2017 年 12 月 29 日付中台異字第 G01050212 号審決書を以って「第 1744823 号商標の登録を取消すべきである」という審決を下した。それに対し被異議人が不服の申立を提起しなかった為、本件異議審決が確定した。</p>
<p>期 日</p>	<p>2016.03.16－異議申立 2016.05.24－異議理由書及び証拠資料の提出 2016.07.11－異議答弁理由書及び証拠資料の提出 2016.10.04－異議補充理由書の提出 2017.12.29－異議申立が成立 2018.03.16－系争商標の取消公告</p>
<p>本案の要点</p>	<p>本件の争点は係争商標が商標法第 30 条第 1 項第 12 号規定に違反しているかどうかである。本条項でいう「先使用」とは国内における先使用の商標に限らず、外国における先使用商標も含まれている。又、「他人の商標の存在を知悉している」関係とは本条項に示す「契約、地縁、業務取引」以外に、「その他の関係」も含まれている。そ</p>

の中の「その他の関係」とは商標権者と他人との間における「契約、地縁、業務取引」等の関係により他人の商標の存在を知悉し、先取りに登録出願することを指すが、たとえ業務取引の関係を有さなくても、国内関連或は同業競争者が業務経営関係により他人の商標の存在を知悉することも本条項でいう「その他の関係」に属すると解釈できる（最高行政裁判所 98 年度判字第 321 号、知的裁判所 99 年度行商訴字第 30 号判決趣旨を参照）。また、商標権者が意図的に模倣したかは、契約、地縁、業務取引又はその他の客観的な事実及び証拠を斟酌するべきであり、論理法則及び経験則を根拠とし判断する。

知財局は「二つの商標及び指定商品の類似性が高いというべきであり、且つ異議人が系争商標の出願日（2015 年 4 月 29 日）よりも前に、確かに根拠の「KPF KYUSHU PET FOOD logo」商標を『ペットフード』に先に使用している」と認めた以外に、知的財産裁判所 105 年度行商訴字第 151 号行政判決意旨に基づいて商標法第 30 条第 1 項第 12 号の定める「先使用」とは「相対的な先使用」を指し、「絶対的な先使用」に限定するものではなく、先使用权を主張する者は係争商標と比べ異議申立の根拠商標が先に使用されていた商標であることを証明すれば十分であり、異議申立の根拠商標が異議申立人の考案であるか、異議申立人より先に使用していた他人が存在するか否かはいずれも影響をもたらさないことを明白に指摘した。依って、被異議人は異議人の同業競争者とし、且つ過去に本案の事情と雷同する日本ペットフード関連企業の先使用商標を模倣した登録を取消した実例もあるので、本件商標の登録出願には商標法第 30 条第 1 項第 12 号規定を適用し、異議申立成立という処分を下した。

商標異議申立案件－2

<p>商標概況</p>	<p style="text-align: center;">激安の殿堂 驚安の殿堂</p> <p>係争商標： 登録番号：1841827、1848461 類 別：第 35 類 指定役務：ネットショッピング、ショッピングセンター、通信販売、コンビニ、飲料の小売・卸売り、食品の小売・卸売り等。 商標権者：台湾系・阜助実業有限公司(以下、被異議人)</p> <p style="text-align: center;">驚安の殿堂</p> <p style="text-align: center;">激安の殿堂</p>  <p>根拠商標： 使用役務：ショッピングセンター等。 商標所有者：日系・株式会社ドンキホーテホールディングス (以下、異議人)</p>
<p>経 過</p>	<p>被異議人はそれぞれ 2016 年 10 月 20 日、11 月 28 日に「驚安の殿堂」、「激安の殿堂」商標を商標法施行細則第 19 条第 35 類の『ネットショッピング、ショッピングセンター、通信販売、コンビニ、飲料の小売・卸売り、食品の小売・卸売り』等役務を指定し、經濟部知的財産局（以下、知財局）に登録出願し、同局の審査を経て、第 1841827、1848461 号商標（以下、係争商標）として登録を許可された。</p> <p>異議人は 2017 年 8 月 16 日、9 月 12 日に、係争商標の登録が商標法第 30 条第 1 項第 11、12 号規定に違反しているとして、異議申立を提起した。被異議人は知財局の通知に対し答弁理由書を提出しなかった。その後、知財局は 2017 年 12 月 29 日付中台異字第 G01060592、G01060654 号審決書を以って「第 1841827、1848461 号商標の登録を取消すべきである」という審決を下した。それに対し被異議人は不服の申立を提起しなかった為、本件異議審決が確定した。</p>
<p>期 日</p>	<p>2017.08.16、2017.09.12－異議申立 異議理由書及び証拠資料の提出 2017.12.29－異議申立が成立 2018.03.16－系争商標の取消公告</p>
<p>本案の要点</p>	<p>本件の争点は係争商標が商標法第 30 条第 1 項第 11 号規定に違反しているかどうかである。知財局は次の理由に基づき、系争商標に商標法第 30 条第 1 項第 11 号の不登録事由を適用し、その登録を取消</p>

すべきであると認め、「異議申立成立」という処分を下した。

1.異議申立人が提出した証拠資料により、係争商標の出願日である2016年10月20日より前に異議申立の根拠商標「驚安の殿堂/激安の殿堂」の『ショッピングセンター』等役務について表彰される商業・名声が既にわが国における関係事業及び消費者に広く認識され、著名商標の程度に至ったと認定することができる。

2.両方商標は同一の文字から構成されたものであり、見る者に与える印象が近似しているため、普通の知識経験を有する消費者が購買時に普通の注意を施した場合、両者が同一の出所に由来するか、又は異なる出所の間には何かの関連性があるかのように誤認する可能性があるため、高い類似性を構成する商標というべきである。

3.異議申立の根拠商標「驚安の殿堂/激安の殿堂」はよく見られる日本語語彙ではなく、且つそれが『ショッピングセンター』等の役務を直接又は間接的に表示する文字であることを示す証拠もないので、消費者はそれを役務出所の識別標識と見なすべきであり、相当の識別性を有するものということができる。

4.異議申立の根拠商標は異議申立人が長期にわたり『ショッピングセンター』等の役務について使用してきたことにより、既に関連する事業又は消費者に広く認識されるようになり、著名商標の程度に達し、係争商標に比べて消費者に比較的熟知されていると認定することができる。

商標無効審判請求案件－3

<p>商標概況</p>	<p style="text-align: center;">JOGGER PANTS</p> <p>係争商標： 登録番号：1673449 類別：25 指定商品：シャツ;既製服;紳士服;服装;靴下;帽子;手袋;ベルト;パンツ; 靴等。 元権利者：台湾系・底畫貿易有限公司 譲受者：個人名義・田展華(以下、被請求者)</p> <p>無効審判請求の根拠商標：なし 請求者：UNIQLO TAIWAN LTD. (以下「請求者」)</p>
<p>経過</p>	<p>元権利者は2014年3月19日に「JOGGER PANTS」商標を商標法施行細則第19条第25類の『背シャツ;既製服;紳士服;服装;靴下;帽子;手袋;ベルト;パンツ;靴』等商品を指定し、經濟部知的財産局(以下、知財局)に登録出願し、同局の審査を経て、第1673449号商標(以下、係争商標)として登録を許可された。</p> <p>請求者は2016年7月26日に、係争商標の登録が商標法第29条第1項第1、2号及び商標法第30条第1項第8号規定に違反するとして、無効審判請求を提起した。その後、知財局が審理した結果、2018年3月15日中台評字第H01050097號商標無効審判請求決定書を以って「第1673449号商標の登録を取消すべきである」という処分を下した。それに対し被請求者は不服の申立(訴願)を提起しなかった為、本件無効審判請求決定が確定した。</p>
<p>期日</p>	<p>2016.07.26－無効審判請求 2016.08.29－無効審判理由書及び証拠資料の提出 2016.11.28－無効審判答弁理由書及び証拠資料の提出 2016.12.30－無効審判補充理由書の提出 2017.02.16－無効審判補充答弁理由書の提出 2017.03.15－無効審判請求が成立 2017.06.01－系争商標の取消公告</p>
<p>本案の要点</p>	<p>本件の争点は係争商標が商標法第29条第1項第1、2号及び商標法第30条第1項第8号規定に違反しているかどうかである。即ち、関連消費者の一般通念において「JOGGER PANTS」は「ジョギングパンツ、ジョガーズパンツ」という特定スタイルのパンツタイプを指し、商標識別性を具えないものに該当するか、登録当時の不登録事由を適用するか、知財局は次の関連要素に基づき無効審判請求成立という処分を下した。</p>

1.商標法第 29 条第 1 項第 1 号でいう「記述性標識」とは商品又は役務の品質、機能又はその他成分、産地等に関する特性について直接的明白に記述された標識であり、消費者はそれを商品又は役務の説明と見なしやすく、出所識別標識と見なさないものである。また、一般の社会通念により、商品又は役務自体の説明である、又は商品又は役務自体の説明と密接な関連性を有するものは登録を受けることができず、それは一般当該商品又は役務を提供する者が共同で使用することを必要としないものである。これらは「商標識別性に係る審査基準」2.2.1 に明記されている。

2.系争商標の主要識別部となる「JOGGER」英語は「ジョガー」という意味があり、『シャツ;既製服;紳士服;服装;靴下;帽子;手袋;ベルト;パンツ;靴』等商品自体の通用名称に該当しなくても、一般の社会通念により系争商標の指定商品が衣服、服装等関連商品に属し、且つ一般消費者にとって「JOGGER」が着る物の関連商品によく使用されているものであるため、本件は「ジョガー」に使用させる商品の品質、機能等を説明する文字に該当し、商標とすべき識別性を具えないものである。

3.請求者が提出した証拠資料により、同業競争者は系争商標の出願日（2014 年 11 月 1 日）よりも前に、既に「JOGGER PANTS」を「ジョギングパンツ、ジョガーズパンツ」等特定スタイルの慣用語として使用していたことが立証できる。

4.被請求者が提出した証拠資料により、「JOGGER PANTS」が元商標権者の「PUBLISH」関連会社により創造されたブランドであると判明したが、同時に同業者が系争商標の登録当時、既に「JOGGER PANTS」を「ジョギングパンツ、ジョガーズパンツ」等特定スタイルの慣用語として使用していたことも立証できる。

5.前項 3.4 にて述べた通り、系争の「JOGGER PANTS」商標が『パンツ』商品を指定した場合、登録当時の一般社会通念により、それが特定スタイルを有するパンツタイプを表し、識別性を具えないと判断できる。

上述を総合すると、系争商標は登録当時、単に指定商品の品質、機能又はその他の関連特性の説明から構成されたものであるため、商標法第 29 条第 1 項第 1 号の不登録事由を適用し、本件商標の登録を取消すべきである。



Attorneys-at-Law
Since 1965

台灣國際專利法律事務所

10409 台北市南京東路二段 125 号 偉成大樓 7 階
7th Floor, We Sheng Building,
No.125, Nanking East Road, Sec. 2,
P.O.BOX 39-243, Taipei 10409, TAIWAN
Tel : 886-2-2507-2811 Fax : 886-2-2508-3711 • 2506-6971
E-mail: tiplo@tiplo.com.tw <http://www.tiplo.com.tw>

TIPLo
Attorneys-at-Law