



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

TIPLo Attorneys-at-Law 台湾國際專利法律事務所
© 20251103 TIPLo, All Rights Reserved.

TIPLo 代表事案紹介 2023～2025

TIPLo Outstanding Cases (2023～2025)

TIPLo Outstanding case-1 2025 Patent-Invalidation

案件摘要	ある匿名者(無効審判請求人)が、日本の大手鋼鉄メーカー(弊所クライアント)の特許の取消しにおいて経済部知的財産局に無効審判を2回にわたって請求した。案件は経済部知的財産局で審理のうえ、まず No1 案件について無効審判請求不成立の処分が下された(弊所クライアントの勝訴)。無効審判請求人は訴願の救済を放棄したが、半年後、同一の無効審判請求人が更に N02 案件の無効審判を請求し、現在 N02 案件は知的財産局で審理中である。
弊所担当者	林志剛 弁護士/弁理士 廖文慈 弁護士/弁理士 何純瑛 シニア・特許エンジニア
他所協力部分	N/A
期日	2022.11: (N01 案件)無効審判請求人より無効審判請求 2023.02: (N01 案件)被請求人より答弁書(一)提出&訂正請求 2023.06: (N01 案件)無効審判請求人より理由補充書(一)提出 2023.09: (N01 案件)被請求人より答弁書(二)提出 2023.11: (N01 案件)無効審判請求人より理由補充書(二)提出 2023.12: (N01 案件)被請求人より答弁書(三)提出&訂正請求 2024.08: (N01 案件)知財局より無効審判請求不成立処分の審決 2025.03: (N02 案件)無効審判請求人より無効審判請求 2025.08: (N02 案件)被請求人より答弁書(一)提出
本件要点	1、 係争特許は冷間加工用機械構造用鋼に関する特許である。無効審判請求人は匿名であるが、その無効審判請求の証拠内容から推察すると、中国か台湾の鋼鉄メーカーである可能性が高い。請求人がまず、N01 案件について請求し、弊所の答弁後、2年にわたった審理を経て、知財局からN01案件について無効審判請求不成立の処分が下されたため、当該技術分野におけるクライアントの独占的権利の維持に成功した。無効審判請求人が訴願の救済を放棄し、案件が確定した。その後同一の無効審判請求人が更にN02案件の無効審判を請求したため、現在N02案件は知的財産局で審理中である。 2、 無効審判請求人はN01案件において証拠計9件を提出した。本件の争点は、係争特許の請求項1に定義された「冷間加工用機械構造用鋼」及びその製造方法の技術特徴が既に引例に開示されて進歩性

	<p>がないのかという点にある。当該案件の技術的要点は、請求項 1 におけるパーライトの面積率を規定する数値限定の特徴、及びフェライト結晶粒の平均粒径を規定する数値限定の特徴が、無効審判請求人の提出した証拠に開示されているか否かにある。弊所は、無効審判請求人の計算方法に重大な誤りがあると指摘し、その技術的特徴について、提出された各証拠と係争特許との区別、及び達成し得る効果にあたる各証拠と係争特許との相違点を詳細に分析して審査委員に十分に理解させた。最終的に知財局を説得することで、弊所クライアントの勝訴を勝ち取った。なお、無効審判請求人は訴願の救済を放棄した。</p> <p>3、 約半年後、同一の無効審判請求人が再び N02 無効審判請求事件を提起した。その中で、提出された複数の証拠が、N01 案件と重複しており、現在、本件は知財局で審理中である。弊所としては N02 案件においても勝訴を得られる見込みが十分であると判断している。</p>
--	--

TIPLO Outstanding case-2 2025 Patent-Invalidation

案件摘要	ある台湾のモーターサイクルメーカーが、某日本企業(弊所クライアント)の特許の取消しについて經濟部知的財産局に無効審判を請求した。現在、本件は知的財産局で審理中である
弊所担当者	林志剛 弁護士／弁理士 廖文慈 弁護士／弁理士 彭建國 弁理士
他所協力部分	N/A
期日	<p>2023.03: 無効審判請求人より無効審判請求</p> <p>2023.07: 被請求人より答弁書(一)提出&訂正(一)請求</p> <p>2023.11: 無効審判請求人より理由補充書(一)提出</p> <p>2023.11: 知財局書簡より無効審判請求人に証拠能力証明資料の提出要求</p> <p>2024.01: 無効審判請求人より理由補充書(二)提出</p> <p>2024.03: 被請求人より答弁書(二)提出&訂正(二)請求</p> <p>2024.07: 現場検証</p> <p>2024.08: 無効審判請求人より理由補充書(三)提出</p> <p>2024.10: 被請求人より答弁書(四)提出&訂正(三)請求</p> <p>2024.11: 無効審判請求人より理由補充書(四)提出&口頭審理(聴証)手続申立て</p> <p>2025.02: 被請求人より答弁書(五)提出</p> <p>2025.09: 口頭審理(聴証)手続き</p>
本件要点	<p>本件は、あるモーターサイクルの特許に関して無効審判請求人及び被請求人に市場における高度な競合関係があり、両社ともに台湾において数件の訴訟に関わっている。</p> <p>無効審判請求人が本件において提出した主要証拠はモーターサイクル 2 台の実物であったため、弊所はまず当該実物証拠の証拠能力を争うことを主な訴訟戦略とした。これに対し、無効審判請求人は、証拠能力の瑕疵を補完するために、実物証拠に対する現場検証の実施を知財局に申立てた。</p> <p>その後、弊所による積極的な口頭弁論を経て、無効審判請求人は更に</p>

	<p>無効審判における口頭審理(聴証)手続きの実施を知財局に申立てた。口頭審理(聴証)手続きは、一般審理とは異なり、特許の無効審判請求の手續きにおける公開弁論手續きであり、知財局において年間およそ 5 件程度しか実施されないものである。したがって、本件の手續き上の攻防は、無効審判案件の中でも非常に稀なものであり、優れた法律的・技術的能力を兼ね備えた代理人による対応が不可欠であり、それで初めて弊所クライアントの特許権維持のための最善の防御を行うことができる。</p> <p>本件の主な争点は、実物を無効審判請求の証拠として用いる証拠能力の問題であった。これについて、弊所は、特許審査基準において明確な規定があると指摘した。即ち、「引例の開示の程度は、当業者が当該出願特許を製造及び使用できる程度でなければならない」、「説明や実験を経ることなく、当業者が物の発明における構造、要素、又は成分及び方法発明の条件や手順等の技術的特徴を把握できない場合は、公開実施に該当しない。例えば、技術的特徴部分が物品の内部に存在し、外観しか観察できないため、たとえ公衆の面で実施したとしても、当該技術を知ることができない、というものはこれに該当する。」したがって、弊所は訴訟戦略として、提出された実物証拠自体が技術的課題に関して何も開示していない点に焦点を当てて攻撃し、且つ当業者も、証拠の外観や構成配置等を通じて、直接且つ一義的に各構成の機能、作用及び解決しようとする技術的課題が何かを認識することができないと主張した。</p>
--	---

TIPLO Outstanding case-3 2025 Patent-Invalidation

案件摘要	ある匿名者が、經濟部知的財産局に無効審判を請求し、他の日本食品加工器材製造業者(弊所クライアント)の特許(N01 案件)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(弊所クライアント勝訴)。また、無効審判請求人は訴願を放棄したが、同一の請求人が同一の特許について無効審判を請求し(N02 案件)、現在も知的財産局で審理中である。
弊所担当者	弁護士/弁理士 林志剛 弁護士/弁理士 廖文慈 チームリーダー/専利シニアエンジニア 張啓宏
他所協力部分	N/A
期日	2020.06: (N01 案件)無効審判請求人より無効審判請求 2020.07: (N01 案件)被請求人より答弁書提出 2020.12: (N01 案件)知財局より無効審判請求不成立処分の審決 2025.03: (N02 案件)無効審判請求人より無効審判請求
本件要点	係争特許は、「食品のそば生地成型方法」の特許である。無効審判請求人は無効審判証拠 8 件を提出した。係争特許とこれら無効審判請求証拠が技術的特徴及び解決しようとする課題の差異を弊所で詳細にわたって分析したため、審査員もこれら引例と係争特許の差異を理解し、且つ当該技術を熟知する者に、なぜこれらの無効審判証拠を組み合わせると係争特許を完成する動機がないのかを詳細に分析した。そのため、前記主張は知財局に全て受け入れられ、ひいては 5 か月以内に無効審判

	<p>請求不成立の審決が下されたが、これは実務上、珍しいことである(一般的には 1.5~2 年かかる)。</p> <p>知財局による無効審判請求不成立の審決が下された 4 年後(N01 案件)、同一の請求人がまた無効審判請求を行ったことから(N02 案)、本件特許は非常に重要であることが明らかである。N02 案件は知財局で審理中である。</p>
--	---

TIPLO Outstanding case-4 2025 Patent-Invalidation

案件摘要	<p>ある台湾の化学材料製造業者が、經濟部知的財産局に無効審判を請求し、あるオーストリアの化学材料製造業者(弊所クライアント)の特許(N01 案件)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(弊所クライアント勝訴)。無効審判請求人はその後、經濟部訴願審議委員会に訴願を提起したが、訴願会は知的財産局の処分を維持して無効審判請求人の訴願を棄却した(弊所クライアント勝訴)。無効審判請求人はその後、知的財産裁判所に訴えを提起したが、知的財産裁判所は判決で訴えを棄却した(弊所クライアント勝訴)。無効審判請求人は更に最高行政裁判所に上訴したが、最高行政裁判所から上訴が棄却されていて(弊所クライアント勝訴)、全件が確定した。</p> <p>同一の無効審判請求人が更に他の無効審判証拠を提出して、經濟部知財局に 2 回目の無効審判請求(N02 案件)、3 回目の無効審判請求(N03 案件)を行った。N02 案件は既に三審の結審で確定し、弊所クライアントの全面勝訴となっており、N03 案件も知財局より無効審判不成立の審決が下された。</p>
弊所担当者	<p>弁護士/弁理士 廖文慈 弁護士/弁理士 楊益昇 部長 陳徳龍</p>
他所協力部分	N/A
期日	<p>2018.10: (N01 案件)無効審判請求人より無効審判請求 2019.04: (N01 案件)被請求人より答弁書(一)提出 2019.06: (N01 案件)無効審判請求人より理由補充書提出 2019.09: (N01 案件)被請求人より答弁書(二)提出 2019.10: (N01 案件)知財局より無効審判請求不成立処分の審決 2020.05: (N01 案件)無効審判請求人より訴願棄却 2020.08: (N01 案件)知財局より訴え棄却 2021.03: (N02 案件)無効審判請求人より無効審判請求 2021.06: (N02 案件)被請求人より答弁書(一)提出 & 訂正請求 2022.01: (N02 案件)無効審判請求人より理由補充書(一)提出 2022.03: (N02 案件)無効審判請求人より理由補充書(二)提出 2022.03: (N02 案件)最高行政裁判所より上訴棄却 2022.06: (N02 案件)被請求人より答弁書(二)提出 2023.01: (N02 案件)知財局より無効審判請求不成立処分の審決 2023.06: (N02 案件)無効審判請求人より訴願棄却 2024.04: (N02 案件)知財局より訴え棄却 2024.05: (N03 案件)無効審判請求人より無効審判請求</p>

	<p>2024.08: (N03 案件)被請求人より答弁書(一)提出 2025.02: (N03 案件)知財局より無効審判請求不成立処分の審決 2025.05: (N02 案件)最高行政裁判所より上訴棄却</p>
<p>本件要点</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 係争特許はあるセルロース繊維の製造方法の特許であり、当該特許は同時に民事侵害訴訟が係属した。無効審判請求人は係争特許に対し順次 3 回の無効審判を請求し(N01 案件、N02 案件、N03 案件)、本件は知的財産局の年度典型事例にも選ばれた。 2. 係争特許権者は侵害訴訟中に請求項訂正を請求し、知財局が訂正を許可したが、請求人は、当該訂正が既に実質的特許請求の範囲の変更を構成し、訂正を許可すべきではないと考えて、無効審判を請求した(N01 案件)。 3. もし本件で訂正をしない場合、先行技術を回避することができず、特許に進歩性がなくなるので、訂正の適法性について論争することが相当に重要であった。よって、請求人は N01 案で「訂正を許可すべきか」に集中した戦略をとり、係争特許に進歩性がない問題については同時に論争しない戦略をとったことは、滅多に見られないケースであった。 4. 本件論争の重点は、係争特許権の元の請求項の「A 及び/又は B にある分子量は.....」との記載を、「A にある分子量は.....」に訂正することであり、請求人は当該訂正が明らかに元の特許請求の範囲の拡大を構成すると主張した。弊所は的確に請求人の論理的誤りについて指摘し、且つ明細書の各記載を詳しく列挙し、係争特許の「及び/又は B」を削除しても、発明全体の目的を損なわず、且つ係争特許の元の達成可能な機能を得られることを証明した。最終的に知財局より無効審判請求不成立の審決が下された。N01 案件は訴願段階及び知的財産裁判所、最高行政裁判所の審理段階においてすべて弊所クライアントが勝訴し、全件が確定した。 5. 請求人は N01 案件で敗訴したので、引続き新たな無効審判を請求し(N02 案件)、当該案件は知財局で面接審理が 1 回行われた。無効審判請求人が N02 案件で主張した無効理由には係争特許が明確性要件、実施可能要件、新規性要件、進歩性要件に違反したことが含まれる。よって、N02 案件の攻撃防御の重点はかなり多面的であり、数値限定発明の新規性要件、進歩性、及び化学特許の特許請求の範囲の解釈問題等が含まれる。最終的に知財局より無効審判請求不成立の審決が下された。N02 案件は訴願段階及び知的財産裁判所、最高行政裁判所の審理段階においてすべて弊所クライアントが勝訴し、全件が確定した。 6. 請求人は続いて新たに無効審判を請求し(N03 案件)、N03 案件において主張する無効理由を進歩性要件に減縮した。よって、弊所でも攻撃防御の重点を数値限定発明に関する論点に置き、且つ N02 案件における知的財産裁判所及び最高行政裁判所のクライアントに有利な見解を引用して、9 か月以内に知財局による無効審判請求不成立の審決を勝ち取ったので、弊所クライアントの権利を再度確保することができた。

TIPLA Outstanding case-5 2025 Patent Infringement Litigation

<p>案件摘要</p>	<p>ある台湾モバイル決済会社(特許権者)が弊所クライアント(台湾会社)を相手どり、知的財産及び商事裁判所に特許権侵害の民事訴訟を提起し、クライアントが製造、使用及び展開する「店舗向け決済アプリ及びモバイル決済アプリ」(以下係争製品 A という)と「上記サービス提供で使用するサーバー(以下係争製品 C という)が執行するモバイル決済方法に特許権を侵害されたと主張し、並びにクライアントに侵害停止及び 6,000,000 台湾ドルの損害賠償を請求した。訴訟において、クライアントは係争製品 A+C は係争特許を侵害していないと争議し、並びに先行技術を提出し、係争特許に進歩性が欠けているので、取消すべき事由があると主張した。</p> <p>知的財産及び商事裁判所一審裁判所はクライアント勝訴の判決を下し、特許権者の請求を棄却した。判決理由は次のとおりである。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 係争特許の主要技術特徴は次のものである。「決済機構サーバー」が、当該「モバイル決済設備」から「受信」した決済リストと当該「取引コンピュータ装置」から「受信」した決済リストが同一であると判断したとき、当該決済リストが「モバイル決済設備」に少なくとも当該決済リストに基づき一件の決済請求を生成させるものである。 2. 係争製品 A+C が実行するモバイル決済方法は、「決済機構サーバー」が「取引コンピュータ装置」に「送信」する決済リストと「モバイル決済設備」から「受信」する決済リストが同一であるかを判断するものであり、両者の技術的手段は明らかに異なっている。 3. 両者の判断対象、機能、結果は実質上全く異なっているため、均等論の適用はない。 <ol style="list-style-type: none"> 1) 係争製品 A+C は、「決済機構サーバー」が安全コード(Secure code)及び認証コード(MAC)を通して「取引コンピュータ装置」に「送信」する決済リストと「モバイル決済設備」から「受信」する決済リストが同一であるかを判断する。一方、係争特許は、「決済機構サーバー」が、それぞれ「取引コンピュータ装置」及び「モバイル決済設備」から「受信」した決済リストが同一であるかを判断する。 2) 係争特許において、「決済機構サーバー」はそれぞれ「受信」した決済リスト(金額)が異なる場合、決済請求を生じない。しかし係争製品 A+C は、「取引コンピュータ装置」が決済リストを「モバイル決済設備」に「送信」する際にエラーは発生せず、たとえ決済リスト(金額)がそれが決済機構サーバーに「送信」したものと異なっても、「決済機構サーバー」はやはり安全コード及び認証コードには間違いないと判断し、決済リストに基づいて決済請求を生成する。 <p>その後、特許権者が上訴したが、知的財産裁判所及び商事裁判所は二審において特許権者の上訴を棄却した。裁判所は次のとおり認定した。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 係争特許には取消すべき事由がある。乙第 2 号証(CN103778531A)または乙第 10 号証(10. WO2014082164)で、係争特許に進歩性がないことを証明することができる。 2. 侵害比較の部分:係争製品の「銀行サーバー」が QR コードを受信した後、当該 QR コードをデコードして「安全コード」を取得し、店舗が当初登録時に銀行サーバーに記録していた店舗登録情報(安全コード)と比較する。前記内容は係争特許請求項 1「当該決済機構サーバーが、当
-------------	---

該モバイル決済設備から受信した決済リストと当該取引コンピュータ装置から受信した決済リストが同一であると判断したとき、当該決済リストがモバイル決済設備に少なくとも当該決済リストに基づき一件の決済請求を生成させるものであり、当該決済請求は、当該決済機構サーバーが当該決済請求に含まれる当該決済リストに基づいて当該決済を処理するのに用いられる」という技術的特徴の文理解釈に合致しない。その後、特許権者が最高裁判所に上告した。最高裁判所は原判決を破棄し、知的財産及び商事裁判所に差し戻したが、最高裁判所は次のとおり認定した。

1) 裁判所は既知の特殊な専門知識について、当事者に弁論の機会を与えたうえで初めて、裁判の基礎として採用することができる。

2) 調べたところ、原審では、乙第2号証の特許出願において、ステップ6において方式dから方式aに変更したことは、当業者が同一引例において容易に実施できる範囲内にあると認定した。また、乙第10号証の技術において、①バーコードを生成するコンピュータをPOS端末のコンピュータから決済機構のサーバーに変更すること②決済機構サーバーにおいて、決済リストの同一性確認ステップの「同時」または「その後」にモバイル装置から送信される決済請求を受信するタイミングの選択は、いずれも当業者が、出願時の通常の知識に基づけば容易に変更可能なものであり、つまり当業者であれば誰でも容易に実施または変更可能なものである。但し原審は、上記専門知識について、前記規定の趣旨に基づく適切な開示をせず、当事者に弁論をさせることもなく、上诉人に不利な結論を下した。その訴訟手続の実施は、もはや適正とは言い難い。

その後、知的財産及び商事裁判所は差し戻審の時、最高裁の差し戻し趣旨について調査を行い、最終的にやはり特許権者の上訴を棄却した。裁判所は次のとおり認定した。

1. 当業者は、同一引例内の異なるステップ間の実施可能な方案の組み合わせについて、同一引例内の異なる実施例を組み合わせることで進歩性を主張することができる。

2. 乙第2号証方式dが伝達及び検証する対象は「取引注文番号」と係争特許の「決済リスト」であり、両者が行う取引検証またはビジネス方法のステップは異なる。当業者ならば、検証プロセスにおいてサーバー負荷と取引効率の設計上の必要性を両立させるため、乙第2号証で設備の近接性を通じてスキャンすることが既に開示されており、且つ方式a、dがそれぞれ「消費注文」と「取引注文番号」を伝達及び検証対象とする前提の下で、先行技術における人間の取引活動またはビジネス方法を利用し、乙第2号証方式dで開示されている銀行サーバーが対応する唯一の取引注文番号を生成し、それに基づいてQRコードを生成する技術内容を、銀行サーバーが消費注文に基づいてQRコードを生成する形に修正することは容易に思いつく。すなわち、プロセスの一部を「取引注文番号」の伝達、検証から「消費リスト」に変更するだけで、係争特許請求項1の技術的特徴を容易に完成できる。

3. 乙第10号証は「当該決済リストにより、当該決済機構サーバーが当該決済リストを受信した際に、当該決済リストに基づいてバーコードを生成し、及び当該バーコードを当該取引コンピュータ装置に送信する」という技術的特徴を開示していないものの、バーコードの変換または生成

	<p>は、係争特許出願前から POS 端末において広く使用されており、当業者は、取引プロセスの設計上の必要性から、バーコードを生成する主体を POS 端末から決済機構サーバーに変更することを容易に思いつく。</p> <p>4. このほか、乙第 10 号証は「当該決済機構サーバーが、当該モバイル決済設備から受信した決済リストと当該取引コンピュータ装置から受信した決済リストが同一であると判断したとき、当該決済リストがモバイル決済設備に少なくとも当該決済リストに基づき一件の決済請求を生成させるものであり、当該決済請求は、当該決済機構サーバーが当該決済請求に含まれる当該決済リストに基づいて当該決済を処理するために用いられる」という技術的特徴を開示していないものの、乙第 10 号証は決済処理サーバーを通じた比較結果で TXID が一致すれば、即ち TXID の唯一対応する取引明細とも一致することを示し、その後続の決済処理を実施するものである。且つ乙第 10 号証は決済請求が生成されてから決済情報を比較して、決済処理を実施するので、両者の差異は取引情報の検証と決済請求を受信する時点のみである。よって当業者は、検証プロセスにおいてサーバー負荷と取引効率の設計上の必要性を両立させるため、証明書類を先に受領、検証し、間違いないことを確認した後、振込伝票を受領、審査するか、または証明書類と振込伝票を同時に受領、検証する一般的な商業方法や取引活動のように、乙第 10 号証が取引情報を検証すると同時に決済請求を受信することを、取引情報の検証が完了した後に決済請求を受信することに変更することを容易に思いつく。</p>
弊所担当者	陳和貴弁護士/弁理士 楊益昇弁護士
他所協力部分	N/A.
期日	<p>2019.6. : 特許権訴訟提起 2019.1.5: 一審第 1 回開廷 2019.12.23: 一審弁論終結 2020.2.15: 一審判決 2020.3. 特許権者より訴 2020.9.7 二審第 1 回開廷 2021.2.4 二審弁論終結 2021.3.18 二審判決 2021.4. 特許権者より上告 2022.8.31 最高裁判所より原二審判決を破棄 2023.1.04 差戻審第 1 回開廷 2024.10.16 差戻審弁論終結 2024.11.20 差戻審判決 2024.12 特許権者より上告 2025.6.16 最高裁判所より上告を棄却</p>
本件要点	<p>本件は注目を集めるフィンテック分野の特許権侵害案件であり、台湾で数年前からフィンテック関連特許の出願が急増した結果として発生したものと見るができる。また、今後金融分野の特許権侵害訴訟が台湾の特許訴訟における主要な戦場となることを示している。</p> <p>本件のクライアントは政府系出資銀行であり、QR コードモバイル決済を主導し、推進している。弊所の強力且つ全面的な答弁により、クライアン</p>

	トの高額賠償金回避をサポートでき、間接的にクライアントの市場競争の地位を維持することができた。
--	---

TIPLo Outstanding case-6 2024 Patent Infringement Litigation

案件摘要	<p>弊所クライアントが、相手方が保有するコンピュータ操作台及び周辺装置信号切替器に関する「特許」及び自動切替器に関する「実用新案」を侵害したと訴えられ、裁判所による仮差押え及び仮処分を受けた。その後、相手方から特許権侵害訴訟が提起があったが、最終的に弊所クライアントの製品は非侵害だと認められ、相手方の敗訴が確定した。</p> <p>弊所クライアントは、当初相手方が申し立てた仮差押え、仮処分の内容に基づくと、その仮差押え、仮処分の申立ての際に故意による過失があり、弊所クライアントの権利が侵害されたと主張し、損害賠償訴訟を提起した。弊所クライアントが第一審、第二審で敗訴した後、弊所がクライアントの代理で上告したところ、最高裁判所は第二審判決を破棄し、第二審に差し戻した。</p>
弊所担当者	<p>陳和貴 弁護士/弁理士 楊益昇 弁護士 蘇芳儀 弁護士</p>
他所協力部分	N/A
期日	<p>2022.8.11:第二審判決で弊所クライアント敗訴(他所担当) 2022.10:弊所受任 2022.12:第三審へ上告理由書提出 2023.03:再度上告理由書提出 2024.11:最高裁判所が原判決破棄、知的財産及び商事裁判所に差し戻した。</p>
本件要点	<p>1. 本件特許権侵害訴訟は、判決を経て特許権者の敗訴が確定したが、特許権者による当初の仮差押え・仮処分を含む特許権侵害保全処分の申立てが不法行為を構成するかについては、民法第184条第1項を認定の根拠とすべきである。いわゆる故意とは、不法行為を構成する事実について、明らかに知りながら、発生させる意図があったり、またはその発生を予見しながらもその発生がその本意に反しないことを指す。いわゆる過失とは、抽象的軽過失、即ち善良な管理者の注意義務を欠くことを指す。債権者は、仮差押えを申立てて保全する請求がもし存在せず、その仮差押えの申立ても故意または過失によるものであり、債務者に損害を与えたときは、侵害行為の損害賠償責任を負うべきである。</p> <p>2. 本件において最高裁判所は、特許権侵害だと訴えられた製品について酌量し、肉眼による観察または実際にテストしたうえで、いずれも特許権を侵害していないことを十分に証明できると認めたので、以下の理由をもって差し戻した。即ち、当初特許権者は仮差押え、仮処分を申立て、実用新案、特許侵害を主張した際に、被疑侵害製品を分解して実際にテストしていないのにもかかわらず、直接仮差押え、仮処分を申立てたので、その申立てた仮差押え、仮処分に、故意または過失があつて、</p>

	保全処分を受けた者(弊所クライアント)に損害を与えたか否かについても、改めて酌量すべきである。
--	---

TIPLO Outstanding case-7 2025 Trademark Infringement Litigation

案件摘要	原告(弊所クライアント)は、被告が運営するデパートのオフィシャルサイト及びデパート売場の内外並びにショーウィンドウで、無断で原告の著名商標図案を使用し、且つ原告の商標を表示した服飾及び他のブランドの服飾を販売していることを発見した。原告が警告書を送付したのに対して、被告は返信で、原告の商標を使用したことは合理的使用を構成する等と表明した。そこで、原告は 2022 年 8 月 17 日に知的財産裁判所に、民事訴訟を提起し、商標法及び公平取引法に基づき、侵害の排除及び賠償金として 200 万台湾ドルの支払いを請求した。
弊所担当者	弁護士 陳和貴 弁護士 吳婷婷 弁護士 劉冠均
他所協力部分	N/A
期日	第一審知的財産裁判所民事判決(ケース番号:111 民商訴字第 57 号判決、裁判日期:2025.4.30)
本件要点	<p>被告が原告の同意や許諾を得ることなく、無断でその経営しているデパートオフィシャルサイト及び売場の内外並び外壁のショーウィンドウで原告の商標図案を使用し、並行輸入品を宣伝、販売した行為に対する、原告による商標侵害及び公平取引法違反の主張は成立するか。</p> <p>裁判所による判決理由の要旨:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 被告(デパート売場)がその売場、ショーウィンドウ及びオフィシャルサイトで原告の商標図案を使用した行為は、商品に関する説明としての商標使用を構成するものではない。 ● 被告による並行輸入品の販売については、「商標権利消尽」原則に基づき、原告は被告に商標権を主張してはならないほか、被告が原告の商標を使用して、商品を販売した行為は、原告商標の識別性を減損するものではないので、原告が主張した著名商標権侵害を構成しない。いっぽう、裁判官は、被告の行為は明らかに積極的な行為をもって、原告又はその代理店が販売した商品であると人に誤認させたので、公平取引法第 25 条の規定に違反したと認定した。 ● 裁判所は、被告(デパート売場)は、原告の商標と同一又は類似のものをデパート売場等実体販売チャネルまたはオンラインショップ、またはいかなる商業的文書、広告、デジタルビデオ、電子媒体、インターネット又はその他の媒介物において使用してはならないほか、被告(デパート売場及び売場の代表者)は連帯して原告に 48 万台湾ドル及び法により計算された利息等を支払わなければならないと判決した。 <p>裁判所は判決において、被告が原告の同意や許諾を得ずに、無断で原告の商標を使用した行為は、公平取引法の違反を構成すると認定したほか、原告の請求を許可し、つまり被告は原告の商標をデパートのオフィシ</p>

	<p>ヤルサイト又は売場のショーウィンドウに使用してはならないこと、及び一部の賠償支払いについての原告による請求を許可した。しかし、そのいっぽうで裁判所の判決理由において、本件には「商標権利消尽」原則の適用があるので、被告の行為は商標侵害を構成しないと認定したことには、誤りがあるはずである。なぜなら、「商標権利消尽」原則の適用は、並行輸入した「商品本体」に限られ、並行輸入した商品本体の販売以外に、原告の商標図案を利用して広告で宣伝する行為についてやはり原告の同意や許諾を得なければならないことは、数多くの裁判所判決で認められているからである。前記を総じて、原告は原判決を不服とし、上訴を提起した。現在、原告、被告がともに上訴を提起したため、本件はやはり上訴裁判所で審理中である。</p>
--	---

TIPLO Outstanding case-8 2025 Trademark Infringement Litigation

案件摘要	<p>被告は 2023 年 4 月 29 日から自身の Facebook ファンページ (Facebook ページ) で原告 (弊所クライアント) の商標 (係争商標) を使用し、「スイスの 160 年の歴史を持つスイスの高級ブランドとの提携」と称して共同購入キャンペーンを行った。原告は、被告による商標権侵害、グッドウィル侵害及び公正取引法違反を主張した。本案件は知的財産及び商事裁判所第一審判決 (弊所クライアントの一部勝訴) を経て、第二審上訴中である。</p>
弊所担当者	<p>陳和貴 弁護士 / 弁理士 吳婷婷 弁護士 / 弁理士 劉冠均 弁護士</p>
他所協力部分	N/A
期日	<p>2023.05.16 - 原告より被告の係争商標使用停止及び提携情報削除を求める弁護士書簡送付 2023.05.23 - 被告より双方間で提携協議があり、原告の権益侵害なしと反論する弁護士書簡送付 2023.06.28 - 原告より知的財産及び商事裁判所に民事提訴 (第一審) 2024.03.25 - 第一回準備手続き 2024.06.17 - 第二回準備手続き 2024.07.22 - 第三回準備手続き 2024.09.16 - 第四回準備手続き 2024.11.05 - 口頭弁論 2025.02.07 - 裁判所判決 2025.03.07 - 原告より第二審上訴提起 2025.03.12 - 被告より第二審上訴提起</p>
本件要点	<p>【知的財産及び商事裁判所 112 年度民商訴字第 49 号民事判決 (第一審判決) 趣旨】:</p> <p>1. 被告は原告と腕時計販売の共同購入キャンペーンに関する提携協議について合意に至っていない。原告人員は、インターネットにおける被告による係争商標の使用許可及び原告腕時計についての被告による共同購入キャンペーンへの同意を具体的に約定しておらず、且つ提携に関する如何なる具体的な内容もなく、例えば、被告による係争商標の使用可否、もし商品に瑕疵があった場合の処理方法、被告の利益分配等の詳細である。</p>

2. 被告は係争商標権を侵害した。

被告が、原告の係争商標と同一のものを使用して共同購入キャンペーンの提携広告を掲載するとともに、著名人の写真を複製して合成し、15%オフの割引ができる云々と宣言したことは、自ずと関連消費者に混同を生じさせるにもかかわらず、被告は、終始ホームページの広告における係争商標の使用について原告から同意を得ていなかったため、商標法第68条第1号に規定の商標権侵害行為を構成する。且つ上記広告掲載行為は、係争商標に関連消費者に単一性を連想させることができなくさせ、又は独特な印象を残せることができなくさせて、係争商標の識別性を希釈化し、弱体化させるおそれがあるので、これも自ずと商標法第70条第1号に規定の商標権侵害と見なす行為を構成する。

3. 被告の行為は公正取引法違反である。

被告は原告との共同購入キャンペーンに関する提携協議について合意に至っていないにもかかわらず、インターネットで上記広告を掲載し、原告と被告に確かに共同購入キャンペーンに関する提携若しくは許諾関係がある、又は被告から購入すると15%オフの割引価格があると実情を知らない消費者に誤認させたことは、公正取引法第21条第1項の規定に違反する。また、被告は著名人及び自己の写真を使用し、被告は原告のブランドイメージキャラクターであると関連消費者に誤認させた。このことから、被告がこれを機に、この共同購入キャンペーンが原告と関係があるものだと消費者に誤認させたと十分に認定することができるので、被告による係争商標への便乗は、公正取引法第25条規定違反である。

4. 原告は、被告による係争商標侵害の排除を請求することができる。

原告が商標法第69条第1、2項の規定に基づき、原告係争商標と同一又は類似のもの被告による使用の禁止、並びに係争商標が入っている標識、広告その他販促品の撤去及び廃棄を請求したことには、理由がある。

5. 被告は、原告が受けた損害を賠償しなければならない。

被告の係争商標侵害の損害金額は、原告が提出した商標の使用許諾料の10%で計算する。したがって、被告の係争商標侵害にあたって原告に賠償すべき損害金額は、308,715台湾ドル(3,087,150×10%=308,715)である。また、被告のFacebookファンページには16万人のフォロワーがおり、市場において一定の影響があり、被告が原告の同意又は許諾を得ずに原告の係争商標を使用したことは、悪意による侵害に該当し、原告に公正競争における利益損失を被らせたことにより、懲罰的損害賠償を負わなければならないので、公正取引法第31条第1項の規定に基づき、懲罰的損害賠償は3倍の金額、即ち926,145台湾ドル(308,715×3=926,145)と定める。よって、原告がこの範囲内で50万台湾ドルの支払いを被告に請求したことには、理由がある。

6. 被告は原告のグッドウィルを侵害していない。

被告はインターネットでオメガ腕時計のブランド価値を宣伝したり、貶したりはしておらず、共同購入キャンペーンについての原告との提携協議の合意を得ず、共同購入キャンペーンの参加者に対する当該情報の告知をせず、又は消費者保護法における真実情報の提供の規定にも違反したが、なおも原告のグッドウィル侵害を構成すると認定することはできない。

TIPLo Outstanding case-9 2025 Trademark-Invalidation

<p>商標概況</p>	<p>(無効審判請求)</p> <p>係争商標: 双優惠脈 OlmeCa 登録番号: 02242149 類 別: 第 5 類 指定商品: 高血圧治療薬、血圧薬 商標権者: 中国化学製薬股份有限公司</p> <p>引用商標: OLMETEC 登録番号: 01130774 類 別: 第 5 類 指定商品: 医師処方箋と心血管疾患の治療に用いる薬剤と薬品、高血圧用薬等を含む 無効審判請求人: 第一三共株式会社(以下、請求人)</p>
<p>弊所担当者</p>	<p>林志剛 弁護士/弁理士</p>
<p>経過</p>	<p>商標権者は 2021 年 10 月 8 日に「双優惠脈 OlmeCa」商標を、商標法施行細則第 19 条の第 5 類商品を指定し、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 02242149 号商標(以下、係争商標)として登録を許可された。</p> <p>請求人は 2024 年 2 月 23 日に、係争商標の登録が商標法第 30 条第 1 項第 10、11 号の規定に違反するとして、無効審判請求を提起した。商標権者は知財局の通知を受け、答弁書を提出した。その後、知財局は 2025 年 4 月 30 日付中台評字第 H01130023 号無効審判審決書を以って「第 02242149 号『双優惠脈 OlmeCa』商標の登録を取消すべきである」という審決を下した。それに対し商標権者が法定期限内に不服の申立を提起しなかったため、法に基づきその登録の取消処分が確定した。</p>
<p>日期</p>	<p>2024.02.23—無効審判請求書及び証拠資料の提出 2024.03.27—答弁書及び証拠資料の提出 2024.06.14—補充理由書及び証拠資料の提出 2024.07.31—補充答弁書及び証拠資料の提出 2024.10.14—補充理由書(二)及び証拠資料の提出 2025.04.30—無効審判請求が成立 2025.07.16—係争商標の取消公告</p>
<p>本案要點</p>	<p>本件の争点は、両商標及び指定商品の類否、並びに関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれの有無、すなわち商標法第 30 条第 1 項第 10 号の規定を適用するか否かである。また、商標法第 57 条第 2 項の規定により、請求人が商標法第 30 条第 1 項第 10 号の規定に基づいて無効審判請求を提起する場合、引用商標が主張する商品又は役務について、請求日前 3 年間の使用証拠を提出しなければならないので、知財局</p>



はまず、請求人が提出した事実及び証拠に基づき、無効審判請求日（2024年2月23日）前3年間に、引用商標が「高血圧用薬」商品について使用されていたことを認定した。

請求人は本案において、引用商標「OLMETEC」は心血管疾患治療薬として最初に使用されたものであり、2004年に台湾で販売が許可されて以降、台湾の高血圧治療薬市場で上位にランクインし続けている著名な商標であり、また医薬品製造販売業を営む同業の商標権者が、語頭から「OLME」を共通にし、引用商標と高度に類似する係争商標を同一または類似の血圧薬に登録出願することは善意ではなく、消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあると主張した。

それに対し、商標権者は、両商標はいずれも高血圧症の治療に用いられる後発医薬品「OLMESARTAN MEDOXOMIL」に関するものであり、医師処方箋を必要とするものであることから、取引市場において当該成分を有する高血圧の薬を販売する業者は多数存在し、混同誤認の虞がないと主張したことに加え、引用商標が著名商標に該当するかについて、尚も斟酌の余地があると反論した。


知財局は、引用商標「OLMETEC」について、英語の既存語ではなく、指定商品に関する情報を伝えるものでもないことから、相当程度の識別性を有すると認定したうえで、両商標に関する証拠資料に基づき、高血圧薬品の分野において、係争商標に比べて引用商標が消費者に比較的熟知されていると認定した。また、両商標の英文字は、1番目から4番目までの「OLME」が共通しており、続くアルファベット「Ca」と「TEC」にはいずれも「/k/」と発音される「C」を含むことから、全体として「OLME」を語頭とする一連の称呼が類似し、消費者に与える印象も同じ高血圧の薬と関わるものであり、それらが高度な類似性を有する商品を指定している場合、関係消費者の混同誤認を招来する事情が生じるおそれがあるので、係争商標の登録には商標法第30条第1項第10号の規定を適用し、その登録を取り消す旨の無効審判審決を下した。

TIPLo Outstanding case-10 2025 Trademark Opposition

<p>商標概況</p>	<p>(異議申立)</p>  <p>係争商標: United Communications Group (UCG United Communications Group 設計字) 登録番号: 02205053 類 別: 第 35 類 指定役務: 屋外広告; マーケティングターゲット; 企業調査; 試供品の配布; ショッピングセンター; コンピュータソフトウェアの小売卸売等 類 別: 第 41 類 指定役務: 各種書籍・刊行物・雑誌・文献の編集・出版・検索・注文・翻訳; 教育; 図書館; 演出用場所の貸与等 類 別: 第 42 類 指定役務: 建築物の設計; コンピュータソフトウェアの設計; 地質調査; 包装設計; 芸術品の鑑定等 商標権者: 格威傳媒股份有限公司</p>  <p>引用商標: (ucc) 登録番号: 01384954 類 別: 第 7、9、14、16、20、30、32、33、35、37、41、43 類 異議申立人: ユーシーシーホールディングス株式会社</p>
<p>弊所担当者</p>	<p>林志剛 弁護士/弁理士</p>
<p>経過</p>	<p>商標権者は 2021 年 8 月 5 日に「UCG United Communications Group 設計字」商標を、商標法施行細則第 19 条の第 35、41、42 類役務を指定し、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 02205053 号商標(以下、係争商標)として登録を許可された。</p> <p>異議申立人は 2022 年 5 月 16 日に、係争商標の登録が商標法第 30 条第 1 項第 10、11、12 号の規定に違反するとして、異議申立を提起した。商標権者は知財局の通知を受け、答弁書を提出した。その後、知財局は 2024 年 8 月 27 日付中台異字第 G01110262 号異議審決書を以って「第 02205053 号『UCG United Communications Group 設計字』商標の登録を取消すべきである」という審決を下した。それに対し商標権者が法定期限内に不服の申立を提起しなかったため、法に基づきその登録の取消処分が確定した。</p>
<p>日期</p>	<p>2022.05.16—異議申立 2022.07.25—理由書及び証拠資料の提出 2022.10.26—答弁書及び証拠資料の提出 2023.02.07—補充理由書提出 2023.04.20—補充答弁書の提出 2023.08.21—補充理由書(二)の提出</p>

	<p>2024.08.27－異議申立成立 2024.11.16－係争商標の取消公告</p>
<p>本案要點</p>	<p>本件の争点は、両商標の類否、引用商標の著名性の及ぶ範囲、係争商標の登録が引用商標の識別性又は信用名誉を減損させるおそれの有無、すなわち商標法第 30 条第 1 項第 11 号の規定を適用するか否かである。</p> <p>異議申立人は長い歴史を有するコーヒーメーカーであり、その引用商標「UCC」は高い識別性を備え、信用および名声が既に関連する事業者又は消費者の間で広く認識されており、高度な著名程度に達していることはこれまでの異議申立と無効審判請求の審決書等において認定されている。係争商標において消費者の注意を最も引く部分は「UCG」にあるとし、引用商標「UCC」と比較すれば、外観と称呼上の類似程度が極めて高いため、係争商標の登録は引用商標「UCC」が異議申立人の単一出所を示すという印象を弱め、その識別性を減損させるおそれがあり、また商標権者が提出した証拠により係争商標が広く使用され、消費者に熟知されていることを証明できないと異議申立人が主張した。</p> <p>それに対し、商標権者は、自社が 1970 年に設立された台湾の著名な広告会社であり、各分野の業者から広告制作を受託し、多数の賞を受賞しているため、公衆に広く知悉されている。係争商標が同社グループの英語名称「<u>United Communication Group</u>」から頭文字を抽出し、特別なデザインを施したものであり、外観および観念において引用商標との区別があるため、消費者に両商標が同一出所又はシリーズ商標と誤認させるおそれがないと主張した。</p> <p>知財局は、異議申立人が提出した広告、メディア報道、新聞ニュース、同局の異議申立と無効審判請求の審決書等、裁判所の判決、著名商標名録などの証拠に基づき、引用商標「UCC」が 1933 年の創設以来、台湾国内において長年使用・宣伝されており、消費者の間で高い知名度を有する著名商標であると認定した。一方、商標権者が提出した証拠により、係争商標が登録時に大量かつ広範的に使用され、台湾消費者に熟知されているとは立証できないと判断した。</p> <p>また、係争商標の下部にある「United Communications Group」は小さく表示されるため、上部の「UCG デザイン文字」が主要な識別部分であり、それを引用商標と比較すると、両者は語首の「UC」を共通にし、語尾の「G」と「C」の外観が近似しているため、類似の程度は高いほか、引用商標「UCC」は高い識別力を有し、各商品又は役務について第三者により広汎的に使用されていないため、排他的使用の程度が高く、その識別性又は信用名誉が損なわれる可能性は比較的高いので、上述諸理由に基づき、知財局は、係争商標について商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段の規定を適用し、その登録を取り消す旨の異議審決を下した。</p>

TIPLo Outstanding case-11 2025 Trademark Opposition

<p>商標概況</p>	<p>(異議申立)</p> <p>係争商標: 久保田 登録番号: 02106902 類 別: 第 1 類 指定商品: 肥料; 培養土等 商標権者: 台農生物科技股份有限公司</p> <p>引用商標: 久保田、KUBOTA、 異議申立人: 株式会社クボタ</p>
<p>弊所担当者</p>	<p>林志剛 弁護士/弁理士</p>
<p>経過</p>	<p>商標権者は 2020 年 7 月 9 日に「久保田」商標を、商標法施行細則第 19 条の第 1 類商品を指定し、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 02106902 号商標(以下、係争商標)として登録を許可された。</p> <p>異議申立人は 2021 年 3 月 16 日に、係争商標の登録が商標法第 30 条第 1 項第 11 号の規定に違反するとして、異議申立を提起した。商標権者は知財局の通知を受け、答弁書を提出した。その後、知財局は 2022 年 10 月 21 日付中台異字第 G01100190 号異議審決書を以って「第 02106902 号『久保田』商標の登録を取消すべきである」という審決を下した。それに対し商標権者が法定期限内に不服の申立を提起しなかったため、法に基づきその登録の取消処分が確定した。</p>
<p>日期</p>	<p>2021.03.16—異議申立 2021.06.07—理由書及び証拠資料の提出 2021.07.16—答弁書及び証拠資料の提出 2021.08.27—補充理由書の提出 2021.10.15—補充答辯書の提出 2022.10.21—異議申立が成立 2023.01.16—係争商標の取消公告</p>
<p>本案要點</p>	<p>本件の争点は、両商標の類否、引用商標の著名性が第 1 類の「肥料」等の商品にまで及ぶか否か、すなわち商標法第 30 条第 1 項第 11 号の規定を適用するか否かである。</p> <p>本案において、商標権者は、異議申立人が主張した両商標の類似性及び引用商標の著名性等に対し、「久保田」は日本の苗字であり、異議申立人によって独創されたものではないため、識別性を欠き、第三者の名義による「久保田」を含む登録商標も他の類別において有効存続していると主張した。また、引用商標「久保田」は第 7 類「農業用機械」と第 4 類</p>

「工業用オイル」を指定しており、係争商標が使用を指定する第 1 類「肥料」等商品とは取引市場において明確に区分されていることに加え、異議申立人が提出した「KUBOTA」、「クボタ」を付した「農業機械、建設機械」に関する証拠資料によって引用商標「久保田」の著名性を証明することはできないと反論した。

それに対し、異議申立人は、補充理由書において、日本語の漢字表記とローマ字表記が高度に近似すると認定された審決書、及び相当数の引用商標「久保田」の使用証拠を提出したことにより、両商標の類似性及び引用商標の著名性を立証するとともに、商標権者が提出した他の類別における「久保田」を含む登録例のうち、半数以上は権利者が日本の会社であることを指摘し、並びに両商標が使用を指定する「農業機械」と「肥料」の間には、「混同誤認のおそれの審査基準」5.3.5 における「同じ機能」及び「補佐の機能」に該当する関係があると主張した。

知財局の審査を経て、異議申立人が提出した商品カタログ、出展資料、Facebook ページ、異議審定書及び訴願決定書等の証拠に基づき、異議申立人が台湾で引用商標「KUBOTA」、「久保田」を付した「農業機械」等を販売し続けており、その信用と名声は国内の関連事業者又は消費者に広く認識され、著名商標となっていると認められた。また、引用商標を付した「田植機」商品は施肥装置を装着したものであり、係争商標が指定する「肥料」等商品は農業に関連する経済活動と密接な関係があり、且つ両商標は同じ漢字の「久保田」三文字から構成され、たとえ「久保田」が日本の苗字であっても、指定商品と直接的な関連性を有しないため、引用商標は識別性を具えかつ著名の程度に達しているため、係争商標の登録は関連消費者に両商標の商品の出所が同一であるか、又は同意・許諾の関係が存在するか誤認させる可能性があり、混同誤認を招来するおそれがあると認定した。上述諸理由に基づき、知財局は、係争商標について商標法第 30 条第 1 項第 11 号前段の規定を適用し、その登録を取り消す旨の異議審決を下した。

TIPLo Outstanding case-12 2025 Trademark Opposition

<p>商標概況</p>	<p>(異議申立)</p> <p>係争商標: YAMARINE 登録番号: 02342808 類 別: 第 7 類 指定商品: 船舶用エンジン; 船舶用モーター; ホバークラフト用エンジン等 商標権者: 無錫亞瑪瑞軸承機電有限公司(中国企業)</p> <p>YAMAHA</p> <p>引用商標: 登録番号: 12212、12216、20538、34562、41725、130279、682414、941104、973928、978799 類 別: 第 7、12 類等 指定商品: 自動車及びその部品・付属品; 内燃機関; チェーン; 船外機; 船用エンジン等 異議申立人: ヤマハ発動機株式会社</p>
<p>弊所担当者</p>	<p>林志剛 弁護士/弁理士</p>
<p>経過</p>	<p>商標権者は 2023 年 5 月 25 日に「YAMARINE」商標を、商標法施行細則第 19 条の第 7 類商品を指定し、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 02342808 号商標(以下、係争商標)として登録を許可された。</p> <p>異議申立人は 2024 年 3 月 15 日に、係争商標の登録が商標法第 30 条第 1 項第 10、11、12 号の規定に違反するとして、異議申立を提起した。商標権者は知財局の通知を受け、答弁書を提出した。その後、知財局は 2025 年 4 月 29 日付中台異字第 G01130161 号異議審決書を以って「第 02342808 号『YAMARINE』商標の登録を取消すべきである」という審決を下した。それに対し商標権者が法定期限内に不服の申立を提起しなかったため、法に基づきその登録の取消処分が確定した。</p>
<p>日期</p>	<p>2024.03.15—異議申立 2024.05.16—理由書及び証拠資料の提出 2024.09.11—答弁書及び証拠資料の提出 2024.12.11—補充理由書の提出 2025.04.29—異議申立が成立 2025.07.16—係争商標の取消公告</p>
<p>本案要點</p>	<p>本件の争点は、両商標の類否、並びに関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれの有無、すなわち商標法第 30 条第 1 項第 10 号の規定を適用するか否かである。</p> <p>本案において、商標権者は、異議申立人が主張した両商標の類似性及</p>

び引用商標の著名性等に対し、引用商標「YAMAHA」が「山葉」という漢字の訓読みに該当する六つのアルファベットから構成されるのに比し、係争商標「YAMARINE」は自社の社名要部「亜瑪瑞」に対応する八つのアルファベットから構成されるため、外観、観念、称呼において区別することができ、両商標は類似しないと反論したうえ、他の類別において語頭「YAMA」を共通にする商標が併存している登録例や、両商標が中国において併存登録している事実があったことを挙げた。

それに対し、異議申立人は、補充理由書において、語頭「YAMA」を共通にする商標が類似すると認定した裁判所の判決書、並びに商標権者は船外機及びその部品・付属品など商品を製販する同業として、既に引用商標の存在を知っており、実際の取引市場で引用商標を模倣している事実を示す証拠を提出したことにより、係争商標の登録出願が悪意に基づくものであり、消費者に混同誤認を生じさせる意図があることを立証した。

知財局の審査を経て、異議審決書においては、係争商標「YAMARINE」は特定の意味を有する英文字ではないため、その外観と称呼が消費者の注意を引くポイントであると認められた。そして引用商標「YAMAHA」と比較すると、語尾「HA」、「RINE」レターが相違するにすぎないことから、同一又は類似の商品に使用された場合、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払ったとしても、両商品が同一の出所に由来するか、又は何らかの関連性があるものと誤認する可能性がある類似商標に該当すると認定された。

それに加え、異議申立人が提出した商標権者の公式ホームページ、Facebook、カタログ等の使用証拠によれば、商標権者は船外機とその部品・付属品の製造メーカーであり、異議申立人の「YAMAHA」商標の関連商品の OEM 受託製造を行っていることを掲げるのみならず、自社製船外機の販売情報において、異議申立人の「YAMAHA」商標商品の代用品の規格型番も掲載しており、さらに係争商標の実際の使用態様は引用商標の実際の使用態様とほぼ同一であり、宣伝販売の際には異議申立人の「YAMAHA」商標を付した船外機のエンジン商品も陳列販売されていることから、関係消費者に両商標が同一又は関連のある営業主体又は出所に由来するかのように誤認させる意図を有するものと認められた。

上述諸理由に基づき、知財局は、係争商標の登録について商標法第 30 条第 1 項第 10 号の規定を適用し、その登録を取り消した。



Attorneys-at-Law
Since 1965

台灣國際專利法律事務所

Copyright©20251103 TIPLo Attorneys-at-Law

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,

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