



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

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 台湾國際專利法律事務所

© 201403 TIPLo, All Rights Reserved.

TIPLo Outstanding work on Litigation Case (2014.03)

Example work 1

| | |
|---------------|---|
| <p>案件摘要</p> | <p>ある日本半導体製造会社（弊所クライアント）が、他の日本半導体製造会社を対象にその特許権侵害告訴を提起した。告訴された当該半導体製造会社は、民事裁判所に特許権が有効性を有しないとした抗弁を行ったほか、經濟部知財局に弊所クライアントによる特許を取消す旨の無効審判を請求した。本案の民事侵害部分は、他の事務所が担当し、裁判所が、民事判決において係争特許は有効性を有しないと認定したため、弊所クライアントにとってかなり不利な立場となった。実務上、知財局は、裁判所の認定を尊重し、つまり無効審判成立とする処分を下すのが通常である。しかし、弊所が担当していた無効審判請求案件において、不利な立場を逆転し、知財局から審理後、無効審判不成立の処分を獲得したので、クライアントの特許有効性の維持に成功した。</p> |
| <p>弊所担当者</p> | <p>林志剛 弁護士/弁理士 高山峰 弁理士 廖文慈 弁護士/弁理士 王照廷 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>2007. 09 : 無効審判被請求 2007. 11 : 請求人が理由補充書の提出 (一) 2008. 12 : 請求人が理由補充書の提出 (二) 2009. 11 : 無効審判被請求の答弁書提出 (一) 2010. 01 : 無効審判被請求の答弁書提出 (二) 2011. 08 : 無効審判被請求の答弁書提出 (三) 2012. 12 : 知財局より無効審判不成立の処分</p> |
| <p>本件要点</p> | <p>係争特許は、半導体基板に関する発明特許である。案件は、弊所のクライアントが他の日本半導体製造会社を対象にその特許権侵害告訴を提起した。また告訴された当該半導体製造会社は民事裁判所で特許権が有効性を有しないと抗弁し、更に經濟部知財局に弊所のクライアントによる特許を取消す旨の無効審判を請求した。本件の民事侵害部分については、他の事務所が担当し、裁判所が、民事判決において係争</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>特許は有効性を有しないと認定したため、弊所のクライアントにとってかなり不利な立場となった。実務上、知財局は、裁判所の認定を尊重し、つまり裁判の不一致を避けるために、無効審判成立とする処分を下すのが通常である。しかし、弊所が担当していた無効審判請求案件において、答弁に全力を尽くし、特許請求の範囲訂正によりクライアントの権利範囲を縮減することもないままに、不利な立場を逆転し、知財局から無効審判不成立の処分を獲得し、クライアントの特許有効性の維持に成功した。実務上、これはかなり珍しいケースである。</p> |
|--|---|

Example work 2

| | |
|---------------|---|
| 本件摘要 | <p>ある日本自転車製造会社（弊所のクライアント）が、他のあるドイツ自転車製造会社の特許を取消す旨の無効審判を請求した。請求事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（弊所のクライアント勝訴）。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（弊所のクライアント勝利）。請求人はこれを不服として、裁判所に訴訟を提起したが、なおも裁判所により棄却されたため、審決が確定した。</p> |
| 弊所担当者 | <p>林志剛 弁護士/弁理士 高山峰 弁理士 廖文慈 弁護士/弁理士 詹皓安 特許エンジニア</p> |
| 他所協力部分 | N/A |
| 期日 | <p>2007. 08 : 無効審判請求 2008. 05 : 無効審判請求補充理由書（二）提出 2009. 08 : 無効審判請求補充理由書（三）提出 2010. 05 : 無効審判請求補充理由書（四）提出 2010. 05 : 面接実施 2010. 06 : 無効審判請求補充理由書（五）提出 2010. 11 : 無効審判請求補充理由書（六）提出 2011. 08 : 無効審判請求補充理由書（七）提出 2011. 12 : 知財局より無効審判成立の審決 2012. 08 : 訴願会より訴願棄却 2013. 07 : 知的財産裁判所より棄却、審決確定</p> |
| 本件要点 | <p>1. 係争特許は、トリガースイッチ用調整装置に関する特許である。請求人（弊所のクライアント）は、その中の一つの独立項及びその従属項に対して無効審判を請求した。2007年請求後に、前後で7回も理由補充書を提出し、被請求人も二回にわたり特許請求の範囲の訂正を申請し、被請求人も特許請求の範囲の縮減を余儀なくされた。この無効審判案件は複雑で、双方も、攻撃防御に全力を尽くした。また、</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>本件は経済部知財局で無効審判成立の処分が下された（弊所のクライアント勝利）。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。請求人がこれを不服として、裁判所に訴訟を提起したが、なおも裁判所に棄却されたため、審決が確定した（弊所のクライアント勝利）。</p> <p>2. 本件の争点は、トリガースイッチの操作レバー本数が当該技術をよく知っている者が容易に置き換えたり、変換できる設計選択であるか？係争案件の発明は当該相違点により無効審判請求の証拠が予想できぬ効果を生じるか？当該技術をよく知っている者が、数件の無効審判請求案件の証拠を組み合わせる可能性があるか？等にあった。</p> |
|--|--|

Example work 3

| | |
|---------------|--|
| 本件摘要 | <p>韓国の異なる4社の発光デバイス製造会社及び化学会社が前後にわたり、無効審判を請求し、ある日本発光デバイス製造会社（弊所のクライアント）の特許を取消すよう求めて来た。経済部知財局による審理を経て4件の無効審判請求はそれぞれ請求不成立の処分が下された（弊所のクライアント勝利）。</p> |
| 弊所担当者 | <p>林志剛 弁護士/弁理士 高山峰 弁理士 蕭助政 特許エンジニア</p> |
| 他所協力部分 | N/A |
| 期日 | <p>2009. 11：無効審判が請求される 2009. 12：理由答弁書（一）提出 2010. 10：理由答弁書（二）提出 2011. 08：理由答弁書（三）提出 2013. 08：知財局より無効審判不成立の審決</p> |
| 本件要点 | <p>係争特許はある発光デバイス及び発光媒体に関する特許であるが、無効審判請求人は係争特許に新規性及び進歩性がなく、記載が明確ではないので、それに基づいて実施することができない等を理由として取消すべきと主張した。被請求人が特許請求の範囲を最小限に縮減し、強力に答弁した結果、知財局より4件の無効審判請求についてそれぞれ請求不成立の審決が下された。弊所はクライアントのために、その特許の有効性を完全に維持した。</p> |

Example work 4

| | |
|--------|---|
| 本件摘要 | ある日本自転車製造会社（弊所のクライアント）が、經濟部知財局に他のあるドイツ自転車製造会社による特許を取消す旨の無効審判を請求した。請求事件は經濟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（弊所のクライアント勝利）。 |
| 弊所担当者 | 林志剛 弁護士/弁理士 高山峰 弁理士 廖文慈 弁護士/弁理士 蔡爾修 弁理士 |
| 他所協力部分 | N/A |
| 期日 | 2008. 06：無効審判請求 2011. 10：相手方より初回特許請求の範囲の訂正請求 2012. 01：無効審判請求理由補充書（一）提出 2012. 04：面接実施 2012. 06：無効審判請求理由補充書（二）提出 2012. 08：相手方より第二回特許請求の範囲の訂正請求 2013. 08：知財局より無効審判成立の審決 |
| 本件要点 | 係争特許は自転車用のドライブチェーンに関する特許であり、弊所がクライアントの代理で無効審判請求後、相手方が2011年に初回特許請求の範囲の訂正を請求し、特許請求の範囲を縮減した。しかし、その後弊所がクライアントの代理で理由補充書を提出し、並びに知財局の審査委員に面接を申し込んで、関連の技術問題の解説説明をしたところ、相手方も審査委員の強力な要求に迫られたので、仕方なく再び大幅に特許請求の範囲を縮減し、特許請求の範囲の訂正を再請求した。それでもなお、知財局から結局係争特許に進歩性がないと認定され、無効審判成立の審決が下された。 |

Example work 5

| | |
|--------|---|
| 案件摘要 | ある日本自転車製造会社（弊所クライアント）が、經濟部知的財産局に無効審判を請求し、ある台湾自転車製造会社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成立の審決が下った（弊所クライアント勝利）。 |
| 弊所担当者 | 林志剛 弁護士/弁理士 高山峰 弁理士 廖文慈 弁護士/弁理士 詹皓安 特許エンジニア |
| 他所協力部分 | N/A |
| 期日 | 2010. 10：無効審判請求 2010. 11：無効審判請求理由補充書（一）提出 2011. 01：被請求人による特許請求の範囲の訂正 |

| | |
|-------------|---|
| | 2012. 11 : 無効審判請求理由補充書 (二) 提出 2012. 04 : 面接実施 2013. 08 : 知財局より無効審判成立の審決 |
| 本件要点 | 係争特許は、自転車用の変速装置改良に関する特許であり、弊所はクライアントのために、無効審判請求を提出した後、被請求人が特許請求の範囲を訂正し、大幅に特許請求の範囲を縮減した。しかし弊所はクライアントのために、継続して理由補充を提出し、且つ面接実施を請求して知財局の審判官に関連技術問題を解説、説明したところ、最終的に知財局が係争特許に進歩性がないと認定し、全部の請求項についてすべて無効審判成立の審決を下った。 |

Example work 6

| | |
|---------------|--|
| 案件摘要 | ある台湾基板保持リングの製造会社が、短時間の内に經濟部知的財産局に無効審判を請求し、ある日本基板保持リングの製造会社の全 8 件の権利範囲と類似の特許を取り消すよう求めてきた。8 件の案件は続々と經濟部知的財産局による審理を経てすべて無効審判不成立の審決が下された (弊所クライアント勝利)。無効審判請求人がその後、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、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)。 |
| 弊所担当者 | 林志剛 弁護士/弁理士 高山峰 弁理士 廖文慈 弁護士/弁理士 涂神溢 弁理士 |
| 他所協力部分 | N/A |
| 期日 | 2012. 12 : 無効審判を請求される 2013. 02 : 無効審判答弁理由書 (一) 提出 2013. 09 : 知財局より無効審判不成立の審決 |
| 本件要点 | 当該 8 件の特許は基板保持リングに関する特許であり、権利範囲がほとんど類似していた。無効審判請求人は極めて短時間の内に当該 8 件の特許について無効審判を請求したが、各無効審判請求案件の無効審判請求の証拠も異なっているのは、実務上滅多に見られないことである。弊所の答弁戦略が成功し、無効審判請求人が無効審判請求証拠の切断面図を提出して、係争特許の立体図と類似するとして、係争特許との類似を主張していることには必然性がないと主張した。そして知財局を説得することに成功し、当該 8 件の無効審判請求案についてすべて知財局より無効審判請求不成立の審決が下された。無効審判請求人がその後、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。よって弊所はクライアントのために、その 8 件特許の有効性を完全に維持することができた。 |

Example work 7

| | |
|----------------------|--|
| <p>案件摘要</p> | <p>ある台湾の輸入業者が、前後3回に渡って經濟部知的財産局に意匠登録無効審判を請求し、ある日本家電用品製造会社の保温ステンレスボトル意匠（設計専利）の取消しを求めた。3つの案件は順次經濟部知的財産局での審理を経て、いずれも請求不成立と審決された（弊所クライアント勝利）。その後無効審判請求人が經濟部訴願審議委員会に訴願を提起したところ、訴願会も一時は口頭弁論により改めて証拠調査を行い、知的財産局の審決を覆そうとする姿勢を見せた。しかし、弊所による答弁及び出廷による防衛が功を奏し、經濟部訴願審議委員会は最終的に知的財産局による審決を維持し、請求人による訴願を棄却した（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 張啓宏 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>2011.09：無効審判を請求される 2012.12：提答辯理由（一） 2013.08：提答辯理由（二） 2013.08：經濟部訴願審議委員会による口頭弁論 2013.10：知財局より無効審判請求不成立の審決</p> |
| <p>本件要点</p> | <p>当該意匠（設計専利）は当該日本家電用品製造会社の定番保温ステンレスボトルの意匠であり、当該会社が製造販売している各種保温ステンレスボトルはいずれも係争意匠の新規特徴があると標榜している。係争意匠はこれまで3回に渡り他者から經濟部知的財産局に意匠登録無効審判を請求されたが、弊所による答弁戦略が効果を上げ、知的財産局からいずれについても請求不成立の審決が下された。だがその後、N03の案件において、訴願会は一時は口頭弁論により改めて証拠調査を行い、知的財産局の審決を覆そうとする姿勢を見せた。しかしながら、弊所による答弁及び出廷による防衛が功を奏し、經濟部訴願審議委員会も口頭弁論終了後一ヶ月以内という短期間に速やかに相手方の訴願を棄却した（弊所クライアント勝訴）相手方が裁判所への訴訟提起をあきらめたので、弊所はクライアントの重要な意匠権の有効性を守ることができた。</p> |

Example work 8


| | |
|----------------------|---|
| <p>案件摘要</p> | <p>日本のある基板搬送装置製造会社（弊所クライアント）は、中国で他の台湾基板搬送装置製造会社が台湾において製造し、輸出した侵害品を発見したため、台湾で当該製造会社を対象に特許権侵害の告訴を提起しようとした。しかし、弊所のクライアントは、侵害品の写真だけあるが、実物が手元になかった。また侵害品が市場で入手できないため、当該製造会社が訴訟において侵害品製造の事実を否認するおそれがあり、当方の特許権の行使に不利になることから、訴訟提起前に「証拠に滅失又は使用困難の恐れがあることの防止」、且つ「確定した事、物の現状に法律上の利益がある」ことを理由に、証拠保全を裁判所に申し立てた。知的財産裁判所は、当方の提出した証拠資料を酌量したうえ、特許権が侵害されたことを説明する鑑定報告書を提出しており、且つ当方が侵害者の侵害行為の有無を確定する法律上の利益があると認定し、証拠保全の申し立てを許可した。証拠保全の方法としては、侵害者の営業所において侵害品の写真を撮り、検証過程を撮影した後、その中から一点を取り出して知的財産裁判所の保管のために提出するものである。知的財産裁判所による証拠保全の許可率は比較的低いが、弊所は、証拠保全手続きにより侵害品の取得に成功し、証拠を収集した後、裁判所に侵害の排除を請求した。</p> |
| <p>弊所担当者</p> | <p>陳和貴 弁護士/弁理士 劉倫仕 弁護士/弁理士</p> |
| <p>他所協力部分</p> | <p>N/A</p> |
| <p>期日</p> | <p>2013. 6. 17：証拠保全の申し立て 2013. 6. 26：裁判所による証拠保全許可の決定 2013. 7. 03：証拠保全許可決定書の受領 2013. 7. 23：侵害者の営業所における証拠保全の実施 2013. 8. 22：知的財産裁判所に訴訟提起</p> |
| <p>本件要点</p> | <p>知的財産裁判所による証拠保全の申立に対する許可率は低い（統計資料から分かるように、許可の平均比率は20%に満たない）。裁判所が、証拠保全の濫用により、営業秘密が漏れることを懸念するのが原因である。しかし、侵害品実物の入手は、侵害品が特許請求の範囲に含まれること、及び侵害者による侵害品の製造、販売を証明する主要な挙証方法である。そこで、弊所は、裁判所による許可の要件を分析した後、最も適切な証拠保全範囲を選び、知的財産裁判所による証拠保全の許可を得て、将来の訴訟手段の進行に重要な一歩を進めた。</p> |

Example work 9

| | |
|----------------------|--|
| <p>案件摘要</p> | <p>(前案に続く)証拠保全を実施するにあたり、弊所クライアントは、侵害者の営業所において侵害行為に使用するための大量の原料及び器具を発見した。裁判所は公権力により半製品1点を入手したが、侵害行為に使用するための残りの原料を訴訟期間において侵害者より第三者に渡すか、又は処分行為を任せるとき、弊所クライアントは、訴訟判決後に、当該侵害行為に使用するための原料、器具の廃棄処分をすることが絶対にできない。それ故、廃棄請求権の強制執行を保全するために、一般の仮処分申立てにより、侵害者による係争侵害品及び侵害行為に使用するための原料及び器具の処分の禁止を知的財産裁判所に求めるよう弊所から提案した。知的財産裁判所は酌量後、当方が仮処分の本案請求(つまり特許権侵害の事実)に対して相当な疎明を行ったと認定し、侵害者が係争製品を処分し、将来執行ができなくなる可能性がある部分についての疎明が足りないとしたが、担保品を供託した後に、仮処分を許可した。その後、弊所は、仮処分の早期執行に協力し、侵害者の営業所において侵害行為に使用するための原料及び器具を数多く押収した。侵害者は裁判所に対し抗告及び再抗告を提起したが、弊所が完璧に答弁したため、最高裁判所による棄却が確定した。</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>2013. 8. 20 : 一般の仮処分申立 2013. 8. 30 : 裁判所より一般仮処分許可決定 2013. 9. 09 : 決定書受領 2013. 9. 12 : 仮処分の執行申立 2013. 9. 18 : 被告の営業所における仮処分の実施 2013. 9. 27 : 被告より抗告 2013. 10. 15 : 当方から抗告に対する答弁書の提出 2013. 10. 17 : 知的財産裁判所より侵害者による抗告の棄却 2013. 11. 01 : 被告より再抗告 2013. 12. 03 : 当方から再抗告に対する答弁書の提出 2014. 01. 21 : 最高裁判所による被告再抗告棄却の確定</p> |
| <p>本件要点</p> | <p>確かに証拠保全により侵害品を入手できるが、侵害者が判決前に持続的に侵害品を製造及び販売するのを避けるため、実務上、暫時状態を定める仮処分を申し立てるのが通常である。しかし、暫時状態を定める仮処分の許可要件は厳しく、且つ許可されても特許権者も担保の供託を求められ、そうして始めて執行することができる。また、執行免除のための侵害者による担保の供託にも同意する。それ故、知的財産権侵害訴訟において、暫時状態を定める仮処分の申立案件は少ない。しかし、本件では、証拠保全手続きにより侵害者がその</p> |


| | |
|--|---|
| | <p>営業所において侵害行為に使用するための大量の原料及び器具を発見したため、侵害者が訴訟期間において当該原料を勝手に処分することを避けて、廃棄請求権の執行を保全するため、暫時状態を定める仮処分の申立を放棄し、一般の仮処分を申し立てた。結局、侵害者が当該原料を使う侵害行為の差し止めに成功した。</p> |
|--|---|

商標異議案件－1

| | |
|-------------|---|
| <p>商標概況</p> | <div style="text-align: center;">  <p>UCC collection</p> </div> <p>係争商標： (「COLLECTION」につき権利不要求) 登録番号：1450410 類 別：37 指定役務：建築物の建設工事、内装仕上工事、広告工事、庭園または花壇の工事、消防設備の取り付け・メンテナンス、火災報知器の取り付け・修理等 商標権者：環球水泥股份有限公司 異議申立人：ユーシーシーホールディングス株式会社 (弊所クライアント) 異議申立の根拠商標：UCC</p> |
| <p>経過</p> | <p>異議申立人は係争商標に対し異議申立を行ったが、知財局の審査を経て、異議不成立の審決が下された。それに対し、異議申立人は経済部訴願審議委員会に訴願申立をした結果、訴願棄却の決定が下されたので、更に知財裁判所に行政訴訟を提起したところ、なおも訴え棄却の判決が下された。その判決に承服せず、異議申立人は最高行政裁判所に上告審を提起した結果、原判決廃棄、知財裁判所に差し戻しの判決が下された。知財裁判所は本案を再審理したところ、原処分及び訴願決定を棄却した。最後に原処分官庁知財局は知財裁判所の判決趣旨に基づいて係争商標の登録取消の処分を下し、異議申立人の勝訴が確定した。</p> |
| <p>期日</p> | <p>2011. 04－異議提起 2012. 01－知財局より異議不成立 2012. 02－訴願提起 2012. 06－経済部訴願委員会より訴願棄却 2012. 08－行政訴訟提起 2012. 12－知財裁判所より原告の訴え棄却 2013. 01－上告審提起 2013. 06－最高行政裁判所より原判決廃棄、知財裁判所に差し戻し 2013. 07－行政訴訟補充理由書提出 2013. 10－行政訴訟補充理由書(二)提出 2013. 10－知財裁判所より原処分及び訴願決定廃棄 2014. 01－知財局より係争商標の登録取消</p> |


| | |
|---------------------|---|
| <p>本案の要点</p> | <p>本案の争点は、①根拠商標は著名であるかどうか、②もし著名であれば、係争商標は改正前商標法第 23 条第 1 項第 12 号前段の混同誤認という不登録事由に該当するかどうか、③係争商標は改正前商標法第 23 条第 1 項第 12 号後段の著名性希釈化という不登録事由に該当するかどうか、とのことである。</p> <p>(※改正前商標法第 23 条第 1 項第 12 号:「商標が他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあり、又は著名商標又は標章の識別性又は信用・名声に損害を生じさせるおそれがあるものは、登録されてはならない。」)</p> <p>知財局は根拠商標の著名性を認めたが、商標類似性が低く、指定商品／役務も異なり、出所の混同誤認を生じるおそれがなく、又根拠商標の著名性はコーヒー関連分野を越えず、係争商標の使用は根拠商標の著名性を希釈させないとの理由で異議不成立と処分した。経済部及び知財裁判所は原処分の見解を維持したが、最高行政裁判所は上告人(弊所クライアント)の主張を受け入れ、“UCC” 識別性が高く、商標主要部が類似し、多角化の経営事実・使用計画の有無等事情を審査しなかったため、第 12 号前段につき原判決に不当があり、又指定商品／役務が全く関連しなくても、第 12 号後段を適用すべきであるとして、原判決を棄却し、差し戻し判決を下した。知財裁判所は再審理したところ、第 12 号後段の適用により原処分及び訴願決定を棄却した。その後、知財裁判所の新判決、知財局の新処分に対し商標権者は再度に上告、訴願申立を行わなかったため、係争商標の登録取消が確定した。</p> |
|---------------------|---|

商標異議案件-2

| | |
|--------------------|--|
| <p>商標概況</p> |  <p>係争商標： UCC collection (「COLLECTION」につき権利不要求) 登録番号：1450217 類 別：35 指定役務：金具の小売及び卸売、建材の小売及び卸売 商標権者：環球水泥股份有限公司 異議申立人：ユーシーシーホールディングス株式会社(弊所クライアント) 異議申立の根拠商標： UCC</p> |
| <p>経過</p> | <p>知財局の異議不成立の審決に対し、異議申立人は経済部訴願審議委員会に訴願申立をし、更に知財裁判所に行政訴訟を提起したところ、それぞれ敗訴になり、そして最高行政裁判所に上告審を提起した結果、原判決廃棄、知財裁判所に差し戻しの判決が下された。知財裁判所は再審理したところ、再度に訴え棄却の判決を下した。それに対し異議申立人は不服し、再度に上告を提起した。目下最高行政裁判所の審査中。</p> |

| | |
|--------------|--|
| <p>期日</p> | <p>2011. 04—異議提起 2012. 01—知財局より異議不成立 2012. 02—訴願提起 2012. 06—經濟部訴願委員会より訴願棄却 2012. 08—行政訴訟提起 2012. 12—知財裁判所より原告の訴え棄却 2013. 01—上告審提起 2013. 06—最高行政裁判所より原判決廃棄、知財裁判所に差し戻し 2013. 07—行政訴訟補充理由書提出 2013. 10—行政訴訟補充理由書(二)提出 2014. 01—知財裁判所より原告の訴え棄却 2014. 02—異議申立人より上告審提起</p> |
| <p>本案の要点</p> | <p>知財局は根拠商標の著名性を認めたが、商標類似性が低く、指定商品／役務も異なり、出所の混同誤認を生じるおそれがなく、又根拠商標の著名性はコーヒー商品の関連分野を越えず、係争商標の使用は根拠商標の著名性を希釈させないとの理由で異議不成立と処分した。經濟部及び知財裁判所は原処分の見解を維持したが、最高行政裁判所は改正前商標法第 23 条第 1 項第 12 号前段につき原判決に不当があり、また第 12 号後段を適用すべきであるとして、原判決を棄却し、差し戻し判決を下した。その後、知財裁判所が再審理した結果、依然として根拠商標の著名性はコーヒー商品の関連分野迄に及ぶことが認められ、第 12 号前段の混同誤認及び第 12 号後段の著名性希釈化という不登録事由に該当しないという見解で訴え棄却の判決を下した。その判決に対し異議申立人は再度に上告を提起している。</p> |

商標異議案件—3

| | |
|-------------|--|
| <p>商標概況</p> | <p style="text-align: center;">  UCC <small>collection</small> </p> <p>係争商標： (「COLLECTION」につき権利不要求) 登録番号：1459098 類 別：19 指定商品／役務：非金属製壁板、非金属製天井板、合板、建築用石材、セメント等 商標権者：環球水泥股份有限公司 異議申立人：ユーシーシーホールディングス株式会社 (弊所クライアント) 異議申立の根拠商標：UCC</p> |
| <p>経過</p> | <p>知財局の異議不成立の審決に対し、異議申立人は經濟部訴願審議委員会に訴願申立をし、更に知財裁判所に行政訴訟を提起したところ、それぞれ敗訴になり、そして最高行政裁判所に上告審を提起した結果、原判決廃棄、知財裁判所に差し戻しの判決が下された。知財裁判所は再審理したところ、原処分及び訴願決定を棄却した。その判決に対し商標権者は不服し、上告手続きを行っている。</p> |

| | |
|---------------------|---|
| <p>期日</p> | <p>2011. 07—異議提起 2012. 01—知財局より異議不成立 2012. 03—訴願提起 2012. 06—經濟部訴願委員会より訴願棄却 2012. 08—行政訴訟提起 2013. 01—知財裁判所より原告の訴え棄却 2013. 01—上告審提起 2013. 05—最高行政裁判所より原判決廃棄、知財裁判所に差し戻し 2013. 07—行政訴訟補充理由書提出 2013. 10—行政訴訟補充理由書(二)提出 2014. 03—知財裁判所より原処分及び訴願決定廃棄 2014. 03—商標権者より上告審提起</p> |
| <p>本案の要点</p> | <p>知財局は根拠商標の著名性を認めたが、商標類似性が低く、指定商品／役務も異なり、出所の混同誤認を生じるおそれがなく、又根拠商標の著名性はコーヒー商品の関連分野を越えず、係争商標の使用は根拠商標の著名性を希釈させないとの理由で異議不成立と処分した。經濟部及び知財裁判所は原処分の見解を維持したが、最高行政裁判所は改正前商標法第 23 条第 1 項第 12 号前段につき原判決に不当があり、また第 12 号後段を適用すべきであるとして、原判決を棄却し、差し戻し判決を下した。知財裁判所は再審理したところ、第 12 号後段の適用により原処分及び訴願決定を棄却した。今度の原判決に対し商標権者は不服し、上告手続きを行い、目下上告理由の補正中。</p> |