



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

© 201609 TIPLo, All Rights Reserved.

TIPLo Outstanding work on Litigation Case (2016.09)

Example work 1

<p>案件摘要</p>	<p>台湾製靴会社及びその代理店がクライアント、即ち商標権者である米国企業の同意または許諾を得ずに、無断で中国の工場にクライアントが台湾で登録した商標図案に類似しているものを使用した模倣品スニーカーの生産を委託し、更にそれ等の模倣品を台湾に輸入し、その代理店が各大型売場で販売した。クライアントはまず当該代理店の責任者及び売場の責任者に対して、商標法違反の刑事告訴を提起したが、不起訴処分が下され確定した。その後、知的財産裁判所に当該台湾製靴会社、その代理店及び二社の責任者（以下併せて侵害者と称す）に対して、商標侵害の民事訴訟を提起した。同裁判所は第一、二審とも上記二社及びそれぞれの責任者がクライアントの商標権を侵害したと認める判決を下したが、侵害者がそれを不服として、最高裁判所に上告したため、目下最高裁判所で審理されている。</p>
<p>弊所担当者</p>	<p>陳和貴 弁護士/弁理士 劉中城 弁護士/弁理士 吳婷婷 弁護士/弁理士</p>
<p>他所協力部分</p>	<p>N/A</p>
<p>期日</p>	<p>刑事案件： 2012.11：警察当局が売場及び代理店に対する取締りを実施、押収模倣スニーカー数量 2600 点、刑事調査機関の調査に移送 2013.05：不起訴処分 2013.07：調査への差し戻し通知 2014.01：不起訴処分 2014.03：高等検察署によりクライアントの再議申立棄却 2014.06：裁判所によりクライアントの審判交付申立棄却（不起訴処分確定） 民事訴訟： 2014.09：知的財産裁判所に侵害排除及び損害賠償請求の訴訟提起 2015.06：知的財産裁判所第一審判決で商標権者の全面勝訴</p>


	<p>2016.05：知的財産裁判所第二審判決で侵害者の上訴棄却 2016.06：侵害者により最高裁判所に上告中</p>
<p>本件要点</p>	<p>1. クライアントが台湾で有する係争第 751720 号「」商標及び第 1287752 号「」商標は、スニーカー等商品の使用に指定されており、著名商標に該当する。侵害者はクライアントが係争商標を出願、または登録した後、 後に始めて出願及び登録し、第 1370394 号 (NITIAU) 商標権を取得し、且つ侵害者はその登録商標の使用に従わず、実際にスニーカーに使用した図案は全体的に N 図案をはっきりと示し、クライアントの係争商標との類似を構成したので、クライアントが商標法違反として刑事告訴を提起したが、刑事調査機関が商標類似を構成せず、及び侵害者は登録により上記 NITIAU 商標権を取得したので、犯罪の故意がないと認め、不起訴処分にした。クライアントは再議申立て等をもって救済しようとしたが、最終的に不起訴処分が確定。</p> <p>2. クライアントは IP 争議事件専門の知的財産裁判所に侵害者に対する侵害排除及び損害賠償請求の民事訴訟を提起した。主な争点は次の通りである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●侵害者が実際にスニーカーに使用した図案とクライアントの係争商標とは類似を構成するか否か、関連消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるか？ ●侵害者に故意または過失があるか？ ●侵害者に損害賠償責任を負うよう請求することには理由はあるか？請求できる損害賠償の金額は？ <p>知的財産裁判所は、刑事訴訟の証拠調査及び事実認定に拘束されることなく、且つ実際にスニーカーに使用した図案に同一性があるのは、善意的による登録であり、登録した商標の通り使用したので、故意または過失がない云々とした侵害者の答弁を採用せず、第一、二審ともに侵害者が係争スニーカー商品に使用した図案はクライアントの係争商標との類似を構成し、並びに消費者を誤認混同させるおそれがあり、侵害者に故意または過失があると認め、クライアント勝訴の判決を下した。</p> <p>3. 商標権者による侵害者に対する商標法違反の刑事告訴は、各地方裁判所検察署に提起するが、各地検署検察官は IP 案件を専門としておらず、且つ刑事案件の場合、主観要件の認定が厳格なので、本件事例からわかるとおり、たとえ刑事案件で敗訴したとしても、商標権者は個別案件として IP 争議を処理する経験を持つ知的財産裁判所に侵害者に対する民事訴訟を提起し、勝訴の判決を取得するチャンスがある。</p>


Example work 2

<p>本件摘要</p>	<p>本件商標権者「OO 公司」の「富蘭克林」商標は台湾經濟部知的財産局による 2000 年 12 月 1 日の登録公告を経て、第 36 類 (財務及び投資顧問サービス、ファンド投資サービス等) に指定使用している。その後弊所のクライアントである劉芳榮氏が 2001 年に「台北富蘭德林諮詢有限公司」を設立し、且つそれぞれ 2003 年 5 月 16 日及び同年 12 月 1 日に第 179811 号及び第 189050 号「富蘭德林」商標を取得して登録が許可され、それぞれ第 35 類(工商管理サポート、企業管理顧問等)、第 41 類(各種の書籍、雑誌等) に指定使用した。「OO 公司」はその商標権が侵害されたとして、訴訟提起により「台北富蘭德林諮詢有限公司」の会社名称変更を請求し、「富蘭德林」または他の「富蘭克林」に類似する商標を、同一または「富蘭克林」商標に類似する商品または役務において使用したり、または他人に使用を許諾してはならないと弊所のクライアントに請求した。</p> <p>双方商標の全体的な外観、発音、概念はすべて差異があり、類似程度が高くない商標であると裁判所は認定した。また「富蘭克林」商標が指定使用している第 36 類商品または役務と第 179811 号の「富蘭德林」商標が指定使用している第 35 類商品または役務は、二者ともに財務管理サービスで、類似の役務であるが、「富蘭克林」商標は海外ファンド商品に使用されており、また弊所のクライアントの主な業務は台湾業者の企業顧問コンサルタントサービスなので、両商標のマーケティングには区別があり、類似の程度が高くない。また第 189050 号「富蘭德林」商標が指定使用している第 41 類商品は、「富蘭克林」商標が指定している商品及び役務とは全く関係がない。且つ双方の商標は既に相当な期間並存し、いずれも関連消費者によく知られており、誤認混同のおそれはない。前記理由に基づき、裁判所は弊所のクライアントによる「富蘭德林」商標使用は原告が主張している商標法 70 条第 1 号の「富蘭克林」商標識別性を損なう状況を構成しないと認定した。</p> <p>また、弊所のクライアント「台北富蘭德林諮詢有限公司」の会社名称の主要部である「台北富蘭德林」は「富蘭克林」文字と異なり、当該会社設立時(1997 年)の商標法第 65 条規定違反を構成しないと裁判所が認定したので、弊所のクライアントに会社名称変更を請求した相手方の主張には理由がない。</p> <p>以上の分析に基づき、弊所のクライアントが全面勝訴の判決を受けたが、現在相手方が二審に上訴し審理中である。</p>
<p>弊所担当者</p>	<p>陳和貴弁護士/弁理士 蘇芳儀弁護士/弁理士 莊敬文弁護士</p>

他所協力部分	N/A
期日	2014.12.29：訴訟提起 2015.05.12：一回目の審理 2016.01.12：五回目の審理(口頭弁論) 2016.02.03：判決
本件要点	<p>1. 会社名称の擬制商標侵害案件について、著名商標権者が侵害会社名称の排除を請求するには、同時に当該会社設立時の商標法及び現行商標法における「会社名称」の擬制商標侵害規定に違反していなければならない、それで始めて商標権者による他方会社名称の変更請求を許可できると再度見解が示された。このほか、もし他人の会社の設立登記時に、主張の根拠とする著名商標が著名程度に達していないか、または他人が同一の商標文字を会社名称にしていない場合、商標権者は他人に会社名称変更を請求してはならない。</p> <p>2. 双方商標が指定使用した商品または役務が類似を構成すると裁判官は指摘したが、類似程度が高くなく、マーケティングが異なり、消費層も異なるので、消費者は十分双方の商標が表示する商品または役務の出所を区別できると認定した。よって、本件の見解は、実際の取引市場において誤認混同を生じさせる可能性はないというものであった。</p>

Example work 3

本件摘要	<p>(商標ライセンス契約解約後の損害賠償請求)</p> <p>クライアントは第00193832号「雙麒及び図UNICORN」商標の商標権者であり、またクライアント関連企業の同意を得た後、クライアントは上記商標及びクライアント関連企業が取得した第00393309号「龍馬獣図」商標を併せて〇〇会社で使用許諾したので、クライアントは〇〇会社と2010年8月31日に商標ライセンス契約を締結した。ライセンス期間は2011年6月1日より2016年5月31日までで、ライセンス使用範囲は下着既製服商品となっていた。この外、クライアントの要求に応じ、第三者△△が〇〇会社による係争商標ライセンス契約の履行範囲内において、〇〇会社の連帯保証人となることに同意した。</p> <div style="text-align: center;">  <p>UNICORN</p> <p>雙麒</p> </div> <p>第00193832号 「雙麒及び図UNICORN」</p>
------	---

	<p style="text-align: center;">商。</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>第00393309号 「龍馬獸図」商標</p> <p>しかし〇〇会社がライセンス期間内に係争商標ライセンス契約の条約を違反したので、クライアントは2013年3月30日に弊所に商標ライセンス契約を解約する旨の弁護士書簡を〇〇会社に送付するよう依頼した。また、クライアントは2015年3月30日に〇〇会社及び第三者△△に対する民事訴訟の提起を弊所に依頼し、〇〇会社の原因で商標ライセンス契約を解約することになり、クライアントは契約の解約後、〇〇会社から受取るべき残り三年間のロイヤルティー、即ちNT\$3,780,000の利益を失ったと主張した。また、クライアントは先ずNT\$1,000,000の範囲内において、〇〇会社及び第三者△△に損害賠償の責任を負うよう請求した。</p> <p>裁判所は、〇〇会社が商標ライセンス期間において、商標ライセンス契約第11-2条第(1)、(2)項、第4-9条、第5条、第7-3条(即ち業績の基準未達成、売上額及び定額を超えるロイヤルティーの未清算、販売業務資料の未提出、商品包装デザインについてクライアントの審査を経ていない)等に違反し、クライアントが〇〇会社に上記の違約事情があったため、係争商標ライセンス契約を解約し、クライアントが2013年6月より3年間連続〇〇会社から受取るはずだったが受取れず喪失した最低ロイヤルティーがNT\$3,780,000にも達したが、これはクライアントの損失利益に該当すると認め、〇〇会社及び第三者△△がクライアントに賠償責任を負わなければならない、〇〇会社及び第三者△△からNT\$1,000,000をクライアントに支払うべきであると判決した。</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>2015.03.30：民事訴訟提起 2015.07.02：準備手続き 2015.07.27：第一回口頭弁論手続き 2016.01.11：第六回口頭弁論手続き(弁論終結) 2016.02.05：判決</p>
<p>本件要点</p>	<p>クライアントはかつて〇〇会社の責任者に対して刑事告訴の提起を弊所に依頼し、〇〇会社が商標ライセンス契約の解約後、ライセンス商標を使用し続けたので、商標権侵害に該当すると主張した。しかし検察官が調査したところ、〇〇会社が商標ライセンス契約の解約後、ライセンス商標を使用し続けていたことはないとして、〇〇会社責任者を不起訴処分</p>

	に処した。しかしその後弊所が民事において、〇〇会社に民事の損害賠償責任を負うべきであると請求し、商標ライセンス契約の解約後、〇〇会社がもともとクライアントに支払うべきであったが、支払わなかったロイヤルティーを受取れるようクライアントをサポートした。
--	--

Example work 4

<p>本件摘要</p>	<p>(証拠保全)</p> <p>クライアントは係争特許の特許権者であり、特許権存続期間は2013年1月1日から2025年11月20日までである。クライアントの係争特許は、2005年11月21日に經濟部知的財産局に特許出願した後、係争特許を使用した製品の製造を開始して中国の第三者に販売していた。しかし、第三者が2012年11月よりクライアントへの発注及び製品購入を中止したので、クライアントが自社で調査を行ったところ、第三者が転じて〇〇公司からA製品を購入していることが判明した。また、クライアントは〇〇公司の中国代理会社からA製品を手に入れて自社で評価した結果により、A製品について係争特許を侵害する製品であると判断した。</p> <p>裁判所にA製品が係争特許侵害の製品であると疎明するため、クライアントから弊所に台湾で適格な鑑定人を探して特許侵害鑑定を行うよう依頼があり、鑑定人による鑑定を経て、A製品による係争特許侵害の特許侵害鑑定報告が作成された。</p> <p>クライアントは同時に〇〇公司に警告書を送付し、〇〇公司が係争特許を侵害している事情等を主張したが、〇〇公司是返信において次のように伝えてきた。即ち、同公司是確かに台湾でA製品を製造して中国の第三者に販売しているが、同公司是中国に代理会社がないので、クライアントが言っている〇〇公司中国代理会社から入手したA製品は模倣品であるとし、同時に特許侵害鑑定を行う為にA製品を第三公正機関に提出することも拒んだ。</p> <p>以後クライアントが〇〇公司に民事特許権侵害訴訟を提起した場合には、A製品の販売先が中国であるために裁判所から第三者にA製品の提出を命じることが困難になり、更には〇〇公司も必ず引き続きクライアントによるA製品入手の真実性について争議して、侵害事実及び範囲を否認し、A製品及び関連販売資料の全部或いは一部の提出を拒むと見込まれたため、特許権侵害の事実及び損害賠償範囲を証明することが難しくなってしまうことを考慮し、知的財産裁判所に証拠保全を申立てるようクライアントから弊所に依頼があ</p>
--------------------	--

	<p>った。</p> <p>一審裁判所は鑑定人が提出した特許侵害鑑定報告の説明が不完全であることを理由に、クライアントによる証拠保全申立てを棄却した。しかし、クライアントの代理で弊所から二審に抗告を提起するとともに、次のような対策をとった。即ち(1)鑑定人に補足説明の提出を請求。(2)本件は通常の方法でA製品を入手することが困難であり、A製品には滅失又は使用に支障が出るおそれがあり、A製品の保全には時間的な急迫性があり、且つA製品の販売状況の現状を確定することには法律上の利益があつて必要である等事由の説明を強化した。その結果、クライアントによる保全証拠の申立てが二審裁判所によって許可された。</p>
弊所担当者	<p>陳和貴弁護士/弁理士 楊益昇弁護士/弁理士 吳宗樺弁護士/弁理士</p>
他所協力部分	N/A
期日	<p>2016.04.25：証拠保全申立て 2016.05.05：一審裁判所より申立て棄却 2016.05.27：抗告提起 2016.07.25：二審裁判所より原決定破棄、保全証拠申立て許可</p>
本件要点	<p>クライアントが市場から証拠を入手できないうえ、現在入手している証拠の出所についての説明も困難であったので、以後必ず侵害者が本案訴訟において証拠の証明力を争議すると予測された。そこでクライアントが起訴前に適格な鑑定人を探して特許侵害鑑定報告を入手し、証拠保全の申立てができるよう弊所でサポートした。これにより、以後の本案訴訟並びに訴訟又は交渉における優位性を確保することができた。</p>

Example work 5

案件摘要	<p>ある日本の大手運搬装置及び倉庫機器のメーカーが、經濟部知的財産局に無効審判を請求し、別のある日本大手運搬装置及び倉庫機器メーカー（弊所クライアント）の特許の取り消しを求めた。案件は經濟部知的財産局の審理を経て、無効審判不成立の処分が下された（弊所クライアント勝利）。本件はその後、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ので、現在經濟部訴願審議委員会にて審理中である。</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 李盈德特許エンジニア</p>

他所協力部分	N/A
期日	<p>2014.09：無効審判を請求される 2014.11：無効審判被請求の答弁書提出及び訂正請求 2015.09：相手方より無効審判請求理由補充書の提出 2015.11：無効審判被請求の答弁書提出 2016.01：相手方より無効審判請求理由補充書の提出 2016.03：無効審判被請求の答弁書提出 2016.07：知財局より無効審判不成立の処分</p>
本件要点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 係争特許はある天井走行車システム（即ち運搬装置）の発明である。係争特許の特許権者と無効審判請求人は工業用運搬及び倉庫機器業界において競合メーカーであり、請求人が極めて近い時期に前後して弊所クライアントの異なる二件の特許に対して無効審判を請求した。弊所から答弁したところ、知財局から無効審判案件二件について、いずれも無効審判不成立の処分が下り、クライアントの当該技術分野における独占的権利を維持することができた。 2. 本件の無効審判請求人は 12 項の証拠を提出した。本件の争点は係争特許の請求項 1 で定義された「走行レールの下方に設けられた第 1 物品載置台（下部バッファ）」の技術特徴が引証の組合せにおいて開示されていて進歩性を有さないものであるかどうかであった。係争特許の技術的発展はこれまで非常に密集している為、無効審判請求の証拠と係争特許の技術内容における差異は非常に僅かであった。しかし、これら証拠と係争特許の各設計における区別及びその達成できる効果上の差異を弊所から詳細に説明したので、審査委員にも十分に相互の差異を理解してもらうことができた。更に、もし無効審判請求人が十件以上の引証を提出してはじめて、係争特許の進歩性が否定できるならば、それは係争特許が明らかに容易に思いつくものではないということであり、確かに進歩性を有するものであると弊所から主張した。 3. この外、弊所クライアントは本件において先行技術を回避するために、特許範囲を縮減する訂正を請求した。本件の当該訂正方法が極めて複雑だったため、無効審判請求人も全力で当該訂正が既に特許請求の範囲を実質的に変更しているので、訂正を許可すべきではないと主張した。しかし、無効審判請求人による主張において誤りがある箇所を弊所から詳細に指摘したことにより、知財局による訂正許可を勝ち取ることができ、先行技術の回避に成功した。 4. 最終的に知財局を説得することができ、クライアントの勝利を勝ち取ることに成功した。

Example work 6

<p>案件摘要</p>	<p>ある日本の大手運搬装置及び倉庫機器のメーカーが、別のある日本大手運搬装置及び倉庫機器メーカー（弊所クライアント）の特許の取り消しを求めた。案件は経済部知的財産局の審理を経て、無効審判不成立の処分が下された（弊所クライアント勝利）。本件はその後、無効審判請求人が経済部訴願審議委員会への訴願提起を断念したので、本件無効審判不成立が確定した。</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 賴舜田特許エンジニア</p>
<p>他所協力部分</p>	<p>N/A</p>
<p>期日</p>	<p>2014.10：無効審判を請求される 2014.12：無効審判被請求の答弁書提出及び訂正請求 2015.07：相手方より無効審判請求理由補充書の提出 2015.08：無効審判被請求の答弁書提出 2015.09：相手方より無効審判請求理由補充書の提出 2016.06：知財局より無効審判不成立の処分</p>
<p>本件要点</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 係争特許は天井走行車システム（即ち運搬装置）の発明である。係争特許の特許権者と無効審判請求人は競合メーカーであり、請求人が極めて近い時期に前後して弊所クライアントの異なる二件の特許に対して無効審判を請求した。弊所から答弁したところ、知財局から無効審判案件二件について、いずれも無効審判不成立の処分が下り、クライアントの当該技術分野における独占的権利を維持することができた。 2. 本件の無効審判請求人は10項の無効審判請求証拠を提出した。本件の争点は係争特許請求項3（即ち新請求項1）に定義されている「天井バッファが走行レールから見て、前記ロードポートよりも高い位置にあること」、及び「走行レールの走行方向に関して前記ロードポートとほぼ同じ位置に、前記天井バッファを配置したこと」の2つの技術特徴の結合により、奏することが出来る効果、即ち、天井走行車の走行方向への移動及び昇降台の昇降方向への移動を必要最小限にすることが可能であるため、容易かつ迅速に物品を受け渡すことができる効果が、数々の引証の組合わせに開示されていて進歩性がないものであるかどうかであった。係争特許の技術的発展はこれまで非常に密集している為、これら無効審判請求の証拠と係争特許の技術内容における差異は非常に僅かであった。しかし、これら無効審判請求の証拠と係争特許の各設計における区別及びその達成できる効果上の差異を弊所から詳細に説明したので、審査委員にも十分に相互の差異を理解してもらうことができた。

Example work 7

<p>案件摘要</p>	<p>ある台湾自転車メーカーが、經濟部知的財産局に無効審判を請求し、別のある日本自転車メーカー（弊所クライアント）の特許の取消しを求めた（N01）。案件は經濟部知的財産局の審理を経て、無効審判不成立の処分が下された（弊所クライアント勝利）。その後無効審判請求人は訴願提起を断念したが、別の無効審判請求人がまたも同一特許に対して無効審判を請求したので（N02）、現在も知的財産局で審理中である。</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 李嘉宏副部長</p>
<p>他所協力部分</p>	<p>N/A</p>
<p>期日</p>	<p>2014.09：無効審判を請求される（N01） 2014.12：無効審判被請求の答弁書提出（N01） 2015.07：相手方より無効審判請求理由補充書の提出（N01） 2015.10：無効審判被請求の答弁書提出（N01） 2016.05：知財局より無効審判不成立の処分（N01） 2016.08：無効審判を請求される（N02）</p>
<p>本件要点</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 係争特許はある「自転車ブレーキパッド」の発明である。無効審判請求人は無効審判請求の証拠を計8件提出したが、数々の証拠の証拠能力について弊所から反論し、答弁すべき対象及び範囲を縮減することに成功した。 2. 本件の争点はこれら無効審判請求の証拠が既に係争特許の以下の技術特徴を開示しているかどうかであった。即ち：「前記第1幅の寸法は、前記冷却板部材が前記第1縁辺セクションの端部に相応しないと前記自転車用ブレーキパッドが取り付けられる自転車ブレーキキャリパー内に挿入不能に、設定されると共に、前記第2幅の寸法は、前記第2縁辺セクションが前記自転車ブレーキキャリパーに挿入されるのを防止できるように設定される。」及び「前記冷却板部材と前記複数の放熱フィンとは一体的に一つの纏った部材を形成し、且つ両者の間には何らの継ぎ目や中断が存在しない」。これら証拠と係争特許の技術特徴及びその達成できる効果上の差異を弊所から詳細に説明したので、審査委員にも十分に相互の差異を理解してもらうことができた。また、なぜ当該項を熟知している技術者がこれら証拠を組み合わせることで係争特許を完成させる動機を持たないかについて詳細に分析したので、上記主張も完全に知財局に受け入れられ、無効審判不成立の処分が下されるに至った。 3. 知財局による無効審判不成立処分の後（N01）、一ヶ月も経たず、またも別の無効審判請求人から無効審判が請求

	された（N02）ことから見ても、本件特許が相当に重要であることがわかる。なお、N0.2は現在も知財局にて審理中である。
--	---

Example work 8

案件摘要	あるドイツの液晶材料メーカーが経済部知的財産局に無効審判を請求し、あるドイツ企業の特許を取消すよう求めた。本件は知財局より無効審判不成立と審決された（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 張麗卿特許エンジニア
他所協力部分	N/A
期日	2015.04：無効審判を請求される 2015.05：無効審判被請求の答弁書提出及び訂正請求 2016.04：知財局より無効審判不成立の処分
本件要点	<p>1. 本件はある液晶材料の特許であり、弊所の答弁戦略により、無効審判請求より一年以内に知財局からの無効審判不成立処分を勝ち取ることができた、実務上非常に稀に見るケースである（注：通常は2～3年必要）。即ち、迅速にクライアントの特許有効性を完璧に維持することに成功した。</p> <p>2. 本件の争点は、係争特許が達成できる以下の機能：「HRの降下が小さく、正の誘電異方性（高 $\Delta\epsilon$）を有し、高い透明点を有し、低粘度 γ_1 を有し、高い弾性係数比（k_{33}/k_{11}）を有する」等について、当該項を熟知している技術者が証拠2、証拠3に依拠して予期することができるか？であった。係争特許と証拠2、証拠3及びその実施例の、技術特徴及び解決しようとする課題における差異について、弊所で精密に分析し、そのうえで明確に証拠2、証拠3がなぜ本件が獲得できなかった機能を達成できないのかを主張した。これにより、審査委員にもはっきりとこれら引証と係争特許の差異を理解してもらうことができた。なお且つ知財局が認定した無効審判不成立の理由においても、ほとんど全て弊所による主張が引用されていた。つまりこれにより、無効審判被請求の答弁書における弊所の陳述には参考に値する極めて高い価値があることがわかり、この主張が僅か一年以内に審査委員による無効審判不成立処分を引き出したと言える。</p>

	<p>被請求者は不服として、前掲処分に対し訴願（日本の不服申立てに相当）を提起した結果、經濟部は 2015 年 8 月 12 日付経訴字第 10406312430 号決定書を以って「訴願申立を却下する」という決定を下したので、更に知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起した。請求者は知的財産裁判所の職権命令により訴訟参加した。</p> <p>そして、知的財産裁判所の判決結果で 104 年度行商訴字第 130 号行政判決書を以って被請求者の勝訴を下した為、請求者は不服として上告を提起した。目下、最高行政裁判所の審査中。</p>
<p>期 日</p>	<p>2013.07.22：無効審判請求の提起 2014.11.26：知財局より部分商品の無効審判請求が成立 2014.12.26：被請求者より訴願申立の提起 2015.08.12：經濟部訴願審議委員会より訴願却下 2015.11.02：被請求者より行政訴訟の提起</p> <p>2016.05.04：知的財産裁判所より訴願決定及び原処分取消 2016.05.25：請求者より上告提起</p>
<p>本案の要点</p>	<p>本件の争点は係争商標が登録当時の商標法第 23 条第 1 項第 13 号及び現行商標法第 30 条第 1 項第 10 号「同一又は類似の商品又は役務について、他人が使用している登録商標、又は他人が先に出願した商標と同一又は類似のもので、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるものは、商標登録を受けることができない。」規定に違反しているかどうか、とのことである。</p> <p>知財局は両商標が同じく“SOPHIA”レターがあり、類似の商標に該当するが、係争商標見本の上方に配置した“festaria”が大きくて目立っているため、両者の類似性が左程高くなく、尚も自他識別性を具えていると認められた他、双方当事者が提出した証拠資料によるいずれの商標が関連消費者に熟知されていることを判明されない。然しながら、係争商標の『身飾品、イヤリング、ネックレス、ブレスレット、ペンダント、宝石、ブローチ、指輪、ネクタイ止め、ネクタイピン、カフスポタン、宝石及びその模造品、サファイア、真珠、ダイヤモンド、ルビー、エメラルド、珊瑚(宝飾品)、人造宝玉；水晶；ひすい、めのう、貴金属及びその合金、銀、銀合金』指定商品は根拠商標が指定している『ジュエリー』商品とは同一又は高度類似となる為、同一出所の商品又は関連企業、使用許諾や提携関係があると誤認させやすいと認められたので、係争商標は前述商品についての登録が商標法第 23 条第 1 項第 10 号及び現行商標法第 30 条第 1 項第 10 号の不登録事由を適用し、取消された。</p> <p>經濟部訴願審議委員会は係争商標にある“SOPHIA”部分が台湾消費者に熟知されている英文字であり、根拠商標とは同様に商標要部に該当する為、両者の外観、観念及び称呼において極めて近似となり、</p>

	<p>且つ同一類似の商品を指定しているのに、消費者の混同誤認を引き起こす恐れがあり、原処分の見解を維持し、訴願申立の却下を下した。</p> <p>一方、知的財産裁判所の見解において、根拠商標にある“SOPHIA”英語及びその対応漢字“蘇菲亞”のいずれも商標要部に識別性が低い外国女子名であるのに比し、係争商標の上部に配置された“festaria”は他の文字より大きくしてイタリア語“festa(特別な場合)”、“aria(空間)”から考案された独創造語であり、識別性が高くして商標の要部に該当するため、根拠商標との近似程度が高くない他、係争商標の登録出願は善意であり、また消費者が高価なジュエリーを購入したとき、比較的の高い注意力を施して商品出所を区別することができ、消費者にして商品出所の混同誤認を招来する恐れがないと認められたので、下記の行政判決を下した。</p> <p>①訴願決定及び原処分をすべて取消する。 ②訴訟費用は被告（知財局）の負担とする。</p> <p>その後、請求者は知財裁判所の裁定に対し不服し、最高行政裁判所に上告を提起し、目下最高行政裁判所の審査中。</p>
--	--

商標廃止案件－2

商標概況	<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Cosmedics</p> <p>係争商標： 登録番号：923920 類別：3 指定商品：化粧品、歯磨き、せっけん、非人体用せっけん、薬用せっけん、シャンプー、台所用清潔剤、洗濯用合成清潔剤。 商標権者：日系・H株式会社(以下、商標権者)</p>
経過	<p>商標権者は1999年7月6日に“Cosmedics”商標を当時の商標法施行細則第49条所定の第3類『化粧品、歯磨き、せっけん、非人体用せっけん、薬用せっけん、シャンプー、台所用清潔剤、洗濯用合成清潔剤』商品に使用を指定して、原処分機関の經濟部知的財産局（以下、知財局と称する）に登録出願し、同局の審査を経て、第923920号商標（以下、係争商標と称する）として登録を許可された。</p> <p>その後、請求者（個人名義）は係争商標が商標法第63条第1項第2号規定に違反しているとして、知財局にその登録取消を請求した。同局が審理した結果、中台廃字第1020362号商標取消処分書を以って『歯磨き、せっけん、非人体用せっけん、薬用せっけん、シャンプー、台所用清潔剤、洗濯用合成清潔剤』商品における係争商標の登録が取消され、『化粧品』商品に対する不使用取消請求が成立しな</p>

	<p>い」という処分を下した。</p> <p>商標権者は『歯磨き、せっけん、非人体用せっけん、薬用せっけん、シャンプー、台所用清潔剤、洗濯用合成清潔剤』商品についての処分に対し訴願申立を提起しなかった為、取消処分が確定となった。一方、請求者は『化粧品』商品の処分に対する不服(訴願)申立を提起した。その後、經濟部訴願審議委員会は審査した結果、経訴字第10506301500号訴願決定書を以って原処分が取消、原処分機関に適法な処分を下すよう命じた為、知財局は訴願決定の旨意に基づいて改めて処分を下した。</p>
<p>期 日</p>	<p>2013.09.14：不使用取消審判請求の提起 2015.06.24：部分商品のの不使用取消審判が成立 2015.08.06：請求者より訴願申立の提起 2016.01.29：經濟部訴願審議委員会より原処分の取消、再処分 2016.04.28：知財局より不使用取消審判成立の処分 2016.05.16：(化粧品以外商品)登録取消処分の確認公告 2016.07.16：(化粧品商品)登録取消処分の確認公告</p>
<p>本案の要点</p>	<p>本件の争点は証拠1(期日の記載がない商品カタログ、包装箱)及び証拠5(台湾で販売された日本雑誌に掲載した商品広告)が登録商標の使用事実に該当するかどうか、商標権者が請求日より前に3年間に係争商標を『化粧品』につき使用しているかどうか、とのことである。</p> <p>(商標法第63条第1項第2号「商標登録後に正当な事由なくして未使用又は使用の停止が継続して3年経過したものは、商標専属責任機関が職権又は請求によりその登録を取消しなければならない」)</p> <p>商標権者が提出した使用証拠： 証拠1：商品包装箱、商品説明書、サンプル等 証拠2～7、11：商品広告を掲載した雑誌 証拠8：ウェブ新聞 証拠9：Webサイトへのアクセス数、ヒット数に関する統計 証拠10：日本外務省の公式ホームページで公布された資料</p> <p>知財局は商標権者が提供の商品包装箱に係争商標を標示したことがあり、台湾で販売された日本発行雑誌の広告に商標、商品、出所、連絡電話などが明記され、且つその雑誌が請求日前の3年以内に台湾で販売されていたため、それらによる商標権者が台湾で商品販促の目的を有することを証すに足りるので、『化粧品』商品上の商標使用が認められた。</p> <p>訴願審査の段階で經濟部訴願審議委員会は下記の理由で知財局の原処分を取消し、原処分機関に適法な処分を下すよう命じた。</p>

- ①証拠1の商品包装箱等に係争商標、商標権者の日本語社名を標示したが、期日の記載がない。
- ②証拠5等は日本国内で発行された雑誌であるため、宣伝広告は日本国内で商品を販売促進するものであると認められた。たとえ台湾地区で同雑誌の購入が出来るにしても、それによる係争商標商品が台湾国内で販促されている事実と認定し難い。
- ③原処分機関の知財局は商標権者が台湾国内で係争商標商品を販売している具体的な証拠資料を提出しなかった状況下、証拠1及び5により『化粧品』につき係争商標の使用事実があると認められた原処分には誤りがある。
- ④前記の使用証拠による商標権者が不使用取消審判請求日よりも前3年以内に係争商標を『化粧品』につき使用していることが立証できない為、係争商標の指定商品『化粧品』に係る取消審判請求が成立しないという原処分を取消し、原処分機関が改めて審査し、別途適法な処分を下すよう命じる。

そして、知財局は訴願決定の内容に基づき、中台廢字第 01050105号商標取消処分書を以って「係争商標の『化粧品』につき登録を取消すべし」として新たな処分を下した。

Copyright©201609 TIPL 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,

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>