



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 台湾国際專利法律事務所

© 20221031 TIPLo, All Rights Reserved.

TIPLo Outstanding work on Litigation Case (2019~2022)

Example work 1

案件摘要	ある会社が匿名で、中国のある電子商取引グループ(弊所クライアント)の「音声機能制御方法及び装置」特許について、無効審判を請求し、特許権を要求した。案件は經濟部知的財産局で審理のうえ、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、審決が確定した。
弊所担当者	林志剛 弁護士/弁理士 廖文慈 弁護士/弁理士 陳佑慈 弁理士
他所協力部分	N/A
期日	2019.07: 無効審判請求人より無効審判請求 2019.09: 無効審判請求人による無効審判請求に応じた答弁書(一)提出 2022.01: 無効審判請求人より理由補充書(一)提出 2022.03: 無効審判請求人による無効審判請求に応じた答弁書(二)提出 2022.05: 知的財産局より無効審判請求不成立の審決
本件要点	1. 係争特許は「音声機能制御方法及び装置」に関する特許であり、無効審判請求人はすべての請求項について無効審判を請求した。ただし、係争特許は他の国では無効審判請求されていないので、係争特許の台湾市場は無効審判請求人にとって非常に重要であると判断できる。 2. 本件の技術は音声機能語音制御方法に関わっており、3つの重要なステップを実施することにより、音声アシスタントをユーザとの音声対話のための統一エントリーとすることができるとともに、ユーザが必要とする機能を正確且つ迅速に完成させ、先行技術の実施結果が比較的に不良である問題を解決することができる。 3. 本件は係争特許の技術的特徴があきらかに証拠1、2の組合せにより開示されていたため、弊所の戦略は請求項を訂正することにより、引証により開示された技術的特徴を回避し、且つ係争特許の異なる技術的特徴を更に明確にさせるというものなので、特許

	<p>権者も無効審判請求の審理手続きにおいて、請求項の訂正を請求した。知的財産局は訂正した事項が出願当時の明細書、特許請求の範囲または図面に記載されている範囲を超えておらず、且つ訂正した請求項 1-22 も依然として訂正前の発明の目的を果たしている、特許請求の範囲を事実上拡張したり、または変更するものではないため、訂正請求を認めた。</p> <p>4. 一方、コンピュータソフトウェア特許における進歩性の判断は、その他分野の技術と比べて特殊性を有しているため、弊所はこれを核心にして、係争特許が引証と比べて予期せぬ効果を有することを強調し、それを進歩性に関する答弁の重点にした。</p> <p>5. 本件の審理過程で、經濟部知的財産局は 2021 年 7 月に新版「コンピュータソフトウェア審査基準」を改訂し、新版基準ではコンピュータソフトウェア特許の進歩性に関する判断について新しく規定しており、確かに本件は係争特許が公告された時の旧基準を適用したものの、審査委員も新版基準の精神に基づいて特許権者にとって有利な認定を行った。知的財産局は 2022 年 5 月に無効審判請求不成立の処分を下した(弊所クライアントの勝訴)。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なかったため、本件が確定した(弊所クライアントの勝訴)。</p>
--	--

Example work 2

<p>案件摘要</p>	<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(N01 案)。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)。請求人がその後最高行政裁判所に上訴し、最高行政裁判所より上訴が棄却され(弊所のクライアント勝利)、本件は確定した。</p> <p>当該台湾のガラス加熱装置業者は同時に同一特許案件に二回目の無効審判を請求し(N02 案)、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)。請求人がその後最高行政裁判所に上訴したので、現在最高行政裁判所で審理中である。当該台湾のガラス加熱装置業者が同時に三回目の無効審判を請求したので(N03 案)、案件は經濟部知的財産局で審理中である。</p>
-------------	---

弊所担当者	林志剛 弁護士/弁理士 廖文慈 弁護士/弁理士 黄鐘模 弁理士
他所協力部分	N/A
期日	2014.05:無効審判請求を請求される(N01 案) 2014.06:無効審判被請求答弁書(一) 提出(N01 案) 2014.11:無効審判請求人より理由補充書(一) 提出(N01 案) 2015.11:無効審判被請求答弁書(二) 提出(N01 案) 2016.07:無効審判請求人より理由補充書(二) 提出(N01 案) 2016.08:無効審判被請求答弁書(三) 提出(N01 案) 2016.12:無効審判請求人より理由補充書(三) 提出(N01 案) 2016.12:無効審判被請求答弁書(四) 提出(N01 案) 2017.06:知財局による無効審判請求不成立の審決(N01 案) 2017.12:訴願会より訴願棄却(N01 案) 2018.01:請求人より知的財産裁判所に提訴(N01 案) 2018.06:知的財産裁判所における初審理(N01 案) 2018.06:知的財産裁判所における二回目の審理(N01 案) 2018.07:知的財産裁判所より提訴棄却(N01 案) 2018.08:請求人より最高行政裁判所に上訴(N01 案) 2018.08:無効審判請求を請求される(N02 案) 2018.12:無効審判被請求答弁書(一) 提出 (N02 案) 2019.07:無効審判被請求答弁書(二) 提出 (N02 案) 2019.08:無効審判請求不成立の審決(N02 案) 2019.01:訴願会より訴願棄却(N02 案) 2020.02:最高行政裁判所より上訴棄却(N01 案) 2020.02:請求人より最高行政裁判所に上訴(N02 案) 2021.05:知的財産裁判所より提訴棄却(N02 案) 2021.07:請求人より最高行政裁判所に上訴(N02 案) 2021.12:無効審判請求を請求される(N03 案) 2021.03:無効審判被請求答弁書(一) 提出 (N03 案) 2021.04:無効審判被請求答弁書(二) 提出 (N03 案)
本件要点	<p>1. 係争特許は、ある液晶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2014年、2018年、2021年の前後三回にわたって無効審判の請求を行った(N01案、N02案、N03案)。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。且つ、本件(N01案、N02案)は二度も知財局に今年の典型事例として選ばれた。</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. 請求人が先行技術を繰り返して検索したため、N01案、N02案、N03案において提出した証拠がいずれも異なっており、新たな証拠が係争特許の技術内容とよく類似しているため、弊所も戦略として、各引例の内容を詳細にわたり分析し、ひいては各引例における「解決しようとする課題」、「機能または作用」が異なるほか、各</p>

	<p>引例の間に阻害要因が存在すると主張し、これをもって各証拠の間に組み合わせる動機がないと論述した。</p> <p>4. 知的財産裁判所の N01 案審理過程において、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。知的財産裁判所は N02 案の判決において「阻害要因」の適用について、弊所の主張に同意し、ひいては典型的な釈明を行った。つまり、関連引例において特許出願の発明に関する教示又は示唆を排除すると明確に記載している、または実質的に含んでいる場合、引例において特許出願の発明に関する技術特徴が結合できないものであると開示したとき、または引例に開示の技術内容に基づき、当業者が勧められて、当該技術内容による方法をとらない場合を含め、当業者に当該引例の技術内容を結合できる動機があったとはいえない。</p> <p>5. その他、裁判所は N02 案の判決においても、弊所の主張に同意し、「進歩性の判断は、特許出願の発明全体を対象とし、複数の引例を結合した後に当該発明の技術特徴をすべて完全に開示したことだけをもって、当該発明が単なる寄せ集めだと認定してはならず、結合後の発明の各技術特徴と機能に相互作用があるかを酌量しなければならない」と判定した。</p> <p>6. N02 案は無効審判の請求段階、知的財産裁判所における審理段階で弊所のクライアント勝訴になった。しかし、請求人が最高行政裁判所に上訴を提起したため、現段階では、最高行政裁判所で審理中である。また、請求人がそれと同時に N03 案の無効審判請求を行ったため、現段階では、知的財産局で審理中である。</p>
--	---

Example work 3

<p>案件摘要</p>	<p>ある台湾の化学物質製造業者が、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物質製造業者(弊所クライアント)の特許(N01)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、以前も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第二回目の無効審判(N02 案)を請求したので、現在知財局で審理されている。</p>
--------------------	---

弊所担当者	林志剛 弁護士/弁理士 楊益昇 弁護士/弁理士 廖文慈 弁護士/弁理士 柯宥騏 弁理士
他所協力部分	N/A
期日	2018.10:無効審判を請求される(N01) 2019.04:無効審判被請求答弁書(一) 提出 (N01) 2019.06:無効審判請求人より理由補充書提出(N01) 2019.09:無効審判被請求答弁書(二) 提出(N01) 2019.10:知財局による無効審判請求不成立の審決(N01) 2020.05:訴願が棄却される(N01) 2020.08:知的裁判所が訴えを棄却 (N01) 2021.03:無効審判を請求される(N02) 2022.03:最高行政裁判所が上訴を棄却 (N01)
本件要点	<p>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次々と二回の無効審判を請求し(N01 案、N02 案)、本件は知的財産局の年度典型事例にも選ばれた。</p> <p>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)。</p> <p>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、請求人は請求案件で「訂正を許可すべきか」に集中した戦略を選択し、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。</p> <p>4. 本件論争の重点は、係争特許権の元の請求項の「A 及び／または B にある分子量は……」との記載を、「A にある分子量は……」と訂正することであり、請求人は当該訂正は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／または 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 案は訴願段階及び知的裁判所、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。</p> <p>5. 請求人は N01 案で敗訴したので、引続き新たな無効審判を請求し(N02 案)、当該案件は現在知財局で審理されており、且つ面接審理が一回行われた。無効審判請求人が N02 案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</p>

	件、進歩性要件に違反したことが含まれる。よって、N02 案の攻撃防御の重点はかなり多面的であり、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の選択が含まれる。
--	--

Example work 4

<p>案件摘要</p>	<p>(発明特許侵害の民事訴訟案件)</p> <p>弊所クライアント(ある半導体設備メーカー)は台湾における A 特許(方法特許)の特許権者である。クライアントは、X 社が台湾で販売している製品が、台湾における A 特許を侵害していることを発見したので、X 社に警告書を送付したが、X 社は A 特許の特許性を疑問視し、これを無視した。そして、弊所クライアントがまず裁判所に第三者の所(侵害品の所在地)での証拠保全を申立てて、許可を受けたので、第三者も裁判所の命令に基づき、侵害品の注文書及びパンフレット等資料を提出した。その後、弊所クライアントが X 社に訴訟を提起した。</p> <p>X 社は訴訟において A 特許に進歩性がないので、侵害を構成しないと主張した。</p> <p>第一審裁判所は次のように認定した。</p> <p>(1)A 特許には進歩性がある。</p> <p>(2)保全した証拠資料に基づけば、侵害品は A 特許の文言侵害に該当する。</p> <p>(3)損害賠償計算の部分： 弊所クライアントは、「侵害行為により得た利益」を損害の計算方法とした。裁判所は、侵害品の売上総額を確認した後、財政部が許可した同業種利潤基準の粗利益率で粗利益を計算したほか、A 特許による実現方法は、半導体ファウンドリが係争製品を購入する意欲に影響する重要な要因であるため、A 特許の係争製品に対する技術貢献度は 35%と認定した。よって「粗利益 X 35%」を「侵害行為により得た利益」とした。更に、X 社は弊所クライアントによる警告書を受領した後も、依然として侵害を継続していたので、X 社に警告書受領後に発生した「侵害行為により得た利益」についても、1.5 倍で懲罰的損害賠償を計算した。</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>2019 年 2 月 1 日：民事訴訟提起 2020 年 3 月 19 日：裁判官による特許範囲の解釈 2020 年 10 月 20 日：第一審初口頭弁論手続き 2021 年 5 月 11 日：第一審第四回口頭弁論手続き 2021 年 6 月 24 日：裁判官が、A 特許は有効であるほか、製品が侵害を構成するとの心証を表明し、且つ損害賠償の調査に着手</p>

	<p>すると告知。 2022年7月5日:第一審第十回口頭弁論手続き(弁論終結) 2022年7月29日:第一審判決言渡し(弊所クライアントが一部勝訴)</p>
本件要点	<p>1. 裁判官が本件における A 特許の特許請求項の用語について解釈したものはすべて当方と同一であった。これも弊所クライアントの勝訴要因になった。</p> <p>2. 本件は複雑で、かなり時間を要した。また、X 社は本手続きにおいて、特許無効の抗弁を行ったほか、知財局に無効審判の請求も行った。しかし、弊所が答弁に全力を尽くしたため、クライアント勝訴の判決が下され、間接的にクライアントの市場における競争地位を維持することに成功した。</p>

Example work 5

案件摘要	<p>(侵害排除請求の民事訴訟)</p> <p>ミシュラン社が出版するミシュランガイドは、審査員が各地で飲食サービスを体験した後、推薦するレストランの評価と感想をまとめてミシュランガイドに収録し、消費者の参考に供するものである。</p> <p>しかし、ISOSEI 日本料理店(瑞慧日式餐飲股份有限公司)はミシュランによる前記行為について、その所有権及び人格権妨害に該当することを理由に、侵害の予防的排除請求訴訟を提起し、つまりミシュラン社に審査員を派遣してそのレストランで食事したり、またはミシュランガイドで当該レストランに言及してはならないと命じるよう裁判所に請求した。</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 蘇芳儀 弁護士/弁理士</p>
他所協力部分	N/A
期日	2021年11月5日:第一審判決
本件要点	<p>本件判断の重点は、ISOSEI レストランの人格権、商業的名声及び所有権が侵害を受けたかにあるが、第一審裁判所では次の事項に基づき、侵害を構成するおそれがないと認定した。</p> <p>1. 言論の自由は国民の基本的権利であり、且つ原告は ISOSEI レストランを経営していて、その提供する飲食サービスも批評を受けるものなので、たとえミシュランガイドにおいて、今後 ISOSEI を推薦対象としても、それは前向きで積極的な評論に該当するので、その商業的名声に損害があると認定することは難しい。</p> <p>2. ミシュランガイドは、原告の営業の自由及び自己実現に影響がなく、原告はミシュランの基準に従うかを自ら決定するので、ミシュランガイドの内容は、原告に対し物理的または法的強制力を有しない。</p> <p>3.原告が事前に被告の審査員に対し、原告への食事予約を制限</p>

	<p>したことは、権利の濫用に該当する。</p> <p>権利の行使は、公共の利益に反したり、または他人の利益の損害を主な目的としてはならないが、被告が審査員を食事に派遣する目的は、ミシュランガイド、コメントの作成のために必要な情報及び自らによる飲食体験を収集することであり、それは被告が言論の自由権利を行使するのに必要なものである。前記の通り、匿名で食事することは、原告の商業的名声、営業の自由と自己実現のいずれに対しても損害を与えることはない。また、原告が本件訴訟において、事前にミシュラン社による審査員を派遣して行う食事の禁止を請求する主な目的は、ミシュランガイドの言論の自由を制限するほか、被告の審査員による予約の自由も制限することであり、他人に損害を与えることが主な目的であるので、権利の濫用に該当し、よってその請求を許可すべきではない。</p> <p>4.被告が審査員を派遣し ISOSEI レストランで食事させることは、レストランに短時間滞在するだけであり、原告のレストラン設備を破壊することはないばかりか、レストランによる店舗の占有保持を妨害することもないので、如何なる所有権又は占有の侵害を構成するおそれもない。</p>
--	--

Example work 6

<p>案件摘要</p>	<p>(特許侵害民事訴訟)</p> <p>弊所クライアントは台湾 A 特許の特許権者であり、X 社が台湾で販売、使用しているボトルウォーター製品による弊所クライアントの台湾 A 特許の侵害を見つけたので、X 社に警告書を送付した。X 社は次の 3 つの理由をもって A 特許を侵害していないと主張した。(1)A 特許は新規性及び進歩性を有さない(2)X 社製品は A 特許の文言範囲に入っていない(3)X 社製品は第三者を通して日本 Y 社の関連企業から購入したものである。弊所クライアントと日本 Y 社は日本 B 特許(A 特許の日本対応案)を共有しており、台湾 A 特許についても日本 B 特許の優先権を主張しているので、X 社が日本 Y 社の関連企業から購入した製品は、日本 Y 社の許諾を得た上で販売したものであり、国際消尽原則の適用がある。</p> <p>これに対して、弊所クライアントは日本 Y 社は台湾 A 特許の特許権者または共有者ではなく、台湾 A 特許は日本 Y 社の許諾を得た上で出願したものではなく、且つ侵害製品も弊所クライアントが日本で製造、販売したのではなく、権利消尽の適用はないと判断し、X 社に対して訴訟を提起した。</p> <p>第一審裁判所は次のように認定した。(1)A 特許は新規性及び進歩性を有する(2)X 社の製品は A 特許の文言範囲に入っている(3)確かに日本特許法には、特許権の共有者はその他共有者の許可なく特許権を実施することができる、という規定があるが、弊所クライアントの許可がない状況において、日本 Y 社がやはり独自に日本 B 特許</p>
--------------------	--

	<p>を実施することができるとしても、弊所クライアントが日本 Y 社と日本 B 特許を共有している以上、経済的または法的関係があるはずであり、なお且つ弊所クライアントは日本 Y 社と別途契約で特別に約定しているのではない状況なので、弊所クライアントは日本 Y 社と共にお互い日本 B 特許を実施することに同意していると認定すべきである。裁判所が日本 Y 社に尋問したところ、X 社の製品は確かに日本 Y 社の関連企業が販売したものであることを確認したので、それ等製品には国際権利消尽原則の適用があると認定した。</p> <p>弊所クライアントは第一審判決を不服として控訴し、日本 Y 社及び関連企業が製造、販売した製品から一切報酬を得ていないので、国際権利消尽原則の適用はないと主張した。訴訟進行中に弊所クライアントは X 社と和解した。</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>2019 年 10 月 30 日: 民事訴訟提起 2020 年 2 月 24 日: 第一審一回目の準備手続き 2020 年 3 月 9 日: 第一審一回目の口頭弁論手続き 2020 年 10 月 20 日: 第一審五回目の口頭弁論手続き(弁論終結) 2020 年 12 月 1 日: 第一審判決 2020 年 12 月 28 日: 上訴声明 2020 年 4 月 22 日: 第二審和解調書作成</p>
本件要点	<p>1. 裁判所による A 特許の特許請求の範囲の解釈、有効性及び侵害判断はいずれも弊所の主張と同一であった。</p> <p>2. 第一審裁判所は本件係争製品は国際消尽原則の適用があると認め、弊所クライアント敗訴の判決を下した。しかし、第一審裁判所の見解は最高裁判所の見解に合致しておらず、且つ第一審裁判所による A 特許の特許請求の範囲の解釈、特許有効性及び侵害判断がいずれも弊所クライアントに有利だったので、X 社も弊所クライアントと第二審の時に和解したのだらうと弊所では推測している。</p>

Example work 7

案件摘要	<p>原告(即ちクライアント)は、おもちゃのブロックを製造する世界的に有名なデンマーク企業であり、被告は主におもちゃのブロック(クライアントのブロック及び他のブランドのブロックを含む)及び他台湾商号の商品を輸入及び販売している。</p> <p>被告は原告の代理業者または販売許諾業者ではなく、原告の同意を得ずに、原告の商標シールを、原告のおもちゃのブロックトラックデザインを模倣した実物のトラック及び特売会の看板に使用したと同時に、被告の Facebook ページと YOUTUBE で実物のトラックが「移動 XX (原告の商標) トラック」であること及び特売会の情報を宣伝し、且つ特</p>
------	--

	<p>売会の入り口に「XX(原告商標)ブロック特売会」と目立つように書かれた垂れ幕を用い、被告の商品を販売した。</p> <p>原告は 2020 年 5 月に商標法及び公正取引法の関連規定に従って、知的財産裁判所(現在の知的財産及び商事裁判所)に被告を相手取って民事訴訟を提起し、侵害排除及び損害賠償を請求した。被告が上記行為について、商標権消尽原則の適用があると争議したので、裁判官がまず、被告の行為が法により侵害を構成するか否かについて中間判決を下した。</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 蘇芳儀 弁護士/弁理士</p>
裁判期日	<p>知的財産及び商業裁判所 109 年度民商訴字第 27 号民事中間判決 (裁判期日:2021.02.19)</p>
裁判要旨	<p>「商標権消尽」原則の適用基準は、並行輸入の「真正品本体」に限定され、また並行輸入の「真正品本体」の販売以外に、商標権者の登録商標を使用する広告宣伝行為は、やはり商標権者の同意または許可を得るべきであり、上記原則の適用はない。</p> <p>理由:</p> <p>1. 被告が原告商標シールを、係争トラック及び特売会の看板に使用した行為は、消費者に原告商標が表示する商品またはサービスを連想させるので、これは商標使用を構成する。被告が使用した原告の商標シールがたとえ真正品であっても、当該シールそのものについて、原告は商標権を主張することができないが、被告がおもちゃ商品の販売の目的で原告の商標シールを使用し、原告の商標シールを自社の商品またはサービスの出所を示す広告物として使用したことは、既に当該シールを、おもちゃ商品販売に関連する広告に転用したものであるため、これは単にシール商品の流通取引ではない。消費者の市場自由競争利益の平衡と、商標権者の正当な権益の保護に基づけば、被告による上記原告商標シール使用(既に一つの広告物としている)の行為は、やはり原告の同意を得なければならず、被告の抗弁は採用することができない。</p> <p>2. 被告は原告の販売業者または代理業者ではなく、被告が販売している商品には、原告のブロック商品のほか、他のおもちゃ商品も含まれている。被告は特売会場で原告の商標を目立つように使用したが、商品またはサービスの出所を表す表示として被告の店名を使用していないので、被告による原告商標の使用行為は、商品またはサービス自体を説明するという純粋な意図を超えていて、合理的な使用を構成するものではない。よって、原告の商標シールをトラック車体または店の看板に使用するという被告の上記行為は、原告商標権を侵害すると同時に、原告商標が表わす原告商品の出所との関連性を希釈化し、原告の商標権の識別性を損なうおそれがあるので、商標権侵害とみなされる。</p> <p>3. 原告の商標は、優れた信用評判を享有しており、これは原告の</p>

	<p>長期的な経営努力による保護に値する投資成果であり、被告の行為は明らかに原告商標の知名度を利用して、原告が長年にわたり商標マーケティングに注力して享有している信用評判に不当にただ乗りし、取引機会を求めらるるものである。被告が原告商標をおもちゃ商品販売の広告として使用したことは、原告の有名な表示を高度に盗用し、その販売コストを節約し、自社商品を販売するために原告が長年にわたり努力してきた成果を不正に利用するものであり、原告の努力成果を搾取したことは、取引の秩序に影響を与える明らかに不正な行為なので、公正取引法の規定に違反する。</p>
--	---

Example work 8

案件摘要	<p>(商標侵害民事訴訟)</p> <p>クライアントは日本における「A」商標の創始者及び商標権者であり、「A」商標を「スポーツ、服飾用品」等商品に指定使用しており、且つ台湾でも同一の商品類別で「A」商標を登録している。しかし韓国では、同一の商品類別で「A」と高度に類似する商標「B」が、クライアントと何の関係もない韓国会社によって登録されている。</p> <p>被告 1 は被告 2(会社)の代表者であり、被告 2 は直接上記の韓国会社から「B」商標が付されているスポーツ、服飾用品を購入し、台湾に輸入して販売し、並びに「B」商標の図案を使用して上記商品を販売した。このほか、被告 1 は、被告 3 が台湾で「輸出入代理サービス、ウィンドウデザイン」等役務において「B」商標を登録しており、被告 3 及び被告 4 は被告 1(被告 2)に台湾における「B」登録商標の使用を許諾していると称していた。</p> <p>被告 1 及び被告 2 の部分について、裁判所は次のとおり認定した。(1)被告 2 が販売、使用した商標図案「B」は、「A」商標と誤認混同を生じさせるおそれがあるので、商標権の侵害を構成する。(2)被告 3 及び被告 4 が被告 1 に許諾した許諾範囲に「A」商標は含まれておらず、被告 2 に「A」商標と高度に類似する商品を輸入したり販売したりする権利はない。被告 2 はクライアントの同意または許諾を得ずに、当該韓国会社から「B」商標を使用したスポーツ、服飾用品を輸入して台湾で販売したので、合法的権原があると主張することはできず、クライアントに商標権の権利消尽を主張することもできない。(3)クライアントは法に基づき、被告 2 に二度と商標権侵害行為をしてはならないと請求することができ、且つ被告 2 には権利侵害の故意があったので、クライアントは損害賠償を請求することができ、被告 1 も連帯して賠償責任を負うべきである。</p>
弊所担当者	<p>劉中城 弁護士/弁理士 洪振豪 弁護士/弁理士</p>
他所協力部分	N/A

期日	<p>2020年9月17日:クライアント提訴 2020年11月13日:第一回の調停 2021年3月15日:第一回審理(準備手続き)。 2021年4月13日:第二回の調停 2021年9月23日:第二回審理(準備手続き) 2021年11月5日:第三回審理(準備手続き) 2022年1月19日:第四回審理(口頭弁論) 2022年3月9日:第五回審理(口頭弁論) 2022年4月27日:判決言渡し 2022年7月27日:被告1及び被告2による上訴棄却確定</p>
本件要点	<p>本件は真正品の並行輸入概念を明らかにすることに関わるものである。つまり、「A」商標図案と高度に類似する韓国における「B」登録商標の商標権者はクライアントではなく、且つ被告1及び被告2はクライアント及び当該韓国会社と何らかの商標使用許諾、または同一の出所だという関連性について証明することができず、当該韓国会社が市場で最初に「B」商標図案を使用したスポーツ、服飾用品を販売した時、その商標権はすでに消尽したが、当該消尽の効力はクライアントが台湾において「A」商標の商標権を有することに影響しない。従って、被告2が韓国から輸入し、並びに台湾で「B」商標の商品を販売した以上、クライアントの商標権は消尽していないので、やはり商標権侵害を主張することができる。</p>

Example work 9

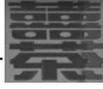
商標概況	<p>(異議申立)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>係争商標: 3Q及び図形 登録番号: 02046638 類別: 第5類 指定商品: 衛生マスク 類別: 第10類 指定商品: 医療用マスク、医療用手袋、手術用キャップ等。 類別: 第21類 指定商品: 洗濯用スチールウール、皿洗いブラシ、鍋洗いブラシ、洗浄用雑巾、家事用手袋等。 商標権者: 裕章化学企業股份有限公司(下稱「被異議人」)</p> <p>根拠商標: 、 MITSUBISHI 登録番号: 00812205、00841979、00804927</p>
------	---

	<p>類 別:第 5、20、21 類 商標權人:日系・三菱商事株式会社(下稱「異議申立人」)</p>
弊所担当者	林志剛 弁護士/弁理士
経過	<p>被異議人は 2019 年 8 月 7 日に「3Q 及び図形」商標を商標法施行細則第 19 条第 5 類「衛生マスク」、第 10 類「医療用マスク、医療用手袋、手術用キャップ」等、第 21 類「洗濯用スチールウール、皿洗いブラシ、鍋洗いブラシ、洗浄用雑巾」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 02046638 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 2020 年 6 月 1 日に、係争商標の登録が商標法第 30 条第 1 項第 10、11 号規定に違反するとして、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 2022 年 2 月 23 日付中台異字第 G01090310 号審決書を以って「第 02046638 号『3Q 及び図形』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法定期限内に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>
日期	<p>2020.06.01－異議申立 2020.07.21－異議理由書及び証拠資料の提出 2020.09.11－異議答弁理由書及び証拠資料の提出 2020.12.17－異議補充理由書の提出 2021.11.23－異議答弁補充理由書の提出 2022.01.27－異議補充理由書の提出 2022.02.23－異議申立が成立 2022.05.16－系争商標の取消公告</p>
本案要點	<p>本件の争点は両商標及びそれらの指定商品が類似するかどうか、係争商標が現行商標法第 30 条第 1 項第 10、11 号規定に違反しているかどうか、とのことである。</p> <p>知財局は係争商標にある赤色の「3Q」文字が一般の社会通念上「Thank you」の発音に由来する通称とされ、よく知られ見慣れた用語であり、消費者が見た瞬間「三つの菱形図形」はひときわ顕著で、根拠商標にある図形とを比較すると、外観、構図意匠において極めて類似し、それらを同一又は類似の商品について標示した時、両商品が同一の出所に由来するか、又は異なる出所の間には何ら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、類似性が低くない商標に属するものというべきであると認定した。</p> <p>また、係争商標が指定している「衛生マスク」、「医療用マスク...」、「哺乳瓶...」、「洗濯用スチールウール...」等商品は根拠商標の「創傷被覆材」、「ベビー用粉ミルク」「スチールウール...」、「洗濯ばさみ」等指定商</p>

	<p>品とは類似程度の低いものも、又は低くないものもあるが、根拠商標は異議申立人より創案されたものであり、相当程度の識別性を具え、異議申立人の長期使用により関係消費者に比較的熟知されているため、比較的大きな保護を与えるべきであるので、上述諸理由に基づいて係争商標は前述商品についての登録使用が消費者の混同誤認を引起す虞があるので、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>
--	--

Example work 10

<p>商標概況</p>	<p>(不使用取消審判請求)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>係争商標: 囍茶設計図 (本件商標が指定使用する「茶、茶葉、ティーバッグ、茶飲料、コーヒー飲料」商品において「囍茶」文字につき権利不要求) 登録番号: 01684632 類 別: 030 指定商品: 茶、茶葉、ティーバッグ、茶飲料、コーヒー飲料等。 商標権者: 台湾系・陳羽飛(個人名義)</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 2013 年 12 月 17 日に「囍茶設計図」商標を商標法施行細則第 19 条所定の第 30 類「茶、茶葉、ティーバッグ、茶飲料、コーヒー飲料」等商品に使用を指定して、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 01684632 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>請求者は 2019 年 4 月 17 日に、係争商標の登録が商標法第 63 条第 1 項第 2 号規定に違反するとして、知財局に不使用取消審判請求を提起した。その後、知財局が審理した結果、2019 年 10 月 1 日中台廢字第 L01080150 號 不 使 用 取 消 審 判 請 求 処 分 書 を 以 っ て 「 第 01684632 号『囍茶設計図』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、商標権者は法定期限内に不服の申立(訴願)を提起しなかった為、本件の処分が確定した。</p>

<p>期日</p>	<p>2019.04.17－不使用取消審判請求の提起 理由書と証拠資料の提出 2019.06.25－答弁理由書と使用証拠の提出 2019.08.02－補充理由書の提出 2019.10.01－知財局より不使用取消審判成立の処分 2019.12.16－係争商標の取消公告</p>
<p>本案の要点</p>	<p>本件の争点は係争商標の実際使用態様が登録商標と同一性を具えるかどうか、商標権者が請求日前の 3 年間に係争商標を「茶、茶葉、ティーバッグ、茶飲料、コーヒー飲料」等につき使用しているかどうか、とのことである。 (商標法第 64 条規定:実際に使用している商標が登録商標と異なっているが、一般的な社会通念でその同一性が失っていない場合、その登録商標を使用しているものと認める)</p> <p>知財局にて商標権人が提供した公式ホームページに載せた資料(商標由来、商標権者の会社組織、著作権の宣言等)のいずれも係争商標の使用有無と関連せず、また第三者と締結した契約書や企画書、紙カップ写真、店員の制服等証拠資料は日付がなく、又は請求日より前の 3 年を超え、又は商標態様(商標)が異なったものであるため、本案の使用証拠とすることはできないと認められた。</p> <p>なお、使用証拠とする加盟者の店舗写真及び商標権者の受注書については、店舗招牌の「」商標が係争商標の「」図形と異なり、且つその使用する「ホット・コールド飲料店」役務は現場で関連消費者に飲食物を提供するサービスに属し、係争商標を「茶、茶葉、ティーバッグ、茶飲料、コーヒー飲料」等商品に指定するという特定商品の使用形態とは異なり、斯様な使用は係争商標の合法的な使用に該当しないので、商標法第 63 条第 1 項第 2 号規定に違反するとして、「第 01684632 号商標の登録を取消すべきである」という処分を下した。</p>

Example work 11

<p>商標概況</p>	<p>(商標出願) 商標名称: Nipponham Group 出願番号: 106070324 類 別: 029 指定商品: 食用油及び食用油脂; 乳製品; 肉類; 水産物(生きているものを除く)、シチュー及びスープのもと等。 類 別: 030 指定商品: ブレッドとパン; サンドイッチ; ハンバーガー; 調味料; すし; カレー等。</p>
-------------	--

	出願人: 日本ハム株式会社
弊所担当者	林志剛 弁護士/弁理士
経過	<p>出願人は2017年11月8日に「Nipponham Group」商標を以って商標法施行細則第19条第29類「食用油及び食用油脂; 乳製品; 肉類; 水産物(生きているものを除く)、シチュー及びスープのもと」等及び第30類「ブレッドとパン; サンドイッチ; ハンバーガー; 調味料; すし; カレー」等商品を指定し、経済部知的財産局(以下「知財局と称す」)に第106070324号商標を登録出願した。(以下「本件商標」と称す)</p> <p>知財局の審査を経て、本件商標は商標法第29条第1項第1又は3号規定に該当すると拒絶理由通知を発したところ、出願人は期限内に陳述意見書及び関連使用証拠を提出し、知財局により本件商標が出願人の大量な宣伝使用により、関連消費者にそれが代表する商品出所と認識させることができ、後天的識別性を獲得したと認められたので、商標法第29条第2項規定に基づいてその登録が許可された。</p>
期日	<p>2017.11.08 - 新規出願 2018.06.26 - 拒絶理由通知 2018.08.27 - 意見書と証拠資料の提出 2018.10.01 - 意見書と証拠資料の補充 2019.02.22 - 意見書と証拠資料の補充 2019.05.08 - 意見書と証拠資料の補充 2019.06.06 - 登録査定書の発行 2019.06.28 - 登録料の納付 2019.08.01 - 登録証の発給</p>
本案の要点	<p>本件の争点は、本件商標が識別性を具えるか否か、商標法第29条第2項の規定を適用するかということである。</p> <p>本案において、知財局は本件商標が「Nipponham Group」のみで構成され、Nippon=JAPAN、ham=ハム、Group=集団、ニッポンハムグループという意味を有するものであるから、上記諸商品を指定して使用した場合、消費者にして会社の名称という印象を与え、一般の使用形態及び会社通念に照らすと、通常営業主体の表示として用いられ、商品の製造者又は役務の提供者を表示したものであり、指定商品の関連特性の説明文字又はその他の識別性を有さない標識に該当するため、関連する消費者にしてそれが商品又は役務の出所を表彰する標識であると認識させるには十分でなく、それによって他人の商品又は役務と互いに区別することも不十分であるので、商標法第29条第1項第1又は3号に規定する不登録事由に該当すると認定された。</p> <p>出願人は実際に「Nipponham Group」を商標として使用しており、単独で商標態様とする使用実績、世界諸国での登録証明、本案と事情の類同する登録例等の証拠資料を提出した他、出願人は台湾で高い知名度</p>

	<p>を持っているプロ野球チーム北海道日本ハムファイターズの親会社として繁体字中国語版のホームページも開設し、本件商標を自社の宣伝チラシ、雑誌、電話カード又はカレンダーにおいて広く使用したうえ、マスメディアにもよく報道されているため、本件商標は長期にわたる出願人の使用により、既に関係消費者に広く認識されるようになったので、本願の指定商品について使用した場合、消費者は「Nipponham Group」と出願人を連結し、それが出願人の商品を表彰するための専属標識であると認識することができ、商標法第 29 条第 2 項の規定により登録を受けたことになる。</p>
--	---

Example work 12

<p>商標概況</p>	<p>(商標出願)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>商標名称: あったらいいなをカタチにする及び図形 出願番号: 107082229 類 別: 001 指定商品: 工業用化学品等 類 別: 003 指定商品: 化粧品等 類 別: 005 指定商品: 人体用薬品等 類 別: 009 指定商品: コンピューターハードウェア等 類 別: 010 指定商品: 医療器具等 類 別: 011 指定商品: 空気調節設備等 類 別: 016 指定商品: 事務用紙等 類 別: 018 指定商品: カバン等 類 別: 020 指定商品: 家具等 類 別: 021 指定商品: コップ; 家事用手袋等 類 別: 024</p>
-------------	---

	<p>指定商品:反物;ふとん等 類 別:025 指定商品:被服;靴下等 類 別:026 指定商品:レース;リボン等 類 別:029 指定商品:豆乳;肉等 類 別:030 指定商品:茶葉からなる飲料;砂糖等 類 別:031 指定商品:生鮮の野菜;飼料等 類 別:032 指定商品:ビール;コーラ;ジュース等 出願人:小林製薬株式□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>出願人は2018年12月20日に「あったらいいなをカタチにする及び図形」商標を以って商標法施行細則第19条第001、003、005、009、010、011、016、018、020、021、024、025、026、029、030、031、032類を指定し、経済部知的財産局(以下「知財局」と称す)に第107082229号商標を登録出願した。(以下「本件商標」と称す)</p> <p>知財局の審査を経て、本件商標は商標法第29条第1項第1、3号規定に該当するとの拒絶理由通知を発したところ、出願人は期限内に陳述意見書及び関連使用証拠を提出し、知財局により本件商標が上記の指定商品につき識別性を具え、出願人の大量な宣伝使用により、関連消費者にそれが代表する商品出所と認識させることができるとして、その登録が許可された。</p>
<p>期日</p>	<p>2018.12.20—新規出願 2019.10.21—拒絶理由通知 2020.02.21—意見書と証拠資料の提出 2020.08.19—意見書と証拠資料の補充 2021.02.05—登録査定書の発行 2021.03.31—登録料の納付 2021.05.01—登録証の発給</p>

<p>本案の要点</p>	<p>本件の争点は、本件商標が識別性を具えるか否かということである。</p> <p>本案において、知財局は本件商標見本にある「あったらいいな」、「をカタチにする」にはそれぞれ「こんなものがあったらいいな」、「ものを実現させる」という意味合いが生じ、シンプルなデザインの背景図形が装飾的な図案というイメージを与えるため、全体的な商標図案は文字の本来の意味から脱離せず、宣伝標語又は企業経営理念を表彰するという印象を消費者に与えるだけで、商標とする識別性を具えないので、関連する消費者にしてそれが商品又は役務の出所を表彰する標識であると認識させるに足らず、それによって他人の商品又は役務と互いに区別することも不十分であるので、商標法第 29 条第 1 項第 1、3 号に規定する不登録事由に該当すると認定された。</p> <p>それに対しては、出願人が主として下記主張を以って拒絶理由を克服し、登録を受けたことになる。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本件商標は出願人の経営理念をもとに考案された商標名称であり、指定商品自体又はその品質、機能、その他の特性と全く関係せず、且つ当該語彙を記述的な文字として同一又は類似の商品について使用する他の業者も存在しない他、独特な字体設計と配列を施したことから、全体的な商標見本が消費者にブランド図案という印象を与えるのは容易であり、それによって他人の商品とを区別することができるので、識別性のある任意的標識に属するものというべきである。2. 「あったらいいな」は既に世界諸国で商標登録されており、特に日本語を母国語とする日本商標主務官庁は既に「あったらいいな」が識別性のある商標見本であると認定したので、それを本件商標の登録を許可すべき論拠とするのに十分である。3. 実際に本件商標を使用する際、出願人は確かに商標法第 5 条及び一般商取引習慣上の表示方式に合致する方式により「あったらいいな」を商標的態様で使用しており、関係消費者は当該表示方式により「あったらいいな」が商品出所の識別標識であると認識することができる他、本件商標商品が出願人の大量の宣伝販促により、関係消費者は「あったらいいな」が出願人の商品を表彰するための商標であると明確に認識することができ、それによって他人の商品とを区別することもできる。
---------------------	---

Copyright©20221031 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>