

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

Tel: 81-3-3354-3033 • Fax: 81-3-3354-3010

記事提供 : TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際專利法律事務所

© 2017 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2017年12月号(J220)

このニュースメールは、知的財産分野を中心に、台湾の法律情報等を様々な角度から取り上げ、日本語と英語の両方で月に一回お届けしています。

台湾知的財産事情に対する理解を深め、新着情報をいち早くキャッチするための道具として、このニュースメールだけでなく、特許・商標・著作権等に関するあらゆる情報を完全網羅し、関連法制の改正から運用実務まで徹底解説する当所サイト <http://www.tiplo.com.tw> もぜひご利用ください。

今月のトピックス

- 01 台英間で生物材料寄託に関する協力覚書に署名、2017年12月1日から実施
- 02 「2017 R&D 100 Award」において工研院が9つの大賞を受賞
- 03 「2017年台湾のグローバルブランド」トップ20発表、「ASUS」が5年連続で首位
- 04 第42回日台貿易経済会議で、2項目の提携協定に署名
- 05 刑事訴訟法一部条文改正案が第三読会を通過、軽罪の上告が可能に

台湾知的財産権関連判決例

- 01 専利権関連
「正当な専利権行使」の認定
- 02 著作権関連
商標の争い！宝来文創による盗用の訴え 鼎泰豊は合法的な使用

今月のトピックス

J171204Y1

J171204Z1

01 台英間で生物材料寄託に関する協力覚書に署名、2017年12月1日から実施

台湾の特許出願人の多元化された国際特許戦略と期待に応え、さらには台湾と海外との間の寄託に関する協力のネットワークを拡大するために、經濟部知的財産局（TIPO）と英国知的財産庁（UKIPO）は2017年12月1日、双方のトップが「台英間における特許手続上の微生物の寄託の分野における相互協力」に関する覚書に署名し、同日正式に相互承認が実施された。この協定は、2015年に日台間で微生物寄託に関する相互承認が行われたのに次ぐ特許関連協力のブレークスルーだといえる。

知的財産局によると、本協定において、台湾の出願人は国内の財団法人食品工業発展研究所（Food Industry Research and Development Institute）、又は英国の寄託機関に寄託し、当局又は英国知的財産庁に対して該寄託証明書類を提出するだけで、双方はいずれも寄託事実を承認し、重複寄託の必要がなくなる。さらに、国内のメーカー又は研究機関が複数の国に特許を出願する必要があるときは、わが国と相互承認している日本の寄託機関に寄託できる以外に、英国の国際寄託機関に寄託することを選択できるようになる。

知的財産局のニュースリリースによると、英国人による台湾への特許出願はバイオ医薬関連が多く、年々増加する傾向にあるため、同局は英国知的財産庁と該協力について交渉してきた。長年の努力の結果、双方はついにロンドンで「台英間における特許手続上の微生物の寄託の分野における相互協力」に関する覚書に署名した。これによりわが国と外国との寄託相互承認に関する効力の範囲はさらに拡大された。

知的財産局によると、同協定は台湾人に寄託機関に対する複数の選択肢を与えると同時に、生物材料の輸入又は輸出に伴う煩雑な手続きや輸送過程にその他微生物に汚染されるリスクを回避でき、国内のバイオ、製薬及び食品に関連する産学界の特許戦略展開にとって一助となるほか、英国又は欧州の近隣国からわが国への特許出願を促し投資意欲を高めることができる。（2017年12月）

J171120Y1

J171120Y5

02 「2017 R&D 100 Award」において工研院が9つの大賞を受賞

科学技術のアカデミー賞という異名を持つ「R&D 100 Award」において、2017年工業技術研究院（IRIT、以下「工研院」）は9つの大賞を獲得し、過去最多を記録した。そのうち「廃液晶パネル再利用処理システム（The LCD Waste Recycling System）」が審査員から高い評価を得て、「グリーン技術特別功労賞」（Special Recognition Award : Green Tech）を獲得した。

工研院のニュースリリースによると、2017年工研院の受賞数は世界的に著名な研究機関であるオークリッジ国立研究所（Oak Ridge National Laboratory）、ロスアラモス国立研究所（Los Alamos National Laboratory）とともに最多となり、マサチューセッツ工科大学（MIT）、アメリカ航空宇宙局（NASA）、ゼネラルモーターズ（GM）等を上回った。また多くの受賞技術はすでに産業界で実用化されている。

工研院が2017年に受賞した技術には「AIによるビルディング省エネシステム（Building Energy Simulation Technology with Artificial Intelligence）」、「化学的SEI改質の長距離持続走行電気自動車向けリチウムバッテリー（ChemSEI-Linker）」、「筋音図認識によるウェアラブル・ジェスチャー・インプット・デバイス（CoolSo）」、「可視化されたエピタキシャル生産工程最適化システム（CyberEpi）」、「廃液晶パネル再利用処理システム（The LCD Waste Recycling System）」、「半導体の超音波アニーリング技術（CINmat）」、「電子システムの電力消費及び熱挙動に関するシミュレーション及び分析プラットフォーム技術（Power and Thermal-Aware Electronic System Level Platform）」、「半導体設備の故障予防診断ソフトウェア（Prognostic and Health Management Software in Semiconductors）」が含まれ、その応用範囲はスマートマニュファクチャリング、グリーンエネルギー管理、ハード/ソフト統合インテリジェントシステム、循環経済（Circular economy）等の世界の産業界から注目されるトレンド分野に

及んでいる。

「廃液晶パネル再利用処理システム」技術が「R&D 100 Award」以外に「グリーンエネルギー特別功労賞」も受賞したことは、注目に値する。同賞は最先端の研究機関と国立研究所のメンバーで構成される審査員団によって選抜され、革新や研究開発に尽力し、その分野に卓越した貢献をもたらした技術又は機関を表彰するもので、2017年に同賞を獲得した技術は3項目のみであり、受賞するのは容易な事ではない。

さらにハード/ソフト統合は世界のイノベーション・エコノミーの重要な牽引力となっており、工研院は長年にわたってハード/ソフト統合インテリジェントシステムの開発に尽力してきた。2017年は4項目のハード/ソフト統合技術が「ソフトウェア/サービス」部門で受賞し、「R&D 100 Award」審査員団から高い評価を得た。ここからも工研院のハード/ソフト統合分野における企業支援の成果と実力のほどをうかがい知ることができる。

その中で「AIによるビルディング省エネシステム」技術はシンプルで分かり易いインターフェース、プルダウンリスト及び検索方法を採用しており、標準的なビルディングのエネルギーモデル及びデータベースを具え、屋根18種類、外壁28種類、窓324種類などの汎用される建材並びにエコマーク製品である電気設備7000種類が含まれている。現在、華南銀行（Hua Nan Bank）、全家便利商店（ファミリーマート）及び潤泰企業グループ（Ruentex Group）傘下の潤弘精密工程事業股份有限公司（Ruentex Engineering & Construction Co., Ltd.）で採用されており、ビルディングに最適な省エネソリューションを提供している。

工研院の「廃液晶パネル再利用処理システム」は液晶を封入している2枚のガラス基板を分離した後、さらに湿式循環抽出法により液晶を取り出し、市販商品の規格水準を満たすように蒸留、吸着、ろ過等の段階的な工程を行って液晶に含まれる微量の不純物を除去して、液晶パネル生産工程に再利用する。1日当たり約3トンの廃液晶パネルを処理でき、年間の処理量は1000トンを超える。さらに同システムはナノテクノロジーが採用され、液晶を取り出した後のガラス基板を改質し、ガラスナノホール吸着材料として利用する。これは廃水における重金属に対して強い吸着力を有するため、国内の大量に重金属を含む電気めっき廃水の処理に適しており、役に立たないパネルガラスを高い価値を持つ環境保護の強い味方に生まれ変わらせることができる。

また国立交通大学（National Chiao Tung University）、工研院、国家ナノデバイス研究所（National Nano Device Laboratories, NDL）が共同開発した「半導体の超音波アニーリング技術」は、2.45GHzの超音波でウエハのシリコン原子を加熱するもので、不純物の拡散を回避でき、低温アニール効果を得ることができる。さらに超音波アニーリング技術はバッチ処理で多くのウエハを処理でき、「快速アニーリング」が1枚のウエハしか処理できないのに比べて効率的である。この技術は国内企業に採用されており、さらに化学工業（カーボンファイバー分野）やLED等の産業でも派生的に応用されている。

「R&D 100 Award」のベテラン審査員であるTim Studt氏は、「工研院が過去に受賞した実力は印象的だった。『2017 R&D 100 Award』の全部門において工研院の革新的技術がノミネートされており、これは容易なことではない。工研院のノミネートされた11項目の技術には新技術や新製品のトレンドが網羅されている。これこそ私が最も素晴らしいと思うところだ」と語っている（2017年11月）

J171122Y2

J171121Y2

03 「2017年台湾のグローバルブランド」トップ20発表、「ASUS」が5年連続で首位

經濟部工業局のニュースリリースによると、「2017年台湾のグローバルブランド（Best Taiwan Global Brands 2017）」番付が2017年11月21日に発表され、華碩/ASUSが5回連続で首位を獲得したほか、今年トップ20入りしたばかりの国泰金控/CATHAYが7位に番付されたという。またブランド価値の前年比成長率が最も高かったのは美食達人/85°Cの16%だった。

「台湾のグローバルブランド」調査は、かつて「ビジネス・ウィーク」誌にも掲載されていたブランド価値ランキング「Best Global Brands」調査と同じInterbrand社のブランド評価システムを採用している。「台湾のグローバルブランド」トップ20のブランド価値は2.9%成長している。華碩/ASUSはスマートフォンとエレクトロニック・スポーツへの参入によりブランド価値が16.78億米ドルに上り、首位を獲得した。国泰金控/CATHAYも海外戦略展開の目覚ましい

成果により初めてトップ20入りするとともに7位を獲得した。これは台湾金融サービス業ブランドの海外市場における実力を証明するものとなった。美食達人/85℃は小売店舗のグレードアップやサービス強化等によって大幅にブランド価値を高めた。

「2017年台湾のグローバルブランド」調査によると、同番付のトップ20の業種は多様性を維持している。民生電子（華碩/ASUS、宏碁/ACER、宏達国際/HTC）、IT（研華/ADVANTECH、聯發科技/、台達電子/SYNNEX）、スポーツ健康（巨大/GIANT、美利達/MERIDA、喬山/JOHNSON）、金融サービス（中国信託金控/CTBC、国泰金控/CATHAY、中租控股/CHAILEASE）、食品飲料（旺旺/WANT-WANT、美食達人/85℃、統一/UNI-PRESIDENT）等の業種が含まれる。そのうちブランド価値が二桁成長を遂げている台湾企業は、美食達人（8位、ブランド価値成長率16%）、研華科技（6位、同11%）及び台達電子（15位、同11%）の3社であった。

ブランド評価を担当したInterbrandは台湾ブランド展開に関する主な傾向を3つにまとめている。一つ目は「『あなたひとりの時代（Age of You）』を主導し、ブランド体験を創造」という傾向。情報が身の回りに溢れている世代は、製品に対する需要と選択肢が増えつつあるため、ブランド企業は消費者と対話する機会を掌握し、商品デザインをより使いやすくする必要がある。二つ目は「大手企業同士の提携、業界の枠を超えたイノベーションを起こす」という傾向。企業の異業種提携を通じて強力な提携効果を生み出し、人々にトータルなブランドサービスを提供する。三つ目は「ブランドのグレードアップをリードし、大事業を展開する」という傾向。ブランド力で技術面での影響力を高め、積極的に事業を展開することで、台湾ブランドは海外進出できる。（2017年11月）

J171123Y8

J171123Z8

04 第42回日台貿易経済会議で、2項目の提携協定に署名

台湾日本関係協会（訳注：2017年5月17日に「亜東関係協会」から名称変更）のニュースリリースによると、台湾日本関係協会と日本台湾交流協会は2017年11月21日と22日、東京において「第42回日台貿易経済会議」を開催し、双方は経済や貿易等の議題について幅広い意見交換を行った。

「第42回日台貿易経済会議」は政策、農林水産/医薬/技術交流、知的財産の3組に分かれて議論が行われた。双方は11月22日に「税関に係る事項における協力及び相互支援に関する公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間の取決め」（略称「税関相互支援のための日台民間取決め」）と「公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間の文化交流の協力に関する覚書」（略称「文化交流の協力に関する覚書」）に署名した。

日台貿易経済会議はすでに数十回にわたって開催され、多くの成果を上げている。日台双方は今後、経済、貿易、知的財産権、関税等の重要な方面において全面的な協力を推進していく意向を示している。台湾日本関係協会は前述の会議の成果に基づいて日本台湾交流協会と引き続き協力し合い、日台間の貿易経済等に係る実質的な関係において交流と協力をさらに拡大していく。（2017年11月）

J171108Y9

05 刑事訴訟法一部条文改正案が第三読会を通過、軽罪の上告が可能に

「刑事訴訟法」一部条文改正案は2017年11月7日に立法院の第三読会を通過した。二審で三年以下の懲役が確定した軽罪について、第一審で無罪判決、第二審で有罪判決を受けた被告人は、さらに上告することができるようになる。

現行の「刑事訴訟法」第376条では、最も重い本刑が3年以下の懲役、拘留又は罰金のみで済む軽罪、及び窃盗、横領、詐欺、背任、恐喝、贓物（盗品等関与）罪等の特定のタイプの事件について第二審判決を受けたとき、第三審裁判所へ上告してはならないと規定されている。

第三読会を通過した改正条文においては、以上の各タイプの事件が第二審判決を受けたとき、第三審裁判所へ上告できないが、第一審裁判所で無罪、免訴、不受理又は管轄違いの判決を受け、第二審裁判所で取り消され、有罪告知の判決を受けたときは、上告を提起できると規定されている。

刑事訴訟法第253条、第284条の1及び第376条の改正条文は次のとおりである。

第253条：

第372条第1項各号で規定される事件について、検察官は刑法第57条に示される事項を参酌し、不起訴に相当すると認めるときは、不起訴処分をなしてもよい。

第284条の1：

略式審判手続き、簡易手続き及び第376条第1項第1号、第2号に示される罪の事件を除き、第一審は合議審判を行わなければならない。

第376条：

以下に掲げる各罪の事件について、第二審の判決を受けたときは、第三審裁判所に上告してはならない。ただし、第一審裁判所で無罪、免訴、不受理又は管轄違いの判決を受け、第二審裁判所で取り消され、有罪告知の判決を受けたときは、被告人又は被告人の利益のために上告を提起できる者は上告を提起できる。

- 一. 最も重い本刑が3年以下の懲役、拘留又は罰金のみの罪。
- 二. 刑法第320条、第321条の窃盗罪。
- 三. 刑法第335条、第336条第2項の横領罪。
- 四. 刑法第339条、第341条の詐欺罪。
- 五. 刑法第342条の背任罪。
- 六. 刑法第346条の恐喝罪。
- 七. 刑法第349条第1項の贓物罪（盗品等関与罪）。

前項のただし書規定により上告し、第三審裁判所が原審裁判所の判決を取り消して差し戻したときは、第三審裁判所に上告してはならない。（2017年11月）

台湾知的財産権関連判決例

01 専利権関連

■ 判決分類：専利権

I 「正当な専利権行使」の認定

■ ハイライト

上訴人（数字科技股份有限公司）は次のように主張した：被上訴人（好房國際股份有限公司）の法定代理人である林○貞が係争実用新案の専利権者（訳註：「専利」は特許、実用新案、意匠を含む）であり、被上訴人は専利法第 116 条に基づいて実用新案技術評価書を取得する以前に公平交易委員会（訳註：公正取引委員会に相当）に自社で開発したアプリが剽窃された嫌疑があると通報し、裁判所に権利侵害訴訟を提起したが、いずれも棄却されており、さらにその後係争実用新案は無効審判により取り消されている。被上訴人が競争目的で、実用新案が形式審査を採用していること、即ち専利権付与の手続きを利用して、係争実用新案の出願を手段とし、上訴人が係争実用新案の専利権を侵害している等の不実（訳註：虚偽の事実）の言論を悪意を以って流布し、上訴人の営業上の信用を害するという目的を達した。よって、専利法 117 条、公平交易法（訳註：不正競争防止法、独占禁止法に相当）及び民法等の関連条文により賠償を請求するものである。

それに対して被上訴人は次のように抗弁した：被上訴人は法定代理人の名義で係争実用新案の専利権を取得した後、訴外人である長江國際専利商標法律事務所に鑑定を委託し、専門技術の分析対比報告では上訴人のアプリ技術が係争実用新案に高度に類似していると認定されている。専利権侵害の対比報告でも係争専利権は上訴人に侵害されていると認定されている。よって、被上訴人による専利権行使の行為は、故意又は過失により上訴人の権利を非合法に侵害するものではない。

裁判所は最終的に被上訴人の行為は正当な専利権行使に該当し、上訴人に対する損害賠償責任を負う必要はないと判決した。

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】105 年度民專上字第 30 号

【裁判期日】2017 年 1 月 12 日

【裁判事由】不当な専利権行使による損害の賠償紛争等

上訴人 数字科技股份有限公司 (ADDCN TECHNOLOGY CO., LTD)

被上訴人 好房國際股份有限公司

上記当事者間における専利権侵害の財産権に係る紛争等事件について、上訴人は 2016 年 7 月 6 日当裁判所 104 年度民專訴字第 87 号第一審判決を不服として上訴を提起し、当裁判所は 2016 年 12 月 22 日に口頭弁論を終えた。当裁判所は次のとおり判決する。

主文

上訴を棄却する。

第二審訴訟費用は上訴人の負担とする。

一. 両方当事者の請求内容

(一) 上訴人の請求：

1. 原判決を取り消す。
2. 被上訴人は上訴人に対し 100 万新台幣ドル及び 2015 年 12 月 17 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
3. 被上訴人は費用を負担して添付資料 1 の謝罪声明を添付資料 3 に示される字体、位置、サイズで「好房网 HouseFun」のホームページ (<http://www.housefun.com.tw/>) に 1 ヶ月掲載しなければならない。添付資料 2 の謝罪声明及び本件民事判決書の裁判番号、当事者及び主文欄を添付資料 4 の形式、位置、及びサイズで「好房网」のニュースチャンネル (<http://news.housefun.com.tw/>) に 1 ヶ月掲載するとともに、新聞半面サイズ (35.6cm×26.3cm) で「経済日報」、「蘋果日報」の全国版第一面に 3 日間掲載しなければならない。
4. 第 2 項の請求について、上訴人は担保を供託するので、仮執行宣言を申し立てる。
5. 第一、二審の訴訟費用は被上訴人の負担とする。

(二) 被上訴人の答弁：

1. 上訴を棄却する。
2. 訴訟費用は上訴人の負担とする。
3. 不利な判決を受けたとき、被上訴人は担保を供託するので、仮執行免脱宣言を申し立てる。

二. 争わない事実の概要

(一) 被上訴人の法定代理人である林○貞は 2013 年 11 月 12 に知的財産局に対して第 476330 号実用新案「不動産租售管理行動電子装置 (不動産物件賃貸・売買管理向けモバイル電子デバイス)」(即ち係争実用新案)を出願し、2014 年 4 月 11 日に公告され、権利期間は 2014 年 4 月 11 日から 2023 年 11 月 11 日までであった。

(二) 被上訴人は 2014 年 5 月 29 日上訴人が「好房快租アプリ」機能を剽窃した嫌疑があるとして、公平交易委員会に通報した。公平交易委員会は調査を行い、2014 年 11 月 10 日付で上訴人に公平交易法違反はないと書簡で回答した。

(三) 2014 年 6 月 9 日被上訴人は記者会見を開き、上訴人が自社の「好房快租」サービスアプリ等の機能を剽窃した嫌疑があるため、当裁判所に訴訟を提起する意向があると発表し、メディアで報道された。また被上訴人は当裁判所に上訴人が自社の専利権を侵害したとして訴訟を提起したと 2014 年 7 月 31 日にメディアで報道された。さらに被上訴人は少なくとも 2014 年 10 月 13 日の時点で、傘下の「好房网 HouseFun」ホームページに上訴人に自社の専利権を侵害されたと掲載するとともに、サイトリンクの方式で上記テレビニュース、紙面メディア、ネットメディア及び SNS 等の報道を引用した。

(四) 被上訴人はその係争実用新案の専利権が上訴人に侵害されたと主張し、2014年7月30日上訴人に賠償及び侵害の排除と防止を求める訴訟を当裁判所に提起した。当裁判所は2015年6月16日に103年度民専訴字第60号判決を以て被上訴人敗訴の判決を行い(判決が)確定したことがファイルに記録されている。

(五) 上訴人は2014年10月1日知的財産局に係争実用新案の請求項1乃至請求項10が進歩性を有しないとして無効審判を請求した。知的財産局は審理した結果、係争実用新案の請求項1乃至請求項10は進歩性を有しないと認め、2015年2月25日に請求項1乃至請求項10について無効審判請求成立により取り消す決定を行った。

三. 本件の争点

(一) 被上訴人の行為は専利法第117条、民法第184条第1項前段又は改正前公平交易法第22条、第24条規定に違反しているか。

(二) 上訴人は専利法第117条、民法第184条第1項前段規定、改正前公平交易法第31、32条規定により、被上訴人に損害賠償責任を負うよう請求することに根拠はあるのか。本件損害賠償額はいかに算出すべきか。

(三) 上訴人は改正前公平交易法第34条及び民法第195条第1項規定により、被上訴人に対して謝罪声明及び本件民事判決を掲載するよう請求することに根拠はあるのか。

四. 当裁判所の判断:

(一) 上訴人が提出した原告証拠4、5のニュース報道及び原告証拠6のサイト内容に関する部分:

1. 調べたところ上訴人が提出した原告証拠4は、被上訴人が2014年6月9日に行った記者会見に関する紙面及び電子メディアの報道であり、そのタイトルは「好房网、591租屋網互控侵權(好房网と591、賃貸物件サイトが権利侵害で互いに提訴)」、「網路租屋平台雙雄互槓(賃貸物件サイト大手2社が対立)」、「好房网控591剽App服務(アプリサービス剽窃で好房网が591を提訴)」である。それらの報道内容から、被上訴人が記者会見の中で、被上訴人の経営する好房网のアプリが「即拍即刊」(訳註:携帯電話で物件の写真を撮った後、資料を入力してアップロードすればすぐに掲載される機能)、「個人圖文備註」(注記:家を探す人が物件をみた感想を注記できる機能)というサービス機能を提供して間もなく、上訴人は機能とデザインが極めて類似する「出租刊發」、「看屋筆記」というアプリ機能を提供しており、被上訴人はすでに公平交易委員会に通報し、被上訴人はこの部分について商標又は専利を出願していないが、調べて好房网のいかなる知的財産権も侵害されていることが証明されたならば、すぐに関連の民事訴訟、刑事告訴を提起するなど述べたことが分かる。上訴人は2014年5月26日長江國際專利商標法律事務所上好房快租のアプリと591房屋のアプリの同否について鑑定を委託しており、鑑定結果において「各種の客観的かつ明確な証拠から確かに『591房屋交易アプリ』は『好房快租アプリ』の機能を参考として、バージョンを変更する際にこれらの機能を追加した可能性がある」等の事情が認められた。長江國際專利商標法律事務所の鑑定報告はファイルに添付されており参考することができる。証人、即ち長江國際專利商標法律事務所の〇〇〇經理(訳註:「經理」は部長に相当)は、被上訴人は「591房屋交易アプリ」と「好房快租アプリ」の同否の鑑定を委託し、被上訴人は正式に委託する前にすでに問合せをして関連資料を提出しており、2014年5月26日正式に委託した後、同事務所は鑑定報告を作成し、高度な類似を構成することが認められたなどと証言している。これから、被上訴人が2014年6月9日に記者会見を開く前には、すでに専門家に意見を求め、鑑定報告を取得しており、記者会見における主張は根拠がないものではなかったことが分かり、たとえその後上訴人と被上訴人のアプリが高度に類似している内容が真実であると証明できなかったとしても、被上訴人が提出した証拠により、被上訴人が上記の言論を発表した時点ではそれが真実であると確認できる相当な理由があったと認められる。言論の自由に関する説明からみて、被上訴人に民法第184条第1項前段に規定される故意又は過失により上訴人の営業上の信用を害する権利侵害行為、又は改正前公平交易法の第22条、第24条に規定される不実の言論を流布して他人の営業上の信用を害し、取引秩序に影響するに足りる不公正競争の行為があったとは認めがたい。さらに被上訴人が上記記

者会見で双方のアプリが高度に類似していると主張しただけであり、上訴人が被上訴人の専利権を侵害したという問題には言及されておらず、被上訴人には専利権行使がなかったとの事情から、専利法第 117 条規定に違反していないといえる。

2. さらに上訴人が提出した原告証拠 5 は「蘋果日報」による 2014 年 7 月 31 日付新聞報道であり、その内容には被上訴人の〇〇〇運営長（最高執行責任者）が弁護士を帯同して当裁判所に 591 租屋網が被上訴人の取得している専利権を侵害したとして上訴人に対する訴訟を提起し、〇〇〇が被上訴人は「即拍即刊」、「個人圖文備註」アプリについてすでにそれぞれ専利権を取得しており、上訴人はわずか 3 ヶ月で剽窃したと述べた等の事情が記載されている。被上訴人は確かに 2014 年 7 月 30 日上訴人がその専利権を侵害したとして専利権侵害訴訟を提起し、被上訴人が前記メディア報道において行った主張は事実と異なるところはない。さらに、被上訴人が前記専利権侵害訴訟を提起する前すでに係争実用新案と上訴人の商品を長江國際専利商標法律事務所へ送り専利権侵害の対比分析を行っており、分析の結果、「591 房屋交易アプリ」が係争実用新案請求項 1 乃至 10 の請求の範囲に入っていると認められ、被上訴人は提訴時の証拠として提出している等の事情があり、長江國際専利商標法律事務所による専利侵害鑑定報告及び被上訴人の訴状がファイルに添付されており、参照できる。さらに証人即ち長江國際専利商標法律事務所の〇〇〇經理は、当該侵害鑑定報告は当該事務所法律部門が提出したものであること等を証言しており、これにより被上訴人が専門家に意見を求め、鑑定報告を取得してから始めて、当裁判所に上訴人に対する専利権侵害訴訟を提起し、蘋果日報の記者に前記のとおり述べたことが分かる。たとえその専利権侵害訴訟が裁判で敗訴し、かつその係争実用新案の専利権が事後に知的財産局から進歩性欠如を理由に取り消されたとしても、被上訴人が前記行為を為した時点で、係争実用新案が有効で、かつ専門家に意見を求めて上訴人の侵害を確認している。被上訴人が提訴前に係争実用新案が無効であることを知っていた、又は上訴人に権利侵害がないことを知っていたという事情があったことを上訴人は証明できず、被上訴人のこの行為には権利侵害と公平交易法違反の事情がある云々という上訴人の主張は採用できない。
3. 上訴人が提出した原告証拠 6 は被上訴人が「好房网」サイトに貼り付けた、双方が互いに権利侵害で提訴した事に関する紙面又は電子メディアの報道である。それらの報道はいずれもニュースメディアが書いたもので被上訴人が書いたものではなく、かつそれらの報道はすでに各ニュースメディアによって対外的に公開されたもので、いかなる者も閲覧し調べることができる状況にあり、被上訴人が双方の権利侵害紛争に関するニュースメディアの報道を「好房网」サイトに載せることは客観的事実を呈示する行為であり、この行為が上訴人の営業上の信用を害する、又は不実の言論を流布して他人の営業上の信用を害し、取引秩序に影響するに足る不公正競争であるとは認めがたい。

(二) 上訴人が実用新案技術評価書を提示していない専利権行使の部分：

1. 調べたところ、被上訴人が 2014 年 6 月 9 日に記者会見を開いた時（即ち原告証拠 4 の報道）、上訴人がその専利権を侵害したとは指摘していないため、専利権行使の行為がなかったことは前述したとおりである。被上訴人が当裁判所に上訴人に対する専利権侵害訴訟を提起し、蘋果日報の記者に上訴人が係争実用新案の専利権を侵害したと述べた行為（即ち原告証拠 5 の報道）は専利権行使の行為に該当するが、被上訴人はそれ以前に長江國際専利商標法律事務所の専利侵害鑑定報告を取得しており、主観的に上訴人が係争実用新案の専利権を侵害したと確信していた等の事情は前述したとおりである。たとえ被上訴人が前記行為を為した時点で実用新案新型技術評価書を取得しておらず、かつ係争実用新案の専利権がその後 2015 年 2 月 25 日に知的財産局によって進歩性欠如により取り消されたとしても、専利が当業者にとって出願前の先行技術により容易になし得るもので進歩性を有さないものであるか否かは、専門的な判断に属するものである。裁判所と知的財産局の間でもしばしば異なる認定結果が出され、本件は係争実用新案が業界の通常の知識により明白なもので取消事由が存在することを証明する証拠がないのであれば、専利権者には法により取得した専利権に対してこのように高い程度の注意義務があると責めることは難しい。被上訴人は専門家に意見を求め、自らが専利権を行使することに不当はないと確認しているため、被上訴人は

それが相当な注意義務を尽くして権利侵害の故意、過失はなかったことを証明できたと認めるべきである。前記説明から、被上訴人は民法第 184 条第 1 項、専利法第 117 条の権利侵害行為を構成していない。

2. 調べたところ、本件被上訴人が 2014 年 6 月 9 日記者会見（即ち原告証拠 4 の報道）で行った陳述は善意の言論発表であることは前述したとおりであり、競争目的で他人の営業上の信用を害するに足りる不実の言論を陳述又は流布するという如何なる事情もあったとは言い難く、また被上訴人が当裁判所に上訴人に対する専利権侵害訴訟を提起し、蘋果日報の記者に上訴人が係争実用新案の専利権を侵害したと述べた行為（即ち原告証拠 5 の報道）は専利権行使の行為であるが、係争実用新案の専利権はその時点で有効に存在し、また被上訴人は事前に専門家に意見を求めていたため、正当な専利権行使の行為であると認めるべきであり、改正前公平交易法第 45 条規定により該法は適用されず、被上訴人が改正前公平交易法第 22 条、第 24 条規定に違反するという上訴人の主張もまた根拠がないものである。

五. 以上をまとめると、被上訴人の行為は公の批評を受けることができる事項に対する善意ある言論の発表であり、かつ専利権行使という正当な行為であり、上訴人の権利を侵害しておらず、又は改正前公平交易法第 24 条、第 25 条に違反していないことから、上訴人は専利法第 117 条、民法第 184 条第 1 項前段規定、改正前公平交易法第 31、32 条規定により、被上訴人に連帯で 100 万新台幣ドルと金利を支払うよう請求するとともに、改正前公平交易法第 34 条及び民法第 195 条第 1 項規定により被上訴人に謝罪声明と本件民事判決を新聞に掲載するよう請求することには理由がなく、許可すべきではない。したがって原審による上訴人敗訴の判決には法に合わないところはない。上訴趣旨で原判決は不当であると指摘し、取り消して改めて判決するよう求めることには理由がなく、上訴を棄却すべきである。

六. 以上の次第で、本件上訴には理由がなく、智慧財産案件審理法（知的財産案件審理法）第 1 条、民事訴訟法第 449 条第 1 項、第 78 条に従い、主文のとおり判決する。

2017 年 1 月 12 日

知的財産裁判所第二法廷

裁判長 李維心

裁判官 熊誦梅

裁判官 蔡如琪

02 著作権関連

■ 判決分類：著作権

I 商標の争い！宝来文創による盗用の訴え 鼎泰豊は合法的な使用

■ ハイライト

宝来文創は、2008 年より鼎泰豊の包子（バオザイ）、籠仔（ロンザイ）等マスコットキャラクター及び関連製品を設計、製造し、鼎泰豊に委託販売していたが、著作権者は宝来文創である。また、翌年、鼎泰豊の要求に応じて、包子、籠仔の「立体商標」を鼎泰豊に譲渡したが、「平面商標」権は譲渡しなかったため、鼎泰豊が無断で平面商標を出願したと指摘し、鼎泰豊及び楊紀華が著作権法に違反するとして自訴を提起した。

台北地裁で審理した結果、鼎泰豊による平面商標の出願登録は、宝来文創の同意を得ていたほか、双方の提携期間において、宝来文創に品切れがあり、鼎泰豊が自ら包子、籠仔商品の開発、製造販売をしていることを同社も知っていたほか、告訴提起前に使用してはならない旨を通知したこともなかったと認定し、鼎泰豊に無罪の判決を下した。

II 判決内容の要約

台湾台北地方裁判所刑事判決
【裁判番号】104年度自字第88号
【裁判期日】2017年02月22日
【裁判事由】著作権法違反

自訴人 宝来文創開発股份有限公司
被告人 鼎泰豊小吃店股份有限公司
兼代表者 楊紀華

上記被告人等の著作権法違反事件につき、自訴人が自訴を提起したため、本裁判所は、次の通り判決する。

主文

鼎泰豊小吃店股份有限公司、楊紀華はともに無罪である。

一 事実要約

1. 自訴人である宝来文創公司是、2008年8月、9月頃、「Q版包子」美術著作物及び「Q版籠仔」美術著作物の設計を完成させた。自訴人宝来文創公司是2008年11月25日に、被告人楊紀華を会社の代表者とする被告人鼎泰豊公司与「鼎泰豊商品開発互惠合作契約」（以下係争提携契約書という）を締結し、係争美術著作物をもって製造する「鼎泰豊記念商品」の販売について提携し、提携期間を2009年2月1日より2011年7月31日までと約定した。被告人鼎泰豊公司是2015年8月ごろ、自訴人宝来文創公司に双方の提携関係終了を通知した後、係争契約に基づく提携企画の遂行をしなかった。
2. 自訴人宝来文創公司是、2015年9月2日になり始めて、被告人楊紀華及び被告人鼎泰豊公司がその同意を得ないで、無断で係争美術著作物を複製、改作し、且つ2009年9月21日に添付一、添付二に示す複製、改作図形をもって、經濟部知的財産局に商標区分043、030類の商標登録を出願し、同局からそれぞれ2010年5月16日、2010年7月1日に登録番号00000000号、00000000号、00000000号、00000000号として公告されたほか、当該複製、改作図形において、自訴人宝来文創公司が係争美術著作物の著作者であると表示していないことを発見した。

二 両方当事者の請求内容

(一) 自訴人による請求の趣旨：

被告人楊紀華は、著作権法第91条第1項の複製方法による他人の著作財産権侵害の罪、同法第92条の無断改作による他人の著作財産権侵害の罪、及び同法第93条第1号の著作者の人格権侵害の罪を犯したので、被告人鼎泰豊公司も著作権法第101条により罰金を科さなければならない。

(二) 被告人による請求の趣旨：著作権法違反の犯行否認。

三 本件の争点

1. 被告人鼎泰豊公司による包子、籠仔の商標出願は、自訴人の同意を得たのか？
2. 被告人楊紀華には自訴人の著作権を侵害する主観的な故意があったか？
3. 被告人楊紀華は著作権法第93条第1号の著作者の人格権侵害の罪を犯したか？
 - (一) 原告による主張の理由：省略。判決理由の説明参照。
 - (二) 被告人による答弁の理由：省略。判決理由の説明参照。

四 判決理由の要約

(一) 被告人鼎泰豊公司による包子、籠仔の商標出願は、自訴人の同意を得たものである。

1. 被告人鼎泰豊公司の資訊部責任者、即ち証人張躍騰は、本裁判所の審理時に次の通り証言した。2009年7月14日に受け取ったメールで理解したことは、宝来文創公司が鼎泰豊公司による商標出願に同意したということであり、このほか、係争美術著作物の商標登録出願書類を閲覧した部分や、また自訴人公司のセールスマン徐維志が2009年7月14日に証人張躍騰に送付した電子メールから分かるように、被告人鼎泰豊公司是確かに、商標登録出願の

件について自訴人に問い合わせたことがあり、自訴人も同意の意思表示をしていた。

2. 自訴人は被告人鼎泰豊会社と、その後 2009 年 7 月 27 日に立体商標登録出願同意書を締結し、それにおいて「同意者である宝来国際有限公司（以下甲という）は、鼎泰豊会社の包子、籠仔フィギュア著作物の所有権者である。鼎泰豊包子、籠仔フィギュア著作物は、中国語：鼎泰豊、英語：DIN TAI FUNG 及び日本語：ディンタイフォンを組み合わせた立体商標であり（以下鼎泰豊包子、籠仔立体商標という）、鼎泰豊小吃店股份有限公司（以下乙という）がこれを小籠包等飲食周辺役務の販売に使用して、順次ブランドの価値を拡大し、企業イメージがアップしている。よって、乙のブランドの完全な保護ニーズに応じて、乙が鼎泰豊包子、籠仔立体商標を小籠包等飲食周辺役務及び商品に使用するために立体商標として登録出願することに同意した。前記商標出願に同意する指定商品は、この商標存続期間において甲が製造を独占する。」とした記載は、被告人鼎泰豊会社による包子、籠仔立体商標の登録出願だけに同意したことを意味する模様である。しかし、前記同意書においては包子、籠仔「フィギュア」のような立体化キャラクター人形について述べただけで、その他の平面図形商品に一切言及していないため、自訴人が被告人鼎泰豊会社による平面商標登録出願に同意したことを排除することは難しい。ましてや、証人張躍騰の証言、及び前記電子メールに基づけば「商標」だけを述べていて、平面商標または立体商標に限定していないほか、商標登録を受けようとする図形が、他人が著作権を有する著作物であれば、もとより著作財産権者による同意の証明書類の提供を必要としないので、この同意書をもって、自訴人が被告人鼎泰豊会社に同意した商標登録出願の対象が包子、籠仔の立体商標に限るとは認定し難い。
3. これに準じて、被告人鼎泰豊会社が自訴人との提携期間内において、經濟部知的財産局に対し、043、030 商標区分の商標登録を出願し、同局よりそれぞれ 2010 年 5 月 16 日、2010 年 7 月 1 日に登録番号 00000000 号、00000000 号、00000000 号、00000000 号を、ドリンク店、軽食店などの指定商品に使用する商標として取得したことは、自訴人会社の同意を得て、はじめて被告人鼎泰豊会社が商標登録を出願したことであるから、自訴人が指摘したような、著作権侵害の法律規定により論断する余地がない。

(二) 被告人楊紀華に、自訴人の著作財産権を侵害する主観的な故意はない。

1. 著作権法第 91 条第 1 項の複製方法による他人の著作財産権侵害、及び第 92 条の無断な製作方法による他人の著作財産権侵害の罪の成立は、ともに行為者に故意があることを構成要件とする。被告人鼎泰豊会社は自訴人による前記の同意を得て、包子、籠仔図形の商標出願登録をしたにもかかわらず、自訴人は 2015 年 12 月 17 日に本件の自訴を提起した。本件自訴提起前に、明確に被告人楊紀華または鼎泰豊会社に包子及び籠仔図形を使用してはならない旨を通知したことがないので、被告人楊紀華に主観的に他人の著作財産権侵害の故意があるとは認定し難い。
2. 連邦国際専利商標事務所（以下連邦事務所という）の担当者である劉徳信の、本裁判所の審理における証言から分かるように、被告人鼎泰豊会社はまず証人劉徳信の勤める事務所に平面商標の出願を依頼し、その後立体商標登録出願のために前記立体商標同意書を締結した。本裁判所は、証人劉徳信が証言した立体商標の登録出願過程及び同意書の締結過程から、被告人楊紀華に平面商標出願過程において自訴人による前記係争美術著作財産権を侵害する主観的な故意があったと推知することができない。
3. 更に、連邦事務所による本裁判所への返信に、被告人鼎泰豊会社による包子、籠仔平面商標登録出願の委任状が付されていたが、それには自訴人及び被告人鼎泰豊会社がどのように平面商標を約定するかの規定がなく、本裁判所は、被告人楊紀華が平面商標の出願過程において意見を示したか、自訴人による前記係争美術著作財産権であることを知りながら、これを侵害する主観的な故意があったのかを推知することもできない。

(三) 被告人楊紀華に著作権法第 93 条第 1 号違反の疑いがある部分：

著作人格権とは、著作者がその著作物について人格的、精神的利益の保護を受けることができる権利をいう。自訴人は、包子及び籠仔図形の著作財産権者に過ぎず、著作者ではないので（「Q 版包子」、「Q 版籠仔」等図形は、証人顔淑美が自訴人会社に勤めていた期間に設計、描いたものである。顔淑美が自訴人と 2006 年 8 月 17 日に締結した秘密保持契約書第 6 条によれば、知的財産権の部分については、使用者がこれを有すると約定したが、著作者の部分について特別な約定がなかった。よって、著作権法第 11 条第 1 項の規定によれば、証人顔淑美が職務上完成させた包子及び籠仔図形も被用者である顔淑美が著作者である）、自訴人が、被告

人楊紀華による氏名表示権侵害を理由に、被告人楊紀華が著作権法第93条第1号の罪に違反するとしたことには根拠がない。

(四) 前記により、被告人楊紀華には、複製方法による他人の著作財産権侵害、及び無断の改作方法による他人の著作財産権侵害の犯罪故意がないので、被告人鼎泰豊会社が前記包仔及び籠仔図形の設計を平面商標として商標登録出願した行為をもって、直ちに被告人楊紀華に他人の著作財産権を侵害する主観的な故意があったとは認定し難い。よって、被告人楊紀華の犯罪を証明できなければ、法により被告人楊紀華に対して無罪の判決を下さなければならない。また、被告人鼎泰豊会社の代表者に就いている被告人楊紀華の犯罪が証明されなければ、被告人鼎泰豊会社を同法第101条第1項により処罰する余地もないので、当然、無罪の判決を下さなければならない。

以上を総じて、刑事訴訟法第343条、第301条第1項により、主文の通り判決しなければならない。

2017年2月22日

刑事第八法廷審判長裁判官 林秋宜

裁判官 莊書雯

裁判官 余欣璇



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

Tel: 81-3-3354-3033 • Fax: 81-3-3354-3010

記事提供: TIPLo Attorneys-at-Law 台湾國際專利法律事務所

© 2017 TIPLo, All Rights Reserved.