

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

© 2011 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2011年9月号(J145)

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 ジェネリック医薬品訴訟、東洋がアベンティスに勝利
- 02 楽器販売店が敗訴、「GRAMMY」商標を取消
- 03 知的財産裁判所が「Winfield」と争う「MARLBORO」に勝訴
- 04 商標名を分類に、クラブツリー&イヴリンがオンラインショップに敗訴
- 05 ボーイスカウトのマークに似ている？
知的財産局に商標「ChromeHearts」の再査定を指示する判決
- 06 パン紙袋を衣類に改装は無罪
- 07 検索キーワード「家樂福」を購入した大買家に課徴金 50 万新台湾ドル
- 08 競合者の商品品質に対する不正な比較、歯磨き粉大手に課徴金 40 万新台湾ドル
- 09 9月に大型製薬会社の設立提携を契約
グリコネックスと三菱ガス化学がタンパク質性医薬品市場を共同開発
- 10 「国家知的財産戦略綱領」が11月に登場
特許権保護のため政府がIPバンクを設立
- 11 台米、9月1日から特許審査ハイウェイ (PPH) プロジェクトを試行
- 12 2010年台湾の違法コピー率はアジアで三番目に低い
- 13 台湾インド間で「税関相互支援協定」と「租税協定」が発効

台湾知的財産権関連判決例

- 01 特許権関連
精英による一事件の二提訴 知的財産局に敗訴の判決

CPU ソケット特許の無効審判請求 知的財産局が成立しないと維持 二回に及ぶ提訴で知的財産裁判所が判決

02 商標権関連

青島啤酒による台湾青啤の商標登録出願 敗訴が確定

今月のトピックス

J110815X1

01 ジェネリック医薬品訴訟、東洋がアベンティスに勝利

台湾東洋薬品工業股份有限公司（TTY Biopharm、以下「東洋薬品」）は台北地方裁判所が仏アベンティス・ファーマ（英語名：Aventis Pharma S.A.、中国語名：法商安萬特医薬公司、以下「アベンティス」）による請求と仮処分の請求を棄却し、これは東洋薬品が「汰杉注射剤」訴訟で大きな勝利を獲得したことを示すものと発表した。【台北地方裁判所民事判決-97 智 38-20110805】

東洋薬品によると、アベンティスは2年前に東洋薬品の抗がん剤「汰杉注射剤」（俗称「欧州紫杉醇（docetaxel）針剤」、商品英語名「Tyxan Injection」）が権利を侵害しているとして訴訟を提起し、損害賠償を請求していた。知的財産裁判所がアベンティスの請求を棄却したのに続いて、台北地方裁判所も8月5日に東洋の勝訴判決を下した。

さらに東洋薬品によると、海外の製薬大手が特許侵害を理由にジェネリック医薬品の発売を阻止しようとするのはよくあることで、東洋薬品の「汰杉注射剤」もこのため国内市場を開拓できず、docetaxel に関して欧州初のジェネリック医薬品許可証を取得したにもかかわらず欧州市場に輸出できなかった。トラブルを回避するため、東洋薬品は当初この薬を設計する際にドイツの製薬会社から原料薬を調達し、新剤型で設計していた。今回の勝訴は「汰杉注射剤」の市場開拓に役立つものと期待される。(2011.08)

J110815X2

02 楽器販売店が敗訴、「GRAMMY」商標を取消

台湾の楽器販売店皇家葛萊美有限公司（英語名：Grammy Instruments Co., Ltd.、以下「皇家公司」）は12年前に商標「GRAMMY」を登録して楽器を販売してきたが、米ナショナル・アカデミー・オブ・レコーディング・アーツ・アンド・サイエンス（NARAS）から訴願を提起され、商標を取り消された。皇家公司は行政訴訟を提起したが、知的財産裁判所は「GRAMMY」は世界的に著名な商標であるとして、皇家公司に敗訴を言い渡した。【知的財産裁判所行政判決-100 行商訴 24-20110804】

雲林にある皇家公司はピアノとジャズドラムを専門に販売している。12年前に「GRAMMY」を商標として登録し、さらに商標のアルファベット「MM」を王冠の図案に設計した。蔡秉森は「GRAMMY」は音楽、録音、ビデオ等の賞を授与する式典であり、楽器販売店が販売する商品とは異なると主張した。

さらに蔡によると、一般大衆は「葛萊美獎（グラミー賞の中国語）」を知っているが、「GRAMMY」は知らず、主催者が誰かもよくわかっていない。この単語はいかなる商品や役務を代表するものではなく、著名な商標とはいえない。

裁判官は調査した結果、楽器販売店は商標のアルファベット「MM」を王冠の図案に設計しているが、「GRAMMY」という文字は依然明らかに判別でき、楽器販売店（皇家公司）はグラミー賞が音楽界で世界的に著名な商標であると知りながら、英語の単語を故意に使用し、他者の知名度を利用しようとしたと判断し、皇家公司に対して敗訴を言い渡し、商標取消処分を維持した。(2011.08)

J110811X2

03 知的財産裁判所が「Winfield」と争う「MARLBORO」に勝訴

スイスの American-Cigarette Company (overseas) Limited (中国語名：瑞士商美国烟草公司、以下「American 社」) の商標「Winfield」はスイスの Philip Morris Products S.A. (中国語名：瑞士商菲利普莫里斯公司、以下「Philip Morris 社」) の商標「MARLBORO」と海外で長年にわたって併存してきた。台湾で同時に市場競争ができるか否かという係争が発生していた。もし知的財産局が異議申立に対して再審理を行い「異議成立」を決定し商標「Winfield」を取り消せば、その時点で商標「MARLBORO」は台湾市場を独占することになる。【知的財産裁判所行政判決-100 行商訴 19-20110728】

2008 年 7 月に Philip Morris 社は知的財産局に対して異議申立を行い、商標「Winfield」と自社の商標「MARLBORO 及び図」が近似を構成している、又は消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあると主張した。知的財産局が審理した結果「異議不成立（維持決定）」の決定を下した。

Philip Morris 社はこれを不服として訴願を提起したところ、經濟部訴願委員会はこれを支持して、知的財産局が許可した American 社の商標「Winfield」を取り消し、知的財産局に法に適した処分を行うよう要求した。American 社はこの訴願決定を不服として行政訴訟を提起していた。

知的財産裁判所は、両商標の商標に消費者の誤認混同を生じさせる懸念があると判断し、訴願決定を支持して、American 社の訴えを棄却した。(2011.08)

J110808X2

04 商標名を分類に、クラブツリー&イヴリンがオンラインショップに敗訴

著名な基礎化粧品ブランドである「クラブツリー&イヴリン（中国語名：瑰珀翠、英語名：Crabtree & Evelyn）」の代理店である兆星国際有限公司（Starbright Co., Ltd、以下「兆星公司」）は有機基礎化粧品オンラインショップ「徳蔻天然有機産品有限公司（Decor Co., Ltd、以下「徳蔻公司」）」が無断でクラブツリー&イヴリンの「園芸大師（ガーデナーズ）」シリーズを「園芸」シリーズに変更してネット上で販売し商標権を侵害したとして、320 万新台湾ドルの賠償金支払いを請求した。【知的財産裁判所行政判決-99 民商訴 39-20110602】

裁判官は、徳蔻会社が標示する商品は並行輸入されたもので、「園芸」は商品の分類に過ぎず商標を使用しようとする意図がないと判断し、兆星会社に敗訴を言い渡した。

「クラブツリー&イヴリン」はソープメーカーとして誕生し、台湾の兆星会社が 1983 年から代理販売を行っている。シリーズの 1 つである「ガーデナーズ（Gardeners）」は中国語の「園芸大師」と翻訳され、知的財産局に対して商標を登録している。このため商品の認知度が高まり、クラブツリー&イヴリンは女性に人気の高いハンドクリームのブランドとなっている。

兆星公司によると、徳蔻公司是昨年ネット上で「園芸」の名義を使い「園芸大師」シリーズと同じハンドクリームとハンドソープを販売し、消費者に兆星会社が代理する商品だと思わせている。自社が 20 年余りかけて消費者に「園芸大師」シリーズの特色を印象づけてきたが、相手側は改名して販売し、商標権に深刻な影響を与えているため、徳蔻会社に 320 万新台湾ドルの賠償金支払いを請求した。

これに対して徳蔻公司是、クラブツリー&イヴリンの商品の種類が多いため、同社は分類のためだけに一部の商品を「園芸」シリーズとして「ガーデニングが好きな人に最適であること」を強調した。それを商標として使用したわけではないと主張している。さらに徳蔻公司によると、サイト上では商品が「専任スタッフが発注、並行輸入品」と明記しており、消費者が兆星公司の代理する商品だと誤認することはない。

裁判官によると、「園芸」という 2 文字には独創性がなく、徳蔻公司是「ガーデナーズ」シリーズのハンドクリーム又はハンドソープを「園芸」商品に分類したにすぎず、商標として使用していない。徳蔻公司是商品の出所も明記しているため、消費者は商品が代理店からのものだと認識するには至らず、徳蔻公司是商標法に違反していないとの判決が下された。(2011.08)

J110808X2

05 ボーイスカウトのマークに似ている？

知的財産局に商標「ChromeHearts」の再査定を指示する判決

米シルバーアクセサリーブランド、Chrome Hearts の日本支社であるクロムハーツジャパン 株式会社（Chrome Hearts Japan, Ltd.、以下「クロムハーツ」）は 2008 年に知的財産局に対して「BSFLEUR」の商標登録を出願したが、同局は商標がボーイスカウトのマークに似ているため拒絶査定を行った。クロムハーツは訴願を提起したものの棄却されたため行政訴訟を提起していた。知的財産裁判所はボーイスカウトのマークはボーイスカウトの製品にのみ使用され、一般消費者は熟知していないため、混同には至ることはないと判断し、再審査を行うよう判決を下した。【知的財産裁判所行政判決-100 行商訴 27-20110728】

知的財産局は、ボーイスカウトの商標は識別度が高く且つ独創性が高い商標であり、クロムハーツが登録したい指定商品区分である「財布、衣服帽子、ベスト」等も類似しており、消費者は混同しやすいと判断していた。

しかしながら裁判官は調査の結果、クロムハーツの図案の両側には独特な火焰の模様があるが、ボーイスカウトのマークにはある星と丸い縄の輪がなく、差異があることを見つけた。ボーイスカウト総会はボーイスカウトの製品のみを販売しており、双方の消費グループが異なり商標が混同されることはないため、知的裁判所に拒絶査定の原因を取り消すとともに、再査定を行うことを要求する判決を下した。(2011.08)

J110805X2

06 パン紙袋を衣類に改装は無罪

フランスで百年の歴史を持つチェーンペーカリー「PAUL」は台湾の代理店である永豊紙業股份有限公司（Yuan Foong Paper Co., Ltd.、以下「永豊紙業」）が印刷に失敗した PAUL の紙袋を某服飾メーカーに提供して特卖会に使用し商標権を侵害したため、賠償金の支払いを請求した。台北地方裁判所は消費者に混同を生じさせるおそれはないとして、PAUL に敗訴を言い渡した。【台北地方裁判所民事判決-100 智 19-20110729】

永豊紙業によれば、印刷業界の一般的な取引習慣に基づいて、特別の約定がなければ瑕疵の印刷物すべてを印刷会社が引き取って処理することになっている。

永豊紙業は資源を無駄にしないために、瑕疵の紙袋を無償で服飾メーカーに提供した。ましてや国内では「PAUL」で登録された商標は数百件に上り、消費者は PAUL をみてペーカリー「PAUL」を連想しがたい。

裁判所は審理の結果、原告は消費者からの訴えを証拠に提出しているが、服飾特卖会には PAUL の紙袋を持ち込むことも可能であり、これは単なる苦情にすぎず、且つ服飾業者が PAUL の紙袋を使用しても、ペーカリーと結びつけることはなく、消費者を誤認させることはない、と判断した(2011.08)

J110826X4

07 検索キーワード「家樂福」を購入した大買家に課徴金 50 万新台湾ドル

公平交易委員会（公取委に相当）は、量販店を経営する大買家股份有限公司（英語名：Save & Safe Corporation、以下、「大買家」）が Yahoo 奇摩サイトにおいて検索キーワード「家樂福（カルフルの中国名）」を購入し、消費者が「福樂福」で検索すると、「網路量販店家樂福天天搶便宜（ネット量販店家樂福で毎日お得な買い物）」というタイトルが最初に現れ、それをクリックすると大買家のサイトにリンクされてしまうため、消費者に誤解を与え、取引の秩序に影響を与えたとして、公平交易法（公正取引法）違反による 50 万新台湾ドルの課徴金支払いを命じた。

同委員会が調査したところ、問題のタイトルは露出回数が延べ 46 万回に達しており、サイトへのアクセス回数も 4 万回以上に上り、多くの消費者が大買家のサイトへと誘導されていた。

大買家と家楽福はいずれも量販業者であり、大買家のこの行為は不当な客引きに相当し、「他人が努力した成果を搾取」し、「他人の商売上の信用を利用」するものである。同業者に対する不正競争をもたらし、取引の秩序に影響を与え、公平交易法第 24 条に違反している。

昨年 11 月にもオンラインショップの「富邦 momo 購物網」が Google から「東森購物」というキーワードを購入し、「東森購物熱賣商品盡在 momo(東森購物の人気商品はすべて momo に)」というタイトルを作成し、公平交易委員会から公平交易法違反と認定され、初めて 50 万新台幣ドルの課徴金の支払いを命じられている。(2011.08)

J110805X4

08 競合者の商品品質に対する不正な比較、歯磨き粉大手に課徴金 40 万新台幣ドル

最近業界では消費者に証人になってもらい、商品を使った感想を述べて自社ブランドの品質に太鼓判を押してもらうのが流行っている。歯磨き粉の著名ブランド「高露潔(コルゲート)」はテレビコマーシャルで、他社の知覚過敏用歯磨き粉の使用者を招いて比較を行い、その使用者は「コルゲートは本当に効くので、これに替えたいと思う」と述べている。公平交易委員会(公取委に相当)は調査を行ったところ、コマーシャルでいう他社の歯磨き粉とは明らかに「舒酸定(センソダイン)」を指しており、これが本当に効くわけではないと連想させてしまうため、高露潔に対して課徴金 40 万新台幣ドルの支払いを命じた。

同委員会によると、「証人方式」の比較広告は違法ではないが、業者は往々にして科学的根拠がなく、「他社(の商品)を一文の価値もないように批判し、自社(の商品)を万能薬のように褒め称えたり」、異なる基準で比較したりして、消費者を誤解させようとしている。

さらに衛生署の規定によると、歯磨き粉の主成分は 5%を超える硝酸カリウムであり、知覚過敏に有効だと表示できる。公平交易委員会では、コルゲートは最新技術を採用していると自称しているが、これによってセンソダインに知覚過敏に対する効果がないと証明できるものではないとしている。(2011.08)

J110808X5

09 9 月に大型製薬会社の設立提携を契約

グリコネックスと三菱ガス化学がタンパク質性医薬品市場を共同開発

新薬開発会社の台湾醣聯生技医薬公司(GlycoNex Inc.、以下「グリコネックス」)によると、日本の三菱ガス化学株式会社(Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.)はグリコネックスに投資することになった。双方は 9 月末に提携覚書(MOU)を締結し、大型タンパク質性医薬品メーカーを立ち上げる計画。これは台湾のバイオメーカーの技術水準が日本大手に認められ、外資を誘致できることを示すものである。

グリコネックスは台湾でも数少ないタンパク質性新薬を開発しているバイオメーカー。同社は 3 年前に大塚製薬と提携して、抗がん新薬の使用許可を大塚製薬に許諾している。今年からは三菱ガス化学と提携しており、技術面で三菱ガス化学のタンパク質性医薬品メーカー設立に協力していく。

三菱ガス化学は日本の大手化学メーカーで、設立当初の主力製品は尿素と過酸化水素だった。現在は世界の医薬品・化粧品・健康食品の多くに使用されている原料、コエンザイム Q10 を生産している他、スマートフォンに使われる化学材料の大型サプライヤでもあり、台湾で生産されるスマートフォンの 4 割以上に採用されている。

三菱ガス化学とグリコネックスが提携した後、三菱ガス化学は 2016 年から自社で生産したタンパク質性新薬の販売を開始し、売上高は 100 億円に上ることが見込まれる。(2011.08)

J110826Y1

10 「国家知的財産戦略綱領」が11月に登場 特許権保護のため政府がIPバンクを設立

経済部は11月に初めての「国家知的財産戦略綱領」を提出し、政府が知的財産権保護を重視している姿勢とともに、特許時代に直面する企業をサポートしていく決意も明確に示した。これは初めて特許のために策定した国家綱領であり、国際特許競争に参戦していくために戦略レベルを行政院にまで引き上げている。

経済部によると、政策綱領の公布が行われる前の9月から2段階で「IPバンク」システムを始動する予定。第一階段では「知的財産権管理会社」を立ち上げ、工業技術研究院が100%出資してすべての業務を主導していく。第二階段では「知的財産ファンド会社」を立ち上げ、業界や政府から資金を集めて「反訴及び布陣ファンド」（訳注；布陣型ファンドとは業界が必要とする特許を購入していくためのファンド）を設置し、企業が国際特許訴訟を提訴するのに協力していく計画。ファンドの規模は3~5億新台幣ドルに上る見通し。

国家知的財産戦略綱領	
策定期期	今年11月
意義	政府が初めて特許対策のために策定した戦略綱領
推進機関レベル	行政院
綱領の精神	イノベーションの開放、市場の集中、制度の改革、人材の育成、産業の革新
戦略のポイント	市場の商機を目標とし、知的財産の布陣を通じて知的財産の価値を高める。知的財産の創作者や運用者に利益がフィードバックされることを有効に促進する。 知的財産の流通や取引の問題を解決できる基本的環境を構築する。

注：IPバンクは新しい知的財産運営方式で、専門的知的財産管理会社と傘下にある1社以上の独立した知的財産ファンドから構成される。主な任務は優れた重要特許を取得し、国内企業が対応策を採り、新興産業で布陣するために提供する。知的財産管理会社の主な業務は国内企業に対して、知的財産の研究開発に必要な特許の仲介代理、特許の摘発、共同交渉、知的財産権訴訟等に関するコンサルティング及び戦略的提携を提供する。(2011.08)

J110822Y1

11 台米、9月1日から特許審査ハイウェイ (PPH) プロジェクトを試行

台湾と米国は9月から「特許審査ハイウェイ(The Patent Prosecution Highway, 略称 PPH)」プロジェクトを実施する。特許出願者は台湾又は米国のどちらかで特許を取得していれば、もう一方の審査で「割り込み」ができ、審査期間は大幅に短縮されることが見込まれる。

米国は2006年に初めて日本と PPH ルートを設置した。台湾は米国にとって19番目の PPH パートナーとなり、台湾にとっては初めて海外と築く PPH となる。企業が世界で行う特許の布陣をスピードアップするため、知的財産局も EU や日本等と幅広く接触している。

知的財産局は2009年すでに PPH 制度に倣って「特許出願審査加速作業プログラム (Accelerated Examination Program, 略称 AEP)」を実施しており、企業が米、日、EU の特許所轄官庁での「特許査定書」を提出さえすれば、AEP のスピード審査に入ることができる。「PPH の条件は AEP より厳しく、審査のスピードはより速い。」

台米 PPH の約定によると、特許出願者はまず台湾の知的財産局又は米国特許商標庁 (USPTO) のどちらかに特許を出願した後、残りの一方でスピード審査を請求することができる。ただし、特許出願者が第二地で特許を出願する際、特許請求の範囲は同じ又は縮小されたものでなければならない。また、第二地には拒絶査定の特権もある。

台米 PPH 制度が実施されれば、台湾の ITC、半導体等のハイテク業者が最大の恩恵を被ることになる。知的財産局と USPTO は互いに審査結果を利用できるため、再審査の作業が減り、双方の山積み案件を消化するのに大いに役立つだろう。

PPH 関連の情報は知的財産局のサイト www.tipo.gov.tw/pph 又は USPTO のサイト www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp を参照のこと。(2011.08)

J110826Y3

12 2010年台湾の違法コピー率はアジアで三番目に低い

ビジネス・ソフトウェア・アライアンス（BSA）の最新レポートによると、2010年台湾の違法コピー率は37%で、違法コピー率の低さはアジアの中で3位、世界では23位となり、韓国の25位、中国の86位を上回っている。

BSAが8年連続でIDC（IT産業の市場調査予測機関）とともに世界116カ国で「世界ソフトウェア違法コピー調査」を行っている。最新の調査によると、世界の海賊版ソフトウェアの商業価値（訳注：違法コピーによる損害額）はこの1年間で14%増加し、588億米ドル（1.7兆新台幣ドルに相当）に達し、過去最高を記録した。

ここ数年、台湾違法コピー率は下降し続け、2002年に63%だったが、2010年には37%にまで下がり、アジアでは日本とシンガポールに次いで3番目に低かった。世界で違法コピー率が低い国トップ5には米国、日本、ルクセンブルグ、ニュージーランド、オーストラリアが含まれる。（2011.08）

J110802Y8

J110819Y8

13 台湾インド間で「税関相互支援協定」と「租税協定」が発効

「台湾インド税関相互支援協定」が8月1日に発効した。これは台湾にとって米国、フィリピン、イスラエルに続き4番目の税関相互支援協定であり、これを関税外交と呼ぶことができる。相互支援協定を通じて、台湾とインドは情報交換、密輸入取締、通関の互惠等の提携関係を築くことになる。

台湾インド税関相互支援協定は合計14条の条文から成り、税関業務に係わる法規を共同で公正に実施し、違反行為の取締を行う他、相手側が協力を要請する際、自国の規定に基づいて可能な限り協力する。また本協定の調印は今後優良企業（AEO：Authorized Economic Operator）の相互認証について交渉する際に法的依拠を提供できる。

また「台湾インド租税協定」も8月12日に発効した。これは台湾にとって21番目の全面的な所得税協定となり、多項目の租税減免と二重課税の回避を行っていく。これにより台湾とインドの経済貿易、投資、科学技術交流は増えることが見込まれる。財政部によると、インドは台湾企業にとって南アジア市場開拓の重要な拠点であり、台湾インド租税協定が発効したことで、企業が生産、サービスなどの触覚を伸し、海外での布陣に役立つものとみられる。（2011.08）

台湾知的財産権関連判決例

01 特許権関連

■判決分類：特許

I 精英による一事件の二提訴 知的財産局に敗訴の判決

CPU ソケット特許の無効審判請求 知的財産局が成立しないと維持 二回に及ぶ提訴で 知的財産裁判所が判決

■ハイライト

大同グループ傘下の精英電腦公司是、「位置を安定して固定できる CPU ソケット構造」実用新案特許に対する無効審判を請求した。裁判所では5年にわたる審理が行われた結果、最高行政裁判所では2007年に精英に対する勝訴の判決を下した。しかしながら、經濟部知的財産局は、改めて審査した結果、なおも「無効審判不成立」の処分を下した。これに対して、精英は行政訴訟の提起を余儀なくされた。このほど、知的財産裁判所では經濟部に敗訴の判決を言い渡し、また「事実、証拠がすでに明確である」として、直接、經濟部に新規性を有しない当該特許を取消し、「無効審判成立」と審決しなければならないと命令した。

この行政訴訟から見れば、行政機関は確定した裁判所の判決結果を「尊重しない」ことが明らかで、国民及び企業にマンパワー、物力、及び金銭を投入させ、裁判所への往復が徒労に終わる同時に、司法の資源浪費にもなった。これは完全に行政機関の関連官僚の傲慢な態度によるもので、司法判決が確定しても、法律の効力を生じることができず、更に經濟部知的財産局の本位主義が強すぎたのも原因である。

知的財産裁判所による行政判決で指摘された通り、真準電子公司是 1994 年頃、「位置を安定して固定できる CPU ソケット構造」実用新案を出願したところ、知的財産局により特許されたほか、真準が特許権の二分の一を実盈会社に譲渡することも許可された。しかし、その後、精英は前記の事実を知り、当該特許が「実用新案の要件を満たさない」として、無効審判の請求を行った。知的財産局は 2004 年に「無効審判不成立」の審決を下し、訴願決定も審決の結果を維持した。

精英は、知的財産局を対象に提訴したところ、台北高等行政裁判所で、知的財産局に敗訴の判決を言い渡した。これに対して、知的財産局が上訴を提起したが、新証拠又は原判決における法の適用に妥当性を欠く具体的な理由を提出できず、最高行政裁判所は、2007 年に手続き上の不備として知的財産局による上訴を却下し、確定した。不思議なことに、知的財産局が精英の無効審判請求を新たに審決した時、裁判所の見解を参酌することもなく、依然としてこの無効審判請求事件を「不成立」と審決した。精英はやむを得ず、行政訴訟を改めて提起した。

知的財産裁判所は、2008 年 7 月に設立されたため、精英が改めて知的財産裁判所に無効審判請求を行ったところ、半年以上もの審理を経た結果、訴訟事件となった本件の実用新案が既に「新規性も進歩性も有しない」ことが証明できる旨の判決が言い渡され、法により特許を受けないことになった。

知的財産裁判所では、知的財産局による原処分及び經濟部訴願の決定を取消すとの判決を下したことから、知的財産局が訴訟となった本件の実用新案を「無効審判成立」として、その特許権を取消す旨を審決しなければならないことになる。訴訟費用は、知的財産局の負担とする。本件はなお上訴を提起することができる。【2010-06-26 工商時報 A14/記者張國仁】

II 判決内容の要約

基礎データ

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】 99,行專訴,3

【裁判期日】 20100527

【裁判事由】 実用新案の無効審判請求

原告 精英電腦股份有限公司

被告 經濟部知的財産局

参加人 実盈股份有限公司

参加人 真準電子股份有限公司

上記当事者間における実用新案の無効審判請求事件につき、原告は經濟部 2009 年 11 月 10 日経訴字第 09806121180 号訴願決定を不服として、行政訴訟を提起した。また、本裁判所で参加人に本件の訴訟に独立参加することを命じ、次のとおり判決する。

主文

訴願決定及び原処分を共に取消す。

被告は、証書第 113569 号「位置を安定して固定できる CPU ソケット構造」実用新案の無効審判請求事件（請求番号が 00000000NO4 である）につき、無効審判が成立し、特許権を取消す旨の審決をしなければならない。

訴訟費用は被告の負担とする。

一 事実要約

参加人である真準電子股份有限公司はかつて 1994 年 8 月 19 日に「位置を安定して固定できる CPU ソケット構造」をもって前身である中央標準局（1999 年 1 月 26 に經濟部知的財産局即ち被告に組織変更した）に実用新案の出願を行った。被告は、第 83212044 号と番号付け、審査した結果、特許査定をし、公告期間満了後、実用新案第 113569 号特許証書を発行し、特

許権の二分の一を参加人である実盈股份有限公司に譲渡することも許可した。その後、原告は当該特許が査定時に専利法第98条第1項第1号及び第2項に違反するので、実用新案の要件に該当しないと、無効審判の請求を行った。被告は請求事件を審査した結果、2004年3月11日(93)智専三(二)02048字第09320233620号特許無効審判の審決書をもって「無効審判不成立」とした処分を下した。原告は、これを不服として、訴願を提起したところ、經濟部が2004年9月22日に経訴字第09306226190号訴願決定をもって却下した後に台北高等行政裁判所に行政訴訟を提起し、同裁判所で2005年10月13日に2004年度訴字第3756号判決をもって前記の処分及び經濟部訴願決定を取消した。その後、前記の判決は最高行政裁判所で2007年11月8日に2007年度判字第1956号判決により、参加人による上訴が却下され、確定した。原処分機関が、改めて審査した結果、2009年2月13日に(98)智専三(二)04099字第09820078080号特許無効審判請求の審決書をもって、改めて本件を「無効審判不成立」とする処分を下した。原告が不服として、訴願を提起したのに対して、被告がファイルを開覧し、答弁を盛り込んだ書状を經濟部に提出した。經濟部で審査したところ、訴願法第28条第2項に基づき、参加人らに訴願に参加し、意見を示すよう通知した後、更に同法第65条に基づき、原告、参加人及び被告の代表者に經濟部で行われる口頭弁論に出頭するよう通知した。その後、經濟部による2009年11月10日経訴字第09806121180号訴願の決定で訴願が却下された。原告はなおも不服とし、本裁判所に行政訴訟を提起した。本裁判所では、本件判決の結果について、参加人の権利又は法律の利益に影響を及ぼすものと認定し、職権で、参加人に本件被告の訴訟に独立参加するよう命じた。

* 知的財産裁判所の見解：本件訴訟で争う実用新案は、すでに「新規性も進歩性も有しない」と証明され、法により特許を受けることができないので、被告(知的財産局)による原処分及び經濟部訴願の決定をともに取消すとの判決を言い渡した。知的財産局が本件で争っている実用新案を「無効審判成立」とし、即ちその特許権を取消すとの審決をしなければならない。

二 両方当事者の請求内容

- (一) 原告の声明：訴願決定及び原処分の取消を要請するので、被告は無効審判が成立するとし、係争特許権を取消す旨の審決を下すよう要請する。
- (二) 被告の声明：原告の訴えを却下する旨の判決を下すよう要請する。

三 本件の争点

- (一) 証拠3(即ちEISA+VESA486DX-33/50MHz マザーボード実物)は、係争特許の特許請求範囲第1~4項が新規性又は進歩性を有しないと証明できるか否か。
- (二) 証拠4(即ち1994年3月に製造した品番SA486P マザーボード実物)は係争特許の特許請求範囲第1~4項が新規性又は進歩性を有しないと証明できるか否か。
- (三) 係争特許明細書に記載された従来の技術は、係争特許の特許請求範囲第1~4項が新規性及び進歩性を有しないと証明できるか否か。本項の証拠は新証拠であるか否か。
- (四) 係争特許の特許請求範囲第1項は特許査定時の専利法第104条第3号、第22条第3、4、5項に基づく記載不明確の規定に違反するか否か。本項の事由は新しい理由であるか否か。

双方当事者の主張：省略。判決理由の説明をご参照下さい。

四 判決理由の要約

- (一) 係争実用新案は、1994年8月19日に出願が行われ、特許された後、1995年1月21日に公告したことは、特許公報等がファイルにあり、裏付けとして証明できる。このため、係争特許は、査定時に1994年1月21日に改正公布し、効力を生じた専利法第98条に基づき、実用新案を受ける実体要件で判断されるべきである。次に産業上利用することができる実用新案であって、次に掲げる事項のいずれかに該当しないものは、本法により出願し、実用新案登録を受けることができる。一、出願前に既に刊行物に記載され、又は公然実施をされたもの。但し、研究、実験のために発表又は使用したり、発表又は使用した日より六ヶ月以内に実用新案を出願したりしたものは、この限りでない。二、同一の発明又は実用新案が先に出願され、特許査定がされたもの。三、出願前に既に展覧会に陳列されたもの。但し、政府が主催又は認可した展覧会に陳列されたものは、陳列した日より、六

ヶ月以内に出願したとき、この限りでない。実用新案は出願前の既存技術又は知識を運用し、当該技術を熟知した者が容易に完成することができ、且つ効能を増やすことができないとき、前項に掲げる事由に該当しなくても、なお本法により実用新案を出願することができない。1994年1月21日に改正公布した専利法第98条第1、2項にそれぞれ明文で規定されている。

(二)原告は、前に係争特許が専利法第98条第1、2項に違反するとして、無効審判請求を行った。原告は、本件の行政訴訟を提起したとき、別途係争特許が同法第104条第3号、第22条第3、4、5項でいう記載不明確の規定に違反すると主張した（本裁判所ファイル第213、214ページ参照）。ところが、請求者は、理由及び証拠の補充について、請求した日より起算して一ヶ月以内に行なわなければならない（専利法第105条において準用する第72条第4項の規定参照）。また、智慧財産案件審理法第33条第1項に基づく、「商標登録の取消し、廃止、或いは特許権の取消しに関する行政訴訟において、当事者が口頭弁論終了前に、同一の取消し又は廃止理由について提出した新たな証拠につき、知的財産裁判所はなお斟酌しなければならない。」と規定されていることは、「同一の取消理由について提出した新証拠」に限る。原告は本件の行政訴訟において提出した明細書又は図面での記載が不明確な部分について（即ち前記争点（四））、係争特許を取消す別の理由となり、前記規定が適用されないことは言うまでもない。それ故、原告が明細書又は図面の記載が不明確であることを取消しの理由とし、再度主張することができなくなる。ところが、原告は、新規性及び進歩性の部分について別途新証拠、即ち係争特許の明細書に記載された従来の技術を提出したことが、同一の取消し理由について提出した新証拠に該当するので、本裁判所では、なお斟酌しなければならない。また、本裁判所で既に2010年3月16日に行われた準備手続きにおいて前記の新証拠を争点として取り上げ、被告及び参加人に法により答弁するよう提示した（本裁判所ファイル第214、215ページ参照）ことを予め説明する。

(三)係争特許の明細書に記載された従来の技術は、係争特許の特許請求範囲第1乃至4項に新規性及び進歩性がないと証明できるか否かについて：

- 1.係争特許の特許請求範囲は合計して4項あり、その内の第1項が独立項であり、残りが当該独立項に従属される従属項である。
- 2.係争特許の特許請求範囲第1項である起動バー水平端と垂直端の相対挟み角度が90度よりやや小さい技術特徴は、係争特許の従来の技術に存在しないので、係争特許の従来技術でもって、もとより特許請求範囲第1項が新規性を有しないとは立証され難いものである。
- 3.ところが、係争特許の特許請求範囲第1項と従来技術との差異は、起動バー水平端と垂直端の相対挟み角度が90度よりやや小さい技術特徴にあるだけである。この相対挟み角度が90度よりやや小さい選択肢は、当該技術を熟知した者が、恒例作業に基づく普通の手段でもって知り得ることができ、容易に完成できるもので、且つその効果は容易に完成できる当該技術手段に伴い、発生し得る必然的效果であり（角度が小さくなり、挟む力が大きくなる。）、予期できぬもの又は新効果を生じることではない。それ故、係争特許の特許請求範囲第1項に新規性があるとは言われ難いものである。
- 4.係争特許の特許請求範囲第2項の付属特徴は角度の特定に該当するが、当該角度の特定について当該技術を熟知した者が、論理分析、推理を運用し、又は有限回数の実験で、先行技術から知ることができるので、係争特許の特許請求範囲第2項に新規性があるとは言われ難いものである。
- 5.係争特許の特許請求範囲第3項は、その端部が円球状に呈する付属特徴であり、当該技術を熟知した者が、係争特許の明細書第6図及び第7図に開示された端部円形構造から容易に完成でき、且つその端部が円球状であることが、従来技術より新しい効果を生じることなく、係争特許の特許請求範囲第3項に新規性があるとは言われ難いものである。
- 6.係争特許の特許請求範囲第4項の従属特徴について、当該技術を熟知した者が係争特許明細書第6図及び第7図に開示されたブロック構造の大きさで、容易に完成でき、予期できぬもの又は新効果を生じることではない。それ故、係争特許の特許請求範囲第4項に新規性があるとは言われ難いものである。

(四)前記の理由を踏まえて、係争特許明細書の先行技術でもって、既に係争特許の特許請求範囲第1乃至4項に進歩性がないことが立証できる。双方当事者及び参加人は証拠3、4の実物が人為的に破壊されたか否か、証拠として採用できるか否かに対して、よく争った。本裁判所では、原告が提出した係争特許明細書の先行技術に基づき、既に係争特許の特許請求範囲第1乃至4項に進歩性がないことが証明できることから、証拠3及び証拠4について改めて論断しないことを併せて説明する。

前記を総合すると、原告が本裁判所に提訴した時に提出した係争特許明細書の先行技術でもって、既に係争特許の特許請求範囲第1項乃至第4項に進歩性がないことが証明できるので、専利法第98条第2項に違反するとして、無効審判成立とする審決を下すべきことは当然である。被告は、原告が訴訟段階において提出した新証拠を斟酌することもなく、無効審判不成立との審決を下したことが、妥当を欠くものである。訴願決定で是正を怠ったことも妥当ではない。本件の事実及び証拠が確実であり、各独立項及び従属項がそれぞれ、特許要件に該当しないと判断され、事実・証拠が明確でないと立証すべきもの又は請求項が被告による審査を待っている事由もないことから、原告は、訴願決定及び原処分を取消しを申立て、係争特許に対する無効審判が成立し、係争特許を取消す旨の審決を被告に命じるよう要請したことは、理由があるので、許可されるべきである。

以上を総合すると、本件原告の訴えに理由があり、行政訴訟法第200条第3号、第98条第1項前段に基づき、主文のとおり判決する。

中華民國99年5月27日
知的財産裁判所第一法廷
審判長裁判官 李得灶
裁判官 汪漢卿
裁判官 王俊雄

02 商標権関連

■判決分類：商標

1 青島啤酒による台湾青啤の商標登録出願 敗訴が確定

■ハイライト

中国の青島啤酒（ビール）は、「台湾青啤」商標登録を出願したが、知的財産局は、「台湾啤酒」との混同誤認を引き起こさせると認定し、拒絶査定した。台湾青啤公司はこれを不服として、行政訴訟を提起したところ、最高行政裁判所による台湾青啤敗訴の判決が確定し、当該商標の登録を受けず、使用できなかった。

三洋維士比は青島啤酒を輸入

2000年頃、台湾三洋維士比公司は「台湾青啤股份有限公司」を設立し、「中国青島啤酒」を輸入し、且つ屏東内埔郷に青島啤酒龍泉啤酒廠（龍泉ビール工場）を設立した。

2006年7月頃、台湾青啤公司は中国語の「台湾青啤」商標を、知的財産局に同社の関連酒類指定商品に使用し、登録を出願したが、台湾菸酒公司が長年にわたり登録した「台湾啤酒 TAIWAN BEER」、稻穂植物等図形及び文字と類似し、知的財産局は審査した結果、拒絶査定したのに対して、台湾青啤がこれを不服として、結果を翻すために、行政訴訟の提起を繰り返した。

台湾青啤は、台湾啤酒が中国語の「台湾啤酒」、英語の「TAIWAN BEER」及び稻穂の態様を結合したものであり、同社の「台湾青啤」商標とは外観、呼称等諸方面と著しく異なり、また「台湾」、「TAIWAN」が地理的名称であり、「啤酒」と「BEER」が商品名であり、創作性を欠き、識別性も低いものであると指摘した。

台湾青啤によると、青島啤酒は中国で有名な酒であり、「青啤」が略称であり、台湾の現地文化を示すために、「台湾青啤」の商標登録を出願し、高度な識別性があるはずであると表明する一方、知的財産局による拒絶査定が行政の違法に該当すると指摘した。

知的財産局：高度な類似性がある

知的財産局では、台湾青啤と台湾啤酒との四文字のうち三文字が同じであるほか、同一の酒類指定商品に使用され、高度な類似性を有することから、商標法第 23 条に基づき、商標の類似を構成すべきであるとの見解を示した。

裁判所：台啤はより広く保護されるべきである

最高行政裁判所では、「台湾啤酒」が台湾でお馴染みの商標であり、既に商業上の信用を築き上げており、識別性を有していることから、広く保護されるべきであるとし、これらに類するその他の商標の出願を排除すべきであると認定したほか、消費者にも両商標が同一の出所に由来するかとの混同誤認を生じさせ、両商標の使用の間には関連企業、許諾関係又は加盟関係があると誤認させる可能性が高いとして、台湾青啤の商標登録を拒絶した。[自由 2010 年 2 月 28 日・日曜日・B2/記者楊国文]

II 判決内容の要約

基礎データ

最高行政裁判所判決

【裁判番号】 99, 判, 178

【裁判期日】 20100225

【裁判事由】 商標登録

上訴人 台湾青啤股份有限公司

被上訴人 經濟部知的財産局

上記当事者間における商標登録事件につき、上訴人は 2008 年 3 月 27 日に台北高等行政裁判所 96 年度訴字第 2551 号判決に対して上訴を提起したので、本裁判所は次のとおり判決する。

主文

上訴を棄却する。

上訴審の裁判費用は上訴人の負担とする。

一 事実要約

上訴人は、かつて 2006 年 7 月 10 日付で「台湾青啤」商標（以下係争商標という。付図一に示す通り）を、商標法施行細則第 13 条所定の商品及び役務区分表第 35 類の酒の小売サービスに使用するとし、被上訴人に登録を出願したところ、被上訴人による審査を経て、本件の商標出願が登録第 699486 号「台湾啤酒 TAIWAN BEER 及び図形」商標（以下引用商標という。付図二に示す通りである）との類似を構成するばかりでなく、酒類等類似の指定商品又は指定役務に使用しているので、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとして、商標登録を受けるべきではないと認定し、2007 年 3 月 22 日第 299045 号商標拒絶査定書をもって拒絶査定処分を下した（以下係争処分という）。上訴人はこれを不服として、訴願を提起したが、また決定をもって棄却された。それ故、本件の行政訴訟を提起したところ、台北高等行政裁判所 2007 年度訴字第 2551 号判決で上訴人の訴えが棄却されたのに対して、上訴人は、上訴を提起した。

二 両方当事者の請求内容

(一) 原告：訴願決定及び原処分を取消す旨の判決を下し、第 000000000 号「台湾青啤」商標登録をすべき旨の査定を被上訴人に命じるよう請求する。

(二) 被告：上訴人による訴えの棄却を請求する。

三 本件の争点

「商標が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、商標登録を受けることができない。… 十三、同一又は類似の商品又は役務における他人の登録商標又は先に出願された商標と同一又は類似であり、関連する消費者に混同誤認を生じさせる虞があるもの。…」と商標法第23条第1項第13号に明文が規定されている。

四 判決理由の要約

- (一)前記条文でいう「類似」とは、両商標に類似する箇所があると全体的なイメージを与え、もし、同一又は類似の商品又は役務に表示したとき、普通の知識、経験を有する消費者が購入時に普通の注意を施しても、二商品又は役務が同一の出所に由来するか、それとも出所が異なるが、関わりがあるかとの混同誤認を生じさせる虞があることをいう。また、消費者に混同誤認を生じさせる虞があることとは、消費者に与える商標のイメージが、出所が異なる商品又は役務が同一の出所に由来するか、又は両商標の使用者に関係企業、許諾関係、加盟関係或いはこれらに類する関係があること等、商品又は役務の出所に混同誤認を生じさせる可能性があることをいう。調べたところ、原判決では、係争商標と引用商標との注目される主要部分の中国語に関して、それぞれが「台湾青啤」及び「台湾啤酒」であり、「台湾啤」との三文字が同一であり、外観に一文字の差異だけがあることから、消費者に「台湾青啤」と「台湾啤酒」は同一の製造元又は役務主体に属するシリーズ商標であるとの混同誤認を生じさせやすいことは当然であり、外観、観念が高度に類似した商標に属すべきであると認定した。また、係争商標を使用する「酒の小売サービス」と、引用商標を使用するビール商品とは、一つが役務で、もう一つが商品であるが、同じ酒類商品であり、且つ「青啤」が台湾語で「生啤酒」(生ビール)を意味することから、「台湾青啤」と「台湾啤酒」との出所が同一であるか、それとも関わりがあるものであるかとの混同誤認を消費者に生じさせやすい事実、及び上诉人が採用に足りないと主張した事項を詳細にわたり説明したので、原判決で適用した条項が当該事件で適用した現行法律に反することもなく、解釈判例と抵触することもないことから、原判決が法令に反すると指摘した事情はない。
- (二)また、文字の結合に地理的名称が含まれる場合、当該文字の結合は消費者に与える全体的なイメージが、商品の製造地、生産地等、又は役務の提供地、商業場所の出所等であり、商品又は役務の出所を識別する標識でないとき、もとより、先天的な識別性を有しないが、商標権者の使用により、一般の消費者に商品又は役務を表彰する標識であると認識させるに足りるもので、取引上出願人の商品又は役務であることを識別できる標識となり、それをもって他人の商品と区別することができるとき、その識別性を否認することができないのは当然である。更に、取引上、幅広く使用及び発展させ、国内の消費者に当該商標が存在し、著名度を有すると認識させた。これは、使用により後天的な識別性を取得していることから、一般の消費者にそれが商品を表彰する標識であることを認識させるに足りるもので、それをもって他人の商品と区別することができ、関連消費者に出所を区別する標識であると見なされることは当然である。調べた結果、原判決で説明したように、引用商標である「台湾啤酒」は台湾地区における一般の消費者がお馴染みの商標となり、識別性を有し、幅広く保護され、類似商標を構成するその他の商標出願等を排除するに足りることは、適切である。
- (三)更に引用商標である「台湾啤酒」の登録期日は、早くも1999年の前に既に登録され、係争商標の出願期日である2006年7月10日よりも早かったことは、原審で確定した事実である。それ故、引用商標権者は、上诉人より当該商標を先取りして登録し、且つ台湾菸酒股份有限公司の前身である台湾省菸酒公売局が専売期間に専売し、並びに引用商標である「台湾啤酒」の使用及び宣伝が行われ、市場で高い知名度及び識別性を有していることは、公知の事実である。原審では、別件で青啤が取消すべき無効審判の審決事件だけを引用し、二者が併存することが出来ないと説明するにとどまり、上诉人が原審で提出した「台湾青啤」の使用証拠をそれぞれ論断しなかったが、判決の結果に影響を与えないので、判決理由不備の誤りがあるという法に反する事由に該当しないものである。

(四)最後に、商標を構成する図形、文字等の標識が類似すると認定されたとしても、その他の理由を総合考慮して、始めて衝突商標が混同誤認を生じさせる虞がある否かを正確に判断することができる。更に、類似の程度自体についてもその他の存在原因を総合考慮しなければならない。それで、個別事件の具体的な事実は、各種の判断理由に含まれている場合、商標の類似、商品の類似程度の如何、消費者が商標に対する熟知度、識別力の強弱等の判断原因について、個別事件の事実及び証拠態様の差異により、個別事件で調査、認定した結果が異なることは当然である。それ故、衝突商標の出願人又は商標権者がその他の商標類似事件をもって、引用することができることを主張し、同じく有利な論断を下すよう求めることができないことは言うまでもない。調べた結果、原判決では、両商標の類似程度、指定商品及び役務がかなり類似していること等の原因で、関連する消費者には、両商標が同一の出所に由来するか、それとも両商標の使用者の間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係又はその他これらに類する関係が存在すると誤認させる可能性が高く、これにより混同誤認を生じさせる虞がある事実、及び上訴人は、主張した各当該商標態様、又は使用する指定商品又は指定役務のいずれも係争商標の異なることから、商標個別事件審査の拘束原則に基づき、本件の係争商標が登録査定されるべきであると論断の根拠とされ難い事項などを詳細にわたり、説明した。それ故、原判決で適用した法律が当該事件で適用すべき現行法規に反することもなく、解釈判例との抵触もないことから、原判決が法令に反する事由に該当しないものである。

前記を総合すると、本件の上訴には理由がないので、行政訴訟法第 255 条第 1 項、第 98 条第 1 項前段に基づき、主文のとおり判決する。

中華民國 99 年 2 月 25 日
最高行政裁判所第六法廷
審判長裁判官 吳 明 鴻
裁判官 林 茂 權
裁判官 侯 東 昇
裁判官 劉 介 中
裁判官 黃 秋 鴻

五 関連条文抜粋

行政訴訟法 第 98、255 条 (2010.01.13)

商標法 第 23 条 (2003.05.28)

「混同誤認の虞」審査基準 第 5 条 (2004.04.28)

TIPLO
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

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

© 2011 TIPLO, All Rights Reserved.