

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](mailto:tiplo@tiplo.com.tw)  
Website: [www.tiplo.com.tw](http://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  
© 2013 TIPLO, All Rights Reserved.

## TIPLO News

2013年1月号(J161)

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 台米特許審査ハイウェイ（PPH）計画が正式に始動
- 02 「Patent Power 2012」に台湾8社がランク入り
- 03 特許の新たな契機を掌握、2013年から新特許法が施行
- 04 「月亮代表我的心」の作詞家、著作権裁判で敗訴確定
- 05 行政院会議が「公平交易法」改正案を承認  
公平取引委員会による独占に対する搜索・差押が可能に
- 06 司法院会議、結審裁判所の大法庭設置で法解釈の統一を決定

### 台湾知的財産権関連判決例

- 01 特許権関連  
そのほかの製品が方法特許権を侵害したことを証明するには、まず当該方法によって製造された製品が国内外において見られることがなく、且つそのほかの製品と特許権者の製品とが同一であることを証明することができて、始めて推定効力が生じるものである
- 02 商標権関連  
台湾において WOLSEY は著名商標ではないので、英国企業代理店からの異議申立が敗訴となる

## 今月のトピックス

J121224Y1

J121221Y1

### 01 台米特許審査ハイウェイ (PPH) 計画が正式に始動

經濟部知的財産局 (TIPO) と米国特許商標庁 (USPTO) は 2012 年 12 月 21 日、「台米特許審査ハイウェイ (PPH)」が 2011 年 9 月 1 日から 1 年間にわたって試行され良好な成果が得られたため、同計画を正式に実施することを決定したと共同で発表した。知的財産局と USPTO による PPH 提携は、知的財産局の特許審査の成果が海外から認められたことを示すものであり、台米双方の実質的交流にとって大きな前進となる。

台米経済貿易関係は以前から密接で、米国は海外から台湾に対する特許出願件数が多い国の一つとなっており、2011 年には 7,715 件に達している。2011 年 9 月 1 日に PPH プロジェクトが試行されて以来、2012 年 10 月末までに知的財産局は合計 226 件の PPH 申請を受理し、初回審査意見通知までの平均所要時間は 1.5 カ月、PPH 申請から結審までの平均所要時間は 3.2 カ月であり、審査のスピードアップが顕著にみられている。

台米間で行われている PPH 提携は双方の特許出願人にスピード審査の選択肢を新たに提供するものであり、出願人の期待に答えている。PPH プロジェクトが実施されて以降、特許出願人が米国で最初に発明特許を出願し、それを以て台湾に対して発明特許出願の優先権を主張している場合、USPTO が 1 項以上の請求項に対して特許を付与していれば、出願人は知的財産局にスピード審査を請求することができる。同様に、台湾で先に発明特許を出願し、かつ USPTO に優先権を主張している場合、知的財産局が 1 項以上の請求項に特許を付与していれば、それに基づいて USPTO にスピード審査を請求することができる。

現行の「特許出願審査加速作業プログラム (Accelerated Examination Program, 略称 AEP)」において、出願人は米国で取得した特許を以て台湾にスピード審査を請求できたが、台米 PPH の提携によってさらにスピーディなルートを提供できる。PPH 制度の規定により、出願人が USPTO から取得した特許を以て台湾にスピード審査を請求した場合は、台湾で出願する特許請求の範囲を USPTO が許可した範囲と完全に同一、もしくは更に減縮したものでなければならず、且つ、後日の補正においても同条件を満たさなければならない。PPH は AEP よりも適用条件が厳しく、それにより知的財産局にとっても審査コストが少なくてすむため、出願から査定結果通知までの審査期間は PPH の方が AEP よりも短く、早く結果が出る。(2012.12)

J121220Y1

### 02 「Patent Power 2012」に台湾 8 社がランク入り

米ハイテク専門誌「IEEE Spectrum」のサイトにおいて発表された「Interactive: Patent Power 2012」報告によると、米国は依然イノベーション領域において世界をリードしており、米国の企業、政府機関等が多くの特許番付において上位を占めている。特にクアルコム (Qualcomm Inc.)、グーグル (Google Inc.)、マイクロソフト (Microsoft Corp.)、IBM (International Business Machines Corp.) などの著名企業はいずれもそれぞれの領域で首位を占めている。台湾企業は「コンピュータ周辺機器及び記憶装置」、「コンピュータシステム」、「エレクトロニクス」、「半導体製造装置」等の領域で計 8 社が番付に入っている。IEEE Spectrum は毎年特許の量と質に基づいて番付を作成しており、ここから企業の真の実力をうかがい知ることができる。

「コンピュータ周辺機器及び記憶装置 (Computer Peripherals and Storage)」領域における 1~3 位は、リコー (Ricoh Co.)、NetApp Inc.、EMC Corp.。台湾の元太科技 (E Ink Holdings Inc.) は 6 位、友達光電 (AU Optronics Corp.) は 19 位にそれぞれ番付されている。

「コンピュータシステム (Computer Systems)」領域における 1~3 位は IBM、HP (Hewlett-Packard Co.)、富士通 (Fujitsu Ltd.)。また台湾の華碩電腦 (Asustek Computer Inc.) は 8 位、微星科技 (Micro-Star International Co.) は 11 位、宏碁 (Acer Inc.) は 17 位、仁宝電腦 (Compal Electronics Inc.) は 18 位にそれぞれ番付されている。

「エレクトロニクス (Electronics)」領域の 1~3 位はキャノン (Canon Inc.)、台湾の鴻海 (Hon Hai Precision Industry Co.)、アップル (Apple Inc.) となっている。また政府機関 (Government Agencies) の 1~3 位は、米国海軍 (U.S. Navy)、米国保健社会福祉省 (U.S. Department of Health

and Human Services)、米国航空宇宙局 (National Aeronautics and Space Administration)。台湾の政府機関としては行政院原子能委員会核能研究所 (Institute of Nuclear Energy Research) が 15 位に番付されている。

「半導体製造装置 (Semiconductor Equipment manufacturing)」領域の 1~3 位はクリー (Cree Inc.)、アプライド・マテリアルズ (Applied Materials Inc.)、ノベラスシステムズ (Novellus Systems Inc.)。台湾の日月光半導体 (Advanced Semiconductor Engineering Inc.) は 12 位、矽品精密工業 (Siliconware Precision Industries Co.) は 19 位に番付されている。

「半導体製造 (Semiconductor Manufacturing)」領域における 1~3 位はサムスン電子 (Samsung Electronics Co.)、サンディスク (SanDisk Corp.)、半導体エネルギー研究所 (Semiconductor Energy Laboratory Co.)。台湾の米輯科技 (Megic Corp.) は 8 位に番付されている。(2012.12)

J121213Y1

J121212Y1

### 03 特許の新たな契機を掌握、2013 年から新特許法が施行

知的財産局のニュースリリースによると、国内産業の技術革新・研究開発と特許出願制度の健全化を促進し、さらには特許制度を国際化するため、2011 年 12 月 21 日付大統領令において特許法の改正が公布され、2013 年 1 月 1 日から全面的に施行された。今回の全面的な改正に合わせて、知的財産局は合計 8 項の法規命令を改正し、5 篇 51 章にわたる審査基準を追加・改正した。また新法の施行のために合計 15 回の宣伝指導説明会と 30 回の公聴会を開催した。関連の法規、特許審査基準、出願書式、特許審査情報作業システム等も新特許法とともに適用されている。ただし新制度において使用される書式のレイアウトと手続の実務規定に関しては、まだ改善の余地があるため、現在、出願代理人業界側が知的財産局に対して改善を求めている。

今回の改正は以下の 6 つの方面に帰属できる。

#### 一. 出願手続きに関して

1. 特許出願人がすでに刊行物で発表している場合も、グレース・ピリオドを主張できる (訳注: 刊行物発表から 6 ヶ月以内は新規性及び進歩性の喪失の例外が適用される) ことを追加。
2. 出願権証明書類の提出を免除。
3. 特許を外国語書面で出願する場合は、アラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語に限られる。
4. 生物材料の寄存証明書と生存証明書の一本化。
5. 故意によらず特許出願時に優先権を主張していない場合、あるいは証書代又は特許料の納付期限が過ぎて失権した場合、権利回復を申請できる…等。

#### 二. 実体審査について

1. 出願人による自発補正に関する時間的制約を削除する。
2. 発明特許出願案件が初審で特許査定された後 30 日以内は分割出願を提出できるよう緩和。
3. 最終審査意見 (拒絶理由) 通知制度を導入する。
4. 誤訳訂正制度を導入する。
5. 特許権延長の要件を緩和する。
6. 一案両請処理規定を追加する (訳注: 同一人が同日に特許と実用新案を出願した場合の規定を追加。知的財産局が特許査定を行うと判断した時点で出願人に択一するよう通知し、出願人が特許を選択した場合、実用新案は初めから存在しないとみなされる)。
7. 実用新案の訂正は方式審査を採用することを明確に規定する…等。

#### 三. 保護拡大について

意匠の保護範囲を拡大し、部分意匠、コンピュータ画像及び図形化されたユーザーインターフェース (アイコン及びグラフィカルユーザーインターフェース)、組物意匠、派生意匠 (関連意匠) を保護範囲に組み入れ、国内産業界の創造的な意匠に対する需要に応え、デザイン成果の保護を強化する。

#### 四. 特許侵害の救済について

1. 特許権侵害に係わる損害賠償は、行為者が主観的に故意また過失であった必要があると明確に規定。
2. 合理的な特許実施許諾料で損害賠償を算出する方法を追加。
3. 商業目的ではない未公開の行為、国内外で医薬品の販売許可を取得することを目的とする研究・試験の行為はいずれも特許権の効力が及ばない。
4. 国際消尽原則を明確に採用・実施。

#### 五. 強制実施権について

1. 当事者間で実施許諾に関する合意を得られず強制実施する事由は、前置手続きに変更され、

公益を増進するための非営利目的での使用、再発明等の事由との連結が必要であると定め、強制実施権の依拠とする。2.国家の緊急事態又はその他の重大な事故において、特許主務官庁の緊急命令又は使用を必要とする機関からの通知によって必要とする特許権の強制実施権を設定できる。3.補償金を一段階で許可する。4.発展途上国や低開発国の公衆衛生問題を解決するのに協力するため、関連する医薬品を製造する能力を有するジェネリック医薬品メーカーは強制実施権を請求し、必要とする国に輸出できる。

#### 六、特許無効審判について

1.職権により（訳注：無効審判請求人が提出していない理由や証拠を斟酌して）審理できる規定を削除。2.一部の請求項に対して無効審判を請求できる規定を追加。3.無効審判の逐項審理、逐項審決、無効審判案件と訂正案件の合併審理及び合併審決…等。

さらに、各界が改正後の制度運用を十分に理解し適応できるように、知的財産局はより具体的な「新専利法過渡適用問題彙整表（新特許法の過渡期適用に関する Q&A）」も作成している。関連の法規及び資料はいずれも知的財産局サイト（<http://www.tipo.gov.tw>）、又は TIPLO 関連資料（<http://www.tiplo.com.tw/jp/claw.php?lno=5>）を参照されたい。（2012.12）

### J121201Y3

#### 04 「月亮代表我的心」の作詞家、著作権裁判で敗訴確定

「月亮代表我的心」を始めとする著名な歌曲を多数作詞した作詞家、孫儀氏は麗歌唱片公司（Leico Record Factory Co., Ltd.、以下「麗歌」）との著作権訴訟において 127 曲の歌詞著作権を奪回しようとしていた。しかし知的財産裁判所第二審は、当時麗歌が孫氏を雇い創作させた歌詞を買い取ったことを認め、孫氏に敗訴を言い渡した。さらに最高裁判所も知的財産裁判所第二審の見解を維持したため、孫氏の敗訴が確定した。【最高裁判所民事裁定-101, 台上, 1956-20121129】

孫氏は 2010 年知的財産裁判所に対して「著作権不存在確認」訴訟を提起し、「月亮代表我的心」等 127 曲の歌詞著作権は麗歌ではなく自分に属すると主張した。

孫氏側によると、台北地方檢察署は 2009 年に麗歌が香港企業を告訴した著作権違反訴訟のために、出廷して証言するよう孫氏を召喚した際、孫氏は麗歌が自分の同意を得ずに孫氏が創作した 127 曲の歌詞を 1980 年に主務官庁に対して登録し、著作権を違法に取得したことを発見した。孫氏は著作権移譲書への署名を否認しており、歌詞の著作権を奪回するために訴訟を提起した。

麗歌の代表者（当時）の証言によると、当時麗歌には二十数人の歌手が所属していたため、多くの歌詞が必要で、その後作曲して、歌詞と曲をがうまくマッチングした場合、創作者に報酬を支払い、移譲書に署名してもらい歌詞の「買取」をしていた。移譲書はつまり領収書であり、麗歌は移譲書を証拠として著作権の登録手続きを行った。孫氏は麗歌から報酬を受け取り移譲書に署名したことで、麗歌は著作権を取得したことになる。

知的財産裁判所第一審では、麗歌がこれらの歌詞が孫氏を雇って創作させ著作権を取得したことを証明できなかったため、孫氏に勝訴を言い渡した。第二審では当時の麗歌の代表者と会計を召喚したことで判決が覆り、孫氏の敗訴となった。双方はこれを不服として上訴を提起していた。

裁判官は、孫氏が長年にわたり作詞費用に関して麗歌と争ったことはなかったという麗歌の代表者の証言を認め、さらに孫氏は自らの創作に未練があることは理解できるが、今後の市場発展等が原因となり法律の安定性を損なうことはできないとして、孫氏に敗訴を言い渡した。（2012.12）

### J121207Y4

### J121206Y4

#### 05 行政院會議が「公平交易法」改正案を承認

##### 公平取引委員会による独占に対する搜索・差押が可能に

行政院會議（閣議に相当）は 12 月 6 日に「公平交易法（公正取引法）」改正案を承認した。事業による価格カルテル等の違法な競争制限行為について、公平交易委員会（以下「公平会」）は裁判所に対して迅速な証拠確保のための搜索と差押を請求することができるようになる。改

正案では違法行為のタイプに応じて異なる過料を定めている。社会全体の民生経済に影響を及ぼす競争制限行為に対しては、過料を現行規定の2倍に引き上げ、処分権の時効も現行の3年を5年に延長している。

公平会の呉秀明主任委員によると、立法委員には別の公平交易法改正案があり、公平会の捜索権を認める規定を追加しており、これは証拠の迅速な確保に役立つ。このため、立法院が同改正案を承認した場合は、行政院版改正案を変更することになっている。

行政院長は、捜索と差押の影響が甚大なので、改正が承認された後、公平会は慎重にこれを執行すべきであり、法務部と法規委員会も更なる検討が必要であると指摘している。

また、結合届出の要件については、論争が起こりやすい市場シェアの要件を削除し、売上高を結合届出の単一要件とし、関連企業の売上高も売上総額に併合しなければならない。

公平会の呉主任委員によると、今回は公平交易法にとって20年ぶりの大幅改正であり、米国やEUの反トラストに関する法規を参考とし、国際化を図るものである。

今回の改正の要点は以下の通り。

1. 事業者の定義を改正し、組織調整に合わせて主務官庁の名称を変更し、地方主務官庁に係わる規定を削除。(改正条文第2条及び第6条)
2. 独占事業認定基準を改正。(改正条文第8条)
3. 結合届出制度を改正し、関連企業の売上高を併合して算出することを明記し、主務官庁の結合届出案件に対する審理期間を延長するとともに、結合届出の適用外となるタイプを追加。(改正条文第11条及び第12条)
4. 連合行為の例外許可制度を改正。(改正条文第15条から第17条)
5. 転売価格の制限行為を禁止することを明記するとともに、内容を規範。また競争制限のおそれがある行為のタイプを改正し、不正競争行為のタイプを追加。(改正条文第19条、第20条及び第23条)
6. 虚偽不実の広告に対する規範を改正し、「商品と関連があり、取引の決定に影響をもたらす事項」も、虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示又は表記をしてはならないことを追加。模倣行為の規範を改正。(改正条文第21条及び第22条)
7. 競争制限案件に対する捜索及び差押権を追加。(改正条文第28条)
8. 多層連鎖販売(無限連鎖講)の管理と監督を規範。(改正条文第30条から第35条)
9. 罰則の内容を類別し、市場の取引秩序に対する影響の程度に応じて過料と処分措置を定める。(改正条文第47条、第48条、第50条及び第51条)
10. 競争制限行為の処分権時効に関する規定を改正。(改正条文第49条)(2012.12)

J121223Y9

J121222Y9

## 06 司法院會議、結審裁判所の大法庭設置で法解釈の統一を決定

司法院會議は12月22日に裁判所組織法と行政裁判所組織法の一部改正案を承認した。これにより最高裁判所と最高行政裁判所に「大法庭」を設置し、法解釈に対する食い違いを処理し、判決を下すことになる。同改正案は行政院會議の審議に送られ、承認された後に立法院で審議される。

大法庭による法解釈の統一によって、すでに100年あまり施行されてきた「判例」制度が撤廃されることになる。第一、二審裁判官は事例事実の付されている決定及び判決を参考にすることができるが、それに拘束されない。法解釈に対して異なる見解が生じた場合は、大法庭で裁判を行うことができる。

司法院によると、最高裁判所と最高行政裁判所は国内における最上級審判機関であり、その裁判によって下級審裁判における適用法律の統一と法創造の促進作用が確保され、法律適用または普遍的、原則的に重要な法解釈に対して異なる見解が生じ、下級審や民衆が何に従えばよいか分からなくなるといった状況を避ける。司法院は2012年5月に最高裁判所と最高行政裁判所から意見を聞くとともに、最高裁判所、最高行政裁判所、台湾高等裁判所、台北高等行政裁判所、知的財産裁判所の代表や司法院関連部門を集めて話し合った他、公聴会を開いて各界の意見を広く集めた。

それらの意見を整理し検討した結果、司法院は裁判所組織法と行政裁判所組織法の改正案を作成した。その中で最高裁判所は民事大法庭、刑事大法庭を設置し、最高行政裁判所も大法庭を設置する内容の規定を追加して法解釈の統一を促すと同時に、現行の判例選定編集及び判例

変更制度を削除している。(2012.12)

## 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 そのほかの製品が方法特許権を侵害したことを証明するには、まず当該方法によって製造された製品が国内外において見られることがなく、且つそのほかの製品と特許権者の製品とが同一であることを証明することができて、始めて推定効力が生じるものである

#### ■ハイライト

方法特許の挙証が困難なので、専利法第 87 条第 1 項、第 2 項などの規定によると、製造方法特許に係る特許により製造された物品が、その製造方法の特許出願前に国内外において見られなかったものであるときは、他人が製造した同一物品はその方法特許によって製造されたものと推定されるが、被告が当該同一物品の製造に使用された方法が製造方法特許と異なることを立証すれば、当該推定を翻すことができることになっている。よって、本件の原告がもし被告が販売した製品がその出願した特許権の侵害を構成したことを証明したいのであれば、当該特許により製造された物品がその製造方法の特許出願前に国内外において見られなかったものであり、且つ被告が製造した製品が原告の製品と一致していることを証明しなければならない。原告は主管機関に対して特許権を出願し、並びに新規性があると認められて許可されたが、被告が同一方法によって製品を製造した部分について、二つの製品が共に同一材質を使用したものであるを証明できなかったため、専利法第 87 条第 1 項の規定による推定効力は主張し難い。

### II 判決内容の要約

#### ■基礎データ

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】 98,民專訴,104

【裁判期日】 20100727

【裁判事由】 特許権侵害行為の排除

原告 宏基淋膜紙業有限公司  
被告 統奕包裝股份有限公司

上記當事者間の特許権侵害行為排除事件につき、本裁判所は 2010 年 7 月 6 日に口頭弁論を終結し、以下の如く判決する。

主文

原告の訴えを棄却する。

訴訟費用は原告が負担する。

#### 一 事実要約

原告宏基淋膜紙業有限公司（以下宏基会社と称する）は発明第 I306482 号「生分解紙コップ」（以下係争特許と称する）の特許権者である。原告ははやくから 2006 年 9 月 28 日に經濟部知的財産局に対して発明特許を出願し、並びに国内優先権で最もはやい優先権日が 2006 年 1 月 20 日であることを主張し、請求番号第 00000000 号として受理され、2009 年 2 月 21 日に公告され、第 I306482 号発明特許証書を受領し、特許期間は 2009 年 2 月 21 日より 2016 年 9 月 27 日までとなっている。被告統奕包裝股份有限公司（以下統奕会社と称する）は原告の許諾、同意を得ないで、「生分解紙コップ」製品（以下係争製品と称する）を製造して販売したほか、PLA 淋膜を紙製品表層に利用する技術及びこの方法で製造した物品をも利用したが、係争特許の出願日前に国内外において見られなかったし、被告等には係争製品を製造した事実があった

ので、専利法第 87 条第 1 項に基づいて、被告等が係争特許方法によって製造し、原告係争特許出願範囲第 1 項の事情を侵害したことを推定することができる。よって、原告は専利法第 56 条第 2 項及び第 84 条第 1 項に規定により、本件侵害排除請求の訴訟を提起した。但し、裁判所の認定では、原告は被告が製造し販売した「生分解紙コップ」は原告の係争特許によって製造された物品と同一であるか否かについて、終始関係鑑定報告又は証拠を提出し、それが事実であることを証明することができなかつたので、原告は専利法第 87 条第 1 項の規定による被告が原告所有の係争特許を侵害したことを推定し難く、言い換えれば原告は専利法第 87 条第 1 項の規定による推定の効力を主張することができなかつたことになっているので、原告の敗訴を判決した。

## 二 両方当事者の請求内容

(一)原告の声明：被告は原告の同意を得ずに「生分解紙コップ」製品及びそのほか原告が所有している「淋膜紙製品表層生物分解を促進する環境保護の製法及びその設備」発明特許（証書番号：第 1306482 号）の製品を製造したり、販売の申出をしたり、使用したり、又は上記の目的のため輸入したりしてはならない。

(二)被告の声明：原告の訴えを棄却する。

## 三 本件の争点

1. 係争製品は原告の係争特許出願範囲第 1 項に属するか否か？
2. 被告が販売した係争製品がもし係争特許出願範囲第 1 項に属するものであれば、原告の侵害排除の請求には理由があるか否か？
3. 被告の係争特許出願範囲第 1 項に無効の事由がある旨の抗弁は採用できるか否か。  
(一)原告が主張した理由：略する。判決理由の説明を参照。  
(二)被告が答辯した理由：略する。判決理由の説明を参照。

## 四 判決理由の要約

- (一) 我国の専利法における方法専利挙証責任の分配原則は TRIPs 第 34 条第 1 項第(a)号に掲げられた基本原則に従い、専利法第 87 条に：「(第 1 項) 製造方法に係る特許により製造された物品が、その製造方法の特許出願前に国内外において見られなかつたものであるときは、他人が製造した同一物品はその方法特許によって製造されたものと推定する。(第 2 項) 前項の推定は、反証を提出してこれを翻すことができる。被告が当該同一物品の製造に使用された方法は製造方法特許と異なることを立証するときは、反証が提出されたものとする。被告が立証をするときに掲示した製造上及び営業上の秘密の合法的権益は、十分に保障されなければならない。」と特別に規定されている。よって、専利法第 87 条では、方法特許の挙証が困難であることを考量し、挙証責任の分配について、民事訴訟法に特殊な規定があるので、第 1 項に一定の要件があつた場合、権利侵害であることを推定し、挙証責任を被告に転換できるが、但し第 87 条第 1 項の推定を適用した後に被告が始めて反証提出の責任があり、若しくは書類又は鑑定品提出の異議があることになる。よって、権利者は被告が係争方法特許侵害を主張した部分について、当該製造方法の特許出願前に国内外において見られなかつたものであるときは、始めて推定を適用し、挙証責任倒置の結果が生じるわけで、さもなければ、責任原因成立を主張した責任者は被告がその所有している係争方法特許権を侵害したことについて、挙証責任を負うべきである（最高裁判所 98 年度台上字第 367 号民事判決を参照）。
- (二) 本件原告の主張：被告が製造、販売した「生分解紙コップ」係争製品が係争特許権を侵害した云々と主張したが、被告がそれを否認したので、原告はもともと自己に有利な事実につき、挙証責任を負うべきで、そのために、本件において専利法第 87 条第 1 項の推定の適用を主張した。前掲の説明によると、次の要件に一致しなければ、「被告の生分解紙コップ係争製品係が係争特許方法によって製造された」の法律効果を推定できない。1. 係争特許によって製造された物品（即ち被告の係争製品）は係争特許出願（2006 年 9 月 28 日）前に国内外において見られなかつたものである。2. 被告が製造した同一の物品、即ち被告の「生分解紙コップ」製品が原告の PLA 紙と一致している。
- (三) 原告は被告会社公式サイトのウェブページ（本裁判所ファイル第 34 頁を参照）に「生分解紙コップ」品目の増加を提出し、被告が確かに PLA 淋膜紙コップ製品を生産した事実があり（即ち「生分解紙コップ」製品）、専利法第 87 条第 1 項を適用する云々と主張した。ところが、原告は被告が製造、販売した「生分解紙コップ」と原告係争特許によって製造さ

れた物品と同一であるか否かについて、終始関係の鑑定報告又は証拠を提出することができなかつたので、それが確かなことであることは証明できない。そのため、被告会社公式サイトのウェブページに「生分解紙コップ」品目を増加したことで、それが係争特許出願特許範囲第1項の方法で製成した同一の物品であることを認定することはできない。

(四)又、本裁判所では原告、被告にそれぞれ各自のPLA紙及び「生分解紙コップ」の用紙の提出を命じた。原告は被告が製造、販売した係争製品と原告のPLA紙とが同一であることを証明するため、本裁判所に鑑定事項：「1.原告の用紙（添付一を参照）と被告統奕会社の製品（添付二を参照）とその上に付着している淋膜原料の材質がそれぞれ何なのか？その異同を比較する。2.鑑定対象物の淋膜層成分にPLA及びマルトース（又は類似成分）が含まれているのか？3.鑑定対象物の用紙は電撃処理されたか否か」についての鑑定を鑑定機構に依頼するよう申立てた。本裁判所の協商及び双方の合意の結果、財団法人食品工業発展研究所の鑑定に鑑定を依頼することになったが、その研究所から当該淋膜の材質及び成分の非破壊性テストに供する関係設備も電撃処理の鑑定に供する関係資料もない旨の返信が送付されて来た。その後、改めて協商して双方の合意に基づき、財団法人工業技術研究院に鑑定を依頼することになったが、その研究院からも鑑定できない旨の返信が送付されて来た。その後、原告は台湾檢驗科技股份有限公司に上記の鑑定事項を鑑定してもらうよう申立て、被告もそれに同意したので、本裁判所は2010年4月28日に台湾檢驗科技股份有限公司に鑑定するよう要求したが、当該会社は2010年5月13日付書簡でその鑑定を行う設備及び能力がない旨のと返事があり、それに対して、双方が共に意見がなく、もう鑑定の必要がないと称した。よって、本件原告は被告の係争製品と原告のPLA紙とが同一であるか否か、被告の上記製品が確かに原告の係争特許出願特許範囲に属するか否かについて、何の証明方法も提出していず、その係争特許が既に特許主管機関の知的財産局の実体審査を経た法定の新規性要件に符合していることだけで、PLA淋膜を紙製品表層に使用方法の第一人であることを主張し、係争特許出願日前に、その方法で製造された物品が確かに国内外において見られなかつたので、被告の係争製品が原告係争特許出願特許範囲に属することを主張したにすぎないものであり、列挙した証拠も不十分である。

(五)以上を総合すると、原告は被告が係争特許権を侵害したことに対する挙証の責任を負うべきで、係争特許が一つの方法特許であり、そのことは原告も承認していることであり、原告は被告が製造、販売した係争製品が係争特許方法によって製造されたものであり、係争特許出願特許範囲第1項に属することを証明しなければならないが、原告は被告が製造、販売した「生分解紙コップ」が係争特許出願特許範囲第1項に属する方法で製造したことを挙証して証明することができなく、本件訴訟は専利法第87条第1項に規定された「被告が同一の物品を製造した」要件に一致しないので、原告は専利法第87条第1項の規定によって、被告が原告所有の係争特許を侵害したことを推定できなくなる。言い換えれば、原告は専利法第87条第1項の規定による推定効力の主張ができないことは明らかである。原告が被告の製造、販売した係争製品がその係争特許権を侵害したことの主張は採用できないものであるが、被告の抗弁は尚信用できる。従って、原告は同法第56条第2項、第84条第1項の規定によって、被告統奕公司、乙○○は原告の同意を得ずに、『生分解紙コップ』という名称の製品及びそのほか原告が所有する『淋膜紙製品表層生物分解を促進する環境保護の製法及びその設備』発明特許の製品を製造したり、販賣の申出をしたり、販賣したり、使用したり、又は上記の目的のために輸入したりすることができない旨の請求には理由がないので、許可されるべきではない。

(六)以上を論結すると、本件原告の訴えには理由がないので、民事訴訟法第78条の規定に基づいて主文の如く判決する。

2010年7月27日  
知的財産裁判所第一法廷  
裁判官 王俊雄

## 02 商標権関連

### ■判決分類：商標

#### I 台湾において WOLSEY は著名商標ではないので、英国企業代理店からの異議申立が敗訴となる

##### ■ハイライト

英国の著名な服飾ブランド「WOLSEY」が2つ出現！英国の WOLSEY は台湾の華益皮件有限公司（以下「華益皮件」）の英語商標が「WOLSEY」であるため、行政訴訟を提起し、商標の登録取消を請求していた。

英国の WOLSEY は 1755 年に創業され、1897 年に WOLSEY の商標で服飾ブランドを立ち上げた。ゴルフウェアを販売し、1935 年と 1959 年の二度にわたって英国王室御用達の委任状を獲得し、英国王室御用達のニット製品サプライヤとなった。

一方、華益皮件は台湾企業で、他人が登録した「徳全瓊玉及び WOLSEY」商標を引き継ぎ、ベルトのバックル、ボタン、ファスナーに商標を使用している。

2007 年英国 WOLSEY の台湾代理店である台湾中瑞国際企業股份有限公司（以下「中瑞公司」）は華益皮件の商標が代理販売する服飾の商標と同じであり、華益は他商標の知名度を利用しようとした疑いがあるとして経済部知的財産局に対して無効審判を請求したが、棄却された。

中瑞公司是知的財産裁判所に行政訴訟を提起し、同社の商標は英国において長い歴史を持ち、英国王室御用達の服飾メーカーで世界 20 カ国に販売拠点を持っており、華益皮件の商標が使用されるベルトのバックル、ボタン及び服飾関連のアクセサリーであるため、消費者に混同を生じさせるおそれがあると主張した。

それに対して華益皮件は、同社の商標は、中国語部分が責任者夫妻の氏名を組み合わせたもので、英語部分の WOLSEY もその他の英単語と組み合わせたものであるため、WOLSEY 商標の知名度を利用しようとしたものではないと反論した。

知的財産裁判所は審理の結果、英国企業の代理店である中瑞公司是商標法で定められた期限内に異議申立を行わず、台湾消費者が熟知した有名商標であることも証明できないため、英国企業に敗訴を言い渡した。（2010-11-22/聯合報/A10 版）

#### II 判決内容の要約

##### ■基礎データ

知的財産裁判所 判決書 -- 行政類

【裁判番号】99 年度行商訴字第 115 号

【裁判期日】20101111

【裁判事由】商標の無効審判請求

原 告 台湾中瑞国際企業股份有限公司

被 告 經濟部知的財産局

参 加 人 華益皮件百貨有限公司

上記当事者間における商標の無効審判請求事件につき、原告は經濟部の 2010 年 5 月 5 日経訴字第 09906056060 号訴願決定を不服として行政訴訟を提起した。本裁判所は参加人に対して本件被告の訴訟に独立参加することを命じ、以下のように判決を下した。:

##### 主 文

原告の訴えを棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

##### 一 事実要約

訴外人丙○○は 1988 年 11 月 21 日に「徳全瓊玉及び図 Wolsey」商標を以てその登録第 437162 号「徳全瓊玉」正商標の連合商標にし、当時商標法施行細則第 24 条第 42 類の「バックル、ボタン、ファスナー、ジッパー」商品における使用指定を行い、被告に対して商標登録を出願し、

その後訴外人丙〇〇は1991年2月1日に被告に対して、商標出願者を訴外人佳美革製品工場の呉賜卿に変更することを出願し、被告による審査の結果、登録第530415号聯合商標の登録（以下は係争商標と称する）を許可し、権利期間は1991年8月1日から1999年3月31日までとした。係争商標はその後、二回にわたり登録が更新され、現在「バックル、ボタン、ファスナー」商品に登録が更新され、商標権利期間が2019年3月31日までとなっている。また1993年8月24日に訴外人呉賜卿は係争商標を参加人華益皮件百貨有限公司（名称変更前は華益皮件有限公司）に譲渡した。その後、商標法は2003年11月28日に修正、施行され、現行商標法第86条第1項の規定では、2003年11月28日から、係争商標は独立した登録商標と見做すことになった。原告（元名は皇家金狐狸股份有限公司で、その後2008年1月7日に会社名称が台湾中瑞國際企業股份有限公司に変更された）は、無効審判請求の根拠とする商標として、「WOLSEY」、「A Device」等商標（以下は無効審判請求の根拠とする商標と称する）を提出したが、2007年11月29日に係争商標の1999年4月1日付の更新登録は、当時の商標法第37条第7号及び現行商標法第23条第1項第12号の規定に違反するとして、無効審判を請求した。被告による審査の結果、2009年11月18日付の中台評字第960407号商標無効審判請求審決書を以って「請求を退ける」の処分を下した。原告はこれを不服として訴願を提起したが、訴願決定で棄却され、原告はさらにこれを不服として本裁判所に行政訴訟を提起した。本裁判所は、本件訴訟の判決結果が、参加人の権利又は法律上の利益に損害を与えると認定し、行政訴訟法第42条第1項に基づき、職権による決定を以って本件被告の訴訟に参加人が独立参加することを命じた。

## 二 両方当事者の請求内容

(一)原告：原処分書及び訴願決定では無効審判請求の根拠とする商標について、1992年から1999年までの間に日本で製品カタログを発行し、製品を販売した事実があると認定したが、その使用の地域が国外であり、無効審判請求の根拠とする商標が国外で広く使用され、その知名度が我国にも及んでいると証明できるその他の客観的証拠もなく、これを以って無効審判請求の根拠とする商標は我国の関連事業または消費者に普遍的に認知され、高い知名度を有しているとは認定できない。従って、無効審判請求の根拠とする商標の服飾商品等における高知名度は、係争商標を含む部品パーツ業者に熟知されているので、我国においても無効審判請求の根拠とする商標は著名商標であるはずだが、原処分及び訴願決定はこの部分について斟酌しなかったため、明らかに重大な瑕疵がある。参加人は前から係争商標権を譲り受けた時、著名な商標権者及び消費者の権益に損害を与える可能性があり、且つこれで不正競争による利益を得ることを知っていたはずなので、係争商標の登録を出願した時に参加人に悪意があったと認定できる。

(二)被告：係争商標の1999年4月1日の更新登録から原告の無効審判の請求までに、既に5年も過ぎたことについて、原告は否認しておらず、係争商標の更新登録は現行商標法第23条第1項第12号の規定に違反し、且つ悪意がなければ、現行商標法第51条の規定により、当然無効審判が請求できない。よって、たとえ無効審判請求の根拠とする商標がかつて著名商標であったとしても、係争商標の更新登録の許可を得た時、著名商標でもあるとは限らず、著名商標保護審査基準第2.1.2.1点の6規定により著名商標と認定できる。また前記証拠では無効審判請求の根拠とする商標が係争商標の更新登録時、即ち1999年4月1日に、我国の関連事業または消費者に普遍的に認知されたから、著名程度であると推論できない。

しかし前記証拠では、無効審判請求の根拠とする商標が係争商標の更新登録時、即ち1999年4月1日に、我国の関連事業または消費者に普遍的に認知されたから、著名程度であるとは認定できない。

原告は、参加人が係争商標の登録を出願した時に悪意があったと主張したが、原告は2007年11月29日に係争商標の1999年4月1日付更新登録について無効審判を請求した時、前記現行商標法第51条第1項に規定されている5年の除斥期間が過ぎ、同法第51条第3項規定が適用されないため、原告の係争商標の1999年4月1日付更新登録は、更新登録時の商標法第37条第7号及び現行商標法第23条第1項第12号規定に違反したとの主張は、当然棄却されるべきであり、併せて原告の訴えの棄却も声明した。

## 三 本件の争点

係争商標「徳全瓊玉及び図 Wolsey」は商標法第23条第1項12号の規定に違反したか否か？

#### 四 判決理由の要約

- (一) 本件原告が本件無効審判を請求した時期が 2007 年 11 月 29 日であり、係争商標の更新登録から既に 7 年 7 ヶ月程も経過しており、前記規定の説明では、明らかに 5 年期間が過ぎたので、原告が本件無効審判を請求したことは、法に違反することになった。
- (二) その中の一部の証拠は、係争商標の 1999 年 4 月 1 日付更新登録から既に約 7 年を経過し、前記資料が 7 年後でも、消費者に普遍的に認知されているか否かについては、なお不明である。たとえ原告の無効審判請求の根拠とする商標がかつて著名商標であったとしても、前記時期を経た後、係争商標の更新登録が許可された時でも著名商標であるか否かについて、まだ疑問があり、原告が提出した前記証拠資料だけでは、無効審判請求の根拠とする商標が係争商標の更新登録、即ち 1999 年 4 月 1 日の時に、我国の関連事業または消費者に普遍的に認知された著名程度であるとは確信し難い。その中の一部資料で表示された時間は係争商標の更新登録の後なので、係争商標の更新登録を出願した時、無効審判請求の根拠とする商標が著名な商標であるか否かについての認定資料にならず、且つ我国の関連事業または消費者に普遍的に認知されたから、著名程度であるとは認定し難い。なお原告は、無効審判請求の根拠とする商標商品の国内の広告宣伝、販売地域、販売数量金額についても証明しておらず、無効審判請求の根拠とする商標が係争商標の更新登録、即ち 1999 年 4 月 1 日の時に、我国の関連事業または消費者に普遍的に認知された著名程度であるであると認定するに足りない。
- (三) 原告はまた、参加人が係争商標の登録を出願した時に悪意があった云々と主張したが、原告は我国の国境において無効審判請求の根拠とする商標が係争商標の更新登録時に著名商標であるか否かについて証明しなかったため、参加人に悪意があるか否かについて、再び論争する必要がない。たとえ原告の無効審判請求とする商標が確かに著名商標であると認定しても、原告は参加人が係争商標を譲り受け、係争商標の更新登録時に悪意があるか否かについて、証明しておらず、且つ係争商標が我国に登録を出願し、同時に数十年にわたり併存し、2007 年 11 月 29 日に始めて係争商標の 1999 年 4 月 1 日付更新登録について無効審判を請求した時、既に前記現行商標法第 51 条第 1 項で規定された 5 年の除斥期間が過ぎたので、原告が係争商標の 1999 年 4 月 1 日の更新登録は、更新登録時の商標法第 37 条第 7 号及び現行商標法第 23 条第 1 項第 12 号規定に違反した云々と主張したことには、理由がないので、棄却されるべきである。

2010 年 11 月 11 日  
知的財産裁判所第一廷  
審判長裁判官 李得灶  
裁判官 林欣蓉  
裁判官 汪漢卿

#### 五 関連条文抜粋

商標法第 91 条第 2 項：「2003 年 4 月 29 日に改正された本法施行前の登録商標、証明標章及び団体標章に対して、本改正施行後に無効審判を請求、又は提起するものは、その登録時及び本改正施行後の規定によりいずれの違法事由にも該当する場合に限る。」

係争商標 1999 年 4 月 1 日更新登録時商標法第 37 条第 7 号：「他人の著名商標又は標章と同一又は類似のものであって、公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあるものは、登録を受けることができない。」商標法第 23 条第 1 項第 12 号：「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、登録を受けることができない。」

商標法第 51 条第 1 項及び第 3 項：「商標の登録が第 23 条第 1 項第 1 号、第 2 号、第 12 号乃至第 17 号又は第 59 条第 4 項の規定に違反するときでも、登録公告の日から 5 年を経過したものは、無効審判を請求又は提起することができない。」



# 台灣國際專利法律事務所

事務所:

台灣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](mailto:tiplo@tiplo.com.tw)

Website: [www.tiplo.com.tw](http://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

© 2013 TIPLO, All Rights Reserved.

