

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

© 2015 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2015年7月号(J191)

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 米ピッツバーグ国際発明展、台湾は金賞 33、銀賞 32、特別賞 7 を獲得
- 02 台韓間で「特許審査ハイウェイ覚書」及び「工業所有権情報の交換及び優先権書類の電子的交換覚書」を締結
- 03 「専利師法」一部改正案が立法院を通過、在職研修を受けない弁理士に罰則
- 04 「公平交易法」一部改正案が立法院で可決、主務機関による反トラスト基金設立が可能に
- 05 「企業併購法」改正案が立法院を通過、M&A 取得株 10%越えで要申告
- 06 「公司法」改正案が立法院で可決、株式譲渡制限会社の節を新設
- 07 「民事訴訟法」改正案が立法院を通過、支払督促に確定判決の効力無し
- 08 「消費者保護法」改正案が立法院で可決、消費者の權益が拡大

台湾知的財産権関連判決例

01 特許権関連

契約成立には当事者の合意が必要であり、使用者が専利出願権を従業者に譲渡する意思表示がなければ不成立

02 商標権関連

商標訴訟、米 Sunrider 社が勝訴

今月のトピックス

J150620Y1

J150620Z1

01 米ピッツバーグ国際発明展、台湾は金賞 33、銀賞 32、特別賞 7 を獲得

台湾は 2015 年米ピッツバーグ国際発明展 (Invention & New Product Exposition、略称 INPEX) に参加し、金賞 33 個、銀賞 32 個、特別賞 7 個を獲得した。今年を受賞作品の最大の特徴は、生活への応用、とくにバイオ、環境保護に関する発明が高い評価を得たことにある。

今回、同展における最大の勝者は米 Dr. Leon Chen International Center of Implant Dentistry の陳俊龍医師だといえる。陳氏が開発した「クイック・デンタル・インプラント・キット」が 2 個の金賞、大会で 2 番目に大きな賞である「INPEX Grand Pri-1st Runner-Up」、賞金 3000 米ドルを獲得した。陳氏は三十数種類のインプラント用ドリルの資料を集め、12 年の歳月をかけて一体成型ドリルの開発に成功した。1 個のドリルだけを用い、マイクロサージェリー方式で 5 分以内に 1 本を埋入でき、最も速いケースでは 1、2 分しかかからず、虫歯の充填より速い。また麻酔の使用量を減らし、インプラントのリスクを低減することができる。同発明は米 FDA の許可をすでに得ており、米国、台湾、中国等の多くの国で特許を取得している。台湾では早ければ 2015 年末に発売される見通し。

僑光科技大学 (Overseas Chinese University) の「永生樹 (The future of trees)」は室外のグリーンフェンスと室内のアクアポニックスシステムという 2 つの環境保護技術と特許を有している。植物を植える鉢には生物分解材料が採用され、鉢を交換せずに直接花畑や庭に植えることができる。同発明は金賞とイラン特別賞を受賞している。

建国中学の学生である汪郁哲さん (16 歳)、汪晉永さん (14 歳)、汪昀蓉さん (10 歳) の三兄妹が威橋実業股份有限公司 (Winstrol Industrial Co., Ltd) と協力して、「コンピュータセキュリティ用スクリー型キーロック」を開発した。特殊な設計を施されたナットの形状によって、コンピュータ本体のケースが容易に取り外され、マザーボードやハードディスクを盗まれるのを防止する。汪兄妹は 2015 年台湾で最も若い金賞受賞者となった。

さらに台北城市科技大学 (Taipei Chengshih University of Science and Technology) の研究チームによる「四海遊龍キャンプランプ」、「コンビニエント・ラゲージ」、「パワフル・フック」、「優れた避難指示灯」、「環境保護省エネカーボンフリーエンジンオイル」という 5 点の発明が金賞を取得した。同大学電機学科の蔡彦欣助教は大会からの「発明教育貢献賞」を授与された。(2015 年 6 月)

J150616Y1

J150615Y1

J150616Z1

J150615Z1

02 台韓間で「特許審査ハイウェイ覚書」及び「工業所有権情報の交換及び優先権書類の電子的交換覚書」を締結

知的財産局のニュースリリースによると、台湾と韓国は 2015 年 6 月 15 日に「特許審査ハイウェイ (PPH)」及び「工業所有権情報の交換及び優先権書類の電子的交換 (Exchange of Industrial Property Information and PDX)」の 2 項目に係る覚書を締結し、これは特許出願案件審査の加速と両国工業情報の一般利用に役立つ他、台湾と韓国との知的財産交流にとって重要なマイルストーンとなる、としている。

知的財産局は 2011 年から米国、日本、スペイン等の国と次々と特許審査ハイウェイ提携プロジェクトを展開し、2014 年には 797 件の特許出願が同制度を利用した。審査着手後最終処分までの平均期間はわずか 11 ヶ月であり、これは一般出願案件の 1/3 の期間に相当し、審査加速の効果が顕著に表れている。韓国は台湾への専利 (特許、実用新案、意匠) 出願件数が多い国であり、2014 年には 2,127 件に達している。LG 化学、サムスンディスプレイ及びサムスン電子は外国人による台湾への専利出願件数でトップ 20 に入っている。台湾側から 2013 年韓国へ提出した専利出願案件は 768 件に上り、2014 年には 955 件に達した。韓国へ専利出願している主な企業は台湾積体電路 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.)、華邦電子 (Winbond Electronics Corporation)、聯発科技 (MediaTek Inc.)、慧栄科技 (Silicon Motion

Technology Corp.)。このため、台湾と韓国の間で PPH 提携を行うことにより、化学、電子、半導体などの産業が恩恵を受けることになる。

今回締結された PPH 提携プロジェクト（訳注：PPH MOTTAINAI、試行期間 5 年）は、双方の特許庁のいずれかで先に審査結果が得られていれば、出願人はもう一方の特許庁に PPH 審査を申請できる。例えば、台湾人が台湾で先に特許出願をした後に同じ発明を韓国で出願した場合でも、韓国の特許庁（KIPO）で審査結果が出ていれば、出願人は台湾の知的財産局（TIPO）に対して PPH 申請ができる。これにより、より多くの特許出願案件が同制度を利用することができ、多くの出願人が恩恵を受けることになる。

2 つ目の覚書によって、「優先権書類の電子的交換」の提携枠組も始動することになる。双方はこの提携に対する関連情報設備の設置を早急に行うことにしている。今後、優先権書類の電子的交換システムが始動すれば、出願人が紙の書類を郵送する費用と時間を節約でき、国を越えた出願手続きを簡素化でき、双方の特許庁の審査作業も加速し紙の書類を保存するスペースを減らすことができる。

さらに知的財産局は 2003 年から韓国特許庁と専利（特許、実用新案、意匠）、商標の情報を交換してきたが、内部での利用に限られてきた。覚書締結後は、交換して得られた情報を一般利用に開放することができるため、先行技術の散布を促進し、第三者に情報を提供することで価値の付加が進み、産業界のイノベーションを刺激したり、産業発展を促進したりすることに役立つ。

台湾・韓国間 PPH プログラムは 2015 年 7 月 1 日から実施される。関連情報は知的財産局サイトの「専利審査高速公路（PPH）專區」というページに掲載されている。

中国語版 <http://www.tipo.gov.tw/np.asp?ctNode=6713&mp=1>

英語版 <http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7556&CtUnit=3679&BaseDSD=7&mp=2>

(2015 年 6 月)

J150613Y1

03 「専利師法」一部改正案が立法院を通過、在職研修を受けない弁理士に罰則

専利師法（弁理士法）の一部改正案が立法院で可決された。2015 年 7 月 1 日総統により公布され、法に基づき公布から 6 ヶ月後（即ち 2016 年 1 月 1 日）に施行される。その主な改正内容は次の通り。

一. 行政手続きの簡素化

専利師（弁理士）の就業に必要な登録の申請手続きを撤廃し、さらに専利師証書の発行申請時期を、職前訓練（日本の実務修習に相当）に合格した後に変更。

二. 法人による被雇用という就業形態を開禁

専利師の就業形態について、現行の事務所の設立と専利（特許、実用新案、意匠を含む）関連業務を行う事務所による被雇用以外に、法人による被雇用を追加。

三. 専利師業務事項の追加

業務の専門性、重要性、実務の常態に基づき、専利の行政訴願及び行政訴訟、専利侵害鑑定及び専利コンサルティング等の事項を専利師が受託できる業務範囲とし、(業務事項を)完備する。

四. 専利師の在職研修制度の追加

専利師及び専利代理人の専門知識と能力を高めるため、専利師及び専利代理人は在職研修へ継続して参加し、且つ 2 年毎に専利主務機関に在職研修修了の証明書を提出しなければならない。知的財産局で研修関連の弁法を別途定める。

五. 専利代理の違反行為に対する罰則を強化

専利代理業務の制度を健全に運営するため、違反行為の態様を改正。改正内容には専利師証書の未取得、営利を意図した本法に定める特定業務の受託、他人による業務執行のための専利師証書の貸与等が含まれる。また現行の「先に行政制裁を行い後に刑事罰処分」という立法例を、「直ちに刑事罰処分」へと改正し、抑止効果を達成する。(2015 年 6 月)

J150610Y4

04 「公平交易法」一部改正案が立法院で可決、主務機関による反トラスト基金設立が可能に

公平交易法（不正競争防止法、独占禁止法に相当）の一部改正案が立法院で可決された。第47条の1が新設され、主務機関は連合行為（共同行為）の調査処分を強化し、市場競争秩序の健全な発展を促進するため、反トラスト基金を設立できることになった。

公平交易委員会（公取委に相当）のニュースリリースによると、今回立法委員から公平交易法第47条の1を新設することが提案されたとしている。これは公平交易委員会の法令執行に大きく役立つものである。反トラスト基金の主な出所は公平交易法違反案件の課徴金の30%とする。連合行為は暗黙のうちに行われ、察するのが容易でないという特徴に鑑みて、事業体内部で容易に情報を得られることから、告発の報奨金を提供して、違法行為を開示することを奨励することにしており、連合行為の調査と処分に役立つものとなる。

今回の条文新設にともない、告発報奨金を適用する範囲、告発人の資格、支給基準、支給手続き、報奨金の取消、破棄と回収、身分秘守等の事項については公平交易委員会に弁法の策定を授權（権限委譲）する。反トラスト基金の設立と告発奨励制度を有効に実施するため、公平交易委員会は包括的な企画となるよう、すでに韓国、英国等の海外における立法例や国内の告発報奨金等を参考として授權された関連子法の作成に着手している。（2015年6月）

J150616Y9

05 「企業併購法」改正案が立法院を通過、M&A 取得株 10%越えで要申告

2015年6月15日企業併購法（企業合併買収法）改正案が立法院を通過した。企業合併買収（M&A）手続きが簡素化される他、今後M&Aで取得した公開株式総額が10%を超えたときは申告が必要となる。新法は総統公布から6ヶ月間の緩衝期間があり、2016年に施行される予定。

今回の法改正では、株式交換と対価分割払いの方法が緩和されており、株式、現金又はその他の財産を以って支払うことができることが定められ、今後は必ずしも新規発行株を対価とするとは限らず、企業の対価支払いに関する柔軟性を高めている。

さらに、兄弟会社の合併、非対等株式交換、親子会社間の株式交換、非対等分割、親子会社間の簡易分割等のケースは取締役会議が特別決議するだけでよく、株式総会で決議する必要はなくなるため、M&Aの効率が高まる。

小口株主の権利と利益を保護するため、企業併購法では、株式を公開発行する企業が取締役会議でM&A事項を決議する前に特別委員会を設置し、M&A計画と取引の公平性、合理性について審議を行い、その審議結果を取締役会議と株主総会に提出しなければならないとの規定が新設された。

上場企業（株式店頭公開企業）が合併に参加した後に消滅し、存続又は新設企業が上場企業（株式店頭公開企業）ではないとき、該上場企業（株式店頭公開企業）は発行株式総数の三分の二以上の株主から同意を得なければならない。

M&Aにおいて、取締役自身がその取引と利害関係がある場合、取締役会議と株主総会に対して自身の利害関係の重要な内容とM&Aに賛成又は反対する理由を説明しなければならない。

敵対的M&Aを防止するため、企業併購法では、株式公開発行企業の発行済み株式総額の10%を超える株式を取得したときは、取得後10日以内に、証券主務機関に申告しなければならないとの規定が新設されている。（2015年6月）

J150616Y9

06 「公司法」改正案が立法院で可決、株式譲渡制限会社の節を新設

立法院は2015年6月15日「公司法（会社法）」改正案を可決し、第5章「股份有限公司（株式会社）」に「閉鎖性股份有限公司（株式譲渡制限会社）」の節を新設した。これにより、新設企業や中小企業がこの種の企業形態を利用できるので、持株のアレンジや運営に柔軟性を持たせることができる。

可決された改正条文には、「閉鎖性股份有限公司」とは株主が 50 人を超えず、定款において株式譲渡を制限すると定められた株式非公開発行会社をいう、と定められている。

また改正条文では、発起人の出資は現金以外に、会社に必要な資産、技術、労務又は信用で支払うことができるが、労務と信用による支払いは会社発行株式総数の一定比率を超えてはならないとも定められている。

さらに、新設企業の発起人及び株主に持ち株の企画に関してより自由な企画の余地を与えるため、改正条文では海外の無額面株式制度を導入し、企業が自ら額面株式か無額面株式かのいずれかを選択できるとしている。また、閉鎖性股份有限公司が定款を通じて、複数議決権株式や特定事項に関する否決権を有する特別株を発行することを認めている。

閉鎖型股份有限公司の株主数は多くなく、株主間の関係が密接であり、通常株主が実際に会社運営に参加しているため、改正条文では株主総会を簡便なビデオ会議で行うことを許しており、株主がビデオ会議に参加した場合、株主総会に出席したと見なすと定めている。

経済部によると、現行の公司法において、有限公司（有限会社）、股份有限公司（株式会社）を問わず、規範にはいずれも管制するための強行規定が存在し、起業家や投資家が企画する余地を狭めていたため、政府は英国、米国等の閉鎖型コーポレーション制度を導入して法を改正し、より多くの国内外起業家が台湾で会社を設立することを期待しているという。（2015 年 6 月）

J150616Y9

07 「民事訴訟法」改正案が立法院を通過、支払督促に確定判決の効力無し

支払督促が詐欺グループの犯罪の道具となることを抑止するため、立法院は 2015 年 6 月 15 日民事訴訟法改正案を可決した。それには、今後債権者は支払督促申立の前に、まずは裁判所が信じることができる証拠を提出して疎明しなければならず、且つ支払督促確定後に執行力はあるが、確定判決の効力は無いと定められている。

支払督促は元来債権者がより簡便、迅速に債権係争を解決できるためのものだったが、詐欺グループが債権者名義を借用して支払督促を濫用することにより、被害者は払う必要がない債務を背負わされてしまう。

立法委員によると、詐欺グループは一般人が法律の知識を持たないことを利用するため、ほとんどのケースは 20 日間の法定期間内に異議を申し立てることができず、詐欺グループの支払督促申立の確定により裁判所が強制執行してしまうことになる。被害者は再審救済を提起できるものの、再審請求の要件は厳しく、実際に救済を受けることができる者はほとんどいないため、立法委員は改正案を提出したという。

法改正後、支払督促は執行力のみを有し、既判力は無いものとなる。債務者が期限内に異議を提出しなかったとき、債権者は裁判所の支払督促と確定証明書に基づいて強制執行の申立てができる。債務者が支払督促を受け取った後 20 日以内に異議を申し立てなかったが、債務がないことを主張する場合は、確認の訴えを提起でき、一定の担保を供託することで支払督促の強制執行を停止することができる。（2015 年 6 月）

J150603Y9

J150602Y9

08 「消費者保護法」改正案が立法院で可決、消費者の權益が拡大

立法院は 2015 年 6 月 2 日「消費者保護法」改正案を可決した。今後消費者が定型約款の契約を結ぶとき、契約書の取得、挙証責任の軽減を問わずより一歩進んだ保障が得られる。本改正案の重点は次の通り。

一、定型約款による契約（以下「定型契約」）について：

- (一) 企業経営者が定型約款を以って消費者に権利を熟読させる権利を放棄させた場合は無効となる。
- (二) 定型契約書に消費者が署名又は捺印したとき、企業経営者は消費者に定型契約書の正本を渡さなければならない。
- (三) 企業経営者が消費者と定型契約を結んだ後、消費者保護法規定の適用を主張するとき、企業経営者は事実について挙証責任を負う必要がある。例えば、消費者に対して約款の内容を明示しているか否か、又は合理的な熟読の期間を提供しているか否かについて争議がある場合、企業経営者は挙証責任を負わなければならない。

- (四)「定型契約の記載すべき事項及び記載すべきでない事項」に関する違反を改善しないと
きは、最高 50 万新台湾ドルの過料に処することができる。定型契約の記載すべき事項及
び記載すべきでない事項を確実に実施させるため、企業経営者が定型契約を使用し、
中央主務機関が公告した記載すべき事項又は記載すべきでない事項に違反し、期限付
き改善を指示されたが期限までに改善しなかったときは、3 万新台湾ドル以上、30 万
新台湾ドル以下の過料に処し、再度期限付き改善を指示されたが期限までに改善しな
かったときは、5 万新台湾ドル以上、50 万新台湾ドル以下の過料に処し、毎回追加の
過料に処することができる。

二. 通信取引と訪問取引について：

- (一)用語を改正。「郵購買賣（通販売買）」を「通訊交易（通信取引）」に、「訪問買賣（訪
問売買）」を「訪問交易（訪問取引）」に変更。
- (二)通信取引と訪問取引の企業経営者は、分かりやすい消費情報を提供しなければならない
- (三)通信取引に合理的な例外の状況があるときは 7 日間のクーリングオフ期間を適用しな
くてもよい。今回の改正では、業者と消費者の権益のバランスをとるため、但書の規
定を新設した。通信取引に合理的な例外の状況があるときは 7 日間のクーリングオフ
期間を適用しなくともよく、行政院に「合理的な例外の状況」の規定について授權（権
限委譲）する。生鮮食品、動画又はアプリ等がそれに対象となるものとみられる。
- (四)消費者が返品した後、企業経営者は 15 日以内に返金しなければならない。

三. 消費訴訟について：

- (一)消費者保護団体の団体訴訟提起要件を緩和。今回の改正では、消費者保護団体が設立
3 年以上という要件を設立 2 年以上に変更するとともに、消費者保護官の同意を得る
という要件を撤廃した。さらに弁護士は報酬を請求してならないとの規定を撤廃し、
弁護士が消費訴訟に参加する意欲を高める。また、重大消費事件について団体訴訟の
必要があるとき、中央主務機関又は行政院は消費者保護団体に協力を要請し、消費者
が損害賠償訴訟を迅速に提起できるようにし、消費者の権益を保護する。
- (二)企業経営者の悪意による侵害を抑止するため、今回の改正は懲罰的損害賠償額の上
限を引き上げている。企業経営者が故意に損害をもたらしたとき、消費者が請求できる
懲罰的損害賠償は従来損害額の 3 倍以下だったが、5 倍以下に引き上げられた。また、
重大な過失による損害について消費者は損害額の 3 倍以下の懲罰的損害賠償を請求で
きる規定を新設している。過失による損害については従来通り損害額の 1 倍以下の懲
罰的損害賠償を請求できる(2015 月 6 日)。

台湾知的財産権関連判決例

01 特許権関連

■ 判決分類：特許権

- I 契約成立には当事者の合意が必要であり、使用者が専利出願権を従業者に譲渡する意思表
示がなければ不成立

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】102 年度民專上字第 41 号

【裁判期日】2014 年 2 月 14 日

【裁判事由】専利権出願権（専利出願権）帰属

上訴人 鍾○青

被上訴人 源古科技股份有限公司

上記当事者間における専利権出願権（専利出願権）帰属事件について、上訴人は本裁判所
2013 年 5 月 28 日 101 年度民專訴字第 144 号第一審判決に対して上訴を提起し、本裁判所は
2014 年 1 月 22 日に口頭弁論を終え、次のとおり判決する。

主文

上訴を棄却する。

第二審訴訟費は上訴人の負担とする。

一 事実要約

被上訴人は電子商取引、プロジェクト管理等の企業向けアプリソフトを提供する企業である。〇〇〇は被上訴人に雇用され、被上訴人の企業で電子商取引システムソフトの開発とプログラミングの業務を担当し、被上訴人の研究開発チームを率いて「作業手順管理システム（原文：作業流程管理系統）」を完成し、2012年3月23日係争実用新案と係争発明特許（以下「係争の二専利」）を出願するとともに、〇〇〇、上訴人を共同出願人及び発明者（創作者）として記載した。被上訴人は、上訴人が2011年3月、国立清華大学の「クラウドコンピューティング-雲端運算-データ木構造の Map Reduce（原文：雲端運算-樹狀資料結構之 Map Reduce）」研究プロジェクトにおいて被上訴人と産学提携を行い、研究プロジェクトリーダーを務めていたが、この時点ですでに係争の二専利の技術はすでに開発が完成しており、上訴人は明らかに係争の二専利に係る技術の研究開発に参加したことがなく、係争の二専利の発明者（創作者）ではなく、係争専利の出願権を有さず、専利権者でもないと主張し、専利法（訳注：日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）の第7条第1、2項、第8条及び第10条の規定に基づき、係争の二専利の出願権はいずれも被上訴人が所有することを確認するよう請求した。〇〇〇は原審において被上訴人の本件訴訟対象に関する主張を直接認諾したが、上訴人は確かに係争の二専利に係る技術の開発に参加していた等と抗弁した。

二 両方当事者の請求内容

（一）上訴人：

1. 原判決の上訴人に不利な部分を取り消す。
2. 前取消部分について被上訴人の第一審における請求を棄却する。
3. 訴訟費用は被上訴人の負担とする。

（二）被上訴人：

- 上訴人の上訴を棄却する。
- 訴訟費用は上訴人の負担とする。

三 本件の争点

本件の争点は、係争実用新案と係争発明特許は被上訴人の従業者が職務上完成した発明（実用新案）であるか否かであり、それぞれ2010年8月25日改正公布の専利法第7条第1項前段、2013年6月11日改正公布の第7号第1項前段の規定に基づき、その専利出願権は被上訴人に帰属するのか、或いは被上訴人と上訴人、〇〇〇との間で係争の二専利の出願権を上訴人と〇〇〇に譲渡するよう合意していたか否か、である。

- （一）上訴人の主張理由：省略。判決理由の説明を参照。
- （二）被上訴人の答弁理由：省略。判決理由の説明を参照。

四 判決理由の要約

（一）関連する専利法規定：

1. 2010年8月25日改正公布された専利法（以下「改正前専利法」）第5条には「（第1項）専利出願権とは、本法により専利（訳注：特許、実用新案登録、意匠登録）を出願できる権利をいう。（第2項）専利出願権者とは、本法に別段の規定がある場合、又は契約で別段の約定がある場合を除き、発明者、創作者又はその譲受人又は相続人をいう」、第6条第1項には「専利出願権及び専利権は、いずれも譲渡又は相続することができる」、第7条第1項、第2項には「（第1項）従業者が職務上完成した発明、実用新案又は意匠について、その専利出願権及び専利権は使用者に帰属し、使用者は従業者に相当の報酬を支払わなければならない。ただし契約で別段の約定がある場合、その約定に従う。（第2項）前項でいう職務上の発明、実用新案又は意匠（原文は「新式様」）とは、従業者が雇用関係における業務で完成した発明、実用新案又は意匠をいう」とそれぞれ規定されている。
2. 2013年6月11日改正公布の専利法（以下「現行専利法」）第5条には「（第1項）専利出願権とは、本法により専利を出願できる権利をいう。（第2項）専利出願権者とは、本法に別

段の規定がある場合、又は契約で別段の約定がある場合を除き、発明者、実用新案考案者、意匠創作者又はその譲受人又は相続人をいう」、第6条第1項には「専利出願権及び専利権は、いずれも譲渡又は相続することができる」、第7条第1項、第2項には「(第1項) 従業者が職務上完成した発明、実用新案又は意匠について、その専利出願権及び専利権は使用者に帰属し、使用者は従業者に相当の報酬を支払わなければならない。ただし契約で別段の約定がある場合、その約定に従う。(第2項) 前項でいう職務上の発明、実用新案又は意匠(原文は「設計」とは、従業者が雇用関係における業務で完成した発明、実用新案又は意匠をいう」とそれぞれ規定されている。

3. よって、現行専利法の前記規定は(意匠の中国語が)「新式様」から「設計」へと変更されたものであり、その基本原則は改正されていない。

(二) 係争の二専利は被上訴人の従業者が業務上完成した発明(実用新案)であり、その専利出願権は被上訴人に帰属する:

上訴人は本裁判所での審理において、上訴人は係争の二専利の「明細書」における貢献に参与したもので、係争の二専利の発明者(創作者)が被上訴人であることを否定しない等(本裁判所ファイル第38頁裏側の上訴理由書第二項第1乃至2行)を認めている。上訴人は自分が係争の二専利の創作者、発明者であることを主張していない。原審は係争の二専利の技術的特徴と原告証拠25の技術内容とを対比し、その実用新案及び発明の技術的特徴は被上訴人の研究開発技術の内容に類似しており、被上訴人はすでに係争の二専利が被上訴人の従業者が職務上完成した発明(実用新案)であることを証明しており、これについて双方は本裁判所の審理において争っていない。

(三) 被上訴人は係争の二専利の専利出願権を上訴人、〇〇〇に譲渡していない:

上訴人によると、双方は提携プロジェクトについて協議した後、上訴人と学生は係争の二専利の明細書作成に参加したという。しかしながら〇〇〇は本裁判所の審理において、〇〇〇は多数回にわたって上訴人と交渉し、被上訴人との提携を希望し、さらに契約書見本を3部作成したことがあり、上訴人が被上訴人のCTOに就任している状況において、上訴人のチーム全体が今後の新たに開発する技術又は製品等については、その貢献度に応じて報酬を分配し、権利者の部分については、上訴人を発明者(創作者)として記載するよう協議したが、権利者は被上訴人であり、係争の二専利は被上訴人が以前完成したもので、上記の協議範囲には含まれていない、と証言している。ここから関連する契約内容は双方の更なる検討が待たれており、当時は提携の合意が達成されていないことが分かり、どうして双方が貢献度に応じて知的財産権の比率と帰属の協議があったといえるだろうか。

以上をまとめると、係争の二専利は被上訴人の従業者が業務上に完成した発明(実用新案)であり、その専利出願権は被上訴人に帰属する。また上訴人は被上訴人が係争の二専利の出願権を上訴人、〇〇〇に譲渡する意思表示があったと証明できておらず、かつ〇〇〇は原審においてすでに本件訴訟の対象の認諾を行っており、係争の二専利の専利出願権がいずれも被上訴人に有ることを確認するよう被上訴人が請求することには根拠がある。原審が上訴人に敗訴の判決を下したことに法に合わないところはない。上訴人の上訴には理由がないため、棄却すべきである。

以上の次第で、本件の上訴には理由がなく、民事訴訟法第449条第1項、第78条に基づき主文のとおり判決する。

2014年2月14日

知的財産裁判所第三法廷

裁判長 汪漢卿

裁判官 陳容正

裁判官 蔡惠如

02 商標権関連

■ 判決分類：商標権

I 商標訴訟、米 Sunrider 社が勝訴

■ ハイライト

美商仙妮蕾德有限公司（Sunrider Taiwan LLC、以下「仙妮蕾德公司」）の「SUNBAR」商標と台湾の蓮荷国際有限公司（Lotus International Co., Ltd.、以下「蓮荷公司」）の「Sun Be Bar」商標が類似し、かつ同一の企業グループが所有すると消費者に容易に誤認混同させるか否かを争う商標訴訟に対して、知的財産裁判所は先日、仙妮蕾德公司に対する勝訴の判決を下し、知的財産局に対して蓮荷公司に許可した Sun Be Bar 商標の登録を取り消すよう命じた。

蓮荷公司は 2011 年 5 月に米菓など 20 種類近い商品での使用を指定して「Sun Be Bar」商標の登録を知的財産局に出願し、同局は商標の登録を許可した。

仙妮蕾德公司は、蓮荷公司の「Sun Be Bar」商標が仙妮蕾德公司の「SUNBAR」等商標と類似しており、商標法の商標登録不許可に係る規定に違反しているとして、異議を申し立てた。

知的財産局は、両社の商標は類似しておらず、使用する商品も同じではないため、異議不成立及び異議不受理の行政処分を下した。仙妮蕾德公司はこれを不服として救済手続きを行った後、行政訴訟を提起した。

知的財産裁判所の陳忠行裁判長、陪席裁判官の林洲富裁判官及び受命裁判官の曾啓謀裁判官等による合議法廷にて審理を行い、仙妮蕾德公司に勝訴の判決を下した。ただし、本件はさらに上訴できる。

裁判所の主な判決理由は次の通りである。

1. 二つの文字商標の外観が類似を構成するとき、たとえ観念において必ずしも類似するとは言えなくても、なお類似商標であると認めることができる。外観についてみると、「SUNBAR」商標と「Sun Be Bar」商標との間にはわずかに文字配列等の違いや増減があるのみで、なお類似を構成している。
2. 識別力が強い商標ほど、商品の消費者の印象は深く、他人が少しでもその評価や信用に便乗しようとしたならば、購買者に誤認を生じさせる可能性がある。
3. 蓮荷公司の商標の指定商品が米、小麦、ベビー用ブドウ糖、飲料、食用氷、調味用品で、仙妮蕾德の商標の指定商品と同一又は類似のものではないことのみから、両者の製造の主体又は主な用途に違いがあると認定することはできない。一般の社会通念と市場取引の状況に基づき、両者が使用する商品に同一又は類似の関係があると認定すべきである。
4. 仙妮蕾德公司与蓮荷公司の商品はいずれもキャンディ、クッキー、穀物製板状スナック、パン、ハーブ健康食品で、キャンディ、穀物製板状スナック、パンという食品であり、現代社会において健康食品を食用する者は極めて多い。よって両者の商品は日常消費する食品に属する。これらの商品において類似の両商標を使用したならば、消費者に容易に混同を生じさせてしまう。（2014 年 7 月 18 日 工商時報 A16 面）

II 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】103 年度行商訴字第 15 号

【裁判期日】2014 年 6 月 12 日

【裁判事由】商標異議

原告 美商仙妮蕾德有限公司（Sunrider Taiwan LLC、「美商仙妮蕾德國際公司」の名義で営業）

被告 經濟部知的財産局

参考人 蓮荷国際有限公司（Lotus International Co., Ltd.）

主文

訴願決定及び原処分をいずれも取り消す。

被告は第 1500092 号「Sun Be Bar」商標の登録取消の処分を下すべきである。

訴訟費用は被告の負担とする。

一 事実要約

参加人は2011年5月16日当時商標法施行細則第13条に定められる商品及び役務区分表第30類商品「米、小麦、オートミール、総合穀物繊維粉、ベビー用ブドウ糖、ロイヤルゼリー、プロポリス、キャンディ、米菓、クッキー、穀物製板状スナック、茶葉、茶系飲料、コーヒー、食用氷、酢、調味用香料、パン、プリン」での使用を指定して「Sun Be Bar」商標の登録を被告に出願し、被告は登録第1500092号商標（以下「係争商標」）として登録を許可した。その後原告は係争商標の登録は登録時商標法第23条第1項第11号乃至第14号を適用すべきとして異議を申し立てた。被告が審理した結果、異議不成立との審決が下され、原告は前記異議不成立処分の部分を不服として行政訴願を提起し（異議不受理の部分は訴願を提起していない）、経済部は2013年11月28日に経訴字第10206108770号決定を以ってこれを棄却したため、その後原告は本裁判所に対して行政訴訟を提起した。

二 判決理由の要約

本裁判所が心証を得た理由：

（一）係争商標登録時の商標法第23条第1項第13号及び現行商標法第30条第1項第10号の部分：

1.商標が「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、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの」であるとき、登録してはならないことは、係争商標登録時の商標法第23条第1項第13号及び現行商標法第30条第1項第10号に規定されている。本件に存在する関連の要素を以下の通り斟酌する。

（1）商標の類否及びその類似性の程度：

係争商標と引用商標登録第1039455、1040019、1051543号「SUNBAR」商標及び登録第525855号「欣妮吉 SUNBAR」商標（以下「引用商標」という。第557052号登録商標はすでに満期のため消滅しており、引用商標として列挙しない）とを比較すると、両者の外国語にはいずれも SUN と BAR の2単語が含まれており、係争商標は Sun と Bar の間に Be が配置され、引用商標は連結して「SUNBAR」という一単語が構成されているか、又は、「SunBar」と中国語「欣妮吉」が組み合わされて構成されている。両者の称呼はやや異なり、両者の外国語はいずれも固定の意味を有さず、前者を一連に称呼すると極めて痩せていることを形容する台湾語と同音であることによりそれを連想させ、一方後者は陽光のバー（酒場）、陽光の砂浜の意味であると聞くものに思われる可能性があるため、両者は観念において共通点がない。ただし、商標が消費者に与える第一印象は外観であり、二つの文字商標の外観が類似を構成するとき、たとえ観念（と称呼）において必ずしも類似するとは言えなくても、なお類似商標であると認めることができる（「混同誤認のおそれ」に関する審査基準 5.2.6.1）。外観についてみると、係争商標と引用商標の間でわずかに文字配列、字数の違いや増減があるのみで、なお類似を構成している。係争商標と引用商標との主な違いは、係争商標が引用商標である SunBar の中間に英語の Be を挿入していることである。しかしながら消費者の認知についてみると、特定の意味を有する語句であって始めて記憶や区別できる意味を有する。前置詞、助動詞、連動詞、代名詞等は商標の認識における作用を有さない。よって係争商標は英語の Be で区別しようとしているが、消費者の認知において作用しない。況してや英語の商標の場合、その頭文字は見る者や消費者の注意を惹きやすく、また消費者が記憶しやすく、その識別力は明らかに強い。これはわが国と世界の商標の実務において普遍的に認められている（同上審査基準 5.2.6.5）。よって本件の係争商標と引用商標は頭文字が同じであるだけでなく、語尾も一致するため、極めて容易に混同を生じる。

（2）商標識別力の強弱：

本件の引用商標は固有名詞ではなく、それ自身で特定の意味を持たず、商品のいかなる情報も伝達していないため、識別力が最も強い創造的商標に属する。被告は原処分及び行政答弁書においてもこの点を肯定している。係争商標の外国語「Sun Be Bar」は極めてよく見かける単語の組合せであり、指定商品を直接説明する文字でもなく、識別力を有するものの、被告、経済部訴願審査委員会及び参加人は、係争商標は「消費者に非常に痩せている人の意味を連想させる」、「その台湾語『瘦巴巴（やせっぽち）』の意味を発見することは難しくない」、「なお同音である台湾語『瘦巴巴』は名称の重点である」と述べているが、同音である台湾語「瘦巴巴」を英語で表示する方法は引用商標図案「SUNBAR」に似ている「Sun Be Bar」に限らず、係争商標は記述的商標に属し、たとえ最も緩い基準で認定しても暗示的商標にすぎない。しかしながら係争商標が記述的商標、暗示的商標のいずれであるにかかわらず、先に出願して登録された引用商標が消費者に強烈な印象を与える状況において、関連する消費者がそれと極めて類似する係争商標を見たとき、係争商標と引用商標の商品が同じ又は関連する出所からのもので

あると極めて容易に混同を生じさせてしまう。よって引用商標の識別力は係争商標よりもはるかに強い。

(3) 商品の類否及びその類似の程度：

係争商標は「米、小麦、オートミール、総合穀物繊維粉、ベビー用ブドウ糖、ロイヤルゼリー、プロポリス、キャンディ、米菓、クッキー、穀物製板状スナック、茶葉、茶系飲料、コーヒ、食用氷、酢、調味用香料、パン、プリン」商品での使用を指定しており、その中の「ロイヤルゼリー、プロポリス」を引用商標である登録第 1040019 号商標の指定商品である「ハーブ栄養補給食品」と比較すると、両者とも栄養補給食品であり、性質が類似している。また、係争商標が使用を指定する「オートミール、総合穀物繊維粉、キャンディ、米菓、クッキー、穀物製板状スナック、パン、プリン」を引用商標である登録第 1039455、1051543、525855 号の指定商品「穀物棒状スナック」、「ドライフルーツ」、「シロップ漬けフルーツ、キャンディ、クッキー、穀物製板状スナック、パン、ケーキ」等の商品と比較すると、両者はいずれもケーキ、パン、ドライ又はシロップ漬の野菜果物、キャンディ、クッキー等のスナックに関連するもので、これも性質が同じ又は類似する商品である。以上をまとめると、二商標は類似を構成し、類似の程度も低くない。

(二) 係争商標登録時の商標法第 23 条第 1 項第 14 号及び現行商標法第 30 条第 1 項第 12 号の部分：

1. 商標が「同一又は類似の商品又は役務について他人の先使用にかかる商標と同一又は類似であり、出願人が当該他人との間で契約関係、地縁、業務取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知悉していたもの」であるとき、登録してはならないことは、係争商標登録時の商標法第 23 条第 1 項第 14 号に規定されている。

2. 調べたところ、二商標の図案は類似しており、その程度は低くない。また指定商品も同一又は類似しており、引用商標の識別力は係争商標より強いことは上述のとおりである。原告の主張によると、「Sun」はその著名な一族の紋章であり、原告の英語名の要部「Sunrider」には「Sun」が含まれている他、原告が出願又は登録した「Sun」と太陽の図案を含んだものは数え切れない。該「Sun」の文字と太陽の図案は即ち原告の一族の紋章であり、原告の姓氏は原告の主な標識を識別するもので、原告の「Sunrider」商標及び太陽の図は被告から著名商標と認定されている。さらに、原告は世界第五の規模を有する直販業者であり、我が国と世界における売上高は膨大で、かつ原告はここ数十年の間に観光業にも事業を拡大し、北京、台北に有名な王朝大飯店という名称の国際観光ホテルを経営しており、その英語名である「Sunworld Dynasty Hotel」も「Sun」から始まる。原告自身と関連企業による「Sun」の使用は極めて広い。原告は前記のような資料を提出して証拠としており、それらは原告の「SUNRIDER logo」、「SUNRIDER design」、「仙妮蕾德及び図 SUNRIDER」商標が著名の水準に達していることを証明できるだけであるが、本件の二商標の類似の程度は低くはなく、理由はいずれも前記の通りである。原告はグローバルな多角的経営を行う企業であり、健康と保険の市場において名声を有する。係争商標権者は保健食品の研究開発、輸出入販売等に係わる活動を行い、両者は同様に栄養保健食品産業に従事している。また、原告は創立当初、直販方式で販売を行っていたが、長年にわたり店舗販売に変更され、現在原告は台湾全土の各大都市にある加盟店は 314 店（2010 年現在）に達しており、台湾では著名なコンビニチェーンに次ぐ規模を有する。例えば台北のフラッグシップショップ（敦化北路と南京東路の交差点にある王朝大飯店の隣に設置）は消費者に広く知られており、店内には各種商品が展示され、消費者はすべて店で直接購入することができ（本件の引用商品の商品を含む）、それは係争商標権者の販売方法と異なるところはない。これについて原告はさらに SUNBAR 商標商品の外観の写真を提出したが、期日が表示されていなかった。ただし、提出された我が国と世界における登録資料、2007 乃至 2011 年の我が国を含む世界における SUNBAR 商品販売データ（異議ファイル第 32 乃至 125 頁、第 132 頁を参照）を参照したところ、引用商標は係争商標出願日以前に先に使用されていた事実があったと認定でき、参加人は原告とはすでに競合する同業者の関係にあり、引用商標の存在を知悉しており、かつ模倣を意図して、登録を出願したことが分かる。したがって、本件の係争商標の登録は登録時商標法第 23 条第 1 項第 14 号及び現行商標法第 30 条第 1 項第 12 号が適用される。



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

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

© 2015 TIPLo, All Rights Reserved.

