

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

© 2016 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2016年7月号(J203)

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 捷安特の電動自転車を模倣、業者に 219 万新台幣ドルの賠償命令判決
- 02 CAMPER 商標権侵害で、台湾靴メーカーへの 667 万新台幣ドル賠償命令判決が確定
- 03 違法動画サイト「ishowfile」の権利侵害額は 3 億新台幣ドル、被疑者 2 名を起訴
- 04 日台租税協定が発効、2017 年 1 月から適用開始
- 05 刑事訴訟法が立法院を通過、没収及び保全差押えの新規定が登場

台湾知的財産権関連判決例

01 特許権関連

特許権の許可は行政機関が公権力に基づき下した行政処分であり、出願人がこれによって取得した特許権は、特許主務機関の取消確定を経なければ、特許権存続期間まで、当然有効に存在する。債権者が債務者の財産について仮差押を申立て、特許権がその後無効審判成立となり確定しても、なお債務者の権利を侵害する故意または過失があると認定することは難しい。

02 実用新案権関連

不当利得返還請求権を基礎とし専利権（実用新案権）の移転登録を請求

03 商標権関連

日盛證券が日盛投信を商標権侵害で提訴、知的財産裁判所は社名変更不要と判決

今月のトピックス

J160610Y1

01 捷安特の電動自転車を模倣、業者に 219 万新台幣ドルの賠償命令判決

泰勝開発企業有限公司 (Tai Sheng Development Ent, Co., 以下「泰勝公司」) が製造し、威勝行銷企業有限公司 (Wei Sheng Marketing Co., Ltd., 以下「威勝公司」) に販売を委託した「TSV16 摩卡 MOCA 電動自転車」に対して、捷安特電動車 (昆山) 有限公司 (Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd., 以下「捷安特公司」) は自社が取得している第 D133389 号意匠 (訳注: 原文は「設計専利」) を侵害しているとして提訴した。知的財産裁判所は被告 2 社に対して捷安特会社に賠償金 219 万余新台幣ドルを支払うよう命じるとともに、「摩卡」電動自転車の製造、販売を禁じ、「摩卡」電動自転車の半製品及び完成品も廃棄するよう命じた。

泰勝公司与威勝公司是以下のように主張していた。特許事務所に鑑定を委託したところ、当該製品は第 D133389 号意匠権の範囲には含まれないと判断された。さらに当該意匠は新規性を有さず、また「摩卡」電動自転車を泰勝公司の取得した第 D159447 号意匠に基づいて製造し、威勝公司に市場で販促、販売を行うよう委託したことは、意匠権の正当な行使であり、権利侵害はない。

知的財産裁判所は判決文において以下のように指摘している。「摩卡」電動自転車と第 D133389 号意匠はいずれも「後端部にはアーチ状のシートチューブと逆 U 字型を呈してシートチューブの側面に連結されるリアフォークがある」、「ステップ部側面 (フレーム側面中央) に横斜め稜線を呈する装飾」、「ステップ部の上方表面中央に有する X 字形の溝形紋様」、「シート及び収納ボックスがフレーム後端部上方に懸架されている」及び「駆動コンポーネントのケースが水滴形を呈する」等の箇所がいずれも高度に類似している。消費者が商品を購入する観点から、全体対比により両者の視覚的外観を総合判断するとき、消費者に同じタイプの電動自転車であると誤認させ、混同を生じさせる視覚的印象を有するため、「摩卡」電動自転車の全体外観と第 D133389 号意匠は類似しており、当該製品は第 D133389 号意匠の意匠権の範囲に含まれると認められる。

さらに「摩卡」電動自転車、第 D159447 号意匠及び第 D133389 号意匠の三者を比較すると、「摩卡」電動自転車の全体外観は第 D133389 号意匠に類似しており、第 D159447 号意匠ではないため、泰勝公司及威勝公司の主張は採用できない。(2016 年 6 月)

J160615Y2

J160615Y4

02 CAMPER 商標権侵害で、台湾靴メーカーへの 667 万新台幣ドル賠償命令判決が確定

スペインの CAMPER 社は台湾の亞錡國際有限公司 (T.B.M. Footwear Inc., 以下「亞錡公司」) の製造、販売する靴が「CAMPER」シューズのデザインを模倣し商標権を侵害したとして提訴していた。先日、最高裁判所は知的財産裁判所の見解を維持してレジャーシューズ 1 品目が権利を侵害していると認定し、亞錡公司に対して CAMPER 社に 667 万 2000 新台幣ドルを賠償するよう命じる判決を下した。

CAMPER 社は以下のように主張していた。該社は 1877 年に創業された世界的に有名な皮革製品、ブーツ・シューズのメーカーであり、それが所有する CAMPER 商標のブーツ・シューズ、皮革製品に関連する商品は広く消費者から普遍的に認知されており、「CAMPER」商標は知的財産局から著名商標と認定されており、亞錡公司のレジャーシューズ 1 品目が該社の商標権を侵害している。CAMPER 社の商品はわが国市場の競争において高度な独自性を有し、一定の経済利益を擁している。さらに亞錡公司のその他シューズ 4 品目は「CAMPER」シューズの外観デザインを高度に模倣しており、亞錡公司是積極的に CAMPER 社の著名な「CAMPER」商品の知名度にただ乗りし、その努力の成果を搾取するもので、公平交易法 (訳注: 不正競争防止法や独占禁止法に相当) に違反しており、亞錡公司による関連シューズ商品の製造、販売を禁止するよう請求する。

亞錡公司はこれに対して、シューズ製造業では経営において消費市場のトレンドを追従するものであり、CAMPER 社が指摘している 4 品目のシューズはいずれも当シーズンの流行で、多くの業者も類似するシューズを販売しており、況してや多くの自社製品にはいずれも

「MONTOYA」という文字が表示されており、消費者が「CAMPER」と「MONTOYA」のシューズを同一の出所からのものであると誤認しがたい、と答弁した。

知的財産裁判所第二審の判決は以下のように指摘している。亞錡公司是CAMPER社の商標権を侵害した部分に対する損害賠償額が667万2000新台幣ドルであることを争ってはならず、亞錡公司に上記金額を賠償するよう命じる。また、「商品外観がほぼ同じであること」と「外観デザインを高度に模倣していること」は異なるものであり、CAMPER社は亞錡公司が確かに「CAMPER」シューズの外観デザインを高度に模倣し、その努力を不当に搾取して、ビジネス競争倫理に適合していないことを証明すべきであり、両ブランドの外観デザインが類似しているだけで、即ち亞錡公司には取引秩序に影響する行為があるとは言えない。「MONTOYA」の4品目の外観デザインは「CAMPER」に類似しているものの、消費者に両者が同一の出所からのもの、同シリーズの商品又は関連企業であると誤認させ、CAMPER社の市場における競争的地位に影響を与えることを証明できる証拠がなく、亞錡公司に公平交易法違反はない。

これにより、最高裁判所は知的財産裁判所の見解を維持して、CAMPER社の上訴を棄却し、亞錡公司にCAMPER社への損害賠償金667万2000新台幣ドルを支払うよう命じたため、判決は確定された。(2016年6月)

J160620Y3

03 違法動画サイト「ishowfile」の権利侵害額は3億新台幣ドル、被疑者2名を起訴

被疑者の梁〇〇とその夫である趙〇〇(韓国籍)は2013年に違法動画サイトを立ち上げ、有料会員に映画をダウンロードさせていたほか、ポイント数を換金する方法で、会員にコピーした高画質動画をアップロードすることを奨励していた。それらの映画には「キャプテン・アメリカ2」、「ワイルド・スピード SKY MISSION」、「LUCY/ルーシー」等の作品が含まれていた。

2015年ディズニー、ワーナー・ブラザーズ、ユニバーサル・スタジオ等の映画会社は「ishowfile」に自社の映画がアップロードされているのを発見したため、通報した。警察は2015年5月趙〇〇の家宅を捜索し、サイト管理のコンピュータ本体2台、サーバ3台等の証拠を押収した。台湾国際影視基金会(Taiwan International Screen Foundation、略称TISF)の鑑定結果によると、権利侵害額は3億新台幣ドルを上回るという。士林地方檢察署は6月20日に捜査を終結し、著作権法違反で被疑者2人を起訴した。(2016年6月)

J160616Y8

J160615Y8

J160616Z8

J160615Z8

04 日台租税協定が発効、2017年1月から適用開始

財政部によると、日台租税協定(訳注:正式名称は「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」で、2015年11月26日に公益財団法人交流協会と台湾の亜東関係協会が調印)は2016年6月13日に発効し、台湾にとって東北アジア国家と結ぶ初の包括的租税協定、30番目の租税協定であり、これにより日台間の相互投資促進や経済貿易関係の緊密化につながり、さらには双方の技術協力及び文化交流を深めることができるという。各租税減免優遇措置は、台湾では2017年1月1日から、日本では2017年4月1日からそれぞれ適用が開始される。

日台租税協定の適用対象は台湾と日本の税法に定められる居住者で、適用範囲は所得税。主な減免措置は、営業利益(事業利得)について、台湾又は日本の企業が相手国において事業に従事し「恒久的施設(Permanent establishment、略称PE)」を構成しないときは、その「営業利益」は免税となることである。恒久的施設には、(1)固定的PE(事業の管理の場所、支店、事務所等)、(2)工事PE(工事が6ヶ月を超える期間存続する場合)、(3)役務PE(役務提供が12ヶ月の間において合計183日を超える期間(一方の地域内において)行われる場合)、(4)代理人PE(台湾又は日本の企業に代わって行動する者で、当該企業の名義で相手国にて契約を結び権限を有し、かつこの権限を經常的に行使する)が含まれる。ただし、相手国に固定の営業場所(例えば出荷倉庫)を設置し、企業が保有する物品又は商品の保管、展示又は引渡し

のためにのみを行う場合、専ら企業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集するなど準備的又は補助的な活動を行う場合は恒久的施設とはみなされない。

投資所得の部分については、配当、利子及び使用料（ロイヤリティー）の最高税率が 10% に引き下げられた。財産取引所得（譲渡収益）についても免税対象となる。

財政部のニュースリリースによると、日台租税協定の発効後、日本企業に対して台湾投資への高い誘引力をそなえるようになる。また日台租税協定が平等且つ互恵的に双方の居住者に適用されることにより、台湾企業が日本で類似の運営方式で事業に従事でき、日本において類似の減免税による利益を享受できるようになる。（2016 年 6 月）

J160527Y9

05 刑事訴訟法が立法院を通過、没収及び保全差押えの新規定が登場

立法院で 2016 年 5 月 27 日、第三読会で「刑事訴訟法一部条文（没収、保全差押え関連条文）改正案」が可決されたため、2016 年 7 月 1 日から施行される。「没収特別手続き」編が新設され、刑事事件における第三者所有物没収及び没収宣告（没収保全命令）に対してのみの請求について、関連の手続き規定が制定されている。その中には、検察官は起訴時又は審理中のいずれにおいても裁判所に対して第三者所有物の没収を請求することができること、手続きに過剰な費用を要するため訴訟経済に合わないとき、検察官の同意を得て、裁判所は第三者財産の没収を免じてよいこと、裁判所による第三者財産没収の要否の認定にかかわらず、いずれも判決主文において告知しなければならないこと、その没収判決に対してのみ裁判所に上訴を提起することができ、（その効力は）本案裁判に及ばないことが含まれる。

事件が取調、審理中において、犯罪関連の利得をすぐに保全差押えすることができず、判決が確定するまで待つと、被告が財産を隠すか、使い果たすかしてしまい、執行できなくなり、犯罪利得をなく奪する目的を達成できない。判決確定後の没収執行を確保するため、今回の法改正では追徴保全のための差押えの関連規定も新設されている。さらに差押対象物が債権等であるときの差押方法及び禁止処分の効力が規定されている。また差押えの原則は裁判官留保原則を採用し、裁判所に差押決定を為すよう請求しなければならないが、司法実務の実施に有利となるよう、例外的に証拠物の差押え、捜査に付随する差押え、差押対象物の権利者による同意や状況の急迫などの場合においては、裁判所に差押決定を請求する必要がなくなる。

さらに差し押えた財産について価値が低下する、保管に過剰な費用が必要である等の状況において、検察官は取調べ中に再評価してもよい。さらに差押えの目的と比例原則のバランスを図るため、担保金で差押えに代替する規定を新設している。

また取調べ中の強制処分請求事件の審理に対応して、今回法院組織法第 14 条の 1 を新設し、地方裁判所と高等裁判所にそれぞれ刑事強制処分法廷を設置し、取調べ中の強制処分請求事件の審理を行うと規定した。

2015 年 12 月 30 日改正公布された刑法では「没収」の新規定が設けられており、刑法施行法第 10 条の 3 規定により、今回刑法の条文が改正され、2016 年 7 月 1 日から施行される。施行日前に制定されたその他法律の没収、追徴、追納、補償に関する規定は今後適用されなくなる。このため、刑法の新規定に対応して、行政院は 2016 年 6 月 23 日に「商標法」第 98 条、第 111 条改正案を可決した。商標権を侵害する物品については、なお現行の「絶対義務没収」（注：商標権、証明標章権又は団体商標権を侵害する物品又は文書は、犯罪行為者の所有に属するか否かを問わず、すべて没収する）の特別規定が維持され、わずかに文言の改正のみを行っている。刑法の新たな没収規定に合わせて 2016 年 7 月 1 日から施行される。（2016 年 5 月）

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 特許権の許可は行政機関が公権力に基づき下した行政処分であり、出願人がこれによって取得した特許権は、特許主務機関の取消確定を経なければ、特許権存続期間まで、当然有効に存在する。債権者が債務者の財産について仮差押を申立て、特許権がその後無効審判成立となり確定しても、なお債務者の権利を侵害する故意または過失があると認定することは難しい。

■ ハイライト

特許権の許可は行政機関が公権力に基づき下した行政処分であり、出願人がこれによって取得した特許権は、特許主務機関の取消確定を経なければ、特許権存続期間まで、当然有効に存在する。また債務者が仮差押により損害を受け、債権者に賠償を請求することは、民法侵害行為の法則による請求であり、債権者の仮差押申立てに故意または過失があつて始めて行うことができる。もし債権者に債務者に対し確かに権利の存在を信じるに足りる正当な理由がある場合、その債務者の財産の仮差押行為に、債務者の権利を侵害する故意または過失があると認定することが難しい。

II 判決内容の要約

最高裁判所民事判決

【裁判番号】104年度台上字第820号

【裁判期日】2015年5月7日

【裁判事由】公平交易（取引）法違反等

上訴人 力竝科技股份有限公司

被上訴人 圓剛科技股份有限公司

前記当事者間の公平交易法等違反事件につき、上訴人は2014年1月22日付知的財産裁判所第二審判決（101年度民公上字第5号）を不服として上訴を提起した。本裁判所は以下のように判決を下す。：

主文

上訴を棄却する。

第三審の訴訟費用は上訴人の負担とする。

一 事実要約

2005年11月17日に被上訴人圓剛科技股份有限公司（以下圓剛公司という）は上訴人力竝科技股份有限公司（以下力竝公司という）が製造した「デジタルマジックカードフラッグシップ」製品（以下係争製品という）がその第I240169号発明特許（以下係争特許という）を侵害したことを理由とし、台湾台北地方裁判所（以下台北地院という）に決定により仮差押を許可するよう申立てた。その後2006年2月頃に本件訴訟を提起し、元金と利息1億5千万台湾ドルの賠償を請求したが、台北地方裁判所から圓剛公司の敗訴判決が下されたので、1千万台湾ドルの元金と利息部分のみについて、上訴を提起した。圓剛公司は、係争特許に取消原因があることを明らかに知りながら、または知ることができるのに、周知技術組合せを使用した力竝公司に対し係争特許を侵害したと宣言し、更に不当な仮差押を申立てたので、力竝公司が引続き係争製品を販売できずに甚大な損害を受けたので、当然侵害行為の賠償責任を負わなければならないとし、民法第184条第1項前段、公平交易法第22条、第24条、第31条及び会社法第23条第2項の規定により、原審の拡張声明と併せて訴えの追加を提起し、3億5千万台湾ドル及びその内の1億台湾ドルは起訴状副本送達後翌日から、その内の2億5千万台湾ドルは民事声明拡張書送達翌日から、すべての法定遅延利息を計算して連帯して支払うよう被上訴

人に命じる判決を求めた。

二 両方当事者の請求内容

(一) 上訴人：3億5千万台湾ドル及びその中の1億台湾ドルは起訴状写し送達後翌日から、その中の2億5千万台湾ドルは民事声明拡張書送達翌日から、すべて法定遅延利息を計算して連帯して支払うよう被上訴人に命じる。

(二) 被上訴人：上訴の棄却を請求する。

三 本件の争点

債権者が債務者の財産について仮差押を申立て、特許権がその後無効審判成立となり、確定した場合、債務者の権利を侵害する故意または過失があると認定することができるか？

(一) 原告主張の理由：略。判決理由説明を参照。

(二) 被告答弁の理由：略。判決理由説明を参照。

四 判決理由の要約

債務者が民法第184条第1項規定により債権者の仮差押行為によって損害を受けたとして、賠償を債権者に請求する場合、債務者は債権者による仮差押の申立てが不法侵害であり、且つ故意または過失があるので、損害を受け、且つ当該損害と仮差押行為との間に相当な因果関係があると立証しなければならず、そうして始めて該当する。

財団法人台湾経済発展研究院經智研究所鑑定報告の記載では、係争製品のテレビビデオカードの構造はSAA7135 ウェハー等及びCardBus バスインタフェーシングで構成されているものであり、圓剛会社が、仮差押を申立てた時に当該ウェハー、バスインタフェーシングの組合が係争特許と実質的に同一であり、及び仮差押の本件訴訟に勝訴の可能性がないと明らかに十分知っていたとは言い難い。係争特許は発明特許であり、知財局の実体的な審査を経て特許要件に該当して、始めて特許の許可を受けることができ、その後9件の無効審判案件でも知財局により無効審判不成立の査定が下され、その内の7件は行政訴訟判決により無効審判不成立の審決が維持され確定している。係争特許が現在でも有効であり、取消されていないことについて、双方も論争しておらず、圓剛公司是仮差押を申立てた時に当然係争特許に取消すべき理由があることを知るよしがなかった。

特許権の許可は行政機関が公権力に基づき下した行政処分であり、出願人がこれによって取得した特許権は、特許主務機関の取消確定を経なければ、特許権存続期間まで、当然有効に存在すると特許法第82条の規定で定められている。また債務者が仮差押により損害を受けたので、債権者に賠償を請求するのに、もし民事訴訟法第531条の規定ではなく、民法侵害行為の法則により請求する場合は、債権者の仮差押申立てに故意または過失があつて始めて行うことができる。もし債権者に債務者に対し確かに権利存在を信じるに足りる正当な理由があつた場合、その債務者の財産の仮差押行為に、債務者の権利を侵害する故意または過失があつたと認定することが難しい。調べたところ、係争特許は発明特許であり、現在でも有効であり、知財局に取消されていないことは、原審で確定している。被上訴人は再三下記のように抗弁した。圓剛公司是係争特許の有効性を信頼して、法的手段により仮差押を申立てたが、不当に特許権を行使する故意または過失はなかった。上訴人は別の案件で下記のように述べた。「当該特許出願前にフィリップスシステムウェハーSAA7135が既に存在した」。最高行政裁判所99年度判字第1333号確定判決では：「証拠三（フィリップスSAA7135ウェハーブロック・ダイヤグラム）と証拠五（2000年CardBusバスインタフェーシング規格の関連資料）では、係争特許に進歩性がないと証明することができない」となっている。またファイルにある2005年11月7日付特許侵害鑑定研究報告書の特許と証拠物に関する記載では、「実質的に同一である」と鑑定すべきで、この特許侵害鑑定は、特許訴訟段階まで、特許権の範囲解釈と関係があるので、実体的な争議を判断するのに、当然仮差押の手続きによって審査するのではない。原審が上訴人が圓剛公司による不当な特許権行使を立証することができず、当該会社が故意または過失で上訴人に対し不当に多額の仮差押を実施したと認定することは難しく、且つ前記理由に基づき上訴人敗訴の判決を下したことは、法により間違いがない。上訴の要旨で、原審の証拠採用、事実認定の職権行使及び他の判決結果と影響が生じない理由について、原判決が不当であると指

摘し、棄却を請求したことには、理由がない。

以上をまとめると、本件上訴には理由がないので、民事訴訟法第 481 条、第 449 条第 1 項、第 78 条により、主文の通り判決する。

2015 年 5 月 7 日
最高裁判所民事第六廷
審判長裁判官 李彦文
裁判官 沈方維
裁判官 蔡焜燾
裁判官 吳惠郁
裁判官 簡清忠
2015 年 5 月 14 日

02 実用新案権関連

■ 判決分類：実用新案権

I 不当利得返還請求権を基礎とし専利権（実用新案権）の移転登録を請求

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】103 年度民專訴字第 71 号

【裁判期日】2015 年 6 月 3 日

【裁判事由】専利権（実用新案権）の権利帰属等

原告 一銘科技工業股份有限公司 (WINNER LASER TECH CO., LTD.)

被告 李〇章

上記当事者間における専利権（実用新案権）の権利帰属等事件について、当裁判所は 2015 年 5 月 13 日に口頭弁論を終結し、次のとおり判決する。

主文

中華民國新型專利（訳注：「専利」には発明専利（特許）、新型専利（実用新案）、設計専利（意匠）が含まれるが、本件では新型専利を指すため、以下本件専利を「実用新案」と記す）第 M378835 号「具高含墨量及高轉印率之轉印輪具（インキ収容量及びインキ移転性に優れたアニロックスロール）」の実用新案登録出願権、実用新案権はいずれも原告が所有するものであることを確認する。

被告は第 M378835 号「具高含墨量及高轉印率之轉印輪具（インキ収容量及びインキ移転性に優れたアニロックスロール）」の実用新案権を原告に移転登録せよ。

訴訟費用は被告の負担とする。

一 事実要約

原告の主張：被告は 2003 年 4 月 3 日から 2014 年 1 月 24 日までの間に原告会社に在籍しており、被告は原告の故・前董事長黃〇〇氏の次女の婿であり、原告は信任及び業務執行における利便上の必要性から、公司法（会社法）第 29 条規定により董事会（訳注：取締役会議に相当）の委任を経て、会社登記上「經理人」（訳注：雇われ経営者）が記載されていない状況において、2008 年から被告を原告内部の「總經理」（訳注：社長に相当）として雇用し、原告の内部の商品研究開発、生産及び販売推進等の業務をとりしきらせた。ところが被告は 2009 年 10 月 28 日に原告の係争実用新案の核心的研究開発資料、リソース及び設備を利用して実用新案技術を考案し、自らを考案者及び出願人とし、原告の同意を得ず故意に隠して、原告の営業秘密資料を以って經濟部知的財産局に対して実用新案登録出願を行い、自らを実用新案権者（考案者及び出願人）として登録し、2010 年 4 月 21 日知的財産局から実用新案権登録許可

が公告された。

原告が本件訴訟を提起したのは、被告とその妻黄〇〇が原告の2014年1月10日の董事長選挙結果を不服として原告会社を離職し、さらに同年同月12日に無断で会社から重要書類を持ち出したことにより、被告が無断で係争実用新案を被告自身の名義で登録して原告の係争実用新案権等に係る権益を侵害していたことを原告が始めて知ったためである。

係争実用新案は被告が原告会社に在籍した期間において実用新案登録出願作業を担当した考案であり、さらに係争実用新案はアニロックスロールであり、その技術内容は原告会社の経営項目と同じである。それらから係争実用新案は被告が原告会社に在籍期間に職務上実用新案出願を担当して完成した本来原告企業が所有すべき考案であることが分かり、専利法第7条第1項規定により係争実用新案の実用新案登録出願権、実用新案権は原告が所有すべきであり、被告は係争実用新案の考案者ではなく、係争実用新案の登録出願権を有さず、実用新案権者でもない。

原告の請求：主文に示すとおり。

被告の答弁：原告の請求を棄却する。

二 本件の争点

- (一) 被告は在籍期間に原告会社で取得した資料を以て知的財産局に出願し係争実用新案権を取得したのか。
- (二) 本件には専利法第7条第1項の職務発明（考案）規定が適用されるのか。
- (三) 原告が不当利得の法律関係により被告に係争実用新案の実用新案権を原告に移転登録するよう請求することに理由はあるのか。

三 判決理由の要約

(一) 被告は確かに原告会社の資料を利用して出願し係争実用新案権を取得した：

事実証拠及び証人劉〇〇の証言から、被告が出願した係争実用新案の技術内容は原告会社がALE社から購入したCOBRA彫刻ソフト/ハードシステムに由来するもので、証人劉〇〇が評価報告を製作し、パラメータを測定し、さらに簡単なレポートを製作して営業担当者等に提出している。よって原告が提出した原告証拠10から13までを構造、効果、目的及び技術内容について係争実用新案の技術内容と対比すると、全体的にみて同じ考案であり、被告が係争実用新案の考案者であるとは認めがたい。

(二) 本件は専利法第7条第1項の職務発明（考案）規定は適用されない：

本件係争実用新案は2010年4月1日に登録許可が公告されたため、2004年7月1日に施行された専利法規定を適用されるべきである。本件の双方で争う職務発明（考案）の部分については、改正前の専利法規定に基づく。改正前専利法第7条第1項、第2項には「被用者（従業員）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属し、使用者は被用者に相当の報酬を支払わなければならない。但し、契約に別段の約定がある場合はその約定に従う。前項の職務上の発明、実用新案、又は意匠は、被用者が雇用関係中の職務の遂行において完成した発明、実用新案、又は意匠をいう。」と規定されている（現行専利法第7条第1項については「設計」専利に関する用語のみの変更があった（訳注：意匠に対応する中国語の「新式様」が「設計」に変更）が、その実質的内容に変更はない）。本規定は1944年5月29日専利法が制定施行されたとき、第51条には「被用者が職務上完成した発明について、その専利権は使用者に属する。但し契約を定めている場合は、その契約に従う。」と規定されており、その後2004年1月21日の専利法改正において現行の内容となった。

いわゆる「被用者が職務上完成した発明」（訳注：現行専利法第7条では発明だけではなく、実用新案、意匠も含む）とは、同条第2項規定を参酌すると、被用者と使用者との間の雇用契約における権利と義務の約定に基づき、使用者の製品の開発、生産に従事、参加又は執行することをいう。つまり、使用者が被用者を雇用する目的は、研究・開発の業務を担当させることである。使用者は専ら発明を目的として、又は生産技術を改良するために被用者を雇用して研究・発明又は改良に従事させ、被用者は発明を完成する業務を委託され、使用者の設備、経費等を使用してその発明、実用新案又は意匠の製品を完成するもので、使用者が供する給与及びその施設の利用及びチームの協力とは対価の関係があるため、専利法の規定により、「被用者

が職務上完成した発明」の専出願権及び専利権は使用者に帰属する。

調べたところ、被告は2003年6月28日から原告会社の董事（訳注：取締役役に相当）及び董事長特別助理（訳注：取締役会長特別助手に相当）に就任し、2008年1月2日には原告会社の総経理（訳注：社長に相当）に就任したことは、被告が提出した原告会社の登記資料及び原告が尋問請求した証人陳〇〇の証言から証明でき、双方が争うものではない。被告が董事と総経理の職に就いたことは、雇用関係に該当しないことは明らかだ。たとえ原告がいうところの被告と原告会社との間の関係は水平の提携又は委任の関係ではなく、上下に従属する雇用関係であったとしても、被告が原告会社に在職した期間には、双方で約定したのは労務内容であって、被告が係争実用新案を完成する業務に参加することを約定するものではなく、被告も原告会社のために専ら研究開発に従事する人員ではなく、その係争実用新案登録の出願は、その業務契約における義務の履行ではないため、いわゆる「職務発明（考案）」ではなく、専利法第7条第2項規定の立法趣旨とは合わないため、専利法第7条第1項の規定により係争実用新案は被告が「職務発明（考案）」であり、実用新案権は原告の所有に帰属するとする原告の主張は、採用できない。

（三）原告は不当利得の法律関係に基づき被告に係争実用新案権の登記を移転するよう請求できる：

専利権は無体財産権であり、受益者に法律上の原因なく、他人が専利権を出願できる創作を受益者が無断で自らの名義で出願して専利権を取得したことより、他人が所有する財産権に損失をもたらしたときは、受益者には不当利得が成立し、他人は民法第179条の不当利得規定に基づき受益者に該財産権の返還を請求できる。

調べたところ、係争実用新案と原告が提出した原告証拠10～13の技術内容は同じであり、さらに原告証拠11～13は係争実用新案が登録出願する前にすでに存在する資料で、両者は同じ技術であり、被告は係争実用新案を取得する以前の考案過程について関連の証明を提出できないため、被告が係争実用新案を取得した正当な権原を理解することはできない。原告が、被告は原告会社内部の設備、リソース等を利用し無断で係争実用新案登録を出願したと主張することは前述のとおりであり、前記の説明により、原告が民法第179条前段規定により、被告に係争実用新案について原告に返還（移転登録）するよう請求することには根拠がある。

本件係争実用新案は被告が出願したもので、考案者として被告が記載されており、係争実用新案の公告本を証拠とすることができる。被告は自らを考案者として出願したが、被告はその考案過程を立証できず、原告は係争実用新案出願前の同じ技術内容について原告証拠10～13の証拠を提出しており、被告が係争実用新案登録を出願した時、原告は総経理でもあり、被告は原告会社の資料を利用して出願し、係争実用新案権を取得したと合理的に推認できることは、前述したとおりである。被告は改正前専利法第5条第2項の考案者の要件を満たしておらず、被告は係争実用新案の登録出願権を取得していない。

結論：本件原告の請求には理由があり、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78条により、主文のとおり判決する。

2015年6月3日
知的財産裁判所第一法廷
裁判官 李維心

03 商標権関連

■ 判決分類：商標権

I 日盛證券が日盛投信を商標権侵害で提訴、知的財産裁判所は社名変更不要と判決

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】103年度民商訴字第45号

【裁判期日】2015年8月7日

【裁判事由】商標権侵害行為排除

原告 日盛証券股份有限公司 (Jihsun securities Co.,LTD.)
被告 日盛証券投資信託股份有限公司

上記当事者間における商標権侵害排除事件について、本裁判所は2015年7月6日に口頭弁論を終え、次のとおり判決する。

主文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

一 事実要約

原告は1961年12月8日に設立を登記され、すでに50年余の歴史がある。営業項目は証券会社、先物取引会社、イントロデュース・ブローカー及び信託会社である。原告が1987年から次々と出願、取得した登録第29775、36936、101987、103957号等「日盛」商標はファイルに記録されており、20年余にわたり幅広く長期に使用してきたため、業界及び関連の消費者にとって普遍的に認知され、原告企業のトレードドレス及びマークとなっており、きわめて強い識別力を有することは言うに及ばない。

被告は1996年12月26日に会社の設立登記を行った時点で、原告の同意を得ずに、原告がすでに登録していた著名商標「日盛」の二文字を社名の主要部分とし、証券投資信託業、証券投資コンサルティング業（原告証拠13）を営み、さらに被告が営む業務も証券の投資信託と投資コンサルティングで、原告が営む事業（原告証拠1）も証券、信託等の業務であるため、被告が「日盛」をその会社名の主要部分に使用すると、関連する消費者に誤認混同を容易に生じさせ、被告が原告の関連企業である、又は被告が原告の親会社である日盛金控のメンバーであると誤解させる、又は被告と原告又は原告の親会社である日盛金控メンバーとの間に何らかの関係があると誤解させてしまう。

原告は、原告会社と被告会社とは過去に商売上の提携があったが、原告が被告会社の設立登記時に「日盛」の二文字を被告会社名の主要部分とすることを許諾又は同意したのではなく、さらに「会社間に提携関係があるが商標の使用を許諾していないこと」はビジネスにおいて極めてよく見られるビジネス提携形態であり、原告が双方の提携関係において被告社名に係争商標を使用していることを知悉しているからといって、自ら積極的に反対を表明しない或いは単に沈黙を保つだけで、インターネット使い放題の推論で原告がすでに許諾又は同意しているかどうか、と主張している。

原告は被告が「日盛」二文字を社名の主要部分に使用することで、消費者に誤認混同を生じさせ、係争商標の識別力を毀損（希釈化）し、原告の信用・名声を毀損していると主張し、商標法第69条第1項、第70条第1項第2号の規定により、被告の商標権侵害行為排除を請求した。

二 両方当事者の請求内容

(一) 原告の請求：被告は「日盛」と同一又は類似する文字をその会社名（商号）の主要部分に使用してはならず、「日盛」と同一又は類似する文字を含まない名称に変更登記の手続きを行うべきである。訴訟費用は被告の負担とする。

(二) 被告の答弁：原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。

三 本件の争点

(一) 原告は被告が「日盛」を会社名に使用することに同意したのか。

(二) 本件は被告設立登記当時の商標法と現行商標法のいずれを依拠とすべきか。依拠となる条項は何か。

1. 係争商標は被告設立登記時に著名商標だったか

2. 原告の侵害排除請求権は時効が成立するのか

(三) 被告が「日盛」を会社名の主要部分に使用することで誤認混同をもたらす、係争商標の識別力を毀損（希釈化）する、又は原告の商品と混同する、又は営業又は役務の施設又は活動を混同するのか。原告の信用・名声にただ乗りしているか。

- (四) 被告が「日盛」を会社名の主要部分に使用することは善意の使用なのか。
- (五) 原告による本件起訴は民法第 148 条第 2 項規定により信義誠実の原則に反するのか。

四 判決理由の要約

(一) 原告は被告が「日盛」を会社名に使用することに同意したのか。

原告は 2008 年及び 2007 年 12 月 31 日の財務報告書の財務諸表の付注(続)(注 1)に「当社(即ち原告)は子会社である日盛証券投資信託(股)公司(即ち被告)の業務発展を強化するため、2008 年 3 月にそれに対する投資を追加し、持ち株比率を 20%として、それを当社が持分法で計上する長期株式投資とする」と記載している。前記財務諸表はファイルされ、参照できる(本裁判所ファイル(四)117 頁)。原告は前記財務諸表で被告を子会社と記述している。さらに原告の歴代の董事長(訳注:代表取締役)に相当)である〇〇〇、〇〇〇も原告の董事長在任期間に、被告が「日盛」をその会社名の主要部分に使用し、関連の宣伝又は広告の文面に添付図 1 の商標を使用すること…にいずれも同意すると声明しており、声明書はファイルされ、調べることができ(本裁判所ファイル(四)48 頁、49 頁)、これからも 2007 年原告の財務諸表では子会社即ち被告との業務発展を強化していたことがわかり、確かに原告の前董事長〇〇〇、〇〇〇が被告に「日盛」の使用をいずれも同意していたことに他ならない。

さらに、原告の財務諸表が被告を子会社として記載し、原告の歴代董事長〇〇〇、〇〇〇もそれらの在任期間に被告に「日盛」の会社名を使用することに同意していたことから、被告が「日盛」を会社名に使用していたことに対して原告は単なる沈黙をしていたのではなく、被告が「日盛」を会社名に使用していることを明らかに知り、積極的に被告の設立に協力し、さらには被告の業務の販売に参加していたことは明らかであり、たとえ原告が被告に「日盛」を会社名として使用することに同意したことを証明できなくても、双方による上記の特定な状況があり、長期的な業務の協力、取引があったため、原告はすでに被告に対して「日盛」を会社名に使用することに黙示による同意を行ったと認めることができ、道理に符合する。よってその後原告と被告との関係に変化が生じて、原告が以前の黙示による同意を否認したものである。

(二) 商標法の適用に係る争議

1.原告添付図 1、2 の商標は著名商標である

著名商標は商標が表す識別力及び信用・名声が関連の事業者又は消費者に普遍的に熟知されるものをいい、著名商標の認定は個別の状況について、以下の要素を考慮する:(1)商標の識別力の強弱、(2)関連の事業者又は消費者が商標を知悉又は認識する程度、(3)商標使用の期間、範囲及び地域、(4)商標宣伝の期間、範囲及び地域、(5)商標の出願又は登録の有無及び登録、登録出願の期間、範囲及び地域、(6)商標の権利執行に成功した記録、特に過去に行政又は司法機関に著名であると認定された状況、(7)商標の価値、(8)その他著名商標と認定するに足る要素。著名の判断は著名の程度に達しているかであり、国内の関連の事業者又は消費者の判断による。その関連の事業者又は消費者の範囲には、(1)商標又は商標を使用する商品又は役務の実質的又は潜在的な消費者、(2)商標又は標章を使用する商品又は役務の流通経路関係者、(3)商標又は標章を使用する商品又は役務を経営する関連の事業者が含まれる。調べたところ、原告は 1988 年 5 月 16 日及び 1989 年 7 月 1 日に添付図 1、2 の商標(原役務標章)を登録しており、知的財産局の商標資料検索結果がファイルされ、参考することができる。添付図 1、2 の商標(原役務標章)はいずれも原告の会社名「日盛」に由来するもので、特殊な設計により、既存の語彙ではなく、相当な識別力を有する。

台湾証券取引所が発行した証券取引資料によると、日盛証券は 1995 年及び 1996 年に証券会社の取引額番付で 2 位を占めており、405 期証券取引所資料がファイルされ参照でき、これにより原告が添付図 1、2 の係争商標登記時にはすでに相当の市場における地位を有していることがわかる。原告は添付図 1、2 の商標を登録した後、営業に係る申請書、許諾書、同意書、通知書、委託書等の文書に使用しており、台湾股票博物館(Taiwan Stock Museum)には原告の添付図 1 商標が標示された宣伝用風船の写真が展示されており参照できる。これは原告の市場における優位な地位によってその営業に係る文書、広告に添付図 1、2 の商標が使われてきたもので、1996 年末に被告が設立された時点には 10 年近くに使用されており、すでに関連の事業者又は消費者に熟知され、著名商標であったと認定できる。

2.被告は「日盛」を会社名に使用できるのか。

(1)被告が設立登記を行った当時、1993 年商標法には現行商標法第 70 条第 2 号にあるような

「他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、当該著名商標にある文字を、自らの会社…又はその他営業主体を表す名称として、関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある、又は当該商標の識別力又は信用・名声を毀損するおそれがあるとき、商標権を侵害するものと『みなす』とする規定に類するものは無かった。さらに 1993 年商標法第 77 条の規定により役務標章（サービスマーク）にも同法第 65 条の刑罰規定が適用されることは、前述の通りである。前記刑罰構成要件において、民事権利侵害行為が構成されるのか、その要件には商標に識別力又は信用・名声を毀損する、又は関連の消費者に誤認混同を生じさせるという具体的な結果又は危険な結果等の要件を加える必要があるのかについては、法律で明確に規定されていない。準用の結果、前記刑罰構成要件の行為に該当したとしても、民事権利侵害行為を構成するかどうかには疑いの余地がないとはいえず、1993 年商標法では他人の著名商標における文字を自らの会社名の主要部分に使用することを商標（専用）権の侵害とみなすとは明確に規定されていない。

(2)被告が設立登記を行った後、2003 年商標法第 62 条に「商標権者の同意を得ず、次に掲げる事情の一がある場合、商標権を侵害するものとみなす。一. 他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似の商標を使用する、又は当該著名商標にある文字を、自らの会社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体又は出所を表す標識として著名商標の識別力又は信用・名声を毀損するおそれがあるとき。二. 他人の登録商標であることを明らかに知りながら、当該商標にある文字を、自らの会社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体又は出所を表す標識として、商品又は役務に関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとき。」と規定されている。1993 年商標法第 65 条の悪意を以って他人の登録商標にある文字を自らの会社名の主要部分として使用して同一の商品又は類似の商品の業務を営んだときの刑罰規定は削除された。該第 62 条の立法趣旨には「近年、著名商標にある文字を、自らの会社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体又は出所を表す標識として、それにより生じる商標権侵害の係争が増えつつあり、明確にするため、商標権侵害とみなす態様を規定する必要がある。また、擬制の方法で『侵害』態様を規定し、その構成要件は特に厳格にする必要があり、『毀損』又は『誤認混同』の結果が発生することにより始めて該当する。……(a)第 1 号は著名な登録商標を対象とし、他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似の商標を使用する、又は当該著名商標にある文字を、自らの会社名、商号名、ドメインネーム又はその他営業主体又は出所を表す標識として当該著名商標の識別力又は信用・名声を毀損するおそれがあるものを商標権侵害と見なすと定め、著名な登録商標を保護するとともに、近年他人の著名商標を冒認出願してドメインネームとする新たな問題に対して明確に規定するものである。(b)第 2 号は登録商標を対象として、他人の登録商標であることを明らかに知りながら、当該商標にある文字を使用して、関連の購入者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとき、始めて商標権侵害と見なす」と説明しており、2003 年商標法で始めて商標における文字を自らの会社名とするものを商標権侵害と「見なす」と明確に限定したことがわかる。

(3)法律に特別規定がある場合を除き、「程序従新實體従舊」（訳注：手続き規定は新しいものを適用、法令は古いもの（行為当時施行）を適用）を法適用の原則とし、私法権利義務の発生とその内容は原則的に行為の時点又は事実が発生した時点の法律規定を適用すべきであり、最高裁判所 98 年度台上字 71 第 997 号、102 年度台上字第 1986 号民事判決を参照できる。

上述の通り、被告が 1996 年 12 月 26 日に設立登記された時点で、1993 年商標法では他人の登録商標における文字を自らの会社名の一部に使用することが民事権利侵害行為を構成するかどうかについて、要件が明確に規定されておらず、2003 年商標法改正で初めて他人の登録商標であることを明らかに知りながら、当該商標にある文字を、自らの会社名として、商品又は役務に関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとき、商標権侵害と「見なされ」、現行商標法に到るまで商標権侵害と見なされており、法規定は徐々に整備されていった。立法の沿革により、被告が設立登記を行った時点で 1993 年商標法では他人の登録商標を会社名の主要部分とする権利侵害行為態様に対する要件規定は不明であり、抛り所が無かった。その後幾度かにわたり改正され、商標権侵害と「見なす」構成要件が徐々に確定されたため、被告が設立登記を行った時点で 1993 年商標法に違反していたと判断し難い。たとえその後商標法の関連規定が改正されたとしても、遡及適用する特別規定がなければ、「法律不遡及」原則及び「實體法従舊」原則（訳注：両原則とも日本の「法の不遡及原則」に相当）に基づき、原

告はその後に改正施行された商標法の規定に基づいて被告に侵害排除を請求してはならない。況してや原告が現行商標法第 70 条第 2 号の規定を引用して侵害排除云々を主張するならば、企業経営者が会社名を登記した後、法律規定要件が寛厳に係わる改正により、又は原告の起訴請求の時点の違いによりその結果が異なってしまう、公平ではない。

(4)会社名と商標（専用）権の機能からみて：

被告は 1996 年 12 月 26 日に原告「日盛」商標の名称を自らの会社名の主要部分として使用し、原告が黙示による同意を行ったことは前述のとおりである。即ち、1993 年商標法の「悪意」を以て使用する主観的構成要件には該当しない。さらに被告が経営する証券投資信託業、証券投資コンサルティング業と、原告添付図 1、2 の係争商標が使用を指定する株式売買業務の役務とを比較すると、両者とも類似する証券サービス業であり、被告が係争商標の図案である「日盛」を会社名とすることを原告が黙示による同意を行ったことから、原告には当初、役務の出所を表す被告会社名と役務の出所を表す添付図 1、2 の係争商標との両者の機能を区別する意向はなかったことが明らかであり、被告が「日盛」を会社名とすることは制限されるものではない。

(5)被告が添付図 1、2 の係争商標図案における「日盛」を会社名を使用することに対して原告が黙示による同意を行い、さらに被告設立当時の 1993 年商標法では、他人の商標図案にある文字を会社名に使用することを権利侵害行為とみなすとは明確に規定されていなかったため、被告が「日盛」を会社名に使用することは違法ではない。

(6)以上をまとめると、被告が「日盛」を会社名として使用することは違法ではなく、原告が、1993 年商標法第 65 条又は現行商標法第 70 条第 2 号の規定により、被告は「日盛」と同一又は類似する文字をその会社名（商号）の主要部分に使用してはならず、「日盛」と同一又は類似する文字を含まない名称に変更登記の手続きを行うべきであると請求することには理由がなく、棄却すべきである。本件事実証拠は明確であり、双方のその他の攻撃防御方法及び援用されていない証拠は、本裁判所が斟酌した後に判決の結果に影響をもたらさないと判断し、逐一論述しないことをここに併せて説明する。

2015 年 8 月 7 日

知的財産裁判所第三法廷

裁判官 杜惠錦

2015 年 8 月 10 日

書記官 鄭郁萱

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

© 2016 TIPLO, All Rights Reserved.