



コロナ騒動の中、現在、弊所も台湾特許庁も通常の通り通常業務を続けておりますので、どうかご休心くださいますようお願い申し上げます。皆さま方もくれぐれもご自愛のほどお願い申し上げます。

TIPLO News

2020年4月号(J248)

このニュースレターは、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、このニュースレターだけでなく、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 www.tiplo.com.tw もぜひご活用ください。

今月のトピックス

- 01 知的財産局が新型コロナウイルス肺炎の海外臨床試験薬に係る台湾特許情報を整理
- 02 台湾商標登録出願の「ファストトラック審査」、2020年5月1日から試験導入
- 03 商標権侵害訴訟、誠品会社が誠品搬家公司を提訴

台湾知的財産権関連判決例

- 01 商標権関連
「老天祿」商標戦 「武昌街老天祿」勝訴

今月のトピックス

J200313Y1

J200312Y1

01 知的財産局が新型コロナウイルス肺炎の海外臨床試験薬に係る台湾特許情報を整理

世界保健機構（WHO）は2020年3月11日に新型コロナウイルス肺炎（COVID-19、俗称「武漢肺炎」）の感染がパンデミックに達したことを宣言し、各方面ではこれに対する積極的な研究開発が進められている。知的財産局は米国の臨床試験データベースを利用して新型コロナウイルス肺炎の臨床試験薬を調べ、さらに台湾における特許取得状況を整理して、研究者がパテント・マイニング（特許地雷）を回避できるよう参考に供している。

知的財産局によると、米国臨床試験登録サイト「ClinicalTrials.gov」(<https://clinicaltrials.gov/>)に登録された新型コロナウイルス肺炎関連の臨床試験情報をもとに、そこで開示されている低分子薬物とタンパク質（高分子）薬物について、その元来の臨床用途（適応症）、台湾での医薬品許可証の取得状況、台湾での主な特許情報を整理して、台湾での特許の状況を3種類に分類している。さらに主な特許情報の部分では、特許請求の範囲の請求対象によって「物質」、「組合せ物」、「用途」及び「製法」等に分類している。

知的財産局がまとめた資料によると、新型コロナウイルス肺炎に関する臨床治療薬は、その特許の状況によって、以下の3種類に分類される。第1類：基本的に特許で保護されていないもので、その多くは臨床上長年使用されている薬であり、一部では海外で特許が取得されているが、台湾では特許が出願されていない薬物。第2類：台湾では薬物の主要活性成分である核心物質（化合物、抗体分子）が保護されていないが、その活性成分の特定の塩、組成物製剤、用途、又は調製方法が特許を有するもの。第3類：台湾で薬物の主要活性成分である核心物質が保護されているもの。

知的財産局では、専利法^{*}第59条第1項第2号の規定により、特許権の効力は、研究又は実験を目的とする発明の実施に必要な行為に及ばないため、実験室における実験行為は権利侵害を構成せず、主な活性成分の核心特許を有さない薬物に対して、迂回発明の医薬品開発を試すこともできる、と説明している。（2020年3月）

（^{*}専利法は日本の特許法、実用新案法及び意匠法に相当）

J200320Y2

02 台湾商標登録出願の「ファストトラック審査」、2020年5月1日から試験導入

出願人に電子出願の利用を促し、商標登録出願案件の審査を加速するために、知的財産局は「ファストトラック審査」を導入する。2020年5月1日以降に出願された商標登録出願案件について、出願時に納付すべき料金及び書類が以下の条件を満たしている場合、通常の商標登録出願案件より2ヵ月早く審査官に割り当てられる。

- (1) 電子出願。
- (2) 平面商標の登録出願案件。非伝統的商標の登録出願案件、証明標章、団体標章、団体商標は含まれない。
- (3) すべての指定商品又は指定役務の名称が知的財産局の電子出願システムの参考名称と完全に一致する。
- (4) 約定の口座からの引落とし、印刷した電子出願払込票での支払い、eATM（ウェブATM）での電子出願払込票番号による支払い。
- (5) 代理人に委任する場合は、委任状を添付しなければならない。

上記条件を満たす商標登録出願案件については、方式審査に関する事項がすべて整っているため、早めに審査スケジュールに入ることができ、（ファストトラック審査が適用される）出願人は現時点における平均「最初の審査結果通知（FA）までの期間」より約1.5ヵ月早く案件が登録できるかが分かることが見込まれ、これにより商標運用による業務の展開と投資を加速できるようになる。

例えば、出願日が2020年5月1日であるファストトラック案件が商標審査官に割り当てられる期日は、2020年3月1日に提出された通常の商標登録出願案件に相当し、約2ヵ月早く

割り当てられる。ただし、ファストトラック案件の商標が規定を満たしているかの判断において、なお「先願主義」が原則であり、先願は後願の登録を排除することができることに留意しなければならない。

知的財産局によると、「ファストトラック審査」の条件を満たす商標出願は出願後 1 ヶ月で知的財産局の「商標検索システム」の「商標詳細レポート」において「ファストトラック案件（原文：「快軌案）」と注記され、割当状況が示されている。（2020 年 3 月）

J200313Y2

03 商標権侵害訴訟、誠品会社が誠品搬家公司を提訴

誠品股份有限公司（The Eslite Corporation、以下「誠品公司」）は包装、引越の業務を営む誠品搬家有限公司（Champion Moving Company）（誠品優質包装有限公司を含む）が商標権を侵害しているとして提訴し、同社とその責任者（陳）に 500 万新台湾ドルの損害賠償を支払うとともに、「誠品」を商標及び社名に使用しないよう請求した。知的財産裁判所の第一審では誠品会社に敗訴の判決が下された。さらに上訴できる。

誠品公司是次のように主張していた。即ち、誠品公司是 1989 年 1 月に設立されてから今まですでに 30 年間にわたり、長年「誠品」ブランドの経営と発展に尽力し、その事業範囲は書店、画廊、展示デモンストレーション、文化創意、飲食及び生活用品以外に、さらに貨物包装、積卸し、貨物輸送、物流配送等にも及んでおり、「誠品」商標はわが国においてすでに著名商標となっている。しかしながら、誠品搬家公司是誠品公司の同意を得ずに「誠品」商標を使用し、「誠品」の文字を社名に使用し、サイト、フェイスブックにおいて、「引越し業界の誠品」と自称し、「『引越し業界の誠品』となる志を含んでいる」…と自讃する等の宣伝行為によって消費者に誤認混同を生じさせており、商標権を侵害している。

知的財産裁判所は次のように認めた。誠品搬家公司提供する「包装」、「運送」の役務は引越しサービスにおける家具器材の包装と運送という段階における行為であり、一般的な単純に貨物輸送サービスにおける貨物の包装と運送とは異なり、同じ役務に該当せず、誤認混同のおそれは生じない。

また誠品搬家公司的フェイスブックには「引越し業界の誠品-誠品搬家公司是...『誠品書店』の名を借りており、そこには『引越し業界の誠品』になるという志が含まれており、英語名の『Champion』に呼応している」等と記載されており、誠品搬家公司是引越し業界においてトップの座を占めることを目指すもので、故意に誠品公司的取引上の信用にただ乗りしようとするものではなく、また消費者に対して誠品搬家公司和誠品公司との間に、加盟、チェーン又はグループという関係があると誤解させようしていない。

さらに誠品公司が提出した証拠資料は、「誠品」商標が文化創意産業、特定の市場又は特定の消費者グループに熟知されていることを証明できるにすぎず、その著名の程度がすでに一般消費者に広く認知されている高度な知名度に達しているとは認めがたい。よって知的財産裁判所第一審では誠品会社に敗訴の判決が下された。本件はさらに上訴できる。（2020 年 3 月）

台湾知的財産権関連判決例

01 商標権関連

■ 判決分類：商標権

I 「老天祿」商標戦 「武昌街老天祿」勝訴

■ ハイライト

ダックタン（鴨の舌）の煮込みで有名な「武昌街老天祿」は、祿大食品の責任者周映明が「上海老天祿」二代目の名目で広告宣伝し、ウェブサイト武昌街店舗の写真を掲載して、「武昌街老天祿」店舗から 60 メートル離れた場所で、金饌企業社と提携し、金饌の店舗で「上海老天祿」商標を使用した滷味（野菜などを煮込んだ軽食）を販売していることが、消費者に滷味商

品が「武昌街老天祿」の商品なのか、またはお互いに加盟関係があるのか、と誤認混同させやすいと指摘した。そして「老天祿」等商標権を侵害したと訴えたところ、知的財産裁判所により「武昌街老天祿」の勝訴が認められた。しかし本件はまだ上訴できる。

祿大食品の責任者周映明は、「上海老天祿二代目のオリジナルメーカー」または「上海老天祿二代目の店」の文字を使用し、「上海老天祿創始者の二代目」であり、「上海老天祿旧店」から技術を承継した、と表彰することが目的であり、「上海老天祿」を商標として使用したのではないと答弁した。

裁判官は祿大食品が使用した文字の中のもっとも識別性を有する「老天祿」の3文字は、消費者に原告の「老天祿」商標と関係があると誤認混同させやすいので、祿大食品が「老天祿」登録商標を侵害したと認めた。又、祿大食品の責任者周映明は「上海老天祿」商標の使用は善意による先使用であると抗弁したが、これに対して裁判官は、周が挙証したのは「上海老天祿」商標の焼き菓子、あめ等での先使用であり、滷味商品での先使用ではなかったため、善意による先使用に該当しないと認め、祿大食品及び金饌企業社の宣伝資料に二度と「老天祿」の関連商標等を使用してはならないと判決した。

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】108年民商訴字第8号

【裁判期日】2019年06月24日

【裁判事由】商標権侵害排除等

原告 謝玉泉即ち老天祿食品

被告 許俊傑即ち金饌企業社

被告 祿大食品有限公司

上記当事者による商標権侵害排除等事件について、2019年5月27日に当裁判所における口頭弁論を終了し、以下の通り判決する。

主文

1. 被告許俊傑、即金饌企業社、祿大食品有限公司は付表甲欄に示す通りの商標と同一または類似のものを付表乙欄に示す通りの商品と同一または類似のものに使用してはならず、上記の通りに使用した広告看板、シール、パネル、吊り看板、商品包装箱、商品カタログ、ウェブページ、フェイスブックページまたはその他マーケティング物品をすべて廃棄または削除すべきである。
2. 原告のその他の訴えを棄却する。
3. 訴訟費用の15%は原告の負担とし、残りは被告の共同負担とする。

一 事実要約

本件原告の主張は次の通りである：原告はわが国商標登録第00242159、01404218、00870559、00870558、01308342号及び「老天祿」関連商標（以下坳争商標という）の商標権者である。被告金饌企業社（以下金饌企業という）は原告の同意を得ずに、原告の店舗から60メートルを超えないところで「上海老天祿」商標（以下係争商標という）を使用して滷味を販売し、また被告祿大食品有限公司（以下祿大公司という）は各プラットフォーム、実体店舗の看板に係争商標を使用し、すでに原告の引用商標における商標権を侵害した。そのため、原告は本件訴訟を提起し、侵害排除及び防止を請求した。これに対して、被告は善意による先使用であり、商標使用ではない等と抗弁した。

二 両方当事者の請求内容

（一）原告の請求

1. 金饌企業、祿大公司是「老天祿」商標図形と同一または類似のものを引用商標の指定商品／役務と同一または類似のものに使用してはならず、並びに「老天祿」商標図形と同一または類似の広告看板、シール、パネル、吊り看板、商品包装箱、商品カタログ、ウェブペ

ージ、フェイスブックページまたはその他マーケティング物品をすべて廃棄または削除すべきである。

2. 被告等が費用を負担し、本件判決書の番号、当事者、事由欄及び主文の全文を細明朝体黒10号字体で聯合報、中国時報、自由時報及び蘋果日報の全国版第一面に一日掲載すべきである。

(二) 被告の請求：原告の訴えを棄却する。

三 本件の争点

- (一) 商標使用ではないとの被告による抗弁は成立するか？
- (二) 祿大公司、周映明の善意による先使用の抗弁は成立するか？

以上の争点を判断した結果、(一) 商標使用ではないとの被告による抗弁は不成立である(二) 祿大公司、周映明の善意による先使用の抗弁も不成立である。

四 判決理由の要約

(一) 被告による商標使用ではないとの被告による抗弁は不成立である。

1. 金饌企業は店内で祿大公司の滷味商品を販売し、並びに「上海老天祿二代目のオリジナルメーカー」、「上海老天祿台湾二代目のオリジナルメーカー」、「上海老天祿台湾二代目のインスタントオリジナル滷味」の文字を使用し、祿大公司の滷味商品を描写していた。又、祿大公司是販売していた滷味商品に「上海老天祿二代目のオリジナルメーカー」、「上海老天祿二代目の店」等文字を使用し、自社の商標「祿大」と併せて示していた。
2. 問題は次のことにある。上記金饌企業及び祿大会社が使用した文字が商標使用に該当するか否かについて、「上海老天祿二代目のオリジナルメーカー」は文字から、商品の出所が元「上海老天祿」経営者の子女が創立したメーカーであるという意思を示しているが、実質的に、商品の出所が「上海老天祿」の経営者である関係が存在していることを示し、または関連消費者にこのような連想または感覚を持たせる意味があり、商品と特定の符号標識とを連結し、その間に連結関係を結ぶということは商標と同一の効果と機能がある。よって、「上海老天祿二代目のオリジナルメーカー」という文字は実は商標の効果、機能のある商標使用である。
3. 金饌企業と祿大公司是上記文字を滷味商品に使用し、引用商標が使用を指定している商品と類似、または同一であり(付表乙欄と対照)、且つその中のもっとも識別性のある部分は「老天祿」という文字であり、引用商標と同一で、関連消費者に「老天祿」商標の商品との出所が関連していると連想、または誤認させるので、引用商標の排他効力の及ぶ範囲にある(即ち、これ等の文字の使用は、すでに商標法第68条引用商標の商標権侵害を構成する)。

(二) 祿大公司、周映明の善意による先使用の抗弁も不成立である。

祿大公司、周映明が挙証した「上海老天祿」商標先使用の状況によると、「上海老天祿茶食品糖果総号」を使用した看板写真、及び「上海老天祿食品有限公司登記事項表」(その営業事項に「一、焼き菓子、あめ及びその他食品の製造販売業務二、各種類の缶詰、食品、ギフトの売買業務」と記載している)を含め、いずれの「上海老天祿」商標も滷味商品に先使用していた状況を認めることができないので、祿大公司、周映明は「上海老天祿」商標をもって滷味商品での善意による先使用を抗弁することができない。

(三) 新聞掲載という措置は不必要

商標権は無体財産権に該当し、無体財産権の権利境界については、裁判所の判決を受けたり、または類似判決が出る前は、明確に範囲を定めたり、予見したりすることができない。この部分において、境界について裁判所から判決を受けた場合、併せて侵害排除及び防止を請求することができるが、さらに侵害者に判決結果の内容の全部または一部を新聞に掲載するよう要求することは、苛酷になり、バランスを失うおそれがあるので、商標法第69条第2項但書の必要な措置に該当しないと認めるべきである。よって、判決の一部を新聞に掲載する措置は必要ではない。

(四) 以上の説明をまとめると、本件原告の訴えについて、本判決主文の第一項は支持することができるため、許可すべきであるが、その他部分は認めることができないため、棄却すべきである。

2019年6月24日
知的財産裁判所第三法廷
裁判官 蔡志宏

TIPLO
Attorneys-at-Law

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 台湾国際專利法律事務所
© 2020 TIPLO, All Rights Reserved.