



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8月号(J252)

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 億光電子がソウル半導体の特許無効を訴えて勝訴
- 02 テレビ番組を違法リップングした男に懲役1年と1300万新台幣ドルの損害賠償支払い命令の判決
- 03 商業事件審理法、知的財産及び商業裁判所組織法を2021年7月1日から施行
- 04 台湾チェコ租税協定が2021年1月1日から適用開始

台湾知的財産権関連判決例

- 01 専利権関連
無効審判時に専利権の主体と客体の争いを同時に主張できず、面接申請事由は本件と無関係であるとした拒絶は適法

今月のトピックス

J200714Y1

01 億光電子がソウル半導体の特許無効を訴えて勝訴

億光電子工業股份有限公司 (EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.、以下「億光電子」) と光鋸科技股份有限公司 (EPILED TECHNOLOGIES, INC.) は特許訴訟に係る戦略的連盟を組み、2018年3月14日にドイツ連邦特許裁判所に対して特許無効訴訟を提起し、ソウル半導体の欧州特許 EP1697983号 (ドイツ特許 DE60341314.5号) のすべての請求項は無効であると訴えていた。

億光電子によると、前記特許は垂直構造 LED チップの表面粗化技術に関するものだという。2020年7月2日にドイツ連邦特許裁判所は、前記特許のすべての請求項を無効とする判決を下した。(2020年7月)

J200710Y3

02 テレビ番組を違法リップングした男に懲役1年と1300万新台湾ドルの損害賠償支払い命令の判決

王〇〇 (男性) は2015年に中国のデジタル犯罪グループと手を組み、営利のために台湾に機械室を設置し、民視等テレビ局13社の番組の信号をリップングして、前記グループが設置したクラウドサーバに伝送し、違法デジタルセットトップボックス (STB) 業者に転送していた。新北地方裁判所は審理した結果、著作権違反により王〇〇に対して1年の懲役に処す他、各テレビ局にそれぞれ100万新台湾ドル、合計1300万新台湾ドルの損害賠償金を支払うように命じる判決を下した。本件は上訴できる。

判決書では、2015年に王〇〇が前記グループ内の自称「何康寧」という中国籍の人物と知り合い、毎月3万~7万新台湾ドルの報酬を受け取る代わりに、台湾に機械室を設置し、番組の信号ソースをリップングし、保存、データ変換をした後、該グループが架設したクラウドサーバに伝送して、違法デジタル STB 業者へ転送し、これを以って STB をレンタル又は購入した消費者の鑑賞に供していた。

民視等のテレビ局13社は2017年に市場で利用許諾していないにも関わらず、それらのテレビ番組を視聴できると称する STB 「安博盒子第3代藍芽智慧電視盒 (UBOX3 ブルートゥース版)」を発見したため、通報した。法執行機関は2018年に捜査を開始し、サーバ、デコーダ、ルータ、ブースタ、STB等を押収した。

裁判所は、王〇〇が犯行を認めており、いかなる利用許諾も得ずに、悪意を以って営利のため違法に信号をリップングし、その犯罪収益は100万新台湾ドルを上回っており、グループの利益はさらに大きく、侵害された著作物の件数も多いことを酌量し、懲役1年に処す他、1社あたり100万新台湾ドルの損害賠償金を支払うよう命じる判決を下した。(2020年7月)

J200803Y6

03 商業事件審理法、知的財産及び商業裁判所組織法を2021年7月1日から施行

司法院はニュースリリースにおいて次のように伝えている。2020年1月15日に公布された商業事件審理法、知的財産及び商業裁判所組織法のそれぞれ第81条、第45条において、司法院に施行日を定めるよう委任されている。司法院は、これらが新たに制定される法律であり、専門裁判所の設置、弁護士強制代理、ハイテク審判の採用、商業調停手続き、当事者による照会制度、専門家証人及び秘密保持命令の導入にかかわることに鑑み、関連のリソースと制度を統合するには相当な時間が必要ではあるものの、各界からの早期施行に対する期待に応えるため、2021年7月1日に施行することを公告するものである。(2020年8月)

J200708Y8
J200708Z8

04 台湾チェコ租税協定が2021年1月1日から適用開始

財政部はニュースリリースにおいて次のように伝えている。台湾とチェコとの「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための協定」（以下「台湾チェコ租税協定」）は2017年12月12日に締結され、その後双方は2021年1月1日からの適用開始を予定する旨の相互通知を完了し、2020年5月12日に発効した。これは台湾にとって33番目（欧州諸国とは16番目、EU加盟国とは13番目）の包括的租税協定となる。同協定によって、国境をまたいだ貿易や投資の障壁を軽減し、双方の貿易投資の往来、企業間の提携及び技術交流に対してより優れた租税環境を提供できるようになる。

台湾チェコ租税協定は計29条の条文から構成され、主に源泉地国（例えばチェコ）は他方の締結国（例えば台湾）の居住者（個人と企業を含む）が取得した各種の所得について適宜な課税減免措置を提供して二重課税を回避し、さらには紛争解決の枠組みを提供して国境をまたいだ課税に関する問題の予防又は排除を行う。

財政部は次のように説明している。チェコはEUの加盟国であり、ヨーロッパの中心地に位置し、地理的条件に恵まれ、さらにインフラも整っている。経済部の2020年5月末現在の統計によると、チェコは台湾にとってヨーロッパで（オランダ、イギリス、ルクセンブルグ、ドイツ、イタリア、オーストリアに次いで）7番目の規模を有する投資先であり、代表的なIT企業が現地に工場を設置しており、台湾企業にとってヨーロッパ市場進出の重要な拠点となっている。台湾チェコ租税協定が発効した後は、台湾企業のチェコにおける所得税負担を軽減でき、もし同協定の規定に適合するならば、台湾企業がチェコの企業に投資して得た株式配当はチェコでの課税率が35%から10%に軽減される。台湾企業が産業機器又は科学的装置をチェコ企業に貸し出したときの使用料は、チェコでの課税率が35%から5%に軽減される。台湾企業がチェコ企業に技術サービスを提供して得た収入は、その台湾企業がチェコに恒久的施設を設置しておらず、任意の12ヵ月間において人員をチェコ企業に派遣して技術サービスを提供した期間が合計9ヵ月未満である場合、チェコでの課税率が35%からゼロに軽減される。さらに、台湾チェコ租税協定は双方の居住者に対して平等かつ互恵的に適用されるものであるため、チェコ企業が台湾で同様のオペレーション方法を採用した場合も台湾で同様の課税減免を受けることができ、チェコ企業が台湾を拠点としてアジア市場進出する意欲は高まり、双方は経済、貿易、投資の面における提携のチャンスをもっと多く得ることになる。（2020年7月）

台湾知的財産権関連判決例

01 専利権関連

■ 判決分類：専利権

I 無効審判時に専利権の主体と客体の争いを同時に主張できず、面接申請事由は本件と無関係であるとした拒絶は適法

■ ハイライト

参加人は2016年9月12日に実用新案登録を出願し、被告（知的財産局）の審査を経て登録が許可された（以下「係争実用新案」という）。その後原告（無効審判請求人）は係争実用新案には許可時の専利^{*}法第120条の準用する第22条第1項第1号及び第2項規定の違反があるとして、これに対して無効審判を請求した。参加人は訂正を提出し、被告（知的財産局）は案件につき審理した結果、訂正を許可するとともに、「係争実用新案の請求項3乃至8は無効審判請求理由が成立せず、請求項1乃至2は無効審判請求を却下する」という処分を下した。原告はこれを不服とし、手順を踏んで行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は審理した結果、なお原告の請求を棄却した。（※訳注：「専利」には特許、実用新案、意匠が含まれる）

争点：被告が無効審判の段階における原告からの面接申請を拒絶したことに誤りがあったのか。

上記の問題について、知的財産裁判所は判決において次のように指摘している。

一. 調べたところ原告は、係争実用新案は参加人が原告の創作を窃取して出願したものであり、無効審判の段階で面接を求めたが、被告が本件とは無関係であるとして拒絶したことには明らかに誤りがあると、主張している。しかしながら考察すると、専利法第 120 条の準用する第 76 条第 1 項第 1 号規定により、専利主務機関は無効審判の審理をするときは、申請又はその職権により専利権者に専利主務機関に出向いて面接を受けるよう通知することが「できる」ため、面接を行うか否かは被告に裁量権があり、必要の有無に応じて、行うか否かを決定できる。

二. さらに調べたところ、原告は係争実用新案の真の考案者ではないという事由で面接を申請したが、無効審判を請求して係争実用新案には新規性及び進歩性の欠如があると主張しており、参加人が係争実用新案の考案者であるか否かは、本件の争点とは関係がない。況してや法に定められた無効審判請求の事由において、専利権者が専利出願権者でない場合、専利出願権共有者である場合、又は専利権者の属する国が我が国国民による専利出願を受理しない場合の争いは、専利権主体に係る争いである。その他の事由について、例えば新規性、進歩性（創作性）などの専利要件を満たさない場合は、専利権客体に係る争いである。

三. 専利権主体に係る争いは請求項に分けて争ってはならず、専利権客体に係る争いは請求項に分けて争ってもよい。よって論理上の矛盾を回避するため、無効審判請求は両者を同時に主張することはできない。これは現行の専利審査基準第五篇「無効審判審理」4.3.1 「無効審判請求事由の審理」に明記されているため、原告も係争実用新案が新規性／進歩性を有しないことと参加人が真の実用新案権者ではないことを同時に主張できない。

四. 以上をまとめると、被告が原告の面接申請事由が本件と無関係であると認め、面接の機会を与えなかったことに、法における誤りはない。

II 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】108 年行専訴字第 16 号

【裁判期日】2019 年 8 月 15 日

【裁判事由】実用新案無効審判

原告 李建志

被告 經濟部知的財産局

参加人 萬聯傢俱有限公司

上記当事者間の実用新案無効審判事件について、原告が經濟部 2019 年 1 月 14 日経訴字第 10706311150 号訴願決定を不服として行政訴訟を提起し、参加人は被告の訴訟に対する独立参加を申し出た。当裁判所は次のとおり判決する。

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

参加人は 2016 年 9 月 12 日に「鍋（原文：鍋具）」を以って被告に実用新案登録を出願し、その請求項は 8 項であった。被告により第 105214080 号出願案件として方式審査が行われ、登録が許可され、実用新案第 M539308 号登録証（以下「係争実用新案」）が交付された。その後原告は係争実用新案が許可時の専利法第 120 条の第 22 条第 1 項第 1 号及び第 2 項準用規定に違反しており、実用新案登録の要件を満たしてないとして、2017 年 6 月 7 日にこれに対して無効審判を請求した。参加人は同年 8 月 23 日に係争実用新案の実用新案登録請求の範囲の訂正資料（請求項 1 乃至 2 を削除し、請求項 5 乃至 6 の一部内容を訂正）を提出した。被告は審理した結果、専利法の関連規定を満たしているとして、その訂正資料に基づいて審理を

行い、2018年6月20日(107)智専三(一)02016字第10720553740号無効審判審決書を以って「2017年8月23日の訂正事項について訂正を許可する」、「請求項3乃至8について無効審判請求を不成立とする」、「請求項1乃至2について無効審判請求を却下する」という処分を下した。原告は前述の無効審判請求の不成立処分を不服とし、行政訴願を提起し、經濟部は2019年1月14日経訴字第10706311150号訴願決定を以って棄却し、原告はそれを不服として、さらに当裁判所に訴訟を提起した。当裁判所は本件訴訟の結果により、訴願決定及び原処分が取り消された場合、参加人の権利又は法律上の利益は損害を被るため、当裁判所は参加人による本件被告の訴訟への独立参加の申出を許可した。

二 両方当事者の請求内容

原告の請求：原処分及び訴願決定を取り消す。

被告の請求：原告の訴えを棄却する。

三 本件の争点

1. 証拠2、4乃至8は係争実用新案の請求項3乃至8の新規性欠如をそれぞれ証明できるか。
2. 証拠2、4乃至6、証拠物件五の組合せは、係争実用新案の請求項3乃至7の進歩性欠如を証明できるか。
3. 証拠2、4乃至7の組合せは係争実用新案の請求項8の進歩性欠如を証明できるか。
4. 被告が原告からの無効審判段階における面接申請を拒絶したことに誤りはあるのか。

四 判決理由の要約

(一) 係争実用新案の技術分析：

1. 係争実用新案の技術内容：

係争実用新案の目的は、少なくとも先行技術の欠点を克服できる鍋を提供することにある。上記目的を達成するために、係争実用新案の鍋には、一つの鍋本体と一つの固定ユニットを含む。前記鍋本体は少なくとも一つの調理空間を区切るものである。

前記固定ユニットには、前記鍋本体の底面から下方に突出し、かつ内側と外側に隔てて設置された一つの第一固定部と第二固定部が含まれる。前記鍋をガスコンロ上に置く時、前記固定ユニットにより前記ガスコンロの一つの五徳に嵌合して固定し、安定して滑動しないようにして、調理の安全性を向上させることができる。さらに前記固定ユニットの前記第一固定部と第二固定部の設計により、さまざまな形態及び寸法の五徳に使用できるため、使いやすいという効果を有する。

2. 係争実用新案の請求項3を以下のように分析する。

請求項3：前記固定ユニットの前記第一固定部は中空の環状を呈する環状足であり、前記第二固定部は数個の等角度の間隔を有する角足を有し、全ての角足は中央に向かってV字型に開いていることを特徴とする、請求項1記載の鍋。

(二) 無効審判証拠の技術分析：

1. 証拠2は2016年6月1日公告のわが国出願番号第104219177号実用新案案件であり、その公告日は係争実用新案の出願日(2016年9月12日)より早く、係争実用新案の先行技術となる。
2. 証拠4は2013年9月1日公告のわが国出願番号第102200250号実用新案案件であり、その公告日は係争実用新案の出願日(2016年9月12日)より早く、係争実用新案の先行技術となる。
3. 証拠5は2011年4月11日公告のわが国出願番号第99219547号実用新案案件であり、その公告日は係争実用新案の出願日(2016年9月12日)より早く、係争実用新案の先行技術となる。
4. 証拠6は2007年10月11日公告のわが国出願番号第96203413号実用新案案件であり、その公告日は係争実用新案の出願日(2016年9月12日)より早く、係争実用新案の先行技術となる。
5. 証拠7は2016年7月21日公告のわが国出願番号第104215313号実用新案案件であり、その公告日は係争実用新案の出願日(2016年9月12日)より早く、係争実用新案の先行技術となる。

6. 証拠物件五は 2008 年 7 月 21 日公告のわが国出願番号第 96218347 号実用新案案件であり、その公告日は係争実用新案の出願日（2016 年 9 月 12 日）より早く、係争実用新案の先行技術となる。

(三) 証拠 2、4 乃至 8 は係争実用新案の請求項 3 乃至 8 の新規性欠如を証明するのに十分ではない：

1. 係争実用新案の鍋底面の下方に突出した固定ユニットには第一固定部と第二固定部があり、証拠 2、4、6、7 にはいずれも係争実用新案の請求項 3 の「前記第二固定部は数個の等角度の間隔を有する角足を有し、全ての角足は中央に向かって V 字型に開いている」という技術的特徴が開示されていない。証拠 5 には係争実用新案の請求項 3 で特定されている「前記固定ユニットの前記第一固定部は中空の環状を呈する環状足である」という技術的特徴が開示されていない。証拠 2、4 乃至 7 のいずれも係争実用新案の請求項 3 の新規性欠如を証明するには十分ではない。
2. 係争実用新案の請求項 4 乃至 8 はいずれも直接的又は間接的に請求項 3 に従属している従属項であり、請求項 3 の全ての技術的特徴を含んでおり、証拠 2、4 乃至 8 がいずれも係争実用新案の請求項 3 の新規性欠如を証明できないことは前述したとおりであり、前記証拠は係争実用新案請求項 3 の全ての技術的特徴を含む請求項 4 乃至 8 の新規性欠如を証明するのにも十分ではない。

(四) 証拠 2、4 乃至 6、証拠物件五の組合せは係争実用新案の請求項 3 乃至 7 の進歩性欠如を証明するには十分ではない：

1. 係争実用新案の明細書段落【0011】乃至【0014】及び図 5 を参酌すると、係争実用新案の請求項 3 は鍋本体(2)の底面に設けられた固定ユニット(3)によって五徳(12)に嵌合して固定され、前記鍋(2)が前記五徳(12)上で安定して滑動しないようにし、さらに前記固定ユニット(3)は第一固定部(31)と第二固定部(32)の内外二重固定設計によってさまざまな形態及び寸法の五徳(12)に使用でき、使いやすく、応用の幅が広いという効果を有することが分かる。
2. 調べたところ、証拠 2、5 は係争実用新案と解決しようとする課題並びにそれが達成する効果はいずれも異なり、しかも鍋が二重に五徳上で嵌合して固定されるという構造と効果を教示も暗示もしていない。

さらに証拠 6 には、係争実用新案の請求項 3 のような前記第一固定部及び第二固定部の内外二重固定設計によってさまざまな形態及び寸法の五徳に適用できる効果を達成することが開示されていない。さらに証拠 4 には係争実用新案の請求項 3 の「前記固定ユニットの前記第一固定部は中空の環状を呈する環状足である」及び「前記第二固定部は数個の等角度の間隔を有する角足を有し、全ての角足は中央に向かって V 字型に開いている」等の構造が開示されていない。

係争実用新案の鍋本体の底面において内側と外側に隔てて設置された第一固定部と第二固定部は、前記第一固定部が中空の環状を呈する環状足であり、第二固定部が数個の等角度の間隔を有する角足を有し、全ての角足は中央に向かって V 字型に開いているという異なる構造を呈し、さまざまな形態の五徳に対応できるという創作の目的と達成できる効果は、証拠 5、6 及び証拠物件五のいずれにも教示も暗示もされていない。係争実用新案の請求項 3 の構造と全く異なる状況において、たとえ証拠 2、4 乃至 6、証拠物件五がいずれも鍋又は加熱容器に関連する技術分野に属していても、(係争実用新案の請求項 3 は) その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」)が出願前の先行技術である証拠 2、4 乃至 6、証拠物件五を簡単に応用して組み合わせ、容易になし得るものではない。よって証拠 2、4 乃至 6、証拠物件五の組合せは係争実用新案の請求項 3 の進歩性欠如を証明するには十分ではない。

3. 証拠 2、4 乃至 6、証拠物件五の組合せが係争実用新案の請求項 3 の進歩性欠如を証明するには十分でないことは、前述したとおりである。前記証拠の組合せは係争実用新案請求項 3 の全ての技術的特徴を含む請求項 4 乃至 7 の進歩性欠如を証明するにも十分ではない。

(五) 証拠 2、4 乃至 7 の組合せは係争実用新案の請求項 8 の進歩性欠如を証明するには十分ではない：

係争実用新案の請求項 8 は直接的に請求項 7 に従属し、間接的に請求項 3 に従属する従属項であり、請求項 3 の全ての技術的特徴を含む。当業者であっても、証拠 2、4 乃至 6、証拠物件五を組み合わせ、係争実用新案請求項 3 の全ての技術的特徴を完成しようとする動機付けを持ち難く、しかも証拠 7 には係争実用新案の請求項 3 の「前記固定ユニットの前記第一固定部は中空の環状を呈する環状足である」及び「前記第二固定部は数個の等角度の間隔を有する角足を有し、全ての角足は中央に向かって V 字型に開いている」等の技術的特徴が開示されていないことは、前述したとおりである。よってたとえ証拠 2、4 乃至 7 がいずれも鍋又は加熱容器に関する技術分野に属していても、当業者がそれらを組み合わせ、係争実用新案請求項 8 の全ての技術的特徴を完成しようとする動機付けを持ち難い。よって証拠 2、4 乃至 7 の組合せは係争実用新案の請求項 8 の進歩性欠如を証明するには十分ではない。

(六) 被告が原告からの無効審判段階における面接申請を拒絶したことに誤りはあるのか：

原告は、係争実用新案は参加人が原告の創作を窃取して出願したもので、原告から無効審判の段階で面接を求めたが、被告が本件には無関係であるとして拒絶したことには明らかに誤りがある云々と主張している（訴状第 8 頁を参照）。しかしながら考察すると、専利法第 120 条の準用する第 76 条第 1 項第 1 号規定により、専利主務機関は無効審判の審理をするときは、申請又はその職権により特許権者に専利主務機関に出向いて面接を受けるよう通知することが「できる」ため、面接を行うか否かは被告に裁量権があり、必要の有無に応じて、行うか否かを決定できる。さらに調べたところ、原告は参加人が係争実用新案の真の考案者ではないという事由で面接を申請したが、無効審判を請求して係争実用新案には新規性及び進歩性の欠如があると主張しており、参加人が係争実用新案の考案者であるか否かは、本件の争点とは関係がない。況してや「法に定められた無効審判請求の事由において、専利権者が専利出願権者でない場合、専利出願権共有者である場合、又は専利権者の属する国が我が国国民による専利出願を受理しない場合の争いは、専利権主体に係る争いとなる。その他の事由について、例えば新規性、進歩性（創作性）などの専利要件を満たさない場合は、専利権客体に係る争いとなる。専利権主体に係る争いは請求項に分けて争ってはならず、専利権客体に係る争いは請求項に分けて争ってもよい。よって論理上の矛盾を回避するため、無効審判請求は両者を同時に主張することはできない。」と現行の専利審査基準第五篇「無効審判審理」4.3.1「無効審判請求事由の審理」には明記されているため、原告は係争実用新案が新規性／進歩性を有しないことと参加人が真の実用新案権者ではないことを同時に主張できない。よって、被告が原告の面接申請事由が本件と無関係であると認め、面接の機会を与えなかったことに、法における誤りはない。

(七) 以上をまとめると、証拠 2、4 乃至 8 のそれぞれは係争実用新案の請求項 3 乃至 8 の新規性欠如を証明できず、証拠 2、4 乃至 6、証拠物件五の組合せは、係争実用新案の請求項 3 乃至 7 の進歩性欠如を証明できず、証拠 2、4 乃至 7 の組合せは係争実用新案の請求項 8 の進歩性欠如を証明できず、よって被告が下した「請求項 3 乃至 8 の無効審判請求不成立」という処分は法に合わないところがなく、訴願決定を維持したことにも誤りはない。原告が原処分及び訴願決定を取り消し、被告に無効審判請求成立の処分を命じるように請求することには理由がなく、棄却すべきである。

以上の次第で、本件原告の請求には理由がなく、智慧財産案件審理法（知的財産案件審理法）第 1 条、行政訴訟法第 98 条第 1 項前段、第 218 条、民事訴訟法第 385 条により、主文のとおり判決する。

2019 年 8 月 15 日

知的財産裁判所第二法廷

裁判長 汪漢卿

裁判官 熊誦梅

裁判官 曾啟謀



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

© 2020 TIPLo, All Rights Reserved.

