



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

2021年4月号(J260)

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2020年「専利」トップ100を公表
- 02 「老天祿」商標訴訟に終止符、祿大会社の敗訴確定
- 03 2020年台湾商標登録出願の動向分析
- 04 昇陽半導体が宜特会社の営業秘密侵害に56億新台幣ドルの賠償請求

台湾知的財産権関連判決例

01 商標権関連

商標法第63条第1項第2号の正当な理由に、商標権者が自身の都合で商標を使用しなかった状況は含まれない

今月のトピックス

J210310Y1

01 知的財産局が2020年「専利」トップ100を公表

經濟部知的財産局は2021年3月10日に2020年専利出願及び公告・証書交付統計資料を発表した。三種の専利（特許、実用新案、意匠を指し、以下「専利」という）の出願について、台湾法人としては台湾積体電路製造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited、以下「TSMC」）が1096件で五連覇を達成した。外国法人としてはQualcommが720件で首位に返り咲いている。専利の証書交付については、台湾法人としてTSMCが680件、外国法人としてAdvanced New Technologiesが588件でそれぞれ首位を獲得した。さらに台湾法人の専利出願件数トップ100にランキングされた教育機関による特許出願件数は前年比で24%増加している。

一、台湾法人の専利出願件数で、TSMCが五連覇

台湾法人の専利出願件数をみると、TSMCが2016年から首位を守り続け、2020年は（前年に続き）再び1000件を上回った。次いで2位に523件の宏碁股份有限公司（Acer Incorporated）、3位には466件の友達光電股份有限公司（AU Optronics Corporation）が入っている。420件で4位の瑞昱半導體股份有限公司（Realtek Semiconductor Corporation）と209件で9位の仁寶電腦工業股份有限公司（Compal Electronics, Inc.）は出願件数が2001年以來の最高水準を記録している。236件で7位の英業達股份有限公司（Inventec Corporation）と、231件で8位の鴻海精密工業股份有限公司（Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.）も年成長率がそれぞれ27%、16%に達している。

台湾法人の専利出願件数を種類別（特許、実用新案、意匠）にみると、台湾の研究開発を牽引する主な原動力は企業であるため、2020年台湾法人トップ100の特許出願は企業に集中しており、（研究機関、教育機関、企業による）特許出願全体のうち企業は78%を占めている。企業による実用新案と意匠の出願件数も前年比でそれぞれ19%、29%成長している。

二、金融機関8行がトップ100入り、土地銀行の順位が最高、特許出願では華南銀行が最多

金融機関8行が台湾法人トップ100にランキングされており、その専利出願件数は合計736件で、年成長率は18%に上り、3年連続の成長となった。専利出願件数は台湾土地銀行（Land Bank of Taiwan）が133件で最も多かった。特許だけをみると、8行の合計は244件で、8%成長しており、そのうち華南銀行（Hua Nan Bank）が43件で最も多かった。

三、成功大学の特許出願件数は教育機関で最多、「台清交」の3校はいずれも二桁成長

教育機関27校が台湾法人トップ100にランキングされている。台北城市科技大学（Taipei City University of Science and Technology）が181件で、初めて教育機関の首位を占め、その出願は実用新案（174件）が主であり、台湾法人トップ100で10位に入っている。特許出願件数だけをみると、国立成功大学（National Cheng Kung University）が109件で、教育機関としては最も多く、次いで国立清華大学（National Tsing Hua University）が102件、国立交通大学（National Chiao Tung University）が86件、国立台湾大学（National Taiwan University）が82件と続いており、いずれも年成長率は10%~64%に達している。

四、工研院の特許出願件数は研究機関のトップ

研究機関としては、5機関が台湾法人トップ100にランキングされている。財団法人工業技術研究院（Industrial Technology Research Institute、略称「工研院」）は352件で、台湾法人トップ100で5位を占め、研究機関としては順位が最も高い。研究機関として2番目に順位が高いのは、97件の財団法人金属工業研究發展中心（Metal Industries Research & Development Centre）となっている。

五、Qualcommが外国法人の専利出願件数で首位に返り咲き

外国法人トップ10をみると、Qualcommが720件で首位に返り咲き、年成長率は24%に達している。半導体設備メーカーは上位10社中3社を占め、652件のApplied Materialsと

460 件の東京エレクトロンがそれぞれ 2 位、4 位にランキングされている。また今回 6 位に入った Disco は出願件数が 291 件でここ 10 年の最高水準に達している。また、メモリ業界のキオクシアは 338 件で 5 位に浮上している。Ford Global Technologies も 243 件で初めて外国法人トップ 10 に入っている。

2020 年外国法人トップ 100 の専利出願件数をみると、特許が専利全体の 87% を占めている。また特許と意匠の出願件数は前年比で減少しているが、実用新案は前年比で 11% 増加している。(2021 年 3 月)

J210323Y2

02 「老天祿」商標訴訟に終止符、祿大会社の敗訴確定

台北市西門町にある有名な滷味（台湾式煮込み料理）の老舗「武昌街老天祿」の代表者である謝○泉は、2018 年に知的財産裁判所に対して訴訟を提起し、祿大食品有限公司（以下「祿大公司」）とその代表者である周○明（「上海老天祿食品有限公司」代表者の長男の嫁）が複数の大手オンラインサイトや実体の店舗の看板に「上海老天祿」という文字を商標として使用し、さらに「上海老天祿二代目のオリジナルブランド」、「上海老天祿二代目の店」という文言を広告の標語として、肉製品や滷味などの商品の宣伝や販売に使用し、謝○泉が登録している「老天祿」、「台北老天祿」、「台湾老天祿」等の商標権を侵害していると主張した。

さらに謝○泉は次のように主張している。自らが登録する「老天祿」等の商標は第 27、29 類の肉製品、滷味等商品での使用を指定しているが、訴外人である上海老天祿食品有限公司（以下の「上海老天祿公司」）の商標は第 23、30、32、35 類のパン、ペイストリー等商品での使用が指定されており、肉製品、滷味を指定商品とする商標権はなく、祿大公司に使用を許諾する権利もない。よって祿大公司が「老天祿」と同一の又は類似の文字の商標を使用することは、商標権を侵害するものである。

一方、祿大公司是次のように抗弁した。同社が使用している文言は「上海老天祿二代目のオリジナルブランド」又は「上海老天祿二代目の店」であり、その経営者の身分が「上海老天祿創業者の二代目」であり、その技術は「上海老天祿」から伝承されたものであることを意味するもので、「上海老天祿」という文字を商標として使用するものではなく、「老天祿」の文字を商標の使用と解釈することはさらにできない。ましてや謝○泉は 1983 年から「老天祿」等商標の登録出願を始めており、それ以前は上海老天祿公司の代表者が創業した老舗「上海老天祿」がすでにペイストリーや滷味等の商品を 30 年以上にわたって販売しており、善意の先使用に該当する。祿大公司是上海老天祿公司の代表者と提携しているため、「上海老天祿」の文字を使用して商品の販売を継続することができる。

2019 年 6 月、知的財産裁判所は第一審で祿大公司による「上海老天祿」という文字及びそれに関連する標語等の使用行為は商標の使用に該当し、しかも善意の先使用ではなく、消費者に誤認混同を生じさせ、祿大公司の販売する商品の出所が「武昌街老天祿」からである又は双方に加盟関係があると誤認させると認め、祿大公司に敗訴の判決を下して、祿大公司に対して「老天祿」、「台北老天祿」及び「台湾老天祿」等という文字と同一の又は類似する商標を肉製品、滷味等の商品に使用してはならず、かつ関連の広告看板、立て看板、及び商品の包装箱等を廃棄するよう命じた。2020 年 5 月に知的財産裁判所は第二審においても第一審の判決を維持したため、祿大公司是上告を提起した。2021 年 3 月に最高裁判所は上告を棄却して、本件の判決が確定した。(2021 年 3 月)

J210225Y2

03 2020年台湾商標登録出願の動向分析

ここ5年(2016~2020年)において台湾が受理した商標登録出願件数(区分ベース)は年々増加し、2019年に初めて11万区分を突破し、2020年にはさらに12万区分近く(119,096区分)に達している。2016~2019年に外国出願人が出願した区分数は全体の34.8~37%の間を小幅変動していたが、2020年には全体の30%にとどまった。台湾出願人と外国出願人の寄与度を観察すると、外国出願人の寄与度はマイナス3.91%となったが、台湾出願人の寄与度が10.69%だったため、2020年の成長率は全体で6.78%となった。また「世界知的財産指標(World Intellectual Property Indicators 2020 (WIPI 2020))」の2019年データによると、中国における商標登録出願件数は膨大で783万区分に上り、世界最大の商標登録出願国となっており、これは2位の米国の11.6倍に相当するが、大部分は自国民からの出願であり、外国出願人は全体の3.2%に過ぎず、他国における外国出願人の占める割合に比べて低いという。

ここ5年間で台湾が受理した商標登録出願案件の区分が属する産業部門(Industry Sector) トップ3は「農業食材/Agriculture」、「健康医事/Health」及び「商業金融/Business services」となっている。このうち台湾出願人の産業部門トップ3は、「農業食材」、「商業金融」及び「健康医事」、外国人出願人については「技術研究/Research and technology」、「健康医事」及び「農業食材」となっている。2019年台湾全体の産業部門別内訳は韓国(における商標登録出願案の内訳)にきわめて似ている。

さらに国籍別に外国出願人による商標登録出願件数をみると、ここ5年間はいずれも1~3位を日本、米国、中国が占め、3カ国の合計は外国出願人による商標登録出願件数全体の半数以上を占めている。さらに国籍別に産業部門トップ3をみると、日本は「健康医事」、「技術研究」及び「服飾・アクセサリ/Clothing and accessories」、米国は「技術研究」、「健康医事」及び「レジャー・教育/Lesure and education」、中国は「技術研究」、「健康医事」及び「農業食材」となっている。(WIPI 2020における2019年統計によると)EU、フランス、米国、日本等の先進工業国における商標登録出願件数(区分数)について最も多い産業部門はいずれも「技術研究」であり、かつ「レジャー・教育」も上位を占めている。これから先進国における科学技術の基礎はなお優位性を維持しており、同時に人文精神面におけるソフトパワー産業の展開も重視していることが分かる。それ以外に、2019年日本における商標登録出願件数(区分数)のうち「技術研究」産業部門が占める割合が25%を超えて、他国を大きく上回っており、日本が掲げる「科学技術創造立国」の看板は色褪せていない。(2021年2月)

J210318Y4

J210310Y4

04 昇陽半導体が宜特会社の営業秘密侵害に56億新台幣ドルの賠償請求

昇陽国際半導体股份有限公司(Phoenix Silicon International Corporation)は3月9日、同社の営業秘密が宜特科技股份有限公司(Integrated Service Technology Inc.、以下「宜特公司」)、李○澈氏、劉○儒氏等によって無断で複製、使用され、営業秘密の侵害で損害を受けたとして、台湾新竹地方裁判所に対して刑事付帯民事訴訟を提起して、宜特公司と関係者等に56億3609万8000新台幣ドルの損失を賠償するよう請求した、という内容の重大情報公告(訳注:上場企業による「重要事実の開示」に相当)を行った。(2021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 商標法第 63 条第 1 項第 2 号の正当な理由に、商標権者が自身の都合で商標を使用しなかった状況は含まれない

■ ハイライト

原告は 2016 年 9 月 9 日に登録第 1629306 号「BARRIGEL+logo」商標を譲り受け、第 5 類及び第 10 類の商品での使用を指定していた。参加人は係争商標が第 5 類商品について商標法第 63 条第 1 項第 2 号に規定されている状況にあるとして、その登録取消を請求した。被告は審理した結果、中台廃字第 L01060426 号商標処分書を以って、係争商標の第 5 類における使用指定の登録を取り消した。原告はこれを不服として行政訴願を提起したが棄却されたため、行政訴訟を提起した。裁判所の見解は次のとおりである。

- 一、原告がいうところの EU で特許訴訟中であることについては、海運の途絶などの天災地変などの事実上の障害には相当しない。またその他の国・地域における特許権侵害事件は、必ずしもわが国で同じ状況であるとは限らない。さらにわが国で医薬品を製造して商標を使用することができないというのは、企業が自らのビジネス方針の決定に基づくものであるため、自発的な戦略決定に該当し、即ちわが国で係争商標を指定商品である第 5 類商品に使用していないことは、客観的に予見できない又は不可抗力の事由には該当しない。
- 二、わが国において、医薬品は薬事主務機関に承認申請をして承認されないと発売できないが、係争商標が登録を許可された 2014 年 2 月 16 日から現在までに、原告がわが国の薬事主務機関に承認申請を提出したという事実証拠は提出されておらず、係争商標の未使用に何らかの正当な理由があったと認めることはできない。たとえ原告がいうところの元来製造したかった商品に権利侵害のおそれがあったとしても、原告は使用許諾、交渉、又は迂回発明、設計の変更等の方法で権利侵害のない商品を製造することもでき、その商標を関連するビジネス文書又は広告に使用するだけでも十分であった。しかしながら、原告は自らの主観的な事前の配慮とビジネス上の考慮から、係争商標の不使用を決定したもので、客観的に使用できない障害となる事由ではない。また係争商標商品の技術が特許を取得するか否かは、関連技術が特許権の保障を受けられるかどうかの問題であり、係争商標を使用するかどうかとは関りが無い。原告は一方で特許訴訟手続きのため、係争商標商品を量産して販売することができないと主張し、もう一方では係争商標商品の研究開発、市場開拓、宣伝及び提携試用計画の進行を継続することは特許訴訟手続きの影響を受けていないと自ら認めており、いずれも原告が係争商標商品を量産せず販売しなかったことが自身の都合で自ら使用しなかった状況であることは明らかである。自発的な戦略決定に該当し、客観的に係争商標を使用できない状況ではないため、商標法第 63 条第 1 項第 2 号の正当な理由に該当しない。

II 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】108 年度行商訴字第 126 号

【裁判期日】2020 年 4 月 30 日

【裁判事由】商標登録取消

原告 ネスレスキンヘルス社（スイス）（Nestle Skin Health S.A.）

被告 經濟部知的財産局

参加人 瀚醫生技股份有限公司（Han Biomedical Inc.）

上記当事者間の商標登録取消事件について、原告は經濟部の 2019 年 8 月 20 日付経訴字第 10806309950 号訴願決定を不服として、行政訴訟を提起した。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 事実概要

原告の前身であるガルデルマ社（スイス）（Galderma Holding SA）は2013年8月9日に「BARRIGEL+logo」商標を以って、当時の商標法施行細則第19条で定める商品及び役務区分表における第5類「前列腺ガン放射線治療時に使用する直腸保護ゲル」商品と第10類「医療用機械器具」商品での使用を指定して、被告に商標登録を出願した。被告は審査した結果、登録第1629306号商標（以下「係争商標」）の登録を許可し、2016年9月9日には原告への移転登録を許可した。その後参加人は係争商標の前記第5類商品での使用指定について商標法第63条第1項第2号の状況に該当するとして、2017年9月4日にその登録取消審判を請求した。被告は審理した結果、2019年4月12日付中台廃字第L01060426号商標取消処分書を以って、係争商標の第5類商品における使用指定の登録を取り消す処分を下した。原告はこれを不服として行政訴願を提起したが、経済部は同年8月20日付経訴字第10806309950号訴願決定を以って棄却したため、原告は当裁判所に行政訴訟を提起した。当裁判所は本件訴訟の結果、訴願決定及び原処分を取り消すべきであると認めた場合、参加人の権利もしくは法律上の利益に損害を被ると判断し、参加人による被告の訴訟に対する独立参加の申出を許可した。

二 両方当事者及び参加人の請求内容

- (一) 原告の請求：原処分及び訴願決定を取り消す。
- (二) 被告の請求：原告の訴えを棄却する。
- (三) 参加人の請求：原告の訴えを棄却する。

三 本件の争点

係争商標の指定商品である第5類「前列腺ガン放射線治療時に使用する直腸保護ゲル」には商標法第63条第1項第2号に定められる登録を取り消すべき状況があったのか。

四 判決理由の要約

- (一) 商標法第63条第1項第2号には、「商標登録後に次に掲げる事情の一に該当するものは、商標主務機関が職権又は請求によりその登録を取り消さなければならない。…二、正当な理由なくして未使用又は使用の停止が継続して3年経過したもの。但し、使用権者が使用しているときは、この限りでない。」と規定されている。
- (二) 調べたところ、原告が取消審判の答弁において提出した乙第1-3号証の証1号欧州連合「CE」マーク認証書類、証2号 オーストラリア、中国大陸等の国・地域における登録資料、乙第1-5号証の証3号「neXimetry, LLC」社及び商品Barrigelの紹介、証4号「neXimetry, LLC」社と医療機関との往来書簡、証5号商品「Barrigel」の試用レポート、乙第1-7号証の証8号、証9号欧州連合(EU)の商標登記資料等の証拠をみると、係争商標は多くの国で登録が許可されており、しかも商品「Barrigel」はEUの「CE」マーク認証を取得しているほか、その他の医療機関で試用試験を行っていることがわかるが、係争商標がわが国で指定商品に使用されたか否かの判断については、原告が提出した前記証拠がいずれもわが国で実際に販売され係争商標を使用したという事実証拠ではないため、係争商標がわが国で合法的に使用されたことを証明できない。また、原告は、係争商標の商品はすでにEUの認証マークを取得しており、EUの加盟国内で販売できる云々と主張しているが、調べたところ、第三者の認証を取得したと商標の使用とは関係がなく、ましてや商標登録の属地主義原則に基づいて、原告はその商標がわが国で実際に使用された証拠を提出すべきである。原告がEUの認証マークを取得しているにもかかわらず、係争商標がわが国で使用された証拠ではなく、わが国の関連する消費者はこの証拠によって係争商標を知悉又は認識するものではない。原告はさらに、係争商標はオーストラリア、中国大陸、香港、日本、EUでいずれも登録されている云々と主張しており、登録資料を提出して補強証拠としている。ただし調べたところ、原告がEUで

の登録について使用の証拠を提出できず、欧州連合知的財産庁（EUIPO）から 2018 年 11 月 7 日に取消が判定されており、原告はこの証拠形式の真正については争っておらず、その内容からわが国だけではなく、原告の商標は EU から未使用により取り消されたことがわかる。しかも、商標の登録資料は商標権を証明するだけであり、係争商標の実際の使用とは関係ない。また係争商標が他国で登録されていても、なお台湾で実際に使用された事実がなければならず、原告が提出した他国での登録証明書は係争商標の使用を証明する証拠ではない。

(三) 係争商標が EU で特許訴訟中であり使用できず、しかも訴訟期間中に積極的に開発、宣伝及び試用計画の提携を行ったことは、商標法第 63 条第 1 項第 2 号でいうところの「正当な理由」に該当すると原告は主張した。しかし調べたところ次のとおりである。

1. 「いわゆる『正当な理由』とは、商標権者が事実上の障害又はその他の自らの責めに帰すことのできない事由で商標登録を使用することができないことをいう。その状況とは例えば次のとおりである：(1) 医薬品は発売前に薬事主務機関の承認審査で承認されないと発売できず、承認までは使用できない正当な理由と認められる。

(2) わが国はまだ中国大陸製の酒類商品を輸入し台湾で販売することが解禁されていないため、使用できない正当な理由と認められる。(3) 海運の途絶、原料の欠乏又は天災地変によって工場機器に重大な損害がもたらされるといった原因で、一時的に生産又は販売できない状況は、いずれも使用できない正当な理由に該当する。」(商標登録使用の注意事項 3.3 を参照)。次に「本号のいわゆる『正当な理由』とは、商標権者が事実上の障害又はその他の自らの責めに帰すことのできない事由で、それが指定する商品を生産、加工、選別、卸売、代理販売して登録商標を使用することができないことをいい、例えば海運の途絶、原料の欠乏又は天災地変によって工場機器に重大な損害がもたらされ、一時的に生産又は販売できない状況等である」(行政裁判所 55 年判字第 301 号、56 年判字第 71 号判決を参照)。またいわゆる自らの責めに帰すことのできない事由とは、客観的な基準により通常の者の注意を以って、予見できない又は不可抗力の事由をいう。もし主観的にのみいわゆる自らの責めに帰すことのできない事由がある場合は、これに該当しない(最高行政裁判所 97 年度裁字第 2499 号行政決定、100 年度判字第 996 号行政判決趣旨を参照)。

2. 調べたところ、原告がいうところの EU で特許訴訟中であることについては、海運の途絶などの天災地変などの事実上の障害には相当しない。また EU とわが国の特許権の取得及び保護は属地主義原則を採用しており、その他の国・地域における特許権侵害事件は、必ずしもわが国で同じ状況であるとは限らない。また、関連の商品がいずれも海外で製造されて台湾に輸入販売されており、台湾で代わりに製造する協力企業を見つけることは難しい等の原告の主張についても、それがわが国で医薬品を製造して商標を使用することができないというのは、企業が自らのビジネス方針の決定に基づくものであるため、自発的な戦略決定に該当し、即ちわが国で係争商標を指定商品である第 5 類商品に使用していないことは、客観的に予見できない又は不可抗力の事由には該当しないことがわかる。さらに原告は乙第 1-3 号の証 1 号 EU 「CE」マーク認証書類、乙第 1-5 号証の証 3 号「neXimetry ,LLC」社及び商品 Barrigel の紹介、証 4 号「neXime try ,LLC」社と医療機関との往来書簡、証 5 号セミナー資料を提出し、EU の特許訴訟期間中に積極的に開発、宣伝、試用計画の提携を行っており、前述法条の正当な理由に適合すると主張している。しかし原告の提出した乙第 1-7 号証の証 8 号、証 9 号 EU の商標検索画面によると、原告は 2013 年に EU でシンプルな文字である「BARRIGEL」商標、及び文字と図形を組み合わせた「BARRIGEL + logo」商標を第 10 類商品での使用を指定して出願しているが、乙第 1-3 号の証 1 号 EU 「CE」マーク認証書類において「FOR the product category (ies)」及「Barrigel」が掲載され、その認証書類は係争「BARRIGEL + logo」商標の認証書類とは認定できず、しかもそれは消費者に知悉させるための商標の使用に係る事実証拠でもない。乙第 1-5 号証の証 3 号「neXimetry ,LLC」社及び商品 Barrigel の紹介は、ビジネスマンを主とするコミュニティサイトである「LinkedIn」の個人用ページであり、しかも乙第 1-5 号証の証 4 号「neXime try ,LLC」社と医療機関との往来書簡、証 5 号セミナー資料は、いずれもその中に

「Barrigel®」、「Barrigel」のみが記載され、宣伝において「BARRIGEL + logo」商標は見られない。しかも医薬品が発売前に薬事主務機関に対して承認申請が提出され、当該主務機関に係属することで、その主務機関の審査期間中は原告が掌握できないという状況とは異なっており、原告が提出した事実証拠から、わが国において係争商標が第5類商品に使用されなかったことは、自らの責めに帰すことのできない事由に該当するとは認定できない。

3. また原告は乙第1-5号の証6号、証7号として原告の関連企業「Q-Med AB」がEU第EP1536746号特許に対して異議を申し立てた関連の申立書と審決書を提出して、係争商標商品の製造技術が特許訴訟に関わっているため係争商標を使用できず、自らの責めに帰すことのできない「正当な理由」に該当する云々と主張している。ただし、もし主観的にのみいわゆる自らの責めに帰すことのできない事由であるならば、「正当な理由」に該当しない。よってこれらの「正当な理由」は商標権者が自身の都合で自ら使用しなかった状況を含まない。さらに調べたところ次のとおりであった。

(1) 原告がいうところのEUで特許訴訟中であることは、原告が主観的に自らには権利侵害のおそれがあるかもしれないと判断したもので、必ずしもわが国でも権利侵害を構成し、係争商標を使用できないことを示すものではなく、ましてわが国において、医薬品は薬事主務機関の承認申請をして承認されないと発売できないが、係争商標が登録を許可された2014年2月16日から現在までに、原告がわが国の薬事主務機関に承認申請を提出したという事実証拠が提出されておらず、係争商標の未使用に何らかの正当な理由があったと認めることはできない。

(2) 原告は特許権侵害の争議が解決しないため、係争商標商品を量産して販売することができなかった云々と主張している。ただし調べたところ、係争商標の指定商品区分は「第5類、第10類」であり、それが関連する商品の種類は繁多であり、原告が示す「他人の権利を侵害する商品」に限られておらず、しかも商標使用の定義は、指定商品における使用に限るものではなく、商標を商品や役務と関連するビジネス文書又は広告に用いることも該当する（商標法第5条第1項第4号を参照）。たとえ原告がいうところの元来製造したかった商品に権利侵害のおそれがあったとしても、原告は使用許諾、交渉、又は迂回発明、設計の変更等の方法で権利侵害のない商品を製造することもでき、その商標を関連するビジネス文書又は広告に使用するだけでも十分であった。しかしながら、原告は自らの主観的な事前の配慮とビジネス上の考慮から、係争商標の不使用を決定したもので、客観的に使用できない障害となる事由ではない。よって係争商標を使用できない正当な理由があった云々とする原告の主張は、明らかに採用できない。

(3) また係争商標商品の技術が特許を取得するか否かは、関連技術が特許権の保障を受けられるかどうかの問題であり、係争商標を使用するかどうかとは関りがない。原告は一方で特許訴訟手続きのため、係争商標商品を量産して販売することができないと主張し、もう一方では係争商標商品の研究開発、市場開拓、宣伝及び試用計画の提携を継続することは特許訴訟手続きの影響を受けていないと自ら認めており、いずれも原告が係争商標商品を量産して販売しなかったことが自身の都合によるもので、自ら使用しなかった状況であることは明らかである。自発的な戦略決定に該当し、客観的に係争商標を使用できない状況ではないため、商標法第63条第1項第2号の正当な理由に該当しない。

(四) 以上をまとめると、現有の証拠資料に基づいて、原告が本件の登録取消（審判）請求日（2017年9月4日）より前の3年以内に係争商標を指定商品である第5類「前列腺ガン放射線治療時に使用する直腸保護ゲル」商品に使用しなかった正当な理由があったとは認定するに十分ではないため、係争商標には商標法第63条第1項第2号に規定される取り消すべき状況があった。したがって、被告が行った係争商標の第5類商品における使用を指定した登録の取消処分は、法に合わないところがなく、訴願決定で維持したことに誤りはなく、原告がなお前述の主張を行い、訴願決定と原処分の取消しを請求した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、知的財産案件審理法第 1 条，行政訴訟法第 98 条第 1 項前段により、主文のとおり判決する。

2020 年 4 月 30 日
知的財産裁判所第二法廷
裁判長 汪漢卿
裁判官 林洲富
裁判官 曾啓謀

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
© 2021 TIPLO, All Rights Reserved.