



コロナ禍が続いておりますが、現在、弊所も台湾特許庁も通常通り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。皆様も時節柄、くれぐれもご自愛くださいますようお願い申し上げます。

TIPLO News

2022年7月号(J275)

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 専利法第 60 条の 1 を新設 2022 年 7 月 1 日から施行
- 02 「専利審査基準」の「第二篇 特許の実体審査」第 3 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章、第 9 章、第 14 章の改訂、2022 年 7 月 1 日に発効
- 03 パナソニックが米国で特許権侵害訴訟を提起 神基科技及び Getac Inc. に 1700 万米ドルの損害賠償判決
- 04 改訂された「商標識別性審査基準」 2022 年 9 月 1 日に発効
- 05 台湾とインドが知的財産権協力に関する基本合意書に調印 双方の協力に新たなページ
- 06 司法院が「知的財産事件審理法」改正案を可決 施行以来最大規模の改正に

台湾ハイテク産業情報

- 01 北米テクノロジーシンポジウム TSMC2 ナノ 2025 年に量産

台湾知的財産権関連判決例

- 01 著作権関連
商標として登録した図案または文字の著作財産権を商標権者が有していない場合、その行う一切の変更は、著作財産権者の同意を得る必要がある。

今月のトピックス

J220629Y1

01 専利法第 60 条の 1 を新設 2022 年 7 月 1 日から施行

2022 年 5 月 4 日付けでが公布されていた専利法第 60 条の 1 (新設) について、行政院は 2022 年 6 月 13 日付けで院台経字第 1110017213 号令を発し、2022 年 7 月 1 日からの施行を定めた。(訳注:「専利」には特許、実用新案、意匠が含まれる。)

「専利法第 60 条の 1 条文」の新設は、薬事法の「(医薬品) 特許リンケージ制度」に関連する法案である。特許リンケージ制度は「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 (CPTPP)」の規定であり、後発医薬品が医薬品販売許可(薬事承認)を申請する段階で、後発医薬品と新薬の特許権との間に侵害があるかをできるだけ早い時期に明らかにする紛争解決の枠組みを提供するものである。

一、改正のポイント

1. 後発医薬品の医薬品許可証(薬事承認)申請者が、新薬の医薬品許可証所有者によって報告されている許可済新薬の特許権について、当該特許権は取り消されるべきである又はそれを侵害していないと声明した場合、特許権者は通知を受けた後、専利法第 96 条第 1 項に基づいて侵害の停止又は予防を請求することができる。
2. 後発医薬品メーカーの権益についても考慮し、新薬特許権者が定められた期限までに特許権侵害訴訟を提起しなかったとき、後発医薬品メーカーは特許権侵害を構成しないことについて確認訴訟を提起することができる。これにより後発医薬品は発売後に、特許権侵害で訴えられるリスクを回避できる。

二、条文の内容

後発医薬品の医薬品許可証申請者が、新薬の医薬品許可証所有者によって報告されている許可済新薬の特許権について、薬事法第 48 の 9 第 4 号規定により声明したとき、特許権者は通知を受けた後、第 96 条第 1 項規定により、侵害の停止又は予防を請求することができる。

特許権者が薬事法第 48 条の 13 第 1 項に定められた期限までに前項の申請者に対して訴訟を提起しなかったとき、当該申請者はその医薬品許可証を申請する医薬品が当該特許権を侵害しているかについて確認訴訟を提起することができる。(2022 年 6 月)

J220627Y1

02 「専利審査基準」の「第二篇 特許の実体審査」第3章、第6章、第7章、第8章、第9章、第14章の改訂、2022年7月1日に発効

知的財産局は2022年6月27日付公告を以って、「専利審査基準」の「第二篇 特許の実体審査」第3章、第6章、第7章、第8章、第9章、第14章を改訂し、2022年7月1日付けで発効すると発表した。(訳注:「専利」には、特許、実用新案、意匠が含まれる。)

2022年版専利審査基準の各章における改訂ポイントの説明

一、第二篇「第3章 特許要件」

「5.7.2 審査の留意事項」節では、(5)と(6)を追加し、一つの創作に係る特許/実用新案の同日出願(特実同日出願)について、特許出願の審査中、又は特許出願が特許査定されてから発明が公告されるまでの間に、実用新案の無効審判案件が無効成立の審決を受けたが、まだ確定していない場合の特許出願に対する審査原則について説明している。

二、第二篇「第6章 補正」

「4.2.2 許される削除」節において、出願人は知的財産局が審査意見通知書(拒絶理由通知書)を発する前に、自発的に先行技術と重複する部分を排除する(disclaimer)というネガティブな表現形式で請求項を自発的に補正する場合、出願人は審査官に判断の証拠として先行技術文献を提出して理由を説明しなければならず、提出しないときは、新規事項の導入をみなす。ただし前記先行技術が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示されているならば、例外的に提出しないことができる。

三、第二篇「第7章 審査意見通知及び査定」

「3.1.2 特許請求の範囲の縮減」節において、例示される特許請求の範囲の縮減に該当する状況について、元来(6)における「引用若しくは従属された一部の請求項を削除するとともに、残りの請求項を項目に分けて記述する」を新設された(7)に移動し、本項の状況を除き、新たな請求項の追加はいずれも最終通知が出された後の補正制限である「特許請求の範囲の縮減」には該当しないと説明している。

四、第二篇「第9章 訂正」

「6. 審査の留意事項」節において、第6章「補正」の内容に合わせて、先行技術と重複する部分を排除する(disclaimer)というネガティブな表現形式で記載された請求項に関する審査原則を追加している。

五、第二篇「第14章 生物関連発明」

「4.2.4 寄託に係る注意事項」節において(3)を追加し、専利法第27条第5項の規定により、出願人が外国でその国の指定する国内の寄託機構に寄託したとき、寄託機関が発行した証明書を出して、生物学的材料の寄託事実と生存事実を証明しなければならないことを説明する。

六、その他の補正内容

法令条文に合わせた文言の修正、各章節の内容の統一性と誤記の修正等を含む。(2022年6月)

J220609Y1

J220609Z1

03 パナソニックが米国で特許権侵害訴訟を提起 神基科技及び Getac Inc. に 1700 万米ドルの損害賠償判決

パナソニック ホールディングス株式会社 (Panasonic Holdings Corporation) は 2019 年 6 月初めに米国で、神基投資控股股份有限公司 (Getac Holdings Corporation) の傘下にある神基科技股份有限公司 (Getac Technology Corporation、以下「神基科技」と Getac Inc. がパナソニックの製品外観に関する意匠権を侵害したとして訴訟を提起していたが、米国カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所は 2022 年 6 月 9 日、神基科技と Getac Inc. に対して損害賠償金 1700 万米ドルの支払いを命じる判決を下した。

パナソニックは、神基科技及び Getac Inc. が販売する「K120」がパナソニックの保有する米国意匠 4 件の意匠権を侵害したと主張し、2019 年 10 月にそのうち 1 件の主張を取り下げたが、2020 年 3 月には堅牢タブレット「UX10」が意匠権を侵害しているとの主張を追加していた。

カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所は 2022 年 6 月 9 日、上記の意匠権侵害の訴えを認め、神基科技と Getac Inc. にパナソニックに対する損害賠償金 1700 万米ドルの支払いを命じる判決を下した。(2022 年 6 月)

J220726Y2

J220615Y2

04 改訂された「商標識別性審査基準」 2022 年 9 月 1 日に発効

知的財産局の 2022 年 6 月 15 日付公告によると、商標の形態が多能的でクリエイティブになりつつあり、昨今の消費者の商標に対する認知と思考がすでに変化していることに鑑みて、審査の質と一致性を高めるとともに、商標識別性の判断基準をより一層市場の取引状況に合ったものとするため、今回の改訂では、各タイプの商標の識別性に対する審査原則を強化し、各タイプの適用事例を例示しており、これを参考にして準拠できるようにしている。改訂された「商標識別性審査基準」は 2022 年 7 月 26 日付けで公布され、同年 9 月 1 日付けで発効となる。改訂のポイントは次のとおり。

- 一、「文字」標識の識別性有無に係る判断：外国語の文字から構成される態様の類型分類を調整する。また記述的文字全体がデザインによって識別性を有するかについて、事例を比較判断の参考に供する。
- 二、「アルファベットと数字の組合せ」及び「数字」の判断：業界別の違いや使用状況に応じて、それを考慮した基準を補充し、事例で説明する。
- 三、図形商標の判断：「流行の図形」、「単に情報を示す図形」及び「商品包装又は商品外観デザインの図形」の説明と事例を追加する。
- 四、国名、地理図形及び地名の「産地」に関わる説明又は産地の誤認誤信に係る判断原則を追加する。
- 五、近代のすでに亡くなっている著名人の氏名及び肖像の判断基準を追加し、他人の「肖像」認定に該当するかについて参考事例を示す。

- 六、商標図案に含まれる「会社の正式名称」或「ドメイン名/URL」：登録後に商標権を譲渡したり名称を変更したりして、商標権の範囲の明確性及び商品又は役務の出所を正確に指定する機能に影響が及ぶことを避けるため、単に情報を示す事項に該当すると認定する。
- 七、登録出願する宗教関連標識の類型が増えているのに対応して、宗教的な図像、用語等標識の認定基準を補充し、類型化された区分とする。伝統的な民俗文化活動と関連する標識の審査基準を追加する。
- 八、標語、常用語、新名詞と専門用語等事項の判断基準を変更するとともに、「諺」の審査原則を調整して、明確にする。(2022年6月)

J220607Y6

05 台湾とインドが知的財産権協力に関する基本合意書に調印 双方の協力を新たなページ

知的財産局は2022年6月7日付公告にて次のように伝えている。台湾とインドとの知的財産権協力に関する基本合意書（Taiwan-India MoU on Intellectual Property Rights）が5月18日に開催された「インド台湾ハイレベル・ビジネス・ラウンドテーブル（High-Level India Taiwan Business Roundtable）」において調印され、6月6日に外交文書交換の手続きが完了して、台湾とインドとの間で知的財産の分野における協力を新たなページが開かれた。この基本合意書の枠組みにおいて、双方は専門家の相互訪問や研修活動の実施、キャンペーン活動の交流及伝統的知識の保護促進を共同で推進するとともに、協議会を設置して、関連の協力活動の実施をコーディネートしていく。

インドは台湾の新南向政策（New Southbound Policy）における重点国家であり、基本合意書の調印によって、知的財産の分野における相互理解が深まり、より整備された知的財産保護の環境を構築するのに役立ち、双方の産業発展と出願人に利益をもたらすことになる。(2022年6月)

J220624Y9

06 司法院が「知的財産事件審理法」改正案を可決 施行以来最大規模の改正に

司法院は2022年6月24日に「知的財産事件審理法」、「知的財産及び商事裁判所組織法」等の改正案を可決した。知的財産事件審理法が施行されて14余年になるが、最大規模の改正となっている。今回の改正の重点には、営業秘密侵害訴訟の保護の全面的な強化、弁護士強制代理の採用拡大、専門家による審理参加拡大、専利及び商標の救済における対審制度の導入、司法IT化の強化及び被害者参加制度の追加等が含まれる。改正案は早急に行政院に送られて署名を経た後、立法院の審議に送られる。

「知的財産事件審理法」改正案の要点10項目は次のとおり。

- 一、営業秘密侵害訴訟の保護を強化
 - (一) 営業秘密侵害に係る民事事件第一審が知的財産及び商事裁判所（以下「知商裁判所」）の直轄となる。
 - (二) 営業秘密法第13条の1、第13条の2、第13条の3第3項及び第13条の4の犯罪に係る刑事事件第一審を、知商裁判所での審理に

改める。

- (三) 2022年6月8日に総統府から発布された国家安全法に合わせて、国家コアテクノロジーを侵害した営業秘密刑事事件については、知商裁判所の管轄とすることを追加する。
- (四) 「秘密保持命令違反に対する罰則」を強化し、「海外での秘密保持命令違反の罪」を導入して、営業秘密違反に係る刑事事件の審理保護システムを強化する。
- (五) 営業秘密の証拠書類において識別できないようにするためのコード名又は代替名、証拠書類情報を知る権利についての規定を追加する。

二、弁護士強制代理の採用を拡大

当事者の権益を保護し、審理効率を高めるため、特定の種類の知的財産権侵害に係る民事事件は弁護士による代理を強制する規定を新設する。

三、専門家による審理参加を拡大

- (一) 日本の特許法を参考として、訴訟提起後に裁判所に対して証拠集めを行う中立な技術専門家を選任するよう申し立てることができる「査証」制度を導入する。
- (二) 専門性を求め、妥当で、迅速に当事者の紛争を解決するため、商事事件審理法で採用されている「専門家証人制度」を準用する規定を追加する。
- (三) 裁判所サイトにて、当事者以外の個人、機関又は団体に対して、公開で書面での意見を求める「アミカス・キュリエ（法廷の友人）」制度を導入する。

四、専利及び商標の救済に対審制度を導入

経済部が作成した「専利法一部条文改正案」及び「商標法一部条文改正案」に対応して、「専利又は商標の複審及び争議事件手続き」関連規定を追加する。

五、司法IT化を強化

IT設備を運用した訴訟手続き対象を拡大するとともに、裁判書類正本を電子ファイルで送達することができると規定している。

六、被害者参加制度を追加

被害者の権益を保障するため、刑事訴訟法の「被害者参加制度」関連規定を準用する規定を追加する。

七、知的財産事件の集中審理

弁護士強制代理制度を採用する特定の事件である場合、又はその他の事情が繁雑である若しくは必要である場合に、裁判所は当事者と審理計画を相談して定めなければならないとの規定を追加する。

八、審理効率の向上

- (一) 技術審査官が作成した報告書は、裁判所が必要であると認めた時、全部又は一部の内容を公開することができ、しかも当事者に弁論の機会を与えるべきであり、それによって始めて裁判の基礎として採用することができる。
- (二) (被害者側による) 権利侵害行為に係る証明責任の負担を軽減し、権利侵害行為者に具体的な答弁義務を課す。

九、紛争の一括的解決

司法審理と行政審議との間の情報交流制度の確立、独占的許諾に係る訴訟告知義務及び専利の有効性判断不一致に係る再審（の訴えの）制限によって、裁判の不一致を回避する。

十、実務上の争議の解決

「訂正の再抗弁」制度及び「付帯民事訴訟手続き」等の関連規定を改正して、訴訟の紛争解決のための機能を強化する。（2022年6月）

台湾ハイテク産業情報

J220618Y5

01 北米テクノロジーシンポジウム TSMC2 ナノ 2025年に量産

TSMCは米国時間6月16日に開催された2022 North America Technology Symposiumで初めて先進製造プロセスの進展を発表した。ナノシートトランジスタを採用した2ナノ製造プロセスは2025年に量産、FINFLEXを搭載した3ナノ製造プロセスは2022年下半に量産する予定という。

TSMCのCEOである魏哲家氏は、急速に成長しているデジタル世界では、計算能力とエネルギー効率に対する需要がかつてないほど急速に高まっているため、半導体業界にも前例のない機会と課題が生まれていると述べた。

TSMCはシンポジウムで初めてナノシートトランジスタを採用した2ナノ製造プロセス技術を発表し、同じ電力で3ナノより10~15%の速度向上、同じ速度で25~30%の電力削減を実現し、モバイルコンピューティングベースラインバージョンに加え、これには高性能のバリエーションと包括的なチップレット総合ソリューションが含まれており、2025年より量産する予定という。

TSMCの3ナノ製造プロセスは2022年後半に量産を開始し、革新的なFINFLEXを採用し、多様化する標準コンポーネントの選択肢をチップ設計者に提供する。超高性能、最高の電力効率とトランジスタ密度及び両者のバランスをとった高性能を備える。

さらにTSMCは超低消費電力プラットフォームを拡張し、7ナノをベースにしたN6e技術を発表し、これはエッジAI及びIoTデバイスに必要なコンピューティング能力とエネルギー効率を提供するものであり、ロジック、RF、アナログ、エンベデッド不揮発性メモリー、及び電源管理ICソリューションが含まれている。

一方、3Dシリコン・スタッキング・ソリューションの3DFabricについて、TSMCは二つの画期的な顧客アプリケーションを展示している。それはCPTUをSoICベースにし、並びにChip-on-Wafer, CoW技術の採用、及びWafer-on-Wafer, WoW技術を使用する画期的なインテリジェンス処理ユニットであり、CoW及びWoWに支援する7ナノチップはすでに量産されており、5ナノ技術のサポートは2023年に予定されている。世界初の完全自動化3DFabricウェーハ工場は2022年後半に生産を開始する予定である。（2022年6月）

台湾知的財産権関連判決例

01 著作権関連

■ 判決分類：著作権

I 商標として登録した図案または文字の著作財産権を商標権者が有していない場合、その行う一切の変更は、著作財産権者の同意を得る必要がある。

II 判決内容の要約

知的財産及び商事裁判所の民事判決

【裁判番号】109年度民著上字第3号

【裁判期日】20210812

【裁判事由】著作権侵害

控訴人 寶來文創開發股份有限公司

被控訴人 鼎泰豊小吃店股份有限公司

兼法定代理人 楊紀華

被控訴人 顏淑美

主文

原判決の控訴人の第二項の訴えの棄却、当該部分の仮執行の申立、及び訴訟費用の裁判をいずれも破棄する。

被控訴人鼎泰豊小吃店股份有限公司は、10万台湾ドル及び2018年7月19日から返済日まで年5%で計算した利息を控訴人に支払わなければならない。

その他の控訴は棄却する。

一 事実要約

1. 顏淑美は、2006年8月17日より控訴人の会社に任職し、製品のデザインに従事しており、双方は秘密保持誓約書を締結して著作権の帰属を約定している。その後2008年に控訴人の責任者徐華文は、被控訴人鼎泰豊小吃店股份有限公司（以下、鼎泰豊公司）との提携のため、Q版のキャラクターをデザインするよう顏淑美に指示した。顏淑美は、2008年8、9月頃に蒸し器とショウロンポウ（以下、籠仔、包子という）のイメージ原稿をデザインした。その後2008年11月25日に控訴人と鼎泰豊公司是鼎泰豊製品の開発相互提携契約（以下、係争契約をいう）を締結し、包子及び籠仔の美術著作の開発、製造、及び鼎泰豊記念品の販売に合意した。その後顏淑美は、2011年5月6日より控訴人の会社から離職し、同年11月に鼎泰豊会社に任職した。
2. その後、2015年8月25日に鼎泰豊公司是電子メールで提携関係の終了を控訴人に通知した。徐華文が鼎泰豊会社の店舗に行ったとき、控訴人の著作権を侵害する製品がたくさんあることを発見した。且つ2016年8月1日に「Q版包子」（係争美術著作一）、「Q版籠仔」（係争美術著作二）、「Q版包子桐花版」（係争美術著作四）、「Q版包子/籠仔サマー

エディション」(係争美術著作五、六)、及び「包仔/籠仔-2010 中秋版」(係争美術著作三)の図案(係争美術著作一から六、以下係争美術著作という)の複製、改作を顔淑美に指示し、且つ「鼎泰豊月禮パイナップルケーキギフトボックス」(以下係争製品一という)、「鼎泰豊子供用カトラリーギフトボックス」三点(以下係争製品二という)、「鼎泰豊秋樂パイナップルケーキギフトボックス」(以下係争製品三といひ、以上 2 製品と併せて係争製品という)に使用し、且つ著作者を表示せずに大量に販売していることを鼎泰豊公司是発見した。

3. 被控訴人兼代表者楊紀華(以下楊紀華という)が、係争美術著作を複製、改作し、係争美術著作の付属品または方向をわずかに修正し、併せて係争製品に使用するよう顔淑美に指示し、既に控訴人の複製権及び改作権を侵害したと控訴人は主張した。係争製品に著作権者を表示せず、且つ大量に販売しているので、既に控訴人の著作人格権及び頒布権を侵害しており、著作権法第 85 条、第 88 条第 1 項、第 89 条、民法第 28 条、第 185 条、第 179 条、会社法第 23 条第 2 項、民事訴訟法第 222 条第 2 項規定に基づき、美術著作の著作財産権 1 点につき 120 万台湾ドル、著作人格権 30 万台湾ドル、合計 150 万台湾ドルを侵害行為及び不当利得により控訴人が受けた損害として、連帯して賠償するよう被控訴人に請求した。原審では控訴人に全部敗訴の判決が下ったが、控訴人はそれを不服として、本件の控訴を提起した。

二 両方当事者の請求内容

(一) 控訴人の請求：

1. 原判決を破棄する。
2. 被控訴人鼎泰豊公司、楊智華、顔淑美は、控訴人の同意を得ずに、無断で係争美術著作一、係争美術著作二、係争美術著作三の図案を複製及び改作し、且つ当該図案をもって「鼎泰豊月禮パイナップルケーキギフトボックス」商品を作成して販売したので、連帯して 150 万台湾ドル及び訴状の写しが送達された翌日から返済日まで、年 5%で計算した利息を控訴人に支払わなければならない。
3. 被控訴人鼎泰豊公司、楊紀華は、控訴人の同意を得ずに、無断で係争美術著作一、係争美術著作二の図案を複製及び改作し、且つ当該図案をもって「鼎泰豊秋樂パイナップルケーキギフトボックス」商品を作成して販売したので、連帯して 150 万台湾ドル及び訴状の写しが送達された翌日から返済日まで、年 5%で計算した利息を控訴人に支払わなければならない。
4. 被控訴人鼎泰豊公司、楊紀華、顔淑美は、控訴人の同意を得ずに、係争美術著作一、係争美術著作二、係争美術著作四、「Q 版包仔/籠仔サマーエディション」大型立画作品美術著作五、六の図案 2 点を複製及び改作し、且つ当該図案をもって「鼎泰豊子供用カトラリーギフトボックス」3 点を販売したので、連帯して 150 万台湾ドル及び訴状の写しが送達された翌日から返済日まで、年 5%で計算した利息を控訴人に支払わなければならない。
5. 被控訴人鼎泰豊公司、楊紀華は、連帯して費用を負担し、本件最後の

事実審の民事判決書の全内容（案件番号、当事者、主文、事実欄を含む）をフォントサイズ5号で、中国時報、聯合報、自由時報及び蘋果日報の一面に1日掲載しなければならない。

6. 訴訟費用は被控訴人の連帯負担としなければならない。
 7. もし有利な判決を受けた場合、控訴人は担保を供託することに同意し、仮執行の宣告を請求する。
- (二) 被控訴人の請求：
1. 控訴を棄却する。
 2. 全ての訴訟費用を控訴人の負担とする。
 3. もし不利な判決を受けた場合、被控訴人等は仮執行の免除を受けるために、担保を供託することに同意する。

三 本件の争点

- (一) 控訴人による本件訴訟提起は時効を過ぎているか？
- (二) 被控訴人楊紀華及び鼎泰豊公司是係争美術著作一、二の図案及びその派生した係争美術著作三から六の図案を使用し、係争製品一、係争製品二、係争製品三等の商品を製造して販売する権利があるか？
- (三) 被控訴人楊紀華に控訴人の著作人格権及び著作財産権を侵害する故意または過失があるか？
- (四) 係争美術著作一、二の図案は著作権法で保護されているか？
- (五) 係争美術著作三から六の図案は著作権法で保護されているか？
- (六) 控訴人は係争美術著作の著作者であるか、且つ著作財産権及び人格権を享有しているか？
- (七) 係争製品一、係争製品二及び係争製品三は控訴人が主張している図形と類似しているか？
- (八) 被控訴人鼎泰豊公司是係争美術著作一、二の平面商標登録を出願したが、控訴人の同意を得たか否か？被控訴人楊紀華及び鼎泰豊公司に係争美術著作一、二の図案を使用し、且つ記念品製作のため修正する権利があるか？
- (九) 被控訴人鼎泰豊公司に係争美術著作三から六の商標権があるか？
- (十) 控訴人がそれぞれ著作権法第85条、第88条第1項、第89条、民法第28条、第185条、会社法第23条第2項等規定により、侵害の連帯損害賠償責任を負うよう被控訴人等に請求、または民法第179条規定により、不当利得の返還を被控訴人に請求（控訴人が侵害品につき著作人格権30万台湾ドル、著作財産権120万台湾ドルを被控訴人に請求するとの主張に理由があるか）及び本件判決書を新聞に掲載せよと請求したことに理由があるか？

四 判決理由の要約

- (一) 係争包仔と籠仔の著作図案及び美術著作は著作権法で保護されるべきである（即ち争点（四）、（五））。：
本件係争包仔と籠仔の著作図案は、被控訴人鼎泰豊公司の最も有名な蒸し物であるショウロンポウを創造的なコンセプトとして、ショウロンポウと蒸し器の形状を描き、構成し、そして生き生きとした表情と動きの変化を加えて、擬人化したキャラクター画像であり、且つ各

図形の組み合わせ、構造及び位置によって、視覚的な美的感覚が生じていて、美術著作の保護すべきものが視覚芸術で、求められる視覚芸術の内容及び表現形式と一致しており、且つ創作者の個人的な考えや感情の表現もあり、客観的に創作者の個人的な考えと感情表現を見ることができるので、「創作性」があるはずであり、且つ当該図案は他人のものを剽窃したものであると証明できる証拠がないので、「創作性」があるはずである。従って、係争「包仔、籠仔」図案には創作性があるので、著作権法で保護される美術著作である。また係争美術著作は、既存の包仔、籠仔図案に多くのアイテムを追加しており、係争美術著作に追加された要素は、いずれも作者の創造的な概念を明確に表現し、その芸術的価値が表れているので、著作権法で保護される美術著作である。

- (二) 控訴人は係争美術著作図案の著作財産権を有しているが、著作人格権を有していない（争点第（六））。：

顔淑美と控訴人は任職期間に完成させた知的財産権は控訴人に帰属すると、約定しただけであり、顔淑美による控訴人会社に任職中の著作に関わる創作は控訴人が著作者であるとは約定していなかった。この部分の約定が不明であり、著作権法第36条第3項後段規定の要旨によれば、未譲渡だと推定すべきである。よって、控訴人と顔淑美との間に著作権法第11条第1項但書は適用されない。言い換えれば、職務において顔淑美が完成させた係争美術著作は、被用者顔淑美を著作者とすべきであり、係争美術著作の著作人格権を享有する。また係争美術著作の著作財産権については、雇用者、即ち控訴人が享有するものなので、係争美術著作の著作財産権を有していると控訴人が主張している部分には、根拠がないわけではないが、著作者及び著作人格権の主張には、根拠がない。

- (三) 鼎泰豊公司による包仔、籠仔図案の平面商標登録の出願は、控訴人の同意を経たが（即ち争点（八））、鼎泰豊公司は係争美術著作の商標権者ではない（即ち争点（九））。：

2008年11月25日に控訴人と鼎泰豊公司が相互提携契約を締結した後、翌年の7月頃に鼎泰豊公司と包仔、籠仔図案をもって商標登録を出願することについて、討論した。控訴人の営業徐○○の電子メール内容では、控訴人が鼎泰豊公司の商標登録出願に同意し、控訴人会社にもそれほど問題はなく、またいわゆる商標登録出願は平面または立体的商標に限定していない。よって、たとえ双方がその後立体的商標登録について慎重を期して同意書を締結したとしても、両者が平面商標の登録について口頭で合意していないので、効力が生じないと認定することはできない。なぜならば、商標登録に同意するか否かの合意は要式契約ではなく、書面による書類締結の必要がないからである。電子メールで鼎泰豊公司が包仔、籠仔の図案をもって商標登録を出願することに控訴人は同意しており、解釈上、当然平面及び立体的商標が含まれる。控訴人が、その同意範囲はまだ保留するとの証拠を提出しない内は、控訴人は自らその解釈範囲を制限することができな

い。更に鼎泰豊公司が出願した平面商標は2010年5月16日、7月1日に公告されていて、立体的商標の公告日2010年10月16日、12月1日より先であり、もし控訴人が鼎泰豊公司による平面商標の登録に同意しないなら、なぜ先に公告された平面商標に対して異議を申立てなかったか？控訴人が双方の提携関係破綻後に、始めて鼎泰豊公司による平面商標登録に同意したことがないと主張したことは、自分に有利なものを選択して主張したもので、当然信用できない。

(四) 係争製品一、係争製品二及び係争製品三の図形は包仔、籠仔図案と類似し、包仔、籠仔図案の派生著作である（即ち争点（七））。:

調べたところ、本件控訴人が鼎泰豊公司による侵害を主張した製品は3つあり、それぞれ「鼎泰豊月禮パイナップルケーキギフトボックス」、「鼎泰豊子供用カトラリーギフトボックス」、「鼎泰豊秋樂パイナップルケーキギフトボックス」であり、係争製品にはいずれも包仔、籠仔の図案があり、係争美術著作と係争製品の図案を比較したところ、包仔と籠仔の基本的構造は同じであり、手持ちのアイテムのみわずかに異っているので、係争製品の図案は係争美術著作に基づいて改作したものであることがわかる。よって、鼎泰豊公司の係争製品にある包仔、籠仔図案は係争美術著作の改作によるものであると控訴人が主張していることには、根拠があるはずである。更に係争製品の図案は包仔、籠仔の図案に基づいて修正したものであることを鼎泰豊公司も否認しておらず、抗弁の根拠である主な理由は鼎泰豊公司が包仔、籠仔商標の商標権者であり、当然商標の同一性を失わない前提で商標図案を修正する権利があるので、係争製品の包仔、籠仔図案は係争美術著作の改作であり、本質的に係争美術著作の派生著作であることが証明できるというものである。

(五) 控訴人は鼎泰豊公司による係争美術著作図案の使用に同意していない（即ち争点（二））。:

1. 前述のように、顔淑美が控訴人の会社に任職していた期間に創作した包仔、籠仔図案、及び係争美術の著作図案等は、いずれも控訴人が著作財産権を取得し、鼎泰豊公司が包仔及び籠仔の図案をもって平面及び立体的商標を出願することに控訴人は同意したが、控訴人は包仔、籠仔の著作財産権を鼎泰豊公司に譲渡していないので、鼎泰豊公司が前記登録番号に示す通りの商標権者であっても、前記商標の著作財産権者は控訴人であり、鼎泰豊公司ではない。商標権者はその登録した図案または文字について同時に著作財産権を有する必要があり、そして、始めて任意に変更または追加をすることができ、もし商標権があるのみで、著作財産権を有しない場合、そのいかなる変更も著作財産権者の同意を得なければ、行うことができない。
2. 商標図案の改作行為について控訴人は知っていたが、異議を申立てなかったので、控訴人が鼎泰豊公司による商標図案の改作に黙示的に同意したと鼎泰豊公司は抗弁した。しかし調べたところ、鼎泰豊公司は著作財産権者ではなく、著作者でもないもので、本来任意に係争商標図案を改作することはできない。更に著作権法第36条第3項規定によ

り、著作財産権譲渡の範囲は、当事者の約定によるものである。その約定に不明な部分があるときは、未譲渡のものと推定する。本件控訴人は最初から最後まで鼎泰豊会社の係争包仔、籠仔図案の改作権利に同意または許諾したことを否認しており、控訴人が意見を示さなかったとして、控訴人が「明確」に鼎泰豊公司による係争美術著作の改作に同意したと認定することはできない。よって、鼎泰豊公司の抗弁は信用できず、その改作行為は同意を経ない侵害行為である。

- (六) 被控訴人楊紀華及び鼎泰豊公司には係争美術著作を使用して、係争製品一、係争製品二、係争製品三等の商品を製造して販売する権利がない（即ち争点（二）部分）。:

鼎泰豊公司は係争美術著作の著作財産権者ではなく、著作者でもなく、その係争美術図案の改作は著作財産権者、即ち控訴人の明示的な同意を得ていないので、それは当然係争美術著作を改作する権利がないことによる侵害行為である。

- (七) 楊紀華、顔淑美に控訴人の著作財産権を侵害する故意はなかったが、過失がある（即ち争点（三））。:

1. 鼎泰豊公司の代表者楊紀華は、あらゆる問題に関わり、内部業務は分業化されており、控訴人と鼎泰豊公司の間の往来メールに、係争美術著作の使用方式について控訴人が直接楊紀華と話し合った内容はなく、控訴人はなお且つ商標登録に同意する電子メールを鼎泰豊公司の従業員に送信し、楊紀華に会いたいとの意向を示していたので、係争美術著作に関する使用事項は楊紀華が自ら処理していたものではないため、楊紀華に係争美術著作を侵害する故意があったとは認定し難い。
2. 鼎泰豊公司と楊紀華には係争美術著作の著作財産権を侵害する主観的な故意はなかったが、鼎泰豊公司は法律の知識が不足しているため、既に係争包仔、籠仔図案を商標として登録し、商標図案を修正してその販売商品に使用できると誤認して、更に控訴人の許可を求めなかったため、明らかに作業上のミスがあった。また顔淑美が控訴人会社を離職し、鼎泰豊公司に任職した後、鼎泰豊公司は自発的に包仔、籠仔の「ai」ファイル（Adobe Corporationが発行したIllustratorグラフィックソフトウェアによって描画されたファイル形式である）の提供を控訴人に要求し、且つ控訴人が提供した「ai」ファイルを顔淑美に渡して継続して編集・使用させたが、その行為が控訴人の著作財産権を侵害する疑いがあるかに注意せず、且つ確認することが難しいのに、確認または問い合わせをしなかったため、明らかに善良なる管理者の注意義務を果しておらず、過失がある。また鼎泰豊公司は係争美術著作を改作した後の図案を係争製品に使用し、且つ主要な店舗、サイトで販売したので、楊紀華も目にした可能性があり、控訴人の同意を得たか否かについて内部の業務処理係員に更に確認することなく、係争美術著作を侵害した係争製品の公開販売を許したことは、監督の責任を果たしていないので、楊紀華による係争美術著作の侵害について過失責任がないとは言いがたい。

3. 同様に係争美術著作が控訴人会社に任職していた期間に創作したものであると顔淑美は明確に知りながら、鼎泰豊会社に任職した後、鼎泰豊会社の職員が係争美術著作の「ai」ファイルを渡した時に控訴人の許可を得たかを更に確認しなかったので、過失がある。

- (八) 控訴人と鼎泰豊会社の提携期間に、鼎泰豊会社が包仔、籠仔の美術著作図案を「鼎泰豊賞月趣-パイナップルケーキギフトボックス」に使用したことを控訴人は知っていた（即ち争点（一））。

控訴人と鼎泰豊会社が締結した相互提携契約第五条約定により、双方の提携期間は2009年2月1日から2011年7月31日までであったが、双方は契約満了後、引続きもとの契約の内容により権利義務を履行し、双方が係争相互提携契約を無期限の契約に転換し、引続き契約を履行する意思表示が一致していたと認定できる。その後2015年8月25日に鼎泰豊会社は控訴人の供給や品質の不安定さ等を理由に一方的に契約を解約するよう控訴人に通知したが、前記契約の有効期間内の2009年7月27日に鼎泰豊会社は控訴人と立体的商標の同意書を締結し、且つ同年9月21日に知的財産局に商標登録を出願し、前記登録を出願した商標はそれぞれ2010年5月16日、2010年7月1日（平面商標の部分）、2010年10月16日、2010年12月1日（立体的商標の部分）に公告された。その後2012年8月頃に鼎泰豊会社が「鼎泰豊賞月趣-パイナップルケーキギフトボックス」を公開販売しており、且つ前記ギフトボックスを控訴人に送付し、控訴人会社の営業マネージャーである連〇〇も同年9月7日に電子メールで鼎泰豊会社のマネージャーである葉〇〇に返答し、感謝の意を示していた。よって、2015年8月25日に鼎泰豊会社が一方的に契約を解約する前に、少なくとも控訴人は鼎泰豊会社が係争「包仔/籠仔」の美術著作図案を「鼎泰豊賞月趣-パイナップルケーキギフトボックス」に使用したことを知っていて、且つ異議を示さなかったと証明することができる。

- (九) 控訴人による本件侵害行為の損害賠償訴訟の提起は既に侵害行為の短期的消滅時効を過ぎているが、不当利得に対する請求は時効を過ぎていない（即ち争点（一）部分）。

1. 著作権法第85条の侵害(著作人格権の損害賠償責任)及び第88条(著作財産権侵害の損害賠償責任)の損害賠償請求権は、請求権者が損害のあったこと及び賠償義務のある人を知った時から起算して2年間行使しないことにより消滅すると著作権法第89条の1前段に明文で定められている。また、いわゆる損害があることを知るとは、侵害行為により権利を損なわれる状態を指し、実際の損害額を知る必要はない(最高法院108年度台上字第59号判決要旨を参照)。前記のように、2012年8月頃に鼎泰豊会社が「鼎泰豊賞月趣-パイナップルケーキギフトボックス」を公開販売した後、少なくとも同年9月7日に同社の営業マネージャー連〇〇が電子メールにより鼎泰豊会社に感謝の意を示す前に、鼎泰豊会社が「包仔/籠仔」を使用した事実について

本件控訴人は知っていたが、異議を出さず、または権利保留の意思表示も一切しなかった。2015年8月25日に鼎泰豊会社が契約を解約した後、2015年8月28日、9月4日に控訴人は六張犁郵便局から内容証明を鼎泰豊会社に送付し、鼎泰豊会社の多くの商品、包装、宣伝物が包仔、籠仔の著作権を侵害したと指摘した。よって、控訴人は2015年9月4日以前に既に鼎泰豊公司、楊紀華及び顔淑美による侵害行為の事実を知っていた。ところが、控訴人は2018年6月29日になってやっと併せて本件訴訟を提起したので、被控訴人等の係争製品の侵害行為による損害賠償請求権は二年の短期時効を過ぎていることがわかる。

2. 損害賠償の義務者が、侵害行為によって利益を受け、これがために被害者に損害を与えたときは、前項の時効完成後もなお不当利得に関する規定によって、被害者に対しその受けた利益を返還しなければならないと民法第197条第2項に明文で定めている。2015年9月4日に本件控訴人は2回目の内容証明郵便送付時に既に被控訴人による侵害事実を知っていて、2018年6月29日の本件訴訟提起時に、侵害行為の損害賠償請求の二年短期時効を過ぎていたが、控訴人は控訴した時に民法第179条に基づく不当利得の主張を追加しており、それが請求権の重複合併であり、基礎となる事項は同じであると本裁判所が認定したので、訴えの追加を許可した。よって、控訴人のこの部分の追加は15年の一般的な時効期間を過ぎていないと認定すべきである（民法第125条規定を参照）。

(十) 控訴人による著作権法第85条、第88条第1項、第89条、民法第28条、第185条、会社法第23条第2項等規定に基づく損害賠償の主張及び判決書の新聞への掲載請求には理由がないが、民法第179条規定による鼎泰豊公司への不当利得返還請求には理由がある（即ち争点（十））。

1. 鼎泰豊公司是控訴人の同意を得ずに、任意に係争美術著作を改作して、係争製品に使用し、明らかに他人の美術著作を使用して利益を得た。鼎泰豊会社が受けた利益はこれまでのところいくらであるかを控訴人は証明していないが、他人の美術著作の使用により、ライセンス料に相当する費用を鼎泰豊会社が節約したことは、これまで変わらない事実である。本裁判所は、双方の運営規模、経済状況、経済的・社会的地位、係争美術著作の創作内容、一般的市場におけるアートワーク取引価値、著作権法第88条第3項の立法要旨、及び本裁判所108年度民著上字第4号の鼎泰豊会社が同時期に控訴人の従業員顔淑美が創作した鼎仔図案を使用した類似情況で認定した著作財産権の価値等関連要因から総合的に判断すると、本件鼎泰豊会社の係争3製品が使用している係争美術著作は、各著作につき2万台湾ドルのライセンス料の利益があるとするのが妥当である。また本件鼎泰豊会社が使用している係争美術著作図案は6つあるので(その内、係争著作3については、既に本裁判所109民著上字第4号判決で請求した)、その不当利得の金額は10万台湾ドルである。よって、本件控訴人が不当

利得の返還を鼎泰豊会社に請求したが、10 万台湾ドル範囲内での主張には理由があり、許可すべきである。

2. 本件著作財産権侵害行為の被害者は控訴人寶來公司であり、鼎泰豊会社の侵害行為が、信用評判をどのように減損または低下させたかについては、立証してその主張を証明しておらず、更に本件の侵害態様はただ係争著作を係争製品に複製し、装飾として外で販売しただけで、消費者が係争製品を購入する際に注目するブランドは、今でも「鼎泰豊」三文字が表す価値であり、係争美術著作ではなく、また控訴人会社の信用評判に基づいて、鼎泰豊会社が係争製品に係争美術著作を使用したことに、控訴人の信用評判を損なったり、またはブランド価値を超える不当利得を受けた場合もないので、本件は新聞掲載の必要性がない。

以上をまとめると、不当利得の規定に基づく控訴人の請求は、10 万台湾ドルの範囲内において理由があり、許可すべきである。この部分は、控訴手続きで控訴人が追加したものであり、原審では斟酌していないので、この部分については原審判決を破棄し、主文第二項以下の通り改めて判決した。また控訴人の他の主張について、原審は棄却し、その主張した理由も本裁判所の見解と異なっているが、結論は同じであるため、この部分の控訴は棄却すべきである。

TIPLO
Attorneys-at-Law

TIPLO 台湾國際專利法律事務所
Attorneys-at-Law Taiwan International Patent & Law Office

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

© 2022 TIPLO, All Rights Reserved.