



## TIPLO News

2022年12月号(J280)

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](http://www.tiplo.com.tw) もぜひご活用ください。

### 今月のトピックス

- 01 億光電子が瑞衆、亮丽星等を特許侵害で提訴
- 02 「産業協力のための特許審査面接パイロットプログラム」の改訂を公告し、2023年1月3日から発効
- 03 「スタートアップ企業のためのポジティブ特許審査パイロットプログラム」の改訂を公告し、2023年1月1日から発効
- 04 「専利審査基準」の第1篇「方式審査と専利権の管理」を一部改訂、2022年12月1日から発効

### 台湾知的財産権関連の判決例

#### 01 商標権関連

婚姻関係の存続期間に共同経営で商標を使用し、片方が婚姻関係終了後、営業行為において善意による使用を継続していたことについては、主観的犯罪故意の存在があるとは認め難い

## 今月のトピックス

J221230X1

J221128X1

J221107X1

### 01 億光電子が瑞衆、亮麗星等を特許侵害で提訴

億光電子工業股份有限公司 (Everlight Electronics、以下「億光電子」) は 2022 年 11 月 28 日付けのニュースリリースにて次のように伝えた。同社は、瑞衆有限公司 (Raider Electric、以下「瑞衆」) と亮麗星有限公司 (Liang Rei Shin、以下「亮麗星」) の製造、販売する電球、チューブライト、シーリングライト及びダウンライト等 LED 製品が、億光電子の台湾特許 TWI665406、TWI644055 及び TWI553264 を侵害しているとして、知的財産及び商事裁判所に特許侵害訴訟を提起し、被告に合計 1 億新台幣ドル余の損害賠償と特許侵害に係る製品の製造、輸入、販売の即時停止を請求した。

億光電子の主張によると、瑞衆の商品「亮博士」と亮麗星の商品「LiGHTNESS」は、億光電子の台湾特許 TWI665406、TWI644055 及び TWI553264 を侵害しており、これらの特許は LED リードフレームの封入技術及び構造に関するもので、発光デバイスの生産速度と歩留りを改善でき、かつ発光デバイスの導電性と放熱効果を高め、LED 照明のみならず、バックライトや車載 LED 等にも使用できるという。

さらに、億光電子は 11 月 7 日に、知的財産及び商事裁判所に別件の特許侵害訴訟を提起しており、特力屋公司 (TLW)、展晟照明公司 (Jan Cheng Lighting) 及び中国電器 (CE) で販売する LED 電球、チューブライト及びシーリングライトが億光電子の台湾特許を侵害していると主張し、被告に合計 3 億新台幣ドルの損害賠償と特許侵害に係る製品の製造、輸入、販売の即時停止を請求した。億光電子は、11 月 21 日に特力屋公司に対する特許侵害訴訟を、12 月 30 日には中国電器に対する特許侵害訴訟をそれぞれ取り下げている。(2022 年 12 月)

J221201Y1

### 02 「産業協力のための特許審査面接パイロットプログラム」の改訂を公告し、2023 年 1 月 3 日から発効

知的財産局は次のように公告した。知的財産局は 2021 年 11 月 1 日から 2022 年 10 月 31 日までの間に「産業協力のための特許審査面接パイロットプログラム」を実施し、外部より好評を得たため、産業協力のための特許審査面接作業の更なる改善を目指して、プログラムを改訂し、さらに 2 年間試行する。改訂の内容、Q&A、申請書の詳細については同局サイトに掲載されている。

本プログラムの目的は、審査官が「前瞻科技」(訳注：最先端科学技術の意)に関する特許出願の技術内容を迅速に把握するようにして、審査の効率と品質を高めるとともに、出願人ができるだけ早く特許を取得して、特許戦略を展開できるようにすることであり、出願人は電子ファイルの形式又は紙媒体の形式で、申請書を提出することができる。(2022 年 12 月)

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-915613-77c21-1.html>

J221201Y1

**03 「スタートアップ企業のためのポジティブ特許審査パイロットプログラム」の改訂を公告し、2023年1月1日から発効**

知的財産局は次のように公告した。知的財産局は2022年に実施された「スタートアップ企業のためのポジティブ特許審査パイロットプログラム」が2022年12月31日に期間満了となることから、より多くのスタートアップ企業がこのプログラムに参加できるよう、スタートアップ企業の要件を設立5年未満から8年未満に広げる。改訂の内容、Q&A、申請書の詳細については同局サイトに掲載されており、2023年1月1日から発効となる。  
<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-915609-67230-1.html> (2022年12月)

J221108Y1

**04 「専利審査基準」の第1篇「方式審査と専利権の管理」を一部改訂、2022年12月1日から発効**

知的財産局は「専利審査基準」の第1篇「方式審査と専利権の管理」第1章、第3章～第8章、第14章、第17章、第19章、第20章を改訂し、2022年12月1日から発効すると公告した。(訳注:「専利」には特許、実用新案、意匠が含まれる。)

専利案件の方式審査に法規解釈や司法判決の内容が反映されるように、各章の内容を修正するとともに、各界関係者が審査の実務状況を明確に理解できるように事例による説明を追加している。また審査基準がより良いものとなるよう、ポストコロナ時代におけるデジタル転換という流れに対応して、専利出願で添付する証明書類について電子署名を採用できるようにした。今回の改訂のポイントは以下の通り。

一、第1章「専利出願と専利関連事項の手続き」

第1.2.4節「署名捺印の審査」では、電子署名の発展に対応して、特許出願書類の多くが私法に係るものであり、相手方が同意すればよいいため、署名捺印の態様を広げ、署名者がいかなる形式で署名しても、署名、捺印又は電子署名の形式・外観が対比できれば可とする。

二、第3章「専利出願人」

第3.1節「発明者の異動」、第4.1節「出願人の氏名又は名称の変更」、第4.5節「発明者の氏名の変更」では、方式審査の実務に合わせて内容を調整するとともに、各界関係者が審査原則を明確に理解できるように事例による説明を追加する。また、同時に添付した文書における一致しない部分について補正手続をする場合は、出願変更事項には該当しない(訳注:変更のための費用は不要)ことを説明するほか、実際の司法判決に基づき、異なる出願人が同じ主体に属する場合の名称変更(訳注:同じ主体に属する出願人への変更が可能で、出願日は変わらない)について事例で説明している。

三、第5章「出願日」

第1.1節「願書」では、専利出願日の確定と願書に記載されている出願人とは連動しており、出願人の変更、出願人の追加、出願人の削除という3つの状況に分けて説明している。

#### 四、第7章「優先権とグレース・ピリオド」

第1.5節「国際優先権の証明書類及び書類の提出期間」では、国際優先権証明書類に誤りがある態様の事例を追加している。

#### 五、第8章「生物材料寄託」

第4節「生物材料の寄託証明書類」では、ブタペスト条約で規定されている国際寄託機関ではない場合、それが発行する証明書類には該生物材料の生存に関する情報が含まれなければならないことを追加している。

#### 六、第19章「専利権の移転」

第6節「質権の設定登録」の第6.2節「提出すべき申請書類」では、2022年10月20日付けの経智字第11104604410号令を以って専利法施行細則第67条条文が改正されたのに合わせて、質権の設定登録において提出すべき書類の内容を修正した。

#### 七、その他の修正内容

法令条文及び方式審査の実務に合わせて行った文言の修正、各章節の内容に関する誤りの訂正等が含まれる。(2022年11月)

## 台湾知的財産権関連の判決例

### 01 商標権関連

#### ■ 判決分類：商標権

I 婚姻関係の存続期間に共同経営で商標を使用し、片方が婚姻関係終了後、営業行為において善意による使用を継続していたことについては、主観的犯罪故意の存在があるとは認め難い

#### II 判決内容の要約

知的財産及び商事裁判所刑事判決

【裁判番号】110年度刑智上易字第29号

【裁判期日】2021年8月19日

【裁判事由】商標法違反

控訴人 台湾台北地方檢察署檢察官

被告人 蔡明憲

上記被告人による商標法違反の件について、控訴人が台湾台北地方裁判所109年度智易字第65号、2021年1月29日第一審判決（起訴番号：台湾台北地方檢察署109年度偵字第8588号）を不服として控訴したので、本裁判所より以下のとおり判決を下す。

主文

控訴を棄却する。

## 理由

### 一、検察官の原審における起訴趣旨は以下のとおり。

被告人蔡明憲は、登録第 01962892 号の「恩恩努肉飯 N N Brai sed Pork Rice 及び図」商標（以下係争商標という）が告訴人朱彬佩が經濟部知的財産局（以下知財局という）に登録査定されたものであり、且つ商標権の存続期間内にあることを知りながら、飲食店、軽食堂等サービスに指定使用し、商標権者の同意または許諾を得ずに、販売の目的をもって同一商品または役務において、登録商標と同一の商標を同一商品または役務に使用してはならないのにも拘らず、商標法違反の犯意に基づき、告訴人の同意または許諾を得ずに、敢えて 2019 年 3 月 12 日より、台〇市〇〇区〇〇路 0 段 000 巷 00 号において、「恩恩努肉飯」の商標を商店名として、商品の営業販売を行っている。よって、被告人が商標法第 95 条第 1 号、商標権者の同意を得ずに、販売の目的に基づき、同一商品または役務に登録商標と同一のものを使用した嫌疑がある云々。

### 二、原判決を維持する理由：

#### 1.被告人の行為は商標の使用を構成する。

告訴人朱彬佩は係争商標の商標権者であり、被告人蔡明憲と告訴人はもともと夫婦関係であり、双方当事者は婚姻関係存続期間の 2016 年頃に、華山市場で「恩恩努肉飯」を経営し、朱彬佩は友人〇〇〇に係争商標の図案を店の看板、表示ボード及びメニューとするデザインを依頼し、その後、朱彬佩は 2018 年 4 月 26 日に前記図案を知財局に商標登録を出願し、知財局が 2019 年 1 月 1 日に商標登録を査定した。双方当事者は 2019 年 3 月 12 日に離婚し、朱彬佩は同年 12 月 27 日に被告人に内容証明郵便を送付し、係争商標の商標権侵害を通知した。被告人は前記内容証明郵便を受取った後に、2020 年 1 月 31 日に知財局に商標無効審判を請求してからも、係争商標の図案を飲食サービス業「恩恩努肉飯」の商号として継続使用していた云々。以上のことは朱彬佩が警察の調査において、明確に陳述していた。

#### 2.被告による係争商標の善意による先使用

①告訴人朱彬佩は検察官の尋問において、以下のことを証言した。自分と被告人はもともと夫婦関係であり、二人は 2019 年 3 月 12 日に調停により離婚した。「恩恩努肉飯」は 2016 年 9 月より経営が始まったが、当時商号を正式に届出ておらず、2017 年 4 月 21 日に華山市場に移転した後に、始めて商号を届出て、一年足らずで東区に移転した。そもそも自分は「恩恩努肉飯」で接客と会計を担当し、一方被告人はキッチンでの調理、デリバリーを担当していた。係争商標は自分が友人〇〇〇にデザインを依頼したものであり、被告人は最初から今まで経営に参加しており、家族として経営に参加していた。自分は 2018 年頃に本人を代表者として登記した商号「恩恩食品」の休業手続きをしたが、被告人が自ら「恩恩努肉飯」の商業登記を行い、両者の商業登記内容は異なるが、いずれも同じ店である云々。

②告訴人朱彬佩の前述証言を参酌すれば、2018 年 4 月 26 日に係争商標登録を出願する前に、当該店の商標図案はすでに「恩恩努肉飯」であ

り、当該店は被告人と告訴人が姻関係存続中に設立したものであり、夫婦共同で店の日常経営行為に参加していたため、当該店は被告人と告訴人がと共同で経営していたことが分かる。告訴人と被告人には「恩恩努肉飯」商店の出資について、度々に言い争いがあったが、しかし店は双方当事者の婚姻関係存続期間中に設立したものであり、双方婚姻関係の存続期間は2012年12月9日から2019年3月12日までだった。資金がどちらの方から提供されたかに関わらず、店そのものは二人の結婚後の財産に違いない。さらに、朱彬佩が警察調査において、2019年3月12日の離婚当時には、「恩恩努肉飯」の商標及び経営権の帰属について話さなかった云々と証言していた。これらによれば、朱彬佩の係争商標登録出願以前に被告人が当該商標の図案を使用して、「恩恩努肉飯」を経営していた事実は、十分に認めることができる。さらに、被告人には「恩恩努肉飯」の設立後、経営場所を移転したものの、引き続き「恩恩努肉飯」商店を経営していた事実があり、この点は被告人自らも認めていることがファイルに記載されている。被告人が係争商標の図案を使用した時点で、当該商標はまだ登録されておらず、したがって、関連消費者を混同誤認させる不正競争の企図はない。よって、被告人が商標が朱彬佩によって登録された後も、引き続き使用したことは、商標法第36条第1項第3号規定に合致している。

### 3.被告人の行為には商標法第95条第1号の罪が成立しない

被告人は最初から以下のことを陳述した。自分は告訴人朱彬佩が係争商標について登録出願していたことを知らなかった。2019年12月27日に朱彬佩から送られてきた内容証明郵便を受け取ってから「恩恩努肉飯」の商標がすでに朱彬佩により登録されていたことを知った。このために自分は商標無効審判を請求したが、審決が成立するかどうかまだ分からない云々。それに加えて、無効審判請求書、商標無効審判理由書を証拠として提出している。一方、朱彬佩は二人が離婚調停当時には、係争商標の使用権について約定していなかったと自称しているため、この点から被告人が係争商標は朱彬佩の所有ではないと主観的に認知し、商標権の帰属に争議がなお残る現状において、被告人による係争商標の継続的使用行為に主観的に商標法違反の犯意があるかについては、実に疑問がある。

以上をまとめると、本件の紛争は被告人と告訴人が婚姻関係終了後に、婚姻関係中に形成した財産、すなわち係争商標の権利帰属に関わる争議であり、民事手段によって解決すべきであり、被告人に商標法違反の主観的な犯意と客観的な犯行があったと認定することは難しい。そのため、被告人には主観的に商標法第95条第1号侵害の故意はなく、関係の消費者に混同誤認させる不正競争の意図はないと判断する。さらに、被告人の行為は、商標法第36条第1項第3号の善意による先使用行為にあたり、係争商標権効力の拘束を受けない。被告人の善意による係争商標図案の使用は、主観的に係争商標侵害の犯意がなく、商標法第95条第1号の罪も構成しない。

### 三、本判決の結論

以上をまとめると、原審で検察官が挙げた各種の証拠方法をたどっても、なお被告人蔡明憲が商標法第95条第1号に示す商標権者の同意を得ず、販売を目的として、同一の商品又は役務において、登録商標と同一の商標を使用したことを証明することができないことは、通常の一般人も疑うことはなく、真実だと確信する程度に至らない。よって、当裁判所が明確な有罪の心証を形成する十分な積極的証拠がないことから、被告人に無罪を言い渡すべきである。したがって、検察官が控訴趣旨でなお以前の主張を堅持し、原判決は不当であり、それを破棄し新たに判決せよと請求したことには、理由がない。

2021年8月19日

知的財産裁判所第一法廷

審判長裁判官 李維心

裁判官 蔡如琪

裁判官 林洲富



**TIPLo** 台灣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](mailto:tiplo@tiplo.com.tw)

Website: [www.tiplo.com.tw](http://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.