



TIPLO News

2023年5月号(J285)

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 「植物品種び種苗法一部条文の改正案」が立法院第三読会を通過、台湾の優良品種を保護
- 02 「商標法の一部条文改正案」が立法院第三読会を通過 早期審査制度を追加
- 03 「觸電網」が映画予告篇の違法複製で利得 車庫娯楽会社が勝訴
- 04 「知的財産及び商事裁判所組織法一部条文の改正案」が立法院第三読会を通過 営業秘密侵害罪の第一審刑事事件が知商裁判所の管轄に変更

台湾知的財産権関連の判決例

- 01 専利権関連
「商業的に成功」という進歩性が肯定される要素は、その成功が直接的に発明の技術的特徴によってもたらされたものであり、販売のノウハウ又は宣伝広告のような他の要素によるものではない
- 02 商標権関連
フランチャイズ契約終了後、被告に引続きフランチャイズ商標を使用する意思があるかの判断

今月のトピックス

J230502Y1

J230502Y9

01 「植物品種及び種苗法一部条文の改正案」が立法院第三読会を通過、台湾の優良品種を保護

「植物品種及び種苗法第 51 条、第 53 条の 1 及び第 55 条条文の改正案」が 2023 年 5 月 2 日付で立法院第三読会を通過した。行政院農業委員会によると、今回の改正では、輸出入禁止の規定が追加され、刑事責任が法に規定されるとともに、輸出入制限の過料が引き上げられており、これは優良な品種が違法に海外に流出したり、国内に逆輸入されたりすることで台湾における農業経済の安全と国家の利益が侵害されるのを防止するのに役立つものである。

農業委員会の説明によると、今回の法改正における 3 つの重点は以下の通り。
1. 中央主管官庁は輸出入を禁止する種苗、種苗の収穫物又はその直接の加工物を公告することができるという規定を追加。
2. 刑事責任が法に規定され、輸出入禁止の公告に違反した者は、3 年以下の有期懲役、拘留又は 60 万元以上、300 万元以下の罰金を科すか、又は併科し、違法に係る物品を没収するという規定、並びに法人の両罰規定を新設。
3. 輸出入制限公告違反に対する過料を 50 万元以上 250 万元以下に引き上げるとともに、没収の法執行に柔軟性をもたせているよう修正。

農業委員会では、種苗は台湾農業にとって競争力の根幹であり、優位性を有する台湾の種苗を海外へ違法に流出させてはならないと強調している。効果的に管制するため、農業委員会は管制が必要な品目をチェックして、個別に対応し、制限、禁止の類別、管制要件及び態様を法律に基づいて公告することを検討するとともに、水際を管理する官庁と提携して検査と管制を行い、水際や産業界における宣伝を強化して、台湾農業の競争力を保護し、農業の持続可能な発展を目指していく。(2023 年 5 月)

J230509Y2

J230420Y2

02 「商標法の一部条文改正案」が立法院第三読会を通過 早期審査制度を追加

知的財産局はニュースリリースにて、「商標法の一部条文改正案」が 2023 年 5 月 9 日付で立法院第三読会を通過したと発表した。改正の内容は外界の高い注目を集めている。とくに早期審査制度の導入により、急いで商標を登録したいという台湾企業のニーズに柔軟に応えることができるようになる。商標代理人の管理制度の確立により、商標出願人の権益保障、台湾の知的財産権保護における極めて重要な一環となる。また指示的フェア・ユースが権利侵害のおそれを構成しない状況を明示し、司法の実務的な判断原則に一致するようにしている。今後、改正商標法が施行されることで、商標登録出願審査は柔軟性がより高く、より迅速なものとなり、また商標登録の出願人と商標権者は専門知識を有する商標代理人を選択できるようになり、これは企業の商標戦略と全体的な行政効率向上に役立つものである。

改正の重點は以下の通り。

一、商標登録出願の早期審査制度を追加

急いで商標を登録したいという国内産業のニーズに応えるほか、海外との足並みを揃えるため、商標登録出願の早期審査制度の法的根拠とその適用範囲に関する規定を追加した。(第 19 条、第 94 条、第 104 条)

二、商標代理人の管理制度を確立するとともに、既存の商標代理業務従事者の権益を保護

(一) 商標に関する専門能力を備える者は商標代理人となることができ、商標代理業務を行うには登録しなければならないほか、商標代理人の管理措施については、関連管理弁法の制定及び(外界の検索に供するための)商標代理人名簿の設置を行う権限を商標所管官庁に与えると規定している。(第 6 条、第 12 条)。

(二) (商標代理人登録に関する)経過規定及び既存の商標代理業務従事者の登録申請の期限に関する規定を新設し、改正商標法の施行以前に商標代理業務に従事していた者の権益を明確に保障している。

(第 109 条の 1)

三、商標権者が税関から通知を受けた際の権利侵害認定手続きを簡素化

財政部関務署が水際における(商標権益)保護措置の作業手続きを簡素化したのに合わせて、(商標法でも)商標権者は税関のプラットフォームで提供される写真の画像ファイルでまずは判断し、必要があれば税関に赴いて権利侵害認定を行うことができるように修正した。(第 75 条)

四、適格な出願人の主体の追加

ビジネス主体による市場経営の実際の需要に応じて、パートナーシップ組織(例えば弁護士事務所、建築事務所)、法に基づいて設立された非法人団体(例えば寺や廟、協会、生産者グループ)及び法に基づいて登記された個人経営又は共同経営の商店は、適格な商標登録出願人となることができるとともに、訴訟主体の資格を取得することができるように規定されている。(第 19 条第 3 項、第 99 条)

五、特定の状況における他人の商標の使用は、フェア・ユースを主張可能

商標権の効力の拘束を受けない指示的フェア・ユースを明確に定めている。例えば、携帯電話及び通信機器メンテナンスサービスの広告看板に、携帯電話各社の商標を使用して、その業者がサービスを提供する他人の携帯電話ブランドを示すことは、権利侵害のおそれを構成しない使用状況である。(第 36 条)

近年、商標登録出願件数が成長し続けており、6 年連続して年間の商標登録出願区分数は 10 万件を上回っており、現在の審査の許容量には限りがあり、企業が商標を登録するのに時間がかかり、商標戦略に影響が出てしまう可能性があるため、改正商標法では海外の立法例を参考として、早期審査制度を導入した。出願人が急いで権利を取得する必要がある場合は、事実と理由を明記して、早期審査の手数料を納付すれば、商標所管官庁が早期審査を行う。

現行商標法では国内に住所があれば、商標代理業務を行うことができ、商標の専門知識を持たない業者が低料金で代理の依頼を集めたり、節度を越えて代理を行ったりしているが、それを管理できないという問題があり、さらには商標関連の法令が海外と足並みを揃え、商標権者を保護する多くの新制度を推進

するには、商標代理人が一定の専門能力を備える必要があり、それによって当事者のために適切に証拠、法律の適用をチェックすることができるようになる。商標代理人の管理制度を確立することで、情報を透明化し、公衆が容易に検索でき、商標登録出願人の権益が十分に保障されるようになる。

さらに権利侵害事件における「指示的フェア・ユース」の抗弁について、現行法の個別解釈では適用に疑義が生じやすいため、改正商標法では特定の状況における他人の商標の使用は「フェア・ユース」の適用要件を主張できると規定しており、商標利用者がすぐに訴えられ、商業の発展に影響が及ぶことを回避することができる。(2023年5月)

J230421Y3

03 「觸電網」が映画予告篇の違法複製で利得 車庫娯楽会社が勝訴

有名な映画情報 YouTube チャンネル「觸電網-True Movie 電影情報入口網」と映画配給業者の車庫娯股份有限公司 (GARAGEPLAY INC、以下「車庫娯楽公司」) は 2022 年、版權の問題を巡って争ってきた。車庫娯楽は觸電網の経営者である蔣孟宏 (觸電網工作室) が利用許諾を得ずに、車庫娯楽会社が著作権を有する多くの動画 (映画の予告篇) を自ら改変、複製して YouTube チャンネルにアップロードして利益を得てきたことを不満とし、2022 年 4 月 12 日に YouTube が提供する方針に従い、觸電網工作室を相手取り「著作権侵害排除」の訴訟を提起していたが、知的財産及び商事裁判所は觸電網工作室に対して計 118 本の視聽著作物 (訳注: 「映画の著作物」に相当) を削除しなければならず、訴訟費用は觸電網工作室の負担とするという車庫娯楽公司勝訴の判決を下した。本件は上訴することができる。

判決では、「原告が係争視聽著作物の独占的利用権者である」ことを確認するとともに、「被告が原告の同意又は許諾を受けずに、係争視聽著作物を係争チャンネルに公衆送信したことは、原告の係争視聽著作物を公衆送信する著作財産権の侵害があり」、「被告は確かに原告の係争視聽著作物の著作財産権を侵害した」と認定された。知的財産及び商事裁判所の民事判決によると、2023 年 1 月 18 日に口頭弁論を終え、觸電網工作室は (係争視聽著作物を) YouTube (添付資料「YouTube リンク」欄に示されているリンクを使用してはならないことを含む) において、中華民国地区 (台湾、澎湖、金門、馬祖) 内で、公衆送信の方式で利用してはならないとの判決が下された。(2023 年 4 月)

J230411Y9

04 「知的財産及び商事裁判所組織法一部条文の改正案」が立法院第三読会を通過 営業秘密侵害罪の第一審刑事事件が知商裁判所の管轄に変更

2023 年 1 月 12 日付で立法院第三読会を通過した「知的財産事件審理法一部条文の改正案」では、一般営業秘密侵害罪の第一審刑事事件が知的財産及び商事裁判所 (知商裁判所) の管轄に変更され、専門家による審理参加が拡大される他、秘密保持命令違反罪が非親告罪に変更されている。

第三読会をすでに通過している「知的財産事件審理法一部条文の改正案」に合わせて、「知的財産及び商事裁判所組織法一部条文の改正案」も 2023 年 4 月 11 日付で第三読会を通過した。特に各界からの「『護國群山 (訳注: 国家経

濟を支える大手企業の意)』に対する安定した経営環境の保障」という期待に応えて、営業秘密訴訟の保護制度に対する修正が行われ、一般営業秘密侵害罪の「第一審刑事事件」（付帯民事訴訟を含む）は知商裁判所で集中審理されることが含まれているという。

さらに2022年6月8日付で総統府から公布された国家安全法の第18条第2項規定により、国家コアテクノロジーを侵害した営業秘密法違反に係る第一審刑事事件を知商裁判所で審理する規定を追加し、営業秘密保護を国家安全レベルの保護体系にまで引き上げる。

立法院を通過した改正の重点には、知商裁判所管轄事件の変更が含まれており、営業秘密法第13条の1等違反に係る第一審刑事事件（付帯民事訴訟を含む）、営業秘密法違反に係る第二審刑事等事件を知商裁判所による集中審理に変更して、専門的な審判、迅速な審判と判決、産業の国際競争力における優位性の確保を目指していく。（2023年4月）

台湾知的財産権関連の判決例

01 専利権関連

■ 判決分類：専利権

1 「商業的に成功」という進歩性が肯定される要素は、その成功が直接的に発明の技術的特徴によってもたらされたものであり、販売のノウハウ又は宣伝広告のような他の要素によるものではない

■ ハイライト

原告（係争特許権者）は2014年1月23日に「スリーブラベル機（原文：套標機）」を以って被告（知的財産局）に対して特許出願を行い、被告は審査して特許査定を下した（係争特許、添付図1）。その後参加人（無効審判請求人）が係争特許には特許付与時の専利法第22条第1項第1号、第2項及び第26条第2項規定に違反があるとして、これに対して無効審判を請求した。その後原告は訂正を提出し、被告は審理してその訂正は規定に適合すると認めるとともに、「請求項1乃至6については無効審判の請求が成立し、取り消す」とする処分を下した。原告は原処分は無効審判の請求成立の部分を不服として、行政訴願を提起したが、經濟部に棄却された。原告はさらに不服として、知的財産及び商事裁判所に行政訴訟を提起した。裁判所は本件を審理した結果、なお原告の訴えを棄却した。

知的財産及び商事裁判所の判決趣旨は以下の通り：

参加人は係争特許の請求項2乃至3について、証拠2、証拠3、証拠4を無効審判請求の証拠として提出した。裁判官は証拠2、3、4の組合せは係争特許の請求項2の進歩性欠如を証明するに足ると認定した。原告は、係争特許は2021年度の台湾エクセレンス賞（原文：台灣精品獎）の榮譽に輝き、かつ国際的な有名化粧品の包装に採用されたことがあり、商業的に成功をおさめた製品であると認められ、係争特許は容易になし得るものではないことを証明するに足るもので、商業的に成功という要件を満たす等と主張した。ただし、発明

が商業的に成功をおさめているという進歩性が肯定される要素であるには、その成功が直接的に発明の技術的特徴によってもたらされたものであり、販売のノウハウ又は宣伝広告のような他の要素によるものではない必要があり、それによって始めて該当する。「台湾エクセレンス賞」の選考項目を調べたところ、単に特許の特許性を又は単に商業的に成功をおさめているかを選考項目の基準にしておらず、商品や企業について多くの評価項目を総合的に考慮しなければならない。このため、係争特許が該賞を獲得したことは、係争特許の特許請求の範囲における技術的特徴が直接的にもたらしたものととは考えがたい。したがって、原告の上記主張に理由があるとは認めがたい。

II 判決内容の要約

知的財産及び商事裁判所行政判決

【裁判番号】 110 年度行專訴字第 54 号

【裁判期日】 2022 年 7 月 20 日

【裁判事由】 特許無効審判

原告 谷源塑膠股份有限公司 (ALLEN PLASTIC INDUSTRIES CO., LTD.)

被告 經濟部知的財産局

参加人 李振維

上記当事者間の特許無効審判事件について、原告は 2021 年 9 月 8 日付経訴字第 11006307520 号訴願決定を不服として行政訴訟を提起した。本裁判所は参加人に対して本件被告の訴訟に独立参加するよう命じた。本裁判所は次の通りに判決する。

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

原告は 2014 年 1 月 23 日に「スリーブラベル機 (原文：套標機)」を以って被告に対して特許出願を行い、特許請求の範囲は計 6 項目であった。被告は 2017 年 4 月 7 日に特許査定を下し、第 I585007 号特許 (係争特許) として公告した。その後参加人が係争特許には特許付与時の専利法第 22 条第 1 項第 1 号、第 2 項及び第 26 条第 2 項規定に違反があるとして、これに対して無効審判を請求した。原告は 2020 年 3 月 24 日及び同年 9 月 1 日に係争特許の特許請求の範囲及び明細書の訂正本及び補正書類を提出した。被告は原告の上記訂正は規定に適合すると認めるとともに、2021 年 5 月 19 日に (110) 智專三 (三) 05158 字第 11020470100 号無効審判審決書を以って「請求項 1 乃至 6 については無効審判の請求が成立し、取り消す」とする処分 (以下「原処分」という) を下した。原告は原処分の無効審判の請求成立の部分に対して不服として、行政訴願を提起したが、經濟部により 2021 年 9 月 8 日付経訴字第 11006307520 号訴願決定 (以下「訴願決定」という) を以って棄却されたため、本裁判所に訴訟を提起した。本裁判所は、本件訴訟の判決結果を以って原処分である無効

審判における請求成立の部分及び訴願決定を取り消さなければならないとした場合、参加人の権利又は法律上の利益が害されると判断し、職権により参加人に対して本件被告の訴訟に独立参加するよう命じることを決定した。

二 両方当事者の請求内容

(一) 原告の請求：訴願決定及び原処分「請求項 1 乃至 6 については請求が成立する」という部分をいずれも取り消す。

(二) 被告の答弁：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

主な争点：証拠 2、3、4 の組合せは係争特許請求項 2、3 の進歩性欠如を証明するに足るか否か。

四 判決理由の要約

(一) 係争特許の技術：本発明のスリーブラベル機は、主に中心柱を中心とし、収縮フィルム膜同期搬送装置の送出ロールを切断装置の上方に設け、収縮フィルム膜同期搬送装置の引取ロールを切断装置の下方に設けて、前記送出ロールと引取ロールで収縮フィルムに対して同時に送出しながら引取するという動作を行い、たとえ、より薄い収縮フィルムでもシワが生じにくくして、それぞれの収縮フィルムを精確にボトル又は缶の表面に設置することができる。本発明の目的は、様々な厚みを有する収縮フィルムの搬送に用いて、収縮フィルムの品質の問題を克服し、精確にボトル又は缶に被せるスリーブラベル機というイノベーションを提供することである。

(二) 原告は 2020 年 3 月 24 日に係争特許の特許請求の範囲に対する訂正申請を提出し、その後被告が訂正を許可して、2021 年 6 月 21 日に公告しており、ファイルに記録されている。係争特許の訂正後に記載されている請求項は合計 6 項目あり、そのうち請求項 1 は独立項、その他は従属項である。参加人は係争特許の請求項 2～3 について、証拠 2、3、4 を無効審判請求の証拠として提出している。証拠 2 は 2000 年 1 月 11 日公告の台湾第 379728 号「熱収縮フィルムの機構型搬送装置（原文：熱収縮膜機構式導送装置）」実用新案、証拠 3 は 1998 年 4 月 14 日公告の米国第 5737900 号「Banding method and apparatus with acceleration of band along floating mandrel aimed toward article to be banded」特許、証拠 4 は 2012 年 3 月 11 日公告の台湾第 M424307 号「ラベル機のラベル分離切断装置（原文：装置套標機之標籤分離裁切装置）」実用新案である。

(三) 証拠 2、3、4 の組合せは係争特許の請求項 2、3 の進歩性欠如を証明するに足る：

1. 係争特許の請求項 2 は請求項 1 に従属する従属項であり、従属先である請求項 1 のすべての技術的特徴を含む。係争特許の請求項 2 でさらに限定されている特徴は「中心柱の側辺に第一ガイドロールと第二ガイドロールが設けられ、前記第一ガイドロールと前記第二ガイドロールはそれぞれ 2 つ 1 組で、中心柱の前側と後ろ側に 1 つずつ設置しており、前記第一ガイド

ロールは中心柱の第一柱体に、前記第二ガイドロールは中心柱の第二柱体にそれぞれ設置され、前記第二ガイドロールは動力部品で駆動され；前記中心柱の内部には、前記第一ガイドロールと第二ガイドロールに対応する位置に、第一受動ガイドロールと第二受動ガイドロールが設置され、前記第一受動ガイドロールは前記第一ガイドロールと接触し、前記第二受動ガイドロールは前記第二ガイドロールと接触して、収縮フィルムを引き取る適当な力を形成する」という特徴である。

2. 証拠 2、証拠 3、証拠 4 はいずれも「熱収縮フィルムの機構型搬送装置」に該当し、応用される物はすべてボトル、缶等の対象物であり、同じ技術分野に属する。証拠 2、3、4 は機能と作用の共通性を有するため、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であれば、証拠 2、証拠 3、証拠 4 に開示されている技術内容を組み合わせ、係争特許の請求項 2 に係る発明を容易になし得て、かつ係争特許の請求項 2 は証拠 2、3、4 に対して予期せぬ効果を有しないため、証拠 2、3、4 の組合せは係争特許の請求項 2 の進歩性欠如を証明するに足る。
3. 係争特許の請求項 3 でさらに限定されている特徴は「第一ガイドロールと第二ガイドロールは、収縮フィルム同時搬送装置の送出ロール及び引取ロールと垂直を呈するように設置することができ、前記第一ガイドロール、第二ガイドロール及び収縮フィルム同時搬送装置の送出ロール、引取ロールを、収縮フィルムの十字軸方向の面と接触させて、収縮フィルムを安定して下方へ移動させる」という特徴である。
4. 証拠 2、4 にはすでに、係争特許の請求項 3 でさらに限定されている特徴が開示されている。さらに証拠 2、3、4 には組み合わせる動機付けがあるのは前述した通りであり、証拠 2、4 の組合せは係争特許の請求項 3 の進歩性欠如を証明するに足るため、当然ながら証拠 2、3、4 の組合せも係争特許の請求項 3 の進歩性欠如を証明するに足る。

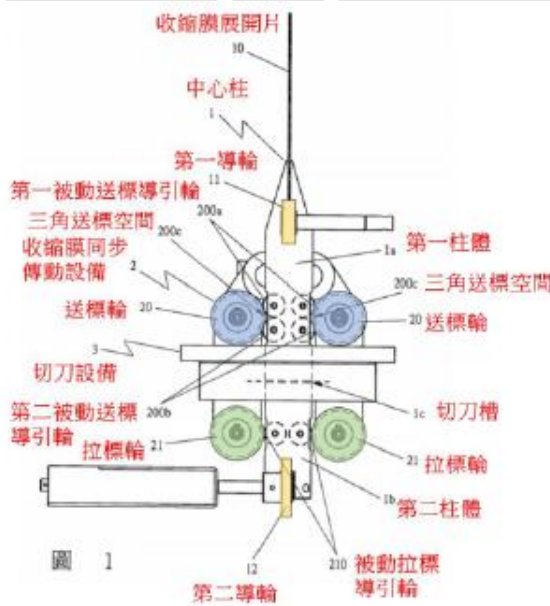
(四) 原告は、係争特許は 2021 年度の台湾エクセレンス賞（原文：台灣精品獎）の栄誉に輝き、かつ国際的な有名化粧品の包装に採用されたことがあり、商業的に成功をおさめた製品であると認められ、係争特許は容易になし得るものではないことを証明するに足るもので、商業的に成功という要件を満たす等と主張している。ただし、発明が商業的に成功をおさめているという進歩性が肯定される要素であるには、その成功が直接的に発明の技術的特徴によってもたらされたものであり、販売のノウハウ又は宣伝広告のような他の要素によるものではない必要があり、それによって始めて該当する。「台湾エクセレンス賞」の選考項目を調べたところ、単に特許の特許性を、又は単に商業的に成功をおさめているかを、選考項目の基準にしておらず、商品や企業について多くの評価項目を総合的に考慮しなければならない。このため、係争特許が該賞を獲得したことは、係争特許の特許請求の範囲における技術的特徴が直接的にもたらしたものととは考えがたい。したがって、係争特許が 2021 年度の台湾エクセレンス賞（原文：台灣精品獎）を獲得し、かつ国際的な有名化粧品の包装に採用されたことがあり、商業的に成功をおさめた製品であると認められ、係争特許は容易になし得るものではないと推論できるとする原告の主張に理由があるとは認めがたい。

以上をまとめると、証拠 2 は係争特許の請求項 1、4 乃至 6 の進歩性欠如を証明するに足るもので、証拠 2、3、4 の組合せは係争特許の請求 2、3 の進歩性欠如を証明するに足る。したがって、原処分における「請求項 1 乃至 6 については無効審判の請求が成立し、取り消す」との処分には誤りがなく、原処分を維持する訴願決定にも法に合わないところはない。訴願決定及び原処分の「請求項 1 乃至 6 については請求が成立する」という部分をいずれも取り消すという原告の請求には理由がなく、棄却すべきである。

以上の次第で、本件原告の訴えには理由がなく、知的財産事件審理法第 1 条、行政訴訟法第 98 条第 1 項前段により、主文の通り判決する。

2022 年 7 月 20 日
 知的財産第三法廷
 裁判長 彭洪英
 裁判官 王碧瑩
 裁判官 林怡伸

添付図 1：係争特許の主な図面



- 1…中心柱
- 1a…第一柱體
- 1b…第二柱體
- 11…第一ガイドロール
- 12…第二ガイドロール
- 110…第一受動ガイドロール
- 120…第二受動ガイドロール
- 2…収縮フィルム同時搬送装置
- 20…送出口ロール
- 21…引取ロール
- 3…切断装置

02 商標権関連

■ 判決分類：商標権

I フランチャイズ契約終了後、被告に引続きフランチャイズ商標を使用する意思があるかの判断

II 判決内容の要約

知的財産及び商事裁判所民事判決

【裁判番号】 111 年度民商訴字第 4 号

【裁判期日】 2022 年 05 月 31 日

【裁判事由】 商標権侵害に関する財産権争議等

原告 高煌棋

被告 林東福即ち東福小吃店

前記当事者間の商標権侵害に関する財産権の請求争議等事件について、2022 年 5 月 12 日本裁判所は口頭弁論を終結し、以下の通り判決する。：

主文

原告の訴え及び仮執行の申立てをすべて棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

一、原告の主張：

原告は登録商標第 01144928 号「龍涎居及び図及び雞膳食坊」商標（以下係争商標という）の商標権者であり、且つ高氏饗宴国際股份有限公司（以下高氏公司という）の代表者でもあり、2015 年 4 月 14 日に被告は高氏公司与フランチャイズ契約を締結し、高氏公司のフランチャイズチェーンシステムに加盟した。原告は加盟期間内に係争商標の使用権利を被告に許諾し、加盟期間は 2015 年 4 月 14 日から 2020 年 4 月 14 日までで、契約満了後、2025 年 9 月 30 日まで契約更新すると双方で合意した。しかし 2021 年 5 月頃、被告は不実な言論により高氏公司の商業的名声及び信用評判を毀損し、且つ無断で高氏公司ではない者から原材料を購入し、フランチャイズ契約書の重大な違約を構成したので、2021 年 5 月 13 日に高氏公司は内容証明郵便によりフランチャイズ契約を解約した。しかし被告は引続きもとの場所で係争商標を看板、メニュー、オーダー表及びフェイスブックに使用して、対外的に営業し、原告の係争商標の商標権を侵害した。

二、被告の答弁：

2021 年 5 月 13 日に原告は契約解約の台北圓山郵便局 137 号内容証明郵便を発送したが、被告は同年 5 月 14 日に受取った後、続々係争商標があったアイテム、例えばメニュー、オーダー表、制服、店内表示、FB ファンページの専門的な写真等の変更、差し換え、抹消、または除去を行い、且つ同年 5 月

19日に看板を撤去したので、龍涎居の名義では対外的に営業していない。被告が引続き係争商標を使用してフェイスブックファンページを運営したと原告は述べたが、フェイスブックファンページの名称変更はフェイスブック社側の審査の必要があり、約10日必要であることは、同年5月14日に被告がファンページのプロフィールアイコンを変更したのに名称は変更することができなかったことからわかる。よって、被告は原告の係争商標の商標権を侵害しておらず、原告の前記請求には、明らかに理由がない。

三、心証を得た理由：

(一) 前記フランチャイズ契約終了後も、被告が引続き係争商標を看板、メニュー、オーダー表に使用していると原告は主張し、且つ証明として原証4、5、6、7を提出したが、原証5、6、7の写真を見ると、係争商標を使用したメニューは見あたらず、その一部の左上隅に「龍●居」文字が表示されているが、「龍●居」文字の二文字目が塗りつぶされていたので、それが何語なのかかわからず、この部分のメニューが係争商標を使用しているとは認定できない。2021年5月14日に被告は前記内容証明郵便を受取った後、当日高氏公司とのフランチャイズ契約解約の公告を店頭に掲示し、更に「聚鼎閣極品養生膳坊」に名称変更し、また同年5月19日に看板を差し換え、且つ証明として龍涎居のフランチャイズ契約解約の公告、看板撤去の会話、写真を提出したので、前記公告の期日は確かに2021年5月14日であり、看板撤去の会話内容は確かに2021年5月19日であり、写真の看板も「龍涎居雞膳食坊-忠孝復興店」ではなくなっていたので、この部分の事実は認定できる。よって、前記看板には2021年5月14日から同年5月19日（計6日、その内の5月15、16日は週末の休日）まで「龍涎居雞膳食坊-忠孝復興店」の文字があったが、2021年5月14日に被告が前記名称変更の公告を行ったことを斟酌すると、明らかに引続き係争商標を使用する意思はなく、また前記看板写真及び看板撤去の写真両方を互いに見ると、当該看板には4つの面があり、そのひとつが、建物の外壁の2階から4階の間に設置された大型の縦看板で、かなり大きく、そして解体当日はクレーンと専門人員が処理するので、クレーンのレンタル時間や、工事に協力する人員の時間の連絡・交渉のため、一定量の連絡と作業時間が明らかに必要であり、被告が4営業日以内に上記の看板を取り外したことは（即ち前述は週末の休日を除く）、明らかに合理的な作業期間であるので、引続き係争看板を使用する意思はなく、前記看板の処理に合理的な時間が必要で、2021年5月14日にすぐに取り壊すことができなかったとの被告の抗弁には、根拠がないわけでもないので、被告に係争商標権を侵害する行為がないと十分に認定できる。原告のこの部分の主張には、明らかに理由がない。

(二) 被告がフランチャイズ契約解約後、フェイスブックページに「龍涎居-忠孝復興店」等文字を使用したと原告は主張し、且つ証明としてフェイスブックスクリーンショットを提出したが、被告は同年5月14日にフェイスブックページの画像を変更し、フェイスブックファンページの名称変更もフェイスブック社側の審査の必要があり、約10日必要なので、直ちにフェイスブック名称を変更することができなかったと抗弁し、且つ証明としてフェイスブックスクリーンショットを提出した。原告が提出したフェイスブックスクリーンショットをみると、当該フェイスブックのトップページの写真は確かに5月13日

に聚鼎閣の画像に変更したが、名称はまだ「龍涎居-忠孝復興店」であった。しかし2021年5月14日に被告がフランチャイズ解約の公告を掲示し、及び同年5月13日にフェイスブックページの写真を変更したこと等を斟酌すると、被告には確かに引続き係争商標を使用する意思がないことがわかり、従って、フェイスブックファンページの名称変更はフェイスブック社側の審査の必要があり、約10日必要で、直ちにフェイスブック名称を変更することができなかつたと被告が述べたことには、明らかに根拠がないわけでもない。

以上をまとめると、原告は、被告が2021年5月14日以後係争商標をメニューに使用したことを証明することができず、また被告が直ちに前記看板を撤去せず、直ちにフェイスブック名称を変更しなかつたことは、いずれも商標法第5条でいう「商標の使用」ではなく、前述の通り、当然商標法第68条第1項第1号または第3号の商標権侵害を構成しない。よって、被告が係争商標を看板、メニュー、オーダー表、フェイスブックに使用し、係争商標の商標権を侵害したと原告が主張し、且つ商標法第69条第1項、第3項、民法第195条1項規定により、侵害の排除、防止、判決書への掲載、損害賠償及び法定遅延利息を被告に請求したことには、すべて根拠がなく、棄却すべきである。また原告の訴えが棄却されたので、その仮執行の請求の根拠もなくなったため、併せて棄却すべきである。

2022年5月31日
知的財産第三法廷
裁判官 王碧瑩

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
© 2023 TIPLO, All Rights Reserved.