

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

© 2012 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2012年4月号(J152)

このニュースメールは、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、このニュースメールだけでなく、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 <http://www.tiplo.com.tw> もぜひご利用ください。

今月のトピックス

- 01 經濟部が「財団法人特許検索センター」を開設、4月上旬オープン予定
- 02 「讚岐」商標案件、南僑の上訴が棄却される
- 03 保知大隊、日本ドラマ海賊版 DVD 1万点近くを押収
- 04 經濟部「台日産業提携推動オフィス」がオープン
- 05 BFA「2012年アジア競争力年度レポート」で台湾2位
- 06 台湾の工業競争力、世界で11位

台湾知的財産権関連判決例

- 01 特許権関連
特許出願 原相の提訴に知的財産局が敗訴
- 02 商標権関連
著名商標保護の範囲

今月のトピックス

J120328Y1

J120327Y1

01 経済部が「財団法人特許検索センター」を開設、4月上旬オープン予定

経済部が設立する「財団法人特許検索センター」が2012年4月上旬にオープンする。同センターは知的財産局が特許審査の前段階に行う検索作業に協力していく。これにより特許審査官の出願案件審査作業量を効率的に減らして、特許審査時間を短縮できることが期待されている。

特許検索センターの初代董事長には知的財産局の王美花局長が就任する。また、2012年から4年かけて徐々にその運営規模と処理能力を拡大していく。1年目を試験的運営段階（2012年4～12月）とし、特許実務業界と産業界からエリート25人を募集して検索作業を行わせ、検索件数1,500件の達成を目指す。2年目と3年目はさらに検索スタッフをそれぞれ54人、58人にまで拡大し、検索件数も5,600件、8,000件以上に増やすことを計画している。

知的財産局は日本と韓国の特許審査枠組みを参考として、公権力の行使に係わらない特許の検索と分類の作業を外郭団体に委託する方法を採用し、この種の作業を特許検索センターに外注していくことにした。同センターの設立と運営が順調に進めば、審査官が費やしていた審査前半（先願特許の検索や分類等）の作業時間が減り、特許出願案件1件を審査するのにかかる時間の半分近くを節減して、特許出願審査の効率を大幅にアップできる。

また、審査順番待ち特許出願案件数の削減を加速し、特許審査官の人手不足を解決するため、知的財産局は外部から170名を5年任期嘱託契約の特許審査委員として雇用することにしており、2012年から就任する予定だ。

特許検索センターの設立は特許財産局が審査順番待ち特許出願案件数削減計画における関連措置の一環であり、同計画のその他の審査処理力向上措置と組み合わせることで、2016年には審査順番待ち特許出願案件数を正常な水準の78,000件にまで減らし、平均審査期間も24ヵ月以下とすることを目指し、発明者の特許取得時間を短縮して、国内産業の競争力を向上させていく。（2012.03）

J120302Y2

02 「讃岐」商標案件、南僑の上訴が棄却される

南僑化学工業股份有限公司（Namchow Chemical Industrial Co., Ltd.、以下「南僑」）は日本香川県の古称である「讃岐」の発音を英語で表記した「SANUKI」をうどん等一連の商品に使用するための出願し、登録を受けていた。同商標を巡る日台間の讃岐商標係争は4月1日、ついに決着がついた。最高行政裁判所が南僑の上訴を棄却したため、知的財産局の取消処分は維持され、南僑は商標を独占できなくなった。これが確定判決となる。

南僑化工は1998年6月、知的財産局に対して商標「SANUKI」の登録を出願し、麺、うどん、冷凍うどん、冷凍ラーメン等の商品での使用を指定していた。知的財産局から特許査定を受け、さらに特許の延長も2019年まで許可されていた。

台湾で讃岐うどん店を開いている日商榘島商事有限公司によれば、「讃岐」は日本香川県の古称であり、世界的に有名な讃岐うどんを生産している。南僑のうどんは台湾で生産されているにもかかわらず、「SANUKI」を商標としているため、消費者に産地を誤認させるおそれがある。知的財産局は（無効請求）審判後、同商標の登録を取り消す処分を下した。

南僑はこれを不服として、行政訴訟を提起し、「SANUKI」は「讃岐」の英語表記だが、台湾における日本語教育は普遍的ではなく、一般消費者の日本語に対する習熟度からみて、「SANUKI」から「讃岐」の含む意味を直接連想することはなく、消費者に商品の品質や産地を誤認させることはないと主張した。

知的財産裁判所は審理の結果、南僑の「SANUKI」商標は指定商品が麺、うどん、冷凍うどん、冷凍ラーメンなどの麺類であり、消費者に当該商品が讃岐で生産されたと容易に連想させるため、知的財産局の取消処分は合法であるとの判決を下した。南僑化工は2011年さらに上訴したが、このたび最高行政裁判所はこれを棄却した。（2012.03）

J120305Y6

J120304Y6

03 保知大隊、日本ドラマ海賊版 DVD 1 万点近くを押収

日本ドラマの海賊版 DVD が台湾で氾濫しているため、日本の NHK、TBS、フジテレビ、読売等のテレビ局は台湾の保護知的財産権警察大隊（以下、「保知大隊」）に対して、日本ドラマ海賊版 DVD が低価格で販売されているとして告発した。保知大隊は先日、通化夜市、士林夜市、饒河夜市及び樂華夜市等の大型ナイトマーケットにて一斉摘発を行い、日本ドラマの海賊版 DVD 1 万点近くを押収した。その著作権侵害額は少なくとも 3,000 万新台幣ドルに上る。

「東京ラブストーリー」から最近の話題作「家政婦のミタ」まで、日本ドラマブームが台湾を席捲して 20 年になる。その魅力は衰えることなく、確固たる地位を築いてきた。多くの DVD 販売業者はこの大きな市場で利益を得るため日本ドラマ DVD を公開陳列しているが、これらの DVD の出所は違法で、ライセンス契約が交わされていない。

海賊版 DVD はコストが極めて安いコピーで、その中には日本でテレビ放映を終了したばかりでまだ台湾で放映されていないドラマも含まれる。違法業者は DVD 1 点あたり 100 新台幣ドル余りで消費者に販売しているが、翻訳の水準が低く画質もよくない。異なるタイトルでも同じ DVD を使用し、ケースの印刷が粗雑で、フォーマットも乱れている。「海外国際版」、「MIT（台湾製の意）」、「複製不可」と表示されているものもあり、消費者の混同を招き、著作権を著しく侵害している。

保知大隊では、政府が知的財産権を保護し違法製品を撲滅する決意を示すため、海賊版 DVD の出所に関する捜査を拡大し、著作権者と消費者の権益を確保していくとしている。（2012.03）

J120322Y8

J120321Y8

04 經濟部「台日産業提携推進オフィス」がオープン

經濟部の「台日産業合作推進弁公室（台日産業提携推進オフィス）」が 3 月 21 日にオープンした。同オフィスは日台産業提携のためのワンストップサービス窓口となる。經濟部の施顏祥部長が自らオープニングセレモニーを執り行い、来賓として行政院の管中閔政務委員、日本交流協会台北事務所の佐味祐介副代表、亜東関係協会の廖了以会長等を招いて除幕式を行い、行政院の台日搭橋（懸け橋）政策の下、各界の力を総動員した。

行政院は昨（2011）年 12 月 16 日、經濟部の「台日産業合作搭橋推進方案（台日産業提携懸け橋推進プラン）」を承認した後、今（2012）年 1 月 16 日に施部長は「經濟部台日産業合作推進小組（經濟部台日産業提携推進チーム）」第 1 回委員会議を招集し、産官学界からの意見を広く集めた。さらに「台日産業提携推進オフィス」を設立し、工業局の杜紫軍局長が同オフィスの主任に、工業局の周能傳副局長が副主任兼執行長に、台湾駐日代表処経済組の余吉政組長が副主任にそれぞれ就任した。同オフィスはワンストップサービス窓口となり、対日交流のルートと政府のリソースを統合して、台日産業提携を共同で推進していく。

「台日産業提携推進オフィス」の主な任務は以下の通り。

- 一. 完備された推進体制とワンストップサービス窓口を構築し、日本産業との交流・提携の協調・統合を行い、部署を超えた推進事務を統合することを担当する。
- 二. 台日産業提携戦略を立て、重点発展産業を選び、推進作業の協調・統合を行う。
- 三. 台日産業提携案件を開拓し、案件の個別相談、マッチング、協調・処理、紹介を行い、トータルな提携サービスを提供する。
- 四. 「行政院台日産業合作搭橋政策協調小組（行政院台日産業提携懸け橋政策協調チーム）」及び「經濟部台日産業提携推進チーム」における業務担当の主要スタッフとなる。
- 五. 行政院及び經濟部から任された台日産業提携の関連事項を執行する。

台日産業提携・交流の効率を高めるため、今後は重点産業提携の推進加速、産業提携分野の拡大、台日企業提携態様の強化、産業提携推進方法の革新、産業提携懸け橋推進体制の構築等を積極的に実施していく。提携の形態も従来の単純な投資誘致や資本導入ではなく、対等、互惠、ウィンウィンという原則の下で問題を解決し、共存共栄を目指していく。

今後 5 年間のプラン推進期間において、多元的な戦略的連盟を通じ共に発展して、台日産業

提携を推進していく。2016年には500件に上る各種産業提携案件を推進する計画。事業経営、研究開発・設計、生産・製造及び市場販売等の様々な産業提携態様を含む。日台産業のバリューチェーンをリンクすると共に、ブランドや販路で市場を共同開拓したり、多様化された提携案件を推進したりして、日本の対台投資を有効に増やす。また従来の日台産業提携は製造業の垂直分業が主だったが、台日産業提携の契機を掌握し、産業バリューチェーンを拡大・レベルアップするため、従来の生産効率指向の方式を変えて日台のブランド提携を推進し、ブランドの成功例10件を達成する。さらに近年は海外からの対台調達が増えているため、日本企業が台湾からの調達を増やし、今後5年間に日本企業が台湾から3兆新台幣相当を調達することを目標としている。

「台日産業提携推進オフィス」は日本企業にワンストップサービスを提供する窓口となり、第一線の推進作業を統合し、完備されたサービスシステムを構築することを目指す。将来、オフィスは海外サービスに重点を置き、海外市場へ進出する。さらに、行政院が承認した台日産業懸け橋プランも全力で推進し、日本の中小企業や地方産業との提携を強化していくことにしている。(2012.03)

J120322Z8

05 BFA「2012年アジア競争力年度レポート」で台湾2位

ボアオ・アジア・フォーラム（中国語名：博鳌亞洲論壇、英語名：Boao Forum for Asia、略称BFA）が3月21日北京にて「2012年アジア競争力年度レポート（Asian Competitiveness Annual Report 2012）」を発表した。台湾は人的資本（教育）と革新という二つの強みをそなえ、アジア経済体の総合競争力評価で2位を獲得した。その他のアジア諸国の順位はシンガポールが1位、香港が3位、日本が4位、韓国が5位、中国が10位となっている。

レポートによれば、シンガポールは東南アジアにおいて最も活力あふれる経済体であり、現在も従来の競争力をそなえている。台湾の最大の強みは「人的S資本（教育）と革新」であり、また香港は中国経済に依存する後背地として極めて高い競争力をそなえる経済体である。

レポートの分析によれば、台湾の高等教育機関への進学率はアジアでは韓国に次いで2番目に高く、優れた高等教育によって革新力が高められている。人口100万人あたりの特許件数はアジア経済体の中で最も多い。中国の順位は今（2012）年、10位にランキングされ、昨（2011）年から1ランクアップした。中国の順位が上昇した要因は、「マクロ経済」と「社会の発展水準」が大きく上昇したことだと指摘されている。

BFAは37のアジア経済体について、昨（2011）年の「マクロ経済」、「社会の発展水準」、「商業行政効率」等のパフォーマンスを評価し、上記のレポートを発表した。

また同レポートでは、アジア上場企業の総合競争力についても評価している。アジア上場企業の昨（2011）年総合競争カトップ300社に、台湾企業は14社が入っている。そのうち欣陸投資控股（Continental Holdings Corp.）が13位で、台湾上場企業の中では順位が最も高い。その他に合勤投資控股（Unizyx Holding Corp.）、鴻海（Hon Hai Precision Ind.Co.,Ltd.）、台湾積体電路（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.）、台塑石化（Formosa Petrochemical Corp.）、広達電腦（Quanta Computer Inc.）、友達光電（AU Optronics Corp.）、奇美電子（Chi Mei Corporation）等もトップ300社に番付されている。(2012.03)

J120315Z8

J120314Z8

06 台湾の工業競争力、世界で11位

国際連合工業開発機関（UNIDO）が最近発表した「2011年工業開発報告書」によると、台湾の「工業競争力達成度」（Competitive Industrial Performance、略称CIP指数）は世界で11位にランキングされ、前回から1ランクアップした。「アジアの4匹」の中で台湾が上回っているのは香港のみ。

行政院経済建設委員会によると、この工業競争力格付け調査は2009年に世界118の国・地域を対象に調査されたもので（格付け調査は不定期）、最新の番付は今（2012）年1月に発表された。

「2011年工業開発報告書」は現在のところ、世界で最も権威ある工業発展関連報告書で、UNIDOが作成しているCIP指数は経済圏の生産能力と製品輸出競争力により工業力を評価するもの。「工業能力」、「工業化の密度」、「世界製造業の市場付加価値(MVA)への影響力」、「製品輸出能力」、「世界製品貿易への影響力」、「輸出品質」など6つの分野(合計8つの指標)で評価を行っており、その評価結果は工業国から重視されている。

上記報告書によると、台湾製造業の生産は多様性と持続可能性をそなえており、世界製造業のバリューチェーンと生産ネットワークにおける台湾の重要性は高まっている。経済建設委員会によると、台湾経済はまさに重要な転換期にあり、政府は「非IT産業の維新」を推進し、従来の生産を強みとする産業に工業設計、環境保護、文化創造、情報通信などの要素を組み入れて、産業の転換を助け、台湾製造業の付加価値を高めていくことを目指している。

「工業能力」について、台湾人1人あたりのMVAは5,101米ドル(2000年の米ドルレートで換算)に達し、日本(7,929米ドル)を下回り、米国(5,334米ドル)とドイツ(5,250米ドル)並みで、韓国(4,562米ドル)を上回った。

「工業化の密度」について、台湾の製造業のMVAがGDP(国内総生産)に占める割合は26.19%で、韓国(29.43%)を下回ったものの、日本(20.71%)とドイツ(21.72%)を上回った。

「世界製造業の市場付加価値(MVA)への影響力」については、世界製造業のMVAに対する台湾のMVA占有率は1.68%で、シンガポール(0.45%)と香港(0.08%)を上回った。

「製造業輸出能力」について、台湾人1人あたりの製造業輸出は8,435米ドルとなり、韓国(7,246米ドル)を上回った。

「輸出品質」について、台湾の総輸出に占める製品輸出の割合は96.24%で、シンガポール(96.67%)、韓国(96.76%)及び日本(96.72%)と同等の水準にある。台湾の製品輸出に占める中高度技術製品の割合は71.45%で、ドイツ(71.33%)並みの水準にあり、シンガポール(69.29%)や香港(70.37%)を上回っている。

2009年工業競争力達成度の番付1位はシンガポール、2位は米国、3位日本、4位ドイツ、5位中国、6位スイス、7位韓国、17位香港だった。(2012.03)

台湾知的財産権関連判決例

01 特許権関連

■判決分類：特許

1 特許出願 原相の提訴に知的財産局が敗訴

知的財産裁判所では知的財産局が「如何なる調査もせずに」原相に対する拒絶査定が「不合法」だと認定

■ハイライト

原相科技公司は知的財産局に「影像ナビゲーションチップ」の発明特許を出願したところ、7年にわたっても、知的財産局により特許が付与されなかった。原相は裁判所に提訴したところ、裁判官が判決書で真相を明かした。それは、知的財産局は、原相による特許の出願に対して「如何なる調査もせずに」、直ちに拒絶査定をしたことに対して、裁判官は、納得できず、知的財産局に対する敗訴の判決を言い渡し、その主文で原相による出願の特許査定をすべきであると強調した。

知的財産裁判所審判長陳国成及び陳忠行、熊誦梅等合議法廷の裁判官は、判決書で、知的財産局は原相による当該特許の拒絶査定をしたことが「不合法」であると指摘した。

合議法廷の判決書で指摘したように、特許の保護が属地主義を取っているが、知的財産局が、原相による「影像ナビゲーションチップ」の出願に対して、特許請求範囲の独立項に進歩性がないことの立証ができないばかりでなく、従属項に進歩性がないことも立証できず、逆に原相による新しい発明の内の3項が先行技術を運用したもので、影像ナビゲーション特許を実施する必要なステップであり、専利法でいう特許請求範囲を明確に記載すべきであるとの規定等に違反しなかったとのことである。更に調査すべきその他の証拠がなかったこと、又は特許を付

与しない如何なる事由にも該当しないことから、本件の事実・証拠が明確であり、原相による発明出願の許可を知的財産局に命じた。

原相は2003年12月頃、「映像ナビゲーションチップ」で以って知的財産局に特許出願を行った。2005年2月に知的財産局は、出願を拒絶した。原相は再審査を申請したほか、本件の特許明細書訂正版を提出したところ、2008年7月に、知的財産局による再審査が行われたが、なおも「特許を付与しない」との処分が下された。原相は訴願を提起したが、經濟部により2009年9月に決定で却下された。

原相は我が国の知的財産局に特許出願を行った後、アメリカにも同じ特許を出願したところ、2007年7月にアメリカの特許を受けたほか、翌年11月にもまた、中国における特許を受けた。この特許は、二カ国における特許審査が許可されたことから、確かに進歩性を有することが示されるが、知的財産局は、原相に当該特許を付与しない旨の拒絶査定書には、なぜ拒絶査定をしたかを疎明する具体的な理由も記載されておらず、原相は受け入れられず、裁判所に告訴を提起した。本件については、知的財産局がなお上訴ができる。[2010-07-30 工商時報 A19/記者張国仁]

ニュース分析—特許出願の審査手落ち、知的財産局が技術向上の妨げになる

經濟部知的財産局は、発明特許を審査する主務官庁であり、台湾は全世界でハイテク製品の「OEM」（相手先ブランドによる生産）の巨人から、「世界の技術輸出主要国」に昇格させようとする場合、知的財産局による特許出願の審査能力及び効率が共に欠かせないものである。

ところが、最近、知的財産裁判所による二つの判決から分るように、知的財産局は実際に失望させられるほか、同局が国家の技術向上に役立つものではなく、かえってマイナスになっているとの不信感を募らせている。

まず、大同グループ傘下の精英電腦公司是、「位置を安定して固定できる CPU ソケット構造」の実用新案特許に対する無効審判を請求した。裁判所では5年にわたる審理が行われた結果、最高行政裁判所では2007年頃に精英に対する勝訴の判決を下した。しかしながら、知的財産局は、改めて審査した結果、なおも「無効審判不成立」の処分を下した。これに対して、精英は「再度」行政訴訟の提起を余儀なくされた。今年6月頃、知的財産裁判所では經濟部に敗訴の判決を言い渡した。また「事実、証拠がすでに明確である」として、直接、經濟部に新規性を有しない当該特許を取消し、「無効審判成立」と審決しなければならないと命じた。

この事件の経緯から、知的財産局の本位主義による結果なのか、それとも、特許に新規性があるか否かについて、業者による無効審判の請求を審査する能力がないのかが疑われる。

また、原相による「映像ナビゲーションチップ」の特許出願に対する審査は、筋道が通らないものである。このため、知的財産裁判所は、業者の特許出願に対して「如何なる調査もせずに」、原相の出願を繰り返して拒絶した知的財産局を非難した一方、經濟部訴願会が、訴願決定書に「当該特許技術が、高度に発展した成熟分野に属する」と記載したことも同局による職務上のミスを庇うと指摘した。

実は、原相が知的財産局に特許出願を行った後、アメリカ、中国にも特許の出願を行った。結局、この二国から特許が付与されたが、自国の知的財産局が、当該特許が「高度に成熟した」技術に該当すると認定したことは、理不尽である。訴願機構の「専門性」も疑われる。

知的財産裁判所合議法廷による判決書では、原相による特許の独立項又は従属項の何れかに對しても、知的財産局が「進歩性がないことが証明できない」と厳しく指摘した。知的財産局は、知的財産裁判所による判決の内容を重く受け止めるべきである。

原相による特許出願期日	出願名称	同一の特許が外国で特許を取得した期間	知的財産局敗訴の理由
2003年12月	映像ナビゲーションチップ	アメリカ：2007年7月 中国：2008年11月 台湾：2009年9月に拒絶査定が下された	如何なる調査も行われなかった。 進歩性がないと立証できなかった。 如何なる調査又は面接も行われなかった。

資料出所：知的財産裁判所判決書

[2010-07-30 工商時報 A19/記者張国仁]

II 判決内容の要約

基礎データ

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】 98,行専訴,121

【裁判期日】 20100708

【裁判事由】 発明特許の出願

原告 原相科技股份有限公司

被告 經濟部知的財産局

上記当事者間における発明特許の出願につき、原告は經濟部による 2009 年 9 月 2 日経訴字第 09806117180 号訴願決定を不服として、行政訴訟を提起した。

本裁判所は次のとおり判決する。

主文

訴願決定及び原処分を共に取消す。被告は原告による 092137306 号特許の出願に対して特許をすべき旨の査定をしなければならない。

訴訟費用は被告の負担とする。

一 事実要約

原告は、2003 年 12 月 29 日に「影像ナビゲーションチップ」で以って被告に特許出願を行い、2005 年 2 月 14 日に (94) 智専二 (二) 04121 字第 09420137610 号拒絶査定先行通知書で説明又は修正を答弁する旨の書状の提出通知を受けた。その後、原告は 2005 年 3 月 18 日に答弁書を提出したところ、被告は 2007 年 5 月 14 日に (96) 智専二 (二) 04121 字第 09620261920 号拒絶査定書をもって拒絶をすべき旨の査定をした。原告はこれを不服として、2007 年 7 月 4 日に再審査を請求したほか、本件特許の明細書修正版を提出した。被告は、修正版に基づき、再審査したところ、2008 年 5 月 14 日に審査意見書で、本件の拒絶をすべき旨の理由を原告に通知し、答弁を求めたところ、原告が 2008 年 7 月 10 日に答弁した。被告は 2009 年 5 月 6 日に再審査拒絶査定書で「本出願の特許を付与すべきではない」旨の処分を下した。原告はこれを不服として訴願を提起したところ、經濟部による 2009 年 9 月 2 日経訴字第 09806117180 号決定で、訴願が却下されたが、原告はなおも不服として、本裁判所に行政訴訟を提起した。

* 知的財産裁判所の見解：被告（知的財産局）は係争発明特許の出願が法定の特許要件を満たしていないとして、特許を付与すべきではないとの査定が、法に反するものであると認定した。訴願決定で維持されたことも誤りがある。それ故、原告は、訴願決定及び原処分を取消すよう請求したことには理由があり、許可すべきである。また、原告は改めて、係争特許に対して特許を付与すべき旨の査定を被告に命じるよう本裁判所に請求することにも理由があるので、併せて許可されるべきである。

二 両方当事者の請求内容

(一)原告の声明：

1.原処分及び訴願決定を共に取消す。

2.被告は第 92137306 号発明特許を付与する旨の査定をしなければならない。

(二)被告の声明：原告の訴えを却下するよう請求する。

三 本件の争点

本件の争点は、原審査の引例に基づき、係争特許出願の特許請求範囲第 1 乃至 10 項、14 乃至 16 項が、その属する技術分野における通常の認識を有する者が、出願前の先行技術に基づいて容易に完成できるか否か、係争特許出願の特許請求範囲第 11 乃至 13 項において発明の説明は明確かつ十分に示されないため、当該発明の属する技術分野における通常の認識を有する者がその内容を理解できず、それに基づき実施できない事由があるか否かにある。

- (一)原告による主張の理由：省略。判決理由の説明をご参照下さい。
- (二)被告による答弁の理由：省略。判決理由の説明をご参照下さい。

四 判決理由の要約

- (一)自然法則を利用した技術的思想の創作で、産業上利用することができる場合、専利法第 21 条並びに第 22 条第 1 項に基づき、特許を受けることができる。また、「発明は第一項に掲げた事由に該当しないが、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が出願前の既存技術に基づいて容易に完成することができるときは、なお本法により特許を受けることができない。」と同法第 22 条第 4 項に明文で規定されている。更に「発明の説明は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実施をすることができるように明確かつ十分に示されなければならない」と同法第 26 条第 2 項に明文で規定されている。前記条項に違反するものは、同法第 44 条に基づき、拒絶査定をしなければならない。
- (二)係争特許出願の特許請求範囲が合計して 16 項あり、その内の第 1 項が独立項であり、残りが従属項である。被告は引例 1 即ち經濟部知的財産局が 2003 年 4 月 21 日に公告した第 529289 号特許を、係争特許の特許請求範囲第 1 項に進歩性がない根拠とした。
- (三)係争案の特許請求範囲第 1 項の記載から分るように、映像品質判断回路は A/D 変換回路及びシフト計算回路の間の回路に構築されており、A/D 変換回路から出力した映像信号の品質を判断し、品質ポイントを出力した後、当該品質ポイントにより、映像ナビゲーションチップがワーク表面に対するシフト量を出力するかどうかを決定する。いわゆる「映像品質」について、字義的に映像の良さを指している、「映像品質判断回路」は一定の方法で映像センサーからキャッチした映像品質の良さを判断する回路である。尚、被告は抗弁した引例 1 で、加算ユニットを通して、統計の加算値を加算し、即ち係争案の品質ポイントに対応しており、複数の加算値から、最大値を選択することは、品質ポイントにより、映像品質を評価し、運動方向を決定する。よって、引例 1 の「加算ユニット」及び「比較選択ユニット」は本願の「映像品質判断回路」とは同じ機能を有することになる。しかし、引例 1 で、センサ映像を異なる方向値に加算することは、シフト（方向と距離を含む）を計算するステップであり、係争発明のシフトを決定する前に、当該映像に対して、映像品質の良さを判断を行うステップ及び機能とは異なる。よって、被告が引例 1 の加算ユニット及び比較選択ユニットを係争発明の映像品質判断回路に対応することは不当である。さらに、係争発明がシフトを決定する前に、映像品質判断回路で映像の良さを判断した後、当該映像品質ポイントで、後のシフト量を出力するかどうかを決定することで、不良映像との比較を排除し、不良映像のシフト演算を省略することができ、時間とハードウェア資源を節約することができ、且つミスした結果を出力することを避けることができるので、引例 1 と比べ効果の増進がある。よって、引例 1 をもって係争請求項第 1 項が進歩性を有しないことを証明できない。
- (四)係争出願の第 1 項が独立項であり、残りの第 2 乃至 16 項がともに従属項である。調べた結果、原処分及び訴願決定が引例 1 をもって、係争出願の特許請求範囲第 2、3、8、9 項従属項が専利法第 22 条第 4 項でいう進歩性の規定に該当しないと認定した。ところが、当該従属項は第 1 項独立項をもっと縮小したものであり、引例 1 が独立項に進歩性がないと証明できないばかりでなく、従属項第 2、3、8、9 項に進歩性がないことも証明できない。また、原処分及び訴願決定が引例 2 をもって、従属項第 4 項に進歩性がないと認定したが、引例 2 において前記の独立項「映像品質の判断」に関する技術特徴が開示されないため、引例 1 及び 2 の結合が係争従属項に進歩性がないことをも証明できない。更に原処分及び訴願決定が引例 3 をもって、従属項第 5、6、7 項に進歩性がないと認定したが、引例 3 においても前記独立項の「映像品質判断」技術特徴が開示されず、引例 1 及び 3 の結合が、当該従属項に進歩性がないと証明することができない。原処分及び訴願決定は、引例 4 をもって、従属項第 10 項に進歩性がないと認定したが、引例 4 も CMOS 映像センサーと関わるもので、前記独立項の「映像品質判断」技術特徴が開示されず、引例 1 及び 4 の結合も従属項第 10 項に進歩性がないことを証明することができない。

(五)原処分及び訴願決定は、改めて係争特許請求項第 11 乃至 13 項が専利法第 26 条第 2 項の規定に反すると認定されている。また、専利法第 26 条第 2 項に基づく、「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実施をすることができる」と規定されていることから、つまり発明説明の記載とは、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、発明の説明、特許請求の範囲及び図面の三者全体を根拠とし、出願時の通常知識を参酌し、極端な実験を必要とせず、その内容を理解し、それに基づいて特許出願に係る発明を製造又は使用することができることにより、問題を解決し、且つ予期される効果を生じることを行うものである。もし、係争特許請求項第 11 乃至 13 項の発明は、当該技術の属する分野における通常の知識又は技術であり、且つ当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、発明の説明、特許請求範囲及び図面の三者全体を根拠とし、出願時の通常知識を参酌し、その内容を理解し、それに基づいて特許出願に係る発明を製造又は使用することができる場合、専利法第 26 条第 2 項の規定に該当し、且つ、出願人は、当該部分の発明の内容を記載するとき、当該内容を明細書に詳細にわたり記載する必要がない。調べた結果、原告は、請求項第 11 項のトラッキング処理回路及び請求項第 12、13 項のトラッキング処理公式がシフト量に対して解析度変換処理及びトラッキングスムーズ化処理などの技術のためのものであり、当該分野における通常の知識に該当すると主張し、更に原証 15(公開日が 1994 年である)及び原証 16(公開日が 1999 年である)の教科書資料を証拠として引用した。調べた結果、当該引例は確かに係争特許の出願前の公開資料であり、前記の規定及び説明に基づき、係争特許出願の特許請求範囲第 11 乃至 13 項が、被告が専利法第 26 条第 2 項に違反すると指摘した事由に該当しない。

(六)最後に特許所管機関が発明特許の審査をするときに、請求により又は職権で特許所管機関に出向いて面接を受けること、必要な実験を行うこと、職権で期限を限定して明細書又は図面の補充・修正を出願人に通知することができること等は、専利法第 48 条、第 49 条第 1 項にそれぞれ明文で規定されている。また、行政機関は職権で証拠調べを行わなければならないこと、事実及び証拠の調査に必要があると認めたとき、書面で関係者に意見の陳述、必要な書類の提出等を通知することができることは、行政程序法第 36、37、39、40 条においてそれぞれ明文で規定されている。調べた結果、本件の出願は 2003 年 12 月 29 日にされて以来、被告は 2005 年 2 月 14 日に初審意見を通知し、原告が 2005 年 3 月 18 日に答弁した。その後、ファイル調べた結果、被告が如何なる調査も行わずに、2007 年 5 月 14 日に前記の理由を付して、拒絶をすべき旨の査定を下した。原告は不服として、2007 年 7 月 4 日に再審査を請求したが、被告が如何なる証拠又は事実を調査したこともないままに、2008 年 5 月 14 日に同一の理由をもって、本件の特許を受けない旨を原告に通知した。これに対して、原告は 2008 年 7 月 10 日に答弁したほか、被告に出向いて面接するよう要請したが、被告がなおも如何なる調査も行わずに、翌年即ち 2009 年 5 月 6 日に同一の理由をもって、本件が拒絶すべき旨の査定をした。たとえ、訴願決定で指摘された通り、調査又は面接をするか否かについて、行政機関が裁量の権限を有するとしても、本件は画像処理、光学、電子等分野を跨ぐ特許出願であり、出願時の 2003 年 12 月 29 日から判断すれば、訴願機関により称された高度発展の成熟分野に該当しないものであり、さもなければ、被告機関において 6 年近くも審査が行われ、始めて査定を下したことがあり得ないことから、原処分機関でこの理由をもって、職権でその他の調査又は面接を行わないことができるとした抗弁は理不尽である。本件の被告は、口頭弁論の際に原審査のファイルにあるすべての引例を除き、調査すべき証拠又は拒絶査定を下すべき如何なる事由がないと供述したことから、本件の原告による訴えは、理由があり、且つ事実、証拠が明確であり、原告が請求した趣旨の行政処分を下すよう被告に命じるべきである。

(七)前記の理由を踏まえて、被告は係争特許出願の請求項第 1 乃至 10 項、第 14 乃至 16 項が専利法第 22 条第 4 項に違反し、第 11 乃至第 13 項が専利法第 26 条第 2 項に違反するとして、法定の特許要件に該当せず、拒絶査定をしたことは、法に反するものである。また訴願決定で維持されたことにも誤りがある。それ故、原告が、訴願決定及び原処分の取消しを請求したことには、理由があり、許可されるべきである。本件は、拒絶査定をすべきその他の事由に該当しないことから、原告が改めて、係争特許の出願について、直ちに特許を付与すべき旨の査定を被告に命じるよう本裁判所に請求したことにも理由があるの

で、併せて許可されるべきである。

前記を総合すると、本件原告の訴えに理由があり、智慧財産案件審理法第 1 条、行政訴訟法第 200 条第 3 号、第 98 号に基づき、主文のとおり判決する。

中華民國 99 年 7 月 8 日
知的財産裁判所第二法廷
審判長裁判官 陳国成
裁判官 陳忠行
裁判官 熊誦梅

五 関連条文抜粋

行政訴訟法 第 111、200 条 (2010.01.13)
専利法 第 21、22、26、44、48、49 条 (2003.02.06)
智慧財産案件審理法 第 1 条 (2007.03.28)
行政程序法 第 36、37、38、39、40 条 (2001.12.28)

02 商標権関連

■判決分類：商標

I 著名商標保護の範囲

■ハイライト

コピーしている？ スーパーマンはガソリンスタンドに対して提訴したが、敗訴した。映画で永遠に不敗の「スーパーマン (SUPERMAN) は今回、台湾の「北基ガソリンスタンド」との商標紛争で敗北を喫した。

商標は誰もが知っているほどに至っていない

米国のスーパーマン漫画出版業者「DC コミックス社(DC COMICS)」はこのほど、台湾の北基ガソリンスタンドの商標が同社のスーパーマン商標に類似していることに気づき、北基ガソリンスタンドに対して、提訴した。しかし、裁判官はスーパーマン商標の台湾における知名度は一般者の周知に至っていないほか、両者の商標の類似度は低く、市場に区別性があるとし、消費者に混同を引き起こすことはないと認め、米国の出版会社の敗訴と判決したが、本件は上告できることとなっている。

北基ガソリンスタンドの商標はすでに変更した

昨日、北基ガソリンスタンドの幹部らは週末なので出社していないことを理由にして、コメントを控えている。一方、従業員の非正式な話によると、同社はスーパーマン商標紛争の後、元のスーパーマン商標、ユニフォームおよび関連商品を全面的に変更し、更にポスターもすべて廃棄処分にし、会社側から「月曜日にまとめて回答する」との指示を受けた。よって、勝訴はしたものの、北基「スーパーマン」商標に戻すかは、まだ不明である。

米国の DC コミックス社の委任を受けた理律法律事務所のパートナー蔣大中氏もお客様の指示がない限り、コメントは控えたいとのことでした。

1938 年に作家 Jerry Siegel と画家 Joe Shuster によって創作されたスーパーマン作品は、DC コミックス社がマンガ雑誌「アクション漫画第 1 集」(Action Comics #1)に漫画ヒーローを漫画ファンたちに紹介して以来、60 年経った現在でもなお強い魅力とビジネスチャンスを持している。

北基ガソリンスタンドは 1988 年に会社設立され、今年 22 年目で、中国石油の各種油品を販売している。2008 年に DC コミックス社が、北基ガソリンスタンドの商標がスーパーマンに類似していることに気づき、異議を申立て、知的財産局が審査した結果「異議申立棄却」との処置を言い渡され、DC コミックス社はこれに承服できず、訴願を提起したが、やはり棄却

されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。

DC コミックス社提訴の内容

DC コミックス社は、スーパーマン商標の「ダイヤモンド形の盾」はスーパーマンの正義イメージを表し、古くなるほどが新しく感じられており、かつこれに関する映画、動画も 1979 年に封切りしてからすでに 30 年の歴史を有している。一方、スーパーマンの胸部の商標も「スーパーマン」のストーリーによって、人々に深い印象を植えつけているため、商標自体に強い識別性を有し、国内の消費者のほとんどもに認知されていると主張している。

DC コミックス社はさらに、北基ガソリンスタンド商標の胸部の「星型商標」と靴ともスーパーマン商標に類似し、色もほとんど同じであるほか、従業員のユニフォームや付設したコンビニにもこの商標がついている。よって、消費者の混同を招き、両者に許諾関係または異業種同盟関係がするものと誤認する恐れがあり、また、消費の対象も重複しているため、裁判所に北基ガソリンスタンド商標の登録を取り消すよう要請している。

両者商標の外観が類似していない

これに対して、北基ガソリンスタンドは両者商標の外観、コンセプトならび読み方も近似していなく、DC コミックス社の商標は主に映画、漫画作品に使用されており、北基ガソリンスタンドの商標登録はガソリンスタンドサービス業の使用を登録出願している。両者は機能、メーカーおよび販売ルートにおいてもそれぞれ異なり、市場の相違性も顕著であることから、利益の競合関係を有しない。客観的に見ても、消費者に混同や誤認の恐れはないことを反論した。裁判官が審理した結果、北基ガソリンスタンドの主張に理由があることを認め、告訴を棄却した。(自由時報 2010/8/22・B2-記者 王定伝、項程鎮)

II 判決内容の要約

基礎データ

知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】 99, 行商訴, 61

【裁判期日】 20100812

【裁判事由】 商標の異議

原告 DC コミックス社(DC COMICS)

被告 經濟部知的財産局

参加人 北基ガソリンスタンド株式会社

前記当事者間による商標異議申立事件について、原告は經濟部 2010 年 1 月 19 日経訴字第 09906050470 号訴願決定に不服として、行政訴訟を提起した。本裁判所は以下のとおり判決する。

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 2007 年 6 月 22 日に「北基ガソリンスタンド標章」の商標を商標法施行細則第 13 条により、商品・サービス分類表第 39 類のガソリンスタンドのサービスとして被告に商標登録を出願し、被告が商標登録第 1306607 号(以下係争商標と称する。付図 1 に示す通り)として許可した。その後、原告は 2008 年 6 月 30 日に、係争商標が商標法第 23 条第 1 項第 12 号に違反するとして、異議を申し立て、被告により審査した結果、2009 年 6 月 23 日に中台異字第 970686 号商標異議決定書で「異議不成立」の処分にした。原告は不服として、訴願を提起したが、再び棄却されたため、本裁判所に行政訴訟を提起した。本裁判所は本件訴訟の結果について、もし訴願の決定及び元の処分を棄却し、参加人の権利又は法律上の利益に損害を与えることになると認めたので、行政訴訟法第 42 条第 1 項の規定により、職権によって本件被告の訴訟に独立参加するよう裁定した。

二 両方当事者の請求内容

原告：訴訟の決定および元の処分を破棄し、被告が商標登録第 01306607 号「北基ガソリンスタンド標章」商標異議の事件において登録取消の処分にするべきであることを請求する。

被告：原告の訴えのを棄却を請求する。

三 本件の争点

本件の争点は前述「商標法第 23 条第 1 項第 12 号著名商標保護審査基準」にあり、原告は争議の商標の「著名度」および係争商標との間の「商標類似度」などの要素は、すでに係争商標の登録は商標法第 23 条第 1 項第 12 号前段規定および同号後段規定の適用が十分か否かである。

四 判決理由の要約

(一) 商標が「他人の著名な商標または標章と同一又は類似し、関連する大衆に誤認混同を生じさせる恐れがあり、又は著名商標又は標章の識別性又は信用・名誉に損害を生じさせる恐れがあるもの」は登録を受けることができないことは、商標法第 23 条第 1 項第 12 号に明文で規定されている。いわゆる「関連する大衆に誤認混同を生じさせる恐れがある」とは、消費者によって、係る商標が商品の出所または生産の主体に混同または誤認の恐れがあることという。さらに、「著名商標または標章の識別性あるいは信用を損なう恐れがあるもの」とは、消費者によって、係る商標が不公平な方式または著名商標の識別性を不正に利用することにより、著名商標の価値を減少させ、または著名商標に便乗して利益を獲得することという。

(二) 「関連する大衆に誤認混同を生じさせる恐れがある」ことに該当するか否かは、両方当事者の商標が類似しており、かつ争議の商標が著名商標である 2 つの主要条件のほか、商標識別性の強さ、消費者の馴染み度合いおよび両者の商標に使用される商品またはサービスの類似ならび類似度に基づくべきである。さらに、商標法第 23 条第 1 項第 12 号本文後段「著名商標又は標章の識別性又は信用・名誉に損害を生じさせる恐れがあるもの」については、経済部 2007 年 11 月 9 日授智字第 09620031170 号令「商標法第 23 条第 1 項第 12 号著名商標保護の審査基準」3.3.1 ないし 3.3.5 の(1)当該商標の著名度の要求は同号規定より優位性を有する。(2)両者の商標図案の類似度の要求について、商標希釈化の恐れがある商標の類似度に対する要求は混同や誤認の恐れより優位性を有する。(3) 商標は、もし第三者がすでに幅広く異なる商品・サービスに使用している場合、当該商標の排他的な使用程度は低く、その識別性または信用の減損可能性も低い。(4)商標希釈化を保護する客体は、識別性と著名度の高い商標とし、創意性を有する商標は容易にこのような識別性と著名度に達しやすい。(5) 著名商標の識別性と信用が減損される判断要素は、そのほかに参考する要素があることを公布している。

(三) 商標法第 23 条第 1 項第 12 号本文前段について

1. 係争商標全体の図案は五角形の星図案である。そのうち、2 つの墨黒の円形内部に大小の点状の瞳とした目の部分であり、上方に曲げた円弧線部は口の部分であり、円弧線の下方に「S」図案を設け、下部 2 つの隅部に赤塗りして、赤靴をつけた微笑み表情を有した類人間のカートン図形を構成する。そのうち、「S」図案と異議申立の「S in Shield」商標の図案は、ダイヤモンド形の図案枠内部にアルファベット「S」をあしらっているところが類似しているため、商標の類似を構成する。一方、係争商標「ダイヤモンド形の図案枠内部にアルファベット S をあしらった」商標は、係争商標が 2007 年 6 月 22 日に商標登録する時点では、原告が長期にわたり広告マーケティングしており、我が国の当業者または消費者によって一般的に認識されており、著名商標に当たる。

2. これに対して、係争商標は主に映画、衣類、コップ、時計、玩具などビデオ、音楽、娯楽およびその関連に使用され知名度を有している。一般はデパート、専売店などのチャンネルでマーケティングや販売しており、係争商標が「ガソリンスタンド」サービスに指定し一般者への給油サービスを提供し、サービス拠点はガソリンスタンドである。両者の(指定)使用するサービスと商品の性質、内容、機能、用途、マーケティング・チャンネルまたは場所、サービス対象およびサービス提供者とも別々であり、市場も異なっている。

3. よって、係争商標図案はさらに 2 つの墨黒の円形内部に大小の点状の瞳とした目の部分と、2 つの隅部に赤塗りして、赤靴をつけた微笑み表情を有した類人間のカートン図形が

区別できるため、両者商標の類似度は高くないほか、両者の商標がそれぞれ(指定)使用する商品またはサービス性質は別々であり、市場もは異なっている。さらに営業利益のかち合いが明らかでない。一般大衆は両者商標の相違点を区別でき、混同や誤認の恐れはない。商標法第23条第1項第12号前段款前段は係争商標の登録には適用できないと判断する。

(四)商標法第23条第1項第12号本文後段について

前述とおり、原告の係争商標は主にビデオ、音楽、エンターテインメントおよびその関連の衣服、アクセサリ、玩具などの商品またはサービスに知名度を有している。係争商標は当該商品またはサービス分野の関連消費者に馴染みはあるものの、係争商標の表す識別性または信用は国内の多くの地域の一般大衆に一般的に認識され、商標法第23条第1項第12号本文後段で要求するより高い著名度を証明するための十分な証拠は、現時点には有していない。よって、係争商標の識別性を不公平な方式または著名商標を不正方式の利用により、商標の識別性または信用を減少させる恐れを認めることはできず、かつ商標法第23条第1項第12号本文後段は適用できないと判断する。

(五)前述とおり、被告が係争商標は商標法第23条第1項第12号の違反を認めず、本件に対する「異議不成立」の言い渡しには違反または間違いは見当たらず、申立の決定を維持したことに、間違いはない。原告が訴願および元の処分を破棄し、被告が係争商標に対する異議申立の成立を言い渡し、商標登録の取消処分の請求に理由はなく、棄却すべきである。

前述より論結すると本件原告の訴えに理由はなく、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。

2010年8月12日

知的財産裁判所第2法廷

審判長裁判官 陳国成

裁判官 蔡惠如

裁判官 陳忠行

付表

(係争商標図案)	(異議申立商標図案)
<p>付図1 商標登録出願第1306607号</p> 	<p>付図2 商標審決第127070号</p>  <p>付図3 商標審決第836507号、838825号、842014号、843620号</p> 



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

© 2012 TIPLo, All Rights Reserved.

TIPLo
Attorneys-at-Law