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 2 月号(J270)

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　CPTPP に焦点を合わせ、行政院は著作権法及び商標法の一部改正案を可決

02　聯電によるマイクロン営業秘密侵害事件、二審判決で聯電に 2000 万新台湾ドルの罰金刑

03　台越間で貿易促進協力覚書に調印、経済貿易関係をより緊密に

台湾ハイテク産業情報

01　群創（イノラックス）による「スマートカー用コックピット」等製品技術　オンライン発表

台湾知的財産権関連判決例

01　<u>商標権関連</u>

商標法第 30 条第 1 項第 12 号「意図的に摸倣したもの」に係る認定

02　<u>営業秘密関連</u>

外国会社の本国が台湾と同じく、WTO の加盟国であれば、当該外国会社は台湾で法に基づき、営業秘密侵害の告訴を提起することができる。

今月のトピックス

J220120Y2
J220120Y3

01　CPTPP に焦点を合わせ、行政院は著作権法及び商標法の一部改正案を可決

台湾の「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）」への加入を推進するため、知的財産局は 2016 年に CPTPP の前身である「環太平洋パートナーシップ協定（TPP）」と台湾の現行法規との落差を調べ、「著作権法」及び「商標法」の一部条文改正案を提出していた。9 期立法委員（訳注：任期 2016 年 2 月 1 日～2020 年 1 月 31 日）による審議に間に合わなかったため、これらの改正案は 2020 年に再び行政院へ提出され、2022 年 1 月 20 日の第 3787 回行政院会議（訳注：日本の閣議に相当）を通過し、立法院の審議へ送られた。

一、「著作権法」改正のポイントは以下の通り：

（一）権利侵害が重大であるデジタル形式による違法な複製、（違法複製物と知りながらの）頒布及び（無断での）公衆送信は非親告罪（即ち公訴）とし、「他人が有償で提供する著作物（有償著作物）を侵害する」、「原作のまま複製する」、「権利者に 100 万新台湾ドル以上の損害をもたらす」を重大侵害の三要件と定め、著作権者の保護を強化する。（第 100 条改正）

（二）光ディスクが衰退し、すでに主要な侵害行為を構成するものではなくなっており、また海賊版光ディスクも改正後の第 100 条でいうデジタル形式による違法複製物の範囲に含まれるため、現行法における海賊版光ディスクの複製、頒布に対する刑加重の規定を削除し、通常の複製、頒布罪の刑事責任規定に戻すとともに、対応する没収（刑罰）、没収（行政罰）の規定を削除する。（第 91 条第 3 項、第 91 条の 1 第 3 項、第 98 条及び第 98 条の 1 を削除）

二、「商標法」改正のポイントは以下の通り：

（一）現行商標法における、（登録商標を）摸倣したラベル等の民事責任については侵害行為者が「明らかに知っていた」という侵害構成の主観的要件を満たす必要があるとする規定が削除され、通常の民事損害賠償責任の「故意」又は「過失」を帰責条件とする規定に戻す。（第 68 条を改正）

（二）商標又は団体商標のラベル等を摸倣する行為に対する刑罰規定を追加し、摸倣したラベル、包装等を輸入する等の権利侵害を準備及び補助する行為には刑罰を科すことで、商標権者の商品販売及び利益獲得を増やし、商標保護を強化する。（第 95 条を改正）

（三）証明標章ラベルを摸倣する、他人が為した権利侵害の商品を販売する又は販売を意図して所持する等の刑事責任に関わる行為について、「明らかに知っていた」という主観的要件を削除し、「故意」を刑事処罰の要件として、侵害をもたらすことを予見できる間接的な故意の行為を含める規定に戻し、社会の正義と期待に応えられるものとする。（第 96 条及び第 97 条を改正）（2022 年 1 月）

J220128Y4
J220127Y4

02 聯電によるマイクロン営業秘密侵害事件、二審判決で聯電に 2000 万新台湾ドルの罰金刑

マイクロン社が聯華電子股份有限公司（UNITED MICROELECTRONICS CORP.、以下「聯電公司」）等を営業秘密侵害で告訴していた事件について、知的財産及び商事裁判所は 2022 年 1 月 27 日に原判決を取り消し、被告人戎樂天に無罪、被告人何建廷に懲役 1 年及び罰金 100 万新台湾ドル、執行猶予 4 年、被告人王永銘に懲役 6 ヵ月及び罰金 100 万新台湾ドル、執行猶予 2 年、聯電公司に罰金 2000 万新台湾ドル、執行猶予 2 年の判決を言い渡した。知的財産及び商事裁判所が発表したニュースリリースには以下のように述べられている。

本裁判所は、告訴人（マイクロン社）が米国及び台湾における重要な世界的ハイテク企業であり、長期にわたって大量の人材とリソースを投入して研究成果を上げていること、またマイクロン社では従業員と雇用契約（Employment Agreement）及び秘密保持及び知的財産契約（Confidentiality and Intellectual Property Agreement）を締結しており、会社の大切な研究開発に係る資産の漏洩リスクを減らし、従業員が不注意で容易に外部に漏洩して今後の国際競争力に影響を与えることがないように、社員教育研修においても従業員には会社の営業秘密を保護する義務があることを繰り返し強調し、注意を促していることを斟酌した。被告人の何建廷及び王永銘はマイクロン台湾法人と秘密保持及び知的財産契約を締結しており、同社の営業秘密保護に関する規範を知っていたはずであり、両名には契約に基づいて秘密保持の義務があったが、両名は転職を有利にするため告訴人の秘密保持規範を遵守しなかった。被告人何建廷はマイクロンの営業秘密を削除、廃棄せず、複製、使用し、また被告人告王永銘は無断で告訴人公司（マイクロン社）の営業秘密を複製して、使用し、さらには DR25nmS 設計規則のパラーメータデータを被告人聯電公司の管理職者、即ち被告人戎樂天に漏洩して、告訴人の権益に甚大な影響を与えたため、これは 2013 年の営業秘密法改正において刑事責任規定を追加して規範しようとした最も重要な行為に該当する。被告人何建廷、王永銘の犯行後の態度、犯罪動機、目的及び手段を酌量し、前述の懲役及び罰金を科した。

本事件の審理期間において、被告人聯電公司は告訴人公司と和解しており、告訴人は書面で本事件における親告罪に関する部分の告訴を取り下げ、非親告罪の部分に対しては、各被告人の刑量を減らす判決結果に異論がないこと等を示した。また、調べたところ、被告人何建廷、王永銘はかつて懲役以上の刑を宣告されたことがなく、それは台湾高等裁判所の被告人に係る過去の事件の記録から調べることができる。検察官は罪を認めている被告人に対して刑の執行を猶予することに同意しており、被告人聯電公司も補償しようとしている。被告人何建廷、王永銘、聯電公司は本件の審理過程と科刑判決を通じて、戒めを受け、再犯のおそれはないため、宣告刑を暫時執行しないことは適当であり、本裁判所より各被告人に対して更生のために執行猶予宣言を告知した。また本裁判所は、各被告人が執行猶予期間に随時警戒心を高め、教訓を学び取ることで、再犯を根絶するため、さらに刑法第 74 条第 2 項第 5 号規定に基づき被告人何建廷、王永銘に対して、指定の政府機関、政府機構、行政法人、コミュニ

ティ又はその他の公益目的の機構又は団体においてそれぞれ 200 時間、100 時間の義務労務（社会奉仕）を行うよう説諭した。（2022 年 1 月）

J220105Y8
J220105Z8
03　台越間で貿易促進協力覚書に調印、経済貿易関係をより緊密に

台湾駐ベトナム大使とベトナム駐台代表が 2022 年 1 月 5 日、台北にて「台湾ベトナム間の貿易促進に関する協力覚書」に調印した。双方は経済貿易ミッションの相互訪問による交流、ビジネスマッチング等の方面で協力を深め、より緊密な経済貿易の結びつきを構築する。

台越双方の経済貿易関係は密接であり、台湾はベトナムにとって 4 番目の規模を持つ輸入国であり、ベトナムは台湾にとって 7 番目の輸出国である。台越間の双方向貿易はコロナによる打撃を被った期間も成長を遂げており、2021 年 1～11 月の貿易総額は 181 億米ドルに上り、前年同期比で 26%増加し、過去最高を記録した。内訳は台湾のベトナムへの輸出が 125 億米ドルで 34%成長し、ベトナムからの輸入が 56 億米ドルで 10%成長している。

台湾の対ベトナム輸出品には、集積回路、光学レンズ、印刷回路、プロセッサ及びコントローラ、メモリ等が含まれ、ベトナムからの輸入品には携帯電話、コンピュータ及び電子製品、衣類、機械類、靴が含まれる。台越貿易には投資及びサプライチェインにおける互恵的かつ相補的な提携関係が反映されている。現在のところ、ベトナムに投資している台湾企業は約 4000 社に上り、その 80%が製造業に従事しており、主に台湾から機械設備、原材料及び部品を輸入している。近年、台湾電子産業はベトナムへ積極的に投資を行っており、関連の電子部品を台湾から輸入し、ベトナムで組み立てることで、付加価値を創出している。

今回の協力覚書が調印されたことにより、今後双方は協力を拡大して専業貿易展示会を開催し、双方の優れた製品イメージ（Taiwan Excellence と Vietnam Value）を広め、さらには市場情報や貿易ミッションの交流を通じて、ビジネスマッチングの効率を高めると同時に、人材育成を行うことにより、より一層の貿易協力と市場開拓が促進され、双方の貿易収支の均衡化も進み、ベトナムの優れた農産物及び工業製品が台湾市場に出回る機会が増えるだろう。（2022 年 1 月）

台湾ハイテク産業情報

J220103Y5
01　群創（イノラックス）による「スマートカー用コックピット」等製品技術　オンライン発表

AI、5G、VR/AR、自動運転車等業界の急速な発展に応じて、パネル大手・群創光電（イノラックス）は 2022 年 1 月 3 日にオンライン形式で、次世代「InnoLED 技術」、独自開発の「複数のユーザーが裸眼で視聴できる N3D ディスプレイ」と「スマートカー用コックピット」をはじめとするディスプレイのキーテクノロジーと製品革新応用の動画を初公開した。

まず、発表したのは、群創が独自開発した InnoLED 技術であり、フルシリーズディスプレイ応用を導入している。また、e スポーツ市場の潜在的なビジネスチャンスを見込んで、群創は InnoLED を革新製品として、スマートレクリエーション市場に先駆けて導入した。今回世界初の究極のリムレスゲームディスプレイは、InnoLED による超高コントラスト、85% BT2020 広色域、低消費電力、ローブルーライトアイプロテクション、薄型化による設計等特色を有している。

メタバースの活発な発展に応じて、群創は今回も独自の「複数のユーザーが裸眼で視聴できる N3D ディスプレイ」を発表した。これは、画面で 2D しかディスプレイできない制限を破るものであり、低コンピューティングリソース、別途ウェアラブルデバイスなしで複数のユーザーが同時視聴でき、長時間使用しても眩暈なく、リアルで、豊かな面白い立体画像の提供をはじめとする、業界をリードする多くの 3D ディスプレイイノベーションの利点がある。

最後に、群創が長年にわたって築いてきた自動車用ディスプレイ市場である。AI、5G、モノのインターネット（IoT）の幅広い応用に対応して、群創が発表した「コックピットディスプレイ統合システム」も、安全運転に向けてヒューマニスティックなコックピットを設計した。これは、ドライバーモニタリングシステム（Driver Monitoring System, DMS）を統合しているほか、人工知能によるコンピューティングでドライバーの生理的状態を正しく判断するので、もし、長距離運転による不安全運転行動を検知したとき、安全のための警告を発する一方、先進運転支援システム（Advanced Driver Assistance Systems,ADAS）との組み合わせにより、突然の危険な道路状況をドライバーに注意させるほか、減速などリアルタイムな安全措置を講じることができる。また、超低反射率ダッシュボードと中央制御ディスプレイを搭載することにより、周囲光によるまぶしさを大幅に軽減し、鮮明なディスプレイ内容を保つことができる。群創によるコックピットディスプレイ統合システムは、大型または複数のディスプレイにおける複雑なインターフェイスを簡素化し、ディスプレイを統合することにより、強くて、実用的な操作の利便性と優れた工業デザインをもって、安全で現代的なテクノロジーを有するコックピットを創造したものである。（2022 年 01 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 30 条第 1 項第 12 号「意図的に摸倣したもの」に係る認定

■　ハイライト

参加人は 2017 年 11 月 17 日に「BARRIGEL+logo」商標を以って、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、医療用ゲル；ヒト用薬品及び薬剤」商品及び第 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 01918906 号商標（以

下「係争商標」）の登録を許可した。その後原告は「HANBIO BarriGel」商標（以下、「異議申立の根拠商標」）を以って係争商標には商標法第 30 条第 1 項第 11 号及び第 12 号規定違反があるとして、これに対する登録異議を申し立てた。被告は審理した結果、「異議不成立（登録維持）」の処分（以下「原処分」）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、棄却されたため、なお不服として、本件行政訴訟を提起した。

係争商標には商標法第 30 条第 1 項第 12 号規定違反があるかについて、裁判所は以下の見解を示した:

一、同一又は類似の商品又は役務において他人が先使用する商標と同一又は類似のもので、出願人が当該他人との間に契約、地縁、業務取引又はその他の関係を有することで他人の商標の存在を知っており、意図的に模倣し、登録出願したものは、登録を受けることができないと、現行商標法第 30 条第 1 項第 12 号に定められている。原告は確かに係争商標の出願日（2017 年 11 月 17 日）より早い 2016 年にわが国において異議申立の根拠商標を商品 BarriGEL（中国語名：防粘連可吸收膠）に先使用した事実がある。しかしながら調べたところ、原告証拠 13 号は原告が 2013 年 7 月 3 日に食品薬物管理署（台湾 FDA）に対して医療器材「瀚醫生技防粘連可吸收膠 BarriGEL（品名は暫定）」の国内臨床試験免除を申請した書類であり、上記資料は異議申立の根拠商標を販売に使用したものではなく、原告が 2013 年 7 月 3 日にすでに異議申立の根拠商標を先使用したとは認めがたい。

二、参加人は遅くとも 2013 年 6 月 14 日に外国語「BARRIGEL」を以って各国で商標登録を出願しており、EU での商標登録資料、日本、オーストラリア及び香港での商標登録資料があり、ファイルされ参照できる。外国語「BARRIGEL」は既存の語彙ではなく、特定の意味を有さず、前述したように独創性を有する語句であり、上記事実証拠から、参加人による係争商標の登録に異議申立の根拠商標を模倣する意図があったとは認めがたい。

三、係争商標の登録は商標法第 30 条第 1 項第 12 号規定に違反していない。

II　判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決
【裁判番号】109 年行商訴字第 81 号
【裁判期日】2021 年 1 月 28 日
【裁判事由】商標登録異議

原　　告　瀚醫生技股份有限公司（Han　Biomedical Inc.）
代　表　人　陳昌慧（董事長）
被　　告　経済部知的財産局
代　表　人　洪淑敏（局長）住所同上
参　加　人　ガルデルマ ホールディング エスエー（Galderma Holding SA）
代　表　人　Pascal Riviere（Treasury Operations and Transfer Pricing Director）
Nakisa Serry（General Counsel, Chief Compliance Officer）

上記当事者間の商標登録異議事件について、原告は経済部の 2020 年 6 月 10 日付経訴字第 10906304450 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本件被告の訴訟へ独立するよう命じることを決定した。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

参加人（2020 年 8 月に社名変更する前の名称は「ネスレスキンヘルス（スイス）」）は 2017 年 11 月 17 日に「BARRIGEL +logo」商標を以って、当時の商標法施行細則第 19 条に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、医療用ゲル；ヒト用薬品及び薬剤」商品及び第 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、2018 年 6 月 1 日に登録第 01918906 号商標（以下「係争商標」、添付図 1 に示す通り）の登録を許可した。その後原告は 2018 年 6 月 26 日に「HANBIO BarriGel」商標（以下、「異議申立の根拠商標」、添付図 2 に示す通り）を以って係争商標には商標法第 30 条第 1 項第 11 号及び第 12 号規定違反があるとして、これに対する登録異議を申し立てた。被告は審理した結果、2020 年 3 月 12 日に中台異字第 G01070393 号商標登録異議審決書を以って「異議不成立（登録維持）」（以下「原処分」）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、棄却されたため、なお不服として、本件行政訴訟を提起した。

二　両方当事者の請求内容

（一）原告の請求：

1.訴願決定及び原処分を取り消す。

2.被告に係争商標の登録取消処分を行うよう命じる。

（二）被告の請求：原告の訴えを棄却する。

三　本件の争点

本件の争点：係争商標の登録は商標法第 30 条第 1 項第 11 号規定又は第 30 条第 1 項第 12 号規定に違反しているか。

四　判決理由の要約

（一）商標法第 30 条第 1 項第 11 号の部分：

1. 他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの、又は著名な商標又は標章の識別性又は信用・名声を毀損するおそれがあるものは、登録を受けることはできず、但し、当該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願した場合は、この限りでない、と商標法第 30 条第 1 項第 11 号に規定されている。商標が著名か否かについては、国内の消費者の認知を基準とする。著名商標の認定は個別案件の状況について、商標識別力の強弱、関連する事業者又は消費者が商標を知悉、認識す

る程度、商標の使用期間、範囲及び地域、商標宣伝の期間、範囲及び地域、商標の出願又は登録の有無及びその登録、登録出願の期間、範囲及び地域、商標の権利行使が成功した記録、特に行政又は司法機関に著名であると認定されたことがある状況、商標の価値、その他著名商標と認定するに足りる要素等を考慮して、総合的に判断する。

2.調べたところ、双方の商標はいずれも見る者に与える印象が深い外国語「BARRIGEL」、「BarriGel」を有する。大文字小文字の違いはあるが、称呼が同じであり、しかも外観が類似している。さらに上記外国語は既存の語彙ではなく、特定の意味を有さず、それは Cambridge Dictionary での検索資料を参照することができ（異議ファイル第 229 頁）、通常の知識経験を有する消費者が購買時に通常の注意を払い、時間と場所を異にして隔離的かつ全体的に観察し、一連に称呼する時、違いを区別することは難しく、両者は高度に類似する商標である。

両者はいずれも医療用ゲル又は医療関連のヒト用薬品及び薬剤、器具、装置等商品に該当し、しかも医療機関で通常共に使用され、関連する消費者はこれらの商品に同時に接触し、性質、機能、用途、原料、生産者又は販売場所等の要素においても共通する又は関連する箇所を有し、一般的社会通念及び市場での取引状況により、同一又は類似の商品に属する。

3.商標法第 30 条第 2 項には「前項第 9 号及び第 11 号乃至第 14 号までに規定する産地表示、著名及び先使用の認定は、出願時を基準とする。」と規定されている。調べたところ係争商標は 2017 年 11 月 17 日に登録出願されており、異議申立の根拠商標が著名商標であるか否かは 2017 年 11 月 17 日を判断の基準点すべきである。

4.原告が提出した証拠資料によると、それは異議申立の根拠商標が 2016 年からわが国で販売に使用された事実を証明することしかできず、異議申立の根拠商標が係争商標の登録出願以前から BarriGEL（中国語名：防粘連可吸收膠）に使用され、わが国の関連する事業者又は消費者が広く認知し、著名商標の水準に達していると認定することはなお難しいため、異議申立の根拠商標は著名商標ではなく、係争商標が商標法第 30 条第 1 項第 11 号規定に違反するとする原告の主張に根拠はない。

（二）商標法第 30 条第 1 項第 12 号の部分：

1. 同一又は類似の商品又は役務において他人が先使用する商標と同一又は類似のもので、出願人が当該他人との間に契約、地縁、業務取引又はその他の関係を有することで他人の商標の存在を知っており、意図的に模倣し、登録出願したものは、登録を受けることはできないと、現行商標法第 30 条第 1 項第 12 号に定められている。

本号適用の要件には、1.他人が先使用する商標と同一又は類似のもの；2.同一又は類似の商品又は役務において使用している；3.出願人が当該他人との間に契約、地縁、業務取引又はその他の関係を有することで他人の商標の存在を知っている；4.他人の同意を得て登録出願していない；5.模倣の意図に基づいて登録出願したもの、が含まれる。

2. 原告は確かに係争商標の出願日（2017 年 11 月 17 日）より早い 2016 年にわが国において異議申立の根拠商標を商品 BarriGEL（中国語名：防粘連可

吸收膠）に先使用した事実があることは前述した通りである。原告は原告証拠 13 号を提出し、原告は 2013 年 7 月 3 日より早く異議申立の根拠商標を使用していたと主張しているが、調べたところ、原告証拠 13 号は原告が 2013 年 7 月 3 日に食品薬物管理署（台湾 FDA）に対して医療器材「瀚醫生技防粘連可吸收膠 BarriGEL（品名は暫定）」の国内臨床試験免除を申請した書類であり、上記資料は異議申立の根拠商標を販売に使用したものではないことは前述した通りであり、原告が 2013 年 7 月 3 日にすでに異議申立の根拠商標を先使用したとは認めがたい。

3.さらに調べたところ、参加人は 2013 年 6 月 14 日に欧州連合知的財産庁（EUIPO）に対して「BARRIGEL」商標を以って第 10 類商品での使用を指定して登録を出願しており、同年 11 月 6 日に登録が公告された。2013 年 7 月 16 日には EUIPO に「BARRIGEL+logo」商標を以って第 5 類商品での使用を指定して登録が出願され、同年 12 月 11 日に登録が公告された。2013 年 6 月 16 日には日本特許庁に「BARRIGEL+logo」を以って第 10 類商品での使用を指定して登録が出願され，2013 年 11 月 8 日に登録が公告された。2013 年 7 月 17 日にはオーストラリアにて「BARRIGEL+logo」を以って第 5 類及び第 10 類商品での使用を指定して登録が出願された。2013 年 9 月 8 日には香港知識産権署から「BARRIGEL+logo」商標（指定商品は第 10 類）の登録を取得した。これについては EU での商標登録資料、日本、オーストラリア、香港での商標登録資料がファイルされており、参照できる（異議ファイル第 262 乃至 274 頁を参照）。さらに、参加人は 2013 年 8 月 9 日にわが国で「BARRIGEL」商標を以って第 5 類及び第 10 類商品での使用を指定して登録を出願し、2014 年 2 月 16 日登録第 01629306 号商標（添付図 3 に示す通り）が公告されている。上記商標は第 5 類商品での使用部分について、被告から登録取消の処分を受けており、これも処分書がファイルされ、参照できる（異議ファイル第 325 乃至 327 頁を参照）。以上から参加人は遅くとも 2013 年 6 月 14 日に外国語「BARRIGEL」を以って各国で商標登録を出願しており、参加人による係争商標の登録に異議申立の根拠商標を模倣する意図があったとは認めがたい。

（三）以上をまとめると、係争商標の登録は商標法第 30 条第 1 項第 11 号及び第 12 号規定に違反していないため、被告が原処分において「異議不成立（登録維持）」の処分を下したことには誤りはなく、訴願決定で（原処分を）維持したことも、法に合わないところはない。原処分及び訴願決定を取り消すとともに、被告に係争商標に対する登録異議成立による取消処分を命じるよう、原告が請求することには理由がなく、棄却すべきである。

2021 年 1 月 28 日
知的財産裁判所第二法廷
裁判長　汪漢卿
裁判官　曾啓謀
裁判官　林欣蓉

添付図 1：係争商標（登録番号：商標 01918906 号）
出願日：2017 年 11 月 17 日 存続期間：107 年 6 月 1 日-117 年 5 月 31 日 商標権者：中国語名：瑞士商葛德瑪控股公司（ガルデルマ ホールディング エスエー） 英語名：GALDERMA HOLDING SA 指定商品：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、医療用ゲル；ヒト用薬品及び薬剤」商品及び第 10 類「医療用機械器具」商品。
BARRIGEL
添付図 2：異議申立の根拠商標
HANBIO BarriGel
添付図 3：登録第 01629306 号商標
出願日：2013 年 8 月 9 日 存続期間：2014 年 2 月 16 日～2024 年 2 月 15 日 商標権者：中国語名：瑞士商葛德瑪控股公司（ガルデルマ ホールディング エスエー） 英語名：GALDERMA HOLDING SA 指定商品：第 10 類「医療用機械器具」商品。
BARRIGEL

TIPLO Attorney at-Law

02 営業秘密関連

■ 判決分類：営業秘密

I 外国会社の本国が台湾と同じく、WTO の加盟国であれば、当該外国会社は台湾で法に基づき、営業秘密侵害の告訴を提起することができる。

■ ハイライト

告訴人は、台湾の認許を受けていないデンマーク会社であり、被告人等が告訴人の従業員を通じて告訴人が有している営業秘密を取得し、且つ同種類商品の委託製造に使用していることを発見した。それ故、2017 年 2 月 14 日に弁護士を委任して、検察機関に被告人等がその営業秘密を侵害していると告発したため、検察官が、被告人等が営業秘密法第 13 条の 1 第 1 項第 4 号の他人が有する営業秘密を不正に取得、使用した罪に問われるとして、公訴を提起した（台湾高雄地方検察署 107 年度偵字第 2783 号）。

第一審裁判所は 2018 年 11 月 1 日に改正施行前の会社法に基づき、告訴人が認許を受けていない外国法人であり、法人団体ではないので、刑事告訴を提起することができないと認定し、公訴不受理の判決を下した。検察官が控訴を提起した後、知的財産裁判所では、告訴人は合法な告訴人であり、本件の告訴権を有していると認め、且つ被告人等の審級利益も併せて酌量して、原判決を破棄して、第一審裁判所に差し戻した。被告人等はこれを不服とし、最高裁判所に本件の上告を提起した。最高裁判所は知的財産裁判所による判決の趣旨と結論は合致すると認定し、上告を棄却した。

前記の問題について、最高裁判所による判決は次のとおり見解を示した。

一、世界貿易機関（World Trade Organization、WTO と略称する）の「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（Agreementon Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、TRIPS という）」をはじめとする各協定は、国内法の効力を有する。告訴人は、TRIPS に関する最低限の保護基準及び内国民待遇の規定に基づき、台湾における営業秘密法所定の営業秘密定義に該当する「未公開情報」の直接侵害について、告訴権を有するので、合法的に告訴を提起することができる。

二、2018 年 8 月 1 日に改正公布した会社法第 4 条第 2 項（2018 年 11 月 1 日より施行）、及び 2020 年 1 月 15 日に新設した営業秘密法第 13 条の 5 は、被告人等が告訴人の有する営業秘密を不正に取得、使用して本件を犯したことについて、親告罪であると法律に規定されているどうかや、その内容及び範囲の規定、または告訴権の有無及びその行使、取り下げの有無の刑罰法律の変更とは関わりがない。

II　判決内容の要約

最高裁判所刑事判決
【裁判番号】109 年度台上字第 1639 号
【裁判期日】2021 年 2 月 25 日
【裁判事由】営業秘密法違反

上告人　江福元
　　王偉銘
　　莊錦烽
　　富利康科技股份有限公司

前記上告人等が営業秘密法違反事件につき、知的財産裁判所による中華民国 108 年 3 月 25 日付第二審判決（108 年度刑智上訴字第 5 号、起訴番号：台湾高雄地方検察署 107 年度偵字第 2783 号）を不服とし、上告を提起したため、本裁判所は次の通り判決する。

主文
上告を棄却する。

一　事実要約

本件公訴の趣旨を次のとおり要約する。上告人江福元、莊錦烽及び王偉銘（以

下併せて江福元等 3 人という）はそれぞれ富利康科技股份有限公司の董事長、董事及び工場長であり、同社の代表者及び被用者である。また、業務遂行のために、デンマーク企業 Haldor Topsoe A/S 社（以下 HTAS 社という）のデンマーク国籍のエンジニア Peter Sehestedt Schoubye（以下 PS と略称する）が知っていて、且つ把握しているセラミックフィルター触媒浸透液の原料、成分、比率、製造プロセス、製図、品質管理データと川上供給元等関連営業秘密は HTAS 社が有するものである。江福元等 3 人は PS が HTAS 社の許諾を得ないで、使用または漏洩してはならないことを明らかに知りながら、自己の不当利得を意図して、PS の漏洩をとおして、取得した後、同種類製品等の委託製造に使用したことにより、営業秘密所有者である HTAS 社の利益に損害を与えた。それ故、江福元等 3 人が営業秘密法第 13 条の 1 第 1 項第 4 号の他人が有する営業秘密を不正に取得し、且つ使用した罪を犯したと認定した。第一審判決は、HTAS 社に告訴権がなく、合法的に告訴を提起していないと認定したため、公訴不受理の判決を下した。

しかし、第二審で審理した結果、HTAS 社が有する前記の営業秘密が営業秘密法第 2 条所定の秘密性、経済価値を有し、及び合理的な秘密保持の措置をとっていたなどの要件に合致すると疎明したほか、その有する前記の営業秘密が江福元等 3 人により不法に侵害されたと主張し、なおかつ HTAS 社には、江福元等 3 人による前記の犯行に対する告訴権があり、且つ合法的に告訴を提起したので、本件の第一審判決において合法的に告訴を提起しておらず、訴訟条件を欠いている状況はないと認定し、第一審判決を破棄して、台湾高雄地方裁判所の審理に差し戻した。被告人等はこれを不服とし、HTAS 社は、2017 年 2 月 14 日に告訴を提起した時点で告訴権がなかったので、合法的な告訴に該当しないと主張して、上告を提起した。

二　本件の争点

（一）HTAS 社は台湾の認許を受けていないが、本件の告訴権を有するか？

（二）会社法第 4 条第 2 項の改正、営業秘密法第 13 条の 5 の新設は、刑罰法律の変更と関わりがあるか？

三　判決理由の要約

（一）TRIPS は多国間貿易協定であり、WTO の加盟国に対して、国際法の拘束力を有するほか、司法院釈字第 329 号解釈によれば、それは、台湾が国際組織と締結した国際の書面協定（条約）であり、また、その内容は国家の重要事項または国民の権利義務に直接関わっており、且つ行政院が立法院の審議に送付し、それを採択しているほか、大統領が批准書に署名したうえ、公布した後は、法律と同一の位置づけなので、国内法の効力を有する。

（二）TRIPS が立法院の審議を経て採択され、且つ大統領が 2001 年 11 月 20 日に批准書に署名し、公布した後、外国会社の本国が台湾と同じく、世界貿易機関の加盟国であれば、前記外国会社は、台湾政府の認許を受けているか否かを問わず、TRIPS の最低限保護基準及び本国民待遇の規定に基づき、台湾における営業秘密法所定の営業秘密定義、「未公開情報」の直接侵害に該当する場合、刑事訴訟手続きの範囲における最低限保護の要求の下で、台湾の本国民待遇を下回らない地位を取得するので、

台湾の会社と同様に、（一般）告訴権を有する。また、自訴権は、台湾の刑事訴訟で採用されている国家訴追原則に関わり、例外であってはじめて個人による自訴の提起が認められる法制度設計なので、2018 年 8 月 1 日の会社法第 4 条の改正公布前は、台湾政府の認許を受けていない外国法人は自訴を提起してはならないことになっていた。

（三）2018 年 8 月 1 日に改正公布の会社法規定は、外国会社の認許制度を廃止し、2018 年 11 月 1 日に発効、施行された。その後、WTO 組織の下で TRIPS の規制を受ける事項については、外国会社が台湾の認許を受けたかを問わず、台湾の法的規定において、台湾の会社と同一の権利能力を有することが確認された。つまり直接被害者としての被害事実について、告訴(一般)権を有し、合法的に告訴を提起することができるので、国内法の効力を有する TRIPS の規制事項及び改正後の前記会社法の規定は、未認許の外国会社の営業秘密が直接被害された事実についても、（一般）告訴権を有するとの考えがあり、両者は一致するものであると言える。

（四）営業秘密法において 2020 年 1 月 15 日に第 13 条の 5「認許を受けていない外国法人は、本法規定の事項について、告訴、自訴又は民事訴訟を提起することができる」との（特別）告訴権の規定が新設された。その立法理由における「外国法人は台湾の認許を受けなければ、法人資格がないので、司法院字第 533 号の解釈により、自訴を提起する権利がないと認定されると、その営業秘密が侵害されたとき、法律の手段により救済を受けることができない。そうすると、国際貿易の促進の妨げとなり、且つ台湾への外国企業からの投資に不利になる。……その権利を保護するために、認許を受けていない外国法人も訴訟主体になることができる規定を新設した」等の説明趣旨から分かるように、明らかに立法の過程には水平リンケージ欠如の瑕疵がある。営業秘密法の前記新設規定は、認許を受けていない外国会社に「自訴権」を付与したが、当該会社の「告訴権」は、前記 TRIPS 規制事項及び改正後の会社法からなる法律体系としては、確認の性質を重複して述べただけにとどまる。それ故、前記会社法第 4 条第 2 項の改正、営業秘密法第 13 条の 5 の新設は、HTAS 社が有する営業秘密を不正に取得したという江福元等が犯した案件は、親告罪であると法律に規定されているかや、その内容及び範囲の規定、または告訴権の有無及びその行使、取下げの刑罰法律の変更とは関わりがない。

（五）これを踏まえ、HTAS 社が 2017 年 2 月 14 日に弁護士を委任して法務部調査局航業調査処基隆調査站及び台湾高雄地検に、江福元等 3 人が営業秘密法第 13 条の 1 第 1 項第 4 号に違反した事実をもって告訴を提起したことは、親告罪の犯行に対して合法的に告訴を提起したのではないとは言い難い。原判決が、第一審において本件が合法的に提起されていないとして、直ちに江福元等 3 人に対する公訴不受理の判決を下したことは適切ではないとして、第一審のこの部分に関する判決を破棄し、改めて台湾高雄地方裁判所の審理に差し戻したことは、その判決趣旨と結論についてやはり法に合致する。また、富利康科技股份有限公司の部分について、検察官が営業秘密法第 13 条の 1 第 1 項所定の罰金刑を科す

べきであるとして公訴を提起したことは、刑事訴訟法第 376 条第 1 項第 1 号の規定により、第三審裁判所に上告してはならない。よって、その上告は合法ではないので、却下すべきである。

以上を総じて、刑事訴訟法第 395 条前段により、主文の通り判決しなければならない。

2021 年 2 月 25 日
刑事第一法廷審判長裁判官　郭毓洲
裁判官　沈揚仁
裁判官　王敏慧
裁判官　林靜芬
裁判官　蔡憲德

TIPLO Attorneys-at-Law

TIPLO Attorneys-at-Law 台灣國際專利法律事務所 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 台湾国際専利法律事務所
© 2022 TIPLO, All Rights Reserved.