



TIPLO News

2024年7月号(J299)

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 「専利審査基準」の第二篇「特許の実体審査」第1、3、11、14章及び第五篇「無効審判の審理」第1章を改訂、2024年7月1日から適用
- 02 商標登録出願の早期審査制度がスタート、登録を急ぐ業者は上手く活用を
- 03 クローラ技術でスポーツ試合配信映像の信号を窃取、違法賭博サイトが8億3000万新台湾ドル規模の権利侵害

台湾ハイテク産業情報

- 01 群創光電傘下の方略電子が日本ガイシと提携 ハイブリッド回路基板開発へ

台湾知的財産権関連の判決例

- 01 特許実案意匠
帝宝、ベンツとの意匠権訴訟で逆転判決
一、二審で帝宝が連敗した後、最高裁判所は二審判決に誤りがあると認めて破棄して差し戻し
- 02 商標権
商標権者が取消審判段階に答弁を提出せず、行政救済段階で初めて使用の事実の証拠を提出

今月のトピックス

J240701Y1

01 「専利審査基準」の第二篇「特許の実体審査」第 1、3、11、14 章及び第五篇「無効審判の審理」第 1 章を改訂、2024 年 7 月 1 日から適用

経済部知的財産局は、「専利^{*}審査基準」の「第二篇 特許の実体審査」第 1、3、11、14 章及び「第五篇 無効審判の審理」第 1 章を改訂し、改訂後の審査基準は 2024 年 7 月 1 日から適用されると公告した。(訳注※：中国語の「専利」には特許、実用新案、意匠が含まれる。)

関連法規の改正に合わせ、また審査における実務上のニーズに迅速に応えることを目的として、見解の統一と、審査の質の向上を図るため、審査基準の各章節の内容を見直して、審査の原則及び事例を追加し、文言を修正して、審査基準をより万全なものとするようにした。改訂の要点は以下の通り：

一、第二篇「第 1 章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」

「1.3.1 実施可能要件」において、配列表の電子ファイルを添付するという文言を修正し、専利法施行細則第 17 条第 7 項の条文の内容と一致するようにした。

二、第二篇「第 3 章 特許要件」

「2.6.4 新規性の擬制喪失の判断基準」において事例 1 を追加し、いかに新規性の擬制喪失（訳注：日本の拡大先願に相当）を判断するかを具体的に説明した。

三、第二篇「第 11 章 特許権の存続期間の延長登録」

農業委員会が農業部へ組織改編されたことを受け、本章全体において名称を変更した。「3.1.3.1.1 医薬品の国内外における臨床試験期間」の(2)に記載されている、国外臨床試験報告書は ICH の規定に適合しなければならないという部分において、括弧書きで注記されている ICH の英語のフルネームを、現在の名称に修正した。

四、第二篇「第 14 章 生物関連発明」

専利法施行細則第 17 条第 7 項の内容及び知的財産局がすでに実施している WIPO 標準 ST.26 に準拠した XML 形式の配列表の適用に対応して、4.1 及び 4.3 の内容を修正した。

「4.3.2 配列表資料の添付」において、出願が電子出願の方式で提出される場合、それに添付される配列表は WIPO 標準 ST.26 に準拠した XML 形式の電子ファイルである必要があること、また、出願書類が書面で提出される場合、その紙文書の配列表は WIPO 標準 ST.26 に準拠するものである必要があり、WIPO 標準 ST.26 に準拠した XML 形式の電子ファイルを添付することもできることが説明されている。

五、第五篇「第 1 章 専利権の無効審判」

「2.1.2 利害関係人」において、無効審判請求の利害関係人の定義を説明し、さらに利害関係人の審査については合理的な程度調査し、形式上の判断を行う必要があると説明している。

「9.無効審判請求と専利権侵害訴訟との関係」においては、知的財産事件審理法の旧第 17 条が第 44 条に改正され、すでに知的財産局が訴訟に

補助参加人として参加する規定が削除され、また専利主務機関の意見を求める制度が追加されているため、この条文及びその趣旨の説明に合わせて、審査基準の関連部分を修正した。

六、その他の修正内容

法律条文と整合するための文言の修正や誤りの訂正等を含む。(2024年7月)

J240613Y2

02 商標登録出願の早期審査制度がスタート、登録を急ぐ業者は上手く活用を

經濟部知的財産局による「商標登録出願の早期審査制度」が2024年5月1日正式に運用を開始し、商標登録を急ぐ出願人に対してできるだけ早く商標を登録できるルートを提供している。知的財産局によると、早期審査制度には二大要件があるという。一つ目がすぐに権利を取得する必要性、つまり「緊急性」があることであり、業者は早期審査の申請時に急ぐ事実を確かに有する必要がある。二つ目は「利用者費用負担の原則」であり、別途早期審査費を徴収する必要がある。原則的に、早期審査要件を満たす出願は、早期審査の申請が受理されてから2ヵ月以内に最初の審査結果の通知（ファーストアクション）が出されるが、個別の案件において、審査過程で補正通知又は審査の中止が必要な場合は、早期審査の利点に影響を及ぼし、短期間で審査結果を出すことはできない。

商標登録出願の早期審査申請の要件と方法は難しいものではない。商標登録を出願した後、最初の審査結果の通知が出るまでに、出願人にすぐに権利を取得する必要がある場合は早期審査を申請することができる。基本的に「出願におけるすべての指定商品及び指定役務がすでに使用されている又は使用の準備が相当程度に進められている場合」（類型一）、又は「一部の指定商品又は指定役務についてのみすでに使用されており、業として権利を取得する必要性及び緊急性がある場合」（類型二）に係る事実証拠を提出できるとき（例えば、出願商標が第三者に無断で使用されたとき、第三者から使用許諾を求められているとき、すでに販売又は出展が企画されているとき等）は、早期審査申請の要件を満たす。

現在早期審査の申請がなされている出願案件の中で、早期審査要件を完全に満たした初の案件が、本日登録査定された。この案件を例に挙げると、2024年3月1日に商標登録出願がなされた後、出願人は第三者から商標使用許諾を求められたため、すぐに権利取得の必要性があるとして、2024年6月4日に早期審査の申請を提出し、一区分当たり6000新台幣ドルの早期審査費を納付するとともに、商標使用許諾契約書等の証明書類を提出していた。審査した結果、商標を登録できない理由がないため、2024年6月13日に商標登録をすべき旨の査定書が発せられた。現在の商標登録審査におけるファーストアクションまでの平均期間が約6.2ヵ月、最終処分までの平均期間約7.5ヵ月と比べると、（早期審査は）出願人にとって審査待ち時間を短縮でき、ビジネス戦略と権利保護に寄与するものとなっている。

知的財産局では以下の事項について特に注意を喚起している。個別の案件において何らかの事情により短期間で審査結果を出せない場合（例えば、非伝統

的商標タイプの出願である；商標が争議事件に関わっている；指定商品又は指定役務の名称が含む範囲が広すぎる又は明確ではない等）があり、通常は審査過程において、補正又は審査の中止が必要であり、早期審査の利点に影響を及ぼすことがあるので、出願人は（早期審査を申請する前に、自らの出願案件に上述の状況があるか）を評価する必要がある。また、出願商標の図案が実際に使用されている商標と完全に同一である必要があり、そうでない場合、早期審査の要件を満たすことはできない。さらに、出願人は申請する前に、先願又は先登録の商標に抵触する可能性を減らし、早期審査の利点を十分に生かせるよう自ら事前に調査する必要がある。また、早期審査の申請後に審査をして、早期審査要件を満たさないことが分かって、早期審査費は返還しない。

台湾の商標法は先願主義を採用しており、出願順に審査を行う必要があるが、商標登録出願が年々増加しており、審査人員が限られている中、審査時間を短縮するには限界がある。しかしながら産業発展と公衆の権利保護という必要性から、商標法を改正して早期審査制度の規定を追加している。商標登録出願人がすぐに権利を取得する必要があるときは、一般の出願案件の審査スケジュールを圧迫することを回避しつつも、利用者が費用負担するという原則を考慮して、早期審査制度の導入により、迅速に商標を登録できるルートを提供することで、商標登録の効率を大幅に高めることができる。知的財産局ではすぐに権利を取得する必要がある出願人に早期審査制度を活用するよう呼び掛けている。（2024年6月）

J240531Y3

03 クローラ技術でスポーツ試合配信映像の信号を窃取、違法賭博サイトが8億3000万新台湾ドル規模の権利侵害

刑事警察局の電信偵査大隊（Telecommunications Investigation Corp、以下「電偵大隊」）は、スポーツベット（訳注：スポーツの試合に賭けられるカジノゲーム）の違法賭博サイトを摘発したと発表した。この違法賭博サイトはスポーツベットを提供するだけでなく、クローラ技術で国内外のスポーツ試合のライブ配信映像の信号を窃取し、賭客に無料でネットライブ配信していた。警察はエンジニアの洪容疑者等18名を逮捕して送検した。中華職棒大聯盟（CPBL TV）、愛爾達（Elta）等のOTTサービス業者はすでに権利を侵害されたとして告訴しており、その被害額は概算で8億3000万新台湾ドル余に上っている。

電偵大隊によると、この違法賭博サイトは、従来のネット賭博の運営方式とは異なり、様々なスポーツベットの賭け方を提供しており、ライブスポーツベットでは、賭客は試合のライブ配信を見ながら、ベットを追加することができ、新しいタイプの賭博サイトだということ。

警察では2023年1月16日から2024年5月7日までの間に信号窃取の行動モデルを分析し、さらにネット上で逆探知の追跡技術を使って窃取された信号を発信したコンピュータの場所を特定した。台中市北屯区に位置するコンピュータルーム2カ所を次々と家宅搜索し、現金21万新台湾ドル余とサーバ等設備を差し押さえるとともに、同犯罪グループの責任者である呉容疑者及びシステム保守を担当するエンジニアの洪容疑者等18名を刑法の賭博経営罪（訳

注：日本の賭博場開帳凶利罪に相当)、著作権法違反等の罪で台中地方検察署へ取り調べのために移送した。(2024年5月)

台湾ハイテク産業情報

J240702Y5

01 群創光電傘下の方略電子が日本ガイシと提携 ハイブリッド回路基板開発へ

群創光電(Innolux)傘下の再投資先である方略電子(PanelSemi Corporation)は、2024年7月2日に日本碍子株式会社(通称:日本ガイシ、NGK Insulators, Ltd.)との戦略的提携を公表し、双方で薄膜トランジスタとセラミックPCB基板を統合したハイブリッド回路基板の共同開発により、新技術及び新製品の開発を推進すると宣言した。

方略電子は、同社としても日本ガイシのセラミック技術及び製品を生かして、薄型LEDディスプレイ及び半導体モジュール向けのハイブリッド回路基板の性能と信頼性を高めることができる一方、日本ガイシも方略電子の薄膜トランジスタ回路技術を生かして、そのセラミック製品の機能と価値を拡大することもできると述べた。

方略電子は、薄膜トランジスタ回路の形成技術を基に、超薄型・軽量でフレキシブルな、低消費電力且つ高輝度なミニLEDディスプレイを開発しており、同技術を応用し、ポリイミドフィルム上に微細配線や機能回路を形成して異なる材料と一体化させたハイブリッド回路基板を製造することができると展望を語った。(2024年7月)

台湾知的財産権関連の判決例

01 特許実案意匠

■ 判決分類：特許実案意匠

1 帝宝、ベンツとの意匠権訴訟で逆転判決

一、二審で帝宝が連敗した後、最高裁判所は二審判決に誤りがあると認めて破棄して差し戻し

■ ハイライト

6年近くに及ぶ帝宝工業と独メルセデス・ベンツAGとの意匠権侵害訴訟において、帝宝は一審、二審とも連敗したが、24日に最高裁判所から、二審判決にはたしかに誤りがあると認められ、二審判決を破棄して、知的財産及び商事裁判所(以下「知財商事裁判所」)に審理を差し戻す旨の判決書を受け取った。これは帝宝に「逆転勝訴」の契機をもたらすものとなる。

帝宝の許叙銘総裁は次のように述べている。係争製品にはカバーとハウジングの構造についてすでに迂回設計が行われている。また高等裁判所は帝宝の製品外観に対する検証を行っているとしているが、最高裁判所は、実際には関連の手続きが行われておらず、帝宝に弁論の機会が与えられていないため、手続

き上の瑕疵や誤りがあるおそれがあることを認めた。
また許総裁によると、二審判決における製品を対比して「雙瞳（二つの瞳）」（という視覚的な印象）を呈するか否かの理由に関して、この部分は帝宝が提出した「雙瞳」の事実証拠と対応することができ、改めて調査すべきであり、これにより三審判決では二審判決が破棄され、知財商事裁判所に差し戻されたという。

帝宝では、今後も該意匠が無効であり、製品に権利侵害の事実と公平交易法（訳注：日本の独占禁止法及び不正競争防止法に相当）違反がないことを証明する事実証拠を提出して、帝宝の権益を守るのと同時に、台湾 AM（アフターマーケット）自動車部品業界のために声を上げて、当局がこの年間生産額 2200 億新台幣ドル規模の産業を重視するよう喚起し続けていくとしている。

さらに許総裁によると、近年各国では製品の使用サイクルを延ばすため、消費者に修理のサービスや部品を取得できるようにさせる「修理する権利」（Right to Repair）が注目されているという。AM 市場について、世界の流れが消費者の権益を重視する方へ向かい始めており、米国を例に挙げると、バイデン大統領も消費者の修理する権利を守るため行政命令に署名し、米国の二大政党も法改正を進めている。

帝宝は、外国の自動車メーカーが好きなように台湾の AM 業界に打撃を与え、判決を通じて台湾における生産を禁止したならば、今後台湾の消費者は自動車を修理する際に高い純正部品又は「殺肉件」（訳注：解体車から取り出した水平リサイクル部品の意味）を買うしかなくなり、品質に優れた台湾 AM 部品で修理するという選択はできなくなると述べている

許総裁は、政府が台湾 AM 産業の持続可能な発展をさらに重視すると同時に、台湾市場の消費者の権益を考慮して、早急に「修理免責条項」の立法を推進することを希望するとしている。

ベンツは 2017 年に帝宝に対して民事訴訟を提起し、帝宝の製品がベンツの台湾第 D128047 号「車両のヘッドライト(原文：車輛之頭燈)」意匠権を侵害していると主張した。2019 年の一審判決では帝宝が敗訴し、係争製品を生産する金型を廃棄するよう命じられたため、台湾自動車部品産業は騒然となった。

2022 年 7 月 14 日、知財商事裁判所は二審判決において、帝宝が支払うべき賠償金を 3000 万新台幣ドルから 1812 万新台幣ドルに引き下げたが、なお権利侵害を認めたため、帝宝とベンツはそれぞれ上訴(上告)を提起した。2023 年 10 月 24 日に帝宝は最高裁判所から、二審判決を破棄し、知財商事裁判所に審理を差し戻す旨の判決書を受け取った。(2023 年 10 月 25 日工商時報 A5 面)

II 判決内容の要約

最高裁判所民事判決

【裁判番号】112 年度台上字第 9 号

【裁判期日】2023 年 10 月 4 日

【裁判事由】意匠権侵害に係る財産権争議等

上訴人 メルセデス・ベンツ・グループ AG (Mercedes-Benz Group AG、原名はダイムラーAG)

上訴人 帝宝工業股份有限公司 (Depo Auto Parts Ind. Co., Ltd.)

上記当事者間の意匠権侵害に係る財産権争議等事件について、双方は 2022 年知的財産及び商事裁判所二審判決（108 年度民專上字第 43 号）に対して上訴（上告）をそれぞれ提起した。本裁判所は次の通り判決する。

主文

原判決は仮執行の部分を除いて破棄し、知的財産及び商事裁判所に差し戻す。

一 事実要約

上訴人メルセデス・ベンツ・グループ AG（以下、「ベンツ」）はベンツはドイツの企業であり、メルセデス・ベンツの E クラス W212（以下「係争自動車」）に適用されているヘッドライト（以下「係争ヘッドライト」）について 2008 年 4 月 23 日に經濟部知的財産局（以下「知財局」）に対して意匠登録出願を行い、当該局は第 97302370 号出願として審査した後、台湾第 D128047 号意匠（以下「係争意匠」）として登録された。上訴人帝宝工業股份有限公司（以下「帝宝公司」）は係争自動車対応の DEPO 型番「440-1179MLD-EM」、
「440-1179MRD-EM」（非米国規格）、「340-1133L-AS」及び「340-1133R-AS」（米国規格）のヘッドライト製品（非米国規格、米国規格製品を順に「係争製品一」、「係争製品二」、合わせて「係争製品」という）を製造、販売して、係争意匠権を侵害したため、侵害停止の責任を負うべきであり、その責任者、即ち他方の上訴人である謝綉氣（以下「帝宝公司等 2 名」）は損害賠償責任を負わなければならない。

原審は一審を維持して、帝宝公司等 2 名に連帯で 1812 万 3279 新台幣ドルの元金と利息を支払い、帝宝公司による係争侵害行為の停止と防止の判決を下し、帝宝公司等 2 名の各当該部分に対する上訴を棄却し、第一審のベンツの上記認められた部分を超える部分についてのベンツ勝訴判決を取り消し、その部分の一審における訴えを棄却する判決を下した。

二 判決理由の要約

裁判所が裁判の基礎として採用する証拠は、該証拠及び当事者が調査した結果について当事者に口頭弁論させ、当事者がその攻撃と防御の限りを尽くせるようにすべきである。もしこの手続きを行わず、直接その証拠の調査結果を判決の基礎としたならば、その判決は法律上の瑕疵があるものである。また、担当裁判官が検証することは、証拠を調査する方法の一つであり、裁判所書記官は検証で得られた結果を証拠調査の調書に記載するべきである。必要な場合は図面又は写真を調書に添付すべきである。調書に添付された写真は調書の一部であり、調書に記載されたものと同じ効力を有する。調べたところ、原審では 2020 年 11 月 4 日の準備手続日に担当裁判官が帝宝公司から一審で提出された係争製品一及び原審から提出された係争製品二について検証手続きを行い、その調書には「裁判官は……法廷にて検証して写真を撮影し、今回の調書に添付するとともに、双方に写真を提供した」としか記載されておらず、今回の調書とその後ろに添付されている写真をすべて見たが、検証過程及び結果は見当たらず、また原判決がいうところの「当裁判所は法廷にて係争製品の写真で、その正面図には雙瞳(二つの瞳という視覚的な効果があるかを検証した)」という

記載はない。2022年5月25日の口頭弁論日にはこの証拠を調査した結果について、当事者に弁論を行うよう命じてはおらず、原審は直接これを判決しており、その判決には法律上の瑕疵がある。次に調べたところ、ヘッドライトは「雙瞳」という視覚的な印象を有するか否かについて、普通の消費者（一般の消費者）の注意を容易に引きやすく、明らかな視覚的效果を起こしやすい特徴的な部位であり、それは係争製品と係争意匠の全体の外観を対比して同一又は類似があるかを判断するポイントであり、係争意匠には視覚的に明らかな円形のランプが一つしかなく、消費者には「單瞳（一つの瞳）」という視覚的印象を与え、係争製品二の台形のライトカバーの内部には二つの電球と筒状構造があることは、原審の認定した事実である。このような状況から、帝宝公司是、係争製品はいずれも「雙瞳」という視覚的效果を呈しており、係争意匠の外観構成と同一又は類似であるという権利侵害はない等と抗弁し、係争製品の正面図が雙瞳を呈している写真を証拠として提出しており、全く採用しないかどうかは、検討の余地がないものではない。原審は該写真が真正なものであるかを調べずに当事者に立証するように命じ、上記写真については確認せずに修正、又はその他の加工があると憶測して採用せず、にわかに係争製品はいずれも「單瞳」の視覚的印象を呈していると述べ、帝宝会社に不利な判決を行い、速断であることを免れない。また帝宝会社の係争製品がベンツの係争意匠権を侵害しているかについては、事実審の調査、審理、認定が待たれ、原判決において帝宝公司等2名に対する連帯賠償、及び帝宝会社に対する係争侵害行為の停止と予防を命じた部分については未定であり、併せて破棄して差し戻すべきである。双方の上訴趣旨において、それぞれ原判決の自分に不利な部分に法令違背があるとして、破棄を主張しているが、理由がないものではない。

以上の次第で、本件双方の上訴には理由がある。民事訴訟法第477条第1項、第478条第2項により、主文の通り判決する。

2023年10月4日
最高裁判所民事第三法廷
裁判長 鄭雅萍
裁判官 王本源
裁判官 蕭胤琛
裁判官 賴惠慈
裁判官 張競文

02 商標権

■ 判決分類：商標権

I 商標権者が取消審判段階に答弁を提出せず、行政救済段階で初めて使用の事実の証拠を提出

■ ハイライト

被上訴人は2001年8月31日に当時の商標法施行細則第49条に定める商品及び役務の区分表第9類「ソフトウェア；…；ファイル管理・統合ソフトウェア

ア；ソフトウェア・ドングル」を指定商品として係争商標「Genesis 及び図」の登録を上訴人である経済部知的財産局（以下、知財局）に出願し、2033年7月31日まで存続期間の更新が許可されている。その後、上訴人である韓国企業は2021年5月5日に係争商標が第63条第1項第2号に該当するとして、その登録取消しを請求した。上訴人である知財局は被上訴人に答弁するよう通知したが期限までに答弁しなかったため、2021年7月29日中台廢字第L01100264号商標取消処分書を以って係争商標の登録を取り消す処分（以下「原処分」）を行った。被上訴人はこれを不服として、段階を踏んで行政訴訟を提起した。

最高行政裁判所の判決要旨：

一、商標に真正な使用の事実が有るか否かは、商標権者のみが最も熟知しているため、商標権者がその使用の積極的事実について立証責任を負わなければならない。但し商標権者が商標を使用していないため答弁できず、商標所管機関が斟酌できる積極的証拠がなく、取消審判手続きの進行に困難が生じた場合は、商標所管機関はこのような状況において職権調査を行う必要はなく、直接登録を取り消す権限が与えられている。商標法第65条第1項、第2項の規定趣旨からみると、それは商標権者の手続き上の利益（権利）を保障し、商標権者に立証義務を課し、そして商標所管機関には職権調査を行う必要がないという権限を与えるもので、商標権者が証拠を提出する時間を制限するものではない。

二、さらに商標法第63条第1項第2号の立法趣旨からみると、それは商標権者が登録後に確実に商標を使用するよう確保して、商標が持つべき機能と価値を発揮させるようにするというものであり、これにより、商標権者が取消審判請求前の3年以内における真正な使用の事実を証明できるのであれば、当該号が規定しようとする対象ではなく、自ずとその商標登録は取り消されてはならない。商標権者が取消審判段階に答弁を提出しなかっただけで失権効果が生じたならば、却って商標権者の権利を不当に剥奪することになり、公正な取引秩序に影響を及ぼし、当該号の立法趣旨に反する。

II 判決内容の要約

最高行政裁判所判決

【裁判番号】112年度上字第20号

【裁判期日】2023年7月31日

【裁判事由】商標登録取消

上訴人 韓国企業・現代自動車（Hyundai Motor Company）

被上訴人 晉泰科技股份有限公司（Genesis Technology Inc.）

上記当事者間の商標登録取消事件について、上訴人は2022年10月26日の知的財産及び商事裁判所111年度行商訴字第20号行政判決に対して上訴を提起した。本裁判所は次の通り判決する。

主文

上訴を棄却する。

上訴審訴訟費用は上訴人韓国企業・現代自動車の負担とする。

一 事実要約

被上訴人は2001年8月31日に当時の商標法施行細則第49条に定める商品及び役務の区分表第9類「ソフトウェア；コンピュータ操作ソフトウェア（記録されたもの）；コンピュータ・プログラム；記録されたコンピュータ・プログラム；ファイル管理・統合ソフトウェア；ソフトウェア・ dongle」を指定商品として係争商標「Genesis 及び図」の登録を上訴人である経済部知的財産局（以下、「知財局」）に出願し、審査を経て登録第0000000号商標（以下「係争商標」、原判決の添付図に示されている通り）として登録を許可され、2033年7月31日まで存続期間の更新が許可されている。その後、上訴人である韓国企業は2021年5月5日に係争商標が第63条第1項第2号に該当するとして、その登録取消しを請求した。上訴人である知財局は被上訴人に答弁するよう通知したが期限までに答弁しなかったため、2021年7月29日中台廢字第L01100264号商標取消処分書を以って係争商標の登録を取り消す処分（以下「原処分」）を行った。被上訴人はこれを不服として、段階を踏んで行政訴訟を提起した。

二 両方当事者の請求内容

上訴人の請求：原判決を破棄する。

被上訴人の答弁：上訴を棄却する。

三 本件の争点

商標法第65条第2項には、商標権者が通知された期間が終了しても答弁しなかった場合はその登録を直接取り消すことができるのみ規定されているが、商標権者が行政訴願、行政訴訟を提起した場合、その使用の事実を証明する補強証拠をさらに提出することはできないのか？

四 判決理由の要約

（一）商標法第63条第1項第2号には「商標登録後に次に掲げる事情のみに該当するものは、商標所管機関が職権又は請求によりその登録を取り消さなければならない。：……二、正当な理由なくして未使用又は使用の停止が継続して3年経過したもの。但し、使用権者が使用しているときは、この限りでない。」と規定されている。

（二）商標法第65条第2項には「第63条第1項第2号に規定する情況に該当し、その答弁通知が送達された場合、商標権者はその使用の事実を証明しなければならない。期間が終了しても答弁しなかった場合はその登録を直接取り消すことができる」と規定されており、商標に真正な使用の事実が有るか否かは、商標権者のみが最も熟知しているため、商標権者はその使用の積極的事実について立証責任を負わなければならない。但し商標権者が商標を使用していないため答弁できず、商標所管機関が斟酌できる積極的証拠がなく、取消審判手続きの進行に困難が生じた場合は、商標所管機関はこのような状況において職権調査を行う必要はなく、直接登録を取り消す権限が与えられている。商

標法第 65 条第 1 項、第 2 項の規定趣旨からみると、それは商標権者の手続き上の利益（権利）を保障し、商標権者に立証義務を課し、そして商標所管機関には職権調査を行う必要がないという権限を与えるもので、商標権者が証拠を提出する時間を制限するものではない。さらに商標法第 63 条第 1 項第 2 号の立法趣旨からみると、それは商標権者が登録後に確実に商標を使用するよう確保して、商標が持つべき機能と価値を発揮させるようにするというものであり、これにより、商標権者が取消審判請求前の 3 年以内における真正な使用の事実を証明できるのであれば、当該号が規定しようとする対象ではなく、自ずとその商標登録は取り消されてはならない。商標権者が取消審判段階に答弁を提出しなかっただけで失権効果が生じたならば、却って商標権者の権利を不当に剥奪することになり、公正な取引秩序に影響を及ぼし、当該号の立法趣旨に反する。これにより、商標権者が取消審判段階に答弁を提出せず商標所管機関が商標法第 65 条第 2 項規定に基づきその登録を直接取り消した場合、行政訴訟、行政訴訟の段階でなお使用の事実を証明する証拠を提出することはできる。提出された証拠が商標には取消事由が存在しないことを証明するに足るものであれば、即ち「第 63 条第 1 項第 2 項規定の状況はない」ため、商標所管機関が商標法第 65 条第 2 項に基づいて商標登録を取り消すことは違法に該当する。

（三）商標法第 5 条には「（第 1 項）商標の使用とは、販売を目的として、しかも次に掲げる各号のいずれかに該当し、関連する消費者にそれが商標であると認識させることができることをいう。1.商標を商品又はその包装容器に用いる。2.前号の商品を所持、展示、販売、輸出又は輸入する。3.提供する役務と関連する物品に商標を用いる。4.商標を商品又は役務と関連する商業文書又は広告に用いる。（第 2 項）前項各号の状況は、デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネット又はその他の媒体の方式で行う場合も同様である。」、同法第 57 条第 3 項には「前項の規定により提出する使用に関する証拠は、商標の真正な使用を証明するに足るもので、また一般的な商習慣に適合しなければならない。」と規定され、同法第 67 条第 3 項はこれを準用するものである。「販売の目的」として商標の使用を構成するか否かは、具体的な事例で提供される商品又は役務が関連する消費者に認識され、それによって出所を識別できるか否かによって判断されるべきである。原判決ではすでに以下のように明確に論じている：被上訴人が東碩公司、聚鼎公司与締結した契約書及び見積書、領収書にはいずれも被上訴人の社名の横に係争商標の図案が表示されている。さらに、被上訴人が東碩公司、聚鼎公司与 MES ソフトウェアシステム構築について契約し、なお MES ソフトウェアの使用許諾を提供する必要がある、被上訴人が販売する物には MES ソフトウェア商品が確かに含まれることが分かる。また、コンピュータで MES ソフトウェアを操作する時、フロントエンド画面の左上とソフトウェア登録情報欄にはいずれも係争商標が表示されている。以上のことから、被上訴人は商取引の過程において、係争商標を上記見積書、契約書、領収書等のビジネス文書に使用し、かつ係争商標はデジタル形式で MES ソフトウェアの画面にも現れ、係争商標の図案が被上訴人の社名の近くに表示されており、関連する消費者に商標であると認識させることができ、その使用は一般的な商習慣に適合することが分かる。被上訴人がかつて販売を目的として、係争商標の取消審判請求日前の 3 年以内に係争商標を係

争商品に使用し、係争商品を販売したことに關するビジネス文書があり、係争商標を係争商品に使用した事實があり、証拠があるものであるという状況があると被上訴人が主張しており、すでにその事實認定の根拠及び心証を得た理由については詳述されている。

(四) 原判決は上訴人韓商会社が指摘する法令違背の状況はなく、上訴趣旨における法令違背による原判決の取消請求には理由がなく、棄却すべきである。

2023年7月31日

最高行政裁判所第四法廷

裁判長 陳國成

裁判官 王碧芳

裁判官 簡慧娟

裁判官 蔡紹良

裁判官 蔡如琪

TIPLO
Attorneys-at-Law

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

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 台灣國際專利法律事務所

© 2024 TIPLO, All Rights Reserved.