

台湾商標及び意匠の権利侵害救済並びに 実例

李 世章 (Victor S.C. Lee)

副所長・パートナー

台湾弁護士・台湾弁理士

連邦國際專利商標事務所

連邦法律事務所



TSAI LEE & CHEN

Patent Attorneys & Attorneys at Law



台湾の裁判所体系

一般裁判所:

地方裁判所: 通常民事訴訟及び刑事訴訟第一審、並びに簡易民事訴訟及び刑事訴訟第二審

高等裁判所: 通常民事訴訟及び刑事訴訟第二審

最高裁判所: 通常民事訴訟及び刑事訴訟第三審、簡易民事訴訟第三審

行政裁判所:

高等行政裁判所: 行政訴訟第一審

最高行政裁判所: 行政訴訟第二審

知的財産裁判所:

民事訴訟: 第一審及び第二審

行政訴訟: 第一審

刑事訴訟: 第二審



知的財産裁判所



2008年7月1日から知的財産裁判所設置法及び知的財産案件審理法の施行と共に、知的財産裁判所を設立した。



出所
知的財産裁判所



知的財産裁判所の取扱事件

- 一、専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、半導体集積回路の回路配置保護法、植物品種及び種苗法及び公平交易法(注、日本の「不正競争防止法」に類似)によって保護されている知的財産権益に係る事件の民事訴訟第一審及び第二審。
- 二、刑法の商標若しくは商号模造又は偽造の罪、商品虚偽表示の罪若しくは営業秘密漏洩罪、又は商標法、著作権法又は公平交易法を違反した事件の刑事訴訟第二審。
- 三、専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、半導体集積回路の回路配置保護法、植物品種及び種苗法及び公平交易法によって保護されている知的財産権益に係る事件の行政訴訟第一審。



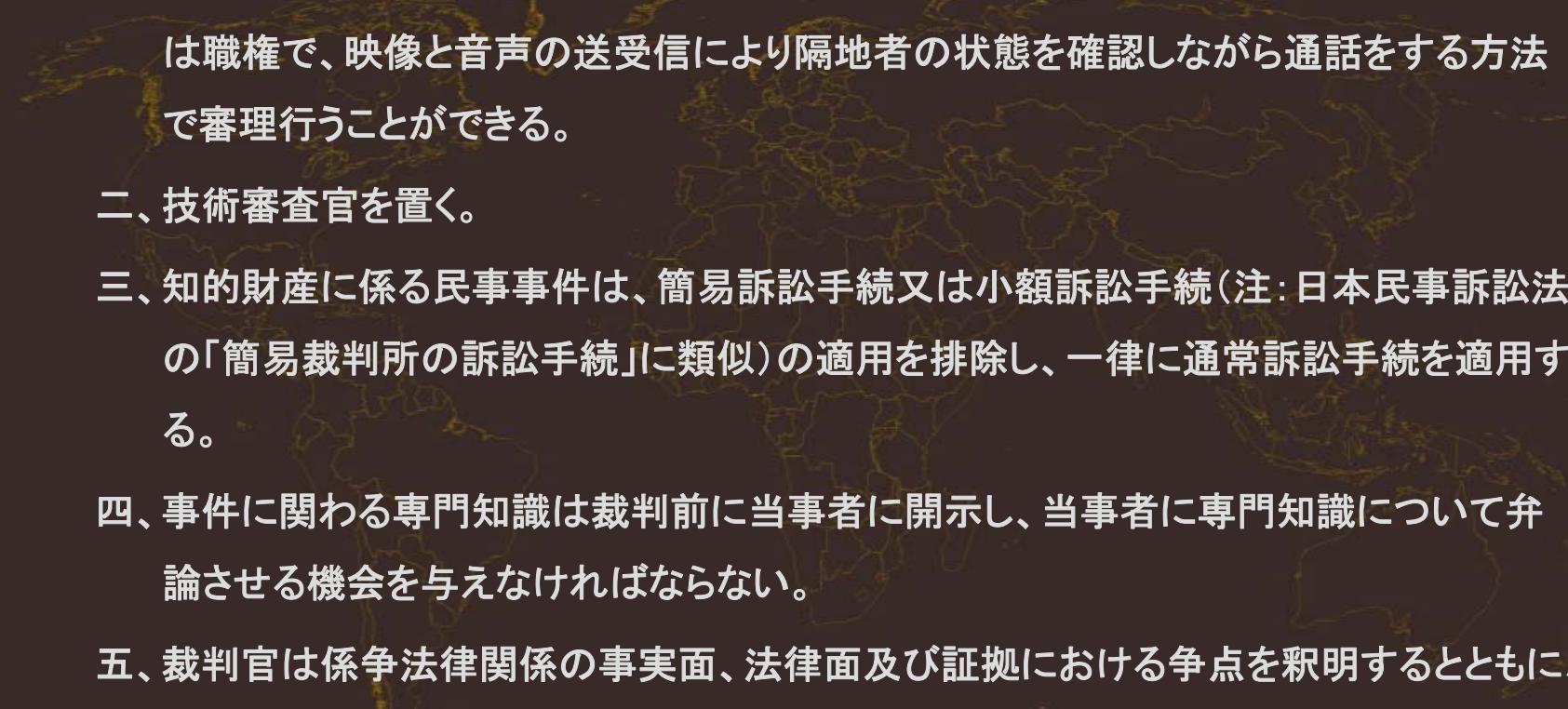
知的財産案件の審級・内容及び取扱事件



出所:
知的財産裁判所



知的財産案件審理法における知的財産 案件の審理に関する特別規定

- 
- 一、遠隔の地に居住している当事者その他訴訟関係人のため、裁判所は申立てにより又は職権で、映像と音声の送受信により隔地者の状態を確認しながら通話をする方法で審理行うことができる。
 - 二、技術審査官を置く。
 - 三、知的財産に係る民事事件は、簡易訴訟手続又は小額訴訟手続(注:日本民事訴訟法の「簡易裁判所の訴訟手続」に類似)の適用を排除し、一律に通常訴訟手続を適用する。
 - 四、事件に関わる専門知識は裁判前に当事者に開示し、当事者に専門知識について弁論させる機会を与えるなければならない。
 - 五、裁判官は係争法律関係の事実面、法律面及び証拠における争点を釈明するとともに、要証事実の存否、形成された心証および法的見解について適切な時期に当事者に公開しなければならない。



知的財産案件審理法における知的財産 案件の審理に関する特別規定

- 六、営業秘密と公開裁判；秘密保持命令
- 七、証拠の提出に関する強制処分
- 八、自ら知的財産権の争点を認定、訴訟手続の停止の適用排除
- 九、知的財産の主務官庁の訴訟参加を命ずることができる。
- 十、鑑定、実地検証及び書証の保全で証拠保全を強制的に実施することができる。
- 十一、仮の状態を定める仮処分は担保を立てることで疎明に代えることができない。また、
処分書の送達後30日以内に本案訴訟を提起しなければならない。
- 十二、附帯私訴(注、日本の「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に
付随する措置に関する法律」第17条以下の「損害賠償命令制度」に類似する)
- 十三、商標権の取消又は無効審判若しくは專利権の無効審判において、当事者は口頭
弁論の終結前に新たな証拠を提出することができる。



知的財産裁判所の案件受理から審理終結までの所要日数の統計－民事第一審

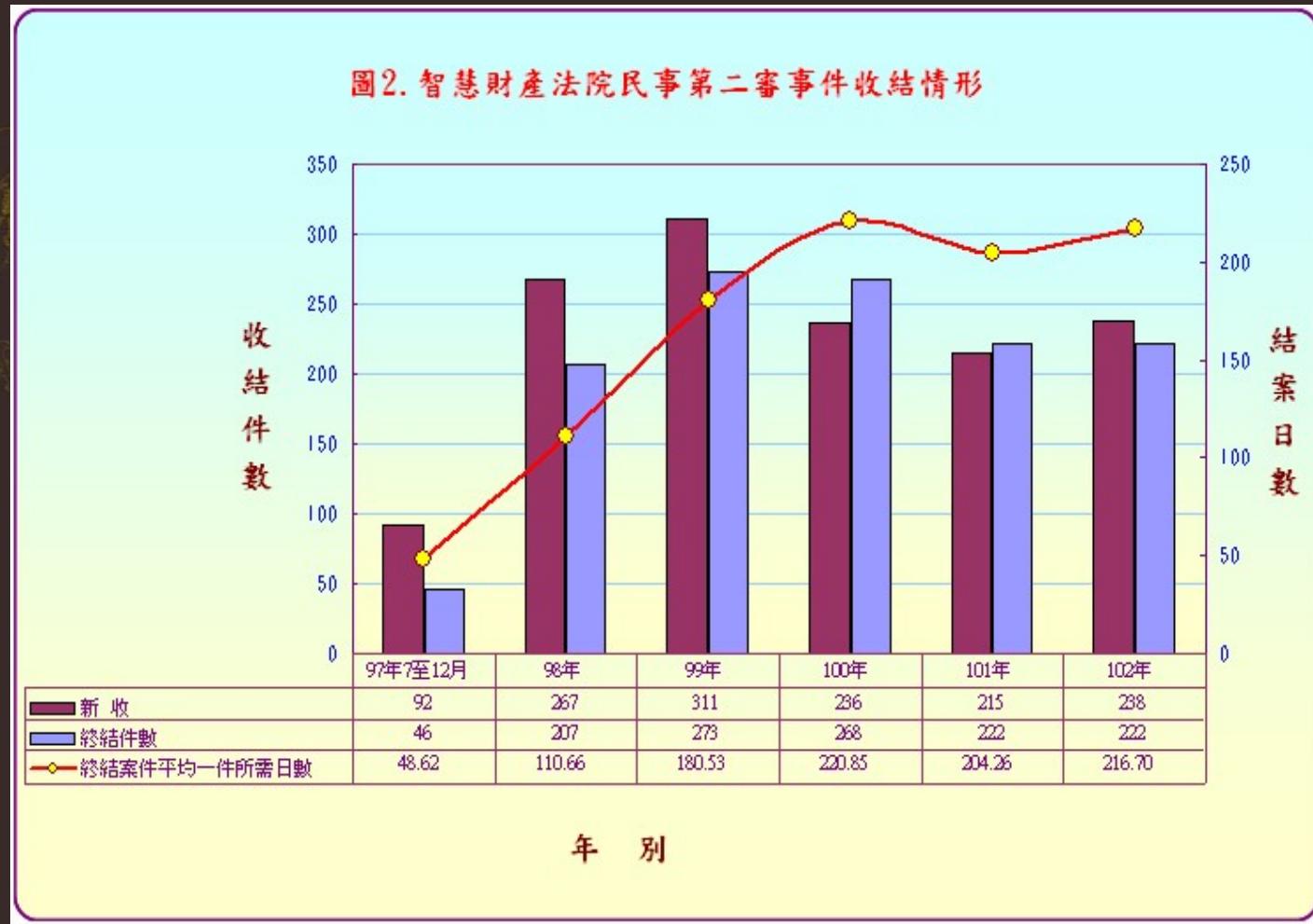
圖1. 智慧財產法院民事第一審事件收結情形



出所:
知的財産裁判所



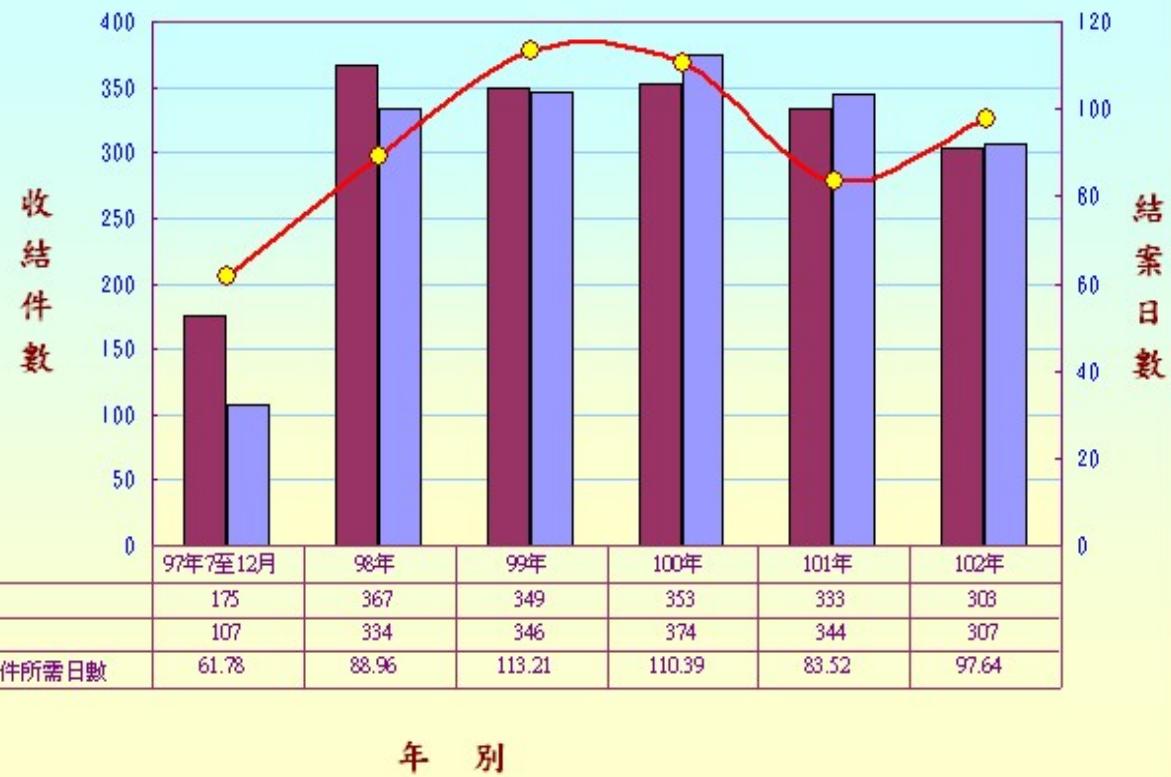
知的財産裁判所の案件受理から審理終結までの所要日数の統計－民事第二審





知的財産裁判所の案件受理から審理終結までの所要日数の統計－刑事

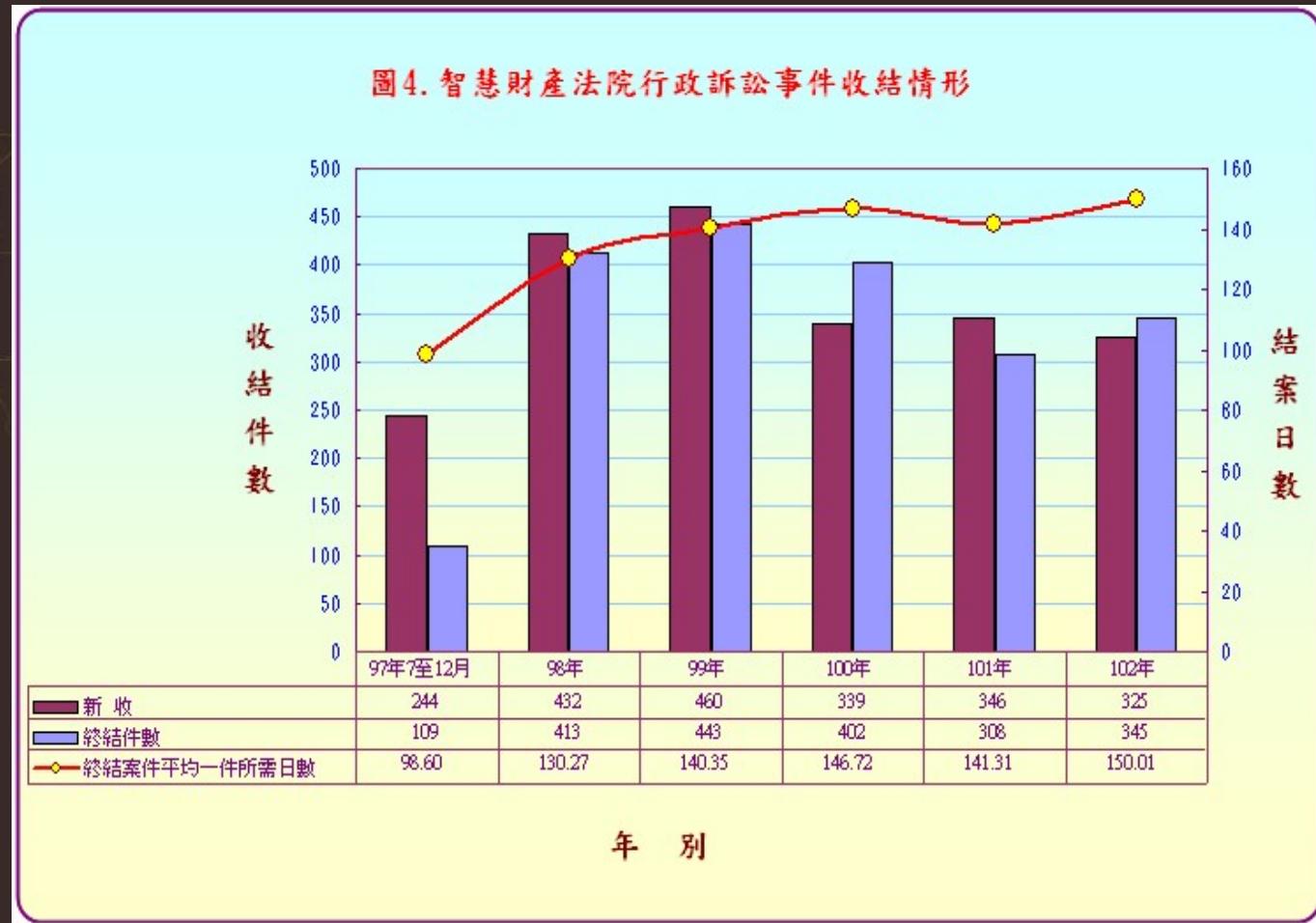
圖3. 智慧財產法院刑事案件收結情形



出所：
知的財産裁判所



知的財産裁判所の案件受理から審理終結までの所要日数の統計－行政訴訟





商標及び意匠に対する侵害行為 の法的責任

商標に対する侵害 :

民事責任 :

商標法（商標）

公平交易法（外見的特徴：氏名、商号又は会社名、商標、商品容器、包装、外観、またはその他の他人の商品を表す標記）

刑事责任 :

商標法（商標）

刑法（商標模造又は偽造の罪、偽造又は模造品販売の罪）

公平交易法（外見的特徴）（行政優先、のち刑事）

行政責任 :

公平交易法（外見的特徴：氏名、商号又は会社名、商標、商品容器、包装、外観、またはその他の他人の商品を表す標記）



商標及び意匠に対する侵害行為 の法的責任

意匠に対する侵害:

民事責任:

著作権法(美術の著作物、図形の著作物など)

商標法(商標)

公平交易法(外見的特徴:氏名、商号又は会社名、商標、商品容器、包装、外観、またはその他の他人の商品を表す標記)

特許法(意匠)

営業秘密法(営業秘密)

刑事责任:

商標法(商標)

刑法(商標模造又は偽造の罪、偽造又は模造品販売の罪)

公平交易法(外見的特徴:氏名、商号又は会社名、商標、商品容器、包装、外観、またはその他の他人の商品を表す標記)(行政優先、のち刑事)

著作権法(美術の著作物、図形の著作物など)

営業秘密法(営業秘密)

行政責任:

公平交易法(外見の特徴:氏名、商号又は会社名、商標、商品容器、包装、外観、またはその他の他人の商品を表す標記)



商標及び意匠が侵害された時の救済

刑事手続 :

捜査 (警察機関、検察庁)

裁判 (地方裁判所、知的財産裁判所、最高裁判所)

行政手続 :

公平交易委員会 : 申立て

税関 : 水際措置の申請

民事手続 :

保全手続 (地方裁判所、知的財産裁判所)

訴訟手続 (地方裁判所、知的財産裁判所、最高裁判所)



商標及び意匠に対する侵害を取り締まる ための具体的な法的行動

- ◆自分で証拠を収集（証人、証拠物）

- ◆証拠の購入及び公証

「Zespriキウイ」事件：



- ◆ウェブページの公証

- ◆警告書



商標及び意匠に対する侵害を取り締まる ための具体的な法的行動

◆税関水際措置

◆公平交易委員会に対する申立て

◆証拠保全

◆財産権に対する保全

仮差押: 金銭の支払を目的とする、又は金銭の支払をもって代えることのできる請求に限る。

通常仮処分: 金銭以外の請求権に基づく。

仮の地位を定める仮処分: 爭いがある権利関係について著しい損害又は急迫の危険、その他類似する状況を避けるためこれを必要とするときに発する。



商標及び意匠に対する侵害を取り締まる ための具体的な法的行動

◆民事訴訟

- ◎侵害の排除又は防止を請求
- ◎損害賠償を請求
- ◎名誉の回復を請求(商標、專利)
- ◎侵害物、原料又は設備の廃棄を請求



商標及び意匠に対する侵害を取り締まるための具体的な法的行動

◆民事訴訟における損害賠償額の算定方法

- 1.具体的損害計算説(商標、專利、著作権、営業秘密)
- 2.差額説(利益差額説とも。商標、專利、著作権、営業秘密)
- 3.総利益説(商標、專利、著作権、営業秘密、公平交易)
- 4.売上高説(商標、著作権、営業秘密)
- 5.法定損害賠償(商標、著作権)

★ 模倣品の小売価格が異なる場合、小売価格はどう認定されるか？

Birkin Bag事件: 97重附民第1号

被告はエルメスの模倣品(バーキンバッグ)を販売:

模倣されたバーキンバッグの小売価格はそれぞれ台湾元23万、22万及び80万である。裁判所はその平均小売価格台湾元512,500元 × 500倍で、台湾元2億5千6百25万の法定損害賠償額を算定した。

- 6.合理的な実施料相当額(商標、專利)
- 7.故意による侵害の倍額賠償(專利、営業秘密、公平交易)



商標及び意匠に対する侵害を取り締まる ための具体的な法的行動

◆刑事告訴

◆検察官による捜査

◆刑事訴訟

(注、台湾は起訴独占主義を探りません。)

公訴（原告：検察官）

私人訴追（原告：被害者）

◆付帯私訴





商標に対する侵害の認定及び実例

直接侵害行為

権利侵害の成立要件 :

- 商標使用(販売の目的で)

PLAY STATION事件:

PLAY STATION用ソフトの模倣品は生産当時、外包装において「PLAY STATION」の商標が表示されていなかったが、当該商標はそのソフトに記憶されていた。従ってゲーム機本体でソフトを起動する際、当該商標がスクリーンに映しだされる。このような状況は実務上商標の使用に該当し、権利侵害を構成するとされる。





商標に対する侵害の認定及び実例

直接侵害行為

権利侵害の成立要件 :

- 商標使用(販売の目的で)

SNOOPY事件 :

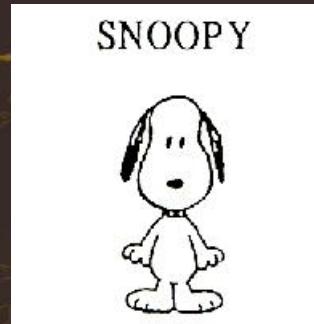
他人の有する美術の著作物又は商標を
立体化して生産

Q: 商標の商品化は商標の使用に該当するか?

混同誤認のおそれがあるか?

A: 商標の使用は「平面的な使用」や、

「平面的な態様」に限らない。





商標に対する侵害の認定及び実例

直接侵害行為

権利侵害の成立要件 :

- 商標使用(販売の目的で)

HELLO KITTY事件





商標に対する侵害の認定及び実例

間接侵害(商標権に対する侵害とみなす)

- － 他人の著名な登録商標であることを知る。
- － 同一又は類似の商標を使用する。
- － 又は著名商標にある文字を
自己の営業主体を表す名称にする。
- － 関連消費者に混同誤認させるおそれがある。

RED BULL事件:



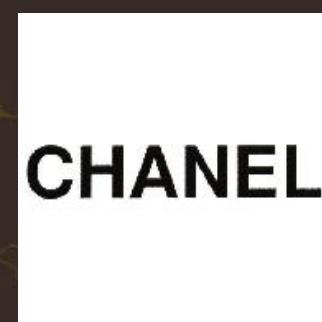


商標に対する侵害の認定及び実例

間接侵害

- 又は著名商標の識別力又は信用を減損させるおそれがある

CHANEL質屋事件：



Lookup.tw

chanel-pawnshop.com

網域名稱： chanel-pawnshop.com

網站地址： www.chanel-pawnshop.com

註冊時間： 2009年09月29日

到期時間： 2014年09月29日

主機種類： Unknown



商標に対する侵害の認定及び実例

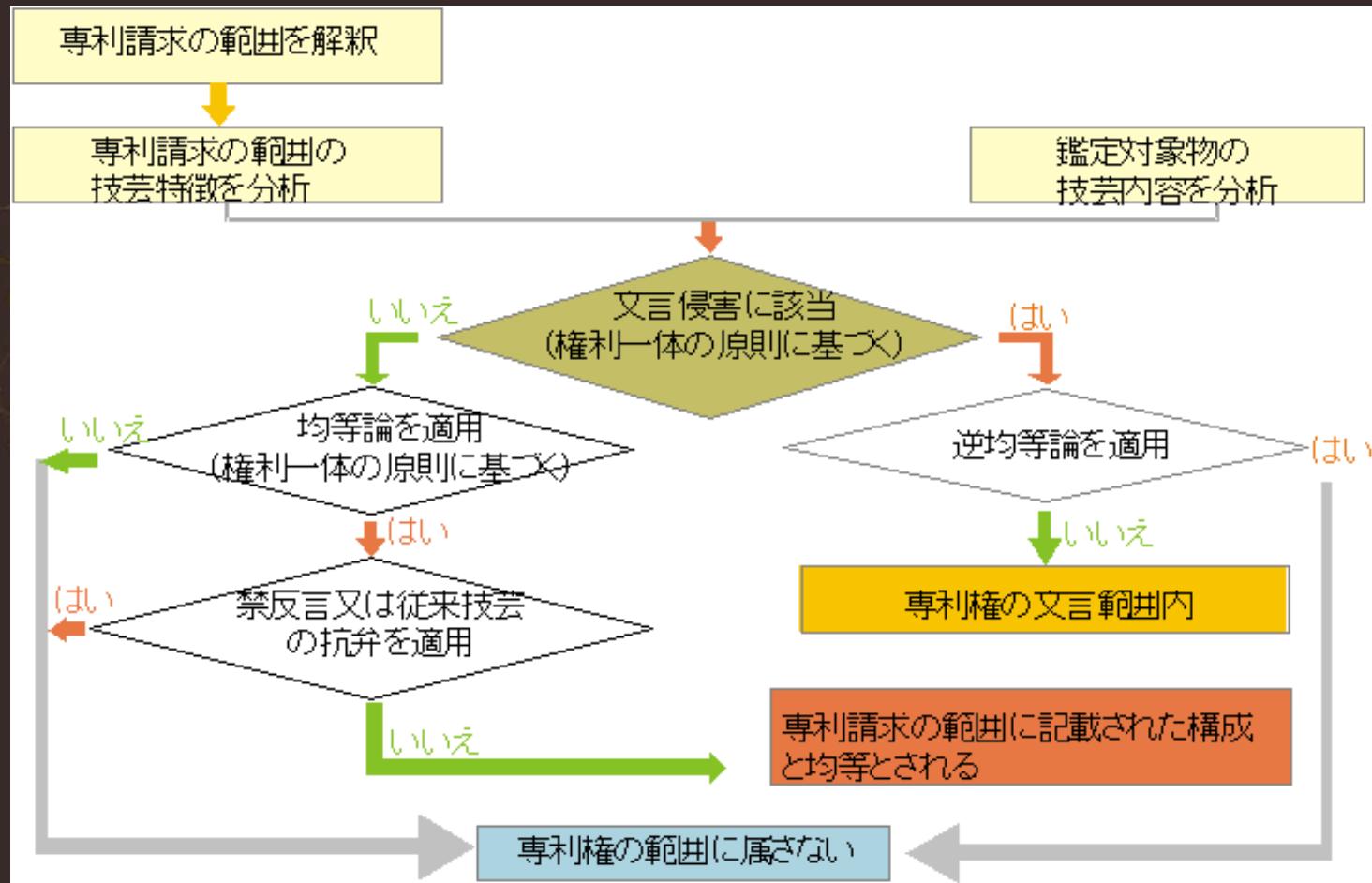
- 商標権に対する侵害に該当しない例外

101事件：商標の合理使用





意匠に対する侵害の認定及び実例



被告人はいずれか一つを選ぶか、又は禁反言及び従来技芸の抗弁を合わせて主張することができる。判断時、両者は優先順位がない。



意匠に対する侵害の認定及び実例

一、専利侵害に対する鑑定のプロセスは二段階に分れる：

- (一)専利出願に係るデザインの範囲を解釈
- (二)解釈後の専利出願に係るデザインの範囲と鑑定対象物とを比較

二、解釈後の専利出願に係るデザインの範囲と鑑定対象物とを比較するときには下記プロセスを含む：

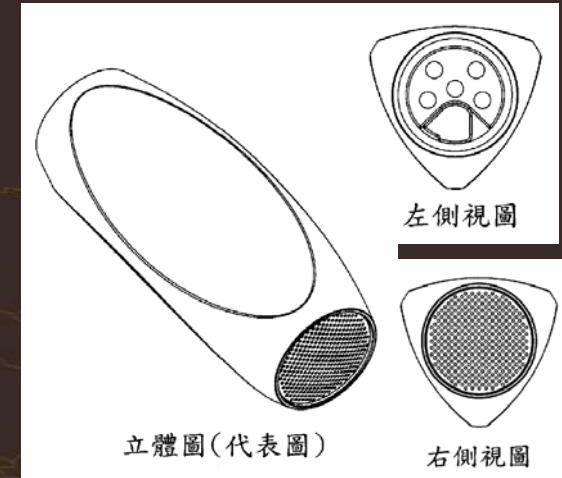
- (一)鑑定対象物の技芸内容を解析
- (二)鑑定対象物と専利出願に係るデザイン物品とが同一又は類似を構成するかどうかを判断
- (三)鑑定対象物と専利出願に係るデザインの全体的な視覚的デザインが同一又は類似を構成するかどうかを判断
- (四)鑑定対象物と専利出願に係るデザインの全体的な視覚的デザインが同一又は類似を構成する場合、その同一又は類似部分が専利出願に係るデザインの新規特徴を含むかどうかを判断。
- (五)鑑定対象物が新規性の特徴をも含み、かつ被告人が「禁反言」又は「従来技芸の抗弁」を主張する時、鑑定対象物が「禁反言」又は「従来技芸の抗弁」を適用するかどうかを判断。
(被告人はいずれか一つを選ぶか、又は合わせて禁反言又は従来技芸の抗弁を主張することができる。判断時、両者は優先順位がない。)



意匠に対する侵害の認定及び実例

音楽プレーヤー事件：

- ・ 「専利出願に係るデザインの範囲を解釈」
 - 判断の基準時は出願時にすべき
 - 視覚に訴える新規性、創作性を新規特徴として付与
 - 機能的デザインを排除
- ・ 「解釈後の専利出願に係るデザインの範囲及び鑑定対象物を比較」
 - デザインの属する技芸の分野における通常の知識を有する者 (PHOSITA)のスタンダードで、鑑定対象物の技芸内容を分析
 - 更に一般消費者のスタンダードで、物品及び全体的な視覚デザインが同一又は類似に属するかどうかを判断
- ・ 全体的デザインが同一又は類似に属するとき
 - 更にPHOSITAのスタンダードで、鑑定対象物が専利出願に係るデザインの新規特徴を含むかどうかを判断
 - 新規特徴を含んではじめて専利出願に係るデザインの範囲に含まれるとされ、侵害に該当





意匠に対する侵害の認定及び実例

KIWIオートバイク事件

鑑定の要点：

主な部分の設計特徴が異なる場合、たとえ
副次的な部分の設計特徴が同一又は類似
を構成しても、原則として全体的な設計は不
同一・不類似と認定すべきである。



係争意匠



市販「KIWI」オートバイク





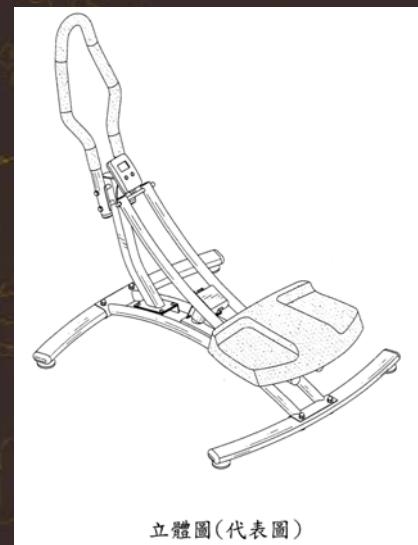
意匠に対する侵害の認定及び実例

ICON事件：

「専利侵害鑑定要点」にある「意匠権侵害の鑑定原則」では、意匠権の範囲は公告された図面（訂正済みの場合は訂正公告の図面）を基準とすべきであると指摘している。図面に反映された内容は視覚的及び機能的(functional)デザインを含むが、機能的デザインは視覚に訴える創作ではないので、専利権の範疇に入らない。本件係争意匠とAb Glider運動器具が同一又は類似を構成するかどうかの判断は、視覚的デザインを判断基準とすべきである。



Ab Glider運動器具



立體圖(代表圖)

係争意匠



TSAI LEE & CHEN

Patent Attorneys & Attorneys at Law

11th Floor, 148 Songjiang Road
Taipei 104, Taiwan

TEL 886 2 2564 2565
FAX 886 2 2562 7650

info@tsailee.com.tw

www.tsaillee.com

Thank You!