

## 1 台湾 商標法改正草案が公表される（複審・争議審議制度創設、異議申立て廃止など）

台湾特許庁は2020年12月30日に専利法の改正草案を公表したばかりだが<sup>1</sup>、これに続いて商標法の改正草案を2021年1月7日に公表している。今回の商標法改正内容は専利法と同じく、複審制度創設や拒絶査定及び無効審判等審決に対する行政救済制度が主な内容となっている。具体的には(1)複審・争議審議審議会創設(2)複審制度創設、訴願の廃止(3)異議申立て廃止(4)無効審判・取消審判の手続き規定に関する改正(5)無効審判・取消審判の取消訴訟における当事者構造の採用、訴願の廃止等である。以下に改正内容の概要を紹介する。(なお、本改正案はあくまで草案であり、今後は公聴会の開催、司法院や經濟部との意見交換などが行われるため、草案の内容は変更される可能性がある。)

## 2 台湾 商標の使用証拠の認定に関する判例（ifixit 事件）

台湾の不使用取消審判に関し、商標法第63条第1項第2号において「正当な事由なく使用せず又は使用を停止し続けて3年が経過した場合、商標主務官庁は職権で又は請求によりその登録を取消さなければならない。」と規定されている。本号規定における使用とは指定商品役務における登録商標の使用を指す。ここで台湾特許庁と裁判所では不使用取消審判における登録商標の使用に関する判断基準の統一が図られていないことが問題となっている。本件は上位概念と下位概念の指定商品間における登録商標の使用認定が、台湾特許庁と裁判所とで分かれた事例である。以下に紹介する。

<sup>1</sup> 専利法改正草案の内容については前号 Vol.81 のニュースレター ([こちら](#)) を参照。

## 台湾 商標法改正草案が公表される（複審・争議審議制度創設、異議申立て廃止など）

台湾特許庁は2020年12月30日に専利法の改正草案を公表したばかりだが、これに続いて商標法の改正草案を2021年1月7日に公表している<sup>2</sup>。今回の商標法改正内容は専利法と同じく、複審制度創設や拒絶査定及び無効審判等審決に対する行政救済制度が主な内容となっている。具体的には(1) 複審・争議審議審議会創設(2) 複審制度創設、訴願の廃止(3) 異議申立て廃止(4) 無効審判・取消審判の手続き規定に関する改正(5) 無効審判・取消審判の取消訴訟における当事者構造の採用、訴願の廃止等である。以下に改正内容の概要を紹介する。(なお、本改正案はあくまで草案であり、今後は公聴会の開催、司法院や経済部との意見交換などが行われるため、草案の内容は変更される可能性がある。)

### 複審・争議審議審議会創設

現在出願案件の審査及び無効審判・取消審判の審理は、台湾特許庁が行っており、いずれも書面審査が原則とされている。しかし現行の台湾特許庁による審査では手続き的な保障が十分ではないという声が出ていたことから、今回新たに「複審・争議審議会」を設け、この複審・争議審議会が審査拒絶査定後の複審及び無効審判・取消審判の審議を行うこととされている(56条の1~56条の8)。なお複審・争議審議会は3人又は5人の合議体が審議を行う。

### 複審制度創設、訴願の廃止

現在の台湾商標法下における出願の審査は、台湾特許庁での審査、経済部での訴願、知的財産及び商事裁判所<sup>3</sup>での一審、最高行政裁判所での二審という流れとなっている。

今回の改正草案では日本の審判部、米国のPTAB、韓国のIPTABや中国の複審委員会の組織構造を参考とし、新たに複審・争議審議制度が創設されている。また複審・争議審議会での審議(決定)に対しては訴願を経ることなく、知的財産及び商事裁判所へ取消訴訟を提起することができる。そして現在二審は最高行政裁判所の管轄となっているが、改正草案では最高行政裁判所に代わり最高裁判所が審理を行うこととされている。

よって改正案における流れは台湾特許庁での審査、複審・争議審議会での複審、知的財産及び商事裁判所での一審、最高裁判所での二審となる。

<sup>2</sup> 台湾特許庁公布内容 <https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-884499-aa760-1.html>。

<sup>3</sup> 台湾では2021年7月から商事裁判所が設立されるとともに、現在の知的財産裁判所と合併し「知的財産及び商事裁判所」が発足する、ここでは知的財産裁判所を7月以降の表記「知的財産及び商事裁判所」と記載する。

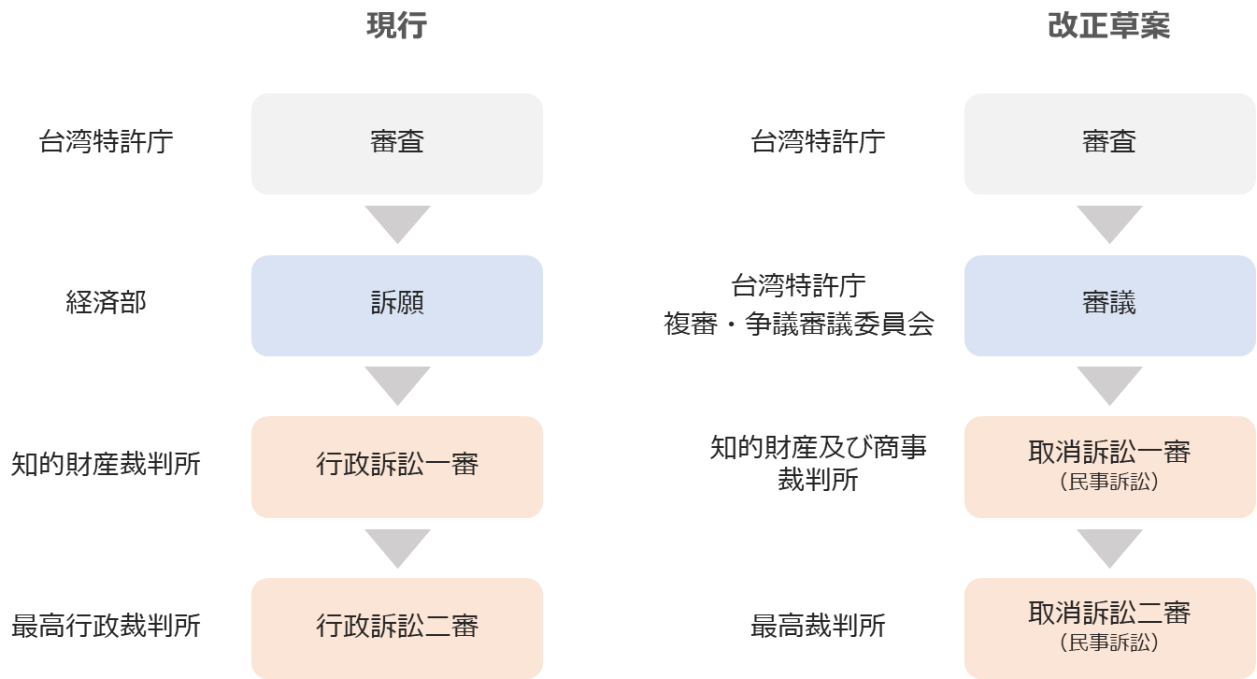


図1 現行及び改正草案における審査の流れ

拒絶査定後の複審での審議では原則書面で審議が進められ、職権又は申請により口頭審議とすることができる。なお複審が請求された場合は複審・争議審議委員会による審議の前に、まず審査組から審査官が割り当てられ、「再審査（中国語：重新審査）」が行われる（特許の前置審査に類似）。

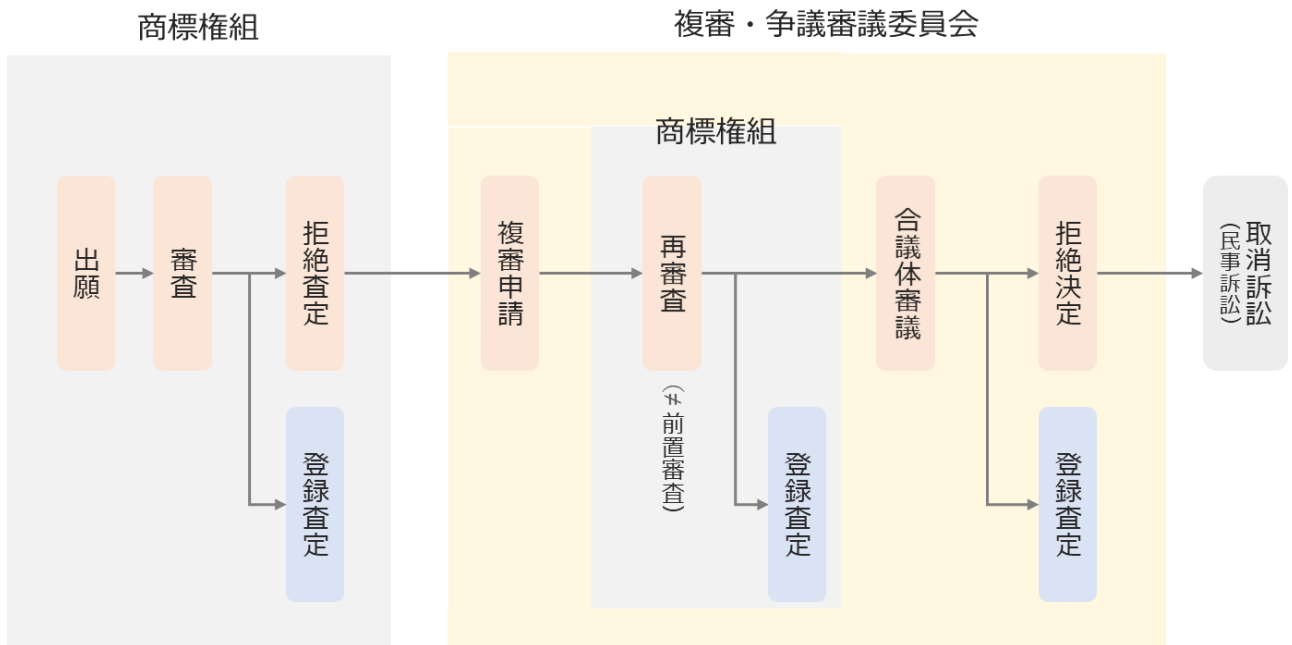


図2 改正草案における審査・複審の流れ（詳細）

## 異議申立て廃止

現行の異議申立てと無効審判では、主体的要件及び時期的要件は異なるが、対象となる不登録事由に相違はないことや情報提供制度の存在から、以前より両制度の併存させる意義が検討されてきたが、今回の改正草案では異議申立てが廃止されている。異議申立ての廃止に伴い、絶対的不登録事由における無効審判の請求人適格を利害関係人から何人へと拡大されている。

ただし後述するように無効審判では口頭審議が原則とされ、また審判請求人と商標権者の両者が審議に参加する当事者対立構造となるため、異議申立てに比べ請求人及び商標権者双方にとって各方面の負担は大きくっている点に注意が必要である。

## 無効審判・取消審判の手続き規定に関する改正

台湾特許庁公布資料の今回の改正大項目には挙げられていないが、無効審判・取消審判の手続き規定に関する規定も大きく変更されている。以下に主なものを挙げる。

### 審判請求人の証拠・理由の補充提出期限について

「審判請求人による理由・証拠の補充は、審議終結前の適切な期間に行わなければならない。意図的に審議を遅延させる又は重大な過失により文書を提出せず、審議終結の妨げとなる場合、提出されなかったものとみなす」という条文が追加されている（58条の1）。

### 審議方式を原則口頭審議へ

無効審判の審議方式が原則口頭審議とされ、書面審議とすることは例外とされている。

### 審議終結通知

審議終結通知の制度が導入されており、審議官が審議の決定を下す程度まで達したと判断した場合は審議終結の通知が出され、この審議終結通知から1ヶ月以内に決定が下される。

### その他（職権証拠調べ、準備手続き、審議官の心証公開）

職権証拠調べ、準備手続き、審議官の心証公開（審議官は審議終結前に事実上、理由上及び証拠上の争点について、心証を公開しなければならない）といった改正がされている。

## 複審・争議審議委員会

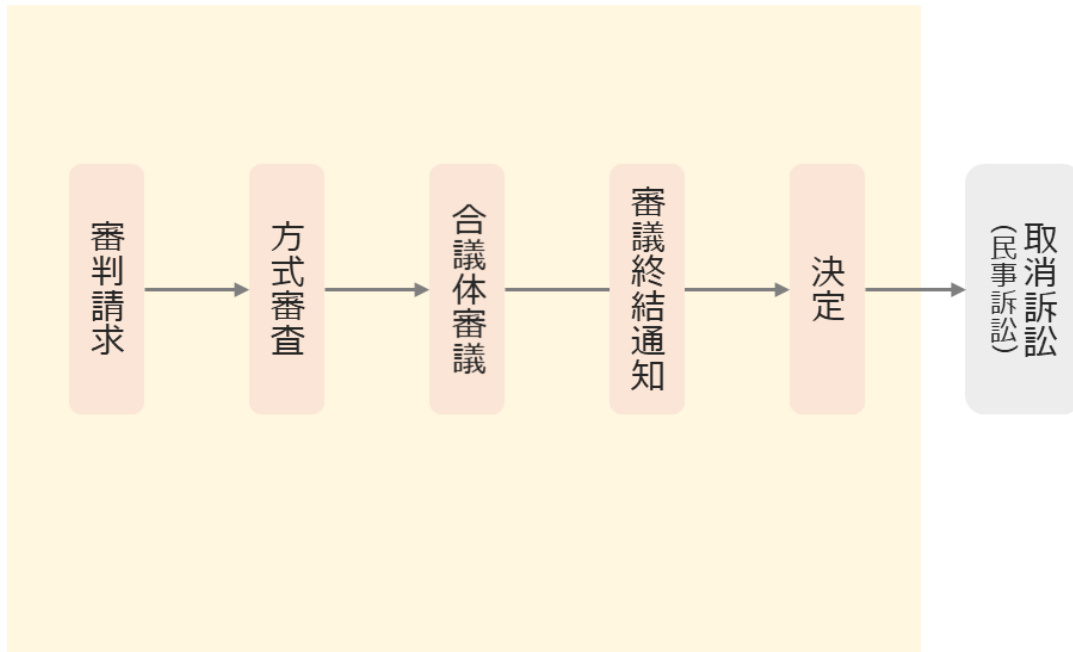


図3 改正草案における無効審判・取消審判審議の流れ

**無効審判・取消審判の取消訴訟における当事者構造の採用、訴願の廃止**

現在の無効審判及び取消審判は台湾特許庁での審査、經濟部での訴願、知的財産及び商事裁判所での一審、最高行政裁判所での二審という流れとなっている。

今回の改正草案では拒絶査定後の複審同様、無効審判及び取消審判の審査は複審・争議審議会が行うこととなっている。また複審・争議審議会での審議（決定）に対しては訴願を経ることなく、知的財産及び商事裁判所へ取消訴訟を提起することができる。そして現在二審は最高行政裁判所の管轄となっているが、改正草案では最高行政裁判所に代わり最高裁判所が審理を行うこととされている。

つまり、改正案における流れは複審・争議審議会での複審、知的財産及び商事裁判所での一審、最高裁判所での二審となる。

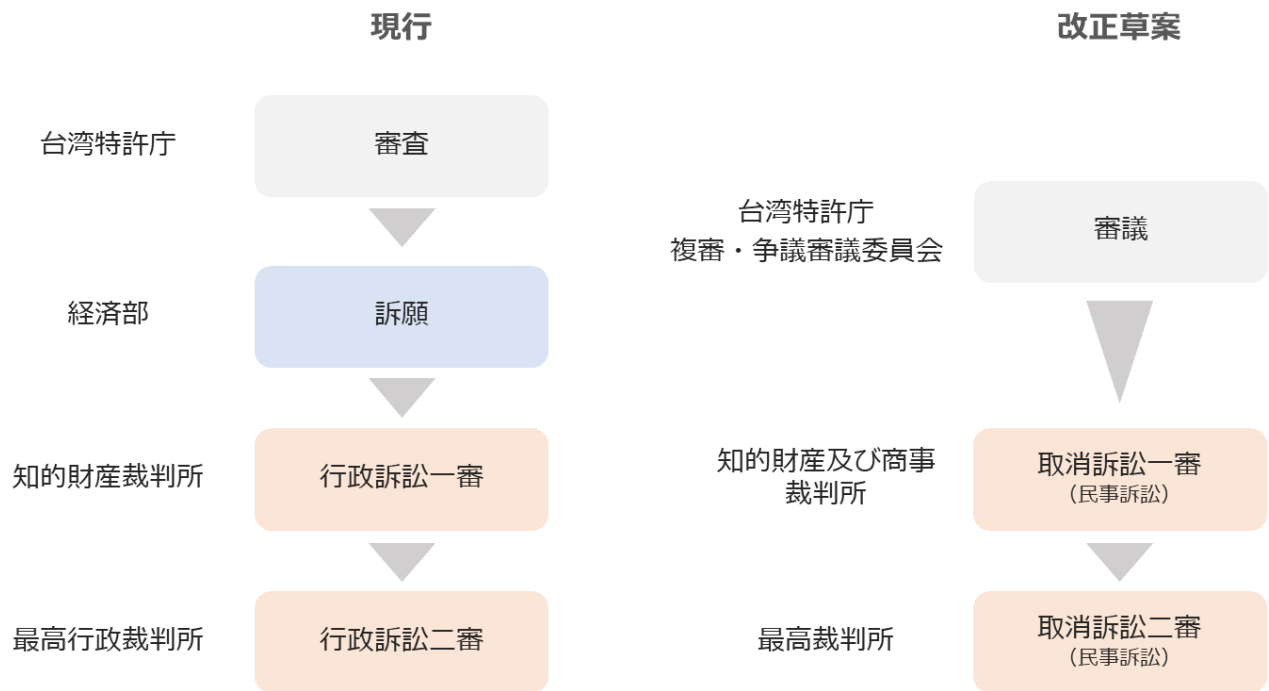


図4 現行及び改正草案における無効審判・取消審判の流れ

次に現在、無効審判・取消審判の審決に対する取消訴訟では、審決（認容審決又は棄却審決）に不服のある者が原告となるが、被告は台湾特許庁となっており、もう一方の当事者（商標権者又は審判請求人）は参加人という形で取消訴訟に関わることになっている。


今回の改正草案では、私権の争議という性質を有する無効審判・取消審判の審決取消訴訟の特徴を鑑み、無効審判・取消審判の審決取消訴訟において当事者構造を採用し、商標権者又は審判請求人がそれぞれ原告及び被告となるよう改正されている。

## 台湾 商標の使用証拠の認定に関する判例（ifixit 事件）

台湾の不使用取消審判に関し、商標法第 63 条第 1 項第 2 号において「正当な事由なく使用せず又は使用を停止し続けて 3 年が経過した場合、商標主務官庁は職権で又は請求によりその登録を取消さなければならない。」と規定されている。本号規定における使用とは指定商品役務における登録商標の使用を指す。ここで台湾特許庁と裁判所では不使用取消審判における登録商標の使用に関する判断基準の統一が図られていないことが問題となっている。本件は上位概念と下位概念の指定商品間における登録商標の使用認定が、台湾特許庁と裁判所とで分かれた事例である<sup>4</sup>。以下に紹介する。

### 事件の概要

著名なアメリカ電子機器分解修理メーカーである iFixit（原告）が、X の有する商標（下記の表を参照、本件商標）に対して不使用取消審判を請求したところ、請求棄却審決が下された。本件はこの審決取消訴訟である。知的財産裁判所は、X は指定商品のうち「手持工具（手動式のもの）」における本件商標の使用は認められるが、他の指定商品における使用は認められないと認定し、台湾特許庁による審決を取消す判決を下した。

本件商標

<p>第 8 類                      手持工具（手動式のもの）、ドライバービット、タップ、のこぎり、レンチ、複合型レンチ、手動くぎ打ち機、その他固定用手持工具、レンチセット、手動レンチ用ソケット、手動式ジャッキ、金属テープ用引き伸ばし機（手持工具）、つめ車（手持工具）、ねじ切り工具（手持工具に当たるものに限る。）、せん孔用工具（手持工具）、丸のみ（手持工具）</p>

<sup>4</sup> 知的財産裁判所は 2019 年度行商訴字第 134 号。

## 知的財産裁判所の見解

### 使用権者による使用について

商標法第 63 条第 1 条第 2 項ただし書において、「ただし、使用権者が使用している場合はこの限りでない」と規定されているように、商標権者が登録商標を指定商品役務に使用していない場合であっても、使用権者が登録商標を指定商品役務に使用している場合は、実質的に商標権者による使用とみなすことができ、登録商標の取消を免れる。また商標の使用権の設定・許諾は書面を成立要件とはしておらず、商標権者と使用権者の間に意思表示の合致があればその効力を生ずる。本件では、商標権者である X が責任者である企業 Y によって、本件商標が付された「SDS ソケットアダプター」が販売されている。一般社会通念及び経験則に照らせば、X が自身の企業 Y に対して本件商標の使用を許諾したと認定することができることから、Y による本件商標の使用は実質的に X による登録商標の使用と認めることができる。

### 指定商品ごとに使用状況を審査する点について

2010 年に台湾司法院知的財産法律座談会行政訴訟類第 1 号会議において、「本件商標権者は指定商品のうちの 1 つにおける使用証拠を提出しているが、他の指定商品における使用証拠は提出しておらず、商標権者が立証責任を果たしたとは認め難い。台湾特許庁は商標権者に対し残りの全ての指定商品における使用証拠を提出するよう命じるべきである。商標権者が当該他の指定商品の使用証拠を提出しない場合、商標法第 57 条第 4 項の規定により当該商品における登録を取消さなければならない。」という議決がされている。

本件において、X は「SDS ソケットアダプター」即ち「手持工具（手動式のもの）」における登録商標の使用に関する証拠しか提出しておらず、他の指定商品における登録商標の使用に関する証拠は提出していない。よって上述の司法院決議により、「手持工具（手動式のもの）」以外の商品については登録を取消さなければならない。

### 上位概念の商品のみの使用について

「下位概念の商品役務における登録商標の使用が認められる場合、下位概念に対応する上位概念の商品役務における登録商標の使用も認めるべきである。しかし逆の場合、即ち上位概念の商品役務における登録商標の使用が認められる場合、上位概念に対応する下位概念の商品役務における登録商標の使用を認めてはならない。」（最高行政裁判所 2017 年度判字第 163 号判決）。

本件において、X が提出した証拠からは、「SDS ソケットアダプター」における登録商標の使用、及び「SDS ソケットアダプター」が「手持工具（手動式のもの）」に属することが認められる。しかし本件商標の指定商品は「手持工具（手動式のもの）」のみではなく他にも 15 の商品が存在する。X は上位概念の商品である「手持工具（手動式のもの）」における使用証拠を提出しているが、他の下位概念の商品における使用証拠は提出しておらず、上位概念の「手持工具（手動式のもの）」と下位概念の他

の商品とでは商品の性質が異なる。

審決において台湾特許庁は X による「SDS ソケットアダプター」即ち上位概念の「手持工具（手動式のもの）」における登録商標の使用をもって、他の下位概念の指定商品における登録商標の使用も認めているが、これは最高行政裁判所 2017 年度判字第 163 号判決の趣旨に反する。また、「SDS ソケットアダプター」はクロムバナジウム鋼から成り電動ドリルに用いるものであるが、この用途及び機能はいずれも「手持工具（手動式のもの）」以外の他の指定商品とは異なり、「手持工具（手動式のもの）」と他の指定商品とを同一性質の商品と認めることはできない。

## 弊所コメント

登録商標の使用に関し、台湾特許庁作成の審査基準「登録商標使用の注意事項」において、「指定商品役務のうち、実際に使用されている商品役務のみならず、これと相当する性質又は同一性質を有するものについても、使用していると認定することができる。これは商品役務の内容、専門技術、用途、機能等が同一であるか否か、取引の慣習上、一般公衆が同一の商品役務であると認めるか否か、といった観点に基づき判断する。また指定商品役務と使用商品役務が上位下位概念、包含関係、重複関係にある場合、使用商品役務は指定商品役務に含まれると認定することができる。」。そして例として、化粧品という上位概念の商品が指定されているが、実際の使用商品がパウダーファンデーション、アイシャドウといった下位概念の具体的なものである場合、それは指定商品（化粧品）の使用である、というものが挙げられている。

そして裁判所の判断基準としては、2010 年及び 2019 年に行われた台湾司法院の知的財産法律座談会決議では、「どの範囲まで指定商品役務の使用と認定するかに関し、使用商品役務と同一性質の商品役務に限るとするのが妥当である。同一性質について、台湾特許庁規定の類似群 6 桁が同一のものに属する商品役務については、原則として性質が同一であると認定することができる。具体的な判断については、商品役務の用途、機能、材料、製造方法又は実際の製造販売形態及び提供者等の客観事実を総合的に考慮する。ここで、商品役務の『類似』という概念を援用すると、使用商品役務の範囲を拡張し過ぎることになるため、適切ではない。」という見解が示されている。この決議を受け、比較的多くの裁判例においては原則として上位概念の商品の使用をもっては、対応する下位概念の商品の使用とは認められないと判断されている（本件で引用された最高行政裁判所 2017 年度判字第 163 号判決など）。

本件において台湾特許庁の審決では、「手持工具（手動式のもの）」における登録商標の使用をもって、他の指定商品における使用を認めているが、その理由について検討されることなく単に『「手持工具（手動式のもの）」と他の指定商品とは性質が相当する。』と述べられているに過ぎない。台湾特許庁は本件判決で中小企業の立証困難性に言及していることから、権利者が中小企業である場合、登録商標の使用の立証は大企業に比べ困難であるという点に基づき、登録商標の使用の判断基準を緩やか

に解釈したと思われる。

しかし、本件の他の指定商品「タップ、のこぎり等」について、Xが実際に使用している「SDS ネットアダプター」とはその機能、用途、材料を考慮すれば、両者の性質が相当するとは言えないと思われ、本件裁判所による判断は妥当なものとする。商標権者の立場からすれば、裁判所では商品役務の同一・相当性質の判断が比較的厳格にされることから、各指定商品役務における使用証拠を残しておくことが重要である。逆に審判請求人の立場からすれば、商標権者から提出された使用証拠に対し、商品役務間の性質が同一・相当か否かという点から反論を加えることが有効であることを意味する。

## Wisdom 最新知財ニュース

### 台湾帝宝工業が鴻海の MIH に加盟、電気自動車（EV）用スマートヘッドライトを共同開発へ

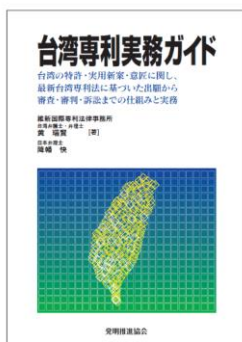
台湾の帝宝工業は鴻海（ホンハイ）グループ傘下の鴻華先進科技と基本合意書を締結し、MIH（鴻海が開発した EV プラットフォーム「MIH Open Platform」）に正式加盟した。ヘッドライト産業で培われた帝宝工業の研究開発力が MIH に加わることで、台湾 EV 産業の発展促進となるほか、開発期間短縮・投資コスト削減につながると期待されている。 [（続きを見る）](#)

### 台湾義隆電子、中国の匯頂科技を台湾でも特許権侵害で提訴

義隆電子は 23 日、台湾知的財産裁判所に中国の深圳市匯頂科技を特許権侵害で提訴し、同裁判所に侵害行為の排除及び停止、並びに損害賠償請求を行ったことを発表した。 [（続きを見る）](#)

### 台湾環球晶円が独シルトロニックを買収した真意とは？ 董事長徐秀蘭インタビュー

半導体シリコンウエハ大手の台湾環球晶円（グローバルウェーハズ）は 11 月 30 日、独シルトロニックを買収することで最終調整に入ったと明らかにした。買収総額は 45 億ドル（約 1,280 億台湾ドル）にのぼる。今回、半導体用シリコンウエハ世界 4 位の独シルトロニックの買収に成功すれば、現在世界 3 位の環球晶円は日本の信越化学工業に次ぐ売上規模となり、「世界二大ウエハメーカー」の一角となる。 [（続きを見る）](#)



### 弊所執筆の「台湾專利實務ガイド」が発売

弊所執筆の日本語書籍「台湾專利實務ガイド」が 2020 年 4 月 10 日に発明推進協会様より発行されました。本書は台湾の専利（特許、実用新案、意匠）について日本語で紹介した専門書となっております。

[詳細はこちら。](#)

### 弊所 降幡快弁理士が執筆した論文がパテント誌に掲載

弊所所員の降幡快日本弁理士が執筆した論文「台湾 無効審判及び審決取消訴訟における近年の無効理由別統計データ並びに記載要件違反の事例紹介」が、日本弁理士会が発行するパテント 2020 年 12 月号 (VOL.73) に掲載されました。

[詳細はこちら。](#)



### Innovate Magazine

INNOVATE is the online magazine by and for AIPLA members from IP law students all the way through retired practitioners. Designed as an online publication, INNOVATE features magazine-like articles of 500-1,000 words in length on a wide variety of topics in IP law.

Patenting an article to INNOVATE is a great way for AIPLA members to build their brand by increasing recognition among peers and getting themselves apart as thought leaders in the IP industry.

Any current AIPLA member in good standing may submit an article for consideration in INNOVATE throughout the year. IP law students are especially encouraged to submit articles for publication.

Articles submitted to [innovate@aipla.org](mailto:innovate@aipla.org) are reviewed by an ad hoc sub-committee of volunteers from AIPLA's Special Committee on Publications, the Fellows Committee, and other AIPLA peers. The review process ensures submitted articles follow the Guidelines for Article Submissions. Approved articles are published quarterly.

Don't miss your chance to be published with AIPLA's INNOVATE! Email your article submission to [innovate@aipla.org](mailto:innovate@aipla.org) to be considered for the next edition.

### Patent Eligibility of AI Technology Inventions in Taiwan and Analysis of Filing Strategies

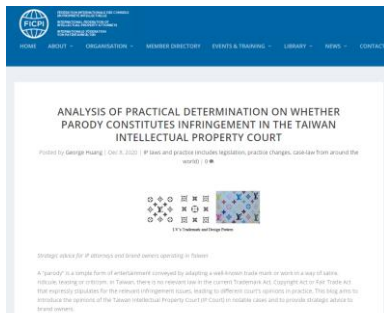
George J.H. Huang

With the continuous development of artificial intelligence (AI) technology, the number of AI-related invention patent applications is increasing rapidly. However, given that AI-related technology is easy to be deemed as an "abstract idea" and lack of technical character, how to write patent eligible AI-related patent applications has become an important issue. Although the Taiwan Intellectual Property Office (TIPO) has not provided examination guidelines on AI-related patent applications, the TIPO

### 弊所執筆の記事が AIPLA の Innovate Magazine に掲載

弊所所長の黄瑞賢弁護士・弁理士が執筆した記事「Patent Eligibility of AI Technology Inventions in Taiwan and Analysis of Filing Strategies」が AIPLA の Innovate Magazine に掲載されました。

[詳細はこちら。](#)



### 弊所所長執筆の記事が FICPI の BLOG に掲載

弊所所長の黄瑞賢弁護士・弁理士が執筆した記事「Analysis of Practical Determination on Whether Parody Constitutes Infringement in the Taiwan Intellectual Property Court」が FICPI の BLOG に掲載されました。

[詳細はこちら。](#)

- ★ 今回取り上げた内容についてご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
- ★ 配信停止：タイトルに『配信停止』をご記入のうえ、[wisdom@wisdomlaw.com.tw](mailto:wisdom@wisdomlaw.com.tw) 宛にお送り下さい。
- ★ 配信先変更：タイトルに『配信先変更』と本文に変更前及び変更後のアドレスをご記入のうえ、[wisdom@wisdomlaw.com.tw](mailto:wisdom@wisdomlaw.com.tw) 宛にお送り下さい。