

特許庁委託

# 台湾模倣対策マニュアル (台湾における意匠保護の戦略)

2019年3月

公益財団法人 日本台湾交流協会

**特許庁委託**

**台湾模倣対策マニュアル**  
**（台湾における意匠保護の戦略）**

**2019 年 3 月**

**公益財団法人日本台湾交流協会**

## 目 次

第一章 前文 .....	4
第二章 意匠保護の重要性 .....	6
第一節 意匠保護が重要である理由 .....	6
第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介 .....	11
第三章 台湾における意匠の登録要件 .....	20
第一節 台湾の意匠制度 .....	20
第二節 どのような意匠が登録出願できるか .....	24
第三節 意匠登録を受けるための要件 .....	29
第四節 意匠権と商標権の関係 .....	41
第五節 意匠権と著作権の関係（キャラクター商品含む） .....	54
第六節 意匠権と公平取引法の関係（店舗デザイン含む） .....	64
第四章 意匠出願から登録まで .....	73
第一節 出願前の調査と対処 .....	73
第二節 意匠の出願手続き .....	77
第三節 優先権とグレースピリオドの主張 .....	87
第四節 明細書と図面の作成及び出願後の補正と訂正 .....	96
第五節 特殊な出願（部分意匠、関連意匠、画像意匠、組物意匠）について .....	112
第六節 よくある拒絶理由の類型及びその対処方法 .....	124
第七節 分割出願及び出願変更 .....	129
第八節 登録手続 .....	132
第九節 意匠公告を遅らせる（秘密にする）方法 .....	134
第十節 意匠権取得後どのように権利を維持するか .....	137
第五章 第三者が所有する同一又は類似の意匠権を発見した場合の対応 .....	140
第一節 無効審判 .....	140
第二節 権利者との交渉（意匠の譲渡、ライセンス交渉） .....	166
第六章 意匠権侵害の判断について .....	168
第一節 意匠権侵害の判断の流れ .....	168
第二節 意匠権範囲の確定 .....	173
第三節 意匠権侵害の対比と判断 .....	180
第四節 意匠権侵害の判例 .....	195
第七章 第三者による意匠権の侵害について .....	211
第一節 意匠権の権利行使及び権利侵害責任の関連規定 .....	211
第二節 意匠権の権利行使 .....	219
第三節 意匠権の拘束を受けない場合（先使用权など） .....	244
第四節 水際保護措置の効果 .....	256
第五節 未登録の意匠はどのように保護できるか（商標権法、著作権法、公平取引法、営業	

秘密法) .....	268
第八章 第三者より警告書や侵害訴訟を提訴された場合の対処 .....	281
第一節 警告書を受領した場合の対処 .....	281
第二節 侵害訴訟を提訴えされた場合の対処 .....	288
添付資料一 .....	299
添付資料二 .....	300
添付資料三 .....	301
添付資料四 .....	303
添付資料五 .....	304



## 第一章 前文

台湾において日本製品のデザインへの評価は高く、日系企業はデザインを意匠権<sup>1</sup>として適切に保護し戦略的に活用することが重要である。すでに台湾には、自動車業界をはじめ多くの日系企業が意匠出願を行っており（2018 年は 1,224 件出願）、域外からの出願のうち最多となっている。

一方で、例えば、台湾の意匠制度では日本に比して保護期間が短いことや、意匠権侵害に刑事罰が科されないなど、日台の意匠制度は必ずしも調和しておらず、台湾に進出する際は、当地の意匠制度を適切に把握することが重要である。また、特に紛争の解決等の実務上の場面においては、制度のみならず当地の慣習等も踏まえて対処することでスムーズに解決する場合もあり、日系企業が知っておくべき事項は多岐に渡る。

そこで、本報告書は、台湾模倣対策マニュアル（台湾における意匠保護の戦略）として、台湾における意匠の保護（出願・権利化）から活用について、より実務的な点から体系的に調査し取りまとめたものである。なお、意匠権を含む、台湾での知的財産権の保護・活用の概要については「台湾模倣対策マニュアル（2016 年、交流協会）」、「台湾模倣対策マニュアル（実務編）（2017 年、日本台湾交流協会）」も併せて活用されたい。

現行の台湾の専利法は、2011 年に改正され、2013 年 1 月 1 日に施行された。これは、改正前の 138 条の条令のうち、108 条が改正、15 条が削除、36 条が新設され、改正後は 159 条となる台湾知財法史上最大規模の改正であった。この改正法では意匠制度に関しても主要国の意匠制度との調和を図るべく、日米欧等の意匠制度も参考に検討が進められ、部分意匠、静的及び動的画像（ICON、GUI）意匠、関連意匠及び組物意匠等の制度が新たに導入された。一方、関連意匠の旧制度である類似意匠は廃止されている。この専利法改正により、出願形態の選択肢が広がり、柔軟で広い権利保護が可能となった。自社の事業戦略に合わせ意匠出願戦略を可能とするものである。

---

<sup>1</sup> 台湾における「専利権」の用語は、発明を保護する特許権（中国語名：発明専利）、考案を保護する実用新案権（中国語名：新型専利）、製品デザインを保護する意匠権（中国語名：設計専利）を含む権利の総称であり、その権利取得や権利維持、実施などを定める法律として「専利法」が設けられている。従って、台湾の「専利」は、日本の「特許」よりも広い概念である点に注意されたい。本報告書においては「設計」及び「設計専利」について、それぞれ「意匠」、「意匠権」の用語を用いて解説する。

また、2013 年 1 月 1 日以降、2013 年、2014 年、2017 年の計 3 回、権利者側に有利な法改正が行われている。具体的には、2013 年 6 月改正では、損害賠償の請求に関し、「3 倍の懲罰的な損害賠償」が再び設けられた。2014 年改正では、水際取締りの強化に関する規定が新設、2017 年改正では、新規性・進歩性の喪失の例外に関し、出願人の行為に起因する公開、及び出願人の意に反した公開のいずれにも適用するように拡大されるとともに、特許出願及び実用新案登録出願に対するグレースピリオドが「公開日から 6 ヶ月」から「公開日から 12 ヶ月」に延長された改正法が施行された（ただし、意匠は、従来の 6 ヶ月のままである。）。これに合わせ審査基準の改定も行われている。このように、知的財産局（中国語名：智慧財産局、日本の特許庁に相当する。）では時機に応じた法改正・制度改正を積極的に推進している。本報告では、2017 年 5 月 1 日に施行された現行専利法に基づいて解説を行う。

加えて、権利者が所有する意匠権等の権利行使する際には、専利法その他、権利範囲に入っているか否かを判断する指針である「専利侵害判断要点」の理解が重要である台湾では当該要点について、数回の公聴会を経て、2016 年 2 月 15 日に公布した<sup>2</sup>。

「専利侵害判断要点」は、「第一編 特許権、実用新案権の侵害判断」及び「第二編 意匠権侵害の判断」からなる。米国 2008 年 Egyptian Goddess 事件における「通常観察者のテスト」を参考にし、以前の侵害鑑定フローにおける「外観が同一又は類似するか」及び「新規特徴を含むか」の 2 つのステップからなる意匠類否の判断から、「新規特徴を含むか」の判断ステップが排除され、意匠類否の判断は「外観が同一又は類似するか」の 1 つのステップとなった（ただし、最初に意匠権の権利範囲を確定する際に、意匠の新規特徴が考慮される）。また、2013 年の法改正により導入された部分意匠、画像意匠、関連意匠及び組物意匠等の新しい意匠制度に関する侵害判断の要点も、新たに盛り込まれている。この鑑定フローにより、一般的には、意匠権が及ぶ類似範囲はより広くなり、意匠権利者にとっては、意匠権による保護が一層強まったものと考えられている。

本報告書では、これら法改正・制度改正の最新の状況を踏まえた、権利化の実務、自社製品に類似する他社製品を発見したり警告を受けたりした場合の対処、第三者による侵害を発見した場合の対処等の実務を、具体的な事例を交えて解説した。

---

<sup>2</sup>「専利侵害判断要点」は、<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=597615&CtNode=7768&mp=1> からダウンロードできる。

## 第二章 意匠保護の重要性

### 第一節 意匠保護が重要である理由

商品の開発・製造から販売の段階まで、消費者の購買意欲を促したり、商品の品質や独創性を強調するために、商品自体又は商品の包装容器（例えば、飲料やのど飴などの包装容器）に対して、オリジナルで独特性又は美感をもたらすような形状、模様又は色彩からなるデザインが施される場合が多い。商品又は商品の包装容器のデザインは、例えばコップや筆記具、家具など、自社と他社の商品の機能が顕著に異なる場合、特に商品の注目度及び売れ行きに影響する可能性が大きい。商品の機能に大差がない場合、消費者は選択する際に、オリジナルで新規なデザインが施された商品又は商品の包装容器の外観がもたらす独特性又は美感により目を引かれて、購買意欲を喚起することが多い。これにより、商品の売れ行きが好調となり、ひいては、当該商品及び企業の売上げと知名度の向上にも貢献する可能性がある。このように、商品は機能のみではなく、外観に対するデザインの面からでも商品価値とブランド力の向上につながり、販売量と売上げに貢献できる。

日本は、経済産業省がデザインで産業競争力を高める総合対策を打ち出し、デザイン振興を進める国家戦略の制定に力を入れてきた。2018年に、経済産業省と特許庁は、企業のブランド力とイノベーション力を向上させるためにデザインを活用する提言をまとめた「デザイン経営」宣言を公表し、「事業戦略構築の最上流からデザインが関与すること」や「経営チームにデザイン責任者がいること」等を必要条件とし、デザインの定義を再構築し、デザインの対象を見直し、技術革新やブランド力の向上につながるよう努めている。また、台湾でも、2009年5月14日に、台湾の行政院（日本の内閣に相当）が「文化創意産業」を「六大新興産業」の重要産業の1つとして挙げ、設計や工芸品、デジタルコンテンツ等の創作を産業として重視し始めた。それ以降、台湾当局は、近年の重要政策として、デザイン産業の発展に力を入れている。2017年2月2日に、台湾行政院は、2017年から2020年までの四ヵ年計画として「国家発展計画」を提出し、その中でも、「文化創意産業創出」は引き続き重点産業の1つとされており、デザイン創出により商品価値の向上と産業の活性化を図ろうとしている。

このような背景の下、創出されたデザインに係わる知的財産権を保護するために、意匠権の取得はますます重要な権利保護手段の一つとなりつつあると思われる。

また、商品自体又は商品の包装容器に施されたデザインは、商品自体の機能・効果を発揮させるために注ぎ込まれた技術的構成や方法と異なり、多くの場合は商品の外部の外観から直ちにそのオリジナルなデザインを確認することができる。また、成形技術や3Dプリント技術の進化により、商品自体の外形又は包装容器は一般的に容易に再現できるようになりつつあるため、商品自体又は商品の包装容器に施されたデザインは、他人による同一又は類似するものの実施を排除できなければ、直ちに真似されてしまうおそれがある。このデザインに係わる知的財産権を保護するために設けられた意匠制度により、自社の商品自体又は商品の包装容器に施されたデザインを十分かつ適切に保護することが重要である。

## 一. 意匠権の権利範囲の広さについて

商品自体の機能や構造等の技術構成や方法は特許により保護されるが、機能や構造上技術性がないデザインは特許の保護対象ではなく、取得した意匠権により保護を受ける。逆に言えば、商品自体の機能や構造等の技術に新規な技術がなくても、外観のデザインが斬新なものであれば、意匠権を取得し、保護を受けることが可能である。

上記のように、機能や構造上技術性がないデザインは、特許の保護対象ではないので、特許保護の対象とはならない。しかし、意匠出願される意匠の形態は、意匠出願の図面に記載されたデザインで決まる。意匠権の権利範囲は、同一の意匠のみでなく、類似する意匠にも及ぶが、類似する範囲はそれほど広められるものではなく、その権利範囲は文字の記載により構成される特許・実用新案の権利範囲と比べ、一般的にはより狭いものとなる。そのため、意匠権の図面に開示された外観の形、模様又は色彩の一部を、第三者がある程度設計変更すれば、その意匠権が及ばなくなり、結局保護できない可能性もある。

このようなことを想定し、商品自体又は商品の包装容器の全体について意匠出願するよりも、創作のポイントとなる特徴的な要部を部分意匠として出願することが可能か否かを検討してみることが好ましい。台湾では、2013年1月1日に施行された改正法に、部分意匠制度がついに導入され、物品の一部に係る外形、模様又は色彩について特徴的なデザインが施された場合は、当該部分に係わる外形、模様又は色彩を部分

意匠として出願して、保護を受けることが可能となった。この部分意匠制度を利用すれば、意匠権の権利範囲を拡大することができる。たとえば、第三者が、部分意匠として意匠登録を受けた部分以外の箇所をある程度変更して意匠物品を実施したとしても、部分意匠として意匠登録を受けた部分が同一又は類似していれば、意匠権の権利範囲は当該変更された物品に及ぶ。

また、上記意匠権の権利範囲が特許出願の権利範囲よりも制限される可能性があるというデメリットに関しては、出願される予定の意匠がそのデザインにより何らかの技術上の課題を解決し、効果を生じさせる可能性があるかを検討し、可能性がある場合は、意匠出願の代わりに、又は意匠出願と同時に、技術性を有する発明又は実用新案としての明細書を作成し、特許出願又は実用新案登録出願することも考えられる。例えば、断面を六角形にした鉛筆の新規な外形を、「断面が多角形の鉛筆であり、それにより鉛筆が転がり落ちない効果を発揮する」というような発明の内容に書き換えて、発明として特許出願することがその例である。その他、テレビのスタンドや自転車の車体フレームなどの外形に関する意匠の場合、その意匠の新規で独特な外形により、例えば支持強度の向上や、持ち上げて移動する際の持ちやすさの向上などの効果が生じると言えるか否かを検討し、生じると言える場合は、新規で独特な外形を発明の特徴的内容に書き換えて、その課題及び効果を記載し、発明として特許出願することも可能である。これにより、より広い権利範囲を期待することができる。ただし、意匠の創作の多くは、技術上の課題を解決するために創作されたものではなく、また、意匠の新規で独特な外形により技術上の効果があるか否かの検討は、知的財産実務関連の知識が必要となり、意匠のデザイナーだけでは難しいので、無理やりに意匠による効果を発掘して特許出願する方法を利用するのは簡単でないのが現実である。一般的には、法務・知財スタッフを持つ企業が、意匠が施された物品がより重要で技術的内容が多く関連している創作の出願態様の検討に、オプションとして選択される方法である。

## 二. 意匠権の利点

一般的に、意匠出願は、特許出願に比べて早期の権利化が可能である。特許出願は、特許審査ハイウェイの利用がない場合、実体審査を請求してから、一般的には12～24ヶ月の実体審査期間を要する。一方、意匠出願の場合は、出願書類が揃ってから4～6ヶ月で登録することが可能であるので、短い時間で取得可能である。

また、意匠は、特許、実用新案と異なり、技術的な内容に関する判断を必要とせず、外観から同一又は類似であるか否かを直ちに初歩的に判断できるため、被疑侵害品との類似度が高い場合、税関に対して水際取締りを要請するとき、又は裁判所に対して証拠保全を申立てるとき、税関の役人又は裁判官は、より容易かつ早く判断することができるので、一般的には侵害の可能性のあるコピー品を取り締りやすく、証拠保全が認められやすい。

### 三. 台湾での意匠出願件数の現況

下記図 1 と図 2 は、台湾の知的財産局が発行した 2017 年の「アニュアルレポート」<sup>3</sup>より抜粋した台湾での意匠出願件数を示すグラフである。図 1 のとおり、台湾では、年間約 8000 件以上の意匠が出願されている。その内訳を見ると、台湾居住者による意匠登録出願は 5 割強を占めているが、過去 4 年間は減少気味にある。一方、外国居住者による意匠登録出願は 4 割強を占めている。

---

3 「知的財産局のアニュアルレポート」は

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=483190&ctNode=6950&mp=1> からダウンロードできる。



図 1（知的財産局の 2017 年のアニュアルレポートより）

また、図 2 のとおり、外国居住者による意匠登録出願件数については、日本企業が最も多く、2 位の米国企業よりも 4 割ほど多い。

#### 外国居住者による意匠登録出願件数の上位ランキング

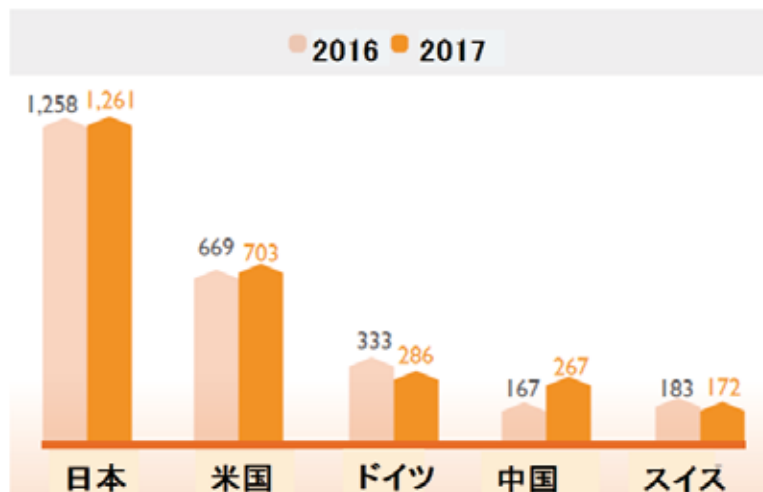


図 2（知的財産局 2017 年アニュアルレポートより）

## 第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介

台湾で事業を展開する前に実施しておくべき事項は、意匠に関して言えば、他人の意匠権に対する権利侵害の有無の確認、実施予定商品に係わる意匠権の確保、及び実施予定製品を実施している先使用権の証明書類の保存などが考えられる。

### 一. 他人の意匠権に対する権利侵害の有無の確認

台湾での実施予定商品に施されているデザインが第三者によって台湾で意匠として登録されているか否か確信がない場合は、台湾での実施前に台湾の登録意匠調査を行い、実施予定商品と同一又は類似する有効な意匠権が存在しているか否か、当該意匠権に抵触するか否かを確認する必要がある。調査方法の詳細については、第四章の「第一節 出願前の調査と対処」を参照のこと。

また、第三章の「第四節 意匠権と商標権の関係」における説明のように、立体商標の要件を満たしていれば、意匠物品（例えば、容器や、キャラクター、建築物など）は、立体商標として出願し、商標権として登録されることが可能である。また、第七章の「第五節 未登録の意匠はどのように保護できるか（商標権法、著作権法、公平取引法、営業秘密法）」の「一. 商標権法による意匠の保護」における説明のように、意匠物品に施されている模様も、商標として出願し、商標権として登録されることが可能である。したがって、意匠のみでなく、商標に関しても、台湾での実施予定商品に施されているデザインが第三者によって台湾で商標として登録されているか否か確信がない場合は、実施前に台湾の登録商標調査を行い、商標権に抵触するか否かを確認する必要がある。

登録意匠を調査することにより、実施予定の製品と類似する有効な意匠権が存在した場合は、当該意匠権に抵触するか否かを慎重に検討する必要がある。意匠権侵害の有無を判断するにあたっては、台湾の知的財産局が2016年2月15日に公布した「專利侵害判断要点」の「第二編 意匠権侵害の判断」に解説されている要点に従って、抵触する可能性があるか否かについて判断することができる。これについては、本報告の「第六章 意匠権侵害の判断について」において、詳細に説明する。



仮に、先行登録意匠調査の結果、他人の意匠権を侵害する可能性が高いと判断した場合、主に次の4つの方法で対応することが考えられる。

① 意匠権に対して無効審判を請求する

侵害する恐れのある登録意匠を無効にすることができるかを検討する。侵害する恐れのある登録意匠に関し、類似する公知意匠又は登録意匠が存在するかを確認・調査し、存在すれば、それを無効証拠として無効審判を請求することができる。これについては、本報告の「第五章 第三者が所有する同一又は類似の意匠権を発見した場合の対応」の「第一節 無効審判」において、具体的に説明する。

② 設計変更

侵害する恐れのある登録意匠を無効にする証拠資料がない場合は、侵害する恐れのないように、実施予定の製品の全体又は一部の形状、模様、色彩のデザインを変更し、当該登録意匠への侵害を回避することを検討することが考えられる。また、どのようにデザインを変更すれば、侵害する恐れが無くなるのかについては、「第六章 意匠権侵害の判断について」の説明をご参照いただきたい。

③ 権利者との交渉（実施同意書の発行、ライセンス交渉、意匠権の譲渡）

侵害する恐れのある登録意匠を無効にする証拠資料がなく、また、実施予定の製品に対し設計変更を行うことも困難であるが、それでも設備投資などの理由で、できれば実施したい場合は、権利者と交渉し、実施の許諾を受ける、又は意匠権の譲渡を受けることが必要となってくる。権利者との交渉に関する具体的な内容は、本報告の「第五章 第三者が所有する同一又は類似の意匠権を発見した場合の対応」の「第二節 権利者との交渉」の説明をご参照いただきたい。

④ 実施予定の商品の台湾での販売を中止する

上記①～③の方法のいずれも採用することができない場合は、意匠権侵害として提訴されるリスクを回避するため、やむを得ず台湾での販売計画を中止することを検討するしかない。

## 二. 実施予定商品に係わる意匠権の確保

意匠は、特許、実用新案、商標などの登録制知的財産権と同様に属地主義を採っているため、日本や欧州共同体など、台湾以外の地域で意匠権を取得していても、

台湾で実施する場合は、域外で取得した意匠権により保護することができないため、台湾でも、意匠登録出願して審査を受けた上で、意匠権を取得する必要がある。なお、台湾では、出願された意匠に対して実体審査が行われる。「第三章 台湾における意匠の登録要件」で説明する新規性と創作性の要件を満たせば、意匠権を取得できる。意匠権は特許権と同様に排他権であるので、意匠権を取得することにより、第三者による同一又は類似の意匠物品の実施を排除することができるとともに、第三者が同一又は類似の意匠をもって意匠権を取得したことにより、自社の実施ができなくなるという状況を避けることができる。

台湾での意匠登録出願の関連手続きについては、「第四章 意匠出願から登録まで」において説明する。

台湾でも意匠に関しては絶対新規性と絶対創作性、つまり世界公知の基準が採用されているので、類似する先行意匠が存在するか否かを確認しようとする、世界各国の登録意匠、少なくとも主要国の登録意匠を調査しなければならず、かなりのコストと時間を必要とする。したがって、調査せずに出願し、出願前の類似する登録意匠の有無は、知的財産局の審査官による実体審査に委ねる考え方もある。

### 三. 製品に関する先使用権の証明書類の確保

商標権や著作権と同様に、専利権は、専利法という法律により与えられた排他的知的財産権であり、発明や創作が定められている要件を満たしていれば、専利の出願人に所定期間合法的な排他的権利が与えられる。しかし、権利者の合法的な権利のみでなく、社会の技術使用者及び公衆の利益も同時に考慮し、商業上と技術開発上の秩序を維持する必要があるため、この排他権の権利範囲が及ばない実施形態も同時に専利法において定められており、これらの実施態様に該当する特定の行為を他人が行う場合は、容認しなければならない<sup>4</sup>。台湾の専利法では、第 59 条において、専利権の効力が及ばない実施形態が規定されている。また、意匠に関しても、専利法第 142 条に、専利法第 59 条の規定を準用することが規定されている。

#### 【専利法】

第 59 条 特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。

<sup>4</sup>台湾知的財産局、専利法逐条积義 2014 年 9 月版、p.188～p.200

1. 商業目的ではない未公開の行為。
2. 研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為。
3. 出願前に、既に国内で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了していたもの。ただし、特許出願人から、その発明を知ってから 12 ヶ月未満で、ならびに特許出願人がその特許権を留保する旨の申し出をした場合は、この限りでない。<sup>5</sup>
4. 単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。
5. 特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効審判請求のために取り消された場合、その実施権者が無効審判請求前に善意で国内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。
6. 特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販売された後、当該物を使用する又は再販売する行為。前記の製造、販売行為は国内に限らない。
7. 特許権が第 70 条第 1 項第 3 号の規定により消滅後、特許権者が第 70 条第 2 項により特許権の効力を回復し、ならびに、その旨公告される前に、善意で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了していたもの。

前項第 3 号、第 5 号及び第 7 号の実施者は、その原事業目的範囲内においてのみ継続して利用することができる。

第 1 項第 5 号の実施権者は、当該特許権が無効審判により取り消された後も、依然として実施を継続する場合、特許権者による書面通知を受領した日から、特許権者に合理的な特許権使用料を支払わなければならない。

上記専利法第 59 条に規定されている、専利権の効力の及ばない実施形態のうち、企業の台湾における商業上の実施と最も関係するのは、第 1 項第 3 号の実施態様、つまり、他人の専利権の出願前の「先使用」である。他人が当該専利権に係わる発明や創作を出願する前に、既に同一又は類似の技術やデザインを使用している場合、この「先使用」により、当該専利権の効力が及ばない「先使用権」を主張することが可能である。

---

<sup>5</sup> グレースピリオド期間に知った発明に関しては先使用権を認めない旨の規定。2018 年時点で意匠はグレースピリオドが 6 ヶ月であることに伴い、当該期間も 6 ヶ月であることに注意（専利法第 142 条、本報告書第三章第一節、第三節参照）。

特許出願や意匠登録出願により特許権や意匠権を得て、実施予定商品を排他的に実施できる権利を確保することができる。しかし、その一方で、特許出願の公開や意匠公告により、特許や意匠の内容が公に公開されるため、他人が模倣したり変更したりして実施することが可能となり、模倣品が台湾内や海外の市場に出回ってしまう可能性が生じてきたり、又は、定められた 20 年の特許権権利期間や 12 年の意匠権の権利期間が十分な長さではなく、自社の貴重な発明又はデザインなどを有効に利用できる長さではないと考えられる場合がある。上記のような欠点は、出願された技術的内容又はデザインの内容が公開されてしまう特許出願や意匠登録出願制度を利用せず、営業秘密として他人に知られないままにしておいて製品を実施すれば、解消することが可能である。ただし、現行の専利法第 121 条 1 項の規定のとおり、意匠権は「物品」の外観に係わるデザインを保護する権利であるので、製品の的外観に施された外形・模様・色彩のデザインは、常に製品の的外観に表される。市場に流通する予定の商品であれば、競合他社又は模倣者は、そのデザインを隅から隅まで確認して把握することができるため、一般的には、営業秘密にしておくのは非常に困難である。このような場合は、自社のデザインに係わる知的財産権は営業秘密にしておくよりも、台湾でも積極的に意匠登録出願すべきだと思われる。

ちなみに、台湾の専利法には、まだ「秘密意匠制度」が導入されていないため、日本のように、意匠登録された後、意匠登録の日から最長 3 年の間、意匠登録の内容を秘密にすることができない。ただし、日本基礎出願から 6 ヶ月の優先期間と台湾での公開延期請求制度などを利用することにより、日本の意匠登録出願の出願日から 24～27 ヶ月後まで、意匠が公開されないようにすることが可能である。詳細は、第四章の「第九節 意匠公告を遅らせる（秘密にする）方法」において説明する。

仮に、出願せずに営業秘密にして実施していく場合でも、自身が出願しないからといって、他人が同一又は類似する技術的内容又はデザイン創作を完成し、それをもって知的財産局に出願しないとも限らない。万が一、将来、他人が同一又は類似する技術的内容又はデザイン創作をもって知的財産局に出願した場合、それを実施した自社の製品又は製造技術が他人の権利を侵害したと訴えられる可能性が生じてしまう。

上記のような企業の経営戦略を満たすため、台湾でも世界の主要国と同様に、上記専利法第 59 条 1 項 3 号に規定の要件を満たした技術的内容又はデザイン創作の実施であれば、当該技術的内容又はデザイン創作に「先使用权」が発生する。これに

より、たとえ後日、他人が同一又は類似する技術的内容又はデザイン創作をもって特許権や意匠権を取得したとしても、その権利範囲は自社の「先使用権」が発生した製品又は製造技術に及ばないと主張することが可能である。

台湾の専利法に規定されている先使用権に関する詳細な説明と判決の紹介に関しては、日本台湾交流協会が2014年3月に発行した「台湾における先使用権と公証制度、中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント（2014年3月、公益財団法人 交流協会）」の「A. 台湾における先使用権と公証制度」にて詳細を紹介している。ここでは、当該先使用権の報告から、先使用権の要件、先使用権の制限、先使用権に関する証拠書類の証明力を抜粋して、以下に記す。

## 1. 先使用権の要件

**(1)先使用は出願前に既に実施していた、又はその必要な準備を既に完了していたものでなければならない**

上記専利法第59条に照らせば、先使用権を主張しようする場合、係争専利の出願前に既に台湾内で実施していた又は必要な準備を完了していた必要がある。

出願日前に「既に実施していた」という要件に関しては、製品販売に関する署名済みの契約書、製品サンプル、買い手又は製造委託業者の法廷での証言、宣誓書、領収書、雑誌、定期刊行物、著作権証書、損益計算書、注文書、設計図、写真サンプル、製品カタログ、帳簿、当局認証又は品質検査の申請に係る申請資料見本及び品質証明書、貿易雑誌の広告などの資料を提出してこれを証明することができる。

一方、「必要な準備」について、法条には明文で規定されていない。台湾の知的財産局が2004年10月に作成した「専利侵害鑑定要点」には「『必要な準備が完了していた』とは、同様な物品の製造又は同様な方法の使用のために国内で必要な準備を既に完了していたことをいう。必要な準備とは、客観的に認定できる事実であり、たとえば、相当な投資をしたこと、発明の設計図を完成したこと、或いは、発明を製造する設備若しくは金型を製造又は購入したことなどである。主観的に発明の実施準備をしたこと、また、実施用の装置を購入するために銀行に借金することだけでは、必要な準備が既に完了していたとは言えない」と解説されており、「客観的に認定できる事実」が必要とされている。実務では、企業においては上記に掲げられた全ての客観的な事実の行為を完了しなくてもよく、そのうちの1以上の客

観的に認定できる事実の行為が完了していれば、先使用権を主張することが可能である。関連し合う複数の客観的に認定できる事実の行為を証明できる証拠を備えておくことがより好ましい。

前記「専利侵害鑑定要点」は2004年版のもので2013年改正された現行の専利法施行前に定められたものであるが、現行の専利法にも先使用権については依然として「必要な準備」という条件制限があり、また、2016年に改訂された「専利侵害判断要点」にはこれに関する解説がないので、当該要点の解説は、「必要な準備」の定義を解釈する際に依然として参考にすることができる。

実務上、「必要な準備を完了」は、技術上の準備、生産上の準備及びサンプル試作の完了の3段階に分けて定義することができる。「技術上の準備」を証明するために、製品規格書、新製品設計書などを証拠として保存することができる。「生産上の準備」を証明するために、当該製品の生産に必要な各種機器設備、専用の機具又はモジュールの準備又は購入などの事実に関する資料を証拠として保存することができる。また、「サンプル試作の完了」の証明資料としては、サンプルが試験を通過し、使用及び製品規格書の要求を満たした資料等を証拠として保存することができる。

## **(2)先使用は、台湾での先使用でなければならない**

専利権は属地主義の原則であるため、保護を求める国の主務官庁に対し、それぞれ出願しなければならず、審査を経たうえで特許権・意匠権が与えられる。したがって、多国籍企業の外国の本社又は支社が、他人の特許権・意匠権の出願前に、外国で専利権に係る技術・創作と同じ内容を実施していたが、台湾で実施していなかった場合、台湾で先使用権を主張することはできない。たとえば、日本の企業が日本である装置を発明したが、該装置の技術・デザイン内容について台湾では特許又は意匠を出願せずに営業秘密で保護し、かつ日本で製造及び販売を行った場合、もしその後台湾における第三者が同一又は類似の装置・物品を創作し、台湾で特許や意匠登録を出願したのであれば、当該日本企業が当該技術・デザインの内容を創作して実施していた時期が当該台湾の第三者より早くても、その先使用の行為はいずれも台湾内でなく、日本国内にあるため、先使用の行為は日本でしか生じず、台湾で先使用権を主張することができない。当該日本企業の台湾支社又は台湾子会社が台湾で当該技術・デザインを先に使用していたのであれば、先使用の行為は日本

でしか生じていないため、台湾の支社又は子会社も先使用権の抗弁を行うことはできない。

## 2. 先使用権の制限

先使用権は、原事業目的の範囲内においてのみ、継続して利用することができる

改正前の特許法第 57 条<sup>6</sup>の規定によれば、先使用者は原事業内でのみ先使用権を主張することができるが、「原事業」の定義については見解が分かれていた。一部の説では、その先使用権の範囲は特許出願日前の原事業規模を超えてはならず、かつ他人に実施許諾して使用させることはできないと主張し、また、一部の説では、原生産経営範囲内でさえあれば、実施規模を拡大することができる<sup>7</sup>と解釈することができる<sup>7</sup>と主張していた<sup>7</sup>。

2013 年 1 月 1 日付施行の現行専利法では第 59 条 1 項 3 号を「その『原事業内』で継続して使用する場合に限られる」から、「その『原事業目的範囲内』においてのみ継続して利用することができる」と改正した。解釈上、改正後の文言はより明確になり、明らかにより緩やかなものとなっている。したがって、先使用者は原事業目的範囲内であれば、生産規模を拡大しても、先使用権を主張することができる<sup>7</sup>と解釈される。

## 3. 先使用権に関する証拠書類の証明力

---

<sup>6</sup> (旧) 専利法第 57 条「特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。

1. 研究、授業又は試験のためにその発明を実施し、非営利の行為である場合。
2. 出願前、既に国内で使用されていたもの、又はその必要な準備を完了していたもの。但し、出願前 6 ヶ月以内に特許を受ける権利を有する者によってその製造方法を知らされ、かつ特許を受ける権利を有する者がその特許権を留保する旨の声明をした場合は、この限りでない。
3. 出願前、既に国内に存在した物品。
4. 単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。
5. 特許を受ける権利を有する者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効審判請求のために無効になった場合、その実施権者が無効審判請求前に善意により国内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。
6. 特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販売された後、当該物品を使用する又は再販売する行為。前記の製造、販売行為は国内に限らない。  
前項第 2 号及び第 5 号の使用者は、その原事業内で継続して使用する場合に限られる。又前項第 6 号における販売できる区域は、裁判所が事実に基づいて認定する」。

<sup>7</sup>白杰立、「専利侵權之先使用權抗辯研析—台美日制度之比較」（「特許權侵害における先使用權の抗弁に関する研究と分析—台湾、米国、日本における制度の比較」）の、智慧財産権月刊第 174 期、2013 年 6 月、p.61～62。

裁判において、裁判官が論理法則に基づいて自由心証によって判断を行う。提出された証拠又は自らの調査で入手した証拠の証拠内容と要証事実との関連性の有無、証拠内容では要証事実を確かに証明できるかは、証拠の「証明力」が係わっている。一方、証拠の証明力には程度の概念で、大小・強弱の差があり、証拠能力を有する複数の証拠では、それぞれの信憑性により証明力が強いものもあれば、証明力が弱いものもある。一般的にいうと、公正証書の証明力が最も強く、その次に鑑定機関等による認証文書であり、また、その他の公証と認証を経ていないが合法的な手段で取得された書類の証明力は比較的弱い。

専利権を巡る紛争において先使用权が主張され、かつ裁判所により審理された事件を見ると、企業が内部で保管している書類（例えば、設計図、出荷リスト等）、又は合法的な手段で取得された書類（通関申告書、領収書等）でも証明力のある証拠として考慮されているが、企業にとって特に重要な技術・創作に係わる先使用权の証拠書類は、できれば、公証人に公正証書を作成してもらうことが望ましい。

また、工場で使用されている方法等、書面に記載することが難しい技術・創作を先使用权の証拠として確保したい場合は、公証人に工場に来てもらい、公証人が、自ら接触し、実際に体験し、その体験を撮影したものを光ディスクに保存し、当該光ディスクについて公正証書を作成することができる。これに基づいて作成された公正証書は、証拠能力（形式的証拠能力）を有し、さらに当該法律行為の作成又は当該事実の存在を証明できる実質的証拠力を具え、訴訟においてより高い証明力がある。

上記のように、万が一、将来、自社製品と同一又は類似する技術的内容又はデザイン創作について他人に専利権を取得されたときに備え、自社製品に「先使用权」があることを証明できる資料などを常に計画的かつ周到に保存しておくように心掛ける必要がある。例えば、ある時点での自社製品又は製造技術に関する設計図や、開発資料、稟議書などの書類を日付が明確に分かるようにして製品別に保管しておく。更に、証明書類の証明力をより高めるため、公証人に公正証書を作成してもらっておく。台湾ではこれまで、専利権を巡る紛争において先使用权が主張され、かつ裁判所により審理された事件は約 30 件しかなく、そのうち、意匠に関する事件は 3 件のみである。当該 3 件の事例については、「第七章 第三者による意匠権の侵害について」の「第三節 意匠権の拘束を受けない場合（先使用权など）」において紹介する。



### 第三章 台湾における意匠の登録要件

#### 第一節 台湾の意匠制度

第一章で触れたように、台湾では、特許権（中国語名：「発明専利」又は「発明専利権」）、実用新案権（中国語名：「新型専利」又は「新型専利権」）、意匠権（中国語名：「設計専利」又は「設計専利権」）の権利取得や権利維持、実施などの諸規定を定める法律として、「専利法」という一つの法律が設けられている。つまり、台湾において「専利」というときは、特許のみではなく、実用新案及び意匠も含まれているので、台湾の専利法は、特許、実用新案及び意匠に関する諸規定をまとめて定めたものであり、日本の特許法、実用新案法及び意匠法に相当するものである。ちなみに、中国の専利法もこれに類似し、日本の特許法、実用新案法及び意匠法に相当する。

現行の台湾の専利法には 159 条あるが、そのうちの第 121 条から第 142 条までの「第四章 意匠登録」は、意匠登録に関する条文である。また、「第二章 特許」の特許に関連する法令の部分において定められた優先権主張に関する第 28 条や、特許権の効力の及ばない事項に関する第 59 条、損害賠償請求に関する第 96 条等の計 47 条の規定又は条文の一部の規定は、142 条に規定されているように、意匠登録に準用する。

#### 【専利法】

第 142 条 第 28 条、第 29 条、第 34 条第 3 項、第 4 項、第 35 条、第 36 条、第 42 条、第 43 条第 1 項から第 3 項、第 44 条第 3 項、第 45 条、第 46 条第 2 項、第 47 条、第 48 条、第 50 条、第 52 条第 1 項、第 2 項、第 4 項、第 58 条第 2 項、第 59 条、第 62 条から第 65 条、第 68 条、第 70 条、第 72 条、第 73 条第 1 項、第 3 項、第 4 項、第 74 条から第 78 条、第 79 条第 1 項、第 80 条から第 82 条、第 84 条から第 86 条、第 92 条から第 98 条、第 100 条から第 103 条の規定は、意匠登録に準用する。

第 28 条第 1 項が定める期間は、意匠登録出願においては 6 ヶ月とする。

第 29 条第 2 項及び第 4 項が定める期間は、意匠登録出願においては 10 ヶ月とする。

第 59 条第 1 項第 3 号但書が定める期間は、意匠登録出願においては 6 ヶ月間とする。

現行の台湾の専利法には、物品の全体の外観について出願する通常の意匠制度のほか、次の意匠制度も設けられている。

## 一。部分意匠制度

意匠登録を受けることができる対象に関し、2013 年 1 月 1 日以前では、旧専利法第 109 条において「意匠とは、物品の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を指す」と定められており、物品の全体のみに関して意匠登録出願が可能とされていた。その後は、日米欧などの主要国の実務を参考に、2013 年 1 月 1 日施行の専利法では、部分意匠制度を導入するため、当該条文が現行の専利法第 121 条 1 項の「意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を指す」に改正された。この改正により、物品全体の意匠に関してのみでなく、物品の一部の意匠に関してもその形状、模様、色彩又はこれらの結合からなる視覚に訴える創作の出願、即ち「部分意匠登録出願」を行うことが可能となった。したがって、出願人は部分意匠制度を利用することにより、保護範囲のより広い意匠権を取得できるようになった。

### 【専利法】

第 121 条 意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を指す。

物品に応用するためのコンピューターアイコン (icons) 及び図形化利用者インターフェイス (GUI) も、本法により意匠登録を出願することができる。

## 二。画像意匠制度

電子的表示を用いる消費者向け電子製品や、コンピュータ、通信機器などの製造能力と利用の普及性が高まりつつあり、アイコン (Icons) 又はグラフィカルユーザインタフェース (Graphical User Interface、GUI) は、これらの製品の使用と操作に密接に関連する。このような産業と社会の現状に応じ、台湾内の産業政策の調整及び国際的な意匠保護の傾向との調和を図るとともに、自由競争を追及するため、日米欧等の主要国の画像意匠制度を参考にしたうえで、2013年1月1日より施行された改正法におい

て、画像（ICON、GUI）意匠を保護する画像意匠制度が導入された。2013年1月1日施行の改正専利法では、上記旧専利法第109条にはなかった「物品に応用するためのコンピューターアイコン（icons）及び図形化利用者インターフェイス（Graphical User Interface, GUI）も、本法により意匠登録を出願することができる」との規定が現行の上記専利法第121条2項に追加された。この改正により、従来では、実体がなく、意匠登録出願の対象に該当しないとされていたコンピューターアイコン（icons）及び図形化利用者インターフェイス（GUI）に関する創作の出願、即ち「画像意匠登録出願」を行うことが可能となった。

### 三. 関連意匠制度

旧専利法第109条2項には「類似意匠とは、同一人がその所有する別の意匠に基づいて創作したものであって、その構成が類似しているものを指す。」と規定されていたが、2013年1月1日施行の改正専利法では、上記規定が削除されるとともに、第127条1項「同一人が2以上の類似する意匠を有する場合、意匠登録及びその関連意匠登録を出願することができる。」との規定が新設された。これにより、旧専利法の類似意匠制度から、関連意匠制度へと変更された。類似意匠制度では、類似意匠が自分の権利範囲を有さず、単に本意匠の権利範囲を確認するためのものにすぎない。それに対し、関連意匠制度は、第137条の規定のとおり、単独で主張することができ 類似の範囲にも及ぶ。

#### 【専利法】

第 127 条 同一人が 2 以上の類似する意匠を有する場合、意匠登録及びその関連意匠登録を出願することができる。

関連意匠の出願日は、原意匠の出願日より早くてはならない。

関連意匠登録の出願は、原意匠登録の公告後に、これを行うことはできない。

同一人が、原意匠と類似せず、関連意匠とのみ類似する意匠につき、関連意匠登録を出願することはできない。

#### 【専利法】

第 137 条 関連意匠権は単独で主張することができ、かつ類似の範囲に及ぶ。

#### 四。組物意匠制度

台湾の意匠制度は、専利法第129条1項の規定により「一意匠一出願」が原則である。つまり、意匠登録出願は、1つの意匠ごとに出願しなければならない、複数の意匠を1件の出願で出願することはできない。

但し、習慣上、複数の物品が組物として販売又は使用される場合、例えば、ティーカップとティーポットからなるティーセットや、ナイフとフォークからなる食器セットなどの場合は、同第129条2項の規定により、これらの複数の物品の意匠を1件の出願で出願することが例外的にできる。但し、複数の物品が組物として1件の出願で出願して意匠権を取得した場合、権利行使の際は、これらの複数の物品の全てにより対比しなければならないため、意匠権の権利範囲が狭くなり、実務では、この組物意匠制度を利用した出願は非常に少ない。

##### 【専利法】

第 129 条      意匠登録出願は、1つの意匠ごとに出願しなければならない。

                 2以上の物品が、同一の類別に属し、かつ習慣上、組物として販売又は使用する場合、1意匠で出願することができる。

                 意匠登録出願は、その意匠を施す物品を指定しなければならない。

## 第二節 どのような意匠が登録出願できるか

上記専利法第121条1項の規定のとおり、意匠とは物品の全部又は一部の「形状、模様、色彩又はこれらの結合」であって、「視覚に訴える創作」であり、つまり、意匠権は「物品」の「外観」に係わる創作を保護する権利である。物を製造する技術的「方法」や物を構成する構造と部品などは意匠の保護対象とならない。

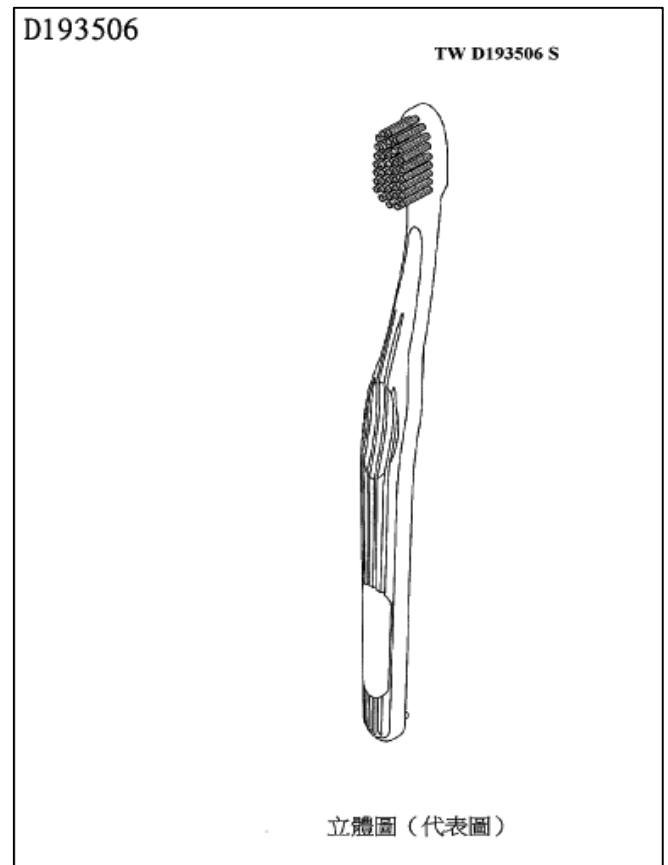
### 一. 意匠は物品に適用されなければならない

上記専利法第121条1項の「物品の全部又は一部」の規定のとおり、意匠は物品に適用されるものでなければならない。例えば、絵本や絵画などに印刷されたキャラクターや模様の絵、設計図などは物品に適用されるものではないことから、当該キャラクターや模様の絵、設計図をもって意匠登録出願をすることができない。

それゆえ、意匠登録出願の際は、願書の所定の欄において、出願される意匠が適用される物品を意匠の名称として記載しなければならない。また、専利法125条の規定により、台湾で意匠登録出願する際、意匠図面のほか、意匠説明書も提出する必要がある。意匠説明書においては、「意匠の名称」（中国語名：「設計名稱」）、「物品の用途」（中国語名：「物品用途」）、「意匠の説明」（中国語名：「設計説明」）の3つの項目について、この順に記載しなければならない。ただし、「物品の用途」と「意匠の説明」が、「意匠の名称」と図面から明白に表されている場合は、記載しなくてもよいが、実体審査で審査官から明確でないと指摘された場合、「物品の用途」又は「意匠の説明」を補充する必要がある。

例えば、下記の意匠登録 D193506は、意匠物品である「歯ブラシ」に係わる意匠が出願されたものであるが、その意匠説明書には、「意匠の名称」の項目のみに「口腔保健用具」と記載され、「物品の用途」及び「意匠の説明」の項目に関する記載が省略されている。

107年02月07日 補正	
公告本	
D193506 設計專利說明書	
<small>(本說明書格式・順序・請勿任意更動・※記號部分請勿填寫)</small>	
※ 申請案號：	※ LOC 分類：
※ 申請日：	
【設計名稱】(中文/英文)	
口腔保健用具(一)	
ORAL CARE IMPLEMENT	
【物品用途】	
【0001】 略。	
【設計說明】	
【0002】 略。	



意匠登録D193506の公告意匠説明書及びその斜視図

## 二。画像意匠を除き、意匠は3次元空間における実体の形状を有する有体物に適用されなければならない

前記のとおり、3次元空間の形態を有さない画像（ICON、GUI）意匠は、2013年1月1日より施行された現行の専利法第121条2項により、意匠登録出願が可能となった。その他、意匠が適用された物品が3次元空間における実体の形状を有する有体物でない場合、外形や模様が同じになるようにその意匠を再現することができず、又は工業的な方法により同一の物を繰り返し製造することができない可能性があるため、意匠権の保護対象とならない。具体的には、以下の事情のいずれかに該当するものは、意匠の定義に合致せず、意匠制度により保護されないものと認められる。

1. 粉粒体等の集合体で固定の形状がないもの。例えばチャーハン、粉菓など。ただし、集合して固定形状を有する集合体、例えば、おにぎりや、ケーキ、角砂糖などは含まれない。

一方、一部の物品は、その材料の特性、機能の調整又は使用状態により、その形

状又は模様が視覚上変化するもの、例えば折り畳み椅子や毛布などは、その全ての変化がいずれも意匠の一部に属するので、全体として一つの意匠として出願することができる。

2. 3次元空間の特定形態を有さないもの。例えば、一定形状のないガス、液体、又は花火など。

### 三. 意匠は視覚に訴える創作でなければならない

意匠登録を受けようとする意匠は、視覚的訴求を通じた具体的な創作でなければならない。つまり、視覚により識別・確認することができる意匠でなければならない。音、匂い又は触感など外観上の創作でないものは、意匠の保護対象ではない。また、「視覚により識別・確認することができる」ものとは、「肉眼」により識別・確認できるものに限り「装置をもって観察する」微小物品を排除するわけではない。商取引上の慣習で通常は装置をもって商品を観察して購入するか否かを検討するもの、例えば、ダイヤモンドや発光ダイオードなどの微小物品である場合、同様に「視覚により識別・確認することができる」ものと認められる。

一方、視覚に訴えるものではなく、単純に機能により決められた意匠は、物品の機能を実現する構造又は装置にすぎないため、意匠保護の対象とならない。また、機能を考慮した意匠であるが、視覚的効果も備えるものは、特許又は実用新案と、意匠との両方の登録を受けることが可能である。

### 四. 法の定めにより意匠登録を受けることができないもの

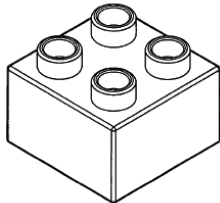
また、意匠が設計の定義を満たしていても、専利法第124条に定められているものは、意匠登録を受けることができない。

第 124 条	次の各号のいずれかに該当するものは、意匠登録を受けることができない。 <ol style="list-style-type: none"><li>1. 単に機能上不可欠な設計からなる物品造形。</li><li>2. 単なる芸術的創作。</li><li>3. 集積回路の回路配置及び電子回路の配置。</li><li>4. 公序良俗、又は公衆衛生を害する物品。</li></ol>
---------	--

## 1. 単に機能上不可欠な設計からなる物品造形

物品に施された特徴がそれ自体又は他の物品の機能又は構造に合わせただけのものであれば、専利法第124条1項1号に規定されている「単に機能上不可欠な設計からなる物品造形」に該当する。例えば、ボルト及びナットのねじ山とねじ溝である。これらの物品の形状は単に機能上の考慮により決まり、他方の物品に合わせて協働して初めて各々の機能を実現できる。このような単に機能上不可欠な設計からなる物品の形状は、意匠登録により保護される対象とはならない。

ただし、モジュールシステムにおいて、物品を多種多様の組合せ又は接続ができるようにすることを目的とする物品の意匠、例えば、組み立てブロック、おもちゃセット、文房具セットなどは、上記専利法第124条1項1号に規定されている「単に機能上不可欠な設計からなる物品造形」に該当しない。当該モジュールシステムにおける個々の組み立てパーツは、意匠登録出願の対象として審査される。例えば、下記の意匠登録 D172264の「組み立てブロック」がそうである。

【19】 中華民國	【12】 專利公報 (S)
【11】 證書號數: D172264	
【45】 公告日: 中華民國 104 (2015) 年 12 月 01 日	
【51】 LOC. (9) Cl.: 21-01	設計 全5頁
【54】 名稱: 積木	
【21】 申請案號: 104300565	【22】 申請日: 中華民國 104 (2015) 年 02 月 04 日
【72】 設計人: 林嘉彥 (TW) LIN, CHIA YEN	
【71】 申請人: 佳茂化學股份有限公司	GET MORE COMPANY LIMITED
臺北市建國北路2段82號6樓	
【74】 代理人: 洪免順; 侯德銘	
【56】 參考文獻:	
TW 249142	TW D146060
US D370504	
審查人員: 高韻萍	
設計說明	
本設計具有矩形的本體，本體的一側面具有複數凸柱，該凸柱端面具有軸向延伸的軸孔，該凸柱外徑自由端與該軸孔內徑自由端分別形成有倒角；相對於該凸柱的本體另一側面具有複數凹孔，該凹孔的形狀概呈在一正方形的四角端形成弧形角，而各邊則形成往內側方向突出的弧形邊，該四個弧形邊之間的距離恰可和該凸柱的外徑產生干涉配合，因此，兩兩積木之間可以藉由該凸柱與凹孔的配合而拼組出立體的造形物。	
	

意匠登録D172264「組み立てブロック」の意匠公報



## 2. 単なる芸術的創作

機械による製造か手作りによる製造かにかかわらず、製造工程により再現できる物品であれば、意匠登録を受けることができる。しかし、製造工程により再現できない絵画や彫刻であれば、単なる芸術的創作に該当し、産業上利用することができないため、専利法により保護される対象とはならず、意匠登録を受けることができない。ただし、単なる芸術的創作は、著作権により美術創作として保護することが可能である。詳細は、本章「第五節 意匠権と著作権の関係（キャラクター商品を含む）」において説明する。

## 3. 集積回路の回路配置及び電子回路の配置

集積回路の回路配置及び電子回路の配置は、機能的配置に属し、視覚に訴える創作ではないので、意匠登録を受けることができない。なお、集積回路の回路配置は、「集積回路回路配置保護法」により保護を求めることが可能である。

## 4. 公序良俗又は公衆衛生を害する物品

社会倫理、社会秩序を維持するため、それらに違反するもの、例えば、メール爆弾や、覚せい剤の吸引器具等の物品に係わる創作は、意匠登録を受けることができない。ただし、悪用される可能性があるとしても、社会倫理と社会秩序に違反しないもの、例えば開錠工具、遊技道具などは、法により定められた意匠登録を受けることができないものに該当しない。

### 第三節 意匠登録を受けるための要件

意匠が上記専利法第121条に規定の要件を満たし、かつ、専利法第124条により定められた意匠登録を受けることができないものに該当しなければ、意匠登録出願できる。しかし、意匠登録出願できるとしても、意匠登録を受けるための一定の要件を満たして初めて社会に貢献できる意匠として認められ、意匠登録を受けることができる。意匠登録を受けるための要件としては、「産業上の利用可能性」、「新規性」及び「創作性」があり、専利法第122条により定められている<sup>8</sup>。

#### 【専利法】

第 122 条 産業上利用することのできる意匠で、次の各号のいずれかの事情に該当しなければ、本法により出願し、意匠登録を受けることができる。

1. 出願前に同一又は類似の意匠が既に刊行物に記載されたもの。
2. 出願前に同一又は類似の意匠が既に公然実施されたもの。
3. 出願前に既に公然知られたもの。

意匠が前項各号の事情に該当しなくても、それが属する技芸分野の通常知識を有する者が出願前の従来技芸に基づいて容易に思いつくときは、意匠登録を受けることができない。

意匠が出願人の行為に起因して公開され、又は出願人の意に反して公開され、公開の事実が発生してから 6 ヶ月以内に出了願した場合、当該事実は第 1 項各号又は前項の意匠登録を受けることができない事情に属さない。

意匠登録を出願したことにより、わが国又は外国で法律に基づいて公報に公開されたものは、出願人の意思によるものであるので、前項の規定を適用しない。

#### 一。産業上の利用可能性

特許・実用新案と同様に、意匠登録を受けるためには、まず「産業上の利用可能性」を備えなければならない（専利法第122条1項）。「産業上の利用可能性」とは、一般的に、広い意味の産業（工業、農業、鉱業、運輸業等）において再現できる、又は大量

<sup>8</sup>台湾知的財産局、「専利審査基準、第三篇 意匠審査基準、第三章 意匠登録の要件」、2016年3月22日、p.3-3-1～3-3-32

生産できるか否かということを基準に判断される。また、現行の実務では、再現又は大量生産は、機械による製造か手作りによる製造かにかかわらず、製造工程により繰り返し製造できる物品であれば、「産業上の利用可能性」があると認められる。

## 二. 新規性

特許・実用新案と同様に、意匠登録を受けようとする意匠は、出願前に公開又は実施されてはならず、つまり、「新規性」を備えなければならない(専利法第122条1項)。上記第122条1項の規定のように、「新規性」を備えるとは、出願される意匠は次のいずれかの公知態様に該当しないことをいう。

- ・ 出願前に同一又は類似の意匠が既に刊行物に記載されたもの
- ・ 出願前に同一又は類似の意匠が既に公然実施されたもの
- ・ 出願前に既に公然知られたもの

上記第122条1項に規定されている新規性喪失の態様に係わる「出願前の刊行物における同一又は類似の意匠」、「出願前に公然実施された同一又は類似の意匠」、「出願前に公然知られた意匠」は、即ち「先行意匠」である。上記条文に規定されている「先行意匠」は台湾内に限定されず、出願前に公衆が知り得る (available to the public) 全ての情報を含み、世界の特定の場所や言語に限定されず、また、如何なる形式、例えば、文書、インターネット、口頭又は展示などにも限定されない。また、「出願前」とは、「出願日の前」で出願日当日を含まない。国際又は地域内優先権を主張する場合は、「優先日の前」で優先日当日を含まない。「公然知られたもの」とは、先行意匠が既に公開され、公衆がその意匠を知り得る状態に置かれていることを指し、実際に公衆が既にその意匠内容を知ったか否かを要件としない。<sup>9</sup>

言い換えれば、台湾では「絶対的新規性」、つまり「世界公知」の基準が採用されている。意匠出願の実体審査がなされたとき、台湾以外の公開文献・公知事実も新規性を否定するものとなる。

### 1. 拡大先願

専利法第123条により、後に出願された意匠登録出願（以下、「後願」）の意匠が、先に出願され後願の出願日の後に初めて公告された意匠登録出願（以下、「先願」）

---

<sup>9</sup>台湾知的財産局、2013 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第三章 意匠の要件」「2 新規性」「2.1 先行意匠」、2013 年 6 月 20 日、p.3-3-3～3-3-5

の明細書又は図面に開示されたものと同一又は類似する場合は、新規性喪失の事情はないが、当該後願は依然として意匠登録を受けることができない<sup>10</sup>。なぜなら、先願の明細書又は図面に開示されているが、意匠として登録出願されていない部分の内容は、社会に貢献され公衆が自由に利用できるものに属するものであるもので、これらについては更に意匠登録を受けることができない。このとき、後願の出願日の後に初めて公告された当該先願は、「拡大先願」に該当する。なお、先願、後願とも台湾で出願された意匠登録出願であって初めて専利法第123条に規定の拡大先願の適用がある。

#### 【専利法】

第 123 条 意匠登録を出願した意匠が、その出願より先に出願され、かつその出願後はじめて公告された意匠登録出願に添付されている意匠説明書又は図面の内容と同一又は類似である場合には、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願人と先に出願された意匠登録の出願人が同一である場合には、この限りでない。

ただし、例外として、後願の出願人と先願の出願人が同一である場合、拡大先願の適用がなく、後願は依然として意匠登録を受けることができる。なお、後願の出願人と先願の出願人が同一であるか否かを認定するときは、下記の原則に沿って行う。

1. 認定する時点は、後願の出願日であり、同一であると認定された場合、たとえその後、何らかの理由により変更があったとしても、その認定は依然として有効である。
2. 共同出願の場合、後願の出願人と先願の出願人が完全に一致する必要がある。
3. 後願が分割出願又は出願変更の出願である場合、認定する時点は、その親出願又は原出願の出願日である。

## 2. 新規性を備えない態様

同一又は類似の意匠には、計4種類の態様があり、これらの態様の何れかに該当する場合は、新規性がない。

---

<sup>10</sup>台湾知的財産局、2013 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第三章 意匠の要件」「2 新規性」「2.5 拡大先願」、2013 年 6 月 20 日、p.3-3-12～3-3-13

- (1)同一の外観が同一の物品に適用されたもの、即ち同一の意匠
- (2)同一の外観が類似する物品に適用されたもの、即ち類似する意匠
- (3)類似する外観が同一の物品に適用されたもの、即ち類似する意匠
- (4)類似する外観が類似する物品に適用されたもの、即ち類似する意匠

### 3. 新規性の判断主体

専利法においては審査の判断主体が規定されていないが、専利法は、他人が市場で模倣又はデッドコピーした商品を一般の消費者に販売する行為を排除するものであるため、審査では、市場の消費形態を模擬して当該意匠物品に関する一般的な認識力を有する一般的な消費者を主体とする。つまり、当該意匠の属する分野における専門家又は専門デザイナーを主体としない。ただし、物品の種類によって、一般的な消費者の認識力も異なる。例えば、生活用品の一般的な消費者は大衆であるが、医療器具の一般的な消費者は病院の仕入れ担当者又は医者である。<sup>11</sup>

### 三. 創作性

意匠の属する分野における通常の知識を有する者が出願前の先行意匠に基づいて容易に想到できるものであれば、意匠登録を受けることができない。つまり、意匠登録を受けるには、「創作性」を備えなければならない（専利法第122条2項）。意匠の属する分野における通常の知識を有する者が出願時の通常知識を参考しつつ、模倣、転用、置換え、組合せの手法で先行意匠により容易に完成でき、かつ、特殊な視覚的效果を生じさせないのであれば、容易に完成できるとされる。なお、審査基準においては、次のものが創作性を有さないものとして例示されている<sup>12</sup>。

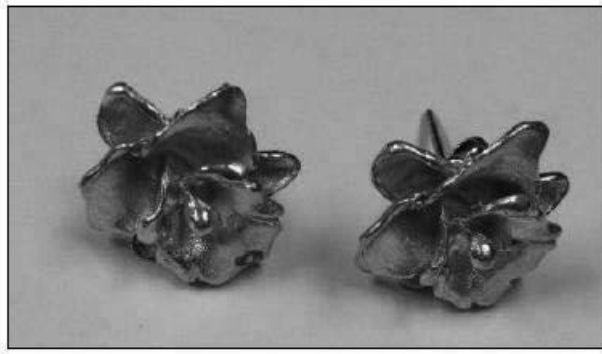
#### 1. 自然界に存在している物又は現象を模倣してなる意匠

先行意匠との相違点が動物、植物、鉱物、虹、雲などの自然物、現象の形状又は模様などをそのまま物品に表したに過ぎず、全体的なデザインは独特な視覚的效果を生じさせないもの。例えば、下記のような、花をイメージした飾り。

---

<sup>11</sup>台湾知的財産局、2013年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第三章 意匠の要件」「2 新規性」「2.4 新規性の判断基準」、2013年6月20日、p.3-3-8

<sup>12</sup>台湾知的財産局、2013年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第三章 意匠の要件」「3 創作性」「3.4 創作性の判断基準」、2013年6月20日、p.3-3-15～3-3-21



ただし、その模倣の手法により、全体的なデザインが修飾又は構成し直され、独特な視覚的効果を生じさせた場合、容易に想到できないと認められる。

## 2. 有名な著作物を模倣した意匠

相違点が有名な著作物、例えば、エッフェル塔、ディズニーのキャラクター、ピラミッドを模倣したもの。例えば、下記のようなエッフェル塔のキーホルダー。



ただし、その模倣の手法により、全体的なデザインが修飾又は構成し直され、独特な視覚的効果を生じさせた場合、容易に想到できないと認められる。

## 3. 直接転用

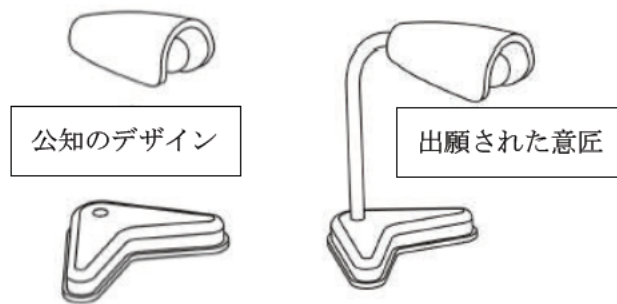
相違点異なる意匠分野の物品の外観を転用したもの。例えば、自動車の外観を転用した下記のようなモデルカー。



ただし、その転用の手法により、全体的なデザインが修飾又は構成し直され、独特な視覚的効果を生じさせた場合、容易に想到できないと認められる。

#### 4. 置換え、組合せ

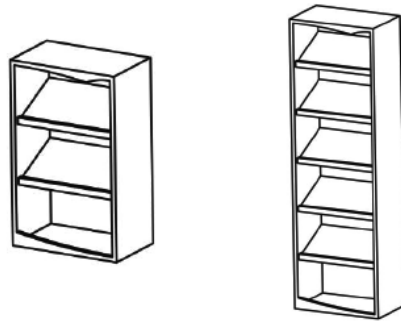
相違点が公知意匠の外観を置換え、組合せたもの。例えば、公知のデスクライトのランプ部と公知のデスクライトの台座部のデザインを組み合わせた下記のようなデスクライト。



ただし、その置換え、組合せの手法により、全体的なデザインが修飾又は構成し直され、独特な視覚的効果を生じさせた場合、容易に想到できないと認められる。

#### 5. 位置、比例、数などの変更

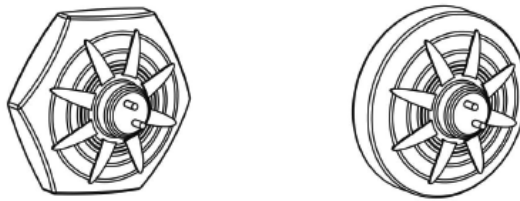
相違点が公知意匠の要素の位置、比例、数などの変更によるもので、例えば、公知の電話機のスイッチとスピーカーの位置の変更や、下記のような靴箱の収納箱の数の変更。



ただし、その変更の手法により、全体的なデザインが修飾又は構成し直され、独特な視覚的效果を生じさせた場合、容易に想到できないと認められる。

## 6. 公知デザインの外観の使用

相違点が基本的な幾何学形状、伝統の形状や模様、広く知られた公知の形状や模様を使用したにすぎないもの、又は、前後、左右、傾斜、輻射、碁盤状などの基本形態を使用したにすぎないもの。例えば、下記のような物品の輪郭の変更。



ただし、その変更の手法により、全体的なデザインが修飾又は構成し直され、独特な視覚的效果を生じさせた場合、容易に想到できないと認められる。

### 。創作性の判断主体

新規性と異なり、創作性の判断主体は、当該意匠の属する分野における通常知識を有する者で、意匠出願時の当該分野における一般知識及び通常デザイン能力を有するとともに、先行意匠を理解して利用することができる者、すなわち「当業者」である<sup>13</sup>。

<sup>13</sup>台湾知的財産局、2013 年版專利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第三章 意匠の要件」「2 新規性」「3.2.1 意匠の所属する創作分野における通常知識者」、2013 年 6 月 20 日、p.3-3-14



#### 四。新規性・創作性の喪失の例外

上記専利法第122条1項各号及び2号の意匠登録を受けることができない事情に該当しない例外、すなわち、「新規性・創作性の喪失の例外」は、専利法第122条3項に規定されている。出願される予定の意匠が出願人の行為に起因して公開され、又は出願人の意に反して公開された場合は、公開の事実が発生してから6ヶ月以内に出願すれば、新規性・創作性の喪失の例外として、上記専利法第122条1項各号の「意匠登録を受けることができない事情」に該当しないと見なされる。

現行の第122条3項における「新規性・創作性の喪失の例外」の態様は、2017年5月1日施行の改正法により改正された。改正前は、従来の列举型であって、「刊行物で発表されたもの」、「政府が主催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示されたもの」又は「出願人の意図に反して漏洩したもの」のいずれかに該当する場合のみ、「新規性の喪失の例外」の適用が可能であった。しかし、台湾における企業及び学術機関などによる出願前の商品発表や研究発表態様の多様性に対応させ、発表された後でも特許・実用新案・意匠登録出願することができるようにするため、日本などの特許法、意匠法などを参考にし、「発明の新規性・進歩性の喪失の例外」に係わる専利法第22条3項、及び「意匠の新規性・創作性の喪失の例外」に係わる上記専利法第122条3項を改正した。そのため、2017年5月1日からは、「新規性・創作性の喪失の例外」の適用可能態様は制限されず、「出願人の行為に起因して公開され、又は出願人の意に反して公開された」ものに広く拡大された。

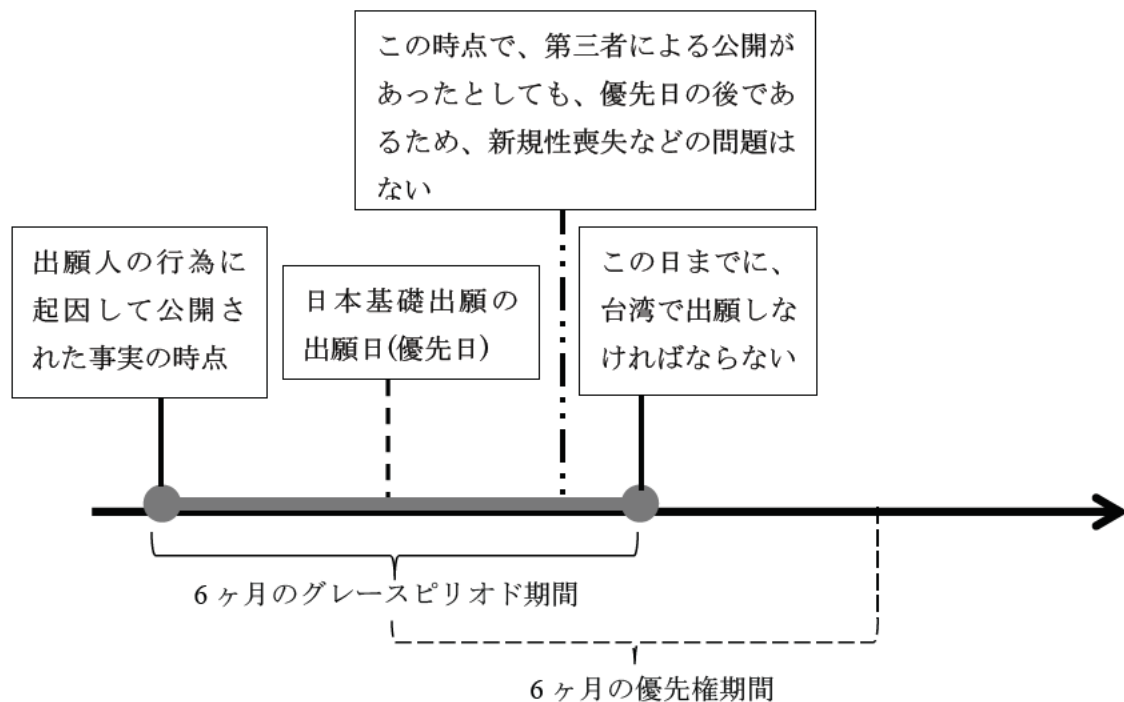
「新規性・創作性の喪失の例外」を適用できる、公開の事実が発生してから出願するまでの期間、いわゆる「グレースピリオド」については、2017年5月1日施行の改正法により、発明特許及び実用新案については「公開日から6ヶ月」から「公開日から12ヶ月」に延長されたが、意匠の方は特に改正されず、従来の「6ヶ月」のままとなっているので、ご留意いただきたい。

台湾又は他国への特許出願や意匠登録出願により特許公報や意匠公報に公開・公告されたものは、出願人の行為に起因して刊行物に公開された場合と異なるので、「新規性・創作性の喪失の例外」を主張することができない。このことは、前記専利法第122条4項に規定されている。

「優先権」を主張する場合、新規性・創作性の判断の基準日は優先日になるという効果がある。これに対し、「新規性・創作性の喪失の例外」は、それを主張しても、新規性・創作性の判断の基準日は当該公開の事実のあった日とはならず、あくまでも当該公開の事実と内容が新規性・創作性としての先行意匠とされないだけである。そのため、公開の事実の発生から出願人が意匠登録出願するまでの間に、その公開と関係

なく、第三者が関連意匠内容を公開した場合、当該意匠登録出願は他人の公開により新規性又は創作性を喪失してしまう可能性がある。したがって、「新規性・創作性の喪失の例外」を主張する予定であっても、早期に出願することが好ましい。ただし、当該第三者による公開が、優先日の後であれば、問題はない。

また、日本での基礎出願の出願日の前に、出願人の行為に起因して公開された事実があり、日本での基礎出願の出願時に新規性喪失の例外規定の適用を受けると申立てた場合、当該基礎出願に基づく優先権を主張して台湾で意匠登録出願するときは、当該出願人の行為に起因して公開された事実が発生してから6ヶ月以内に台湾で意匠登録出願しなければならない。さもないと、当該公開事実により、台湾での意匠登録出願が新規性又は創作性を喪失してしまう可能性がある。



なお、2017年5月1日施行の上記専利法第122条では、改正前の第4項の「出願人が前項1号及び2号の事情を主張する場合、出願人はその事実及び年月日を明記するとともに、専利主管官庁が指定した期間内に証明書類を提出しなければならない。」が削除された。これにより、「新規性・創作性の喪失の例外」の適用に係る規定が緩和され、適用を主張する時点は出願時に限定されず、出願の後でも、審査や無効審判などの段階で状況に応じて必要なときに主張することも可能となった。

## 五. 先願主義

先願主義とは、2件以上の同一の発明若しくは考案、又は同一若しくは類似の意匠につき、最先の出願人に権利を付与する制度である。台湾では、先願主義が採用されているので、出願された意匠が上記「産業上の利用可能性」、「新規性」及び「創作性」の登録要件を満たすものであっても、専利法第128条1項の規定により、同一又は類似の意匠出願があった場合、最先の出願人のみに権利が付与されるので、先に出願日を確保することが重要である。

一方、後願の意匠登録出願が優先権の主張を伴う出願で、かつ、その優先日が先願の出願日又は先願の優先日より早い場合、後願は権利を取得することができる。

## 【専利法】

第 128 条 同一又は類似の意匠について、2 以上の意匠登録出願があった場合、その最先の出願人のみが、意匠登録を受けることができる。ただし、後願の出願人が主張する優先日が先願の出願日より早い場合は、この限りでない。

前項の出願日又は優先日が同日である場合は、これを協議により定めるよう出願人に通知しなければならない。協議が成立しない場合には、いずれの出願人も意匠登録を受けることができない。その出願人が同一人である場合、期限を指定して、いずれか 1 つの出願を選択するよう出願人に通知しなければならない。当該期限が過ぎても、いずれか 1 つを選択しない場合は、いずれの出願も意匠登録を受けることができない。

各出願人が協議する場合、特許主務官庁は適当な期間を指定して当該協議結果を報告するよう出願人に通知しなければならない。当該期限が過ぎても報告がなかった場合には、協議が成立しなかったものとみなす。

前三項の規定は、次の各号には適用しない。

1. 原意匠登録出願と関連意匠登録出願との間。
2. 同一の意匠登録出願に 2 以上の関連意匠登録出願がある場合、当該 2 以上の関連意匠登録出願同士の間。

実際の例は極めて少ないが、専利法第128条2項と3項の規定のとおり、出願日又は優先日が同日である場合は、どちらが意匠登録を受けるかについて、出願人同士で協議しなければならない。

また、前記のとおり、台湾でも、関連意匠制度があり、専利法第127条の規定により、同一人が同じ設計概念に基づいて創作した2以上の類似する意匠について意匠登録を受けようとする場合、いずれか1つを本意匠とし、他の類似する意匠をその関連意匠として出願することができる。関連意匠制度はもとより、同一人が同じ設計概念に基づいて創作した2以上の類似する意匠を出願できるように設けられた特殊な意匠制度であるので、専利法第128条4項において、関連意匠出願には同条1項の規定は適用しないことが規定されている<sup>14</sup>。なお、仮に、出願人が同じ設計概念に基づいて創作した2以上の意匠をそれぞれ独立した意匠登録出願として出願し、実体審査で上記専利法第128条1項又は2項の規定に違反していると指摘された、又は自発的に出願変更する意思がある場合、出願人は、いずれか1つを本意匠とするとともに、他の類似す

<sup>14</sup>台湾知的財産局、専利法逐条釈義 2014 年 9 月版、2014 年 9 月、p.383

る意匠を当該本意匠の関連意匠に出願変更することができる。

**【専利法】**

第 127 条 同一人が 2 以上の類似する意匠を有する場合、意匠登録及びその関連意匠登録を出願することができる。

関連意匠の出願日は、原意匠の出願日より早くてはならない。

関連意匠登録の出願は、原意匠登録の公告後に、これを行うことはできない。

同一人が、原意匠と類似せず、関連意匠とのみ類似する意匠につき、関連意匠登録を出願することはできない。

## 第四節 意匠権と商標権の関係

意匠と商標権の関係について述べる前に、まず台湾の商標制度について概要を紹介する。

台湾でも、商標登録制度が設けられており、商標登録出願して登録を受けた場合、当該登録商標について独占的排他権が付与される。これにより、同一又は類似の商品又は役務（サービス）について、自社の商標と同一又は類似する商標を他人が使用し、誤認混同を生じさせるおそれがあると判断した場合、当該商標権により保護を求め、商標法第69条により他人の使用を排除するとともに、損害賠償を請求することができる。

台湾では、特許権・実用新案権・意匠権への権利侵害の刑事責任が2003年3月31日より廃止されたが、商標権への権利侵害の刑事責任は依然として存在し、商標法第95～97条に規定されているので、商標権により民事・刑事的救済を求めることができる。

また、他人が使用している商標が自社の商標と同一又は類似するか否かの判断は、主観的なものもあるので、台湾の知的財産局はできる限り主観的な要素を排除し、より一致した基準で誤認混同のおそれの有無を判断できるよう、2012年4月20日に「誤認混同のおそれに関する審査基準」を公布した<sup>15</sup>。当該基準において、誤認混同を判断するにあたって考慮すべき八つの要素を示している。その八つの要素は次のとおりである。①商標識別力の強弱、②商標の類否及びその類似性の程度、③商品・役務の類否及びその類似の程度、④先権利者の多角化経営の状況、⑤実際の誤認混同の状況、⑥関連消費者の各商標に対する熟知度、⑦係争商標の出願人が善意であるか否か、⑧その他の誤認混同に関する要素。

### 一。登録商標制度

台湾でも、商標権者及び消費者の利益を保障し、市場の公平な競争を維持し、商工業会の健全なる発展を促すため、商標法が制定されている。商標権の取得については、台湾でも先願登録主義が採用されており、自社の商標について商標権を取得する場合、まずは商標登録出願をしなければならない。台湾の知的財産局は、商標法第29条と第30条の規定に基づいて、出願された商標の自他識別力及び不登録事由の有無を審査する。この審査を経て商標権を取得して、はじめて商標権者は商標権に基づいて保護を求めることができる。

---

<sup>15</sup> 「誤認混同のおそれに関する審査基準」、2012年4月20日、知的財産局

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285300&ctNode=7048&mp=1>

また、台湾の商標法にも、異議申立制度及び無効審判請求制度が設けられており、同一又は類似の商品・役務において自社の商標と同一又は類似する他人の登録商標が存在した場合、これに対し異議申立て、無効審判を請求することにより、その登録を取消、無効にし、自社の商標権を守ることができる。異議申立ては、商標登録査定が公告されてから3ヶ月以内に、利害関係の有無にかかわらず、何人でも行うことができる（商標法48条）。一方、登録査定が公告されてから3ヶ月がすぎた後は、5年以内（いわゆる「除斥期間」）であれば、利害関係人は、一定の理由に基づき無効審判を請求することができる（商標法57条）。なお、悪意により他人の周知・著名商標を先取り登録したものについては、この5年の除斥期間の適用を受けない。

公平取引法第22条にも、事業者がその営業において提供する商品又は役務に、著名な他人の商標（台湾で未登録）を同一又は類似する商品について、同一又は類似する表示で使用してはならないことが規定されているので、台湾において商標として登録されていない場合は、公平取引法第22条1項の規定に基づいて保護を求めることを検討すべきである。



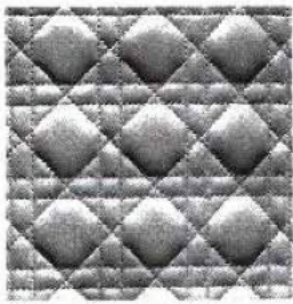


## 二. 商標の定義と種類

商標法第18条によれば、商標とは、識別力を具えた標識で、文字や図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音など、又はこれらの結合によって構成されるものを指す。また、同18条によれば、識別力とは、「商品又は役務の関連消費者が商標を付した商品又は役務の出所を認識し、かつ、他人の商品又は役務と区別できる」ことである。

商標のうち、意匠と最も関連しているのは「立体商標」である。台湾では、2003年の改正商標法により、「立体商標」の商標態様が「音声商標」及び「単一色彩商標」の商標態様とともに初めて導入された。これにより、文字、図形、記号、色彩、音声、立体形状又はこれらの結合により構成された商標が登録を受けることが可能となった。さらに、2012年7月1日に施行された改正商標法では、商標保護対象の範囲を「動く商標（motion marks）」「ホログラム（hologram marks）」「匂い商標」まで拡大し、商標としての識別力を有するものであれば、登録を受けることが可能となった。以下、上記各商標の態様を「伝統的な商標」及び「非伝統的な商標」に分類し、その登録例を示す。

商標の種類	登録例
伝統的商標	
文字商標	<p>文字商標</p> <p><b>UNIQLO</b></p> <p>(UNIQLO 、登録第 1176718 号)</p> <p>新光三越</p> <p>(新光三越 、登録第1221979 号)</p>
図形商標	<p></p> <p>(CC MONOGRAM 、登録第1655651 号)</p> <p></p> <p>(STARBUCKS COFFEE 、登録第1295741 号)</p>
結合商標	<p></p> <p>(華歌爾and Figure 華歌爾 、登録第300468 号)</p> <p></p> <p>(NIKE and Swoosh Design 、登録第1765116 号)</p>



非伝統的商標	
立体商標	 <p>(酒瓶、登録第1118335号) 台湾での初めての立体商標登録</p>  <p>主圖 圖一 圖二 圖三</p> <p>(台北101ビルディングの立体図、登録第1160211号など) 台湾での初めての建築物の立体商標登録</p>  <p>(DEVICE、登録第1888161号) DIORの立体商標</p>
動く商標	 <p>(Hisamitsu、登録第1641755号)</p>
ホログラム	 <p>(欧州連合知的財産庁 (OHIM) で登録された第2117034号商標) 見る角度によって色や形が変わる。</p>

音声商標	 <p>の音声 (HISAMITSU 、登録第1423819 号)</p>
色彩商標	 <p>(Tri-Color Stripe Design in color、7-ELEVEN, INC. 、登録第1647643 号)</p>
匂い商標	<p>2018年12月時点で、台湾において数件出願されているが、いずれも拒絶されている。</p>

### 三。意匠と商標との相違点

以下、意匠と商標との主な相違点を「出願の対象」、「登録要件」、「権利の効力の範囲」、「権利の期間」などに分けて説明する。

#### 1. 出願の対象の違い

意匠は、デザインとそのデザインが施された物品からなる意匠物品の外観を保護の対象とする。

一方、商標は、自社の販売する商品又は提供する役務（サービス）を他人のものと区別するためのマークとしてデザインされた文字や図形、記号などである。

よって、企業や店のマークとしてデザインされた文字や図形、記号などは、物品の外観のデザインではないため、意匠の定義を満たしておらず、意匠登録出願の対象とならないので、商標登録出願すべきであるが、その図形、記号などが物品に適用することができる場合は、当該適用された意匠物品は意匠登録出願の対象となり得る。

#### 2. 登録要件の違い

意匠登録の要件の一つとして、新規性がある。出願日（又は優先日）前に同一又は類似の意匠が存在していた場合、出願された意匠は新規性欠如の理由により拒絶されるので、意匠を出願する予定がある場合、原則的に、出願前はその意匠を秘密にしておく必要がある。また、出願前に販売したり展示会に出品したなど出願人の行為に起因して公開され、又は出願人の意に反して公開された場合、新規性喪失の例外の適用を受けるために、その公開の事実が発生してから6ヶ月以内（日本は12ヶ月以内）に出願する必要がある。

一方、商標の場合、登録の要件は、識別力を有することである。この自他識別力により、関連消費者は当該商標を付した商品又は提供される役務の出所（つまり、出願人）を認識でき、他社の販売する商品又は提供する役務から区別することができる。

上述したように、意匠登録出願の要件と、商標登録出願の要件は異なる。デザインを物品に適用して意匠登録出願するか、又は商標登録出願するかは、当該デザインの新規性の有無、又は識別力の有無により判断すべきである。仮に意匠登録出願の意匠が、自社の従来デザインにより新規性又は創作性がないと認められた場合、当該意匠のデザインが、自他識別力を有するものとなり得るか否かを検討し、なり得るのであれば、図形商標や立体商標として商標登録出願をすることも考えられる。

### 3. 権利の効力の及ぶ範囲の違い

意匠は、デザインとそのデザインが施された物品からなる意匠物品の外観を保護の対象とするので、提供する役務は保護の対象とならない。また、「第三章 台湾における意匠の登録要件」「第二節 どのような意匠が登録出願できるか」の節の説明のように、意匠登録出願の際、意匠登録を受けようとする意匠が適用される一つの物品を意匠の名称として記載しなければならない（台湾では、日本と同様に、意匠が適用される物品が複数ある場合、複数の物品についてそれぞれ出願しなければならない。即ち「一意匠一出願の原則」）。つまり、取得した意匠権の効力が及ぶものは、出願の際に記載された意匠の名称により確定された意匠物品と同一又は類似の物品のみである。そのため、例えば、「キャラクターの形をしたウォーターボトル」の意匠について意匠登録された場合でも、当該意匠権によって、第三者がこのキャラクターにそっくりな外観を有する「ぬいぐるみ」を販売することを排除できない。このウォーターボトルにそっくりな外観を有する「ぬいぐるみ」の販売も排除したいのであれば、意匠名称を例えば「ぬいぐるみ」とする意匠登録出願も併せて出願する必要がある。

一方、商標は、「販売する商品又は提供する役務を他人のものと区別する文字や図形、記号など」であるので、物品だけでなく、役務についても商標の保護対象とする

ことができる。台湾は、日本と同様に、ニース国際分類が採用されている。商標を出願する際は、「一出願一区分」又は「一出願多区分」で出願することができる。また、区分については、区分内の複数の商品・役務を指定することができる。したがって、登録された商標権の効力は、登録査定で許可された商品と役務の全てに及ぶ。ただし、商標登録出願により登録されるのは、その商品又は役務に適用される商標の部分のみであって、商品又は役務自体ではないので、仮に第三者が異なる商標を商標権者の商品又は役務と全く同じ商品又は役務に適用して販売した場合、登録された商標権により当該第三者による当該商品又は役務の販売を排除できない。

なお、意匠には部分意匠制度があり、意匠物品全体ではなく、その中の新規な特徴に該当する部分を、意匠登録出願を受けようとする部分として出願し登録できた場合、物品全体ではなく、当該部分のみについて被疑侵害物品との類似性を判断するので、意匠権の権利範囲はかなり拡張されることになる。これに対し、商標にはこのような制度がない。

#### 4. 権利期間の違い

台湾では、現在の専利法第135条により、意匠権の存続期間は出願日から起算して12年をもって満了となるので、12年が過ぎたら、意匠権の効力は消滅し、当該意匠に別の知的財産権（例えば、美術工芸品の創作による著作権）がなければ、その意匠はパブリックドメインに帰し、何人もそれを実施することができる。なお、現在、台湾の知的財産局は、この12年の意匠権期間を15年に延長することを検討しているので、将来、台湾での意匠権期間が15年になる可能性がある。

一方、商標法第33条により、商標権の権利期間は登録公告日から10年（商標法第33条）であるが、請求により、1回10年の権利更新が可能であり、識別力がある限り、権利を永続させることができる。

#### 四. 立体商標

上記商標の種類のうち、非伝統的な商標には「立体商標」がある。台湾では、2003年施行の改正商標法において、「立体商標」が登録可能となってから、約780件の立体商標が登録された。立体商標として商標登録出願をし、その出願で指定された商品又は役務に関して識別力を有することが認められて登録できれば、指定された商品についてその立体商標が第三者により使用されたことを排除することができる。

例えば、上記商標登録第1160211号の「台北101ビルディングの立体図」の立体商標は、第03類商品区分のうち、香水や、化粧品、芳香剤、歯磨き粉など20数種類の商品を指定し、審査を経て登録されたので、第三者が香水や、化粧品などの指定商品について「台北101ビルディング」の立体商標を用いて商品化した場合、それを排除することができる。また、「台北101ビルディングの立体図」の立体商標は、第26類商品区分のうちのメダルや、ヘアピン、ファスナーなどなど20数種類の商品も指定し、第1161692号としても登録されたので、メダルやヘアピンなどについて、第三者が「台北101ビルディング」のデザインで商品化することを排除することができる。なお、「台北101ビルディングの立体図」の立体商標は計33件登録されており、それぞれについて異なる商品区別が指定されている。

登録済みの立体商標には「台北101ビルディング」のような建築物で役務場所の立体商標のほか、容器や、車両、キャラクター、包装等などに関する立体商標が主に登録されている。立体商標として出願可能な態様は、次の4つに分けられる。

- (1) 商品自体の立体的な形状（例えば、下記商標登録第1160463号「C 20 tablet design」）
- (2) 商品の包装や容器の形状（例えば、下記商標登録第1355241号「NIVEA Creme」）
- (3) 役務場所の内装・外装デザインの立体的な形状（例えば、下記商標登録第1789940号「台北文創ビルディング」）
- (4) 商品や役務に関する広告の形状（例えば、下記商標登録第1435125号「ディンタイフォン籠フィギュア」）



識別力を有するものとして登録された立体商標	
<p>商標登録第1160463号「C 20 tablet design」</p> 	<p>商標登録第1355241号「NIVEA Creme」</p> 
<p>商標登録第1789940号「台北文創ビルディング」</p> 	<p>商標登録第1435125号「ディンタイフォン籠フィギュア」</p> 
<p>商標登録第1134030号「smart car」</p> 	<p>商標登録第1156765号「角瓶」</p> 

## 五。意匠と立体商標の共通点・相違点

立体商標は、商標のデザインが3次元空間における実体の形状を有する有体物に結合されるものであるので、専利法第121条1項に規定の意匠権による保護の対象となり得る。つまり、意匠と立体商標は、登録される対象がいずれも「三次元空間における実体の形状を有する有体物」である点で共通している。また、「不動産である建築物及び役務場所の内装・外装デザインは登録の対象となり得る」点でも、立体商標と意匠は共通している。

一方、上記に説明したように、意匠と商標は、主に「出願の対象」、「登録要件」、「権利の効力の範囲」、「権利の期間」が相違している。例えば、上記の商標登録例に挙げられている「台北101ビルディングの立体図」の立体商標は、1つの出願で一商品区分内の複数の商品を指定することができるのに対し、意匠登録出願は、意匠物品ごとに申請しなければならないので、登録された意匠権の効力は、出願時に記載された意匠物品の名称により確定された物品と同一又は類似の物品のみに及ぶ。そのため、例えば、「メダル」の意匠が意匠権として登録された場合でも、他人がこのメダルにそっくりな外観の「ファスナーの引手」を販売しても、意匠権の物品と同一でも類似でもないため、意匠権は及ばず、排除できない可能性が高い。

また、新規に創作された商品やその包装などのデザインに識別力がないものの、従来の関連するデザインに対して新規性と創作性を有すると考えられる場合、立体商標ではなく、まずは意匠登録出願すべきである。それに対し、新しい商品やその包装などのデザインが企業のこれまでの著名な外観及び／又は表示やマークから創作されたものであれば、従来の関連するデザインに対して新規性又は創作性がないかもしれないが、先天的識別力を有する可能性が高い、又は時間がある程度経って後天的識別力が生じた場合、立体商標又はその他の態様の商標として出願することを検討すべきである。

識別力を有するものとして 登録された立体商標	新規性と創作性を有するものとして 登録された意匠
<p>商標登録第1296560号「Speakerphone Product」</p> 	<p>意匠登録第D143019号「Speakerphone」</p>  <p>立体図 (代表図)</p>

商標登録第1272523号「OYSTER WATCH」



意匠登録第D157097号「WATCH」



商標登録第1304194号「NiereE70mS」



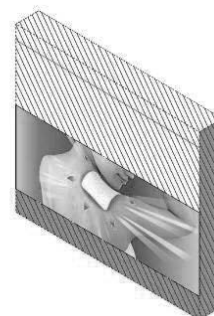
意匠登録第D125737号「自動車」



商標登録第1228045号「サロンパス容器」



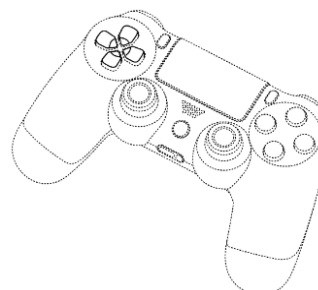
意匠登録第D193166号「包装用箱」



商標登録第1379700号「device」



意匠登録第D160875号「コントローラの一部」

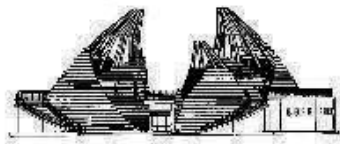




役務場所の内装・外装デザインの商標の登録例

商標登録第1403150号

「迎賓建築物の立体図」



商標登録第1517827号

「屋台」



役務場所の内装・外装デザインの商標の登録出願例

商標登録出願第104044540号

「台南都会博物館奇美館立体図」



商標登録出願第107028162号

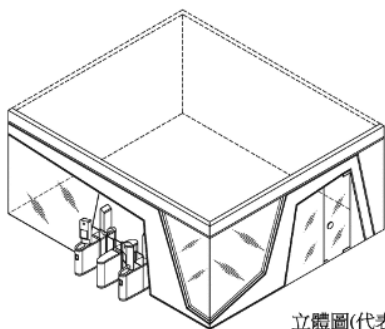
「営業場所の内装設計の立体図」



店舗の内装・外装デザイン及び建築物の意匠の登録例

意匠登録D193475号

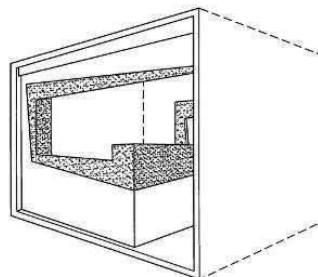
「店舗」(部分意匠)



立體圖(代表圖)

意匠登録D179616号

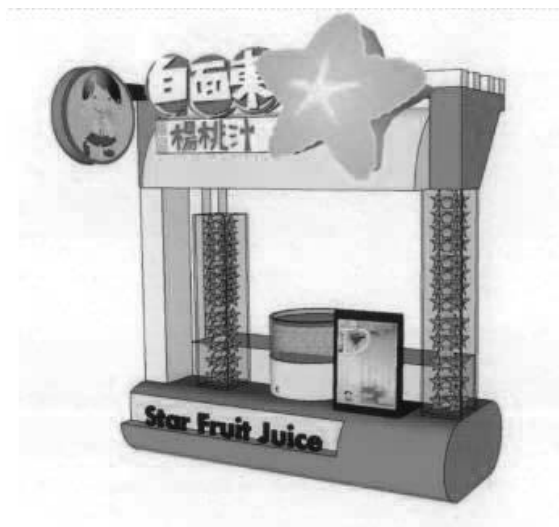
「店舗」(部分意匠)



立體圖  
(指定代表圖)

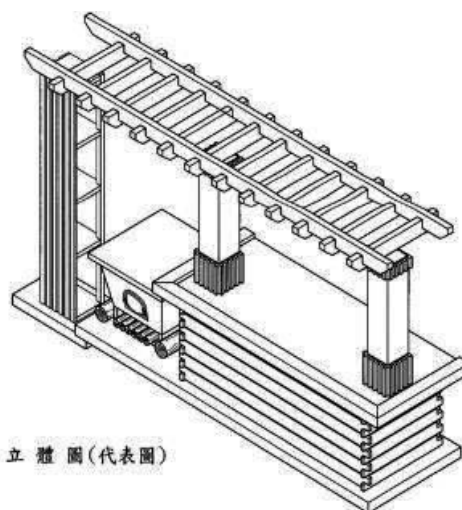
意匠登録D163890号

「屋台」



意匠登録D151620号

「屋台」



立 體 圖(代表圖)

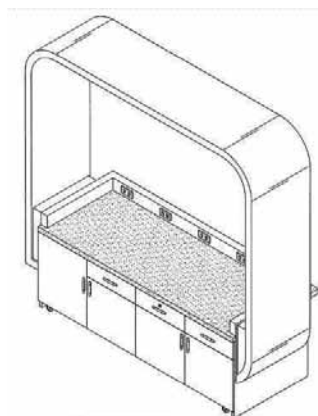
意匠登録D175323号

「商店の外観」



意匠登録D161859号

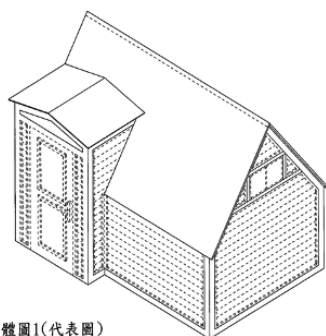
「飲食店の作業台」



立體圖(代表圖)

意匠登録D171806号

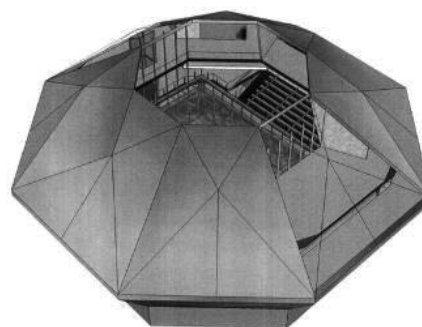
「コテージの一部」(部分意匠)



立體圖1(代表圖)

意匠登録D168189号

「建築物」



斜視立體圖(代表圖)

## 第五節 意匠権と著作権の関係（キャラクター商品含む）

意匠物品の外観が新規性、創作性、産業上利用可能性を備えるものであれば、意匠登録出願して意匠権を取得することにより、民事的救済を求めることができる。一方、新規性や創作性よりも、意匠物品の外観又はそれに表される外観が識別力を生じるものであり、商標となり得るのであれば、商標登録出願して商標権を取得することにより、民事・刑事的救済を求めることができる。更に、意匠物品が著作の定義を満たし、著作権法第5条に規定されている著作に該当し、かつ、著作物の要件である「独創性」及び「創作性」を備えるものである場合、著作物として著作権法により民事・刑事的救済を求めることが可能である。

著作権法第5条において、著作権法により保護される著作が規定されている。

### 【著作権法】

第5条 本法でいう著作を下記に例示する。

1. 文学著作。
  2. 音楽著作。
  3. 演劇、踊り著作。
  4. 美術著作。
  5. 撮影著作。
  6. 図形著作。
  7. 視聴著作。
  8. 録音著作。
  9. 建築著作。
  10. コンピュータープログラム著作。
- 主務官庁が前記各号の著作の例示内容を定める。

上記著作権法により保護される著作のうち、意匠物品と関連性があるものは、美術著作と建築著作である。

### 一。美術著作

美術著作は、上記著作権法第5条の規定により保護される著作である。創作された絵画や彫刻などの美術工芸品は美術著作に該当するため、著作権の保護対象になり得る。また、美術著作について内政部が公告した「著作権法第5条1項各号の著作内容の例示」における、美術著作に関する例示2の(4)には、「美術著作：絵画、版画、漫画、

スケッチ、書道、文字絵、彫刻、美術工芸品及びその他の美術著作を含む。」と示されている<sup>16</sup>。よって、「美術工芸品」としての意匠が、「創作性」（原文：「原創性」）を備える場合、著作権法により保護される著作物にもなる。

アニメのキャラクターやゆるキャラのデザインは絵画に属し、これらのデザインを使用したキャラクター商品は美術工芸品であるので、美術著作物に該当し、著作権法により保護される。

一方、美術創作は意匠登録出願の対象となり得るか否かについて、2013年1月1日より前の旧専利法第112条には「『単なる芸術的創作又は美術工芸品』は意匠登録を受けることができない」と規定されているので、当時は、美術著作は意匠登録出願の対象とはならず、出願できなかった。しかし、2013年1月1日施行の改正専利法第124条においては、上記意匠登録対象外の「単なる芸術的創作又は美術工芸品」から「美術工芸品」が削除された。このため、2013年1月1日以降は、「単なる芸術的創作」は依然として意匠権による保護を受ける対象から除外されるが、「美術工芸品」は意匠権による保護を受けられる対象となった。上記「美術工芸品」が削除された理由は、現在、世の中では産業技術がかなり発達しており、自動彫刻機や3Dプリンター、立体物プリンターなどの装置を用いれば、最初は手作りで創作された絵画や彫刻などの美術工芸品も容易に完璧に再現することが可能となりつつあり、これらの新しい技術を用いて「美術工芸品」を工業製造工程により繰り返し製造可能で、産業上の利用が可能であれば、意匠権の保護対象にもなり得るからである。<sup>17</sup>

#### 【専利法】

第 124 条 次の各号のいずれかに該当するものは、意匠登録を受けることができない。

1. 単に機能上不可欠な設計からなる物品造形。
2. 単なる芸術的創作。
3. 集積回路の回路配置及び電子回路の配置。
4. 公序良俗、又は公衆衛生を害する物品。

この法改正により、「美術工芸品」でも意匠権による保護を受けることができるようになった。例えば、鷹の木彫刻などの工芸品は、再現することが可能であるので、意匠登録を受けることができる対象となり得る。

上記専利法第124条の規定から、美術著作が「単なる芸術的創作」でなければ、意匠

<sup>16</sup>内政部「著作権法第5条1項各号の著作内容の例示」、1992年6月10日、

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=332403&ctNode=7011&mp=1>

<sup>17</sup> 台湾知的財産局、専利法逐条釈義 2014年9月版、p.374

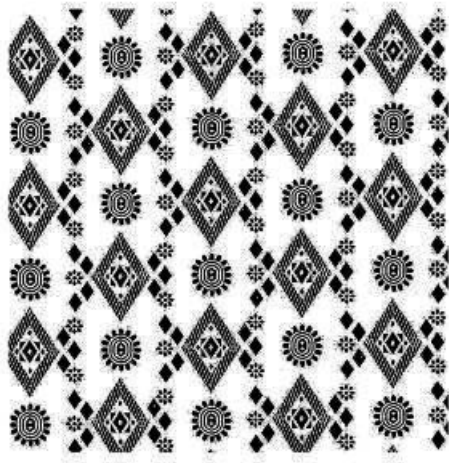
登録を受けることが可能だと解釈できる。これについて、現行の審査基準の「第三篇 意匠出願の実体審査」の「第二章 設計とは」の「2.3 単なる芸術的創作」において、以下のように解説されている。

### 「2.3 単なる芸術的創作

意匠と著作権の美術著作はいずれも視覚的創作に属するものであるが、両者の立法の目的は少々異なる。意匠は実用的な物品の外観に係わる創作で、産業上の利用性を有さなければならない。一方、著作権における美術著作は精神的な創作に属し、思想、感情の文化的な面を重んじる。単なる芸術的創作で、製造工程により繰り返し再現することができない物品は、意匠登録を受けることができない。装飾用途の飾りについて言えば、それが製造工程により繰り返し再現することができない物であれば、著作権による保護を受けることのできる美術著作に該当する。それが製造工程により繰り返し再現することができない創作であれば、機械による製造か手作りかによらず、意匠登録を受けることができる。」

上記のように、美術著作は著作権の保護対象となり、芸術的創作に係わる意匠物品は美術著作に該当するので、著作権により保護されることが可能である。したがって、芸術的創作に係わる意匠物品は単なる芸術的創作ではなく、物品に適用されることができ、かつ、当該物品が繰り返し製造できる創作であれば、意匠登録を受ける対象となり得るので、意匠登録出願することができる。一方、芸術的創作に係わる意匠物品が何らかの理由で出願しなかった、又は単なる芸術的創作である場合は、著作権により保護を求めることが可能である。

なお、著作権法第5条1項に規定されている著作のうち、6号の図形著作があるが、同「著作権法第5条1項各号の著作内容の例示」における図形著作に関する例示2の(6)には、「図形著作：地図、図表、科学技術又は工事設計図及びその多くの図形著作を含む。」が示されている。この例示2の(6)によれば、著作権という図形著作はデータを並べる図表や設計図のような図形であるので、形状、模様、色彩から構成される意匠のデザインとは異なるものである。例えば、下記意匠登録D185164号「生地」にデザインされている模様は、著作権法第5条1項6号にいう図形著作に該当しない。一方、創作性があると認められる場合、当該模様は著作権法第5条1項4号にいう美術著作になり得る。



平面圖(代表圖)

意匠登録D185164号「生地」

## 二. 建築著作

また、著作権法第5条1項に規定されている著作には、4号の美術著作のほか、9号の建築著作がある。同「著作権法第5条1項各号の著作内容の例示」において、建築著作に関する例示2の(9)に「建築著作：建築設計図、建築模型、建築物及びその他建築著作を含む。」と示されている。さらに、著作の「複製」に関し、著作権法第3条1項5号において、「複製：印刷、複写、録音、録画、撮影、筆記録又はその他の方法により、直接、間接的、永久的又は一時的に翻案することをいう。脚本、音楽の著作物若しくはその他これに類する著作物の上演、又は放送時にそれを録音若しくは録画する行為、又は建築著作物については、建築設計図又は建築模型に従って建築物を建築する行為もこれに含むものとする」と規定されている。よって、建築設計図又は建築模型に従って建築物を建築する行為も「複製」に該当するので、「建築物」の意匠は、著作権法により保護される著作物となり得る。ただし、建築物に該当するとしても、著作物の保護要件である「創作性」を備えなければ、著作権を享受することができない。

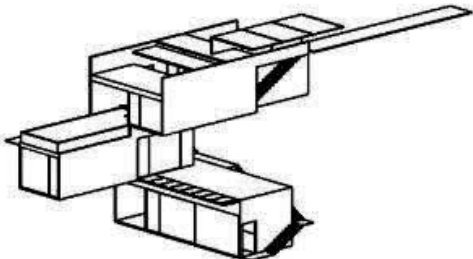
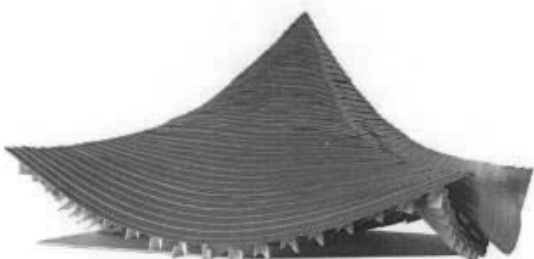
一方、建築物は意匠登録出願の対象となり得るかについて、2005年版の意匠審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」においては、「ハウス、橋梁などの建築物又は室内、庭などの不動産のデザイン」は<sup>18</sup>、意匠の物品に該当しないため、当時の（2004年7月1日より施行）専利法第109条の「意匠とは、物品の全部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を指す」との規定を満

---

18 台湾知的財産局、2005年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」「1 意匠の定義」「1.3 意匠物品」、p.3-2-3

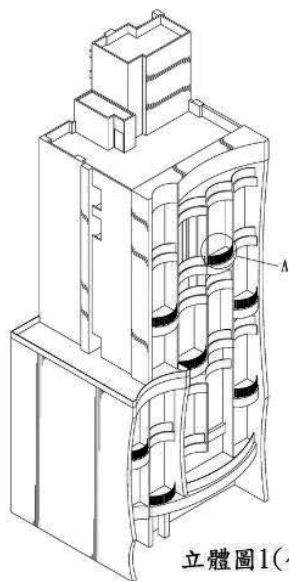
たしていないとして、拒絶すべきであることが規定されている。すなわち、以前、建築物などの不動産は意匠登録出願の対象ではなかった。しかし、2013 年版の「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」において、意匠の定義が改訂され、意匠の物品に該当しないものから、上記「ハウス、橋梁などの建築物又は室内、庭などの不動産のデザイン」が削除された<sup>19</sup>。これにより、動産のみならず、建築物などの不動産も、意匠登録出願の対象となり得るようになった。

前記「第四節 意匠権と商標権の関係」において列挙した、登録済みの店舗や建築物の意匠のほか、例えば、次のようなマンションや建築物も意匠として登録されている。

建築物に関する意匠登録	
<p>意匠登録D194301号 「建築物」</p>  <p>【立體圖】</p>	<p>意匠登録D183690号 「建築物」</p>  <p>立體圖(代表圖)</p>

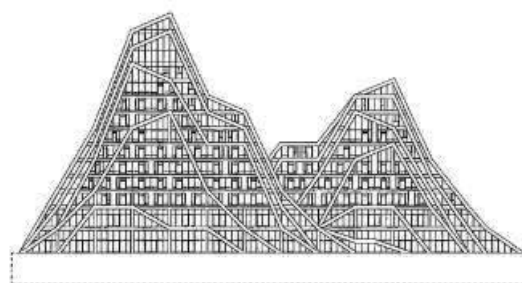
<sup>19</sup>台湾知的財産局、2013 年版專利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」「1 意匠の定義」「1.2 意匠は物品に適用されなければならない」、2013 年 6 月 20 日、p.3-2-3

意匠登録D187698号  
「建築物」(部分意匠)



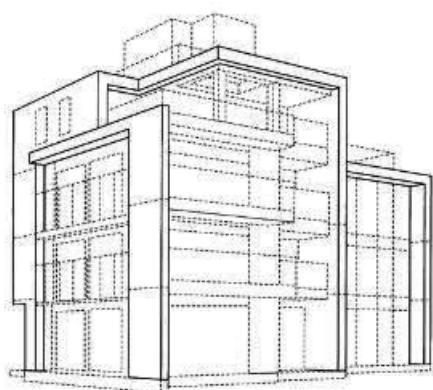
立體圖1(代表圖)

意匠登録D184365号  
「建築物」(部分意匠)



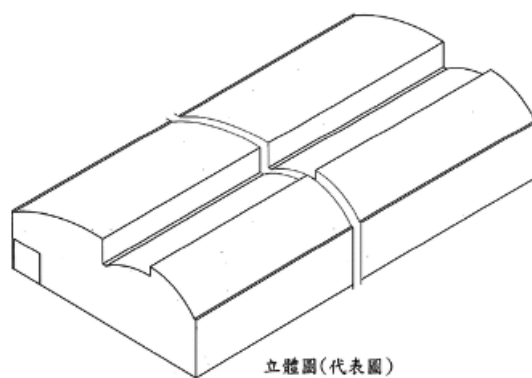
前視圖(代表圖)

意匠登録D169301号  
「組み立て式建築物の一部」(部分意匠)



立體圖  
(代表圖)

意匠登録D163807号  
「山形の温室」



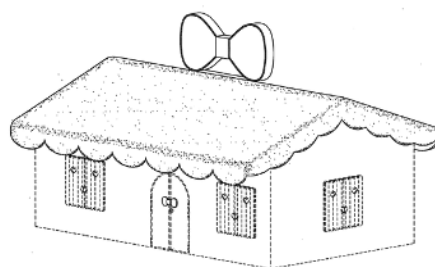
立體圖(代表圖)

意匠登録D160912号  
「連結ハウス」



立體圖(指定代表圖)

意匠登録D178046号  
「ハウス」(部分意匠)



立體圖(代表圖)



### 三。意匠と著作権との相違点

以下、意匠と著作権との主な相違点を「対象の違い」、「登録出願手続きの有無」、「権利の期間の違い」、「権利範囲の違い」に分けて説明する。

#### 1. 対象の違い

意匠は、デザインとそのデザインが施された物品からなる、産業上の利用可能性を有する意匠物品の外観を保護の対象とする。

一方、著作権は、産業上の利用可能性を要件とせず、思想や感情、文化を含む精神的な創作を保護の対象とする。

#### 2. 登録出願手続きの有無

意匠は出願主義であるので、保護を受けるためには、意匠登録出願を行わなければ、意匠権を取得できない。

一方、著作権は創作主義を採用するので、著作者が著作物を創作した時点で、著作権が発生し、主務官庁に出願する必要はない。（著作権法第10条）

#### 3. 権利期間の違い

台湾では、現行の専利法第135条により、意匠権の存続期間は出願日から起算して12年をもって満了となるので、12年が過ぎたら、意匠権の効力は消滅し、その意匠はパブリックドメインに帰し、何人もそれを実施することができる。

一方、著作権法第30条、33条により、著作権の存続期間は、著作物を創作した時点から、著作者（自然人の場合）の死後50年、又は公表された時点から50年（法人の場合）までである。

#### 4. 権利範囲の違い

「第三章 台湾における意匠の登録要件」「第二節 どのような意匠が登録出願できるか」の節の説明のように、意匠登録出願の際、登録を受けようとする意匠が適用される一つの物品を意匠の名称として記載しなければならない。つまり、取得した意匠権の効力が及ぶものは、出願の際に記載された意匠の名称により確定された意匠物品と同一又は類似の物品のみである。そのため、たとえば、キャラクターのデザインを有する包装紙や生地という意匠物品で意匠登録出願した場合、その権利範囲は、同一又は類似のキャラクターのデザインを有する同一又は類似の包装紙（又は生地）の物品にのみ権利が及ぶ。第三者がキャラクターのデザインを立体の物品（例えば、マグカップやTシャツ）に付し、又はそのキャラクターを立体のおもちゃに再現して実施した場合、その意匠権により侵害を排除することができない。又は、キャラクターの形をした貯金箱という意匠物品で意匠登録出願した場合、第三者がそのキャラクターのデザインを類似しない物品（例えば、キーホルダー）に実施したとき、その意匠権により侵害を排除することができない。

これに対し、著作権法の場合は、著作者の「創作性」を保護するので、著作者が絵画や本などで平面的に創作されたキャラクターや花などのデザインを、第三者が立体の物品（例えば、マグカップやTシャツ）上に、平面形状又は立体形状で付した行為、又はそのキャラクターを立体の物に再現した行為は、当該キャラクターなどのデザインの「翻案」（原文：「改作」、以下は「翻案」）行為にあたる。これらの「翻案」行為が、著作権法における「著作財産権の制限」に該当する第44～65条に規定の「フェアユース」に該当するものでなければ、著作権者の著作権を侵害することになる。


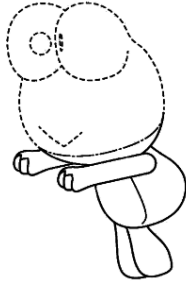


よって、人気漫画やアニメ、映画などのキャラクターのデザインを、第三者がカードやマグカップなどの様々な商品に付し、又はキャラクターそのものを立体化しておもちゃにしたキャラクター商品を作った場合は、著作権法にいう「翻案」行為にあたるので、著作権により侵害を排除することが可能である。

#### 四. キャラクター商品

キャラクター商品は 3 次元空間における実体の形状を有する有体物であるので、「新規性」と「創作性」があるものであれば、意匠登録の要件を備えており、意匠登録出願により権利化することが可能である。例えば、下記のキャラクター商品の意匠登録例がある。ただし、意匠権の権利範囲は同一又は類似の物品にのみ権利が及ぶので、第三者がキャラクター商品の意匠権のデザインを当該意匠権に係わる物品と類似しない物品に適用した場合、権利が及ばないため、意匠権者はキャラクター商品の意

匠権により侵害を排除することができなくなる。また、キャラクター商品は日用品や工業用品と異なり、通常、そのキャラクターのデザインを多種類の物品に転用・応用できるので、意匠権により、全ての実施可能物品態様をカバーするためには、実施可能な物品の種類の数だけそれぞれ意匠登録出願する必要があると考えられる。たとえば、下記の意匠登録 D117706 の「キーホルダー」に係わる意匠物品はキーホルダーであるので、仮に第三者がこのキーホルダーのキャラクターのデザインをぬいぐるみ、又は貯金箱に適用して商品化した場合、ぬいぐるみと貯金箱はいずれもキーホルダーとは、同一でも類似でもない物品であるため、これらの商品は意匠登録 D117706 の権利範囲に入っておらず、当該意匠権により権利行使ができない。

日本と同様に、台湾の著作権法は創作主義を採用している。しかし、著作権に基づき権利行使する場合、まず著作物の創作主体、時点、範囲を立証しなければならない。実務上、それを立証するには高い壁となるため、権利者は、著作権のほか、確実に権利行使できるように、権利の存在を別途立証する必要がない意匠権を取得することが好ましい。

意匠として登録されたキャラクター商品	
<p>意匠登録 D193742 「キャラクターおもちゃ」</p>  <p>立體圖(代表圖)</p>	<p>意匠登録 D187050 「ぬいぐるみ」</p>  <p>【立體圖】</p>
<p>意匠登録 D170471 「ぬいぐるみ」</p>  <p>立體圖(代表圖)</p>	<p>意匠登録 D117706 「キーホルダー」</p>  <p>立體圖(代表圖)</p>

一方、前記のように、著作者が絵画や本などで平面的に創作されたキャラクター、又は立体的に創作されたキャラクター商品は、「著作権法第5条1項各号の著作権内容の例示」における図形著作に関する例示2の(4)「美術著作：絵画、版画、漫画、スケッチ、書道、文字絵、彫刻、美術工芸品及びその他の美術著作を含む。」に例示されている絵画や、美術工芸品などの美術著作に該当し、著作権法により保護される。第三者がそれを立体の物品（例えば、マグカップやT シャツ）に平面形状又は立体形状で付した行為、又は立体のキャラクターを再現した行為は、当該キャラクターなどのデザインの「翻案」行為にあたるため、これらの「翻案」行為が、著作権法における「著作財産権の制限」に該当する第44～65条に規定の「フェアユース」に該当するものでなければ、著作権者の著作権を侵害することになり、著作権者は著作権により侵害を排除することが可能である。

なお、キャラクター商品のキャラクターのデザインが識別力を有し、商品又は役務の関連消費者が当該商標を付した商品又は役務の出所を認識でき、他人のものと区別できるデザインであれば、商標登録出願をすることもできる。たとえば、下記の商標登録例がある。商標登録を受けることにより、出願時に指定された商品又は役務に関して識別力を有することが認められ、立体商標として商標登録できれば、指定された類似商品区別の商品について第三者がそのキャラクターのデザインで商品化した場合、商標権者は当該商標権により侵害を排除することができる。

商標として登録された企業のキャラクター	
立体商標登録第 1191815 号「大同坊や」 	立体商標登録第 1263090 号「郵便坊や」 
立体商標登録第 1509634 号「福来る鮭」 	登録第 1869282 号「MY MELODY」 

## 第六節 意匠権と公平取引法の関係（店舗デザイン含む）

### 一。意匠権による店舗デザインの保護

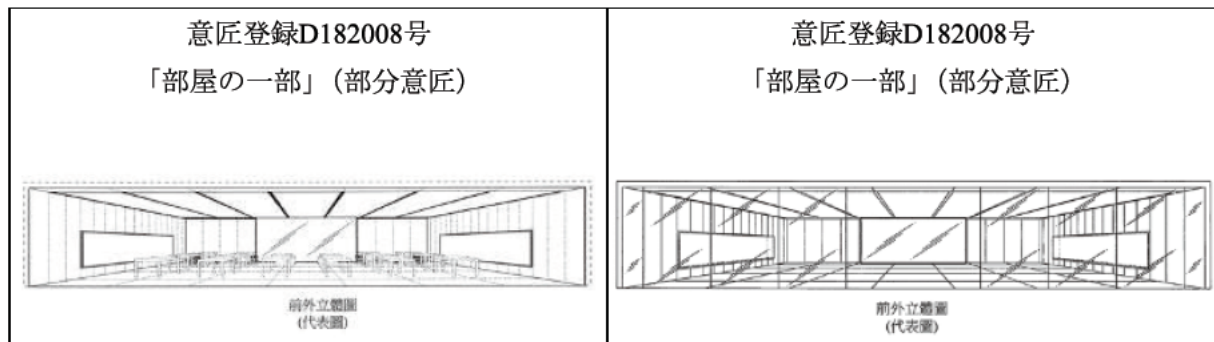
2005年版の意匠審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」においては、「意匠に適用される物品は、三次元空間における実体の形状を有する有体物でなければならず、性質上、予定の用途、機能を有し、かつ、固定形態を備える動産であって消費者により独立に取引できるものでなければならない」ことが規定され、「ハウス、橋梁などの建築物又は室内、庭などの不動産のデザイン」は<sup>20</sup>、意匠の物品に該当しないため、当時の（2004年7月1日より施行）専利法第109条の「意匠とは、物品の全部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を指す」との規定を満たしていないとして、拒絶すべきであることが規定されている。そのため、以前、建築物や室内設計などの不動産に係わる意匠は、意匠登録出願の対象とはならなかった。その後、台湾の知的財産局は、意匠保護の実務の変遷に鑑み、2013年版の「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」において、意匠の定義を改訂し、上記「動産でなければならない」との規定が削除するとともに、意匠の物品に該当しないものから、上記「ハウス、橋梁などの建築物又は室内、庭などの不動産のデザイン」を削除した<sup>21</sup>。これにより、動産のみならず、建築物などの不動産も意匠登録出願の対象となり得るようになり、建築物や、不動産のデザインに関する意匠が登録されるようになった。しかし、これまで登録された件数はそれほど多くない。店舗及び室内のデザインに関しては、例えば、下記の8件の登録意匠がある。一方、建築物の登録意匠に関しては、「第五節 意匠権と著作権の関係（キャラクタ商品含む）」において紹介されたものがある。

---

20 台湾知的財産局、2005年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」「1 意匠の定義」「1.3 意匠物品」、p.3-2-3

21 台湾知的財産局、2013年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」「1 意匠の定義」「1.2 意匠は物品に適用されなければならない」、2013年6月20日、p.3-2-3

登録意匠	
<p>意匠登録D193475号 「店舗」（部分意匠）</p>  <p>立體圖(代表圖)</p>	<p>意匠登録D179616号 「店舗」（部分意匠）</p>  <p>立體圖 (指定代表圖)</p>
<p>意匠登録D175323号 「商店の外観」</p>  <p>【立體圖】</p>	<p>意匠登録D174192号 「商店の外観」</p>  <p>立體圖</p>
<p>意匠登録D163891号 「飲食店の店舗の一部」（部分意匠）</p>  <p>立體圖</p>	<p>意匠登録D182008号 「部屋の一部」（部分意匠）</p>  <p>前外立體圖 (代表圖)</p>



## 二. 公平取引法による店舗デザインの保護

一方、台湾では、不正競争を規制する公平取引法が定められている。店舗デザインに関しては、意匠権による保護を求めることができるほか、公平取引法により店舗デザインを真似た侵害を排除することも可能である。また、店舗における商品の包装、店舗の外装・家具のレイアウトなどを含む店舗デザイン、及び店の従業員の制服のデザインなど店全般の形態を意味する「トレードドレス」も企業の著名な外観及び／又は表示であり、他人に模倣された場合、消費者に混同誤認が生じ、不正競争が起きるおそれがある。このような「トレードドレス」の模倣による侵害が生じた場合も、公平取引法により保護を求めることが可能である<sup>22</sup>。

台湾の公平取引法第22条1項1号と2号では、次のように規定されている。

### 【公平取引法】

- 第 22 条 事業者がその営業において提供する商品又は役務には、以下の行為があってはならない。
1. 著名な他人の氏名、商号又は会社名称、商標、商品容器、包装、外観又はその他他人の商品を示す著名な外観及び／又は表示を、同一の又は類似する商品において、同一の又は類似する形式で使用することにより、他人の商品と混同誤認を生ぜしめ、又は、当該著名な外観及び／又は表示を使用した商品を販売、運送、輸出又は輸入すること。
  2. 著名な他人の氏名、商号又は会社名称、標章又はその他他人の営業内容、役務を示す著名な外観及び／又は表示を、同一の又は類似する役務において、同一の又は類似する

<sup>22</sup> 日本台湾交流協会、「商標とトレードドレスによる権利保護」、2013年3月、p.1～8。

形式で使用するにより、他人の営業内容又は役務の設備又は活動と混同誤認を生ぜしめること。

上記規定のとおり、公平取引委員会が第 22 条を適用するときに、3 つの要件を満たしているか否かを判断しなければならない。1 つ目の要件は、使用されている他人の名称又は外観及び／又は表示は著名であるか否か、2 つ目の要件は、当該他人の名称又は外観及び／又は表示が同一又は類似する役務において、同一又は類似する表示で使用されているか否か、3 つ目の要件は、他人の営業内容又は役務の設備又は活動と混同誤認を生じさせるか否かである。権利者が上記第 22 条により公平取引委員会に被疑侵害者を告発するとき、この 3 つの要件を満たしていることを明確に証明しなければならない。実際の案件を見ると、公平取引委員会がこの 3 つの要件を満たしているか否かを審理する際は、著名であるか否か、類似であるか否か、一般の消費者に混同誤認を生じさせるか否かなどを考慮し、かなり厳しい基準で判断しているように思われる。

また、上記第 22 条を適用できない場合は、同法の第 25 条に更に定められている「本法に別途規定がある場合を除き、事業者は、その他取引秩序に影響を及ぼし得る欺罔行為又は明らかに公正さを失する行為をしてはならない」との条文により、被疑侵害者の行為は、一般の消費者に一定の程度の混同誤認を生じさせたことにより、取引秩序に影響を及ぼしたことを公平取引委員会に対して主張することが考えられる。

以下、公平取引法に基づいて店舗デザインの侵害を主張した関連事件について説明する。

#### 事例 1: 行政院公平取引委員会 2005 年公处字第 094088 号处分

##### 本件事案の概要

告発人である台湾ケンタッキー社（台湾肯德基）は、公平取引委員会に対し、「吮指王味拉脆雞社及び卡拉商行社は、いずれもその経営する店舗に、台湾ケンタッキー社の商標『KFC』『SDG』に類似する『KLG』及び『SDC』などをその著名な外観及び／又は表示としてフライドチキンを販売するとともに、台湾ケンタッキー社の周知された赤、白、青の三色の組合せの内装デザインも模倣しており、当時の公平取引法第 20 条 1 項 1 号と 2 号（注：現行の第 22 条 1 項 1 号と 2 号）に違反し、また、その看板や、公告、メニューには赤、白、青の三色の組合せを模倣しているなど、明らかに創作性のない模倣行為であり、告発人の知名度を利用した欺罔行為又は明らかに公正さを失する行為であり、公平取引法第 24 条（注：現在の第 25 条）の規定に違反している」とも主張した。





告発人の商標



被告発人の商標

#### 被告発人の反論内容

被告発人は、「赤、白、青の三色はそれぞれ、純潔と衛生、調和とサービス、吉祥と富を象徴しており、欧米ではこの三色を経営理念の象徴とすることが多く、また、被告発人が経営する店は、告発人の綺麗に内装された店舗と異なり、綺麗な内装はない」と反論した。

#### 公平取引委員会の心証・判断

- (1)公平取引委員会は、「告発人の商標はその商品の出所を表彰することができ、関連事業者又は消費者に一般的に知られる著名な外観及び／又は表示であることを認めた一方で、赤、白、青の三色の組合せは同業者の間によく見られるものであり、『著名な外観及び／又は表示』の要件を満たしていない」と認めた。
- (2)また、公平取引委員会は、「告発人の店舗は通常 2、3 階あるのに対し、被告発人は 1 階しかなく、両者の店舗の規模は異なり、また、商品の単価もかなり異なるため、消費者が取引するときに混同誤認を生じさせるおそれがない。よって、公平取引委員会は、被告発人の行為は公平取引法第 20 条 1 項 2 号の規定に違反していない」と認めた。
- (3)一方、公平取引委員会は、「告発人の商標は一般的に知られる著名な外観及び／又は表示であり、被告発人が看板やメニューなどに告発人と類似する赤、白、青の三色の組合せを使用する行為は、混同誤認を生じさせるとまでは行かないが、全体的に見れば、告発人の商業上の名誉を積極的に利用した欺罔行為又は明らかに公正さを失するものに該当し、公平取引法第 24 条（注：現在の第 25 条）の規定に違反する」と認めた。よって、公平取引委員会は、被告発人に対し、その行為を直ちに停止するように命じるとともに、35 万台湾元の過料を課した。

#### 事例 2:知的財産裁判所 98 年（2009 年）民公上字第 1 号民事判決

##### 本件事案の概要

- (1)本件事件において、サンドイッチなどを販売する著名なサブウェイ（SUBWAY）を営する米国企業 DOCTOR'S ASSOCIATES INC.（控訴人）は、「被控訴人である砂堡潜艇堡社は、

『SUBBER』を名称とする店舗で、同様にサンドイッチの専門店舗を営んでいる。また、その商号である『SUBBER』が『SUBWAY』に類似し、かつ、店舗内外のデザインと関連営業設備も『SUBWAY』に類似し、明らかに控訴人の『SUBWAY』のチェーン店の外観やデザインを模倣しているため、控訴人の営業又は役務と混同誤認を生じさせ、公平取引法第 20 条 1 項の規定に違反する」と主張した。

(2)また、控訴人は、「たとえ上記行為が模倣行為とはならなくても、被控訴人は控訴人のサンドイッチ市場における知名度を利用し、控訴人のチェーン店の外観やデザインを模倣し、かつ同一の業務を営んでいることは、消費者に混同誤認を生じさせ、控訴人の知名度を利用した欺罔行為又は明らかに公正さを失する行為であり、公平取引法第 24 条（注：現在の第 25 条）の規定に違反する」とも主張した。

(3)台北地方裁判所での一審では、控訴人である原告の訴えは全て棄却された。



控訴人の商標



被控訴人の商標

#### 被控訴人の反論内容

(1)被控訴人は、「控訴人が提出した外観及び／又は表示内容はいずれも、消費者に『SUBBER』と『SUBWAY』を混同誤認させて連想させる程度のものではない。また、控訴人の営業上の名誉を利用したことでもないので、被控訴人が『SUBBER』を使用できない理由はない。このことは、既に公平取引委員会の 2008 年 7 月 17 日付決議で明らかになった」と主張した。

(2)被控訴人は、「控訴人は、その第 49639 号『SUBWAY』、第 48351 号『SUB』、及び第 114573 号『SUBWAY <devicemark>』の商標が著名商標であることを理由に、被控訴人の登録された第 1109777 号『SUBBER 及び図』の商標に対して異議を申し立てたが、知的財産局は両者が異なると判断し、2005 年 3 月 23 日に不成立の処分を下した」とも主張した。

## 公平取引委員会の心証・判断

- (1)知的財産裁判所は、控訴人の緑の下地に白／黄色文字の「SUBWAY」の看板は、営業の著名な外観及び／又は表示であり、関連事業者又は消費者に一般的に知られる著名な外観及び／又は表示であることを認めた一方で、「被控訴人の『SUBBER』と控訴人の『SUBWAY』の意味は異なり、商標の概念も異なり、通常の知識と経験を有する消費者であれば区別できるものである。また、被控訴人の『SUBBER』は既に商標として登録されており、かつ、被控訴人の『SUBBER』商標に対する異議申立ても棄却されたので、被控訴人が『SUBBER』商標を使用する行為は、公平取引法第 20 条 1 項 2 号の規定に違反しない」と認めた。
- (2)また、知的財産裁判所は、「控訴人の SUBWAY の店舗デザインに使用されている緑色と黄色の組合せは、一般的に存在する色であり、控訴人はその色の組合せを商標として登録出願しておらず、当該色の組合せにより関連事業者又は消費者に、一般的にその役務を認識させる機能があることも証明できないため、当該緑色と黄色の組合せは著名な外観及び／又は表示ではない」と認めた。また、知的財産裁判所は、控訴人が指摘した被控訴人の使用している同一のメニュー、玄関の「OPEN」のネオンサイン、ドリンクバー、床のタイルの設計について、「これらは営業上の慣用の容器、包装、外観であり、役務又はその出所を表彰できる機能がないので、公平取引法にいう著名な外観及び／又は表示ではない」とした。また、知的財産裁判所は、「公平取引委員会も、前記内装に使用されている色は、公平取引法第 20 条 1 項 2 号に規定の著名な外観及び／又は表示ではないと認めた」こと<sup>23</sup>を指摘した。
- (3)更に、公平取引法第 24 条（即ち、現在の第 25 条）の規定に係わる主張につき、知的財産裁判所は、「当該第 24 条の適用は、抽象的要件が過度に拡張されて自由競争を不当に制限することがないように、厳格に行うべきである」と指摘するとともに、「被控訴人は、控訴人の看板の緑の下地に白／黄色文字の組合せを使用しておらず、かつ、上記のように、注文看板、玄関の『OPEN』ネオンサイン、ドリンクバー、床のタイルの設計などは著名な外観及び／又は表示ではなく、被控訴人も一部が異なるように改変したので、控訴人と被控訴人の店舗デザインは異なり、消費者が一般的な注意を払えば、営業主が異なることに気づけるはずなので、商業上の名誉を利用する又は高度に模倣することがなく、公平取引法第 24 条の規定に違反していない」と認めた。
- (4)よって、知的財産裁判所は控訴人の控訴を棄却した。また、控訴人が更に上告したところ、最高裁判所は二審の判決を維持し、上告を却下した<sup>24</sup>。

<sup>23</sup>公平取引委員会 2008 年 7 月 17 日公参字第 0970006271 号通知。

<sup>24</sup>最高裁判所 2011 年台上字第 124 号民事裁定、2011 年 1 月 20 日。

## 。考察

上記事例のように、店舗デザインなどのトレードドレスへの侵害の有無について、公平取引委員会及び知的財産裁判所は厳しい基準で類似であるか否か、一般の消費者に混同誤認を生じさせるか否かを判断しているので、公平取引法に基づいて第三者が店舗デザインを模倣していると主張する場合は、一般の消費者に混同誤認を生じさせる程度に模倣の類似度が高いか否か、また、類似度の高い部分が独自に創作したデザインであるか又は商業上慣用のものであるかを慎重に検討する必要がある。公平取引法に基づく主張は、登録され確定した権利範囲を有する権利に基づく主張ではないため、自分の権利範囲がどこまで及ぶのかを確定するのは困難な面がある。一方、意匠に関しては登録制度が設けられており、権利範囲は公告された図面により確認できるので、意匠権への侵害の主張が認められるか否かは、一般的に比較的判断しやすい。

よって、権利の存在及び権利範囲の明確性の観点から言えば、定かでないトレードドレスの権利を主張するよりも、専利法の規定に基づいて登録され、対比するデザインが確定された意匠権を主張するほうが好ましいと思われる。したがって、従来より運営してきた自社店舗については、自他識別力を強めつつ、一般の消費者に他人の店舗と混同誤認を生じさせるかを見極めた上で、商標法及び公平取引法に基づいて権利を守る。一方、新しく立ち上げるブランドの店舗については、立ち上げる前に、その店舗デザインの各独特な構成要素に新規性と創作性があるかを検討し、あれば、積極的に意匠登録出願を行うべきである。例えば、店舗で使用されるオリジナルの、建築物の外観、店舗の外装、テーブルやカウンターのレイアウト、店舗の看板、商品の包装紙又は包装容器、接客カウンター、イメージキャラクター像、店舗内の家具（ロビーチェア、接客ソファ、陳列棚、陳列テーブルなど）など自社店舗デザイン全般、従業員の制服のデザインについて、意匠登録出願の要否を検討する。また、台湾では部分意匠制度もあるので、新規性と創作性の有無を考慮しつつ、店舗デザインの中心要素でない部分を変更しても意匠権が及ぶように、部分意匠制度を利用し、権利範囲のより広い意匠権を取得することが好ましい。

なお、2015年2月4日に施行された改正公平取引法により、既に商標登録を取得している場合は、商標法に基づき権利行使すべきであり、公平取引法に基づき権利行使することができなくなったので（公平取引法22条2項）、ご留意いただきたい。

### 【公平取引法】

第 22 条 事業者がその営業において提供する商品又は役務には、以下の行為があってはならない。

1. 著名な他人の氏名、商号又は会社名称、商標、商品容器、包装、外観又はその他他人の商品を示す表徴を、同一の又は類似する商品において、同一の又は類似する形式で使用するにより、他人の商品と混同誤認を生ぜしめ、又は、当該表徴を使用した商品を販売、運送、輸出又は輸入すること。
2. 著名な他人の氏名、商号又は会社名称、標章又はその他他人の営業内容、役務を示す表徴を、同一の又は類似する役務において、同一の又は類似する形式で使用するにより、他人の営業内容又は役務の設備又は活動と混同誤認を生ぜしめること。

前項にいう氏名、商号又は会社名称、商標、商品容器、包装、外観又はその他他人の商品を示す表徴について、法により登録出願して商標権を受けた場合は、適用しない。

## 第四章 意匠出願から登録まで

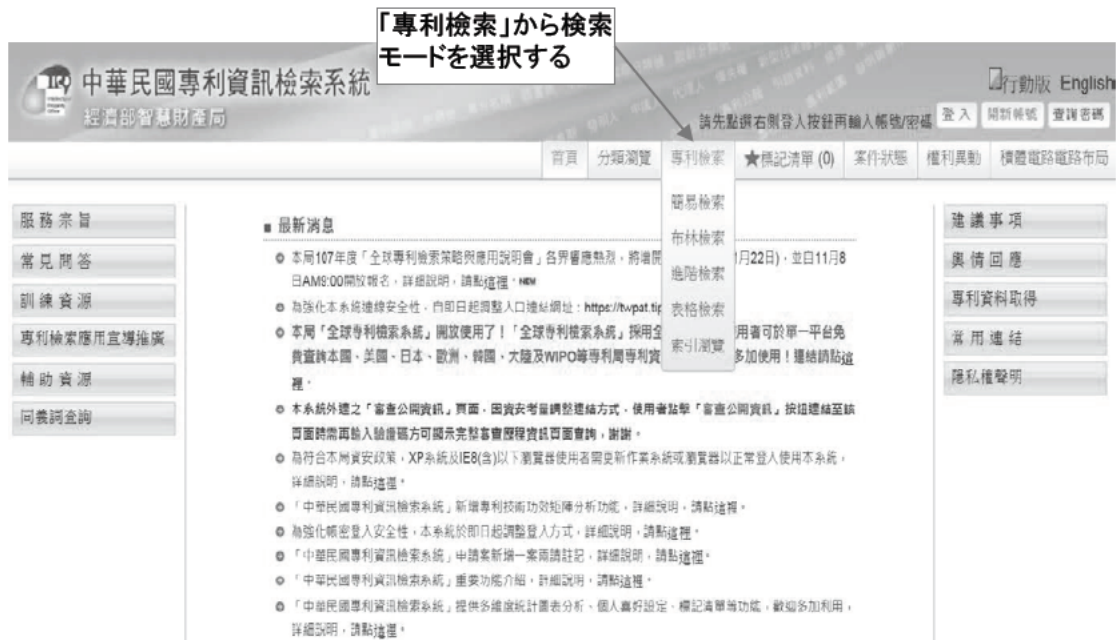
### 第一節 出願前の調査と対処

#### 一。先行意匠の調査

特許や意匠、商標は属地主義であるので、日本など外国で権利を取得しても、台湾で実施する場合は、外国で取得した権利により保護することができないため、台湾でも特許や意匠、商標などの出願が必要である。意匠登録出願について言えば、出願前に出願される意匠と同一または類似のデザインがあるか否かを調査して確認することが考えられる。

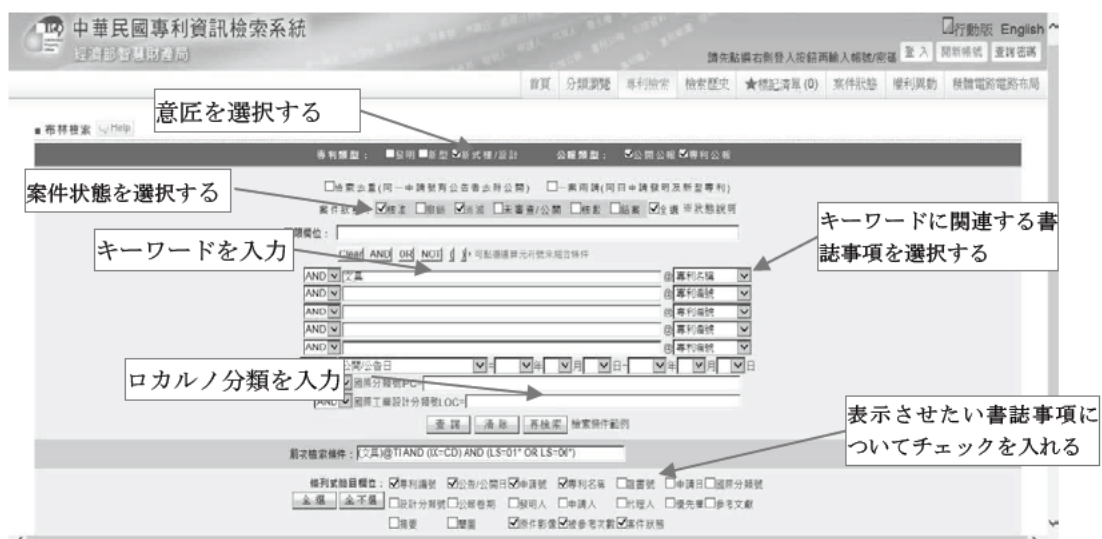
台湾で登録されている意匠権の調査をする場合は、台湾の知的財産局が運営している「中華民國專利資訊檢索系統」（日本語訳：「中華民國專利情報検索システム」）のウェブページを利用して調査することができる。当該ウェブページは、日本の「特許情報プラットフォーム」と同様に、何人でも無料で利用することが可能である。下記の「中華民國專利資訊檢索系統」のホームページにおける「專利檢索」から「簡易檢索」や「布林檢索」（日本語訳：「ブーリアン検索」）などの検索モードを選択できる。なお、当該検索システムは、右上にある「English」を選択すれば、書誌事項に関して英語で調査も可能である。

例えば、「文房具」に関連する登録意匠を調査する場合、キーワードとして台湾の用語である「文具」をテキストボックスに入力するとともに、右側にあるプルダウンメニューから「專利名稱」を選択し、さらに、下方にある、書誌事項及び代表図に対応するチェックボックスに表示させたい項目にチェックを入れて指定し、そして、画面の中央にある「查詢」（日本語訳：「調査」）のボタンをクリックすれば、下記の図のように、意匠の名称に「文房具」を含む登録意匠の指定された書誌情報及びその代表図が一覧表示される。これにより、自社が出願または実施したい文房具に関し、過去に台湾で同一または類似の意匠が意匠権として登録されているか否かを確認することができる。なお、ロカルノ分類を入力することによる調査も可能である。



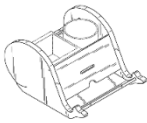





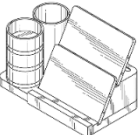





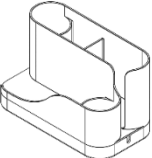





## 「中華民國專利資訊檢索系統」のホームページ

<https://twpat6.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm>



## 「中華民國專利資訊檢索系統」の「ブーリアン検索」のウェブページ

<https://twpat6.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm?.c9570081E010100000004000001000000000E00100000000007A53b89>

序號	專利編號/公告/公開日	申請號	專利名稱	申請人	代理人	簡圖	原件影像	檢索/多次檢案件狀態
★□1	D192912 2018/09/21	106306705	文具 座之部分	周家宏 金門縣金城鎮賢厝里厝前38號	高玉駿; 楊祺雄		    	核准
						立體圖(代表圖)		
★□2	D190448 2018/05/21	106304811	文具 置放座	周家宏 金門縣金城鎮賢厝里厝前38號	高玉駿; 楊祺雄		    	核准
						立體圖(代表圖)		
★□3	D187726 2018/01/11	106300457	文具 (五)	海淑娟 新北市汐止區大同路2段161號10 王偉杰	樓 TV		    	核准

### 「意匠名稱」が「文房具」とのキーワードを含む意匠の一覧表示の一部

また、台湾では、意匠権の存続期間は出願日から起算して 12 年をもって満了となるので、先の検索画面で「申請日」（日本語訳：「出願日」）に現時点から 12 年前の日付を入力して一覧表示される意匠権を存続期間内のものに限定して「查詢」のボタンをクリックすれば、意匠権の存続可能期間内の意匠権のみが一覧表示される。或いは、画面の上方の部分にある「案件状態」の「核准」（日本語訳：「登録」）と「撤銷」（日本語訳：「取消し」）と「消滅」の三つの状態に対応するチェックボックスのうち、「撤銷」と「消滅」についてチェックを外して「查詢」のボタンをクリックすれば、現在有効の意匠権のみが一覧表示される。これにより、自社が出願または実施したい文房具に関し、現在、台湾で同一または類似の意匠の意匠権が存在しているか否かを確認することができる。

また、意匠登録出願段階での審査経過（包袋）については、台湾の知的財産局が運営している「專利公開資訊查詢」（日本語訳：「專利公開情報検索」）のウェブページを利用して調査することができる。当該ウェブページは、無料で審査経過（包袋）の電子ファイルをダウンロードすることができる。



Step 1  
出願番号又は公告番号を入力

Step 2  
認証番号を入力

Step 3  
「検索を行う」をクリック

專利公開資訊查詢

查詢號碼: D192912 進行篩選 資料查詢範圍說明 下載文件 中文

檢核碼: uqhd 重新產生檢核碼  
(ex: 098114679 or 201008563 or 1351322)

申請案號:	相關案號	公開號:	公告號:	申請日期:
專利名稱:			專利種類: ----	
申請人:			代理人:	
優先權資訊:			一案兩請聲明主張:	

收、發文日期	收發文號	案由	文件
--------	------	----	----

Step 5  
「ダウンロード」をクリック

專利公開資訊查詢

查詢號碼: D192912 進行篩選 資料查詢範圍說明 下載文件 中文

檢核碼: tfbj 重新產生檢核碼  
(ex: 098114679 or 201008563 or 1351322)

申請案號:	106306705	公開號:		公告號:	D192912	申請日期:	2017/11/16
專利名稱:	文具座之部分		專利種類:	設計專利			
申請人:	周家宏		代理人:	高玉駿 楊祺雄			
優先權資訊:			一案兩請聲明主張:				

收、發文日期	收發文號	案由	文件 (已勾選檔案總大小共: 243KB)
2017/11/16	1062064297-0	申請設計專利	<input type="checkbox"/> 申請書 (5KB) <input type="checkbox"/> 專利說明書 (2KB)
2017/11/21	10641759760	通知初審進行審查	<input type="checkbox"/> 發文抄件 (73KB)
2018/05/18	10720446760	初審核准審定	<input checked="" type="checkbox"/> 發文抄件 (101KB) <input checked="" type="checkbox"/> 專利領證及延緩公告申請書 (6.7KB)
2018/08/14	1073222992-0	請領專利證書	<input checked="" type="checkbox"/> 檢索報告 (75KB)

Step 4  
ご希望のファイルを選択

### 「專利公開資訊查詢」のホームページ

<https://tiponet.tipo.gov.tw/S090/UC090-C06/InquiryPatentCaseCensorInfo.do>

## 第二節 意匠の出願手続き

### 一。知的財産局

意匠登録出願の審査は、台湾の經濟部に属する知的財産局が行う。

#### 知的財産局

名称	經濟部知的財産局
住所	台北市大安區辛亥路二段 185 号 3 階（中央百世ビル）
電話番号	(02) 2738-0007
FAX 番号	(02) 2377-9875
ホームページ	<a href="https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1">https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1</a> （中国語版） <a href="https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=2">https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=2</a> （英語版）
出願受付時間	月曜日～金曜日(祝日、年末年始を除く) 8 時 30 分～17 時 00 分 ＊休庁時間：12 時 30 分～13 時 30 分

### 二。代理人

意匠出願及び意匠に関連する手続きは、自ら行う、又は代理人に委任して行うことができるが、台湾に居所又は営業所がない者は、代理人に委任しなければならない。

また、専利法第 11 条第 3 項により、別段の規定がある場合を除き、代理人は専利師（弁理士）の資格を有する者から選任しなければならない。

台湾専利師（弁理士）公会のホームページには、弁理士の名簿及び連絡先が公開されている。当該サイトで検索をする場合は、事務所名、弁理士の氏名のいずれでも可能である。

#### 【中国語版サイト】

<http://www.twpaa.org.tw/directory.asp>

#### 【英語版】

<http://www.twpaa.org.tw/en/directory.asp>

### 三. 出願手続き

台湾に住所又は営業所がない出願人、又は台湾の子会社の名義でなく、日本本社の名義で出願する場合、出願などの手続きを台湾の代理人に委任しなければならない、直接にパソコンから電子出願を行うことはできない。

専利出願及びその他の手続は電子方式で行うことができる。現在、知的財産局への出願などは、パソコンからオンラインで行う方法(電子出願)又は書面で行うことが可能である。

知的財産局は、電子出願に必要なインターネット出願ソフトを提供している。詳細は、知的財産局の以下のホームページに説明されている。  
(<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=203069&CtNode=6673&mp=1>)

### 四. 意匠登録出願の費用

当局へ納める意匠登録出願に係る費用は下表のとおりである。

出願方式	出願費用
書面出願	NT\$3,000
電子出願	NT\$ 2,400

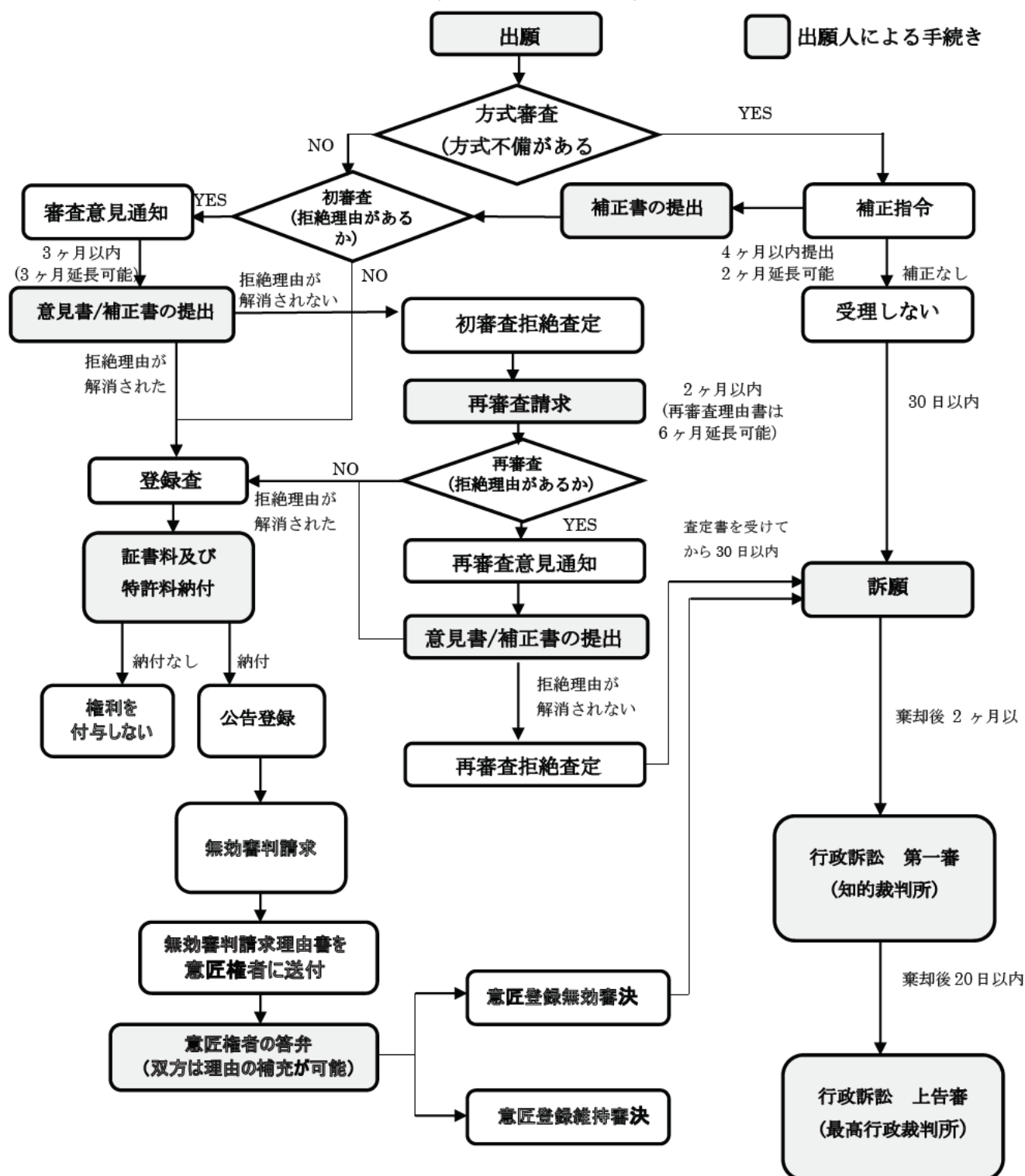
また、意匠登録出願に係わる代理人の費用は、意匠図面の確認や、コメントの提供（必要なとき）、意匠出願図面及び意匠説明書の作成、出願の提出、優先権の主張（必要なとき）等を含み、一般的には NT\$ 16,000～25,000 となる。

### 五. 出願手続の流れ

意匠登録出願の出願から登録又は拒絶査定までの流れを次のフローチャートにまとめる。

# 意匠登録出願から権利取得までの流れ

(2018 年 12 月現在)



## 1. 出願

専利法の規定に基づき、意匠登録出願は願書、明細書及び図面の全てが提出された日を出願日とする。

一方、出願時に中国語（繁体字）の明細書及び図面を提出できない場合は、ひとまず外国語書面をもって出願し、定められた期間（4ヶ月間、2ヶ月の延長可能）に中国語訳を補完すれば、外国語書面を提出した日が出願日となる。

意匠登録出願時に必要な書類及び資料は以下のとおりである。

### （1）願書

意匠登録出願の願書には、以下の事項を明記しなければならない。

- 意匠の名称
- 意匠の種類（全体、部分、画像、関連又は組物意匠）
- 関連意匠登録出願の場合は、本意匠の登録出願番号
- 創作者の氏名、国籍

出願時には、創作者名の繁体字中国語表記を申告しなければならないが、不明な場合は、ひとまず仮の繁体の中国語表記で出願し、その後、訂正を請求することができる。

- 出願人の氏名又は名称、国籍、住居所又は営業所

願書には、出願人の氏名又は名称、住所などを繁体字で表記しなければならない。代表者がいる場合は、その氏名も明記しなければならない。

中国語の社名については、出願手続上の便宜を図るため付けられるもので、意匠登録によって、その社名等の中国語表記の社名等により権利が影響を受けることはない。また、会社名の登録がなくても、権利に影響を与えることはない。ただし、同一の出願人又は権利者であ

るのに、異なる中国語表記を申告した場合、異なる会社であるとみなされるおそれもあるので、中国語表記を統一することが望ましい。

- 代理人に委任した場合は、その氏名、証書番号、事務所名称
- 申立て（優先権、グレースピリオドの主張）
- その他の説明事項

## (2) 意匠説明書

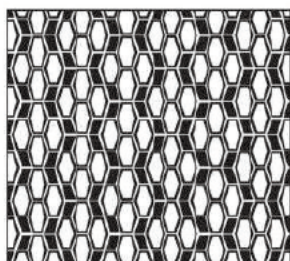
意匠説明書には、「意匠の名称」「意匠に係る物品の用途」及び「意匠の説明」を記載しなければならない。「意匠の名称」は、意匠に係る物品を明記し、関係のない文字を記載してはならない。意匠説明書作成の詳細な注意事項については、「第四節 明細書と図面の作成及び出願後の補正と訂正」をご参照いただきたい。

## (3) 図面

意匠の図面は、意匠の外観を十分に開示できる図を備えなければならない。

立体意匠の場合は斜視図を備えなければならない。通常は、斜視図と六面図（正面図、背面図、左側面図、右側面図、底面図、平面図）が提出される。

また、下記のような連続した平面の意匠（例えば、包装紙又は生地）である場合は、その模様を構成する最小単位を表す単位図を備えなければならない。側面視で特に特徴がない場合は、平面図と底面図と単位図を提出すればよい。



平面図（代表図）



単位図

また、代表図として、斜視図、又は意匠を最もよく表すことができる図面を指定しなければならない。その他の補助図面（例えば、使用状態図、透明な部分を示す図、各部の名称を示す参考図など）を提出することも可能である。図面作成の詳細な注意事項については、「第四節 明細書と図面の作成及び出願後の補正と訂正」をご参照いただきたい。

#### (4) 委任状

台湾に住所又は営業所がない者が意匠登録を出願する場合は、代理人に委任しなければならない。委任状に所定の書式はなく、日本語、英語いずれも認められるが、その中国語訳を併せて提出しなければならない。

現行の知的財産局実務では、既に提出した包括委任状は、同一出願人のすべての出願に援用することができる。個別委任状をもって出願することも可能であるが、1 出願ごとに提出しなければならない。委任状の公証、認証は不要である。(添付資料一及び添付資料二の包括委任状、個別委任状のフォームを参照)

また、委任状等の書類は、写しでの提出が可能である。出願人が「(委任状等の) 電子データは原本と同一である」と申し立てれば、記名捺印した委任状を PDF 化したものを知的財産局に提出することができる。

委任状の知的財産局提出期限は、出願日から 4 ヶ月である。この補完期限は、必要であれば、更に最長 2 ヶ月間の延長を請求することができる。

#### (5) 優先権証明書

出願時に優先権を主張する場合は、優先権証明書を基礎出願の出願日(基礎出願が複数ある場合は最初の優先日)から 10 ヶ月以内に提出しなければならない、期間を延長することはできない。

また、委任状等の書類は、写しでの提出が可能である。出願人が「優先権証明書の電子データは、原本又は正本と同一である」と申し立てれば、優先権証明書の原本をスキャンした PDF ファイルを知的財産局に提出することができる。

#### (6) グレースピリオド主張及び必要書類

詳細は、「第三節 意匠の優先権とグレースピリオドの主張」を参照のこと。

### 2. 方式審査

知的財産局は、出願書類及び手続が形式的及び手続的な要件を満たしているかについて方式審査を行う。出願書類又は手続に不備があった場合は、4 ヶ月の期間を定めて、出願人又は代理人に補正するよう通知する。この補正期間は2 ヶ月間の延長を請求できる。

補正期限を経過しても補正されなかった場合、知的財産局は出願を受理しない。

### 3. 実体審査

方式審査で不備がなかった出願に対して、審査官は、第三章の「第二節 どのような意匠が登録出願できるか」及び「第三節 意匠登録を受けるための要件」において説明した要件を含み、専利法で定められる拒絶理由の有無について審査を行い、次のいずれかに該当する場合は、期間を定めて、意見書又は補正書を提出するよう出願人又は代理人に通知する。

#### 事由（全ての種類の意匠について）

- 保護対象ではないものを意匠登録出願した。
- 意匠が視覚に訴える形状、模様、色彩又はこれらの結合ではない。



- 意匠説明書に、意匠に関わる物品の名称、意匠の説明、図面の説明及び図面が記載されていない、又は意匠説明書及び図面における開示が明確かつ十分でないことにより、当業者がその内容を理解できず、それに基づいて実施することもできない。
- 外国語出願において、中国語翻訳文及びその翻訳文の誤訳の訂正が出願時の外国語書面に開示されている範囲を超えている。
- 出願時の意匠説明書又は図面に開示されている範囲を超える補正がされた。
- 分割後の出願が原出願時の意匠説明書又は図面に開示されている範囲を超えている。
- 特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願に変更された出願が原出願時の明細書、請求の範囲又は図面に開示されている範囲を超えている。
- 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性を備えていない。
- 登録出願に係る意匠と、その出願より先に出願され、その後初めて公告された意匠登録出願の意匠説明書又は図面の内容とが同一又は類似である。
- 同一又は類似の意匠について 2 以上の意匠登録出願がある場合、後から出願されたもの、又は出願日、優先日が同日の出願の間で協議が成立しなかった。
- 1 出願で複数の意匠を請求した(単一性要件違反)

#### 事由（関連意匠について）

- 関連意匠の出願日が原意匠の出願日より早い。
- 関連意匠の出願を原意匠登録の公告後に行った。
- 原意匠と類似せず、他の関連意匠とのみ類似する意匠を関連意匠として出願した。
- 出願変更後の意匠又は関連意匠が原出願の意匠説明書又は図面に開示されている範囲を超えている。

#### 事由（組物意匠について）

- 組物意匠に係る 2 以上の物品が同一の類別に属しない、又は慣

習上、組物として販売又は使用しなかった

前記一定の期間について、出願人が在外者ではない（台湾出願人）場合、意見書及び補正書の提出期間は２ヶ月間（さらに最大２ヶ月間の延長が可能）である。出願人が在外者（外国出願人）の場合、意見書および補正書の提出期間は３ヶ月間（最大３ヶ月間の延長が可能）である。

#### 4. 査定

審査（初審査又は再審査）を行った場合、審査官は査定書を作成しなければならない。意匠登録を受けることができない事由が発見されず、又は出願人の応答により全ての拒絶理由が解消され、かつ、他の拒絶理由がない場合は、登録査定される。

審査意見通知書に対して意見書の提出又は補正を行っても、拒絶理由の全てを解消することができなかった場合は、拒絶査定される。

#### 5. 再審査

再審査の制度は台湾の独特の審査制度であり、実体審査を再度行うことである。初回の審査で受けた拒絶の査定に不服がある場合、査定書送達の日から２ヶ月以内に再審査請求書及び再審査理由書をもって再審査を請求することができる。再審査の段階でも同様に知的財産局の審査官が担当して再度審査する。通常はよりシニアの審査官が担当する。

出願人がとりあえず再審査理由書を提出せず、再審査請求書でのみ再審査を請求した場合は、４ヶ月以内に再審査理由書を補完するよう通知される。指定期間内に補完できない場合も、期限の前に期間延長請求の理由を提出すれば、原則２ヶ月間の猶予が与えられる。猶予期間が過ぎても補完しなかった場合、再審査請求は受理されないが、不受理処分の送達前に適法に補完された場合は、受理される。

再審査請求があった場合、知的財産局は原審査に参加しなかった審査官を指定して審査に当たらせる。審査官は拒絶理由の有無について再審

査を行い、拒絶理由があると認める場合は、出願人に意見書、補正書を提出するよう通知する。それでも拒絶理由が解消されなかった場合は、再審査拒絶査定を行う。

## 6. 公告、意匠登録証の交付

許可査定を受けた意匠で、査定書送達後 3 ヶ月以内に証書料及び 1 年目の年金が納付されたものは、公告と同時に登録証が交付される。期間を経過しても納付しなかった場合は、公告されず、その意匠権は最初から存在しなかったものとされる。意匠権は公告の日から発生する。査定後の登録手続の詳細については、「第八節 登録手続」及び「第十節 意匠権取得後どのように権利を維持するか」を参照のこと。

## 7. 訴願及び行政訴訟

再審査を請求しても拒絶査定され、拒絶査定に不服がある場合、査定書の送達から 30 日以内に、訴願法に基づいて、知的財産局の上級機関である経済部訴願審議委員会に訴願を提起することができる。一般的に、訴願の審理は 4～6 ヶ月を要する。

さらに、訴願決定を不服とする場合は、訴願決定書送達の翌日から 2 ヶ月以内に知的財産裁判所に行政訴訟を提起することができる。一般的に、行政訴訟の審理は 4～6 ヶ月を要する。

## 8. 無効審判

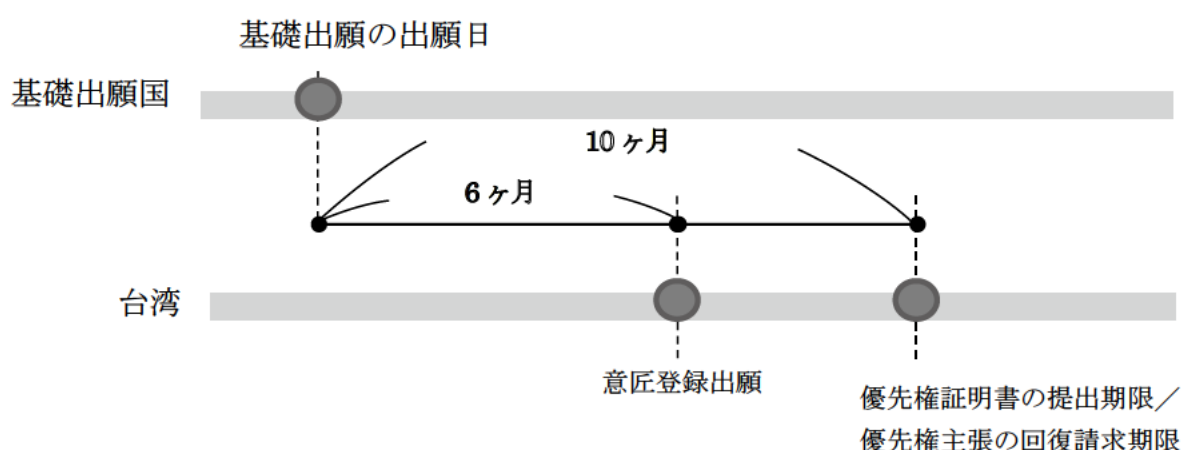
登録された意匠に無効事由(専利法第 71 条)がある場合、何人も証拠を提出して無効審判を請求することができる。無効審判に関する詳細は、第五章の「第一節 無効審判」をご参照いただきたい。

### 第三節 優先権とグレースピリオドの主張

#### 一。国際優先権

専利法第 142 条により、出願人が、同一の意匠について、WTO 加盟国又は台湾と相互に優先権を承認する国において、最初に意匠登録出願をし、その後台湾で出願する場合、国際優先権を主張することができる。国際優先権を主張することができる期間は、基礎出願の出願日(基本出願が複数の場合は最初の優先日)から起算して 6 ヶ月である。国際優先権を主張しようとする出願人は、優先権主張の基礎となる外国出願の出願日、出願国及び出願番号を願書に記載した上で優先権を主張し、基礎出願の出願日(基礎出願が複数の場合は最初の優先日)から 10 ヶ月以内に優先権の証明書を提出しなければならない。PCT 出願又は EPO 出願に基づいて優先権を主張することも可能であり、また、台湾と中国は、2010 年 6 月 29 日に「知的財産権保護協力協定」を締結したことから、2010 年 11 月 22 日から互いに優先権主張を受理することができるようになった。

また、優先権主張ができるもので、故意ではなく出願時に優先権を主張しなかった出願について、優先権主張の回復を請求することができる。ただし、当該回復請求は、最初の優先日から 10 ヶ月以内に行わなければならない。



。「同一意匠」の判断

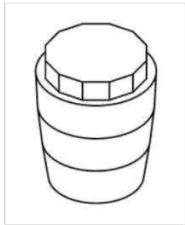
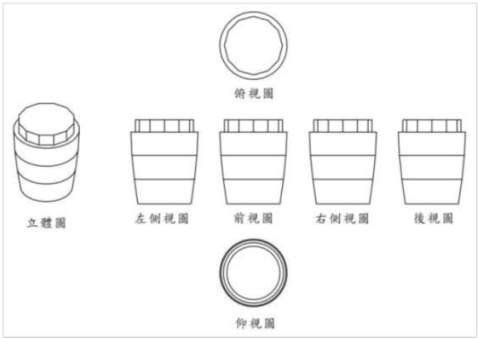
現在の台湾意匠実務において、優先権主張が認められるか否かの判断基準は、比較的柔軟に運用されており、意匠出願の図面の内容が優先権基礎出願の明細書又は図面の全ての内容に実質的に開示されているか否かで判断される。後願の図面に開示された意匠が異なる視覚効果を有せず、当業者が優先権基礎出願の図面及び明細書の補助的説明で開示された内容により直接的に知り得るものである場合、当該意匠は「同一の意匠」とであると認められる。また、コーナーの R 角を少々修飾するなど、意匠の外観の細部に変化を加えたものの、全体の視覚効果に著しい影響を与えない場合は、依然として「同一意匠」の範囲に属する。

例 1（図の追加）

<1-1>

優先権基礎出願では、「ボトル」の立体図のみが開示されているが、台湾出願では、立体図及び六面図をもって出願された。

意匠の外観がシンプルな円柱形である場合、優先権基礎出願に開示されていない六面図を追加したとしても、当該六面図の開示内容は、当業者が直接的に知り得るものであるので、両者は「同一の意匠」に該当する。よって、優先権の主張は認められる。

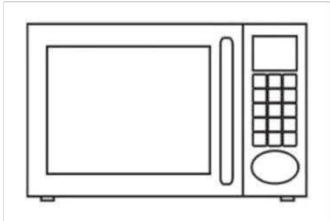
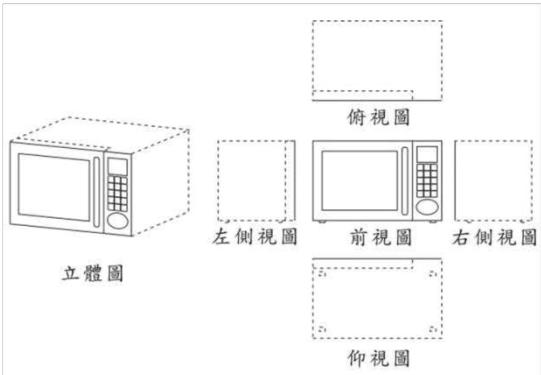
優先権基礎出願 「ボトル」	台湾出願 「ボトル」
	

※引用元：台湾意匠審査基準第 5 章第 5 節

<1-2>

優先権基礎出願では、「電子レンジ」の前パネルの意匠のみが開示されているが、台湾出願では、部分意匠として出願された。

優先権基礎出願に開示されていない部分が「意匠登録を受けようとしていない部分」として破線で表示されている場合、当該部分が単なる平面であれば、当業者が直接的に知り得るものであるので、両者は「同一の意匠」に該当する。よって、優先権の主張は認められる。

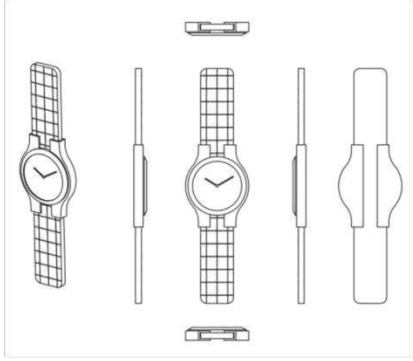

優先権基礎出願 「電子レンジの前パネル」	台湾出願 「電子レンジの前パネル」
	

※引用元：台湾意匠審査基準第5章第5節

## 例2（分解可能な物品）

優先権基礎出願では、ケースとベルトを含む「腕時計」が開示されているが、台湾では、「ケース」のみが出願された。



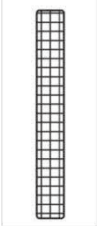
台湾出願の「ケース」がその優先権基礎出願に開示されている「ケース」部分と同一の意匠であれば、優先権の主張は認められる。

優先権基礎出願 「腕時計」	台湾出願 「腕時計の筐体」
	

※引用元：台湾意匠審査基準第5章第5節

### 例3（複数の優先権）

「筐体」及び「ベルト」の2つの優先権基礎出願をもって、台湾で複数の優先権を主張し「腕時計」を出願した、又は「筐体」の優先権基礎出願に基づき、「ベルト」を結合させた創作をもって、台湾で部分優先権を主張し「腕時計」を出願した場合、優先権の開示内容は、結合した全体が含まれておらず、台湾での後願と同一の意匠ではないので、それらの複数優先権又は部分優先権の主張は、認められない。

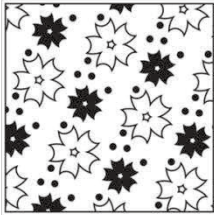
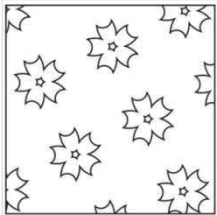
優先権基礎出願 1 「筐体」	台湾出願 「腕時計」
	
優先権基礎出願 2 「ベルト」	
	

※引用元：台湾意匠審査基準第5章第5節

#### 例4（分解不可な物品）

優先権基礎出願では、花模様の「包装紙」の平面意匠が開示されており、当該意匠はサイズが異なる複数のパターンにより構成された全体的な意匠であるが、台湾出願では、模様の一部のみを分離して出願された。

当該「包装紙」の意匠の花模様が融合して一体となったもので、外観上分離できない意匠であり、「包装紙」の物品の実体も破壊せずに2つに分けることができない場合、下図右の意匠は優先権基礎出願と異なる意匠であるので、優先権主張は認められない。

優先権基礎出願 「包装紙」	台湾出願 「包装紙」
	

※引用元：台湾意匠審査基準第5章第5節

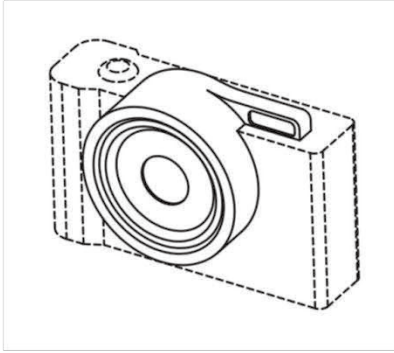
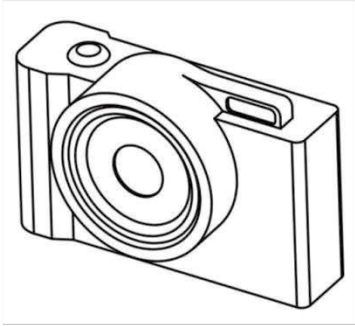
#### 例5（部分意匠）

##### <5-1>

優先権基礎出願では、カメラのレンズが「意匠登録を受けようとする部分」であり、カメラ本体は「意匠登録を受けようとししない部分」であるが、台湾出願では、カメラ本体を「意匠登録を受けようとする部分」に変更して出願された。



意匠権を受けようとする両者の範囲は異なるが、台湾出願に係る意匠は優先権基礎出願に開示されている内容と「同一の意匠」であるので、優先権の主張は認められる。


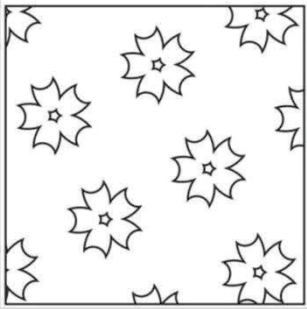
優先権基礎出願 「カメラのレンズ」	台湾出願 「カメラ」
	

※引用元：台湾意匠審査基準第三節第5章第5節

## <5-2>

優先権基礎出願は「包装紙の一部」であるが、台湾出願では優先権基礎出願における「意匠登録を受けようとしな部分」が削除された。

「意匠登録を受けようとしな部分」は、「意匠登録を受けようとする部分」とその環境の間の位置、サイズ、分布関係解釈の基礎となるので、当該部分の削除により両者は異なる意匠とされ、優先権主張は認められない。

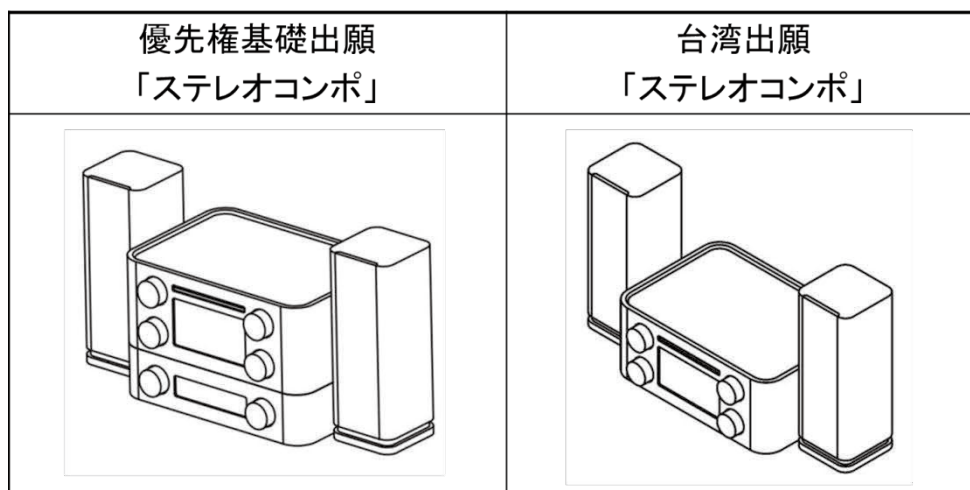
優先権基礎出願 「包装紙の部分」	台湾出願 「包装紙」
	

※引用元：台湾意匠審査基準第5章第5節

## 例 6 (組物意匠)

優先権基礎出願には、プレーヤー、スピーカー及びアンプが含まれているが、台湾出願は、プレーヤー及びスピーカーのみの「ステレオコンポ」の組物意匠である。

意匠権を受けようとする両者の範囲は異なるが、台湾出願に係る意匠は優先権基礎出願に開示されている内容と「同一の意匠」であるので、優先権の主張は認められる。



※引用元：台湾意匠審査基準第 5 章第 5 節

## 二. グレースピリオド

台湾では、意匠登録出願の内容がその出願より前にすでに公開された場合、原則として意匠を受けることはできないが、特定の条件下で意匠が公開された後に意匠登録出願した場合には、先の公開によってその意匠の新規性又は創作性が喪失していないものとする、新規性喪失の例外規定及び創作性喪失の例外規定（グレースピリオドの規定。専利法第 122 条第 3 項）の適用を受けることができる。なお、第三章の「第三節 意匠登録を受けるための要件」の「四. 新規性・創作性の喪失の例外」も併せてご参照いただきたい。

## 1. 適用要件

現行の特許法では、過去の法令においてグレースピリオドの適用要件とされていた「実験で公開された」「刊行物に発表された」「政府が主催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示された」「出願人の意図に反して漏洩した」との四つの制限が緩和され、保護の範囲が大幅に拡大された。

グレースピリオドの新たな適用要件は以下の二つである。

- その公開が出願人の行為に起因する
- 出願人の意に反して公開された

専利公報による専利出願の公開については、グレースピリオドが適用されず、その公開事実に係る意匠の内容は、依然として、新規性及び創作性の有無の判断基準となる先行意匠とされる。

## 2. 主張期間

グレースピリオドを主張する予定がある場合、最先の公開の事実が発生した日（優先日ではなく）から起算して 6 ヶ月以内に、意匠登録を出願しなければならない。

また、2017 年 5 月 1 日付施行された上記専利法第 122 条では、改正前の第 4 項の「出願人が前項 1 号及び 2 号の事情を主張する場合、出願人にその事実及び年月日を明記するとともに、専利主管官庁が指定した期間内に証明書類を添付しなければならない。」との規定が削除された。これにより、グレースピリオドの適用に係る規定が緩和され、適用を主張する時点は出願時に限定されず、出願の際に願書で申告せず、出願後の審査や無効審判などの段階で状況に応じて主張することも可能となった。

なお、グレースピリオドの規定に該当する事実が複数発生した場合、

その法定期間の計算方法は、最初に公開された事実の発生日を基準とする。

### 3. 証明書類

グレースピリオドの主張に必要な証明書類は、特定のフォームがなく、公開の事実が発生した日が記載されている刊行物、書類、報道資料、パンフレット、ニュースレター、又はウェブページなどで日付が明確に付されているものであれば、原則的に認められる。台湾の実務では、日本優先権基礎出願の「新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書」のような書類を証明書類として直接に特許庁に提出することができる。なお、出願人が「証明書類の電子データは原本と同一である」と申し立てれば、証明書類の PDF ファイルを原本の代わりに台湾特許庁に提出することができる。

グレースピリオドの規定に該当する事実が複数発生した場合、それぞれの事実は個別に主張しなければならないが、それらが「密接不可分」の関係を有する場合、最初に公開された事実を示す証明書類のみを提出すればよい。

「密接不可分」の関係を以下に例示する。

- (1) 数日間連続して行った実験
- (2) 実験を公開して、その場で頒布した説明書
- (3) 刊行物の初版と再版
- (4) シンポジウムの論文発表と、その後その成果に基づいて発行された論文集
- (5) 同一の展覧会における巡回展示
- (6) 展覧会の展示と、その後発行された出展カタログ
- (7) 同一論文の出版社のウェブページにおける先行発表と、その後の出版社の刊行物による発表
- (8) 学位論文の発表と図書館における陳列

## 第四節 明細書と図面の作成及び出願後の補正と訂正

専利法第 126 条によれば、意匠説明書及び図面は、当該意匠が属する技芸分野の通常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することができるよう、明確かつ十分に開示しなくてはならない。「その内容を理解し、それに基づいて実施することができる」とは、当該意匠の所属する分野において通常知識を有する者が、明細書及び図面の両者全体の基礎として、出願時の通常知識を参酌し、余計な憶測をせずとも、その内容を理解するとともにそれに基づいて専利出願に係る意匠を製造することができることを言う<sup>25</sup>。

### 一。明細書と図面の作成

意匠の明細書及び図面の作成は、意匠の分類及び先願の検索が容易にできるように、図面には意匠の「外観」を明確かつ十分に開示するとともに明細書の意匠名称には対象とする「物品」を明確に指定しなければならない。詳細の作成原則は、以下のとおりである。

#### 1. 明細書

専利法施行規則第 50 条によれば、意匠出願に係る明細書には意匠名称、物品用途及び意匠の説明を明記しなければならないが、現行の実務では、「意匠の名称」と図面により「物品の用途」と「意匠の説明」が明白に表されている場合は、記載しなくてもよい。例えば、第三章の「第二節 どのような意匠が登録出願できるか」の「一. 意匠は物品に適用されなければならない」に紹介された例である。但し、実体審査で審査官から明確でないと指摘された場合、「物品の用途」又は「意匠の説明」を補充する必要がある。

項目	記載原則
意匠名称	● 意匠が応用される物品を指定しなければならない。

<sup>25</sup>台湾知的財産局、2016 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第一章 明細書と図面」、「第六章 補正、訂正及び誤訳の訂正」、2016 年 8 月 15 日、p.3-1-1～p.3-1-18、p.3-6-1～p.3-1-25

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一つ以上の物品を指定してはならない。</li> <li>● 意匠が物品のパーツである場合は、何の物品のどのパーツであるかを明記しなければならない。</li> <li>● 関連のない又は贅語の説明文字を記載してはならない。</li> </ul>
物品用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 意匠を施す物品の使用又は機能等の記述である。</li> <li>● 物品用途が意匠名称又は図面に明確に記載されている場合は、原則として、省略することができる。</li> </ul>
意匠の説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 意匠の形状、模様、色彩又はその組み合わせなどの記述であり、意匠の特徴、及び図面に開示された意匠に関連する内容を含む。</li> <li>● 図面に開示された意匠に以下の状況がある場合は、意匠の説明欄に明記しなければならない。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.図面の開示内容が「意匠登録を受けようとししない部分」を含む場合。</li> <li>2.画像意匠に変化外観がある場合、変化の順序を明記しなければならない。</li> <li>3.各図面間に同一、対称又はその他の事由により省略がある場合。</li> </ol> </li> <li>● 図面に開示された意匠に以下の状況がある場合は、必要に応じて意匠の説明欄に簡単に明記することもできる。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.材料特性、機能調整又は使用状態の変化によって、意匠の外観に変化が生じた場合（以下、「変化外観を有する意匠」）。</li> <li>2.補助図又は参考図を有する場合。</li> <li>3.組物意匠で意匠登録を出願する場合、その各構成物品の名称。</li> </ol> </li> </ul>

また、図面に開示された意匠に関連する内容について、以下のように詳しく説明する。

**(1)「意匠登録を受けようとししない部分」を含む場合**

図面の開示内容に「意匠登録を受けようとする部分」と「意匠登録を受けようとししない部分」とを含む場合は、その両者を明確に区別できる方法、例えば実線破線、半透明色付け、グラデーション色付け、丸囲み、又はその他の方法によって表示しなければならない。また、意匠の説明においてその表示方法について簡略に説明しなければならない。

台湾の審査基準第三篇第1章第2.3.1節には、表示方法についての簡略の説明を以下のとおり例示されている。

- 図面に開示された破線部分は、本件意匠が意匠登録を受けようとししない部分である。
- 図面に開示された破線は、応用される運動靴を示し、本件意匠が意匠登録を受けようとししない部分である。図面における一点鎖線によって囲まれたものは、意匠登録を受けようとする範囲を限定し、当該一点鎖線自体は、本願において意匠登録を受けようとししない部分である。
- 図面に開示されたグラデーション色付けは、本願において意匠登録を受けようとししない部分である。
- 図面に開示された半透明色付けは、本願において意匠登録を受けようとししない部分である。

## (2)「画像意匠に変化外観がある場合」を含む場合

変化外観を有する画像意匠をもって意匠登録を出願し、当該図面に開示された複数枚の図が順に連続的な動的变化を表示する画像意匠である場合、意匠の説明にその変化順序を明記しなければならない。

変化外観を有する画像意匠の詳細については、「第五節 特殊な出願（部分意匠、関連意匠、画像意匠、組物意匠）について」をご参照いただきたい。

## (3)各図間に同一、対称又はその他の事由による省略がある場合

- 意匠が立体である場合は、通常、立体図及び複数枚のその他の図（例えば他の立体図、若しくは正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図などの図）を用意しなければならないが、各図間に同一、対称又はその他の事由がある場合は、一部の図を省略し、意匠の説明に簡略に説明することができる。
- 普通の消費者が購入時若しくは使用時に注意を払わない部分である、又は全体が平面であり意匠的特徴を有しない場合は、当該視図を省略することができる。

例：

➤ 工具機、バイクや自動車などの物品：

その底部が普通の消費者が購入時又は使用時に注意を払うことはなく、意匠的特徴を有さず、底面図を省略するとともに、以下の内容を意匠の説明に記載することができる。

「底面図は普通の消費者が購入時又は使用時に注意を払わない面であり、意匠的特徴を有しないため、省略する」

- ある物品の厚さが極めて薄く、その極めて薄い面が、通常、普通の消費者が購入時若しくは使用時に注意を払わず、又は簡単な断面であり意匠的特徴を有しない場合は、当該面の視図を省略することができる。

例：

➤ 薄板材物品：

極めて薄い部分の視図を省略するとともに、以下の内容を意匠の説明に記載することができる。

「前、後、左側、右側面図は、厚さが極めて薄い簡単な断面



であり意匠的特徴を有しないため、省略する」

- 部分意匠又は画像意匠をもって出願した場合、一部の図の開示内容に「意匠が意匠登録を受けようとする部分」が含まれていない場合は、当該視図を省略することができる。なお、このような場合、省略理由を意匠の説明に特に明記する必要はない。

#### (4)変化外観を有する意匠

- 意匠が、材料特性、機能調整又は使用状態によって外観に変化を有する意匠である場合、必要に応じて図面に開示された「変化状態図」又は「使用状態図」をもって簡略に説明しなければならない。

例：

- 側蓋を開けて USB プラグを取り出す使用状態図を有する場合は、以下の内容を意匠の説明に記載することができる。

「使用状態図は、本意匠において側蓋を開けて USB プラグを取り出す使用状態である」

#### (5)補助図を有する場合

- 図面に補助図（例えば断面図、拡大図）が別途描かれている場合は、必要に応じて意匠の説明において、当該図が表示しようとする内容を簡略に説明しなければならない。

例：

- 図面に断面図を含む場合、断面図の開示内容についての簡略の説明を意匠の説明に記載することができる。

「A-A 断面図に開示された斜線部分は、正面図における A-A

端面の凹面特徴を示す」

#### (6)参考図を有する場合

- 図面に参考図が別途描かれている場合は、必要に応じて意匠の説明において、当該図が表示しようとする内容を簡略に説明しなければならない。

例：

- 図面に参考図を含む場合、意匠とその他の物品又は使用環境との関係について意匠の説明に簡略に記載することができる。

#### (7)組物意匠

組物意匠をもって意匠登録を出願した場合は、必要に応じて意匠の説明において、各構成物品の名称について意匠の説明に簡略に記載することができる。

## 2. 図面

専利法施行規則第 53 条第 1 項によれば、意匠の図面は、主張する意匠の外観を十分に開示することができる図を備えなければならない。

また、専利法施行規則第 53 条第 2 項によれば、前記意匠の図面は、斜視図、六面視図（正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図）、平面図、単位図又はその他の補助図とすることができる。

- 立体的な意匠

意匠が立体である場合、斜視図を含まなければならない。

- 平面的な意匠

意匠が平面である場合、その意匠的特徴が当該物品上の平面的な意匠にあるため、意匠を出願する図面は、立体図を省略し、正面図及び背面図のみをもって表示することができる。

意匠的特徴が片面のみにある場合は、正面図又は平面図のみをもって表示することができる。

意匠が連続的平面である場合は、当該平面的な意匠を構成する単位図を含まなければならない。

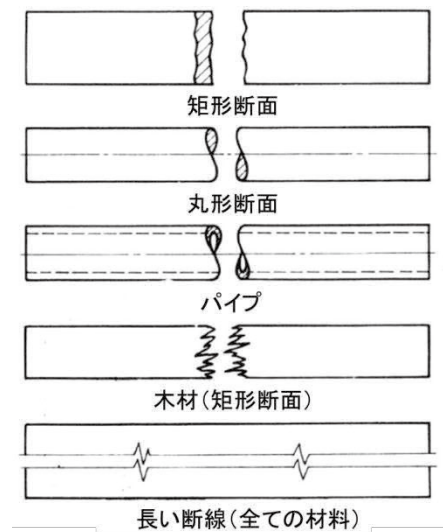
- 図面の作成方法

専利法施行規則第 53 条第 3 項によれば、図面は工業製図方法を参照して、墨線図、コンピュータグラフィックス又は写真で表現し、それぞれの図面を 3 分の 2 に縮小するときにも図面の各細部を明確に認識できるようにしなければならない。

六面図を作成するときには、墨線図、コンピュータグラフィックス又は写真という三種類の作成方法のうち、単一の 1 種類の方法のみを選択して図面を作成しなければならない。2 種類以上の作成方法により作成された図面を混ぜてはならない。

- 意匠に係る物品が極めて長い場合

意匠に係る物品が極めて長い場合、下図に例示するように、当該物品の中間部分を一部省略して、「断裂線」により示すことができる。



\* 引用元：台湾知的財産局 2017 年 7 月 20 日版「設計專利之圖式製作須知」（日本語訳「意匠図面作成ガイドライン」）

## ● 補助図

意匠を十分に開示するために、例えば、次のような補助図を描くこともできる。

図面名称	目的
断面図	意匠の形状が複雑な場合、更に断面図により外観の輪郭を示すことができる。
局所拡大図	意匠の局所の特徴が小さすぎて明確に表現できない場合は、更に局所拡大図により示すことができる。
使用状態図	変化外観を有する意匠の場合は、使用状態図により示すことができる。 *各変化状態図は、単独に意匠権を主張することができない。 *登録の対象に属しない部材や部品が含ま

	れる図面である場合、使用参考図又は参考図としなければならない。
--	---------------------------------

- 参考図

図面の開示内容には、意匠物品以外の物品や、部品、環境、各部材の説明などを含む場合、図面名称に「参考」という文字を追加しなければならない。例えば、「参考図」、「使用状態参考図」、又は、「〇〇を追加した参考図」。

なお、専利法施行規則第 53 条第 6 項によれば、参考図と標記した場合、意匠権の範囲の解釈に用いることはできない。

- 意匠に色彩の主張がある場合

意匠に色彩の主張がある場合、図面には、その色彩を具体的に表示しなければならない。また、出願人は主張する色彩を明確に表示するため、意匠の説明において指定する色彩の工業色見本番号（パントン色見本）を明記又は色カードを添付することもできる。

- 意匠に色彩の主張がない場合

意匠に色彩の主張がない場合、図面は墨線図、グレースケールのコンピュータグラフィックス、又はモノクロ写真の方法で表すべきで、図面にその色彩を施し、「図面に開示された色彩は、意匠登録を受けようとししない部分である」と意匠の説明において説明するのみではならない。

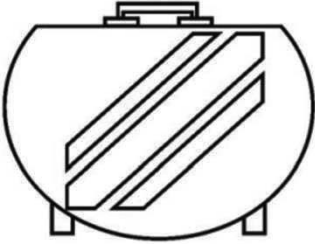

## 二. 補正

明細書又は図面の補正は、出願日から査定書が送達される前の期間内、かつ意匠出願が初審又は再審査に係属している段階に行わなければならない。補正は、請求により又は職権で行う。出願が初回の審査を経て「拒絶査

定」の査定書が出願人に送達した後の場合は、出願人は再審査を請求して、出願を再審査段階に係属させてから始めて補正を提出することができる。査定書が既に発行されたが、出願人に送達される前においては、出願人による明細書又は図面の補正は依然として受理しなければならない。

明細書又は図面の補正により新規事項の導入（**new matter**）となってはならない。即ち、補正後の内容が出願時の明細書又は図面から直接に知られるものではない場合、その補正が出願時の明細書又は図面の開示範囲を超え、新規事項の導入と見なされる。

● 例 1（意匠の名称のみに対する補正）

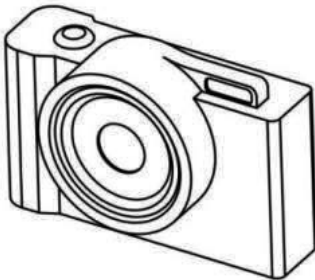
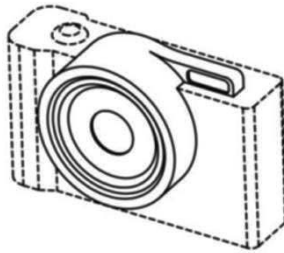
補正前	補正後
化粧箱 	ハンドバッグ 

補正前及び補正後の用途がいずれも携帯用品であることは直接に知られるため、出願時の明細書又は図面の開示範囲を超えていない。よって、当該補正は認められる。

※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節

● 例 2（部分意匠）

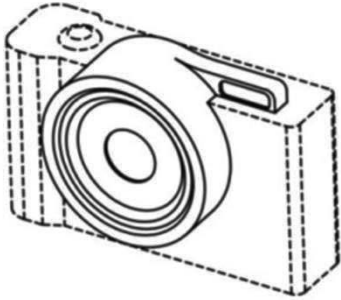
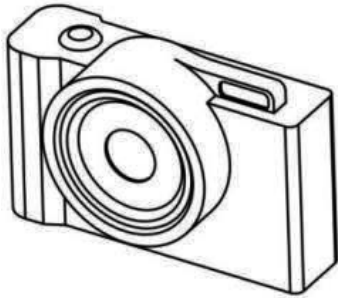
➤ 2-1

補正前	補正後
カメラ 	カメラのレンズ 

補正後の「カメラのレンズ」という部分意匠は、出願時の図面に開示されているため、出願時の明細書又は図面の開示範囲を超えていない。よって、当該補正は認められる。

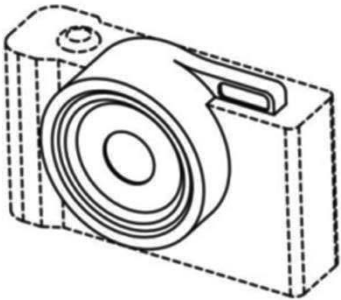
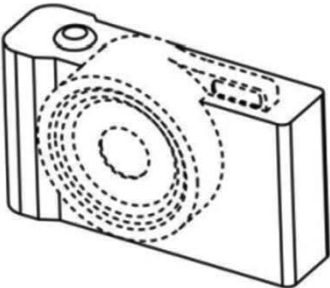
※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節

➤ 2-2

補正前	補正後
カメラのレンズ 	カメラ 
補正後の「カメラ」という全体意匠は、出願時の図面に開示されているため、出願時の明細書又は図面の開示範囲を超えていない。 <u>よって、当該補正は認められる。</u>	

※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節

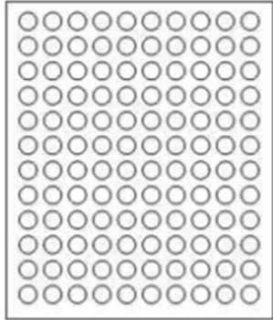
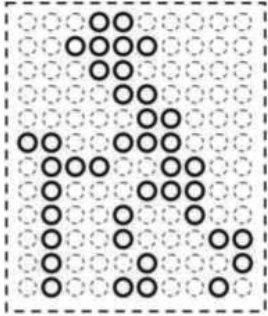
➤ 2-3

補正前	補正後
カメラのレンズ 	カメラの本体 
補正後の「カメラの本体」の部分意匠は出願時の図面に開示されているため、出願時の明細書又は図面の開示範囲を超えていない。 <u>よって、当該補正は認められる。</u>	

※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節

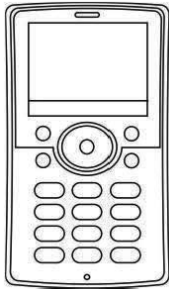
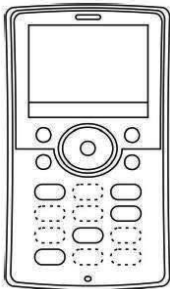


➤ 2-4

補正前	補正後
<p>発光パネル</p> 	<p>発光パネルの一部</p> 
<p>出願時の図面の既有部分の実線を破線に変更したものであるが、補正により表現された意匠は、出願時に開示されておらず、直接に知られないため、出願時の明細書又は図面の開示範囲を超えている。<u>よって、当該補正は認められない。</u></p>	

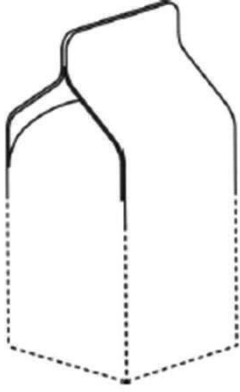
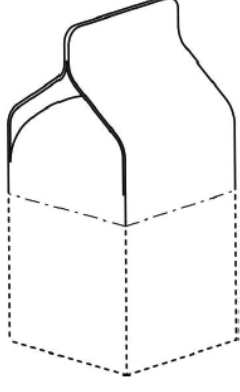
※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節

➤ 2-5

補正前	補正後
<p>携帯電話</p> 	<p>携帯電話の一部</p> 
<p>出願時に開示された内容から、どの線又はデザイン単位を選択して意匠を受けようとする部分である実線に変更するのかについて直接に知られないため、出願時の明細書又は図面の開示範囲を超えている。<u>よって、当該補正は認められない。</u></p>	

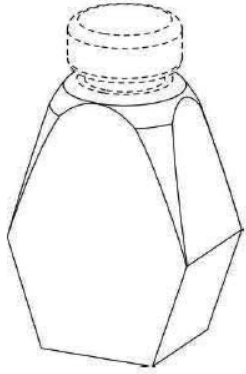
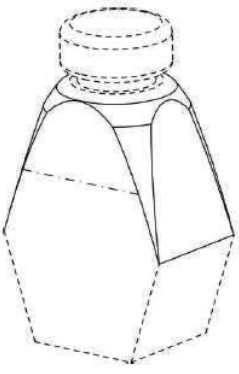
※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節

➤ 2-6

補正前	補正後
<p>パッケージの一部</p> 	<p>パッケージの一部</p> 
<p>補正後の内容（一点鎖線の追加位置）は出願時の図面から直接に知られるため、<u>当該補正は認められる。</u></p>	

※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節

➤ 2-7

補正前	補正後
<p>瓶の一部</p> 	<p>瓶の一部</p> 
<p>補正後の内容（一点鎖線の追加位置）は出願時の図面から直接に知られないため、<u>当該補正は認められない。</u></p>	

※引用元：意匠審査基準第三篇第六章第 1.7 節

### 三。訂正

専利法第 139 条第 1 項によれば、意匠権者は、次の各号の事項についてのみ、意匠説明書又は図面の訂正を請求することができる。

1. 誤記又は誤訳の訂正。
2. 不明瞭な記載の釈明。

また、訂正できる時点は、以下のとおりである。

1. 意匠権を取得した後、意匠権者が自発的に訂正を請求する。
2. 意匠出願について、他人から無効審判が請求され、意匠権者が答弁と同時に訂正を提出する。

また、専利法第 139 条第 2 項によれば、訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時の意匠説明書又は図面に開示されている範囲を超えてはならない。第 139 条第 4 項の規定により、訂正は、公告時の図面を実質的に拡大又は変更してはならない。

公告の図面の実質的拡大又は変更には、次の二つの状況が含まれる。

1. 図面の訂正により公告時の図面内容の範囲に実質的拡大又は変更をもたらした場合

前述したとおり、参考図と標記した場合、意匠権の範囲の解釈に用いることはできない。したがって、例えば、「使用状態図」を「参考図」に訂正する場合、当該訂正は、図面の実質的拡大に属するものであるため、認められない。一方、「参考図」を「使用状態図」に訂正する場合、当該訂正は、図面の実質的変更に属するものであるため、認められない。

2. 図面を訂正せず、意匠の明細書の記載のみを訂正したことで、公告時の図面内容の範囲に実質的拡大又は変更をもたらした場合

例えば、出願時の意匠の名称に記載した「自動車」を「玩具の車」に訂正した場合、当該図面に訂正が行われませんが、意匠が応用される物品が実質的に変更される。したがって、当該訂正は、図面の実質的な変更に属するものであるため、認められない。

## 第五節 特殊な出願（部分意匠、関連意匠、画像意匠、組物意匠）について

第三章「第一節 台湾の意匠制度」で説明したように、現行の台湾の専利法により、物品の全体の外観について出願する通常在意匠制度のほか、部分意匠、画像意匠、関連意匠、及び組物意匠などの特殊な意匠制度も設けられている。以下は、実際の登録例をもって説明する。

### 一. 部分意匠制度

#### 1. 部分意匠の定義

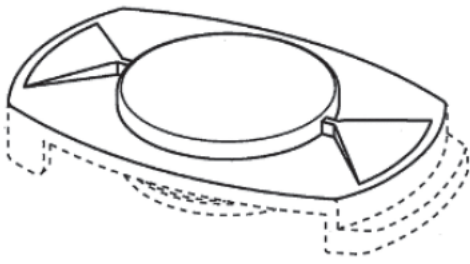

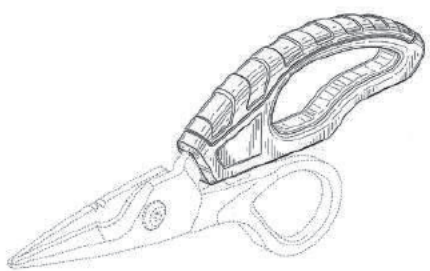

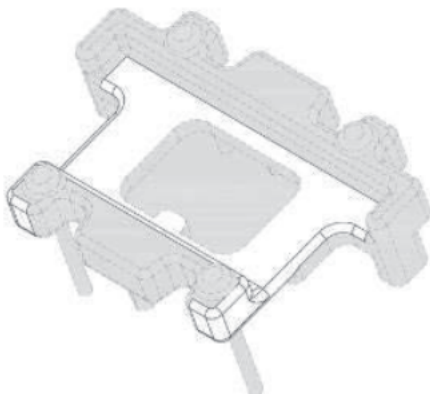

現行の専利法第 121 条 1 項の「意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であつて、視覚に訴える創作を指す」により、物品の一部の意匠に関してもその形状、模様、色彩又はこれらの結合からなる視覚に訴える創作の出願、即ち「部分意匠登録出願」を行うことが可能である。意匠物品の創作の新規な特徴ポイントを絞ってその部分について意匠登録を受けることができる。部分意匠の意匠権を権利行使する際は、意匠登録を受けた部分のみについて対比するため、権利範囲はより広くなり、実務では、部分意匠制度を利用した出願は非常に多い。

#### 2. 明細書と図面の作成原則

項目	作成原則
意匠名称	<ul style="list-style-type: none"><li>● 意匠の名称に指定される物品と意匠登録出願に係る意匠の実質的内容を一致させるように、物品の一部の部品を部分意匠として出願するときは、当該意匠の名称には何の物品の何の部品であることを明記しなければならない。</li><li>● 当該部分意匠が物品の部分的特徴について意匠登録を受けようとするが物品の何の部品であることを明記しにくい場合は、意匠の名称の欄には「物品」又は「物品の一部」と記載しなければならない。</li></ul>

物品用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主に「意匠登録を受けようとする部分」について使用方法又は機能の説明を記載する。</li> </ul>
意匠の説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主に「意匠登録を受けようとする部分」の外観特徴について説明する。</li> <li>● 意匠の説明の欄には、「意匠登録を受けようとししない部分」の表示方法について簡単な説明を行わなければならない。</li> </ul> <p>記載例：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「図面に開示された破線部分は、本願意匠の意匠登録を受けようとししない部分である」</li> <li>2. 「図面に開示されたグレースケールで着色した部分は、本願意匠の意匠登録を受けようとししない部分である」</li> <li>3. 「図面に開示された半透明で着色した部分は、本願意匠の意匠登録を受けようとししない部分である」</li> <li>4. 「図面に開示された破線部分は、その応用されたスニーカーの物品を表すもので、本願意匠の意匠登録を受けようとししない部分である。図面における一点鎖線で囲まれた部分は、本願意匠の意匠登録を受けようとする範囲を特定するもので、当該一点鎖線自体は、本願意匠の意匠登録を受けようとししない部分である」</li> </ol>
図面	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一部の図に「意匠登録を受けようとする部分」が何も含まれていない場合、その図は省略することができる。</li> <li>● 「意匠登録を受けようとする部分」及び「意匠登録を受けようとししない部分」については、明確に区別できる表示方法、例えば実線破線、半透明色付け、グラデーション色付け、丸囲み、又はその他の方法によって表示しなければならない。</li> <li>● 実線、破線又はその他上述の方式によって「意匠登録を受けようとする部分」と「意匠登録を受けようとししない部分」をすでに区別しているが、「意匠登録を受けようとする部分」の範囲が依然として具体的かつ明確に表現されていないとき、出願人は、その他の点線の方法（例えば、一点鎖線）によってその境界範囲を描くことができる。</li> </ul>

### 3. 部分意匠の登録例

部分意匠の登録例	
<p>意匠登録D194138号 「液体吐出容器の蓋」</p>  <p>前視立體圖(代表圖)</p>	<p>意匠登録D192585号 「携帯式ガスコンロ」</p> 
<p>意匠登録D193886号 「ハサミの一部」</p> 	<p>意匠登録D188709号 「ぬいぐるみ」</p> 
<p>意匠登録D194956号 「磁気素子ベースの一部」</p> 	<p>意匠登録D194989号 「車両のライト」</p> 

## 二. 画像意匠制度

### 1. 画像意匠の定義

現行の専利法第121条2項の「物品に応用するためのコンピューターアイコン (icons) 及び図形化利用者インターフェイス (Graphical User Interface, GUI) も、本法により意匠登録を出願することができる」との規定により、電子製品や、コンピュータ、通信機器などの使用と操作に用いられるアイコン又は図形化利用者インターフェイスの創作の出願、即ち「画像意匠登録出願」を行うことが可能となった。

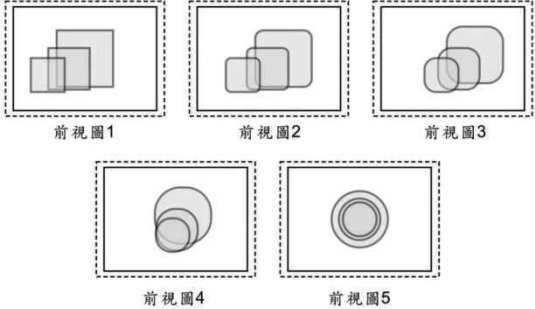
画像意匠は、ディスプレイ装置を通して表示され一時的に存在する「模様」又は「模様と色彩の結合」であり、物品に適用してはじめて意匠の定義を満たす。このような意匠は、通常、IT製品に使用でき、かつ製品の表示装置を通して表示できるため、意匠物品の規定を満たすので、当該画像意匠を適用可能な各種IT製品についてそれぞれ出願する必要はない。<sup>26</sup>

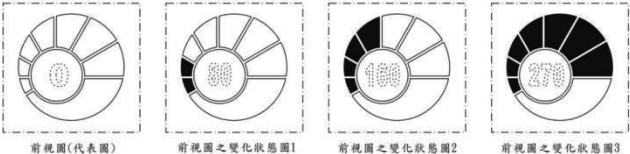
### 2. 明細書と図面の作成原則

項目	作成原則
意匠名称	<ul style="list-style-type: none"><li>● 画像意匠の出願に関する意匠の名称は、「何の物品の画像」又は「何の物品のグラフィカルユーザーインターフェイス」と記載すべきであり、「画像」自体のみ、又は「何の物品」のみの記載は認められない。</li><li>● 意匠登録を受けようとする内容は、画像意匠及びその応用される物品（又は物品の部分）が同時に含まれている場合、例えば、意匠登録を受けようとする内容に、携帯電話全体の形状及びそのスクリーン上の画像が同時に含まれている場合は、意匠の名称の欄に、「画像を具える携帯電話」と記載すべきである。</li></ul>
物品用途	<ul style="list-style-type: none"><li>● 画像意匠が応用される物品の使用又は機能等の補助的</li></ul>


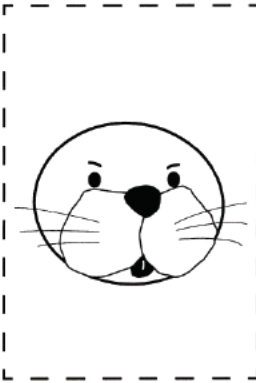
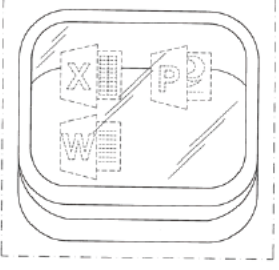
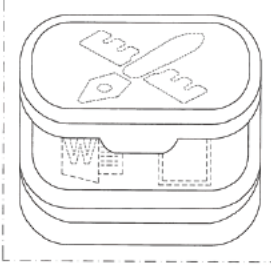
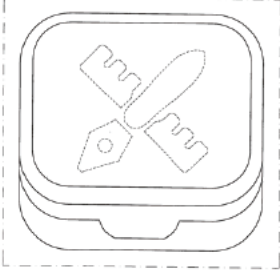
<sup>26</sup>台湾知的財産局、2016 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第九章 画像意匠」、2016 年 8 月 15 日、p.3-9-1



	<p>説明を記載する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 画像意匠が応用される物品がスクリーン、モニター又はディスプレイパネルである場合、一般的にはその物品の用途について特に説明する必要がなく、省略することができる。</li> <li>● 当該画像意匠が特定の物品分野で応用され補助的に説明する必要がある場合は、この欄に当該画像意匠が応用される物品の用途を記載することができる。</li> <li>● 物品の用途の欄には、当該意匠の属する技術の分野における通常の知識を有する者に当該意匠の内容を理解させるために、物品に応用される画像の使用方法又は機能説明を記載することができる。</li> </ul>
意匠の説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主にコンピューター生成アイコン及びグラフィカルユーザーインターフェースの外観特徴について説明する。</li> <li>● 画像意匠についての出願に係る図面は、通常、部分意匠の開示方式により、明確に区別できる表示方法で「意匠登録を受けようとする部分」と「意匠登録を受けようとしない部分」を表現しなければならない</li> <li>● 変化外観を有する画像意匠をもって意匠登録を出願し、複数枚の図が含まれている場合、意匠の説明に当該複数枚の図の変化順序を明記しなければならない。</li> </ul> <p>例1：意匠説明に「正面図1ないし正面図5は、外観が順次に連続的な変化を生じる画像意匠である」と記載する。</p> <div style="text-align: center;">  <p>前視図1      前視図2      前視図3</p> <p>前視図4      前視図5</p> </div> <p>例2：意匠説明に「正面図1から正面図の変化状態1ないし正面図の変化状態3への変化を生じることができ、</p>

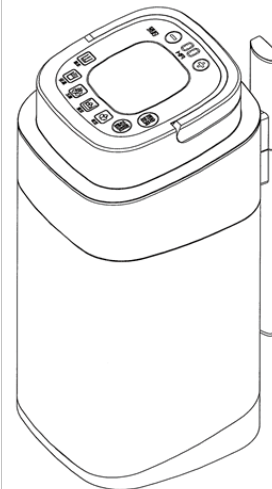
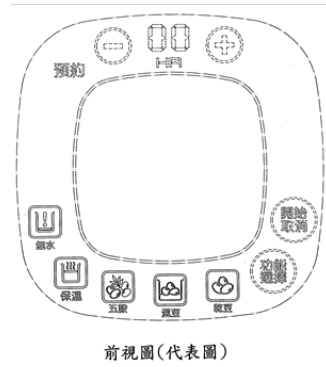
	<p>複数の外観変化を有する画像意匠である」と記載する。</p>  <p>前視圖(代表圖) 前視圖之變化狀態圖1 前視圖之變化狀態圖2 前視圖之變化狀態圖3</p>
図面	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通常、部分意匠の開示方式により、明確に区別できる表示方法で「意匠登録を受けようとする部分」と「意匠登録を受けようとししない部分」を表現しなければならない。</li> <li>● 画像意匠において「意匠登録を受けようとする部分」は、通常、スクリーン、モニター又はディスプレイパネルの前面にある平面図形である。したがって、正面図又は平面図のみで表現し、その他の図を省略することができる。</li> <li>● 外観が変化する画像意匠について意匠登録出願する際、2以上の図面により変化前後又は重要な変化の過程において画像意匠を表現することで、はじめて意匠登録出願に係る意匠を十分に表現することができる。</li> <li>● 当該画像意匠の「意匠登録を受けようとししない部分」に、その応用される物品及び排除しようとする画像意匠の部分が同時に含まれている場合は、2以上の表示方法で「意匠登録を受けようとししない部分」を表示することができる。</li> <li>● 図面に平面図形自体が開示されているだけで、破線で応用される物品が表示されておらず、かつ、意匠説明書にもその応用される物品が記載されていない場合は、「実施可能要件」の規定を適用するのではなく、画像意匠の定義を満たしていないことを理由として、その画像意匠の意匠登録出願について拒絶すべき旨の査定をしなければならない。</li> </ul>

## 2. 画像意匠の登録例

画像意匠の登録例	
<p>意匠登録D194450号 「表示画面の図形化利用者インターフェイス」</p> 	<p>意匠登録D164549号 「表示画面の画像」</p>  <p>前視圖(代表圖)</p>
<p>意匠登録D167537号 「変化外観を有する表示画面の画像」</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>前視圖 1 (代表圖 1)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>前視圖 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>前視圖 3 (代表圖 2)</p> </div> </div>	

## 意匠登録D163165号

### 「飲料製造装置の図形化利用者インターフェイス」



使用参考図

## 三. 関連意匠制度

### 1. 関連意匠の定義

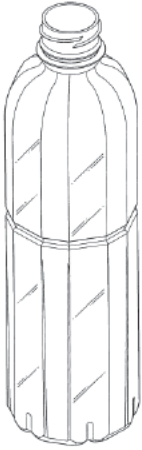
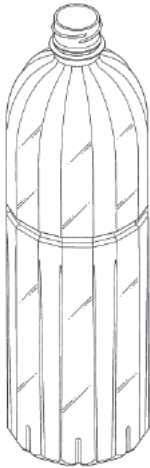
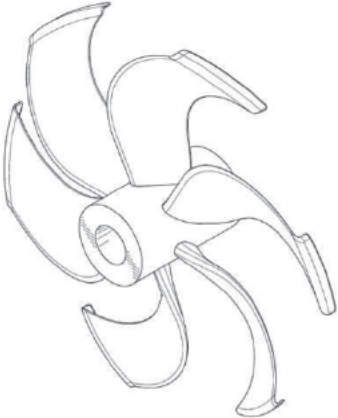
現行専利法第127条1項により、同一人が2以上の類似する意匠を有する場合、意匠登録及びその関連意匠登録を出願することができる。この場合は、2以上の類似する意匠のうち、1つを本意匠とし、その他を当該本意匠に類似する関連意匠として出願することができる。ただし、関連意匠にのみ類似し、本意匠に類似しない意匠は、関連意匠として出願することができない。<sup>27</sup>

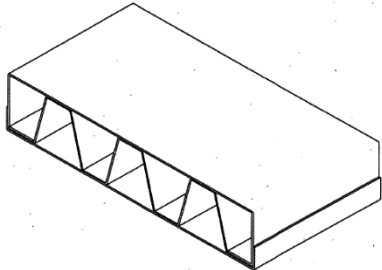
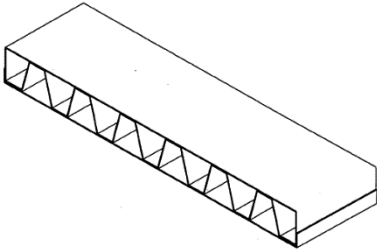


関連意匠制度は、第137条の規定により、単独で主張することができ、かつ、権利範囲はその類似の範囲にも及ぶ。

<sup>27</sup>台湾知的財産局、2016年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第十一章 関連意匠」、2016年3月22日、p.3-11-1

## 2. 関連意匠の登録例

関連意匠の登録例を下表に示す。なお、台湾では、意匠物品の一部の寸法、数、又は形状の軽微な修飾の場合は、関連意匠として認められやすい。本意匠にない形状や構成要件の増加、例えば、下記の D192033 のような登録例は比較的に少ない。

関連意匠の登録例	
<p>意匠登録D157083号（本意匠）</p> <p>「容器」</p>  <p>立体圖(代表圖)</p>	<p>意匠登録D157084号（関連意匠）</p> <p>「容器」</p>  <p>立体圖(代表圖)</p>
<p>意匠登録D193936号（本意匠）</p> 	<p>意匠登録D193937号（関連意匠）</p> 

<p>意匠登録D183669号（本意匠）</p> 	<p>意匠登録D183670号（関連意匠）</p> 
<p>意匠登録D192032号（本意匠）</p> 	<p>意匠登録 D192033号（関連意匠）</p> 

#### 四。組物意匠制度

##### 1. 組物意匠の定義

専利法第129条1項の規定により「一意匠一出願」原則であり、つまり、意匠登録出願は、1つの意匠ごとに出願しなければならない、複数の意匠を1件の出願で出願することはできない<sup>28</sup>。

同第129条2項の規定により、習慣上、複数の物品が組物として販売又は使用される場合、これらの複数の物品の意匠を1件の出願で出願することが例外的にできる。

<sup>28</sup>台湾知的財産局、2016年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第十章 組物意匠」、2016年8月15日、p.3-10-1

## 2.明細書と図面の作成原則

項目	作成原則
意匠名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 意匠の名称が簡単・明瞭で、かつ、それに組物の意匠の保護対象が具体的に含まれるように、上位概念の名称によって指定するとともに、「一組」、「一セット」、「組」又は「セット」等の用語を冠するべきである。</li> <li>● 組物の意匠登録を受けようとする部分が当該組物を構成する物品の一部（部品）又は部分的な特徴である場合、又は当該組物の意匠の一部について意匠登録を受けようとしなければ、その意匠の名称も部分意匠の記載規定を満たさなければならない。</li> <li>● 当該組物の意匠に画像意匠が同時に含まれている場合、例えば、意匠登録を受けようとする部分に DVD オーディオセット及びそのスクリーンで表示された画像が同時に含まれている場合、意匠の名称の欄には「画像を含む DVD オーディオセット」と記載すべきである。</li> </ul>
物品用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 組物の意匠の用途、使用方法又は機能について説明をし、必要な場合は、各構成物品の用途についても説明する。</li> </ul>
意匠の説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 組物の物品からなる全体としての視覚的外観の意匠特徴、例えば、組物の物品を並べたことにより生じた全体的な視覚効果、又はすべての物品の中に具備する共通の意匠特徴等、について行わなければならない。</li> <li>● 図面に開示された各構成物品の名称を補助的に説明するために、「意匠の説明」欄で簡単に説明することもできる。</li> </ul>
図面	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 組物の意匠は2以上の物品を含むものであり、当該組物の意匠外観を十分に開示できるよう、一般的には、図面上で各構成物品すべての図をそれぞれ開示するとともに（例えば、各構成物品の斜視図及び六面図をそれぞれ開示）、組物の物品を含み、かつ、当該組物の意匠の代表となる図を少なくとも1枚は開示しなければならない。</li> <li>● 組合せた状態で、各図において当該組物の物品を開示しているものは、すべての構成物品の外観を十分に開示できている場合、このような方法によって表現することもできる。</li> </ul>

### 3. 組物意匠の登録例

組物意匠の登録例	
<p>意匠登録D193931号 「フィギュアセット」</p> 	<p>意匠登録D193810号 「水栓セット」</p>  <p>水龍頭組立體圖(代表圖)</p>
<p>意匠登録D193582号 「スピーカーセット」</p> 	<p>意匠登録D190885号 「ティーポットセット」</p> 



## 第六節 よくある拒絶理由の類型及びその対処方法

本節は、よく見られる拒絶理由の類型及びその対処方法について例を挙げて紹介する。また、登録されて公開された意匠について、その出願・審査経過の書類情報は、台湾の知的財産局が運営している「專利公開資訊查詢」（日本語訳：「專利公開情報検索」）のウェブページを利用して調査することができる。

\* 「專利公開資訊查詢」のホームページ：

<https://tiponet.tipo.gov.tw/S090/UC090-C06/InquiryPatentCaseCensorInfo.do>

### 一。記載不備

#### 例 1. 意匠名称が施す物品を明確に指定していない

例えば、本件意匠登録出願は、出願の明細書の意匠名称が「ブラケット」である。審査階段では、審査官は、本願の意匠名称が施す物品を明確に指定しておらず、明細書の【物品の用途】には、施す物品の用途、及びどのような物品に用いられるのかについて明確に記載していないと指摘した。

#### 対応方法：

「意匠名称」を「ブラケット」から「ヘッドマウントディスプレイ用ブラケット」に補正するとともに明細書の【物品の用途】に「本件意匠に係る物品は、ヘッドマウントディスプレイに用いられる」との内容を追加することにより、意匠登録を受けることができない理由を解消する。

#### 例 2. 物品の用途の記載が不明確である

例えば、本件意匠登録出願は、出願の明細書における【物品の用途】に、「本件意匠に係る物品は、カートリッジである」との内容のみが記載されている。審査段階では、審査官は、本件意匠の明細書における【物品の用途】に、意匠に係る物品の用途、即ち、どのような物品に用いられるかが明確に記載されていないと指摘した。

**対応方法：**

【物品の用途】に「本件意匠に係る物品は、イオン発生機本体、空気清浄機、加湿機、エアコン等に着脱するためのイオン発生素子カートリッジであり…」などの内容を追加することにより、意匠登録を受けることができない理由を解消する。

**例 3. 商標などの文字が、意匠を受けようとする部分としない場合は、明細書において説明すべきである**

例えば、本願意匠に係る包装容器の上部の文字「サプリラボ」及び「SAPURILABO」については、審査段階では、審査官は、本願意匠に係る物品の上部の文字「サプリラボ」及び「SAPURILABO」が商標であれば、明細書に、当該文字が意匠を主張しない部分であることを明確に記載することが可能であると提案した。

**対応方法：**

意匠物品の上部にある文字「サプリラボ」及び「SAPURILABO」、下部にある数行のごく小さい文字、及び背面の説明文字などの模様は、本願の意匠を主張しない部分である内容を明細書に追加することにより、当該部分の模様は意匠登録を受けようとする部分ではないことを説明する。

なお、このように説明を補足することにより、侵害対比の際は、上記排除された各文字的模様の部分については考慮されない。

## 二。創作性なし

### 例 1. 引例意匠に対し、出願される意匠は創作性を備えない

本件意匠登録出願は、引例意匠に示されているデザインを容易に修飾すれば完成できるものである、又は引例意匠との相違点は単に公知の意匠の転換や置換え、組合せにすぎず、かつ、全体の外観が引例意匠に類似し特殊な視覚的效果を生じさせないので、進歩性を備えない。

#### 対応方法：

創作性を備えないとの指摘に対する対応方法は、案件ごとの状況にもよるが、引用された先行意匠と対比しつつ、容易に完成できず、かつ特殊な視覚的效果を生じさせたことを主張する必要がある。一般的には、次のような要領で対応することが考えられる。

- 本件意匠と引例との比較的顕著な相違箇所をできるだけ洗い出す。但し、主張された相違箇所が細部の修飾になりすぎて登録される意匠権の権利範囲が過度に制限されてしまうことがないよう、注意する必要がある。
- 本件意匠と引例との図面を並べて、洗い出された相違箇所を具体的に説明すると同時に、本件意匠のデザイン手法がどのように引例のデザイン手法と異なるのかを説明する。
- 相違箇所及び異なるデザイン手法により、本件意匠がどのような、引例にない異なる特殊な視覚的效果を看者に与えているのかを説明する。
- 引例にない透明や透光性の材質のデザインにより、内部を透視可能な特殊な視覚的效果を生じるような特徴があるのか。但し、この主張により、登録される意匠権の権利範囲も透明や透光性の材質を有するものに制限されてしまう可能性があるので、注意する必要がある。

- 部分設計であれば、登録を受けようとする部分の意匠物品における位置、大きさ、及び分布関係が引例と明らかに異なる場合は、それにより創作性を主張する。
- 日米欧などの主要国において審査を経て登録された実績や、デザイン賞（例えば、GOOD DESIGN 賞）を取った実績があれば、創作性を裏付ける証拠としてその事実を強調する。
- 意匠物品の実物を見た方が、引例と異なる視覚的効果を生じたことがより分かるようなものであれば、面談を請求し、実物を審査官に見せる。

### 三. 関連意匠と本意匠とが類似しない

#### 例 1. 一部の箇所の幅が異なり、一部の形状が異なるという理由で、関連意匠と本意匠とが類似しないとの指摘

審査階段では、審査官は「本願の関連意匠に係る物品は、後側に阻板を有さず、本体の右側の幅が小さく、かつ、本体の頂面の開孔形状が本意匠と異なる」という理由で、関連意匠とその本意匠とが類似しておらず、関連意匠を独立意匠に出願変更しなければならないと指摘した。

#### 対応方法：

次のような対応方針に基づいて応答し、関連意匠として登録できることを主張することが考えられる。

1. 本件関連意匠とその本意匠との共通した意匠特徴及び視覚的効果を説明する。例えば、つぎのような共通した意匠特徴及び視覚的効果を主張する

#### 共同した意匠特徴：

- (A) 関連意匠とその本意匠は、いずれも、前面に円形状の開口が設置され、円形状を構成する各円は不連続な孔により形成されたものである。
- (B) 関連意匠とその本意匠は、いずれも、頂面と底面のそれぞれの右

後側方に下り斜面と上り斜面を備える。

**共通した視覚的効果：**

右側視において放熱フィンが当該円形状の開口から識別できるとともに、右側部も中央部から後方に向かって漸縮するという共通した視覚的効果を生じさせた。

- 2.台湾の專利情報検索システムにより、本件関連意匠とその本意匠との類似性を裏つけられるような関連意匠登録例があるのかを調査し、本件の関連性を主張することが考えられる。

**例 2. 関連意匠と本意匠との色が類似しないとの指摘**

審査階段では、関連意匠とその本意匠の物品（箱体）の色が類似していないとして、本願とその本意匠間の類似性を否定した。

**対応方法：**

台湾の関連意匠実務では、2つの色の相違が軽微であれば、関連意匠としても認められる可能性があるが、色の相違が大きい場合（例えば、赤と緑、青と黄色など）、関連意匠としても認められない。本件関連意匠とその本意匠とは、物品の形状と模様に係るデザインが類似しているが、主張する色（ピンクと金色）は類似しているとは言えないため、本件関連意匠を独立意匠へ出願変更することにより、意匠登録を受けることができない理由を解消する。

## 第七節 分割出願及び出願変更

### 一。分割出願

台湾の意匠制度は、専利法第 129 条 1 項の規定により「一意匠一出願」原則であり、つまり、1 つの意匠ごとに意匠登録出願しなければならない、複数の意匠を 1 件の出願で出願することはできない。意匠が実質的に 2 つ以上の意匠である場合、専利法第 130 条により、知的財産局により分割するよう通知され、又は自発的に分割を請求することができる。また、明細書又は図面の一部の開示内容が意匠登録の対象として出願していない（例えば、参考図に開示されている、意匠登録の対象以外の内容がある）場合でも、出願人は、当該一部の開示内容について自発的に分割出願することができる。

なお、2 つ以上の物品で組物意匠を出願したが、当該構成物品が異なる類別に属するものである、又は習慣上組物として販売又は使用されるものではないと認められた場合も、分割出願する必要がある。

分割出願は、原出願の再審査の査定前に行わなければならない。優先権主張に伴う出願について、優先権主張の効果が引き続き認められる。

また、特許出願は、専利法第 34 条 2 項 2 号の規定により、初回の審査で登録査定された場合は、登録査定書を受領した日の翌日から 30 日以内に分割出願が可能であるのに対し、意匠登録出願の場合は当該第 34 条 2 項 2 号のような規定がないため、登録査定書を受領した後は分割出願ができない。

### 二。出願変更

意匠登録を出願した後、意匠の種類が適切ではない場合は、その他の種類の専利に出願変更することができ、特許又は実用新案の出願後に意匠出願に出願変更することができる。同じ種類の変更出願については、意匠出願後に関連意匠出願に出願変更する、又は関連意匠出願後に意匠出願に出願変更するものがある。出願変更された場合、原出願の出願日をその変更後の出願の出願日とされる。

## 1. 変更可能な態様

- 他の種類への変更
  - (1) 特許から意匠への出願変更
  - (2) 実用新案から意匠への出願変更
  - (3) 意匠から実用新案への出願変更
- 同種類への変更
  - (1) 独立意匠から関連意匠への出願変更
  - (2) 関連意匠から独立意匠への出願変更

## 2. 時期的制限

変更の種類	変更不能な時期 (いずれか一つに該当する場合、変更不能となる)
特許→意匠 意匠→実用新案 独立意匠↔関連意匠	1.原出願について、許可をすべき旨の査定書又は処分書が送達された後。 2. 原出願について、拒絶をすべき旨の査定書が送達されてから2 ヶ月が経過している。
実用新案→意匠	1.原出願について、許可をすべき旨の査定書又は処分書が送達された後。 2. 原出願について、拒絶をすべき旨の処分書が送達されてから30 日が経過している。

## 3. 出願変更の繰り返し

原出願が一旦変更出願を経て、当該原出願が実体審査を経て、1 回目の審査意見通知書が発行された場合、「重複審査禁止」の法理に基づき、以下の状況を含め、1 回目の審査意見通知書が発行された場合、変更出願後の専利出願を再び原出願の種類に変更することはできない。

- (1)意匠から実用新案へ変更し、再び意匠へ変更する場合。
- (2)独立意匠から関連意匠へ変更した後、再び独立意匠へ変更する場合。

- (3) 関連意匠から独立意匠へ変更した後、再び本意匠の関連意匠へ変更する場合。

一方、関連意匠が変更を経て独立意匠となり、再び本意匠以外の独立意匠の関連意匠に変更する場合は、重複審査の事情がないため、その変更は受理することができる。



## 第八節 登録手続

### 一. 権利の取得

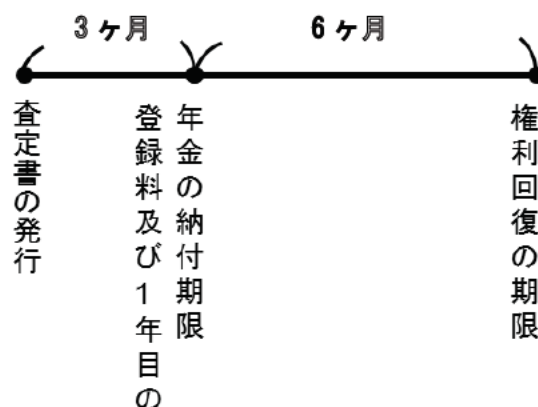
意匠登録出願に不登録の事由がなければ、登録査定される。専利法により、出願人が権利を取得するためには、査定書送達後3ヶ月以内に登録料、及び少なくとも1年目の年金を納付しなければならず、納付されたもののみが公告され、登録証が交付される。上記納付期間を経過しても納付しなかった場合は、公告されず、その意匠権は最初からなかったものとされる。意匠権は公告の日から発生する。

### 二. 登録料及び1年目の年金の納付

登録証の請求は、請求書に、登録料及び1年目の年金を添えて行う。出願人が2以上あるとき、登録証の請求は単独で行うことができ、また、代表者が行うという約定があるときは、その約定に従う。

登録料及び1年目の年金の納付期間は、法定不変期間に属するので、延長の請求はできない。また、納付期間を経過しても納付しなかった場合においても、処分又は通知は発せられない。

期限を経過した後に、登録料及び1年目の年金が納付された場合、登録証の請求は受理されないが、納付期間の徒過が故意ではない場合、権利回復の規定に基づいて、納付期限日から6ヶ月以内に証書料及び1年目の年金の2倍の金額を納付すれば、権利を回復できる。



### 三. 公告の延期

公告の延期を希望する場合は、登録料及び年金の納付と同時に、最長 6 ヶ月間の公告延期を請求することができる。

#### 登録手続費用

登録手続費用	
項目	費用
登録料	NT\$1,000
1 年目の年金	NT\$800
公告延期の請求	無料

### 四. 登録証の交付

登録証は意匠権が登録設定されたことを証明するものであり、1 発明に 1 枚のみが交付される。意匠権が複数の権利者に共有されている場合も同様である。

登録証には、以下のことが記載されている。

#### 1. 登録証番号

- ・ 英文字 1 字 (Design の頭文字 D) と、6 つのアラビア数字から成る。
- ・ アラビア数字は、公告の通し番号である。

#### 2. 意匠の名称

#### 3. 意匠権者

#### 4. 創作者

#### 5. 意匠権の存続期間

#### 6. 発行日

登録証が紛失、遺失又は破損した場合、意匠権者は理由を記載した書面をもって、再発行又は書換えを請求しなければならない。

## 第九節 意匠公告を遅らせる（秘密にする）方法

現在、台湾意匠出願の平均審査期間は、約4～6ヶ月である。商品の発売前に意匠公報が発行され、意匠の内容が公告（公開）されることは、知財戦略上、好ましくない。台湾には、日本のような秘密意匠制度はないが、次の方法により意匠の公告を遅らせることができる。

### 一。 原文の明細書により意匠登録を出願し、その後、中国語明細書の補完という制度を活用する

現行の台湾特許庁実務においては、外国語明細書（アラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語）又は簡体字中国語明細書でひとまず出願しておき、後日、台湾中国語明細書を提出することができる。

当該台湾中国語明細書の補完期間は、外国語明細書を提出してから4ヶ月である。この補完期間は、必要であれば、更に2ヶ月間の延長を申請することができる。

したがって、上述した台湾中国語明細書の補完という制度を活用する方法により、意匠の公告を最大6ヶ月遅延させることができる。

### 二。 実体審査開始の延期を請求する

台湾では、2018年7月1日より、意匠の実体審査開始延期制度が導入された。要件は、以下の二つである。

1. 審査意見通知書又は査定書が発せられていないもの
2. 分割出願がされていないもの

即ち、通知書受領済みの場合、又は分割をした場合は、意匠の実体審

査延期を請求できない。また、請求は取り下げることができるが、再び請求することはできない。

請求できる時期は、出願と同時、又は出願後（上記二つの要件を満たすべき）であり、手数料は無料である。実体審査開始延期制度を請求する際に、請求書に審査続行開始日を明記(例：「2018 年 12 月 1 日から実体審査を続行」等)しなければならない。

意匠の実体審査延期制度を請求する場合は、出願日（優先権を主張する場合は優先日）から最長 1 年間を延期期間として申請することができるため、日本基礎出願の優先権主張期間の最終日に優先権を主張して出願するとともに、前記 1 の方法により、外国語明細書をもって出願し、その後、中国語明細書を提出期限日に提出するのと同じ効果を生じる。

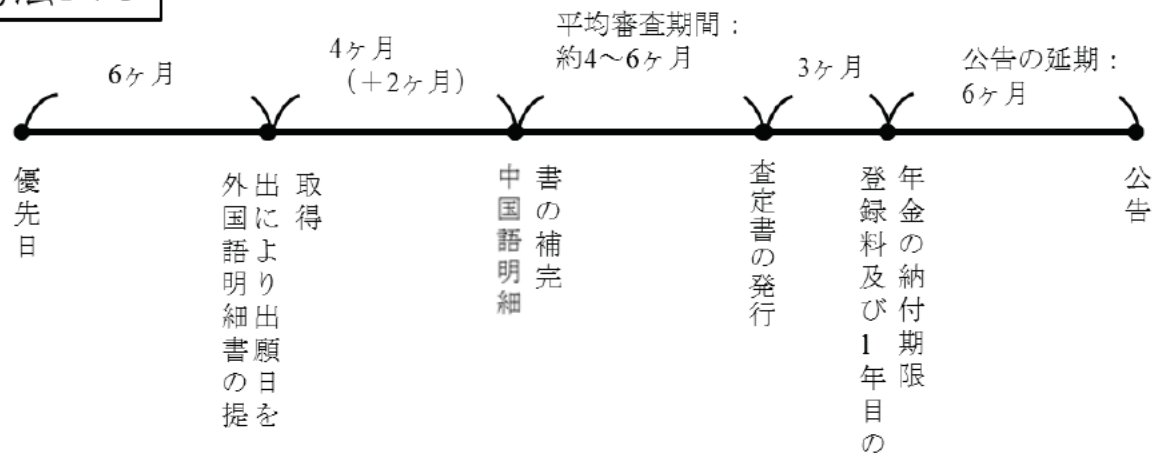
### 三. 公告の延期を請求する

上記「第八節 登録手続」でも述べたとおり、意匠の公告は、最長 6 ヶ月間の延期請求が可能である。さらに、登録料の納付期間は登録通知書の受領日から 3 ヶ月間であるので、納付期限日に登録料を納付するとともに、公告の延期を請求すれば、最長で 9 ヶ月間公告を遅らせることができる。

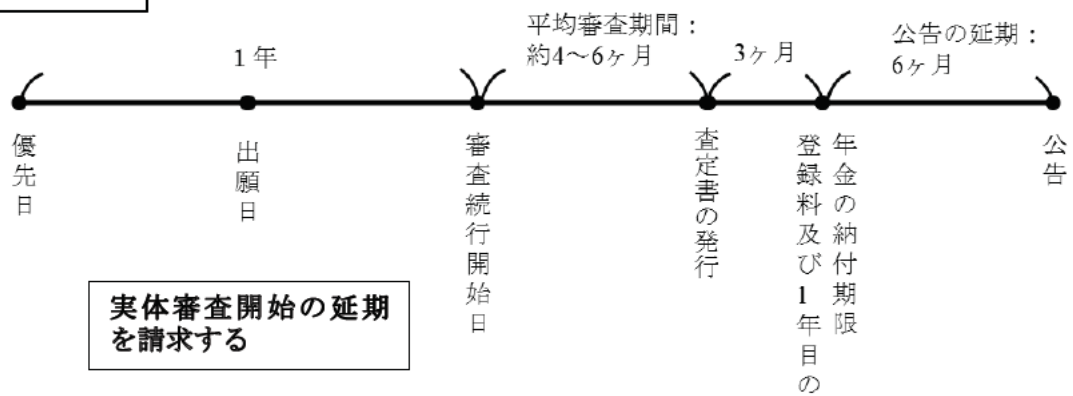
### 四. 前記方法の併用による公告の遅延

前記一から三の方法を併用すれば、意匠の公告は、優先権基礎出願の出願日（優先日）から最長で 2 年 3 ヶ月間遅らせることが可能となる。

### 方法1+3



### 方法2+3



## 第十節 意匠権取得後どのように権利を維持するか

### 一. 意匠権の内容及び存続期間

意匠出願が登録査定された場合、査定書送達後 3 ヶ月以内に登録料及び 1 年目の年金を納付すれば公告され、公告の日より意匠権が付与される。意匠権の存続期間は、出願日から起算して 12 年間である。関連意匠権の存続期間は、本意匠権と同時に満了する。

意匠権者は、他人が権利者の同意を得ずに権利者の意匠、及び類似意匠の実施を排除する権利を専有する。意匠又は類似意匠に係る物品の実施とは、当該物品の製造、販売の申し出、販売若しくは使用、又はそれらを目的として輸入することを指す。

### 二. 年金

#### 1. 年金納付

意匠権を維持するためには、存続期間が満了するまでの各年度に年金を納付する必要がある。年金の起算日は、登録公告日であり、年金納付期限日は、毎年公告日の前日である。例えば、公告日が 2017 年 11 月 1 日である場合、その 2 年目の年金の納付期限日は 2018 年 10 月 31 日となる。各年度の年金を下表に示す。

意匠権を維持するための各年度の年金	
年度	年金（毎年）
1 ～ 3	NT\$800
4 ～ 6	NT\$2,000
7 年目以降	NT\$3,000

## 2. 年金の減免

意匠権者が自然人又は台湾の学校である場合、年金の減免が受けられる。意匠権者が外国の学校、又は台湾若しくは外国の中小企業である場合、書面をもって年金の減免を請求することができる。意匠権が 2 以上の権利者により共有されている場合、全ての権利者が減免請求の要件を満たしてなければならず、規定の手続きが完了してはじめて年金の減免を受けることができる。

年金減免の要件を満たしている場合、1 年目から 6 年目までの年金の減免が受けられる。意匠権者は 3 年又は 6 年の減免を一度に請求する、又は 1 年目から 6 年目までの各年度に請求することができる。各年度の減免額は、下表のとおりである。

各年度の減免額		
年度	自然人（低所得者は除外）、 学校又は中小企業	自然人（低所得者）
1～3	NT\$800	全額
4～6	NT\$1,200	全額
7 年目以降	減免なし	全額

## 3. 年金の追納及び権利回復

納付期限日までに年金を納付できなかった場合も、期限日から 6 ヶ月以内であれば、年金を追納することにより権利を維持することができるが、納付が完了するまで、毎月、年金の 20%（上限 100%）が加算される。追納期間を経過しても納付されなかった場合、その意匠権は元の納付期限日の翌日に遡って消滅する。

追納期間の徒過が故意ではない場合、権利の回復期間（原追納期間満了日から 1 年以内）に年金の 3 倍の額を追納すれば、権利を回復できる。

#### 4. 年金の返還

年金を過納又は誤納した場合、その領収書の正本を添えて年金の返還を請求できる。また、意匠権を放棄した、若しくは取り消された、又は公告前の登録証請求を取り下げた場合、すでに納付した年金は過納に属するとして、同様に返還を請求できるが、意匠権の存続期間が1年に満たない場合は、1年間とみなし、当該年度の年金は返還されない。

### 三. 訂正請求

訂正とは、権利取得後に明細書、図面又は図面の説明を補正することを指す。訂正請求は、審査中の補正とは異なり、登録査定、費用納付、登録証受領並びに公告を経て権利を取得してはじめて行うことができる。

意匠権取得後の意匠説明書又は図面の訂正は、誤記又は誤訳の訂正、不明瞭な記載の説明などについてのみ行うことができる。また、訂正は、誤訳の場合を除き、出願時の意匠説明書又は図面に記載された範囲に限られ、公告時の図面を実質的に拡大又は変更することは認められない。

意匠の訂正に係る規定の詳細については、「第四節 明細書と図面の作成及び出願後の補正と訂正」をご参照いただきたい。



## 第五章 第三者が所有する同一又は類似の意匠権を発見した場合の対応

### 第一節 無効審判

#### 一. 無効審判の概要

意匠出願は、特許及び実用新案と同様に、登録査定され公告された結果、意匠権が付与され、排他的効力が発生する。専利権者と公衆の利益の調和を図るために、専利法により無効審判請求という公衆補助審判制度が設けられており、公衆の協力により、専利主務官庁は、専利権の授与をより正確かつ的確なものとするために、公告された専利案件について改めて審理を行う。

第三者が所有する同一又は類似の意匠権を発見した場合の対応として、当該意匠権に対し、無効審判を提起することが考えられる。意匠権の無効審判請求については、専利法第 141 条に規定されており、また、第 142 条にて特許権の第 72 条、第 73 条第 1、3 及び 4 項、第 74～78 条、第 79 条第 1 項及び第 80～82 条の規定を準用することが規定されている。

専利法第 141 条には、意匠権についての無効審判請求の事由が規定されている。第 142 条に、それらを準用すると記載されている特許権の無効審判に関する条文のうち、第 72 条には「利害関係者は、特許権の取消により回復できる法律上の利益がある場合、特許権の当然消滅後も、無効審判を請求することができる。」ことが規定されており、その他の条文には無効審判請求の審理の方式及び手続きが規定されている。

意匠は、請求項をもってその専利権範囲を限定するものではないため、請求することができるのは、意匠権全体の取り消しのみである。このため、特許権に関する専利法第 73 条第 2 項の「特許権に二以上の請求項がある場合は、一部の請求項について無効審

判を請求することができる」及び第 79 条第 2 項の「無効審判請求の審決は、請求項ごとにこれを行わなければならない」という規定は準用されない。上記規定を除けば、意匠権の無効審判請求は、専利法の特許権の無効審判請求に関する規定が全て準用される。

また、無効審判請求により専利権の取消しが確定した場合は、その専利権の効力が最初から存在しなかったものとみなされる。一方、知的財産案件審理法第 16 条の規定により、裁判所が専利民事権利侵害訴訟において専利の有効性抗弁に対して行う審理と判断は、当事者間においてのみ効力を有し、それにより専利権が無効となることはない。

以下は、意匠権の無効審判請求の事由、無効審判の行政救済、無効審判に関する判断（無効審判審決書、訴願決定、行政訴訟判決などを含む）の事例の順に説明する。

## 二. 無効審判請求の事由

専利法第 141 条には、次の通り規定されている。

#### 第 141 条

意匠権に次のいずれかの事情があれば、何人も、特許主務官庁に、無効審判を請求することができる。

1.第 121 条から第 124 条、第 126 条、第 127 条、第 128 条第 1 項から第 3 項、第 131 条第 3 項、第 132 条第 3 項、第 133 条第 2 項、第 139 条第 2 項から第 4 項、第 142 条第 1 項が準用する第 34 条第 4 項、第 142 条第 1 項が準用する第 43 条第 2 項、第 142 条第 1 項が準用する第 44 条第 3 項の規定に違反する場合。

2.意匠権者の属する国が中華民國国民の出願を受理しない場合。

3.第 12 条第 1 項の規定に違反する場合、又は意匠権者が意匠登録出願権者ではない場合。

利害関係者に限り、前項第 3 号の事情をもって無効審判を請求することができる。

意匠権につき無効審判を請求することのできる事情は、その登録査定時の規定によるものとする。ただし、第 131 条第 3 項、第 132 条第 3 項、第 139 条第 2 項、第 4 項、第 142 条第 1 項が準用する第 34 条第 4 項又は第 142 条第 1 項が準用する第 43 条第 2 項に規定する事情をもって無効審判を請求する場合には、無効審判請求時の規定によるものとする。

ここで、第 141 条第 1 項の「何人も、専利主務官庁に、無効審判を請求することができる。」における「何人も」について、台湾の専利審査基準の「第五編 無効審判請求の審理」には、仮に専利権者が自ら無効審判を請求し、無効が成立しなければ、第三者に対し一事不再理という効力を生じてしまうことから、公衆審理制度との間の矛盾を回避するために、「何人も」には専利権者自身を含まない。したがって、専利権者が自ら無効審判請求を行った場合は、受理すべきではない、と記載されている。

また、第 141 条第 2 項の「利害関係者」について、台湾の専利審査基準の「第五編 無効審判請求の審査」には、「利害関係者のもっとも典型的な例は、真に専利出願権を有する者又は専利出願権を共有する者である」と記載されている。また、台湾の専利審査基準の同箇所には、専利民事権利侵害訴訟の被告が無効審判請求人であり、係争専利に対して無効審判を請求した場合は、それが利害関係を有すると認めるべきである、という内容が記載されている。つまり、専利民事権利侵害訴訟の被告も、利害関係者として認められる。

また、第 141 条第 3 項について、意匠権につき無効審判を請求することのできる事情は、専利法の改正によって専利権が不確定状態となることを回避するために、必然的に登録査定時の規定に従わなければならない。

しかしながら、第 131 条第 3 項、第 132 条第 3 項、第 139 条第 2 項、第 4 項に規定される事情——分割、出願の変更、補正若しくは訂正が出願時に開示された範囲を超えているという事情、訂正が公告時の専利権範囲を実質的に拡大又は変更であるという事情——で無効審判を請求する場合は、それらの事情が「先願主義のもとで専利権取得の本質規定」に違反したり、排他的範囲の拡大又は変更に該当するため、それらの事項について無効審判を請求する場合は、無効審判請求時の規定に従うものと定められている。

無効審判の事由のうち、第 141 条第 1 項第 1 号に規定の事由、例えば意匠権が新規性、創作性に関する意匠の実体要件を満たさないことは、意匠権の客体の争いに属し、第 141 条第 1 項第 2、3 号に規定の事由は、意匠権の主体の争いに属する。意匠の実体要件に関する争いは、専利審査基準第二篇「意匠実体審査」における各実体要件に関する規定がそれぞれ適用される。

専利法第 141 条の無効審判の事由を下表にまとめる。

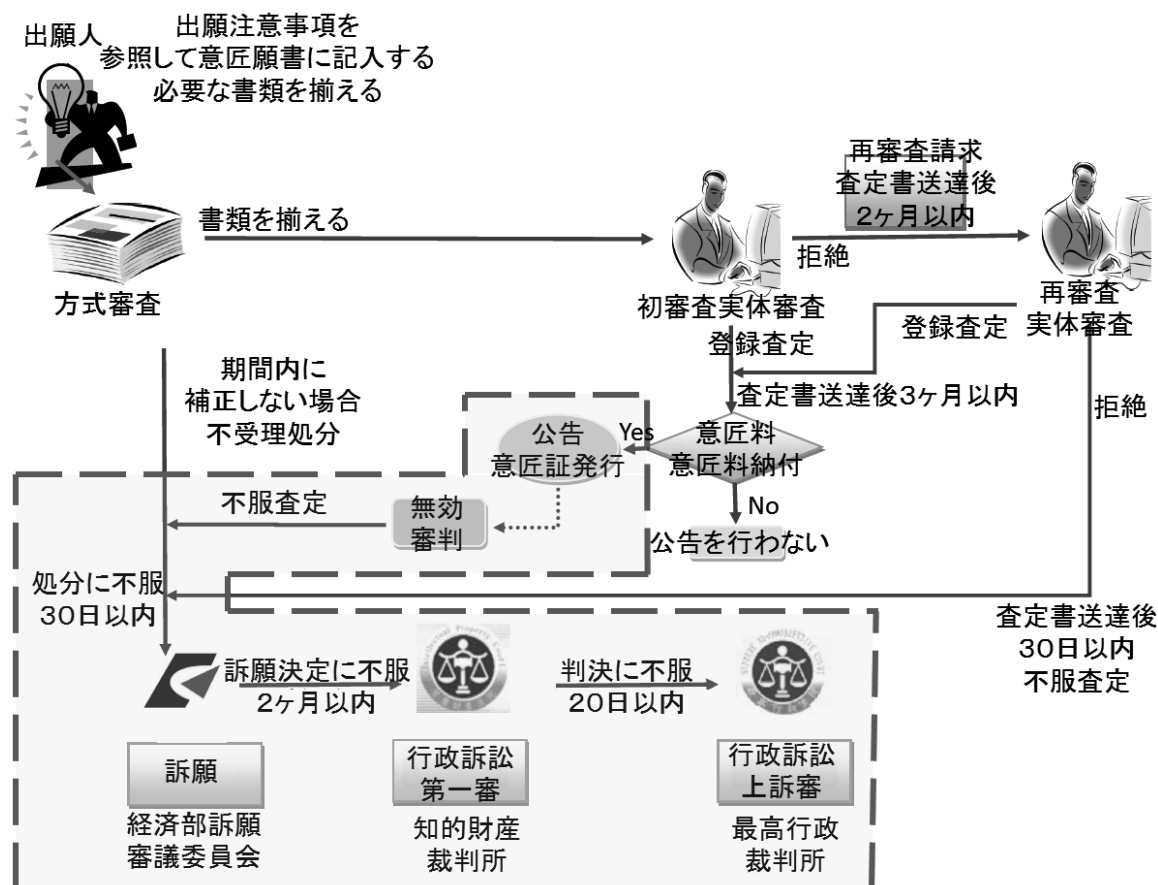
条文	事 由
121	意匠の定義
122	専利要件
123	新規性の擬制喪失
124	法に定められた意匠権を付与しない項目
126	明細書及び図面の記載要件
127	関連意匠の要件
128 I、II、III	先願主義：択一又は協議
131 III	出願の変更(独立意匠を関連意匠に／関連意匠を独立意匠に変更)により、出願時の範囲を超える

132Ⅲ	出願の変更(異なる種類の出願に変更)により、出願時の範囲を超える
133Ⅱ	台湾中国語書面が外国語書面の範囲を超える
139Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ	訂正が実質的な拡大であり、又は公告時の意匠権範囲を変更する
142Ⅰ 準用 34Ⅳ	分割により出願時の範囲を超える
142Ⅰ 準用 43Ⅱ	補正により出願時の範囲を超える
142Ⅰ 準用 44Ⅲ	誤訳により外国語書面の範囲を超える
141Ⅰ (2)	意匠権者が属する国が中華民国国民の意匠登録出願を受理しない
141Ⅰ (3)	意匠権者が意匠登録出願人でない場合

意匠権につき無効審判を請求することのできる事情は、上表のとおりである。なお、専利法第 129 条第 1 項の「一意匠一出願」は、無効審判の事由ではないので、何人も、当該規定に違反するという事由で、無効審判を請求することはできない。

### 三. 無効審判の行政救済

以下は、台湾の知的財産局のウェブサイトの説明されている意匠登録出願の審査及び行政救済の流れ図の和訳である。無効審判請求に関する部分は、点線で示されている。



意匠権の審査及び行政救済の流れ図の和訳  
(<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6659&CtUnit=3198&BaseDSD=7&mp=1>)

専利無効審判請求事件の審決は、行政処分であり、当事者は、権利又は利益が損害を受けたと考える場合、訴願法に基づき經濟部訴願審議委員会に対して訴願を提起することができる。訴願決定に不服の場合は、知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起することができ、訴えが棄却されたときは、さらに、最高行政裁判所に上訴を提起することができる。

無効審判の請求は、上図が示すように、原則的に専利権が公告されてから、専利権存続期間内に行わなければならない。専利出願案件は登録公告日から専利権を授与されるため、無効審判請求は、公告日から初めて行うことができる。公告日の前に無効審判を請求しても、無効審判請求の対象がないため、その無効審判請求は受理されない。

専利権が当然消滅した場合は、原則的に無効審判請求の対象とすることができない。しかしながら、専利法第 142 条第 1 項が準用する第 72 条により、専利権の取り消しに対して利害関係者が回復可能な法律上の利益を有する場合は、専利権が当然消滅した後も依然として無効審判を請求することができる。

#### 四. 無効審判の判断（無効審判審決書、訴願決定、行政訴訟判決などを含む）の事例

事例 1：意匠の定義（視覚に訴える創作、經濟部知的財産局(106)智專三（一）03037 字第 10620788320 号）

##### ➤ 本件事案の経緯・概要

無効審判被請求人は、意匠登録第 D178517 号「工具箱及びその中身の組合せ」（以下、係争意匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2015 年 12 月 22 日であり、2016 年 10 月 1 日に登録された。無効審判請求人は、係争意匠が専利法第 121 条第 1 項に規定の「意匠の定義」に違反すると主張した。

無効審判請求人は、「係争意匠の工具箱に開示の全ての形状が、工具の収納及び携帯を目的としたものである。収納及び携帯という使用状態においては、中身を落とさないように、箱体を閉じた状態にしなければならないので、箱体及びその中身は見えない。このため、係争意匠は、視覚に訴える創作ではなく、単なる使用性の機能である」と主張した。

##### ➤ 知的財産局の心証・判断

2016 年意匠審査基準第 3-1-2 頁の「意匠は、『物品』に応用する形状、模様、色彩又はその組み合わせ（本章では、以下『外観』という）であり、視覚を通じて訴求される創作であり、専利出願に係る意匠の実質的内容は、図面に開示された物品の外観に基づ

いて明細書に記載された物品及び外観に関する説明を斟酌することで、専利出願に係る意匠の範囲を限定する」との記載に基づけば、係争意匠は、工具箱及びその中身の組合せを開示しており、請求の範囲は工具箱の外観及び中身の配置の組合せが呈する視覚効果である。係争意匠は、物品に適用される形状、模様又はその組み合わせを有し、且つ、視覚を通じて訴求される創作に属するものである。よって、係争意匠は、意匠の定義を満たしている。



係争意匠の斜視図（左）及び使用状態図（右）

事例 2：新規性喪失の例外（グレースピリオド、経済部知的財産局 (107)智専三（一）03027 字第 10720591230 号）

➤ 本件事案の経緯・概要

無効審判被請求人は、意匠登録第 D178840 号「車のフレーム」（以下、係争意匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2016 年 4 月 21 日であり、2016 年 10 月 11 日に登録された。無効審判請求人は、証拠 2、3、4 により係争意匠が専利法第 122 条第 1 項第 1、2 号の規定（新規性）に違反すると主張した。

証拠 2 は、2016 年 3 月 24 に公開され、「COOLTHINGS」というウェブサイトに掲載された「Ruckus Bike」の商品紹介ウェブページである（<http://www.coolthings.com/coast-cycles-ruckus-ebike/>）。証拠 3 は、「Wayback Machine」を介して証拠 2 の URL の公開時間を検証したデータである。証拠 4 は、2016 年 3 月 28 日に公開され、「LIKECOOL」というウェブサイトに掲載された「Ruckus Bike」の



商品紹介ウェブページである

([http://www.likecool.com/The\\_Ruckus\\_Bike--Bike--Gear.html](http://www.likecool.com/The_Ruckus_Bike--Bike--Gear.html))。

➤ 知的財産局の心証・判断

証拠 2、3、4 は、公開時間が係争意匠の出願日より早い、係争意匠は、「Coast Cycles Ruckus」という名称の自転車全体であり、2016 年の台北国際自転車展覧会に出展された。係争意匠は、出願時（2016 年 4 月 21 日）に当該展覧会に出展された事実に基づいてグレースピリオド（2016 年 3 月 1 日）を主張し、グレースピリオドは、証拠 2、3、4 の公開日より早いので、係争意匠には、専利法第 122 条第 3 項の新規性喪失の例外規定が適用される。証拠 2、3、4 は、当該展覧会に出展された事実を転載したものであり、公開時間は係争意匠の出願日より早い、先行意匠とみなすべきではなく、係争意匠の新規性と創作性を否定することはできない。

事例 3：新規性喪失の例外（証拠能力、經濟部知的財産局（106）智專三（一）03037 字第 10620468060 号）

➤ 本件事案の経緯・概要

無効審判被請求人は、意匠登録第 D176268 号「五角花の蚊よけカーテン」（以下、係争意匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2015 年 10 月 29 日であり、2016 年 6 月 11 日に登録された。無効審判請求人は、係争意匠が専利法第 122 条第 1 項第 1 号の規定（新規性）に違反すると主張した。

被請求人は「証拠 2 の意匠権者が詐欺又は窃取などの不正手段で、係争意匠出願人から意匠の内容を知り得てからそれを公開したなどの事実により、係争意匠は、新規性又は創作性喪失の例外に属するものであり、専利法第 122 条第 3 項第 3 号の『出願人の意図に反する漏洩』に該当する。」と主張した。（注記：専利法におけるグレースピリオドに関する規定は 2017 年 5 月 1 日に改正された。改正法では、グレースピリオドの適用事由とされていた「実験で公開された」「刊行物に発表

された」「政府が主催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示された」「出願人の意図に反して漏洩した」との四つの制限が緩和され、「その公開が出願人の行為に起因するもの」であっても「出願人の意に反して公開されたもの」であっても、グレースピリオドが適用される。係争意匠は 2016 年 4 月 20 日に登録査定されたので、改正前の規定が適用される。）

被請求人の提出した答弁証拠 1、答弁証拠 3 は SNS での会話履歴、答弁証拠 2 は製品カタログ、答弁証拠 4 は答弁証拠 2 の特許証の写真、答弁証拠 5 は係争意匠の公告書類である。

➤ 知的財産局の心証・判断

インターネットの情報は随時更新、変更されるものであり、当該会話記録の日付及びその内容の真実性を確かめることはできない。また、カタログにも公開日付が表記されていない。このため、上記内容の真実性を証明できる他の証拠がない限り、答弁証拠 1~答弁証拠 3 は証拠能力を有する関連証拠とすることができないので、係争意匠は新規性又は創作性喪失の例外を主張することができない。

事例 4：新規性の擬制喪失（經濟部知的財産局(106)智專三（一）03019 字第 10621115500 号）

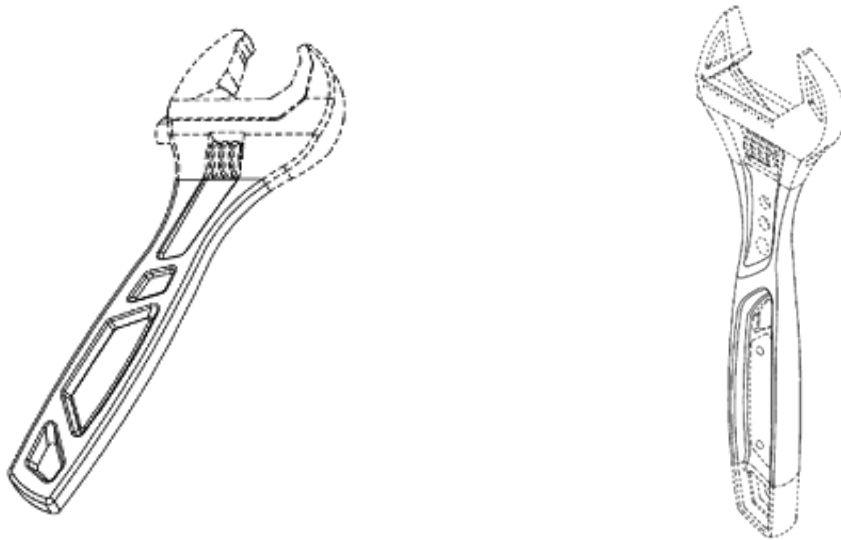
➤ 本件事案の経緯・概要

無効審判被請求人は、意匠登録第 D181899 号「工具ハンドル」（以下、係争意匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2016 年 1 月 27 日であり、2017 年 3 月 21 日に登録された。無効審判請求人は、証拠 2 により係争意匠が専利法第 123 条の規定（新規性の擬制喪失）に違反すると主張した。

証拠 2 は、2015 年 12 月 30 日に出願され、2016 年 8 月 1 日に公告された台湾意匠登録第 D177358 号（出願号：104307353）「レンチの一部」である。

➤ 知的財産局の心証・判断

両者を対比すると、証拠 2 は、レンチのヘッド部連結箇所が、弧状の辺を有する四辺形を呈するのに対し、係争意匠は、その輪郭線が直線状である。証拠 2 のレンチハンドルは、両表面にそれぞれ 1 つの大きい台形の溝が設けられるのに対し、係争意匠のハンドルは、順に 3 つの溝が設けられているという点においても異なる。また、証拠 2 の大きい台形の溝には、両側の平行四辺形と中央の台形という係争意匠の外形が開示されていない。このため、両者は類似しておらず、証拠 2 は、係争意匠が新規性の擬制喪失に係る規定に違反することを証明するに足りない。



係争意匠の斜視図（左）と証拠 2 の斜視図（右）

事例 5：新規性の擬制喪失（經濟部知的財産局(106)智專三（一）03027 字第 10620087800 号）

➤ 本件事案の経緯・概要

無効審判被請求人は、意匠登録第 D175709 号「瓶」（以下、係争意匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2015 年 11 月 11 日であり、2016 年 5 月 21 日に登録された。無効審判請求人は、証拠 2 により係争意匠が専利法第 123 条の規定（新規性の擬制喪失）に違反すると主張した。

証拠 2 は、2015 年 10 月 28 日に出願され、2016 年 6 月 21 日に公告された台湾意匠登録第 D176601 号（出願号：104306061）「瓶」である。

➤ 知的財産局の心証・判断

証拠 2 は、斜視図及び他の図面によると、瓶が円筒形で、蓋の上半部が側面視において流線形に湾曲し、蓋の下半部が弧状で外に向かって漸広するスカート状を呈し、蓋の底縁が流線状の湾曲面で波状の意匠である。一般の消費者が商品を選択購入する際の観察と認識によれば、係争意匠の設計から生じる視覚的イメージは一般の消費者にそれを証拠 2 であると誤認させ、つまり混同、誤認<sup>29</sup>する視覚的イメージを生じさせる。したがって、証拠 2 により、係争意匠の新規性の擬制喪失を証明できる。



係争意匠の斜視図（左）と証拠 2 の斜視図（右）

事例 6：明確性（經濟部知的財産局（107）智專三（一）03037 字第 10720685940 号）

➤ 本件事案の経緯・概要

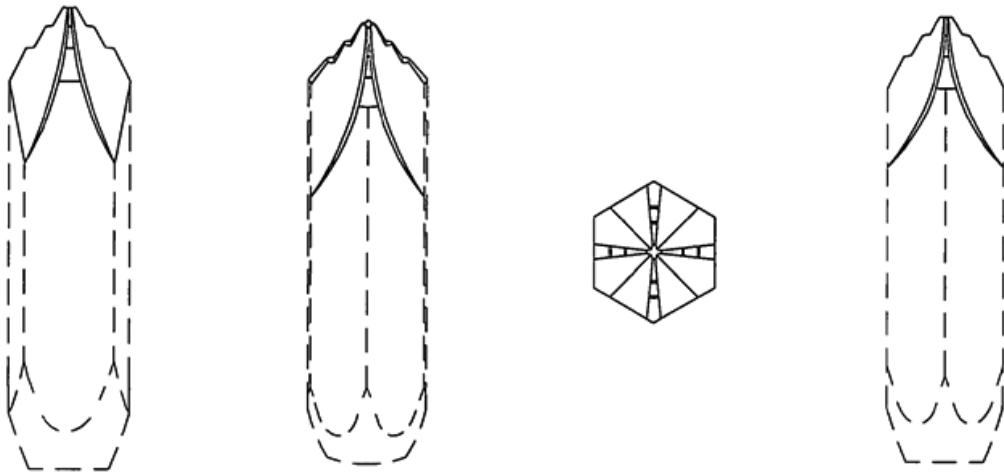
---

<sup>29</sup> 台湾の意匠審査基準では、審査官が新規性を審査する際は、一般の消費者が商品を選ぶときの観点で判断し、混同・誤認の印象が生じ得た場合、先行意匠と同じ又は類似と認めることができることが解説されている。

無効審判被請求人は、意匠登録第 D177918 号「ドライバーの先端部分」（以下、係争意匠）の意匠権者である。係争意匠は、出願日が 2015 年 9 月 10 日であり、2016 年 9 月 1 日に登録された。無効審判請求人は、係争意匠が専利法第 126 条第 1 項の規定（明確性）に違反すると主張した。

➤ 知的財産局の心証・判断

係争意匠を左側面図から見ると、稜線の両側に位置する末広がりの輪郭線の末端は角柱線と繋がるが、それは平面図の稜線輪郭線に対応しない（当該輪郭線は直線であり、かつ、角柱線と繋がっていない）。また、平面図において、4 本の稜線の間には、それぞれ区切り線が入っているが、当該区切り線に対応する形状特徴は、他の視図により知ることができない。このため、図面に開示されている内容は不明確であり、当該意匠が属する意匠の分野における通常の知識を有するものは、その内容が理解できないので、意匠登録時の専利法第 126 条第 1 項の規定に違反し、係争意匠の明確性は認められない。



係争意匠の左側面図（左）、斜視図（左中）、平面図（右中）、及び正面図（右）

事例 7：先願主義（先願の認定、経訴字第 10706300030 号）

➤ 本件事案の経緯・概要

意匠登録第 D182432 号「ビンロウカッター」（以下、係争意匠）は、出願日が 2016 年 5 月 23 日であり、2017 年 4 月 21 日に登録された。無効審判請求人（後に訴願人）は、証拠 2~4 の組合せにより係争意匠が専利法第 128 条第 1 項の規定（先願主義）に違反するとして、無効審判を請求した。これに対し、知的財産局は、無効不成立の審決をした。無効審判請求人は、経済部訴願委員会に訴願を提起した。

証拠 2 は、2010 年 7 月 11 日に登録された第 98304456 号意匠登録「園芸カッター」であり、証拠 4 は、2016 年 1 月 22 日に出願された意匠出願第 105300323 号「果実カッター」であり、証拠 3 は証拠 4 の拒絶査定書である。

#### ➤ 経済部訴願委員会の心証・判断

「同一又は類似の意匠」とは、2 つの「意匠」出願の内容が同一又は類似のものである。従って、先願主義に反するかどうかは、後願の意匠登録を単一の引例と対比して認定すべきであり、多数の引例を組み合わせさせて認定してはならない。対比原則は新規性の審査の原則を準用する。従って、訴願人の「証拠 2~4 の組合せにより...先願主義の原則に反し」という理由は認められない。

証拠 2 について、専利審査基準第三篇第三章 5.2.2 の「先願主義が適用される状況」には、先願主義が適用される状況として「異なる日に出願され、先願が後願の出願日の前に既に公告されている場合は、後願の審査に優先的に新規性要件を適用する」と記載されている。証拠 2 は、その公告日が 2010 年 7 月 11 日であり、係争意匠の 2016 年 5 月 23 日より早いので、係争意匠の出願前に公告された先願である。従って、証拠 2 が、係争意匠が新規性に係る規定に違反しているか否かの審理に優先的に適用される。

証拠 4 について、専利審査基準第三篇第三章 5.2.3 (3) には、「...専利を与えない査定が確定した（中略）出願は、同一又は類似の意匠であるか否かを判断するための引用文献としてはならない。」と記載されている。先願主義の目的は、専利権の重複授与を回避することにあり、

先願に専利を与えない査定が確定している場合、後願に対して重複して授与するという問題はないので、先願を、後願が先願主義の原則に反するか否かを判断する証拠としてはならない。証拠の意匠出願第 105300323 号「果実カッター」は、原処分機関が 2016 年 12 月 12 日に拒絶査定書（即ち、証拠 3）により「専利を与えない」という査定が確定しているので、証拠 4 は係争意匠が先願主義の原則に反するか否かを判断する証拠としてはならない。

事例 8：先願主義（請求の範囲の認定、経済部知的財産局(104)智專三（一）03039 字第 10421702470 号）

➤ 本件事案の経緯・概要

意匠登録第 D155505 号「容器の瓶体（一）」（以下、係争意匠）は、出願日が 2012 年 12 月 27 日であり、2013 年 8 月 21 日に登録された。無効審判請求人は、証拠 2 により係争意匠が専利法第 128 項の先願主義の原則に反するとして、無効審判を請求した。

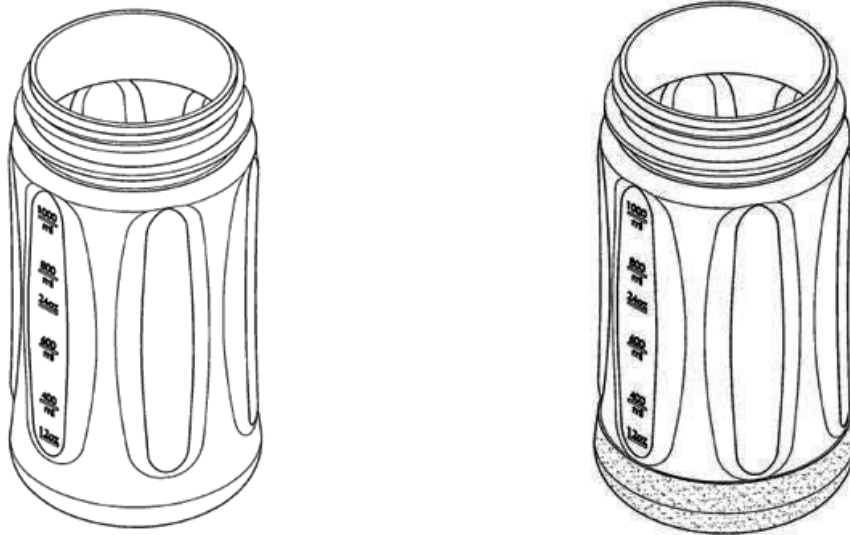
証拠 2 は、2012 年 5 月 18 日に出願され、2013 年 2 月 1 日に登録された意匠登録第 101302858 号「容器の瓶体」である。

無効審判請求人は、「係争意匠と証拠 2 は、一般の消費者が注目し易い特徴部位において同一であり、両者は局所の微細な差異を有するのみである。その差異は、係争意匠の瓶体では底部が滑り止めのゴムで覆われていることにある。滑り止めのゴムは、機能性要素であり、機能性要素は意匠の審査の範囲に属するものではないので、対比、判断の範囲としてはならない。また、滑り止めのゴムを加えても、係争意匠が特異な視覚効果を生じることはない」と主張した。

➤ 知的財産局の心証・判断

証拠 2 は、瓶体の底部に滑り止めのゴムを有さない。滑り止めのゴムは、瓶体の下方の形状に沿って設けられるが、それは瓶体の下方の表面に明らかな区切りという表面の特徴を与える。総合的に見ると、

係争意匠の外観全体は、証拠 2 と異なる視覚効果を呈するので、両者は類似する意匠ではない。従って、証拠 2 により、係争意匠が先願主義の原則に反することを証明することはできない。



係争意匠の斜視図（左）と証拠 2 の斜視図（右）

#### 事例 9：新規性（証拠能力、経訴字第 10606310580 号）

##### ➤ 本件事案の経緯・概要

意匠登録第 D174493 号「キーボード」（以下、係争意匠）は、出願日が 2015 年 8 月 27 日であり、2016 年 3 月 21 日に登録された。無効審判請求人（後に訴願人）は、係争意匠が専利法第 122 条第 1 項第 2 号（新規性）に違反するとして、無効審判を請求した。これに対し、知的財産局は、無効不成立の審決をした。無効審判請求人は、経済部訴願委員会に訴願を提起した。

訴願人は、口頭弁論において答弁証拠として Youtube の動画を提出し、係争意匠が新規性を欠いていると主張した。

##### ➤ 経済部訴願委員会の心証・判断

当該 YouTube のサイトの左下方には、「公開日：2015 年 5 月 2 日」などと表示されているので、当該動画の公開日である 2015 年 5 月 2 日

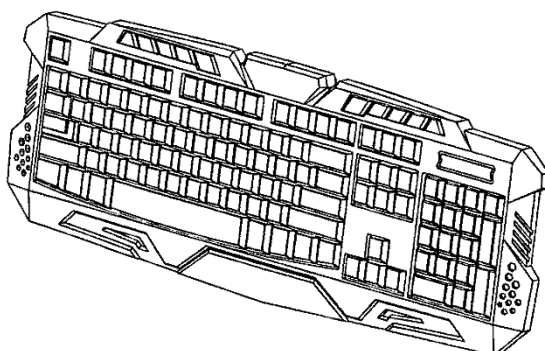


は、係争意匠の出願日である 2015 年 8 月 27 日より早いと認めるに足る。当該動画中のキーボードの外箱には、「都市方圓 バックライトゲームキーボード」及び「深セン市華○美プラスチックモールド有限公司」の記載があり、無効審判の証拠 5 の実物見本の外箱の記載と同じである。よって、無効審判の証拠 5 は、YouTube 中のキーボードと同じものであると考えられるので、無効審判の証拠 5 が係争意匠の出願前に公開され、証拠能力を有することが証明できる。



答弁証拠の Youtube の動画のキャプチャー

<http://youtu.be/J3oViFLDQOI>



係争意匠の斜視図（左）と答弁証拠の Youtube の動画のキャプチャー（右）

## 事例 10：創作性（創作性の審査、経訴字第 10506312940 号）

### ➤ 本件事案の経緯・概要

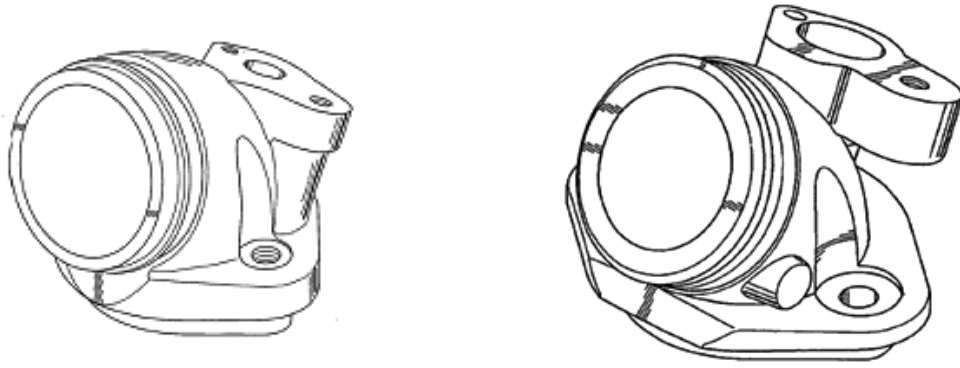
意匠登録第 D166936 号「エンジン吸気管」（以下、係争意匠）は、出願日が 2014 年 7 月 15 日であり、2015 年 4 月 1 日に登録された。無効審判請求人（後に訴願人）は、係争意匠は証拠 2 により新規性と創作性に係る規定に違反するとして、無効審判を請求した。これに対し、知的財産局は、無効不成立の審決をした。請求人は、経済部訴願委員会に訴願を提起した。

### ➤ 経済部訴願委員会の心証・判断

証拠 2 には、係争意匠の「連結部は、もう 1 つの柱体がフランジ部に延伸する」という形状の特徴が開示されていない。証拠 2 には、フランジ部の前端における「逆台形」の斜め断面が開示されており、これは係争意匠のフランジ部の前端における「半円形」の斜め断面と異なる。証拠 2 のパイプ部の一側には、もう 1 つの短い円柱が開示されており、これは係争意匠の湾曲パイプの一側における「平たい」湾曲面と異なる。上記形状の特徴が係争意匠の本体に占める比率は極めて大きく、一般の消費者が注目しやすいため、係争意匠の全体外観の主要な特徴を構成し、係争意匠に顕著な造形変化のオリジナリティを与え、奇抜で独特な視覚効果を与えることができる。従って、証拠 2 は、係争意匠が創作性を欠いていることを証明するに足りない。

訴願人は、「証拠 2 のパイプ部の一側に設けられる短い円柱はノズルとして設けられたもので、主要な造形要素ではない。係争意匠と証拠 2 の差異は、厚さや高さの微細な調整にしかない」と主張した。しかし、証拠 2 の短い円柱は、具体的な形状であり、それは形状の変更に關するものである。当該短い円柱の形状特徴とその視覚効果は、一般の消費者が注目し易い特徴であるので、それを無視して対比してはならない。また、「エンジン吸気管」の機能性要素及び同類商品のデザインは、日々成熟の度合いを増しているので、異なる「エンジン吸気管」の意匠を対比すると、その差異は往々にして非常に微細なものになる。

もし、互いの間に実質的な相違点があり、視覚効果の増進、強化をもたらしており、且つ、その変化が一般の消費者の注目を引き得るのであれば、創作性を有すると認めるべきである。従って、係争意匠は、創作性を欠いているとはいえない。



係争意匠の斜視図（左）と証拠 2 の斜視図（右）

事例 11：創作性（先行意匠と組合せの動機付け、経訴字第 10606301610 号）

➤ 本件事案の経緯・概要

意匠登録第 D159365 号「タイルの縁飾り」（以下、係争意匠）は、出願日が 2013 年 3 月 11 日であり、2014 年 3 月 11 日に登録された。係争意匠は、証拠 2、4 の組合せ、証拠 2、5 の組合せ、証拠 3、4 の組合せ、及び証拠 3、5 の組合せにより創作性に係る規定に違反するとして、無効審判が請求された。知的財産局は、無効成立、意匠権を取り消すべきである、との審決をした。無効審判被請求人は、經濟部訴願委員会に訴願を提起した。

証拠 2 は、1997 年 8 月 11 日に公告された台湾実用新案登録第 85200648 号「Decoration sheet of angle protection strip of tile」である。証拠 3 は、2008 年 9 月 21 日に公告された台湾実用新案登録第 97205680 号「Spacer strip structure for pebble washing operation」である。証拠 4 は、2011 年 9 月 21 日に公開された中国特許第 CN102189888A 号「Multi-layer three-dimensional texture substrate and manufacturing method thereof」

である。証拠 5 は、2011 年 10 月 1 日に公告された台湾実用新案登録第 100204422 号「Gold grain printing paper structure」である。

➤ 經濟部訴願委員会の心証・判断

証拠 2、4、証拠 2、5 の組合せの動機付けについて、訴願人は、証拠 4、5 が異なる物品であるので、組み合わせる動機付けがないと主張した。しかし、金属の表面に仕上げ加工（ヘアライン仕上げ）という表面処理を行うことにより、反射光を抑えるという視覚効果を達成することは、金属材料の分野において従来極めてよく見られる表面処理の手段であるので、それが属する意匠の分野における通常の知識を有する者は、タイルの縁飾りの金属表面の反射光を抑えるために、他の表面処理の手段を参考にする動機を有し、またそれらを組み合わせることは容易である。

訴願人は、証拠 3 と係争意匠が同じ意匠の分野に属するものではないと主張した。しかし、証拠 3 は、建築の表面処理に用いられ、係争意匠のタイルの縁飾りと類似する物品である。また、創作性の審査において、先行意匠とは同一又は類似の物品の意匠の分野に限られるものではない。意匠登録を受けようとする意匠と先行意匠の差異は、他の意匠の分野の物品の外観を直接転用したものであり、特異な視覚効果を生じさせることができなければ、容易に想到しうるものと認めるべきである。

事例 12：創作性（証拠能力、知的財産裁判所 2017 年行専訴字第 87 号）

➤ 本件事案の経緯・概要

意匠登録第 D163254 号「収納ケース（三）関連（三）」の関連意匠（以下、係争意匠）は、出願日が 2014 年 3 月 11 日であり、2014 年 10 月 1 日に登録された。無効審判請求人（後に参加人）は、2016 年 2 月 5 日に係争意匠が登録時の専利法第 122 条第 2 項及び第 126 条第 1 項の規定に違反するとして、無効審判を請求した。知的財産局は、無効

成立、登録を取り消すべきであるという審決をした。無効審判被請求人（後に訴願人・原告）は、審決を不服とし、訴願を提起したが、経済部訴願委員会は、2017年9月14に訴願を棄却した。訴願人は、訴願決定を不服とし、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。

証拠3は、原告が2014年2月25日にYouTubeで公開された「KEYWAY LF607 LF605 直取式収納箱」の動画のキャプチャーである。証拠4は、証拠3の動画の公開日の公証の写しである。証拠5は、日本CAINZ社が2013年3月27日にYouTubeで公開した「[Cainz]カインズスタックボックス「キャリコ」の機能説明します。」の動画のキャプチャーである。証拠6は、2013年6月21日に登録された台湾実用新案登録第M455425号「収納フレーム」である。

#### ➤ 知的財産裁判所の心証・判断

原告は、「証拠3、5は、ウェブページのデータであるから、その公開日の正否を証明できず、且つ、WayBack Machineでも証拠3、5のアップロードの日付が見つからないので、証拠3、5は証拠能力を有さない」と主張した。しかし、YouTubeサイトの情報量は膨大で、操作され改竄される可能性は極めて低い。原告は、YouTubeの公開日が改竄可能であるという証拠を提出していないので、ビデオの公開日は正しいと認める。

WayBack Machineは、所定時間ごとに全世界の主要なサイトの画面と内容を記録、キャプチャーするものであるが、すべてのページを記録するわけではないので、WayBack Machineで証拠3、5のアップロードの日付が見つからなくても、証拠3、5のアップロードの日付が改竄、操作された証拠とすることはできない。

証拠4の公証日は係争意匠の出願日より遅いが、証拠4の公証書類における証拠3のページの内容は、証拠3の公開日が2014年2月25日であることを示しているので、証拠3の公開日が係争意匠の出願日より早いことを証明できる。証拠4のURLと証拠3のキャプチャーには、いずれも「JTfXh1n2tm0」と同じビデオコード（video code）

が表示されており、公証書類のページ画面も証拠 3 の内容と同じであるので、2 つの URL のビデオは同一であると認められる。

事例 13：創作性（組合せの動機付け及び視覚効果、知的財産裁判所 2017 年行専訴字第 18 号）

➤ 本件事案の経緯・概要

意匠登録第 D158866 号「外部気体カバー」（以下、係争意匠）は、出願日が 2013 年 5 月 24 日であり、2014 年 2 月 11 日に登録された。無効審判請求人（後に参加人）は、2015 年 3 月 26 日に、証拠 2、3 により係争意匠が登録時の専利法第 122 条第 2 項及び第 126 条第 1 項の規定に違反するとして、無効審判を請求した。知的財産局（後に被告）は、無効成立、登録を取り消すべきであるという審決をした。無効審判被請求人（後に訴願人・原告）は、審決を不服とし、訴願を提起したが、經濟部訴願委員会は、2017 年 9 月 14 に訴願棄却の決定をした。訴願人は、訴願決定を不服とし、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。

証拠 2 は、2011 年 6 月 21 日に登録された台湾の実用新案第 M406068 号「排気装置」である。証拠 3 は、2011 年 6 月 1 日に登録された台湾の実用新案第 M404947 号「気流引導斜面を有する防風カバー」である。

➤ 知的財産裁判所の心証・判断

係争意匠と証拠 2 の差異は、係争意匠ではカバーの側面に「矩形の導風口に内折り片が設けられている」（特徴 1）のに対し、証拠 2 では矩形の排風口に内向きと外向きの 2 つ折り片がそれぞれ設けられていること、及び、係争意匠ではカバーの上面に「2 つの同心の矩形であり、且つそれぞれの 4 つ角が対角線により繋がっている」（特徴 2）のに対し、証拠 2 ではカバーの上表面に円形の特徴が設けられていることにある。

係争意匠の特徴１は、証拠２の内向きと外向き２つの折り片のいずれかを省略すれば容易に完成できるものである。特徴２は、証拠３により開示されている。係争意匠は、２つの同心の矩形の比率が証拠３と異なるが、その差異は比率の簡単な変更には過ぎない。

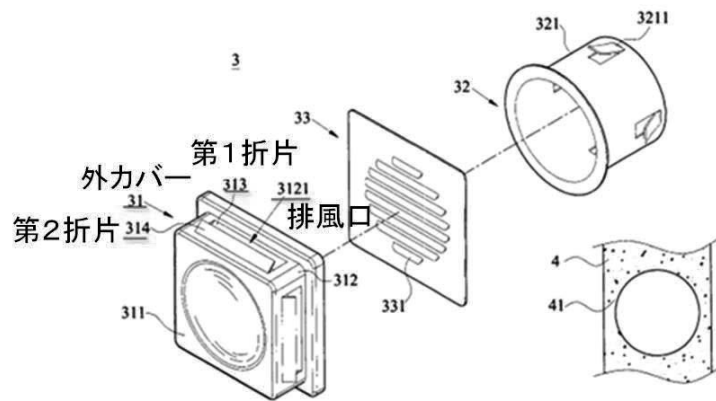
証拠２、３の「排気装置」と「防風カバー」は、共に排気又は気流の誘導に関連する意匠の分野に用いられる製品であり、いずれも基座とカバーという共通の基本構成を有するものであるから、それが属する意匠の分野における通常の知識を有する者は証拠２、３を組み合わせる動機を有する。

まとめると、係争意匠は証拠２に開示されたカバーの全体の形状及び「内向きの折り片」の特徴に、証拠３カバーの上面における「２つの同心の矩形であり、且つそれぞれの４つ角が対角線により繋がっている」特徴を組み合わせることで比率を簡単に変更したものであり、また、その変更を加えても係争意匠は証拠２、３と比べて特異な視覚効果を生じないので、創作性を有しない。

また、原告は、係争意匠は証拠２、３と視覚効果において完全に異なると主張した。しかし、証拠２には、係争意匠と類似する形状の基座とカバーから構成される全体の形状が開示されており、その基座は係争意匠と同じ薄板の矩形である。証拠２と係争意匠を比べると、縁部分の幅は若干異なるものの、明らかな差異はなく、それが属する意匠の分野における通常の知識を有する者が容易に変更できるものである。



係争意匠の斜視図（左）と証拠 3 の斜視図（右）



証拠 2

事例 14：創作性（上訴不適法、最高行政裁判所 2017 年裁字第 454 号）

➤ 本件事案の経緯・概要

意匠登録第 D155708 号「スウィングレンチ」（以下、係争意匠）は、出願日が 2012 年 5 月 17 日であり、2013 年 9 月 1 日に登録された。無効審判請求人（後に参加人）は、係争意匠が登録時の専利法第 122 条第 2 項の規定に違反するとして、無効審判を請求した。知的財産局（後に被告・被上訴人）は、無効成立、登録取消の審決をした。無効審判被請求人（後に訴願人・原告・上訴人）は、審決を不服とし、訴願を提起したが、経済部訴願委員会は、訴願を棄却した。訴願人は、訴願決定を不服とし、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は、その訴えを棄却した。原告（訴願人・上訴人）は、判決を不服とし、最高行政裁判所に上訴を提起した。

上訴人は、知的財産裁判所による行政訴訟判決を不服とし、最高行政裁判所に上訴を提起した。上訴人は、「係争意匠は原判決から分かるように、特徴 1、2 を有する。また、審査段階の意見書及び無効審判答弁書から分かるように、係争意匠はさらに特徴 3、4 を有するが、原判決は、係争意匠の請求の範囲は特徴 1、2 のみにあると認定し、特徴 3、4 は審理されていない。つまり、係争意匠の請求の範囲に対する原判決の認定は、証拠と異なり、法規の適用が妥当ではない」「原判決は『意匠の外観が同一又は類似であるか否か』の基準で係争意匠が容易に想到できるか否かを判断した。つまり、新規性の判断方式で創作性を判断しているので、登録査定時の専利法第 122 条第 2 項（創作性）の規定を誤って解釈した違法がある」及び「特徴 3、4 は、証拠 3~7 に



より教示されていないにもかかわらず、原判決では正反対の認定がなされた」などと主張した。

➤ 最高行政裁判所の心証・判断

上訴の趣旨は、行政訴訟判決が法令に違反するというものであるが、上訴理由は原審の証拠の取捨、事実の認定における職権の行使が妥当でないという指摘であり、原審において既に逐一判断されたものを否定しただけである。上訴理由は、法規の不適用、法規の不当な適用、又は行政訴訟法第 243 条第 2 条の各号のいずれかに該当する事情ではないので、上訴は不適法と認める。

事例 15：創作性（局部の差異、最高行政裁判所 2016 年判字第 566 号）

➤ 本件事案の経緯・概要

意匠登録第 D153654 号「曲げレンチ（三）」（以下、係争意匠）は、出願日が 2011 年 9 月 23 日であり、2013 年 5 月 21 日に登録された。無効審判請求人（後に参加人）は、係争意匠が登録時の専利法第 122 条第 2 項の規定に違反するとして、無効審判を請求した。知的財産局（後に被告・被上訴人）は、無効不成立の審決をした。無効審判請求人は、審決を不服とし、訴願を提起した。經濟部訴願委員会は、原処分を取り消し、原処分機関に差し戻すという決定を下した。無効審判被請求人（後に原告・上訴人）は、訴願決定を不服とし、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は、訴えを棄却した。原告は、判決を不服とし、最高行政裁判所に上訴を提起した。

➤ 最高行政裁判所の心証・判断

上訴理由は、「原判決は、係争意匠の創作性の有無を判断するにあたって、レンチのスパナ部を全体として観察せず、『スパナ部の V 字状開口の底縁の両側により大きい曲率半径を有する突起弧面』にのみ注目しており、また客観的な証拠がない中で、それが局部の些細で簡単な変更、著しく特異な視覚効果を生じさせず容易に想到できる創作であると認定した。事実認定と法適用に誤りがある」である。しかし、それは原判決の判断に反駁するものであり、原判決の法規の不適用、法規の不当な適用に関するものではないので、当該理由は採用できない。

上訴理由はまた、「係争意匠の上記特徴において、スパナ部を点線で四等分すれば、それが属する意匠の分野における通常の知識を有する者から見て、それは単なる『局部の些細な差異』ではない」ということである。しかし、原判決に詳細に記載されているとおり、スパナ部の V 字状開口の底縁が若干突起弧面を呈することは、局部の些細な差異にすぎず、上訴人が主張する「より大きい曲率半径を有する突起弧面」は、局部を拡大して観察しなければ、肉眼でその差異を見出すことができない。原判決が、係争意匠を区切って観察したのは、係争意匠の上記特徴は先行意匠の局部の些細な変更であり、またその変更を加えても係争意匠の全体外観に著しく特異な視覚効果を生じさせることができないことを説明するためのみである。また、原判決は、係争意匠の他の特徴にも言及したので、原判決は意匠の創作性は肉眼で全体的に観察すべきという原則に反していない。上訴人の理由は、採用できない。

意匠の創作は、その物品の分野が相当に成熟している場合、その差異は際立ちにくいので、その意匠登録の専利性を審査するときには寛容に認定すべきであるが、両者の差異が、先行意匠と出願時の通常の知識によりなし得る簡単な創作であり、且つ当該意匠の全体外観に特異な視覚効果を生じさせるのでなければ、依然として容易に想到し得るものであると認定すべきである。その物品の分野が相当に成熟しているという理由で特別に寛容に認定したために、かえって創作性の判断基準に違反するということがあってはならない。係争意匠は、証拠 2、4、6 の先行意匠により局部の些細な点を簡単に変更すれば容易に完成できるものであり、また、その変更を加えても係争意匠の全体外観に特異な視覚効果を生じさせることがない。

## 第二節 権利者との交渉（意匠の譲渡、ライセンス交渉）

第二章の「第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」の「1. 他人の意匠権に対する権利侵害の有無の確認」に説明したように、台湾で商品の製造、輸入又は販売をする前に、当該商品について同一又は類似の第三者の意匠権に抵触する可能性の有無を調査して確認する必要がある。確認の結果、第三者から権利侵害として訴えられるリスクがあると判断した場合、権利侵害で訴えられることを避けるために、無効審判請求や、設計変更、輸入又は発売プランの中止することが考えられる。その他、自ら権利者に接触し、対象意匠権の譲渡、又はライセンス契約の締結などの交渉を行う方法もある。

通常、商品開発の初期段階である場合、他人の意匠権や特許権を回避するように設計を変更することが比較的容易であり、権利の譲渡又はライセンス契約の締結は必要ない。権利者からの権利譲渡、又はライセンス契約の締結が必要となるのは、一般的には、当該意匠のデザインはその市場において相当に大きな魅力があると評価された場合、又は商品生産・販売計画が略固まっており、設計変更の所要コストに比べ、権利者からの権利譲渡、又はライセンス契約の締結に係る費用の方が少ない場合が考えられる。したがって、その意匠権譲渡の費用、又は実施許諾を受けるためのライセンス料を如何に大きく軽減するかが、このときの重要な課題となる。権利者の背景情報を詳しく調査し、権利者に受け入れられそうな合理的な最低価額又はライセンス料を検討する必要がある。

権利者自身も同一又は類似の意匠物品を実施しており、かつ、その規模がかなり大きい場合、対等に話し合えるような有利な材料（例えば、相手にはない特殊な製造技術や販売ルートを持っている）があれば、相手が交渉に応じる可能性がより高くなる（例えば、クロスライセンス契約を結ぶ）。仮に、当方が支払わなければならない対価が大きい場合は、やはり前節で説明したように、自社又は第三者の名義で無効審判を請求することが好ましい。

一方、権利者が個人、又は会社の規模が小さくない、又は当該意匠を実施していない場合は、比較的低いコストでその意匠権を譲渡、又は実施許諾を受けられる可能性がある。ただし、このような交渉を行う場合は、相手に支払う対価には相場というものがなく、通常は、当事者にとっての権利の重要度などの要素により決められる。また、ライセンスの交渉を行う場合、当事者の名称を明らかにした上で交渉しなければならないので、相手方が、交渉対象が大手の会社であると知った途端、対価を引き上げる可能性もある。これに対し、意匠権の譲渡を交渉する場合は、まずは信用できる第三者の名義を借りて譲渡の交渉をし、意匠権が譲渡された後に、更に当該第三者か

ら譲渡してもらえれば、対価を引き上げられずに譲渡の目的を達成することができる。

参考のため、略式のライセンス契約のフォーム(添付資料三)、及び略式の譲渡契約書のフォーム(添付資料四)を添付する。略式のフォームは、知的財産局に対して譲渡又は実施権の設定の登録を申請する際に使用することができる。一方、当事者双方が合意した正式な契約（Main Agreement）の詳細な内容は、専門の代理人又は弁護士に作成させ、又は確認・修正させることを勧める。

## 第六章 意匠権侵害の判断について

専利法 136 条は、「意匠権者は、本法に別途規定がある場合を除き、意匠権者の同意を得ずに、他人が当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を実施することを排除する権利を専有する。」と規定している。意匠権者が意匠権に基づいて権利を行使しようとする場合に、他人の行為が意匠権の侵害に該当するか否かが、侵害事件においては、重要なポイントとなる。

意匠権侵害に関する判断の流れと基準については、台湾知的財産局（日本の特許庁に相当）が「専利侵害判断要点」（2016 年 2 月 15 日改訂、以下「判断要点」という）を公表している。侵害訴訟事件においては、裁判所も「判断要点」を参考にして侵害が成立するか否かを決定するが、その決定は「判断要点」に拘束されるわけではない。

本章は、改訂後の「判断要点」の内容と、知的財産裁判所の近年の判例の動向をあわせて説明したいと思う。第一節でまず「意匠権侵害の判断の流れ」を紹介し、第二節の「意匠権の権利範囲の確定」、第三節の「意匠の同一・類似判断」と続き、最後に、意匠侵害に関する裁判例を紹介する。

### 第一節 意匠権侵害の判断の流れ

#### 一. 概説

「判断要点」によると、意匠権侵害の判断の流れは、主に二段階に分かれており、第一段階は「意匠権範囲の確定」、第二段階は「意匠権侵害の対比と判断」。前述した第二段階における確定した意匠権の権利範囲と被疑侵害品との対比、判断には、以下の手順を含む：

1. 被疑侵害品の解析：意匠権の権利範囲における物品及び外観に照らし、被疑侵害品におけるそれと対応する意匠内容を解析し、後続の判断に用いることとする。

2. 物品の類似判断：被疑侵害品が係争意匠に係る物品と同一又は類似するか否かを判断する。判断結果が同一でも類似でもない場合、権利侵害を構成しない。
3. 外観の類似判断：被疑侵害品が係争意匠の外観と同一又は類似するか否かを判断する。判断結果が同一でも類似でもない場合、権利侵害を構成しない。
4. 「禁反言」又は「先行意匠の抗弁」の適用判断：被疑侵害者が「禁反言」又は「先行意匠の抗弁」の適用を主張する場合（被疑侵害者は択一又は合併主張することができる）、前述した(2)、(3)と同時に主張を考慮しなければならない、前述した(2)、(3)と優先順位関係はない。「判断要点」には、判断の手順として、次頁のフローの図が掲載されている。

近時の裁判例では、おおむね次の判断手法が示されている。

「意匠の類似判断は、まず意匠権の権利範囲を確定して、確定された意匠権の権利範囲に基づき、**被疑侵害品**との対比を行う。意匠権の権利範囲の確定は、図面に開示された内容を基準とすべきであり、明細書に記載された説明を参酌することができる。これにより、図面に示された外観及びそれが応用された物品を正確に認識し、その権利範囲を合理的に確定する。また、確定された意匠権の権利範囲と被疑侵害品の対比を行う前に、被疑侵害品の解析を行わなければならない。被疑侵害品の解析は、係争意匠の物品及び外観に照らし、被疑侵害品における対応デザイン内容の認定を行い、この際、関係のない部分是对比の対象に入れない。次に、一般の消費者が商品を選択する際の視点から、意匠権の権利範囲の全体内容と被疑侵害品の対応デザイン内容との対比を行い、これによって物品が同一または類似するか否か及び外観が同一または類似か否かを判断する。」<sup>30</sup>

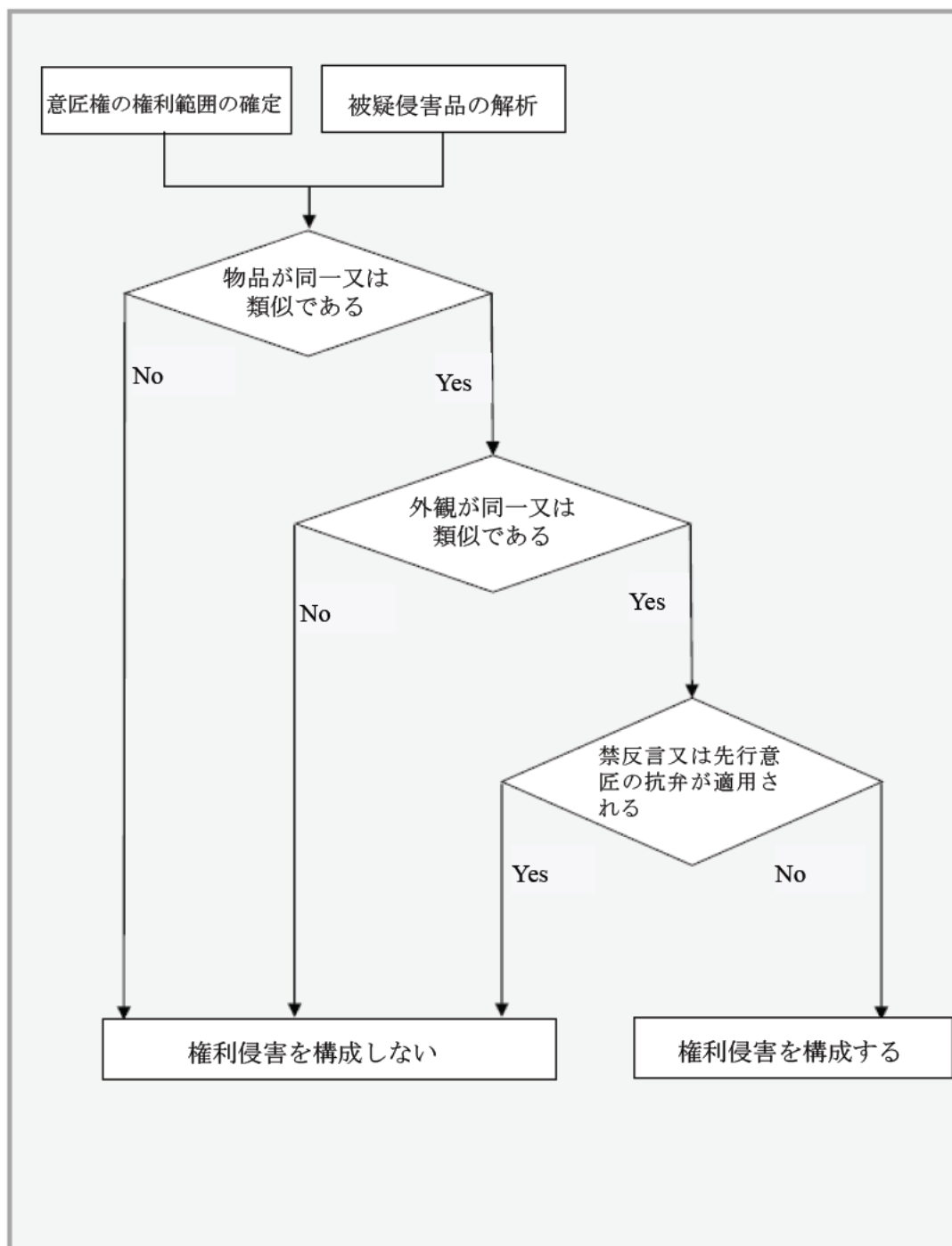
なお、実務上、原告が提訴の根拠とする係争意匠に対して、新規性、創作性などの登録要件を満たしていないから無効とすべきである、といった無効

---

<sup>30</sup> 知的財産裁判所 2017 年度民専訴字第 64 号（木彫り仏聯事件）、知的財産裁判所 2017 年民専上字 19 号民事判決（ドライバー事件）。

抗弁<sup>31</sup>は多く、意匠の類似判断に先立って、被告から提出された無効抗弁を審理するケースも少なくない。

#### 意匠権侵害の判断のフロー



説明を要するのは、以前は類似判断の際のステップは、「視覚的設計全体

<sup>31</sup> 知的財産審理法 16 条では、無効理由を有する意匠に基づいて権利行使することはできないと規定されている。

が同じ又は近似であるか」及び「新規特徴<sup>32</sup>を含むか」の2つであったのが、「判断要点」と最近の裁判例では、米国の2008年 Egyptian Goddess 事件における「通常観察者のテスト」という基準方法を参考に、「外観が同じ又は類似であるか」だけを判断するようになったことである。すなわち、類似判断において、「新規特徴を含むか」という点を独立のステップとして判断する必要がなくなった。

## 二. 判断主体

判断基準では、類似判断の主体である「一般の消費者」が「意匠物品及びその先行意匠を合理的に熟知している者（familiar with similar prior art）」に定義される。当該物品の分野における一般的な程度の知識を有し、相違点を合理的に判断できるものが想定されているが、意匠に係る物品について、専門的なデザイナーではないと記載されている。

裁判例においては、外観の類似判断の主体が、「一般の消費者」であることでは一致している。ヒンジフック締結具事件では、係争意匠に係る物品及び被疑侵害品は共にヒンジフック締結具であり、ヒンジフック締結具は、ヒンジフックの部品であり、本事件における「一般の消費者」とは、これらのヒンジフック製品の組み立てまたは保守を行う業者であると判断された<sup>33</sup>。

一方、物品の類否判断の主体は、知的財産裁判所の裁判例の多くは下記①の説を採用しているが、下記②の説もある。

①「一般の消費者」：外観の類似判断と同様に、消費者が物品を購入する時の観点から、消費者の購買心の喚起に着目すべきである<sup>34</sup>。

②「専門的なデザイナー」説：専利法の目的が意匠の創作の保護にあると考え、意識的に意匠の保護を拡大するために、専門的なデザイナーなどの当

---

<sup>32</sup>現行「判断要点」改訂前の「専利侵害鑑定要点」には、「新規特徴とは、意匠が出願前の先行技術に対し、客観的に新規性、創作性などの登録要件を満たしている創作的内容を言い、かつ、機能的設計ではなく、視覚に訴える視覚的設計でなければならない。」と記載されている。

<sup>33</sup> 知的財産裁判所2017年度民専上字第44号。なお、同裁判所の他の多数の判決も同見解。

<sup>34</sup> 同裁判所 2016 年度民専訴字第 53 号



業者の観点から、容易にほかの物品にも係争意匠を使用することに相当し得る場合、物品の類否の認定は、専門的なデザイナーが判断すべきとする考え方である<sup>35</sup>。

---

<sup>35</sup> 同裁判所 2016 年度民専訴字第 62 号

## 第二節 意匠権範囲の確定

### 一. 物品及び外観の確定

登録意匠の権利範囲は「物品」及び「外観」から構成されることから、物品又は外観を確定する時、いずれも図面に開示された内容を基準とすべきであり、明細書に記載された説明を参酌することができる。

#### 1. 物品の確定

登録意匠に係る物品の確定は、図面をその主要な根拠とし、明細書における意匠の名称を参酌することができ、必要に応じて明細書における物品の用途を参酌することによって当該意匠が応用された物品を認定することもできる。

#### 2. 外観の確定

登録意匠の外観の確定は、図面に開示された形状、模様又は色彩によって構成された外観全体を根拠とし、必要に応じて明細書における意匠の文字説明を参酌することもできる。しかし、明細書における意匠の文字説明について裁判所の実際運用（知的財産裁判所の 2013 年民専上 55 号など）の結果からみると、明細書中のデザイン特徴に対する「文字」説明が仔細であればあるほど、意匠請求の範囲にこれらの文字説明の特徴を含まなければならないと解釈され、その結果、意匠請求の範囲がより狭まる可能性があるという指摘がある<sup>36</sup>。

他の判断基準には次のものがある。

- (1) 意匠の外観の確定には、図面の各図（立体図、六面図、平面図、単位図又はその他補助図を含む）に開示された形状、模様、色彩等すべての内容を総合して一意匠とすべきである。

---

<sup>36</sup> May Chen (Chu-Mei Chen)、「登録意匠の「新規特徴」の意匠侵害事案における役割と判断方式」、2015.07.30. 理律法律事務所ニュースレター

- (2) 図面に色彩を含む場合であって、意匠権の権利範囲を確定する時、図面に示された色彩及びその応用された物品の外観に基づき、その外観を確定すべきである。ただし、意匠の説明において色彩を主張しないとの申立てがなされている、又は 2004 年 7 月 1 日に施行された特許法施行細則第 33 条第 3 項により色彩の工業色票番号が指定されていない或いは色彩カードを添付していないため当該意匠は色彩を含まないと認定されたものである場合、意匠権の権利範囲を確定する時、その外観には色彩が含まれないと確定すべきである。
- (3) 意匠は物品の外観に応用されたものであるが、物品表面の透明材料を通して物品の内部を観察できる、又は物品の全体或いは局部が屈折、反射により光学的効果を生じる場合、意匠権の権利範囲を確定する時、その外形輪郭のみを対象とすることはできず、可視できる内部特徴又は光学効果を総合して行わなければならない。例えば時計の文字盤は内部特徴であるが、透明カバーの一部分がレンズである場合、文字盤の光学効果も考慮しなければならない。
- (4) 変化する外観を有する意匠については、例えば変形ロボット又は変化する外観を有する画像意匠は、図面に開示されたすべての変化状態を基準とし、さらに各図の名称及び意匠の説明において記載された内容を参酌し、これに基づいて意匠権の権利範囲を確定すべきである。連続的な動態変化を有する外観の画像意匠については、当該画像は順次変化することから、意匠権の権利範囲を確定する際に、図面に開示されたすべての変化状態以外に、明細書に記載された変化の順序も考慮しなければならない。
- (5) 同一又は対称であることから一部の図を省略する場合、意匠の説明に記載した内容により、意匠権の権利範囲を確定しなければならない。その他の事由により一部の図を省略する場合、例えば使用中に見えないため自動車底部を示す底面図を省略したことについては、当該底部は「権利を主張しない部分（注：意匠登録を受けようとししない部分）」と見なすべきである。

## 二. 部分意匠

創作の内容が物品の一部の外観である場合、市場における競合者が製品の一部分の特徴を剽窃して容易に意匠権の権利範囲を回避することのないよう、当該部分の意匠をもって意匠登録を受けることができる。

部分意匠の態様には「物品の一部の部品」（例えば図 2.2 に示す指示ランプの台座、図 2.3 に示す自動車のヘッドライト）及び「物品の一部の特徴」（例えば図 2.4 に示す運動靴の表面の模様、図 2.5 に示すコントローラーの輪郭形状）を含む。

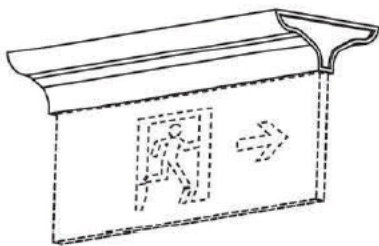


図 2.2

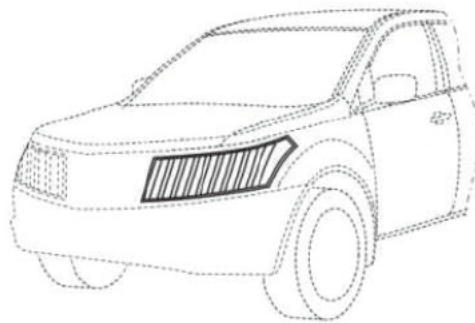


図 2.3



図 2.4

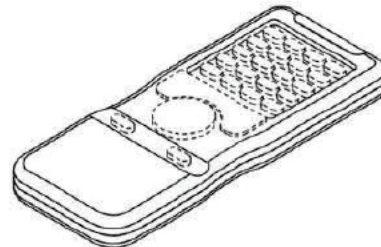


図 2.5

## 1. 物品の確定

部分意匠が「物品の一部の部品」である場合、「権利を主張する部分（注：意匠登録を受けようとする部分）」に開示された部品を意匠が応用された物品とすべきで、「権利を主張しない部分（注：意匠登録を受けようとししない部分）」を当該部品の実施分野及び用途とすべきである。部分意匠が「物品の一部の特徴」である場合、「権利を主張する部分」及び「権利を主張しない部分」で構成される物品は通常すなわち、意匠が応用された物品となる。

前述した図 2.4 の「運動靴の一部」では、「権利を主張する部分」は運動靴表面の模様の特徴であり、実線と破線で構成された「運動靴」を当該意匠が応用された物品とすべきである。前述した図 2.5 の「コントローラーの一部」では、「権利を主張する部分」はコントローラーの形状輪郭で、ボタン等の特徴を含まず、実線と破線で構成された「コントローラー」を当該意匠が応用された物品とすべきである。前述した図 2.3 に示すとおり、実線で表したのは「ヘッドライト」の部品、破線で表したのはその実施分野及び用途である「自動車」であるため、実線と破線で構成された「自動車」ではなく、「自動車のヘッドライト」とし確定すべきであり、また、実線のみを考慮して「各種用途に適用される発光ランプ」と認定してもならない。

## 2. 外観の確定

部分意匠の外観の確定について、図面における「権利を主張する部分」で表された内容を基準とすべきである。「権利を主張しない部分」とは意匠権者が保護を請求しない部分であり、その開示内容は意匠の外観の一部ではないが、「権利を主張する部分」が表される外観と環境との間の位置、大きさ、分布関係の確定に用いることができるものである。簡単に言えば、「権利を主張する部分」に開示された内容により、それと「権利を主張しない部分」の関係を参酌して一つの具体的意匠を構成すべきである。例えば図 2.6 に示す「カメラ用レンズ」では、その外観は「やや『6』字形をしているレンズ外観（実線で表す）で、それはカメラ本体の前面中央部に配設されている（破線によって実線で表される外観と環境との関係を表す）」と確定すべきである。また、図 2.7 に示す「ナイフの一部」では、当該実線は一つの線のみであるが、その外観は「略円弧状の刃先の輪郭で、それはナイフの刃先全体に位置している（破線によって実線で表される外観と環境との関係を表す）」と確定すべきである。

また、図 2.8 の「タイヤの一部」では、その外観は「実線によって開示されるタイヤの形状及びその表面両側の模様であり、表面の中間にある破線は両側の模様と中間にある主張しない模様との間の分布関係を表すものである」と確定すべきである。図 2.9 の「タイヤ」では、その

外観は「実線によって開示されたタイヤの形状及びその表面両側の模様であり、かつ表面の中間は滑らかで模様がないことを示す」と確定すべきである。

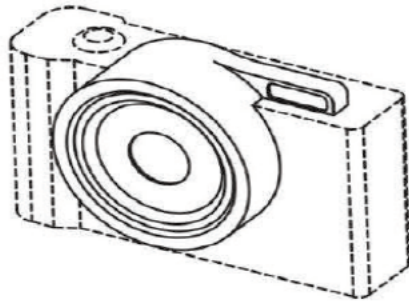


図 2.6

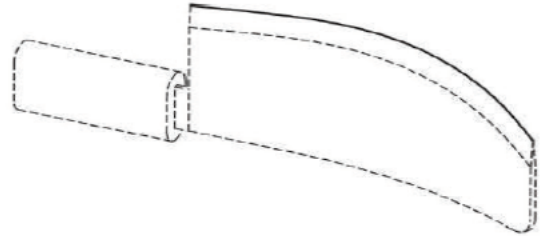


図 2.7



図 2.8



図 2.9

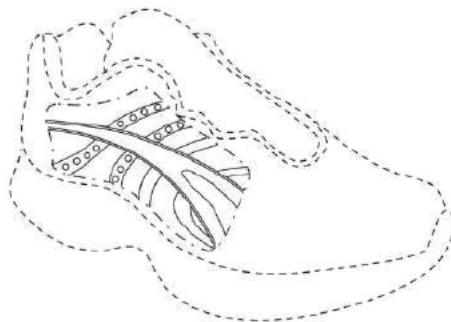


図 2.10

図面が破線又は一点鎖線等の境界線で「権利を主張する部分」の境界を表している場合、境界線で表された範囲に基づき、意匠権の権利範囲の内容を確定することができ、当該境界線自体は「権利を主張する部分」

には属さない。図 2.10 に示す「運動靴の一部」では、境界線で表された範囲に基づき、その意匠権の権利範囲は「運動靴側面表面の一点鎖線で表された模様（一点鎖線自体は含まない）」と確定すべきである。

部分意匠に 2 つ以上の「権利を主張する部分」を含む場合、すべての「権利を主張する部分」の外観全体で 1 つの意匠権の権利範囲を構成すべきである。例えば図 2.11 の「スタンドライトの一部」では、その意匠権の権利範囲は「ランプと台座で構成された外観全体で、支柱は含まない」と確定すべきである。図 2.12 の「パッケージ袋の一部」では、その意匠権の権利範囲は「パッケージ袋の両側の特徴によって構成される外観全体で、パッケージ袋本体の中段部は含まない」と確定すべきである。図 2.13 の「T シャツの一部」では、その意匠権の権利範囲は「T シャツ前面中央の 5 つの花弁の図案によって構成される模様全体」として確定すべきである。

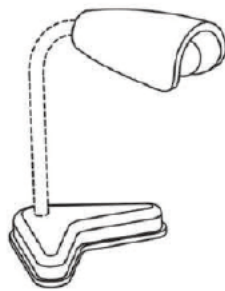


図 2.11

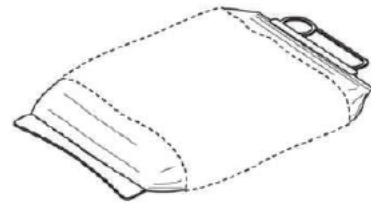


図 2.12

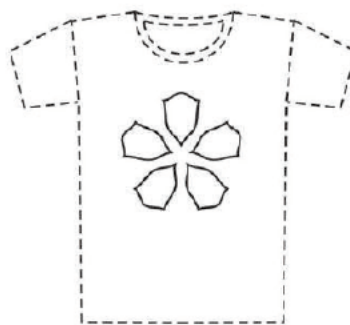


図 2.13

図面に開示された内容に疑義があるため、意匠権の権利範囲を明確に確定することができない場合、例えば図 2.14 に示す「連結管の一部」で

は、その範囲は(A)「連結管中段の円盤体側面の歯車面の特徴」又は(B)「連結管中段の円盤体であるが、上下に突出した部品は含まない」となる可能性があるが、明細書又はその他の証拠を参酌してその意匠権の権利範囲を確定すべきである。もしその意匠権の権利範囲を確定することができない場合は、意匠権の有効原則の推定に基づき、比較的範囲の小さい(B)によってこれを確定すべきである。

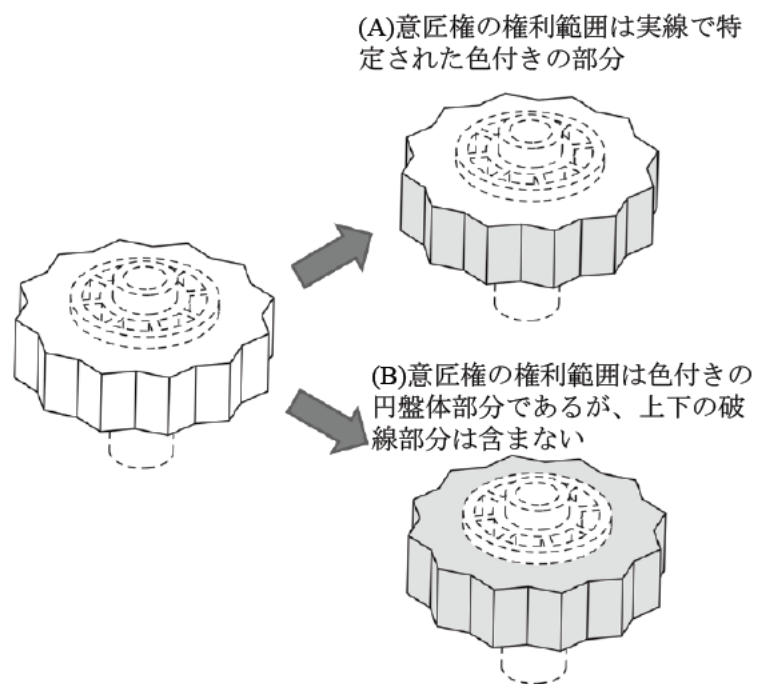


図 2.14



### 第三節 意匠権侵害の対比と判断

意匠権侵害の判断は、被疑侵害品と係争意匠が同一又は類似するか否かを対比、判断することである。対比、判断する際には、一般の消費者が関連商品を購入する時の観点に立ち、係争意匠の権利範囲の全体の内容と被疑侵害品における当該意匠に対応する意匠の内容を対比することにより、被疑侵害品と係争意匠が同一又は類似する物品であるか否か、及び同一又は類似する外観であるか否かを判断すべきである。

#### 一. 被疑侵害品の解析

被疑侵害品が係争意匠の権利侵害を構成するか否かを対比、判断する前に、まずは被疑侵害品の意匠内容を解析する必要がある。

被疑侵害品の解析は、係争意匠の権利範囲で確定されている物品及び外観に照らして、被疑侵害品におけるそれと対応する意匠内容を認定すべきで、関係ない部分是对比、判断に盛り込んでではない。係争意匠が物品の部品製品である場合には、被疑侵害品におけるそれと対応する部品を対比の対象としなければならない。

例えば、係争意匠に係る物品が時計ベルトで、被疑侵害品は時計ベルトを含む腕時計である場合、権利侵害を判断する際には、両者のベルトを対比、判断の対象とすべきで、関係のないケースを考慮してはならない。また、係争意匠の外観が立体形状のみで、被疑侵害品は立体形状及びその表面上の平面模様を有している場合、権利侵害を判断する際には、両者の形状を対比、判断の対象とすべきで、関係のない平面模様を考慮してはならない。係争意匠の外観が形状と模様を含み、被疑侵害品は表面の模様がなない製品（形状のみ有り）である場合、権利侵害を判断する際には、係争意匠の模様をおろそかにして両者の形状のみを対比することで、その意匠権の権利範囲を拡大してはならない。しかし、外観上分離できない創作に属する場合、例えばバラの花と葉で構成される模様、又は全体の輪郭とレリーフ装飾で構成される形状の場合、対比、判断する時に、いずれのデザイン特徴も関係ない部分と見なしてはならない。

## 例 1

〔係争意匠〕 バイク



〔被疑侵害品〕 バイク

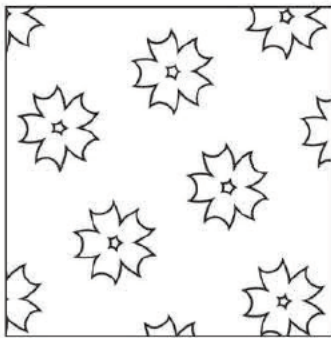


### 〔説明〕

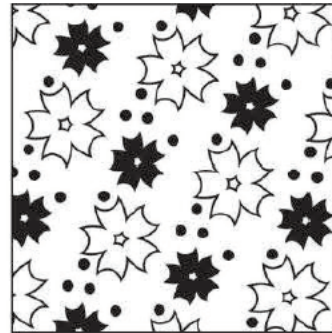
係争意匠はバイクの形状で、被疑侵害品のバイクには形状、模様及び色彩が含まれている場合、権利侵害を判断する時、両者の形状を対比、判断の対象とすべきで、被疑侵害品における関係のない模様及び色彩を考慮してはならない。

## 例 2

〔係争意匠〕 包装紙



〔被疑侵害品〕 包装紙



### 〔説明〕

係争意匠と被疑侵害品はいずれも平面模様を有する包装紙であり、その表面の模様は融合した一体として外観上分離できない創作であることから、権利侵害を判断する時、被疑侵害品におけるいかなるデザイン特徴も関係ない部分と見なして、白い花の部分のみを対比、判断してはならない。

## 二. 物品の類似（用途・機能の共通性）

同一物品とは、用途が同じものを指し、類似物品とは用途が類似するものを指す。いわゆる用途が類似するものとは、物品が応用された分野が近く、

判断する時に一般の消費者が実際に商品を購入、使用する状況及び商品の生産販売状況をシミュレートすべきである。例えば、腰掛けと背もたれ椅子では、後者は前者に比べ、背もたれ機能を付加したものであるが、両者の座る用途は類似する。万年筆とボールペンでは、両者はインク供給の方法が異なるが、筆記用途は類似する。ダイニングテーブルと書斎デスクでは、両者の使用場面は異なるが、用途は類似する。前述した3種類の状況はいずれも類似物品に属する。また、クレヨンと口紅では、前者は絵画の用途で、後者は化粧の用途であることから、両者の用途は明確に異なり、類似物品には属さない。

判断する時には、図面及び明細書において明確に記載された又は実質的に含意される用途により当該物品の類似範囲を認定すべきである。例えば、図面及び明細書に開示された「腕時計」は、計時用途が含意され、懐中時計又は掛け時計もまた計時用途であることから、腕時計の類似物品となる。「国際工業意匠分類」では、各種工業意匠の製品名称が列記してあることから、判断する際に当該分類に列記された関連物品を参酌することもできるが、それが同一カテゴリ又は同一サブカテゴリに属するからというだけで、同一又は類似物品と認定すべきでない。

	物品同一	物品類似	物品非類似
外観同一	同一意匠	類似意匠	非類似意匠
外観類似	類似意匠	類似意匠	非類似意匠
外観非類似	非類似意匠	非類似意匠	非類似意匠

### 三. 外観の類似

外観の同一とは、被疑侵害品と係争意匠との形状、模様、色彩が完全に同一であることを指す。外観の類似とは、被疑侵害品と係争意匠との形状、模様、色彩が完全には同一ではないものの、両者の外観全体に実質的な違いがない場合を指す。判断する時には、一般の消費者が商品を購入する観点に立ち、商品に対する一般の注意力で、「全体観察、総合判断」の方式で、係争意匠の全体内容と被疑侵害品における当該意匠と対応する内容を直接対比観察すべきであり、一般の消費者が被疑侵害品を係争意匠であると誤認し、

混同を生じさせる視覚的印象をもたらす場合には、両者の外観全体には実質的な違いはなく、外観が類似すると認定される。

全体観察とは、係争意匠の図面の各図に開示される形状、模様、色彩から構成される全体の内容と被疑侵害品における当該図面と対応する意匠内容を観察するもので、いかなるデザイン特徴もおろそかにしてはならず、観察した後、再度両者のデザイン特徴を対比して、その異同を分析して対比を行う。

総合判断とは、一般消費者の観点から、すべてのデザイン特徴の視覚的印象全体に対する影響を総合して考慮するもので、係争意匠の六面図と被疑侵害品の各図をそれぞれ判断するものではなく、両者の各デザイン特徴又は局部の相違についてそれぞれ判断するものでもない。判断する際には、一つ一つのデザイン特徴の異同を考慮すべきであるが、一つ一つのデザイン特徴にいずれも同等の比重を付与するものではなく、局部の特徴の相異にとらわれてもならない。

判断する際には、一つ一つのデザイン特徴の異同を考慮すべきであるが、重点は被疑侵害品と係争意匠の相違が、被疑侵害品の全体的な視覚的印象に影響するに足りるか否かにある。前述の相違が、被疑侵害品の全体的な視覚的印象に影響するに足りない軽微な相違（minor difference）のみで、一般の消費者が被疑侵害品を係争意匠と誤認し、混同を生じさせる視覚的印象をもたらす場合、両者の外観は類似すると認定すべきである。反対に、当該相違が被疑侵害品の全体的な視覚的印象に影響するに足り、混同を生じない場合には、両者の外観は類似しないと判断すべきである。

被疑侵害品と係争意匠の相違がその全体的な視覚的印象に影響を与えるか否かを判断する時は、「注意を引きやすい部位又は特徴」を判断の重点とすべきであり、必要に応じて、その他の要素を考慮すべきである。

つまり、外観の同一又は類似の判断は、原則として次のように行う<sup>37</sup>。

判断する際は、一般の消費者が商品を購入する観点により、商品に対する普通の注意力をもって、全体を観察し、総合的に判断する。係争意匠の全体

---

<sup>37</sup> 専利侵害判断要点、2016年版、頁78

の内容と被疑侵害品のデザインとを直接観察・比較した結果、一般の消費者が被疑侵害品を係争意匠と誤認し、混同した視覚的印象を生じた場合、両者の全体の外観に実質的な相違がなく、類似する外観であると認定する。

また、一般の消費者の注意を引きやすい部位又は特徴は、例えば「先行意匠と明らかに異なる係争意匠のデザイン特徴」、「正常な使用時に見えやすい部位」（例えば冷蔵庫の扉又はシーリングライトの見上げ面）である。当該部位又は特徴は視覚的印象全体に影響しやすいことから、判断する時には、当該部位又は特徴により高い比重を置いて行うべきである<sup>38</sup>。

外観の類似を判断するにあたり、近時の裁判例では、おおむね次の判断手順を採用している。

1. 係争意匠と被疑侵害品の共通点と相違点を認定する。
2. 認定された共通点と相違点が、一般消費者の注意を引く部分であるかの認定及びその程度の評価を行う。
3. 各共通点と相違点が全体的な視覚的印象を意匠に与える影響の大きさを比較した上で、消費者に混同を生じさせる可能性を判断する（本章第四節の事例1～3を参照）。

また、外観の類似の判断にあたっては、米国の判例を参考に、類似の判断基準に「三方対比法」という補助的分析方法が用いられることもある。三方対比法とは、先行意匠により、係争意匠の属する創作分野における先行意匠の状態及び三者間の類似度を分析することで、被疑侵害品と係争意匠との外観全体が類似するかとの判断方法である。仮に「被疑侵害品と係争意匠の類似度」が、「係争意匠と先行意匠の類似度」及び「被疑侵害品と先行意匠の類似度」のいずれよりも高ければ、被疑侵害品と係争意匠は類似していると判断するものである。

三方対比法の使用のタイミングについて、「判断要点」によると、全体観察、総合判断の方法を経て、被疑侵害品と係争意匠との外観全体が明らかに類似する、又は両者の相違が十分に明確（sufficiently distinct）で、明らかに

---

<sup>38</sup> 專利侵害判断要点（2016年版）頁79

類似しない（plainly dissimilar）と認定することができる時は、先行意匠を考慮して三方対比をする必要はなく、両者の外観全体が類似する又は類似しないと直接認定することができる。ただし、被疑侵害品と係争意匠が類似しない（not plainly dissimilar）ことが明らかではない場合、特に両者が類似するか否かを判断し難い時は、当事者の主張又は個別案件の状況により、当事者が提出した先行意匠又は出願包袋における先行意匠に基づき、係争意匠の属する創作分野における先行意匠の状態を分析し、並びに三方対比により分析、判断することができる。

「スーツケース事件」<sup>39</sup>において、知的財産裁判所は、被疑侵害品 1 と係争意匠の下記の 2 つの相違点では、被疑侵害品が係争意匠よりも、本件中の先行意匠（被告証拠 11）との類似度が高いので、被疑侵害品 1 と係争意匠は類似しないと判断した。

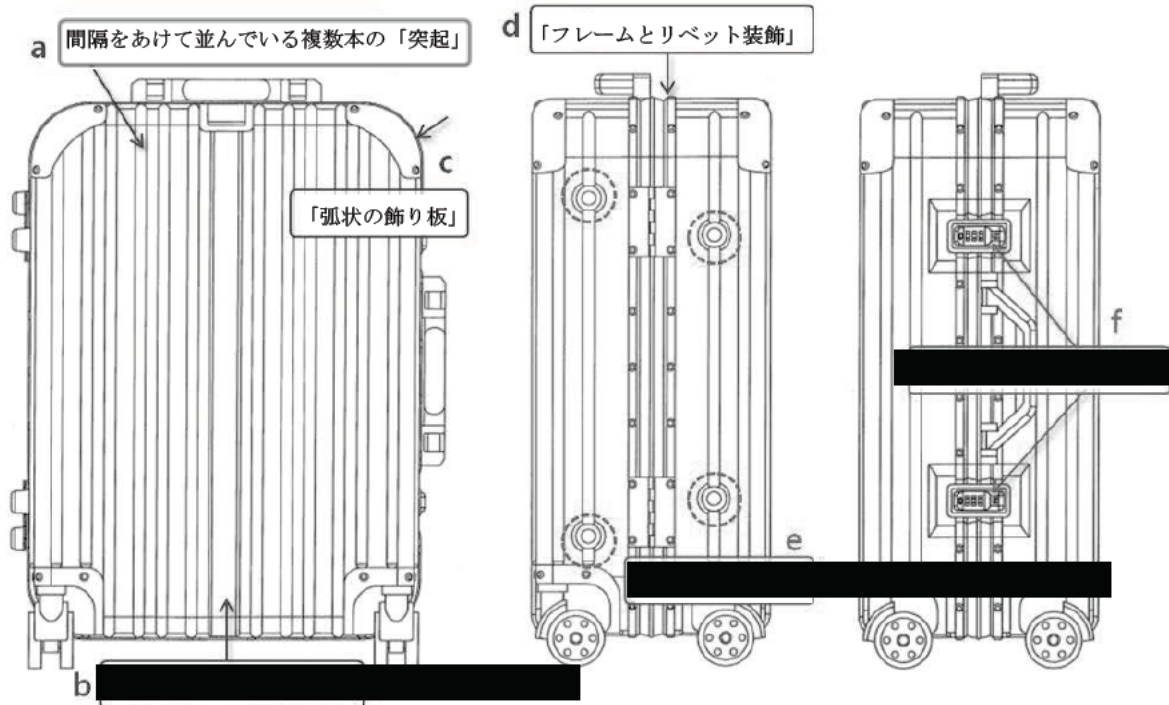
「e：被疑侵害品 1 と先行意匠は共に長形の脚部を有するが、係争意匠は丸形の脚部である」

「f：被疑侵害品 1 と先行意匠は共にキータイプのロックを採用しているが、係争意匠は楕円形のダイヤル錠を採用している」

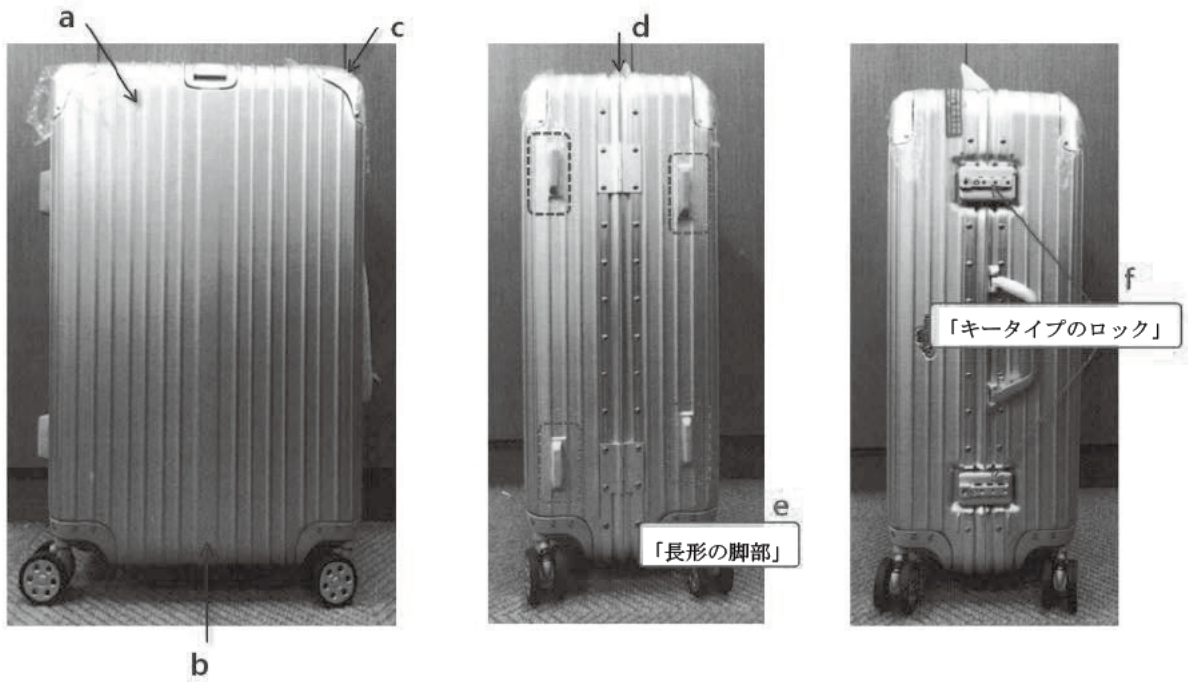
---

<sup>39</sup> 知的財産裁判所 2017 年度民専訴字第 71 号

係争意匠

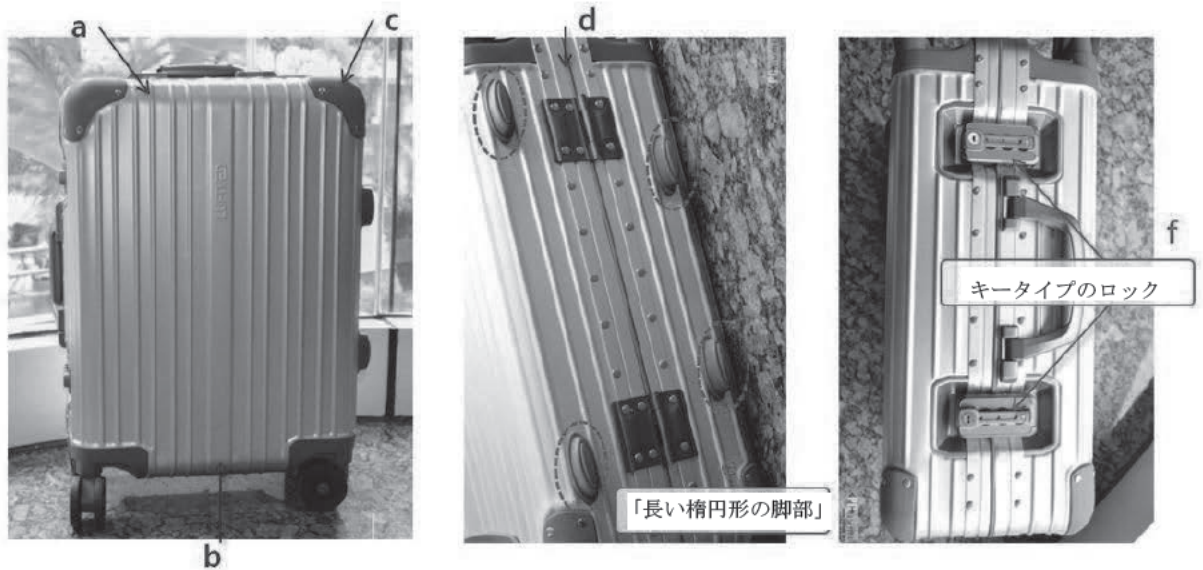


被疑侵害品1





本件中の先行意匠（被告証拠11）



そのほか、電動自転車事件（第四節の事例5を参照）では、知的財産裁判所は、「全体観察、総合判断」の方式で、イ号物品と係争意匠の類比判断をした結果、「局所の相違があるが、あくまで局所の修飾にすぎず、全体の対比では両者の要部の視覚的効果が類似する」と判断し、さらに、三方対比法によっても「先行意匠には、係争意匠と被疑侵害品の共通する特徴b、c、d、gを有しないことから、被疑侵害品と係争意匠の類似度が、係争意匠と先行意匠の類似度及び被疑侵害品と先行意匠の類似度のいずれよりも高いので、被疑侵害品と係争意匠は類似している」と判断した。



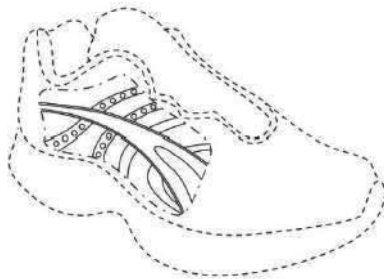
## 四. 部分意匠

### 1. 物品の同一又は類似

被疑侵害品と部分意匠に係る物品が同一又は類似するか否かは、係争意匠が応用された物品と被疑侵害品における対応する部分について判断すべきである。部分意匠の場合、通常、「権利を主張する部分」及び「権利を主張しない部分」からなる物品が、意匠物品となる。当該意匠物品と被疑侵害品について両者が同一又は類似の物品であるか否かを判断すべきである。もし部分意匠がある物品の構成部品（「権利を主張する部分」をもってある物品の構成部品を表し、「権利を主張しない部分」をもって当該部品の実施分野及び用途を表す）について権利を主張した場合、被疑侵害品における対応する部分とその実際の用途について両者が同一又は類似の物品であるか否かを判断すべきである。部分意匠における「権利を主張する部分」と「権利を主張しない部分」で構成される物品と被疑侵害品について判断を行うものではない。

例

〔係争意匠〕 運動靴の一部



〔被疑侵害品〕 運動靴



〔説明〕

係争意匠「運動靴の一部」に係る物品は「権利を主張する部分」と「権利を主張しない部分」で構成される「運動靴」であり、被疑侵害品も「運動靴」であるため、両者は同一物品であると認定すべきである。

### 2. 外観の同一又は類似

被疑侵害品と部分意匠との外観が同一又は類似するか否かは、係争意

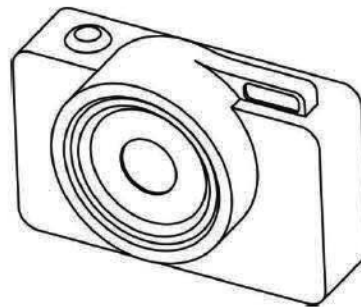
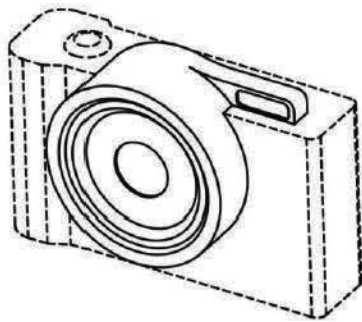
匠の図面における「権利を主張する部分」を基準とすべきであり、さらにその「権利を主張する部分」と環境との間の位置、大きさ、分布関係（「権利を主張しない部分」により「権利を主張する部分」と環境との間の位置、大きさ、分布関係を特定する）を考量し、その部分と被疑侵害品における対応する内容とを対比して、両者の外観が同一又は類似するか否かを総合的に判断すべきである。

係争意匠の「権利を主張する部分」が被疑侵害品における対応する部分と同一であり、かつ当該「権利を主張する部分」と環境との間の位置、大きさ、分布関係もほぼ同じである場合、両者の外観が同一であると認定すべきである。係争意匠の「権利を主張する部分」が被疑侵害品における対応する部分と同一又は類似であり、両者の相違が「権利を主張する部分」と環境との間の位置、大きさ、分布関係が異なるのみである場合、原則として両者の外観が類似すると認定すべきである。ただし、当該相違が当該類別の物品分野においてよく見られる設計手法ではない場合は、両者の外観は同一でも類似でもないとは認定することができる<sup>40</sup>。

例

〔係争意匠〕 カメラ用レンズ

〔被疑侵害品〕 カメラ



〔説明〕

係争意匠「カメラ用レンズ」の外観は、やや「6」字形をしているレンズ部分（実線で表す）がカメラ本体の前面中央部（破線で実線による外観と環境との関係を表す）に配設されたものであり、被疑侵害品「カメラ」は係争意匠と同じ「カメラ用レンズ」を有し、かつ当該レンズもカメラ本体の前面中央部（位置、大きさ、分布関係がほぼ同じである）に配設され

<sup>40</sup>専利侵害判断要点（2016年版）頁83～87

ているため、両者の外観は同一又は類似すると認定すべきである。

## 五. 画像意匠

### 1. 物品の同一又は類似

被疑侵害品と画像意匠に係る物品とが同一又は類似するか否かは、係争意匠が応用された物品と被疑侵害品における対応する部分について判断すべきである。例えば、係争意匠は「表示パネルのアイコン」で、被疑侵害品は洗濯機のアイコンである場合、係争意匠の画像が応用された物品は「各種電子情報製品において汎用の表示パネル」で、被疑侵害品の画像は「洗濯機の表示パネル」に実施されている。被疑侵害品が係争意匠に含まれると判断すべきであり、両者が同一物品であると認定すべきである。また、例えば、係争意匠は「携帯電話のアイコン」で、被疑侵害品は洗濯機のアイコンである場合、係争意匠の画像は「携帯電話の表示パネル」、被疑侵害品の画像は「洗濯機の表示パネル」に実施されており、係争意匠に係る物品の用途は「携帯電話」に限定され、被疑侵害品の「洗濯機」とが明らかに異なるため、両者の物品は同一でも類似でもないとして認定すべきである。また、例えば、係争意匠は「携帯電話のアイコン」であり、一方、被疑侵害品は包装紙若しくは生地模様、又は被疑侵害品は携帯電話の実体押しボタンの模様である場合、係争意匠が応用された物品は「携帯電話の表示パネル」で、被疑侵害品の「包装紙」、「生地」又は「携帯電話の実体押しボタン」の用途とは異なるため、両者の物品は同一でも類似でもないとして認定すべきである。

例

〔係争意匠〕 表示パネルのアイコン 〔被疑侵害品〕 携帯電話



〔説明〕

係争意匠「表示パネルのアイコン」が応用された物品は「各種電子情報製品において汎用の表示パネル」であり、一方、被疑侵害品のアイコンは「携帯電話の表示パネル」に応用されたため、被疑侵害品が係争意匠に含まれると判断すべきであり、両者は同一物品であると認定すべきである<sup>41</sup>。

## 2. 外観の同一又は類似

被疑侵害品と部分意匠との外観が同一又は類似するか否かは、係争意匠の図面における「権利を主張する部分」（通常は画像の内容）を基準とすべきであり、さらにその「権利を主張する部分」と環境との間の位置、大きさ、分布関係（「権利を主張しない部分」により「権利を主張する部分」と環境との間の位置、大きさ、分布関係を特定する）を考量し、その部分と被疑侵害品におけるそれと対応する内容とを対比し、両者の外観が同一又は類似するか否かを総合的に判断すべきである。ただし、係争意匠が境界線で意匠を主張する部分の境界を示すだけで、画像と環境との間の位置、大きさ、分布関係を限定しない場合、被疑侵害品の対応する画像との環境と間関係を考慮に入れてはならない。

---

<sup>41</sup> 専利侵害判断要点（2016年版）頁 87～90

例

〔係争意匠〕 表示パネルのアイコン      〔被疑侵害品〕 携帯電話



〔説明〕

係争意匠「表示パネルのアイコン」の外観は境界線で示される単一の「通話アイコン」であり、そのアイコンと環境との間の位置、大きさ、分布関係を限定しておらず、被疑侵害品「携帯電話」は係争意匠と同じ「通話アイコン」を有するため、両者の外観は同一であると認定すべきである。

画像意匠に関する裁判例は、今のところ乏しいが、携帯電話・スマートフォンが普及している現在、今後急激に増え、注目を集めることが予想できる。

## 六. 組物意匠

被疑侵害品と組物意匠に係る物品とが同一又は類似するか否かは、係争意匠の組物の構成物品と被疑侵害品における対応する内容について判断すべきである。判断する時は、組物を構成する物品全体の用途を判断の対象とすべきであり、一部の物品が異なるからというだけで、物品が類似しないと認定すべきではない。例えば、係争意匠が「一組のオーディオ機器セット」の組物意匠である場合、その組物全体の用途と被疑侵害品とを対比すべきであり、「一組のオーディオ機器セット」の各構成物品に対してそれぞれ対比すべきではない。係争意匠「一組のオーディオ機器セット」（プレーヤー、アンプ及び左右スピーカーボックスを含む）と被疑侵害品のオーディオ機器設備（プレーヤー、低音スピーカーボックス及び左右中音スピーカーボックス

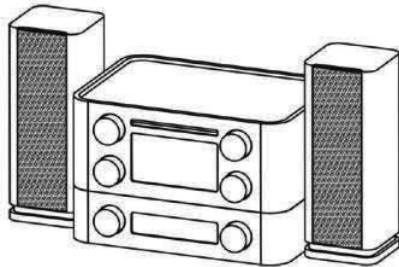
を含む)との全体的な用途が類似しているため、たとえ両者の構成物品が多少異なっても、依然として両者は類似物品であると認定すべきである。

被疑侵害品と組物意匠との外観が同一又は類似するか否かの判断は、係争意匠の図面に開示される物品全体の外観を対象とし、係争意匠に係る物品全体の外観が統合された視覚的印象と被疑侵害品における対応する内容とを対比して、両者の外観が同一又は類似するか否かを総合的に判断するものとする。

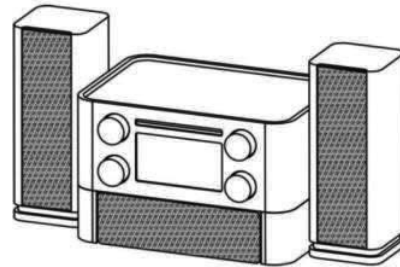
原則として、被疑侵害品は係争意匠に係る物品全体の外観を含むことにより、初めて両者の外観が同一又は類似すると認定することができる。ただし、被疑侵害品が係争意匠に係る物品全体の外観を含んでいないが、両者の相違がその視覚的印象全体に影響を与えるに足るものではなく、混同を生じさせる場合、依然として両者の外観は類似すると認定すべきである。

例

〔係争意匠〕  
一組のオーディオ機器セット



〔被疑侵害品〕  
オーディオ機器セット



〔説明〕

係争意匠「一組のオーディオ機器セット」はプレーヤー、アンプ及び左右スピーカーボックスの物品によって構成された全体の外観を有するのに対し、被疑侵害品「オーディオ機器セット」の構成物品はプレーヤー、低音スピーカーボックス及び左右中音スピーカーボックスを含み、両者の一部の構成物品が異なるが、その全体用途が類似しているため、両者は類似物品であると認定すべきである<sup>42</sup>。

組物意匠に関する裁判例は少ないが、「制御ボックス及び工作機械事件」

<sup>42</sup> 専利侵害判断要点（2016年版）頁92～95

<sup>43</sup>で裁判所は「被疑侵害品と組物意匠の物品は共に制御ボックス及び工作機械であり、かつ、両者の外観が透明な安全カバーである、という共通点はあるが、制御ボックス及び工作機械の外観が異なるなどの相違点を考えると、両者の視覚的印象は類似していない」と判断した。

---

<sup>43</sup>知的財産裁判所 2016 年度民専訴字第 7 号。

#### 第四節 意匠権侵害の判例

##### 事例 1 両者の相違点が意匠全体の類似判断に影響しないとした判決（携帯式メモリ事件）

知的財産裁判所 2017 年民専上字 29 号民事判決

（控訴審、意匠侵害事件、判決言い渡し日：2018/07/05）

##### 本件事案の経緯

X(原告、被控訴人)は、意匠登録第 D171931「携帯式メモリ」(以下、本件意匠)の意匠権を有する者であり、Y は本件意匠の実施品である携帯式メモリ(被疑侵害品)を製造し、販売している。X が Y に対し、本件意匠に基づき、損害賠償を請求した結果、第一審は、被疑侵害品は係争意匠を侵害していると判断し、Y に対し、百万台湾ドルを支払うよう命じた。Y はそれを不服として控訴を提起した。

##### 判旨







Y の控訴を棄却した。

本判決をした裁判所は、「意匠の類似判断は、まず意匠権の権利範囲を確定して、確定された意匠権の権利範囲に基づき、被疑侵害品との対比を行う。被疑侵害品を解析してから、本件意匠の物品(請求範囲の記載をもとに確定する)及びその外観を比較して、被疑侵害品の対応デザイン内容の認定を行う。関係のない部分是对比の対象に入れない。一般の消費者が商品を選択する際の視点から、本件意匠の全体内容と被疑侵害品の対応デザイン内容との比較を行う。この作業によって物品または外観の類似を判断する。」との判断基準を明らかにした。

その基準に基づいて、同裁判所は、両意匠の共通点である a、b、c、d のいずれも(下図を参照)、「普通の消費者の注意を引きやすい位置又は特徴」に属し、意匠全体の視覚的イメージに影響を与えやすいものである一方、両意匠の相違点である e と f は、視覚上明確なものではなく、意匠全体の視覚的イメージに及ぼす影響は僅かであるとして、両者の外観が類似していると認定した。



## 両意匠のデザイン特徴の共通点

共通点	本件意匠	被疑侵害品
a	 <p>「メモリ部」は扁平な玉石の形状である。</p>	 <p>「メモリ部」は扁平な玉石の形状である。</p>
b	 <p>「挿入保持部」は略矩形である。</p>	 <p>「挿入保持部」は略矩形である。</p>
c、d	 <p>「メモリ本体」は表面の3分の1の箇所に「分割ライン」が形成されている。</p> <p>「円形穴」</p>	 <p>「メモリ本体」は表面の3分の1の箇所に「分割ライン」が形成されている。</p> <p>「円形穴」</p>

## 両意匠のデザイン特徴の差異点




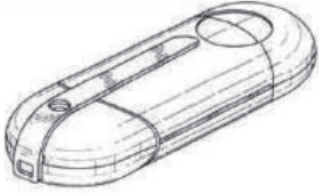
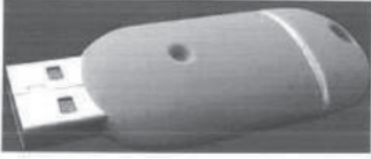
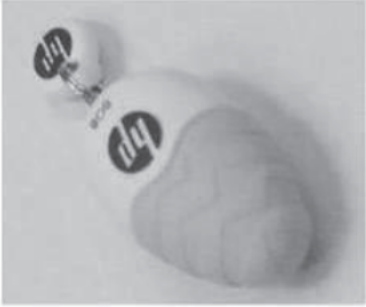
差異点	本件意匠	被疑侵害品
e	 <p>連続した円弧を描く曲面である。</p>	 <p>角張った線</p>
f	 <p>左右側面は平らな面である。</p>	 <p>左右側面は若干円弧を描く曲面であるである。</p>

なお、前述したように、意匠侵害事件の実務上、被告側が、係争意匠に対して、新規性、創作性などの登録要件を満たしていないから無効とすべきであると主張する無効抗弁が多い。本件事案において、Y(被告、控訴人)は無効論についても争った。本判決をした裁判所は、先行意匠に対して係争意匠が創作性を備えるか否かを調査したとき、まず、Yが提出した最高行政裁判所<sup>44</sup> 2011 年判字第 1769 号判決における見解を肯定し、「最高行政裁判所 2011 年判字第 1769 号の判決趣旨から、意匠の創作性を審査するときは、複数の先行意匠を組み合わせで出願された意匠と全体的に対比することができる。出願された意匠が複数の先行意匠の単純な組み合わせ、又は先行意匠に基づいて容易で簡単な変換手法にすぎず、かつ、単純に変換されたデザインと異なる特殊な視覚的効果を生じさせなければ、創作性を備えないと認めるべきである」、「(創作性)を審査する過程において、全体の設計が視覚上、区別できる領域について先行意匠に開示されているか否かを斟酌し、先行意匠間に組み合わせの動機付けが確かにあり、かつ、全体的に判断した結果、先行意匠の組み合わせに対して係争意匠が特殊な視覚的効果を生じさせないのであれば、係争意匠は創作性を備えないと認めることができる…」との見解を肯定した上で、「複数の先行意匠の組み合わせにより係争意

<sup>44</sup> 行政訴訟事件の最終審で、民事事件と刑事事件の最終審である最高裁判所と別々の組織となる。

匠に創作性があるか否かを判断することができるが、依然として全体的に観察し、係争意匠が『特殊な視覚的效果』を生じさせたのかを総合的に判断しなければならない」との原則を独自に帰納した。そして、帰納して得られた原則により対比し判断した結果、メモリ部と挿入保持部からなる係争意匠の全体の外観は先行意匠と明らかに異なる特殊な視覚的效果を生じさせたとし、当該意匠に創作性があると認めた。

また、本件事案の第一審では、裁判所は無効論について、まず本件意匠の登録性を肯定した中間判決をした上で、被疑侵害品は本件意匠を侵害していると判断した終局判決をした。第一審の裁判所は、終局判決において、「全体観察、総合判断」の方法で、両意匠の類似性を認めたほか、補助的方法として三方対比法により判断し、本件意匠と、被疑侵害品と、先行意匠について、三方対比を行い、「被疑侵害品と本件意匠の類似度」が「本件意匠と先行意匠の類似度」と比べてより近く、かつ、「被疑侵害品と本件意匠の類似度」も「被疑侵害品と先行意匠の類似度」と比べてより近いとしたうえ、この点からも被疑侵害品と本件意匠の外観は類似すると判断することができると認定した。

本件意匠	被疑侵害品
	
先行意匠	
 	 

## 事例2 両者の相違点が意匠全体の類似判断に影響しない判決（「木彫り仏聯」事件）

知的財産裁判所 2018 年民専上字第 9 号民事判決

（控訴審、意匠侵害事件、判決言い渡し日：2018/08/30）

### 本件事案の経緯

X(原告、控訴人)は、意匠登録第 D159799 号「木彫り仏聯」(以下、本件意匠)の意匠権を有する者であり、Y は本件意匠の実施品である「仏道禅心(素面)木彫り仏聯」(被疑侵害品)を製造し、販売している。(注:「仏聯」は二幅が対となった仏画)

X が Y に対し、本件意匠に基づき、損害賠償を請求した。第一審は被疑侵害品は係争意匠を侵害していないと判断し、X の請求を棄却したが、X は控訴を提起した。

### 判旨

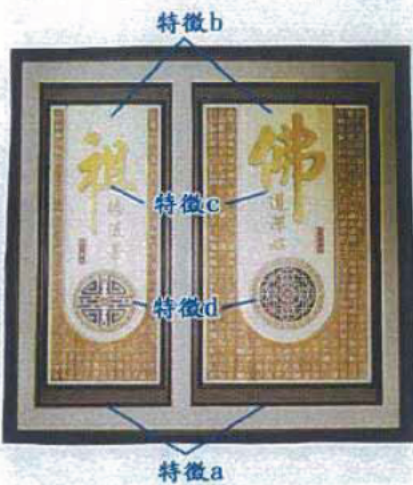
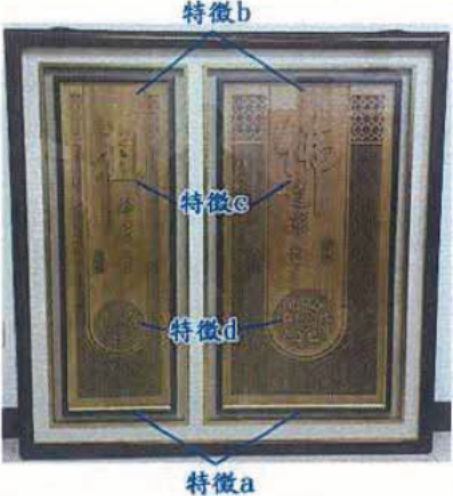
控訴審は X の請求を認容し、原判決を取消し、Y に対し、194,400 台湾ドルを支払うよう命じた。

本判決をした裁判所は、「外観の同一・類似の判断は、普通の消費者が商品を選択する際の視点から、『全体観察、総合判断』の方法で、被疑侵害品と本件意匠のデザイン内容を比較する。特に特徴的なデザインの共通点と相違点が、全体として視覚に与えるイメージの影響を考量する。「普通の消費者の注意を引きやすい点」に重点を置き、『先行意匠と明らかに異なるデザイン特徴』(すなわち、本件意匠の『新規特徴』)、『通常の状態で見やすい位置』、ほかのデザイン特徴をあわせて、全体の外観を統合した視覚イメージなどを総合的に判断する」ことを判断基準としたことを明らかにした。



その基準に基づき、同裁判所は、両意匠の共通点 a、b、c、d のうち(下記の付図 10 を参照)、a と c は、先行意匠と比べて特徴的なデザインであるとはいえないが、b と d は、先行意匠と比べて特徴的なデザインであり、かつ、通常の状態で見やすいところに位置するため、普通の消費者の注意を引きやすい部位又は特徴に該当し、外観全体の視覚イメージに影響を与えるものとして認められる。一方、両意匠の相違点である e と f は、被疑侵害品の細部を修正したものにすぎないため、普通の消費者の注意を引きやすい部位又は特徴に該当せず、外観全体の視覚イメージに影響を与えるものとして認められない。したがって、両意匠は、共通点 c と d により全体の外観について混同する視覚イメージが生じてしまい、実質的な差異はないとして、両者の外観の類似性を肯定した。



## 両意匠の特徴的デザインの共通点

共同 特徴	係争意匠	被疑侵害品
a-d		

## 両意匠の特徴的デザインの相違点

差異 特徴	係争意匠	被疑侵害品
e-f		

### 事例3 両者の相違点が意匠全体の類似判断に影響するとした判決（ドライバー事件）

知的財産裁判所 2017 年民専上字 19 号民事判決

（控訴審、意匠侵害事件、判決言い渡し日：2018/03/15）

#### 本件事案の経緯

X(原告、控訴人)は、意匠登録第 D153251「ドライバー」（以下、本件意匠）の意匠権を有する者であり、Yは本件意匠の実施品であるドライバー（被疑侵害品）を製造し、販売している。XがYに対し、本件意匠に基づき、損害賠償を請求した結果、第一審はXの請求を棄却したが、Xがそれを不服として控訴を提起した。

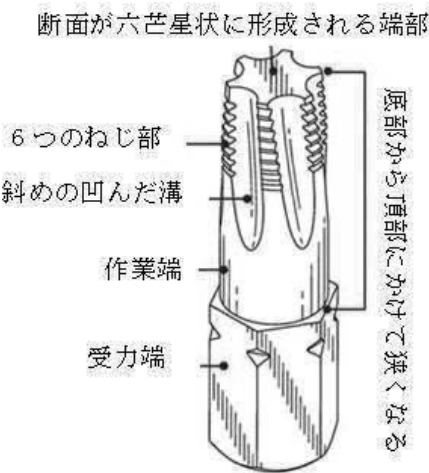

#### 判旨

Xの控訴を棄却した。

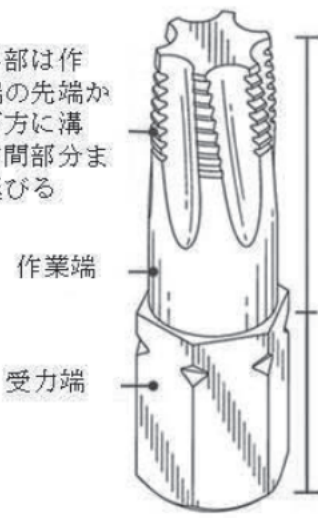

本判決をした裁判所は、「意匠の類似判断は、まず意匠権の権利範囲を確定して、確定した意匠権の権利範囲に基づき、被疑侵害品との対比を行う。意匠権の権利範囲とは、図面で示された外観及びその物品を正確に把握することにより、合理的に確定できる範囲である。意匠の外観の確定とは、図面に掲載されている形状、模様又は色彩により構成される全体の外観に基づいて行うが、必要である場合、明細書の説明を参酌することも出来る」との判断基準を明らかにした。

その基準に基づき、同裁判所は、両意匠の共通点である a、b、c のいずれも（下図を参照）、ドライバー製品の基本的な形態又は先行意匠で広く使用されている従来の特徴と認めた。一方、両意匠の相違点である d と e について、相違点 d における、「ネジ部分」と「溝」の配置関係が先行意匠と明らかに異なるため、相違点 d は「先行意匠と明らかに異なるデザイン特徴」（すなわち、本件意匠の「新規特徴」）であるが、被疑侵害品には d というデザイン特徴が含まれておらず、さらに、e の長さの割合の差異により、両意匠の視覚的焦点が異なり、一層、全体として外観に異なる視覚イメージを与えるので、両者は明確に区別することができる、と認定した。

## 両意匠のデザイン特徴の共通点

共 通 点	本件意匠	被疑侵害品
a-c		



相違点	本件意匠	被疑侵害品
d、e	<p>ねじ部は作業端の先端から下方に溝の中間部分まで延びる</p>  <p>作業端</p> <p>受力端</p> <p>作業端が長く、 受力端が相対的に短い</p>	<p>ねじ部は溝の底端を越えるまで下方に延び、作業端の下半部にて環状部を成している。</p>  <p>作業端</p> <p>受力端</p> <p>作業端が短く、 受力端が相対的に長い</p>

**事例 4 機能的形態が、視覚上の特徴を有する場合でも意匠保護から除外しない判決**  
**(エンジン冷却用ウォータータンク事件)**

知的財産裁判所 2017 年民専上易字第 1 号民事判決

(控訴審、意匠侵害事件、判決言い渡し日：2017/09/28)

**本件事案の経緯**

X(原告、被控訴人)は、意匠登録第 D158843 号「エンジン冷却用ウォータータンク」(以下、本件意匠)の意匠権を有する者であり、Y(被告、控訴人)は本件意匠の実施品である「エンジン冷却用ウォータータンク」(被疑侵害品)を製造し、販売している。X が Y に対し、本件意匠に基づき、損害賠償を請求した。第一審は被疑侵害品は係争意匠を侵害していると判断し、Y に対し、15 万台湾ドルを支払うよう命じた。Y はそれを不服として控訴を提起した。

**判旨**


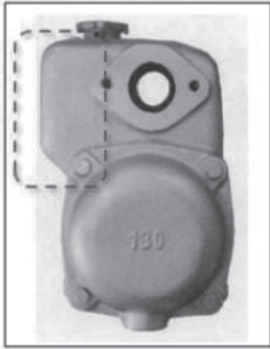
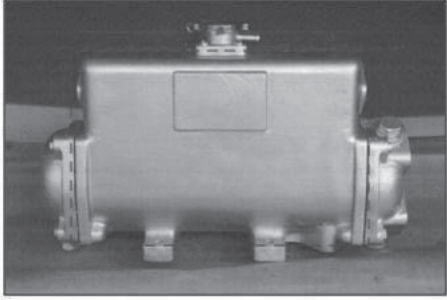
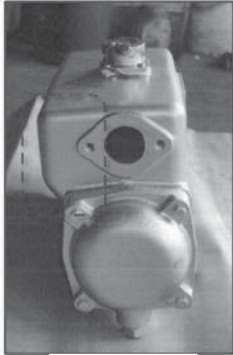
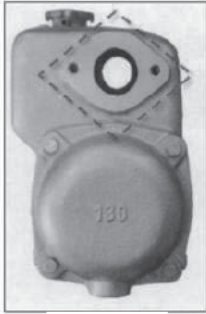
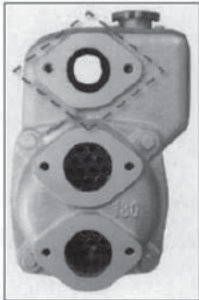
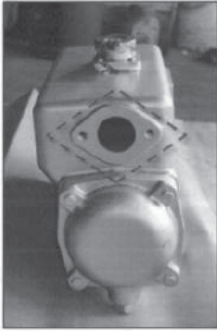

Y の控訴を棄却した。


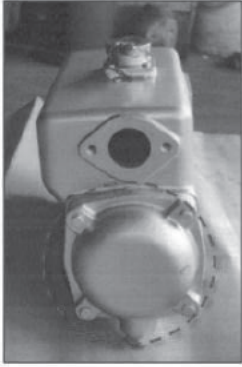
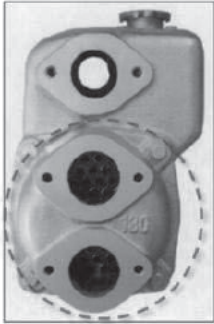

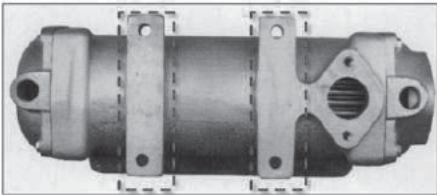
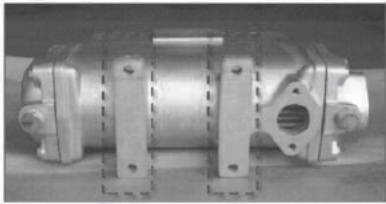
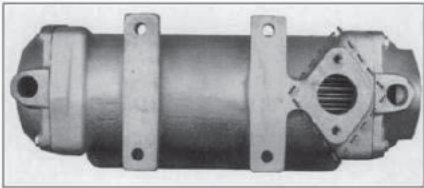
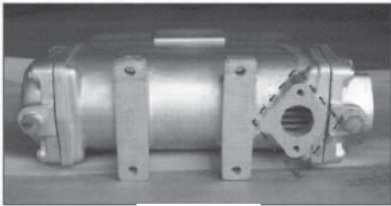
X の提訴に対し、控訴人 Y は、本件意匠の流入口、流出口、2 つの注水口の位置は、エンジンの規格の配置に合わせるため、機能上要求されるものであり、二つの注水口の位置もその数も、製品の技術的機能又は規格を考量したものにとすぎず、本件意匠のデザイン特徴ではないと反論した。

本判決をした裁判所は、純粋な機能的形態は、確かに意匠保護から除外されるが、本件意匠の流入口、流出口、注水口は、エンジンと接続するために設置されたものであることから、実用性の目的を有する一方、その位置及びその数が、依然としてデザインまたは再構成により視覚上の特徴となり得ることも事実であり、また、このことは先行意匠の引用例 2 , 6 , 7 と比べて、本件意匠の流入口、流出口、注水口の位置も数量も完全に異なることからそれが分かると認定した。



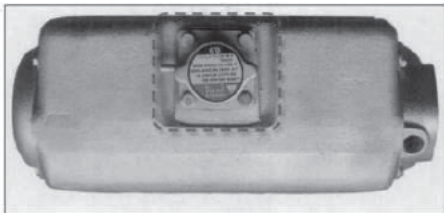

同裁判所は、両意匠の共通点である特徴 A～F のうち、特徴 A～D はこの類の製品が通常使用の状態で見やすい部分で普通の消費者の注意を引きやすい部分であるため、外観全体の視覚イメージに影響を与えるものである一方、共通点である特徴 G、H は、局部的な修飾又は微小な差異にすぎないことから、両意匠は混同する視覚イメージが生じてしまい、両者の外観が類似していると認定した。

両意匠のデザイン特徴の共通点

共通点	本件意匠	被疑侵害品
A	 <p data-bbox="539 723 619 757">正面図</p>  <p data-bbox="526 1164 632 1198">左側面図</p>	 <p data-bbox="1042 723 1121 757">正面図</p>  <p data-bbox="1026 1155 1134 1189">左側面図</p>
B	 <p data-bbox="542 1576 651 1610">左側面図</p>  <p data-bbox="536 1960 644 1993">右側面図</p>	 <p data-bbox="906 1774 1015 1807">左側面図</p>  <p data-bbox="1142 1767 1251 1800">右側面図</p>

C	 <p data-bbox="544 573 652 607">左側面図</p>	 <p data-bbox="1031 577 1139 611">左側面図</p>
D	 <p data-bbox="544 1003 652 1037">右側面図</p>	 <p data-bbox="1023 1003 1131 1037">右側面図</p>
E	 <p data-bbox="552 1312 635 1346">底面図</p>	 <p data-bbox="1050 1319 1133 1352">底面図</p>
F	 <p data-bbox="555 1650 638 1684">底面図</p>	 <p data-bbox="1031 1639 1114 1673">底面図</p>

## 両意匠のデザイン特徴の差異点

差異点	本件意匠	被疑侵害品
G	 <p>左側面図</p>	 <p>左側面図</p>
H	 <p>平面図</p>	 <p>平面図</p>

## 事例 5 製造先及び販売先、並びに両社の代表者がともに連帯で賠償責任を負うとした判決

### (電動自転車事件)

知的財産裁判所 2016 年民専上字第 25 号民事判決

(控訴審、意匠侵害事件、判決言い渡し日：2017/02/23)

### 本件事案の経緯

X(原告、被控訴人)は、意匠登録第 D133389 号「電動自転車」(以下、本件意匠)の意匠権を有する者であり、Y(共同被告、共同控訴人)は本件意匠の実施品である「MOCA 電動自転車」(被疑侵害品)を製造した後、被疑侵害品の販売を Z(共同被告、共同控訴人)に委託している。X が Y と Z に対し、本件意匠に基づき、損害賠償を請求した。第一審は被疑侵害品が係争意匠を侵害していると判断し、Y 及び Z、並びに両社の代表者がともに連帯で 219 万台湾ドル余りを支払うよう命じた。Y と Z はそれ

を不服として控訴を提起した。

## 判旨

Y と Z の控訴を棄却した。

本判決をした裁判所は、本件意匠と被疑侵害品を比較すると、共通点 a～g を有し、さらに、本件意匠の先行意匠と明らかに異なる新規特徴である b、c、d、g のいずれも（下図を参照）被疑侵害品と共通するとし、一方、両意匠の相違点である h～m は、先行意匠を若干修正した結果に過ぎず、意匠全体の視覚的イメージに及ぼす影響は僅かであるとして、両意匠は混同する視覚イメージが生じてしまい、両者の外観が類似していると認定した。

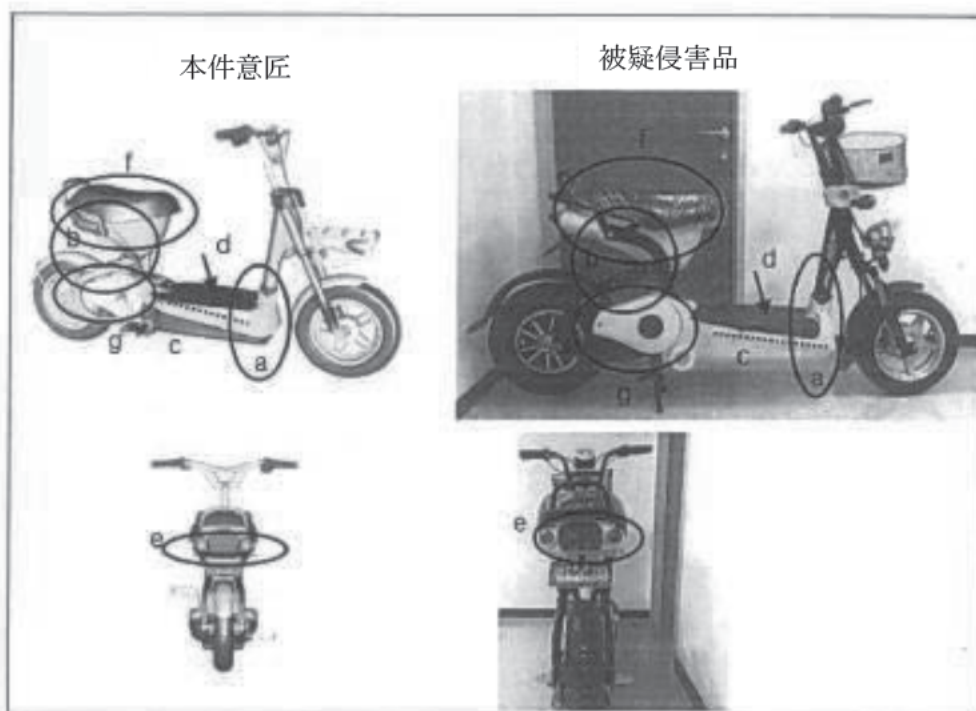
また、X の提訴に対し、被疑侵害品を製造している Y は、製品の製造は自身が所有する意匠登録第 D159447 号に基づいて行っており、販売は Z に委託しているので、主観的過失がないと抗弁した。販売を行っていた控訴人 Z も、X の警告書を受け取った後、速やかに販売中止を各代理店に通知したので、主観的過失がないと抗弁した。

Y と Z の抗弁に対して、同裁判所は、控訴人 Y が、電動自転車を研究開発する能力を有し、意匠登録をも取得していることから、競合他社の商品に対し相当の注意を払い、損害発生を回避する能力も注意義務もあると言えるにもかかわらず、本件意匠を侵害する被疑侵害品を製造したことは、注意義務を怠った結果であると認定した。一方、控訴人 Z の業務は、主に Y の電動自転車製品の販売であることから、市場の競合商品の情報を調べる能力があり、他人意匠の存在に対する注意義務もあるにもかかわらず、本件意匠を侵害する被疑侵害品を販売したことは、注意義務を怠った結果であるとして、Y と Z のいずれも過失を有すると認定した。

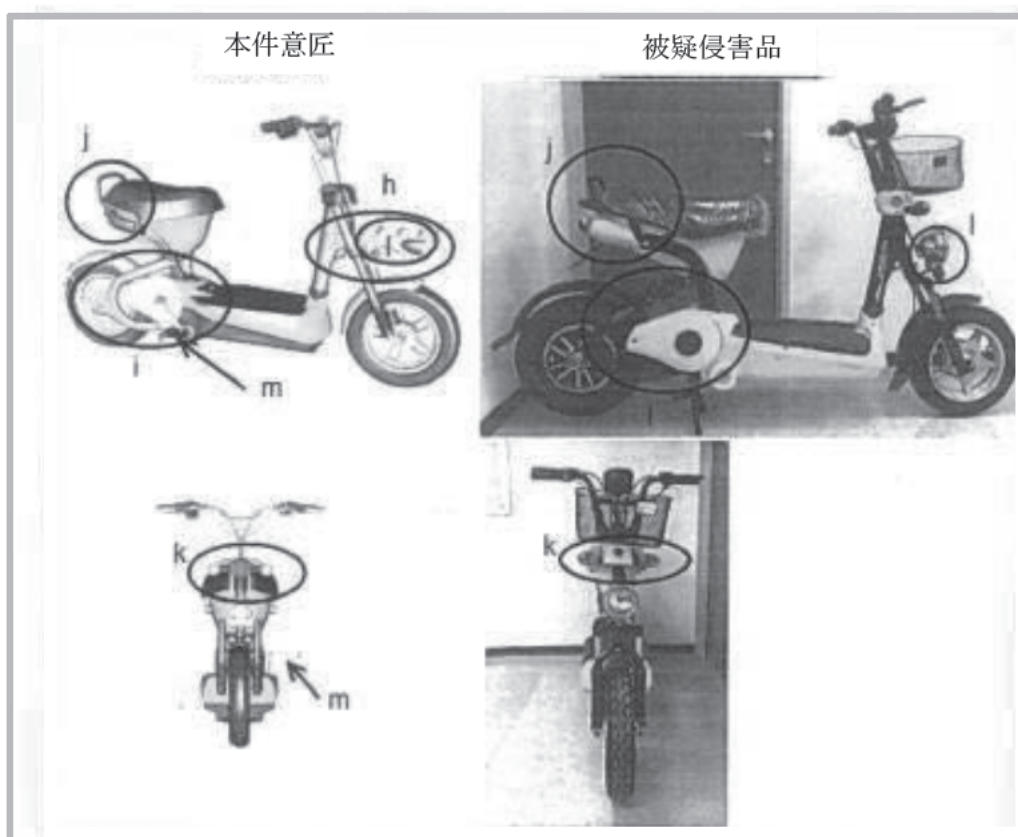
また、Y、Z 両社の代表者が、自らは被疑侵害品の製造、販売には直接関与していないため、職務の執行につき過失がない、と抗弁した。Y、Z 両社の代表者の抗弁に対して、同裁判所は、代表者として各自社内業務に対して管理・監督の責任を負うと認め、Y、Z 両社の代表者のいずれも、会社と共に連帯で賠償責任を負うべきであると判示した。



## 両意匠の特徴的デザインの共通点



## 両意匠の特徴的デザインの相違点



## 第七章 第三者による意匠権の侵害について

### 第一節 意匠権の権利行使及び権利侵害責任の関連規定

台湾では2003年3月31日より、特許権・実用新案権・意匠権の権利侵害の刑事責任が廃止された。意匠権の権利行使と侵害責任に関しては、民法と専利法に規定されている。民法は基本的な規定であり、専利法は特別な規定に属する。原則的に、意匠権者は関連民事手続きによってのみ権利行使ができ、権利侵害者は民事責任を負担する。以下に、民法と専利法の関連規定について説明する：

#### 一. 請求権の時効：

請求権の時効の規定は、権利者の権利行使を保証するだけでなく、社会での既成秩序と状態の安定性も重要視するためのものである。権利者が法定の時効期間内に権利行使しなかった場合、相手人はこの時効の規定に基づいて「時効の抗弁」を主張することにより、当該権利の行使を実現させないようにすることができる。専利法においては、意匠権の侵害行為に対して特別な請求権の時効が規定されており、民法の規定と基本的に同じである。

(損害賠償請求権)

- 民法第197条1項：

権利侵害行為により生じた損害賠償請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知った時点から2年以内に行使しなければ消滅する。当該侵害行為があった時点から10年を超えた場合も同様とする。

- 民法197条2項：

損害賠償義務者が権利侵害行為により利益を受け、被害者が損害を受けた場合、前項の時効が消滅した後も、依然として不当利得の関連規定により、受けた利益を被害者に返還しなければならない。

- 専利法第96条2項：

第2項及び前項に規定する請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知った時点から2年以内に行使しなければ消滅する。当該侵害行為があった時点から10年を超えた場合も同様とする。

よって、意匠権者は、ある者又はある会社（損害賠償義務者）がその意匠権を侵害したことを主張したい場合、権利侵害者の身分を知ってから 2年以内

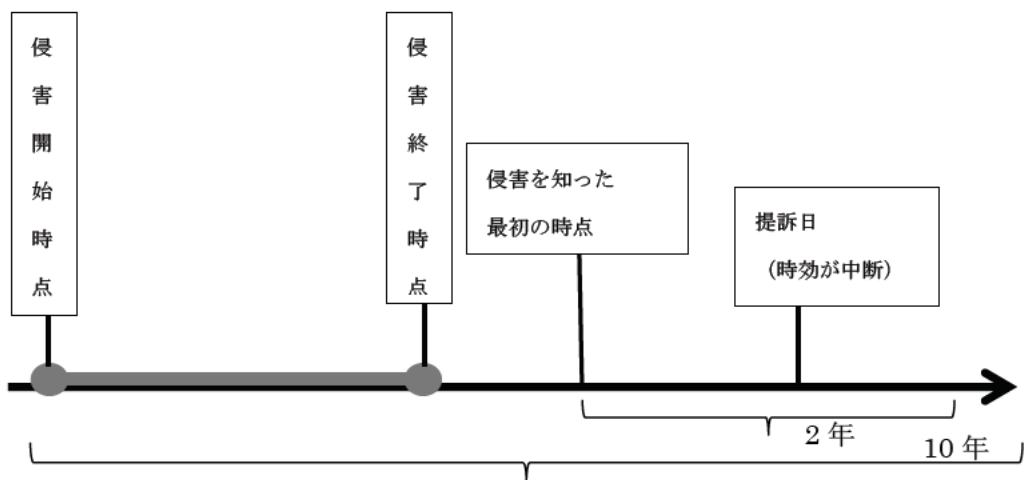
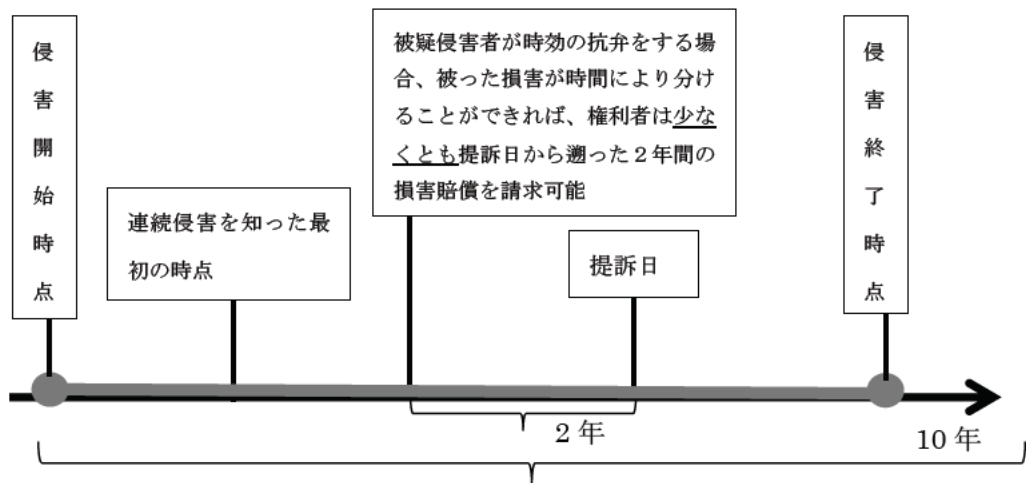


に権利行使しなければならない。さもないと、権利侵害者は、「時効が成立したため請求権は消滅した」と主張することができる。また、権利侵害の行為が発生してから10年が経過したにもかかわらず、権利者がこれを全く調査しなかった、又は知らなかった場合、権利侵害者は同様に、「時効が成立したため請求権は消滅した」と主張することができる。

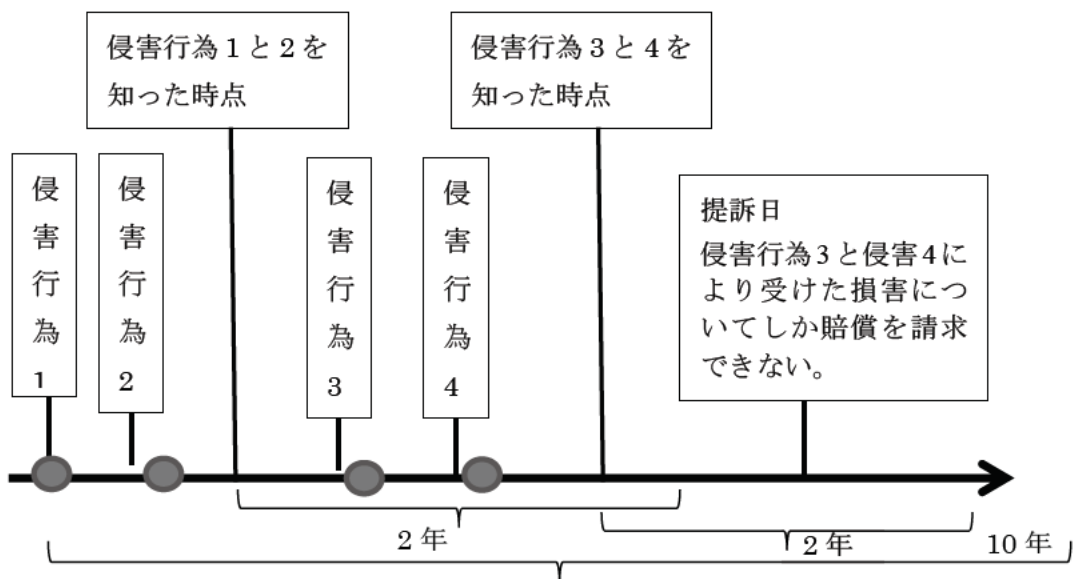
ただし、侵害事件のケースは、実際には、通常、権利侵害の行為が一定の時間続いており、損害も相当の時間が経ってから生じるケースが多い。権利侵害行為が続けられていた場合、時効の消滅に係わる「損害及び賠償義務者を知った時点」の起算点は、損害又は権利侵害者を知った最初の日とは限らず、知った日から権利侵害者が侵害を終了した日までの間「連続する」。<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>最高裁判所法院 2009 年度台上字第 1474 号民事裁定：「上告人は 1999 年から 2004 年まで、紙袋を継続して製造・販売しており、侵害が終了するまで、損害は依然として継続しているので、被上告人の請求権の時効は起算しなおすされ続けるので、2003 年 8 月 12 日の提訴時、時効は消滅したわけではない。」なお、本事件においては、権利者が民事訴訟提起の日を「損害及び賠償義務者を知った」時効の起算点とした。



**\*時効前に提訴したケース(全ての損害について賠償請求が可能)**



**\*侵害行為1と侵害行為2により受けた損害賠償請求権は時効により消滅した**

(不当利得返還請求権)

一方、民法第 197 条第 2 項の規定により、権利者が時効により請求できないリスクが生じたときは、権利を主張できるもう一つの可能な手段、つまり、「不当利得」の返還請求ができる。<sup>46</sup> この場合の主張は、権利侵害者の「損害賠償責任」を追及するものではなく、権利侵害者に、特許・実用新案の技術又は意匠を使用することにより「得た利益」を請求するものである。ご参考のため、ここに、「不当利得」の返還を請求の基礎とするときに適用される一般的請求権時効（15 年）に関する民法の条文を抄録する：

- 民法第 125 条：「請求権は 15 年間行使しなければ、消滅する。ただし、法律により定められた期間がより短い場合、その規定に従う。」

実際の事件例は、最高裁判所 2015 年度台上字第 2133 号民事判決を参考にすることができる。当該事件において、特許権者は「2011 年 4 月 29 日に初めて本件訴訟を提起したため、2009 年 4 月 29 日以前の損害賠償請求権は 2 年間の時効期間により消滅した」と認められた。一方で、裁判所は、「不当利得」を基礎とした請求権の主張を採用したため、権利者には 15 年の長期時効が適用された。裁判所は、「他人の専利を実施する権利のない者は、権利金に相当する利益を得る可能性があり、また、企業は一般的に、権利金を支払った後にも利益が得られて初めて商業上の取引行為を行うはずである」と認めた。<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>民法 179 条：「法律上の原因なく利益を受けたために、他人に損害を被らせた場合、その利益を返還しなければならない。法律上の原因があったが、その後に存在しなくなった場合についても同じである。」

民法 181 条：「不当利得の受益者は、受けた利益を返還するほか、当該利益により更なる利益を受けた場合も、それを併せて返還しなければならない。ただし、当該利益の性質又はその他の事情により返還できない場合は、その価額を償還しなければならない。」

<sup>47</sup>最高裁判所 2015 年度台上字第 2133 号民事判決：「係争製品 A は係争特許甲の特許請求の範囲の請求項 1 の範囲に入っており（文言侵害）、韶爾社の特許権を侵害している。しかしながら、韶爾社は 2011 年 4 月 29 日に初めて本件を提訴したので、その 2009 年 4 月 29 日以前の損害賠償請求権は 2 年の時効期間により消滅した。……東鴻社は係争製品 A を製造かつ販売し、東怡社は単に販売していたことは、当事者双方が争わない事実であり、また、韶爾社が第三者である協紡社に依頼して東鴻社から購入した係争製品 A は、東怡社から出荷され、かつ東怡社は領収書を発行し、また、両者は同じ住所にあり、東怡社が販売していた当該製品は、明らかに東鴻社が製造したものであるので、民法第 185 条第 1 項前段に規定の共同権利侵害行為に該当し、当該二社はこの部分について各自が連帯して損害を賠償する責任を負わなければならない。…また、東怡及び東鴻社が 2009 年 4 月 29 日以前に製造・販売した 2,390 個、3,072 個の係争製品 A については、他人の専利を実施する権利のない者が

実際の事件では、専利権者が同時に「権利侵害行為に基づく損害賠償請求権」と「不当利得返還に基づく請求権」の2つの法定請求権に基づいて、被った損害の填補又は不当利得の返還を裁判所に請求することがしばしばある。これについても、次の節において補充説明する。

## 二. 権利行使と権利侵害の責任

民法では、権利侵害者の責任（即ち、権利を侵害された者の請求権基礎）について、次のように規定されている：

- 民法第184条第1項：  
故意又は過失により、他人の権利を不法に侵害した者は、損害賠償の責任を負う。
- 民法第185条：  
数人が共同で不法に他人の権利を侵害した場合は、連帯して損害賠償責任を負う。加害者を確定できない場合も同じである。教唆者および幫助者は共同行為者と見なされる。
- 民法第216条：  
損害賠償は、法律に別段の定めがある場合、又は契約で別段の約定がある場合を除き、債権者が被った損害及び失った利益を填補することを限度としなければならない。通常の状態、又は所定の計画、設備若しくはその他の特段の事情により予期できる利益を、失った利益と見なす。

また、専利法において、意匠権の行使と権利侵害行為者の責任は、専利法142条により、特許に関する権利行使と侵害責任の関連規定である専利法第58条第2項、第96条、第97条を準用する：

- 専利法136条第1項：

---

権利金に相当する利益を得る可能性があり、また、企業は一般的に、権利金を支払った後にも利益を得られて初めて商業上の取引行為を行うはずであることに鑑み、1個の当該製品の平均の税引前純利益の37.94元、70.94元の半分で計算すれば、不当利得の法律関係に基づき、東怡社と東鴻社にそれぞれ45,338元、108,964元の元金と利子を請求するという韶爾社の請求は根拠があるため、許可すべきである……よって、王雄東などの4人が連帯して1,133,723元の元金と利子を、東鴻社と王雄東が連帯して516,277元の元金と利子を支払うように命じた一審の判決を維持する…」

意匠権者は、本法に別段の規定がある場合を除き、他人が意匠権者の同意を得ずに当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を実施することを排除する権利を専有する。

- 専利法第 58 条第 2 項：

「物の発明の実施」とは、当該物につき、製造、販売の申し出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入することを指す。

- 専利法第 96 条第 1 項：

特許権者は、その特許権を侵害するものについて、その除去を請求することができる。侵害のおそれがある場合、その防止を請求することができる。

- 専利法第 96 条第 2 項：

特許権者は、故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対して、損害賠償を請求することができる。

- 専利法第 96 条第 3 項：

特許権者は、第 1 項の請求を行うとき、特許権侵害に係る物品又は侵害行為に用いた原料又は設備について、廃棄処分又はその他の必要とする処置を請求することができる。

- 専利法第 96 条第 4 項：

専用実施権者は、その実施権の範囲内で、前 3 項の請求をすることができる。ただし、契約に別段の約定がある場合には、その約定に従う。

- 専利法第 97 条第 1 項：

前条による損害賠償の請求は、次の各号のいずれかの方法により、その損害額を算定することができる。

1. 民法第 216 条の規定による。ただし、その損害を証明するための証拠方法を提出することができないときは、特許権者は、その特許権の実施により通常得られる利益から、損害を受けた後に同一の特許権の実施により得られた利益を差し引いた金額をその損害額とすることができる。
2. 侵害者が侵害行為により得た利益による。
3. 当該特許の実施許諾により得られた合理的な実施料を損害額の算定の基礎とする。

- 専利法第 97 条第 2 項：

前項の規定により、侵害行為が故意による場合、裁判所は被害者の請求により、侵害の状況に基づいて、損害額以上の賠償額を定めることができる。ただし、証明された損害額の 3 倍を超えてはならない。

前記民法と専利法の規定により、被疑侵害者は損害賠償責任を負うべきことを主張しようとする場合、被疑侵害者の侵害行為が「故意」又は「過失」によるものであることを証明しなければならない。また、侵害行為が故意による場合、裁判所は被害者の請求により、侵害の状況に基づいて、損害額の 3 倍又はそれ以下の懲罰的賠償額を定めることができる。故意と過失の証明についての詳細は、後節で説明する。

なお、「損害賠償」とは、民法第 216 条によれば、「権利者が被った損害及び失った利益を填補する」ことであり、「専利権の権利者が、権利侵害者に対し、権利侵害行為により得た利益を要求できる」ということではない。これは、不当利得返還請求権の基礎としたときに、「得た利益」の返還を請求できることとは根本的に異なるものである。

### 三. 意匠権の権利行使の制限と権利侵害責任の免除

意匠権の権利行使の制限と権利侵害責任の免除については、専利法第 142 条により、特許に関する専利法第 59 条を準用する：

- 専利法 59 条

特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。

1. 商業目的ではない未公開の行為。
2. 研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為。
3. 出願前に、既に国内で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了していたもの。ただし、特許出願人から、その発明を知ってから 12 ヶ月未満で、ならびに特許出願人がその特許権を留保する旨の申し出をした場合は、この限りでない。
4. 単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。
5. 特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効審判請求のために取り消された場合、その実施権者が無効審判請求前に善意で国内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。
6. 特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販

売された後、当該物を使用する又は再販売する行為。前記の製造、販売行為は国内に限らない。

7. 特許権が第 70 条第 1 項第 3 号の規定により消滅後、特許権者が第 70 条第 2 項により特許権の効力を回復し、ならびに、その旨公告される前に、善意で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了していたもの。

前項第 3 号、第 5 号及び第 7 号の実施者は、その原事業目的範囲内においてのみ継続して利用することができる。

第 1 項第 5 号の実施権者は、当該特許権が無効審判により取り消された後も、依然として実施を継続する場合、特許権者による書面通知を受領した日から、特許権者に合理的な特許権使用料を支払わなければならない。

権利行使の制限と権利侵害責任の免除について、実際のケースでは主に、上記専利法第 59 条 3 項の「出願前に、既に国内で実施されていたもの、又は必要な準備を既に完了していたもの」、即ち「先使用権」が主張されている。ただし、先使用権はその原事業の目的範囲内においてのみ継続して利用することができる。詳細は、「第二章 意匠保護の重要性」の「第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」の説明を参照されたい。

## 第二節 意匠権の権利行使

意匠権の権利行使の際、一般的には、前節に記載の規定により、以下の手順又は手段に従って進める。

### 一. 被疑侵害品の調査

#### 1. 証拠集め、及び被疑侵害品の入手

意匠権を侵害する可能性のある製品が市場に出回っているのを発見し、当該被疑侵害行為を阻止したいときは、まず、権利侵害行為の事実を確認し、将来の権利行使の主張の証拠とする必要がある。実務上、多くの場合、市場から当該疑似侵害品を購入するとともに、型番及び／又は製品名や、購入額、日付が記載されている台湾の統一發票又は領収書を入手しなければならない。また、後日、被疑侵害者が「領収書における型番又は製品名は購入された物品を指すとは限らない」との弁解ができないよう、当該型番及び／又は製品名と購入した物品とに相当の関連性があることに留意することが重要である。

被疑侵害者がウェブページ又は見本市・展示会などで公開した公告、カタログなどにも、被疑侵害品の情報や外観上の形状特徴などが示されている可能性があるので、できるだけ証拠を収集しておくべきである。後日、被疑侵害者が「販売の申し出 (offer for sale)」の権利侵害行為をしていた証拠とすることができるとともに、被疑侵害品と正確な型番及び製品名との対応関係の確立に有利である。ウェブ上のデータは頻繁に変更される可能性があるので、被疑侵害品のカタログや取扱説明書などを発見したら、直ちにダウンロード・保存するとともに、その時点で当該ウェブページが存在していることについて、公証人に公正証書を作成してもらうことが好ましい。

一方、被疑侵害品が市場から入手しにくい、又は被疑侵害品の価額が高すぎる場合、裁判所に「証拠保全」を申し立てることにより入手する方法が考えられる。証拠保全の手続きは、事前に相手側（被疑侵害者）に通知されない。証拠保全は、証拠（被疑侵害品等）滅失の恐れがあるため、早急に保全しなければ、使用が不可能・困難になる、又は権利者が提訴する前に、証拠を収集して事実又は物体の現状を理解し、実際の状況を判断して提訴又は和解をするか否かを定めるための手続きである。しかし、意匠権侵害で裁判所に対して証拠保全を申し立てるとき、保全される係争製品



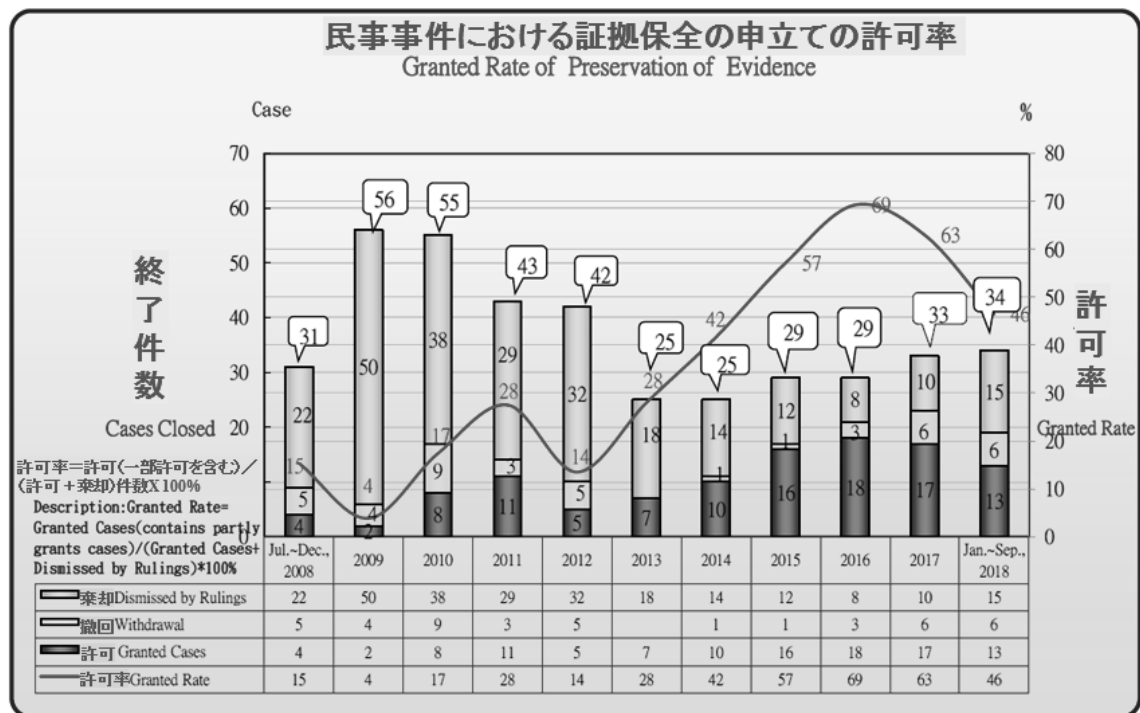
が相当程度係争意匠権を侵害していること、及び証拠保全をしなければ、恐らく当該製品の入手が難しいことを挙証して「釈明」しなければならない。「釈明」は、訴訟手続きにおける「証明」とは程度が異なり、提訴前に事実と証拠資料を十分に収集して整理するためであるので、一般的には、裁判所に一定の合理性を感じさせ、少し又はある程度の心証を形成させればよいと考えられる。

下図に示されるとおり、民事事件における証拠保全の申立ての許可率は、台湾の知的財産裁判所が設立されたばかりの 2008 年 7 月から 2012 年ごろまではかなり低く、証拠保全により証拠を入手することが困難であった。また、その時期は権利無効の抗弁により権利が無効とされた事件の割合も高く、全体的には専利権の権利者に比較的不利な訴訟環境であった。このような現状に対して、特許実務者、大学の専門家及び台湾弁理士会からの指摘を受け、知的財産裁判所は自ら知的財産事件の審理方針について検討した。その後、知的財産裁判所は、基本的に権利は有効であると推定し、無効を主張する者は挙証責任を負い、証拠が不足している場合、権利は有効であると認め、また、証拠保全の申立てに対してもより柔軟に対応し、その必要性の釈明が不十分である場合は、知的財産裁判所は申立人に教示するといった方針を採るようになった。その結果、2013 年以降、証拠保全の許可率は右肩上がりに徐々に高くなっていき、7 割に近づいており、入手が困難な証拠を証拠保全の手続きにより入手することが容易になった。

48

---

<sup>48</sup> 台湾の知的財産裁判所のウェブページにおける「統計関連」より、2018 年 10 月。



証拠保全の申立ての関連事例は、知的財産裁判所 2015 年度民専抗字第 1 号を参考にすることができる。<sup>49</sup>

<sup>49</sup> 知的財産裁判所 2015 年度民専抗字第 1 号裁判要旨：「証拠保全手続きにより行う証拠調査の目的は、本件訴訟と全て同じなわけではなく、本件訴訟における証拠調査は、本件の事実認定の根拠とする証拠の調査であるが、証拠保全による証拠調査の主な目的は、証拠が滅失する若しくは使用が困難になることを防ぎ、又は提訴前に証拠資料を収集して事実若しくは物体の現状を理解して、紛争の実際の状況を判断することにより、提訴、仲裁又は和解を行うか否かを権利者が容易に決められるようにすることにある。このように、証拠保全により、訴訟を予防するという目的を達成する。……提訴前の証拠資料の十分な収集と整理は、本件事件に理由があるか否かまでの程度を必要としない…係争設備は排気 VOCs 物質処理設備であり、特定の製造業者は製造工程において排気が生じるためこの設備が必要となるが、一般の者はこの設備を購入する必要がないため、係争設備は一般の消費品ではなく、市場から直接購入できない……係争設備は相手方により管理されて使用されているため、直接製造者ではないが、多額の費用を投じて購入した以上、今後も使用し続けたいと考えるはずである。そのため、訴訟手続きに入った場合、相手方は判決の結果が不利になることを恐れ、資料を隠蔽し、又は改造若しくは変造する可能性がある。また、裁判所に「○○○社も侵害の事実がある」と認められて追及されることを逃れるため、保守点検のときにその設計を改変する可能性がある。よって、事・物の現状を確定するため、証拠保全の必要がある。しかし、原審は、原告人のこの部分の主張を斟酌せず、単に原告人の提出した釈明証拠と係争特許の技術とを対比した後、侵害の事情がなく、原告人の主張は主観的な臆測によるものであるとの理由により、本件は証拠保全の必要がないと判断したことは、考慮が十分ではない。況して、証拠保全された証拠により、原告人は、費やすコストと費用を考慮して提訴すべきか否かを判断する可能性もある。よって、原審が本件証拠保全の必要性などの関連

## 2. 公証

前記のとおり、被疑侵害品のウェブページの情報又は電子カタログなどの証拠資料は、その時点で確かに存在していることについて、公証人による公正証書を作成しておくことが好ましい。また、製品には必ずしも型番又は製品名が表示されているとは限らないが、その場合、包装に型番又は製品名が表示されていれば、購入後、開封する前に、まず公証人に包装の外観状態が良好であることを確認させ、その場で開封する過程にも公証人に立ち会わせる。そして、開封して中身の商品を取り出す過程を公証人の目の前で写真撮影又はビデオカメラにより録画し、これにより、領収書と入手した製品とを関連付ける証拠を作成する。そして最後に、公証人に公正証書を作成させる。将来、購入された製品に意匠権の特徴部があるか否かについて相手側が言い争ってくる可能性をできるだけなくすために、製品を写真撮影又はビデオカメラにより録画するときに、侵害された係争意匠権と関連していることを最も表現できる部位の特徴点も同時に、入念に各角度から撮影しておくことが好ましい。

## 二. 被疑侵害品と意匠権との対比

後日、権利侵害者に対して警告書を送付するにせよ、提訴するにせよ、原則的には、意匠権者が先に、被疑侵害品は確かに意匠権を侵害したことに係る証明又は説明書類を提出すべきである。一般的に、当該書類を「意匠権侵害対比表 (claim chart)」という。

基本的には、意匠権侵害対比表は、裁判所の参考のために、知的財産局が作成した「専利侵害判断要点」における規定に従って作成すべきである。「第六章 意匠権侵害の判断について」において報告したように、意匠の侵害の鑑定は、まず、図面と説明書により係争意匠権の登録の範囲を確定し、被疑侵害品の対応するデザインの内容を分析し、続いて、被疑侵害品と係争意匠権のデザインが適用された物品が同一又は類似であるか否か、及び被疑侵害品の外観と係争意匠権のデザインが同一又は類似であるか否かを対比して判断する。

---

事実について全面的に斟酌しなかったことは、法に違反するので、その裁定は不当であり、廃棄するようにとの抗告趣旨には理由がある。」

### 三. 権利行使前に意匠権の有効性を再度確認することが好ましい

台湾の意匠権は、実体審査を経て登録されたものであるが、知的財産局が審査したときに、先行意匠文献の調査作業が十分でなかったことも考えられる。また、意匠権者は、当該製品分野の創作の変化についてより詳しく、意匠登録出願前に類似したデザインが既にあったことについて審査官よりも把握している場合もあり、又は、台湾での登録査定後から、権利行使をしようとする時点までの間に、台湾以外の国・地域での対応意匠出願がその国・地域の特許庁により拒絶されている場合がある。このような状況で権利侵害者に権利行使をした場合、権利侵害者から、類似したデザイン又は他国・地域での引用文献により係争意匠に取消しの原因があると主張されかねない。以上の理由により、意匠権者が他人に対して権利行使を行う前に、先行意匠をもう一度調査し、把握している先行意匠のデザインと主張したい意匠権のデザインを対比し、意匠権のデザインと公知意匠のデザインとの間に顕著な相違があることを事前に確認しておくことが好ましい。

特に、被疑侵害品のデザインにかなり近い公知意匠が存在し、かつ、主張する意匠権よりも当該先行意匠が被疑侵害品のデザインに近い場合、後日の訴訟において、被疑侵害品が係争意匠権を侵害したとの主張により、係争意匠権が無効と認められてしまうリスクが大きい。

### 四. 警告書

意匠権者又は意匠権を行使する権利を有する者は、権利を行使するタイミング、適切な方法などの考慮により、異なる形態の警告書を被疑侵害者に送付することがある。意匠権を含む専利権の行使に係わる警告書につき、一般的には次の２種類がある。

#### 1. 自社の意匠が登録を受けていることを通知する警告書

意匠権者がまだその権利行使や侵害排除の決意を明確に表明する意向が固まっておらず、又は権利侵害行為が確かに存在するか否かが明らかになっていないが、自社の意匠権を侵害しないよう競合他者に通知したい場合に、既に登録を受けている意匠権・意匠説明書及び図面などを記載し、侵害しないよう通知することを目的とする警告書である。登録を受けている意匠権番号を取得した場合は、当該番号を記載し、又は意匠権証書の写しを添付することができる。

意匠には、特許のような出願日(又は優先日)から 18 ヶ月後の早期公開制度がないため、専利法第 41 条の規定の適用がない。そのため、意匠権の取得が確定されるまでに、法律上の責任(例えば、公平取引法に違反する問題など)が生じないように、意匠登録出願中旨の書簡を安易に他人に送付して警告することは避けるべきである。

#### 【専利法】

第 41 条 特許出願人は、その出願の公開後、特許出願の内容について文書をもって通知したにもかかわらず、通知から公告までの期間において、業として当該発明の実施を続けた者に対し、当該特許出願の公告後、適当な補償金を支払うよう請求することができる。

既に公開された特許出願であることを明らかに知りながら、公告前に業として当該発明の実施を続けた者に対しても、前項の請求をすることができる。

前二項の規定による請求権は、その他の権利の行使を妨げない。ただし、本法第 32 条により、特許及び実用新案登録をそれぞれ出願し、実用新案権を取得したときは、補償金の請求又は実用新案権の行使のいずれかのみを選択し、主張することができる。

第 1 項、第 2 項による補償金の請求権は、公告日から 2 年以内に行使しなければ、消滅する。

## 2. 相手の商品が意匠権を侵害している可能性があることを警告する警告書

競合他社の製品がその意匠権を侵害していることについて、意匠権者がある程度の確信を有し(例えば、侵害報告書が作成されている)、その権利を積極的に主張して侵害を排除し、又はその他の商業上の交渉の材料としたい場合、送付する警告書に、通常は、特定の型番の製品が第〇〇〇号意匠権を侵害したことを明記するとともに、その製品を回収し、製造及び出荷を中止することを要求する内容を記載する。

警告書が前記第 2 類のものであれば、権利者は「権利侵害者と権利侵害行為を知った」時点、即ち「請求権の時効の起算点」を証明することができる。もう一つは、権利侵害者は、警告書を受領した時点から、「当該意匠権の存在を知らなかった」と主張することができなくなり、警告書の受領後も依然として権利侵害行為を続けた場合、その権利侵害行為は「明らかに権利侵害をしていることを知っているにもかかわらず、依然として行い続けた」「故意の権利侵害」となる。

但し、権利侵害者に前記第 2 類の警告書を送付するときは、次の「企業が著作権、商標権又は専利権侵害に関して警告書を送付する事件に対する公平取引委員会の処理原則」の第 3 条と第 4 条の規定に注意しなければならない。

### 第 3 条（著作権法、商標法又は専利法により権利を行使する正当行為 その一）

企業が下記のいずれかの権利侵害確認手続きを行ってから警告書を送付する場合、著作権法、商標法又は専利法により権利を行使する正当行為に該当する：

- （一）裁判所の一審判決により、著作権、商標権又は専利権が侵害されたことが確定した。
- （二）著作権審議及び仲裁委員会の仲裁により、著作権が侵害されたことが確定した。
- （三）専利権を侵害する可能性のある対象物の侵害鑑定を専門的な鑑定機構に依頼し、鑑定報告を取得し、かつ、警告書を送付する前又はそれと同時に、侵害する可能性のある製造者、輸入者又は代理店に通知し、侵害を排除するよう請求した。

企業が、第 1 項 3 号の後段の侵害排除通知を行っていないが、予め救済手続きをとっており、合理的で可能な注意義務を果たしており、前記通知が客観的にはできず、又は通知を受けるべき者が既に権利侵害紛争を知っていることを具体的に証明できる証拠がある場合、侵害排除通知を行ったと見なす。

### 第 4 条（著作権法、商標法又は専利法により権利を行使する正当行為 その二）

企業が下記いずれかの権利侵害確認手続きを行ってから警告書を送付する場合、著作権法、商標法又は専利法により権利を行使する正当行為に該

当する：

- (一) 警告書を送付する前に又はそれと同時に侵害する可能性のある製造者、輸入者又は代理店に通知し、侵害を排除するよう請求した。
- (二) 警告書を受領した者が係争特許を侵害している可能性がある事実を知るに足るように、警告書に、著作権、商標権又は専利権の明確な内容、範囲、及び侵害を受けた具体的な事実（例えば、係争権利はいつ、どこで、どのように製造、使用、販売又は輸入により侵害されたのか）を明記した。

企業が、前項 1 号の侵害排除通知を行っていないが、予め救済手続きをとっており、合理的で可能な注意義務を果たしており、前記通知が客観的にはできず、又は通知を受けるべき者が既に権利侵害紛争を知っていることを具体的に証明できる証拠がある場合、侵害排除通知を行ったと見なす。

権利行使の戦略として、権利侵害に関する類似対比説明を添付せずに、製造、輸入を行う権利侵害者に直接警告書を送付する場合もある。しかし、原則的には、このような方法はそれと取り引きをする「下流業者」には適用せず、かつ、「下流業者」に警告書を送付する前に、まずは製造、輸入又は代理業者に直接警告書を送付すべきである。さもないと、不当に権利行使したことにより、第三者が恐れて製造、輸入を行う者との取引をしないようにし、マーケットの秩序に影響を及ぼしたとして、公平取引法の規定に違反すると認められる恐れがある。<sup>50</sup>

## 五. 民事訴訟手続きにより権利侵害訴訟を提起（不当利得の主張を含む）

意匠権に基づき、意匠権が侵害されたと主張する民事訴訟の手続きは、特許権又は実用新案権が侵害された場合と略同じである。その相違点は、意匠

---

<sup>50</sup>大法官釈字第 548 号解釈文：「前記処理原則第 3 点、第 4 点に規定により、企業が他人に各種の知的財産権を侵害した警告書を送付するとき、裁判所の 1 審判決、又は公正で客観的な鑑定機構の鑑定報告を既に取得し、かつ予め当該企業の権利を侵害する可能性のある製造業者などに侵害を排除するよう通知したのであれば、形式上、正当な権利行使と見なし、公平取引法の規定に違反しないと認める。また、裁判所の判決又は前記侵害鑑定報告を添付しない警告書であっても、各種の知的財産権の明確な内容、範囲及び侵害を受けた具体的な事実が事実に従って明記され、かつ公平取引法の各禁止規定に違反することがないのであれば、同様に正当な権利行使に該当する。企業が他人に専利権を侵害した旨の警告書を送付する行為は、専利法第 88 条により与えられた侵害排除と防止請求権の行使ではあるが、権利を濫用してはならないことは、法律の基本原則である……。」

権の権利範囲の解析と侵害対比の方法が特許権と根本的に異なることのみである。意匠権の権利範囲の解析と侵害対比については、「第六章 意匠権侵害の判断について」をご参照いただきたい。以下に、台湾で意匠権をもって民事訴訟手続きにより権利侵害訴訟を提起する手続きについて説明する。

## 1. 管轄裁判所

知的財産裁判所組織法第3条1号<sup>51</sup>及び知的財産案件審理法第7条<sup>52</sup>によれば、専利法の意匠権により保護される知的財産権をめぐる1審及び2審の民事訴訟事件は、原則的に知的財産裁判所の管轄となる。したがって、証拠収集とその他の提訴準備を整えたら、意匠権者は権利を主張できる期間内に、書類及び証拠を提出し、知的財産裁判所民事部に提訴する。誤って他の裁判所に提訴した場合、通常、他の裁判所は自発的に事件を知的財産裁判所に移送する。

ただし、現在は実務上、知的財産権を侵害する事件は、「専属的管轄」の事件ではないとされているので、事件をその他の民事裁判所に移送することに当事者双方が合意した場合は、その他の民事裁判所により審理されることも可能である。

なお、現在、台湾の知的財産裁判所は新北市の板橋区にあり、その他の分所はない。

## 2. 提訴

### (1) 基本の提訴手続き

裁判所に提訴するときに提出される訴状は、原則的に権利侵害者の氏名と住所を明記するとともに、その理由及びどのような裁判を求めるのか（即ち「請求の趣旨」）を具体的に述べなければならない。

一般的に、「請求の趣旨」は、侵害者に権利侵害行為（例えば、使用、販売、

---

<sup>51</sup> 知的財産裁判所組織法第3条1号：「知的財産裁判所が管轄する案件は、以下のとおりである。

1. 専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理條例、営業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、公平取引法（※日本の不正競争防止法、独占禁止法の要素が含まれている）により保護される知的財産権に関して生じた第一審及び第二審民事訴訟事件。…」

<sup>52</sup> 知的財産案件審理法第7条：「智慧財産法院組織法（日本語：知的財産裁判所組織法）第3条第1号、第4号に定める民事事件は、知的財産裁判所の管轄とする。」



販売の申し出、輸入などの行為)を停止させる、及び／又はある期間内の権利侵害行為により被った損害に対して賠償金を支払うように命じることを裁判所に請求する。裁判所に支払う訴訟費用(裁判費)は、損害賠償請求の価額により定められているが、損害賠償金を請求した場合、裁判所は事実についてまだ調査していないため、損害賠償の価額の算出は困難である。提訴の際に高い裁判費を払いたくない場合、民事訴訟法第 244 条<sup>53</sup>の規定により、まずは損害賠償請求額を低めに主張し、その後の 1 審の民事訴訟手続きの進捗状況又は証拠調査の結果により請求額を増やすか否かを定める旨を表明することが可能である。また、請求額を増やす場合、その分の裁判費用を追納しなければならない。

一般の民事訴訟手続きに属するため、民事訴訟法第 277 条前段の規定<sup>54</sup>により、意匠権侵害の排除及び損害賠償を請求する者は、権利侵害の事実を挙証して証明しなければならないので、提訴の理由は少なくとも次の 2 項を含まなければならない。

- ① 対象製品がどのように権利を侵害したのか
- ② 被告には確かに権利侵害の行為があった

したがって、一般的には、訴状に意匠権侵害対比表を盛り込み、台湾の知的財産局が発行した「専利侵害判断要点」に解説されている権利侵害分析ステップに従って分析し、対象製品の写真又はカタログ等により、対象製品がどのように権利を侵害したかを具体的に説明する(「第六章 意匠権侵害の判断について」を参照)。また、対象製品を購入した場所を示す証拠(例えば、当該製品の購入により入手した、販売店の印鑑が捺印されて型番と商品名が記載された台湾の統一發票又は領収書)、又は侵害者が販売の申し出、販売、製造、輸入、又は使用したことをどこから知ったかの関連事実(例えば、見本市から入手された商品カタログ及び纏めた収集記録等)も示さなければならない。

---

<sup>53</sup> 民事訴訟法第 244 条 4 項：「...金銭を請求し損害賠償を求める訴えにつき、原告は第 1 項 2 号の原因事実の範囲内で、全ての請求の最低額を表明し、1 審の口頭弁論が終結する前に請求額を増やすことができる。裁判長は、増やさなかった者に対し、補充することができる旨を教示すべきである。...」

<sup>54</sup> 民事訴訟法第 277 条前段：「当事者は、自身に有利な事実を主張する場合、その事実について挙証の責任を負う。」

## (2) 請求権の基礎

裁判所は法に則り裁判をするので、通常、裁判官は、権利侵害の排除及び損害賠償を請求する根拠とされる法律が訴状に明記されていることを望む。意匠権侵害事件について言えば、権利侵害の排除及び損害賠償を請求する法的基礎は、専利法 136 条第 1 項及び専利法第 142 条に準用される同法第 96 条 1 項から 4 項である。なお、専利法第 142 条に準用される同法第 58 条 2 項<sup>55</sup>によれば、「実施」とは、当該物につき、製造、販売の申し出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入する行為を指す。

- 専利法第 136 条 1 項

意匠権者は、本法に別に規定がある場合を除き、他人が意匠権者の同意を得ずに当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を実施することを排除する権利を専有する。

- 専利法第 142 条に準用される同法第 96 条 1 項から 4 項

特許権者はその特許権を侵害するものについて、その除去を請求することができる。侵害のおそれがある場合、その防止を請求することができる。

特許権者は故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対して、損害賠償を請求することができる。

特許権者は、第 1 項の請求を行うとき、特許権侵害に係る物品又は侵害行為に用いた原料又は設備について、廃棄処分又はその他の必要とされる処置を請求することができる。

専用実施権者はその実施権の範囲内で、前 3 項の請求をすることができる。ただし、契約に別の約定がある場合には、その約定に従う。

以上は、専利法における、「権利侵害行為」に対する「侵害排除」請求権と「損害賠償」請求権の特別規定であるので、「侵害行為を知った時点から 2 年以内に行使しなければ消滅する」との規定の適用がある<sup>56</sup>。しかし、前記のように、権利侵害行為を知ってから 2 年が経ったため時効により請求権が消滅した場合でも、民法に規定されているその他の請求権を請求の基礎とすることが可能であり、最も多く使用されるのは「不当利得の返還を請求する」とい

---

<sup>55</sup> 専利法 58 条 2 項：「『物の発明の実施』とは、当該物につき、製造、販売の申し出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入することを指す。」

<sup>56</sup> 専利法第 96 条第 6 項：「第 2 項及び前項に規定する請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知った時点から 2 年以内に行使しなければ消滅する。当該侵害行為があった時点から 10 年を超えた場合も同様とする。」

う請求権である。即ち、前記に言及された民法の規定（民法 179 条：法律上の原因なく利益を受け、そのため、他人に損害を被らせた場合、その利益を返還しなければならない。法律上の原因があったが、その後存在しなくなった場合についても同じである。民法 181 条：不当利得の受益者は、受けた利益を返還するほか、当該利益により更なる利益を受けた場合も、それを併せて返還しなければならない。ただし、当該利益の性質又はその他の事情により返還できない場合は、その価額を償還しなければならない。）に基づき、同権利侵害事実により意匠権を侵害した者が法律上の原因なく意匠権の利益を受けたために意匠権者が損害を被ったので、その受けた利益を返還しなければならないことを、同一の訴状において主張することができる。

なお、権利侵害行為に起因する損害の賠償及び不当利得の返還が同時に請求され、事実認定により両方とも成立する場合、請求権競合のため、裁判所はそのうちの一つを選択して請求権を許可する基礎とする。

### 3. 証拠調査

台湾では、権利侵害に関わる民事訴訟において、請求される損害賠償額が 150 万台湾ドルを超えたものは、原則として 3 審に上訴できる事件である。そのうち、第 1 審、第 2 審は事実審であり、裁判官は事実関係を明確にするため、証拠を全面的に調査しなければならない。それに対し、第 3 審は法律審である。意匠権侵害事件における第 1 審、第 2 審の証拠調査の項目は、以下のようにまとめることができる。

- (1) 被疑侵害者には、被疑侵害品に関して製造、販売、販売の申し出、使用、又は前記行為のために輸入した行為があったか

専利法第 136 条 1 項には、「意匠権者は、本法に別段規定がある場合を除き、他人が意匠権者の同意を得ずに当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を実施することを排除する権利を専有する」ことが規定されている。また、専利法第 142 条により準用する同法第 58 条 2 項により、「実施」とは、当該物に係わる製造、販売の申し出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入することを指す。

前記各規定は、専利権者が権利を主張し、侵害排除又は損害賠償を請求する基礎であるため、裁判所が権利者の訴状を受けたとき、実体の部分に関し、まずは、権利者が証拠を提出したか否か、当該証拠は少なくとも被

疑侵害者に被疑侵害品に係わる製造、販売、販売の申し出、使用、又は前記行為のため輸入した行為があったかを初歩的に証明できるかを判断する。訴状に対して答弁するよう被疑侵害者に通知する前に、裁判所は、権利者が裁判所に提出した証拠が充分ではないと認めた場合、まず権利者に通知し補正するよう命じる。補正内容としては、例えば、裁判所に提出された被疑侵害品はどのように入手したのかに関する証明、又は裁判所に提出された被疑侵害品のカタログのコピー又は写真等が確かに原本又は実物と一致することに関する証明又は解釈などである。提訴時に、権利者が調査会社に依頼して調査した被疑侵害者の製造と販売状況の報告を提出する場合もある。また、1回目のヒアリングにおいて、被疑侵害者が「権利者が裁判所に提出した被疑侵害品の購入により入手した領収書に記載されている商品名又は型番は、それが被疑侵害品であることを明確に確認することができない」と反論することがある。このとき、裁判所はこれに関する証明を補充するよう権利者に命じる。

## (2) 意匠権の権利範囲の確定

これは、被疑侵害品が当該意匠権の権利範囲に入っているか否かを確認するための基本的な調査手続きである。その調査と判断の方法は、基本的に前記知的財産局による2016年版の「専利侵害判断要点」に従って行う。即ち、公告された係争意匠権の図面に基づくとともに、意匠説明書における「意匠の名称」、「物品の用途」、「意匠の説明」を斟酌し、意匠が適用される「物品」を確定し、更に当該意匠権に限定されている物品の「外観」の特徴が何を含むのかを確定する。係争意匠権に限定されている物品、意匠が含む又は含まない特徴に関して、当事者双方に争いが生じた場合、裁判所は同時に処理、判断しなければならない。詳細は、前記「第六章 意匠権侵害の判断について」の「第二節 意匠権範囲の確定」の説明をご参照いただきたい。

## (3) 意匠権の範囲と被疑侵害品の対比

前記のように意匠権の権利範囲を確定してから、確定された権利範囲と被疑侵害品を対比する。このとき、まず裁判所は、「被疑侵害品の分析」を行わなければならない。このステップは、係争意匠権の権利範囲により確定された物品及び外観について、被疑侵害品における対応するデザインの内容を認定する。ただし、関連のない部分（例えば、係争意匠権における点線で描かれた図面、又は主張しない商標や文字の部分が、被疑侵害品の

対応する部分と異なる場合）は対比判断に入れてはならない。続いて、一般の消費者が関連商品を選択する観点から、係争意匠権の権利範囲全体の内容と被疑侵害品における対応するデザインの内容を対比し、被疑侵害品と係争意匠とは物品が同一又は類似であるか否か、その外観が同一又は類似で権利を侵害するか否かを判断する。

#### (4) 意匠権の有効性（被疑侵害者が意匠権に取消しの理由があると抗弁した場合）

知的財産案件審理法第 16 条には、「当事者が、知的財産権に取消し、廃止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁に理由があるか否かにつき自ら判断しなければならない。民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種及び種苗法、又はその他の法律の訴訟手続停止に関する規定は適用されない。

前項の状況につき、裁判所が取消し、廃止の原因があると認めた場合、知的財産権者は当該民事訴訟において相手側に対し権利を主張することができない。」と規定されている。

2008 年 7 月 1 日に当該法令が施行されてから、専利権侵害をめぐる民事訴訟において、被疑侵害者が専利権に取消しの原因がある（即ち、専利は無効である）ことを挙証して主張することがよく見られる。意匠について、最もよく見られる意匠権の無効事由は、新規性又は創作性を備えないことである。この場合、被疑侵害者は、先行意匠文献証拠を提出し、なぜ当該先行意匠文献と係争意匠は類似するのか、又は当該先行意匠文献と比較し、なぜ係争意匠は「特殊な視覚的效果」（即ち、「視覚を通じて起こさせる美感」）をもたらさず、容易に完成できるのか、その理由を説明しなければならない。裁判所は前記証拠調査ステップで確定された意匠権の権利範囲により先行意匠と比較しつつ、当事者双方の主張を斟酌し、先行意匠に対する係争意匠の相違点、当該相違点により係争意匠が特殊な視覚的效果をもたらすかを判断し、当該意匠に新規性及び/又は創作性があるかを判断する。

意匠権が有効であるか否かの判断原則は、現行専利法第 122 条 1、2 項の規定<sup>57)</sup>に従い、具体的な判断基準と方法は、原則的に知的財産局が審査

---

<sup>57)</sup> 専利法第 122 条 1、2 項「産業上利用することのできる意匠は、次の各号のいずれかの事情に該当しなければ、本法により出願し、意匠登録を受けることができる。：

1. 出願前に同一又は類似の意匠が既に刊行物に記載されたもの。
2. 出願前に同一又は類似の意匠が既に公然実施されたもの。

官の審査の指針として作成した専利審査基準に準拠する。

実際の事件例では、被疑侵害者が「先行意匠証拠」を提出し、係争意匠が新規性（専利法第 122 条 1 項 1～3 号の規定）及び/又は創作性（専利法第 122 条 2 項の規定）を備えないと主張することが、しばしば見られる。この場合、先行意匠証拠に関しては、まずはその証拠能力を確認する。特許や意匠公報文献の場合、その公開日又は公告日、及び公開された内容は明確であるので、通常はその公開日又は公告日が係争意匠の出願日又は優先日の前であることが確認されれば、証拠能力があると判断することができる。一方、実務上では、被疑侵害者が市場で先に販売された商品を先行意匠証拠として提出し、「当該商品の外観と系争意匠とは同一又は類似するので、係争意匠は無効である」と主張するケースもある。商品の実物に出荷日が表示されていないことはよくあるので、通常、この場合、被疑侵害者は、「当該商品は係争意匠の出願日又は優先日の前に確かに販売されており、不特定の人がその外観を知り得た事実」について挙証して証明しなければならない。現在の実務では、裁判所が先行意匠の証拠能力を調査するとき、商品の外観と、出荷又は宣伝の日付とを合理的に関連づけるために、被疑侵害者に出荷証明書、商品カタログ、見本市での資料などの書類証拠の提出を命じるほか、内部事情を知る可能性のある証人を法廷に召喚し、書類証拠資料の真実性を確認する。例えば、知的財産裁判所 106 年(西暦 2017 年)民専訴字第 14 号<sup>58</sup>の事件では、裁判所は、書類証拠の内容

---

### 3. 出願前に既に公然知られたもの。

意匠が前項各号の事情に該当しなくても、それが属する技芸分野の通常知識を有する者が出願前の従来技芸に基づいて容易に想到できるときは、意匠登録を受けることができない。」

<sup>58</sup> 知的財産裁判所 106 年(西暦 2017 年)民専訴字第 14 号：「被証 12 は、訴外者である立鎧五金者が販売する関連蝶番商品の実物サンプル 2 件で、被証 8 は、訴外者である立鎧五金会社が販売する関連蝶番商品の領収書の写し数枚であり、そのうち、2013 年 5 月 8 日及び 2013 年 5 月 9 日付の 3 枚の領収書には、『LK 蝶番』及び『LK911 蝶番』と記載されている。被証 9 は、訴外者である立鎧五金社が関連蝶番商品を輸入したことに係る輸入申告書であり、そのうち、2011 年 7 月 7 日及び 2011 年 9 月 8 日付の輸入申告書には、『LK91135 蝶番』及び『LK 蝶番』と記載されている。被証 10 は、上記商品を SGS 鑑定機構にテストに出した後に取得したテストレポートであり、そのレポートには、『LK-911』、『LK-311』の型番及び「2011 年 9 月 13 日」と日付が記載されている……被証 12 の 2 点の実物サンプルの何れにも、『LK』との商標、『LK-311Q』及び『LK-911Q』の型番がそれぞれエンボスされており、それは被証 8 の一部の領収書、被証 9、10 に記載の『LK911 蝶番』、『LK91135 蝶番』、『LK-911』又は『LK-311』の型番と一致するので、被証 8 から 10 は被証 12 の実物サンプルと関連づけることができる。証人○○○は、当裁判所において、『彼は 2012 年から 2015 年まで、訴外者である立鎧五金社で勤務しており、かつ、その職位についてから被証 12 は販売され続けてきた』と述べた。…証人○○○は、『彼は訴外者である立鎧五金社が、2011 年に創立されと同時に勤務し始

が実物のサンプルと関連づけられていることを証明するよう要求しただけでなく、三人の証人の証言も参考にした上で、「先に販売された蝶番の商品は、証拠能力を有する」と認めた。なお、当該判決の意見及び証拠調査の結果は、二審の裁判を経て、106年(西暦2017年)民専上字第44号判決により是認された。

実務上では、1件の引例により係争意匠の新規性と創作性を判断するほか、2件(又はそれ以上)の引例により係争意匠の創作性を判断することもある。実際の知的財産裁判所106年(西暦2017年)民専上字第29号事件の例を見てみると、裁判所が先行意匠に対して係争意匠が創作性を備えるか否かを審査した際、まず、被疑侵害者が提出した最高行政裁判所100年(西暦2011年)判字第1769号事件の判決における「最高行政裁判所100年判字第1769号の判決趣旨から、意匠の創作性を審査するときは、複数の先行意匠を組み合わせて、出願された意匠と全体的に対比することができる。出願された意匠が複数の先行意匠の単純な組み合わせ、又は先行意匠に基づいた容易で簡単な変換手法にすぎず、かつ、単純に変換されたデザインとは異なる特殊な視覚効果をもたらさなければ、創作性を備えないと認めるべきである」、「(創作性)を審査する過程において、全体の設計が視覚上区別できる領域について、先行意匠に開示されているか否かを斟酌し、先行意匠間に組み合わせの動機付けが確かにあり、かつ、全体的に判断した結果、先行意匠の組み合わせに対して係争意匠が特殊な視覚効果をもたらさないのであれば、係争意匠は創作性を備えないと認めることができる…」との見解を肯定した上で、「複数の先行意匠の組み合わせにより係争意匠の創作性を判断することができるが、依然として全体的に観察し、係争意匠が『特殊な視覚効果』をもたらすかを総合的に判断しなければならない」との原則を独自に纏めた。そして、その原則により対比して判断した結果、部材Aと部材Bからなる係争意匠の全体の外観は、先行意匠と明らかに異なる特殊な視覚効果をもたらすとし、当該意匠の創作性を認めた。

#### (5) 被疑侵害者に故意又は過失があったか否か

専利法第142条第1項の規定により準用する同法第96条第2項の規定によれば、意匠権者は「故意又は過失」によりその意匠権を侵害した者に対してのみ、損害賠償を請求することができる。

実務上では、知的財産裁判所107年(西暦2018年)民専訴字第11号事

---

め、かつ、2012年に被証12の商品が完成されてから、公に販売され続けてきた』と述べた。…」

件の判決<sup>59</sup>の見解のとおり、「行為者に責任を帰属することができ、かつ、その行為に違法性があり、不法行為と損害との間に因果関係があつて初めて成立し、更に、権利侵害を主張して損害賠償を請求する者は、権利侵害の成立要件についての挙証責任を負う」。当該事件において、裁判所は、「被疑侵害品（遊技機）は意匠権の権利範囲に入っている」と認めたが、被告は、「当該遊技機は、自宅用に輸入したものであり、販売又は販売の申し出もなく営業用でもない」と抗弁した。裁判所が調査したところ、被告は遊技機の設計・製造などの分野の当業者ではなく、その輸入と陳列の行為は権利侵害についての故意又は過失とは関係がないと認め、被告に「意匠権第 D160701 号を侵害する物品を回収して滅却する」、「意匠権第 D160701 号の物品を自ら又は他人に製造、販売、販売の申し出、使用、又は前記行為のため輸入してはならない」と命じただけで、損害賠償に関する原告の請求を棄却した。

また、相手側が同じ技術分野の当業者である場合、一般的にその商品は意匠権に係わる物品と同じ分野であるので、実務上では、「被疑侵害者に権利侵害についての故意又は過失があつた」ことの証明を権利者に厳格に要求せず、当業者には関連する専利の存在の有無を予め調査する義務があると認める傾向がある。例えば、知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民専上字第 29 号事件の判決<sup>60</sup>では、「専利権は登録され公告される制度で

---

<sup>59</sup>知的財産裁判所 107 年（西暦 2018 年）民専訴字第 11 号事件の判決：「被告会社の資本金は僅か 50 万台湾元で、その営業項目の多くは食品、青果、飲料、貿易、及び農、畜、水産品などの小売・卸売業であるので（經濟部会社及び支社基本資料調査表、当所ファイル第 50 頁参照）、被告は屏東県の地域型の小規模の食品貿易会社にすぎず、遊技機製造会社又は競合他社ではないので、当然遊技機に係わる係争意匠を知ることは困難である。また、被告が係争商品を購入・使用する者としての立場で、販売業者が提供した商品カタログ（即ち、力禧捷科技社の商品一覧表）から商品を選択することは、社会における一般的な正常取引行為又は経済活動に属し、また、被告は原告と特殊な関係がないので、一般的な損害防止のための注意義務を負わない。前記説明を参酌すると、原告が係争意匠を有する事実、又は遊技機を販売する事実のみで、被告は係争商品が他人の意匠権の実施品であることを知っていたと認め、又は注意義務を果たしていないことを理由に、被告に過失の責任を負わせることはできない。」

<sup>60</sup>知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民専訴字第 29 号事件の判決：「係争意匠は 2015 年 11 月 21 日に公告された。専利権は登録され公告される制度である以上、何人でも知り得る状態となっているので、上訴人である十銓社は、係争商品を製造、販売する際、係争意匠を侵害することがないように調査して確認すべきである。かつ、上訴人である十銓社の営業規模からすれば、この調査はその能力範囲内であり、期待可能性があるにもかかわらず、怠って行わなかった。よって、『知らなかった』との理由は認められない。況して上訴人は 2015 年 12 月 28 日に、内容証明郵便を上訴人である十銓社に送付したにもかかわらず、上訴人である十銓社は注意義務を果たさず、侵害リスク管理にも疎い



ある以上、何人でも知り得る状態となっているので、上訴人である十銓社は、係争商品を製造、販売する際、係争意匠を侵害することがないように調査して確認すべきである。…よって、『知らなかった』との理由は認められない」と指摘している。また、例えば、知的財産裁判所 106 年(西暦 2017 年)民専上更(二)字第 1 号判決<sup>61</sup>には、「專利侵害事件では、製造業者、競合他社、単純な小売の業者又は販売者のそれぞれの、侵害の発生を予見又は回避できるかに係わる注意の程度は、必ずしも同じとは限らない。個別の事件の事実について、その営業項目、営業規模、資本金の額、営業収益の状況、営業組織、侵害行為の実際の状況などを考慮し、行為者の注意義務違反の有無、即ち、損害を予見又は回避しなかったことについての過失の有無を判断しなければならない」ことが特に強調されている。

## (6) 損害賠償金額

通常、事実審の裁判は、調査の結果、被疑侵害品が確かに意匠権を侵害した事実があると認められた場合にのみ、損害賠償金の調査と計算に進む。また、被疑侵害者が証拠を提出し係争意匠に取消しの理由があると抗弁した場合、一般的に、裁判所は、被疑侵害品が確かに意匠権を侵害した事実があり、かつ、当該意匠権に取消しの理由がない（即ち、有効である）と認められた場合にのみ、損害賠償金の調査と計算に進む。

前記「第一節 意匠権の権利行使及び権利侵害責任の関連規定」での説明のとおり、意匠権侵害の損害賠償の計算は、下記のとおり、特許の関連規定を準用する。

---

ので、係争意匠権を侵害した行為について、少なくとも過失が存在すると認めるに足る。よって、前記法律の規定により、上訴人である十銓社は被上訴人に対して意匠権侵害の賠償責任を負う。」

<sup>61</sup> 知的財産裁判所 106 年（西暦 2017）民専上更（二）字第 1 号事件の判決：「…侵害者に故意又は過失があつて、初めて専利権者はそれに対して損害賠償を請求できる。過失とは、損害の発生を予見又は回避できたはずであるが、注意しなかったために損害が発生したことを言う。予見又は回避の程度、つまり行為者の注意義務は具体的な事件によって程度の違いがあり、通常は、善良な管理人の注意程度を判断の基準とする。專利侵害事件では、製造業者、競合他社、単純な小売の業者又は販売者のそれぞれにおける、侵害の発生を予見又は回避できるかに係わる注意の程度は、必ずしも同じとは限らない。個別の事件の事実について、その営業項目、営業規模、資本金の額、営業収益の状況、営業組織、侵害行為の実際の状況などを考慮し、行為者の注意義務違反の有無、即ち、損害を予見又は回避しなかったことについての過失の有無を判断しなければならない。」

## 【専利法】

第 97 条 前条による損害賠償の請求は、次の各号のいずれかの方法によりその損害額を算定することができる。

1. 民法第 216 条の規定による。ただし、その損害を証明するための証拠方法を提出することができないときは、特許権者は、その特許権の実施により通常得られる利益から、損害を受けた後に同一の特許権の実施により得られた利益を差し引いた金額をその損害額とすることができる。
2. 侵害者が侵害行為により得た利益による。
3. 当該特許の実施許諾により収受する合理的な実施料を損害額の算定の基礎とする。

前項の規定により、侵害行為が故意による場合、裁判所は被害者の請求により、侵害の状況に基づいて、損害額以上の賠償額を定めることができる。ただし、証明された損害額の 3 倍を超えてはならない。

専利法第 97 条 1 項 1 号の「損害を受けた」（即ち、権利侵害行為がなかったと仮定した場合、権利者は商品をどれほどより多く売れたか、どれほどより多くの利益を得たか）については、挙証して証明するのが難しいため、通常、権利者は同条 1 項 2 号の「侵害者が侵害行為により得た利益による」を選択し、請求する損害賠償額とする。なぜなら、これは「積極的な事実」であり、権利侵害者が会社であれば、通常は権利侵害者の権利侵害商品の型番に係わる販売記録、輸出入申告書又は税務書類などを入手して調査することにより、権利侵害商品の販売によるおおよその売上高を知ることができるからである。このとき、裁判所は、被疑侵害者にコスト関連資料を提出させ、調査により得られた売上高から材料費、加工コストなどを引いて得た純利益を「侵害行為による侵害者の利益」の基本的な計算の基礎とする。例えば、知的財産裁判所 106 年（2017 年）民専上更（二）字第 1 号事件の判決<sup>62</sup>に示されているとおりである。

<sup>62</sup> 知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民専上更（二）字第 1 号事件の判決における損害賠償計算の関連部分：「専利侵害の損害賠償の計算について、専利権者は権利侵害者が権利侵害商品を販売して得た総売上高又は利益を損害賠償金額とすることを認める専利法の立法趣旨は、専利権者の挙証責任を軽減するとともに、権利侵害者を制裁する効力を発揮させるためである。侵害者が権利侵害品を一つ売れば、専利権者の販売できる専利物品の数は一つ減るため、侵害者が当該物品を販売して得た利益を、専利権者に支払うべき損害賠償とする。得られた利益の解釈について、権利侵害者が得た利益を計算するにあたり、権利侵害者が権利侵害品を販売して得た売上高から控除できるコスト及び必

しかしながら、実務上では、被疑侵害者の出荷記録又は財務資料が粗末で、又はその営業と出荷などの資料、税関又は税務署など信憑性のある公的機関から入手できないケースもある。この場合、裁判所はやむを得ず、民事訴訟法第 222 条 2 項の「当事者が既に損害を被ったことを証明したが、その金額を証明できない、又は明らかに重大な困難がある場合、裁判所が全ての状況を斟酌し、その心証によりその金額を定めるべきである」との規定に従って、裁判所の心証により損害賠償金額を斟酌する。例えば、知的財産裁判所 107 年(2018 年)民専上字第 9 号事件<sup>63</sup>がその一例である。

---

要な経費は、権利侵害者が権利侵害品を販売するために直接投じた製造コスト及び必要な経費のみに限定され、権利侵害者が事業の運営にかかったその他のコスト及び費用や、研究開発コストを全部入れてはならない。さもなければ、権利侵害者の経営全体に利益がなく、甚だしくは債務があった場合に、権利侵害行為に関して責任を負わなくてもよいという理不尽な状況になってしまう。」、「ドイツ連邦最高裁判所は、2006 年 9 月 21 日のコネクタカバー事件（Steckverbindergehaeuse）の判決趣旨に次のように示している。損害賠償を評価するとき、生産侵害対象を生産するための支出は、「直接費」に分類することができる。生産コスト、材料コスト及び模倣品販売のための従業員コストのほか、模倣品を生産・販売するための固定資産に属する装置と場所のコストも含まれており、その使用期限によって比率に応じて按分する。製造と関連しない部分、及び企業維持のための無関係な部分は、この分類のコストに属さない。これらは、営業販売コスト、責任者の報酬、経営費用、及び具体的に侵害に分類できない固定資産コストを含む。研究開発コストも、コストの範囲に入らない。よって、ドイツ連邦最高裁判所の関連判決は、本規定の法理の参考とすることができる。……経済学上の生産コストは、固定費と変動費に分けられ、総費用は固定費と変動費を足したものである。固定費は、生産量の変動に応じて変動せず、その値は固定されており、例えば管理職の人員の給料、財産税及び保険などの支出は、固定費に属する。変動費は生産量の変動に応じて増減し、例えば原材料とコストである。よって、権利侵害による利益を算出するときは、当該余分な販売に必須な変動費を引けばよく、コスト項目に固定費を入れてはならない。」

<sup>63</sup>知的財産裁判所 107 年（2018 年）民専上字第 9 号事件：「…上訴人は前記 2 号の『侵害者が侵害行為により得た利益』により損害賠償を計算し、『被上訴人は一ヶ月に 5 点売り、1 点の価額は 18,000 円で、粗利益は 9,000 円で、被上訴人は少なくとも 2 年間販売していたため、上訴人に 108 万元を賠償すべきであるが、100 万元だけ請求する』と主張している。提出されたのは、原証 3 の被上訴人の出荷書類のみであるが、これにより損害を被ったことを証明できる。…被上訴人に対し、口頭弁論前に係争商品の販売に関する注文書、納品書、帳簿を提出するように命じたところ、被上訴人は上訴人が提出した原証 3 と同様の出荷書類しか提出していないにもかかわらず、依然として 1 点しか売っていないと弁解した。しかし、被上訴人は、ウェブページで長期的に係争商品を宣伝し、ウェブ上のオークションサイトにも係争商品の販売広告を載せており、かつ、実店舗で営業していた事実もあるなどの事情に鑑みれば、2 年間で 1 点の係争商品しか売っていないなどあり得ないと考える。よって、本件につき、当裁判所は、民事訴訟法第 222 条 2 項『当事者が既に損害を被ったことを証明したが、その金額を証明できない、又は明らかに重大な困難がある場合、裁判所が全ての状況を斟酌し、その

また、前記第七章の「第一節 意匠権の権利行使及び権利侵害責任の関連規定」において説明したように、専利権者は裁判所に対し、同時に「権利侵害行為に基づく損害賠償請求権」と「不当利得返還請求権」の2つの法定請求権に基づいて、被った損害の填補又は不当利得の返還を請求することができるが、意匠権を巡る事件では、「権利侵害行為に基づく損害賠償請求権」を行使できないため、「不当利得返還請求権」を行使せざるを得ない事例は稀である。参考のため、ここで、特許権侵害事件を例に挙げる。例えば、前記最高裁判所 104 年(西暦 2015 年)台上字第 2133 号事件では、税引前純利益に権利金の比率を掛けた金額を、返還すべき不当利得とした。また、知的財産裁判所 105 年(西暦 2016 年)民専上字第 24 号<sup>64</sup>事件でも、「合理的な権利金」により不当利得を算出する方法を採用した。

#### (7) その他

なお、「提訴者は意匠権者ではない」と被告が主張した場合、裁判所は、提訴者が確かに当該意匠権を実施し、侵害排除及び/又は損害賠償請求の権利を有するのかを調査しなければならない。

### 4. 判決

---

心証によりその金額を定めるべきである」との規定により、損害賠償金額を定める。被上訴人は2年の間、2ヶ月でおおよそ3点の係争商品を売っており、その粗利益は3割である。上訴人が被上訴人に請求する損害賠償額は194,400元(計算式:  $[18000 \text{ 元} / \text{点} \times 0.3] \times [3 \text{ 点} / \text{月} \times 2 \text{ 月}] \times 24 = 194,400$  元)の範囲内にあるので、その請求には理由がある...

<sup>64</sup> 知的財産裁判所 105 年(西暦 2016 年)民専上字第 24 号事件: 「不当利得返還請求権と損害賠償請求権の法律上の性質は同じではないが、両者の訴訟上の根拠とする事実が同一であれば、権利侵害行為の法律関係に基づいて提訴したが、訴訟中に相手側が時効の抗弁をした後、原告は更に不当利得請求権に基づいて主張することができる。したがって、不当利得と損害賠償請求権の何れかを選択して請求した、又は前後に請求した場合、その消滅時効はそれぞれ計算される。前記のとおり、本件では國碩社(Gigastorage)による係争専利の実施に故意又は過失はないため、Philips 社は損害賠償を請求することができない。また、Philip 社は最初から択一ではなく、不当利得及び損害賠償請求権の両方に基づいて本件訴訟を提訴した.....不当利得の法則により不当利得の返還を請求することは、法律上の理由なく利益を受けたため、他人に損害を被らせたことを要件とするので、返還を請求できる範囲は、相手側が受けた利益を限度とし、請求人が被った損害の多寡に準拠するのではない。法律上の理由なく他人の専利を実施する場合、ライセンス料に相当する利益を得られる可能性があることは、社会の通念である。よって、國碩社に対する Philips の不当利得の請求は、係争専利に支払うライセンス料の計算方式をもってするのが相当である。...」

裁判官は、審理の過程において、初歩的な心証を開示し、当事者双方に一部の争点に関する証拠の提出又は技術上・法律上の主張を強化するよう教示することがあるが、証拠調査後、裁判所が認定した事実、各争点に関して心証を得た理由などを法により判決書に記載する。また、判決書の主文には、原告が請求した部分（即ち、訴えの申立て）のみについて判決の結論（例えば、原告の訴えを棄却する、又は損害賠償額、被告に権利侵害行為を停止するように命じるなど）が概略的に記載される。

また、被疑侵害者が挙証し、係争意匠に取消しの原因の有無を審理するよう裁判所に請求した場合、裁判所は判決書の「理由」においてのみ、裁判所の「意見」を示す。意匠が無効であると認定した場合、裁判所は前記知的財産案件審理法第 16 条の規定により、「意匠権者は被疑侵害者に対し権利を主張することができない」と結論づける。但し、意匠権に取消しの理由があるか否かについての裁判所の「意見」は、当該事件においてのみ拘束力があり、「対世効」（即ち、何人に対しても効力が発生するもの）を有するものではない。つまり、民事訴訟において意匠権者の意匠権が無効であると認められたとしても、無効審判が請求されて知的財産局に「無効審判成立」と審決されない限り、依然としてその意匠権をもって異なる事件の事実（例えば、異なる相手、異なる被疑侵害品）について権利を主張することができる。

## 六. 仮差押、仮処分

### 1. 仮差押

意匠権などの権利が侵害されていると判断し、権利者が被疑侵害者に対して金銭の損害賠償を請求しようとするとき、被疑侵害者の財産の状態が変化する恐れがあるため、将来勝訴の判決を勝ち取って裁判所による強制執行の手続きをしても、判決で命じられた賠償金が確実に支払われない可能性があると考えられる場合は、民事訴訟法第 522 条 1 項<sup>65</sup>、第 523 条 1 項<sup>66</sup>、第 526 条 1 項から 3 項<sup>67</sup>などの関連規定により、提訴前又は提訴後で判決が確定され

---

<sup>65</sup> 民事訴訟法第 522 条 1 項：「債権者が金銭の請求又は金銭に換金できる請求につき、強制執行を保全したいとき、仮差押を申立てることができる。」

<sup>66</sup> 民事訴訟法第 523 条 1 項：「後日、強制執行ができない恐れ、又は執行が極めて困難である恐れがなければ、仮差押をしてはならない。」

<sup>67</sup> 民事訴訟法第 526 条 1 項、2 項及び 3 項：「請求及び仮差押の理由を釈明しなければならない。前項釈明は不十分であるが、債権者が担保供託する意思があることを表明し、又は裁判所が妥当であ

る前に、被疑侵害者の財産を差し押さえるよう裁判所に申立てることができる。例えば、状況証拠を提出するとともに、被疑侵害者の財産は不当に減っている状況があり、仮差押えをしなければ、将来その財産を押さえて損害賠償に充てることができない恐れがあることを裁判所に説明する。権利者の証拠と説明では権利侵害者の財産が確かに不当に減っている状況にあることが認められないものの、裁判所は、権利者に担保供託を命じたうえで、仮差押を認めることができる。提訴前における権利者のこの申立てが認められた場合、相手（即ち、被疑侵害者）は、権利者に一定期間内に提訴するように命じるよう、裁判所に申立てることができる。権利者が一定期間内に提訴しなかった場合、相手は裁判所に、仮差押の裁定の取消を申立てることができる（民事訴訟法第 529 条 1 項<sup>68</sup>参照）。

その手続きは、損害賠償を請求する通常の民事訴訟の仮差押と特に変わりが無いので、本報告では詳細に説明しないが、具体的な手続きに関しては、日本台湾交流協会が 2017 年 3 月に発行した「台湾模倣対策マニュアル(実務篇) (2017 年 3 月、公益財団法人 交流協会)」を参考にすることができる。

## 2. 仮処分

専利権侵害訴訟における仮処分は、一般的には「暫定状態を定める仮処分」を指す。訴訟手続きが長引くため、判決が確定される前に権利侵害者に被疑侵害品の製造及び／又は出荷を停止させないと、この期間内に続けられる権利侵害行為により専利権者の係争専利権に係わる商品のマーケットシェアが侵食され、又はその他重大の損失を被ってしまい、勝訴判決を勝ち取っても填補できない恐れがあることを権利者が心配する場合は、民事訴訟法第 538 条 1 項<sup>69</sup>の規定により、提訴前又は提訴後で、判決が確定される前に、裁判所に対し「暫定状態を定める仮処分」をするよう申立てることができる。

但し、専利権侵害訴訟事件において「暫定状態を定める仮処分」の申立てをするとき、民事訴訟法第 538 条 1 項の規定のほか、更に知的財産案件審理法

---

ると認めた場合、裁判所は相当する供託金を定めた上で仮差押を許可することができる。」

<sup>68</sup> 民事訴訟法第 529 条 1 項、4 項：「本事件がまだ係属していない場合、仮差押を命じた裁判所は、債務者の申立てに応じ、債権者に一定期間内に提訴するように命じる。」、「債権者が第一項の期間内に提訴又は前項の規定を守らなかった場合、債務者は、仮差押を命じた裁判所に対し、仮差押の裁定を取り消すよう申立てることができる。」

<sup>69</sup> 民事訴訟法第 538 条 1 項：「争われている法律関係に関し、重大な損害、切迫する危険、又はその他類似状況を防ぐために必要があるとき、暫定状態を定める処分を申立てることができる。」

第 22 条の特別な規定を満たさなければならない。とりわけ知的財産案件審理法第 22 条は、「暫定状態を定める処分の申立てをするとき、申立て人は、その紛争の法律関係、重大な損害の発生を防止するため、差し迫った危険を回避するため、又はその他類似の状況を有するために必要を有する事実について、釈明しなければならない。その釈明に不足がある場合、裁判所は申立てを却下しなければならない」と強調している。そのため、一般の民事訴訟における「暫定状態を定める仮処分」の申立ては、仮差押の規定を準用することができ（即ち、民事訴訟法第 538 条の 4<sup>70</sup>により、同法第 533 条<sup>71</sup>、第 526 条の規定を準用する）、つまり、「暫定状態を定める仮処分」の申立てに関する申立人の請求理由と釈明が十分でなくても、担保供託する意思があることを表明し、又は裁判所が妥当であると認めた場合、相当する供託金を定めた上で許可することができる。知的財産事件に係わる「暫定状態を定める仮処分」の申立てを審理するとき、実務上、裁判所は、権利者の将来の勝訴可能性、申立ての可否が申立人又は相手に填補できない損害をもたらすか否か、双方の損害程度の釣り合い、及び公衆利益に対する影響などを斟酌しなければならない（例えば、知的財産裁判所 107 年（西暦 2018 年）民暫抗字第 7 号事件の裁定<sup>72</sup>）、不十分な釈明だけで供託させて「暫定状態を定める仮処分」を認めてはならない。つまり、専利権をめぐる紛争事件における「暫定状態を定める仮処分」の審理は、「本案化」の傾向があり、権利侵害の民事事件（即ち「本事件」）がまだ正式に提訴されていない状態で、「暫定状態を定める仮処分」の申立て

---

<sup>70</sup>民事訴訟法第 538 条の 4：「別途規定がなければ、仮処分に関する規定は、暫定状態を定める処分に準用する。」

<sup>71</sup>民事訴訟法第 533 条「仮差押に関する規定は、仮処分に準用する。……」

<sup>72</sup> 智慧財産法院 107 年（西暦 2018 年）民暫抗字第 7 号事件の裁定：「争われている法律関係に関し、重大な損害、切迫する危険、又はその他類似の状況を防ぐために必要があるとき、暫定状態を定める処分を申立てることができる。暫定状態を定める処分を申立てるとき、申立人は争っている法律関係につき、重大な損害、切迫する危険、又はその他類似状況を防ぐために必要がある事実に関し、釈明しなければならない。その釈明が不十分である場合、裁判所は申立てを却下しなければならないことは、民事訴訟法第 538 条 1 項、知的財産案件審理法第 22 条 2 項に明文で規定されている。暫定状態を定める処分の申立てを審理するとき、裁判所は、申立人の将来の勝訴可能性、申立の可否が申立人又は相手に填補できない損害をもたらすのか否か、双方の損害程度の釣り合い、及び公衆利益に対する影響などを斟酌しなければならないことは、知的財産案件審理規則第 37 条 3 項にも規定されている……「重大な損害を防ぐ」とは、通常、仮に申立人が本事件の判決まで我慢し続けた場合、その受けた苦痛又は不利益が明らかに過酷であることをいう。重大であるか否かは、暫定状態を定める処分により申立人が得た利益又は防げた損害が、当該処分により相手が被った不利益又は損害を超えているか否かにより決められる。暫定状態を定める処分により申立人が得た利益又は防げた損害が、当該処分により相手が被った不利益又は損害よりも大きい場合に、初めて重大で保全の必要性があると言える（最高裁判所 101 年（西暦 2012 年）台抗字第 497 号事件の裁定参照）。」

の可否を審理するとき、裁判所は当事者双方が提出した、専利権侵権の有無や、専利権の有効性の有無、市場における双方の商品の状況などの説明又は証拠を確認し、権利者の勝訴可能性を判断するとともに、出荷・製造を中止させた場合の当事者双方の権益及び公衆の権益への影響を考慮しなければならない。そのため、専利権侵害訴訟の仮処分が認められる可能性は、一般の民事訴訟での「暫定状態を定める仮処分」の申立てよりもかなり低い。

#### 【知的財産案件審理法】

第22条 仮差押、仮処分又は暫定状態を定める処分の申立ては、起訴前は、係属すべき裁判所に対して行い、起訴後は、既に係属している裁判所に対して行う。

暫定状態を定める処分の申立てをするとき、申立て人は、その紛争の法律関係、重大な損害の発生を防止するため或いは差し迫った危険を回避するため或いはその他類似の状況を有するために必要を有する事実について、釈明しなければならない。その釈明に不足がある場合、裁判所は申立てを却下しなければならない。

申立ての理由が釈明されても、裁判所は依然として申立て人に担保の提供を命ずることができ、かかる担保が供出された後に仮の状態を定める処分を為す。

裁判所は仮の状態を定める処分を為す前に、双方に意見陳述の機会を与えなければならない。但し、申立て人が、処分前に相手方に陳述できない特殊な事情を有する旨主張し、並びに確実な証拠を提出し、裁判所が適当と認めた場合には、この限りでない。

仮の状態を定める処分は、申立て人に処分書が送達された日から30日以内に起訴されなかった場合、裁判所は申立てにより又は職権でこれを取り消すことができる。

前項の取消し処分の裁定は公告しなければならず、公告時に発効する。

仮の状態を定める裁定は、はじめから不当であったこと、債権者の申立、或いは第5項の状況により、裁判所が取り消したとき、申立て人は相手方が処分によって受けた損害を賠償しなければならない。



### 第三節 意匠権の拘束を受けない場合（先使用权など）

第二章の「第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」の「3. 製品に関する先使用权の証明書類の確保」において説明したように、権利者の合法的な権利のみでなく、社会の技術使用者及び公衆の利益も同時に考慮し、商業上と技術開発上の秩序を維持する必要があるため、この排他権の権利範囲が及ばない実施態様が専利法第 59 条において規定されている。また、意匠に関しても、専利法第 59 条の規定を準用する。

第 59 条 特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。

1. 商業目的ではない未公開の行為。
2. 研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為。
3. 出願前、既に国内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。但し、特許出願者がその発明を知ってから 6 ヶ月未満で、ならびに特許出願者がその特許権を留保する旨の申し出をした場合は、この限りでない。
4. 単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。
5. 特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効審判請求のために取り消された場合、その実施権者が無効審判請求前に善意で国内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。
6. 特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販売された後、当該物を使用する又は再販売する行為。前記の製造、販売行為は国内に限らない。
7. 特許権が第 70 条第 1 項第 3 号の規定により消滅後、特許権者が第 70 条第 2 項により特許権の効力を回復し、ならびに、その旨公告される前に、善意で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了していたもの。

前項第 3 号、第 5 号及び第 7 号の実施者は、その原事業目的範囲内においてのみ継続して利用することができる。

#### 一。商業目的ではない未公開の行為

非商業目的でかつ非公開の実施行為であれば、専利権者には特に損害をもたらさない。したがって、公益と私益の平衡を図るため、専利権の行使により影響される

ことのないよう、専利法は第 59 条 1 項において、「商業目的ではない未公開の行為」という実施態様は、専利権が及ばない実施形態であると規定されている。この実施形態は、主に当局の研究所や学校など、非営利機関の実施に対する専利権の権利行使の規制である<sup>73</sup>。しかし、企業であれば、通常、商品を開発して公に販売し、利益を得ることを目指すので、企業の活動には基本的にこの 1 項の規定は適用されない。

## 二. 研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為

新しい技術や創作の研究開発や実験は、通常、既存の技術や創作を基礎としながら進めていく。したがって、技術や創作の研究開発や実験が、他人の専利権により制限されて進められないということがないよう<sup>74</sup>、専利法は第 59 条 2 項において、「研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為」という実施態様は、専利権が及ばない実施形態であると規定されている。

## 三. 先使用行為

企業の台湾における商業上の実施と最も関係するのは、第 1 項 3 号の実施形態、つまり、他人の専利権の出願前の「先使用行為」である。第二章の「第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」の「3. 製品に関する先使用権の証明書類の確保」において説明したように、意匠登録出願の必要性が低い、又は意匠登録出願により早期に公開されてしまうことを望まない企業の意匠については、将来、必要な場面（例えば、他人が意匠登録出願して意匠権を取得した）において、自社に先使用行為による先使用権があることを主張する必要性が生じてきた場合に備え、先使用権の主張要件を満たすように、当該意匠又は関連商品に関する設計図や、領収書、出荷証明書などの必要な証拠書類を慎重に確保しておかなければならない。十分な証拠書類を確保しておけば、紛争になったとき、自社には先使用権が存在するため、他人の意匠権侵害にならず、損害賠償の責任を負わなくていいだけでなく、現事業の目的範囲内で継続的に実施できる。

---

<sup>73</sup>台湾知的財産局、専利法逐条釈義 2014 年 9 月版、2014 年 9 月、p.189～191

<sup>74</sup>台湾知的財産局、専利法逐条釈義 2014 年 9 月版、2014 年 9 月、p.191～192

一方、企業が他人の製品について、自社の意匠権が侵害されたと判断し、警告又は提訴を行うとき、逆にその他人から「係争製品については先使用权がある」と反論されることも考えられる。その他人に確かに先使用权があることが認められた場合、提訴までした労力と費用が無駄になってしまう。このため、他人に対して警告・提訴する前にも、係争製品が自社の意匠権の出願日（又は優先日）前に、既に販売・使用されていた事実の有無を確認しておく必要がある。また、先使用权の有無が争点となっている裁判では、他人が提出した先使用权を証明するための証拠書類が確かに係争製品と因果関係があるのか、係争製品は当該証拠書類と関連性があるのかを見極めて指摘することが重要である。

専利権をめぐる紛争において、先使用权が主張され、かつ裁判所により審理された事件は約 30 件しかなく、そのうちの殆どは特許権及び実用新案権に関する事件であり、意匠に関する事件は僅か 3 件である。以下、当該 3 件の意匠権をめぐる事件について紹介するとともに、先使用权を主張するために、係争製品と先使用权主張の証拠書類との関連性について考察する。

その他、先使用权が主張された特許権及び実用新案権紛争事件の紹介に関しては、日本台湾交流協会が 2014 年 3 月に発行した「台湾における先使用权と公証制度、中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント」（2014 年 3 月、公益財団法人 交流協会）の「A. 台湾における先使用权と公証制度」を参考にすることができる。

#### 。意匠の先使用权に関する判決

事例 1：高等裁判所台南支部 92 年(西暦 2003 年)智上字第 5 号民事判決
<b>本件事案の概要</b>
(1)本件原告（被控訴人）は、ソファの製造・販売業者であり、意匠登録第 081099 号「ソファ」の意匠権を有する。原告は、「被告（控訴人）が原告の許諾を得ずに、『紅不讓』シリーズのソファ（イ号物品）を製造したことは、係争意匠を侵害している」と主張した。



意匠登録第 081099 号「ソファー」

第一圖

(2)なお、1 審では、被告は先使用权を主張しておらず、地方裁判所は原告の主張を認め、「被告は係争意匠を侵害し、損害賠償の責任を負う」と認めた。

#### 被告（控訴人）の主張内容

(1)被告が製造した「紅不讓」ソファーは原告の係争意匠と異なり、類似でもなく、かつ、被告の係争ソファーは原告の係争意匠の出願日より前から販売していた。

(2) 上記先使用の主張に関し、次のことを主張する。

被告は 2000 年から「紅不讓」シリーズのソファーの製造を始めたが、ソファーは基本的に相違が大きくなく、かつ、流行期間が短く変化が大きいため、被告はそれらについて意匠登録出願をしなかった。原告は被告に約 8 ヶ月間雇用され、退職後、自らソファーの製造を始めたが、その意匠登録出願されたソファーのデザインは、2000 年に被告の工場で製造されていたソファーとほぼ同じである。被告の当該ソファーの全ての販売は、原告の意匠登録出願日より早い。

#### 原告（被控訴人）の主張内容

(1)被告が製造・販売している「紅不讓」シリーズのソファーの 2 つの外観上の特徴は、原告の係争意匠の図面説明書に記載されている 2 点の意匠の説明と比較すると、相違が認められないので、被告が製造・販売した「紅不讓」シリーズのソファーは、確かに係争意匠を侵害している。

(2)たとえ被告が主張したように、2000 年から係争ソファーが製造・販売されていた事実があったとしても、当時のデザインと現在のものが同じであることも証明できず、同名称の製品がバージョンアップされて再度販売されることはよくあるので、その抗弁は採用できない。

#### 高等裁判所の心証・判断

被告が製造したソファは、確かに原告の意匠権の意匠と類似するが、原告が提訴前に証拠保全の申立てをしたことにより確保された被告の帳簿から、被告がソファを製造した時点は、原告の係争意匠の出願日より早かったことが証明できるので、先使用权があると認められる。その理由は次のとおりである。

- (1)当裁判所が、雲林科技大学に鑑定を依頼した結果、被鑑定物（即ち、イ号物品の係争ソファ）と係争意匠とは、顕著な相違は見られないと判断された。よって、係争ソファは、原告の係争意匠と類似している。
- (2)しかし、本件提訴前に原告が申し立てた、被告の複数のソファ製造工場に対する証拠保全が認められ、証拠保全により原告がコピーした帳簿の内容には、被告は2000年7月、8月、9月にすでに「紅不讓」シリーズのソファを複数の家具業者に販売した記録があった。一方、原告の意匠登録出願日は2000年9月22日であるので、出願前に、被告はすでに「紅不讓」のソファの販売を始めていたことが明らかである。
- (3)2003年2月6日に改正される前の旧専利法第118条第1項第1項前段（1997年5月7日に公布された改正条文）又は第2号（2001年10月24日に公布された改正条文）前段の規定により、意匠権の効力は、出願前、すでに台湾内で使用されていたものには及ばない。
- (4)原告は、「被告は原告の係争意匠の出願後に、模倣して模倣品を作り始めた」と主張したが、この主張は前記帳簿に記録された事実と合致しないので、採用しがたい。また、原告は、「たとえ被告が2000年から係争ソファを製造・販売していた事実があったとしても、同名称の製品がバージョンアップされて現在のデザインになった」と主張したが、この主張を裏付ける証拠が提出されなかったため、採用しがたい。
- (5)よって、係争意匠の出願前に、被告は既に国内で本件「紅不讓」シリーズの係争ソファの製造・販売を始めた事実があり、旧専利法第118条第1項第1項第1号前段の規定により、原告の係争意匠の効力が及ばないものに属し、また、同条第2項の規定により、原告の意匠登録出願が主務官庁により登録査定された後、その権利の存続期間において、被告は依然として原事業範囲内で当該「紅不讓」シリーズのソファの製造販売を継続することができる。

#### 最高裁判所の判断

原告が上告した結果、最高裁判所は、原審の判断に違法はないとし、原判決を支持した。

## 考察

本判決では、被告の帳簿におけるイ号物品の販売記録の内容により、イ号物品の販売事実が認められた。当該販売記録における記録が、イ号物品であることを十分に関連づけられるような内容（例えば、型番、商品名、製造日、出荷日、出荷先など）が明確に記載されている必要があると考えられる。

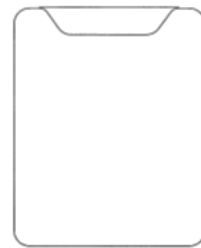
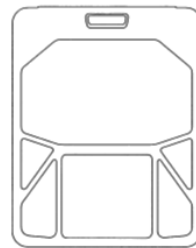
## 事例 2: 知的財産裁判所 101 年（西暦 2012 年）民専訴字第 41 号民事判決

### 本件事案の概要

- (1) 本件原告は、各種ワイヤレス端末製品（例：携帯電話、ノートパソコン、タブレット PC 等）の周辺機器を開発・販売する会社であり、意匠登録第 D143152 号「保護カバー」の意匠権を有する。原告は、被告の盛達紡織株式会社に保護カバーの代理生産を委託し、被告はその関係企業である中国の長安冠迪皮革製品工場（以下、「冠迪社」）に製造させた。
- (2) 原告は、「被告は原告の許諾なく、冠迪社に原告の意匠権を侵害した保護カバー（イ号物品）製造を依頼するとともに、中国から輸入し、訴外人のエイサーパソコン株式会社に供給したことは、係争意匠を侵害している」と主張した。



イ号物品



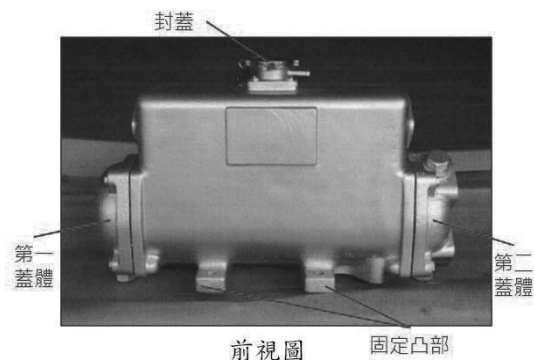
係争意匠登録第 D158843 号

### 被告の主張内容

原告と提携して「タブレット PC 保護カバー」を共同開発する前に、被告は 2010 年 7 月 20 日に冠迪社のスタッフと斜め支持可能な iPad 用保護カバーを既に完成しており、そのデザインは被告製品に極めて類似している。原告が 2010 年 12 月 13 日に係争意匠を出願する前に、被告は既に同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、かつ製造又は使用に必要な準備を完成させていたので、被告は専利法第 59 条第 1 項第 3 号に規定の先使用权があり、原告の意匠権を侵害しない。

<b>原告の主張内容</b>
改正前の専利法第 57 条 1 項 3 号には、「出願前にすでに国内で使用されている」ことが先使用権の要件として規定されており、当該斜め支持可能な iPad 用保護カバーは中国において冠迪社により製造されたので、係争意匠の出願前には国内で必要な準備を完成していたものではなく、先使用権の要件を満たしていない。
<b>高等裁判所の心証・判断</b>
<p>(1)被告が製造した斜め支持可能な iPad 用保護カバーは、確かに原告の意匠権の意匠と類似する。</p> <p>(2)また、被告は「2010 年 7 月 20 日に、冠迪社皮革工場と斜め支持可能な iPad 用保護カバーを完成し、そのデザインはイ号物品と極めて類似している」と主張した。しかし、冠迪社は中国にあり、改正前の専利法第 57 条 1 項 3 号では、「出願前にすでに国内で使用されている」ことが先使用権の要件として規定されているので、被告が「中国において冠迪社と同一の製品を製造した」と主張した以上、前記専利法の規定を満たしていないため、先使用権は認められない。</p>
<b>2 審の知的財産裁判所の判断</b>
本事件は、2 審で当事者同士が和解した。
<b>考察</b>
<p>本判決では、先使用の事実が台湾ではなく、中国にあったため、改正前の専利法第 57 条 1 項 3 号では「出願前にすでに国内で使用されている」との規定を満たしていないと認められた。外国の企業にとっては、先使用権を主張する前に、当該先使用の事実が台湾の域内にあったものか否かを検討しておくことが重要であると考えられる。第二章の「第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」の「3. 製品に関する先使用権の証明書類の確保」において説明したように、たとえば、日本の企業の日本での先使用行為は、日本でしか先使用権が生じず、台湾で先使用権を主張することができない。</p>

<b>事例 3:知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民專上易字第 1 号民事判決</b>
<b>本件事案の概要</b>
<p>(1)本件原告(被控訴人) は、エンジン冷却用ウォータータンクを開発・販売する会社であり、意匠登録第 D158843 号「エンジン冷却用ウォータータンク」の意匠権者であり、被告(控訴人) が原告の許諾を得ずに、係争意匠を侵害したエンジン冷却用ウォータータンクを販売し、係争意匠を侵害したと主張した。</p>



イ号物品

係争意匠登録第 D158843 号

(2)なお、1 審では、被告は先使用権を主張しておらず、知的財産裁判所は原告の主張を認め、被告は係争意匠を侵害し損害賠償の責任を負うと認めた。

#### 被告（控訴人）の主張内容

(1)1994 年から、第三者に冷却装置の代理生産を委託し、2004 年から台湾外の会社に代理生産を委託して輸入・販売していたので、係争意匠の出願日より前に「エンジン冷却用ウォータータンク」の代理生産を第三者に委託し、販売していた。

(2)特許事務所に依頼して作成した鑑定報告書を提出する。それによると、係争意匠と被告の製品の外観は異なり、類似ではなく、係争意匠を侵害していない。

(3)インターネットアーカイブに保存されている海外メーカー製の冷却装置の 2002 年 4 月 7 日の販売ウェブページデータにより、係争意匠は当該ウェブページデータの冷却装置により開示されており、新規性と創作性を有しない。

(4)先使用権に関し、次の点を主張する。

- ・被告は約 30 年前から係争製品を製造しており、十数年前から海外の会社に製造を委託して輸入・販売している。このことは、提出された通関申告書、出荷リスト、販売確認書及びその添付された設計図により証明できる。
- ・被告が提出した領収書により、2008 年から A 社に販売し始めたことが証明できる。
- ・証人の林氏と洪氏の証言により、林氏と洪氏はそれぞれ 2009 年、2011 年に被告から製品を購入して船に取り付けたことが分かり、また、実地検証により、当該製品に型番と製造年月日は表示されていないが、かなりの時間が経っていることが分かり、係争意匠の出願日前に購入されたことが分かる。



<p><b>原告（被控訴人）の主張内容</b></p>
<p>(1)証拠から、受託製造業者が被告に出荷したことがあることは分かるが、当該設計図には2つの側面図しかなく、その他の角度からの外観は知り得ないため、証拠能力を有さない。</p> <p>(2)実地検証で検証された係争製品からでは、型番、製造日が分からず、取付けられた時間もさほど長くないことが分かる。</p> <p>(3)証人の記憶は明確ではなく、関連購入書類も提出できないので、購入したものが係争製品であることを証明できない。</p>
<p><b>高等裁判所の心証・判断</b></p>
<p>被告が製造したエンジンの冷却装置は、確かに原告の意匠権の意匠と類似する。また、被告が提出した証拠書類では、被告がエンジンの冷却装置を製造・販売した時点が原告の意匠登録出願日より早いことを証明できないので、先使用権は認められない。その理由は次のとおりである。</p> <p>(1)領収書には、日付と製品名である「冷却器」のみが記載され、型番などの事項が記載されていないため、係争製品と関連づけることができない。</p> <p>(2)被告と証人は、係争製品の取引に関する資料を提出できなかった。証拠の写真から、冷却器全体の外観は見られない。</p> <p>(3)実地検証で検証した実物にも、型番、製造日などが表記されていないため、製造日を確定できない。また、実物の外殻は、青色のペンキで塗装されているため、取付時期を推定できない。</p> <p>(4)海外の会社に製造を委託して輸入したときの通関申告書や、関連出荷リスト、販売確認書には、「130 ウォータータンク」、「160 ウォータータンク」という製品名のみが記載されており、型番が記載されていないため、提出された設計図と関連づけることができない。また、当該設計図には、2つの側面図しか開示されていないため、それが係争製品であることを確定できない。</p>
<p><b>最高裁判所の判断</b></p>
<p>(本報告の作成時点では、まだ最高裁判所の判断は不明であった。)</p>

## 考察

本判決では、被告の提出した領収書の内容は、係争製品と関連づけられないと認められた。よって、関連領収書には、イ号物品と十分に関連づけられるような内容（例えば、型番、商品名、製造日、出荷日、出荷先など）が明確に記載されていることが重要であると考ええる。また、一般的に、領収書の記録情報は多くないので、その他の関連証拠書類（例えば、設計図や、写真サンプル、製品カタログ、広告など）も提出することが好ましい。しかし、本件では、通関申告書や、関連出荷リスト、販売確認書、設計図なども同時に提出されたものの、何れもイ号物品と十分に関連づけられるような内容がないと認められた。よって、先使用権を証明する関連書類は、記録内容と自社商品を十分に関連づけられるようにする上で、慎重に保管する必要があると考ええる。

## 四. 単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置

パリ条約第 5 条の 3 の規定に準拠し、国際交通の便宜を考慮して、単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置には、意匠権の効力は及ばない<sup>75</sup>。

## 五. 無効審判請求前に善意で台湾内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの

意匠権が意匠出願権を共有する共有者全員により出願されて登録されたものではない、又は意匠権者が意匠登録を受ける権利を有する者ではない場合、利害関係者は専利法第 141 条第 1 項 3 号の規定により無効審判を請求することができる。当該無効審判で取り消しが確定してから 2 ヶ月以内に、意匠登録を受ける権利を有する者又は共有者は、同一の意匠につき意匠登録出願をすることができる。この場合、他人が元の意匠権者より実施許諾を受けた場合、その善意の信頼を保護するため、その実施は意匠権の効力が及ばないものとされる。また、同法第 59 条 2 項の規定により、その実施は原事業目的範囲内においてのみ継続して利用することができる。

<sup>75</sup>台湾知的財産局、専利法逐条釈義 2014 年 9 月版、2014 年 9 月、p.195

六。意匠権者が製造した又は意匠権者の同意を得て製造した意匠物品が販売された後、当該物を使用する又は再販売する行為

意匠権者が製造した又は意匠権者の同意を得て製造した真正の意匠物品が販売された後、その意匠権の権利は既に消尽したため、当該真正の意匠物品について更に意匠権により権利を主張することができない。台湾では、「国際消尽原則」が採用されているので、上記製造、販売行為は台湾内に限らないことが、同条 1 項 6 号にも規定されている<sup>76</sup>。つまり、意匠権者は、当該意匠権者が台湾外で販売した真正の意匠物品を第三者が台湾に輸入した行為について、権利を主張することができない。

七。特許権が第 70 条第 1 項第 3 号の規定により消滅後、特許権者が第 70 条第 2 項により特許権の効力を回復し、ならびに、その旨公告される前に、善意で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了していたもの。

2 年目以降の年金を納付期間内に納付しなかった場合は、当該期間経過後の 6 ヶ月以内に年金を追納しなければ意匠権は消滅するが、意匠権者が故意でない場合、専利法第 70 条第 2 項の規定により、上記 6 ヶ月の追納期限経過後 1 年以内に、意匠権の回復を請求するとともに、3 倍の年金を追納すれば、意匠権を回復させることが可能である。

この場合、善意の第三者が元の意匠権者から実施許諾を受けた場合、その信頼を保護するため、その実施許諾は意匠権の効力が及ばないものとされる。また、同法第 59 条 2 項の規定により、その原事業目的範囲内においてのみ継続して利用することができる。

第三者が、当該意匠権が消滅してから意匠権回復の公告までの間に、善意で実施し又は必要な準備を完成した場合は、善意の第三者の信頼を保護するため、その実施は意匠権の効力が及ばないものとされる。また、同法第 59 条 2 項の規定により、その実施は原事業目的範囲内においてのみ継続して利用することができる。

---

<sup>76</sup>台湾知的財産局、専利法逐条釈義 2014 年 9 月版、2014 年 9 月、p.196～197

【専利法】

第 70 条

次の各号のいずれかに該当する場合、専利権は当然に消滅する。

1. 専利権の存続期間が満了したとき、期間満了後から消滅する。
2. 専利権者が死亡し、当該専利権の相続人がいないとき。
3. 2 年目以降の年金が、追納期間が満了するまでに納付されなかった場合、当該専利権は、本来の納付期間満了後から消滅する。専利権者が自ら特許権を放棄する場合、その書面に示された日から消滅する。
4. 専利権者が書面をもって専利権を放棄した日から消滅する。

専利権者が故意にではなく、第 94 条第 1 項に定める期限までに追納しなかった場合、期限満了後 1 年以内に、専利権の回復を請求することができ、ならびに、3 倍の年金を追納した後、特許主務官庁が前記の特許権の回復を公告する。

【専利法】

第 94 条

特許の 2 年目以降の特許料を納付期間内に納付しなかった場合は、当該期間経過後の 6 ヶ月以内であれば追納することができる。ただし、納付の際には、納付すべき特許料に、遅延した期間に応じた割増特許料を加えた金額を納付しなければならない。

前項の遅延時間に比例して割増特許料を加算して納付するとは、特許料を納付すべき期限を過ぎた場合、月ごとに割増特許料を加算して納付することを指し、1 ヶ月遅れるごとに、もとの納付すべき特許料の 20 パーセントの割増特許料が加算され、最高で規定特許料と同額の割増特許料が加算される。その納付期限を遅れた期間が 1 日以上 1 ヶ月以内である場合には、1 ヶ月として論じる。

#### 第四節 水際保護措置の効果

専利法第 96 条 1 項には「特許権者はその特許権を侵害するものについて、その除去を請求することができる。侵害のおそれがある場合、その防止を請求することができる」ことが規定されている。また、意匠に関しては、専利法第 142 条により第 96 条の規定を準用するので、台湾で所有する専利権（特許権・実用新案権・意匠権を含む）が侵害された場合、被疑侵害者に対し、民事訴訟を提起し、被疑侵害者の責任を追及することができる。また、模倣品に対する排除手段としては、民事訴訟による救済のほか、行政救済制度もある。知的財産権の権利者は、行政救済制度を民事訴訟と併せて活用すれば、一層権利を守ることができる。なお、台湾では 2003 年 3 月 31 日から、専利権（特許権・実用新案権・意匠権を含む）の権利侵害の刑事責任が廃止された。

上記行政救済手段としては、税関による水際保護措置と公平取引委員会への告発がある。本節では、税関による水際保護措置について説明する。税関による水際保護措置とは、税関に対し、知的財産権侵害物品を摘発することができる。専利権、商標権及び著作権を侵害する物品は、台湾の関税法第 15 条により輸入することが禁じられているので、知的財産権の保護策の一環として、台湾の税関では、専利権、商標権及び著作権を侵害する疑いのある物品(以下「被疑侵害物品」)に対し、輸入差止め措置が取られている。被疑侵害物品の輸入差止め措置は、侵害された権利の種類により手続きが異なる。

##### 【関税法】

第 15 条 下記物品は輸入してはならない。

1. 偽造又は変造された通貨、有価証券、又は通貨偽造のためのモルド
2. 専利権、商標権及び著作権を侵害する物品
3. 法律により輸入が禁止された物品

従来より、税関では、商標権又は著作権への侵害の有無について、通常の業務を遂行する際に常に侵害物品があるか否かを確認している<sup>77</sup>。商標権又は著作権を侵害する疑いのある物品を発見した場合、直ちに商標権者/著作権者又はその代理人に知ら

---

<sup>77</sup> 公益財団法人 日本台湾交流協会、「台湾模倣対策マニュアル（台湾における商標保護の戦略）」、2018 年 3 月、p.170～184。

せる。また、輸出者又は輸入者が真正品であることを示す証明書類又はライセンスを提示しない場合、検察署などの所管機関に移送することができる。しかし、通関貨物の数が多く、また、被疑侵害物品に該当するか否かを判断することは容易ではないため、税関の職員が通常の業務手続きにより被疑侵害品を見つけることは容易ではない。商標権、著作権の被疑侵害物品の輸入の差止めの効果を強化するため、台湾の税関には「商標権侵害物品及び著作権侵害物品の輸入の摘発又は情報提供の申請」制度(以下、「税関の登録制度」)が設けられている。商標権又は著作権の権利者はこの制度により、所有する権利とともに、把握している侵害可能性のある被疑物品の関連情報を税関に提供し、かつ税関で所定の登録手続きを行えば、税関は提供された情報及び登録資料に基づいて当該商標権又は著作権を侵害する被疑侵害物品がないかの確認を日常の業務とともに遂行することが容易となる。税関が被疑侵害物品を発見した場合、直ちに権利者に真正品であるか否かを鑑定するよう連絡する。被疑侵害品の所有者が物品が真正品であることを示す証明書類を提出しない場合、税関は事件を司法警察や検察機関へ移送する。輸出人がその物品が真正であることを証明する証明書類を提出した場合、権利者は裁判所へ提訴し、民事訴訟により紛争を解決することができる。

一方、専利権（特許権、実用新案権、意匠権を含む）に関しても、その保護策の一環としての水際での取締り措置を強化するため、国際の立法事例、商標法及び著作権法などを参考にし、専利法に「差止め請求」に関する第 97 条の 1 から 97 条の 4 の条文を新設し、2014 年 3 月 24 日から施行された。この水際保護措置により、権利者は保証金又はそれに相当する担保を供託し、税関に対し、侵害するおそれがある輸入品を事前に差止めるよう申し立てることができる。一方、税関がその輸入品を差し止めた場合、被差止め人は、前記保証金の倍額の保証金又はそれに相当する担保を供託し、差止めの取消しを税関に請求することができる。なお、商標又は著作権の場合と異なり、専利権に基づく水際での取締り措置は、輸入品のみについて税関の取締り措置が行われる。

#### 税関の登録制度による知的財産権の保護

登録できる対象	台湾登録専利権（特許権、実用新案権、意匠を含む） 台湾登録商標権 台湾の著作権法で保護を受ける著作物
登録の実益	通関貨物のチェックの強化が図れる。これによって、模倣品の早期発見、差止めが可能。
登録機関	財政部関務署 住所：台湾台北市大同區塔城街 13 号

電話：886-2-2550-5500
--------------------

<a href="http://eweb.customs.gov.tw/mp.asp?mp=21">http://eweb.customs.gov.tw/mp.asp?mp=21</a>
---

特許と実用新案の場合、権利の内容は物品の構成や材質、又は物品が形成される方法に関する技術の内容に関わる。特許又は実用新案の権利範囲の技術の内容が外観から観察して容易に判断できるものでなければ、通関貨物が当該構成や材質を有するか否か、当該方法により形成されたものであるか否かは、権利者が説明や対比説明書を提供しても依然としてかなり難しい。そのため、商標のように、税関の通常業務の遂行で税関が能動的に特許と実用新案の権利を侵害する可能性のある被疑侵害品を発見することは極めて困難又は不可能である。

それに対し、意匠は物品の外観の形状、模様及び色彩などのデザインに係わるものであるため、権利範囲の内容は外観から観察して判断するものであり、特許・実用新案の技術的内容よりも容易であり、これは立体商標への侵害の有無と類似する作業である。ただし、現在の専利法第 97 条の 1 から第 97 条の 4 の規定及び税関が制定した「税関が専利権侵害品の差止を実施する方法」により、専利権者は、その専利権を侵害するおそれのある輸入品に関する具体的な資料を税関に提出して申請しなければ、税関は輸入される専利権侵害品の差止を遂行することができない。

#### 【専利法】

第 97 条の 1 特許権者は、輸入する物品がその特許権を侵害するおそれがあるものに対し、税関に事前に差止めるよう申し立てることができる。

前項の申立ては書類で行わなければならない。また、侵害の事実を説明するとともに、税関が査定する該輸入物品の課税価格に相当する保証金又はそれに相当する担保を供託しなければならない。

税関は、差止めの申立てを受理した場合、ただちに申立人に通知しなければならない。前項の規定に合致し差止めの実施を認める場合、申立人及び被差押人に書類で通知しなければならない。

被差押人は、第 2 項の保証金の倍額の保証金又はそれに相当する担保を供託して、差止めの取消しを税関に請求し、かつ輸入品に関する通関規定により処理することができる。

税関は、差止め物品の機密資料の保護したうえで、申立人又は被差押人の申立てにより、その差止め物品の検査に同意する

ことができる。

申立人が差止め物品は特許権侵害に係る物品であるとする裁判所の確定判決を受けた場合、被差押人が差止め物品のコンテナ延滞料、倉庫費用、積卸費用などの関連費用を負担しなければならない。

第 97 条の 2 次のいずれかに該当する場合、税関は差止めを取り消さなければならない。

1. 税関が差止め受理を通知した翌日から 12 日以内に、申立人が第 96 条の規定により差止め物品を侵害物として訴訟を提起せず、又は税関に通知しなかった場合。
2. 申立人が差止め物品を侵害物として提起した訴訟につき、裁判所の判決により却下又は棄却が確定した場合。
3. 差止め物品が特許権を侵害する物品に属さないとする裁判所の確定判決を受けた場合。
4. 申立人が差止めの取消を申し立てた場合。
5. 前条第 4 項の規定に該当する場合。

前項第 1 号に規定する期限は、税関が必要に応じて 12 日間延長することができる。

税関が第 1 項の規定に基づき差止めを取り消す場合、輸入品に関する通関規定により処理しなければならない。

差止めを第 1 項第 1 号から第 4 号までの事由により取り消す場合、申立人は差止め物品のコンテナ延滞料、倉庫費用、積卸費用などの関連費用を負担しなければならない。

第 97 条の 3 差止め物品が特許権を侵害する物品に属さないとする裁判所の確定判決を受けた場合、申立人は、被差押人が差止めにより又は第 97 条の 1 の第 4 項に規定する保証金の供託により受けた損害を賠償しなければならない。

申立人は第 97 条の 1 の第 4 項に規定する保証金につき、また、被差押人は第 97 条の 1 の第 2 項に規定する保証金につき、質権者と同一の権利を有する。ただし、前条第 4 項及び第 97 条の 1 の第 6 項に規定するコンテナ延滞料、倉庫費用、積卸費用などの関連費用は、申立人又は被差押人の損害に優先して弁済する。

次の各号のいずれかに該当する場合は、税関は申立人の申立てにより、第 97 条の 1 の第 2 項に規定する保証金を返還しな



なければならない。

1. 申立人が勝訴の確定判決を受け又は差止めを受ける者との和解が成立し、保証金の供託を継続する必要が既にない場合。
2. 前条第1項第1号から第4号までに規定する事由により差止めを取り消した結果、差止めを受ける者が損害を受けた後、又は、差止めを受ける者が勝訴の確定判決を受けた後、申立人が20日以上の間を定めて被差押人に権利を行使するよう催告したものの、被差押人が権利行使をしなかったことを申立人が証明する場合。
3. 被差押人が返還に同意する場合。

次の各号のいずれかに該当する場合、税関は被差押人の申立てにより、第97条の1の第4項に規定する保証金を返還しなければならない。

1. 前条第1項第1号から第4号までに規定する事由により差止めを取り消し又は被差押人と申立人との和解が成立し、保証金の供託を継続する必要が既にない場合。
2. 申立人が勝訴の確定判決を受けた後、被差押人が20以上の期間を定めて申立人に権利を行使するよう催告したものの、申立人が権利行使をしなかったことを被差押人が証明する場合。
3. 申立人が返還に同意する場合。

第97条の4 前3条に規定する差止めの申立ておよび取消、差止め物品の検査、保証金又は担保の納付、供託、返還の手続き、必要書類及びその他執行すべき事項の方法は、主務官庁が財政部と共同でこれを定める。

上記専利法第97条の1から97条の4の新設条文に応じ、台湾の税関は、差止めの申立て、差止めの取消し、被疑侵害品の検査、保証金又は供託金の納付及び返還などの手続き、提出すべき書類などを規定する「税関が専利権侵害品の差止を実施する方法」を制定し、2014年3月24日付で台湾行政院（台湾の最高行政機関）の公報において公布した。

## 【税関が専利権侵害品の差止を実施する方法】

第 1 条 本方法は、専利法(以下「本法」)第 97 条の 4 の規定に従って定める。

第 2 条 専利権者は、輸入される物品がその専利権を侵害するおそれがある  
と考える場合、物品が輸入される場所の税関に対し、下記の資料を  
添付した上で、書類をもって輸入差し止めを申し立てることができる。

1. 専利権証明書類。専利権が実用新案権である場合は、実用新案技術報告書を添付する。
2. 申立人の身分証明、法人証明又はその他の資格証明書類の写し。
3. 侵害対比報告及び被疑侵害品の確認に足る説明、被疑侵害品のサンプル又は写真、カタログ、図面などの資料及びその電子データ。
4. 税関が差し止めの対象物を識別するに足る説明、例えば、輸入者、統一番号（即ち、会社の認識番号）、申告番号、貨物名称、型番、仕様、予想される輸入日、積込港又は輸送手段等。
5. 代理人が申し立てる場合は、委任状を添付する。

専用実施権者は許諾された範囲内で、前項の差し止めを申し立てることができる。

第 1 項の申請資料について補正が必要なものについて、税関は直ちに補正するよう申立人に通知しなければならない、補正が完了するまで、通関の手続きには影響しない。

第 3 条 差止申立てが前条の規定を満たしている場合、税関は、税関が見積もった輸入品の税込み価額に相当する保証金又はそれに相当する  
下記の担保を供託するよう、直ちに申立人に通知しなければならない。

1. 政府が発行した公債。
2. 銀行のよる定期預金の証書。
3. 信用組合による定期預金の証書。
4. 投資信託会社による一年以上の預託証書。
5. 金融機関による保証。

前項第 1 号から 4 号の担保について、税関に質権を設定しなければならない。

申立人が第 1 項の保証金又は相当する担保を供託するまで、税関は

輸入品通関規定に従って被疑侵害品を処理する。

第 4 条 税関は、輸入を差し止める前に、申立人の協力を求めることができる。申立人が正当な理由なく協力しなかったため、税関が執行できなかった場合、税関は輸入品通関規定に従って被疑侵害品を処理する。

第 5 条 差し止申立ての審査を行った結果、前記 3 条の規定を満たしている場合、税関は直ちに輸入を差し止めるとともに、書類をもって申立人及び被差し止人に通知する。

第 6 条 申立人又は被差し止人が本法第 97 条の 1 第 5 項の規定により差し止められた物品の検査を申請する者は、書類をもって積込港の税関に対して行う。

前項の検査は税関が指定した時間、場所及び方法に従って行う。

税関が前項の指定をする時、差し止められた物品の機密情報の保護が損なわれないように注意すべきである。

第 7 条 税関が第 5 条の規定により差し止めを書類にて通知した日の翌日から 12 日以内に、申立人は本法第 96 条の規定に従い、差し止められた被疑侵害品を提訴するとともに、税関に通知しなければならない。差し止めが行われる前に既に提訴した場合も、税関に通知しなければならない。

税関は本法第 97 条の 2 第 2 項の規定により、前項期限を定め、必要な場合、12 日間延長することができる。

第 8 条 被差し止人が本法第 97 条の 1 第 4 項により差し止めの取消しを請求する場合、書類をもって貨物積込港の税関に対して申請するとともに、第 3 条 1 項の見積もった価額の 2 倍の保証金又はそれに相当する担保を供託しなければならない。

前項の担保は、第 3 条 1 項及び 2 項の規定に従って行う。

第 9 条 次のいずれかの場合、申立人又は被差し止人は書類をもって関連証明書類を添付した上で、貨物積込港の税関に対し、差し止めの取消しを申し立てなければならない：

1. 本法第 97 条の 2 第 1 項 2 号の、申立人が差し止めた物を侵害品として提訴した訴訟が裁判所の判決により却下又は棄却が確定した場合

2. 本法第 97 条の 2 第 1 項 3 号の、差し止められた物品が専利権を侵害する物品に属さないとする裁判所の確定判決を受けた場合。

第 10 条 本法第 97 条の 2 第 1 項の規定により差し止めを取消す場合、税関は輸入品通関規定により行わなければならない。

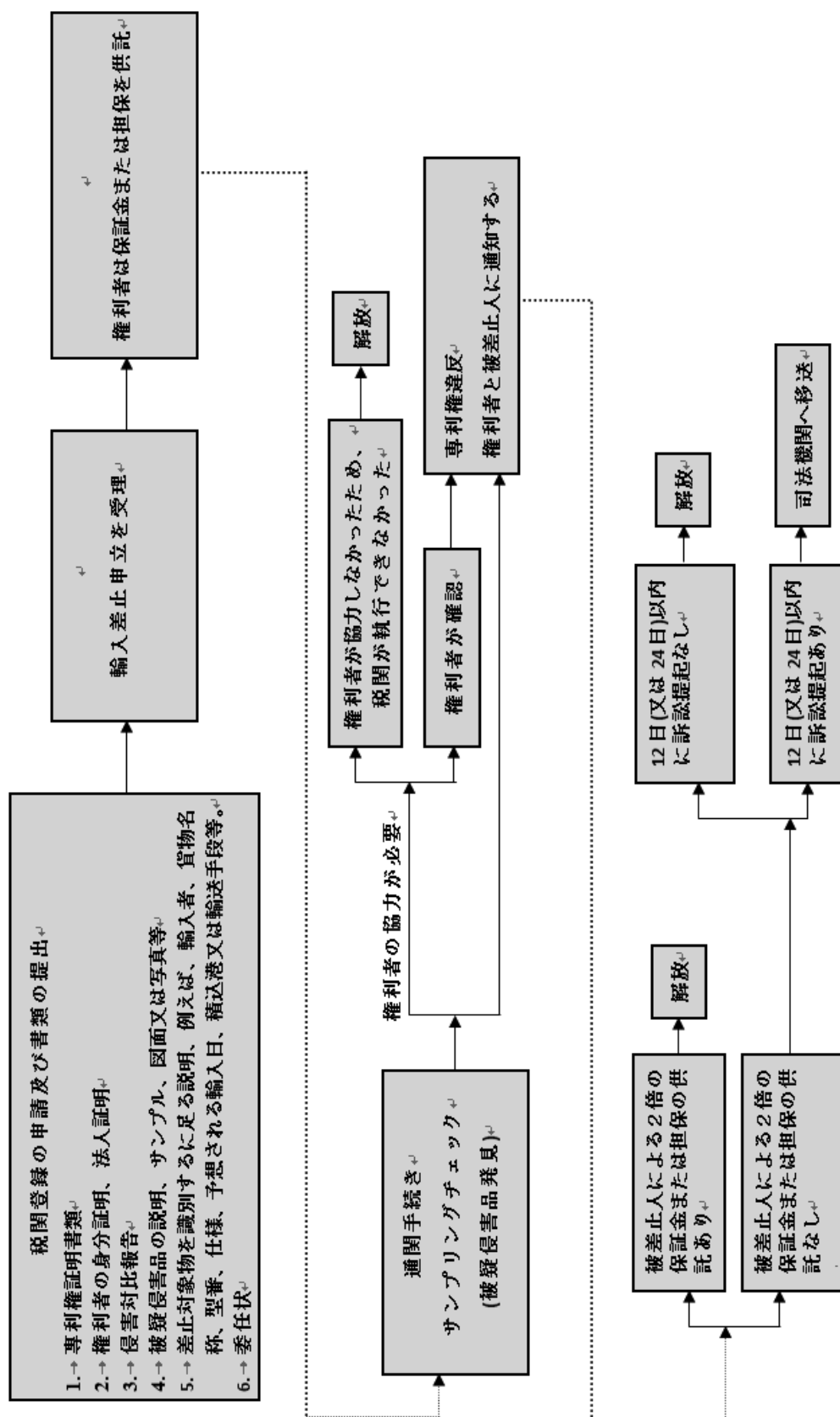
前項で本法第 97 条の 2 第 1 項 5 号により差し止めを取り消す場合、税関は代表的なサンプルを保留することができる。

第 11 条 申請人又は被差止人が本法第 97 条の 3 第 3 項又は第 4 項規定により、税関に保証金又は担保の返還を申請する場合、その事由を明記し、次の書類を有する場合は、添付しなければならない：

1. 裁判所の判決書及び判決確定証明書又は裁判所の確定判決と同一の効力を有する証明書類の写し。
2. 和解を達成した和解書の写し。
3. 20 日以上の期間を定めて相手側に権利行使するよう通知したが、権利行使しなかったことを証明する書類の写し。
4. 相手側が返還に同意した証明書類の写し。

第 12 条 本方法は 2014 年 3 月 24 日より施行された。

上記専利法第 97 条の 1 から 97 条の 4 の規定、及び「税関が専利権侵害品の差止を実施する方法」をまとめ、専利権の権利者が税関に被疑侵害物品の輸入差し止めを申し立て、税関が被疑侵害物品の輸入を差止めて当事者に通知し、事件を司法機関に移送するまでの手続きの流れを以下のフローチャートに示す。



上記フローチャートに示すように、意匠権者が、意匠権を侵害する可能性のある被疑侵害品の説明、サンプル、図面又は写真、侵害対比報告、及び被疑侵害品の輸入情報等を予め税関に提供し、差し止めを申し立てておけば、当該意匠権に対する税関による侵害品検査が強化され、被疑侵害品が輸入された時点で税関で止め、侵害事件を早期に解決することが可能となる。

また、税関が物品を差し止め、当事者双方に通知した後、当事者は専利法第 97 条の 1 の規定に従って差止物品の検査を申請することができる。この場合は、書類をもって輸入された港の税関に対し申請しなければならない。また、当事者の秘密を保持し、差止物品に係わる秘密資料が漏れないように、税関が指定した期日、場所及び方法に従って行わなければならない。

税関の登録には、所定の「専利権被疑侵害品の差止申立書」（中国語名：「申請海關查扣疑似侵害專利權物申請書」、添付資料五参照）を使用して、台湾で権利化された特許権・実用新案権・意匠権を登録する。下表にて、税関登録に必要な書類・情報について説明する。輸入品を検査する際に、税関は下記記入情報②と添付書類③の情報により、被疑侵害品であるか否かを判断している。

	記入情報	説明
①	被疑侵害者の名称、統一番号	
②	侵害が疑われる商品の申告番号、名称、型番、仕様、数量、積込港、輸送手段	
③	供託する金額と方法	下記のいずれかを選択 1. 政府が発行した公債。 2. 銀行のよる定期預金の証書。 3. 信用組合による定期預金の証書。 4. 投資信託会社による一年以上の預託証書。 5. 金融機関による保証。
④	申立人の名称、住所、電話、統一番号	個人の場合は身分証明、法人の場合は法人証明

	添付書類	説明
①	台湾専利権登録証書のコピー	専利権登録証書のコピー。 実用新案権である場合は、実用新案技術評価書を添付する必要がある。
②	申立人の証明書の写し	個人の場合は身分証明書、法人の場合は法人証明書
③	侵害対比報告、被疑侵害品の説明、サンプル、図面又は写真等	被疑侵害品を識別できる要点を明確かつ具体的に説明・教示する必要がある
④	委任状	代理人が手続きを代行する場合のみ提出する必要がある。

ただし、台湾の知的財産局がまとめた資料によれば、2018 年 9 月までの時点では、専利権（特許権・実用新案権・意匠権を含む）者が税関に対し専利権被疑侵害品の差し止めを申し立てたケースはまだないようである。

参考までに、商標の場合は、過去数年間に、輸入品が商標権侵害の疑いで税関により摘発された件数は年間 100 件から 200 件あり、摘発された商標権被疑侵害輸入品は年間数万点から十数万点ある。一方、輸出品が商標権侵害の疑いで税関により摘発された件数は年間 10 件以下で、過去数年間に摘発された商標権被疑侵害輸出品は年間数千点から約 2 万点である<sup>78</sup>。また、侵害可能性のある被疑侵害品の輸入、輸出に関する情報が、事前に商標権者により税関に提供された件数は、年間で約 150 件から 350 件ある。

前記専利法第 97 条の 1 から 97 条の 4 の規定により、専利権者は、裁判所を通さず、より簡易な手段により被疑侵害品を税関で止めた後、規定の期間内に裁判所に提訴することが可能となった。それ以前は、上記規定がなかったため、侵害可能性を示す証拠、被疑侵害品の輸出入積み込み港、型番等の情報をもって、輸出入を差し止める「暫定状態を定める仮処分」を裁判所に申立てることしかできないうえ、これが認められることも容易ではなかった。専利権侵害事

<sup>78</sup> 台湾知的財産局、知的財産権の保護を徹底する計画各期(年度)追跡表（中国語：「貫徹保護智慧財產權行動方案各季(年度)列管追蹤表」）、

<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7682&CtUnit=3763&BaseDSD=7&mp=1&nowPage=1&pagesize=10>

件における「暫定状態を定める仮処分」の運用に関しては、本章「第二節 意匠権の権利行使」の「六. 仮差押、仮処分」の「2. 仮処分」における詳細な説明を合わせてご参照いただきたい。前記のように、専利権侵害訴訟において「暫定状態を定める仮処分」の申立ては、民事訴訟法第 538 条 1 項の規定のみではなく、知的財産案件審理法第 22 条の規定も満たさなければならない。実務においては、裁判所は、権利者の将来の勝訴可能性、申立ての可否が申立人又は相手に填補できない損害をもたらすか否か、双方の損害程度の釣り合い、及び公衆利益に対する影響等を斟酌しなければならず、十分な釈明がないまま、申立人に供託させて「暫定状態を定める仮処分」を認めてはならないようにしている。権利侵害の民事事件（即ち「本事件」）がまだ提訴されていない状態において、「暫定状態を定める仮処分」の当否を審理する際には、実務上、裁判所は依然として証拠により権利者の将来の勝訴可能性等を斟酌するようにしているため、時間がかかる上に、許可の困難度も高い。



## 第五節 未登録の意匠はどのように保護できるか（商標権法、著作権法、公平取引法、営業秘密法）

第三章の第四節から第六節における意匠権と、商標権、著作権、及び公平取引法との関係で説明したように、一定の条件を満たしたデザインは、意匠権のみでなく、商標権法、著作権法、又は公平取引法に基づいて保護を求めることも可能である。未登録の意匠があった場合は、商標権法、著作権法、又は公平取引法による保護が可能であるか否かも検討する必要がある。

### 一。商標権法による意匠の保護

#### 1. 意匠物品を立体商標として登録する

意匠は物品に適用されなければならないので、台湾の現行の意匠審査基準は、意匠は「三次元空間における実体の形状を有する有体物」と定義されている<sup>79</sup>。したがって、「第三章 台湾における意匠の登録要件」の「第四節 意匠権と商標権の関係」において説明したように、未登録の意匠を商標として登録しようとする場合、まずは立体形状の商標、つまり、立体商標として商標登録出願することが考えられる。なお、商標登録の要件の一つに、識別力を有することがある。したがって、意匠が実体審査で拒絶査定を受けた場合、又は何らかの原因で意匠登録出願できなかった場合、当該意匠物品の商標としての識別力の有無を検討し、識別力を有する場合には、商標登録出願をすることが考えられる。また、先に意匠登録出願をし、将来、当該意匠物品に識別力が生じた段階で、更に商標登録出願することも考えられる。

たとえば、BMW 社は下記の台湾意匠登録 D125737 ような「自動車」の意匠を複数件出願し、車両全体が創作性を有するものとして登録されている。一方、BMW 社の車両は、前方にある丸形四灯式のヘッドランプとキドニー (kidney) グリルと呼ばれる独特の形状をしたグリルをもつフロント部が特徴的であり、一般的に知られているデザインで、識別力があると認められる可能性が高い。実際は、BMW 社は台湾で当該グリルを立体商標としても出願して登録され、商標として保護を受けることが可能となる。

---

<sup>79</sup>台湾知的財産局、2016 年版專利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」「1 意匠の定義」「1.2 意匠は物品に適用されなければならない」、p.3-2-1、2016 年 3 月 22 日

台湾意匠登録 D125737 「自動車」



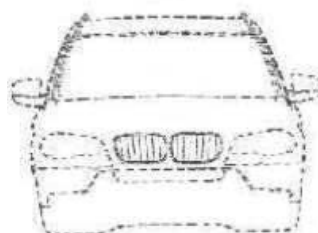
立體圖(代表圖)



另一立體圖

台湾商標登録 1304194

「NiereE70ms」



また、意匠権の権利範囲は、同一又は類似の外観を有する同一又は類似の物品にのみ権利範囲が及ぶため、被疑侵害品が意匠権の物品と類似でない物品である場合（例えば、モデルカーと、車状のプレートを有するキーホルダー）、当該意匠権の権利範囲は及ばなくなるので、その意匠権により侵害を排除することができない。仮に当該意匠権の意匠の全体又は一部が識別力を生じる可能性がある場合、その意匠が適用される可能性がある商品区分を一つ又は複数指定するとともに、その商品区分内の商品を適宜複数指定して商標登録出願をすれば、複数の種類の商品についても保護を受けることが可能である。

例えば、下記のランドローバー社の台湾商標出願第 105074727 号の立体商標「DEFENDER 110 WITHOUT SPARE」は、一出願で 5 つの商品区分を指定していると同時に、各区分についても複数の商品を指定しており、商品の種類は多岐に渡る。このようにすることで登録できれば、一つの意匠で複数種類の物品に及ぶ保護が可能である。



台湾商標出願第 105074727 号

また、下記の台湾高速鉄道社が運営している台湾高速鉄道に使用されている日本製の新幹線車両について、台湾高速鉄道社は立体商標として「台湾高鉄社立体商標」を複数件出願し、計 19 件の立体商標権を取得している。これらの商標権はそれぞれ異なる商品区分を指定し、それぞれの商品区分内の複数の類似商品を指定している。したがって、例えば、オルゴールや、玩具や、ティッシュボックス、携帯ストラップ、かばんなど多種多様な商品を保護できるようにしている。




台湾高鉄社の立体商標第 1404925 号

## 2. 意匠物品における模様を商標として登録する

また、意匠が物品に適用される模様のデザインであり、その模様の部分が識別力を有し得るものであれば、立体商標ではなく、模様の部分のみを商標として商標登録出願することが考えられる。例えば、下記のロート製薬社の4件の台湾意匠登録D143313号「包装用容器」の意匠、D141476号「包装用板紙」の意

匠、D143312号「包装用容器」の意匠、D141475号「包装用箱」の意匠は、いずれも2009年12月17日の日本国の優先権を主張し、2010年6月15日に台湾知的財産局に意匠登録出願された。これらの意匠は、それぞれ異なる外形を有する容器や箱などの物品に適用されているが、いずれも容器物品自体の外観の形状よりも施された模様のほうが目立つと考えられる。公告された意匠公報によれば、正面にある、色合いの異なる緑色の組合せとその領域からなる模様及び「Acnes」というデザイン性を有する文字を新規な創作の特徴としている。そのため、実体審査を経て、これらの模様に関して意匠として新規性と創作性が認められ、2011年にすべての意匠が登録され公告された。

「緑色の組合せと領域の模様及びAcnesのデザインの文字」に関する意匠権	
<p>台湾意匠登録D143313号 「包装用容器」</p> 	<p>台湾意匠登録D141476号 「包装用板紙」</p> 
<p>台湾意匠登録D141475号 「包装用箱」</p> 	<p>台湾意匠登録D143312号 「包装用容器」</p> 

なお、意匠登録出願された後に、当該意匠に係る商品が市場に公開、販売され、徐々に他社の洗顔フォームや塗り薬などの薬粧商品と区別することができるようになり、一般的な認知度を一定の程度まで上げてきた。そこで当該意匠権における「色合いの異なる緑色の組合せとその領域からなる模様及び「Acnes」というデザイン性を有する文字」の模様と色彩の部分について、約9年後の2018年9月18日に、化粧品、シャンプー、芳香剤、練り歯磨きなどを含む商品区分を指定して、台湾商標出願第107060759号として商標登録出願された。

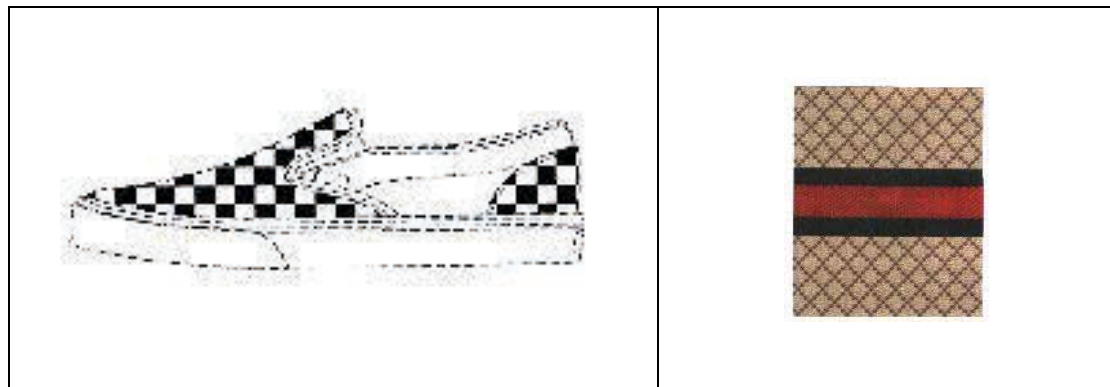
その商品区分の商品に関して、「色合いの異なる緑色の組合せとその領域からなる模様及び「Acnes」というデザイン性を有する文字」が識別力を有することが認められれば、商標として登録され、より幅広い商品の保護が可能となる。



この例で示されているように、意匠が意匠登録要件の一つである新規性を有するものであれば、意匠登録出願ができる。一方、識別力があれば、商標として出願することも考えられる。両方とも出願することも可能であるため、異なる方面で保護を受けるメリットがある。

また、「第四章 意匠出願から登録まで」「第二節 意匠の出願手続き」「五、出願手続の流れ」「1.出願」「(3) 図面」に説明したように、連続した平面の意匠(例えば、包装紙又は生地)である場合も意匠として出願することができる。一方、商標は、2017年9月12日付の「非伝統的商標の審査基準」の改訂で「連続図案商標」に関する明確な審査原則が追加された。「連続図案商標」とは、商品、包装容器、役務場所又は役務に関する物品の表面に、連続的に繰り返して表された模様で、出所を他人のものと区別できるものである。例えば、下表

の左欄に示されている商品である靴の一部の表面に使用された連続的な図案からなる連続図案商標（この場合は実際の使用態様を明確に表現するとともに、商標に属さない商品の部分を破線で示す）、又は、下表の右欄に示されている連続的な図案そのものの連続図案商標である<sup>80</sup>。



下表に示されている登録例のように、連続的な図案を有する意匠物品は意匠として登録可能で、連続的な図案も連続図案商標として登録可能である。



なお、台湾の商標権制度に関しては、更に日本台湾交流協会が 2016 年 3 月

<sup>80</sup>台湾知的財産局、2017 年版非伝統的商標の審査基準「8 連続図案商標」、p.30~31、2017 年 9 月 12 日

に発行した「台湾模倣対策マニュアル（2016年3月、公益財団法人 交流協会）」を参考にすることができる。

## 二。著作権法による意匠の保護

### ・美術工芸品及び建築物の意匠物品を著作権により保護

「第三章 台湾における意匠の登録要件」の「第五節 意匠権と著作権の関係」において説明したように、製造工程により再現できない単なる芸術的創作である場合、意匠登録を受けることはできないが、著作権により美術創作として保護することが可能である。

また、2013年1月1日施行の改正専利法第124条により、単なる芸術的創作でない「美術工芸品」は意匠権による保護を受けられる対象となり、2013年の「第三篇 意匠実体審査」の改訂により、建築物などの不動産も意匠登録出願の対象とすることができるようになった。したがって、意匠登録出願の対象物品が、単なる芸術的創作ではない美術工芸品、又は建築物であれば、それぞれ著作権法第5条に規定されている美術著作及び建築著作に該当するので、著作権法による保護を受ける対象にもなる。例えば「第三章 台湾における意匠の登録要件」の「第五節 意匠権と著作権の関係」において紹介したキャラクター商品と建築物の意匠登録例が、何らかの原因で意匠登録できなかった場合、これらに著作権の要件である「独創性」と「創作性」があるか否かを検討しておくべきである。「独創性」と「創作性」のあるものであれば、将来、被疑侵害品が見つかった場合、著作権法に基づき民事・刑事的救済を求めることが可能となる。

また、著作権法は作者の創作の「独創性」と「創作性」を保護するので、創作された意匠物品に平面の形態で模様として施されたキャラクターや花などのデザインを、第三者が意匠物品と異なる物品に平面形態又は立体形態で付する行為、又はそのキャラクターを立体物として再現する行為は、当該デザインの「翻案」行為にあたる。これらの「翻案」行為が、著作権法における「著作財産権の制限」（第44～65条）に規定の「フェアユース」に該当するものでなければ、著作権者の著作権を侵害することになるので、著作権法に基づき民事・刑事的救済を求める手段が考えられる。例えば、下記台湾意匠登録第194121号「包装容器」の上部の表面に施された風景と人物の絵画が「創作性」を有すれば、第三者に無断で扇子や湯飲みなどの別の物品に適用された場合、

その行為は「翻案」行為にあたるので、著作権法に基づき民事・刑事的救済を求める手段を採ることができる。



台湾意匠登録第 194121 号「包装容器」

また、現在、台湾の意匠権の存続期間は、出願日から起算して 12 年で満了となる。一方、著作権の存続期間は、著作物の完成時から、又は著作者の死後 50 年であり、意匠権の存続期間よりもはるかに長い。したがって、美術工芸品、又は建築物をもって意匠登録出願して取得された意匠権の存続期間が満了し、意匠権が消滅した後でも、著作権により保護を受けることは依然として可能である。

なお、台湾の著作権制度に関しては、更に日本台湾交流協会が 2016 年 3 月に発行した「台湾模倣対策マニュアル（2016 年 3 月、公益財団法人 交流協会）」を参考にすることができる。

### 三. 公平取引法による意匠の保護

「第三章 台湾における意匠の登録要件」の「第六節 意匠権と公平取引法の関係」において説明したように、店舗における商品の包装、店舗の外装・レイアウトなどを含む店舗デザイン、店の従業員の制服のデザインなど全般の形態を指す「トレードドレス」も企業の表徴であり、他人に自社の「トレードドレス」が模倣され、消費者に混同誤認が生じ、不正競争が起きるおそれがある場合、公平取引法により保護を求めることが可能である。自社店舗で使用され



るオリジナルの、店舗の建築物、店舗の外装・レイアウト、店舗の看板、商品の包装紙・包装容器、接客カウンター、イメージキャラクター像、店舗内の家具（ロビーチェア、接客ソファ、陳列棚、陳列テーブルなど）、従業員の制服など自社店舗デザイン及び自社店舗用品全般は、いずれも台湾の意匠審査基準に定義されている「三次元空間における実体の形状を有する有体物」に該当するものであるので、意匠登録出願の対象となり得るものである。これらの意匠登録出願の対象が新規性と創作性を有すれば、まずは意匠登録出願を行うことにより、その意匠の保護を図るべきである。仮にこれらの意匠登録出願となり得る対象が、何らかの原因で意匠登録できなかった場合、これらの自社店舗デザイン及び自社店舗用品全般に企業の商品又は役務を示す企業の表徴となり得るものはあるかどうかを検討し、該当するものがあれば、企業の「トレードドレス」として公平取引法により保護を求めることが可能である。

また、意匠登録出願することも可能な自社店舗の「トレードドレス」であるオリジナル店舗デザインに関する意匠物品が意匠登録要件の一つである新規性を有するが、仮に何らかの原因（例えば、出願の機会を逸した、又は創作性がない）で意匠登録できなかった場合でも、その時点ではこのオリジナルの意匠物品はまだ一般的に知られていない可能性が高いので、その時点では企業の商品又は役務を示す企業の表徴とはなっていない場合が多い。企業の表徴となり得るものであっても、ある程度時間が経って初めて、その企業の商品又は役務を示す企業の表徴となり得、企業の「トレードドレス」として公平取引法により保護を求めることが可能となる。

また、現在、台湾の意匠権の存続期間は、出願日から起算して 12 年で満了するが、企業の「トレードドレス」に関する権利には権利期限がないので、上記企業の「トレードドレス」に関する意匠物品をもって意匠登録出願して取得した意匠権の存続期間が満了し、意匠権が消滅した後でも、企業の商品又は役務を示す企業の表徴となっているものについては、引き続き公平取引法により侵害排除を求めることが可能である。

前記店舗デザインのほか、商品のデザインが消費者に熟知されたデザインとなっており、その出所を識別するに足るものとなっている場合も、公平取引法により保護を求めることが可能である。例えば、知的財産裁判所 106 年(西暦 2017 年)民公訴字第 1 号民事事件がその例である。本事件において、「RIMOWA」を商標とするスーツケースを販売するドイツの RIMOWA GmbH 社（原告）は、裁判所に、「公平取引法第 22 条 1 項 1 号と同法第 25 条の何れかの規定に基づき、RIMOWA と同一又は類似の『プリーツラインの設計』を有するスーツケースを販売する被告は、消費者に混同誤認を生じさせて原告の商業上の信

用を利用して努力の成果を悪意に侵害している」と認定すること、及び「公平取引法第 29 条の規定<sup>81</sup>に基づき、侵害を排除すること」を請求した。原告は、そのスーツケースには、添付 1 に記載のような「プリーツラインの設計」が施されており、この設計は既に「著名な商品の外観」となり、著名な芸能人に愛されて大衆に推薦されてきたので、既に消費者が商品の出所を識別する依拠となっている。参考に、原告の提出した添付 1 の一部の図面を下に示す。



原告が提出した添付 1 の「プリーツラインの設計」について、裁判所は、意匠侵害判断に類似する対比方法により、被疑侵害品と対比した結果、次のように認めた。「知的財産権に関する法律の設計は、技術の保護に属するわけではなく、創造性及び市場競争の公平性にも及ぶ。例えば、意匠権は、物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合による視覚に訴える創作を保護するものであり、物品の品質感、親和性及び高級感の視覚的効果の表現を重視し、意匠は商品の競争力及び使用時の視覚の快適性を増進するものであり、技術とは無関係である。また、公平取引法第 22 条の『著名な商品の外観と表示』の制度の目的は、消費者市場での公平な競争環境を保護し、業者が他人の商業上の名誉を利用する又は高度に模倣することにより、正当な取引秩序を破壊することを防ぐためのものであり、同様に技術とは無関係である。また、専利法

<sup>81</sup> 公平取引法第 29 条：「事業者が本法の規定に違反した結果、他人の権益を侵害した場合、被害者はその排除を請求することができる。侵害の恐れがある場合は、その防止を請求することができる。」

第 136 条 2 項の『意匠権の範囲は、図面を基準とし、並びに意匠説明書を参照することができる。』との規定により、意匠権の権利範囲は、図面を基準とする。添付 1 の『プリーツラインの設計』に開示された文字と図面が、新規な創造性を表現でき消費者に商品の出所を識別させるに足る場合、同様に『著名な商品の外観と表示』の範囲を限定することができる。……原告はウェブページ又はカタログの何れにも『プリーツラインの設計』が典型的な設計であることを強調し、また、広告・マーケティング資料においても『プリーツラインの設計』を有するスーツケースを強調している……他人が販売するスーツケース商品の外観にも、表面に長辺に沿って幅が同じで平行に延伸する複数の平行溝が設けられ、溝の間に複数の折り模様があり、かつ、折り模様と溝の平面が異なる明暗を有する設計があれば、当該部分が関連業者及び消費者に、原告の所有する添付 1 の『プリーツラインの設計』のスーツケース商品の外観の主要部と類似する印象を与えると判断できる。即ち、時間と場所を異にして、両方のスーツケースを観察したとき、主要部による印象が類似し、関連業者及び消費者に混同誤認を生じさせるため、添付 1 の『プリーツラインの設計』のスーツケース商品に類似する外観が使用されている。」

したがって、裁判所は、被告は添付 1 の「プリーツラインの設計」に示される原告の著名な商品の外観を侵害し、公平取引法第 22 条 1 項 1 号の規定に違反すると認定した。また、裁判所は、公平取引法第 29 条の規定により、「被告は添付 1 の『プリーツラインの設計』と同一又は類似のデザインを各種のスーツケース商品に利用して販売、輸出又は輸入することができない」との原告の主張を認めた。また、損害賠償に関し、裁判所は公平取引法第 30 条<sup>82</sup>、同法第 31 条 1 と 2 項の規定<sup>83</sup>により、原告の損害賠償の請求を認めた。

なお、原告が同時に主張した公平取引法第 25 条は、「本法に別途規定がある場合を除き、事業者は、その他取引秩序に影響を及ぼし得る欺罔行為又は明らかに公正さを失する行為をしてはならない」と規定している。この条文は、「補足的な一括条令」であり、様々な事業競争行為の態様について公平取引法にお

---

<sup>82</sup>公平取引法第 30 条：「事業者は、本法の規定に違反することで、他人の権益を侵害した場合、損害賠償責任を負わなければならない。」

<sup>83</sup> 公平取引法第 31 条：「裁判所は、前条の被害者の請求により、事業者の行為が故意の行為であった場合、侵害内容に基づいて、損害額以上の賠償額を斟酌することができる。但し、既に証明された損害額の 3 倍を超えてはならない。侵害者が侵害行為によって利益を得ていた場合、被害者は専ら当該利益に基づいて損害額を算定するよう請求することができる。」

いて列挙できなかった不足を補足するために定められている。本件に関し公平取引法第 22 条 1 項 1 号の適用があることが既に認められた以上、当該第 25 条の適用の必要はなくなる。

なお、台湾の公平取引法に関しては、更に日本台湾交流協会が 2016 年 3 月に発行した「台湾模倣対策マニュアル（2016 年 3 月、公益財団法人 交流協会）」を参考にすることができる。

#### 四。営業秘密法による意匠の保護

「第二章 意匠保護の重要性」「第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」において説明したように、特許出願や意匠登録出願をして特許権や意匠権を得ることにより、実施予定製品を排他的に実施する権利を確保することができる。その一方で、特許出願公開や意匠登録により特許や意匠の内容が公に公開されるため、他人が模倣する可能性があり、又は定められた特許権や意匠権の権利期間が不十分であると考えられる場合がある。一部の製品では、それに駆使されている技術が、外観からは勿論、製品を第三者が分解・解析したとしても、その技術を解明することができない又は非常に難しいということがある。特に化学分野の場合は、このような性質の技術を使用した製品が多く存在する。このような製品の場合、出願しなければ、特許庁により公開されることはなく、企業の営業秘密として、他人に技術と創作の内容を解明されないまま、実施して行くことが可能であり、上記のような登録制度に基づく権利の短所を解消することが可能である。

しかし、現行の専利法第 121 条 1 項の「意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を指す」との規定のように、意匠権は「物品」の外観に係るデザインを保護する権利であるので、製品に施された意匠のデザインは、常にその外観に表される。市場に流通する予定の商品であれば、競争相手や模倣者はその製品を購入して調査・確認することで意匠のデザインを知ることができる。たとえ、その意匠の物品が製品の内部に組み立てられた電気コネクタや微小なプローブピン、センサーなどであっても、競争相手や模倣者は装置を用いて細部を拡大して確認することが可能である。そのため、販売が予定されている製品の新規なオリジナルデザインを営業秘密にしておくことにより意匠を保護することには、基本的に無理がある。よって、意匠物品に係る知的財産を守るためには、やはり積極的に意匠

登録出願をすべきであると思われる。

また、登録査定後の意匠の公告による公開を遅らせるために、日本には「秘密意匠」制度が設けられている。一方、台湾では「秘密意匠」制度は設けられていないが、「第四章 意匠出願から登録まで」の「第九節 意匠公告を遅らせる（秘密にする）方法」において説明した方法を用いれば、意匠の公告を最長で21ヶ月遅延させることが可能である。

なお、営業秘密法第2条には、「営業秘密」に関して次のように規定されている。

**【営業秘密法】**

- 第2条 営業秘密法における「営業秘密」とは、方法、技術、製造工程、調合、プログラム、設計、又はその他の生産、販売又は経営に用いられる情報であり、且つ次の要件に合致するものをいう。
1. 当該情報に関わる人が一般的に知り得るものではないもの
  2. その秘密性のため、実際に又は潜在的に経済的な価値を有するもの
  3. 保有者が既に合理的な秘密保護措置を取っているもの

上記営業秘密法第2条によれば、設計（デザイン）も営業秘密に該当するので、仮に販売される製品が分解・解析されたとしても、その製品に施されたオリジナルデザインを知られることはないと判断すれば、そのオリジナルデザインを営業秘密にしておくことも考えられるが、その場合、当該デザインの本質及び秘密の扱い方が上記営業秘密法第2条の1号～3号の要件、即ち、「秘密性」、「経済性／価値性」、「合理的な秘密保護措置を取っている」を満たしているか否かを慎重に検討し、適切な秘密保護措置を取る必要がある。

なお、台湾の営業秘密制度に関しては、更に日本台湾交流協会が2016年3月に発行した「台湾模倣対策マニュアル（2016年3月、公益財団法人 交流協会）」を参考にすることができる。

## 第八章 第三者より警告書や侵害訴訟を提訴された場合の対処

### 第一節 警告書を受領した場合の対処

前記第七章「第二節 意匠権の権利行使」に説明したように、専利権、例えば意匠権を行使する際に送付する警告書につき、一般的には（１）自社の意匠が登録を受けていることを通知する警告書、及び（２）相手の商品が意匠権を侵害している可能性があることを警告する警告書の２種類がある。種類

（１）の警告書の場合、単に相手に自社の意匠が登録されている事実注意到注意させるだけで、権利の積極的な行使や、製造停止又は交渉などの意図がないので、通常これを受領した相手側は、確かに権利者の通知の通り当該意匠が登録されているか、登録料と年金が納付されているかを確認し、それが事実である場合は、後日の争いにより余計な出費又は企業の信用毀損が生じないように、自社の製造、使用、販売、輸入する商品が当該意匠権を侵害するような事情を回避する手段を取る（例えば、自社の製品又はサプライヤーの商品の設計を変更する）。

一方、受領した書簡が種類（２）の警告書である場合、その内容は権利侵害を厳しく指摘し、かつ、侵害を排除する意思が既に表明されている可能性が高く、放っておくわけにはいかないので、次のような対応措置を積極的に取るべきである。

#### 一。初歩的な交渉

通常、警告書には、解決方法について交渉するため、権利者又は代理人に連絡しなければならない回答期限が指定されている。指定された期限内に権利侵害の可能性を確認できない、又は交渉のための切り札を準備する時間が足りない場合、まずは電話又は書簡にて、調査中であること、及び回答する意向があることを先方に通知する。また、権利侵害が指摘されているが、警告書にその指摘を裏付ける侵害対比説明表がない場合、警告書受領者がは、「指摘が事実か否かを確認できるように、権利者には侵害対比説明表を提出する義務がある」と相手側に告げ、これにより少し時間稼ぎできる。

実際の事例では、警告書受領者が規模の小さい輸入会社、一般の商店などであれば、被疑侵害品を販売し続けた場合、後発の侵害紛争に費やす時間とコストは割に合わないため、大抵の場合は、警告書受領後、直ちに商品を回収して、「今後一切販売しない」と返信する。権利者がその後の侵害事実がないことを確認できれば、事件は終結する。通常は、警告書受領者の規模が大きいほど、受領した後、弱気を見せないよう、直ちに侵害を認めないことが多い。又は、警告書受領者に商品を供給するサプライヤーの規模が大きく、直ぐに出荷を止めたくないため、代わりに解決し責任をもって対応する用意があると表明する場合もある。この場合は、次のような対応措置を取るべきである。

## 二. 意匠権が形式上有効に存在していることを調査するとともに、権利侵害の可能性を確認する

まず、警告書に記載されている意匠権が少なくとも形式上有効に存在しているかを調査する。調査方法は、第二章「第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」の説明のとおりである。同時に、係争意匠権の内容、公告日、権利期間、年金納付状況なども調べる。確かに有効に存在している場合は、更に、自社の製品が侵害している可能性があるかを確認する。

意匠権侵害の分析と判断は、「第六章 意匠権侵害の判断について」の説明を参考にすることができるが、意匠等の専利権に係わる侵害鑑定は高度な専門力を要し、かつ、各国・地域で判断する実務と見解もしばしば相違するため、台湾において信頼性が高く、経験が豊富な専門的な鑑定会社や弁理士、専利代理人に依頼するのが好ましい。専門的な鑑定会社がその專業によって非侵害の結論を出した場合、後日民事訴訟事件に発展したとき、その非侵害の鑑定報告により「故意の侵害がない」と主張することが可能で、これにより、裁判所が「懲罰的な損害賠償金の必要性がない」と判断する可能性もある。

### 三. 交渉の切り札の用意

権利非侵害鑑定書を入手することは、交渉の切り札の一つである。しかし、一般的な場合、警告書を送った権利者は有利な侵害鑑定書を取得している可能性が高いので、紛争を解決するため、その他の有利な事実証拠も見つける必要がある。通常、最も採られている方法は、以下の2つである。

#### 1. 有効性を指摘し、無効審判を起こす

第五章の「第一節 無効審判請求」の説明のとおり、意匠権が無効審判により取り消された場合、最初から存在しなかったものと見なされる。よって、警告書に記載されている係争意匠権の出願日又は優先日の前に公開された同一又は類似の先行意匠を探し出すことができれば、「係争意匠権は登録されるべきではない」と指摘し、又は当該意匠権に対し無効審判を請求することができる。当該先行意匠により警告に用いられた意匠権の有効性が損なわれる恐れがあると権利者が判断した場合、無効審判請求がなくても、権利者は次の行動を止める可能性もある。一方、警告書受領者が無効審判を請求した場合、権利者と交渉して和解の可能性を探ることが考えられる。例えば、権利者が今後一切同じ意匠権により自社及び／又はその元受け、下請け業者を嫌がらせしなければ、無効審判請求を取り下げるなど。

#### 2. 相手の製品も自社の権利に侵害していることを主張

もう一つの積極的な防御策は、相手に打撃を与えられる自社の権利、例えば、商標権、専利権、著作権などがあるか否かを検討する。相手に脅威をもたらせるような自社権利が見つかった場合、相手は次の行動を止める可能性があり、又は相手に相互実施許諾による提携を申し出て、和解へと進めることが考えられる。

### 四. 公平取引法の運用の可能性の有無を検討

第七章の「第二節 意匠権の権利行使」における警告書関連説明のとおり、警告書に意匠権侵害鑑定報告や、侵害対比説明表など、権利を侵害する可能性を裏付ける資料がないにもかかわらず、直ちに被疑侵害品を製造・輸入する被疑侵害者と取引する「下請け業者」に警告書を送り、又は下請け業



者に警告書を送る前に、直接製造・輸入・代理業者に警告書を送っていない場合、**「権利の不当行使より、下請け業者に自社との取引行為を怖がらせて市場秩序に影響をもたらしたため、公平取引法に違反する疑いがある」**と主張することが可能である。

したがって、警告書を受領した者が前記「下請け業者」に該当し、かつ、元請け業者の商品に確かに権利侵害の疑いがあることを合理的に裏付ける書類が警告書に添付されていないもの、甚だしくはその書類を求めても提出を拒むものに対しては、**「当該権利者の行為は公平取引の秩序に違反するもの」**として、公平取引委員会に対し摘発することが考えられる。

## 五。「請求権が存在しないことを確認する」訴えを提起する

特殊な手段としては、直接裁判所に対し「確認の訴え」を提起することもある。即ち、証拠を添付して、自社の商品が当該意匠権を侵害しないことを裁判所に調査してもらい、又は当該意匠権に取消しの理由があるため、権利者は警告書受領者に対し権利を行使することができないことを裁判所に調査してもらう。知的財産局に対し無効審判を請求することと類似するところは、和解に持ち込むための積極的手段であり、自社の行為の正当性に高度な自信があること、及び権利侵害の指摘を容易に受け入れず譲歩しない姿勢を示すことである。また、相違する点は、請求権が存在しないことを確認する訴えは、民事裁判所（一般的には「知的財産裁判所民事部」）に対して提起し、民事事件に属するため、権利侵害の有無及び意匠権有効性の有効性の有無に関する裁判所の確認の結果は、この事件における当事者のみを拘束し、その他の事件に及ばないことである。

この「請求権が存在しないことを確認する」訴えの法律上の根拠は、主に民事訴訟法第 247 条<sup>84</sup>の規定である。この種の訴訟形態は、権利侵害警告書を

---

<sup>84</sup> 民事訴訟法第 247 条：「法律関係の確認を求める訴えは、原告が確認判決による法的利益を受けない場合、提起してはならない。証書の真偽又は法律関係の基礎事実の存否を確認する訴えについても同じである。

前記にいう法律関係の基礎事実の存否を確認する訴えは、原告がその他の訴訟を提起できない場合に限る。

受領した者にとっては存在する必要がある。これは、権利者が既に警告書受領者に対し意匠権侵害訴訟を提起した場合、警告書受領者も平等に、権利侵害訴訟を審理する裁判所に証拠を提出して、自社商品の非侵害事実及び／又は相手の意匠権の無効性を証明できるようにするためである。一方、権利者が協議するよう警告書を送付しただけで、この警告書が警告書受領者の下請け業者にも送付された、又は権利者がネット上で、関連商品に権利侵害の疑いがある旨の情報を流しておきながら、一向に裁判所に権利侵害訴訟を提起する動きがない場合、警告書受領者のクライアント又は潜在的な取引対象に「当該商品が他人の意匠権を侵害する可能性がある」という疑念を生じさせかねず、取引を中止又は減少させ、警告書受領者が被る損失が無期限に長引いてしまう恐れが生じてくる。そのため、民事訴訟法第 247 条の規定により、警告書を送付した権利者が民事の権利侵害訴訟を提起していない場合、警告書受領者（又は下記の事例に示される警告書受領者の商品サプライヤー）は自ら提訴し、裁判所に権利侵害の責任の有無を確認してもらい、このような法律関係の未決状態を打破することができる。

調べたところ、これまで知的財産裁判所が審理した事件では、意匠権侵害関係が未決のため、被疑侵害者が自ら確認の訴えを提起した事例はない。一方、特許又は実用新案においては、権利侵害関係が未決のために確認の訴えが提起された事例は少なくない。例えば、次の事件がある。

#### 知的財産裁判所 104 年(西暦 2015 年)民専訴字第 22 号事件<sup>85</sup>

---

前記の場合、同一の訴訟手続きにより他の訴訟を提起できるとき、審判長は釈明しなければならない。それにより、原告が訴えを変更・追加した場合、第 255 条 1 項前段の規定により制限されない。」

<sup>85</sup>知的財産裁判所 104 年（2015 年）民専訴字第 22 号：「民事訴訟法第 247 条 1、2 項により…「確認判決による法的利益を直ちに受ける」とは、法的状態の存否が不明確であり、つまり、当該法的状態の存否について双方が争っているために、原告の私法上の法的地位が侵害される危険があるが、当該危険は確認判決により排除できること（最高裁判所 27 年(西暦 1938 年)上字第 316 号、42 年（西暦 1953 年）台上字第 1031 号判例趣旨参照）をいう。つまり、原告は、主観上、その法的地位に不安定な状態が存在し、かつ、このような不安定な状態は確認判決により排除することが可能である。仮に裁判所の判決により確認されても、その不安定な状態を排除できない場合、確認判決による法的利益を直ちに受けるようなことがあるとは認められがたい（最高裁判所 90 年（西暦 2001）台上字第 961 号民事判決）。…被告の弁護士が訴外人である東森得易购入社（ネット通販サイト業者）に警告書を送付した行為は、確かに、原

本事件は、係争特許の権利者がネット通販サイト業者数社に権利侵害警告書を送付したため、これらのネット通販サイト業者は商品を撤収して二度と販売しないと返答したが、当該商品を取り扱いネット通販サイト業者に販売した販売会社（即ち、「確認の訴え」の原告）は、損失が無期限に続くことに納得できず、裁判所に対し、請求権が存在しないことを確認する訴えを提起した。これに対し、裁判所は「被告の弁護士が訴外人である東森得易购入社（ネット通販サイト業者）に警告書を送付した行為は、確かに、原告の係争商品が被告の係争専利を侵害したか否かの関係を不明確な状態にしたため、原告の私法上の法的地位が損害を受ける危険があり、この危険は確認判決により排除することができる。上記により、原告が本件確認の訴えを提起したことは、法に合致するものである」と示した。裁判所が対比した結果、「係争商品は係争特許の請求項 1 に対し、文言侵害も均等侵害もないため、被告は係争特許権をもって原告に対し権利を主張してはならない。よって、原告が民事訴訟法第 247 条 1 項の規定により、係争特許権に基づく被告の原告に対する侵害排除請求権、侵害防止請求権及び損害賠償請求権が何れも存在しないことを確認するよう請求したことは、法に合致するものであるので、認められるべきである」との判決を下した。

### 知的財産裁判所 103 年（西暦 2014 年）民專上字第 39 号<sup>86</sup>事件

---

告の係争商品が被告の係争専利を侵害したか否かの関係を不明確な状態にしたため、原告の私法上の法的地位が損害を受ける危険があり、この危険は確認判決により排除することができる。上記により、原告が本件確認の訴えを提起したことは、法に合致するものである。」

<sup>86</sup>知的財産裁判所 103 年（西暦 2014 年）民專上字第 39 号:

「本件上诉人は、係争商品は係争実用新案権を侵害すると考え、2013 年 7 月 30 日に被上诉人である高島新健康社及び訴外人である京華城社に警告書を送付した。しかし、被上诉人は、係争商品の係争実用新案権への侵害を否認したため、被上诉人が上诉人の係争実用新案権を侵害したか否かについて双方は争っている。しかし、上诉人は被上诉人に対して提訴しなかったため、被上诉人の係争商品が上诉人の係争実用新案権を侵害したか否かが不明確な状態になってしまい、被上诉人の私法上の法的地位が侵害される危険がある。被上诉人が本件訴訟を提起したのは、係争実用新案権に基づく上诉人の被上诉人に対する侵害排除請求権、侵害防止請求権及び損害賠償請求権が何れも存在しないことを確認するためであり、この確認訴訟は被上诉人の私法上の法的地位が侵害される危険を排除する。前記説明に鑑みれば、被上诉人は当然本件確認の訴えを提起することができる。……被上诉人は行政的手段で係争実用新案に対

本事件は、実用新案権の権利者が流通業者数社に権利侵害警告書を送付したため、**商品輸入業者**は権利侵害関係が不明確な状態であることによりその商品に対する流通業者の信頼を失ってしまうことを危惧し、裁判所に請求権が存在しないことを確認する訴えを提起した。本事件と前記の事例との主な相違点は、次のとおりである。(1) 商品輸入業者（即ち、原告及び被上訴人）は裁判所に、先行意匠証拠を提出するとともに、係争実用新案権に取消しの理由があることを確認するよう請求した結果、裁判所は、係争実用新案権に「取消しの理由があるので、知財案件審理法第 16 条 2 項の規定により、上訴人は被上訴人に対し権利を主張することができない。よって、被上訴人が、係争商品に対する上訴人の侵害排除請求権、侵害防止請求権及び損害賠償請求権は何れも存在しないことを確認するように請求したことには理由がある。上訴人敗訴とした原審の判決は妥当である」との判決を下した。(2) 当該商品の輸入業者は既に係争実用新案に対して無効審判を請求したため、権利者は、当該輸入業者が既に行政的手段により救済を求めたため、「係争実用新案権が登録要件を満たしているか否かは行政手続きにより処理すべきであり、被上訴人が別件で訴訟を提起できる以上、当然本件確認の訴えを提起してはならない」と主張をした。これに対し、民事裁判所は、「行政訴訟の対象は、係争実用新案権を取り消すべきか否かであり、本件確認の訴えの訴訟対象は、上訴人が係争実用新案権により被上訴人に対して権利を主張できるか否かであり、両者は同じでない」と示し、商品輸入業者が提起した確認の訴えを審理した。

---

し無効審判を請求したが、行政訴訟の対象は、係争実用新案権を取り消すべきか否かであり、本件確認の訴えの訴訟対象は、上訴人が係争実用新案権により被上訴人に対して権利を主張できるか否かであり、両者は同じでない。よって、被上訴人が上訴人に対し損害賠償訴訟を提起した、又は係争実用新案に対し無効審判を請求したとしても、何れも上記民事訴訟法第 247 条 2 項の規定にいう「他の訴訟を提起できる場合」に該当しないので、上訴人の前記抗弁は採用するに足りず、「本件確認の訴えを提起できる」との被上訴人の主張には根拠がある。」

## 第二節 侵害訴訟を提訴された場合の対処

### 一。協議又は訴訟の準備

#### 1. 提訴した者の提訴権利の有無及び権利を主張できる期間の確認

裁判所から権利侵害で訴えられた旨の書類を受領したとき、まずは原告が意匠権者又は提訴する権利を有する者か否か、及び意匠権が形式上有効な存続期間内にあるかを確認する。実際の事例では、専用実施権者が意匠権侵害訴訟を提訴した例がある。しかし、当該専用実施権者の主張する、被疑侵害者が賠償責任を負う権利侵害の起算日より、実施許諾契約の発効日が遅い場合、当該専用実施権者はこの期間の全ての損害賠償について主張することができない可能性がある。

#### 2. 和解の可能性に対する裁判所の確認

裁判官は、まず双方に和解の意思があるか否かを確認する場合がある。或いは当事者が和解の意思があることを自発的に裁判所に表明することもある。双方の何れも和解について話し合う意思があると表明した場合、裁判官は双方に時間及び和解の提案を与える。この場合、前記第八章「第一節 警告書を受けた場合の対処」の三、四を参考にし、示談の材料を用意することができる。

#### 3. 被告が商品製造者でない場合

被告が商品製造者又はその他上流のサプライヤーでなく、単に下流の業者である場合、通常、被告はサプライヤーとの間に仕入れ契約が結ばれており、仕入れ契約には、通常、仕入れた商品をめぐり専利侵害紛争が起きた場合、サプライヤーが損害賠償など一切の不利益を負う責任があることが約定されている。そのため、まずは、意匠権侵害を訴える起訴状を受領したことなどをサプライヤーに連絡すべきである。意匠権侵害を訴えられた被告に和解の意思がない場合（例えば、会社の信用が損なわれた、又はマーケットシェアが奪われたなどの理由で）、明確にサプライヤーに伝えるべきである。サプライヤーが和解による早期解決のみを希望し、訴訟には協力しないスタンスで

ある場合、被告は民事訴訟法第 58 条<sup>87</sup>、65 条<sup>88</sup>、66 条<sup>89</sup>の訴訟告知及び訴訟参加の関連規定により、書面にてサプライヤーと被告間の権利義務関係を明記するとともに、本件訴訟及び進捗状況をサプライヤーに告知するよう裁判所に表明し、裁判所に訴訟を告知する書類を当該サプライヤーに送付してもらう。この場合、依然としてサプライヤーが訴訟に参加しない場合、民事訴訟法第 67 条<sup>90</sup>の「告知を受けた者が参加しない又は遅れて参加した場合、訴訟に参加することができた時に参加したものと見なされる」との規定により、将来、「訴訟の結果が不当又は無効である」と主張することができない。

一方、サプライヤーが被告の訴訟行為に協力する意思がある場合は、自発的に民事訴訟法の第 58 条の規定により「訴訟参加」を申立て、当該事件において被告を補助して訴訟行為を行い、又は、更に民事訴訟法第 64 条<sup>91</sup>の規定により、双方が同意した上で、被告に代わって訴訟を引き受け、元の被告を訴訟から離脱させる。但し、本件訴訟の判

---

<sup>87</sup> 民事訴訟法第 58 条：「当事者双方の訴訟について法律上の利害関係を有する第三者は、その一方を補助するため、当該訴訟の継続中に、参加することができる。

参加は、上訴、抗告又はその他訴訟行為と合併して行うことができる。

当事者双方の確定判決について法律上の利害関係を有する第三者は、前段階の訴訟手続きにおいて既に参加した者は、その一方を補助するため、再審の訴えに参加することができる。」

<sup>88</sup> 民事訴訟法第 65 条：「訴訟係属中、当事者は自身の敗訴に起因する法律上の利害関係を有する第三者に告知することができる。

訴訟の告知を受けた者は、その告知を伝送することができる。」

<sup>89</sup> 民事訴訟法第 66 条：「訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書類を裁判所に提出しなければならない、裁判所から第三者に送付する。前記書類は相手にも送付しなければならない。」

<sup>90</sup> 民事訴訟法第 67 条：「告知を受けた者が参加しない又は遅れて参加した場合、訴訟に参加することができた時に参加したものと見なされ、第 63 条の規定を準用する。」。同法第 63 条には、「参加人は補助した当事者に関し、本件訴訟の裁判が不当であると主張することができない。但し、参加人が参加した時点での訴訟の進捗程度又は当該当事者の行為により、攻撃若しくは防御方法を使用できなかった、又は当事者が故意若しくは重大な過失により参加人も知らない攻撃又は防御方法を用いなかった場合は、この限りでない。また、参加人が補助した当事者は、参加人に対しても、前記の規定を準用する。」

<sup>91</sup> 民事訴訟法第 64 条：「双方が同意した場合、参加人は補助する当事者に代わり訴訟を引き受けることができる。

参加人が訴訟を引き受けた場合、補助された当事者は訴訟を離脱する。但し、本件訴訟の判決は、離脱した当事者にとっては依然として効力が発生する。」

決は、離脱した当事者に依然として効力が発生する。また、サプライヤーが訴訟に参加したくない場合（例えば、相手に実際のサプライヤーの身分を知られたくない）でも、サプライヤーが、訴訟に関する被告の全ての需要に協力することに同意してくれれば、共同で訴訟代理人に依頼し、被告の名義で訴訟に臨むことも考えられる。

#### 4. 意匠権侵害の可能性及び相手の意匠権の有効性の評価

権利侵害を訴えられた商品が確かに相手の意匠権を侵害したかを評価する必要がある。侵害の対比分析と判断は、「第六章 意匠権侵害の判断について」の説明を参考にすることができるが、意匠等の専利権に係わる侵害鑑定は高度な専門力を要し、かつ、各国・地域では判断する実務と見解もしばしば相違するため、台湾において信頼性が高く、経験が豊富な専門的な鑑定会社や弁理士、専利代理人に依頼するのが好ましい。

それと同時に、先行意匠文献を調査し、相手の意匠権に新規性と創作性があるかを検討することを推奨する。「第五章 第三者が所有する同一又は類似の意匠権を発見した場合の対応」の説明のとおり、意匠権が無効審判により取り消された場合、最初から存在しなかったものと見なされる。よって、係争意匠権の出願日又は優先日の前に公開された同一又は類似の先行意匠を見つけた場合、本件訴訟において無効の抗弁をすることができるほか、無効審判を請求し当該意匠権が取り消されるようにすることも可能となる。

## 二. 訴訟中の対応

訴訟手続きの詳細は、第七章「第二節 意匠権の権利行使」の五の説明を参照されたい。権利者による権利行使に対し、権利侵害を訴えられた場合は、事実関係を十分に確認し、以下のような主張又は抗弁が可能かを検討すべきである。

### 1. 時効消滅の抗弁

第七章「第一節 意匠権の権利行使及び権利侵害責任の関連規定」の説明のように、意匠権権利侵害のため提起された民事訴訟に最も基

本的でよく用いられる請求権の基礎は、「権利侵害行為」に基づく損害賠償請求権である。意匠権者が、ある者がその意匠権を侵害したことを知った場合、被疑侵害者の身分を「知った」後から2年以内に権利行使をしなければならない。そうでなければ、権利侵害を訴えられた者は、「その権利侵害行為に基づく損害賠償請求権は時効により消滅した」と主張することができる。権利侵害行為があったときから10年の間に、意匠権者は全く調査せず、知らないままできて、10年経過した後初めて権利侵害訴訟を起こした場合、権利侵害を訴えられた者は同様に、「損害賠償請求権は時効により消滅した」と主張することができる。

## 2. 非侵害の主張

意匠権非侵害の主張に関しては、第七章「第二節 意匠権の権利行使」の説明、特にその中の「五、 民事訴訟手続きにより権利侵害訴訟を提起（不当利得の主張を含む）」の説明をご参照いただきたい。一般的には、次のような主張が考えられる。

- (1) 被疑侵害者に被疑侵害品を製造、販売、販売の申し出、使用、又は上記目的のために輸入したことがあることを証明できない

第七章「第二節 意匠権の権利行使」 「一、 被疑侵害品の調査」の説明のように、権利者が提訴前に「被疑侵害品の調査」作業をしっかりと行っていないければ、裁判所に提出した被疑侵害品、統一發票（領収書）などの証拠と、被告との間の合理的な関連性を作ることができない可能性がある。例えば、被疑侵害品の外観と被告の公開發行のカタログにおける商品の外観が異なり、又は被疑侵害品の購入により入手した開封前の包装又は統一發票（領収書）で当該被疑侵害品が被告により出荷されたことを合理的に証明できない。この場合、被告は、「原告が裁判所に提出した被疑侵害品の出所は不明であるため、原告証拠は、被疑侵害者に被疑侵害品を製造、販売、販売の申し出、使用、又は上記目的のために輸入したことがあることを証明できない」と主張できる。この場合、一般的に裁判所はこの部分の証明について強化する又は証拠を補充するよう原告に命じる。

但し、被告に確かに被疑侵害品を販売、製造又は輸入した行為



があり、裁判所が、被告による販売、製造又は輸入の行為であるか否かを確認するよう被告に命じたとき、依然として承認しなければならない。しかし、前記争いをしたことが、被告に有利に出ることもある。なぜなら、原告が被疑侵害品の関連証拠（例えば、統一發票（領収書）、カタログ、被告によるニュースレターなど）を補充提出・説明した場合、被告は原告が知り得て入手可能な被疑侵害品の関連証拠の程度を把握することができるからである。これらの証拠が、被告の製造・販売する類似商品のうちの一つや二つの型番のものとししか関連付けられない場合、被告はそれに乗じて、裁判所に対し、本件の審理範囲をその一つや二つの型番のものに限定するよう請求することが可能となる。

## (2) 意匠権の権利範囲に被疑侵害品のない特徴が含まれている

第六章「第二節 意匠権範囲の確定」の説明のように、意匠権侵害の対比は、まず意匠権の権利範囲を確定してから、確定された意匠権の権利範囲と被疑侵害品を対比して判断する。被告であれば、裁判所に提出された全ての被疑侵害品の係争意匠権の図面に記載されている意匠との相違点を詳細に対比し、「これらの相違点により全体の外観による視覚上の相違は顕著であるため、一般の消費者に誤認混同を生じさせず、かつ、異なる視覚的效果を与える」ことを極力主張すべきである。

知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年度）民専上字第 19 号事件は、その一例である。被疑侵害者は、係争商品と係争意匠の図面に開示された内容との相違点を逐一对比説明し、裁判所が双方の主張を考慮した後、「意匠権侵害の対比は、係争意匠の図面に開示された全体の内容と係争商品における対応内容と対比するものであり、係争商品と係争意匠に共通の基本的構成形態又は共通の個別の設計特徴があるからと言って、直ちに両者の外観が同一又は類似であると判断してはならない。判断の際は、各特徴間の相対関係及びそれらによって構成された全体の外観について分析すべきである。…係争商品のねじ部は、下へ凹溝の底端まで延伸し、作業端の下半部に環状部を形成しているため、ねじ部が凹溝の中央部までしか延伸していないという係争意匠の特徴とは明らかに異なる。また、特徴 e の比例関係の相違も加えると、両者の視覚上の焦点が異なり、全体的に係争商品の外観は係争意匠と明らかに異なる視覚的印象を生じている…」と判断した。本事件においては、被

疑侵害者も先に公開された意匠を証拠として係争意匠に創作性がないことを主張したため、裁判所は意匠権の範囲の解釈時、一部の特徴を「新規特徴」（即ち係争意匠の先行意匠に対しての重要な特徴を考慮した）とし、被疑侵害品には当該新規特徴がないため、被疑侵害者の「侵害しない」との主張を認めた。

### 3. 係争意匠権無効の主張

第七章「第二節 意匠権の権利行使」「五、 民事訴訟手続きにより権利侵害訴訟を提起（不当利得の主張を含む）」の説明のように、知財案件審理法第 16 条には、「当事者が、知的財産権に取消し、廃止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁に理由があるか否かにつき自ら判断しなければならない、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種及び種苗法、又はその他の法律の訴訟手続き停止に関する規定が適用されない。

前項の状況につき、裁判所が取消し、廃止の原因があると認めた場合、知的財産権者は当該民事訴訟において相手側に対し権利を主張することができない。」

そのため、被疑侵害者は意匠権に取消しの理由があることを挙証して主張することができる。最もよく見られる意匠権無効の事由は、新規性又は創作性を備えないことである。この場合、被疑侵害者は先行意匠を提出するとともに、これらの選考意匠と係争意匠の意匠構成が類似している理由、又は先行意匠と比較して、係争意匠は特殊な視覚的效果を生じておらず容易に完成できる理由を説明しなければならない。裁判所は、現行専利法 122 条 1、2 項の規定により、知的財産局が作成した意匠審査基準を参考にしながら、係争意匠が新規性又は創作性を備えるか否かを判断する。

実務上では、適切な先行意匠証拠が挙げられたことにより、裁判所は、「係争意匠は無効で、意匠権者は被疑侵害者に権利を主張することはできない」と認めた事例が少なくない。例えば、第七章「第二節 意匠権の権利行使」五、「3.証拠調査」に例として挙げた知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民専訴字第 14 号事件がそうである。

前記知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民専上字第 19 号事件<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup>知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民専上字第 19 号：「係争意匠と係争商品の相

は、意匠権無効の抗弁をしたことにより、「非侵害の主張」にも役に立った事例である。本事件において、被疑侵害者は公開済の先行意匠を証拠とし、係争意匠権に創作性がないと主張した。裁判所が先行意匠証拠と係争意匠を対比したところ、先行意匠の「ねじ部が設けられていないか、ねじ部が設けられていても凹溝が同様な長さで配置されている」構成と、係争意匠の「ねじ部が作業端の頂部から下へ凹溝の中央部まで延伸し、凹溝の長さがねじ部よりも明らかに長い」という特徴とが明らかに異なるため、意匠権の権利範囲の解釈時から当該特徴を「新規特徴」（即ち係争意匠の先行意匠に対する重要な特徴を考慮した）とし、被疑侵害品には当該新規特徴がないため、権利侵害が成立しないと認めた。

#### 4. 故意及び過失がないことを主張

第七章「第二節 意匠権の権利行使」「五 民事訴訟手続きにより権利侵害訴訟を提起（不当利得の主張を含む）」「3. 証拠調査」「(5) 被疑侵害者に故意又は過失があったか否か」の説明のように、専利法第142条1項により準用した同法第96条2項の規定によれば、意匠権者が「故意又は過失」によりその意匠権を侵害した場合、初めて損害賠償の責任を負う。被疑侵害者が、会社規模が大きい、又は係争意匠分野関連の事業者ではなく、意匠権を侵害したのは偶然である（例えば、単にある商品を購入して展示したのみで、大量に販売したわけではない）場合、「権利侵害を合理的に予見することが困難であったため、意匠権を侵害する故意又は過失がない」と主張することが可能である。前記知的財産裁判所106年（西暦2017年）民専上更（二）字第1号事件の判決の見解によれば、事業の営業項目は係争意匠の分

---

違する特徴dについて言えば、係争意匠の審査時の参考文献および被上訴人が前審で2016年10月7日付の民事答弁書に引用された有効性証拠から分かるように、前記先行意匠はねじ部が設けられていないか、ねじ部が設けられていても凹溝が同様な長さで配置されている。一方、係争意匠の作業端には、6個のねじ部及び凹溝が間隔を置いて配置され、ねじ部が作業端の頂部から下へ凹溝の中央部まで延伸し、凹溝の長さがねじ部よりも明らかに長い。つまり、係争意匠の特徴dが構成する「ねじ部」と「凹溝」の配置関係は、先行意匠と何れも明らかに異なるので、当該相違特徴dは係争意匠の「先行意匠と明らかに異なる意匠特徴」（即ち係争意匠の新規特徴）であることが分かる。係争商品と係争意匠の対応する特徴dについて言えば、係争商品のねじ部は下へ凹溝の底端まで延伸し、作業端の下半部に環状部を形成しているので、ねじ部が凹溝の中央部までしか延伸していないという係争意匠の特徴とは明らかに異なるので、係争商品は係争意匠のdの新規特徴を有していない。」

野と異なり、営業規模も小さく、その侵害行為は偶然であるなどの場合は、注意義務の違反がなく、権利を侵害する過失がないため、損害賠償の責任を負わないと認められる可能性がある。

## 5. 損害賠償の調査を慎重に行うよう裁判所に注意を喚起

通常、裁判所は、係争製品が侵害し、かつ、意匠権が有効である場合にのみ、損害賠償の調査を行うが、後日の上級審の審理の便宜のため、たとえ権利者の訴えを棄却しようとする場合でも、事実審の裁判所（例えば一審の裁判所）が証拠を存分に調査し、訴訟手続きにおいて損害賠償の算出に関する証拠資料を提出するよう、当事者双方に命じることもある。

裁判所が損害賠償の算出に関する証拠資料の提出を当事者双方に命じた場合、裁判所が権利侵害の有無又は有効性に関する心証を開示するとは限らず、また、損害賠償算出用の関連営業資料は通常被疑侵害者の重要な商業秘密であるため、これらの資料が安易に相手に入手されないように、被告の商業秘密を守る必要があるので、権利非侵害又は意匠権は無効と判断された場合、現段階で更に損害賠償を調査する必要がないことを裁判所に気付かせることが好ましい。

一方、裁判所が依然として損害賠償の調査を進めようとする場合、被疑侵害者は被疑侵害品の販売に関する財務資料の提出を命じられる、又は相手が裁判所に対して税務機関から関連資料を取り寄せるよう請求することがある。このような場合、被疑侵害者は、知財案件審理法第 11 条<sup>93</sup>の規定のとおり、相手の当事者及び代理人などに対し

---

<sup>93</sup> 知的財産案件審理法第11条：「当事者又は第三者が、その保有する営業秘密につき、次に掲げる情況に該当することを釈明する場合、裁判所は該当事者又は第三者の申立てにより、もう一方の当事者、代理人、補佐人又はその他訴訟関係人に対し、秘密保持命令を出すことができる。

1. 当事者の書面の内容に当事者又は第三者の営業秘密が記載され、或いは既に取り調べられ又は取り調べられるべき証拠の内容に当事者又は第三者の営業秘密が含まれている。
2. 前号の営業秘密が開示され、或いは該訴訟追行以外の目的で使用されることにより、該当事者又は第三者の該営業秘密に基づく事業活動が妨害される虞があり、これを防ぐため、その開示又は使用を制限する必要がある。

前項の規定は、もう一方の当事者、代理人、補佐人又はその他の訴訟関係人が、申立て前に、既に前項第1号に規定される書面の閲覧又は証拠の取調べ以外の方法に

て秘密保持命令を下すよう、裁判所に申し立てることができる。例えば、代理人のみが閲覧し、その内容を相手の当事者に漏洩しない、又は資料を裁判所に提出するが、相手に閲覧させないことを裁判所に申し立てる。裁判所は状況に応じ、秘密保持の程度と範囲を決める。

---

より、該営業秘密を取得し、或いは保有している場合、これを適用しない。秘密保持命令を受けた者は、該営業秘密について、該訴訟以外の目的を実施するためにこれを使用することはできず、或いは秘密保持命令を受けていない者に対し開示することはできない。」

## 添 付 資 料



## 委任状 (法人用)

委任者 \_\_\_\_\_ は、  
(法人の名称)

中華民國特許法第11条の規定に基づき、〇〇〇法律事務所（住所：〇〇〇〇〇〇）の〇〇〇  
弁護士及び〇〇〇弁理士に対して、中華民國における特許代理人/弁理士として、共同で又  
はそれぞれ、中華民國における特許、実用新案及び意匠登録の出願並びに中華民國における  
特許、実用新案及び意匠登録に関連する事項の処理を行うことを委任します。委任する事項  
は、中華民國特許施行規則第10条の規定により特別に委任する必要のある以下の事項を含  
みますが、これらに限られません。

- (1) 代理人の選任又は解任
- (2) 出願の取下
- (3) 分割出願の取下
- (4) 変更出願の取下
- (5) 再審査の請求の取下
- (6) 訂正の請求の取下
- (7) 無効審判の請求の取下
- (8) 特許権、実用新案権又は意匠権の放棄

年 月 日

委任者： \_\_\_\_\_  
(社名、代表者名、代表者印)

註：

1. 社名及び代表者名をご記入のうえ、代表者印をご捺印ください。
2. 認証又は公証は不要です。



## 委任状 (法人用)

委任者 \_\_\_\_\_ は、

(法人の名称)

中華民國特許法第11条の規定に基づき、〇〇〇法律事務所（住所：〇〇〇〇〇〇）の〇〇〇  
弁護士及び〇〇〇弁理士に対して、中華民國における特許代理人/弁理士として、共同で又  
はそれぞれ、次に示す発明又は考案について

---

(発明又は考案の名称)

中華民國における特許、実用新案及び意匠登録の出願並びに中華民國における特許、実用新  
案及び意匠登録に関連する事項の処理を行うことを委任します。委任する事項は、中華民國  
特許施行規則第10条の規定により特別に委任する必要がある以下の事項を含みますが、こ  
れらに限られません。

- (1) 代理人の選任又は解任
- (2) 出願の取下
- (3) 分割出願の取下
- (4) 変更出願の取下
- (5) 再審査の請求の取下
- (6) 訂正の請求の取下
- (7) 無効審判の請求の取下
- (8) 特許権、実用新案権又は意匠権の放棄

年 月 日

委任者： \_\_\_\_\_

(社名、代表者名、代表者印)

註：

1. 社名及び代表者名をご記入のうえ、代表者印をご捺印ください。
2. 認証又は公証は不要です。

### 添付資料三

#### 特許ライセンス契約見本 PATENT LICENSE AGREEMENT

This AGREEMENT is made between \_\_\_\_\_, a company organized under the laws of \_\_\_\_\_, having its head office at \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as "the Licensor") and \_\_\_\_\_, a company organized under the laws of \_\_\_\_\_, having its head office at \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as "the Licensee"):

#### WITNESSETH:

WHEREAS the Licensor is the proprietor of the ROC Design Patent(s) shown in the attached schedule (hereinafter referred to as "the said Letters Patent").

WHEREAS the Licensor and the Licensee signed \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as "Main Agreement"), based on which the Licensee has been granted a license to use certain patents owned by the Licensor pursuant to conditions and terms contained therein.

AND WHEREAS the Licensor and the Licensee hereby agree to sign this Patent License Agreement based on the Main Agreement for the sole purpose of recording the patent licensing arrangement between the Licensor and the Licensee with the Intellectual Property Office in accordance with the ROC Patent Law.

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and of the mutual covenants and agreements hereinafter set forth, the Licensor and the Licensee hereby agree as follows:

1. The Licensor hereby grants to the Licensee an (exclusive or non-exclusive) license to manufacture, (make, use and sell) the products covered in the Licensor's said Letters Patent in the Republic of China in accordance with terms and conditions set forth in the Main Agreement, for which the Licensee shall pay to the Licensor royalties at a specific amount set forth in the Main Agreement.
2. The licensing granted hereunder shall commence from \_\_\_\_\_ and remains in effect until \_\_\_\_\_, unless the Main Agreement is terminated in accordance with the clauses set forth in the Main Agreement. Upon termination of the Main Agreement, the Licensor will be entitled to take any necessary steps to cancel the recordation of the licensing arrangement between the Licensor and the Licensee with the Intellectual Property Office, and the Licensee agrees to take any necessary actions and cooperate with the Licensee with respect to the cancellation of the licensing recordation.
3. All the rights and obligations of the Licensor and the Licensee under the licensing arrangement shall be governed by the Main Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the Licensor and the Licensee have executed this Agreement on the dates mentioned below.

LICENSOR:

By \_\_\_\_\_  
Name (Print)

Date \_\_\_\_\_

LICENSEE:

By\_\_\_\_\_

Date\_\_\_\_\_

Name (Print)

#### 添付資料四

#### 意匠譲渡契約書のフォーム

#### ASSIGNMENT

WHEREAS, \_\_\_\_\_, a corporation organized under the laws of POLAND and having a place of business at \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as Assignor), is the proprietor of ROC (Taiwan) Design Patent No. \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as "Patent");

WHEREAS, \_\_\_\_\_, a corporation organized under the laws of \_\_\_\_\_ and having a place of business at \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as Assignee), is desirous of acquiring the right, title and interests of the Assignor with respect to the Patent;

NOW, THEREFORE, the Assignor hereby assigns to the Assignee all of the Assignor's right, title and interests with respect to the Patent, including but not limited to the right to claim damages and seek all other remedies against any third party's infringement of the Patent which occurred prior to the assignment of the Patent, the right and interests to claim priority related to the Patent as well as all other emoluments, interests, profits, and benefits arising therefrom. The Assignee agrees to receive the assignment of the Patent as stated above.

ASSIGNOR: \_\_\_\_\_

By \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Name (Print):

申請海關查扣疑似侵害專利權物申請書

受理日期：

海關受理編號：

[https://web.customs.gov.tw/News\\_Content.aspx?n=3E72BFD8B42F96D8&sms=0205B47A1C459B5A&s=ECB521578087E992](https://web.customs.gov.tw/News_Content.aspx?n=3E72BFD8B42F96D8&sms=0205B47A1C459B5A&s=ECB521578087E992)

茲有\_\_\_\_\_公司(統一編號\_\_\_\_\_)於\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日  
以報單第\_\_\_\_\_號向 貴關申報進口，貨名\_\_\_\_\_  
、型號\_\_\_\_\_、規格\_\_\_\_\_、數量\_\_\_\_\_  
可能進口口岸\_\_\_\_\_、運輸工具\_\_\_\_\_，該批貨疑似  
侵害本公司(人)之專利權，申請依專利法第 97 條之 1 規定予以查扣。

一、檢附下列證明文件：

1. ☐專利權證明文件；其為新型專利權者，並應檢附新型專利技術報告。
2. ☐申請人之身分證明、法人證明或其他資格證明文件影本。
3. ☐侵權分析報告及足以辨認疑似侵權物之說明，並提供疑似侵權物貨樣或照片、  
型錄、圖片等資料及其電子檔。
4. ☐申請如由代理人提出者，須附委任書。

二、本公司(人)願意提供相當於海關核估該進口物完稅價格之下列擔保：

1. ☐現金\_\_\_\_\_元。
2. ☐政府發行之公債\_\_\_\_\_元。  
(發行機關：\_\_\_\_\_ 債券號碼：\_\_\_\_\_)
3. ☐\_\_\_\_\_銀行、☐信用合作社定期存款單\_\_\_\_\_元。  
(定期存款單號碼：\_\_\_\_\_)
4. ☐\_\_\_\_\_信託投資公司 1 年以上普通信託憑證\_\_\_\_\_元。  
(信託憑證號碼：\_\_\_\_\_)
5. ☐授信機構之保證。(授信憑證號碼：\_\_\_\_\_)

三、申請人保證於 貴關通知受理查扣之翌日起 12 日內向法院提起訴訟，並提供已向  
法院提起訴訟之證明文件送 貴關備查，如未於上述期限內提起訴訟時，即由 貴  
關廢止查扣，依進口貨物通關規定辦理。

此 致

財政部關務署\_\_\_\_\_關

申請人：(蓋章)  
營業人統一編號：  
(或申請人身分證統一編號)  
代理人：  
身分證統一編號：  
地址：  
聯絡電話：

申請日期：

# 産業財産権における模倣対策のご案内

公益財団法人日本台湾交流協会では特許庁からの委託により、海外進出日系企業を対象とした産業財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地にて以下の活動をしております。

1. 台湾における産業財産権の模倣対策に資する情報の収集
2. 弁護士、弁理士など産業財産権の専門家を講師としたセミナーの開催  
現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。
3. 産業財産権に関する相談窓口の設置  
産業財産権の権利取得手続きから、産業財産権の侵害に関する相談まで、幅広いご質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

※相談窓口の利用、セミナーへの出席、その他ご不明な点については、  
公益財団法人日本台湾交流協会 貿易経済部までお問い合わせください。

TEL : 03-5573-2600

FAX : 03-5573-2601

日本台湾交流協会HP : <http://www.koryu.or.jp>

台湾知的財産権情報サイト : <http://chizai.tw/>

[特許庁委託] 台湾模倣対策マニュアル（台湾における意匠保護の戦略）

---

平成31年3月 発行

【禁無断転載】

発行者 舟 町 仁 志

発行所 公益財団法人 日本台湾交流協会  
東京都港区六本木3-16-33  
青葉六本木ビル7階

印刷所 株式会社成光社

執筆協力：理律法律事務所（Lee and Li, Attorneys at Law）

台北市松山区敦化北路201号7階

