

台湾 化学物質群内の特定物質の限定が開示の範囲を超える訂正となるか否かの判断に関する判例（液晶組成物無効審判事件）

特許明細書において、化学物質群が複数種類の化学物質から選択されてもよいとの開示があり、その上で請求項に記載の当該化学物質群の訂正を行う場合、当該化学物質群を明細書で開示されている当該複数種類の化学物質中の特定物質を含むように減縮訂正することは、特許請求の範囲の減縮に該当する。しかし、台湾特許庁、知的財産及び商事裁判所、最高行政裁判所で近時に審理された液晶組成物無効審判事件において、明細書に限定後の物質群についての特別な説明又は具体的な実施例の記載等がない場合、当業者は特許明細書に基づき、請求項に記載された化学物質群に当該特定物質が「必然的に含まれる」ことを直接的且つ一義的に知り得ないため、当該一連の訂正は特許出願時の明細書、特許請求の範囲及び図面の範囲を超えるものであり、認めるべきではない、との見解が示された。

1. 事件経緯

某日本企業（原告）は、台湾特許第 1452122 号「液晶組成物」（以下、本件特許）の特許権者である。某ドイツ特許会社（無効審判請求人、行政訴訟参加人）は、本件特許が新規性、進歩性、明確性等の規定を満たしていないことを理由に、本件特許に対して無効審判を請求した。当該権利紛争の間、特許権者は訂正後の特許請求の範囲を 7 回提出し、本件特許請求項の訂正請求を行った。

しかし、台湾特許庁は審理の結果、特許権者により提出された訂正後の特許請求の範囲は当初の開示範囲を超えるものであると判断し、当該訂正を認めず、本件特許を無効とする旨の審決を下した。特許権者は当該審決を不服として、訴願を提起したが棄却された。当該処分に対して、特許権者は行政訴訟を提起したが、知的財産及び商事裁判所、最高行政裁判所はいずれも原処分及び訴願決定を維持する判決を下した。（知的財産及び商事裁判所 109（2020）年度行專訴字第 41 号判決、最高行政裁判所 111（2022）年度上字第 491 号判決）

2.本件特許請求項 9 に係る訂正について

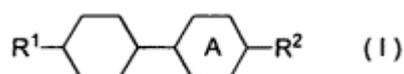
本件特許は液晶組成物及び当該液晶組成物を用いた液晶表示素子を提供するものであり、特許権者は無効審判手続き中に本件特許請求項 9 の訂正請求を行った。

本件特許請求項 9 は請求項 1～8 の引用形式クレームである。特許権者は、第 7 版目となる訂正後の特許請求の範囲において、公告時の請求項 1 における液晶組成物の全ての技術的特徴を本請求項の液晶表示素子の技術的特徴として明記し、且つ、一般式 (I)、(II-1) について更なる特定を行った。

第 7 版目の訂正後の特許請求の範囲において、本件特許請求項 9 の液晶組成物は以下のように記載されている。

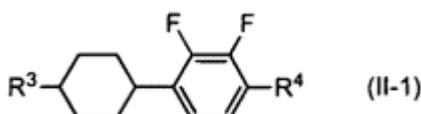
「…前記液晶組成物は、

一般式 (I) で表される化合物を 30～50 質量%含有し、



(式中、 R^1 及び R^2 はそれぞれ独立して、炭素原子数 1～8 のアルキル基、炭素原子数 2～8 のアルケニル基、炭素原子数 1～8 のアルコキシ基又は炭素原子数 2～8 のアルケニルオキシ基を表し、A は 1, 4-フェニレン基又はトランス-1, 4-シクロヘキシレン基を表す。)

一般式 (II-1) で表される化合物を 5～20 質量%含有し、



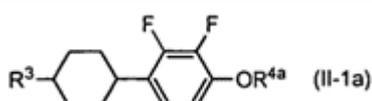
(式中、 R^3 は炭素原子数 1～8 のアルキル基又は炭素原子数 1～8 のアルコキシ基を表し、 R^4 は炭素原子数 1～8 のアルキル基又は炭素原子数 1～8 のアルコキシ基を表す。)

…一般式 (I) において、一般式 (Ia) で表される化合物 (式中、 R^{1a} 及び R^{2a} はそれぞれ独立して、炭素原子数 2 又は 3 のアルキル基を表す) を含有し、



(本件特許明細書に記載の一般式 (Ia))

一般式 (II-1) において、一般式 (II-1a) で表される化合物 (式中、 R^{3a} は、炭素原子数 3 のアルキル基を表し、 R^{4a} は、炭素原子数 2 のアルキル基を表す) を含有する



(本件特許明細書に記載の一般式 (II-1a))

ことを特徴とする液晶表示素子。」

特許権者は上記の 2 つの技術的特徴の訂正の根拠について、それぞれ以下のように説明している。

(1) 本件特許明細書第 11 頁第 7 行の「一般式 (I) で表される化合物は具体的には次に記載する一般式 (Ia) ～一般式 (Ik) で表される化合物が好ましい。…」という記載、及び第 9 頁第 25 行～第 10 頁第 8 行の「一般式 (I) において、 R^1 及び R^2 はそれぞれ独立して、…、炭素原子数 2～3 のアルキル基が更に好ましい。」という記載。

(2) 本件特許明細書第 12 頁第 21 行～第 13 頁第 9 行の「一般式 (II-1) で表される化合物は具体的には次に記載する一般式 (II-1a) 及び一般式 (II-1b) で表される化合物が好ましい。…一般式 (II-1a) において R^3 は、一般式 (II-1) における同様の実施態様が好ましい。 R^{4a} は…、炭素原子数 2 のアルキル基が特に好ましい。」という記載、及び第 12 頁第 2 段落の「一般式 (II-1) において、 R^3 は…、炭素原子数 3 のアルキル基を表すことが特に好ましい。」という記載。

3.知的財産及び商事裁判所並びに最高行政裁判所の見解

知的財産及び商事裁判所並びに最高行政裁判所はいずれも、以下の理由により、本件特許に係る上記訂正は、出願時の明細書、特許請求の範囲及び図面で開示された範囲を超えるものであり、専利法第 67 条第 2 項の規定を満たさないと認定した。

(1) 本件特許明細書第 11 頁第 7～22 行の「一般式 (I) で表される化合物は具体的には次に記載する一般式 (Ia) ～一般式 (Ik) で表される化合物が好ましい。…」という記載は、一般式 (I) に該当する異なる態様を挙げているため、当業者であれば異なる技術的需要に基づき、様々な選択ができる。しかし、訂正後の特許請求の範囲では請求項 9 に係る液晶組成物を「一般式 (I) において、一般式 (Ia) で表される化合物を『含有』する」と訂正している。前記訂正中の「含有」という語句は**開放式の接続詞であるため、一般式 (Ia) の化合物の他にも、請求項に記載されていない他の一般式 (I) の化合物を含有し得るが、本件特許明細書において、液晶組成物中の「一般式 (I) において、一般式 (Ia) で表される化合物を必ず含有する」ことについての内容は明確に開示されていない。且つ、当業者は**本件特許明細書第 11 頁を参酌することで、一般式 (I) の化合物は一般式 (Ia) ～一般式 (Ik) の各種態様であるのが好ましいことを知り得るため、**本件特許明細書第 9 頁の「本発明における液晶組成物において、一般式 (I) で表される化合物を 30～50%含有する」という記載から、上記訂正請求項 9 の「一般式 (I) において、一般式 (Ia) で表される化合物を必ず『含有』する」という訂正内容を直接的且つ一義的に知り得ない。**

(2) 同様に、訂正後の特許請求の範囲では請求項 9 に係る液晶組成物を「一般式 (II-1) において、一般式 (II-1a) で表される化合物を『含有』する」と訂正しているが、本件特許明細書には「一般式 (II-1) において、一般式 (II-1a) で表される化合物を必ず『含有』する」ことについて明確な開示

はなく、当業者であっても、上記訂正請求請求項 9 の「一般式 (II-1) において、一般式 (II-1a) で表される化合物を必ず『含有』する」という訂正内容を直接的且つ一義的に知り得ない。

(3) また、本件特許権者は他の特許事例（原告により提出された証拠 7、台湾特許第 I433910 号）を提示し、当該特許に対し行った請求項 1 の補正、すなわち、当該請求項に係る液晶媒体には CC-3-V 化合物及び CCY-3-03 化合物、CCY-4-02 化合物の 1 つ又は 2 つが含有されることを更に限定した補正は、台湾特許庁により認められているため、本件においても同様の認定がなされるべきである云々と主張した。しかし、審査段階において上記補正が認められたのは、補正後の内容が証拠 7 の特許明細書に明記されていたからであり、且つ、当該明細書第 12～31 頁で開示されている好ましい実施例に「含有」される成分の種類（例：CC-3-V、CCY-3-03 及び CCY-4-02）に関する内容を総合的に確認したところ、いずれも CC-3-V 化合物及び CCY-3-03 化合物、CCY-4-02 化合物の 1 つ又は 2 つを「含有」してもよいと記載されていたからである。

弊所コメント

本件の審理において、台湾特許庁及び裁判所は、訂正の適法性について、従来よりも厳格な見解を示しており、出願人は特に注意を払う必要がある。

本件において特許権者は、請求項中の化学物質群について、明細書に記載されている各群の選択可能な物質に基づき、請求項の化学物質群を明細書に記載された特定物質を含むように減縮する訂正請求を行った。当該物質の限定を確認するがぎり、特許権者の訂正請求は特許請求の範囲の減縮に該当し、実質上公告時の特許請求の範囲を拡張するものではないため、一見すると台湾専利法第 67 条¹の規定に違反していないように思われる。

しかし、台湾特許庁、知的財産及び商事裁判所並びに最高行政裁判所はいずれも、本件特許明細書の文言上の意味について、当業者であっても、明細書の記載から各化学物質群が当該限定された特定物質を「必然的に含有する」ことを直接的且つ一義的に知り得ない、つまり特許権者が、訂正内容が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示された範囲から導かれるものであることを証明できないため、訂正を認めるべきでないと認定した。

台湾専利審査基準の規定及び過去の実務と比較すると、今回の判決では訂正の適法性について厳格な認定が下されている。弊所の分析では、裁判所のこれらの見解は欧州特許庁の審査実務と極めて類似している。

具体的には、特許権者は請求項の群 A（物質 a1、a2、a3…から選ばれる）及び群 B（物質 b1、b2、b3…から選ばれる）を、群 A（物質 a1 を含有する）及び群 B（物質 b1 を含有する）という特定の組成に減縮訂正しているが、**これは実質的にマーカッシュ形式の化学物質群を群内の特定の実施態様に限定する訂正である**。このような限定に関して、欧州特許審査基準 H 部 第 V 章 3.3 では、限定が特定の特徴の特定の組合せをもたらさない場合は、通常、補正の要件を満たすと規定されている。反対に、限定が特定の特徴の特定の組合せをもたらし、且つ、明細書でこのような特定の組合せについての指針が示されていない場合には、開示の範囲を超える補正となる。

以上から裁判所は、**本件特許明細書において、限定後の物質群についての特別な説明又は具体的な実施例の記載がなかったため、これらの訂正が本件特許の公告時の特許請求の範囲を減縮するものであったとしても、このような特徴の特定の組合せは、当業者が出願時の本件特許明細書から直接的且つ一義的に知り得ず、本件特許の出願時の開示範囲を超えるものであるため、当該訂正は認めるべきではないと認定した。**

この他に、本件は訂正の判断に関するものであるが、特許出願の補正においても同様に、出願時の開示範囲を超える補正は認められない。よって、特許出願段階においても、本件のような補正が認められないのか否かについて、今後の実務動向を観察していく必要がある。しかし、上記のような実務上の見解に対応するため、出願人は、明細書を作成する際に、「好ましい」、「更に好ましい」等の文言で群内の特定の組成を表現しておくことを推奨する。これにより今後の補正又は訂正の際に、好ましい態様に基づくマーカッシュ形式の化学物質群の具体的な物質による限定が認められる確率を高めることができると思う。

[1] 台湾専利法第 67 条：

特許権者は、次の各号のいずれかの事項についてのみ、特許明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。

1. 請求項の削除
2. 特許請求の範囲の減縮
3. 誤記又は誤訳の訂正
4. 明瞭でない記載の釈明

訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示されている範囲を超えてはならない。

第 25 条第 3 項の規定により、外国語書面で明細書、特許請求の範囲及び図面を提出した場合、その誤訳の訂正は、出願時の外国語書面により開示されている範囲を超えてはならない。

訂正は、実質上公告時の特許請求の範囲を拡張又は変更してはならない。

商標が「欺瞞性を帯びない」とどのように証明するか 中国と台湾の食品及び医薬品に関する商標審査実務の比較

食品と医薬品はいずれも食品の安全性及び医薬品使用の安全性等に関わるため、消費者の生命及び体の健康に関わる重要なテーマである。そのため、中国国家知識産権局は食品及び医薬品分野の商標審査において、一般的な商標よりも厳格に審査を行う。これについては、以前 Wisdom News Vol. 115 「[中国・台湾における医医薬品商標に関する審査実務の比較](#)」において、中国と台湾の医薬品商標登録に関する商標法の規定及び審査実務に関連する事例を紹介した。

中国国家知識産権局は、特に「原材料又は効能等を表示する説明的文字」及び「消費者に混同誤認を生じさせる欺瞞的標識」等の審査に対し非常に厳格であるが、出願人が商標デザインを行う際に、発音、暗示、識別力、欺瞞性について把握することは難しく、欺瞞性に関連する拒絶理由通知が出された場合、その拒絶理由を解消する方法は不明確である。

一方、台湾商標法及び台湾特許庁の審査基準は、どのような文字が「公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認、誤信させる虞があるもの」に該当するかという基準について不明確であるが、その他の主務官庁、又は個別の商品のネーミングや商標に関する明確な基準を有し、これらの基準はいずれも台湾特許庁が商標審査を行う際に参酌される。

本文では、台湾特許庁及び中国裁判所の食品又は医薬品の商標審査における誤認及び欺瞞性等の規定に関する事例をさらに紹介し、その判断基準について説明する。

欺瞞性の条項に対する中国裁判所の審査標準及び事例紹介

(1) 商標の文字の説明性判断における消費者の知識レベル及び認知能力の参酌必要性について

 <p>（登録第 44824177 号）</p>	<p>第 33 類 果実酒（アルコールを含む）、ワイン、リキュール（飲料）、濃縮されたアルコール飲料、アルコール飲料（ビールを除く）、果実酒、米を原料とする酒、黄酒、焼酎、白ワイン</p>
<p>事件番号：(2022)京行終1898号驳回复审行政诉讼</p>	

事例概要

中国の瀘州老窖股份有限公司（以下、「瀘州老窖公司」）は、100年の酒造技術の歴史を持つ蔵元を前身とした酒造メーカーである。同社は1573年に建造された国宝「窖池群」で作られる白酒ブラン

ド「国窖 1573」で知られ、「国窖 1573」は中国の国家級有形文化遺産と国家級無形文化遺産にも登録された。

瀘州老窖公司は、2020年3月に中国国家知識産権局に「国窖班」商標を出願したが、当局は、「当該商標を指定商品において使用した場合、商品の品質特徴について消費者に誤認を生じさせやすい」という理由により拒絶査定を下した。瀘州老窖公司は決定を不服とし、拒絶査定不服審判及び行政訴訟を提起した。中国国家知識産権局及び一審裁判所は、いずれも原査定を維持する決定が下されたが、二審では原判決が覆された。

二審の見解

1. 商標の文字が説明性を有するか（つまり記述的なものであるか）を明確にする場合、公衆の知識レベル及び認知能力を参酌すべきである。
2. 「国窖」の文字全体には、「果実酒（アルコールを含む）、ワイン」等の商品の説明は含まれず、指定商品の品質や特性について公衆に誤認を生じさせるとは考え難い。
3. 「国窖」は、瀘州老窖公司が1573年に建造した「国宝 窖池群」に由来し、当該文化遺産は国に保護され、瀘州老窖公司を示す唯一の出所であるため、それを商標としても、商品の品質や特性について消費者に誤認を生じさせない。
4. 瀘州老窖公司は既に第33類の「酒類」商品のブランドとして「国窖」を使用しており、多数の登録商標を有し、中国馳名商標として認定されているため、高い市場知名度を有する。また、消費者の「国窖」に対する認知は安定したものである。以上から、瀘州老窖公司与「国窖」は唯一の対応関係を有するため、それを商標としても、商品の品質や特性について消費者に誤認を生じさせない。

(2) 記述的意義を有する商標の欺瞞性に関する判断について

<p style="text-align: center;">纒糖膳底 (登録第 44050872 号)</p>	<p>第 29 類 羊の粉乳、羊乳、固形乳、バターミルク、牛乳、粉乳、牛乳製品</p>
<p>事件番号：(2021)京行終7854号驳回复审行政诉讼</p>	

事例概要

中国の大手乳業メーカー内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下、「伊利公司」）は、長年にわたり乳製品を専門に販売し、「中国式の健康」を経営理念の核心として続々と中国式健康食品である「骨能膳底」及び「心活」を配合したブランドシリーズ商品を販売し、いずれも商標権を取得していた。

しかし、伊利会社が2020年2月に新シリーズ商品のブランドとして出願した「纾糖膳底」商標は、『纾』という字は『解消、緩和』という意味を有し、『纾糖膳底』商標を指定商品において使用した場合、商品の品質や特性について消費者に誤認を生じさせやすい」という理由により拒絶査定が下された。伊利会社は決定を不服とし、拒絶査定不服審判及び行政訴訟を提起した。中国国家知識産権局及び一審裁判所は、いずれも原査定を維持する決定を下したが、二審では原判決の一部が覆された。

二審の見解

1. 商標の文字が記述的意義を有する場合、欺瞞性を帯びるかどうかを判断するために、各指定商品を確認すべきである。
2. 「纾」という字は確かに「解消、緩和」という意味を有するが、伊利会社が提出した産業協会の証明資料及び専門機関による製品評価の報告書によると、同社製品の纾糖膳底粉乳は、実際にブドウ糖と炭水化物の消化吸収を緩やかにする作用を有し、食後の血糖値を低くする、血糖値の改善など、血中の糖분을コントロールする効果があることが分かった。従って、本件商標「纾糖膳底」は確かに糖分の吸収を緩やかにするという意味を有するため、本件商標を「羊の粉乳、羊乳、固形乳、バターミルク、牛乳、粉乳、牛乳製品」等の指定商品において使用したとしても、欺瞞性を帯びない。
3. 一方、本件商標のその他の指定商品、つまり「果物と野菜を主原料とするスナック、肉、食用海藻エキス、魚（生きているものを除く）、果実の缶詰、果実の漬物」等の指定商品については、欺瞞性を帯びると認定されたため、原判決が維持された。

(3) 外国語文字商標における欺瞞性の判断について

 <p>（登録第 28053967 号）</p>	<p>第 5 類 医薬用製剤、医療用栄養補助剤、ミネラルからなる栄養補助剤…等</p>
<p>事件番号：(2020)京行終2878号驳回复审行政诉讼</p>	

事例概要

薬剤耐性菌に対する抗生物質の研究開発を行う世界的なバイオ医薬品企業である Entasis Therapeutics（以下「Entasis 社」）は、2017 年に同社の名称をデザインしたロゴを中国国家知識産権局に出願した。しかし当局は、英文字「ENTASIS」は「凸状の」という意味を有し、第 5 類の「医薬用製剤」等の指定商品において使用した場合、当該商品の効能や用途について消費者に誤認を生じさせやすいため、欺瞞性を帯びると認定し、拒絶査定を下した。Entasis 社は決定を不服とし、拒絶査定不服審判及び行政訴訟を提起した。中国国家知識産権局及び一審裁判所は、いずれも原査定を維持する決定を下したが、二審では原判決の一部が覆された。

二審の見解

1. 外国語文字商標は文字の意味により誤認を生じさせ欺瞞性を帯びるかどうかは、辞書に載っている意味を基準とすべきである。
2. Entasis 社が提出した《ロングマン医学辞典》等の医学専門辞書にはいずれも「entasis」の単語は収録されていなかった。また、Entasis 社が提出した総合英中辞典において、「entasis」の単語は記載されていたが、その解釈は「【建築】円柱の分割線、円柱中央部のふくらみ」であり、拒絶査定通知及び拒絶査定不服審判の決定で言及された「凸状の」という意味ではない。
3. 審判の前に提出された辞書に基づき、本件商標の英文字「ENTASIS THERAPEUTICS」は既存の英文字ではなく、仮に後ろの英文字「THERAPEUTICS」が「治療」の意味を含んでいたとしても、「医薬用製剤」等の指定商品の効能や用途について、関連公衆に誤認を生じさせるとは考え難いため、欺瞞性を帯びないと認定された。

誤認を生じさせる虞のある文字に対する台湾特許庁の審査基準及び事例紹介

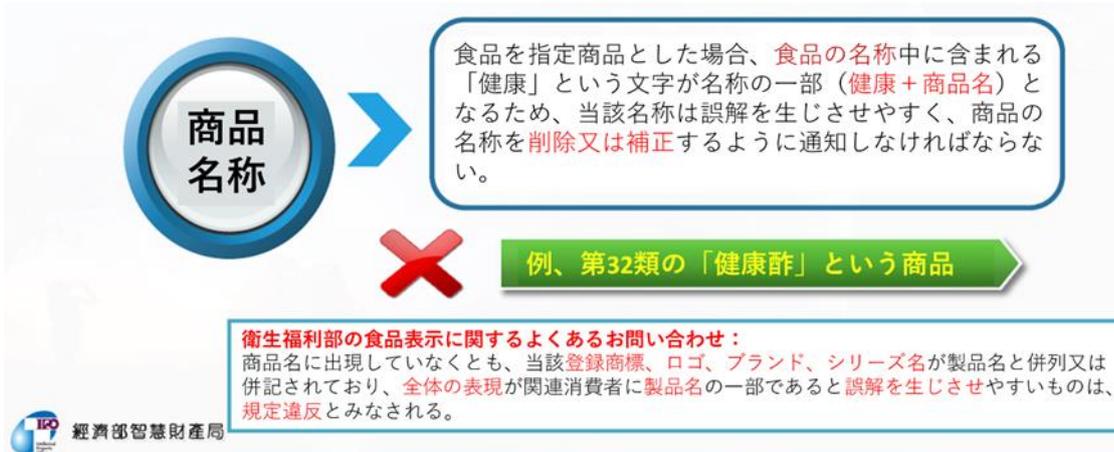
台湾衛生福利部の定める《不実、誇張、誤解を招く、又は医療的効能があるとされる食品や関連製品の表示、宣伝及び広告に関する認定基準》¹の第 4 条第 2 項前段において、「食品の一部に『健康』の文字がある場合、当該食品は誤解を生じさせやすいものとして認定される。」と定められている。また、台湾特許庁は商標の審査を行う際にこの基準を適用する。以下は近年の審査実務²をまとめたものである。

台湾特許庁が出した拒絶理由の例

1. 食品を指定商品とする案件について、当該商品の名称に含まれる「健康」の 2 文字を削除する

よう求めた。

例：「健康酢」は「酢」と補正しなければならない。



食品を指定商品とした場合、食品の名称中に含まれる「健康」という文字が名称の一部（健康＋商品名）となるため、当該名称は誤解を生じさせやすく、商品の名称を削除又は補正するように通知しなければならない。

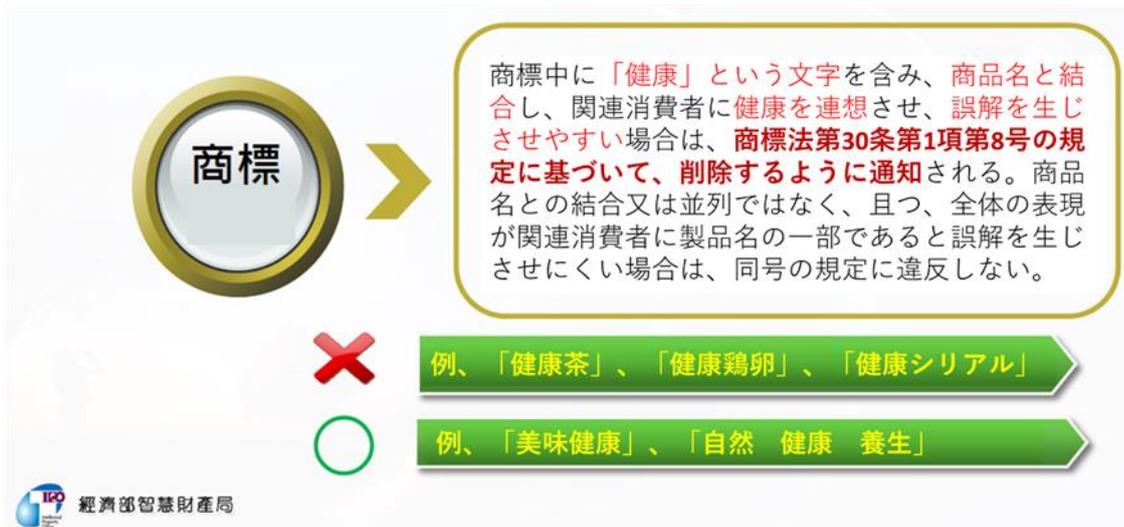
例、第32類の「健康酢」という商品

衛生福利部の食品表示に関するよくあるお問い合わせ：
商品名に出現していても、当該登録商標、ロゴ、ブランド、シリーズ名が製品名と併列又は併記されており、全体の表現が関連消費者に製品名の一部であると誤解を生じさせやすいものは、規定違反とみなされる。

經濟部智慧財產局

2. 商標が「健康」の2文字を含む場合、誤解を生じさせる虞があり、台湾商標法「公衆にその商品の品質を誤認、誤信させる虞があるもの」の規定に違反するため、当該文字を削除するよう求めた。

例：商標に含まれる「健康シリアル」の文字は削除しなければならない。



商標中に「健康」という文字を含み、商品名と結合し、関連消費者に健康を連想させ、誤解を生じさせやすい場合は、商標法第30条第1項第8号の規定に基づいて、削除するように通知される。商品名との結合又は並列ではなく、且つ、全体の表現が関連消費者に製品名の一部であると誤解を生じさせにくい場合は、同号の規定に違反しない。

例、「健康茶」、「健康鶏卵」、「健康シリアル」

例、「美味健康」、「自然 健康 養生」

經濟部智慧財產局

弊所コメント

食品及び医薬品のマーケティングと販売のために、関連業者は商品の効能又は成分に関連する文字を使用したり、暗示的な意味の文字や発音を採用して商標をデザインする傾向があり、そうすることで消費者の認識やブランドの知名度が得られ消費者の購買意欲を高めようとするが、中国においてこのような「説明性」、「暗示性」を有する商標を出願した場合、欺瞞性の条項に違反しやすく、出願段階で拒絶査定が下される可能性がある。

但し、中国の司法審査実務は中国商標法第 10 条第 1 項第 7 号の欺瞞性に関する条項の判断方法について、より明確且つ厳格な基準を有する。

例えば上記 1 つ目の「国窖班」商標の事例について、商標の文字が欺瞞性を帯びるかどうかは、すなわち「関連公衆が誤認するかどうか」であるため、最初に当該文字が既定の記述的意義を有するかどうかを確認するべきである。もし単に作られた語であって、それ自体が如何なる説明的性質を有さない場合、商品の品質、特性について公衆に誤認を生じさせにくいと考える。

2 つ目の「纒糖膳底」商標の事例については、仮に当該文字が既定の記述的意義を有したとしても、各指定商品を対象に欺瞞性を帯びるかどうかについて詳しく審査を行うべきである。また、「誇張、不実」に該当する可能性がある記述に対しては、信頼できる第三者機関が作成した報告書を証拠として提出することで、欺瞞性の拒絶理由を解消できる可能性がある。欺瞞性の条項の主旨は、公衆が誤った認識により間違えて商品を購入してしまうことを防ぐ点にあるため、「公衆の知識レベル及び認知能力により誤認が生じるかどうか」は、このような拒絶査定案件における重要な争点の一つであり、ブランドの知名度、又は商標の文字の意義に関する客観的な証拠もまた拒絶査定を解消する理由となり得る。出願人が欺瞞性に関連する拒絶査定を受けた場合、不服審判の段階及びその後の行政訴訟において上記の判断基準を参考とし、商標代理人に相談して証拠の準備を行うことで、拒絶査定理由を解消できる可能性を高めることができる。

台湾の商標審査実務については、台湾特許庁が近年まとめた「不実、誇張、誤解を招く、又は医療的効果があるとされる食品や関連製品の表示、宣伝及び広告に関する認定基準」に加え、実務上の化粧品、頭髮用製品等の商品については、台湾衛生福利部の定める「虚偽、誇張又は医療的効果があるとされる化粧品の表示、宣伝、広告に関する認定基準」³を参考にできる。この基準は、商標に前記基準に違反する文字を含んではならないことを要求するが、関連する規定に違反した場合、出願が拒絶されるだけでなく、これらの基準に違反する文字を実際使用することによって、法律に抵触する可能性があるため十分に注意しなければならない。

[1] «不実、誇張、誤解を招く、又は医療的効果があるとされる食品や関連製品の表示、宣伝及び広告に関する認定基準»、全国放棄資料データベース：

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040140&kw=%e9%a3%9f%e5%93%81%e5%8f%8a%e7%9b%b8%e9%97%9c%e7%94%a2%e5%93%81%e6%a8%99%e7%a4%ba%e5%ae%a3%e5%82%b3%e5%bb%a3%e5%91%8a%e6%b6%89%e5%8f%8a%e4%b8%8d%e5%af%a6%e8%aa%87%e5%bc%b5%e6%98%93%e7%94%9f%e8%aa%a4%e8%a7%a3%e6%88%96%e9%86%ab%e7%99%82%e6%95%88%e8%83%bd%e8%a%8d%e5%ae%9a%e6%ba%96%e5%89%87>

[2] 2022 年 8 月 31 日台湾特許庁業務座談会

[3] < 虚偽、誇張又は医療的効能があるとされる化粧品の表示、宣伝、広告に関する認定基準 >

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0030099&kw=%e5%8c%96%e7%b2%a7%e5%93%81%e6%a8%99%e7%a4%ba%e5%ae%a3%e5%82%b3%e5%bb%a3%e5%91%8a%e6%b6%89%e5%8f%8a%e8%99%9b%e5%81%bd%e8%aa%87%e5%a4%a7%e6%88%96%e9%86%ab%e7%99%82%e6%95%88%e8%83%bd%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e6%ba%96%e5%89%87>

Wisdom 最新知財ニュース

リチウム電池大手の特許紛争：珠海冠宇が特許権侵害訴訟で敗訴

珠海冠宇電池股份有限公司（Zhuhai CosMX Battery Co Ltd。以下、珠海冠宇社）が最近、アメリカのテキサス州東部地方裁判所による一審判決を受けた。当該判決によると、珠海冠宇社は、リチウム電池に関する特許権を侵害したとして、寧徳新能源科技有限公司（Amperex Technology Limited。以下、ATL 社）に 470.1108 万ドルの賠償金を支払うよう命じられた。これに対し、珠海冠宇社は、これまでの ATL 社との特許紛争において、ATL 社が保有する特許 9 件が中国国家知的産権局又は裁判所により無効判決を受けているほか、ATL 社が特許権侵害訴訟 7 件を自ら取り下げた（そのうち、ATL 社が保有する特許 5 件が中国国家知的財産権局に全部無効と宣告された）ことを明らかにした。

台湾特許庁、2023 年度の専利出願及び審査の動向に係る統計資料を公表

台湾特許庁は 4 月 30 日、2023 年版の年次報告書を公表した。

2023 年の専利（特許・意匠・実用新案）出願受理件数は、前年比 0.8% 増の 72,067 件で、そのうち特許出願は前年比 1.2% 増の 50,854 件だった。また、台湾で特許出願を行った外国出願人を国別で見ると、上位 5 ヶ国は日本（12,505 件）、アメリカ（6,731 件）、中国（2,809 件）、韓国（3,112 件）、ドイツ（954 件）であった。[（続きを見る）](#)

新着情報

弊所が 2021 年から 4 年連続で「IAM Patent 1000」に選出

先日、知的財産権分野で世界的権威のあるメディア「Intellectual Asset Management」（以下、「IAM」）により、今年の「IAM Patent 1000 – The World’s Leading Patent Professionals」が発表されました。そこで光栄にも弊所は「Patent Prosecution」部門で選出されシルバーメダルを受賞したほか、弊所所長・弁護士・弁理士の黄瑞賢は個人部門で選出されゴールドメダルを受賞しました（IAMの詳細は[こちら](#)）。[（続きを見る）](#)

弊所が 2024 年の WTR（World Trademark Review）1000 に 2021 年以降 4 年連続で選出

弊所は、今年度もまた World Trademark Review 1000（WTR 1000）の商標権利取得及び戦略部門（WTR1000 Recommended Firm 2024, Trademark: prosecution and strategy）でランクインしました。また、個人部門においても弊所所長・弁護士・弁理士の黄瑞賢が続けて商標権利取得及び戦略部門でシルバーメダル（WTR1000 Recommended Individual 2023, Silver - Individuals: prosecution and strategy）を受賞しました。[（続きを見る）](#)

Wisdom ニュース バックナンバー

台湾 部材の機能が記載された「Wherein Clause」の進歩性判断に関する判例（波長変換部材及び光源モジュール事件）

最近、台湾知的財産及び商事裁判所は 2023 年度行専訴字第 30 号判決において、台湾特許出願第 109128366 号「波長変換部材及び光源モジュール」に対する経済部の訴願決定及び台湾特許庁の拒絶査定を取り消し、本件特許出願が進歩性を有すると認定した。[（続きを見る）](#)

「人で表現された LV モノグラム」はパロディなのか商標権侵害なのか？台湾裁判所による最新実務見解の分析

ポップカルチャー、ブティックブランドのロゴなどにインスパイアされ、独創的アイデアを付け加えたり、その他の要素を変更したりした「パロディ」作品が、近年の新たな流行となっている。しかし、パロディ作品が単なるオマージュなのか、それとも関連の法律に違反するものなのかについては疑問が残る。パロディ制作者たちは、自分たちの作品を「パロディ」、つまり他人の商標を模倣したり、作り変えたりして、ユーモア、風刺又は批判等の娯楽性を持たせた作品であると主張することがよくある。しかし、ブランドの権利者にとって、パロディ作品は自身のブランド商標を利用して作り変えられたものであることに相違なく、また消費者がパロディ品とオリジナルブランドを区別できないことも多々あるため、商標権侵害の疑いがあるのは明らかである。[（続きを見る）](#)

台湾現行法及び最新実務に対応した弊所執筆の日本語書籍「台湾專利実務ガイド」
（2020年4月発行）及び「台湾商標実務ガイド」（2022年2月発行）が発売中



台湾現行法及び最新実務に対応した弊所執筆の日本語書籍「[台湾專利実務ガイド](#)」（2020年4月）及び「[台湾商標実務ガイド](#)」（2022年2月）に[発明推進協会様](#)より発行されています。

2020年4月に「台湾專利実務ガイド」を出版し、台湾での專利出願、無効審判、侵害訴訟などの諸制度を日本の読者に紹介した当書は、各界から多くの反響があり、好評を得ています。

また「台湾專利実務ガイド」に続き、台湾商標に関する書籍として、台湾商標の出願から登録までの流れ、争議案件に関する解説のほか、商標権の保護まで体系的に紹介した「台湾商標実務ガイド」も2022年2月17日に出版されました。

「台湾專利実務ガイド」及び「台湾商標実務ガイド」の両書は台湾の知的財産権に関して体系的に理解できるものとなっており、皆様のお役に立てるものと考えております。

受賞(Awards)

- 2024 World Trademark Review 1000 でランクイン
- 2024 IAM Patent 1000 「patent prosecution」で選出
- IP Stars 2024 特許・商標権利取得部門でランクイン
- ASIA IP 2023 特許・商標権利取得部門でランクイン



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