

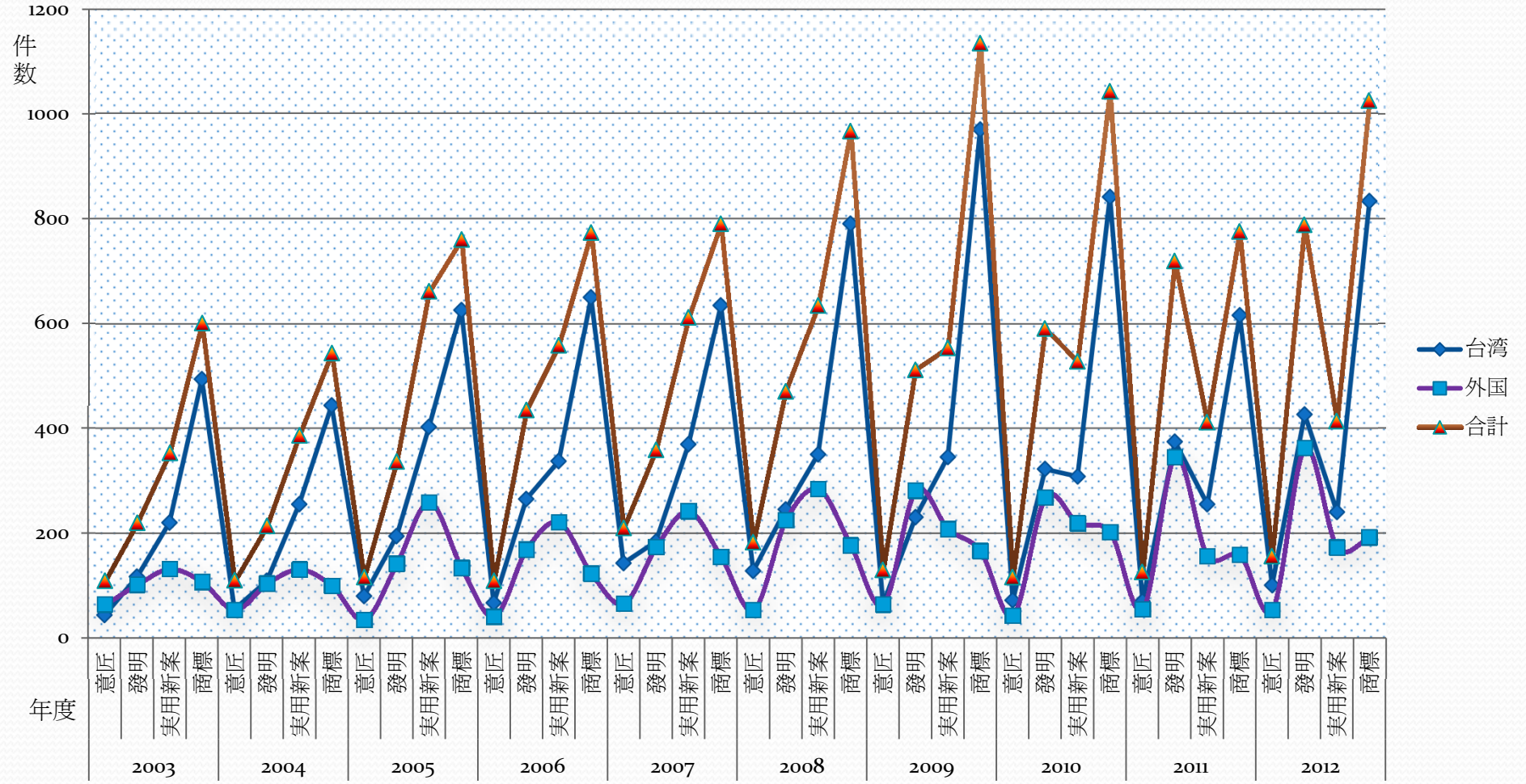


GIANT GROUP INTERNATIONAL PATENT, TRADEMARK & LAW OFFICE

About Giant Group

- 1984年から成立して29年の経験を持っています。
- 総計50人の事務所であり、弁護士、公認会計士、TIPO経験を持っている専利代理人のプログラムです。
- クライアントがファーストであり、クライアントの要求に積極的に対応するようなサービスを提供致します。

Giant Group 内外出願一覽



- 専利侵害の現状(2010年~2013年6月30日までにIP
法院のデータからみた資料に基づく)
- 最近台湾で専利に関する動向
- 台湾商標実務

裁判データの確認

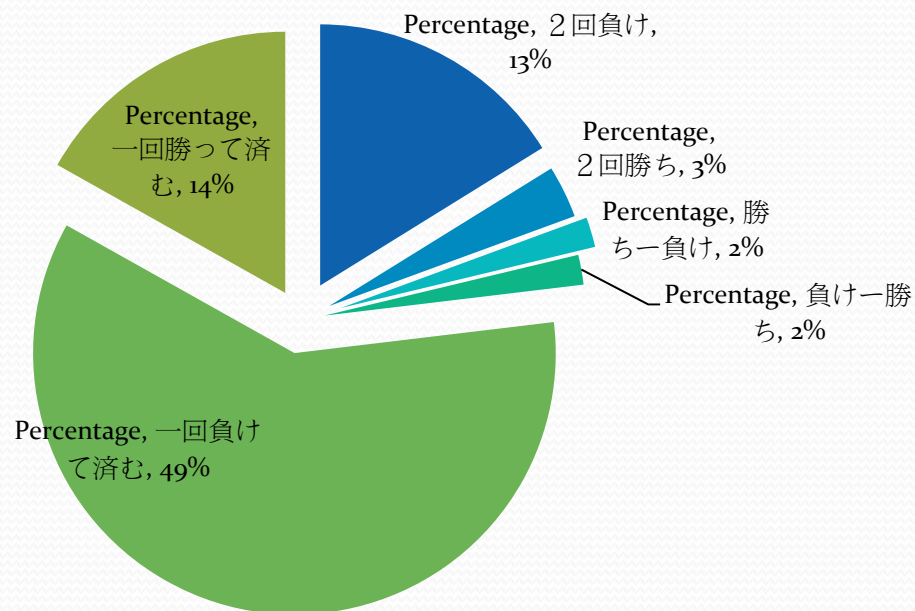
- SCOPE：2010年～2013年6月まで全部（一審、二審、差し戻し）の案件が計588件であり、その中、台湾特許番号I309729に関する案件を抜き、裁判費用を納付しない案件を除き、計533件で本レポートを作成いたしました。

事件種別	件数	%
不當的に行使専利權に生じる損害賠償請求	5	1%
不當的に行使知的財産權の爭議事項	2	0%
不正競争行為差止等請求	6	1%
専利權の權利金	3	1%
専利權侵害差止等請求控訴	492	92%
専利權の契約爭議事件	6	1%
専利權を侵害する行為差し止め請求	18	4%
専利請求權が存在しない爭議	1	0%
合計	533	

分析一覽表

權利種別	權利者	西曆				合計	平均
		2010	2011	2012	2013		
商標／實用新案	勝			1		1	
國外特許	勝		2			2	
特許	敗	40	41	41	17	139	
	勝	7	10	12	6	35	
	percentage	15%	20%	23%	26%	20%	21%
特許／實用新案	敗	2	1	2	3	8	
	勝			1		1	
意匠	敗	7	2	5	6	20	
	勝	3	3	6	5	17	
	percentage	30%	60%	55%	45%	46%	48%
意匠／特許／實用新案	勝			1		1	
實用新案	敗	66	74	68	30	238	
	勝	15	20	22	11	68	
	percentage	19%	21%	24%	27%	22%	23%
實用新案／意匠	敗		1	1		2	
實用新案／實用新案／意匠	勝		1			1	
合計		140	155	160	78	533	
	權利者勝訴合計	25	36	43	22	126	
	percentage	18%	23%	27%	28%	24%	

勝負率の再検討



■ 2次負け ■ 2次勝ち ■ 勝ち一負け ■ 負け一勝ち ■ 一回負けて済む ■ 一回勝って済む

種別	2回負け	2回勝ち	勝ち一負け	負け一勝ち	一回負けて済む	一回勝って済む
ケース	70	14	8	8	260	73
Percentage	13%	3%	2%	2%	49%	14%

台湾專利侵害訴訟の弁護士たち(Top 10)

専利律師	2010	2011	2012	2013	Total
楊祺雄	6	21	8	5	40
賴安國	10	6	6	4	26
桂齊恆	8	8	8	2	26
曾信嘉	4	11	4	1	20
黃章典	11	3	5	1	20
李世章	9	3	2	1	15
張哲倫	2	3	4	4	13
張慧明	7	1	2	1	11
陳居亮	4	3	4	0	11
楊承彬	2	5	2	2	11
533件の訴訟ケースにてTOP10の比率			36%		193

当所の勝訴率(特許侵害訴訟のみ)

	2010	2011	2012	2013
Win as Defender	5	1	3	1
Win as Offender	2	1	1	1
Lose as Offender	3	4	2	2
total	10	6	6	4
percentage	70%	33%	67%	50%

調査によると、台湾の平均的な専利侵害賠償額がNTD45,519,914であり、当所が第7位でNTD99,070,826に占めております。

台湾において、外国及び日本の権利行使の対比

権利種別		西暦				
権利種別	権利者	2010	2011	2012	2013	合計
特許	外国敗	8	10	6	2	26
	外国勝	4	7	7	4	22
	Percentage	33%	41%	54%	67%	46%
	日本敗	7	2	4	2	15
	日本勝	1	1	2	1	5
	Percentage	13%	33%	33%	33%	25%
意匠	外国敗	2	0	0	1	3
	外国勝	0	0	0	1	1
	Percentage	0%	0%	0%	50%	25%
	日本敗	2	0	1	2	5
	日本勝	0	1	3	0	4
	Percentage	0%	100%	75%	0%	44%
実用新案	外国敗	7	5	6	1	19
	外国勝	1	2	1	1	5
	Percentage	13%	29%	14%	50%	21%
	日本敗	2	1	1		4
	日本勝	1		1		2
	Percentage	33%	0%	50%	0%	33%

検討(勝訴に直面する課題)

	記載不備	進歩性	新規性	当発明ではない	証拠なし(方法特許,鑑定難)	その他
特許	6	61	12	62	15	7
実用新案	3	110	28	122	5	12
意匠		7	2	11		3
トータル	9	178	42	195	20	22

無効審判のデータ

	なし	有	Total	不成立	成立	Percentage	審査中
特許	29	92	121	36	26	28%	30
実用新案	72	294	366	61	82	28%	151
意匠	11	25	36	11	9	36%	5
			523			無効審判を提起した案件での無効率	

まとめ

1. 知的財産権の権利者は権利主張をする場合、勝訴率が約20%～30%。
2. 台湾において、実用新案登録出願権が特許権と同視されており、物に関する発明の勝訴率が方法の発明より高い。
3. 知的財産権の種別が混合して、権利を行使することが裁判所から容認されている。
4. 特許侵害訴訟にて、外国の特許の質が台湾よりよいのがうかがわれている。
5. 特許性（特に進歩性）の権利行使に関する疑問があれば、なるべく出願前で当地代理人に打診すればとお勧めです。

最近の台湾專利に関する動向

- 一の発明を二の出願(二重出願である特許、実用新案)にする操作方式につき、保護が本格化

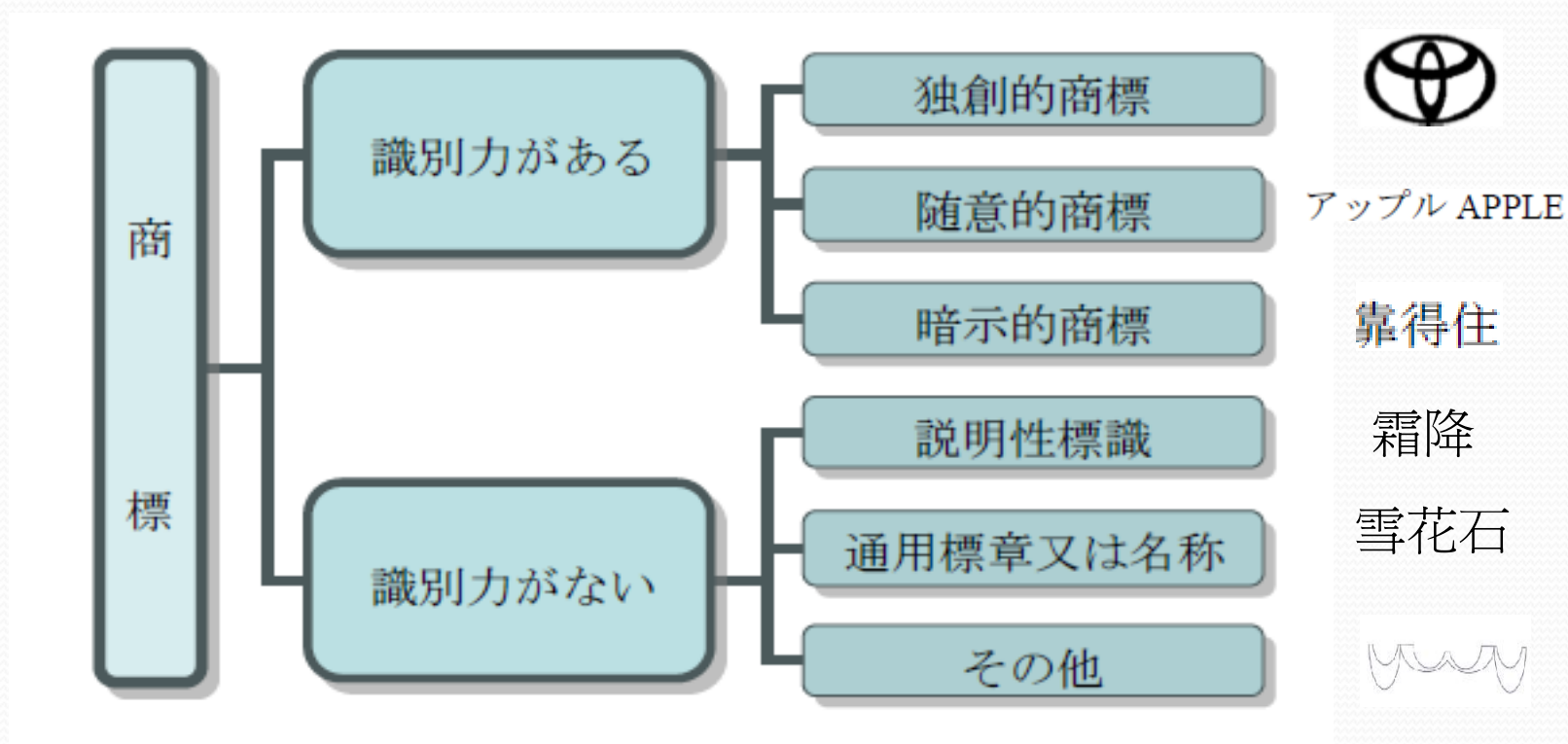
従 来	現 在
<ol style="list-style-type: none"> 1.実用新案と特許特許の出願日が規定されていない。 2.二の発明をその一つに選べば、他の出願は最初から存在しない。 3.二の発明を選ぶ時期につき、実体審査を請求する場合や、オフィスアクションの場合とも規定する。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.実用新案と特許特許の出願日が同一にしなければならない。<u>声明</u>の義務も課せられる。 2.二の発明をその一つ選べば、権利を得た場合、その権利が続けられる。 3.二の発明を一つの権利に選択する場合、<u>特許査定</u>まで選択できる。

- 合理的な授権金
- 実用新案の警告書が技術報告書を添付しないといけない。

台湾商標実務

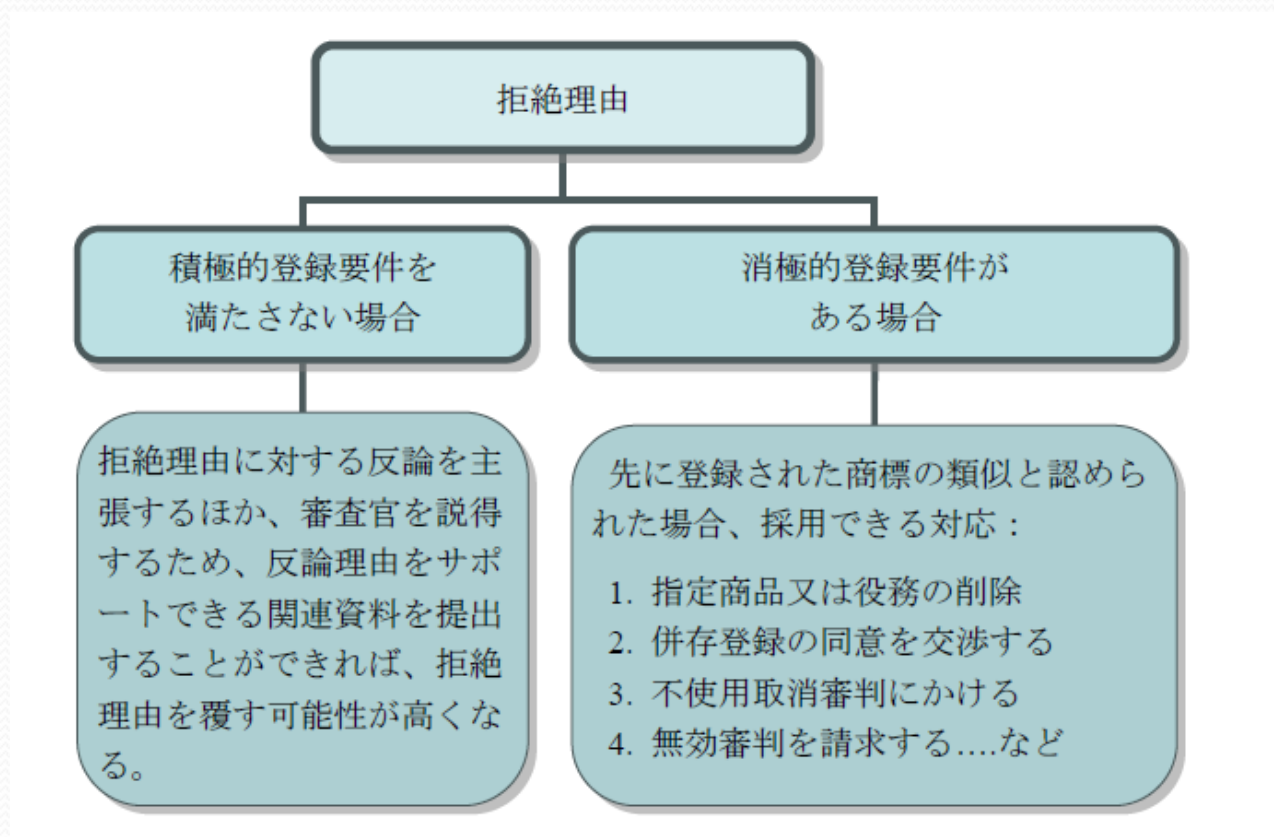
- 台湾出願の予備常識
 1. 台湾はW T O以外、なんらの国際条約の締結国ではない（ニース協定もPCTも締結していない）。
 2. 簡体字と繁体字が違うことで、出願人の基本資料を当地代理人に確認しておいたほうがいい。
 3. 出願商品と役務にかんしては、今までないものを出願する時には特別の措置がある。
 4. 職権による無効審判
 5. 台湾商標環境に留意点

商標識別あるかどうかの検証



- 出所：2013年台湾模倣マニュアル

商標出願に関する拒絶理由の対応



出所：2013年台湾模倣マニュアル

新商品と新役務に関する台湾出願実務

- 新商品（国際分類表にないもの）

日 本	台 湾
29 風化造礁サンゴを原料とする粉末状の加工食品	5 サンゴ粉末状の健康栄養食品
29 カレー・シチュー・スープのもと	30 咖哩塊
30 フローズンヨーグルト	29 凝態發酵乳 受け入れない
16 文房具類	
16 携帯電話のための護飾的なステッカー	26 手機吊飾品
18 革ひも	25 皮帶
25 リストバンド	28 手腕帶
3 アートパーツ（チャーム・ストーン・グリッター・ブリオン）	3 指甲用化粧品 (“cosmetic for nail”)
ウッドスティック	8 指甲修整用具

審査の安定性

- T I P Oの2003年～今までの資料から見れば、あわせて664件の職権による無効審判がT I P Oの商標審査員から提起したものである。

西暦	2008	2009	2010	2011	2012
商標件数	59,568	59,669	66,496	67,620	74,357
審査員から提起した無効審判	9	11	6	0	0

- 新商品か新役務を登録すれば、三年後には登録できなくなったことがある。

例：17管継ぎ手（金属製のものを除く）Joints for pipes [not of metal]非金属製管的接合材料

- 商標譲渡(Transfer)の認定（移転か、変更か）

A社－> B社

A社－> A'社（社名変更、会社の国籍変更） No.930464

台湾商標環境に留意点

- 18類と25類の互いに影響されている。
例：服を登録すれば、カバン、靴などは登録できない。
- ホログラム、匂いなどに関する商標は査定されたことはない。
- 商標の侵害を除去する権利、侵害防止を請求する権利、請求権者が損害及び賠償義務者の存在を知ったときから2年間行使しないと消滅する。侵権行為があったときから10年を経過した場合も同様である。（時効の期間の計算、侵害期間の証明）



ご清聴 有難うございました！

GIANT GROUP INTERNATIONAL PATENT, TRADEMARK & LAW OFFICE