

台湾知的財産権質問箱 (Q & A)

第1回「台湾市場に進出する際の知的財産権問題Q & A」

(元) 特許庁審判部審判官・
交流協会台北事務所経済部主任
(現) かなえ国際特許事務所
副所長・弁理士 松本 征二

<はじめに>

近年、中華圏に進出する企業が年々増加していますが、ビジネス展開をする際には、現地法人の設立準備等に追われ、知的財産権の問題については、ついつい後回しになってしまうケースが見られます。

しかしながら、知的財産権問題については、常に先手を打っておく必要があり、対応を誤ると解決のために多額の費用と時間を要し、最悪の場合、事業から撤退せざるを得ない場合もあります。

そこで、台湾を中心に、海外にビジネス展開をする際に留意すべき知的財産権の問題について、隔月で計4回に分けて説明をさせていただきます。知的財産権に関する法律は、国毎に若干は相違していますが、本稿で指摘する内容は、大凡の国で共通していますので、台湾以外の国にビジネス展開する際にも、応用できます。

第1回目は、「台湾市場に進出する際の知的財産権問題Q & A」で、台湾市場に進出する際に知的財産権について留意すべき点の概略を説明し、第2回目は「台湾商標Q & A」、第3回目は「台湾専利(特許・実用新案・意匠)Q & A」、第4回は「台湾模倣品対策Q & A」といった形で、第1回目で挙げた問題について、更に詳しく説明をさせていただきます。

<Q&A>

Q1. 日本で特許、実用新案、意匠、商標の出願・登録をしておけば、台湾で商品の製造・販売、或いは、日本から商品を台湾に輸出・販売しても、

台湾で保護されますか？

(A) 保護されません。特許、実用新案、意匠、商標は、国毎に出願・登録されることにより、初めてその国で独占的な権利が得られます。

したがって、日本で出願・登録されていたとしても、権利として有効な範囲は日本国内のみで、日本以外の国には及びません。自社商品を日本国外で製造・販売、或いは、輸出・販売を検討している場合は、ビジネスを考えている国毎に速やかに出願して権利化を図る必要があります。

なお、政治的な問題のため、台湾は「国」として扱われない場合がありますが、知的財産権については、台湾は独立した地域となっています。台湾で特許、商標権等を取得するためには、先ず台湾經濟部智慧財産局(日本の特許庁に相当)に出願し、審査を経て登録されることが必要です。

Q2. 台湾で商品の製造・販売、或いは日本から輸出・販売を考えていますが、特許出願、実用新案出願する際に留意すべき点はなんですか？

(A) 速やかに出願することが必要です。

多くの企業は、先ず、日本に特許出願、実用新案出願し、その後、優先権を主張して外国に出願します。日本に出願された特許は出願後1年半で公開特許公報が発行され、実用新案は無審査登録制の為、出願後、早ければ2~3カ月で登録実用新案公報が発行されます。一旦日本で公開された特許、或いは実用新案は、公知の技術、即ち、誰もが知っている技術となってしまいます。多くの国は、自国のみならず、海外で公開された特許・実用新案公報や技術文献と同一か、或いはそれら

文献から容易に思いつく発明に対しては、特許権を付与しません。

そうすると、自社が出願した特許や実用新案が日本で公開された後に、同じ技術内容を台湾に特許出願したとしても、日本で公開された自社の公開特許公報或いは登録実用新案公報によって、台湾の特許出願は拒絶されてしまいます。

一方、日本で公開されたものと同じ技術内容を台湾に実用新案出願した場合、台湾は日本と同様に無審査登録制度を採用しているため、実用新案として登録はされます。

しかしながら、登録された実用新案は、日本で公開された自社の公開特許公報或いは登録実用新案公報により、無効にされる可能性が非常に高い不安定な権利で、権利行使ができない蓋然性が高いです。

したがって、海外にビジネス展開を考えている場合、自社の出願が日本で公開される前に、海外に出願することが非常に重要です。

Q 3. 台湾で商品の製造・販売、或いは日本から輸出・販売を考えていますが、商標出願する際に留意すべき点はなんですか？

(A) 速やかに出願することと、同一或いは類似の商標が登録されていないか調査することが必要です。

商標は特許と違い、日本で既に公開されていたとしても、同一、或いは類似した商標が台湾で登録されていなければ商標登録されますが、商標も特許も「先願主義」といい、通常、先に出願した者に権利は付与されます。

台湾では日本製品は高品質・安全なため人気が高いことから、①日本国地名そのものを商標登録し、日本からの輸入品と誤認・混同させるケース、②日本の製造・販売元、或いはサービス提供者と全く関係のない第三者が、勝手に商標を出願・登録し、日本の業者が提供する商品或いはサービ

スと誤認・混同させるケース、が非常に多く見られます。また、後から日本企業が進出することを見越し、先に商標を取得し高値で販売を持ちかけるケースも見られます。

しかしながら、第三者が日本の正当な権利者より先に同様の商標を台湾で出願・登録した場合、台湾における商標権者は先に登録した第三者であって、日本の正当な権利者ではありません。

したがって、日本の正当な権利者が、商品を台湾で製造・販売したり、日本から台湾に輸出・販売した場合、台湾の第三者から権利侵害で訴えられることとなります。そして、特に刑事事件として警察に告訴された場合、その商標を使用しながらの事業は一時中断せざるを得なくなる可能性が非常に高いです。(対策は第2回で詳しく説明をします)

商標に関しては、まず、自己の商標を速やかに出願すると同時に、既に第三者に商標が先取りされていないか調査をすることが重要です。

Q 4. 台湾で特許、商標等を取得するためには誰に依頼すればいいですか？

(A) 台湾に住所又は営業所がある場合は自ら出願することも可能ですが、住所又は営業所がない場合は、台湾の特許商標事務所に依頼することが必要です。

言葉の問題等で直接台湾の特許商標事務所に依頼を依頼することが難しい場合は、日本の特許商標事務所に依頼し、台湾に出願することもできます。

なお、国毎に特許出願、商標出願をすることは非常に手間がかかるため、特許の場合はPCT出願、商標の場合はマドリッドプロトコルといい、単一出願で、世界の複数の国に出願したとみなす制度があります。

しかしながら、台湾は国際的には「国」として扱われていないことから、現状では、これら条約

に加盟することができません。

したがって、PCTで特許出願、マドリットプロトコルで商標出願する場合であっても、台湾には、個別に出願する必要がありますので注意してください。

Q 5. 台湾でキャラクター商品等の販売を考えています。著作権として保護するために何か手続きする必要はありますか？

(A) キャラクター等を著作権として保護したい場合、著作権は創作により自動的に権利が発生するので、特段の手続きは必要ありません。

2002年1月に、台湾がWTOに加盟する前は、日本で発生した著作権が台湾で保護されるためには一定の要件が必要でしたが、WTO加盟後は、日本で発生した著作権は、台湾において自動的に保護されるようになりました。

ところで、キャラクター等の著作権は、自らが創作したオリジナルなものであれば、創作した時点で著作権が自動的に発生しますが、逆に、商標権とは違い登録する必要がないことから、著作権侵害で海賊版の製造・販売者を訴える場合、創作年月日など、そもそも、自分が正当な著作権者であることを証明する必要が生じることがあります。また、著作権をライセンス契約する場合、正当な著作権であることを証明できない場合、ライセンス交渉がスムーズに進まないこともあります。

また、著作権は、独自に創作したものであれば保護されますので、意図的な模倣ではなく、創作したものがたまたま類似してしまった場合には、権利行使が制限されます。

一方、キャラクター等が著作物であると同時に、商品のブランドとして、或いは、サービスのブランドとして使用できる場合は、商標登録することも可能です。商標権は、類似した商標や類似した指定商品又は役務に対しても権利行使が可能とな

りますので、幅広くキャラクター等を保護したい場合には、著作権で保護することに加え、商標権として保護することも有効です。

なお、著作権の取引の安全性を高めるため、文化庁では著作権の登録制度を設けています。もちろん登録しなくても著作権は発生しますが、著作権を利用したビジネスを考えている場合は、著作権登録することも考慮してください。

Q 6. 台湾で商品を製造・販売、日本から輸出・販売したところ、権利侵害で訴えられた。どう対処したらいいですか？

(A) 速やかに台湾の弁護士に相談し、対策を協議してください。

通常、権利侵害で訴えられた場合、まずは登録原簿を調査し、権利が有効であるのか、訴えた者が権利者或いは専用実施権者で訴える権限を有しているのか調査します。

次に、特許権の権利侵害で訴えられた場合、自己の商品が、権利者の特許権の技術範囲に属するのか、仮に、特許権の技術範囲に属する場合、設計変更等により権利者の特許権を回避できるのか検討を行う一方、そもそも、その特許権は本来であれば特許にならない理由があるか等の調査を行い、対策を決定します。

商標権の権利侵害で訴えられた場合も、登録原簿を調査するとともに、自己の商品に付した商標が、権利者の商標と同一或いは類似しているのか、権利者の商標の指定商品と同一或いは類似の商品であるのか等の調査をする一方、そもそも、その商標権は本来であれば登録されない理由があるか等の調査を行い、対策を決定します。

なお、商標権侵害で刑事事件として訴えられた場合は注意が必要です。自己の都合のよい解釈をして下手な対応をすると、実際に逮捕される可能性もあります。速やかに専門の弁護士と相談し、対策を練ることが必要です。

Q 7. 台湾企業と提携して商品の製造・販売、日本から輸入・販売を考えていますが、特許、商標等は共同で出願したほうがいいですか？

(A) 可能な限り自社で出願・権利化することが望ましいです。

特許、商標は共同で出願・権利化することが可能ですが、権利化後は特段の定めがない限り、権利者それぞれが特許の実施や商標の使用をすることが可能です。また、他人に譲渡や実施許諾をするには、共有者全員の同意が必要です。そのため、提携時は良好な関係であっても、数年後に提携解消というケースを想定しておく必要があります。

例えば、日本企業が技術と資金を提供し、台湾企業（甲）が工場及び販売網を提供して商品を製造・販売するケースを考えます。製造・販売の過程で、ユーザーニーズを踏まえ、新たなアイデアを共同で特許出願して権利化した場合、提携が解消されても台湾企業（甲）は特許権を実施する権利を有することから、引き続き自社の工場を使って新たなアイデアにかかる商品の製造・販売をすることが可能です。

一方、日系企業は製造工場や販売網を持たないため、自ら工場を設立・販売網を構築するか、他の提携先（乙）を探す必要があります。

しかしながら、新たな提携先（乙）を探しても、台湾企業（甲）の了承がなければ、日系企業は（甲）以外の企業に実施許諾をすることはできません。そのため、場合によっては、日系企業は台湾市場から撤退せざるを得なくなります。

なお、この問題は、商標でも同じです。

したがって、提携時の力関係にもよりますが、

可能であれば提携中に発生した発明や商標を出願する権利は日系企業に帰属する、或いは、出願時は共同であっても、提携を解消した後は、日系企業が他の企業に実施許諾することを妨げない等を契約に定めておくことが望ましいです。

Q 8. 台湾で模倣品・海賊版の被害にあいました。どう対処したらよいですか？

(A) 刑事訴追等、厳しい態度で臨むことが重要です。

模倣品・海賊版の製造・販売業者も刑事事件の犯人として立件されたくないことから、模倣品・海賊版に対して厳しい姿勢を見せる企業の商品に対しては、模倣品・海賊版の製造・販売を避ける傾向があります。したがって、厳しい態度で臨むことが重要です。

対処方法としては、台湾域内で製造又は販売されている模倣品・海賊版に対しては、刑事事件として警察に取り締まりを依頼することが可能です。特に、台湾では保護智慧財産権警察大隊といい、模倣品・海賊版を専門に摘発する警察もあります。また、空港や港湾では、税関に水際で取締りを依頼することが可能です。損害賠償を請求しても賠償金が得られないような相手に対しては警察・水際対策は有効です。

一方、模倣品製造業者がある程度の資産を有することが分かれば、裁判所に民事事件として損害賠償請求を求めることも可能です。

具体的な対処方法は、第4回で詳しく説明をします。