

特許庁委託

**商標とトレードドレスによる権利保護
台湾進出における知的財産戦略**

2013年3月

公益財団法人交流協会

目次

A. 商標とトレードドレスによる権利保護

第一章 はじめに.....	1
第二章 台湾における商標及びトレードドレスの保護.....	3
第一節 商標の保護に関連する法律.....	3
1.登録商標.....	3
2.未登録商標.....	6
第二節 トレードドレスの保護に関する法律.....	7
1.公平交易法第 20 条.....	7
2.公平交易法第 24 条.....	7
第三節 トレードドレスとその他の知的財産権との比較.....	8
第三章 商標の類似.....	10
第一節 商標の意義.....	10
第二節 商標の種類.....	12
1.伝統的商標.....	12
1.1 文字商標.....	12
1.2 図形商標.....	12
1.3 結合商標.....	12
2.非伝統的商標.....	12
2.1 立体商標.....	12
2.2 動く商標.....	12
2.3 ホログラム.....	13
2.4 音声商標.....	13
2.5 その他.....	13
第三節 類似性の判断基準.....	13
1.商標識別力の強弱.....	14
2.商標の類否及びその類似性の程度.....	14
3.商品・役務の類否及びその類似の程度.....	16
4.先権利者の多角化経営の状況.....	16
5.実際の誤認混同の状況.....	17
6.関連消費者の各商標に対する熟知度.....	17
7.係争商標の出願人が善意であるか否か.....	17
8.その他の誤認混同に関する要素.....	17
第四節 商標の類否に関するガイドライン.....	18

1.外観によって類似性が認められた例	18
2.観念が類似する場合の例	20
3.称呼が類似する場合の例	20
第五節 商標類似事例	21
1.外観類似の事例	21
事例 1: 元気の豆 vs. 元気納豆	21
事例 2: 吉妮兒 Genius Family vs. 吉妮兔 gini Rabbit 及び図	23
事例 3: 夢達莉嬌 MONDALIJIO 及び図 vs. 夢特嬌及び図 Montagut	24
事例 4: JoyJoy vs. NATURALLY JOJO	26
事例 5: DIGIVISION vs. DIGITALVISION	27
2.外観非類似の事例	29
事例 6: 佑爾康及び図 vs. 賀爾康 HERCOM	29
事例 7: 今園 vs. 金園	30
3.称呼類似の事例	32
事例 8: Lio Liang 六兩及び図 vs. LA NEW 及び牛頭図	32
事例 9: 維大力 C 打 vs. 西打 SIDRA (墨色)	34
事例 10: SOPHIA vs. 蘇菲亞	36
4.観念類似の事例	37
事例 11: BLUE HAND vs. 藍手及び図 UCC	37
事例 12: 寶貝史奴比及び図 vs. 史努比 (墨色)	39
5.周知性による商標類似の事例	41
事例 13: 三井選品 mitsui style 及び図 vs. 三井農林 Mitsui Norin、三井住友、三井銘茶 Mitsui Green Tea	41
事例 14: MacCandy vs. MCDONALD'S、麥克唐納氏公司標誌 (墨色)、McChicken、MCPIZZA、McBURGER、Mc Design、McRib	43
事例 15: 雞設計図 vs. CHICKY Character Design、CHICKY Character Design#1	45
事例 16: 家和開發有限公司標章 vs. Monogram Double C Device、CC MONOGRAM (BI-COLOURED)、CC Monogram without Circle、MONOGRAMME (墨色)	48
事例 17: Nii、Hii vs. Wii	50
6.周知性による商標非類似の事例	52
事例 18: 威秀中心及び図 vs. 威秀 WE SHOW 及び図 KTV	52
7.市場に並存することによる商標非類似の事例	54
事例 19: Zii vs. Wii	54
8.識別力が弱いことによる商標非類似の事例	56
事例 20: 歐瑟 AUTHOR 及び図 vs. STARBUCKS COFFEE (and design)	56
事例 21: 惠聖 正露 KEISEI SEIR vs. SEIRO (墨色)、舍樂正露 SEIRO (墨)	

色)、大幸正露、大幸正露丸.....	58
第四章 トレードドレスの類似.....	61
第一節 トレードドレスの意義.....	61
第二節 不正競争行為にかかる処理ガイドライン.....	62
1. 公平交易法第 20 条に関する処理ガイドライン.....	62
2. 公平交易法第 24 条に関する処理ガイドライン.....	66
第三節 トレードドレスの具体的事例.....	68
事例 1: 台湾糖業 vs. 白甘蔗刷刷鍋.....	68
事例 2: ADD+ vs. 詠璿.....	69
事例 3: カルピス vs. 乳美素.....	70
事例 4: 可果美 vs. 可美特.....	71
事例 5: 通樂 vs. 妙管家.....	73
事例 6: 百利 Scotch-Brite vs. 台利 Good-Scour.....	74
事例 7: KFC vs. 吮指王.....	75
事例 8: Chivas Regal vs. Gold River.....	76
事例 9: 黒松沙土 vs. 曼卡羅沙土.....	77
事例 10: 黒人牙膏 vs. 白人牙膏.....	78
事例 11: 蘋果 vs. 茂嘉.....	80
事例 12: 象印 vs. 日象.....	84
第四節 トレードドレスとその他の知的財産権との関係.....	85
1. トレードドレスと著作権の調整.....	85
2. トレードドレスと立体商標の調整.....	86
3. トレードドレスと実用新案の調整.....	87
4. トレードドレスと意匠の調整.....	88
第五章 企業事例の検討.....	89
第一節 オイルのパッケージ(容器).....	89
1. 事実経緯.....	89
2. 事例検討.....	89
第二節 店舗看板.....	90
1. 事実経緯.....	90
2. 事例検討.....	91
3. 留意点.....	91
第三節 商品の型番.....	92
1. 事実経緯.....	92
2. 事例検討.....	93
3. 留意点.....	95

第六章 権利主張の際の留意点	96
第一節 商標権に基づく権利行使の際の留意点	96
1.不使用による取消について	96
2.他人の商標登録について	97
2-1 異議申立	97
2-2 商標登録無効審判	97
3.商標権行使について	98
3-1 権利の範囲	98
3-2 損害賠償金額	99
第二節 トレードドレスに基づく権利行使の留意点	100
1.トレードドレスに関する裁判例や公平交易委員会の判断の傾向	100
2.権利行使	101
第七章 おわりに	103

B. 台湾進出における知的財産戦略

第一章 はじめに	107
第一節 日本企業の海外進出の背景	107
第一目 円高	107
第二目 販売市場の拡大	107
第三目 東日本大震災	108
第四目 日本国内の産業環境	108
第二節 日・台間の貿易・交流の現状	108
第三節 台湾を日系企業の海外進出先とするメリット	109
第四節 海外進出における技術流出と知的財産の保護	110
第二章 台湾進出に係る知的財産関連法令	112
第一節 関連法令	112
第一目 特許、実用新案及び意匠権	112
第二目 商標権	117
第三目 著作権	117
第四目 営業秘密	119
第二節 各産業の留意すべき法令、問題	122
第一目 外食産業	122
第二目 IT 業界	123
第三目 コンテンツ業界	124

第四目 製造業.....	125
第三節 権利行使の環境についての説明.....	126
第一目 概説.....	126
第二目 証拠の取得と保全.....	126
第三目 警告書(弁護士書簡)または内容証明.....	129
第四目 暫定状態を定める仮処分.....	131
第五目 税関での押収.....	133
第六目 訴訟手続き.....	133
第七目 まとめ.....	139
第三章 台湾進出に必要な知財戦略.....	140
第一節 進出の際における留意事項.....	140
第一目 知的財産権による保護:コスト.....	141
1. 知的財産権利化の基本検討事項.....	141
2. 特許権取得の検討事項.....	146
3. 商標権取得の検討事項.....	151
4. 著作権に係る検討事項.....	152
5. 営業秘密に係る検討.....	152
第二目 知的財産権による保護:リターン.....	153
1. ライセンス契約に関する留意点.....	153
2. ロイヤリティ.....	168
第二節 技術流出の防止策:知的財産権管理制度の設計.....	173
第一目 従業員の管理.....	173
第二目 情報安全の管理.....	185
第三目 情報の保存.....	187
第四目 対外的連携.....	191
第五目 法律専門家との連携.....	194
第三節 台湾における有効な知財戦略.....	196
第一目 技術優位、ブランド上位にある状況の有効活用.....	196
第二目 将来の中国進出の準備.....	197
第四章 台湾進出の実例及びその留意点.....	199
第一節 概説.....	199
第二節 外食産業関連事例.....	199
第三節 IT産業関連事例.....	201
第四節 コンテンツ産業関連事例.....	203
第五節 製造業関連事例.....	206

第五章 台湾企業とのアライアンスによる中国進出	213
第一節 台湾企業とのアライアンスによる中国進出の目的及び形態	213
第二節 台湾企業とのアライアンスによる中国進出に係る施策	214
第一目 概説	214
第二目 対中国関係の側面	214
第三目 日台アライアンスの促進に係る台湾側の施策	223
第四目 知的財産分野の日台アライアンスによる中国進出の事例及び将来の制度利用によるメリット	226
第三節 台湾企業とのアライアンスによる中国進出の留意点	227
第一目 台湾企業とのアライアンスによる中国進出の規制	227
第二目 紛争への対策	229
第三目 「海峡兩岸知的財産権保護協力協議」に係る留意点	231
第四目 まとめ	231
 第六章 おわりに	 232

A. 商標とトレードドレスによる権利保護

※本報告書は、台北市日本工商会／知的財産委員会／戦略G会議の商標とトレードドレスによる権利保護プロジェクトチームの協力により作成された。

【商標とトレードドレスによる権利保護 プロジェクトチーム メンバーリスト】

台北市日本工商会 知的財産委員会 台湾索尼股份有限公司 (SONY)	委員長 董事長	荒牧 直樹
プロジェクトリーダー 台湾愛普生科技股份有限公司 (EPSON)	映像科技事業群	西村 耕造
プロジェクトメンバー 台湾山葉機車工業股份有限公司 (YAMAHA)	経営企画室 経理室	奥 敦 前橋 暢彦
台象股份有限公司 (ZOJIRUSHI)	副総経理 商品処 商品処	井上 朋子 郭 文燕 紀 偉平
台湾美津濃股份有限公司 (MIZUNO)	総経理 商品部 総経理室	山地 守 西村 真一 黄 莉婷
理律法律事務所	パートナー弁護士 弁護士	李 文傑 廖 孟意
戦略 G 会議事務局		内山 隆史 細川 昌

第一章 はじめに

台湾では、商標登録制度が設けられており、登録を受けた商標は、独占的使用権が授けられ、これにより、同一又は類似の商品若しくは役務において、自己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場合、この使用を禁止することができる。同一商標に該当するか否かの判断は特に問題にならないが、類似商標に該当するか否か、又は消費者に誤認混同を生じさせるか否かについては、主観的な影響もあるので、一概に類似又は非類似とは言えない。この点について、智慧財産局（知的財産局；日本の「特許庁」に相当する。）は案件審査の際の参考とするよう、誤認混同のおそれの有無を判断するにあたって考慮すべき要素を示した「誤認混同審査基準」を作成し、その中で、次の八つの要素を示している。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。ただし、実務上、ケースによっては見解の相違により適用の結果も異なり、明確でない点がある。例えば、「Wii」と「Nii」は類似を構成し、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあると認められたものの、「Wii」と「Zii」については、誤認混同のおそれが認められなかった。このような判断が一体どのような理由に基づくものであるかについて研究を行っていく必要がある。本調査研究は、かかる状況を踏まえ、実務における多くの類似及び非類似の事例を整理、分析し、実務の見解、又は判断基準の認識の一助とすることを目的とするものである。

また、他の多くの国でも商標登録制度が採用されており、登録を受けて初めてその国で独占的権利が得られるが、事業者は、商標以外にも、商品のデザインや企業の全体的イメージなどの構築に多くの時間と費用をかけ、相当の工夫をしていることに鑑み、商標として登録されていないそれらのもの（商品の容器、デザインなど）も保護する必要があるという課題が生じた。米国においては、「Trade Dress」という概念が漸次発展し、今では、商品のパッケージやデザインなども法律の保護対象となっている。台湾では、「Trade Dress」との用語は使用されていないが、トレードドレスの概念に基づき、トレードドレスに対する保護規定が設けられている。従い、トレードドレスの規定が実務上どのように適用されているか、トレードドレス侵害に該当するか否かの判断基準がどのようなものであるかに関しても研究を行う必要がある。本調査研究は、トレードドレスに対する法律規範を整理し、トレードドレスの侵害に係る実務上の事例を調査、分析し、法律規定の内容や効果、又はトレードドレス侵害の判断基準の認識の一助とすることも目的としている。

本報告書は、次の7章からなる。

- 第一章 はじめに（本調査研究の背景、目的、方法及び内容構成）
- 第二章 台湾における商標及びトレードドレスの保護
- 第三章 商標の類似（商標類似の判断基準の紹介、及び類似及び非類似の事例検討）
- 第四章 トレードドレスの類似（トレードドレスの規定又は処理原則の紹介、及びトレードドレス侵害事例の検討）
- 第五章 企業事例の検討（実務見解を踏まえた、各企業の事件や問題の検討）
- 第六章 権利主張の際の留意点（商標又はトレードドレスに基づく権利行使の留意点）
- 第七章 おわりに（本研究の要点）

本調査研究の内容は、以上の7章から構成されるが、本調査研究は、実務の判断基準を明らかにするために行うものであるので、商標及びトレードドレス事例の検討を中心に論ずるものとする。

第二章 台湾における商標及びトレードドレスの保護

第一節 商標の保護に関連する法律

登録商標	<ul style="list-style-type: none">・ 商標法・ 公平交易法（日本の不正競争防止法及び独占禁止法に相当する。）
未登録商標	<ul style="list-style-type: none">・ 著名商標-商標法・ 著作物-著作権法・ 不正競争-公平交易法

1.登録商標

台湾においても、商標権者・使用者及び消費者の利益を保護し、産業の発展を促進するために、商標制度が設けられている。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、したがって、台湾において法律に従って先に商標登録出願をし、商標の主務官庁である智慧財産局の審査を経て商標権を取得してはじめて、商標権に基づき他人の不法使用を排除できることになる。

商標法では、同一又は類似の商品・役務において自己の商標と同一又は類似する他人の登録商標が存在したら、これに対し異議申立て、無効審判請求を通じてその登録を取消、無効とすることができ、これにより自社の商標権を保護することができる。異議申立てについては、商標登録には不登録事由があると認められる場合、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、何人でも申立てを行うことができるとされている。また、登録査定公告がされてから3ヶ月過ぎた後、無効審判請求を行うことができる。無効審判請求については、商標登録には不登録事由があると認められる場合、利害関係人又は商標審査官は、商標が登録されてから5年以内に、智慧財産局に対し請求することができるとされている。但し、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年の除斥期間の制限を受けない。

そして、自己の商標権が侵害されていることを発見した場合、商標法に基づき、侵害者に対し、侵害の差し止め、損害賠償請求を行うほか、侵害者の刑事責任を追究するため、刑事告訴を行うことができる。

一方、商標はトレードドレス（表徴）の一つであり、公平交易法第20条の保護対象でもあるが、登録商標の侵害に対しては商標法に基づき権利行使することができ

るので、実務上、公平交易委員会はこのような商標権侵害に対し公平交易法に基づき処理せず、商標法に基づき処理するよう当事者に呼びかける傾向がある。

* 関連法律

商標法	
第 48 条	<p>①商標の登録が第 29 条第 1 項、第 30 条第 1 項又は第 65 条第 3 項の規定に違反する場合、何人も、商標登録公告日から 3 ヶ月以内に、商標の主務官庁に対して異議を申し立てることができる。</p> <p>②前項の異議申立ては、登録商標の指定商品又は指定役務の一部についてもこれを行うことができる。</p> <p>③異議申立ては登録商標ごとにそれぞれ個別に申立てを行わなければならない。</p>
第 57 条	<p>①商標の登録が第 29 条第 1 項、第 30 条第 1 項又は第 65 条第 3 項の規定に違反する場合、利害関係人又は審査官は、商標の主務官庁に対し、その登録に係る無効審判を請求又は提起することができる。</p> <p>②商標の登録が第 30 条第 1 項第 10 号の規定に違反しているとして商標の主務官庁に対して商標の無効審判を請求する場合において、無効審判請求の根拠となる先登録商標が登録されてから 3 年以上経過している場合、無効審判請求と同時に、請求前の 3 年間に主張の根拠となる商標の使用証拠、又はその未使用に正当な事由があるという証拠を提出しなければならない。</p> <p>③前項の規定により提出する使用証拠は、商標が使用されていることを証明でき、かつ、商取引の一般慣習に合致するものでなければならない。</p>
第 58 条	<p>①商標の登録が第 29 条第 1 項第 1 号、第 3 号、第 30 条第 1 項第 9 号から第 15 号まで、又は第 65 条第 3 項の規定に違反してなされた場合、登録公告日から 5 年が経過したときは、無効審判を請求又は提起することができない。</p> <p>②商標の登録が第 30 条第 1 項第 9 号、第 11 号の規定に違反し、かつ、それが悪意でなされたものである場合、前項の期間の制限を受けない。</p>
第 69 条	<p>①商標権者は、その商標権を侵害された場合、その排除を請求することができる。侵害のおそれがある場合は、侵害防止を請求することができる。</p> <p>②商標権者は、前項の規定により請求する際、商標権侵害に係る物品及び侵害行為に利用された原料又は器具の廃棄を請求することができる。但し、裁判所は侵害の事情及び第三者の利益を考慮した上で、その他の必要な処置を命じることができる。</p> <p>③商標権者は、故意又は過失によりその商標権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができる。</p> <p>④前項の損害賠償請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知ったときから 2 年間行使しなかった場合消滅する。侵害行為があったときから 10 年を経過した場合も同様とする。</p>
第 72 条	<p>①商標権者は、その商標権が輸入又は輸出する物品に侵害されるおそれがある場合、税関に差押することを申請することができる。</p> <p>②前項の申請は書面で行い、侵害の事実を釈明し、かつ、税関が見積もった当該輸入物品の課税価格若しくは輸出物品の FOB 価格に相当する担保金又は相当の担保物を提供しなければならない。</p>

	<p>③税関は、差押の申請を受理した場合、直ちに申請者に通知しなければならない。前項の規定を満たしたと認めて、差押を実施するとき、書面で申請者及び差押物品の受取人に通知しなければならない。</p> <p>④（物品の）差押物品の受取人は、第2項の担保金の2倍に相当する担保金又は相当の担保物を提供して、税関に対し差押の解消及び輸出入物品関連の通関規定に従って処理することを請求することができる。</p> <p>⑤差押物品が商標権侵害を構成すると認めた確定判決が下された場合、差押物品の受取人は差押物品にかかるコンテナ延滞料、倉庫料、積み下ろし費用等の関連費用を負担しなければならない。</p>
第95条	<p>商標権者又は団体商標権者の同意を得ずに、販売を目的として、次の各号の行為をなした場合、3年以下の懲役、拘留若しくは NT\$200,000 以下の罰金を科する又は併科する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 同一の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用したとき。 2. 類似の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用し、これにより関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとき。 3. 同一又は類似の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と類似の商標を使用し、これにより関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとき。
第96条	<p>①証明標章権者の同意を得ずに、販売を目的として、同一又は類似の商品又は役務に、登録証明標章と同一又は類似の標章を使用し、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある場合、3年以下の懲役、拘留若しくは NT\$200,000 以下の罰金を科する又は併科する。</p> <p>②前項の証明標章権を侵害するおそれがあると明らかに知りながら、他人の登録証明標章と同一又は類似の標識を付したラベル、包装容器又はその他の物品を販売し又は販売の意図をもって製造、所持、展示した場合も同様とする。</p>
第97条	<p>前二条にかかる商品であることを明らかに知りながら、これを販売し、又は販売の意図をもって所持、展示、輸出又は輸入した場合、1年以下の懲役刑、拘留若しくは NT\$50,000 以下の罰金を科する又は併科する。電子メディア又はインターネットを通じて前述の行為をなした場合も同様とする。</p>
公平交易法	
第20条	<p>①事業者は、その営業において提供する商品又は役務につき、次に掲げる行為をしてはならない。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 関連する事業者又は消費者に一般的に認識されている他人の氏名、商号若しくは会社の名称、商標、商品容器、包装、外観又はそのほか他人の商品を示す表徴と同一又は類似するものを使用し、それをもって他人の商品と混同を生じさせること、又は当該表徴を使用する商品を販売、運送、輸出若しくは輸入すること。 2. 関連する事業者又は消費者に一般的に認識されている他人の氏名、商号若しくは会社の名称、標章又はそのほか他人の営業、役務を示す表徴と同一又は類似するものを使用し、それをもって他人の営業又は役務にかかる施設又は活動と混同を生じさせること。 3. 同一又は類似の商品について、未登録の外国の著名商標と同一若しくは類似するものを使用すること、又はかかる商標を使用する商品を販売、運送、輸出若しくは輸入すること。 <p>②前項の規定は、次の各号に掲げる行為には適用しない。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通常の使用方法で、その商品について一般的に用いられている名称、若しくは

	<p>取引において同種の商品について慣用されている表徴を使用すること、又はかかる名称又は表徴を使用している商品を販売、運送、輸出若しくは輸入すること。</p> <p>2. 通常の使用方法で、取引上同種の営業又は役務について慣用されている名称又はその他表徴を使用すること。</p> <p>3. 自己の氏名を善意で使用すること、又は当該氏名を使用する商品を販売、運送、輸出若しくは輸入をすること。</p> <p>4. 前項第1号若しくは第2号に定める表徴について、関連する事業者若しくは消費者に一般的に認識される前に、それと同一若しくは類似するものを善意で使用し、又は当該表徴を善意に使用する使用者からその営業と共に当該表徴を譲り受けて使用し、又は当該表徴を用いる商品を販売、運送、輸出又は輸入すること。</p> <p>③事業者は、他の事業者が前項第3号又は第4号に規定する行為により、自己の営業、商品、施設又は活動が損害を受け、又は混同を生じるおそれがある場合、他の事業者に対し、適当な表徴をつけるよう要請することができる。但し、これは商品の運送のみ行う事業者に適用しない。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.未登録商標

上述のとおり、商標権は商標の登録により発生し、商標法に基づき権利行使ができるようになる。よって、台湾において商標登録をしていない外国の商標は、原則として保護されないが、周知著名性がある外国商標の場合、著名商標として、商標法第30条1項11号により保護される。すなわち、同号では、出願された商標が、他人の著名な商標又は標章と同一若しくは類似するもので、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがある場合、又は著名な商標若しくは標章の識別力若しくは信用を損なうおそれがある場合、登録することができないとされている。

また、台湾において商標として登録されていない場合でも、関連する事業者又は消費者に一般的に認識されている商品や役務を示す表徴に該当するものは、公平交易法第20条1項により、かかる表徴を使用する商品を販売、運送、輸出又は輸入することが禁止されている。

さらに、商標として登録されておらず、かつ商品や役務を示す表徴にも該当しない標識でも、著作物の要件を備えているときは、著作物として著作権法により保護される可能性がある。例えば、企業のキャラクターなどがこれに該当する例である。



第二節 トレードドレスの保護に関する法律

トレードドレスとは、商品やサービスの全体的・総合的なイメージを指すもので、商品のパッケージ、包装、店舗の外装・レイアウト、従業員の制服のデザインなど全般の形態を意味するものである。トレードドレスは企業の表徴であり、他人に模倣された場合、消費者に誤認混同を生じさせ、又は市場に不正競争の影響を及ぶので、保護の対象とする必要がある。また、トレードドレスは、商標と異なり登録制度が設けられておらず、現行法では、不正競争を規制する公平交易法に保護規定が定められている。

1.公平交易法第 20 条

公平交易法第 20 条 1 項 1 号及び 2 号では、事業者は、その営業において提供する商品又は役務について、関連する事業者又は消費者に一般的に認識されている他人の氏名、商号若しくは会社の名称、商標、標章、商品容器、包装、外観又はそのほか他人の商品若しくは役務を示す表徴と同一又は類似するものを使用し、それをもって他人の商品若しくは役務と混同を生じさせること、さらに、かかる表徴を使用する商品を販売、運送、輸出若しくは輸入することが禁止されている。よって、表徴が他人に無断使用された場合、本条項に基づき対応することができる。（適用要件については第 4 章参照）

2.公平交易法第 24 条

不正競争の手段は多岐にわたるので、不正競争行為を防止するという目的を達成するための補充条項として公平交易法第 24 条が規定されている。例えば、自社の著名な商品・役務の表徴が使用された場合において、混同を生じさせるには至らない（例えば商品、役務にその他の商標、表示が使われ、それによって区別することができ、誤認混同を生じさせることはない）と認められるものの、表徴の使用者が自社の暖簾に積極的に便乗したと認められるとき、又は自社の商品・役務の外観が模倣され、自社の努力の成果を模倣者が積極的に搾取していると認められる場合において、かかる行為が競争者に対して著しく公正さを欠き、取引秩序に影響を及ぶと認められるときは、本条に基づき対応することが可能である（適用要件については第 4 章参照）。

* 関連法律

公平交易法	
第 20 条	5 頁参照。
第 24 条	本法において別途に規定がある場合を除き、事業者は、その他取引の秩序に影響を与えるに足る欺瞞的な又は著しく公正を欠く行為をしてはならない。

第三節 トレードドレスとその他の知的財産権との比較

	商標	専利（特許、実用新案及び意匠を含む。）	著作物	トレードドレス
意義	識別力を有する標識で、文字や図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音など、又はその結合によって構成されるもの（商標法第 18 条）	特許：自然法則を利用した技術的思想の創作（専利法第 21 条） 実用新案：自然法則を利用した技術的思想のうち、物品の形状、構造又は組合せに係る創作（専利法第 104 条） 意匠：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（専利法第 121 条）	文学、科学、芸術又はその他学術の範囲に属する創作（著作権法第 3 条）	他人の氏名、商号若しくは会社の名称、商標、標章、商品容器、包装、外観又はそのほか他人の商品又は役務を示す表徴（公平交易法第 20 条）
要件	識別力	新規性 産業上利用可能性 進歩性	創作性	他人の商品又は役務を示す




根拠法	商標法	専利法	著作権法	公平交易法
登録制度	有り（商標法第2条）	有り（専利法第22、106、122条）	無し	無し
権利性質	独占的排他権	独占的排他権	独占的排他権	独占的排他権
権利期間	登録公告日から10年（商標法第33条）。 但し、更新可能であり、識別力のある限り、永続可能。	<u>特許</u> ：出願日から20年（専利法第52条） <u>実用新案</u> ：出願日から10年（専利法第114条） <u>意匠</u> ：出願日から12年（専利法第135条）	著作物の完成時から、又は著作者の死後50年（著作権法第30条）	無し
強制許諾	無し	有り（専利法第87、120条）	有り（著作権法第69～71条）	無し
侵害差止請求権	有り（商標法第69条）	有り（専利法第96、120、142条）	有り（著作権法第84条）	有り（公平交易法第30条）
損害賠償請求権	有り（商標法第69条）	有り（専利法第96、120、142条）	有り（著作権法第85、88条）	有り（公平交易法第31条）
損害額の推定	有り（商標法第71条）	有り（専利法第97、120、142条）	有り（著作権法第88条）	無し
刑事罰責	有り（商標法第95、96、97条）	無し	有り（著作権法第91条～第96条の1）	有り（公平交易委員会の命令に違反した場合のみ）（公平交易法第35～37条）




第三章 商標の類似

第一節 商標の意義

商標法第 18 条では、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ものである。ここでいう識別力とは、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、またそれをもって他人の商品又は役務と区別できることを指すものである。2012 年 6 月までは、商標として登録を受けることができるのは、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ものに限られていたが、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」を含むように拡大し、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。

商標登録が可能かどうかは、識別力の有無がポイントである。智慧財産局が定めた商標識別力審査基準では、以下のように分類されている。

	意義	例
先天的 識別力	使用により生じたものでなく、商標自体が 具えるものである	<p>(1)独創的標識：知力によって創造したものであり、既存の語彙又は事物を用いていないもの。</p> <p>例：「GOOGLE」「震旦」「」 「PANASONIC」、「SONY」</p> <p>(2)任意的標識：既存の語彙又は事物を用いているが、指定商品・役務とは全く関係がないもの。</p> <p>例：「アップル APPLE」「」 「」</p> <p>(3)暗示的標識：商標が、商品若しくは役務の形状、品質、用途又はその他関連成分、性質、特性、機能又は目的等をほのめかすに留まり、同業者が商品を説明する際に必ずしも使用せず、又は通常商品の説明に使用されていないもの。</p>


		<p>例： を、椅子、ロッキングチェア、授業用の机と椅子商品に使用する。</p>
後天的 識別力	<p>もともと識別力を具えていない標識であるが、市場において使用された結果、関連消費者がそれを商品又は役務の出所の標識であると認識することができるようになり、商標としての識別力を有するようになったもの（セカンダリーミーニング）。</p>	<p>(1) 「787」を飛行機及びその部品に使用する場合 (2) 「V50」を自動車、トラック及びRV商品に使用する場合</p> <p> (3)  (装飾図案)を百貨店、スーパーマーケットなどのサービスに使用する場合</p>

なお、先天的識別力を認められないものの例は以下のとおりである。

(1) 説明的な文字

例えば、deluxe、best、top、extra、fresh、light 等。

(2) 通常用いられている標章又は名称

例えば、「TAPAS」はスペインの伝統的な居酒屋又は小皿料理や肴を意味し、これはレストラン、ビアホール、バーのサービス自体又はサービス内容を示すものとして通常用いられている。また、「」は、その服用を医師が仔細に観察する必要のあり、医師が処方箋を作成し、薬剤師がその処方箋に誤りがないかどうか確認した上で、当該処方箋に基づいて調剤する必要のある処方薬を指し、これは薬品で通常用いられている標章である。

(3) その他の先天的識別力を有しない標識

デザインが施されていないアルファベット一文字、型番、単純な数字、簡単な線又は基本的な幾何学的図形、装飾図案、苗字、称号と苗字の結合、会社名称、ドメイン・ネーム、よく見かける宗教に関連する神々、用語と標識、スローガン、よく見かけるお祝いの言葉、吉祥語（縁起のいい言葉）、流行語及び諺など。

第二節 商標の種類

前述のとおり、2012年7月1日から施行された改正商標法では、商標保護対象の範囲が広げられ、商標としての識別力を有するものであれば、登録を受けることは可能となった。以下は「伝統的商標」及び新たなタイプの「非伝統的商標」に分類し、説明する。

1. 伝統的商標

1.1 文字商標

例：「SONY」「三越」

1.2 図形商標

例：「」「

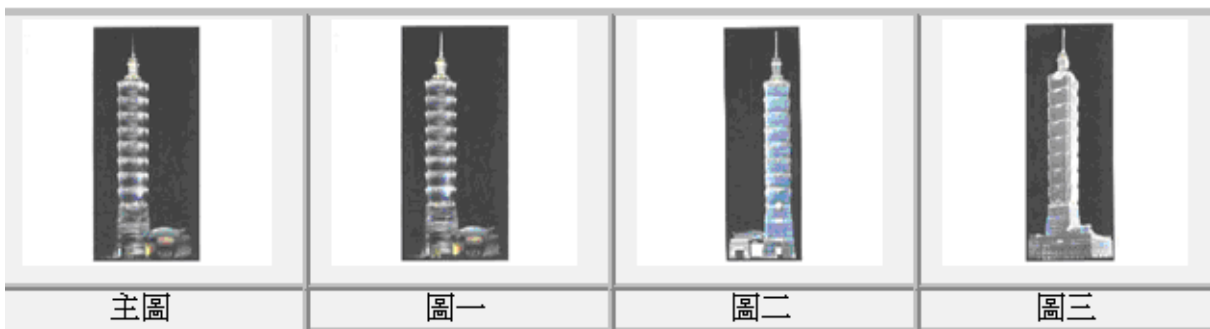
1.3 結合商標

例：「」「

2. 非伝統的商標

2.1 立体商標

例：台北 101 ビル



2.2 動く商標



2.3 ホログラム



例：「」

例：OHIM 登録第 2117034 号
(見る角度によって色や形が変わる。)

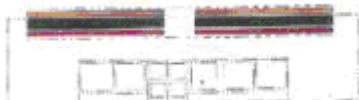
2.4 音声商標



例：  の音声(HISAMITSU)
台湾登録第 1423819 号

2.5 その他

①色彩商標



例：「」
7-ELEVEN, INC. の登録第 165884 号

②匂い商標




例：エンジンオイルに「チェリーの匂い」

第三節 類似性の判断基準

一 誤認混同おそれの有無を判断する際の考慮要素一

智慧財産局は、案件審理の際の参考にするために、誤認混同の虞の有無を判断するにあたって考慮すべき要素を示した誤認混同審査基準を作成した。同基準では、誤認混同の虞の有無を判断する際の考慮要素として、以下の 8 要素が示されている。

1.商標識別力の強弱

基本的には独創的な商標は識別力が最も強い。識別力が強い商標ほど、商品又は役務の消費者に与える印象が強いので、他人が少しでもまねをすれば、購買者に誤認混同を生じさせる可能性がある。例えば、「」(登録第 1157280 号)と「」(登録第 817619 号)は、いずれも CHANEL 社の「」と類似すると認められた。一方、しばしば見かける事物をイメージする任意的商標及び商品・役務に関する暗示的な説明をイメージする暗示的商標は識別力が比較的弱い。一方、結合式商標については、その構成要素の一部が、同一・類似の商品・役務で商標の一部として広く使用された結果、識別力の弱いものとなっているが、結合式商標全体として登録されることはできるものの、その部分の識別力は弱いため、同構成要素を有していても、非類似と認められる可能性がある。例えば、美容関連商品において、「佳人(美人)」「元気」は、しばしば商標を構成する文字の一部として使用されており、また、飲食サービスにおける「皇家」、「garden」なども同様であるが、いずれも識別力は比較的弱い。

2.商標の類否及びその類似性の程度

両商標を見た者に与える全体的な印象が類似しており、同一又は類似の商品・役務にこれらの商標を標示した場合、一般の知識・経験を持つ消費者が購入時に通常用いる程度の注意をもって見たときに、両商品・役務の出所が同一であると誤認し、又は出所は異なるが両者の間に関係があると誤認する可能性がある場合、類似商標として認められる。

2.1 商品・役務ごとに消費者が支払った注意の程度が異なり、類似性の判断に影響を与える

商標の類否について判断する場合、まず、誰の視点から観察するのかを明確にしなければならない。商標の主たる機能は、商品・役務の消費者に、商品・役務の出所を識別させることであるので、類似性の有無は、一般の知識・経験を有する消費者が購入時に通常用いる程度の注意をもって見た場合を基準とするべきである。また、商品の性質の違いによって、消費者の注意の程度は異なる。例えば、日常の製品については、消費者の注意の程度が比較的低く、二つの商標間の差異が比較的区別しにくいいため、少しでも類似する箇所があれば、似ているという印象が生じる。一方、薬品などの専門商品や自動車など単価が比較的高い商品は、その消費者の多くが専門家であったり、或いは購入時に比較的高い注意を払ったりするため、両商標間の差異を比較的容易に区別することができる。よっ

て、要求される類似性の程度は当然日常の製品の消費者の場合よりも高い。

2.2 商標全体を観察する

商標類否の判断は、商標全体を観察して行わなければならない。これは、商標が商品・役務の消費者の目に触れる際には、その構成要素のそれぞれの部分が表わすのではなく、全体という形で呈するので、基本的に全体観察という原則に基づき判断することとなる。

さらに、商標は全体という形で呈するのではあるが、商標構成要素の中、特に商品・役務の消費者に顕著な存在となり、消費者の注意を惹き付け、或はかかる顕著な部分が消費者にとって印象に残るものであれば、この顕著な部分、すなわち主要部分を対象にし、比較対照するという原則も存在しており、これは「主要部分の観察」である。したがって、主要部分の観察と全体観察とは相反するものではなく、主要部分は飽くまでも例外的に商品・役務の消費者の商標に対する全体的印象に影響を与える顕著なものであるから、商標類否の判断はやはり全体観察によるべきであるといえる。

2.3 時間と場所を異にすることを前提とした離隔的観察を行う

商標類否を判断するもう一つの重要原則は、（商標を見る）時間、場所が異なることを前提とした離隔的観察を行うという原則である。ただし、この原則は、審査官に対して実際の一般的な購入行為の態様を考慮するように注意を促すものにすぎず、審査官が実際に商標類否を判断するとき、対象となる両商標を異なる時間、場所において離隔的観察を行う方法により商標類否を審査することは稀にある。一般的な消費者は商品を購入する又は役務を利用する際、必ずしも商標に対して明確で完全な印象を持つことなく、異なる時間又は場所において商品・役務を選択し購入、利用するという行為を反復して行うものであって、商標を持参して並べて対比する方法で商品・役務を選択し購入、利用するわけではないことを考慮すれば、細部の差異は消費者の印象のなかでは識別機能を発揮しにくく、商標が類似するか否かを判断する際にこれを考慮する必要はない。

2.4 商標全体の外観、観念（意味）、称呼（発音）から評価する

商標が商品・役務の消費者に与える印象は、商標全体の外観、観念、称呼から評価される。商標の類似性の判断にあたっては、この三つの要素を考慮の上、類似性の程度が誤認混同のおそれが生じるまでに達しているか否かを評価することになる。但し、特に留意する必要があるのは、外観、観念、称呼のうち、いずれか一つについて類似が認められることにより商標全体が類似しているという

印象を生じさせる可能性はあるものの、これは必然的なものではないことである。例えば、「第一」と「帝衣」の（中国語の）称呼は同じではあるが、外観及び観念はまったく異なり、両商標の全体的印象について考えると、商品・役務の消費者の誤認を引き起こす可能性は極めて低いといえるので、類似の商標とは認められない。このように、両商標の外観、観念又は称呼のいずれかが類似しているからといって、商標の全体的印象も当然に類似しているとはいえず、商品・役務の消費者に誤認混同を引き起し得る程度に類似しているか否かによって、類似性を判断すべきである。

3.商品・役務の類否及びその類似の程度

商品の類似性の有無は、二つの異なる商品が機能、材料、生産者又はその他の要素において共通である点（又は関係する点）があり、一般の社会通念及び市場取引において、同一又は類似の商標が付された商品が同一である、又は同一ではないが出所に（特別の）関係があるとの誤認を容易に消費者に生じさせるものであるかによって判断される。また、役務の類似性の有無は、二つの役務の間に、消費者の需要を満足させることにおいて、さらに役務提供者又はその他の要素において、共通又は関係する点があり、これらの役務に同一又は類似の商標が付された場合に、一般の社会通念及び市場取引において、当該役務の出所が同一である、又は同一ではないが提供者に（特別の）関係があるとの誤認を容易に消費者に生じさせるかによって判断される。なお、実務上、「商品及び役務の区分並びに相互検索参考資料」が編纂されており、これは商品・役務が類似するか否かの実務上の判断において重要な参考資料であるが、個別案件においては、やはり一般の社会通念及び市場取引の状況を斟酌した上で、商品・役務の各種の関連要素を考慮すべきである。ちなみに、当該資料には商品・役務区分ごとに、類似商品・役務群(短冊)が設けられており、各類似商品・役務群或いは相互検索対象となっている類似商品・役務群に属するものは、基本的に類似関係を有すると認められている。

4.先権利者の多角化経営の状況

先登録の権利者が多角化経営を行い、その商標を多くの種類の商品・役務に使用し又は登録している場合、係争商標との間の誤認混同のおそれの有無を判断する際は、各類の商品・役務のみにつき別々に比較するのではなく、多角化経営の状況も総合的に考慮しなければならない。特に先登録の権利者が同一商品・役務の市場に参入し事業を行う可能性を示す証拠がある場合、これを考慮する必要性が高くなる。一方、先登録の権利者が長期に渡り特定の商品・役務のみを扱い、その他の業種に参入する様子が全くない場合、その保護範囲をより限定することができる。

5. 実際の誤認混同の状況

誤認混同の事実とは、（商標に）関連する商品・役務の消費者が、後願商標にかかる商品が先登録の商標権者に由来すると誤認する状況が実際に発生したことを指す。この事実は先登録の商標権者が関連証拠を提出し、これを証明すべきである。また、当事者が市場調査報告を提出し、法に基づく答弁や攻防の手続きを経て、信頼性があると認められた場合、当該調査結果報告は実際の誤認混同の事実と同様に扱うことができる。一方、商標の登録を受けてから第三者による無効審判を請求されるまでかなり長い時間が経過していることもあり、権利者が既にその商標を使用し市場において販売を行っている場合もあるが、この場合はその商標の使用により消費者に誤認混同を生じさせたか否かも当然考慮に入れることができる。

6. 関連消費者の各商標に対する熟知度

抵触する二つの商標のいずれについても、関連消費者が相当程度熟知している場合、つまり、両商標が市場において並存している事実が既に関連消費者に認識され、かつ、出所が十分に区別できる場合は、この並存の事実を最大限に尊重すべきである。抵触する二つの商標について、関連消費者がそのうちの一つしか熟知していない場合は、熟知されている商標に対しより手厚い保護を与えるべきである。

7. 係争商標の出願人が善意であるか否か

商標の主な機能は、自己の商品であることを示すことによって他人の商品と区別することにある。商標の登録出願又は商標使用の目的も商標のこの識別機能の発揮にある。しかし、出所に対する誤認混同を関連消費者に生じさせる可能性があることを明らかに知って、又はもともとその出所に対する誤認混同を関連消費者に生じさせる意図をもって、商標の登録出願を行った場合は、その出願は善意とはいえない。例えば、（1）出願人が所有する商標が合意又は強制執行若しくは破産手続により一旦他人に移転された後、再度同一又は類似の商標の登録を出願した場合。（2）出願人が他の商標権者の許諾の下、ある中国語の商標を使用した後、その商標権者の同意を得ずに当該中国語の対応英訳を商標として登録出願した場合。

8. その他の誤認混同に関する要素

前記要素のほかに、一定の特殊な状況下において、誤認混同の判断に影響する要素が存在する可能性がある。例えば、商品の販路又は役務の提供場所が同一で関連消費者が同時に接触する機会が比較的多い場合は、誤認混同を引き起す可能性が比

較的高い。一方、訪問販売、電子商取引、通販などの販路によるものと一般の販路により販売するものとの間で誤認混同を生じるか否かは、再検討の余地がある。また、いずれも飲食業の役務であっても、高級レストランの形式で提供するものあれば、屋台の形式で提供するものもあり、このような場合両者は必ずしも誤認混同を引き起すとは限らない。したがって、個別案件においてこのような要素が存在する場合、これらも合わせて考慮しなければならない。

第四節 商標の類否に関するガイドライン

智慧財産局によって、外観、観念又は称呼により、類似すると認められた商標の例は以下のとおりである。

1. 外観によって類似性が認められた例

- (1) 商標図案上の中国語の意味、称呼が完全には同じではないものの、その外観により誤認混同のおそれがあるもの。

例：「北海」と「比海」、「洗玉」と「洗王」など。

- (2) 商標図案上の中国語の文字構成が同一で、配列は異なるものの、その外観により誤認混同のおそれがあるもの。

例：「利泰」と「泰利」、「日日春」と「春日」など。

- (3) 商標図案上の中国語の主要部分の文字が同じで、その外観により誤認混同のおそれがあるもの。

例：「快樂ミ多」と「快樂」、「日尹新」と「日新」、「^{成龍}新王」と「^真龍王」、「大海龜」と「^龜裕海寶」、「果蔬生」と「利果蔬」など。

- (4) 商標図案上の中国語の文字は異なるものの、そのデザイン形態が類似しており誤認混同のおそれがあるもの。

例：「吉觀」と「合歡」がそれぞれ 、 とデザインされている場合、

「大同」と「大台北」がそれぞれ 、 とデザインされている場合。

- (5) 商標図案の構成要素の中国語部分又は外国語部分のいずれかが同一であるもの。

例：「GOAL」と「果好 GOAL」、「高仕牌 COX」と「高仕 GROSS」など。

- (6) 商標図案上の外国語文字が異なり、また称呼や観念も異なるものの、デザイン形態が似ていて、誤認混同のおそれがあるもの。


例：大同の外国語「*Jatung*」と東芝の外国語「*Toshiba*」、「VELO」

と「YALE」、、*Uleczlar*、*Wrangler* など。

- (7) 商標図案上の外国語の表音文字（訳者注：英語のアルファベット、日本語の仮名など）の構成が同一で配列が異なっているにすぎず、又は少数の表音文字が異なっているだけで、外観が類似しており、誤認混同のおそれがあるもの。

例：「瑞騎 CAANON」と「CANNON」、「龍歌利 WRONGLE」と「WRANGLER」、「JWCO」と「聯旺 LWCO」、「LIVIBRON」と「LIVROW」、「MOSER」と「MOSER 及び図」など。


- (8) 商標図案上の外国語に同一の単語が含まれており、又は主要部分が同一若しくは類似していて、誤認混同のおそれがあるもの。

例：「NEW MASTER」と「統帥 MASTER」、「新能 NEWPOWER」と「萬能 POWER」、「美術牌 ART」と「台湾巫都 T.W.ART」、「*GOLDEN Corolla*」と「」など。



- (9) 商標図案上の図形が類似していて、誤認混同のおそれがあるもの。

例： と 、 と 。

- (10) 商標図案上の記号が同一又は類似し、誤認混同のおそれがあるもの。

例：「8」と「」、「九九 99」と「999」、「803 及び図」と「808」等。

- (11) 商標図案の色彩が同一又は類似し、誤認混同のおそれがあるもの。

例： と 。

- (12) 商標図案上の図形の形状と文字の形状が同一又は類似し、誤認混同のおそれがあるもの。

例：「」と「中」、「」と「H」、「」と「R」など。

2. 観念が類似する場合の例

- (1) 商標図案上の中国語の意味又は観念が同一又は類似していて、誤認混同のおそれがあるもの。

例：「王子」と「太子」、「国花」と「梅花」など。

- (2) 商標図案上の外国語の意味又は観念が同一又は類似していて、誤認混同のおそれがあるもの。

例：「Taiwan」と「Formosa」、「a」と「A」など。

- (3) 商標図案上の中国語と外国語が同じ意味で、誤認混同のおそれがあるもの。

例：「愛情」と「LOVE」、「星牌」と「STAR」など。

- (4) 商標図案上の中国語と図形が同じ意味で、誤認混同のおそれがあるもの。

例：「黒豹」と黒い豹の図、「金象牌」と金色の象の図など。

- (5) 商標図案上の外国語と図形が同じ意味で、誤認混同のおそれがあるもの。

例：ライオンの図と「LION」、豹の図と「LEOPARD」など。

- (6) 商標図案上の中国語又は外国語と記号が同じ意味で、誤認混同のおそれがあるもの。

例：「五号」と「No.5」、「三九牌」と「999」など。

- (7) 商標図案上の図が同じ意味で、誤認混同のおそれがあるもの。

例： と  など。

3. 称呼が類似する場合の例

- (1) 商標図案上の中国語は異なるものの、発音が同一又は類似していて、誤認混同のおそれがあるもの。

例：「新新」と「馨馨」、「爽得」と「爽徳」、「梅華」と「梅花嘜」など。

- (2) 商標図案上の外国語が異なるものの、発音が同一又は類似していて、誤認混同のおそれがあるもの。

例：「POLYSET」と「ポリセット」、「SEMCO」と「SEIKO」、「ASCOT」と「ESCORT」、「JOIE」と「JOY」など。

- (3) 商標図案上の中国語又は外国語の発音が同一又は類似していて、誤認混同のお

それがあるもの。

例：「麥當樂」と「McDonald's」、「吉利 GEILLY」と「潔靈 GEELY」など。

(4) 商標図案上の中国語又は外国語と記号の発音が同一又は類似していて、誤認混同のおそれがあるもの。

例：「巴陵巴」と「808」、「CHi CHi」と「77」など。

第五節 商標類似事例

1.外観類似の事例

事例 1：元気の豆 vs.元気納豆

- 外観類似
- 智慧財産法院 2009 年度行商訴字第 180 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
元気の豆	元気納豆
出願番号：097039562 拒絶査定：核駁第 0316102 号 第 29 類：ライスマルク、豆乳など	登録第 1219391 号 第 32 類：納豆ドリンク、スポーツドリンク、ノンアルコール果実飲料、フルーツジュース、野菜ジュースなど

- **結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。**
(「元気納豆」にある「納豆」が権利不要求(排他的権利を放棄することを意味している。)の申し出をされているが、商標類似の判断については、商標図案全体を対象にして観察すべきである。)

(1)事件の概要

原告である統盛国際股份有限公司は、当時商標区分第 29 類の「ライスマルク、豆乳」などを指定商品として、2008 年 8 月 22 日に商標として「元気の豆」を登録出願し、その後、智慧財産局から、「本願商標は引用商標の登録第 1219391 号商標と類似し、かつ、指定商品も類似するので、誤認混同を生じさせるおそれがある

る」との理由で拒絶査定を受けた。同社は、「『元氣納豆』にある『納豆』については権利不専用申し出がなされているが、商標類否の判断は、商標図案全体を対象に行うべきである」という理由に基づいた当該査定を不服として訴願を提起したが、訴願が棄却されたため、智慧財産法院（知的財産裁判所；日本の「知的財産高等裁判所」に相当する。）に行政訴訟を提起した。智慧財産法院は以下の理由をもって、係争商標と引用商標は類似商標であって誤認混同を生じさせるおそれがあると判断し、原告の請求を棄却した。

(2)実務上の判断

権利不専用申し出をされた部分の識別力は比較的弱いものの、商標類否の判断にあたっては、その他の部分と合わせて比較対照すべきである。本件係争商標と引用商標とを比較対照すると、同一の「元氣」と「豆」を有し、また、字体及び文字配列の順序も同一であるため、外観及び称呼が類似している。また、両商標はいずれも飲料商品を指定しており、日常生活で頻繁に消費されるという飲料商品の性質から考えれば、それを購買する際に払う消費者の注意力は比較的低く、わずかの箇所のみ差異のある商標に対する見分ける力も比較的弱い。商標を時間と場所を異にして離隔的に観察する場合、一般の知識・経験を有する消費者が購入時に通常用いる程度の注意をもって係争商標と引用商標を見れば、両商品の出所が同一であると誤認し、又は出所は異なるが両者の間に関係があると誤認するおそれがある。

(3)本件の要点

商標の類似性の判断は、商標全体を観察して行わなければならない。また、商品の性質の違いは、その消費者の注意の程度に影響を与える。日常生活用品に対しては、消費者の注意の程度がより低く、二つの商標間の差異が比較的認識されにくいため、他の製品より、類似と認められる可能性も高くなる傾向がある。

事例 2：吉妮兒 Genius Family vs. 吉妮兔 gini Rabbit 及び図

- 外観類似
- 台北高等行政法院 2004 年度訴字第 3925 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
登録番号：第 1059752 号 第 21 類：歯ブラシ、電動歯ブラシ、ボトルブラシ など。	登録番号：第 882492 号 第 21 類：カップ、箸、皿、鍋、フライパン、歯 ブラシ、電動歯ブラシなど。

- 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。

(1)事件の概要

本件登録第 1059752 号商標(以下「係争商標」という。)は、中国語の「吉妮兒」と英文字の「Genius Family」とを上下二段に書しており、2002 年 12 月 27 日に登録出願し、当時第 21 類の「歯ブラシ、電動歯ブラシ、ボトルブラシ」などを指定商品として、2003 年 6 月 6 日に登録され、同年 7 月 1 日に公告されたものである。この公告を受け、登録第 882492 号商標（以下「引用商標」という。）の権利者である筌翔國際有限公司は、係争商標と引用商標とは類似し、かつ、指定商品も類似するとして、智慧財産局に、係争商標の登録査定に対する異議を申し立てた。その後、原告である陳俊男(係争商標の権利者)は、智慧財産局から「登録第 1059752 号商標の商標登録を取り消す」旨の審決書を受け、当該審決を不服として訴願を提起したが、不服申立てが棄却されたため、台北高等行政法院に行政訴訟を提起した。台北高等行政法院は下記の理由で、係争商標と引用商標は類似を構成し、誤認混同を生じさせるおそれがあると判断し、原告の請求を棄却した。

(2)実務上の判断

係争商標と引用商標は、中国語の構成においていずれも「吉妮」を有するほか、三文字目の「兒」と「兔」が外観において類似する。また、英文字の構成につき「Genius」と「gini」は称呼が類似する。また、商標の類似性の判断は、商標全体



を觀察して行わなければならない。商品の性質の違いは、その消費者の注意の程度に影響を与える。日常生活用品に対しては、消費者の注意の程度がより低く、二つの商標間の差異が比較的認識されにくいいため、類似しているという印象が容易に生じる。一方、薬品などの専門商品や単価が比較的高い商品は、その消費者の多くが専門家である、或いは購入時に比較的高い注意を払う等により、両商標間の差異を比較的是っきりと見分けることができる。よって、専門商品や単価が比較的高い商品に関わる商標の類否判断にあたっては、払われる注意力も日常生活用品より高くなる。本件係争商標と引用商標の指定商品は、いずれも歯ブラシなどの日常生活用品であるため、消費者の注意の程度がより低く、二つの商標間の差異が比較的認識されにくいいため、類似しているという印象が容易に生じる。商標を時間と場所を異にして離隔的に觀察する場合、一般の知識・経験を有する消費者が購入時に通常用いる程度の注意をもって係争商標と引用商標を見れば、両商品の出所が同一であると誤認し、又は出所は異なるが両者の間に関係があると誤認するおそれがある。

(3)本件の要点

商標の類似性の判断は、商標全体を觀察して行わなければならない。商品の性質の違いは、その消費者の注意の程度に影響を与えるので、たとえ商標図案の構成に一部だけ異なっても、類似として認められる可能性が高くなる傾向がある。

事例 3：夢達莉嬌 MONDALIJIO 及び図 vs. 夢特嬌及び図 Montagut

- 外観類似
- 台北高等行政法院 2004 年度訴字第 2634 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
	
登録番号：第 776142 号 第 14 類：金、銀、真珠、ダイヤモンド、宝石など。	登録番号：第 449233 号 第 14 類：金、銀、ダイヤモンド、宝石、珊瑚、水晶、瑪瑙、ネックレス、イヤリング、リング。

- 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。

(1)事件の概要

登録第 776142 号商標(以下「係争商標」という。)は、1996 年 10 月 1 日に登録出願し、当時第 14 類の「金、銀、真珠、ダイヤモンド、宝石」などを指定商品として、1997 年 9 月 16 日に登録されたものである。登録第 449233 号商標 (以下「引用商標」という。) の権利者であるフランス BONNETERIE CEVENOLE 社は、係争商標と引用商標とは類似し、かつ、指定商品も類似するとして、智慧財産局に係争商標の登録を無効とする審判を請求した。その後、原告である原超皮衣股份有限公司(係争商標の権利者)は、智慧財産局から「登録第 776142 号の登録を無効とする」旨の審決書を受け、当該審決を不服として訴願を提起したが、不服申立てが棄却されたため、台北高等行政法院に行政訴訟を提起した。台北高等行政法院は下記の理由で、係争商標と引用商標は類似商標であると判断し、原告の請求を棄却した。

(2)実務上の判断



係争商標と引用商標は、いずれも花図案、欧文字及び中国語の三段書きにより構成されている結合商標である。花図案のデザインが類似するほか、中国語の構成につき、文字数も、語頭の「夢」も、語尾の「嬌」も同一である。加えて、欧文字の構成につき、最初の「MONTA」と「MONDA」も類似するので、両商標は全体的な外観、称呼において人に与える印象が類似しており、時間と場所を異にして両商標を離隔的に観察した場合、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある。

(3)本件の要点

取引の現実において、商標が商品・役務の消費者に表わされた場合、商標構成要素の全体が呈される。したがって、商標の類否の判断にあたっては、商標構成要素の全体を対象にし、外観、観念又は称呼の三つの視点を考慮の上、誤認のおそれが生じるほど類似しているか否かを評価することになる。

事例 4 : JoyJoy vs. NATURALLY JOJO

- 外観類似
- 台北高等行政法院 2005 年度訴字第 1429 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
	
登録番号 : 1082654 第 18 類 : 財布、ハンドバッグ、スーツケース、登山バッグ、ショッピングバッグなど。	登録第 722454 号 第 18 類 : 財布、ハンドバッグ、スーツケース、化粧バッグ、ショッピングバッグなど。

- 結論 : 類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。

(1) 事件の概要

本件登録第 1082654 号商標(以下「係争商標」という。)は、2003 年 5 月 13 日に登録出願し、当時第 18 類の「財布、ハンドバッグ、スーツケース、登山バッグ、ショッピングバッグ」などを指定商品として、2004 年 1 月 16 日に登録されたものである。登録第 722454 号商標 (以下「引用商標」という。) の権利者である貴婷國際流行服飾有限公司は、係争商標と引用商標とは類似し、かつ、指定商品も類似するとして、智慧財産局に係争商標の登録査定に対する異議を申立てたが、智慧財産局は両商標が類似しないとして、貴婷國際流行服飾有限公司の主張を認めずに、異議不成立の審決 (すなわち、登録第 1082654 号商標の商標登録が維持する) を下した。貴婷國際流行服飾有限公司は、当該審決を不服として訴願を提起した。その後、訴願機関が「審決を取り消す」旨の決定を下したため、原告である呉金源 (係争商標の権利者) は、当該決定を不服として台北高等行政法院に行政訴訟を提起した。台北高等行政法院は下記の理由で、係争商標と引用商標は類似商標であり、誤認混同を生じさせるおそれがあると判断し、原告の請求を棄却した。

(2) 実務上の判断

引用商標と係争商標の類似性についての智慧財産局と台北高等行政法院の判断に相違がある。

智慧財産局は、「係争商標は二つの「JOY」により構成されており、「JOY」には「喜び」との意味があり、台湾の消費者によく知られている用語である。これに対し、引用商標にある「JOJO」は二つの「JO」により構成されているので、両商標は外観、観念及び称呼のいずれもが相違しており、時間と場所を異にして両商標を離隔的に観察した場合、消費者に誤認混同を生じさせるおそれはない」として、非類似商標と認めた。



一方、台北高等行政法院は、係争商標と引用商標を類似商標と認め、その理由を「両商標は、同じくアルファベットの「J」と「O」を有しており、また、同一の欧文字を重ねて構成した点も共通しているので、時間と場所を異にして両商標を離隔的に観察した場合、外観において同一出所に由来する又は関連する商標であると誤認するおそれがあるから」とした。

(3)本件の要点

商標類似を構成するか否かについては、主観的働きが強いため、見方によってその見解も異なる。類似を構成すると主張する場合、やはり商標図案の構成要素を逐一解析し、構図、デザインが似ている部分を強調し主張する場合、かかる主張も認められる可能性が高くなる。特に、消費者が商標から受ける第一印象は外観に由来するので、二つの文字商標の外観が類似している場合、観念及び称呼が類似していなくても、両商標の類似性を認めることができる。

事例 5：DIGIVISION vs. DIGITALVISION

- 外観類似
- 台北高等行政法院 2005 年度訴字第 02986 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
	
出願番号：091018502 登録番号：第 188522 号 第 42 類：電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、コンピュータデータの処理など。	登録番号：第 173253 号 第 42 類：写真撮影サービス、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、コンピュータデータの処理など。

- 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。

(1)事件の概要

登録第 188522 号商標(以下「係争商標」という。)は、2002 年 5 月 10 日に登録出願し、当時第 42 類の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、コンピュータデータの処理」などを指定役務として、2003 年 12 月 1 日に登録されたものである。登録第 173253 号商標 (以下、「引用商標」という。) の権利者であるイギリスの GETTY IMAGES (UK) LIMITED 社は、係争商標と引用商標とは類似し、かつ、指定役務も類似するとして、智慧財産局に係争商標の登録を無効とする審判を請求した。その後、原告である祺安股份有限公司(係争商標の権利者)は、智慧財産局から「登録第 188522 号の登録を無効とする」旨の審決書を受け、当該審決を不服として訴願を提起したが、不服申立てが棄却されたため、台北高等行政法院に行政訴訟を提起した。台北高等行政法院は下記の理由で、係争商標と引用商標は類似商標であり、誤認混同を生じさせるおそれがあると判断し、原告の請求を棄却した。

(2)実務上の判断

両商標はアルファベットの構成につき「TAL」の有無に差異があるのみで、いずれも「DIGI」と「VISION」を有し、時間と場所を異にして離隔的に観察した場合、それらが与える印象も類似する。また、両商標に関わる指定役務は性質が類似し、一般的に同一の業者によって提供されるものであるため、両商標の指定役務も類似する。商標及び指定役務の類似の程度から考えれば、係争商標に関わる役務は引用商標と同一又は関連性のある出所に由来するものと消費者に誤認させるおそれがある。

(3)本件の要点

既成語であれば、たとえ外観類似を構成していても、観念上はっきりした相違があれば、非類似として認められる可能性がある。本件引用商標と係争商標は、いずれも意味を有さない欧文字であるため、外観の類否が比較のポイントとなる。両商標は語頭及び語尾が同一であるため、外観類似とされた。

2.外観非類似の事例

事例 6：佑爾康及び図 vs. 賀爾康 HERCOM

- 外観非類似
- 智慧財産法院 2011 年度行商訴字第 126 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
	
登録番号：第 1188641 号 第 5 類：サプリメント、乳児用食品、乳児用粉ミルク、ナプキン、創傷手当て用品、医療用腕環など。	登録番号：第 1371627 号 第 5 類：マルチビタミン、サプリメント、乳児用食品、乳児用粉ライスパウダーなど。

- 結論：非類似商標であると認められた。

(1)事件の概要

登録第 1188641 号商標(以下「係争商標」という。)は、2005 年 2 月 25 日に登録出願し、当時第 5 類の「サプリメント、乳児用食品、乳児用粉ミルク、ナプキン、創傷手当て用品、医療用腕環」などを指定商品として、2006 年 1 月 1 日に登録されたものである。登録第 1371627 号商標 (以下「引用商標」という。) の権利者である弘安薬粧生活館有限公司は、係争商標と引用商標とは類似し、かつ、指定商品中の一部の商品も類似するとして、智慧財産局に係争商標の登録を無効とする審判を請求した。その後、原告である佑爾康国際有限公司(係争商標の権利者)は、智慧財産局から「登録第 1188641 号の指定商品中、一部の指定商品についての登録を無効とする」旨の審決書を受け、当該審決を不服として訴願を提起したが、不服申立てが棄却されたため、智慧財産法院に行政訴訟を提起した。智慧財産法院は下記の理由で係争標章と引用標章は類似しないと判断して原処分を廃棄し、智慧財産局は改めて法に従って無効審判不成立の審決 (すなわち、登録第 1188641 号商標の登録が維持する) を下した。

(2)実務上の判断

両商標は、同じく中国語の「爾康」を有するものの、中国語の構成部以外に図

形又は欧文字の構成部もあり、当該図形又は欧文字の構成部が商標全体に占める比率は中国語の「爾康」に劣らないので、商標全体を観察すると、類似の程度は高くない。よって、消費者に誤認混同を生じさせるおそれはない。

(3)本件の要点

結合商標の類否については、基本的に商標全体を対象にして観察しなければならない。ただし、商標全体の構成につき、いわゆる「主要部分」としての存在があれば、すなわち、商標は全体として目に触れるものではあるものの、商品・役務の消費者は、それぞれの商標の比較的顕著な部分に注意を向けるか、又は特徴的な部分が印象に残るものであり、その特徴的、顕著な部分が主要部分と認められれば、当該特徴的、顕著な部分が観察の対象とされることになる。本件において、智慧財産法院は商標のそれぞれの構成部を分析した上で、両商標にある中国語を主要部とは認めず、全体的な構成に基づき、両商標は非類似商標であると判断した。

事例 7：今園 vs. 金園

- 外観非類似
- 台北高等行政法院 2007 年度訴字第 01673 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
	
登録番号：第 1130373 号 第 43 類：飲料店、レストラン、スナックバー、喫茶店、コーヒーショップ、軽食店など。	登録番号：第 26007、136279 号 旧第 42 類：飲料店、レストラン。

- 結論：非類似商標であると認められた。
 (「今園」と「金園」の中国語発音は同じであるが、「今」「金」はいずれもありふれた文字と認められた。)

(1)事件の概要

本件登録第 1130373 号商標(以下「係争商標」という。)は、2003 年 12 月 29 日に登録出願し、当時第 43 類の「飲料店、レストラン、スナックバー、喫茶店、コーヒーショップ、軽食店」などを指定役務として、2004 年 12 月 1 日に登録されたものである。登録第 26007、136279 号商標 (以下、「引用商標」という。)の権利者である金園排骨股份有限公司は、係争商標と引用商標とは類似し、かつ、指定役務も類似するとして、智慧財産局に係争商標の登録査定に対し異議を申立てたが、智慧財産局は両商標が類似しないとして、金園排骨股份有限公司の主張を認めず、異議不成立の審決 (すなわち、登録第 1130373 号商標の登録が維持する)を下した。金園排骨股份有限公司は当該審決を不服として訴願を提起した。その後、訴願機関が両商標は類似するとして「審決を取り消す」旨の決定を下したため、原告である張惠卿(係争商標の権利者)は、当該決定を不服として台北高等行政法院に行政訴訟を提起した。台北高等行政法院は下記の理由で、係争商標と引用商標は非類似商標であると判断し、原告の請求を認め、訴願決定を取り消した。

(2)実務上の判断

引用商標と係争商標の類似性について、智慧財産局と台北高等行政法院が両商標は非類似であると判断したのに対し、訴願機関は類似であると判断した。

智慧財産局が示した見解では、係争商標と引用商標は同一の称呼を有するものの、両商標の最初文字の「今」と「金」は、いずれもありふれた文字で、はっきりに区別できること、及びレストランの役務について、消費者が称呼をもって出所を区別することは稀であることが理由とされ、一般の知識・経験を持つ消費者が通常用いる程度の注意をもって係争商標と引用商標を見たときに、誤認混同を生じるおそれがないと判断され、非類似商標と認められた。

一方、訴願機関は、係争商標と引用商標は、称呼及び外観が類似するとし、類似商標と認めた。

台北高等行政法院は、智慧財産局の見解を支持し、同一の理由で、係争商標と引用商標は非類似商標であると認めた。



(3)本件の要点

中国語文字には同音異義字が多く存在するため、称呼よりも比較的に外観と觀念が重要視されている。したがって、中国語の商標を対比する際は、外観及び觀念の比較をより重視する傾向にある。本件係争商標と引用商標は称呼が同一であるものの、商標構成の最初の文字は頻繁に使用されているものであり、台湾の消費者が簡単に両者を区別することができることとされ、非類似であると判断された。

3. 称呼類似の事例

事例 8：Lio Liang 六兩及び図 vs. LA NEW 及び牛頭図

- 称呼類似
- 台北高等行政法院 2007 年度訴字第 02181 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
	
登録番号：第 1169096 号 第 25 類：靴、ブーツ。	登録番号：第 758297 号 第 25 類：カジュアルシューズ、革靴、スポーツシューズ、靴、子供靴、スリッパ、サンダル。

- **結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。**

(台北高等行政法院は、智慧財産局が提出したインターネット資料により、台湾では「La new」の発音と「六兩」の台湾語発音と類似していると認められた。)

(1) 事件の概要

台湾 LA NEW INTERNATIONAL CORPORATION 社 (以下「LA NEW 社」) は、上記の根拠となる商標をハウスマークとして、靴などの商品に使用している。「LA NEW 社」は、有名な靴の製造・販売会社であり、台湾全域に 300 軒もの店舗を設けている。「LA NEW 及び図形」商標 (以下、「引用商標」) は、「LA NEW 社」が独創・使用するものであり、広範な宣伝及び使用の結果、既に関連事業者又は消費者に普遍的に認知されるようになってきている。「杜寶恩」(登録第 1169096 号商標の権利者) は、2004 年 10 月 12 日に上記の係争商標「LIO LIANG 六兩 及び図形」を第 25 類の「靴、ブーツ」を指定商品として出願し、第 1169096 号商標 (以下、「係争商標」という。) として登録された。

「LA NEW 社」は、「すでに周知著名になっている引用商標と係争商標とは類似し、かつ同一又は類似の商品に使用されるので、両商標の並存登録及び使用は、関連消費者に、両商標の商品の出所が同一である、又は同一出所のシリーズ商品であると誤認させるおそれがある」と主張して、係争商標に対し異議を申し立てた。智慧財産局は「LA NEW 社」の主張を認め、係争商標の登録を取り消した。

「杜寶恩」は、同審決を不服として經濟部に訴願を提起したものの、經濟部は智慧財産局の審決を維持し、当該訴願申立てを棄却された。これに対し、「杜寶恩」は台北高等行政法院に訴訟を提起し、台北高等行政法院は下記の理由で、係争商標と引用標章は類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると判断し、原告の請求を棄却した。

(2)実務上の判断

引用商標権利者は台湾における引用商標の使用を示す証拠を提出したのに対し、係争商標の権利者から同商標の使用を示す資料を一切提出しなかったため、引用商標は係争商標よりも消費者に認識されていると認められたほか、両商標の指定商品も同一又は類似を構成している。また、係争商標「LIO LIANG 六兩 及び図形」と引用商標「LA NEW 及び図形」とを比較すると、商標図案にある牛のデザインは異なるものの、引用商標の権利者が提出したインターネットの資料により、確かに国内の消費者は「LA NEW」が台湾語(台湾の方言の一つ)の「六兩」の発音と類似することを認識しているという事実が明らかになった。係争商標「LIO LIANG 六兩 及び図形」にある「六兩」と、引用商標「LA NEW 及び図形」とを比較すると、国内の消費者に熟知されている台湾語の「六兩」の発音は、引用商標の英語発音と極めて類似し、関連消費者が購買時に通常の注意を払った場合、当然、係争商標と引用商標とが同一出所に由来するシリーズ商標であると誤認するか、又は両商標の使用者間に関連企業、実施許諾関係、加盟関係又はその他類似関係が存在しているかのように誤認する可能性が極めて高く、誤認混同を引き起こすおそれがあるので、類似商標に属する。

(3)本件の要点

①現地で通用される言語の発音も称呼類似の判断根拠となり得る



英文字と漢字など文字の種類の違いにより、基本的に称呼類似として扱わないものの、関連資料を提出し、ある言語で通用されていることを証明し、また取引の現実において違う種類の文字の発音が似ていることを証明することができれば、類似商標であると認められる可能性がある。

②英文字と台湾語も称呼類似として扱われる

本件の場合、引用商標の権利者がインターネットにおける資料を提出し、確かに国内の消費者は「LA NEW」が台湾語の「六兩」の発音と類似することを認識していることを証明したので、たとえ「LA NEW」と「六兩」とは英文字と幹事の相違があるにしても、称呼類似として認められる。

事例 9：維大力 C 打 vs. 西打 SIDRA（墨色）

- 称呼類似
- 台北高等行政法院 2006 年度判字第 00660 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
	
登録番号：第 986847 号 第 32 類：炭酸水、ソフトドリンク、フルーツジュース、ミネラルウォーター、茶、ミルクティーなど	登録番号：第 26913 号 旧第 41 項ソフトドリンク類：ソフトドリンク。

- 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。

(1)事件の概要

台湾大西洋飲料股份有限公司社（以下「大西洋飲料社」）は、上記の根拠となる第 26913 号「西打 SIDRA」及び第 25559 号「蘋果西打 APPLE SIDRA」、第 66029 号「蘋果西打 APPLE SIDRA 及び図形」、第 66030 号「蘋果西打及び図形」商標（以下「引用商標」）を炭酸飲料水商品に使用している。「大西洋飲料社」は、有名な飲料製造会社であり、1966 年に引用商標の登録を取得して以来、長年継続的かつ広範的に引用商標を使用し、また製品販売、広告宣伝のメディアの報道も加え、「西打 SIDRA」商標は既に国内の消費者に認識されている。南亞食品工業股份有限公司（登録第 986847 号商標の権利者、以下「南亞食品工業社」）は、飲料、食品などの製造・販売会社であり、2001 年 8 月 21 日に登録第 23843 号「維大力及び図形」の連合商標として、上記の係争商標「維大力 C 打」を第 32 類の「炭酸飲料水、ジュース」などを指定商品として出願し、第 986847 号商標（以下「係争商標」）として登録された。

「大西洋飲料社」は、「引用商標と係争商標とは類似し、かつ類似の商品に使用されるので、両商標の並存登録及び使用は、関連消費者に、両商標の商品の出所が同一であるか又は同一出所のシリーズ商品であるかのように誤認させるおそれがある」と主張して、係争商標に対し無効審判を請求した。しかし、智慧財産局は「大西洋飲料社」の主張を認めず、登録維持の決定をした。「大西洋飲料社」

は審決を不服として經濟部に訴願を提起したものの、經濟部は智慧財産局の審決を維持し、当該訴願申立てを棄却した。これに対し、「大西洋飲料社」は同訴願決定を不服として行政訴訟を提起し、台北高等行政法院及び最高行政法院はいずれも下記の理由で係争標章と引用標章は類似すると判断して原処分を取り消し、智慧財産局に差し戻され、再審理を行った結果、係争商標の登録取消という審決を下した。

(2)実務上の判断

係争商標「維大力 C 打」は、登録第 23843 号「維大力及び図形」の連合商標であり、両商標のいずれも「維大力」という文字があるので、係争商標の主要部は「C 打」にあると認められる。係争商標の主要部である「C 打」と引用商標「西打 SIDRA」とを比較対照すると、同一の「打」があるほか、「C」と「西」は称呼において類似し、また両商標の指定商品も同一又は類似するため、一般の知識経験を持つ消費者が購買時に通常用いる程度の注意を払って購買する場合は、商品の出所につき誤認混同を生じる可能性がある。よって、両商標の並存登録及び使用は、消費者に、両商標の商品の成分、製造過程、風味などに関連性があり、又は両商標の使用者間に関連会社、使用許諾関係、加盟関係その他類似関係が存在していると誤認させる可能性が高く、類似商標に該当し、誤認混同を引き起こすおそれがあると認められる。

(3)本件の要点

①連合商標の主要部は基本商標と同じ要素を取り除いた部分にある(連合商標制度は法改正により廃止された)

②アルファベットと漢字の組み合わせであっても、漢字と称呼類似として扱われる可能性がある

「維大力 C 打」と「西打 SIDRA」とを全体的に対比すると、語頭の「維大力」の有無により外観上差異があると見られるものの、係争商標「維大力 C 打」は、登録第 23843 号「維大力及び図形」の連合商標であるため、主要部は「C 打」と認められ、これを「西打」と比較対照すれば、両商標の称呼は類似を構成するので、類似商標に属すると認められた。

事例 10 : SOPHIA vs. 蘇菲亞

- 称呼類似
- 台北高等行政法院 2004 年度訴字第 2888 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
SOPHIA	蘇 菲 亞
登録番号：第 180247 号 第 41 類：撮影、ビデオ撮影、マイクロフィルム撮影。	登録番号：第 63424 号 旧サービス第 9 類：ブライダルメイクアップ、ドレスのレンタル、撮影サービス。

- 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。

(1)事件の概要

台湾蘇菲雅婚紗攝影有限公司社（以下「蘇菲雅社」）は、上記の根拠となる商標「蘇菲亞」（以下「引用商標」）を化粧、ドレスの貸与及び写真撮影の提供サービスに使用している。「李政全」（登録第 180247 号商標の権利者）は、2002 年 5 月 27 日に上記の係争商標「SOPHIA」を第 40 類の「写真撮影、ビデオテープへの収録、マイクロフィルムへの撮影」を指定商品として出願し、第 180247 号商標（以下「係争商標」）として登録された。

「蘇菲雅社」は、「引用商標と係争商標とは類似し、かつ同一又は類似の役務に使用されるので、消費者が購買時に通常の注意を払った場合、係争商標と引用商標とが同一出所に由来する関連役務であると誤認するおそれがある」と主張して、係争商標に対し無効審判を請求した。智慧財産局は「蘇菲雅社」の主張を認め、係争商標の登録を無効とされた。「李政全」は審決を不服として、經濟部に訴願を提起したものの、經濟部は智慧財産局の審決を維持し、当該訴願申立てを棄却した。これに対し、「李政全」は台北高等行政法院に訴訟を提起したが、台北高等行政法院及び最高行政法院はいずれも下記の理由で係争標章と引用標章は類似すると判断し、原告の請求を棄却した。

(2)実務上の判断

係争商標「SOPHIA」は、頻繁に使用されている女性の名前であり、台湾においてよく「蘇菲亞」という中国語に音訳されている。よって、係争商標「SOPHIA」と引用商標「蘇菲亞」とを比較対照すると、外観上文字の種類の違いにより、似

ていないものの、観念が似ているほか、称呼においても非常に類似するので、両商標は類似商標に該当すると認められる。また、係争商標の権利者である「李政全」は、「蘇菲亞婚紗社」の営業担当者であり、引用商標の権利者との間に雇用関係があることにより、請求人の登録商標の存在を知っているのに、悪意をもって引用商標と類似する「SOPHIA」商標をもって、同一又は類似の役務に登録出願したことも証明された。係争商標と引用商標は、類似の度合いが高く、一般の知識経験を持つ消費者が役務を利用する時に通常用いる程度の注意を払って役務を利用する場合、係争商標と引用商標とが同一出所に由来するシリーズ役務であると誤認する可能性が極めて高く、誤認混同を引き起こすおそれがあると認められた。

(3)本件の要点


取引の現実において英文字の対応漢字が存在し、よく使われる場合、英文字と漢字とは観念・称呼類似として扱われる可能性がある

係争商標「SOPHIA」と「蘇菲亞」とは英文字と漢字の相違があり、外観上区別することができ、且つ、通常、英文字と漢字とは称呼類似として扱われないものの、「SOPHIA」は中国語に音訳された場合、よく「蘇菲亞」と訳されるので、両者は称呼及び観念において類似するものであると認められ、誤認混同を生じさせるおそれがあるとして、「SOPHIA」の登録が無効とされた。

4.観念類似の事例

事例 11：BLUE HAND vs. 藍手及び図 UCC

- 観念類似
- 最高行政法院 2003 年度判字第 873 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
BLUE HAND	 藍手
登録番号：第 655076 号 旧第 3 類：塗料、ワニス、耐酸性塗料、耐熱塗料、木材防腐塗料など。	登録番号：第 400566 号 旧第 3 類：漆、塗料

- 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。

(1)事件の概要

台湾力達國際貿易有限公司社（以下「台湾力達社」）は、根拠となる「藍手」商標（以下「引用商標」）を漆、塗料に使用している。「雙禾有限公司」（登録第 655076 号商標の権利者。以下「雙禾社」）は、1994 年 3 月 4 日に上記の係争商標「BLUE HAND」を旧第 3 類の「塗料、ワニス、耐酸性塗料、耐熱塗料、木材防腐塗料」などを指定商品として出願し、第 655076 号商標（以下「係争商標」）として登録された。

「台湾力達社」は、「引用商標と係争商標とは類似し、かつ、同一又は類似の商品に使用されるので、両商標の並存登録及び使用は、関連消費者に、両商標の商品の出所が同一であると誤認させるおそれがある」と主張して、係争商標に対し無効審判を請求した。智慧財産局は「台湾力達社」の主張を認め、係争商標の登録を無効とされたが、「雙禾社」は審決を不服として、經濟部に訴願を提起した。しかし、經濟部は智慧財産局の審決を維持し、当該訴願申立てを棄却した。これに対し「雙禾社」は訴願棄却の決定を不服として、台北高等行政法院に訴訟を提起したが、台北高等行政法院及び最高行政法院は、いずれも下記の理由で係争標章と引用標章は類似すると判断し、原告の請求を棄却した。

(2)実務上の判断

係争商標は、単に英語の「BLUE」と「HAND」により構成されたもので、この二語により構成された「BLUE HAND」の全体は特定の意味を有せず、台湾の消費者が「BLUE HAND」を見れば、直ちにこれを中国語の「藍手」と直訳することができるので、両商標は観念において類似を構成する。また、両商標の指定商品も同一又は類似するため、一般の知識経験を持つ消費者が購買時に通常用いる程度の注意を払って購買する場合は、係争商標と引用商標とが同一出所に由来するシリーズ商品であると誤認するおそれがある。また、係争商標の権利者が提出した使用証拠資料は、引用商標の権利者が無効審判を請求した日より後のものであるため、当該資料では、係争商標と引用商標の長年の併存使用により関連消費者に誤認混同を引き起こすおそれがないことを証明できない。よって、両商標は類似を構成し、両者の並存登録及び使用は、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。

(3)本件の要点

英文字には特定の意味を有しない場合、それを直訳した漢字と類似扱いされる可能性がある

「BLUE HAND」の全体は特定の意味がなく、消費者が「BLUE HAND」を見れば、直ちにこれを中国語の「藍手」と直訳することができるので、全体的な観念

において係争商標と引用商標は類似し、類似商標に該当する。また、係争商標の権利者より両商標がマーケットにおいて並存していることを示す証拠資料を提出したが、同証拠資料はいずれも無効審判が請求された後のもので、両者の商標が並存登録しても誤認混同を生じさせるおそれがないという主張は受け入れられなかった。

(4)留意点

たとえ商標が類似であると認められたとしても、マーケットにおいて両方の商標が並存し、一般消費者が誤認混同を生じさせるおそれがないことを証明できれば、並存登録は認められる可能性がある。ただし、証拠資料を提出する場合、審判請求日又は異議申立日より以前両方の商標が並存していることを示す証拠資料を提出しなければならない。

事例 12：寶貝史奴比及び図 vs. 史努比（墨色）

- 観念類似
- 智慧財産法院 2009 年度行商訴字第 152 号

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
 寶貝史奴比	 史努比 史諾比
登録第 1254059 号 第 5 類：動物用洗淨剤（薬剤に属するものに限る）	登録第 248610, 248609 号 旧第 48 類：靴、ブーツ

- 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。

(1)事件の概要

「SNOOPY」はアメリカの漫画家チャールズ・モンロー・シュルツが 1950 年から書き始めた漫画「ピーナッツ」に登場するキャラクターの名前であり、アメリカ UNITED FEATURE SYNDICATE, INC. 社（以下、「UNITED FEATURE 社」という。）は、「SNOOPY」などの図案を商標として使用し、同商標は多くの国で

登録されている。また、台湾においては、「SNOOPY」の対応中国語である「史努比」「史諾比」も商標（以下、「引用商標」という。）として登録され、長年にわたり継続的かつ広範的に引用商標を使用し、また製品販売、広告宣伝のメディアの報道も加え、「史努比」「史諾比」商標は既に国内の消費者に認識されている。台湾嬌娃有限公司社（以下、「嬌娃社」という。登録第 1254059 号商標の権利者。）は、1983 年 11 月 3 日に上記の係争商標「寶貝史奴比及び図形」を第 5 類の「動物用洗淨剤（薬剤に属するものに限る）」を指定商品として出願し、第 1254059 号商標（以下、「係争商標」という。）として登録された。

「UNITED FEATURE 社」は、「係争商標は周知著名になっている引用商標と類似し、両商標の並存登録及び使用は、関連消費者に、両商標の商品は同一出所のシリーズ商品であると誤認させるおそれがある」と主張して、係争商標に対し異議を申し立てた。智慧財産局は「UNITED FEATURE 社」の主張を認め、係争商標の登録を取り消した。「嬌娃社」は審決を不服として、經濟部に訴願を提起したものの、經濟部は智慧財産局の審決を維持し、当該訴願申立てを棄却した。これに対し、「嬌娃社」は智慧財産法院に訴訟を提起したが、智慧財産法院は下記の理由で係争商標と引用標章は類似すると判断し、原告の請求を棄却した。

(2)実務上の判断

係争商標「寶貝史奴比及び図形」にある「寶貝」はよく使われる識別力の弱い用語であるため、商標の主要部は「史奴比」である。「史奴比」又は「史努比」という文字の組合せは、ユニークで固有の意味がなく、チャールズ・モンロー・シュルツが独創したキャラクター「SNOOPY」の音訳としてよく知られており、「SNOOPY」というキャラクターが存在しなければ、「史奴比」又は「史努比」という組み合わせの中国語も存在しない。消費者は、「史奴比」又は「史努比」という組合せを見れば、直ちにこれが「SNOOPY」であると容易に連想することができる。引用商標は、独創的な商標であり、既に消費者に広く認知され著名商標になっている。係争商標の知名度について、係争商標の権利者は使用証拠資料を提出したものの、当該資料からは係争商標が関連消費者に認識されていることを証明することができないので、知名度の高い引用商標の方が係争商標よりも消費者に認識されていると認められる。係争商標と引用商標とは類似商標に属し、その並存は消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあると認められる。

(3)本件の要点

英文字の対応漢字として使用し、既に周知著名になっている場合、その他称呼類
似の漢字商標の登録・使用を阻止できる

台湾消費者に熟知されている「史奴比」又は「史努比」という中国語は、チャールズ・モンロー・シュルツが独創したキャラクター「SNOOPY」の音訳であるので、周知の「SNOOPY」と係争商標とは類似商標に該当し、その併存は、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。

(4)留意点

台湾国内においては英文字も通用されているものの、一般消費者に馴染まれていたのはやはり漢字である。したがって、商取引においては、英文字以外に、漢字商標を使用する必要もあり、そのとき、英文字商標の対応漢字商標を選定し、英文字商標を使用すると同時に、漢字商標も使用し、漢字商標の周知著名性を築くことができれば、他人による称呼類似の漢字商標の使用、登録を阻止することは可能。

5.周知性による商標類似の事例

事例 13：三井選品 mitsui style 及び図 vs. 三井農林 Mitsui Norin、三井住友、三井銘茶 Mitsui Green Tea

- 周知著名性と商標の類似
- 智慧財産法院 2011 年度行商訴字第 145 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
	<p>三井農林 Mitsui Norin 三井住友 三井銘茶 Mitsui Green Tea</p>
<p>出願第 096041979 号 拒絶査定：核駁第 0330708 号 各種の食品、飲料、生鮮食品、魚介類の輸出入に関する事務の代理又は代行</p>	<p>登録第 785530、789117、795891、796862、797442、800442、806750、97461、98640 号など 20 件あまり鉄鋼、金属、自動車、建設機械、造船、航空、化学、エネルギー、食品、金融、物流などの広範的な分野</p>

- 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。

(1)事件の概要

日本の三井物産株式会社（以下、「三井物産社」という。）は、上記の根拠となる「三井農林 Mitsui Norin」「三井住友」「三井銘茶 Mitsui Green Tea」などの商標（以下、「引用商標」という。）を鉄鋼、金属、自動車、建設機械、造船、航空、化学、エネルギー、食品、金融、物流などに使用している。台湾三井選品有限公司社（以下、「三井選品社」という。）は、2007年8月31日に、上記の係争商標「三井選品 mitsui style 及び図形」（以下「係争商標」という。）を第35類の「各種の食品、飲料、生鮮食品、魚介類の輸出入に関する事務の代理又は代行」を指定役務として出願したところ、智慧財産局にて審理し、係争商標が上記引用商標と類似し、かつ同一又は類似の役務に使用されるので、消費者が購買時に通常の注意を払った場合、係争商標と引用商標とが同一出所に由来するシリーズ商品であると誤認されるおそれがあると認め、係争商標の出願を拒絶した。「三井選品社」は拒絶査定を不服とし、經濟部に訴願を提起したものの、經濟部は智慧財産局の審決を維持し、当該訴願を棄却した。これに対し、「三井選品社」は智慧財産法院に行政訴訟を提起したが、智慧財産法院は下記の理由で係争商標と引用商標は類似商標であると判断し、原告の請求を棄却した。そこで、「三井選品社」は最高行政法院に上告したが、最高行政法院は当該上告を不適法と認め、原告の上告を棄却した。

(2)実務上の判断

係争商標「三井選品 mitsui style 及び図形」にある「選品」「style」は、それぞれ「厳選の商品」「様式」を意味する識別力の弱いものに該当し、また、引用商標「三井農林 Mitsui Norin」「三井住友」「三井銘茶 Mitsui Green Tea」にある「農林 Norin」「住友」「Green Tea」も、指定商品・役務の性質、効能を表す記述的な名称として認識されやすい。このように、両商標の主要部である「三井」又は「三井 Mitsui」が全く同一であるため、両商標は同一シリーズの商標であるという印象を与え、両商標は類似を構成し、同二商標の使用をする商品が同一出所に由来するシリーズ商品であると誤認されるおそれがあると認められた。

また、引用商標の権利者である日本の三井物産株式会社は、日本における有名な企業であり、会社名称の主要部である「三井」又は「Mitsui」をハウスマークとして、鉄鋼、金属、自動車、建設機械、造船、航空、化学、エネルギー、食品、金融、物流など、各種事業を多角的に展開し、既に関連事業者又は消費者に広く認知され、著名商標になっている。異議人の営業項目は多岐にわたり、多くの商品及び役務について「三井」又は「Mitsui」商標を使用していることから考えれば、

係争商標と引用商標との併存は両商標の使用者間に関連企業、実施許諾関係、加盟関係若しくはその他の類似関係が存在しているかのように誤認する可能性が極めて高く、誤認混同を引き起こすおそれがあると認められた。

(3)本件の要点

周知著名になればなるほど、その保護範囲も広くなり、たとえ商品・役務が異なっても、手厚く保護を受けられる

係争商標と引用商標の主要部である「三井」又は「三井 Mitsui」が全く同一であるため、両商標が同一シリーズの商標であるという印象を与えるので、類似商標に該当する。また、引用商標は多岐にわたり使用されていることにより、既に周知著名となつているので、他人が類似の商標をもって類似の商品・役務にしようする場合、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められやすいものである。

事例 14 : MacCandy vs. MCDONALD'S、麥克唐納氏公司標誌（墨色）、McChicken、MCPIZZA、McBURGER、Mc Design、McRib

- 周知著名性と商標の類似
- 台北高等行政法院 2006 年度訴字第 781 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
 (「Candy」につき権利不要求)	      
登録番号：第 1042314 号 第 30 類：キャンディー、チョコレート、ビスケットなど。	登録番号：第 154467、116459、299859、325412、410235、485668、503691 号。 第 30 類：ハンバーガー、サンドイッチ、お菓子、クッキー、パン、ケーキ、フライドポテトなど。 第 43 類：レストランなど。

- 結論：類似商標に属し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。

(1)事件の概要

アメリカ MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD. 社（以下、「MCDONALD'S 社」という。）は、上記の根拠となる商標をハンバーガー、サンドイッチ、お菓子、クッキー、パンなどの商品に使用している。

「MCDONALD'S 社」は、有名なファストフードを経営しており、上記の根拠となる「Mc」「MCDONALD'S」などの商標（以下、「引用商標」という）は、「MCDONALD'S 社」が独創し使用するものであり、広範な宣伝及び使用の結果、既に関連事業者又は消費者に普遍的に認知されるようになってきている。シンガポール「FUTURE ENTERPRISES PTE LTD.」社（登録第 1042314 号商標の権利者）は、2003 年 2 月 1 日に上記の係争商標「MacCandy」を第 30 類の「キャンデー、クッキー」を指定商品として出願し、第 1042314 号商標（以下、「係争商標」という。）として登録された。

「MCDONALD'S 社」は、「係争商標は周知著名になっている引用商標と類似し、かつ、同一又は類似の商品に使用されるので、両商標の並存登録及び使用は、関連消費者に、両商標の商品が同一出所のシリーズ商品であると誤認させるおそれがある」と主張して、係争商標に対し異議を申し立てたが、智慧財産局は「MCDONALD'S 社」の主張を認めず、係争商標の登録維持の決定をした。そこで「MCDONALD'S 社」は審決を不服として、經濟部に訴願を提起したものの、經濟部は智慧財産局の審決を維持し、当該訴願申立てが棄却された。これに対し、「MCDONALD'S 社」は同訴願決定を不服として行政訴訟を提起し、台北高等行政法院は下記の理由で係争商標と引用商標は類似商標であると判断し、原処分を取り消し、智慧財産局に差し戻され、再審理が行われた結果、係争商標の登録取消の審決がくだされた。

(2)実務上の判断

係争商標「MacCandy」にある「Candy」は識別力のないものであるので、主要部分は「Mac」であり、これと引用商標「Mc」又は「Mc」を含む商標とを比較対照すると、語中の「a」の有無に差異があるのみで、称呼においても極めて類似し、また両商標の指定商品も同一又は類似しているため、類似を構成し、関連消費者が購買時に通常の注意を払った場合、係争商標と引用商標とが同一出所に由来するシリーズ商品であると誤認する可能性が高く、誤認混同を引き起こすおそれがあると認められた。

また、引用商標の権利者である「MCDONALD'S 社」は、ハンバーガー、フライドポテト販売会社であり、同社が創立されて以来、長期にわたり「MCDONALD'S」「麥當勞」「M マーク」商標をもって同社の信用及び商品・役務を表しており、かつ、広く宣伝しているため、既に関連事業者又は消費者に広く認知され著名商標になっている。また、同社は「Mc」商標をはじめ、「MCPIZZA」「McChicken」「McBurger」などのシリーズ商標も登録している。よって、係争商標と引用商標とは類似商標を構成し、その併存は一般の消費者に、両商標の出所が同一であるとの誤解を容易に引き起こし、又は両商標の使用者間に関連企業、実施許諾関係、

加盟関係若しくはその他の類似関係が存在しているかのように誤認させる可能性が極めて高く、誤認混同を引き起こすおそれがあると認められた。


(3)本件の要点

共通の構成要素を持つシリーズ商標を使用し、周知著名性を構築することができれば、その共通の構成要素だけが真似されても、類似を構成し、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められる。

係争商標と引用商標の主要部である「Mac」と「Mc」が類似するほか、引用商標は既に著名商標になっており、周知著名の引用商標と係争商標との併存は、消費者に両商標を使用する商品が同一出所に由来するシリーズ商品であると誤認されるおそれがあると認められた。

事例 15：鶏設計図 vs. CHICKY Character Design、CHICKY Character Design#1

- 周知著名性と商標の類似
- 台北高等行政法院 2005 年度訴字第 21 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
	
<p>登録番号：第 193600 号 第 43 類：飲食店、レストラン、スナックバー、レストラン、コーヒーショップなど。</p>	<p>登録番号：第 80442、870752、877161、905816 号 第 43 類：レストラン、スナックバーなど。 第 30 類：チキンサンドイッチ、ビスケット、ポップコーン、調味料、ロールケーキ、パン、ケーキ、お菓子、蜂蜜、酵母など。 第 28 類：おもちゃ。 第 16 類：紙ナプキン、紙のテーブルクロス、紙ハンカチ、ステッカー、紙袋、印刷物、書籍、ペン、鉛筆、包装紙など。</p>

- 結論：類似商標に属すると認められた。

(1)事件の概要

米 KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC 社（以下、「KENTUCKY 社」という。）は、1952年に創立され、多くの国でフライドチキンを主力商品としたファストフードチェーン店を運営する有名な企業で、台湾全域に120軒もの店舗を設けている。1969年から、上記の根拠となる第80442号、第870752号、第877161号及び905816号「CHICKY Character Design」商標（以下、「引用商標」という。）がレストラン、スナックバーなどの役務のほか、チキンサンドイッチ、ビスケット、おもちゃ、紙ナプキン、紙のテーブルクロスなどの商品に使用され、1969年から引用商標が次々と登録されている。引用商標は「KENTUCKY 社」が独創し使用するものであり、広範な宣伝及び使用の結果、海外でも、国内でも、既に関連事業者又は消費者に普遍的に認知されるようになってきている。「吮指王味拉脆雞股份有限公司」（以下、「吮指王社」という。）は、上記の「鶏設計図」を第43類の「飲食店、レストラン」を指定役務として出願し、2003年12月1日に第193600号商標（以下、「係争商標」という。）として登録された。

「KENTUCKY 社」は、引用商標は周知著名の標章であり、上記の両標章は類似し、かつ類似の役務に使用され、誤認混同を引き起こすおそれがあると主張して、係争商標に対し異議を申し立てた。智慧財産局は「KENTUCKY 社」の主張を認め、係争商標の登録を取消した。「吮指王社」は審決を不服として、經濟部に訴願を提起したものの、經濟部は智慧財産局の審決を維持し、同訴願申立てを棄却した。これに対し、「吮指王社」は台北高等行政法院に訴訟を提起したが、台北高等行政法院及び最高行政法院はいずれも、下記の理由で係争標章と引用標章は類似すると判断し、原告の請求を棄却した。

(2)実務上の判断

まず、商標の図案から考えると、係争商標と引用商標とを比較した場合、同じく鶏を擬人化したデザインのように見え、僅かに引用商標の鶏が半ズボンと靴を履いていることで差異があるのみで、鶏冠、目付き、口を開いている状態、顔の表情、ネクタイを締めていること、又は翼のデザインなどが酷似しているため、外観類似を構成すると判断できる。また、係争商標の指定役務と引用商標の指定商品・役務とは、同一又は類似関係を有しており、一般の市場取引において、出所が同一である、又は同一ではないが出所の間に関係があるとの誤認を容易に消費者に生じさせるおそれがあるので、誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。

係争商標と引用商標の知名度については、引用商標の権利者が使用証拠資料を提出し、これにより、引用商標が関連消費者に広く知られていることを証明することができるので、引用商標の方が知名度が高く、係争商標よりも消費者に認識されていると認められる。関連消費者は引用商標しか熟知していないので、引用商標に対しより手厚い保護を与えるべきである。

(3)本件の要点

不正競争防止法との競合：商標法を優先的に適用する。



台湾の取引秩序に影響を与える不正競争行為の禁止については、主に「公平交易法」（日本の不正競争防止法に相当する）に規定されている。本件について、「KENTUCKY 社」が「吮指王社」を相手取って公平交易委員会に対し不正競争行為を行うとして摘発したところ、公平交易委員会は、「吮指王社」が係争商標を使用したことは、他人の信用、努力にただ乗りし、取引秩序に影響を与え、欺瞞的な又は明らかに公正でない行為に該当すると認めたものの（公平交易法第 24 条）、時間と場所を異にして離隔的観察を行った場合、係争商標と引用商標とは消費者の誤認混同を生じさせることはないことを認め（公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号）。「吮指王社」はその公平交易委員会の決定をもって商標異議申立において類似性につき反論したが、台北高等行政法院及び最高行政法院は、公平交易法と商標法の構成要件が全く同一とは言えないので、異議申立において商標類否の判断に際し、当該公平交易委員会の決定により拘束を受けないと示した。

(4)留意点

周知著名商標の保護については、商標法と公平交易法にはそれぞれ関連の規定がおかれているが、商標法の関連規定によれば、誤認混同を生じさせるおそれがあればよく、実際に誤認混同が生じているかを問わないのに対し、公平交易法の関連規定によれば、現実に誤認混同を生じさせることがなければ、適用を受けられない。このような法的構成要件の相違があることから、公平交易法第 20 条の適用を主張するとき、周知著名性を証明できる証拠資料を多く提出できなければ、認められない可能性がある。これに対し、智慧財産局が周知著名性を審理するとき、柔軟に対応しているため、公平交易委員会よりも、周知著名性の主張が認められる可能性は高くある。一方、類似商標が登録されただけでなく、カタログ、チラシ、店のレイアウトなどまで真似された場合、商標法に基づき、異議申立又は無効審判を起こして対応するほか、公平交易法第 20 条、第 24 条に基づき、このような不正競争行為の差し止めを請求すること方法がある。

事例 16：家和開発有限公司標章 vs. Monogram Double C Device、CC MONOGRAM (BI-COLOURED)、CC Monogram without Circle、MONOGRAMME (墨色)

- 周知性と商標の類似
- 經濟部 2006 年經訴字第 09506180680 号決定

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
	
<p>登録番号：第 1157280 号 第 14, 18, 24, 25 類ファッション類商品。</p>	<p>登録番号：第 62887、626580、345706、628536、634813、97526、150024、97390、97957、97961、209286、852453、222738、510659 号ファッション類商品。</p>

結論：類似商標に属すると認められた。

(1)事件の概要

スイス系 CHANEL SARL 社（以下、「CHANEL 社」という。）は、宝飾品や被服等のファッション業界において著名なメーカーである。「CHANEL 社」は、上記の根拠となる第 62887 号、第 626580 号、第 345706 号などの「Monogram Double C Device」商標（以下、「引用商標」という。）を服、靴、帽子、ハンドバッグ、アクセサリ、香水などの商品に使用し、1970 年代から次々と登録された。引用商標は世界の超一流品ブランドとして高い信用を築き、世界中で極めて高い知名度を有している。一方、「家和開発有限公司」（以下、「家和開発社」という。）は、上記の「家和開発有限公司標章」を靴、服、アクセサリなどの商品を指定して出願し、2005 年 6 月 1 日に第 1157280 号商標（以下、「係争商標」という。）として登録された。

「CHANEL 社」は、周知著名になっている引用商標と係争商標とは類似し、両商標の並存登録及び使用は、関連消費者に、両商標の使用をする商品の出所が同一であると誤認させ、又は著名商標の識別力、信用を損なうおそれがあると主張して、係争商標に対し異議を申し立てた。智慧財産局は両商標が類似関係を構成しないと認め、「CHANEL 社」の主張を認めず、異議不成立の審決を下した。その後、「CHANEL 社」は異議申立ての審決を不服とし、經濟部に不服申立ての

訴願を提起したところ、異議申立の審決が廃棄され、智慧財産局にて再審理した結果、係争商標の登録の取消という審決を下した。

(2)実務上の判断

引用商標と係争商標の類似性について、智慧財産局と経済部の判断が相違した。

まず、智慧財産局が示した見解では、係争商標と引用商標はいずれもアルファベット「C」を含むが、係争商標には菱形が加えられたことや、2つの「C」状図形が交叉されていないことで、全体の外観、構図又は意匠のいずれもはっきりと区別することができ、異なるイメージが生じていることから、非類似商標と認められた。

一方、智慧財産局の上級機関である経済部は、訴願決定書において、係争商標と引用商標は類似商標と認めた。その理由は、両商標は、同じく二つのアルファベットの「C」を左右対称にしていることや、背中合わせにして連結していることなど、全体的な外観、構図又はデザインからみれば、共通した点が多く見られること、さらに、係争商標はただ菱形が加えられ、「C」を交差させていないだけなので、時間と場所を異にして両商標を離隔的に観察した場合、外観において誤認混同するおそれがあり、同一出所に由来するシリーズ商標であると誤認する可能性が極めて高いためである。

(3)本件の要点

商標の類否判断：「離隔的観察（時間と場所を異にして商標を離隔的に観察）」

商標の類似を判断する一つの重要な原則は、時間と場所を異にして商標を離隔的に観察することである。消費者が商品・役務を選択して購入するとき、引用商標と係争商標を持参し並べて対比するわけではなく、また対比する両商標が常に近接した場所で使用されるとも限らない。また、消費者の印象において、細部の差異が識別機能を発揮するのは難しいため、商標が類似するか否かを判断する際は、細部の差異に着目する必要はない。時間と場所を異にして離隔的に観察した結果、類似関係を構成し、出所の混同を生じさせるおそれがあれば、類似商標と認められる可能性がある。

(4)留意点

実務上、周知著名になればなるほど、手厚い保護を与える必要があると認められ、類否判断を行われる際、周知著名でない商標よりも、その類似性の範囲は広くなり、類似性の主張が認められる可能性も高くなる。よって、他人による類似商標の登録を阻止するため、類似性を主張するほか、根拠とする商標の周知著名性を証明でき

る証拠資料も多ければ多いほど提出したほうが望ましい。証拠資料といえば、台湾において根拠とする商標を使用する商品・役務の販売実績を示す領収書、インボイスなどのほか、台湾の新聞雑誌における宣伝広告を提出すれば有効である。

事例 17：Nii、Hii vs. Wii

- 周知性と商標の類似
- 智慧財産法院 2010 年度行商訴字第 2 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
	
<p>出願番号：第 098880040 号 登録番号：第 1435674 号 第 41 類：インターネットによるミュージックの提供。 (「中心」について権利不要求)</p>	<p>登録番号：第 146055 号 第 41 類：カラオケの提供。 (「KTV」について権利不要求)</p>

結論：非類似商標であると認められた。

(係争商標「 威秀中心」は「」の後願で登録を受けた。)

(1) 事件の概要

台湾威秀影城股份有限公司（以下、「威秀影城社」という。）は、2008年7月23日に「威秀中心及び図」（以下、「係争商標」という。）をもって、第41類「インターネットによるミュージックの提供」を指定役務として出願し、智慧財産局にて審理されたところ、上記の根拠となる商標登録第146055号「威秀 WE SHOW 及び図 KTV」（以下、「引用商標」という。）が引用され、両商標は外観において同一の「威秀」を有するほか、類似の役務に使用されるので、消費者に同一又は関係のある出所に由来する商標と誤認されやすいと認められ、係争商標の出願の登録を拒絶された。「威秀影城社」は拒絶査定を不服とし、經濟部に訴願を提起したものの、經濟部は智慧財産局の審決を維持し、同訴願を棄却した。これに

対し、「威秀影城社」は智慧財産法院に行政訴訟を提起した結果、智慧財産法院は下記の理由で係争商標と引用商標は非類似商標に属すると判断し、拒絶査定及び訴願決定を廃棄した。

(2)実務上の判断

係争商標と引用商標はそれぞれ「中心」「KTV」につき権利不要求をし、主要部は文字の「威秀」及び図形であると認識されるが、両商標を比較対照した場合、係争商標にある図形はV字型で、「威秀」の英訳（「VIE SHOW」）頭文字「V」及び「W」が重なり合い、周囲にぼかしのかかった放射状の図形のように見える。また、それぞれ緑、青、黄及び赤の配色となるようにしており、図形の下部には「KTV」の文字がない。それに対し、引用商標にある図形は逆U字型のアーチ門のように見え、主な色合いはオレンジである。なお、ほかにも子ライオンの図案、黄色で描かれた「威秀」、及び赤地に白抜き「KTV」文字、「威秀」の英訳「WE SHOW」等を配している。係争商標と引用商標の構成は、同じ「威秀」文字があるので、両商標を異なる時間、場所で離隔的観察を行った場合、関連消費者は全体的に区別することができ、類似を構成しないと認められた。

それに加え、「威秀影城社」は長年に亘り映画館の経営に従事し、台湾各地に営業所を設けている。大々的な宣伝広告、販売活動等に「威秀」「華納威秀」「華納威秀影城」を使用した結果、係争商標の出願日である2008年7月23日より前には、請求人の取扱にかかる役務を示す商標として広く認識されていたので、引用商標とは関連役務の出所について消費者に誤認混同を生じさせることはない。ちなみに、係争商標が一定程度の周知著名性を有していることからみれば、「威秀影城社」は経営を多角化していなくても、又は出願の際に指定した「カラオケ」役務が映画に関連する役務でなくても、消費者に係争商標と引用商標の役務が同一の出所によるものと誤認することはないと判断される。

(3)本件の要点

①周知著名性を有する商標の保護

係争商標は、国内において広く使用されている証拠資料を提出し、国内消費者が当該商標の存在を普遍的に認知し得ることを証明したので、周知著名性を有すると判断された。現行実務では、周知著名性を有する商標は、ある程度消費者に熟知されているので、取扱商品又は役務の出所を表示する機能を発揮することにより、他人の商品・役務と区別することができ、一般商標（引用商標）よりも手厚い保護を与えなければならないと認められた。

②商標の類否判断：「全体観察」「離隔的観察」

商標が商品・役務の関連消費者の目に触れる際には、その全体が目には触れるので、商標の類似性の判断は、商標の構成全体が一体として、出所表示機能を発揮

するか否かという全体観察を行わなければならない。係争商標と引用商標を全体的に観察すれば、僅かに「威秀」が同一であるだけで、外観、構図、配色のいずれも明らかに相違していることが分かる。

また、消費者は、過去に購入又は利用した経験のほか、広告・宣伝で知った記憶を手掛かりに商品・サービスを選択するので、商標の類似性を判断する場合、時と場所を異にして観察することがよくある。係争商標と引用商標とを離隔的観察を行えば、係争商標は識別力がより強いので、関連消費者が通常用いる程度の注意を払えば、両商標を区別できると判断された。



(4)留意点

商標類否を判断する際、「全体観察」か「離隔的観察」のどちらを適用すべきかについて、審査官や裁判官の見解によりばらつきがあり、一概には言えない。したがって、類否を主張するとき、やはり自分に対し有利になるような部分を強調し主張すれば、認められる可能性もたかくなる。特に、現実に両方の商標が共存している場合、かかる共存事実を示す証拠(逆の場合、消費者や利用者から誤認を生じたクレームや苦情があれば、その事実を提出する)を非類似(類似)の裏づけとして提出することができる。

6.周知性による商標非類似の事例

事例 18：威秀中心及び図 vs. 威秀 WE SHOW 及び図 KTV

- 周知著名性と商標の類似
- 智慧財産局 2008 年中台異字第 G00970200, G00970201 号審決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
	
登録第 1289659 号「Nii」 登録第 1289658 号「Hii」 第 9 類：コンピューターの液晶表示ディスプレイ、デジタルカメラ、ビデオテープレコーダー(VTR)、カラオケ、ノートブックコンピューターなど。	登録第 1307062 号「Wii」など 第 9 類：コンピューター、記憶媒体、ゲームソフトウェア、コンピュータープログラムなど。

結論：類似商標に属すると認められた。

(1)事件の概要

日本 NINTENDO CO., LTD.社（以下、「NINTENDO 社」という。）は、1947 年に創立された日本の企業であり、日本のみならず、世界でも名を馳せるゲーム機及びゲームソフトの研究開発企業でもある。1980 年代にドンキーコングやスーパーマリオブラザーズシリーズなどによりゲーム業界で不動の地位を築き、消費者に愛用されているゲーム商品のうち、特に、「Wii」が大変な話題を呼んで人気を集め、世界中のゲームプレイヤーを魅了した。「Wii」を発売してから、世界中で、先を争って購入するというブームを巻き起こし、ゲーム機の高い販売量を記録している。「NINTENDO 社」は、上記の根拠となる第 1307062 号「Wii」商標（以下、「引用商標」という。）をテレビゲーム機、ゲームソフトウェアなどの商品又は役務に使用し、商品役務のプロモーションを積極的に行い、「Wii」商標は世界において広く認識された著名商標になっている。一方、「永彩国際股份有限公司」（以下、「永彩国際社」という。）は、2007 年 12 月 1 日に上記の「Nii」「Hii」をコンピューターの液晶表示ディスプレイ、デジタルカメラを指定商品として、登録第 1289659 号及び第 1289658 号商標（以下、「係争商標」という。）を取得した。

「NINTENDO 社」は、すでに周知されている引用商標と係争商標とは類似し、かつ同一又は類似の商品に使用されるので、係争商標の使用する商品が引用商標又は「NINTENDO 社」の関連会社により提供される商品であると誤認される可能性が極めて高いと主張して、係争商標に対し異議を申し立てた。「永彩国際社」が智慧財産局の定めた期限内に答弁理由を提出しなかったため、智慧財産局は「NINTENDO 社」の主張を認め、登録第 1289659 号「Nii」及び登録第 1289658 号「Hii」の登録を取り消した。

(2)実務上の判断

係争商標と引用商標とは、いずれも 3 つのアルファベットから構成されている商標であるほか、全体的な構成からみれば、頭文字が異なっているものの、二番目及び三番目のアルファベットはいずれも「I」の小文字を使用する「ii」である。小文字の綴りの「ii」は、「NINTENDO 社」が独特にデザインしたもので、コントローラー、及び数多くのプレイヤーが共に楽しむさまをイメージしており、消費者に深く印象付けられている。しかし、係争商標の 2 つはいずれも引用商標と同一のデザインを有している。したがって、係争商標と引用商標は、全体を観察した場合も、又は時間と場所を異にして離隔的な観察を行った場合も、外観において極めて類似している。

なお、係争商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似しており、商品の販売ルート及び販売の場所も同様である。よって、一般消費者に商品の出所

に対する誤認混同を生じさせるおそれがあると認められた。

(3)本件の要点

① 周知著名性を有する商標の保護

引用商標は、既に世界のゲーム業界において著名商標になっている資料を提出し、既に広く『一般消費者』に普遍的に認知されており、比較的高い著名性を有する商標であることを証明した。これにより、引用商標は著名程度が比較的に高い商標であることが分かり、係争商標よりも手厚い保護を与えるべきである。



② 「VVII」と「Wii」：類似商標に属すると認められた

実務上において、別件の異議申立案でも、主に「ii」からなる構成「VVII」が引用商標と類似関係を有すると認められた。（指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似している。）

7.市場に並存することによる商標非類似の事例

事例 19 : Zii vs. Wii

- 市場に並存事実と商標の類似
- 智慧財産局 2012 年中台異字第 G00990196 号審決
- 經濟部 2012 年經訴字第 10106110970 号決定

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
	
登録番号：第 1393395 号 第 9, 35, 38, 41, 42 類。	登録番号：第 1302093、1307063、1065666 号 第 9, 35, 38, 41, 42 類及び多区分。

結論：非類似商標であると認められた。

(1)事件の概要

日本 NINTENDO CO., LTD.社（以下、「NINTENDO 社」という。）は、2006 年に開発した家庭用ゲーム機「Wii」を世界各国で発売して以来、幅広い世代から支持を受けることに成功し、世界的にも有名となっている。「NINTENDO 社」は上記の根拠となる第 1302093、1307063、1065666 号「Wii」商標（以下、「引用商標」という。）をテレビゲーム機、ゲームソフトウェアなどの商品又は役務に使用しており、引用商標は既に消費者に広く認識されている標識と認められる。一方、「CREATIVE TECHNOLOGY LTD.」（以下、「CREATIVE TECHNOLOGY 社」という。）は、2008 年 9 月 23 日に上記の「Zii」をコンピューターソフトウェア、広告、電気通信などを指定商品又は役務として出願し、登録第 1393395 号商標（以下、「係争商標」という。）を取得した。

「NINTENDO 社」は、著名商標である引用商標と係争商標とは外観において近似し、かつ、同一又は類似の商品や役務に使用されるので、係争商標の提供する商品が、引用商標又は「NINTENDO 社」の関連会社により提供される商品や役務であると誤認されるおそれが非常に高いと主張して、係争商標に対し異議を申し立てた。智慧財産局は「NINTENDO 社」の主張を認めずに、異議不成立の審決を下し、係争商標の登録を維持した。「NINTENDO 社」は異議申立ての審決を不服とし、経済部に不服申立ての訴願を提起した。訴願の結果、経済部は異議申立ての審決を維持し、訴願請求を却下したので、引用商標と係争商標との併存が認められた。

(2)実務上の判断

智慧財産局と経済部が示した見解では、係争商標と引用商標にある 2、3 番目のアルファベットはともに「I」の小文字が配置され、「ii」となっているが、両商標は頭文字の「Z」「W」の差異によりはっきり区別することができるため、類似性の度合いが高くないと認められた。なお、智慧財産局のデータベースにて検索したところ、単一のアルファベット及び「ii」の組み合わせからなる商標の登録が許可されている例を数多く発見されたので、係争商標のような組み合わせは、「NINTENDO 社」が独創したものではないと思われる。

また、関連消費者の両商標に対する熟知度については、係争商標はもちろん、引用商標も世界各国において登録を受けていることや、ネットでの口コミ、報道、及び見本市に出展されている状況からみれば、係争商標と引用商標のいずれも広く認識されていることが分かる。係争商標の登録日より前に、両商標が市場において併存している事実を既に関連消費者は認識していたので、消費者は両商標の商品や役務の出所を区別することができる。なお、引用商標と比べれば、係争商標のほうが消費者層がより若く、コンピュータ関連商品に対する敏感度もより

高いので、たとえ両商標の指定商品や役務が同一又は類似関係を有しても、消費者に誤認混同を生じさせるおそれはない。よって、係争商標と引用商標は非類似商標であると認められた。

(3)本件の要点

商標の類否判断：「関連消費者の各商標に対する熟知度」

係争商標と引用商標について、関連消費者が相当程度熟知している場合、即ち、両商標が市場において並存していることが既に関連消費者に認識され、かつ、出所が十分に区別できる場合、両商標の併存を最大限に尊重すべきである。

(4)留意点

マーケットにおいてそれぞれ長期間にわたり並存している事実を証明できれば、消費者にとって両方の商標を区別することができ、取引の現実において誤認混同を生じさせるおそれがないとして、たとえ商標図案が類似を構成していても、並存登録を認められる可能性がある。特に、他人の登録商標と類似することで異議申立や無効審判などで攻撃された場合、その反論として非類似性のほか、マーケットでの並存事実をもって誤認混同を生じさせるおそれがないことを主張したほうが有効である。

8.識別力が弱いことによる商標非類似の事例

事例 20：歐瑟 AUTHOR 及び図 vs. STARBUCKS COFFEE (and design)

- 「識別力の弱いものを含む商標」の類似
- 最高行政法院 2005 年度判字第 01410 号行政判決

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
 歐瑟咖啡	
登録番号：第 144111 号 第 35 類：食品飲料の小売。	登録番号：第 79016, 781845, 690249 号 第 7、29、42 類：コーヒー飲料、レストランなど。

- 結論：非類似商標であると認められた。

(二つの同心円からなる構図は、「コーヒーに関する商品、役務によく使われている」と認められた。)

(1)事件の概要

米スターバックス社（以下、「STARBUCKS 社」という。）は、上記の根拠となる「STARBUCKS & design」商標をハウスマークとして、コーヒー商品の小売並びにコーヒーショップの経営に使用している。台湾の統一企業は、1998年からスターバックス社と提携しており、台湾で「STARBUCKS」コーヒーショップを経営している。四年間で台湾全域に51のチェーン店を設け、2002年には百店舗の開店に達成した。一方、歐瑟珈琲館（以下、「歐瑟社」という。）は、コーヒーを主とする飲食物の提供業務を行っている。2000年3月9日に上記の係争商標「歐瑟 AUTHOR 及び図」を第35類の「食品飲料の小売サービス」を指定役務として出願し、サービスマーク第144111号（以下、「係争標章」という）として登録された。

「STARBUCKS 社」は、引用商標は周知の標章であり、上記の両標章は類似し、かつ、類似の役務に使用され、誤認混同を引き起こすおそれがあると主張して、係争商標に対し異議を申し立てた。智慧財産局は、「STARBUCKS 社」の主張を認めず、「歐瑟 AUTHOR 及び図」登録の維持の決定を下した。そこで「STARBUCKS 社」は、審決を不服として、經濟部に訴願申立てをした。しかし、經濟部は智慧財産局の審決を維持し、「STARBUCKS 社」の訴願申立てを却下した。これに対し、「STARBUCKS 社」が提訴したが、台北高等行政法院の一審及び最高行政法院の終審にて、いずれも下記の理由で、係争標章と引用標章は類似標章に属しないと判断され、原告の請求が棄却された。

(2)実務上の判断

係争標章「歐瑟 AUTHOR 及び図」と、引用標章「STARBUCKS & design」を比較対照すると、両商標はそれぞれ二つの同心円からなる構図で、外側の円の装飾には同じく黒地に白抜きで英文字や星の記号が書かれ、また、内側の円にも人物が描かれている。両商標のデザインは類似する概念で構成されているが、「二つの同心円及び文字」という組み合わせは、「レストラン、コーヒーショップ」の役務によく使用され、商標として登録されている例が多いので、商標としての識別力が弱い。また、両商標の図案にある英文字は、「COFFEE」を除き、「AUTHOR」と「STARBUCKS」が明らかに相違しているほか、係争標章における内側の円にある人物は男性の横顔であるのに対し、引用標章は長髪の女性の上半身が描かれているため、はっきりと区別することができる。

図案にある文字及び人物が異なっていることにより、二つの標章のデザイン、レイアウトを区別することができ、異なる時、異なる場所で全体的に観察しても、関連する消費者が二つの標章に係る役務の提供主体について誤認混同を生じるおそれはないため、類似標章に該当しない。

(3)本件の要点

業界がよく使う図形：識別力が弱い。

実務上において、二つの同心円からなる構図は、レストラン、コーヒーショップに関する商品、役務によく使われており、商標としての識別力が弱いものと認

めた。別件の異議申立案でも、「」（登録第 01152027 号）と「」が非類似商標であると認められた。

事例 21：惠聖 正露 KEISEI SEIR vs. SEIRO（墨色）、舍樂正露 SEIRO（墨色）、大幸正露、大幸正露丸

- 「識別力の弱いものを含む商標」の類似
- 経済部 2006 年経訴字第 09506179960 号決定

係争商標	根拠となる商標(引用商標)
	
登録番号：第 1050043 号 第 5 類：薬品、サプリメント。	登録番号：第 11349, 14631, 839685, 839684 号 第 5 類：薬品、胃腸薬。

- 結論：非類似商標であると認められた。
 （「正露」（征露）は、「薬品によく使われている名称である」と認められた。）

(1)事件の概要

日本 TAIKO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 社（以下、「TAIKO PHARMACEUTICAL 社」という。）は、1946 年に創立され、日本、韓国、中国、

台湾、香港、シンガポール、タイなどの諸国で「正露丸」という胃腸薬を主力商品とする有名な企業で、売上金額は1977年に60億2200万円に達している。

「TAIKO PHARMACEUTICAL 社」は上記の根拠となる第11349号「SEIRO」商標、第14631号「舎樂正露」商標、第839685号「大幸正露」商標、及び第839684号「大幸正露丸」商標（以下、「引用商標」という。）を薬品、胃腸薬などの商品に使用し、世界諸国で登録されている。一方、台湾籍「人生製薬股份有限公司」（以下、「人生製薬社」という。）は、上記の「惠聖 正露／KEISEI SEIRO」を薬品、栄養補充品などの商品を指定して出願し、2003年12月1日に第1050043号商標（以下、「係争商標」という。）として登録された。

「TAIKO PHARMACEUTICAL 社」は、周知著名になっている引用商標と係争商標とは類似し、両商標の並存登録及び使用は、関連消費者に、両商標の使用をする商品の出所が同一であると誤認させるおそれがあると主張して、係争商標に対し異議を申し立てた。智慧財産局は両商標が類似関係を構成しないとして、「TAIKO PHARMACEUTICAL 社」の主張を認めずに、異議不成立の審決を下した。「TAIKO PHARMACEUTICAL 社」は異議申立ての審決を不服とし、経済部に不服申立ての訴願を提起したところ、経済部は智慧財産局の審決を維持し、同訴願申立てを棄却した。

(2)実務上の判断

智慧財産局と経済部が示した見解では、「正露」は既に普通名称化になったものであると認められた。「正露」又は「正露丸」というのは、最初に日露戦争において伝染病に悩まされた日本人が開発したものであり、軍医の間で広く使用された。その後、一般のメーカーも「正露丸」を製造、販売したので、日本独自の国民薬として普及し、台湾などのアジア諸国でも高い周知著名性を有している。よって、「正露」又は「正露丸」は既に特定の一般的な薬品名として広範に認識されていることが分かる。

係争商標と引用商標とを比較対照すると、いずれも英文の「SEIRO」又は中文の「正露」を含むが、それは薬品の名称（「SEIRO」は「正露」の音訳）であり、識別力が弱いものに該当する。一方、消費者の注意を惹きやすい語頭部においては、係争商標の「惠聖」と引用商標の「大幸、舎樂」とは外観及び意味合いが明らかに異なることや、又は係争商標が「KEISEI」（「惠聖」の英訳）を有することから考えると、消費者は容易に引用商標と係争商標を区別することができるので、非類似商標と認められた。

(3)本件の要点

通用名称：識別力が弱い。

本件では、通用名称「正露」又は「SEIRO」は業者が薬品又は関連役務を表示するのによく使用する一般用語であると認められ、この一般用語とその他の文字との組み合わせは商標として登録を受けることができるものの、類否判断に際し、その一般用語の部分は関連消費者にとって、商品又は役務そのものを称するのに用いる記述的ものにすぎず、出所を識別する機能を果たしていないと認められ、類否判断の対象から除外された。

第四章 トレードドレスの類似

第一節 トレードドレスの意義

トレードドレスとは、商品やサービスの全体的・総合的な印象を対象としており、商品のパッケージ、包装、店舗の外装・レイアウト、従業員の制服のデザインなど全般の形態を意味するものである。つまり、パッケージに付される商標だけでなく、容器や包装の輪郭、大きさ、形、色、デザインの印象、感触、素材なども含みうるもので、トレードドレスであると認められれば、知的財産として保護を受ける対象になる。

台湾の法律において、トレードドレスに対する保護は、公平交易法に定められている。公平交易法第20条1項1号及び2号は、①事業者が、②その営業において提供する商品又は役務について、③関連事業者又は消費者に一般的に認識されている他人の氏名、商号又は会社の名称、商標、標章、商品容器、包装、外観又はそのほか他人の商品を示す表徴と同一又は類似するものを使用し、④それをもって他人の商品若しくは役務と混同を生じさせ、又は当該表徴を使用する商品を販売、運送、輸出若しくは輸入すること、を禁止している。この条文によると、トレードドレスとは、「氏名、商号又は会社の名称、商標、標章、商品容器、包装、外観又はそのほかの他人の商品若しくは役務を示す表徴」を指すことになる。また、台湾では、トレードドレスは商標と異なり登録制度が設けられていないので、トレードドレスに該当するか否かについては事例ごとに具体的な事情に応じて判断されることになる。

トレードドレスは事業の商品又は役務を示す表徴であるので、他人が類似のものを使用した場合、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあり、市場の秩序を混乱させるものであるとして、不正競争に該当すると判断される可能性がある。例えば、類似の店舗の看板デザインを使用したコンビニは、消費者に誤認混同を生じさせる可能性がある。このような事例は、公平交易法の規制対象になる可能性がある。



全家便利商店
(ファミリーマートコンビニ)



銓家便利商店
(銓家コンビニ)



錢家便利商店
(錢家コンビニ)

第二節 不正競争行為にかかる処理ガイドライン

このように、公平交易法にトレードドレスに対する保護規定があるが、会社の表徴が他人に模倣された場合、公平交易法第20条1項1号及び2号に加え、第24条により対応することも可能である。公平交易委員会は、これらの規定を適用可否の認定基準として、公平交易法第20条及び第24条に関する処理ガイドラインを制定した。

1. 公平交易法第20条に関する処理ガイドライン（公平交易委員會對於公平交易法第二十條案件之處理原則）（公平交易委員會：日本の「公正取引委員会」に相当する。）

1.1 定義

公平交易法第20条の各要件について、本ガイドラインは、以下のように定義している。

- (1) 「関連事業者」又は「消費者」とは、当該商品/役務に関して、販売、購入等の取引関係が生じる可能性のあるものをいう。
- (2) 「関連事業者又は消費者の間で広く認識されている」とは、相当な知名度を有していて、関連事業者又は消費者の多くに周知されていることをいう。
- (3) 「表徴」とは、識別力又はセカンダリー・ミーニングを有する特徴であって、商品/役務の出所を示し、関連事業者又は消費者がそれによって他人の商品/役務とを区別できるものをいう。



例えば、「」「」「」

- (4) 「識別力」とは、ある特徴が特に顕著で、関連事業者又は消費者がそれを見れば、その特徴を有する商品/役務が、特定の事業者によって製造生産又は提供されるものであると認識できるものを指す。
- (5) 「セカンダリー・ミーニング」とは、本来、識別力を有しない特徴が、長期にわたり継続して使用されていることにより関連事業者又は消費者の間で知られるようになり、かつ、その特徴から商品/役務の出所を連想することができ、これにより、当該特徴が商品/役務の出所を区別するもう一つの役割を達成するようになったことを指す。例えば、「周氏蝦捲（周さんの海老ロール）」
- (6) 「同一又は類似の使用」について、「同一」とは、文字、図形、記号、

商品の容器、包装、形状又はこれらを結合したものの外観、配列、配色が完全に同一であることを指す。また、「類似」とは、主要部分をまねており、関連事業者又は消費者が購入時に普通の注意を払った場合、誤認混同のおそれがあるものを指す。

- (7)「混同」とは、商品/役務の出所につき誤認、誤信があることを指す。
例えば、「大黒松小倆口」と「黒松」は消費者に誤認混同を生じさせるおそれはない。

1.2 表徴（シンボル）の判断要素

「表徴」とは、次に掲げるいずれかの状況に該当するものを指す。

- (1)文字、図形、記号、商品の容器、包装、形状、又はこれらを結合したものが特に顕著で、関連事業者又は消費者がそれによって、それが商品/役務を示す標識であると認識するに足り、かつ、他人の商品/役務と区別がつくもの。
(2)文字、図形、記号、商品の容器、包装、形状、又はこれらの結合自体は特別に顕著ではないが、相当の時間にわたって使用されていたことにより、関連事業者又は消費者がこれを認識するに足り、かつ、これを商品/役務の出所と連想することができるもの。

1.3 表徴となるもの及び表徴にならないものの例示

さらに本ガイドラインでは、以下のとおり、「表徴」に該当するもの、該当しないものを例示している（なお、各項目の「例えば」以下については、本ガイドラインにおいて示されているものではなく、以下で紹介する事例等をもとに報告書作成者が追加したものである）。

1.3.1. 第20条の「表徴」に該当するものの例

(1)氏名

例えば、「陳三鼎」（店舗名として使われている名前。）





(2)商号又は会社名称

例えば、「中華賓士」（中華賓士汽車股份有限公司の略称）「台糖」（台湾糖業股份有限公司の略称）

(3)商標

例えば、「」 「」 「」

(4)標章

例えば、「」(安全な野菜果物であることを示す標章) 「」
(板橋農会（農協）の標章)

(5)特にデザインされ、識別力を具える商品の容器、包装、外観

例えば、「」 「」

(6)本来、識別力を具えない商品の容器、包装、外観が長期的に継続して使用されていたことにより、セカンダリー・ミーニングを有するようになったもの

例えば、「」(包装パッケージ)

1.3.2 第20条の「表徴」に該当しないものの例示

(1)商品に慣用されている形状、容器、包装


例えば、「」 「」

(2)商品に関する記述的文字、内容又は色彩


例えば、「食器専用」との文字、黒松沙土（飲料の商品名）の茶色包装

「」

(3)実用的な又は技術的機能を有する形状

例えば、ファンの羽根の形状 「  」

(4)商品の内部構造

例えば、鞆の内部構造 「  」

(5)営業/役務の慣用名称

例えば、「租屋達人」（不動産賃貸者の達人）「饅頭世家」（饅頭の老舗。「世家」はよく使われている言葉である。）

1.4 関連事業者又は消費者の間で広く認識されているかの判断要素

本ガイドラインにおいて示されている「関連事業者又は消費者の間で広く認識されているか」の判断要素は以下のとおりである。

- (1)当該表徴を用いた商品・役務に係る広告の量が、関連事業者又は消費者に当該表徴に対する印象を形成するに足るか。
- (2)当該表徴を有する商品/役務が市場における販売期間により、関連事業者又は消費者に当該表徴に対する印象を形成するに足るか。
- (3)当該表徴を有する商品/役務の市場における販売量により、関連事業者又は消費者に当該表徴に対する印象を形成するに足るか。
- (4)当該表徴を有する商品/役務の市場シェアにより、関連事業者又は消費者に当該表徴に対する印象を形成するに足るか。
- (5)当該表徴を有する商品/役務がマスメディアの広範な報道によって、関連事業者又は消費者に当該表徴に対する印象を形成するに足るか。
- (6)当該表徴を有する商品/役務の品質及びその評判。
- (7)当事者が当該表徴に係る商品/役務の評価について、科学的、公正的、かつ客観的な市場調査資料を提供しているか。
- (8)関連主務官庁の見解。

1.5 「混同」の判断要素

「混同」の有無の判断の際に考慮すべき要素は以下のとおりである。

- (1)通常の知識経験を有する関連事業者又は消費者の注意力の程度

- (2)商品/役務の特性、差別化、価格等が注意力に与える影響
- (3)表徴の知名度、企業規模及び企業イメージなど
- (4)表徴に独特の創意を具えるか否か

1.6 判断の原則

同一性又は類似性を判断する際は、以下の原則に従って行なう。

- (1)通常の知識経験を有する関連事業者又は消費者が普通の注意を払った場合を基準に考える。
- (2)全体を観察し、かつ主要部分を比較する。
- (3)（表徴に接する際に関連事業者・消費者は同時に2つの表徴を観察するのではなく）時間、場所を異にする隔離的観察を前提に判断する。

1.7 本法第20条及び第24条の適用原則

下記の状況が本法第20条の要件に合致しないときは、第24条違反により、これを処理することができる。

- (1)他人の著名な商品/役務の表徴を襲用し、混同を生じさせるには至らないものの、他人の暖簾に積極的に便乗している場合
- (2)他人の商品/役務の外観を模倣し、積極的に他人の努力の成果を搾取し、競争者に対して著しく公正さを欠き、取引秩序に影響するに足る場合
ただし、これらに該当する場合でも、商品の外観が公衆が自由に利用できるものであれば、第24条の適用を受けられない。

2. 公平交易法第24条に関する処理ガイドライン（公平交易委員会對於公平交易法第二十四條案件之處理原則）

2.1 公平交易法第24条適用の基本精神-「補充原則」

公平交易法第24条は公平交易法の帝王条項とも呼ばれており、ある不正行為について公平交易法のその他の条文の適用を受けられなくても、取引秩序に影響を与える欺瞞或いは公平に失するものであれば、第24条の適用を受けられることとなる。即ち、ある不正行為につき、第20条の構成要件に該当しなくても(例えば周知著名になっている商品の表徴に該当しないことと、誤認混同を生じさせるおそれがないことなど)、他人の努力の成果をただ乗りしたものであれば、24条を適用する余地がある。

2.2 しばしば見られる態様

(1) 他人の暖簾に便乗するもの

本条の保護する暖簾であるか否かを判断する際は、当該暖簾を示すものが市場において相当の知名度を有し、かつ、市場の関連事業者又は消費者がそれを見てその由来又は一定の品質を連想するかを勘案すべきである。

(2) 盗用の程度の高いもの

盗用の程度の高いものであるか否かを判断するには、次のことを総合的に勘案しなければならない。(一) 当該盗用は「完全一致」に達しているか、又は「類似の度合が非常に高い」か、(二) 盗用者が払った努力やコストと、それにより得られた競争上の優位性又は利益との関連性及び相応性、並びに(三) 盗用された対象の市場競争における独自性及び市場シェア。

(3) 他人の努力の成果を利用して、自己の商品/役務を販売する行為。例えば、キーワード広告の不正利用（事例：「大買家」社が Yahoo で「家樂福」のキーワード広告を購入した。それにより、他人が「家樂福」のキーワードを記入して検索を行ったとき、「大買家」のホームページが最初に出てくることで、公正取引会により 50 万台湾元の過料に処された。） 、他人のデータベースを盗用するなどがこれに該当する。

第三節 トレードドレスの具体的事例

事例 1：台湾糖業 vs. 白甘蔗刷刷鍋：台北高等行政法院 97 年度訴字第 2095 号判決

1. 事件の概要

台湾糖業股份有限公司と全く関係がないしゃぶしゃぶ店(白甘蔗刷刷鍋有限公司)が、「台糖」を店の看板やホームページに使用した事例である。

係争シンボル (白甘蔗刷刷鍋有限公司)	根拠となるシンボル(台湾糖業股份有限公司)
	

2. 実務上の判断：公平交易法第 20 条 1 項 2 号に違反する。

公平交易委員会の判断及びその理由は以下のとおりである。

- (1) 「白甘蔗刷刷鍋有限公司」が使用する「台糖白甘蔗」「台糖白甘蔗養生涮涮屋」という表示は、「台湾糖業股份有限公司」の表徴である「台糖」と比較すると、観念、呼称が極めて類似し、他人の表徴と同一又は類似するものに該当し、かつ、「白甘蔗(白サトウキビ)」「白甘蔗養生涮涮屋(白サトウキビ健康しゃぶしゃぶ屋)」は役務内容を表わす記述的文字であり、消費者は前に置かれている「台糖」に、より多くの注意を払うので、「台糖」であるかのように誤認混同を生じさせるおそれがある。
- (2) 「白甘蔗刷刷鍋有限公司」は「台湾糖業股份有限公司」と「台糖」の使用に

ついて交渉したが、合意に至らなかった。それにもかかわらず、「白甘蔗刷刷鍋有限公司」は依然として「台糖」を使用しており、これは明らかに不正競争の目的で行ったものである。

- (3) 「白甘蔗刷刷鍋有限公司」のホームページの下に、「台湾糖業股份有限公司の関連企業でない」との表示があるが、消費者は、店の看板やパンフレットなどに惹かれるのが一般的であり、かつ、同社も「台湾糖業股份有限公司」と提携していると宣伝しており、明らかに誤認混同を生じさせる行為である。

行政院訴願委員会、台北高等行政法院及び最高行政法院ともに、公平交易委員会の判断を支持した。また、最高行政法院は、更に「『台湾糖業股份有限公司』は1953年から、『台糖』について、複数の商標権を取得しており、『台糖』は長年に亘って使用された結果、周知著名になっており、関連事業や消費者に良く知られる『表徴』である。」との理由を示した。

事例 2：ADD+ vs. 詠璿：公平交易委員会 99年9月29日公处字第099104号处分

1. 事件の概要

ADD+社のボディローション商品の包装と類似するボディローション商品を、詠璿社が販売したという事例である。

係争商品（詠璿）	根拠となる商品（ADD+）
	

2. 実務上の判断：公平交易法第24条に違反する。

公平交易委員会の判断及びその理由は以下のとおりである。

(1) 公平交易法第20条には違反しない。

根拠となる商品の容器の形状は一般的に使われているもので、また羊頭の図柄は、ボディローション商品によく使われているものであり、識別力の弱いもので、商品の表徴に該当しない。

(2)公平交易法第 24 条に違反する。

係争商品の包装パッケージは、根拠となる商品の包装パッケージと同じく、同心円状の中に羊頭の図柄があるラベルを使用し、文字の配列も、字体の大きさも同一又は類似し、かつ、蓋にあるラベルには、同じ「THE GOAT 『IS COMES』 FROM CHAMPION VARIETY OF THE CASHMERE」の文言があり、その中、『IS COMES』につき同じ文法上のミスがあるので、明らかに根拠となる商品の表徴を盗用したと言える。



3. 留意点

本事例からすると、商品の性質や原材料などに連想しやすい図柄は、識別力の弱いものであると認められる可能性が高い。したがって、このような識別力の弱いものの組み合わせからなった図柄を使用する場合は、出所表示のシンボルに該当しないと認められるリスクがある。仮に、包装パッケージにつき保護を受けられたい場合、やはりパッケージの構成図案、要素などにユニークなデザイン、要素を加えた方が商品の表徴に該当すると認められる可能性が高くなることに留意していただきたい。

事例 3：カルピス vs. 乳美素：最高行政法院 93 年度判字第 1638 号判決

1. 事件の概要

「カルピス」の商品の包装のデザインと同じ白地に青い円点がある設計を、カルピスとは関係のない大甲牧場社が自社の飲料商品に使用したという事例である。

係争商品（乳美素）	根拠となる商品（カルピス）
 <p>(係争商品の包装パッケージは見つけられなかった)</p>	

2. 実務上の判断：公平交易法第 24 条に違反する。

公平交易委員会の判断及びその理由は以下のとおりである。

(1)公平交易法第 20 条に違反しない。

同じく白地に青い円点があるデザインであるが、「大甲牧場」「乳美素 (NEWPIS)」「大甲牧場股份有限公司」との表示があるので、消費者がこれらの表示により製造者などを識別することができ、誤認混同を生じるまでには至らない。

(2)公平交易法第 24 条に違反する。

上告人が自ら包装パッケージを設計せずに、「カルピス」商品の包装デザインと似ているものを使い、かつ、登録商標「乳美素」の文字の配列をあえて縦から横に変更しており、全体的包装パッケージのデザイン、レイアウト、商標の配列配置などは「カルピス」商品の包装デザインと極めて類似しているので、公平交易法第 24 条に違反する。

行政院訴願委員会、台北高等行政法院及び最高行政法院ともに、公平交易委員会の判断を支持した。

3. 留意点

包装パッケージのデザインが真似されたとしても、包装パッケージにおいて製造者の名称や異なる商標などが表示された場合、消費者がこれらの表記によりそれぞれの製造者、出所を識別することができ、誤認混同を生じさせることがないと認められる傾向がある。このような場合、公平交易法第 20 条の代わりに、公平交易法第 24 条に基づき権利を主張した方が認められやすい。

事例 4：可果美 vs. 可美特：公平交易委員会 2008 年 1 月 25 日公処字第 097011 号処分

1. 事件の概要

長年販売されている可果美 (カゴメ) トマトケチャップの包装と類似するトマトケチャップ商品を、弘景企業が販売したという事例である。係争商品の包装及び広告には、類似のデザインが使われるほか、「原可果美団隊製造(元カゴメチームの製造にかかるもの)」との記載もあった。

係争商品(可美特)	根拠となる商品(可果美)
	


2. 実務上の判断：公平交易法第 24 条に違反する。

公平交易委員会の判断及びその理由は以下のとおりである。


(1)公平交易法第 20 条第 1 項に違反しない。

I. ガラス瓶

ガラス瓶の包装パッケージは、ケチャップや調味料商品に一般的に使われるもので、出所表示を果たす程度の識別力を有しない。

「Kagome」「可果美」「可果美」等の図柄、文字は識別力を有するものの、トマトの図柄は、トマトケチャップ商品で慣用されている図柄であり、商品の出所を表示するに足る識別力を有しない。


係争商品に表示されている「可美特」「可美特」は、告発者の「Kagome」

「可果美」「可果美」と異なり、消費者が容易に両商品を区別できるので、公平交易法第 20 条第 1 項に該当しない。

II. 鉄缶

鉄缶の波状設計及び形は、商業上慣用されたもので、単なる白と緑色の組み合わせも出所を表示する識別力がない。

係争商品に表示されている「可美特」「可美特」は、告発者の「Kagome」

「可果美」「可果美」と異なり、消費者に同一の出所に由来するものであるかのように誤認させることがなく、公平交易法第 20 条第 1 項に該当しない。

(2)公平交易法第 24 条に違反する。

両者の包装パッケージにある類似のデザイン、図案については、一般商取引で慣用されるもので、その他の商品名称、商標の図柄、ラベルのデザインなどは異なるので、取引秩序を乱すような不正行為に該当せず、公平交易法第 24 条に該当しない。

しかし、カゴメ社と関係がないにも係わらず、商品の包装及び広告における「原可果美団隊製造(元カゴメチームの製造にかかるもの)」との表示は、他人の暖簾を利用し、他人の努力の成果にただ乗りする不正行為であり、公平交易法第 24 条に該当する。

3. 留意点

包装パッケージのデザインが真似されたことがなくても、誤認を生じさせやすい手法や手段で宣伝活動を行っているのであれば、その手法や手段の如何により公平交易法第 24 条の適用を受ける余地があるので、包装パッケージを含めて全体的販促活動の内容を検討し、対応策を練る必要がある。

事例 5：通楽 vs. 妙管家：最高行政法院 94 年度判字第 2032 号判決

1. 事件の概要

莊臣社の通楽シリーズの洗剤のデザインと類似する洗剤を、妙管家社が販売したという事例である。

係争商品 (妙管家)	根拠となる商品 (通楽)
<div data-bbox="384 1267 580 1541" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="248 1621 772 1794">(同じく赤い色の容器を使っているが、現実にはかかる赤いボディの容器を見付られなかったので、上記の容器を例示として表示する)</p>	<div data-bbox="871 1227 1098 1541" data-label="Image"> </div>

2. 実務上の判断：公平交易法第 24 条に違反する。

公平交易委員会の判断及びその理由は以下のとおりである。

(1)公平交易法第 20 条に違反しない

係争商品の包装には、「MAGIC AMAH」「妙管家及び配管図」との表示があるので、消費者は、これらの表示により製造者などを識別することができ、誤認混同を生じるまでには至らない。

(2) 公平交易法第 24 条に違反する

「係争商品は、同じ形の赤いプラスチックボトル及び青い蓋を使用し、ボトルの正面に貼り付けられたボトルの形をした流線型のラベルも同一の形状で、更にそのラベルの右上に赤い縁の黄色い放射図があり、文字の配列、配置も類似し、全体の設計は『通楽』を盗用したと認められる」

また、行政院訴願委員会、台北高等行政法院及び最高行政法院ともに、公平交易委員会の判断を支持した。

事例 6：百利 Scotch-Brite vs. 台利 Good-Scour：公平交易委員会 97 年 5 月 9 日公処字第 097063 号処分

1. 事件の概要

3M 社の百利シリーズの洗浄用スポンジの包装と類似する洗浄用スポンジを、宗建實業社が販売したという事例である。


係争商品（台利 Good-Scour スポンジ）	根拠となる商品(百利 Scotch-Brite スポンジ)
	

2. 実務上の判断：公平交易法第 24 条に違反する。


公平交易委員会の判断及びその理由は以下のとおりである。

(1) 公平交易法第 20 条に違反しない。

黄色及び緑色の透明プラスチック袋は、このような商品によく使われるもので、

それらにより出所を識別することができず、商品の表徴に該当しない。また、「3M」「百利」「Scotch-Brite」は根拠となる商品の表徴に該当するが、係争商品に表示されているのは「」「台利」「GOOD-Scour」であり、両者ははっきりと区別することができ、消費者に誤認混同を生じさせない。

(2) 公平交易法第 24 条に違反する。

係争商品の「」「台利」「GOOD-Scour」「餐具専用（食器専用）」等の字体、レイアウトなどは根拠となる商品のそれと類似し、且つ、左下に似たような人形の図柄もあり、係争商品の包装パッケージのデザインは根拠となる商品のそれを盗用したと言える。

3. 留意点

事例 3 でもみたとおり、類似するデザインが使用された事例において、公平交易委員会は、製造者の名称や異なる商標を表示している場合、消費者に誤認混同を生じさせないと認める傾向がある。このような場合、公平交易法第 20 条より、公平交易法第 24 条に基づく権利主張が認められやすい。

事例 7：KFC vs. 吮指王：公平交易委員会 97 年 5 月 9 日公処字第 097063 号処分

1. 事件の概要

KFC 社は「吮指雞（指しゃぶりチキン）」という商品を販売していたところ、吮指王社は、「吮指王」を自社の社名として使用している。また、吮指王社の看板や容器は、KFC 社と同様「赤、白、青」の 3 つ色の組み合わせのデザインを用いている。

係争商品（吮指王）	根拠となる商品(KFC)
	

2. 実務上の判断：公平交易法第 24 条に違反する。

公平交易委員会の判断及びその理由は以下のとおりである。

(1)公平交易法第 20 条に違反しない。


KFC 社の「吮指雞」は、同社の商品を表わす表徴に該当すると認められる。

しかし、吮指王社は「吮指王」を店名として使用している一方、KFC 社は「吮指雞」を商品名として使用しており、かつ、「吮指王」と「吮指雞」は異なるので、消費者に誤認混同を生じさせるまでには至らないと言える。

KFC 社の「咔啦雞」「咔啦雞腿堡」は、同社の商品を表わす表徴に該当すると認められるが、吮指王社は「咔啦雞」「咔啦雞腿堡」を同社のメニューやパンフレットに表示し、且つ同時に「吮指王」も表示しているので、消費者に誤認混同を生じさせることはないと言える。

(2)公平交易法第 24 条に違反する



「吮指王」との店名及び「」図柄は、消費者に KFC 社の商品であるかのように誤認混同されることはないものの、同じファストフードにおいて同じく「赤、白、青」3つ色の組み合わせ及びデザインからなったものを使用し、これは明らかに他人の暖簾に便乗したものであると言える。

事例 8：Chivas Regal vs. Gold River：行政法院 89 年度判字第 40 号判決

1. 事件の概要

葉格企業が販売した「Gold River」商品が、Chivas 社が販売している商品の容器の形と似ており、また同じシルバー色の箱が使用されたという事例である。

係争商品 (Gold River)	根拠となる商品 (Chivas Regal)
	

2. 実務上の判断：公平交易法第 20 条及び第 24 条のどちらにも違反しない。

公平交易委員会の判断及びその理由は以下のとおりである。



- (1)このような形の瓶容器は、ウイスキー商品によく使われるデザインであるので、単にこの形により製造者などその由来を識別することができない。
- (2)包装の図柄、色は、このような商品に一般的に使われるものであり、この包装パッケージのみに基づき、「Chivas Regal」に由来する商品であると認識することはできず、商品の表徴に該当するとは言えない。
- (3)消費者は包装パッケージのデザインでなく、ブランドによりウイスキー商品を選択する。

行政院訴願委員会及び行政法院ともに、公平交易委員会の判断を支持した。また、行政法院は、更に「両者の箱の色は同じくシルバーになっているが、ボックスにおける図柄について、一つは小麦及びライオン、もう一つは、花、帝冠、シールド、城、鍵などであり、両者は異なっているので、消費者が普通の注意さえ払えば区別できる。」との理由を示した。

事例 9：黒松沙士 vs. 曼卡羅沙士：最高行政法院 90 年度判字第 2572 号判決

1. 事件の概要

長年販売されている黒松沙士の外観と類似するとされる商品を、恩旭社が販売したという事例である。

係争商品（曼卡羅沙士）	根拠となる商品(黒松沙士)
	

2. 実務上の判断：公平交易法第 20 条に違反しない。

公平交易委員会の判断及びその理由は以下のとおりである。

- (1)茶色は「沙士」という飲み物の色で、また商品名称を白抜きで表示すること

も飲料業界でよく使われる手法で、このような表示は「黒松沙士」の商品の表
徴とは言えない。

- (2)係争商品には「曼卡羅沙士」「恩旭有限公司」が表示され、根拠となる商品
には「黒松沙士」「黒松股份有限公司」が表示されており、両者は異なる。
- (3)係争商品には金白色の「U」形図柄があるが、根拠となる商品には金白色の斜
線の図柄があり、両者の構図は異なる。
- (4)係争商品には「沙士的故郷・原味再現」とのスローガンがあるが、根拠とな
る商品にはそのスローガンはない。
- (5)よって、消費者が普通の注意を払えば区別でき、誤認混同のおそれはない。

また、行政院訴願委員会、台北高等行政法院及び最高行政法院ともに、公平交易
委員会の判断を支持した。

事例 10：黒人牙膏 vs. 白人牙膏：最高行政法院 99 年度判字第 28 号判決

1. 事件の概要

「白人牙膏」（白人歯磨き）という歯磨粉で、「黒人牙膏」（黒人歯磨き）と
同じく黄色及び緑色の組み合わせが使用されたという事例である。

係争商品（白人牙膏）	根拠となる商品(黒人牙膏)
	

2. 実務上の判断：公平交易法第 20 条及び第 24 条に違反しない。

公平交易委員会の判断及びその理由は以下のとおりである。

係争商品の文字、図柄及び全体的な外観は、「黒人牙膏」の色、図柄、文字及び
製造者名称とは明らかに異なっており、かつ、両商品の包装の図柄の発想も異な
るので、係争商品は「黒人牙膏」の包装デザインを盗用しておらず、公平交易法
第 20 条及び第 24 条に違反しない。

行政院訴願委員会、台北高等行政法院及び最高行政法院ともに、公平交易委員会の判断を支持した。また、台北高等行政法院は、更に「両者の包装パッケージの配色は、同じく黄色及び緑色の組み合わせを使用しているが、ただの黄色い包装下地は識別力がなく、商品の表徴に該当しない。また、『黒人牙膏』商品の包装には、『黒人』との文字及び『帽子をかぶっている人像図』が目立つが、係争商品にはその表示がなく、単に『白人牙膏』文字で表示しているので、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとは言えない。」との理由を補充した。

3. 留意点

色の組み合わせは商品の表徴であると認められる可能性が低いので、色の組み合わせよりも、他の識別力がある図柄などを商品の表徴として使用するほうが認められやすいといえる。また、色の組み合わせを商品の表徴として主張されたい場合、それ相当の証拠資料を提出する必要がある。一方、色の組み合わせだけでなく、色のほかに、消費者に強いイメージを与えるデザインや使用態様にすればするほど、商品の表徴に該当すると認められる可能性が高くなる。

事例 11：蘋果 vs. 茂嘉：最高行政法院 98 年度判字第 1469 号判決

1. 事件の概要

アップル社の iPod Shuffle の外観と類似するとされる MP3 商品を茂嘉科技社が製造し販売したという事例である。

係争商品(茂嘉科技股份有限公司)		根拠となる商品(蘋果股份有限公司)
<p>Super Tangent</p> 	<p>Top Tangent</p> 	<p>iPod Shuffle</p> 
<p>EZ Tangent</p> 		

2. 行政処分に関する実務上の判断

2.1 公平交易委員会の判断：公平交易法第 20 条及び第 24 条に違反しない。
理由は以下のとおりである。

(1)アップル社が主張した長方形の外観は、MP3 商品に慣用される形であり、また丸い形のタッチボタンも機能的なものであり、これらの機能的な外観

は商品の表徴にならない。

- (2) 「Top Tangent」「EZ Tangent」は、「iPod Shuffle」と比較すると、包装デザイン、正面の主要部分及び商品の全体が異なり、消費者に誤認混同を生じさせるおそれはない。
- (3) 「Super Tangent」は、「iPod Shuffle」と比較すると、真正面に表示されるマーク、また裏側に表示される製品名称及び配色が異なり、消費者に誤認混同を生じさせるおそれはない。


2.2 行政院訴願委員会の判断

行政院訴願委員会は、公平交易委員会の判断を維持した。

2.3 台北高等行政法院の判断（96年度訴字第998号判決）：原処分を廃棄。

- (1) 「Top Tangent」「EZ Tangent」には、パネルが付いているので、明らかに「iPod Shuffle」の外観とは異なり、消費者に誤認混同を生じさせるおそれはない。
- (2) 消費者にとっては、「iPod Shuffle」の真っ白な色、長方形及び丸いタッチボタンで構成された全体的外観により、アップル社の商品であることを認識できるので、たとえ機能性を備えていても、その全体的外観は商品の表徴に該当する。

2.4 最高法院の判断（98年度判字第1469号判決）：公平交易法第20条及び第24条に違反しない。

- (1) 長方形の外観はかかる商品でよく慣用されている形で、丸い形のタッチボタンは機能的なものであり、携帯電話、テレビのリモコンなどの商品にもよく見られ、それらの機能的な外観は商品の表徴にならない。
- (2) 消費者は「Apple」「iPod Shuffle」「」商標をもってアップル社の商品であるか否かを識別できる。係争商品には「LUXPRO」と表示されており「iPod Shuffle」とは異なり、また、両者は使い方も異なるので、消費者に誤認混同を生じさせるおそれはない。
- (3) 「Top Tangent」「EZ Tangent」にはパネルが付いているので、明らかに「iPod Shuffle」の外観と異なり、「iPod Shuffle」の外観形状を盗用したとは言えない。

3. 民事訴訟：侵害排除

(1) 事件の概要

アップル社は、上記とは別に、茂嘉科技社に対し、民事の侵害排除請求訴訟も提起した。



(2) 台湾士林地方法院の判断

「被告は、長方形の外観、丸い形のタッチボタン及び全体が白色で構成された外観形状と同一又は類似する商品を製造、販売、運送、輸出、輸入をしてはならない。」

理由：

Ⓔ方形の外観、丸い形のタッチボタン及び白色単一色で構成した外観形状は、その商品の出所を識別する重要な要素であるので、商品の表徴に該当し、公平交易法により保護されるべきである。

「Super Tangent」の外観は、「iPod Shuffle」と全く同一で、消費者に同誤認を生じさせるおそれがあり、公平交易法第 20 条 1 項 1 号に違反する。「Top Tangent」「EZ Tangent」の外観は、「iPod Shuffle」の外観と異なり、かつ、「LUXPRO」「Super Tangent」の表示があるので、消費者に誤認混同を生じさせるおそれはない。

(3) 台湾高等法院の判断

「被告は、長方形の外観、丸い形のタッチボタン及び白色単一色以外の色で構成された組み合わせによる外観と同一又は類似する商品を製造、販売、運送、輸出、輸入してはならない。」

理由：

「Super Tangent」（白色以外の色）は、「iPod Shuffle」の外観と全く同一で、色のみが異なるので、明らかに「iPod Shuffle」を盗用し、他人の暖簾に便乗したものであると言える。

(4) 最高法院の判断：上告を棄却。

4. 法院の見解の整理

アップル社の「iPod Shuffle」に示されている長方形の外観、丸い形のタッチボタン及び白色単一色で構成された外観は、商品の表徴に該当するか。

行政訴訟（公平交易委員会の処分）	公平交易委員会	該当しない
	行政院	該当しない
	台北高等行政法院	該当する
	最高行政法院	該当しない
民事訴訟（侵害排除）	台湾士林地方法院	該当する
	台湾高等法院	該当する
	最高法院	該当する

「Super Tangent」商品は、公平交易法第 20 条及び第 24 条に違反するか。







行政訴訟（公平交易委員会の処分）	公平交易委員会	違反しない
	行政院	違反しない
	台北高等行政法院	見解は示されていない
	最高行政法院	違反しない
民事訴訟（侵害排除）	台湾士林地方法院	白色の商品のみ違反する
	台湾高等法院	白色以外の商品も違反する
	最高法院	違反する

「Top Tangent」「EZ Tangent」商品(パネルが付いている)は、公平交易法第 20 条及び第 24 条に違反するか？

行政訴訟（公平交易委員会の処分）	公平交易委員会	違反しない
	行政院	違反しない
	台北高等行政法院	違反しない
	最高行政法院	違反しない
民事訴訟（侵害排除）	台湾士林地方法院	違反しない
	台湾高等法院	違反しない
	最高法院	違反しない

事例 12：象印 vs. 日象：最高法院 98 年度台上字第 1845 号判決

1. 事件の概要

象印社は「」「」について商標権を取得している。一方、日象社は、」について商標権を取得したが、智慧財産局は象印社の前記商標と類似することを理由として、当該商標登録を無効とした。象印社は、「」商標、「」商標、「ZOJIRUSHI」、「ZO」、「オレンジ色包装パッケージ」等の標示は自社の表徴であり、日象社が象印社の同意を得ずに、「」 「ZOUESHOAI」「蘭の花の図」「オランダ海芋の図」を勝手に使用した行為は、商標法、著作権法及び公平交易法に違反し、象印社の権利を侵害したとして、損害賠償訴訟を提起した。

係争商品（日象炊飯器）	根拠となる商品(象印炊飯器)
	 

2. 台南地方法院の判断

(1)商標権について

日象社は、智慧財産局に「」図柄の商標登録を無効とされたにも

かかわらず、依然として「」を使用していた行為は、商標権の侵害に該当する。

(2)著作権について

係争「蘭の花の図」「オランダ海芋の図」は、三宅敏夫氏が創作したもので、象印社は当該図について美術著作の著作権を取得している。日象社が使用する「蘭の花の図」「オランダ海芋の図」は、当該美術著作と比較すると、花の蕾、葉、枝の数量、色なども全く同じで、明らかに当該美術著作を複製したもので、著作権の侵害に該当する。

(3)公平交易法について

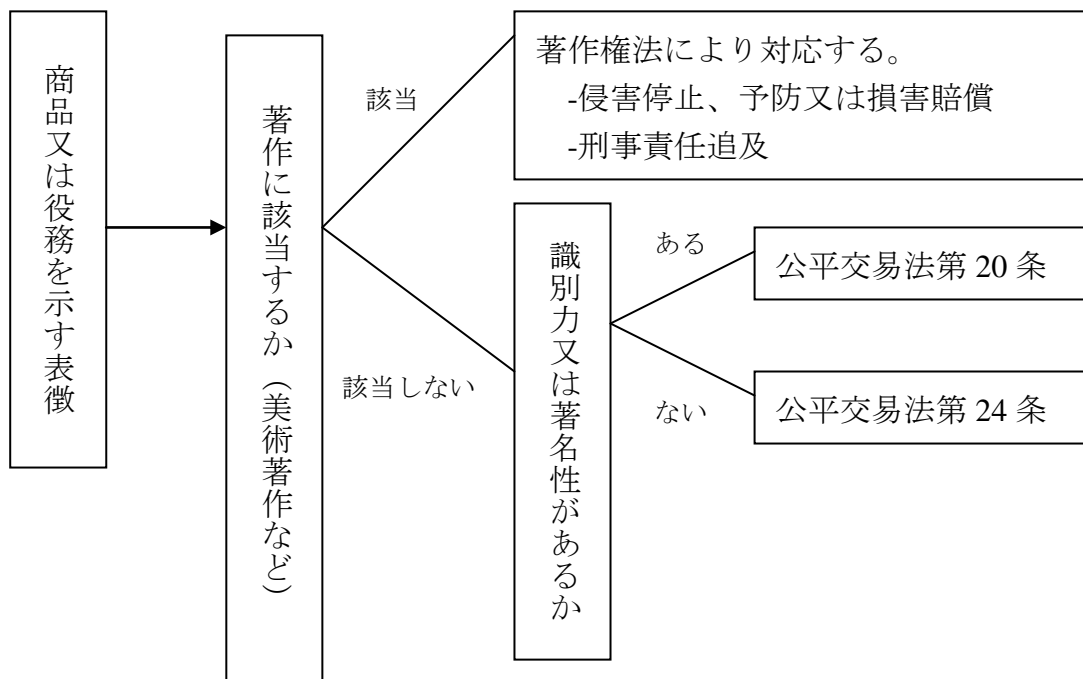
上記のように、本件は商標権侵害及び著作権侵害に該当するので、更に公平交易法の違反を構成するか否かにつき判断する必要はない。

第四節 トレードドレスとその他の知的財産権との関係

1. トレードドレスと著作権の調整

台湾において、著作権は無方式主義をとっており、登録により権利が発生するものでなく、創作が完成した時点で自動的に権利が発生するので、特段の手続きは必要ない。また、台湾が WTO に加盟した 2002 年 1 月以前は、例えば、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（日本で最初公表後一定期間内に台湾で公表）が必要であったが、WTO 加盟後は、台湾も TRIPS 規定に従い WTO 加盟国の国民による著作を保護するようになった。つまり、キャラクターや図柄等が自身で創作したオリジナルのものであれば、創作が完成した時点で著作権が自動的に発生する。これに対し、トレードドレスにも登録制度が設けられていないが、トレードドレスに該当するか否かについては、事案毎に認定される。したがって、商品や役務を示すキャラクターや図柄などが著作物の要件（文学、科学、芸術その他学術の範囲に属する創作）を備えれば、著作物として保護される可能性があり、

その場合、侵害を構成すれば、著作権法に基づき、権利を主張することが可能である。著作物に該当しない場合は、トレードドレスにより保護を受け、公平交易法の不正行為に基づき対応する道もある。なお、著作権法では、損害賠償について、より詳しい規定があり、かつ、著作権侵害についても刑事罰が設けられているので、著作物に該当する物の場合、トレードドレスの規定に基づいて対応するよりも、著作権法上の権利を主張するほうが効果的であると思われる。なお、著作権を主張する場合は、登録制度がないため、登録証書により著作権の存在を証明するすべがない。また、著作権登記を管理する民間機構が存在するものの、当該民間機構へ著作物の登記を行っていても、当該登記により著作権の存在を証明するには裁判上の証拠として認められないので、やはり著作物の創作完成又は公表の年月日を示す関連証拠を保存しておく必要がある。



2.トレードドレスと立体商標の調整

トレードドレスは、商品又は役務の全体的イメージを示す表徴であり、商標は、商品や役務の出所を識別するための標識である。トレードドレスは同時に商標に該当する可能性がある。特に商品の機能的な形状でなく、ユニークな形状、図案を呈しており、その形状、図案により商品の出所を識別することができ、またそれをもって他人の商品・役務と区別する機能を果たす場合、商標として登録を受ける可能性もある。例えば、日本の株式会社ファミリーマートは、自社店舗のデザインを立体商標として登録している。

(日本) 登録第5272518号



権利者：株式会社ファミリーマート

商標登録日：H21. 10. 9

権利期間満了日：H31. 10. 9

35類衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

このような場合は、商標としても、トレードドレスとしても保護されるので、商標法及び公平交易法に基づき権利を主張することが可能である。なお、商標に関しては登録制度が設けられているので、商標権が発生するか否かについては、明確に判断できるが、トレードドレスには登録制度がなく、トレードドレスに該当するか否かは、個別のケースで判断され、権利として主張できるかに不安がある。よって、権利発生の有無、又は刑罰の有無の観点から考えると、権利者にとっては、トレードドレスの規定に基づくよりも、商標として商標法上の権利を主張するほうが有利である。さらに、商品や役務を示す表徴が先天的な識別力又は使用により後天的な識別力を獲得した場合は、積極的に商標登録出願を行い、より強い保護を図ることが考えられる。

3.トレードドレスと実用新案の調整

米国において、トレードドレスの保護要件は、識別力及び非機能性を備えることであり、他人のトレードドレスとの間に混同のおそれがある場合に、侵害が認められる。台湾においては、公平交易法第20条の処理原則により、実用的な若しくは技術的な機能を有する形状又は商品の内部構造などは、表徴として認められないので、トレードドレスには、識別力のほか、「非機能性」も要求される。一方、実用新案は、物品の形状、構造、組合せに係る考案であり、新規性及び進歩性が要求されるので、実用新案に該当するものは、基本的にトレードドレスとは認められない。米国の連邦最高裁は、この「機能的なプロダクトの特徴の登録を禁止する機能性法理」の目的を「商標法と特許法の適切なバランスを維持することによって公正な競争を奨励すること」と説明している。その上で、同法理によって保護が回避されるのは、「製品の特徴が物品の使用又は目的にとって不可欠であるか、物品の価格又は品質に影響を与える」た

めにそれを保護することが「競争者を明らかに不利な状態に置く」場合であるとしている。

4.トレードドレスと意匠の調整

上述のとおり、トレードドレスには、非機能性が要求されており、一方、意匠の保護対象は視覚に訴える物品の形状、模様、色彩或いはその組み合わせであるので、トレードドレスは意匠に該当し、意匠として登録することも可能なので、意匠として登録出願することも権利強化の一策である。

第五章 企業事例の検討

第一節 オイルのパッケージ(容器)

1. 事実経緯

ヤマハ社は、円筒状の鉄缶の容器に入ったオートバイ用オイルを発売した。その後、市場で、同じような円筒状の鉄缶のパッケージを使用しているオートバイ用オイル（係争商品）が発見された。そこで、係争商品がトレードドレス侵害又はその他の不正競争に該当するか否かを以下で検討する。

係争商品	ヤマハ社の商品
	

2. 事例検討

(1) 円筒状の鉄缶

係争商品では、ヤマハ社の商品の大きさとほぼ同様の円筒状の鉄缶が使用されているが、その円筒状の形はよく見られる商品の容器の形であり、ヤマハ社の商品であることを示すものであるとはいえない、すなわち識別力がないので、トレードドレスの侵害（公平交易法第20条1項違反）とはならないと考えられる。また、単に同じような円筒状の容器を使用することは、他人のパッケージを盗用するともいえないので、公平交易法第24条違反として権利主張することも困難ではないかと考えられる。


(2) パッケージのデザイン

たとえば、ヤマハ社の商品パッケージのデザインが使用により周知されるように

なったとしても、係争商品に表示されている商標たる文字「YANIAIVRE」とヤマハ社の商品にある「YAMALUBE」とは明らかに異なり、購買者はこれにより、両方の商品の出所を区別することができ、誤認混同を生じさせることがないとして、公平交易法第20条の適用を受けないと判断される可能性がある。しかし、係争商品のパッケージのデザインは、黒色の背景を使用し、上段は白いローマ字及び赤い線、中段は白いローマ字と赤いローマ字を二段で配置し、下段は赤い四角形の上に数字及びアルファベットが記載され、そのアレンジはヤマハ社の商品に極めて似ている。これは、ヤマハ社の包装パッケージのデザインを盗用したものではないかと思われる。よって、公平交易法第24条により、係争商品は他人の工夫したデザインにただ乗りし、不正競争に該当するとして対応することは可能と考える。


第二節 店舗看板

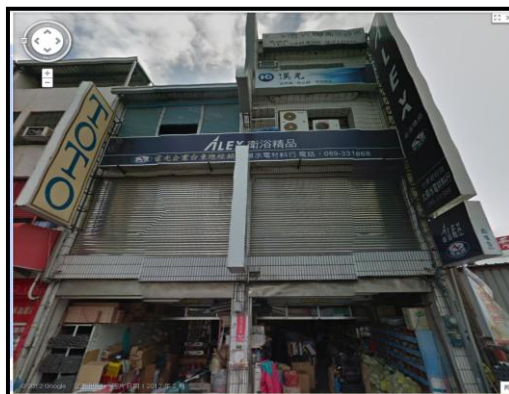
1. 事実経緯

ヤマハ社は台湾においてオートバイを販売しているが、商標ライセンス契約を締結していない販売店やサービスセンターが、ヤマハ社の同意を得ずに、「YAHAMA」といった商標を表記している看板を掛けている。以下では、これが商標権侵害となるかについて検討する。



2.事例検討

商品の販売店やサービスセンターが自社の取扱商品や修理対象の商品を示すために、各メーカーの商標を看板に使用する行為は、自社の取扱商品に対する説明のためつけた文字であると思われ、これらは合理的な使用であり、商標権侵害には当たらないと認められている。例えば、智慧財産法院は、「TOTO」の事例（2010年民商訴字第42号判決）において、「当該販売店は確かにTOTO社のバスルーム用品を販売しているので、同店の看板に『TOTO』を使用したとしても、それは販売商品に対する説明であり、商標の使用に該当しない。また、消費者に誤認混同を生じさせるおそれなければ、他人の努力の成果にただ乗りすることにも該当しない」と判断した。したがって、本件のように「YAHAMA」「」を看板に使用することは、商標侵害に該当しないと思われる。



3.留意点

正規販売店又は正規のサービスセンターでないその他の販売店やサービスセンターが、各メーカーの商標をつけた看板を掲げる場合、前述のように、商標権侵害として認められず、かかる使用の差し止めを請求することは困難である。それでも、マーケット上の誤認混同を引起すおそれがあり、かかる状況はどうしても避けたいのが本音である。その場合、次の対応策を練ることが考えられる。すなわち、

正規販売店や正規のサービスセンターと契約する際、看板のサイズ、規格、配色、商標文字の使用、配列態様などにつき厳しく要求し、すべての正規販売店や正規のサービスセンターが統一された仕様の看板を使用すれば、正規販売店や正規のサービスセンターであることを示すイメージを作ることができる。

仮に、他人が同一仕様の看板を使用した場合、たとえ商標権侵害を構成するまでには至らなくても、正規販売店や正規のサービスセンターであるかのように誤認混同させるおそれがあるとして、公平交易法第24条違反として対応することができるからである。

第三節 商品の型番

1. 事実経緯

NGK 社は、自社の点火プラグ商品に独自の品番を付している。しかし、市場で、NGK 社の点火プラグ商品と包装が類似する商品が販売され、登録商標である「NGK」が無断で使用されたことに加えて、品番まで模倣されていた。「NGK」を無断で使用することは商標権侵害に該当するが、NGK 社の「品番」を無断で使用することが、不正競争に該当するか否かを以下で検討する。

BP7HS ← NGK 社の独自専有の品番 → C6HSA



(以上はいずれも真正品)

模倣品



真正品



2.事例検討

他社の商品の品番を模倣することがトレードドレスの侵害に該当するか否かについては、まずかかる品番に識別力があるか否かを検討する必要がある。一般的には、消費者は商品の品番により商品の出所を識別することはできないので、商品の品番には識別力がないものとして扱われる。ただし、商品の品番が実際に使用されることにより、識別力が発生したのであれば、すなわちセカンダリーミーリングが生じたものについては、商標としての登録が認められた事例もある（下記参照）。よって、消費者が NGK 社の商品の品番により商品の出所を認識できるのであれば、つまり当該品番に識別力が生じていれば、品番の使用が公平交易法第 20 条又は第 24 条の規定違反に該当すると判断される可能性があるのではないかと考える。なお、点火プラグは、一般消費者向けに販売される日常用品ではなく、業界関係者及び専門知識がある消費者向けの専門部品であると思われる。従って、NGK 社の商品の品番が識別力を有するか否かについては、一般消費者ではなく、業界関係者及び専門知識がある消費者を基準に判断されるものと考えられる。

* 商品の型番が商標として登録された例

(1)事実

商品の型番を商標として出願：商品の型番である「FX35」「FX45」「Q45」「G35」「G37」「M37」「FX37」「350Z」「G25」「e-NV200」を商標として出願したが、商標の主務官庁である智慧財産局より「商品出所の標識としては認識されず、指定商品の型番である」との拒絶理由通知を受領した。そこで、出願人は、使用による顕著性が生じたことを理由に商標としての識別力を有することを強調する意見書を使用証拠とともに提出した。

(2)争点

- ・ 出願後の使用による識別力（Secondary Meaning）は認められるのか。
- ・ 使用証拠は基本的にどんな資料を提出する必要があるのか。台湾における資料だけでなく、国外の資料も含むのか。

(3)結論

出願審査の段階で、出願後の使用により識別力が獲得できること及び国外の資料も含むことのどちらも肯定の判断がなされ、登録査定が下された。

(4)指定商品の識別力の有無

本件においては、指定商品の型番について、以下を根拠に、使用による識別力が認められた。

法令上の関連規定：商標法第 29 条 2 項

実務上の指針：商標識別力審査基準 2.3（詳細は下記参照）

(5)使用証拠とはどんなものを含むのか

A.商標識別力審査基準 5.1：使用により識別力が生じたことを立証する資料

B.国内の資料に加えて国外の資料も含む。

*国外の資料：

わが国の市場でマーケティングすることを目的とし、わが国の消費者もその関連消費者（マーケティングの対象の消費者）の一部であるということを主張できる証拠であれば、商標の主務官庁に認められる可能性が高くなる。

*使用証拠の例(商標識別力審査要点 2.3)

1. 商標の使用方法、使用期間及び同業者による使用状況
2. 販売量、売上高及び市場シェア
3. 広告量や広告費用、販促活動に関する資料
4. 販売地域、市場分布、販売拠点又は展覧・陳列場所の範囲
5. 各国での登録取得に関する証明
6. 市場調査報告
7. そのほか：例えば、新聞・雑誌の出願対象商標に対する報道、同業者の団体などの機関が発行した証明書など

よって、以下の資料は使用証拠になると思われる。

・当該商標を商標として指定商品に使用することを示す下記の資料
-カタログ
・売上関連データ、販売状況
-広告を掲載したメディア及び掲載日の一覧表
-広告のコピー
-広告に係る金額の一覧表
-店舗の展示拠点 (消費者が当該商品に直接接する機会があった)
・当該商標の著名・周知性を証明する資料
-報道記事、代表的な雑誌の紹介

-受賞記録・成績
-権威のある組織の認定
-関連記事のページビュー（PAGE VIEW）
-Wikipedia 資料
-インターネット上の口コミ
・当該商標の識別力を説明する資料
-外国登録資料

3.留意点

単なる欧文字とアラビア数字からなる規格、品番を表わす記号は識別力に欠けることを理由に商標としての登録を拒絶されるのが現状であるので、他人に模倣されるのを避けるためには、欧文字とアラビア数字の組み合わせでなく、2文字以上の欧文字を使ったり、デザインを工夫したりして、識別力を具える程度のものを使うことをお勧めする。そうでない場合は、使用実績を蓄積し、セカンダリーミーリングが生じてから、商標として出願し、権利を取得する方法が考えられる。

第六章 権利主張の際の留意点



第一節 商標権に基づく権利行使の際の留意点

1. 不使用による取消について

他人の商標登録出願や不正行為に対し、商標権に基づく権利を主張する前に、まず、自らの商標が権利主張をすることによって不利益を受けることはないかについて検討する必要がある。商標法第63条1項2号により、商標登録後、正当な事由なく使用せず、又は使用を停止し続けて、3年が経過した場合、商標の主務官庁は、職権で又は請求によりその登録を取消することができる。よって、不使用を根拠に商標が取消されることを避けるため、商標の使用証拠を事前に確保する必要がある。

また、商標法第5条により、「商標の使用」とは、販売を目的として、かつ次のいずれかを行い、関連する消費者にそれが商標であると認識させることができるようにすることをいうとされている。また、デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネット又はその他媒体によって行う場合も同様である。

- (1) 商標を商品又はその包装容器に用いる。
- (2) 前号の商品を所持、展示、販売、輸出又は輸入する。
- (3) 提供する役務と関連する物品に商標を用いる。
- (4) 商標を商品又は役務と関連する商業文書又は広告に用いる。

また、商標法第64条により、商標権者が実際に使用している商標が登録商標と異なっているものの、社会の一般通念ではその同一性を失っていない場合、その登録商標を使用していると認められるとされている。しかし、「同一性を失っていない」か否かについては、厳しく解釈される傾向があり、どのような場合に同一性を失っていないと言えるかがしばしば問題になっている。実務上は、ローマ字の大文字と小文字（例えば、「NIHON KOHDEN」と「Nihon Kohden」）、繁体字と簡体字（例えば、「潤浸保濕」と「润浸保湿」）は同一性があると認められているが、二段式の使用（上下二段表記）と一段の商標（例えば、とPLAZA Logo）、デザイン化されたロゴと通常の文字（例えば、と「合歓」）、漢字と英文字（例えば、「森永」と「MORINAGA」）などには、同一性が認められない傾向がある。

2.他人の商標登録について

自社の商標と類似し、かつ同一又は類似の商品又は役務を指定する他人の登録商標に対しては、異議申立て及び無効審判の制度の利用が考えられる。

2-1 異議申立

自社の商標と類似し、かつ同一又は類似の商品又は役務を指定している他人の登録商標を発見した場合、当該類似商標に対し異議申立てを行うことができる。異議申立ての提出期限は商標登録査定が公告されてから、3ヶ月以内である。この3ヶ月の期間は法定の期間であり、3ヶ月を超えたら、異議申立てを提出することができないので、期間に注意すべきである。また、異議申立理由書の作成又は証拠資料の収集に時間が必要である場合、ひとまず申立期間内に異議申立てを行い、その後、理由書と証拠資料を智慧財産局が指定する期間内（おおむね30-45日間）に補正することができる。

2-2 商標登録無効審判

自社の商標と類似し、かつ同一又は類似の商品又は役務を指定している他人の登録商標を発見した場合で、発見した際、既に当該類似商標の登録査定が公告されてから3ヶ月以上が経過しているときは、その類似商標に対し無効審判請求を行うことができる。なお、登録商標に対する無効審判の請求ができる期間は、商標が登録されてから5年以内である。但し、悪意で他人の周知・著名商標を先取り登録した場合、この期間の制限の対象とならない。また、同一又は類似の商品又は役務を指定して先に出願又は登録された商標に基づいて無効審判請求を提出する場合、無効審判請求の根拠とする商標が登録されてから既に3年を経過しているときは、請求人は無効審判請求前3年間の当該根拠とする商標に関する使用証拠又はその未使用には正当な理由があることを示す証拠を提出しなければならない。

3.商標権行使について

3-1 権利の範囲

	権利内容
民事の請求権	<ul style="list-style-type: none"> 侵害の排除及び予防の請求権 商標権者は、その商標権を侵害した者に対し、その排除を請求することができる。侵害のおそれがある場合は、侵害防止を請求することができる。（商標権法第 69 条 1 項）
	<ul style="list-style-type: none"> 損害賠償請求権 商標権者は、故意又は過失によりその商標権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができる。（商標権法第 69 条 3 項） ただし、損害賠償請求権は、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 年間行使しなければ消滅する。侵害行為があつてから 10 年を経過した場合も同様とする。（商標権法第 69 条 4 項）
刑事責任の追及	<ul style="list-style-type: none"> 商標権侵害罪 商標権者又は団体商標権者の同意を得ずに、販売を目的として、次に掲げる各号のいずれかに該当する行為が行われた場合、3 年以下の懲役刑、拘留若しくは NT\$200,000 以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 <ol style="list-style-type: none"> 同一の商品又は役務に、登録商標又は登録団体商標と同一の商標を使用した場合。 類似の商品又は役務に、登録商標又は登録団体商標と同一の商標を使用し、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある場合。 同一又は類似の商品又は役務に、登録商標又は登録団体商標と類似の商標を使用し、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある場合。 （商標法第 95 条）
	<ul style="list-style-type: none"> 証明標章侵害罪 証明標章権者の同意を得ずに、販売を目的として、

	<p>同一又は類似の商品又は役務に、登録した証明標章と同一又は類似の標章を使用し、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある場合は、3年以下の懲役刑、拘留若しくはNT\$200,000以下の罰金に処し、又はこれを併科する。</p> <p>前項の証明標章権侵害のおそれがあることを明らかに知りながら、他人が登録した証明標章と同一又は類似の標識を付したラベル、包装容器又はその他の物品を販売又は販売を意図して製造、所持、展示した場合も同様とする。</p> <p>(商標法第96条)</p>
	<p>・ 商標権侵害品の販売</p> <p>侵害商品（商標法第95条及び第96条で規定された商品）であることを明らかに知りながら販売し、又は販売する意図をもって所持、展示、輸出若しくは輸入した場合は、1年以下の懲役刑、拘留若しくはNT\$50,000以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電子メディア又はネットワーク方式を通じて行った場合も同様とする。</p> <p>(商標法第97条)</p>

3-2 損害賠償金額

商標法第71条によると、商標権者が損害賠償を請求する際、次のいずれかの方法により、その損害を計算することができる。

- A. 民法第216条の規定により算定する（被った損害及び逸失した利益）。なお、その損害を証明するための証拠を提供できない場合、商標権者はその登録商標を使用して通常得られる利益から、侵害後、同一商標の使用によって得た利益を差し引き、その差額を損害とすることができる。
- B. 商標権侵害行為によって侵害者が得た利益による。商標権侵害者がそのコスト又は必要経費について立証できない場合は、当該商品を販売して得た収入の全部を侵害行為によって得た利益とする。
- C. 押収した商標権侵害に係る商品の小売単価の1500倍以下の金額。但し、押収した商品が1500個を超える場合は、その総額を賠償額とする。ちなみに、2012年7月1日に施行された改正商標法では、法定賠償金の下限である小売単価の500倍という規定が削除された。この下限の削除に伴い、押収された模倣品の個数により、500倍以下の賠償金に言い渡される可能性がある。

D.商標権者が他人に商標の使用を許諾して受け取るロイヤリティの金額をその損害とする。

実務上、上記 A、B については、関連資料を提出し損害を証明するのは困難であるので、上記 C、D に基づき計算するケースがよく見られ、特に刑事告発により侵害者が起訴された場合、Cの方法に基づき損害賠償を請求するのが一般的である。Dの方法については、仮に他人の使用許諾を与えたことがなければ、ロイヤリティ金額の計算につき、争いになる可能性がある。その場合、同じ業界での事例を根拠に請求することが可能である。Cの方法については、「押収した商標権侵害に係る商品の小売り単価の500倍から1500倍までの金額による」という方法が規定されていたが、2012年7月1日に施行された改正商標法では、最低損害額の「500倍」が削除された。この改正により、現行商標法には、「小売り単価の1500倍以下の金額」との上限額のみが残され、法院が押収された模倣品の個数に従い賠償金額を言い渡す可能性があるため、損害賠償を請求する前に、どのような方法を根拠に請求したほうが権利者にとって有利なのかを検討する必要がある。

第二節 トレードドレスに基づく権利行使の留意点

1. トレードドレスに関する裁判例や公平交易委員会の判断の傾向

前述のとおり、台湾において、トレードドレスについては公平交易法第20条及び第24条により保護される可能性がある。なお、これまでの裁判例や公平交易委員会の判断の傾向を見ると、包装パッケージのデザインが真似されたとしても、包装パッケージにおいて製造者の名称や異なる商標などが表示されている場合、消費者がこれらの表記により製造者、出所を識別することができるので、誤認混同を生じさせないとして、同法第20条の模倣行為には該当しないと判断される傾向がある。同条の立法趣旨は、営業における模倣行為に対し、立法当時の関連法令により対応できない不正競争行為を禁止することにあるが、実務上は、本条の模倣行為は厳格に解釈されており、外観だけではなく、製造者の名称や商標までも同一又は類似する場合に限り、同条規定の違反を構成すると認められる傾向がある。よって、不正行為の告発や民事請求を行う際は、この点について留意した上で検討する必要がある。第20条の要件に満たすか否かが不明確である場合、同法第24条も併せて主張する方がよいと考えられる。

また、知的財産権の権利者は、トレードドレスのほか、その他の知的財産権（例

えば、商標権、著作権など)に基づき侵害を排除することができれば、実務上、その他の知的財産権をもって判断する傾向がある。その中でも、商標権と著作権の侵害は刑事犯罪を構成するので、これらの侵害行為に対し、刑事告訴を行い対応することができる。刑事告訴を行った場合、警察当局は刑事犯罪を構成するかしないかを調査するため、模倣品の購入、模倣品生産工場の立入捜査、模倣業者の呼び出しなど証拠取調べを行うので、自ら証拠資料を収集するよりも効果的である。よって、公平交易法の規定は、補充的な保護手段であり、その他の知的財産権を所有するのであれば、先に当該知的財産権を利用して対応すべきである。

2.権利行使

権利者は、公平交易法の第 20 条又は第 24 条に違反する者に対し、以下の請求をすることができる。

	権利内容
民事の請求権	<ul style="list-style-type: none"> ・ 侵害の排除及び予防の請求権 事業者が公平交易法の規定に違反し他人の権益を侵害するに至った場合は、被害者はその侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがある場合、侵害の予防を請求することができる。 (公平交易法第 30 条) ・ 損害賠償請求権 事業者が公平交易法の規定に違反し他人の権益を侵害するに至った場合、損害賠償の責任を負う。ただし、請求権は、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 年間行使しなければ消滅する。侵害行為があったときから 10 年を経過した場合も同様とする。(公平交易法第 31 条) 事業者が故意により不正行為を行った場合、裁判所は請求人の請求により、証明された賠償金の 3 倍以内の範囲で懲罰的賠償を定めることができる。(公平交易法第 32 条)
刑事責任の追及	<ul style="list-style-type: none"> ・ 表徴又は外国の著名商標を模倣した者が、中央主務官庁に指定された期限を過ぎても当該違反行為を停止・改善せず、必要な是正措置を採らない、又は一旦停止後再び同様若しくは類似の違法行為をなした場合、当該行為者に対し 3 年以下の懲役、拘留又は NT\$100,000,000 以下の罰金又はその併科に処することができる。(公平交易法第 35 条 1 項)

行政責任の追及	<ul style="list-style-type: none"> 公平交易委員会は、公平交易法第 20 条及び第 24 条の規定に違反する事業者に対して、期限を定め、当該行為の停止、改善又はその他必要な是正措置を採るよう命じ、また、NT\$50,000 以上 NT\$25,000,000 以下の過料に処することができる。また、所定の期間内に、当該違反行為が停止、改善されず又は必要な是正措置が採られなかった場合、公平交易委員会は引続き期限を定め、当該行為の停止、改善又は必要な是正措置を採るよう命じ、また、当該行為を停止、改善又は必要な是正措置が採られるまで、回数に応じて NT\$100,000 以上 NT\$50,000,000 以下の過料を連続して科すことができる。（公平交易法第 41 条 1 項）
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公平交易法第 20 条及び第 24 条については、公平交易法の規定に違反した者に対し公平交易委員会が出した停止・改善要求が遵守されなかった場合に、初めて刑事責任が発生する。よって、権利者としては、侵害を発見した場合、民事の差し止め請求及び損害賠償の請求を行うことや、公平交易委員会に告発することが選択肢として考えられる。また、先に公平交易委員会に告発し、同委員会が不正行為と判断してから、侵害者に対し民事の損害賠償請求を行う方法もある。なお、損害賠償を請求する場合、自社の損害額を証明できる資料を提出する必要がある。一方、侵害状況が深刻な場合、一刻も早く侵害行為をやめさせたい場合、公平交易委員会への告発よりも、仮処分など保全手続を利用するほうが効果的である。

第七章 おわりに

商標及びトレードドレス制度は、商品の製造者又は役務の提供者を保護することを目的とするほか、消費者に誤認混同を生じさせることを避け、市場の機能を維持することも目的としている。商標権又はトレードドレスの権利は、いずれも排他的独占権であり、他人の使用を禁止することができる。商標権又はトレードドレスに対する侵害においては、類似商標に該当するか否か、及び消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるか否かの判断が最も重要である。

商標類似を判断する際には、次の八つの要素を考慮する必要がある、それは、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である。外観、観念、称呼のうちのいずれか一つに類似と認められれば、商標全体の類似が認められる可能性がある。類否判断に際して、英文字商標の場合、外観が重要視されており、漢字商標の場合、外観、観念が重要視されている。もっとも、英文字商標について、外観が全く異なっても、称呼、観念を根拠に類似性が認められることもある。例えば英文字と、これに対応する中国語との間で類似性が認められることがある。例えば、頻繁に使用されている女性の名前である「SOPHIA」は、その音訳である「蘇菲亞」との間で、観念や称呼を根拠に類似性が認められた。また、稀ではあるが、英文字の発音と台湾語の発音が似ている場合、称呼の類似性が認められる可能性もある。しかしながら、英文字商標の場合、一般的には、英文字に対応する漢字が商標として使用され、周知著名商標にならない限り、称呼が類似する漢字商標の登録・使用を阻止することは困難である。

トレードドレスの侵害について、トレードドレスというものは、商標、意匠に該当するものも含まれているので、商標権、意匠権に基づき侵害を排除することができる場合は、商標権、意匠権で対抗した方が権利者にとって有利である。また、トレードドレスに基づき権利主張する場合において、包装パッケージに製造者の名称や異なる商標などが表示されているときは、「消費者はそれらの表記によりそれぞれの製造者、出所を識別することができ、誤認混同を生じさせることがない」と認められる傾向があるので、公平交易法第20条ではなく、公平交易法第24条に基づき対応した方が認められる可能性も高くなる。

商標及びトレードドレスに対する侵害が発生した場合、侵害者に対し、民事訴訟や刑事訴訟を提起して、侵害者の責任を追及することができる。また、民事訴訟及び刑事訴訟のほか、侵害者が取得した不当な権利を排除するため、行政救済制度（異議申立、無効審判）を利用する方法もある。民事訴訟や刑事訴訟乃至行政救済は、いずれ

も侵害事情発生後の対応手段となるもので、侵害発生の予防を図るためには、特に輸出入品に模倣品が混在されているかを発覚するには、商標権又は著作権に基づき、税関登録制度を利用することができ。このように、商標、意匠として登録可能なものについては、早めに登録出願を行い、権利を取得すべきである。商標、意匠に該当しないものについては、できるだけ使用実績を蓄積し、周知著名性を築くことができれば、公平交易法上の不正競争行為として認められる可能性も高くなる。更に、侵害行為や不正行為を発見したとき、素早く対応手段をとることは肝要であり、それを無視した場合、侵害事情がエスカレートし、対応できない可能性もあるので、要注意である。

B. 台湾進出における知的財産戦略

※本報告書は、台北市日本工商会／知的財産委員会／戦略G会議の台湾進出における知的財産戦略プロジェクトチームの協力により作成された。

【台湾進出における知的財産戦略 プロジェクトチーム メンバーリスト】

台北市日本工商会 知的財産委員会 台湾索尼股份有限公司 (SONY)	委員長 董事長	荒牧 直樹
プロジェクトリーダー 愛徳萬側試股份有限公司 (ADVANTEST)	財務部／法務部	東 健介
プロジェクトメンバー 台湾索尼股份有限公司 (SONY)	策略規劃部	野上 靖博
台湾本田股份有限公司 (HONDA)	總經理室	福本 達也
日商倍樂生股份有限公司 (BENESSE)	教員製作本部	鈴木 望
百樂文具股份有限公司 (PILOT)	總經理 規劃部	白句 庄次 蔡 玉芳
台湾電綜股份有限公司 (DENSO)	營業部	村山 英紀
萬国法律事務所	パートナー弁護士 弁護士 弁護士 法律專員	鍾 文岳 王 孟如 鄭 雯姍 余 佳芮
戦略 G 会議事務局		内山 隆史 細川 昌之

第一章 はじめに

第一節 日本企業の海外進出の背景

近年、日本企業は海外に向けて注力し、特にアジアで発展し、生産製造拠点を設立してきた。日本企業が海外進出する要因は数々あり、円高や、市場勢力の拡大などの理由だけでなく、東日本大震災、タイ洪水の後、供給源を分散することによりリスクを分散することも、積極的に海外事業を発展させた主な要因となっている。

第一目 円高

1980年代以降、輸出価格が国際取引において有利であったため、日本の各種製品の集中豪雨的な輸出により貿易摩擦を引き起こした。その後、円高が進んだことにより、日本の製造業等の産業は、円高による輸出コスト増のため競争力が低下していった。輸出を主とする日本企業にとってその影響の大きさは「企業の死活問題」であるといっても過言ではない。円高により、とくに自動車産業などの製造業者はコストを削減して競争力を上げるために、生産ラインを海外へ移転させていった。海外生産によりコストを相対的に下げつつ、製品の品質及び性能を日本で生産製造した製品と同一水準に維持するため、日本から半製品、部品などを輸出し、海外でそれを加工、組立てて製品にすることが主流となっていった。

第二目 販売市場の拡大

日本企業が海外事業の展開に注力した要因の一つは、販売市場の拡大である。日本の自動車工業を例にすると、日本 Toyota グループは海外市場を拡大していくため、積極的に海外で工場を設立し、海外での自動車生産総数を増加させた。2012年には当該グループが海外生産した自動車の総数は550万台になり、国内生産した442万台を上回り、日本からの輸出台数を加えると海外販売台数は国内販売台数の3倍を越えた。2013年は海外生産台数を596万台、国内生産398万台を計画し、かつ海外販売台数は国内販売台数の約4倍になるとの見通しである。¹このことから、日本企業がグローバル市場の開拓のために、海外に生産、運営、販売等の拠点を設立し、販売市場の拡大に注力していることが分かる。

¹ http://www2.toyota.co.jp/jp/news/12/12/nt12_1208.html (最終閲覧日：2013/1/7)

第三目 東日本大震災

2012年東日本大震災は日本経済、庶民の生活など様々な面で大きな影響を与えた。中でも地震が発生した日本東北地区は電子部品及び自動車部品等部品メーカーの川上業者の工場が多い地区であり、地震によって関連産業のサプライチェーンが大きく影響を受け、生産が完全に停滞してしまう状況が生じた。多くの電子産業、自動車産業の川上業者から即時に必要な部品を取得することができなくなったことによる生産停止の問題に直面し、日本国内全体の経済に大きな影響を与えた。

今回の地震は日本企業に「供給が滞る」リスクを避けるべきであることを認識させ、日本企業は有効にリスクを分散させるために海外に生産ラインを設置することの必然性を認識した。

このような事態は2011年タイ洪水のときにもあった。TOYOTA、日産等の主要自動車メーカーはタイの工業区に多くの工場を設立していたが、洪水によって大きな損害を受けた。マクロの企業発展面から見て、供給源を分散させ、製品の部品を一ヶ所で集中生産することを避けることは、リスク分散の面では非常に重要であり、このリスク分散の目的を果たすことも、日本企業が海外進出する必要性をさらに強くさせた。

第四目 日本国内の産業環境

台湾、韓国、東南アジアなどの各国は、海外企業を招致して自国を発展させるため、特恵関税及び免税などの多くの措置を採っている。この点は、日本企業が前述の円高などの問題を総合的に考慮する中で、産業を海外移転する原因の一つとなっている。さらに、日本と比べ、台湾、中国及び東南アジア等各国の労働力コストは低く、日本企業が製造をこれらの国家に移転することは、全体の生産コストの削減につながり、競争力の向上につながっている。

第二節 日・台間の貿易・交流の現状

台湾は地理的、文化的、歴史的要因から、他のアジア国家と比べ、日本企業が海外進出する際に有利である。日本企業の台湾に対する投資は1960年代後期から本格的に始まり、この時はちょうど日本経済が高度成長期にあり、この期間の日本のGDPは毎年平均10%の成長率で急速に成長し、日本国内の産業を発展させた。産業の急速な成長により日本国内は労働力不足が生じ、工業廃棄物が環境を汚染し、公害問題を引き起こした。これらの現象は日本国内の賃金、地価を上昇させ、公害問題は目を追うごとに重大になり国民の生活に影響を与えるようになり、日本政府は環境保護の規範

基準を徐々に引き上げた。これらの要因により、企業の新工場設立及び拡充コストも増加した。1965 年から始まった貿易収支は赤字から黒字になり、為替レートも円高となり、日本政府は企業発展の需要に対応するため対外投資の条件も緩和し、日本企業の発展途上国への投資も急速に増加した。台湾經濟部投資審議委員会「華僑及び外国人による投資認可の統計」調査資料によると、1970 年代の日本企業による台湾への総投資額は 5 億 5 千万 US ドルにもなり、1970 年代の外国人による台湾への投資総額の 41%を占めた。日本と台湾は地理的に近く、政治文化の背景が類似していること、台湾全体の投資環境が継続して改善している等の要因により、日本の台湾に対する投資は今もなお継続している。

第三節 台湾を日系企業の海外進出先とするメリット

台湾は世界の投資家を取込む環境と契機を持ち合わせている上、科学技術、イノベーション、臨機応変、勤勉、国際感覚、中国に対する理解、グローバル戦略の知識と経験、豊富な産業基礎などのソフト・パワーにも秀でている。また、開放的で多様性のある社会、誇らしき民主制度、コーポレート・ガバナンス、教育、デザインの研究開発、マーケティング、会計、運営管理、法律制度、友好的かつ礼儀正しい習慣、安全で便利な居住環境なども有している。

ここ 3 年、台湾は積極的に国際投資を集めるための重要な政策を推し進めてきた。兩岸（中国と台湾）直行便を開設し、現在は一週間に 580 便就航している。中国観光客の訪台を解禁し、去年は述べ 150 万人が台湾に訪れ、観光客数の三割を占めた。また、中国から台湾への投資を解禁した。また相続・贈与税が最高 50%から 10%に引き下げられ、さらに重要な営業所得税が 25%から 17%に引き下げられた（韓国は 22%）。中国との ECFA は 2010 年 6 月に締結され、2011 年 1 月から発効となった。これにより、台湾と中国の商品の往来につき徐々に関税を引き下げ、関税ゼロを目指すと同時に、将来は投資保障締結の協議も行われる予定であり、台湾と協力している外国企業もこれらの優待を受けることができるようになる。このほか、IMF が行った今後 5 年間（2011～2015 年）の予測で、台湾経済成長率はアジア四小龍の中で第一位であり、IMD はグローバル競争力につき台湾を第六位に評価し、台湾の実力を肯定している²。

さらに、現在台湾当局は交通網構築に積極的に取り組み、民間が参与した投資金額は 1.2 兆台湾ドルにも達し、政府はバイオ技術、グリーンエネルギー、医療介護などの六大新興産業、並びにクラウドコンピューティング、電気自動車、グリーンビルディング、特許等四項目の新興スマート産業及び十大重点サービス業の発展³に全面協力し、

² <http://www.cepd.gov.tw/investtw/m1.aspx?sNo=0014122> (最終閲覧日：2013/1/10)

³ <http://www.cepd.gov.tw/investtw/m1.aspx?sno=0014124> (最終閲覧日：2013/1/10)

ビジネスチャンスを生んでいる。また、台湾と日本の交流は長期にわたり盛んに行われ、経済発展においても、台湾の各分野の発展のあらゆる所に日本の先進技術を取り入れ、優れた品質管理の精神を育んだ。このことから、日台が協力して世界進出することに対して、早くから深い関係と相互理解を築いてきたので、この重要な時期において、いっそう関係を強化し新たな一步を踏み出すことが期待される。

近年、台湾企業は中国の開拓で成果を上げ、中国への投資は根深く多岐に渡り、沿岸側及び内陸側の様々な産業へ広がっており、台湾企業は中国の産業分布と最新の動向を理解している。台湾企業を中国へ進出するビジネスパートナーとすることは、同言語であるという強みだけでなく、台湾企業が長期にわたって積み重ねてきた豊富な知識、人脈、経験やルートと言った唯一無二の価値を利用できるのである。このほか、台湾、日本、中国は貿易において一種の三角関係にあり、長い間、台湾は日本に対して、中国は台湾に対して、日本は中国に対して、貿易収支が赤字となっている。これはつまり、台湾は日本の物を多く輸入し、中国は台湾の物を多く輸入し、日本は中国の物を多く輸入していることになる。日本の技術と台湾の強みをうまく運用すれば、アジア発展の新世代においても、台湾日本がウィンウィンの関係を築き、アジア全体にとっての利益を生み出すことができる⁴。

第四節 海外進出における技術流出と知的財産の保護

昨今の科学技術の高度発展時代において、企業運営のグローバル化、国際化のもと、自身の知的財産や技術などをどのように保護するかは非常に重要な課題となっている。台湾当局はこの問題を意識して知的財産権の保護に尽力し、2007年に智慧財産法院（日本における知的財産高等裁判所に相当）を設立し、「智慧財産法院組織法」及び「智慧財産案件審理法」等の法規を規定し、知的財産に関する案件の審理を専門的に担当し、案件進行の管理を行い、訴訟の遅滞により救済が早急に受けられない等の問題を避け、知財権利者への周到な保護を提供することを期した。

法規面において、台湾当局は近日、商標法及び専利法（特許法に相当）等の知的財産権法規を改正、施行した。商標法については、商標登録できる保護客体に動態、全像図等の新しい型態の商標が追加され、商標の各種使用行為の態様について明確に定め、著名商標保護等を強化した。専利法については、部分意匠、アイコン及びグラフィカルユーザインターフェース（Icons & GUI）の意匠、組物意匠、関連意匠の制度が加えられた。また、特許無効審判制度も修正され、一部の請求項に対して無効審判を請求できるようになり、法規面でも、商標権ならびに特許権者などの権利者に対する保護などがより周到になった。

⁴ 注3と同じ

以上から分かるように、台湾全体の客観的環境からみて、知的財産権に対する保護は周到になってきており、台湾当局は制度改革の面並びに法的保護の面でも、完全な保護方法の構築に力を注ぎ、この点は日本企業の台湾への投資において充分有利である。しかし、自身の知的財産権が保障を受けられるようにし、技術が流出することを避けるためにも、知的財産権保護制度及び法規だけでなく、日本企業自身も技術流出の防止、知的財産権保護等の全面的な対策を構築することが求められ、知的財産権の管理制度の構築を考慮すべきである。具体的には、海外投資する際には、企業内に知的財産権を専門に担当する部署を作り、社内の従業員に対して普段から知的財産権の教育訓練などの人事管理を行う、新社員採用時に雇用契約書に従業員の研究開発物、著作物の権利帰属、他者の知的財産権を侵害していない旨の保証、秘密保持条項及び競業禁止等の事項を約定する。会社内の機密情報等の管理のため、会社の出入記録及び管理制度、機密文書のコピーの規定ならびに機密文書が漏洩しないような管理制度、機密文書のレベル表示及び保存方法の制度を設立する。対外的に他の会社と提携するときには秘密保持契約の締結に注意する等、会社内部の知的財産権などの技術情報管理の徹底は、知的財産権の侵害や技術流出することを予防するために重要であり、会社が海外に投資する際には、この部分の重要性を軽視してはならない。

第二章 台湾進出に係る知的財産関連法令

第一節 関連法令

第一目 特許、実用新案及び意匠権

専利法（特許、実用新案、意匠をカバー）は最も重要となる知的財産権のひとつであり、特に技術の革新、産業発展の促進を保護するにあたり、重要な役割を果たしている。言い換えれば、特許法の主な保護対象は技術の革新であり、技術の革新を保護することにより、技術の研究開発を奨励し、更に特許法によって合法的に付与された一定期間の独占に対する代償制度に基づき、革新技術を公開することができ、産業及び社会全体の技術を進歩させる目的に達することができる。

台湾の専利法でいう専利とは「特許」、「新型(実用新案)」及び「新式様(意匠)」に分けられる。また台湾では2013年1月に新専利法が施行された。海外のデザインの成果物を保護する立法を参考して、例えばアメリカ、EU、オーストラリアなどでは「Design(デザイン)」と称しており、さらに「設計」は「工業デザイン」や「外観設計」などの用語の上位概念なので、今後多様に変化するメディアのニーズにあわせるため、新専利法では、意匠に相当する「新式様」が「設計」に名称が修正された。よって、新専利法では、専利とは「特許」、「新型(実用新案)」及び「設計(意匠)」になった。法律的效果についていうと、特許、実用新案または意匠を問わず、専利権の権利侵害を非刑罰化しているため、権利侵害されたとき、民事手続きを通じて救済する。上記三種のそれぞれの専利権を以下のとおり簡単に区別することができる：

表 1.

	特許	実用新案	意匠
保護対象	発明 (技術的成果物)	小発明 (技術的成果物)	デザイン (美的成果物)
保護対象の種類	物品、方法	物品の形状、構造若しくは組立の創作	物品の全て若しくは一部の形状、模様、色彩若しくはその結合で、視覚に訴える創作
権利の発生	方式審査 実体審査請求	方式審査	方式審査 実体審査が自動的に行われる
早期公開制度	有り	無し	無し
登録要件の一部	新規性 進歩性 産業上の利用性 実施可能性	新規性 進歩性 産業上の利用性 実施可能性	新規性 創作性 産業上の利用性 実施可能性
権利存続期間	出願日から 20 年	出願日から 10 年	出願日から 12 年

権利期間の延長	医薬品、農薬品若しくはその製造方法に係る特許権は、最長5年間に延長することが可能である	無し	無し
---------	---------------------------------------------	----	----

特許

「特許（発明）」について、専利法第21条では「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作である」と規定されている。言い換えれば、特許出願の発明は自然界にある固有の法則を利用して生み出された技術思想の技術でなければならず、当該定義の趣旨によると、専利法で示された発明は技術性(technical character)を有するものであり、即ち発明した問題解決の手段は技術分野に係る技術手段でなければならない。そして、特許出願の発明が技術性を有するか否かについては、台湾当局の発行している審査基準により判断される。特許出願の発明が技術性を有しない場合、例えば単なる発見、科学原理、単純な情報の提示、単純な美術創作など、これらは全て発明とは認められず、特許出願の発明が発明であるか否かは、特許請求の範囲の記載形式だけでなく、特許出願全体の記載内容を考慮すべきである。更に特許出願の発明が開示する問題解決の手段も考慮し、当該手段が技術性を有する場合、当該発明は発明の要件を備えているといえる。

発明の特許権の取得について、台湾は他国と同様に、審査制度を採用している。そのため、出願人は經濟部智慧財産局に出願し、実体審査を経て、はじめて特許権が付与され保護される。

出願する特許は、「新規性」、「進歩性」、「産業上の利用可能性」及び「実現の可能性」などの要件を有するものでなければならない。

1. 新規性：

特許制度は出願者に独占排他的特許権を付与し、その発明を公開し、公衆がその発明を利用できるようにする制度である。出願前に既に公開されて周知の発明や先行出願に開示された発明は、特許権を付与する必要はない。そのため、特許出願した発明が出願前に刊行物として発行されたものや公開使用されたものは、専利法第22条第1項の規定により、特許を取得することができない。また、特許出願に係る発明が、先に出願され且つ当該出願後に公開もしくは公告された発明、又は実用新案の出願に添付された明細書や図面の内容と同じである場合、専利法第23条に基づき、特許を取得することができない。つまり、台湾の専利法は「先願主義」を採用するものである。

2. 進歩性：

特許制度は先行技術に対して貢献がない発明は、特許付与すべきでないため、専利法第 22 条第 2 項では、出願した発明が該発明に所属する技術分野において通常の知識を有する人が出願前の先行技術により容易に完成できるものであれば、特許権を取得することはできず、進歩性を有していない。言い換えれば、出願の発明と先行技術とに差異は存在するだけで、当該発明に進歩性を具備しないため、特許を取得することができないと規定されている。

3. 産業上の利用性：

専利法には、特許出願した発明は産業上利用できると規定しているが、産業の定義については明確に規定していないが、一般に、専利法で指す産業は、あらゆる分野の中で自然法則を利用し、技術的活動を有するものを含み、即ち広義の産業を含むもので、例えば工業、農業、林業、漁業、畜産業、水産業等を含み、更に運輸業、通信業、商業をも含む。もし出願する発明が産業上製造又は使用されるものであれば、その発明は産業上利用でき、産業上の利用性を有するものと認定する。その中で、製造又は使用されることとは、産業上技術特徴を有する技術手段を実施することを指し、即ち発明したものを製造し又は発明の方法を使用できることである。産業上の利用性を有する発明は、製品の製造や使用方法のみではなく、その発明が実際に利用でき、製造又は使用される可能性があるのであれば産業上の利用性に合致し、その発明が製造又は使用されたことを要求しない。ただし、理論的に実行できる発明が、実際明らかに製造又は使用できないのであれば、産業上の利用性も有しないことになり、実行不可能な例として、オゾン層の減少による紫外線の増加を防ぐため、紫外線を吸収するプラスチックフィルムで地球表面の全体を覆う方法が挙げられる。

4. 実施可能性：

もし当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、発明の詳細な説明と、特許請求の範囲と、図面より、出願当時の通常知識を参酌しても、特許を受けようとする発明を実施できるかを理解できない場合、例えば、大量の試行錯誤又は複雑な実験を行うことにより、初めて当該発明を実施するための方法を発見できるために、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に期待しうる程度を超えるときは、このような発明の詳細な説明の記載が十分に開示され、その実施をすることができるという要件を満たしていると認められない。

以上をまとめ、各国の特許法の規定はそれぞれ異なるものの、特許取得の要件や効

力などの規定についてはさほど大きな差はない。

実用新案

台湾の新専利法第 104 条(即ち旧法第 93 条)では「実用新案とは、自然法則の技術使用を利用し、物品の形状、構造又は組み合わせに対する創作を指すものとする」と規定され、実用新案の対象は物品の形状、構造又は装置であり、それは具体的に表現されるうえ、一定の空間を占めるものでなければならない。また、それは使用価値及び実質的な用途を有するものであり、製造することができる実体の物品でなければ、実用新案の範疇に属しない。いわゆる「物品」とは工業的な方法によって製造され、一定の空間を占めるものである。機械又は装置などは分解することができ、その機械又は装置の一部(部品)は、実用新案の対象となる物品になることも可能である。実用新案では、各種の方法、用途、動植物、微生物、生物材料及び確定した形状を有しない物質の対象とはなり得ない。例えば、「ゴミを利用して肥料を製造する方法」はゴミを利用して肥料を製造する手順及び過程に係るもので、その方法は実用新案の範疇に属しない。

実体要件について、実用新案を出願するときは実質要件を審査する必要はないが、もし当該実用新案が「新規性」、「進歩性」または「産業上の利用性」を有しない場合、智慧財産局は職権または無効審判の請求により当該特許権を撤回できる。前掲三つの実質要件の内容は特許と大差はなく、その差異は一般の実用新案に求められる進歩性の基準が比較的低いことだけである。

意匠

新専利法では、「設計」につき第 121 条以下に規定しており、第 121 条に「設計」とは「(第一項) 設計とは物品の全体又は部分の形状若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせる創作を指す。(第二項) 物品の応用されるアイコン及びグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) も本法により意匠を出願することができる。」と定義している。新専利法にいう「設計」とは、改正理由を見れば明らかであり、新専利法における「設計」の定義は、図面に開示された内容(「形状、模様、色彩またはその結合」と明細書で指定した「物品」との結合であると定義し、現行法の「新式様」の定義と実質同じである。

それでも、新専利法の「設計」の対象範囲は旧専利法の「新式様」の対象範囲よりも広く、ひとつは、修正され通過した新専利法第 121 条第 2 項では「物品に応用されるアイコン及びグラフィカルユーザーインターフェース」が緩和されて意匠出願の対象とすることができるようになったことであり、もうひとつは、新専利法第 121 条第 1 項で「部分形状、模様、色彩またはその結合」を意匠出願の対象とできることを承

認し、部分的デザインである部分意匠が対象に加えられたことである。

意匠は特許と同様に審査制度を採用しているため、出願人は経済部智慧財産局に出願し、実体審査を経て、はじめて意匠に対する保護が付与される。但し、意匠は早期公開制度の適用がなく、また意匠は実体審査を申請する必要がなく、書類が揃ってから自動的に実体審査を行い、およそ1年以内で初歩的な審査結果を知ることができる。

意匠の登録に出願するには「新規性」、「創作性」、「産業上の利用性」及び「これにより実施できる」などの要件を具備しなければならない。

1. 新規性：

新規性における実体要件の内容は特許、実用新案と大差はないが、意匠においては、出願意匠が公告された先願意匠に添付された説明書及び図面の内容と同一なだけでなく、類似するものについても、意匠権を取得することができない。

2. 創作性：

先行技芸に対して貢献がないものなら、意匠権を与える必要がないため、新専利法第122条第2項の規定により、出願する意匠は該意匠の属する技芸分野に通常知識を有する者なら出願前の先行技芸に基づいて容易に考えつくことができるものは、意匠権を取得することができない。また、創作性の審査対象は、技術思想の創作でも物品自身でもなく、全体的なデザインである。

3. 産業上の利用性：

出願する意匠は産業上に製造されることができれば、つまり工業生産過程に従って大量に製造できれば、例えば手作りであっても、当該意匠は産業上利用でき、産業利用性を有すると認定すべきである。但し、説明書及び図面に記載された出願意匠が自然物又は自然法則を利用したものであり、大量に製造できないものは、例えば、はね飛ばしやブラスト、色染め、暈染め、吹き散し、亀裂等のランダム又は偶然に形成する形状もしくは模様等、又は窯変（ようへん）を利用して形成される釉色（ゆうしょく）・釉相から構成されるセラミックス製品の外観の模様や色彩等ランダム又は偶然に形成する形状や模様、色彩等を含み、同一の造形手法で再現できないものは、当該意匠は産業利用性を有しないと認定すべきである。

4. 実施可能性：

説明書及び図面は、明確かつ充分に出願する意匠を開示しなければならず、かつ当該意匠に属する技芸分野の通常知識を有する者が、説明書及び図面全体を

基礎にして、出願時の通常知識を参酌し、他の憶測を必要とせずに意匠の内容が理解でき、この説明書及び図面をもとに出願する意匠に係る物品を製造できるものでなければならない。

意匠権の保護について、台湾はすでに専利法を修正し、世界各国とのギャップは小さくなってきている。

第二目 商標権

「商標」とは、商品または役務の関連消費者がその商品または役務の由来を認識することができ、他者の商品または役務と区別することができる標識であるので、商標の保護と産業の発展は実に密接な関係がある。商標権の取得についていうと、米国での保護は使用主義を採用し、ドイツでは使用主義と登録主義の両方を採用し、台湾では登録主義を採用している。よって、出願者は經濟部智慧財産局に登録出願しなければならない、実体審査をした後に、はじめて商標の登録を受けることができる。

台湾商標法は2012年7月に大幅に修正されて施行され、修正前は文字、図形、記号、色彩、音、立体形状またはそれらの結合によって組合わせた商標を登録保護の範囲としていたが、新法はシンガポール条約（STLT）及び他国の立法例を参酌し、国際的な風潮に沿うように、また業者の営業上の努力成果を保障するため、商品または役務の由来を識別できる如何なる標識を本法の保護客体として解禁し、商標は文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態（motion marks）、ホログラム（hologram marks）、音など、またはそれらの結合によって構成する標識であると例示した。つまり、新法の規定では、新法の上記例示以外に、香りや触覚なども保護対象となった。

商標権が侵害されたとき、法律上、民事により損害賠償を請求できるほか、著作権法には著作権を侵害する行為に対して刑事責任を負う規定があるので、権利者は刑事手続きにより自身の権利を保護することができる。

第三目 著作権

台湾著作権法第3条第1項第3号において「著作」とは、文学、科学、芸術もしくはその他の学術分野に属する創作物を言うことと規定していることから、言い換えると著作権法が保護する客体とは文化における精神創作であり、特許権が技術における発明創作を保護することとは異なっている。

台湾著作権法第3条第1項第3号著作権法が保護している「著作物」とは、文学、科学、芸術またはその他の学術分野に属する「創作物」をいい、著作物はなお「創作性」を備えて始めて、著作権の保護を受けると規定されている。但し所

謂「創作性」とは一体何なのか、台湾の著作権法には未だ具体的に規定していない。ただ実務的見解及び通説的見解によれば、「創作性」を備えているか否は、「独創性」、「人間の精神的創作物」、「一定の表現形式」及び「個別性」等の要件につきそれぞれ検証されるものとしている。

「独創性」とは、創作者が自ら独立して創作し、他人の著作物を盗用していないことを言い、即ち独立して自らの思考、創意工夫、技術に基づき創作したのであれば、「独創性」の要件は満たされる。また、台湾の裁判所も、著作物が他人の先行著作物と類似しているとしても、先行著作物を盗用したものではなく自ら独立して創作したものであれば独創性を有するものとし、専利法に定める新規性要件とは異なることを具体的に指摘している。そのため、訴訟において、他人の著作物は自分の著作を剽窃し、著作権の侵害になったと主張する場合には、まず他人の著作が直接的または間接的に自分の著作を剽窃し、二者の間に関連性⁵があることを証明しなければならない。

「個別性」は著作権の構成要件であるほか、著作権の保護範囲にも関わっている。通常は「個別性」の表現が高い程、保護の程度が高く、侵害の認定において求められる近似度も低い。反対に、「個別性」が低い著作物の場合は、侵害の認定において、より高い近似度が求められる。

「人間の精神的な創作」「一定の表現形式」の説明は省略するが、上述の要件以外である、創作の目的、品質、数量、コスト又は内容が違法であるか、公序良俗に反していないかは、著作物の創作性の判断に影響を与えない。

台湾は1985年以前、著作権の取得について「登録保護主義」を採用していたため、著作物を完成したら主務官庁であった内政部に登録をしなければ著作権を享有することができなかった。然し、1985年に法律を改正してから、ベルヌ条約(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)の自動的に保護する原則に合わせるよう、「創作保護主義」を採用し、著作権法第10条が「著作者は、著作物を完成させたときに著作権を享有する」と明確に規定しているため、著作物が完成されたうえ、著作権の保護要件に該当するものであれば、自動的に著作権の保護を取得でき、主務官庁の審査を必要とせず、もし争議がある場合、裁判所により具体的な個別案件において認定を請求し、権利存在の問題を確認することができる。

但し、著作権法第10条も「ただし、本法に別段の定めがある場合は、その規定による。」と規定している。その但し書きの主な適用状況は製版權の取得である。著作権法第79条の規定「著作財産権を有しない又は著作財産権が消滅した文字著述又は美術著作について、製版者が文字著述に対して整理、印刷を行い、又は美術著作の原作品を複写、印刷又はこれに類似する方法により複製し、最初に発行し、かつ法に基づいて登録した場合は、製版者はその版面について、複写、印刷又はこれに類似する方法により複製する専用権を有する。」によると、製版權を取得したい者は、製版權

⁵ 最高裁判所 99 年度台上字第 2314 号判決、最高裁判所 97 年度台上字第 3914 号判決、最高裁判所 81 年度台上字第 3063 号判決。

登記弁法に基づき智慧財産局に登録してから始めて保護を受けられる。

外国人の著作物について、著作権法第 4 条に規定されているように、台湾も 2002 年 1 月に世界貿易機関 (WTO) に加盟したため、全ての WTO 同盟国・地域の住民が完成した著作物で法定の要件に該当するのであれば、享有できる内容は基本的に台湾の住民と同じである。これもベルヌ条約及び TRIPs が開示している内国民待遇原則である。

著作権が侵害を受けたとき、法律上、民事により損害賠償を請求できるほか、著作権法には著作権を侵害する行為に対して刑事責任を負う規定があるので、権利者は刑事手続きにより自身の権利を保護することができる。

第四目 営業秘密

営業秘密を知的財産権に取り入れ、保護することに関し、知的財産権の貿易関連の側面に関する協定」 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs) が 1995 年 1 月から発効した。TRIPs 第 2 条はパリ条約 (Paris Convention) 第 10 条の 2 の規定⁶を引用し、各加盟国に工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての不正競争行為に対抗するうえ、有効な保護 (effective protection) を提供するようと要求した。具体的な方法として、1967 年のパリ条約第 10 条の 2 規定により不正競争から有効な保護を提供するために、加盟国は、非公開情報を第 2 項の規定に従って保護し及び政府又は政府機関に提出されるデータを第 3 項の規定に従って保護すると規定している。台湾はその後 WTO に加盟するため、元々は不正競争として刑法、公平取引法等の法規で保護していたが、TRIPs の上述の規定の趣旨により、特別に 1996 に営業秘密法を制定したうえ、第 1 条に「営業秘密を保障し、産業の倫理及び競争秩序を維持し、社会の公共利益を調和するために、特別に本法を制定した。」と冒頭において明確にした。

一歩進めて言うと、営業秘密が保護している客体について、技術性の物に制限していない。例えば、TRIPs 39 条は「非公開情報 (undisclosed information)」というが、台湾営業秘密法第 2 条も「本法において営業秘密とは、方法、技術、製造工程、配合、プログラム、設計またはその他生産、販売、若しくは営業に使われる情報である」と規定している。つまり、技術面もしくは商業秘密等情報面に重点を置くかに問わず、所有者に他の競争者より多くの競争力を持たせる情報、即ち生産、販売、又は経営に使用できる情報は全て営業秘密法が保護している「営業秘密」になりうる。

従って、法規の規範目的からみると、TRIPs と台湾の営業秘密法は技術の発展促進を目的としていない。営業秘密は技術性の物に制限しておらず、営業秘密自体は公開

⁶ Article 2 of TRIPs: In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).

されないため、全体社会の技術のレベルアップに対し限定的であるため、その立法目的は商標権でいう「競争秩序の維持」とほぼ同じであり、他人が不正な方法で他人の営業秘密を取得することを禁止するのであって、営業秘密の所有者に独占排他的権利を与えるものではない。従って、法定の構成要件「生産、販売又は経営に使われる情報」に該当するのであれば、企業の「失敗経験」でも、生産、販売又は経営に使われる情報であり、次に述べる構成要件に該当するのであれば、何れも営業秘密の保護の客体として扱うことができる。

台湾営業秘密法第2条で「本法において営業秘密とは、方法、技術、製造工程、配合、プログラム、設計またはその他生産、販売若しくは経営に使われる情報で次の要件に該当する物であって：一、一般的にその類の情報にかかわる人が知っているものではない。二、その秘密性のため、実在的及び潜在的な経済的価値を有するものである。三、所有者より合理的な秘密保護の措置がとられているもの、をいう。」と規定しているため、営業秘密の構成要件について、生産、販売、若しくは経営に使われる情報であるほか、「秘密性（一般的にその類の情報にかかわる人が知っているものではない）」、「経済的価値（その秘密性のため、実在的または潜在的な経済的価値を有するものである）」、「秘密保持措置」（所有者により合理的な秘密保持の措置がとられている）⁷に該当しなければならない。

「秘密保持措置」という要件は営業秘密が他の知的財産権と最大の違いである。他の特許、商標、著作権等の知的財産権、何れも公開開示を必要としているものの、営業秘密の保護を取得したい場合、所有者の主観的に保護する意欲がなくてはならず、客観において秘密保持のために積極的な対応がなくてはならない。なお、他の人が正当な方法により、情報を取得できるのであれば、保護する必要がない。「合理的な秘密保持措置」とは、法律に明文の規定がなく、一般の具体的な方法は当該情報の重要性または機密性によって、次の一つか複数の方法を少なくとも検討されたい。

1. 門限管理を実施し、従業員が任意で会社の資料を持ち出すのを避けるため、従業員または会社に進入する人の撮影機能の携帯電話の携帯、従業員が外部のネットへのアクセス、外部のネットを通し会社の電子メールの読み取り、従業員の即時通信ソフトの使用、従業員が USB メモリまたは他のアクセス装置の使用を禁止する。
2. 営業秘密の重要性及び機密性により、分類保存し、専属の従業員が異なるレベル若しくは権限によって管理する。例えば、機密レベルの情報は各部署の所属管理者以上またはその許可を得た人だけ、「極機密」の情報は幹部レベル以上の人またはその許可を得た人だけアクセスできるようにすることが求められる。

⁷最高裁判所 99 台上字第 2425 号判決 参照。

3. 書類または電子形式で保存された情報について、「機密」、「Confidential」、等の表示を明確に記載する。
4. 電子的に保存している情報に対し、暗号化し、隔離する。書面の形式で保存されている情報に対し、封印、施錠等の方法で実質的な隔離を行い、権限のない人が任意でアクセスしたり、取得できないよう確保する。
5. 電子書類、実体書面も含め、情報にアクセスもしくは取得した人の氏名、時間、アクセス又は取得の目的等を記載し、または従業員に業務日報などに記入するよう求める。
6. 電子的に保存された情報に対し、「保全 (Secure)」または他の電子方法で情報の複製とコピーを制限し、書面の形式で記載されている情報に対し、厳密にコピーの部数を管理する。
7. 当該情報にアクセスする必要がある従業員、授権された人または他の関係者等と秘密保持協定 (Non Disclosure Agreement, NDA) を締結する。
8. 当該情報にアクセスする人に当該情報の重要性及び機密性を告知し、適時に、呼びかけと教育訓練を行う。
9. 事故の予防、通報及び監察等のメカニズムの立ち上げ及び管理。
10. 情報の廃棄処分及び管理。

再度強調しなくてはならないのは、「秘密保持措置」は上述の内容とは限らず、営業秘密の所有者は状況に応じて他の有効な措置を講じてもよいが、この措置は合理的でなければならない。例えば、もし当該書類に「機密」と記載しているのに、任意で会社内部で配布しているのであれば、当該書類の所有者が合理的な秘密保持措置を講じたとは認定できない。

営業秘密の保護の主な目的は競争秩序の維持であるため、原則的に権利取得の問題はないので、当然、主務官庁が審査、登録し、または裁判所がその権利を確認する必要がなく、裁判所が具体的な個別案件において上述の営業秘密及び工業または商業の秘密の要件を満たしているかを斟酌するだけである。例え、台湾が既に単独で営業秘

密法を定め、米国の見習い、営業秘密「権」の存在を認めた見解があっても、営業秘密法は主務官庁による審査、登録の要求がないため、結論からいうと、やはり裁判所が具体的な個別案件において上述の営業秘密及び工業または商業の秘密の要件を満たしているかを斟酌する。

法律的効果については、台湾は営業秘密法の条文の一部を改正し、2013年2月に施行し、刑事責任の規定を追加した。

第二節 各産業の留意すべき法令、問題

第一目 外食産業

台湾における食品産業はすでに成熟期にあり、他の産業と比較しても、産業付加価値が減衰する割合は非常に早い。しかしながら、經濟部国際貿易局と中華民国對外貿易發展協會が主催し、台湾の著名科学技術雑誌《数位時代》と国際品牌顧問公司（Interbrand）が共催する2003年から開始した「台湾国際ブランド価値調査」において、食品・レストラン業の活躍は注目を浴び、2007年には有名なインスタントヌードルのブランド「康師傅」のブランド価値は7.26億USドル、「統一」のブランド価値は1.87億USドルであり、2012年には、食品・レストランのブランドは不景気の影響を受けることなく、「康師傅」、「旺旺」、「85度C」、「統一」、「王品」等の5社の食品・レストラン業のブランドがトップ20にランキングされ、主に珈琲・ケーキを手がけている「85度C」のブランド価値は2.72億USドルになり、はじめてトップ10にランキングし、その成長率は25%にもなり、成長率部門でもトップ20にランキングした。レストラン・チェーン店の「王品」も成長率は16%を超え、電子産業の成長率を大きく上回った。

このことから、食品・レストラン業者からすれば、ブランディングは企業のコア価値であることがわかり、それに対応する法律上の保護で最も重要なのが商標の保護である。商標の登録によって、法律的な意味を持つだけでなく、商業上の広告・マーケティングの全体で考えると、消費者にとって、通常商標の知名度が消費するかにおいて大きな要因を占めることから、商標の登録により商品及び役務の提供者を識別しやすくなるだけでなく、ブランド価値全体の向上にも有利である。

商標の価値は外食産業において重要な地位を占めているので、外食産業ではよく商標の冒認登録や商標類似の争議事件が発生している。例えば、台湾で4000以上の店舗を持つ「台湾第一家塩酥鷄」という台湾フライドチキンの有名な店があり、他の屋台の店が「台湾塩酥鷄」等と類似する名称で模倣している。また、「讚岐烏龍麵（讚岐うどん）」の冒認登録事件は、台湾南僑化学工業股份有限公司と「土三寒六」店舗の商標大合戦を引き起こした。このように、外食産業界では、商標の冒認登録や商業

的価値への便乗などの問題がよく発生していると言える。

商標の冒認登録の対策について、最も有効な方法は事前の予防である。つまり、特定の地域の市場に進出しようとして計画しているのであれば、なるべく早く商標戦略を計画し、商標検索、そして登録を行うべきである。よって台湾商標法を理解することは、台湾市場に進出しようとしている日本企業にとっての必須の事項である。また、他者により冒認登録された場合、商標法の異議申立または無効審判により他者の既に登録された商標を取消すことは、ケースによっては多大な労力は発生するものの可能である。台湾における商標法の保護については、第二章第一節を参考されたい。

他者による商業的価値の便乗について、例えば、類似する商標名称を店名として採用されたとき、警告書（弁護士書簡）、内容証明などの方法を含めた商標権侵害に関わる処理を通じて権利侵害者に対して自らの厳正な立場を伝えるとともに商標を重視するように求め、権利侵害者から回答がなかった場合、刑事または民事などの司法手続きを通じて自身の権益を守ることができる。この点に関しては、本章第三節第三目及び第六目で詳しく紹介している。

第二目 IT 業界

台湾における半導体、LED、携帯電話、ノートパソコン等の産業の著しい発展は、世界から注目されているといってもよい。OEM において世界の重要な地位を担っているだけでなく、研究開発及びブランド・マーケティングにおいても世界で争えるようになり、台積電（TSMC）、億光（EVERLIGHT）、宏達電（HTC）、ASUS、ACER 等を含めた IT 産業メーカーは、いずれも世界で有名な電子メーカーへと躍進し、これらの低利益から高い付加価値への転換の鍵は、イノベーション及びブランドイメージの維持であるといっても過言ではない。

イノベーションは、IT 産業が存続できるかの鍵である。よって、競合相手による盗用をどのように防ぐか、これは IT 産業界が直面する問題である。法律面での技術の保護について、特許権または営業秘密を通じて主張することが可能であり、詳述すると、特許権は、権利者が技術の公開をすることによって、台湾当局から権利者へ特定期間内において合法に独占する権利を付与される。これらの排他的権利により、独占的な利益を得ることができ、台湾では技術の進歩性の程度により、特許と実用新案に分けて保護され、未公開の技術については、営業秘密によって保護することができる。特許及び営業秘密の保護要件については、第二章第一節を参考されたい。

イノベーションだけでなく、ブランド価値を築くことも IT 産業で高い付加価値を付与する手段である。ブランド価値とは、一般人が知っている商標法で保護されているブランドだけでなく、製品の外観デザインに対する保護も、マーケティングにおける高い付加価値が存在する部分である。例えば、滑らかな流動的な曲線の輪郭をもつノートパソコンの外観を見れば、ごく自然とアップル社が生産する MacBook を連想す

ることができ、アップル社は当該外観デザインについて既に米国など各国で意匠出願をしている。台湾では、国内産業政策及びデザイン保護の国際的な風潮に合わせるために、専利法において意匠に相当する「新式様」を「設計専利」に名称変更して保護範囲を拡大した上、部分意匠制度を導入した。意匠及び商標の保護要件については、第二章第一節を参考されたい。

IT 産業の権利者が技術または製品の外観が他者によって盗用されていることを発見した時、特許、実用新案、意匠権及び商標権を有していれば、通常多くの権利者は警告書（弁護士書簡）または内容証明郵便の方法で、権利侵害者に対して自らの厳正な立場を伝えるとともに権利を重視するように求め、権利侵害者から回答がなかった場合、特許、商標等の権利侵害訴訟を提起することができる。この点について、詳しくは本章第三節第三目及び第六目で紹介している。

しかしながら、通常、IT 製品の商品ライフサイクルは短いのに対し、民事訴訟を提起して権利侵害を訴えた場合には多くの日数がかかり、権利者が確定勝訴判決を得た時には、当該製品の市場における価値はなくなっていることがしばしば見受けられる。従って、IT 業界における最も迅速かつ適切な処理方法の一つは、民事による証拠保全手続き及び暫時状態を定める仮処分の手立てであるといえる。詳述すると、権利者は民事証拠保全手続きにより、完成品、半製品、製造工程、販売資料を含む侵害の事実証拠、更には営業秘密等情報を取得することができるだけでなく、権利侵害者の工場に立ち入ることで、権利侵害者にプレッシャーを与えることができ、また、権利者は暫時状態を定める仮処分の手立てによって、本件判決が確定する前に、権利侵害者による生産、製造、販売等の権利侵害行為を禁止することができる。権利保護の面でより有効かつ周到にすることができる。但し、台湾においては、民事証拠保全手続きの認可には相当の困難性を有することに留意する必要がある。この点については、本章第三節第二目及び第四目で紹介している。

第三目 コンテンツ業界

インターネットの発展とともに、動画、音楽、書籍などのデータの複製、散布が容易になり、複製、頒布のコストもほとんどかからない。よって、企業が関連法律（主に著作権法）の保護を通じて対応しなければ、海賊版、権利侵害品が蔓延し、権利者の権益並びに産業利益を損なってしまう。

このような権利侵害案件を処理するにあたり、海外からの権利侵害の実物品（例えば、海賊版 CD または書籍など）が市場に流出することを避ける為、権利者は税関に差押えを申し立てることで、緊急対応処理とすることができる。この点については、本章第三節第五目で紹介している。

しかしながら、実務上さらに多いのはインターネット上の権利侵害案件である。インターネット上の権利侵害案件で、最も重要であり、かつ最も困難な部分は、権利侵

害者の特定や権利侵害の事実の保全などの証拠の取得と保全である。この部分は検察または警察の公的権力によるものでなければ、スムーズに執行できない。権利者が証拠保全手続きを効率的に行うにはどうすればよいかは、本章第三節第二目で紹介している。

権利侵害者の特定と関連事実証拠の保全を行った後、もし検察または警察の公的権力を通じて取得したのであれば、刑事等の司法手続きに入り、権利者は告訴人または原告の立場に基づいて、鑑定及び関連する必要な証明書類の提供に協力し、関連する損害賠償を請求することができる。現行の台湾訴訟手続きの現況については、本章第三節第六目の紹介を参考にされたい。

第四目 製造業

最後に、製造業に関して言うと、IT産業と同様に、製造プロセス、技術の保護が製造業の存続の鍵となっている。法的側面から見ると、技術若しくはその製造プロセスは特許権若しくは実用新案権によって保護することができ、また、未公開の製造プロセス若しくは技術等があれば、営業秘密として主張することができる。特許及び営業秘密の保護要件に関しては、第二章第一節を参照されたい。

技術革新の他、ブランド価値の確立も製造業が付加価値を高める手段であり、換言すれば、商標法によってブランドを保護し、ブランドの価値を確立することも、付加価値を高める手段となり得る。商標の保護要件に関しては、第二章第一節を参照されたい。

この他、台湾では、第二目で前述したように専利法における意匠の保護範囲を拡大し、部分意匠制度も導入した。よって、製品の外観デザインにオリジナリティがあれば、意匠による保護を申請して、これに基づき独特のブランドイメージ及びマーケティングイメージを確立することができる。意匠の保護要件は、第二章第一節を参照されたい。

製造業に携わる権利者が、その技術若しくは製品外観が他人に盗用されたことに気付いたときに、特許、実用新案又は意匠が権利保護を受けている、または登録商標もしくはそれと類似する商標が模倣品に使用されていれば、権利者は第二目で前述したように、権利侵害者に対して自らの厳正な立場を伝えるとともに知的財産権を重視するように求めることができる。これに関しては、第二章第三目及び第六目の紹介を参照されたい。

IT商品と比較して、製造業の商品は製品ライフサイクルが短いという事情は少ないため、暫定状態を定める処分の申立ては比較的少ない。しかしながら、製造業においては侵害の事実が製造工程、技術等に関わることが多いため、手続きに相当の困難は伴うが、証拠保全手続きも検討すべきである。これに関しては、本章第三節第二目の紹介を参照されたい。

第三節 権利行使の環境についての説明

第一目 概説

各種知的財産権の構成要件は異なり、その法律効果も異なることは、第二章第一節で述べた通りである。これにより、法律上どのように権利行使するかについても、考慮する方法や観点が異なる。例えば、営業秘密について言うと、権利者が考慮する点は、即時に損害拡大を避けることであるので、その救済方法は秘密が継続して漏洩することを避けるものであるが、損害の填補についてはさほど差し迫った必要性はない。それに対し、著作権または商標権が侵害にあった場合、考慮する点は損害の填補もポイントとなり、権利者は刑事制裁及び民事補償などの方法によりその損害の填補を行ったうえで、今後その他者による権利侵害を抑制することも重要である。以下、よくある権利行使の方法を行使する手順に従い説明し、読者の参考として、メリット、デメリットの分析も行う。但し、どの方法を採用すべきかについては、実際のニーズまたは目的に応じ、異なる案件にはそれぞれ異なる観点があるので、これから説明する手順は基準となる作業順序ではないことに留意願いたい。

第二目 証拠の取得と保全

法律上の救済を提起しようとする場合に最も重要なことは、関連証拠をどのように取得し、どのように保全するのかである。関連証拠には、例えば、権利侵害品の生産関連書類（研究開発図面説明書及び記録、生産原材料の入荷記録）、生産製造過程や最終完成品即ち権利侵害品など、侵害者が権利侵害したことを証明できるもの、並びに権利侵害品の販売関連帳簿（売上高資料、入出庫記録、在庫記録、会計帳簿）等の損害賠償を計算するためのものがある。さらに、著作権または営業秘密などの登録保護主義を採用していない知的財産権においては、権利者が草案、下書き、企画または研究開発記録などの権利の帰属証明などを提出しなければならない。法の格言に「挙証責任あるところに敗訴あり」とあるように、証拠の取得と保全程度の完全度は訴訟の勝敗をほぼ決定するものであり、侵害者との駆け引きのカードにもなる。

証拠の取得と保全について言及すると、発明等の草案、下書き、企画または研究開発記録などの権利帰属を証明する証拠は、通常権利者が管理している場所に置かれているので、この部分は権利者に普段から事前に保存、保護または妥当な保護措置を任せ、事前に完全な保存措置があれば、挙証はさほど困難ではなく法律上の保全手続きを通じて関連証拠を取得する必要はない。どのように完全な管理制度を構築するかについての詳細は、第三章第二節「技術流出の防止策：知的財産権管理制度の設計」内容を参考にされたい。

しかし、権利侵害の事実、損害賠償等の証拠が侵害者の管理している場所に置かれ

ている場合、(ウェブサイトの権利侵害につき公証人が実際に権利侵害サイトの内容を体験して公証することで公証書を作成する。興信所が生産工場の住所を確認するまたは権利侵害品を購入するなど)ごく一部の証拠は権利者が自力で収集できるが、大部分は公権力を通じて関連証拠を取得しなければ、証拠保全の効果をほとんど得ることができない。え、侵害者がその調査に気付いたら、関連証拠を隠滅し、権利者の権利行使に障害がでる可能性があるため、権利者が権利を主張する最初の一步は、法により速やかに証拠保全を申し立てるかどうかを検討すべきである。

証拠保全申立ての規定は、民事訴訟手続きと刑事訴訟手続きに分けることができる。

民事訴訟手続きについて言うと、台湾民事訴訟法第 368 条に「証拠に滅失もしくは使用困難の虞がある、または相手方当事者の同意を得たときは、裁判所に保全を申し立てることができる。事、物の現状確定に法律上の利益があり、且つ必要があるとき、鑑定、検証又は書証の保全を申し立てることができる。」と規定され、裁判所に証拠保全を申し立てることができる。これにより、裁判所に証拠保全を申し立てるとき、書状をもって「権利侵害の事実」を釈明しなければならず、「証拠に滅失もしくは使用困難の虞がある」または「事、物の現状確定に法律上の利益があり、且つ必要があるとき」の二つの要件を釈明する必要がある。所謂「証拠に滅失もしくは使用困難の虞がある」とは「証拠をすぐに保全しなければ、調査使用できなくなる危険がある」⁸ことを指し、「事、物の現状確定に法律上の利益があり、且つ必要があるとき」については、立法理由に「権利を主張しようとする者が、事実または物体の現状を理解するために訴訟提起前において事実証拠の資料を収集することは、当事者が紛争の実際的狀況を判断する際に有益であり、さらに調停または和解が成立することで訴訟が終結し、訴訟を予防する目的を達成できる。また、当事者が起訴前に十分に事実証拠を収集及び整理する機会を与えることにより、本件訴訟時における真実の発見と妥当な訴訟進行にとって有益であり、集中審理化の目標を達成することができる。然し、この制度の濫用により他方当事者の權益を損害することを避けるため、このような証拠保全の申立ては、法律上の利益があり、かつ必要である時に限りこれを行うことができ、かつその証拠方法は鑑定、検証又は書証の保全に限ると明確に定められている」と説明があり、医療機関の紛争を例にあげ、病院のカルテは通常、滅失または使用困難の虞がないものの、事実を確定し、改ざんされることを避けるため、保全書証の保全を申し立てがある必要があると例示した。また、人身傷害の程度及びその原因を確定するためにも鑑定を申し立てることができる。また、全ての不法占有者に対して所有物の返還を請求する前、占有者がその所有物を使用している範囲及び狀況を確定するため、検証を申し立てることができる。

起訴前に民事証拠保全手続きを申し立てる際には、1,000 台湾ドルの申立料を支払わなければならない。裁判所が証拠保全に同意すれば、通常、申立状の提出から約 1 週間で、裁判所から申立人に通知があり、必要なときは、申立人に計画書、保全方法の

⁸ 最高法院 85 年度台抗字第 305 号民事裁定。

説明を提出するよう命じるが、これは裁判所に対する拘束力はなく、裁判所の参考に供するだけである。

台湾の現状では、裁判所が証拠保全を許可する割合はさほど高くなく、智慧財産法院を例にすると、2008年7月から2012年9月までに証拠保全の申立ては計208件あり、そのうち許可されたのは21.5件だけであり、164.5件は棄却された（小数点以下は一部許可または一部棄却）。

裁判所が証拠保全を許可する割合がさほど高くないうえ、証拠保全は民事訴訟手続きであるので、裁判所も刑事捜査の方法で証拠を取得することはできない。よって、権利侵害行為者が故意に隠匿または協力に拒否した場合、実際の効果を得ることは難しい。よって実務上、もし権利侵害行為者が刑事責任を構成する可能性がある場合、検察官または警察に刑事捜査を申立てて証拠を保全し、損害の拡大を抑止することが好ましい。具体的方法は、権利者が直接刑事告訴を提起したときに、同時に書面をもって裁判所から捜査令状を取るよう検察官または警察（知財警察など）に請求することができる。

刑事訴訟の証拠保全は主に刑事訴訟法第122条第1項「被告または犯罪被疑者の身柄、物件、電磁記録及び住宅またはその他場所に対し、必要な時にはこれを捜査することができる」及び第133条第1項「証拠とすることができる若しくは没収できるものを押収することができる。」の規定に基づいて行われる。よって、証拠保全の申立状には、捜査場所及び捜査対象（何の書類であるかなど）を明確に記載しなければならないほか、「必要性」についても説明しなければならない。所謂「必要性」とは、「検察機関の捜査押収の実施に関する注意事項」第四項の規定により、一般的理性のある者がその正常な判断により犯罪証拠が存在する相当な可能性があると認められる場合とあり、この相当な可能性とは、十分に信用できる若しくは確定している程度に達している必要は要求されないものの、相当な蓋然性が存在することが条件である。言い換えると、「犯罪嫌疑が存在する合理的根拠」、「捜査対象を特定する合理的根拠」並びに「捜査場所に保管されているという合理的根拠」を説明しなければならず、かつ実務上では上記要件のほか、多くの場合「犯罪証拠が隠匿される若しくは滅失する虞があるか」についても斟酌されるので、捜査・押収を申し立てる場合には、併せて説明した方が好ましい。

現時点で台湾は、捜査押収の申立ての許可の割合につき公開的な統計分析資料を提供していないものの、権利者が、検察官に直接捜査令状を申し立てるよう請求した場合、その多くは検察官が捜査する必要があるとして棄却されるのに対し、警察（知財警察など）に請求した場合、警察が検察官に報告し許可を得た後、裁判所に捜査令状発行を申立てるが、この場合の方が許可される可能性がやや高いとの意見もある。よって、実務上も、弁護士事務所は長期的に往来のある知財警察や調査局などの機関を通じて、警察が検察官の許可を得てから裁判所に捜査令状の発行を申し立てることが多い。

第三目 警告書（弁護士書簡）または内容証明

また、警告書（弁護士書簡）と内容証明郵便の違いは、内容証明郵便は証拠として残すことができるのに対し、警告書（弁護士書簡）は通常証拠として残すことができない。詳しく言うと、内容証明郵便を送付するとき、1部を侵害者に送付し、1部を権利者が保管する他、もう一部は郵便局に保管される。侵害者が内容証明郵便の内容を否認した場合、例えば、権利者が裁判所に提出した書簡の内容と当初送付した書簡の内容が異なっていると争う場合、裁判所は郵便局に保管されている控えを閲覧することができる。一方、警告書（弁護士書簡）は、弁護士を通じて権利者に書簡を送付するのであり、今後権利者が提出した書簡の内容が当初送付した書簡の内容と異なっていると争う場合、証拠として残すことができない。但し、実際の案件では、こういう事例はほとんど存在しない。

権利者は弁護士に警告書（弁護士書簡）若しくは内容証明郵便の送付を委託する目的は主に次のようなものがある：

- 1、当該案件に弁護士が既に介入している旨を表明することをよって、侵害者に権利侵害行為を停止し、権利者と交渉するよう仕向ける。
- 2、侵害者が既に権利侵害の事実を明確に知っている事実を確保し、今後侵害者が「故意」により権利を侵害した証拠として、懲罰的賠償金を請求することができる。
- 3、書簡の送付は、事実を明確させ、証拠収集の目的を果たす場合もある。例えば、侵害品の組成物を把握できず、他の手段がないとき、書簡の送付を通じて、当該侵害品が恐らく特定の権利範囲に入る旨を行為者に告知すると、行為者は具体的に疑いを晴らすため、侵害品の具体的な組成物を明確に告知することもあるため、権利者の今後の分析と主張に有利である。
- 4、この他、警告書（弁護士書簡）若しくは内容証明郵便の送付は、その他実体法上の効果が生じる場合もある。例えば、時効の中断、利息の起算点の確定等の効果である。

また、警告書（弁護士書簡）若しくは内容証明郵便の送付相手は、権利侵害者に限らず、実務上、侵害者の取引先若しくは潜在的取引先に送付するケースも少なくない。例えば、侵害者の川上・川下業者、若しくは同業者等に送付することによって、その取引市場を制限、阻止し、損害の拡大を回避すると共に、権利者に権利侵害行為を停

止し、権利者と交渉するよう仕向けることができる。但し、この時公平交易法に違反するか否かの問題を特に留意しなければならない。事業者による著作権・商標権・特許権侵害の警告書送付案件について、公平交易委員会は既に処理原則を定めており、当該処理原則第3点及び第4点の規定により、事業者は警告書を送付するとき、事前に次の手続きを履行しなければ、公平交易法に違反する虞があるが、実際に公平交易法に違反するか否かは当然書簡の具体的な内容によるもので、例え次の手続きを履行したとしても、公平交易法に違反する虞がある一方、次の手続きを履行しなくても、必ずしも公平交易法に違反するわけではない：

1. 裁判所の1審判決を経て、著作権、商標権若しくは特許権の侵害と確定した時。
2. 著作権審議及び調停委員会の調停を経て確かに著作権侵害に該当すると認定された時。
3. 特許権を侵害する可能性のある対象物を専門機関に鑑定させ、鑑定報告を入手し、且つ書簡を送付するに際し、事前に若しくは同時に、権利を侵害する可能性のある製造業者、輸入業者若しくは代理商に対し、侵害排除を請求する旨を通知した時。但し、事前に権利救済手続きをとり、若しくは既に可能な合理的注意義務を果たし、若しくは通知者が既に権利侵害争議を知っていることを証明できる具体的な事実証拠があれば、既に侵害排除通知手続きを履行したものとみなす。
4. 書簡を送付するに際し、事前に若しくは同時に、権利を侵害する可能性のある製造業者、輸入業者若しくは代理商に対し、侵害排除を請求する旨を通知するものの、事前に権利救済手続きを取り、若しくは既に可能な合理的注意義務を果たし、若しくは前項通知が客観的に不可能であり、若しくは通知者が既に権利侵害争議を知っていると証明できる具体的な事実証拠が有る時、既に侵害排除通知の手続きを履行したものとみなす。
5. 警告書に著作権、商標権若しくは特許権の明確な内容、範囲及び侵害行為の具体的な事実（例えば、係争権利がいつ、どこで、如何に製造、使用、販売若しくは輸入されたか等）を明白に記載し、受取人に係争権利が他人の権利を侵害する虞がある事実を分からせる時。

つまり、書簡を送付するに際し、達成しようとする目的及び上掲するリスクを考慮しなければならない。相手方がただ個人若しくは小売商である場合、書簡の送付によって威嚇の効果を収めることができ、交渉を有利に導くこともある可能性がある一方、

会社の規模が権利者と同等以上の競合会社である場合、返信の内容は大抵曖昧な否定であり、威嚇と証拠収集の目的を達成し難い。但し、具体的な個別案件の事情によって異なることもあるので、ビジネスの観点を考慮した上で、委任弁護士と徹底的に討論して、利益と弊害を分析することが求められる。

第四目 暫定状態を定める仮処分

正式な訴訟手続に入ると、訴訟の審理期間が長いため、判決を下されてから仮執行若しくは強制執行を行っても既に手遅れとなり、特に商品のライフサイクルが短い案件（通常特許権若しくは営業秘密と関わっている）の場合は、侵害の発生後直ちに侵害行為を制止しなければ、損害が持続的に拡大し回復できなくなることを考慮するため、暫定状態を定める仮処分によって、とりあえず行為者に侵害行為の停止を命じる。

法的根拠としては、権利者は民事訴訟法第 538 条「争う法律関係において、重大な損害の発生を防止し、若しくは急迫の危険又はその他類似する状況を避けるのに必要があるときは、暫定状態を定める処分を申立てることができる。」、並びに智慧財産案件審理法第 22 条「暫定状態を定める処分を申立てる時、申立人はその争う法律関係につき、重大な損害の発生を防止する、若しくは急迫な危険を回避するため、若しくはその他類似する状況があつて必要があるという事実を、疎明しなければならない。その疎明に不足があるとき、裁判所は申立てを棄却しなければならない。」との規定に基づき、裁判所に暫定状態を定める処分を申立て、相手方の特定行為の差止めを請求することができる。例えば、「相手方がある会社に就職すること、並びに如何なる方法で、添付に示す情報を展示、引渡し若しくは告知することを禁止するよう請求する。」、若しくは「相手方が如何なる第三者に対し、ある特定の商品を製造、販売、販売の申し出、使用及び輸入すること、若しくは如何なる方法で中華民國特許〇〇〇号を侵害する行為を禁止するよう請求する。」等の請求は、通常不作為を命ずる仮処分という。

一方、侵害者が非侵害を主張するとき、実務上裁判所は、侵害者が民事訴訟法第 538 条及び智慧財産案件審理法第 22 条等規定により、自らの権利侵害として訴えられた行為若しくはその他関連商業行為を権利者が暫時的に許容すべきであり、如何なる妨害、干渉若しくは阻害行為を行ってはならないよう申立てることを認めている⁹。但し、裁判所が既に権利侵害として訴えられた行為を行ってはならないとの不作為を命ずる仮処分を決定したとき、侵害者は当該仮処分につき断行処分を申立てることができず、抗告手続若しくは仮処分取消請求によって救済を求めることしかできない。また、当該決定が効力を失うまで、請求の内容が互いに抵触する処分を申立ててはならない

⁹ 最高裁判所 91 年度台抗字第 164 号民事裁定、最高裁判所 91 年度台抗字第 275 号民事裁定等を参照。

裁判官が審理するに際し、実務上通常民事訴訟法第 538 条第 4 項「裁判所が第 1 項及び前項決定を行う前に、双方当事人に意見陳述の機会を与えなければならない。」、智慧財産案件審理法第 22 条第 4 項「裁判所は暫定状態を定める処分を行う前に、双方当事人に意見陳述の機会を与えなければならない。但し処分前に被申立人に陳述するよう通知できない特殊な事情があると申立人が主張し、且つ確かな証拠を提出し、裁判所が適当だと認めたときは、この限りではない。」の規定に基づき、双方当事人に法廷で意見陳述させる。なお、申立人が申立てをしてから裁判所が開廷して審理を行うまでの期間は約 1~2 週間であり、審理期日が終わってから暫定状態を定める処分の申立てが容認されるまでの期間も約 1~2 週間であり、つまり仮処分申立手続の全過程は約 1 ヶ月を要する。仮処分申立手続の全過程が約 1 ヶ月を必要し、且つ裁判所が通常相手方を召喚して意見陳述をさせるため、証拠保全の必要があるとき、通常暫定状態を定める処分を申立て、緊急な事情がある場合、更に同法第 538 条の 1 の規定に基づき、裁判所が暫定状態を定める処分を決定する前に、7 日間以内の緊急措置を行うことができる。

民事訴訟法第 538 条及び智慧財産案件審理法第 22 条の規定に基づき、暫定状態を定める申立てを請求するには、「争う法律関係」（例えば、双方当事人が、相手方の特定行為が、秘密保守条項に違反するか否か、若しくは申立人の営業秘密を侵害するか否かとの法律関係につき争うとき。）、「相手方の特定行為を禁止しなければ回復できぬ重大な損害が発生する（即ち、暫定状態を定める処分の必要性）」を疎明しなければならない。実務上更に、「申立人が今後勝訴する可能性」、「公衆の利益に顕著な影響がない」、「相手方への影響が小さい、若しくは今後容易に回復できる」及び「担保金の計算」等要件を疎明するよう要請することもある。担保金の計算は通常、相手方がこれにより被る損害を計算の基礎とするため、担保金は百万台湾ドル以上になる可能性がある。

この他、申立人が比較的容易にできる保全命令を申立てることによって、確定裁判と同じ効果を達成することを避けるため、智慧財産案件審理法第 22 条はまた、「暫定状態を定める処分は、申立人に送達した日から三十日以内に提訴しないとき、裁判所が申立てまたは職権により取消することができる。」と規定している。

然しながら、台湾の実務上では、暫定状態を定める処分の申立ての許容率が高くなく、智慧財産法院の例を挙げると、2008 年 7 月から 2012 年 9 月までに、暫定状態を定める処分の申立て計 44 件のうち、許容されたのは 7 件しかなく、20 件もの申立てが棄却された。

¹⁰ 最高裁判所 94 年度台抗字第 380 号民事裁定を参照。

第五目 税関での押収

台湾では模倣品を撲滅するため、著作権法及び商標法の規定において、税関は、職務を遂行する際に、輸出入貨物の外観から明らかに著作権を侵害する疑いがあるものを発見した場合は、一業務日以内に権利者に通知し、また、輸出入者に許諾資料の提供の要請を通知することができる。権利者は通知を受けた後、空輸輸出貨物は4時間以内、空輸輸入及び海運輸出入貨物は1業務日以内に税関に赴き確認作業に協力することが求められる。権利者が不明である若しくは通知ができない場合、又は権利者が通知を受けて期限までに税関に赴き確認作業に協力しなかった場合、若しくは権利者が係争対象品に権利侵害はないことを確認した場合は、その他の通関規定に違反していなければ、税関は直ちに通関させるべきであるとされている。権利侵害の疑いがあると認定された貨物は、税関は暫く通関を差し止める措置を採るべきであり、権利者が三業務日以内に次の規定により税関に差押えの申請又は権利保護の民事、刑事訴訟手続きを行わなかった場合は、その他の通関規定に違反していなければ、税関は直ちに通関させるべきと規定されている。

差押えられてから、申請人または差押えられた人は、税関に差押えられた物の確認を申請することができる。差押えた物が著作権または製版權の侵害に該当するという裁判所の民事確定判決を申請人が受領した場合は、差押えられた物は税関に没収される。没収品のコンテナ貨物留置料、倉庫の賃貸料、積下ろし料等の関連費用と滅却処分費用に関しては差押えられた人が負担する。もし「差押えられたものが裁判所で著作権または製版權の侵害に該当しないと確定判決された場合」、「税関が、申請人に差押えの受理を通知した日から12日以内（税関が場合により12日間を延長できる）に、差押えた物について侵害品の訴訟を提起すると告知されていない場合」または「申請人が差押え廃止の申請した」場合は、税関は差し押さえを廃止し、輸入輸出貨物通関規定により処理し、申請人は差押えられた人に差押えによる損害を賠償しなくてはならない。

第六目 訴訟手続き

1. 智慧財産法院の紹介：

台湾は2008年7月から、知的財産案件の特殊性を鑑み、智慧財産法院（日本における知的財産高等裁判所に相当）を特別に設立した。現住所が新北市板橋区板橋駅ビル3階から5階に設けられている。

知的財産裁判所組織法第3条の規定により、知的財産裁判所が管轄している案件は次のようなものがある：

- 1、特許法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、集積回路回路

配置（IC 設計）保護法、植物品種及種苗法及び公平交易法によって保護されている知的財産権に関する第一審及び第二審民事訴訟事件。

- 2、 刑法第 253 条から第 255 条（商標商号を捏造及び模倣する罪）、第 317 条（業務により知った工業または商業の秘密を漏洩する罪）、第 318 条の罪（公務より知った工業または商業の秘密を漏洩する罪）、又は、商標法、著作権法及び公平交易法第 35 条第 1 項の第 20 条第 1 項及び第 36 条、第 19 条第 5 款に違反する案件に関して、地方裁判所が通常、略式審判、及び協議手続き等で下した第一審の判断を不服として、上訴、抗告する案件。ただし、少年刑事案件は除外する。
- 3、 特許法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、集積回路回路配置（IC 設計）保護法、植物品種及種苗法及び公平交易法によって保護されている知的財産権に関する第一審行政訴訟事件及び強制執行事件。
- 4、 その他、法律の規定、又は司法院の指定により、智慧財産法院の管轄とされた案件。

知的財産案件審理細則第 9 条には「知的財産民事、行政訴訟事件は智慧財産法院の管轄に専属しているものではなく、その他の民事、行政裁判所が実質において知的財産民事、行政訴訟事件に属すべき事件について、実体裁判したものについては、上級裁判所が管轄錯誤を理由にして原裁判を破棄してはならない」と規定している。言い換えると、地方裁判所の通常、略式審判、及び協議手続きによる第一審の知的財産権案件に関する裁判に対し、不服である場合、上訴または抗告する刑事案件は智慧財産法院の管轄に専属する。民事、行政訴訟事件は智慧財産法院の管轄に専属しているものではないが、裁判所の最近の実務において何れも、智慧財産法院組織法第 1 条の立法趣旨を参酌し、知的財産に係る民事訴訟事件を知的財産案件審理法に定められた手続きにより智慧財産法院が集中して審理できるようにするため、民事訴訟法第 24 条（合意管轄）、第 25 条（被告が裁判所に管轄権がないことを抗弁せず、本件の口頭弁論をしたもの）が規定している場合を除いて、一般裁判所から智慧財産法院に送致するものとしている。そのため、知的財産権の民事、行政訴訟事件にかかわるほとんどの案件は智慧財産法院が管轄している。

智慧財産法院では、民事第一審訴訟手続き及び行政訴訟簡易手続きにおいて、裁判官 1 人単独で行い、民事、刑事第二審上訴、抗告の手続き及び行政訴訟の通常手続きにおいて、裁判官 3 人で合議して行う。民事案件の第一、二審は何れも智慧財産法院が管轄していることから、訴訟当事者の審級の利益に影響を与える可能性があるため、智慧財産法院はすでに裁判官の人数を増員し、民事一、二審の案件をそ

れぞれ異なる担当法廷で受理している。

裁判官以外に、智慧財産法院には技術審査官 10 名が配置されていて、その中の 1 名は契約職員で他は経済部智慧財産局から出向した特許審査官である。技術審査官は裁判所の命令により案件の技術判断を行い、技術資料の収集、分析及び技術的意見を提供し、法により訴訟手続きに参加し、知的財産案件審理法第 4 条、同法第 18 条第 3 項の規定により、技術審査官の職権が「訴訟関係を明確にするため、事実上及び法律上の事項について、専門知識に基づき当事者に説明または質問する」、「証人または鑑定人に直接に質問をする」、「本件について裁判官に意見を陳述する」、「証拠保全の時に証拠調査に協力する」、「裁判所は証拠保全を行った時、技術審査官に現場に赴いて職務を行うようと命じることができる。」智慧財産法院技術審査官職務執行作業要点がより具体的にその職責範囲を次の通り規定している。

- 1、 案件の技術的判断、技術資料の収集、分析及び技術的意見を提供する。
- 2、 訴訟書状及び資料について専門知識に基づき、その論点を分析し及び整理し争点を明確させ、説明するための専門領域の参考資料を提供する。
- 3、 争点及び証拠の整理、証拠調査の範囲、順序及び方法について裁判官に参考の意見を陳述する。
- 4、 法により訴訟手続きに参加し、期日に出席し、審判長または証拠を調査する権限のある命令を受けた裁判官の許可を得て、当事者本人、訴訟代理人、証人または鑑定人に必要な質問をすることができるうえ、その供述の中に理解しにくい専門用語について説明する。
- 5、 技術審査官は現場検証前又は現場検証時に裁判官に対し注意すべき事項を陳述し、当事者の被検証物に関する説明に対する裁判官の理解を協力し、被検証物に対して処理と操作を行う。
- 6、 証拠保全の時に証拠調査に協力し、証拠保全を実施する時に立ち会う。
- 7、 裁判書の添付表及び図面の作成に協力する。
- 8、 裁判の評議において、審判長の許可を得て出席し、事件に関係ある技術上の意見を陳述し、予め、その陳述の意見について、書類を提出する。

- 9、職務を執行した結果について報告書を作成する。知的財産案件審理細則第 16 条は報告書を「中間報告書」及び「最終報告書」に分けて、実務の運用において知的財産権（一般に特許権をいう）の有効性報告書、及び権利侵害の意見報告書等を含む。但し技術審査官が作成した報告書は公開しないうえ、訴訟当事者が当該報告書の閲覧を申請してはならない。

智慧財産法院は技術について技術審査官に諮問し、報告書の作成を命じるほか、非常に複雑な技術の案件において、智慧財産法院は司法院が各級裁判所に下達した「専門家諮問要点」第 5 点及び第 8 点第 2 項の規定により専門家に諮問することもある。そのため、智慧財産法院は技術争点の部分に対し、独自で判断する能力があり、設立してから智慧財産法院が鑑定機関に移送し、鑑定機関が直接に権利侵害の判断を下すという台湾の実務習慣を改めることになった。そのため、智慧財産法院が権利侵害の案件において鑑定に移送する割合が高くなく、鑑定人に移送しても、殆どは製品の成分等の分析だけで、権利侵害要件に該当するかどうかについては裁判所が独自に判断をする。

然し、技術審査官の報告書が公開されないため、訴訟当事者にとって技術審査官の心証は何なのか、裁判官が技術審査官の報告を採用したか等何れも分からないため、訴訟の進行において、両方がよく各々専門家の意見書を提出したり、中には専門家証人を雇用し（expert witness）、技術争点の部分について専門的な分析と説明を提出する場合も少なくない。台湾民事訴訟法は専門家証人の手続きに対して、特に明文規定はないが、実務的にこれらの証明方法を認められており、その調査の手続きを証人に準用する方法で進行される。

更に、権利者が権利侵害行為者に対し、関連の権利侵害訴訟を提起した後、行為者も同一の手続きにおいて有効性の抗弁を提起する可能性があり、知的財産権（一般に商標権、特許権と指す）を取消す理由があるため、権利侵害を構成しないと行為者が主張するケースがある。

知的財産案件審理法が実施される前、商標権、特許権等經濟部智慧財産局の審査を経て商標、特許等を取得した知的財産権について、その付与及び取消は行政の「専権事項」に属すると認定されているため、その審査については、行政争訟手続きにより処理すべきである。台湾の訴訟制度は民、刑事及び行政訴訟の公私法二元論「分離制」の体制で、普通の民事裁判所はこれら権利侵害の訴訟を審理している中、当事者が特許権、商標権の有効性について抗弁を提起したら、普通の民事裁判所が審理している訴訟を中止し、行政争訟の確定結果を待つと裁定するケースが多く、そのため一般裁判の訴訟終結のスケジュールを遅延させ、知的財産権を有効に保護できない問題を派生させた。

そのため、知的財産案件審理法第 16 条第 1 項では、「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

の理由の有無につき自ら判断すべき、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種及種苗法、又はその他の法律の訴訟手続き停止に関する規定を適用しない。」と定め、民事権利侵害の訴訟において、裁判所が知的財産権の有無について取消し、廃止すべき理由の争点について、判断の権限を持ち、民事訴訟の裁判は行政処分もしくは行政争訟手続きの結果を待たなければならないことを理由にし、訴訟手続きの中止を裁定してはならないと明確に開示した。知的財産案件審理法第30条も第16条第1項に準用すると規定しているため、商標権侵害を訴えられた等の知的財産権の刑事被告も知的財産権の付与に瑕疵があることをもって犯罪を否認できる。刑事裁判所もその主張について実質の認定をすべきであって、審判停止を裁定してはならない。知的財産権に確かに取消または廃止すべき理由があるとの認定において、刑事裁判所はそれをもってその犯罪の構成要件が欠如しているかを判断し、有罪か否か判決を下すことができる。

裁判所が審理した後、知的財産権を取消すべき理由が確かにあると認定したあと、裁判所はそれを理由に知的財産権者に不利な裁判をすることができる。また、知的財産案件審理法第16条第2項において、「知的財産権者は当該民事訴訟中において相手方に権利を主張してはならない」と明確的に定め、民事裁判所または刑事裁判所がただ知的財産権に取消す理由があると認定できるものの、自ら当該知的財産権が無効と宣告してはならない。この判断は原則においても当該訴訟だけで相対的効力を発生するため、知的財産権者が他の訴訟においてその権利を主張することを阻止できない。然し、一旦民事裁判所または刑事裁判所が当該知的財産権を無効と認定した場合、知的財産案件の行政訴訟も知的財産裁判所の管轄であるため、通常、知的財産裁判所の見解が異なることが少ないため、実際に無効と宣告された効果と同じである。権利侵害者もこれをもって智慧財産局に告発、取消または廃止を提起し、当該知的財産権の無効の最終確定の効果に生じさせる。そのため、権利者が権利を行使する時、有効性の抗弁を受け、当該権利を喪失するのを避けるために、権利の有効性についても、慎重に検討しなければならない。

2. 智慧財産法院の審理案件統計：審理速度：

智慧財産法院が設立されてから、訴訟を集中して審理し、見解を統一し、積極的に審理し、知的財産に係る法律紛争を迅速かつ正確に解決した。統計によると、2008年に智慧財産法院が設立される前、台湾高等裁判所による専利権侵害案件の平均審理時間は685日であり、それに対して、設立後は、第一審裁判所の審理期間はおおよそ約198日、第二審は約232日（2008年7月～2012年6月）となるなど、大きな成果を挙げている。

3. 智慧財産法院の審理案件統計：受理案件の種類別：

一、民事案件：

2008年7月から2012年6月までに、智慧財産法院によって受理された民事訴訟第一審案件1157件のうち、専利権に係る案件計676件(外国関連約12%)、著作権に係る案件計254件(約9%)、商標権に係る案件計173件(約24%)である。また、受理された民事訴訟第二審案件647件のうち、特許権に係る案件計394件(約14%)、著作権に係る案件計125件(約18%)、商標権に係る案件計107件(約31%)である。

二、刑事第二審案件：

2008年7月から2012年6月までに、刑事第二審案件のうち、智慧財産法院は1067件を受理し、著作権法の違反に係る案件計558件(外国関連約27%)、商標法の違反に係る案件計269件(約38%)、その他の案件計240件である。

三、行政訴訟事件：

2008年7月から2012年6月までに、智慧財産法院によって受理された行政訴訟案件は合計1564件、商標権に係る案件計921件(外国関連約22%)、専利権に係る案件計615件(約12%)、著作権に係る案件計9件(約21%)である。

4. 知的財産裁判所の審理案件統計：判決結果

判決結果について、2008年7月から2012年6月までに、民事第一審案件の審理状況において、知的財産裁判所が実際に判決を下した案件のなかで、権利者が民事第一審で全部勝訴または一部勝訴の割合は約18%であり、外国関連案件の勝訴率は、約33%となっている。(一部勝訴(敗訴)は、0.5件とする)

そして、2008年7月から2010年6月までのデータになるが、第一審の判決を維持した割合は7割以上に達する。

刑事第二審訴訟案件の裁判結果から見ると、2008年7月から2010年6月までに智慧財産法院が終結した刑事訴訟第二審案件は合計495件、被告人数は合計728人、裁判の結果処刑された者は360人、無罪判決を下された者は200人、その他の判決を下された者は168人である。

行政訴訟事件では、原告の勝訴率は約15%、通常の行政裁判所での勝訴率よりやや高いという結果(2008年7月～2010年6月)になっている。

第七目 まとめ

権利者が知的財産権の権利を行使するとき、将来権利侵害者が訴訟で有効性の抗弁を主張し、または主務官庁に知的財産権の取消もしくは廃止を申し立てることによって、権利者が当該知的財産権を喪失することを防ぐため、事前に知的財産権の質と量を検討すべきである。一方で、同時に証拠が十分であることを考慮すべきであり、証拠が不十分である場合、裁判所に証拠保全を申し立てるなどの方法を含む各種の手段で証拠を収集することによって、将来権利を主張する際にさほど大きな障害に遭うことなく、今後の戦略の方向性を決めることができる。

証拠の収集がある程度に達した後、初期に行う刑事捜索押収もしくは民事証拠保全などの手段を含み、各種の手段で権利侵害者に対し圧力をかけることを考慮に入れることができる。また、証拠を十分収集できた場合、弁護士に書簡の発送を依頼し、または裁判所に仮差押え、仮処分もしくは暫時状態を定める処分(仮の地位を定める処分)を申し立てることで、適時に権利侵害者を威嚇する効果となり、権利侵害者に対し権利者と交渉するよう強要することが可能となる。

正式な訴訟手続きでは、智慧財産法院が設立されて以来、知的財産権に係る案件争議の主な戦場は智慧財産法院に集中し、審理の専門度及び速度は以前よりも遥かに上回り、権利者が権利を行使することに対し、有利であることは言うまでもない。さらに、前掲統計資料によると、智慧財産法院が処理する案件のなかで、外国人に關与するものの割合は低くなく、渉外案件を処理するとき、他の案件に比べて、台湾企業または台湾人民を明らかに優遇する傾向はなく、公正な審判立場にあり、日系企業を含む外国企業にとっても好都合である。

第三章 台湾進出に必要な知財戦略

第一節 進出の際における留意事項

台湾はWTO加盟に続けて、数ヶ国と次々に自由貿易協定を締結した。特に2011年1月に中国と締結したECFAが発効してから、台湾は全世界の貿易において、ますます重要な役割を果たしている。大勢の外国企業が台湾に拠点を設立し生産、営業活動を行うにつれ、外国企業がグローバルな知的財産権を取得することが求められる中で台湾は無視できない地域となっている。然し、一部の外国企業が台湾に進出し、台湾で生産営業活動を行う際に、台湾の知的財産権制度を明確に理解できていなかったり、台湾で関連する知的財産権の保護を即時に求めることができなかつたり、権利を充分に行使できなかったり、またはその知的財産権を他人に先取り出願・登録される等の問題が発生している。例えば、日系企業UCC会社が1974年に「UCC」商標を台湾でコーヒー、お茶及びココア等を含む製品を指定して登録商標を取得したが、当該商品分類しか登録してなかったため、經濟部智慧財産局は、ある台湾会社が2008年に「UCC及図」を商標とし、自転車等の20種類の商品を指定した出願を承認した。日系企業UCC社は異議を提出し、經濟部智慧局は取消すべきであるという処分を下したが、經濟部訴願審議委員会は不利な審判を下した。その後、UCC社は最高行政裁判所まで上訴し、幸い、日系企業UCC会社が訴訟手続きにおいて、大量かつ十分な使用資料を提出し、「UCC及図」の商標がすでに台湾で高い知名度があり、当該台湾会社の長期に渡る使用を承認すれば、UCC商標が希釈化し減損効果が生じることを証明したため、最高行政裁判所は智慧財産裁判所が下した不利な判決を破棄し、智慧財産裁判所に審理しなおすよう差し戻し¹¹、最終的には智慧財産裁判所が經濟部訴願審議委員会の訴願決定を破棄する判決を下した¹²。このことから分かるように、もし台湾の市場に進入する前に予め計画し関連する知的財産権を取得していなければ、日系企業の台湾市場における発展を妨げることになる。そのため、権利の維持には対応する相当なコストを要するが、グローバル化及び台湾における知的財産分野の発展からみると、グローバルな進出計画並びに台湾への進出において、必要なコストの支出は企業が競争優勢を維持するに欠かせない手段となっており、知的財産権はビジネスを展開する上での基礎となるものである。勿論知的財産権が本質において商業活動の一環に属しているため、他の商業活動と同様、支払ったコストとリターンを同時に考慮するという観点も必要であることから、本節では、台湾進出にあたり知的財産権保護を求める際に検討すべきコスト及びリターンについて更なる分析を行う。

¹¹ 最高行政法院 101 年度判字第 47 号判決。

¹² 智慧財産法院 101 年度行商更（一）字第 2 号判決。

第一目 知的財産権による保護：コスト

1. 知的財産権利化の基本検討事項

知的財産権の種類によって保護要件も異なってくるため、新しい製品若しくはアイデアは、属性の異なる知的財産が生み出され、異なる知的財産法の保護を受けることとなる。例えば、新しい半導体集積回路の回路配置は、同時に専利法、著作権法及び積体電路保護法（半導体集積回路の回路配置保護法）の保護を受ける可能性がある。そのため、権利保護の立場から、全ての権利を同時に主張することができれば、権利者にとって最も充実した保障が受けられる。しかしながら、権利の主張には、必ず相応するコストが伴う上、知的財産権の本質が商業活動の一環であるため、他の商業活動と同様に、コストと収益を同時に考慮し、自社企業の需要を把握した上で、知的財産権の目的と目標を設定し、最小のコストで最大の利益をあげるよう、係る知的財産権を組み合わせて活用しなければならない。

詳述すると、費用対効果の面に関しては、商品・役務の特性並びに今後権利を行使する際の利便性を同時に考慮しなければならない。例えば、通常特許権は最も効果的な手段で、保護期間が最も長い知的財産権であると広く認められており、特に営業秘密より強い排他的権利を有する。しかしながら、商品・役務のライフサイクルが1年しかないなどの短い場合には、20年にも及ぶ特許権の保護が過保護で無駄になるため、こういう場合、営業秘密による保護が特許権による保護より効果的であるとも言える。また、今後権利行使時の利便性から言うと、特許権は既に主務官庁の査定を経たものであるため、通常特許の構成要件を満たしていることを立証する必要はない。一方、営業秘密を権利として主張したとき、営業秘密の保護要件につき逐一立証しなければならない。例えば、権利者は完全な研究開発記録、完璧な秘密保持措置を提出した上、営業秘密が有する経済的価値等を証明しなければならない。そのため、実務上、営業秘密として主張するには相当困難性が伴う。しかしながら、法的効果の面から言うと、特許侵害行為が非刑事罪化されているため、民事訴訟により侵害者に対し損害賠償請求をすることしかできないのに対し、営業秘密の侵害は刑事責任が問われるので、権利者は刑事上の公権力をもって介入する（事前の捜査・押収または告訴の提起等を含む）ことができるため、侵害者に対しより大きなプレッシャーをかけることになることから、これも権利者が考慮すべき点である。それで、一体どのような手段で知的財産の権利を保護するかは、やみくもに利用できる全手段による権利保護を求めるのではなく、企業が設定したビジネスゴールに応じて、「法的地位」（権利の強さ）、「技術的要素」（独自性・斬新さ、技術成熟度、応用産業分野、技術のライフサイクル）、「市場的要素」（成熟市場か否か、製品・技術が既に標準化されているか否か）、「使用許諾範囲」、「補完的資産」（製造能力、発展的能力、マーケティング能力、ブラ

ンド力及び営業上の名誉) 及び「技術開発のリスク」等要素¹³を総合的に考慮した上で、どの手段で知的財産の権利を保護するかを決定すべきである。

具体的な実務上、知的財産という無形資産の評価に関し、既に様々な評価方法が考案され、一般的に次のものがある¹⁴：

- (一) コストアプローチ (cost approach) ¹⁵
- (二) ルール・オブ・サム／経験則 (rules of thumb) ¹⁶
- (三) マーケットアプローチ (market approach) ¹⁷
- (四) 正味現在価値法 (Net Present Value, NPV) ¹⁸
- (五) オプションアプローチ (options approach)

19

前述のとおり、各知的財産の資産評価方法が何れも長所と短所を持っているため、如何に各側面から知的財産の価値を評価するかは、既に管理学で大きく取り上げられている。CPA/ABVs 公認のビジネス評価人の場合では、特許の価値を定めるため、既に次のとおり 20 手順を提唱しており、当然次の手順も他の知的財産権に適用することができる：

1. 特許有効性の調査
2. 特許権利内容の確定
3. 情報収集
4. 価値評価チームの立上げ
5. 特許細部内容の閲覧

¹³ Sam Khouy, Joe Daniele, and Paul Germeraad, “Selection and Application of Intellectual Property Valuation Methods In Portfolio Management and Value Extraction”, Les Nouvelles September 2001, page 79.

¹⁴ 「成熟型技術専利益智慧財産権鑑価之実証分析」、黄明官、黄博怡、葉立仁、王穩昌等合著、中小企業発展季刊第 17 期、151-182 頁。

¹⁵ コストアプローチとは、当該知的財産権を取得するために実際に要した費用、若しくは旧技術の取替え時の減価償却費を価値評価の基礎とするものである。

¹⁶ 過去の経験から、技術の寄与度がおよそ製品全体の販売利益の 25%～33%に相当することを発見されたため、販売利益にこの割合をかけると知的財産の価値が求められる方法である。

¹⁷ 評価の対象となる特許と類似する業種の市場取引価格に基づいて比較する方法である。

¹⁸ 知的財産権の使用可能期間及びその期間内で得られるキャッシュフローを予測した上で現在価値に割戻し、この額をもって価値評価の基礎とする方法である。

¹⁹ 知的財産権の購入・移転にオプション理論を応用する方法である。

6. 特許請求範囲の調査
7. 弁護士／代理人との面談
8. 特許有効性の調査
9. 妨害性特許の調査
10. 各特許間の相乗効果（Synergy）への配慮
11. 特許の海外での保護の調査
12. 特許ライフサイクル残存期間への配慮
13. 過去当該特許のロイヤリティを支払ったか否かの分析
14. 当該特許が既に訴訟に関与し若しくはその虞があるか否かの調査
15. 最良の代替技術の確認
16. 取得済み特許請求項の需要カーブの評価
17. 特許取得済みの製品の立場から見た最大利益の確定
18. 伝統的な評価法の妥当性への配慮
19. インカムアプローチ（income-approach）での価格評価
20. 特許価格評価報告の作成

知的財産の価値は、保護の対象となる技術が商品化した時の市場価値、若しくは保護を受ける技術のプロパテント政策から生まれた可能性があるものの、全ての知的財産が同様の価値を持つ限りではないことを、もう一度注意しておきたい。学界では、企業の特許資産の価値分布を研究し、企業の特許資産価値分布のピーク値が、少数の高価値特許資産のところに現れ、他の特許資産が緩やかな低価値カーブを形成することを指摘しており、つまり殆どの特許は価値が低く、甚だしくは全く価値がないという意見もあり、全体的な知財戦略の策定、保護対象の選択は、極めて重要である。

また、費用の面から見ると、主に権利取得及び権利維持に係る手数料、代理人費用並びに価値抽出時に投入される時間と費用を考慮しなければならない。費用に関して、著作権及び営業秘密が無方式主義を採用しているため、係る料金等費用を考慮する必要がないことから、特許・商標の出願料と更新登録料が費用を考慮する際の重要なポイントとなり、詳細は下記の表のとおりである：

表 2. 特許出願に係る料金一覧表(台湾ドル)

NO.	項目	金額
1	特許登録無効審判請求	10000
2	実用新案登録無効審判請求。特許権存続期間延長登録出願（医薬品と農薬品の特許権）	9000

3	特許出願実体審査請求（2009年12月31日までに提出した出願案に適用）、特許出願再審査請求、意匠登録無効審判請求。	8000
4	特許出願の実体審査請求（2010年1月1日より提出する出願案で、請求項の数が10以内の場合に適用）	7000
5	特許出願。特許への変更出願、特許の分割出願、意匠出願再審査請求。	3500
6	実用新案技術報告書請求、検証実施の申請。	5000
7	実用新案出願、実用新案への変更出願、実用新案の分割出願、意匠出願、組物意匠出願、組物意匠への変更出願。意匠の分割出願。	3000
8	無効審判請求の理由・証拠の補充修正、明細書・図面・図面説明の変更	2000
9	特許出願の早期公開請求、面接の申請	1000
10	商業上の実施に必要なため、早期審査を請求する場合	4000
11	特許出願の実体審査請求（2010年1月1日より提起する出願案に適用）で、請求項の数が10を超える場合は、1項毎にNT\$800が加算	800
12	特許出願の実体審査請求、特許出願の再審再請求で、明細書と図面の合計が50頁を超える場合は、50頁毎にNT\$500が加算され、50頁未満であっても50頁として計算	500
13	明細書・図面・図面説明以外の変更は、1件につきNT\$300で、同時に2項以上の訂正を申請する場合も同様	300
14	特許専用実施権設定登録、特許専用実施権抹消登録	100000
15	その他の申請料金	
16	特許出願権・特許権の移転登録・継承登録、特許権実施許諾登録、特許権質権設定登録、特許権質権消滅登録、特許権信託登録、特許権信託抹消登録、特許権信託帰属登録	2000
17	特許権質権・特許権信託のその他の変更登録事項	300
18	半導体集積回路の回路配置登録	8000
19	特許・実用新案特許料は、1～3年目（一年分）	2500
20	自然人・学校・中小企業は登録料を減免することができ、特許・実用新案につき1～3年目、毎年NT\$800が減免され、減免後（一年分）	1700
21	特許の登録料は、4～6年目（一年分） 延長登録が認められた特許権につき、1件毎の登録料は（一年分）	5000
22	自然人・学校・中小企業は特許登録料を減免することができ、4～6年目毎年NT\$1200が減免され、減免後（一年分）	3800
23	特許の登録料は、7～9年目（一年分）	8000
24	特許の登録料は、10年目以降（一年分）	16000
25	実用新案の登録料は、4～6年目（一年分）	4000
26	自然人・学校・中小企業は実用新案登録料を減免することができ、4～6年目毎年NT\$1200が減免され、減免後（一年分）	2800
27	実用新案の登録料は、7年目以降（一年分）	8000
28	意匠の登録料、1～3年目（一年分）	800
29	自然人・学校・中小企業は、登録料を減免することができ、意匠につき1～3年目、毎年NT\$800が減免され、減免後（一年分）	0
30	意匠の登録料は、4～6年目（一年分）	2000
31	自然人、学校及び中小企業は意匠の特許料を免除することができ、4年目から6年目まで、毎年ニュー台湾ドル1200元が免除され、免除後（一年分）	800
32	意匠の特許料、7年目以降（一年分）	3000

33	その他の特許料金	
34	申弁理士（専利師）登録証の交付・再交付・書換え	1500
35	申特許代理人（専利代理人）登録書の再交付・書換え	1500
36	特許証発行手数料。証明文書発行手数料	1000
37	特許証の再交付・書換え	600

表 3. 商標登録出願に係る料金一覧表

出 願 料	商標・ 団体商標	第 1 類～第 34 類の商品 を指定して いる	1 区分につき指定商品の 数が 20 個以内の場合	1 区分につき NT\$3,000
			1 区分につき指定商品の 数が 20 個を超える場合	超過分は 1 個につき NT\$200 の割増料金が加算される
		第 35 類～第 45 類の役務 を指定して いる	--	1 区分につき NT\$3,000
			第 35 類の特定商品の小 売に関する役務を指定 している場合、5 個を超 える場合	超過分は 1 個につき NT\$500 の割増料金が加算される
	団体標章・証明標章			1 件につき NT\$5,000
	電子出願	--		1 件につき NT\$300 が減額さ れる
		全ての指定商品・役務が電子出願シス テムの参考名称と同じである場合		1 区分につき更に NT\$300 が 減額される
登 録 料	商標・ 団体商標	--		1 区分につき NT\$2,500
		2012 年 7 月 1 日までに既に分割納付 し、第 1 期の登録料を納付した場合		第 2 期の登録料は 1 区分につ き NT\$1,500
	団体標章・ 証明標章	--		1 件につき NT\$2,500
		2012 年 7 月 1 日までに既に分割納付 し、第 1 期の登録料を納付した場合		第 2 期の登録料は 1 区分につ き NT\$1,500
更 新 登 録 料	商標・団体商標			1 区分につき NT\$4,000
	団体標章・証明標章			1 件につき NT\$4,000
分 割 出 願	登録出願案件			分割後に増加した件数は、1 件につき NT\$2,000
出 願 手 数 料	商標権・ 証明標章権・ 団体商標権	--		分割後に増加した件数は、1 件につき NT\$2,000
		異議・無効審判・取消審判事件が確定 する前に分割出願をした場合		NT\$2,000 が加算される
そ の 他 の 申 請 料 金	登録出願事項・ 登録事項の変更		--	1 件につき NT\$500
	1 件の変更申請案の中に、同時に同一 事項につき多数件の変更申請を行う			変更申請の案件数に基づき 計算され、1 件につき NT\$500

	場合	
	登録商標の指定商品・役務の縮減	1 件につき NT\$500
使用許諾・再使用許諾の登録	--	1 件につき NT\$2,000
	1 件の使用許諾・再使用許諾の登録申請案の中に、同一事項につき多数件の許諾・再使用許諾の申請を行う場合	許諾・再使用許諾の登録案件数に基づき計算され、1 件につき NT\$2,000
	使用許諾登録・再使用許諾登録の抹消	1 件につき NT\$1,000
移転登録	--	1 件につき NT\$2,000
	1 件の移転登録申請案の中に、同時に同一事項につき多数件の移転登録の申請を行う場合	移転登録申請の案件数に基づき計算され、1 件につき NT\$2,000
	質権の設定登録	1 件につき NT\$2,000
	質権の消滅登録	1 件につき NT\$1,000
	異議申立て	1 区分につき NT\$4,000
	無効審判請求	1 区分につき NT\$7,000
	取消審判請求	1 区分につき NT\$7,000
	異議申立・無効審判・取消審判の参加許可	1 件につき NT\$2,000
	各種証明書類の発行	1 部につき NT\$500
	案件ファイルの閲覧	1 件につき NT\$500
	商標登録証の再交付・書換え	1 件につき NT\$500

知的財産権の価値を抽出する時に投入される時間と費用は、技術及び産業によってそれぞれ異なり、特に企業が設定したビジネスゴール（収益面）と関係している。学界においては費用面と収益面の両方の視点を統合し、知的財産権の価値抽出を総合的に考慮した上、企業は知的財産権の配置を検討できるという意見もあり、すなわち支払った費用とそれでもたらされる利益を同時に考慮し、自身企業の需要を把握してから始めて最低の費用で最大の利益を獲得することができる。

2. 特許権取得の検討事項

第二章第二節で述べた通り、製造産業における権利者がその技術または製品の外観の他人による盗用を発見した際、もし発明、実用新案または意匠の保護があれば、権利者が警告書簡（弁護士書簡）、または内容証明という方法を通し、権利侵害者に対し自らの厳正な立場を伝えるとともに権利を重視するように求め、権利侵害者が回答しなかった場合、訴訟手続きを始め、特許侵害訴訟を提起することができる。しかし、実際の事例において、ある日本の有名ポンプ製造会社は、台湾で自社の台湾下請け工

場が自社製品と極めて類似しているポンプ製品を模倣、製造し、台湾下請け工場自身の LOGO を貼り付けて販売し、多額の利益を得たことを発見したが、当該日本会社は上述のポンプについての特許を台湾で出願していなかったため、特許法の規定によりその権益を維持することができなかつた上、台湾の下請け工場も日本企業の商標を使用していなかったため、日本会社は有効に自身の合法的な権益を保護することができなかつた。この事例から理解出来るように、台湾の市場に進入する前に関連製品についての知財戦略を事前に確かなものにしておくことが必要であり、かつ当該製品が属している保護対象の種類により適切な知的財産権の保護を申請しなければならない。例えば、前述のポンプのケースも、もしポンプの技術を保護対象の種類とするのであれば、特許または実用新案の出願ができるかもしれない上、もしポンプのデザインを保護対象の種類とするのであれば、意匠を出願できるかもしれない。次は専利権取得関連の出願手続きの流れについて説明する。

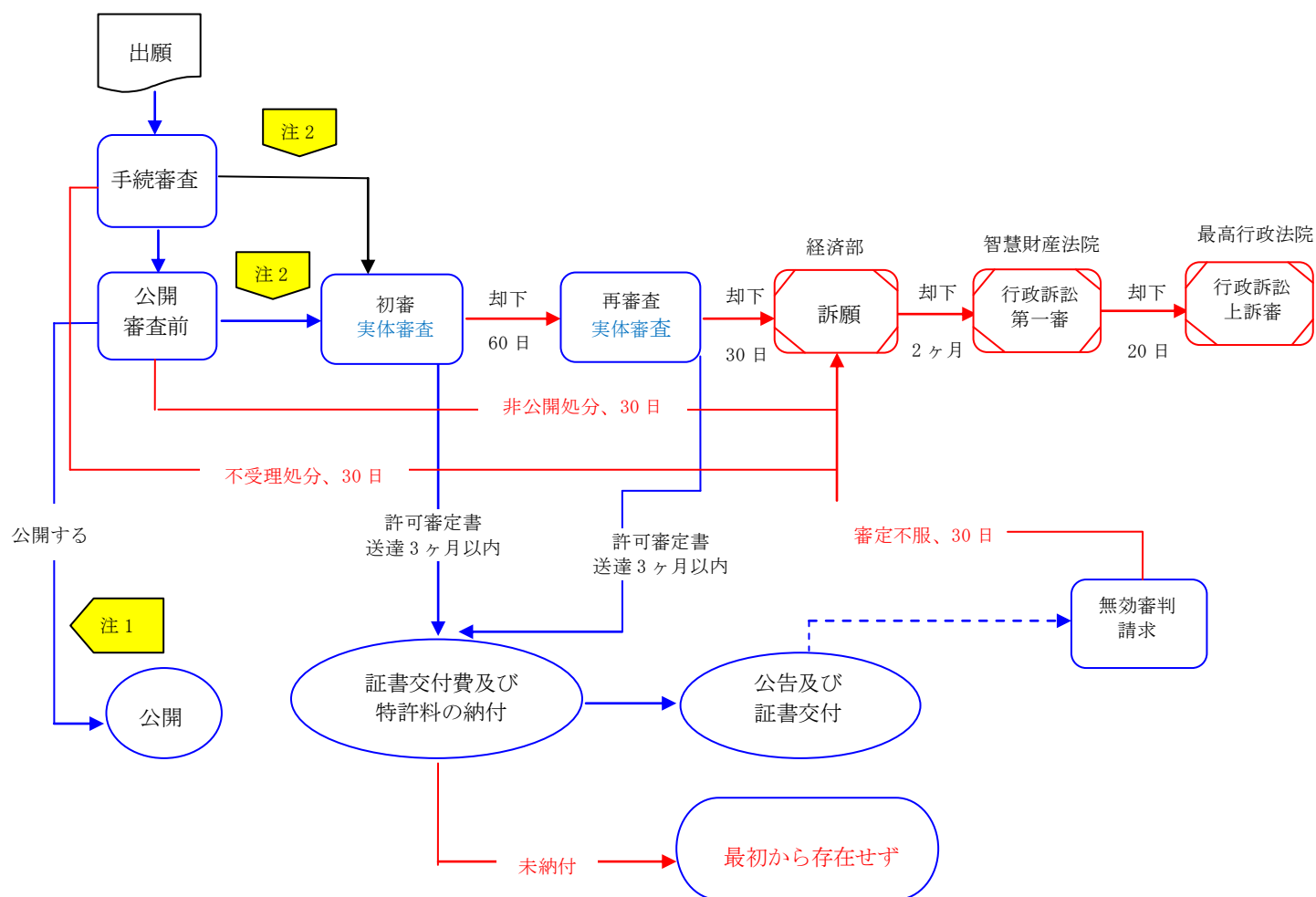
専利権は「特許」、「実用新案」及び「意匠」等三種類に分けられ、各種専利の詳細な特徴は第二章第一節の説明を参照することができる。

特許を申請するには、出願人は願書、明細書、必要な図面等の書類に記入し、料金を納付して出願する。出願日の翌日から3年以内に、実体審査を請求することができる。審査の結果、上記法定要件を満たしていないとき、智慧財産局はまず拒絶理由通知書を発行し、期限を定めて出願人に回答を命じる。出願人は期限までに明細書、特許請求の範囲若しくは図面を変更するか、若しくは意見書を提出若しくは双方を実施しなければならない。

特許出願が智慧財産局の審査を経て、特許可能であると認められた場合、智慧財産局は特許査定書を発行する。出願人が査定書送達後3ヶ月以内に証書料及び1年目の特許料を納付してから、智慧財産局は初めて係る特許請求の範囲及び図面を公告し、且つ公告日から特許権及び特許証を付与する。出願人が故意にではなく、所定期限内に費用を納付しなかったとき、費用納付期限満了後6ヶ月以内に証書料及び2倍の1年目の特許料を納付すれば、智慧財産局によって公告がなされる。

智慧財産局の審査官は、当該特許出願案が特許可能要件を満たしていないと認めたとき、出願を拒絶する。出願人は拒絶査定送達後2ヶ月以内に再審理由書を用意した上で智慧財産局に再審査を請求することが可能であり、再審査の結果拒絶査定が維持されたとき、出願人は再審査結果受領後30日以内に、經濟部訴願審議委員会で訴願の申請を行い、訴願を却下されたとき、2ヶ月以内に智慧財産法院に行政訴訟を提起しなければならない。その流れは次頁のとおりである：

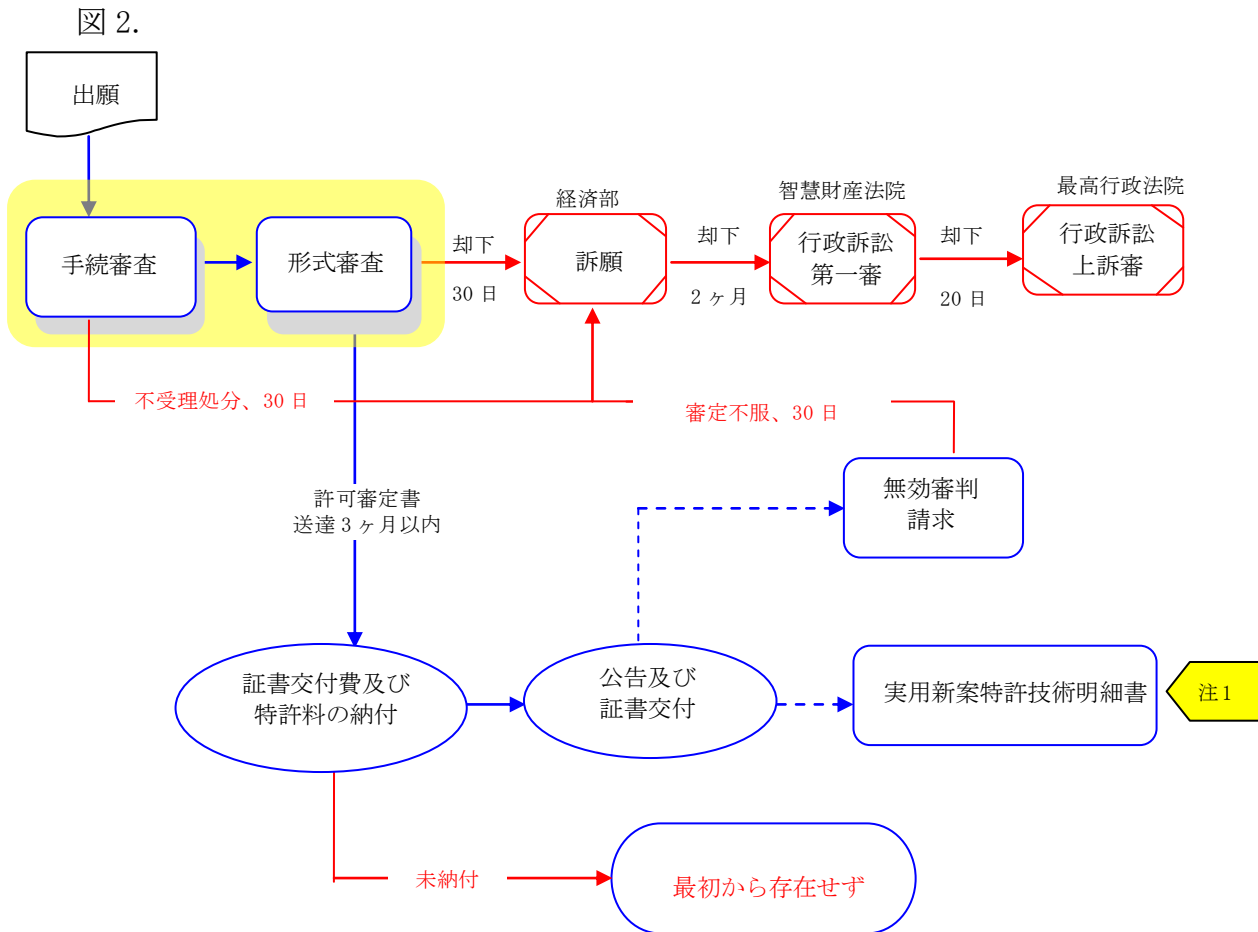
図 1.



情報提供元：台湾經濟部智慧財產局ホームページ

実用新案を申請するには、出願人は願書、明細書等の書類を記入し、料金を納付して出願する。台湾では、実用新案は「方式審査原則」を採用しており、所謂「方式審査」とは、特許主務官庁が実用新案出願を審査するに際し、先行技術調査や新規性、進歩性等の特許要件を満たしているか否かを確認するための実体審査を行わずに、明細書及び図面のみに基づき、方式的要件を満足しているか否かを判断する。なお、実用新案の審査期間は出願日から約6ヶ月である。実用新案登録出願が智慧財産局に拒絶されたとき、出願人は査定書受領後30日以内に經濟部に訴願を提起しなければな

らず、經濟部に訴願を却下されたとき、出願人は2ヶ月以内に智慧財産法院に行政訴訟を提起しなければならない。その後、智慧財産局に行政訴訟を却下されたとき、出願人は20日以内に最高行政法院に上訴を提起しなければならない。その流れは次頁のとおりである：



情報提供元：台湾經濟部智慧財産局ホームページ

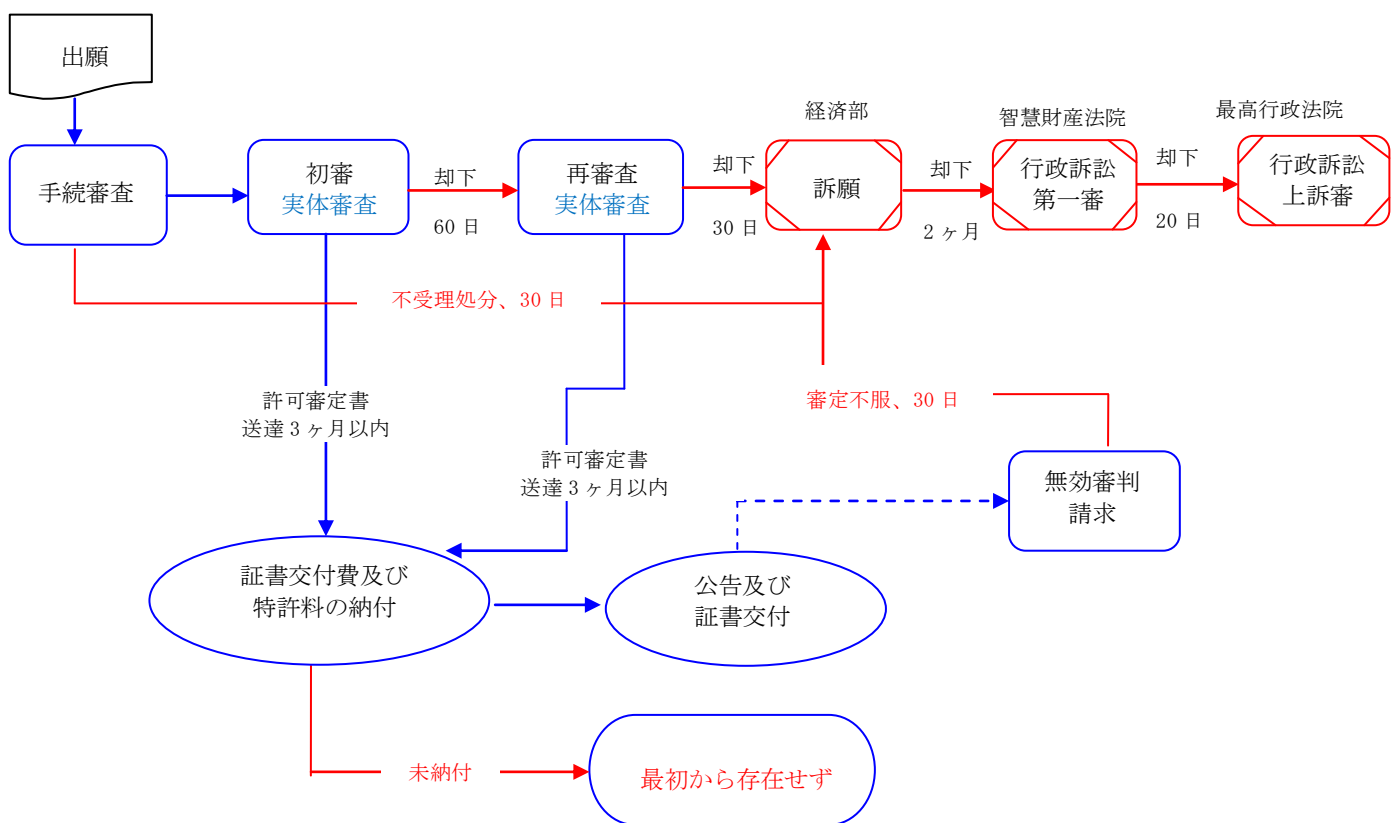
意匠を申請するには、出願人は願書、明細書、図面等の書類を記入し、料金を納付して出願する。査定の結果、上記要件を満たしていないとき、智慧財産局は拒絶理由

通知書を発行し、期限を定めて出願人に回答を命じる。出願人は期限までに説明書もしくは図面の補正、または意見書を提出しなければならない。

意匠出願が智慧財産局の審査を経て、登録可能である認められたとき、智慧財産局は査定書を発行する。出願人が査定書送達後3ヶ月以内に証書料及び1年目の登録料を納付してから、智慧財産局は初めて係る図面説明書等を公告し、且つ公告日から意匠権を付与する。

智慧財産局の審査官は、当該意匠出願が登録要件を満たしていないと認めたとき、出願を拒絶する。出願人は拒絶査定送達後2ヶ月以内に再審理由書を提出して智慧財産局に再審査を請求することができる。再審査の結果拒絶査定が維持されたとき、出願人は再審査結果受領後30日以内に経済部に訴願を提起しなければならない。経済部に訴願を却下されたとき、出願人は2ヶ月以内に智慧財産法院に行政訴訟を提起しなければならない。智慧財産局に行政訴訟を却下されたとき、出願人は20日以内に最高行政法院に上訴を提起しなければならない。その流れは次頁のとおりである：

図 3.



3. 商標権取得の検討事項

第二章第二節が述べた通り、商標は消費者が製品の由来を識別する重要な鍵であるため、有名な商標は、他者により登録されたり、商標が類似することがよく起こる。例えば、日本の有名な産地が台湾で登録された有名な「讃岐うどん」商標をめぐり、台湾南僑化学工業株式会社と「土三寒六」店舗との間で商標大合戦が起こった。商標の冒認登録されたことの争議問題の処理について、もっとも有効な方法は事前の予防であり、台湾市場に進入する前に、商標の調査を予めしておかなければならないため、台湾商標法の保護の規定を日本企業が理解することが重要である。さらに、他者に冒認登録された際に、商標法の異議申立または無効審判等の制度を利用し、ケースによっては相当の困難を通して、他者が登録した商標を取り消すことが可能である。次は商標の出願の関連事項について説明する。

所謂「商標」とは、商品・役務の関連消費者に商品・役務の出所を認識させるに足り、且つ他人の商品・役務と区別できる標識のことを言う。商標法は大幅に改正され、2012年7月に施行され、商標の保護対象から言うと、新法では旧法と同様に「商標（狭義の商標）」、「証明標章」、「団体標章」及び「団体商標」に分けられる。証明標章は、「他人」の商品若しくは役務を証明する標識であり、例えば、一般消費者によく知られているST玩具安全標識及びウール100%標識等がこれに該当する。団体標章は、純粋に団体の組織自身若しくはその会員の資格を表彰するものであり、団体若しくはその会員がそれを係る物品若しくは文書に表示する。団体商標は、単一出所の商品・役務の表彰に使用しておらず、団体の各メンバーがそれを団員の商品・役務に使用する。詳細説明は第二章第一節を参照することができる。

商標登録出願手続きの流れを次に述べる。出願人が願書及び関連書類を提出した後、智慧財産局は出願書類につき方式審査を行い、不備があれば智慧財産局は期間を定めて出願人に補正を命じる。手続審査通過後、智慧財産局によって実体審査が自動的に行われ、出願商標が登録要件を満たしているか否かの判断が行われる。上記登録要件の全てを満たしていれば、智慧財産局は登録査定を発行し、出願人は登録査定が送達後2ヶ月以内に費用を納付しなければならない。

智慧財産局は商標出願が登録要件を満たしていないと認めたとき、まず拒絶理由通知書を発行し、期限を定めて出願人に意見書の提出を命じ、それでも不備があれば、商標出願を拒絶する。出願人は拒絶査定受領後30日以内に經濟部訴願審議委員会に訴願を提出しなければならず、經濟部に訴願を却下されたとき、出願人は2ヶ月以内に智慧財産法院に行政訴訟を提起しなければならず、智慧財産法院に行政訴訟を却下されたとき、出願人は20日以内に最高行政法院に上訴を提起しなければならない。

4. 著作権に係る検討事項

第二章第二節で述べた通り、インターネットの発展とともに、動画、音楽、書籍などのデータの複製、頒布が容易であるため、企業が関連法律（主に著作権法）の保護を通じて対応しなければ、海賊版、権利侵害品が蔓延し、権利者の権益並びに産業利益を損なってしまう。そして、台湾における現況は日本とは異なる部分もあるため、台湾市場に進入する前に予め台湾の関連制度を理解しなければならない。次は著作権法の関連事項について説明する。要件に関する詳細説明は、第二章第一節を参照されたい。

著作物完成後、著作権の保護要件を満たしていれば、製版權を除き、何れも主務官庁の審査を経ることなく自動的に著作権保護を取得し、係る料金を納める必要はない。しかし、台湾で人気のある映画、アニメ、漫画及びオンラインゲーム等のコンテンツ制作には、台湾の著作物を利用することが多いため、原著作権者の同意・許諾を得ていなければ、原著作権者の改作権及び編集権を侵害して、係る民事・刑事責任を負う虞があることに注意されたい。よって、原著作権侵害に該当するか否かに注意を払うことは極めて重要である。

5. 営業秘密に係る検討

第二章第二節が述べた通り、技術のイノベーションは昔からハイテクノロジー産業が存続できるかの鍵であるため、技術が競争相手に盗用されるのをどのように避けるかについては IT 産業界が向き合わなければならない問題である。台湾において、未公開の技術部分については全て営業秘密の保護を通して維持するが、良くある営業秘密の侵害の殆どは、退職した従業員が元の雇用者の機密情報を現在の雇用者に漏洩する、または現在の職務において使用する場合である。このような案件では、退職した従業員を訴え、賠償を求めることは容易ではない上、度々発生する問題はどのように当該機密情報が営業秘密法でいう「営業秘密」に該当することを証明するかということである。そのため、次は営業秘密において注意すべき関連事項について説明する。

第二章第一節に前述したように、営業秘密の構成要件は、生産、販売若しくは経営に利用できる情報でなければならない上、なお「秘密性（当該情報に係る一般者に知られていないもの）」、「経済価値（その秘密性により現実的・潜在的経済価値を有するもの）」、「秘密保持措置（全ての者が既に合理的な秘密保持措置を取っているもの）」等を満たさなければならない。

第二章第一節で前述していない事項として、台湾営業秘密法における「秘密性」とは「当該情報に係る一般者に知られていないもの」と規定しており、換言すれば、当

該情報はただ一般公衆に知られていないだけでなく、当該分野に係る一般者でさえ知られていないとき、初めて「秘密性」の要件を満たす。

また、台湾営業秘密法における「経済価値」は、台湾は米国、日本等国々と同様に、広範囲な認定基準を採用しているため、当該情報が営業若しくは市場競争において重要性・価値性を有すれば、完成済若しくは開発中に関わらず、何れも経済価値を有すると認定できることから、価値は現実的価値でも潜在的価値でも構わない。これに基づき、実務上では、営業における当該情報の重要性、既知の方法を改善したときのメリット、当該情報の開発に要する費用、当該情報の機密性の保持に要する費用、若しくは他人が当該情報を取得するため支払う対価等を証明できれば、「経済価値」という要件が満たされる。さらには、企業経営者が「失敗経験」に代価を支払い、今後危険・錯誤を回避して成功への道を歩んでいけるため、企業の失敗経験は、現実的または潜在的価値を有し、「経済価値」の要件を満たしている。そのため、実務上では、本要件が議論されることは稀である。一方、営業秘密の「経済価値」がその機密性に由来するため、「秘密保持措置」要件の認定で、営業秘密に該当するか否かが定められる。上記要件に関する詳細説明は、第二章第一節も参照されたい。

営業秘密保護は、競争秩序の維持を主な目的とし、基本的に権利取得の問題がないため、当然主務官庁による審査・登録、若しくは裁判所による権利確認の問題がなく、裁判所が個々具体的な案件につき上記営業秘密・工商秘密の要件を満足しているか否かを斟酌するだけでよく、料金納付の問題もない。但し、他の知的財産権とは異なり、営業秘密は一旦侵害され漏洩すると、企業の競争上の優位性に大きな損害を与える上、秘密性の回復もできないことから、事前に適切な防護対策と秘密保持措置を取ることこそ、根本的な解決になる。何と云っても、営業秘密侵害事件発生後に救済措置を取るとは、周到な事前予防策を講じるほど効果的ではない。その上、秘密保持契約の締結、若しくは電子的方式、書面又はその他の方式による情報接触者・情報取得者の名前、時間、接触・取得した情報の内容と目的等の記載等、一旦適切な秘密保持措置を築き上げると、たとえ後に不運にも侵害事件が発生したとしても、係る証拠を確保することができ、営業秘密の侵害を主張できることも可能となり、民事手続では、容易に挙証できる契約責任を主張することもできる。秘密保持措置の具体的な対応は、第二章第四節を参照できる他、本章第二節で詳細な説明を行うこととする。

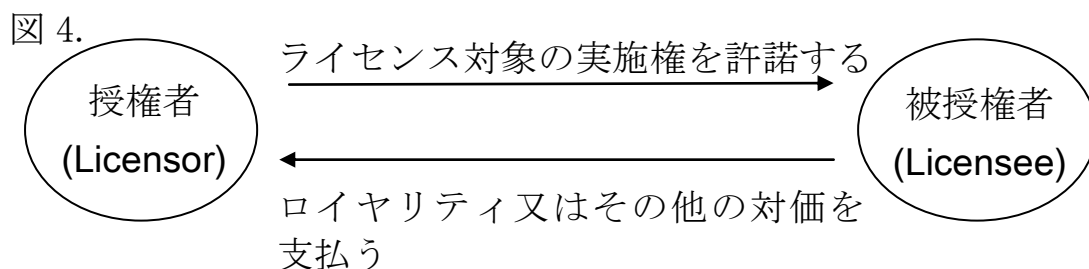
第二目 知的財産権による保護：リターン

1. ライセンス契約に関する留意点

1.1 ライセンスの理由

所謂ライセンス契約は、ライセンサーがそのライセンスの対象（技術、知的財産

権等)に係る実施権をライセンシーに与え、ライセンシーはロイヤリティ若しくは他の対価をライセンサーに支払うことを指し、その構図は次のとおりである：



ライセンス契約は、知的財産権若しくは技術、法律等様々な面に関与しているものの、ライセンス契約の本質は、知識経済に基づく商業的取引であり、つまり、知的財産の資本市場における取引を通じて企業の利益向上を図るものである。ライセンシーにとっては、ライセンスを受けるために支払う対価が権利を購入するための代金より安いので、リスクの低減を図ることができ、またライセンサーにとっては、ライセンスをすれば他人に特許権を譲渡しなくてもよい上、市場での技術革新のリスクを（一部）移転することもできる。よって、ライセンス契約を検討するとき、経営の戦略的意思決定を考慮した上、法的な視点をも取り入れることで、企業の権利が確保される。

ライセンス契約を検討するに際し、ライセンサー及びライセンシーの双方の立場に立って考慮すべきであり、考慮する要素はおおよそ次の表にまとめることができる。なお、ライセンス契約の条項の内容交渉は、何れも次に掲げる考慮要素に基づき行われる：

表 4.

	ライセンサー	ライセンシー
メリット	<ul style="list-style-type: none"> ● ロイヤリティ収入 ● 新製品開発リスクの回避 ● 争いの予防・解決 	<ul style="list-style-type: none"> ● 研究開発リスクと費用の低減 ● 市場への早期進出 ● 商品価値の増幅 ● 企業競争力の維持 ● 争いの予防・解決
リスク	<ul style="list-style-type: none"> ● 潜在的競争相手の出現 ● 営業秘密喪失のリスク 	<ul style="list-style-type: none"> ● 高額なロイヤリティの支給 ● ライセンス更新不可 ● 将来的発展の制限

		(後発劣勢)
--	--	--------

上記の考慮すべき要点に基づき、ライセンス契約でよく見る重要な内容につき、以下に解説する。なお、ライセンス契約の本質は商業行為であり、公平交易法の規制も受けているので、それぞれの契約約款が不正競争を構成するか否かを同時に論じることとする。

1.2 ライセンスの対象

ライセンスの対象とライセンスの範囲はライセンス契約の中核と言えるが、ライセンスの対象とライセンスの範囲を決定するには、企業自身の「商業形態」、「市場ポジショニング」及び「商品ライフサイクル」等重要な要素を考慮しなければならない。

「商業形態」に関して詳しく言うと、ビジネスモデルの違いによって、許諾される権利の内容、ライセンスの対象、許諾される主体的範囲等に対して考慮すべき点も異なる。技術ライセンス・特許ライセンスから言うと、製造、OEM、R&D を主な事業内容とする企業は、販売、販売の申し出、使用、輸入、サブライセンス等に係る権利の取得を希望するのに対し、販売代理を主な事業内容とする企業は、販売、販売の申し出、輸入に係る権利の取得を必要とする。また、ライセンスの対象に関しては、製造、OEM、R&D を主な事業内容とする企業は、一つの特許権に係るライセンス、パッケージライセンス (Packaging licensing) を含む特許・技術ライセンスの取得を希望し、更には「包括ライセンス」の形で使用許諾を受け、つまり、特許権者の所有する特許権が多く、限られた資源・労力で関連特許を相次いで発見して併せてライセンスの申し出をすることがあるので、争いを回避するため、一定期間の締切りを設定し、その締切りまでに当該特許権者の名義で登録された関連分野の全ての特許を一括してライセンスを許諾するという方法がある。一方、販売代理を事業内容とする企業は商品のライセンスに着目する。この他、製造、OEM、R&D を事業内容とする企業は、生産する主体がほぼ川上川中川下若しくは関係企業に及ぶため、販売代理を主な事業内容とする企業よりも、ライセンシーの範囲が広い可能性がある。両者について次の表で比較を行う：

表 5.

	製造、OEM、R&D	販売代理
権利内容	製造、販売、販売の申し出、使用、輸入、サブライセンス	販売、販売の申し出、輸入

ライセンシーの範囲	関係企業、川上川中川下に及ぶ可能性がある	代理店
ライセンスの対象	ライセンス許諾される特許・技術： <ul style="list-style-type: none"> ● 一つの特許・技術 ● パッケージライセンス ● 包括ライセンス 	商品のライセンス

1.3 ライセンスの種類及びその法的効果

ライセンスの種類に関しては、考慮すべき主要素が「市場の地域」である。詳しく言うと、ライセンシーは、企業が所在する地理的地域を考慮した上で、ライセンサーとの契約に「地域制限条項」を挿入し、特定地域（例えば、台湾地域）に限定してライセンスを受けることが可能である。また、主な販路の対象顧客群（例えば、ある産業の川上業者）を考慮した上で、ライセンサーとの契約に「販売先制限条項」を挿入することも可能である。それに対し、ライセンサーは、ライセンシー同士の競合、若しくはライセンサーとライセンシーの競合を防ぐため、ほとんどの場合、ライセンシーとの契約に「地域・販売先制限条項」を挿入し、同時に専用実施権、独占的通常実施権、通常実施権を約定する。

「専用実施権 (exclusive license)」の場合では、ライセンス契約の約定で定められた範囲内において、ライセンサーは、ライセンス範囲と重なる部分の権利を第三者に許諾することができず、さらには、自ら実施することもできない。「独占的通常使用権 (sole license)」の場合では、ライセンス契約の約定で定められた範囲内において、ライセンサーは、ライセンス範囲と重なる部分の権利を第三者に許諾することができないが、自ら実施することができる。「通常実施権 (non-exclusive license)」の場合では、ライセンサーは、ライセンス範囲と重なる部分の権利を第三者に許諾することができる上、自ら実施することもできる。

ライセンスの地域性に関しては、「市場の地域」の他、なお「市場の構造・方向性」をも考慮する必要がある。例えば、実験市場と成熟市場は、製品の生産量が異なる。また、ライセンサーは、競合回避や品質管理等理由に基づき、ライセンシーに対して製品の生産量を制限すべく、契約において「生産数量制限条項」を挿入する可能性がある。また、ライセンシーがライセンスを受けて商品化を行った後の市場構造が独占市場・寡占市場であれば、ライセンシーが高い価格で販売できるはずなので、ライセンシー同士の低価格競争を防ぐと同時に、ライセンサー自身の回収額を最大化するために、契約に「販売価格制限条項」を挿入し、商品化された物の

最低販売価格を約定することもある。

ライセンス期間に関しては、商品化された物の製品ライフサイクルと関係しているので、「商品自身の特性（非耐久消費財か否か）」、「技術の導入・具体的成果の実現に要する時間」及び「市場の成熟度」等要素を考慮した上で、ライセンス期間を決定しなければならない。詳しく言うと、商品が非耐久消費財で、買換え率が高いとき、短いライセンス期間を約定する傾向にある。一方、医薬品等の特許は、技術の導入・具体的成果の実現に長い期間を要するので、ライセンス期間が短いとライセンスの価値を十分に抽出できないため、実務上長いライセンス期間を約定する傾向にある。この他、市場の成熟度も考慮すべき要素の一つであり、実験市場では、新商品の開発に高度なリスクが伴うので、リスク低減のため、ライセンシーにとって長いライセンス期間は望ましくない。

一般的に、ライセンス契約において実施の範囲やライセンス期間等を制限することは必ずしも不正競争を構成するわけではない。例えば、公平交易委員会は、技術授権協議案件之処理原則（技術ライセンス契約案件処理原則）第5につき、既に例示して、「ライセンシーの実施できる範囲を製造、使用若しくは販売に制限する条項を約定する」、「特許権の存続期間に、ライセンス契約に期間制限条項を挿入する。また、専門的技術がライセンサーの責めに帰すべきでない事由により、ライセンスされる専門的技術が営業秘密性を喪失して公開される前に、ライセンス契約に期間制限条項を挿入するときも同様とする」等は、何れも公平交易法の競争制限的行為・不正競争行為に関する規定に違反しない旨を説明している。しかしながら、ライセンス契約に販売地域制限条項及び販売先制限条項を挿入することは、同処理原則第6条によると、「顧客をセグメントする目的のため、若しくはライセンスの範囲と関係なく、ライセンシーの技術実施可能な範囲若しくは販売先を制限する」、「特許権の存続期間に、特許ライセンス契約に、台湾域内において販売地域を区別して制限する条項を挿入する」。また、「ライセンサーの責めに帰すべきでない事由により、許諾される専門的技術が営業秘密性を喪失して公開される前に、専門的技術のライセンス契約に販売地域制限条項を挿入する。」、「ライセンシーに、ライセンサー若しくはその指定する者を通じて販売するよう要請する」等の事情が該当し、特定の市場に対して競争的制限若しくは公平競争妨害の虞があるとき、公平交易法の関連規定に違反する可能性があり、無効な条項に該当する。

1.4. 契約当事者の義務

ライセンス契約当事者間で最も主な給付義務、即ちライセンサーによる技術の提供及びライセンシーによるロイヤリティの支払いにつき、それぞれ以下の通り説明する。

1.4.1 ライセンサーによる技術提供及び関連協力

技術ライセンスはその性質上、所謂、情報の不完全性が存在する。なぜなら、技術そのものが広義の情報と言えるため、技術ライセンスにおいて、権利者は情報優位性を持つ。また、技術・知的財産権の実施権許諾若しくは移転は、ライセンサーが実施権を取得すれば済むわけではなく、通常ライセンサーが当該技術を順調に実施、学習、操作できるように、契約において、ライセンサーによる技術提供及び関連協力を約定する必要がある。

具体的な方法としては、ライセンス契約において、交付すべき技術文書の詳細を約定する他、「現場への技術指導者の派遣」、「ライセンサーの従業員のためのセミナー研修課程・セミナーの開催」、「特殊な機械・材料の交付」及び「技術的問題の解決への協力」等を含み、通常ライセンサーは技術支援をする義務を負う。さらに、契約において、移転・実施許諾の成果を評価する具体的な標準を設け、大量生産、商業化、一定の歩留まり率の達成若しくはその他の具体的標準を満たしてから、始めてロイヤリティを支払う等を約定する。

1.4.2 ロイヤリティ監査及び報告条項

ライセンス契約においても一つ主な要素はロイヤリティの約定である。権利者にとって、ライセンス市場が独占または寡占的傾向にあるとき、強力なバーゲニングパワー (bargain power) を持ち、価格差別化により利潤最大化を図ることができる。

経済学の理論において、価格差別化モデルが、「第1級価格差別化（完全価格差別化）」、「第2級価格差別化」、「第3級価格差別化」及び「二段階式価格 (Two-Part Tariff)」に分けられ、また、ロイヤリティに関しよく用いられる約定方式も上記経済学理論と対応することができる。

所謂「第1級価格差別化（完全価格差別化）」とは、ライセンサーは、ライセンサーが商品1単位当たり最大限支払っても良いと思う留保価格で販売することを言う。ライセンサーの消費者余剰を全て奪う価格差別化戦略であるが、実務上不可能である。

「第2級価格差別化」とは、ライセンサーの購入数量に応じて異なる販売価格が付けられることを言う。日常生活の経験から言うと、水道料金は、使用量が低い時と、高い時で異なる価格設定が行われること、またはタクシー

料金のように、走行距離の範囲に応じて異なる価格設定が行われることが、この概念に該当する。ライセンス市場において第2級価格差別化政策を取るとき、技術使用量若しくは製品生産量に応じて価格設定が行われ、通常「逡減課金方式」若しくは「逡増課金方式」の二種類に大別することができる。「逡減課金方式」は、ライセンシーが当該技術を積極的に実施することを奨励するのに対して、「逡増課金方式」は、ライセンシーの使用量を制限する傾向にある。

「第3級価格差別化」とは、市場・顧客の属性に応じて異なる価格設定が行われることを言う。日常生活の経験から言うと、映画料金は、学生料金と大人料金に分けられ、チケット転売が禁じられることは、「第3級価格差別化」に該当する。ライセンス市場においては、大体地理的地域・顧客をセグメントした上で、異なるロイヤリティ料率を設定する。

「二段階式価格化(Two-Part Tariff)」とは、ライセンサーは予め固定料金(入場料、Entry fee)を課金した後、ライセンシーが実際に使用した数量に応じて使用料(ロイヤリティ、Royalties)を課金することを言う。ライセンス市場では、二段階価格化政策を取るとき、実務上、ライセンス料は、技術情報開示対価の「前払金(Up-front payments)」(通常将来のロイヤリティ支払額を下回る)、「マイルストーンペイメント(Milestone payments)」、及び、商品の市場投入後、販売数量、売上高に一定の割合を掛けた金額を支払うロイヤリティに大別される。

上掲の、商品販売数量、売上高に一定の割合をかけた金額をロイヤリティとする計算方法において、如何にライセンシーが実際に販売した数量、売上高を確認するのが重要なポイントであるため、上記方法をとる場合、ライセンス契約において、ライセンシーは、実施事項・数量・金額の全てを報告し、係る会計帳簿を保存する義務を負うこと、及び、ライセンサーは、非定額ロイヤリティ計算の正確性を確保するため、随時ライセンシーの帳簿を監査(audit)できることを、約定することが多い。なお、争いが生じないよう、契約において併せて監査費用の負担を約定することもある。

ライセンス市場において、価格交渉力が弱い、若しくはロイヤリティ算出金額の減少を図るため、ライセンサーは定額のロイヤリティを課金する可能性がある。すなわち、もしライセンシーが実施する事項、数量または金額のコストが高い過ぎるうえに転嫁が難しい、または当該製品がすでに成熟し合理的にライセンシーの実施事項、数量または金額を予測できるとき、次のように定額のロイヤリティを採用することができる。

- (1) ランプサム・ペイメント(Lump sum payment)²⁰
- (2) イニシャル・ペイメント(Initial payment)²¹
- (3) アドバンス・ロイヤリティ(Advanced royalty)²²

上掲のロイヤリティ課金方法の他、ライセンサー若しくはライセンシーの利益を保護する立場から、上記方法に、「最高支払限度額」若しくは「最低支払限度額」を含むロイヤリティの支払限度額を設ける約定を取り入れる可能性もある。

「ロイヤリティ最高支払限度額」は、ライセンシーの立場に立つもので、ライセンサーが研究開発費・利益を回収するのに足りるくらい、ロイヤリティが一定の金額に達したとき、ライセンシーが市場開拓に努力し、当該技術を主流にすることを奨励するためにも、契約において、ロイヤリティが一定の額に達すれば、超過分は計上されない、若しくは支払義務が免除されることを言う。これは通常新規産業に見られるもので、特に、複数の集団が異なるプラットフォームを開発して、重要な産業のための技術標準の座を争う場合に良く見られる。

一方、「ロイヤリティ最低支払限度額」は、ライセンサーの立場に立つもので、ライセンシーはライセンサーに対し、ロイヤリティの最低支払額を承諾することを言う。蓋し、権利者にとって、ライセンスの付与に全く費用が伴わないわけではなく、技術開発費の他、なお技術維持費等が発生するので、ライセンサーが諸費用を回収できるよう確保し、同時にライセンシーが当該技術を積極的に市場の開拓・革新に利用することを奨励するためにも、「ロイヤリティ最低支払限度額」を約定する。これは通常専用実施権許諾契約に見られるもので、ライセンスの範囲内で他者に権利の実施を許諾できないので、権利者は、ライセンシーが技術取得後実施しないことを防ぐため、「ロイヤリティ最低支払限度額」を約定する。

一般的に、如何なるロイヤリティ条項を採用しても、大抵公平交易法に違反する虞がないため、公平交易委員会も、技術授権協議案件処理原則第5に、

²⁰ ライセンス契約において、ロイヤリティの総額を約定して、契約成立・発効後、ライセンシーは約定額を一括若しくは分割で支払う方法を言う。

²¹ ライセンス契約においてロイヤリティの総額を約定するが、契約成立・発効前、若しくは発効後の一定期間内に、契約締結の手数料、手付金等として一部の金額を先に支払い、その他の部分は、契約を一定期間執行後に支払う方法を言う。

²² ライセンス契約において、従量課金を約定するが、各期若しくは最終的な支払い額は予想できるため、契約締結時若しくは各期の始めに先に課金し、後で前払い額から控除するか、若しくは不足分を補填する方法を言う。

「実施許諾技術は製造過程の一部若しくは部品に存在する場合、計算上の便利のため、実施許諾技術で生産された最終的商品の製造・販売数量、若しくは実施許諾技術を使用する商品を製造するための必要な原材料・部品の使用量若しくは使用回数を、実施許諾料を計算する基礎とするとき。」、「特許実施許諾料の支払は分割払い若しくは実施した後に後払いの方法で支払う場合、ライセンサーが特許期間満了後にも実施済み技術の実施許諾料を支払わなければならないと約定するとき。」及び「ライセンサーの責めに帰すべきでない事由により専門的技術が公開された場合、ライセンサーは依然として約定により実施費用を持続的に支払わなければならないとき。」及び「ライセンサーが実施許諾料による最低収入を確保するため、ライセンサーが実施許諾技術を利用して商品を製造する最低数量、許諾技術の最低使用回数、若しくは販売商品につき最低数量をライセンサーに要請する条項を挿入するとき。」等を例示して、何れも公平交易法における競争制限若しくは不公平競争の規定に違反していない旨を説明している。しかしながら、もし「ライセンサーに対し、その製造、生産した実施許諾商品を第三者に販売するときの価格を制限するとき。」、「ライセンサーに対し、製造商品数・販売商品数に上限を設け、若しくは特許・専門的技術を利用する回数に上限を設けるととき。」または「ライセンサーが実施許諾技術を利用したか否かを問わず、ライセンサーはライセンサーに対し、ある商品の製造数・販売数に基づき、実施許諾料の支払いを要請するとき。」の事情に該当し、且つ特定市場に対し競争制限若しくは公平競争を妨害する虞があるとき、同処理原則第6の規定により、公平交易法の規定に違反する可能性があるため、無効条項に該当する。

1.5 一般的契約条項

1.5.1 「紛争の予防・解決」の考慮に基づく：準拠法と紛争解決条項

ライセンス契約の両当事者は、契約の履行に関し、契約に約定する内容に準ずるべきである。しかしながら、ライセンス契約に不備があるとき、若しくは、両当事者がライセンス契約が法律に違反し無効であるか否かを争っているとき、各国の法律により補充する必要がある。また、両当事者が当該ライセンス契約に適用すべき法律につき、明確な約定があるとき、準拠法の条項に該当する。

準拠法の条項の他、両当事者は、管轄裁判所などの解決場所、裁判手続によるか、若しくは裁判外紛争解決手続（Alternative Dispute Resolutions, ADR）によるかの解決方法について約定することも多い。なお、準拠法と紛争解決条項を別々にすることもできる。つまり、両当事者はA国法を準拠法と

約定するが、他の考慮に基づき、B国を裁判地・仲裁地と約定するとき、B国の裁判官はA国法を適用して両当事者の紛争を解決するものとする。

紛争解決方式から言うと、裁判手続による他、和解、調停若しくは仲裁方式による解決方法を約定することもある。仲裁を例に挙げると、裁判と比べ、仲裁方式の方は審理の速度が速く、例えば、台湾仲裁法は、仲裁廷は、成立した日から6ヶ月以内に仲裁判断書を作成するものであり、必要があれば、3ヶ月延長することができる、と規定している。しかしながら、たった1審級で終了すること、及び仲裁者は両当事者からの影響を受けやすいことが短所であり、一般的に、仲裁手続の公平性及び手続の完全性に関しては、裁判手続きには及ばない。

紛争解決場所の選択について言うと、通常考慮すべき要素は、裁判官の公平性、訴訟対応の利便性、関連法律サポートを受ける可能性（例えば、当地の法律事務所との連携関係の構築）等が含まれている。これらは何れも準拠法と紛争解決条項を約定する時に留意すべき点である。

1.5.2 「ライセンサーによる競争制限」の考慮に基づく：ライセンサーによる独占若しくは共同マーケティング条項

ライセンサーは、技術の独占的優位を失わないように、ライセンス契約に「抱き合わせ販売(Tying Arrangement)」、「排他的取引(Exclusive Dealing)」等競争制限的条項を約定する。

「抱き合わせ販売(Tying Arrangement)」とは、ライセンサーがライセンサーに対し、知的財産権の含まれていない完成品または原料を購入するよう要請することをいう。これは、合理的に技術・製品の品質・有効性を確保する目的であれば、公平交易委員会の技術授権協議案件之処理原則第5の「実施許諾技術が一定の効用水準を達成するように、実施許諾商品を一定の品質に維持させるために必要な範囲内において、ライセンサーがライセンサーに対し、実施許諾技術を利用した商品、原材料、部品等を一定の品質に維持させる義務を要請するとき。」に該当するため、公平交易法における競争制限若しくは不正競争の規定に違反しない。しかしながら、ライセンサーは「ライセンサーに対し、不要となった特許・専門的技術の購入、受け入れを強制するとき。」、同処理原則第6の規定によると、不正競争に該当する虞がある。

「排他的取引(Exclusive Dealing)」とは、ライセンサーに対し、競合他社の製品の取り扱いを禁止することで、川上市場における競争を減殺することをいう。これは、公平交易法違反を構成する疑惑がある。

上記競争制限の疑惑を回避し、同時に技術の独占的優位を維持するためには、ライセンサーは、「共同マーケティング条項(Marketing)」及び「宣伝

条項(Publicity)」締結等の方法により、ライセンシーに対し、販売促進義務、ブランド推進義務を負うよう要請することができる。これは通常、公平交易委員会の技授權協議案件之処理原則第 5 に定める「技術ライセンス契約に、ライセンシーが実施許諾商品の製造・販売に、全力を尽くすことを約定するとき。」に該当するため、公平交易法における競争制限若しくは不正競争の規定に違反しない。

1.5.3 「改良技術の共有」の考慮に基づく：特許の改良とグラントバック条項

ライセンシーは、ライセンス対象の実施権を取得後に、実施の過程において、当該技術の改良を行う可能性がある。この場合、原ライセンス対象の実施権がライセンサーに属するため、持続的に原ライセンス対象の使用許諾を受けなければ、改良が行われたライセンス対象を利用できなくなるのに、改良に必要な費用をライセンシーが投入するので、実施権の帰属をめぐる争いが生じる可能性があることから、争いが生じないように併せて契約に約定することも多い。

契約条項において、改良技術はライセンサーに属すると約定するとき、ライセンシーに不合理な負担を与え、市場競争を妨害する可能性があるため、公平交易法に触れる懸念があることから、通常改良技術はライセンシーが所有すると約定するが、ライセンシーに対し、ライセンサーに通知する義務、及び原ライセンサーにライセンスを与える（有償ライセンス若しくは無償ライセンス、専用実施権若しくは通常実施権）義務を課す。こういう条項は通常「グラントバックライセンス(grant back license)」条項と言い、公平交易委員会が技術許諾協議案件の処理原則第 5 の規定により、「技術ライセンス契約に、改良技術若しくは新しい応用法に関し、ライセンシーが通常実施権を許諾する形で、ライセンサーへライセンスを提供する義務を負うこと（grant back）を約定するとき。」、通常競争制限若しくは不公平競争に該当しない。

改良技術はライセンシーに帰属すると約定するのは一見してライセンシーに有利なように見える。しかしながら、改良技術は大体、同時に原ライセンス対象と結合しなければならないので、一旦ライセンサーにライセンス供与を断られれば、共倒れの局面が訪れる可能性がある。これを防ぐため、ライセンサーは改良技術の「グラントバックライセンス(grant back license)」をもって原ライセンサーと協議して、自らの持つ関連技術の行使を互いに許諾し、研究開発連盟を形成することができる。この時定めた条項は「クロスライセンス (Cross license)」条項と言う。

1.5.4 「ライセンサーの営業秘密保持」の考慮に基づく：秘密保持と引抜き防止条項

前述の通り、ライセンサーは、ライセンスの付与で技術的優位性を失う可能性があるため、営業秘密若しくは技術的優位性の喪失を避けるため、ライセンス契約中において、ライセンシーに対し、ライセンス契約有効期間内に及びライセンス契約有効期間満了後に、特定の情報に関する秘密保持義務を課す。また、公平交易委員会の技術授権協議案件之処理原則第5の規定によると、「技術ライセンス契約に、改良技術若しくは新しい応用法に関し、ライセンシーが、通常実施権を許諾する形で、ライセンサーへライセンスを提供する義務を負うこと（grant back）を約定するとき。」、通常競争制限若しくは不正競争に該当しない。

この他、技術ライセンス案件では、ライセンシーがライセンサーの従業員・取引先と接触後に引抜き事案があったので、営業秘密・競争優位性の喪失、及び引き抜き行為による当事者間の信頼関係の破壊を回避するため、ライセンサーはライセンシーに対し、ライセンス契約において引き抜き禁止条項を約定し、契約の有効期間内・有効期間満了後に、契約の中止・解除後の一定期間内に、他方の従業員の雇用、若しくは競合行為を行ってはならないことを約定することもある。

1.5.5 「実施許諾技術の合法性」の考慮に基づく：保証・賠償条項

知的財産権若しくは技術が無形な資産であるため、ライセンサーが確実に当該知的財産権若しくは技術を合法的に所有することを確認するには、ライセンシーはしばしばライセンサーに対し、契約において、ライセンサーが確かに当該権利を合法的に完全所有し、これらの権利に関しその他の負担を存在させず、権利の実施権をライセンシーに付与する権限を持つことを担保するよう要請することがある。その同時に、ライセンシーが当該ライセンス対象を実施したことで他人に権利主張をされたとき、ライセンシーは直ちにライセンサーにその旨を通知するものであり、ライセンサーは、直ちに情報を提供して裁判手続に協力する義務を負うこと、権利侵害が確定したとき、ライセンサーが如何にライセンシーを補償すること等も約定する。

以上を纏めると、ライセンス契約の締結に際し、まずライセンス契約の本質が取引なので、他のビジネス取引行為と同様に、事業主はそのビジネスゴール及び交渉の切り札を明確に把握して初めて、企業利益の最大化及び知的

財産権の新価値創造を達成できるが、当然、法律面の思考から逸脱することはできない。契約の約定内容は、私的自治の原則、契約の神聖の原則に基づき両当事者が遵守すべきである他、公平交易法の問題も考慮されるべきである。公平交易法に関しては既に上記各条項において言述したが、以下、更に詳しい説明を行う。

1.5.6 公平交易委員会ライセンス準則（「行政院公平交易委員会對於技術授權協議案件之處理原則」）の留意点

ライセンスというビジネス行為に関して言うと、台湾公平交易委員会は、特許ライセンス、専門的技術ライセンス若しくは特許と専門的技術の混合ライセンス等類型のライセンス協定を処理するに際し、業者の遵守及び関連案件処理の便に供するため、公平交易法に係る規範の具体化、法執行の標準の明確化を図るため、「公平交易委員会對於技術授權協議案件之處理原則」を定めた。故に、当該処理原則は、基本的に「専利ライセンス」、「専門的技術ライセンス」若しくは「専利と専門的技術の混合ライセンス」のみに適用される。所謂専利とは、専利法により特許権若しくは実用新案権を取得したものを言い、ここでは意匠権を取得したものは含まれない。また、専門的技術 (Know-How) とは、営業秘密法に定める「営業秘密」の定義を採用している。これに基づき、意匠権、商標権または著作権等の実施許諾は、規範の範囲に含まれない。

公平交易法に違反するか否かにつき、当該処理原則は、次のステップに基づき認定を行う：

ステップ 1：

公平交易委員会は、公平交易法第 45 条の規定に基づき審査する：外形的には、専利法等に基づく正当な権利の行使に見えても、実質的には、特許権等の正当な権利行使の範囲を逸脱し、専利法等の発明創作を保障する立法趣旨に違反するとき、公平交易法及び本処理原則に基づき処理されなければならない。

ステップ 2：

公平交易委員会は、ライセンス協定の形式若しくは用語の拘束を受けることなく、技術ライセンス協定が次の特定市場 (relevant markets) に対して生ずる可能性のある、若しくは実際に生じた競争の制限又は不正競争の影響に重点を置くものとする。

- 1、 実施許諾技術を利用して製造・提供した商品の属する「商品市場」
- 2、 当該技術との代替性により定義された「技術市場」
- 3、 商品の研究開発を行う可能性により定義された「革新市場」

ステップ3：

公平交易委員会が技術ライセンス協定案件を審理するに際し、係るライセンス協定の内容の合理性を考慮する他、なお次の事項を斟酌しなければならない：

- 1、 実施許諾技術につきライセンサーが有するマーケットパワー
- 2、 ライセンス協定の当事者の特定市場における市場ポジショニング及び市場の動向
- 3、 ライセンス協定による技術実施の増加具合、及び競争排除効果。
- 4、 特定市場進出の困難さ
- 5、 ライセンス協定における制限期間の長さ
- 6、 特定の実施許諾技術市場の国際慣例・産業慣例

当該処理原則はさらに第5において、技術ライセンス協定が次の事項につき約定を行ったとき、公平交易法における競争制限若しくは不公平競争の規定に違反しない旨を例示して説明しているが、第3、第4により審査斟酌し不正行為があるとされたときはこの限りでない：

- 1、 ライセンシーの実施できる範囲を製造、使用若しくは販売に制限する条項を約定するとき。
- 2、 特許存続期間中に、ライセンス契約において期間の制限を設けるととき。専門的技術がライセンサーの責めに帰すべきでない事由により、実施許諾される専門的技術が営業秘密性を喪失し、公開される以前に、ライセンス契約に期間制限条項を挿入するときも同様とする。
- 3、 実施許諾技術が製造過程の一部若しくは部品に存在する場合、計算上の便宜のため、実施許諾技術で生産された最終的商品の製造・販売数量、若しくは実施許諾技術を使用する商品を製造するに必要な原材料・部品の使用量若しくは使用回数をもって、実施許諾料を計算する基礎とするとき。
- 4、 特許実施許諾料の支払を分割払い若しくは実施した後の後払いの方法

で支払う場合で、ライセンシーが特許期間満了後にも実施済み技術の実施許諾料を支払わなければならないと約定するとき。ライセンサーの責めに帰すべきでない事由により専門的技術が公開された場合でも、ライセンシーは一定の期間一定の方法で、当事者の自由意思に基づき約定された実施費用を持続的に支払わなければならないとするとき。

- 5、技術ライセンス契約に、ライセンシーは改良技術若しくは新しい応用方法を通常実施権許諾の方法で、ライセンサーにライセンスを許諾する義務を負うこと（grant back）を約定するとき。
- 6、技術ライセンス契約に、ライセンシーが実施許諾商品の製造・販売に、全力を尽くすことを約定するとき。
- 7、専門技術ライセンス契約に、ライセンシーが契約期間または契約期間満了後における営業秘密の専門技術につき秘密保守義務を負うことを約定するとき。
- 8、実施許諾料による最低収入を確保するため、ライセンサーがライセンシーに対し、実施許諾技術を利用して製造する商品の最低数量、実施許諾技術の最低使用回数、若しくは商品の最低販売数量を要請する条項を挿入するとき。
- 9、実施許諾技術が一定の効用水準に達するように、実施許諾商品を一定の品質に維持させるために必要な範囲内において、ライセンサーがライセンシーに対し、実施許諾技術を利用した商品、原材料、部品等を一定の品質に維持させる義務を要請するとき。
- 10、ライセンシーは、実施許諾技術の移転・サブライセンスを行ってはならないとするもの。
- 11、実施許諾される特許がまだ有効であり、若しくは実施許諾される専門的技術がまだ営業秘密となっているという前提の下、ライセンシーは、ライセンス協定有効期間満了後に、実施許諾技術を持続的に実施してはならないとするもの。

この他、当該処理原則は第 6 において、競合関係を有する技術ライセンス協定の当事者間において、契約、協定若しくはその他の方法による合意をもって、共同で実施許諾商品の価格を決定、若しくは数量、取引先、取引地域、研究開発分野等を制限し、互いに当事者間の事業活動を制限し、特定市場の機能に影響を与えるのに足るとき、ライセンス協定の当事者はこれを行ってはならないことを説明している。技術ライセンス協定の内容が、次に掲げる何れかに該当し、特定の市場に対し競争制限若しくは公平競争を妨害する虞があるとき、ライセンス協定当事者はこれを行ってはならない：

- 1、ライセンシーに対し、技術ライセンス協定の有効期間中、若しくは期間満了後に、競合商品の研究開発、製造、使用、販売若しくは競合技術の採用を制限するとき。
- 2、顧客をセグメントする目的のため、若しくはライセンスの範囲と関係なく、ライセンシーに対し技術を実施できる範囲若しくは販売先を制限するとき。
- 3、ライセンシーに対し、不必要な特許・専門的技術の購入、受け入れを強制するとき。
- 4、実施許諾される特許・専門的技術の改良が行われた場合、その改良技術の利用に関し、専用実施権をライセンサーに許諾する義務 (grant back) をライセンシーに課すとき。
- 5、実施許諾された特許権の消滅後に、若しくはライセンシーの責めに帰すべきでない事由により専門的技術が公開された場合、ライセンサーがライセンシーに対し、当該技術の自由利用を制限し、或いは実施許諾料の支払いを要請するとき。
- 6、ライセンシーに対し、その製造、生産した実施許諾商品を第三者に販売するときの価格を制限するとき。
- 7、ライセンシーに対し、実施許諾技術の有効性を争うことを制限するとき。
- 8、ライセンシーに、実施許諾される特許権の内容、範囲若しくは存続期間等を提供することを拒絶するとき。
- 9、特許権の存続期間中に、台湾域内において販売地域をセグメントして制限する条項を特許ライセンス協定に挿入する。また、ライセンサーの責めに帰すべきでない事由により、許諾される専門的技術が営業秘密性を喪失して且つ公開される以前に、専門的技術のライセンス契約に販売地域制限条項を挿入するときも同様とする。
- 10、ライセンシーに対し、商品の製造・販売数量に上限を設け、若しくは特許・専門的技術を利用する回数に上限を設けるととき。
- 11、ライセンシーに対し、ライセンサー若しくはその指定する者を通じて販売するよう要請するとき。
- 12、ライセンシーが実施許諾技術を利用したか否かを問わず、ライセンサーがライセンシーに対し、ある商品の製造数・販売数に基づき、実施許諾料の支払いを要請するとき。

2. ロイヤリティ

2.1 ロイヤリティの種類

2.1.1 「二段階式価格(Two-Part Tariff)」 :

二段階式価格課金法を次の通りに示す :

- 前払金 (Up-front payments)
 - ー Know-how 情報開示対価
 - ー 通常将来のロイヤリティ支払額を下回る
- マイルストーンペイメント (Milestone payments)
- ロイヤリティ (Royalties)
 - ー 商品市場投入成功後に支払うもの

2.1.2 定額ロイヤリティ : 支払方法により次のように分けることができる :

- (1) ランプサム・ペイメント (Lump sum payment)²³
- (2) イニシャル・ペイメント (Initial payment)²⁴
- (3) アドバンス・ロイヤリティ (Advanced royalty)²⁵

2.1.3 ロイヤリティの支払限度額の設定 :

- (1) ロイヤリティの最高支払限度額の設定 :

ロイヤリティの最高支払限度額の設定は、ライセンシーの立場に立つもので、ライセンサーが研究開発費・利益を回収するのに足りるくらい、ロイヤリティが一定の金額に達したとき、ライセンシーが市場開拓に努力し、当該技術を主流にすることを奨励するためにも、契約において、ロイヤリティが一定の額に達すれば、超過分は計上されない、若しくは

²³ ライセンス契約において、ロイヤリティの総額を約定して、契約成立・発効後、ライセンシーは約定額を一括若しくは分割で支払う方法を言う。

²⁴ ライセンス契約においてロイヤリティの総額を約定するが、契約成立・発効前、若しくは発効後の一定期間内に、契約締結の手数料、手付金等として一部の金額を先に支払い、その他の部分は、契約を一定期間執行後に支払う方法を言う。

²⁵ ライセンス契約において、従量課金を約定するが、各期若しくは最終的な支払い額は予想できるため、契約締結時若しくは各期の始めに課金し、後で前払い額から控除するか、若しくは不足分を補填させる方法を言う。

支払義務が免除されることを言う。これは通常新規産業に見られるもので、特に、複数の集団が異なるプラットフォームを開発して、重要な産業のための技術標準の座を争う場合に良く見られる。

(2) ロイヤリティの最低支払限度額の設定：

ロイヤリティに対する最低支払限度額の設定は、ライセンサーの立場に立つもので、ライセンシーはライセンサーに対し、ロイヤリティの最低支払額を承諾することを言う。蓋し、権利者にとって、ライセンスの付与に全く費用が伴わないわけではなく、技術開発費の他、なお技術維持費等が発生するので、ライセンサーが諸費用を回収できるよう確保し、同時にライセンシーが当該技術を積極的に市場の開拓・革新に利用することを奨励するためにも、「ロイヤリティの最低支払限度額」を約定する。これは通常専用実施権許諾契約に見られるもので、ライセンスの範囲内で他者に権利の実施を許諾できないので、権利者は、ライセンシーが技術取得後実施しないことを防ぐため、「ロイヤリティの最低支払限度額」を約定する。

2.2 ロイヤリティの支払い方式 - 実績払い (Running royalties)

「二段階式価格化 (Two-Part Tariff)」におけるモデルでは、ロイヤリティは通常業績と連動して期ごとに支払われるため、「running royalty」と言い、その価格設定方法に次のものがある：

(1) 従量法：

従量法とは、実施許諾技術を実施した商品・役務の製造、利用、販売数量に応じて、1 単位ごとに支払うべきロイヤリティを約定し、商品の製造・販売数量に対し監査を行った上で、支払うべきロイヤリティを計算するものを言う。

(2) 料率法：

料率法とは、商品の製造・販売価格に応じて、ロイヤリティの料率を定めるものを言う。例えば、商品出荷時の価格の 6% に当期の商品製造数・販売数をかけた金額にロイヤリティ料率をかけた金額をロイヤリティ額とする。

(3) 正味販売高：

正味販売高とは、ライセンサーが実際商品化時の売上高から関連コストを差引いた後（監査上の対応の困難性のため、直接費用を一定の割合控除する場合もある）、一定の割合をかけた金額をロイヤリティ額とする。

(4) 変動ロイヤリティ料率：

「逓減課金」と「逓増課金」に二分される。「逓減課金」方式では、ライセンサーが製造・販売した数量が一定の範囲に達すれば、ロイヤリティの料率が減少するため、ライセンサーによる当該実施許諾技術の積極的な利用を奨励することができる。一方、「逓増課金」方式は、ライセンサーの利用量を制限する傾向にある。

上記の、商品販売数量、売上高に一定の割合をかけた金額をロイヤリティとする計算方法において、如何にライセンサーが実際に販売した数量、売上高を確認するのは重要なポイントであるため、上記方法をとる場合、ライセンス契約において、ライセンサーは、実施事項・数量・金額の全てを報告し、係る会計帳簿を保存する義務を負うこと、及び、ライセンサーは、非定額ロイヤリティ計算の正確性を確保するため、随時ライセンサーの帳簿を監査できることを約定することが多い。なお、争いが生じないよう、契約において併せて監査費用の負担を約定することもある。監査により派生したコストの負担は往々として条項中に併せて約定され、争議を防いでいる。

2.3. 具体的事例

2.3.1 台湾製薬メーカーの新薬開発技術移転の事例

台湾最大の製薬メーカーである台湾東洋薬品工業股份有限公司が投資した智肇生技製薬股份有限公司は2004年に設立し、当時米国で最も流行していた「No research, develop only」の運営方法で、早期研究をせず、新薬開発の集中及び統合を運営方針とし、ニッチ市場から新薬販売への発展に成功した。

上記運営方法は主に新薬開発の失敗率が極めて高いことに着眼し、このことから、智肇生技製薬股份有限公司は脳癌薬品、呼吸困難の薬品などの数多くの案を評価し、最後はPEP02の癌薬品を開発の重点として選定した。智肇生技製薬股份有限公司は過去に行った臨床前と臨床試験結果から、本製品がもつ特性が既存薬品の毒性ならびに効果を大きく改善することが分かり、長年、関連人材とコストを投資し、ようやく第二期胃癌の臨床試験、第二期膵臓癌臨床試験を完了し、米国のMerrimack社に技術移転した。

当該技術移転契約によると智肇生技製薬股份有限公司は 1000 万 US ドルの前払金を受け取り、その後双方で共同約定した第三期臨床試験完了などの項目に対し、マイルストーンペイメントを支払われ、薬品が順調に完成し、販売開始となれば、智肇生技製薬股份有限公司は 2.2 億 US ドルの収入を得る予定である。これは、二段階価格化政策を運用した「前払金」、「マイルストーンペイメント」の事例であり、製品が発売された後に、双方はロイヤリティについて協議が行われる予定である。

2.3.2 フィリップス社の CD-R ライセンスの事例

ランニング・ロイヤリティに関して言うと、フィリップス社 CD-R ライセンス案件は著名な事例である。CD-R ディスクの特許を多く保有するフィリップス社は、1990 年代に何社かの台湾ディスクメーカーとライセンス契約を締結し、ライセンス料の計算につき、「CD-R ディスク 1 枚当たり正味販売価格の 3%若しくは 10 JPY のうち、高い方に準じる」と約定している。上記約定方式は、即ち従量法の「ランニング・ロイヤリティ」に該当するが、通常のランニング・ロイヤリティとは異なり、フィリップス社は、二種の課金方式を採用することで柔軟性を確保することができた。そのため、CD-R が徐々に代替されるにつれて市場価格が著しく落ちてきくると、10JPY の正味販売価格を占める割合が遥かに 3%を上回るようになった(甚だしくは、20%以上を占める)。上記計算方式で、台湾ディスクメーカーは莫大な負担を抱え、後にフィリップス社の公平交易法違反をめぐる行政訴訟、及びライセンス料約定が公平交易法違反で無効か否かの争いを引き起こした。

後にフィリップス社は、「Veeza」という新しいライセンス制度に移行することとした。Veeza 制度も、依然として従量法の「ランニング・ロイヤリティ」を採用するものの、従来の、メーカーに対するライセンスの付与から、ロット毎の出荷物に対するライセンスの付与へ切り替えた。ロット毎のライセンス製品のライセンス料を約定する上、次の三つの明確な標示により、製品が Veeza による使用許諾を受けているか否かを追跡・識別する。一つ目は、ディスクの中に付け加えられた Veeza の登録マーク、二つ目は、包装毎のシリアルナンバー、三つ目は、「LSCD (Licensed Status Confirmation Document)」と言うライセンス認証書であるが、これら三つの標示により、業者の CD-R ディスクがフィリップス社から使用許諾を受けているか否かを容易に識別することができる。

Veeza ライセンス制度を受け入れたメーカーは、Veeza 登録マーク及び LSCD 認証書を利用して、CD ディスク貿易市場の開放的且つ公正な競争環境を構築できる上、ライセンス料 44%カットの優待を受けられ、つまり CD-R1 枚当た

りのライセンス料が2.5セントに引き下げられた。

第二節 技術流出の防止策:知的財産権管理制度の設計

日本企業の多くは技術的優位な側にあり、台湾市場に進出した際にその所有技術が盗作、剽窃もしくは盗取されるリスクをどのようにして効果的に回避するか、更に知的財産権に係る訴訟問題に巻き込まれないためにはどうしたらよいか、これらは日本企業が技術的優位を維持するための重要な課題である。本節は「従業員の管理」、「情報安全の管理」、「情報の保存」、「対外的連携」及び「法律専門家との連携」などの項目に分け、日本企業の台湾における子会社、支社、合弁会社及び関連企業の管理、並びに対外取引において持つべき知的財産権の管理意識及び設立すべき管理制度について説明する。

第一目：従業員の管理

1. 知的財産権保護の方針と制度の告示及び教育訓練

1.1 知的財産権担当部署の設立

1.1.1 知的財産権担当部署設立の必要性

会社が知的財産権の担当部署を設立する必要性は、一般的に、会社の業種、会社規模、必要な知的財産権の種類、主要な対外取引の種類、取引形態及び取引の複雑性などの要素を考慮して判断する。日本企業の台湾の子会社、支社、合弁会社及び関連企業の知的財産権に関する管理は、その多くが日本本社の知財部が管理している。ただ、台湾の子会社、支社、合弁会社及び関連企業の知的財産権に対する意識の欠如、危機対応処理能力の不足、並びに言語または仕事に対する態度・習慣の違いなどが妨げとなり、日本本社の知財部とのコミュニケーションが円滑に進まないことがある。また、台湾子会社、支社、合弁会社及び関連企業が警告状を受領したり、知的財産権訴訟に直面したり、又は他者による権利侵害を受けてから、はじめて日本本社の知財部は状況を把握することになるので、その時には事後処理しかできないことがよくある。

これらの状況を考慮し、日本本社は台湾子会社、支社、合弁会社及び関連企業内部に知的財産権の担当部署を別途設立することによって、日本本社の知財部による管理をサポートし、台湾会社内部の従業員の教育訓練を実行し、並びに知的財産権に関する問題の相談を受けることにより、日本本社の知財部との対等なコミュニケーションルートを築くことができる。設立については、前述のとおり会社の業種、会社規模、必要な知的財産権の種類、主要な対外取引の種類、取引の形態及び取引の複雑性などの要素も考慮して判断しなければならない。ただ、一般的には IT 関連の産業、新技術・新製品の研究開発を中心とした企業、または会社規模が相当な規模に達し仕事が細分化されている企業、対外的に知的財産権のライセンスを扱うことを主な事業とする企業、必要な知的財産権の種類が多くかつ複雑な企業は、会社内部に知的財産権の担当部署を設置する必要性が比較的に高く、これは企業各自が自社の性質、体制及び態様を検討したうえで具体的に決定しなければならない。但し、担当部署を台湾内に設立することには、費用対効果の面を考慮すると、困難であることから、台湾子会社等と日本本社の知財部との連携を緊密することも一案である。

1. 1. 2 知的財産権の担当部署の役割

知的財産権の担当部署が担うべき好ましい役割の一部は次のとおりであり、状況に鑑み必要な事項を必要に応じて日本の本社の知財部と連携しつつ、台湾で実施する：

- ・会社全体の知的財産権の管理制度を制定し、知的財産権の年度目標の達成度をチェックする。
- ・会社が所有する全ての知的財産権の資料を作成管理し、今後の権利の使用許諾及び新製品開発の参考に使用できるようにする。
- ・国内外の特許商標事務所へ国内外の特許出願を依頼する際に、価格交渉及び監査の役割をし、知的財産権の出願費用の節約を図る。
- ・企業法務担当のサポートとして共同で知的財産権侵害に関する事項を処理し、知的財産権のライセンスに関する計画を立てる。
- ・会社内部の従業員に対する知的財産権の教育訓練及び質疑応答を行う。
- ・会社が締結した知的財産権に係る購買契約、ライセンス契約、ODM 生産契約、秘密保持契約など各種契約をチェックする。
- ・会社製品につき取得すべき基本特許、並びに包装、広告、商標を含む対外的宣伝に用いるデザインを計画する。

- ・会社の知的財産権の運用と保護措置の計画を立てる。

1.2 知的財産権に対する意識の注意喚起及び教育訓練

(1) 面接の段階

会社は面接の段階で、人事部及び知財部が事前に面接者の前任会社での職務背景を確認したうえで、人事部から会社の雇用契約内容、就業規則及び知的財産権譲渡に関する規定を提示または告知することにより、面接者に会社の形態と知的財産権の制度に対する基本的な認識を持たせることができる。

会社は面接時に、面接者の知的財産権に関する職務背景につき以下の項目を調査することができる：

- ・知的財産権に関する専門知識の調査－面接者の過去の経験、履歴及び知的財産権に関する基礎概念を調査する。
- ・知的財産権に関する秘密保持契約の調査－面接者が前任会社と知的財産権の譲渡、秘密保持及び競業禁止などの約定を交わしているかどうかを調査する。

(2) 新入社員

会社は従業員を採用してからすぐに、従業員の研究開発物の権利帰属に関する約定、他者の知的財産権とその関連権利を侵害しない旨の保証、秘密保持契約条項、及び競業禁止などの内容を含めた雇用契約を締結すべきである。これについては後述する「必要書面への署名」を参照されたい。そのほか、進入社員に対し特許、商標、著作権、営業秘密などに関する教育訓練を行うべきである。

(3) 在職中の社員

会社は定期的に知的財産権の講習を行い、会社が定めた知的財産権政策の告示、又は会社で起きた実例の解説をするほか、以下の知的財産権の教育訓練制度を採用することが好ましい：

- ・知的財産権の担当社員を会社の知財研修生として外部で訓練を受けさせた後、今度はその知財研修生が会社内部の従業員に教育訓練を行う。会社は知財担当社員を外部の知的財産権の研修会に参加させた後、知財担当社員から不定期に教育訓練が行なわれることで内部従業員に知的財産権に関する最新情報を告知すると同時に、教育訓練に関する重要資料を分析し、ポイントを整理して、電子メール又は会社の掲示板でその摘要を会社関係者

に提供することができる。

- ・外部の知的財産専門家や弁護士に依頼して会社で講演を行う。会社は事前に外部の専門家や弁護士と会社の業種及び実際の需要に相応しい教材を作成し、学者や専門家、弁護士が会社で従業員を対象とした講習を行う。また従業員が仕事上で実際に遭遇した疑問を解説することにより、従業員が知的財産に係る社内制度及び知的財産権の重要性を理解し、仕事で十分に活用させることができる。

(4) 従業員の業務マニュアル

会社は従業員の業務マニュアルを作成し、知的財産権の管理及び保護維持などの会社政策、又は従業員の遵守すべき規定を明記するほか、具体的な事例を Q&A 形式で記載することで従業員の理解を深め、知的財産権の教育訓練で講師が事例について解説し、従業員を指名して質疑応答を行うことにより、従業員の知的財産権の観念を強化する。

2. 必要書面への署名

会社は従業員を採用するにあたり、雇用契約にて従業員研究開発物の権利帰属に関する約定、他者の知的財産権とその関連権利を侵害しない旨の保証、秘密保持契約条項、及び競業禁止などの契約事項を明確に定めるべきである。

2.1 従業員研究開発物の権利帰属に関する約定

従業員の研究開発物の権利帰属をめぐり紛争が生じないよう、更には従業員から知的財産権侵害を主張する訴訟を提起されないよう、従業員を採用する際に雇用契約に知的財産権譲渡条項を明確に定め、従業員が雇用関係中に完成した発明、著作及び一切の知的財産創作物はすべて会社が所有すると明文化することが好ましい。次の条項例を一案として参照されたい：

● 知的財産権の帰属

従業員が在職期間中に携わった研究、設計及び創作(以下「仕事の成果」という)につき、その著作権、特許出願権、特許権、知的財産権及びそれらから派生した全ての権利はいずれも会社に帰属する。従業員は会社が仕事の成果の著作者、発明者または創作者となり、会社が法により定められた著作者、発明者また

は創作者などが有する権益を享受することに同意する。（また、著作権に関し、著作人格権を行使しない旨、規定することも重要。）

2.2 他者の知的財産権とその関連権利を侵害しない旨の保証

従業員が開発した創作物が他者から盗作したものである、または前任雇用主から取得した機密情報を利用したものであることにより、会社が権利者から知的財産権侵害または営業秘密侵害で訴えられることを避けるために、従業員を採用する際に雇用契約において他者の知的財産権とその関連する権利を侵害しない旨の保証条項を明確に定め、従業員が当該条項に違反した場合、会社へ違約金を支払い、賠償責任を負うものとする方法で従業員を制約することが好ましい。次の条項例を一案として参照されたい：

● 第三者の権利を侵害しない保証

在職期間中に携わった知的財産創作物につき、従業員は会社以外の第三者が有する機密情報及び知的財産権を無断で使用していないことを保証する。従業員が前述規定に反し、第三者が有する機密情報及び知的財産権を使用したことにより、会社が第三者から責任を追及されたとき、従業員は会社に懲罰的違約金として____台湾ドルを支払い、会社が受けた損害を賠償するものとする。

2.3 秘密保持条項

従業員が会社の機密情報を不当に利用し、尚且つ第三者、競争会社に開示することにより、会社の機密情報とその機密性を喪失する又は競争会社に漏洩することを防ぐため、従業員を採用する際に雇用契約に秘密保持条項及び会社は従業員の電子メールを監視することができるなどの関連規定を明確に定め、従業員が当該条項に違反した場合、会社に違約金を支払い、賠償責任を負うものとする方法で従業員を制約することが好ましい。次の条項例を一案として参照されたい：

- 秘密保持条項

従業員は在職期間中に知り得たもしくは保管した会社の機密情報に対して守秘義務を負うものとし、事前に会社の書面による同意なく、前述の機密情報を自己利益のために使用したり、仕事の目的の範囲を超えて使用してはならない。また、前述の機密情報を第三者に漏洩、告知、交付もしくは外部に開示してはならない。当該契約が解除もしくは終止した後も、従業員は当該守秘義務を負うものとする。

- 電子メールの管理

会社内部のネットワークの効率を維持し、営業秘密妨害を防ぐために、会社が提供する通信設備を利用して符号、文字、映像、音声またはその他の情報を送信、保存、転送及び受信し、有線及び無線を利用した電子メールで外部と連絡した場合、従業員は会社が定期的もしくは不定期に制度又は関連設備を通して上記通信及び仕事内容に対し監視を行うことに同意する。

- 損害賠償条項

従業員が本契約の守秘義務に違反し、会社の調査により事実であることが判明した場合、従業員は懲罰的違約金として_____台湾ドルを支払うものとする。

2.4 競業禁止条項

競業禁止に関する特約について、台湾の現行法では事業者と従業員による競業避止義務について明文の規範がなく、事業者の多くは契約で「競業禁止」の条項を明確に定め、その権益を保障している。従業員は本来「在職期間」において会社に対し忠実義務が課せられている。これは労働契約の本質であるので、契約をもって労働者の「在職期間」における競業避止義務を約定するのは適法かつ有効である。

「退職後の競業禁止」条項は、台湾実務見解によると、その内容が合理的な範囲内であり、かつ公序良俗に反しないものであれば、法により認定されるべきとしている。合理的な範囲とは、行政院劳工委员会 89 劳资二字第 0036255 号書簡を参照し、裁判所の競業禁止条項の有効性に関する争議の判決から、次のとおり、原則をまとめることができる：

- (1) 雇用主の固有知識もしくは営業秘密を保護する必要がある。
- (2) 元の雇用主のもとでの従業員の職務や地位は、一定の営業情報または特別な技術を有している。
- (3) 従業員の就職先、期間、地域、業務活動の制限範囲が合理的な範疇を越えてはならない。最近の多くの判例で、裁判所が認めている期限は 2 年以下である。
- (4) 従業員の競業禁止により生じた損害に対する補償措置があると、公序良俗に違反していると認定することは難しい。
- (5) 退職後の労働者による競業行為は、前任雇用会社の顧客資料、情報の大量奪取など、明らかに背信性がある、または信義誠実の原則に反するものであるか。

このほか、行政院劳工委员会が 2004 年に公布した「競業禁止締結のマニュアル」において、前述 5 項のの原則のほかに、競業禁止条項締結における注意事項が次のように付け加えられた：

- (1) 契約の自由及び信義誠実の原則に基づいて契約を交わすべきである。即ち雇用主は脅迫の手段で従業員に契約締結を強制してはならない。
- (2) 競業禁止条項に違反したときの違約金は高額すぎてはならない：違約金の金額は、契約違反における客観的事実、雇用主の損害などの状況を斟酌して定めるべきである。

以上の内容に基づき、以下の「競業禁止」条項の例を一案として参照されたい：

● 競業禁止条項

1. 従業員は在職期間中及び如何なる理由による退職後の 年以内は、事前に会社の書面による同意なく、 地区にて如何なる方法で直接もしくは間接的に以下の行為を行ってはならないことに同意する：
 - (1) 自己もしくは他人名義で、会社が経営する 業務(「会社の業務」と同様、類似又は競争関係にある事業者(「競争事業者」)に投資すること。但し株式市場を通して競争事業の上場市場株式もしくは新興市場株式を購入し、また本契約者のその持ち株比率が競争事業の発行済株式総数の百分の を満たさないものはこの限りではない。
 - (2) 会社の業務と同様もしくは類似の業務とは、直接もしくは間接的に競争事業者の雇用、委任又は顧問を引き受けることを含むがこれに限らない。
 - (3) 会社の顧客または取引先を競争事業者と引き合わせるもしくは取引させること。
 - (4) 会社の顧客に競争事業者のサービス又は商品を推薦、販促もしくは販売すること。
 - (5) 会社の従業員を退職させて競争事業の何らかの職務に就任させること。
2. 前項約定を反した者は、会社の損害を賠償するほか、会社に懲罰的違約金 台湾ドルを支払うものとする。
3. 本契約者が在職期間中に第1条の規定を違反した場合、会社は予告せずに従業員との雇用契約を終止することができる。

3. 研究開発に係る規則

一般的には、日本の大企業は世界各地で子会社や支社などの営業拠点を設けている。企業は、各営業拠点が所在する地域の知的財産権出願及び保護制度に準じて、各営業拠点の従業員が生み出した知的財産創作物に対し、各拠点の従業員に研究開発記録簿、仕事の進行状況、仕事の時間を確実に記載させるべきである。特に特許

の出願国が米国である場合、米国が採用する「先発明主義」²⁶に備えるためにその必要は大いにある。そのほかに、各国の知的財産権出願及び保護制度の違いに対応するためだけではなく、研究開発記録簿を記入することは会社にとって3つのメリットがある：

- (1) 経験、技術や知識などの蓄積と引継ぎに役立ち、後任の従業員は退職した前任者の研究開発記録に基づいて研究成果を速やかに引継ぎ、後続の研究を行うことができる。
- (2) 知的財産権の訴訟で、研究開発記録簿は有利な証拠となる。例えば著作権侵害の訴訟では、自分の創作が先であるうえ、他人の創作物内容に接したことがないと証明できる。
- (3) 従業員が完成させた研究開発物は職務上の発明、もしくは会社の経験や資源を利用して完成したものであると判断する根拠となる。研究開発記録簿のフォーマットに決まりはないが、前述のメリットや目的のため、研究開発記録簿には少なくとも次の事項を記載すべきである：

① 従業員は会社の資源を持出すと同時に研究開発記録簿に氏名、受取使用日及び部門名称を記入する。

② 記録簿本文には少なくとも「会社名称」、「部門名称」、「持出使用日」、「記録時間」、「記録簿番号」、「ページ番号」、「記録者署名」、「立会証明入署名」の記入欄を入れ、従業員には確実に記入してもらう。

次頁の「研究開発記録簿の範例」を一案として参照されたい。

²⁶ 「先発明主義」とは「先願主義」に対するものであり、他者が先に特許出願を提出したとしても、先に創作の発明を完成させた発明者が優先的に特許を受ける権利を有する。この制度のもと、発明が自分のアイデアであり、他者の発明は自分の後にできたと証明できる根拠を先に提出するには、発明者が工程日誌、研究開発記録簿にて「構想完成日」、「実行日」を完全に記入し、また構想と実行に励む過程を証明できるように記載する。

表 6.

<p>< 巻頭 ></p> <p style="font-size: 1.2em;">研究開発記録簿</p>																																																	
番号																																																	
部門名称	部門コード番号																																																
氏名	社員番号																																																
持出使用日	返却日																																																
○○股份有限公司																																																	
< 本文 >																																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">計画コード番号：</td> <td style="width: 50%; border: none;">ページ番号：</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">記入日： 年</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">月 日</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>		計画コード番号：	ページ番号：		記入日： 年	月 日																																											
計画コード番号：	ページ番号：																																																
	記入日： 年																																																
月 日																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 100px;"> <tr><td style="width: 16.6%;"></td><td style="width: 16.6%;"></td><td style="width: 16.6%;"></td><td style="width: 16.6%;"></td><td style="width: 16.6%;"></td><td style="width: 16.6%;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																	
<p>記録者署名：</p> <p>立会証明者署名： 日付：</p> <p>立会証明者署名： 日付：</p>																																																	

記録を行う上で注意すべき点は次のとおりである：

- (1) 筆記用具はボールペン、インクペンなど筆跡を保存できるものを使用する。
- (2) ページごとに記録時間及び記録者の署名を記入する。
- (3) 筆跡や図はその内容がはっきりと識別できるようにする。

- (4) 研究発明記録簿にはページ順に番号を振り、ルーズリーフは使わずに空白ページがないよう順番に使う。また、今後ページが欠損することによって紛糾が生じないように、破棄又は破損などがないようにする。
- (5) 貼り付けによる記録方法をとってはならず、全ての記録は記録簿内に直接記入し、証拠資料を貼り付ける際には、証拠資料と記録簿用紙に割印または両紙にまたいで署名する。
- (6) 記録に間違いがあったときは線を引いて削除して横に署名を入れるようにし、破いたり、修正テープ(液)で消してはならない。
- (7) 定期的に上司もしくは立会証明人に確認してもらい、重大な発見や発明があるときは直ちに確認してもらう。

また、重大発見もしくは発明があるときは二人以上の立会いが理想的であり、必要に応じて立会証明人の前で関連実験を再現する。会社は定期的に研究記録簿を確認し、上記のと通りの記録方法であることを確認する。次の「研究記録簿検査表範例」を一案として参照されたい。

また、研究開発記録簿は機密文書として管理するべきであり、機密文書の管理方法については本節後述の紹介と説明を参照されたい。

表 7.

研究記録簿検査表										
受取使用者：			日付： / /							
評価内容			評価の結果 (是 Y : 非 N : 不適用 NA)							備考
管理 情報 登録	巻頭の各欄が確実に記載されているか（氏名、工番、受取使用日、使用期間、部門名称及びコード番号）。									
	部門の異動があれば、 異動資料欄 に記録し、新たに使用期間および直属管理者欄を記載すること。									
	知的財産権を出願する場合、 知的財産権欄 に記録すること。									
内容の 立会証明	重要な結論または発明は、二名以上の立会証明人が関連ページに立会証明したことを署名し（印鑑は不可）、日付を付記すること。									
	パソコンで書き出した書類、写真、図、表を 貼付けたところに、署名と立会証明したことを 記載すること。									
書面の 統制	全頁に 計画コード番号、氏名及び日付 を記載すること。									
	同じ頁に二つ以上の計画内容を記録しないこと。									
	同じ日付の記録は空白を残さず、 続けて使用し、一頁に満たないものは、残りの部分に線を引くこと。									
	異なる日付 の記録は次の頁を使用すること。									
	どの頁であっても 破いたり、損失してはならない。									
原稿品質	筆記用具は筆跡が 永久保存 できるものを使用すること。鉛筆は不可。									
	記録に間違いがあったとき、修正液などで消してはならず、線を引いて削除し、日付と署名を入れること。									
	紙に書いてから、記録簿に貼り付ける方法をとってはならない。									
執筆範囲	成功失敗を問わず、詳しく完全に記録を作成すること。									
	記録時の表現方法は、引継者の仕事継続及び知的財産権保護の基準のために明確性を重視すること。									
	記録範囲は研究開発に関するインスピレーション又は初期構想、計算、討論摘要、訪問内容及び感想を含む。									
管 理 者 署 名										
日 付										

第二目：情報安全の管理

1. 会社設備の取り扱い

1.1 会社の入出記録と管理

会社外の者が会社内を訪問する場合、管理者は訪問者の身分、代表する会社名、及び役職を確認し、証明書類を審査し、会社の担当者とその訪問者に事前の予約があることを確認してから中へ通す。その際、訪問者には署名をしてもらい、訪問者の身分証明書を預かり、その代わりに訪問証を渡し、入出時間の記録を作成する。また、訪問者は社内にいる限り訪問証を身に着ける上、会社の従業員が付き添わなければならない、訪問者と会議がある場合、後日確認するために会議内容について会議記録を作成すべきである。これらの方法により、会社外の者が不当に会社の機密に接触して流出することを防止することができる。

1.2 機密書類のコピーの規定

会社は機密技術書類や情報を一箇所（実存の空間、又はコンピューターシステムにある特定のサーバ）に統一して保存し、秘密保持システムを用いて管理する。当該システムは、特定のコピーカードを差し込む又は従業員コードと特定のパスワードを入力してからでないとコピーやプリントアウトが作動せず、コピーする前とプリントアウトする際には、先に登録するようにする。例えば、知財部などの担当管理部署又はコンピューターシステムに登録し、照会できるようにコピーとプリントアウトの記録は何れも会社のコンピューター記録に保存する。

1.3 機密書類の外部への漏洩を避ける管理措置

会社は従業員との雇用契約、就業規則において従業員が会社の機密書類を会社外への持ち出し、第三者への漏洩、又は自分の業務目的以外の使用について明確に規定するほか、従業員が電子メールや USB メモリを通じて会社の機密書類を流出することがよくあるため、会社のコンピューター管理システムにおいて最善の防止措置を採取すべきである。例えば、ウィルス対策ソフトメーカーが設計した情報漏洩防止保護システムを採用し、従業員が特定の機密書類を転送やアクセスした時にシステムが認識し、フィルタリング及び

遮断を行う。現在、市場のウィルス対策ソフトメーカーの会社資料の漏洩を防止する解決策には次の機能が含まれている：

- ・パスワードの作成：パスワードで資料を保護し、第三者への流出を防止できる。ただ、授権された内部の従業員の不注意又は故意による資料の漏洩を防止することができない。
- ・アンチマルウェアプログラムの保護：会社のネット及びネット装置においてアンチマルウェアプログラムとサービスをインストールし、マルウェアが会社のシステムに侵入することを防止する。
- ・アクセスコントロール：授権された人員だけネット、応用プログラム及びシステムへのアクセスが容認され、情報漏洩の機会を減少する。
- ・職場の対策：どの従業員がどのような特定の資料へとアクセスできるかを明確に定義し、列挙したものを従業員に配布し、コンピュータープログラムの設計を用いて強制的に執行する。
- ・資料漏洩防止ソフト：内容のフィルタリングで漏洩を防止する。つまり、従業員が特定の機密情報を使用しているか否かを即時に判断する。主に機密ファイルがノートパソコン、携帯式記憶デバイス、電子メール及びインスタントメッセージによる漏洩を防止する。

又、従業員が退職する場合、会社メールを受信できるルートをただちに封鎖するべきである。例えば、パスワードを変更する等、退職した従業員が会社の機密情報や重要な資料をインターネットから取得し、会社の損害になることを防止する。

2. 機密文書の取り扱い

2.1 機密文書レベルの表示及び保存方法

会社は機密文書に対して、原本において機密レベル、機密保持の期限、機密制限が解除される条件、複製品（コピー）であるという表記及びその部数を明記すべきであり、複数のコピーがある場合、それぞれ番号を振り分けることが好ましい。機密ファイルは機密レベルにより、「極機密」、「機密」、「密」など、複数種類に分類することができる。一般的に言えば、ハイテク情報産業において「極機密」と表示された情報は常務クラス以上、「機密」と表示された情報は次長クラス以上、「密」と表示された情報はエンジニアクラス以上の人だけに限り閲覧することができるように区分可能。

又、機密書類ファイルは普通のファイルと分別して保存し、機密レベルによって個別に保存するべきであり、マイクロフィルム又はその他の電子ファ

イル、写しも同じである。機密ファイルは別途用意した金庫や安全保護機能付きの保管庫に施錠して保存すべきである。又、電子ファイルの場合はコンピューターセキュリティーの安全保護措置を採取し電子パスワードの方法で保存することが好ましい。

2.2 機密書類にアクセスできる人を限定する

特定の知的財産権の研究開発又は創作に対して、研究開発又は創作が所属するチームごとに分類し管理すべきである。例えば：「A 研究計画案」に対し、A 研究計画案に所属する人だけがアクセス権限を持ち、制度の設計上でコンピューターサーバでの閲覧、アクセス及び修正の機能に制限を設け、コンピューターシステムによって従業員 ID 及びパスワードが正しいことが確認されないと A 研究計画案のファイルにアクセスできないようにする。A 研究計画案に所属していない人が業務上で A 研究計画案の関連資料を借用する場合は別途申請しなければならないようにする。その申請制度は、申請する従業員の所属上司の許可を予め取得してから、A 研究計画案の担当上司の許可を取得し、管理担当部署（例えば：知的財産部署や法務部署）に登録してから借用できるように設計する。このような制度の構築により、知的財産権等の関連機密書類が外部へ流出し、漏洩することが容易に起きないようにする。

2.3 機密書類の廃棄処分の規定

従業員がコピーし間違えた書類又は保存期限、機密期限を過ぎた知的財産権に関わる機密書類に対し、会社は従業員にシュレッダーで処分するように呼び掛けるうえ、従業員が確実に履行しているかどうかを無作為に監査する、または統一制度を採用し、従業員が機密書類を処分専用の箱に入れ、会社が契約した専門業者が処分することによって、従業員が社内の各知的財産権等に関わる機密情報を不適切に処分することによる機密情報の外部漏洩を防止できる。

第三目：情報の保存

1. 分類、セキュリティ化、保存の準則

第二目の説明のように、会社の全ての機密情報に対して、その機密性のレベルにより体系的に分類し、例えば、「極機密」、「機密」、「密」など複数種類に

分類し、分類後のレベルによって異なる程度のセキュリティ保護を施す。例えば、閲覧及びアクセスできる対象を制限し、パスワードをかけ保存する。会社は機密情報の分類、採取すべき安全措置及び保存方法について従業員に従ってもらうための統一的な規範を設置すべきである。次の「機密情報保持作業要項」の規定を一案として参考にされたい。

機密情報保持作業要項

1. 当社は、各部署が当社機密に関わる資料の使用と保存を確保し、機密情報の漏洩または破壊を防止するため、特別に本要項を作成した。
2. 本要項でいう機密情報とは、情報通信設備によって保存された当社機密に関わる資料、または当該資料の処理に係る書類や電子データを指す。
3. 本要項でいう機密情報とは、当社の営業秘密に関わることから、当社の各部署に所属する管理者が絶対機密、極機密、機密、限閲と指定した情報を指す。
4. 当社の各部署は機密情報に対して適切な措置を採取し、当該部署の管理者又は指定された担当者が職権範囲内において監督の責任を負い、定期的または不定期に機密情報保持の実施状況を検討する。
5. 機密性のある資料は許可がない限りアクセスしてはならない。「極機密」の情報は常務クラス以上、「機密」の情報は次長クラス以上、「密」の情報はエンジニアクラス以上、「限閲」の情報は特定の人に限り閲覧することができる。
6. 各情報の書込み、読出しにはアカウントとパスワード等の管理制度を構築し、必要に応じて常に更新しなければならない。機密資料のアクセスは一般的なアカウントパスワードの仕組みより厳重にコントロールし、その機密レベルによって必要な保護措置を採り、それに関わるセキュリティー事項にも注意すべきである。機密資料を保存しているコンピューターには相当な安全性のある起動時のパスワード又はデータアクセスのパスワードをかけるべきである。
7. 機密資料はパスワードをかけ保存すべきである。機密情報にパスワードをかけないまま、公衆のインターネットを通して伝送したり、携帯式保存デバイスに保存してはならない。
8. コンピューターシステムを修理に出す場合、先に利用者が情報関係者と一緒にハードディスクを取り出し、又は機密性のある情報のファイルを削除すべきである。廃棄する場合、ハードディスクに保存してい

る全てのファイルを削除又は処分すべきである。携帯式保存デバイスを修理に出す場合又は廃棄する場合も同じである。

9. 当社は定期的又は不定期に情報の機密厳守関連の宣伝や講習訓練を行って、コンピューターの利用者のマナー及び法律の観念及び情報機密セキュリティ措置の関連知識を強化する。
10. 当要項については当社の取締役会で決定されてから実施し、修正する時も同じである。

2. カタログや広告のファイル保存と日付、数量等の表示

知的財産権訴訟になった時、会社が先に実施していたこと、又は先に善意で使用していたことを証明しなければならない。例えば：会社の製品が特許権を侵害していると他者から主張された場合、会社の製品は係争特許が出願される前にすでにカタログや広告に公表された、又は公に使用していたことを証明して、係争特許は無効だと主張する。また、著作権侵害の争議において、自分が先に創作し、他人の創作物の内容に接触した事実がないとして、著作権の侵害を構成しないことを証明する。さらに、商標権侵害の争議において、係争商標の出願日より前に善意で係争商標を使用していたため、他人の商標権効力に束縛されない等、上記のことを証明するために、会社製品のカタログ、広告等の書類ファイルを保存する必要があるうえ、より先に実施していたこと、又は先に善意で使用していたことを証明するために、全ての当該ファイルには詳しい発表日付を記録すべきである。重要な製品が発売される際にも、書類ファイルはその重要性により参考用のバックアップを多めにして保存すべきである。カタログや広告等の書類ファイルには、適切な箇所に©マーク、著作権所有者の名前、発表年月を記載することが好ましく、以下の表示方法を一案として参考にされたい：

- *Copyright XXX Inc. December 2012 All Rights Reserved*
- *© XXX Inc. December 2012. All Rights Reserved.*

3. 新技術、新製品の発表、出展の記録

2で述べた内容のほか、発表、出展した時のカタログ及び広告記録を保存することは、将来知的財産権侵害として告訴された際に、先に実施していた又は先に善意で使用していたと有効的に主張して抗弁できる他、新技術、新製品の発表、出展の

記録を保存するもう一つのメリットは、会社が遅くとも当時すでに当該技術を所有していたことを証明できることである。カタログ及び広告は会社が有する技術力を提示して技術ライセンスの協議をするツールとなるだけでなく、退職した従業員や潜在的な連携先が当該新技術、新製品の機密情報に接触して取得し、当該機密情報を漏洩したり、自社製品の開発に使用した場合にも、会社が当時すでに関連技術を所有していたという証明になり、退職した従業員又は潜在的な連携先が盗用または模倣したとして、関連する知的財産権及び営業秘密を侵害したことの証明になる。

4. データのバックアップ

会社資料の分類及び保存の必要性は上述した通りである。ただ、たとえ会社が欠如なく資料の分類及び保存の制度を実施していても、突然の停電又はウィルスの攻撃などの事故によりハードディスクが故障したり保存したファイルが損傷したりする可能性がある。そのため、資料の分類及び保存の制度を実施するだけでなく、資料のバックアップの重要性も重視すべきである。バックアップの方法は、フルバックアップ、増分バックアップ及び差分バックアップの3種類に分けられる。フルバックアップとはハードディスク、データベース等の記憶装置内のすべてのファイル、フォルダー又はデータをもう一個の記憶装置にバックアップすることである。増分バックアップとは、前回フルバックアップした分に基づき、その更新分の資料、又は前回分とは異なる資料だけをバックアップすることである。差分バックアップとは、増分バックアップと非常に似ているが、その違いはバックアップする度に最初にフルバックアップした資料を基準点にして、全ての追加や修正の資料を全て記憶装置にバックアップすることであり、システムを長期間使用するにつれて最初の基準点との差が大きくなり、差分バックアップの資料も大きくなる。

次に、バックアップ資料による復旧作業について述べると、その作業はバックアップの方法によって違ってくる。フルバックアップを採用した場合、復旧する際にただフルバックアップした資料をそのまま復旧すれば良いため、多くの企業がホストコンピュータの資料についてこの方法でバックアップしている。もし事故などにより資料が損傷したら、前日フルバックアップした資料を復旧すれば良いので、システムをもう一度インストールする必要もない。増分バックアップを採用した場合、復旧する際に段階を分けて次々と復旧しなければならない。例えば、毎月1日に最初のフルバックアップを取ってから、毎日1回増分バックアップしたとする。この場合、システム資料を復旧する際に先に最初のフルバックアップを復旧してから、二日目のバックアップを復旧し、さらに一日分ずつ順次に復旧して、資料を最新の状態にする。差分バックアップの方法を採用した場合、必要なバックアップ装置の容量は増分バックアップより遥かに大きいものの、比較すれば復旧の速度は増分バックアップより早く、復旧する際に最初のフルバックアップと最新の差分バックアップを復旧すれば良い。つまり、各種のバックアップ方法にはそれぞれの長所

と短所があり、どちらの方法が優れているのかではなく、会社の実際のニーズと現状に応じて一番相応しいバックアップ方法を選択すべきである。

5. 会議記録

知的財産権の保護の観点からみて、会社内の会議記録は、会社の研究開発部署が持っているアイデア、研究開発の進捗等を証明することができ、その機能は既述の「研究記録簿」と似ている。とくに外部の業者との会議記録はその必要性が高く、両者が協議した事項、すでに得られたコンセンサス、提出または受領したことのあつる機密書類を証明でき、取引相手と関連する提携事項の全てを明示することができる会議記録は、後日、他者に対して権利を主張する、又は他者から権利を主張された際に非常に重要な証拠となるため、きちんと保存しておくべきである。

第四目：対外的連携

1. 秘密保持契約の締結

秘密保持契約を締結する前に、技術流出を防止する対策の一つとして、取引相手を慎重に選択することである。製品生産のため、自分の技術またはノウハウを評判の良い優れた製造技術能力のある業者に渡して使用してもらう場合、当該業者が一方は自分の評判を考慮し、もう一方は、優れた技術を持っているため、関連技術が提供されなくても、自ら製造生産の能力を持っているため、技術またはノウハウが盗用されることが比較的起こらないため、事前取引相手の技術能力、評判を検討することはとても重要である。その他、自社の技術が生産委託先を通して競争相手の生産製造及び製品に使用されるのを避けるため、生産委託先に製造場所及び生産ラインを区別するように要求し、専門的に自社製品の製造に使用する場所または生産ラインを他社の製品の生産製造に使用してはならないうえ、生産委託先に自社の技術は営業秘密であることを理解してもらい、その警戒心を強化するため、もし営業秘密を無断で使用又は流出した場合、刑事責任に係わる可能性があることを理解させる。上述の方法を貫くため、生産委託先の製造場所に人員を派遣して確認することも実行可能な方法の一つである。

また秘密保持契約の締結の目的は、双方の秘密保持の関係を構築、強化することで、機密情報を提供する側（開示側）と機密情報を受ける側（受領側）に明確な契約上の権利と義務の関係をもたらし、秘密保持契約の締結により「特定の目的」を機密情報の範囲に入れることができ、元々秘密ではない事項が契約の特別約定により秘密にすべき事項になり、受領側が契約により秘密保持の義務を背負うことになる。

秘密保持契約は次のように分類できる：

(1) 相互秘密保持約定

これは連携協議書において一番良く見られるもので、連携する双方が自分の機密情報を交換提供することで提携関係を進める。双方が互いの機密情報に対して互いに秘密保持の義務を負う秘密保持契約の締結により、他社との提携を進めると同時に、各自の営業秘密の「秘密性」を保つことができる。よく見られる相互秘密保持約定の規定は次の通りである：

● 秘密保持条項

甲乙双方は提携期間又は提携関係終了後__年間において、取得した及び知った他方の如何なる「機密情報」について秘密保守の義務を負い、決して如何なる方法で他の第三者に知らせる、または所有させてはならない上、関連する「機密情報」を自ら利用する、または如何なる方法で第三者に利用させてはならない。

(2) 片務の秘密保持約定

下受けや OEM 関係において、よく見られるのは「片務の秘密保持約定」であり、片方だけ自分の機密情報を提供し、もう一方は単純に機密情報を受けただけであるため、機密情報を受ける一方が秘密保持の義務を負うべきであると約定する。よく見られる片務の秘密保持約定の規定は次の通りである：

● 秘密保持条項

当社は、知り得た又は XX 会社が提供した機密情報について、その機密性を保持するために必要な措置を採取し、契約の目的に符合する使用を除き、事前に XX 会社の書類による同意がない限り、第三者に漏洩、告知、交付及び移転してはならず、並びに外部に発表し、自分や第三者のために当該機密情報を使用、利用してはならないことを承諾する。

2. 有形情報の提供

どのような情報でも「機密情報」に該当すれば、受領側が当該情報について秘密

保持の義務を背負うので、争議になったときに双方が各自主張し、秘密保持契約の本来の目的と機能が喪失するのを避けるために、契約内容で明確に約定すべきである。有形情報の提供について、書類やファイルに直接的に「密」の字、又は同じ意味の文字を表記したものを機密情報とすることで、機密情報の範囲を明確にすることができる。次の条項を参照されたい：

● 機密情報

本契約でいう「機密情報」とは、甲が交付又は如何なる方法で乙に開示した技術資料、図面、及びそれに関連のある各種の書類、またはその他一般的なビジネス観念に基づき機密と見なす物、書類、情報等の有形情報であり、かつ甲が乙に提供した際に甲が機密である旨を表記したものを指す。

3. 無形情報の提供

無形情報の提供については、例えば、開示側が口頭等の方法で告知した機密情報、告知する時に先にこれから告知する事項は機密情報であると表明しておき、その後再度書面をもって口頭で告知した事項を明記し、受領側が守秘義務を背負うべきであると通知することによって秘密情報の範囲を明確にすることができる。次の条項を参照されたい。

● 機密情報

本契約でいう「営業秘密」とは、甲が交付した又は如何なる方法で乙に開示した技術資料、図面及びそれに関連する各種の口頭説明、書類、並びにその他一般的なビジネス観念に基づき機密と見なす物、書類及び情報であって、かつ甲が乙に提供した際に甲が機密である旨を表記したものを指す。口頭説明など書面ではない方法で開示した場合、甲は開示するときにそれが機密情報であることを表明したうえで、甲は開示から___日以内に書面をもって開示した内容並びに乙が保守義務を負うべき情報であることを明確に記載するものとする。

第五目：法律専門家との連携

1. 関連契約書の作成又は修正

企業は知的財産創作物の応用管理において、対内外を問わず必ず契約書の締結に関わることになる。対外的には、当章で既述した「技術授権契約」を例にしてみても、授権対象の特定、授権態様の分類、使用許諾する内容と制限、ロイヤリティの計算と支払い、派生改良技術の知的財産権の帰属、技術欠陥の責任帰属等の詳細に関わってくる上、さらにそれぞれの授権協議内容が「行政院公平交易委員会技術授権協議案件受理の審理原則」の規定に合致するかを審理しなければならない。対内的には、当章で既述した従業員との「競業禁止条項」の締結だけでも、競業禁止条項に関わる有効性の認定標準、制限期間、制限する地域、職業活動範囲が妥当かどうか、代償の措置があるか、約定した違約賠償金の金額が妥当かどうか等に関わる。法律の規定には煩雑且つ詳細なものが非常に多く、また実務の発展も時の流れにつれ日々進歩しているため、契約書の作成又はリーガルチェックは、知的財産権事務において経験のある専門的な弁護士に依頼し、作成した契約条項が法的な規定に該当するか、又は裁判所と行政機関の最新の見解に一致することを確認する必要がある。台湾の法律事務所との連携関係を維持するほか、日本の法律事務所との関係も非常に重要であり、特に台湾の各法律事務所の得意分野、業務処理の態様について良く知らない日本企業にとって、日本の法律事務所の紹介を通し、自分の会社のタイプ及び案件の態様に適した台湾法律事務所を選択することはとても重要である。

2. 特許、商標検索資料の提供と分析

特許検索の目的は、効率的に最新の特許情報を収集して現在の関連技術の発展状況を把握することである。他者の研究成果を参考することによって研究開発の経費と時間の重複投資を避けることができるうえ、他者の特許権を侵害する設計を避けることができる。それと同時に、競争相手が所有する特許技術の特許権存続期間を監督することもでき、特許権存続期間が過ぎた適切な時機に自社商品を発売して市場シェアを奪い取ることができる。さらには、吸収合併してキーテクノロジーを取得して自社の技術に充当する、または市場の拡大を検討する際の判断材料とすることができる。

商標検索の目的は、目的国で既に公告又登録された商標を事前に調査することで、商標権の抵触によって出願が拒絶される或いは異議申立てをされることを避け、出願商標の拒絶や異議による余計な費用や時間の浪費を減らすためである。特に、現在台湾の經濟部智慧財産局の商標審査手続きは少なくとも8ヶ月以上かかり、8ヶ月が経過して商標出願が登録できないと発覚すると、市場の収益と市場戦略計画に

影響をきたす恐れがあるため、事前に商標の検索をして初歩的な評価をすることには実質的な利益がある。

特許出願または商標出願を問わず、出願者は特許または商標を使用した商品の製造販売、特許技術のライセンス、第三者へ商標の使用許諾、競合相手が主要な商業地域とする国又は地域で出願するなどの可能性があり、各種検索システムをどのように利用してどのような検索手続きを行えば、先願案件を有効的に確認できて、費用を節約できるのか、この点については経験豊かで特許や商標を専門的に扱う弁護士等に依頼し、顧客のニーズに基づいて特許、商標を検索し、全面的な出願戦略の意見を提供してもらうことが好ましい。

3. 権利侵害事件の処理

権利を侵害された場合、侵害された権利の性質と各案件の状況を見て、メリット、デメリットの双方を考慮しつつ、次の手続きから択一または同時に主張できる：

- ・侵害者または取引相手に警告書を送付し、ただちに侵害行為を停止するよう要求する。
- ・管轄裁判所に刑事告訴を提起したうえ、捜査押収を申立て、検察署が警察を指揮して権利侵害品を押収する。
- ・管轄裁判所に民事保全処分を申し立てる、又は税関に水際対策（輸出入差止）により権利侵害品を押収するよう申し立てる。
- ・管轄裁判所に民事訴訟を提起し、侵害排除又は損害賠償を申し立てる。

特許権を含む専利権の侵害は民事手続きによって救済を求めるしかなく、また、権利者が同業または顧客に警告書を提出する前に、法により定められた一定の先行手続きを行わなければならない。行わなかった場合は公平交易法に違反すると認定され、権利者が権利の行使によって逆に処罰される可能性がある。特に実用新案の部分について、警告する時には必ず専利主務官庁が発行した実用新案技術報告書を提出しなければならないなど法律には詳細な規定が非常に多い。そのうえ各法律の包括範囲が異なるものの、場合によっては競合により合併して主張できることもあるため、権利者が受けた権利侵害の特許の性質、並びに個別案件の具体的な状況、実際の侵害の態様によって具体的に権利者はどのような法律の手段を採用すれば、合法、有効かつ適時に侵害行為を阻止し、しかるべき賠償を取得できるかについては法律専門家と相談して迅速で有効的な解決方を計画し、法律専門家と連携して損害の拡張を防止することが好ましい。

4. その他法律の見解

知的財産権の応用は、出願や権利侵害行為の防御または防止だけではなく、更に重要なのは、どのように用いれば、企業にとって価値を生むのかということである。製造業、サービス業を問わず、権利ライセンスの方法によって、産業的地位を高める目的を果たし、経営の収益を高め、国際的知名度をあげることは既に現代企業の常套手段の一つとなっている。よって、ライセンス対象のロイヤリティの計算、合理的なロイヤリティと条件を得るためのライセンス契約の交渉方法、ライセンス契約後の権利の価値及び自身の権益を維持するための権利実施者に対する監督、税務リスクを移転または低減するためのロイヤリティに対する税務の計画管理などを含め、これらは全てライセンス戦略の無視できない一連の要素であり、企業内部の財務、税務及び知財部門を統合して総合的に考慮するだけでなく、最善の知的財産権の管理と戦略を計画するために、財務、税務及び知財権の実務経験のある専門的な法律チームと連携することが好ましい。

第三節 台湾における有効な知財戦略

第一目 技術優位、ブランド上位にある状況の有効活用

台湾において日本企業は相対的に技術優位やブランド上位などの優位性を持ち、通常その多くは技術を提供する側である。このため、日本企業が知的財産戦略を立てる時には、技術優位及びブランド上位を確保するために、新規研究開発技術の保護に着眼するべきである。

そして、技術優位を活かしていく上で、台湾において日本と同量の出願を行うことは、費用対効果の観点から不可能であることを考慮しつつ、何を出願し、何を営業秘密として保護するのかが選択した上、それぞれに対し、必要な処置をとることが求められている。

技術優位であることから、無形資産の価値を抽出する商品化の過程の中で、もしライセンスに関与する場合、日本企業の多くは技術優位に立つライセンサーであるため、自社の技術が台湾市場に進出した際に盗作、剽窃もしくは盗取される危険を有効に避けるには、日本企業は関連の秘密保持の措置をとらなければならない。ライセンス契約にライセンシーの守秘義務を明確に約定するだけでなく、更にライセンシーの契約履行状況を有効に確認するべきである。同時に、企業内部でも内部管理につき完全な秘密保持制度を確立するべきであり、従業員に対し定期的に教育訓練を実施し、取引に必要な知的財産権に対する意識及び管理制度を確立するべきである。この部分については第三章第二節の説明を参照されたい。

最後に、日本企業のブランド上位を維持するためには、模倣品の取締りも極めて重

要な一環となる。台湾では新たな研究開発を奨励し、産業水準の上昇を促進し、国際競争力を強化するため、既に2003年1月1日に保護智慧財産権警察大隊（知財警察）を結成し、終日全国各地の権利侵害案件の取締りを専門に行い、その成果は著しいものである。これにより、既に数多くの日系企業は台湾の弁護士事務所等を通して知財警察と協力関係を築き、侵害品の数量を効果的に減少させており、その効果は多大なものである。

第二目 将来の中国進出の準備

将来の中国市場進出について、台湾及び中国（双方を兩岸という）は2010年6月29日に、正式に「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」及び「海峽兩岸知的財産権保護協力協議（IPR 協議）」を締結し、2010年9月12日から正式に有効となり、兩岸の知的財産権保護は正式に新局面を迎えることになった。

IPR 協議の中で、兩岸が保護協力を約定した知的財産権は専利権、商標権、著作権及び植物品種権を含むものであり、その詳細は、第5章で詳述する。一般的に IPR 協議を締結すると、兩岸の知的財産権法制が調和する傾向になるだけでなく、兩岸の行政及び司法保護を強化することができると考えられている。

しかし、台湾の知的財産権に対する行政保護の方法は、全ての知的財産権業務を統一して主務官庁である智慧財産局（TIPO）が担当し、知的財産権の司法保護については、台湾は智慧財産法院を設立し、関連案件を集中審理することにより民事、刑事案件の訴訟停止による遅滞を防ぐことができ、更に知的財産関連案件の審理経験を累積することができるのに対し、中国の知的財産権の処理において、その管轄が分散している。例えば、専利担当機構は国務院直属機構の国家知識産権局（SIPO）、商標担当機構は工商行政管理総局に属する商標局、著作権担当機構は国家新聞出版総署/国家版權局、植物品種権はそれぞれ農業部及び林業局が担当する。また各地でもそれに対応する地方行政機構があり、専利、商標、著作権などの知的財産権に分けて担当している。司法保護については、中国は専門法廷の形式で知的財産権に係る問題を処理している。

兩岸は知的財産権の法規につき初歩的な調和がとれ、司法機関については、両方も専門の裁判所もしくは専門法廷の形式で審理する傾向にあるが、兩岸間には知財の保護につき依然として差異があり、これは日本が台湾から中国市場に進出する際に注意すべき点である。この注意すべき点は次のものを含む：

- (1) 台湾の知的財産に対する保護は日欧米と類似している部分が多く、主に司法訴訟を中心としている。しかし、中国は司法訴訟の他に、独特な行政保護制度を有する。例えば、特許侵害の立案には、立案請求書及び受理费のみ必要とし、もし成立した場合は権利を侵害した製品、製造設備、帳簿やデータなどを強制保管もしくは一時的に差し押さえることができ、司法保護

に比べると、行政保護は簡便、迅速、低コストなどの特徴を有するため、中国市場に進出する際には、この制度を活用することも検討すべきであり、また制度の違いにも注意すべきである。

- (2) そのほか、台湾司法機関は知的財産権案件につき統一した解釈を行うことが少ないのに対し、中国最高人民法院は知的財産権に関する議題に対し積極的な態度を示し、各種の司法解釈を制定し続けることにより、法律規範の不足を補足している。また、知的財産権案件に関する審理を統一することにより、審級争議及び管轄などに関する問題を解決している。これもまた兩岸法制度の大きな差異である。

中国市場に進出するにあたっては、日本企業は依然として技術の輸出者であることから、知的財産権に対する計画及び戦略は台湾でのものと類似する部分も多い。但し中国の行政及び司法制度は台湾、欧米などの国と異なる特殊な制度であるため、日本企業は中国市場に進出する際に、この差異に注意し、また活用すべきであり、これにより有効に自身の権利保護と権利行使を行うことができる。

第四章 台湾進出の実例及びその留意点

第一節 概説

過去において日本企業による台湾での投資は単に台湾を生産の拠点又は買付の拠点とするものが多かったが、ECFA、日台投資取り決め、及び日台産業協力架け橋プロジェクトの強化に関する覚書を締結した後、日本と台湾の産業関係は日本産業の主導のものから、双方が対等なパートナー関係のものまで含め、日本企業の台湾における投資方法の選択肢がより多くなったと言える。その選択肢とは、台湾企業と共同で商品及びサービスを開発し、その開発した商品及びサービスを中国もしくはアジアに輸出すること、又は台湾を中国もしくはアジア事業の運営中心とすること、或いは台湾企業と連携し、日本企業が有する技術優位を台湾企業の言語や文化の特長と結合させ、共に中国又はアジアに進出すること等を含むものであり、これらにより協力し合い、補足し合うことができる。現在は言わば日本企業が台湾で投資する好機と考えることができるかもしれない。しかし、過去に日本企業が台湾で投資した際に、台湾の連携パートナー又は第三者と法律の紛争が起こることが多々あり、その中でも知的財産権の侵害もしくは技術の盗用が多い上、一般的には、日本企業が台湾で投資するにあたり、技術は最大のストロングポイントであることが多いことから、どのように知的財産権及び営業秘密を保護し、権利の侵害又は技術の不当な流出を回避するか、これは台湾で投資する日本企業にとって一番重要な課題となる。そのため、信頼のおける台湾の法律事務所を選択し、投資過程の各段階につき台湾弁護士に問い合わせ、慎重に判断することも検討すべきである。もし台湾の弁護士と直接連絡することができない場合、日本の法律事務所を通して連絡することができ、日本の法律事務所はその間で双方のコミュニケーションが円滑に進行できるよう協力し、また台湾と日本の法律規定には異なる部分があるため、日本の弁護士の協力により、双方のコミュニケーションがより円滑に、効率よく進行する可能性もあり、一案といえる。

以下では外食産業、IT 産業、コンテンツ産業及び製造業の四つの業種に分けて、日本企業が台湾で投資した際に、実際に起きた事例を紹介し、伴うリスク及びその対処法につき説明する。各産業別の特性及び留意すべき法令、問題点について、第二章第二節を参照されたい。

第二節 外食産業関連事例

日本及び台湾の地理的や歴史的関係によって、台湾人は以前から他国に比べて日本料理に対する受容度が高い。そのうえ、グルメ番組の放送やマスメディアの報道効果により、近年台湾で支店を設ける日本の外食業者はますます多くなり、食事の時間帯

にはいずれも長い行列ができ、その高い人気は注目され、台湾飲食市場への進出を成し遂げた。しかしながら、外食業者が台湾で支店を設ける際に、最も多く発生する問題は、商標、店舗の内装、食器などが競争相手に模倣され、営業秘密に関連する商品の成分や原材料の仕入れルート並びに特許権に関連する製造工程等の漏洩、侵害である。さらに、店舗の賃貸から派生した賃貸借契約の紛争もよく見られるため、日系企業が台湾で外食産業の投資を行うとき、事前に関連の知的財産権に対する保護につき全面的に計画することは非常に重要である。

商標の観点から見ると、日系企業が台湾で外食産業の投資を行うとき、まず台湾の法律事務所等の手段を用い、使用する商標が他人によって登録されているか、または登録出願する商標に台湾で登録できない固有の問題(例えば識別性を有しない)があるかにつき調査すべきである。事前に専門家に審査を依頼することにより、将来商標権に係る争議が発生した際に、訴訟手続きによってより多くの時間、労力、金銭を費やし、莫大な損失が生じることを防ぐことができる。例として、「讃岐」商標争議案件は、近年日本及び台湾で注目され、外食産業に対する商標権の重要性がより際立つものとなった。当該案件の起因は、台湾の著名な上場会社である南僑グループが、約13年前にうどんなどの冷凍食品を販売し、日本で有名なうどん産地の地名「讃岐」を音訳した「SANUKI」等を商標として登録出願した。日本人経営者氏は日本四国地方の香川県でうどんの製作技術を習得した後、2008年に台湾で「讃岐烏龍麵店」を開き、開業してから間もなく南僑公司から内容証明を受領し、看板から「讃岐」の二文字を外すよう要求された。しかし、当該日本人経営者は、「讃岐うどん」は香川県の公共財に属するものであり、「新竹ビーフン」のように、誰もが使用できるものであると考え、經濟部智慧財産局に商標の無効審判を請求した。經濟部智慧財産局は審議を経て、南僑公司の「讃岐」商標は商標法第23条第1項第11号「商品又は役務の性質、品質又は産地について公衆に誤認、誤信を生じさせるおそれがあるもの」に該当すると判断し、当該商標登録を取消した。南僑公司は經濟部智慧財産局の決定に納得できず、行政訴訟を提起したが敗訴となった。

さらに、食品の配合成分は永久に秘密保持する必要があるため、実務上特許出願するのは少なく、一般的に営業秘密法による保護を求めることが多い。但し、食品の外観、店内の家具や食器などは意匠登録による保護を考慮に入れることができ、例えば、有名な某日本製麺会社は、台湾の食品会社が生産した麺及び製麺用の機械が、その特許を侵害する疑いがあることを発見し、日本の法律事務所を通して台湾法律事務所にお問い合わせをした。このような特許権を侵害する疑いのある状況では、日系企業はまず台湾の法律事務所の特許権侵害の対比鑑定を依頼することができ、権利侵害の事実があると確定してから、警告書を送付する方法で相手を威嚇することを考える。相手の商品が日系企業の特許権を侵害するか否か確定できない場合、裁判所に証拠保全を申し立てることができ、食品製造資料、機器規格、製造の流れなどの関連資料を取得した後、再度特許権侵害の対比鑑定を行う。軽率に訴訟を提起したところで、相手に関連資料の提出を拒否し、又は不実の資料を提出すれば、日系企業は当該特許権が侵害

されたと証明する証拠を提示することが困難になる。

そのほかに、外食産業は店舗を借りる等して営業しなければならないため、賃貸借契約から生じた紛争も少なくない。実務上、契約期間が満了して貸主が賃貸店舗の返還を要求するが、日系企業は使用を継続したいという状況がよく見られる。日系企業には店舗の賃貸借契約を締結する際に、契約期間満了時に契約を優先的に更新できる権利の保有を約定し、自身の権益を維持することを勧める。また、賃貸借契約が公証人によって公証され、期間満了時に貸主が契約通りに敷金を返還していない場合、日系企業は裁判所の判決を待たずに、直接公正証書をもって裁判所に強制執行を申し立てることができる。但し、日系企業が賃料、違約金を滞納し、又は期間が満了しても退去しないなどの状況につき、貸主も公正証書をもって直接裁判所に強制執行を申し立てることができる。契約期限が定められていない又は五年を越える賃貸借契約について、貸主が契約期間中に店舗を他人に売り渡したとき、契約に特別な約定がある場合を除き、日系企業は公証された賃貸借契約をもって店舗の新所有者に対抗し、店舗の賃借を継続することができる(即ち売買は賃貸借契約を破ることは出来ない)。

第三節 IT 産業関連事例

日系企業が台湾で投資する際に、インターネットマーケティングは次第にその重要性を増し、ネットで使用する画像や文章による著作権問題は避けられないものとなった。著作権の契約期間が満了した際には、外部リンクを削除するだけでなく、必ずキャッシュメモリのデータも併せて徹底的に削除し、これにより紛争が生じたり、更に刑事訴訟の提起と引き換えに高額の和解金を要求されることを避ける。

某香港商 IT 会社は A が代表となる某台湾企業とライセンス契約を締結し、A が所有する著作権の語学著作及び美術著作を香港商が経営するホームページで使用することを許諾した。しかし、契約期間が満了した後、香港商は契約に基づきそのホームページにある関連リンクを解除したが、システムの問題によりキャッシュメモリにある一部のデータを削除できておらず、これにより不特定の第三者が検索サイトで A が所有する語学著作及び美術著作を閲覧できるようになった。よって、A は香港商及びその責任者に対して著作権法に基づき刑事訴訟を提起した。検察官はこの件につき調査した後、香港商及びその責任者はライセンス契約終了前に A が所有する画像や文章を確実に削除したと認定し、前掲管理システムによる作業ミスが原因で、A が提供した画像や文章が未だに香港商のホームページに掲載されていることにつき、香港商及びその責任者が A の語学著作及び美術著作を侵害する故意があると認定し難いため、不起訴処分として終結した。従って、もし不運にもこのような紛争が生じた場合、裁判所に著作権侵害についての故意がないことを証明しなければならない。よって、常に関連証拠を保留して備えるべきである。

また、台湾の法律には営業秘密に関する保護規定があるが、個別案件の需要に完全に符合することは難しく、現段階では訴訟手続きによる営業秘密の保障は依然としてリスクがあり、訴訟は最終手段とするべきである。リスクマネジメント、紛争防止及び訴訟における挙証困難の回避のために、企業などの営業秘密所有者は常に関連情報データを分類して管理し、企業の核心情報及び営業機密の維持として、基本的且つ合理的な秘密保持の措置を取り入れるべきである。例えば、書類やデータに「機密」などの表示を明記し、更に機密性のレベルを区分し、機密レベルの高いものはハードウェアもしくはソフトウェアの使用権限についてその権限者の範囲を縮小して管理する。人に対しては、従業員と秘密保持の協議書を締結し、企業機密情報の管理規則の周知を徹底し、機密情報関係者が機密情報を閲覧した時間などを記録する方法で、機密情報を確実に維持する。例えば、従業員と明確な秘密保持協議を締結することにより、退職した従業員が職務上合法的に機密情報を取得し、刑法第 318 条之 1 コンピューター設備などを利用して知り得た秘密漏洩罪に該当しなくても、業務上知り得た工商秘密に対し守秘義務を負わなければならない、雇主の潜在的争訟における立証責任を有効に減少することができ、バランスが取れる。

台積電公司と中芯国際との間のケースをその例として挙げる。台積電公司は 2003 年 12 月 22 日に中芯国際に対し特許権侵害及び営業秘密窃取に係る訴訟を提起し、競争相手である中芯国際はあらゆる不正手段により台積電公司の商業秘密を取得し、台積電公司の特許権を侵害したうえ、中芯国際は既に台積電公司の退職従業員を 100 名以上集め、一部の従業員に対し台積電公司内部の商業秘密及び半導体製造工程の技術資料を提供するよう要求したと主張した。訴訟を通して台積電公司は中芯国際の商業スパイ行為及び営業秘密侵害の事実証拠を数多く提出した。例えば、中芯国際は会社株券及び株式購入選択権（ストックオプション）を提供することを条件として、台積電公司で要職を務める数名の従業員に対し不当な引抜きを行い、更に台積電公司から退職した従業員には中芯国際で就職する際に、台積電公司の最新の専有機密技術及び関連製造工程の改良を、中芯国際へのプレゼントとして提供することを要求したことについて、訴訟過程のなかで裁判所に呼び出された中芯国際の元従業員が、中芯国際による違法の侵害行為を目撃したと証言した。そのほかに、台積電公司は最初の訴状で、台湾新竹地方検察官に押収された電子メールの書類を付し、当該電子メールには中芯国際の管理職者が当時台積電公司に勤める従業員に対し機密窃取を要求したことが明記されていた。この電子メールの主な内容は、当時間もなく中芯国際に転職する従業員に、台積電公司の六つの製造工程の流れ、関連製造工程目標及び設備の型式番号を窃取するよう要求したものである。訴訟過程のなかで台積電公司は市場で購入した中芯国際の製造委託された IC チップ製品に対し技術鑑定を行い、還元工程技術により分析を行った。その分析結果によれば、当該 IC チップの技術特性は明確であり、且つ台積電公司が製造委託された製品専有の特徴及び技術に驚くほど類似するものが含まれていることがわかった。よって、中芯国際は確実に台積電公司の営業秘密及び生産技術を窃取し、それを使用したことが証明された。前記の台積電公司が中芯

国際の特許権侵害及び営業秘密窃取に対し提起した訴訟は長期間続き、2009年11月10日に双方の最終的な和解が成立し、中芯国際は年次分割払いで台積電へ2億米ドル(約60億台湾ドル)を賠償することになった。また、中芯国際はその株式8%を無償で台積電に付与し、台積電は3年以内に1株につき1.3香港ドルで中芯の株式2%を別途購入することも出来ることになった。中芯国際内部では、中芯創始者兼執行長が責任を取り辞任した。

さらに、侵害に対する謝罪方法について、特許権が侵害され、訴訟を通じて救済を求めて勝訴となった場合、新聞に謝罪広告を出すよう相手に要求することができるが、それには制限がある。詳しく言うと、現在の台湾専利法には概括的な方式で名誉回復のための適当もしくは必須な処分が明確に規定され、そのうえ判決書内容の全部もしくは一部を新聞に掲載し、その費用を特許権の侵害者に負担させる方法が定められている。しかし、実務上、権利者は通常相手方に新聞に判決書内容を掲載するよう要求するが、司法実務の観点から見て、裁判所は特許権者の申立てに基づき、侵害者が勝訴確定判決の全部もしくは一部を新聞に掲載し、その費用を負担させるように裁定すると特許法の関連規定に明確に定められているとはいえ、特許権者が申立てをすれば、裁判所は何の裁量もなく許可するのではなく、「名誉の回復」を前提として、また民事損害賠償制度の一環に属するため、原状の回復、損害の補填を目的として、特許権者の本来の客観的社会評価に回復させることを考慮したうえで、裁判所が判決書内容を新聞に掲載するよう裁定するものであり、裁判所は裁量を有し、特許権者の申立てに制限されることはない。裁判所が考慮する要件として、特許権者の名誉が侵害者の特許権侵害行為によって損害を被るか否かを斟酌するだけでなく、名誉の侵害程度、謝罪広告の新聞掲載の処分は特許権者の名誉を回復するに足るかなどを公平に裁量してから、合理的な範囲で侵害者に判決書内容の全部もしくは一部の掲載費用を負担させ、名誉回復に必要な程度を超えるような処分を下すことにより、侵害者の消極的表現の自由を過度に制限してはならない。

第四節 コンテンツ産業関連事例

コンテンツ産業は著作権との関連が最も深く、一般の民衆がP2Pの方式(またはP-T0-P、即ち個人対個人のインターネットにおける情報流通方法)で、音楽、動画、画像や文字などの著作を伝送して公開する状況がよく見られる。例えば、株式会社ベネッセが台湾で発行した月刊こどもちゃれんじは大変人気であるため、民衆が許可なく月刊こどもちゃれんじに関する音声や映像のコピーデータのダウンロードリンクをウェブサイト貼り付け、更に関連の音声や映像のコピーデータを編集して公開した。このような行為は何れも、著作権法第91条の他人の著作を無断で複製した罪、又は著作権法第92条第2項の他人の著作を無断で公開伝送した罪に係るものである。

これらの行為は親告罪に属するものであり、台湾の法律規定によると、著作権者は犯人を発覚した時から6ヶ月以内に告訴を提起しなければ、適法ではない。P2Pプラットフォームの業者がデータの複製や頒布した個人と共に関連の法律責任を負う必要があるかにつき、実務上争議があり、一概には言えず、個別案件の状況によって異なる。権利者は通常複製や頒布した個人に対し訴訟を提起すれば、P2Pプラットフォーム業者は顧客が流失する問題に直面することになるため、裁判所がP2Pプラットフォーム業者は著作権を侵害していないと判断しても、P2Pプラットフォーム業者の多くは権利者と和解しなくてはならない状況に迫られる。

また、日系企業は著作権ライセンス契約を締結する際に、将来ライセンス契約が無効であると認定されてからでは賠償請求できない恐れがあることを考慮し、確実に著作権を所有しているのかということをおまじろ留意すべきである。例えば、アメリカの著名イラストレーター、ローズ・オニール氏が創作した「キューピー」というキャラクターについて、日系企業ローズオニールキューピー社は著作権者甲〇〇〇の専属授權によりキューピー派生著作の著作権を所有し、キューピーのキャラクター派生著作としての絵本について、某台湾企業に授權した。しかし、台湾企業はその後ロイヤリティ及びその他の費用の支払いを拒否し、多数の契約違反の事実があるという事件があった。日系企業は台湾企業に書簡を送付し、10日以内にその行為を改善すべきであると催告したが、台湾企業は依然として改善しないため、上訴人は2004年8月30日に書簡をもって係争ライセンス契約を終止した。係争ライセンス契約を終止した後、台湾企業はキューピーの派生著作、並びに日系企業及び台湾企業が締結したライセンス契約によるその他の知的財産権を使用する権利がないはずであり、上述キューピーの知的財産権を含む商品を販売または使用してはならず、それにつき第三者に使用もしくはその他の方法で上述知的財産権を利用することを許諾してはならないはずである。ところが、台湾企業は日系企業が提供したキューピーの関連図面データ及び日系企業から取得したビジネスモデルを利用し、商品の製造、販売を継続し、そのホームページ「www.kewpie-love.com.tw」にキューピーの派生著作及びキューピーその他の画像を掲載した。日系企業は両当事者間のライセンス契約違反、権利侵害行為及び不正利得につき、台湾企業へ賠償請求をした。

本件につき最も重要な争点は、日系企業が派生著作の著作権を所有するかということである。派生著作は原作を参考してできたものであり、原作の著作権が認定されて後、著作権が保護される理由を有すると認定される。さもないとその内容は実質的に同じものとなり、派生著作の保護理由を失うことになる。裁判所は審理を通して、日系企業はキューピーの派生著作権を有しないと認定し、日系企業ははじめから存在しない財産権を対象に、台湾企業と係争ライセンス契約を締結したので、当該契約は実現の可能性がなく無効であるとし、日系企業の主張には根拠がないと認定した。その判決内容は次のとおりである：派生著作の保護要件は、独創性、人間の精神を有する創作、特定の表現形式及びその作者を表現できる個別性を含む。所謂派生著作とは、原著作に手を加えた創作である。つまり、派生著作とはその内面形式として原著作の

表現形式を保留し、外面形式には原著作の表現形式を変えたものである。また、原著作をもとに別の創作をするその他の方法とは、翻訳、編曲、翻案、映像の撮影以外の方法を指す。原著作をもとに別に創作することは、例えば画像化、美術の異種複製などである。調べによると、日系企業が提示した作品とローズ・オニール氏のオリジナル作品の比較図から、日系企業のイラスト集の内容にあるキューピー人形の髪飾りやポーズはすべてローズ・オニール氏オリジナルのキューピー人形の図柄と同じであり、その髪飾りなどの装飾部分につき、日系企業の作品はローズ・オニール氏のオリジナル作品を比べて、日系企業の創作にはその個別性が見られず、且つ人間の精神を有する創作ではなく、独創性を有しないため、台湾の著作権法における派生著作に該当しない。よって、日系企業はキューピーの派生著作権を有するという主張は根拠がないものである。本判決はオリジナル作品及び派生著作の髪飾りなどの装飾部分の図柄が類似するものであるため、個別性を表現することができないものとして、且つ人間の精神を有する創作ではないことから独創性を有しないと判断した。

なお、商標のライセンス契約で、商標の権利者が、被授權者が新商品を開発し、販売する前に、その許可に関する審査を経ることを約定する場合がある。しかし、もし被授權者が既にライセンス契約に基づき商標の権利者へロイヤリティを支払った場合、ロイヤリティは「基本的な保証金」及び「証紙」（証紙の番号により、固定価額が異なる）を購入する方式で支払うロイヤリティであり、商標の権利者の審査を経た商品の数量または商品の価格をロイヤリティの算定基準とするのではない場合、商標の権利者に審査してもらうために送付することは、係争商標の実施権許諾の条件を構成しないため、被授權者が約定とおり対外販売する前に製品を商標の権利者に送付して審査を経ることなく販売しても、商標権の侵害を構成することにはならず、ただ契約違反の問題のみが生じる。よって、商標のライセンス契約を起草するとき、「審査」を契約条件に入れるのかを注意すべきであり、また今後の提携関係が変わることにより被授權者へ賠償請求ができない場合に備え、懲罰的違約金の金額を上げることも検討すべきである。

以下はその例である。日系企業小学館股份有限公司は「小叮噹及び図 DORAEMON」の商標につきその台湾における専用実施権を香港商国際影業会社に許諾し、香港商は係争特許の実施権をもって他社である台湾企業薇尼有限公司とライセンス契約を締結した。しかし、薇尼公司是ライセンス契約内容のとおりに開発した新商品を香港商へ送付せず、その審査を経ることなく、無断で市場にて販売した。日系企業は台湾企業が同意及び授權なく、係争商標の図柄及び香港商の英語名を表示した証紙を偽造し、またそれを模倣品に使用及び貼り付けたことを理由として、民法第 184 条及び商標法第 61 条第 1 項に基づき損害賠償訴訟を提起した。ところが、裁判所は台湾企業には日系企業の商標専用実施権を侵害する事情はないと最終的に認定した：「両当事者間におけるライセンス契約の標準条項第 4 条(a)号、(b)号及び第三条(c)号を調べると、それらの条項には被授權者は製品を製造及び販売する前に審査を経ることなく、係争商標を使用してはならないという文字はない。当該約定は国際影業公司及び薇尼公司

間における製品の様式及び品質に関する約定であり、授権または商標権の使用制限に係る要件ではない。上訴人は前掲契約第4条の約定に基づき、薇尼公司是全てのライセンス商品を販売または販売代理をする前に、ライセンス商品のサンプルを無料で提供すべきであり、更に国際影業公司による書面の同意を取得すべきであり、さもないとその行為は上訴人の商標専用実施権を侵害するものであるなどと主張したが、採ることができない。そのほか、商標法は著作権法第37条の規定と同じではなく、またはそれを準用することもないため、上訴人は契約関係の利益及び価値に対する判断から、商標の実施権も同じように解釈できると主張したが、採ることができない。」

台湾の著作権法は創作保護主義を採用するため、著作権法第10条の規定により、著作者は著作物を完成したときに自動的に著作権を享有し、如何なる登録の出願をする必要はない。しかしながら、著作権の所有をより明確にするため、著作が発行される、又は対外的に公開されるとき、著作者の本名、ペンネーム、著作発行日、場所を通常的方式で表示し、著作権者が著作権法によって真正であると推定されることにより保護される。これだけではなく、日系企業は同時に著作物を国家図書館に保存することができ、これにより低コストで挙証困難の問題を解決することができ、頁数の少ない定期行物や雑誌は、数冊を一冊にまとめてから国家図書館に送付し、保存し易くする。

第五節 製造業関連事例

日本企業が台湾で投資する際に、資源を費やして製品を設計するほか、知的財産権につき法律による保護措置を計画すべきである。産業発展の流れに応じて、台湾特許法は大幅に改正され、産業の通念及び国際的な立法例に対応するため、「新式様」という名称を「設計」に変更し、旧法と比較すると、新法にはいくつかの意匠のタイプが加えられた。まず加えられたのは「部分意匠」で、過去の意匠の保護対象は製品の形状、模様、色彩またはその結合したものの全体であったため、他人がその一部の特徴だけを模倣すれば、権利の侵害を簡単に回避できた。そのため、新法は商品の部分的なデザインを併せて意匠の保護範囲に納め、権利者に対する保護の強化に役立つと考えられる。

例えば、エレコム株式会社が開発した「EGG Mouse」商品は、その外観がタマゴのように小さくて可愛いため、台湾の消費者に大変人気ではあるが、暫くして、台湾の博斯普有限公司も外観のよく似た卵形のマウスを販売していることを発見した。エレコム株式会社は智慧財産法院に訴訟を提起し、意匠が不当に侵害されたと主張した。裁判所は審理した後、両者のマウスの視覚的デザインがほぼ同じであるため、次のように認定した：「係争製品は係争特許出願の意匠範囲に属するうえ、係争製品は係争特許の優先日より前に国内に存在する物品ではないため、係争特許権の効力が及ぶも

のである。被上訴人は係争特許につき意匠が付与される物品として『コンピューター用マウス』を指定したため、他人がその同意を得ずに該意匠登録及び類似意匠登録を受けた物品を製造、販売、販売の申し出、使用又はこれらの目的のために輸入することを排除する権利を専有する。上訴人会社が販売する係争製品は係争特許権を侵害したうえ、上訴人会社は2010年5月28日に被上訴人から係争製品が係争特許を侵害すると主張した弁護士書簡を受け取ったにもかかわらず、2011年3月3日にインターネットで係争製品を販売するサイトの情報を掲載したため、確かに上訴人会社は今後も係争特許権を侵害する恐れがある。従って、被上訴人は特許法第129条、第84条第1項後段の侵害防止規定に基づき、上訴人会社が自らもしくは他人に製造、販売の申し出、販売、使用またはこれらの目的のために添付図3の製品を輸入させてはならないと要求したのは、法において依拠がある。」博斯普会社がエレコム株式会社に26万台湾ドル余り賠償することを判決し、博斯普会社が当該製品を製造、販売してはならないと命じた。本件について、裁判所は最終的に博斯普会社がエレコム株式会社の意匠を侵害する製品を販売した事実があると認定したが、旧法の時代において、日本企業が一部の特徴だけ模倣されたことによって、意匠権の侵害と主張できずに敗訴した事例があることは容易に想到できる。新法では部分意匠を導入したため、知的財産権法による保護措置を計画する際に、部分意匠についても検討すべきである。また、特に電気通信製品の場合、より積極的に意匠出願を検討すべきであり、製品の設計の各部分から、コンピューターのアイコン及びグラフィカルユーザーインターフェースまで、意匠登録として出願する可能性を有しており、将来特許競争に備えて実力を充実させるため、有望な同系列商品の意匠につき関連意匠の出願についても検討すべきである。

また、旧特許法の時代では「部分意匠」の制度がなかったため、日本企業が商品外観の細部構造設計が盗作されたことを発見した場合、もし商標が同時に模倣されていないのであれば、公平交易法が唯一の救済手段であった。しかし、公平交易法の関連法律要件が明確ではなく、確定されていない法律概念が多々あり、主張が認められることは容易ではない。よって、日本企業はこのような状況に遭遇したとき、何もできずにただ運がないと思うしかなく、以下の件はその例である。

日系企業スギヤス株式会社は世界的に有名な工業機械製造会社であり、1958年に設立してから自動車整備用リフト（以下「リフト」という）を生産し、「BISHAMON」という商標をもって各国で販売して、大変好評であった。当該会社が1979年から台湾市場でビジネスをし、毎年平均百台くらいを販売するほど相当な市場占有率を有していた。しかし、台湾企業強輪精機有限公司が製造した2柱リフト及び門型リフトは、外観または機械構造部分において、原告の上述のリフトを盗作したうえ、当該会社が製造した上述のリフトの機種装置は、長年に渡って原告の後追いで機種装置の変更を行い、同一もしくは非常に類似する部分が多かったため、日系企業スギヤス株式会社は公平交易法第20条第1項第1号に基づき、侵害の排除及び損害賠償を申立てた。しかし、裁判所は強輪精機有限公司が公平交易法に違反していないと判断した。その

理由は次の通りである：「本件原告が自分の製品であると示した『青、白、黄色の三色設計』、『駆動柱上にある縦長の長方形の油圧ユニット』、『駆動柱前方に取り入れた下降止めの歯状ラック装置及び荷台のU字型補強板』等は、原告が提出した両当事者及び世界各国の自動車用リフトの製造業者が製造するリフトの写真の比較表によると、そのうち青色の駆動柱部分、並びにスイングアームとして白と黒のスライドアームを使用しているものを製造している製造業者は少なくない。原告が言う『駆動柱上にある縦長の長方形の油圧ユニット』は、外観において駆動柱上にある縦長の直方体に過ぎず、駆動柱と一体となって青色の外観を形成しているだけであり、この『特徴』によって関連企業または消費者が当該リフトは原告により製造されたものと判断するに足るか、実に疑わしいものである・・・被告が製造したリフトは公平交易法第20条第1項第1号の規定に違反しているという原告の主張は実に採るに足りない」、「被告が製造したリフトの高さは原告の係争製品の同時駆動装置、防振装置、操作レバー及びリフトアームの設計、並びに門型リフトのチェーンカバー、柱カバーなどの創作成果を盗作し、また被告が原告の製品外観、製品細部の構造設計及び関連説明書類を高度に盗作した行為が見られ、これは原告の努力の成果を奪い取る行為であり、明らかにビジネス倫理及び競争原則に反している云々と原告は主張した。但し、この部分の事実について、原告が提出した自己作成の対比表二部のほかに、証明できる具体的な証拠がないうえ、特に『製品細部の構造設計』は特許権侵害の範疇に属するものであり（原告は本件につき特許権侵害の問題がないと自認した）、公平交易法第24条が及ぶ範囲ではない。更に、その他の外観部分については、第20条案件の処理原則第16点第2項の規定を参酌し、もし公衆の自由に利用できる技術に該当する場合（特許または著作権の保護がないもの）、本件につき第24条の規定は適用されない。」つまり、日系企業スギヤス株式会社はリフトの「細部構造の設計」だけ模倣され、旧法時代では専利権侵害を主張できず、また商標が模倣される事情もなかったため、公平交易法に基づき、救済を求めものの、最終的には裁判所に採用されなかった。現在日本企業の台湾における投資には部分意匠という選択肢が加えられたため、このような不利益なことに遭う可能性が減少するはずである。

もう一つ典型的な日系企業と台湾代理商間における紛争として、日系企業が台湾でその商標を登録せず、後に台湾代理商に商標登録の出願を先取りされてしまったという問題がある。これにより、真正品は本物とは限らず、模倣品は偽物とは限らない状況になり、商標権は模倣者と指摘された者が所有し、逆に製造元が商標権を所有していない現象になることがあった。商標の悪意による先取り登録について、旧商標法第23条第1項第14号に「商標に次に掲げる状況があるものは登録してはならない：14. 他人が先に同一商品又は類似商品に使用している商標と同じ若しくは似ているものであって、出願者が当該他人との契約、地縁、業務上のやり取り、若しくは他の関係から、前記商標の存在を知っているもの、但し当該他人の同意を得て行われた出願には適用しない。」と規定されている。如何なる者も商標登録の公告日から三ヶ月以内に智慧財産局に異議を申立てることができ、利益関係者または審査員は登録の公告日

から五年以内に智慧財産局に先取り登録された商標の登録を取り消すよう、査定を申立てをすることができる。もし先取り登録されたものが著名な商標である場合、上述の期間の制限がない。次のケースはその例である。

台湾企業上峰国際貿易有限公司は日系企業増永眼鏡株式会社の台湾における代理商で、1987年に日系企業「PLANITAN」商標の眼鏡を初めて輸入した後、先に台湾で「普麗戴 PLANITAN」商標を登録し、その商標を眼鏡及びその部品に使用すると指定し、智慧財産局の審査を経て許可された。日系企業はそれに気づき、係争商標が登録時の商標法第37条第6号及び第10号に違反するという理由で判定を申立てたが却下され、訴願を提起しても却下されたため、行政訴訟を提起したものの、またしても敗訴となった。裁判所が日系企業の敗訴を認定した理由は次のとおりである：「商標の図案に公衆を欺瞞するまたは公衆に誤認させる恐れがあるものは、登録を出願してはならない。つまり、商標は既に一般の消費者によく知られているものであって、始めて公衆に誤認される恐れがある。最初に当該商標を使用したのは誰なのかについては、問うものではない。本件原告（即ち日系企業）が当裁判所に提出した製品のカタログ、価格表は何れも作成日時を記載していないため、関係者（即ち台湾企業）が1986年2月26日に係争商標の登録に出願した時、当該商標は既に原告によって使用されていることを公衆がよく知っていると証明できない。また、原告が提出した輸入資料のコピーには、何れも眼鏡の型番しか記載されていなく、その商標が係争商標であることも記載されず、当該商標が原告に使用されていることを一般の消費者によく知られていることを証明するに足らない。よって、原告が係争商標を設計し、率先して使用したとの主張は本件の争点ではないため、採ることができない。また、原告が提出した上述のカタログ、価額表、輸入資料は1986年2月26日に関係者が係争商標の登録に出願した時、原告が当該商標を使用していることを既に一般の消費者はよく知っていると証明できない。そのうえ、原告は同じく商標法第37条第1項第6号の規定に基づき査定を申立てたため、被告が原告による二回目の申立てを却下したことは適法である。最後に係争商標の「PLANITAN」を調べたものの、市販の英中辞書には当該単語の記載がないうえ、言葉の組み合わせから見てもプラチナ、ニッケル及びチタン合金であることが分かりにくいため、それが商品の説明であると認定し難い。原告が提出した日本業界により発行された証明書から、台湾業者がこの単語を普遍に使用し、商品の品質の通称であると推定するのは困難である。以上をまとめると、原告の起訴の趣旨が理にかなっていると認めるのは困難であるため、却下すべきである。」本件において、日系企業は上述の商標法の規定に基づき、智慧財産局に商標の査定を申し立てたものの、先に係争商標を「使用していた」と証明できる有力な証拠を提出することができないため敗訴した。たとえ日系企業が先に商標を「使用していた」と証明できる十分な証拠を提出できたとしても、代理商が第三者の名義で先取り登録を行うことにより、商標法第23条第1項第14号の適用を回避することを防ぐのは困難である。このような状況を防ぐために、根本的な解決法はやはり直接契約で製造元の商標登録及び現地の翻訳名称に係る商標登録の規範を定め、商標登録の手続きをなるべく早く

終わらせることが、最も経済的な商標の保護方法である。

なお、営業秘密の保護によって如何に技術を守るかも日系企業にとって非常に重要である。現在台湾は営業秘密の保護について、営業秘密法で規定されている。そして、秘密所有者による侵害排除及び損害賠償の請求権のみだけでなく、刑罰に関する規定も存在している。また、営業秘密の侵害に対する行政または刑事責任を主張する場合、公平交易法、刑法などの規定を適用も検討すべきである。実務上営業秘密の損害を主張し、刑事救済を求めるものは、通常刑法第 317 条業務上知り得た工商秘密漏洩罪、刑法第 318 条職務上知り得た工商秘密漏洩罪に基づき刑事責任を主張する。権利侵害行為がコンピューター設備と関係するか否かによって、刑法第 318 条之 1 コンピューター設備などを利用して知り得た秘密漏洩罪、刑法第 359 条電磁的記録破壊罪及び刑法第 342 条背任罪などの規定を適用して救済を求める。また、公平交易法第 19 条及び第 36 条の規定に基づき、不正な方法で技術上の秘密を取得する行為により競争が制限もしくは妨害されることに対し刑事責任を主張し、又は具体的な個別案件によってコンピューターのソフトウェアに係る場合、著作権法の関連規定に基づき救済を求める。次のケースはその例である。

A は 1999 年 1 月 1 日より、米国聯合生物医薬公司 (United Biomedical Incorporated ; 以下 UBI 社という) の台湾における子会社である台湾企業聯亞生技開發股份有限公司に雇用され、2002 年 1 月 1 日から 2007 年 4 月 30 日に退職するまで、台湾企業で「口蹄疫ワクチン及びオス豚の去勢ワクチンの製品開発計画」の計画項目のチーフを務め、結合型、精製、多価ワクチン製品及びその品質管理や効果確認などの仕事に携わっていたため、台湾企業が本社 UBI 社から取得した「豚の口蹄疫の合成ワクチン」の技術ライセンスに係る技術の開発、技術内容、製造工程、配合成分及び量産などの営業秘密を知った。UBI 社は「豚の口蹄疫の合成ワクチン」を中国市場へ順調に出すために、他者と合弁で中国上海申聯生物医薬有限公司 (以下中国申聯公司という) を成立し、そこに A を派遣し技術移転の仕事を担当させた。その後 UBI 社は訳あって技術移転を完成することができないため、被告は台湾に戻るよう命じられた。しかし、A は台湾に帰って間もなく退職手続きを行い、中国申聯公司へ転職し、当該会社の「豚の口蹄疫の合成ワクチン」の研究開発を完成させるためにサポートをした。台湾企業は検察官へ告訴の提起を申し立て、検察官 (台湾新竹地方裁判所検察署 98 年度偵続字第 46 号起訴書) は A による前掲行為が刑法第 317 条の業務上知り得た工商秘密漏洩罪を犯したものと判断し、A を起訴したが、裁判所は管轄違いを理由として智慧財産法院に移送し、只今審理中である。現在では、営業秘密法において刑事罰化が行われたため、営業秘密法における保護が今後重要となっており、営業秘密の保護要件については、第二章第一節を参考されたい。

更に、仮差押え、仮処分、仮の状態を定める処分の規定は何れも法律により権利者に与えられた、権利を保護する際に行使できる司法手段である。これは、特許権が侵害される状況に直面したとき、訴訟で日系企業の有力な武器になるものの、上述の司法手段を行使するにあたり、十分な証拠を揃えなければならないうえ、その証拠は客

観的に権利侵害行為が存在すると確信させることができなければならない。そのため、日系企業が台湾で投資し、訴訟の段階に進まなければならない場合、各種の鑑定報告の作成及び弁護士事務所の選択に関して、十分に気を付けなければならない。特に特許権侵害訴訟の訴訟目的金額及び関与するビジネスの利益は数千万台湾ドル以上になりがちであり、油断したら高価な代価を支払うことになる可能性があるため、注意しなければならない。

智慧財産案件審理法が施行される前の薬品に関する案件を例として挙げる。日系企業武田薬品工業株式会社は特許権侵害を理由とし、地方裁判所に台湾事業者健亜生物科技股份有限公司に対する仮処分を申立てた。地方裁判所は開廷せずに仮処分の申立てを認めた。当時、当該薬品につき衛生署の薬品証明受領通知を既に受け取ったものの、仮処分の執行により、薬品証明を取得することができなかった。訴訟に七年かかり、その後薬品はやっと市場に出すことができたが、その市場効果は当時と比べものにならない。そのため、台湾事業者は日系企業による特許権の濫用、公平交易法の違反につき訴訟を提起し、この部分の訴訟につき智慧財産法院は日系企業が特許権を濫用した事実があると確定し、台湾事業者に5,000万台湾ドルの損害賠償を弁償すべきであると判決した。日系企業が我が国において特許権を行使するとき、既に異なる当事者に対し仮処分を申立てたうえ、多数の特許権侵害訴訟を提起したため、その二審判決は特許権者が仮処分を利用して、権利侵害を訴えられた者に損害をもたらしたことが民事訴訟法第531条に該当することにより、無過失賠償責任を負うべきかという問題に関係する。また、特許権者の特許権行使が権利侵害もしくは権利の濫用になるか、並びに特許権者が公平交易法に違反するか等の問題に関与しているため、判決が下されると各業界の注目を集めた。裁判所は、日系企業が特許権に基づく仮処分申立てを行った際の証拠である「特許権侵害鑑定報告書」の内容と異なる主張をしたのは、法律上の手続きを利用して台湾事業者が市場に参入することを阻止するためであると認定し、これは権利の濫用に該当するものであり、許されるものではないと判示した。なお、本件の損害賠償金は台湾事業者の主張するとおり、台湾事業者が当該仮処分により薬品の市場参入が遅延したことにより受けた損害額、並びに薬品の市場参入の遅延に係るその他逸失利益を鑑み、総合的に算定した損害額が採用された。

また、前述のとおり、台湾代理商または販売代理商と提携する際に商標及び特許登録の出願手続を速やかに完了させるべきであり、そのほかに、商標の使用及びブランドの宣伝の証拠を保留すること、市場での幅広い宣伝により自社の商標を「著名商標」にすること、関連の法律規定について理解すること、市場の動向を積極的に注意し、商標の模倣を発見したときには直ちに異議を申立てること、何れも実施すべき措置である。

関連する例として、日系企業共立理化学研究所株式会社は1984年から台湾企業喜慶堂化学有限公司を台湾における唯一の代理商として実施権を許諾し、日系企業が研究開発した水質検査分析器具の販売を扱っていた。日系企業は台湾企業が同意なくすべての型録及び製品の包装外観を再製、複製、改造、編集し、その製品の本来の価格

よりも低い価格で販売し、これは不正競争を構成するものとし、公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号に基づき、侵害排除及び損害賠償を申し立てた。裁判所の判決として、台湾企業は公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号に違反していないと判示された。：「上訴人会社(即ち日系企業)が製造する水質検査分析器具を調べると、その製造方法、商品名称、商品容器、包装及び商号は我が国において商標または特許登録をしていない。更に、公平交易法第 21 条第 1 項第 1 号が保護する商品容器、包装、外観は、事業者が長期使用することにより関連事業者に周知されているものに限られ、取引相手が商品の出所を区別できる認識対象となるものである。よって、事業者が商品の出所を区別するために用いる特徴は、顕著性、特殊性または識別性を備えたものであり、事業者が長期にわたりその商品に取り入れ、一般公衆はその表徴を見れば当該商品が特定の事業者により製造されたと知ることができるものである。つまり、商品の出所を示す働きがあるものでなければ商品の表徴とは言えない。本件上訴人の前掲製品の包装及び製品自体は商品の出所を示す顕著性を有しないが、消費者が商品の出所を識別する依拠になる。それは、一般の消費者はこの種類の商品を購入するとき、商品に表示された会社名称及び商標でどの会社の製品なのか知ることができるからであり、混同する状況が生じることはない。中華民国科技研究報告摘要によると、当該研究は現状調査の結果をもとに、より多く使用されている三つのブランド(Merck、Hach、共立)を選び出した云々と記載されているが、上訴人の商品包装外観が顕著性、特殊性を有し、公衆に周知されていることを証明できるものではない。よって、両当事者の製品及びその包装外観につき混同が生じることはなく、また被上訴人(即ち台湾企業)には公正取引の秩序を嚴重に影響する欺瞞の意図がないため、市場取引の常軌に違反する事情につき、前掲のとおり理由があるとは思えない。」

第五章 台湾企業とのアライアンスによる中国進出

第一節 台湾企業とのアライアンスによる中国進出の目的及び形態

日本企業は近年、円高、法人税、労働規制など様々な要因により、厳しい経営環境に直面している。その上、東日本大震災により製造業企業が部品調達に影響を受け、海外の代替調達やサプライチェーンを見直す傾向がある一方、国内需要低迷の影響を受け、海外への進出は大企業のみならず、中小企業にも広がっており、海外へ進出するというのは企業の戦略として一般的になった。

海外進出の際に、現地企業との連携は一般的であり、連携の類型及び基本的形態は、下記表で列挙される：

表 8. 海外進出の際における現地企業との連携の類型及びその基本的形態

現地企業との連携の類型	基本的連携形態
事業経営の連携	投資、合併、資本提携、買収
R&D、デザインの連携	研究開発、プラント開発、技術移転、クロスライセンス、コンテンツの作成、商品デザイン、知的財産権の許諾等
生産製造の連携	電子機器受託製造（EMS）一環としての委託設計製造（ODM）又は委託製造（OEM）、部品の供給等
マーケティングの連携	市場の開拓、物流、ブランド宣伝、ブランド輸出、販売ルート、代理販売等

海外進出先のうち、中国は特に注目を浴びている。理由としては、市場の成長性をはじめ、市場の現状規模、安価な労働力等生産製造のメリットが挙げられている。一方、労働コストの上昇、法制の不透明さや頻繁な変更、為替・送金の規制等の懸念もあり、なかでも現地企業との技術的競争に係る知的財産権の保護に係る問題は、日本企業にとって最も関心を集めている分野の一つになっている。また、日中関係には歴史的理由も絡んでいるため、中国は日本企業の海外進出先として魅力的でありながら、政治規制、法制の不透明や歴史的要素等のリスクも伴っており、如何にそのリスクを最小限に留めるかは、日本企業にとって避けてはならぬ課題になった。

上記の問題点を受け、日本企業の中国進出戦略としては、現地への直接投資又は現地企業との連携のほか、「台湾企業とのアライアンスによる中国進出」は選択肢の一つとして注目を浴びている。

第二節 台湾企業とのアライアンスによる中国進出に係る施策

第一目 概説

台湾は、かねてから日本と緊密な関係を築いている。台湾經濟部投資審議会の統計²⁷によると、日本から台湾への直接投資の件数・金額の推移から、1952年から2011年までの累積投資件数は計6891件（国別で1位）、約169.0億米ドル（国別で4位）に達している。2012年日本からの投資件数は619件、約4.14億米ドルに達しており、かつ増加の傾向が伺われる。ビジネス連携関係のほか、台湾は親日の歴史を持つ国として、観光、教育の分野における交流も深く、さらに民主主義・法治主義に基づく開放的な政治環境を有するため、日本企業にとって好ましい海外進出先の一つとして知られている。

台湾は、IT産業のサプライチェーンの主要プレイヤーとして、迅速で安価な大量生産能力は定評であるのみならず、製品化・研究開発の際に必要な技術力も高い評価を受けている。また、委託生産の経験を生かし、顧客のニーズに合わせて製品やサービスをカスタマイズする能力も、台湾企業の特徴として知られている。さらに、人的ネットワークを重視する中国進出の場面では、諸外国と比較すると、中国進出の歴史も経験も有し、かつ言語の隔たりのない台湾企業特有の、中国政府や中国現地企業と交渉する際の優位性は際立っている。

近年、中国で事業を展開していく台湾企業のうち、従来のIT産業のほか、小売、流通、飲食の分野において、欧米ブランドとの連携（統一集団とスターバックス、クールストーンアイスクリームとの連携等）のみならず、オリジナルブランド（85度C、生活工場等）も迅速に浸透し、市場シェアを広げている。さらに近年、中国におけるインターネット等の通信インフラの向上に伴い、コンテンツやサービス等第三次産業の分野においても新たなブームが起こっている。

こうした背景の下で、中国進出の目的で台湾企業と連携するというビジネスモデル、いわゆる「日台アライアンス」は、台湾では一つの重点として取り上げられており、既にいくつの成功例が挙げられている。本節において、日台アライアンスによる中国進出のメリットを主眼とした台湾当局による施策、特に対中国関係の対処、政策面及び事実面の整備、並びにこれらの施策の活用によるメリットを紹介する。

第二目 対中国関係の側面

1. 两岸経済協力枠組協議（ECFA）

²⁷ 出所：台湾經濟部投資審議委員会

兩岸經濟協力枠組協議（Economic Cooperation Framework Agreement、以下より「ECFA」という）は、台湾と中国との貿易交渉の一環として、2010年から数回の実務協議を経て、2010年6月29日に正式に中国の重慶市で行われた海峡交流基金会と海峡兩岸関係協会とのトップ会談（通称「第5回江陳会」）に調印され、後に台湾の立法院（日本の国会に相当）による承認を得て、2010年9月12日に発効された。いわゆる「協議枠組」とは、通常の協定のように詳細な事項及びその具体的適用日程等の規定と異なり、まず大項目としての「枠組み」及び目標を設定し、細目の規定は後日協議で別途制定されるというのが概念である。ECFAの下で、台湾と中国の間に「兩岸經濟合作委員會」が設置され、物品貿易、サービス貿易、投資保障及び經濟協力等4つの作業グループで、関連規定に係る規制の制定を主眼とした協議が定期的に行われる。

そのうち、最も注目されているのは、物品貿易及びサービス貿易作業グループで協議した、2011年1月1日より三段階に分けて施行する関税引下げ及び規制緩和の措置「アーリーハーベスト・リスト（Early Harvest List、早期合意品目）」であり、第一段階はECFAが調印された後にまもなく施行され、台湾側の商品又はサービス計76品目は2011年1月1日より優先的にECFAの優遇対象になり、2012年1月1日より施行された第2段階では、関税引下げの適用対象はさらに526品目に増加され、そのうち94.5%の品目は免税の適用対象になった²⁸。最終的に、2013年1月1日より、アーリーハーベスト・リストにある計614品目²⁹の台湾側の商品又はサービスは、全て免税の対象になる。

関税引下げのほかに、ECFAの下で設置された「經濟協力協議作業グループ」では、①知的財産の保護及び協力、②金融に関する協力、③貿易促進及び貿易の便利化、④税関の協力、⑤電子商取引の協力、⑥産業に関する協力、⑦双方の中小企業の協力、及び⑧双方の經濟・貿易機関の出先機関の相互開設に係る関連規則の制定を推進する協議会が定時的に開催される。そのうち、「海峡兩岸知的財産権保護協力協議」は①知的財産の保護及び協力に係る規制の成果として挙げられる。

2. 海峡兩岸知的財産権保護協力協議（Cross-Strait Agreement on Intellectual Property Right Protection and Cooperation、「IPR協議」）

²⁸ 出所：經濟部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012年7月30日公表）第13頁。

²⁹ 出所：財政部「ECFA早收清單台方對照陸方(2013年版)」

2.1 概説

知的財産権の保護は従来、世界貿易機関（World Trade Organization、以下より「WTO」という）及び世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization、以下より「WIPO」という）の下で、様々な協議により国際調和を推進してきた。なかでも 1994 年に WTO の成立に伴って作成された TRIPs 協定は、WTO 加盟国に課される最低限の保護義務の基準であるため、台湾（2002 年 1 月 1 日加盟発効）と中国（2001 年 12 月 11 日加盟発効）において、知的財産の国際調和を促進するため法的の整備が行われたが、双方の法的又は実務上の差異により生じた問題を直接かつ有効に解決するために、「海峡兩岸知的財産権保護協力協議」（以下より「IPR 協議」という）は、ECFA とともに 2010 年 6 月 29 日に調印され、2010 年 9 月 12 日より発効された。

2.2 「IPR 協議」の内容

IPR 協議第 1 条で定められる目標は、「兩岸における知的財産権保護の面での交流と協力を強化し、関連問題を協議および解決し、兩岸の知的財産権によるイノベーション、応用、管理、保護を向上させる」³⁰ ことであり、第 2 条ないし第 9 条において、それぞれ「特許権、商標権、植物品種権の優先権の承認」（第 2 条）、植物品種の保護（第 3 条）、知的財産権に関する審査協力（第 4 条）、産業界の連携協力の促進（第 5 条）、著作権に関する認証サービス制度（第 6 条）、法執行による協力処理（第 7 条）、知的財産権に係る行政機関の業務交流（第 8 条）、及び知的財産権に関する取り決めの作業グループ（第 9 条）について定められており、下記のとおり説明する：

2.2.1 双方の優先権の承認

従来、台湾と中国との間に、特許（実用新案及び意匠を含む）、商標及び植物品種権に係る権利の登録の際に、他方でなされた最初の出願の効力は認められない。即ち、優先権主張を利用して、台湾と中国の両方で知的財産権の登録を出願する場合には、必ず第三国を初の出願国としなければならない。これは、台湾或いは中国を生産開発の拠点とした日本企業にとっても、出願コストの上昇のみなら

³⁰ 前掲同。

ず、時間的利益の逸失にも係わるので、知的財産権の保護にとって大きな支障である。そのため、IPR 協議の発効に伴い、IPR 協議第 2 条の規定により、上記の知的財産権に係る登録の際に、優先権の効力が認められることになり、上記の支障が解消される。台湾知的財産局の統計によると、IPR 協議の発効から 2012 年 6 月 30 日までの優先権主張の状況は下記表³¹で示す通り、中国で主張された台湾特許出願に基づく優先権の件数は 7257 件であり、既に活発に利用されている。出願実務の場面では、優先権の効力が認められることにより、台湾を生産設計（いわゆる「ODM」の連携関係）又は研究開発の拠点とした日本企業にとって、台湾で速やかに出願し中国で優先権を主張することができるのみならず、兩岸における差異はあるものの同じ中国語であることから、中国に出願する際に台湾で提出された明細書の全文を翻訳する作業が軽減されるため、コストの節約のメリットがある。

表 9. 優先権主張の受理状況

中国が台湾の優先権主張を受理する件数	
特許（実用新案と意匠を含む）	7257
商標	65
台湾が中国の優先権主張を受理する件数	
特許（実用新案と意匠を含む）	4925
商標	238

2. 2. 2 植物品種の保護

IPR 協議第 3 条で定められる「植物品種の保護」は、「双方現在の品種保護リストに記載される品種」の承認と、「品種保護リスト記載項目の拡大」に関する協議方法という 2 段階の調和方法が定められている。これは台湾の植物品種、特に経済的価値の高い果物の品種の保護を主眼とした取り決めである。

2. 2. 3 知的財産権に関する審査協力及び業務交流

IPR 協議において、双方の法的連携と交流のみならず、実務上の連

³¹ 出所：台湾智慧財産局「政策及び結果の説明資料—海峡兩岸知的財産権保護協力協議」第 1 頁

携の協力交流メカニズムについても明文で定められている。知的財産権に関する行政機関の審査協力（第4条）、及び知的財産権に係る行政機関の業務交流（第8条）はその例として挙げられる。審査協力の側面について、先行技術の検索効率を向上するために、双方が特許公報電子情報の共有、及びデータベース化の作業が既に実施され、特許審査の実務で実際に運用されている³²。また、台湾智慧財産局によると、双方の審査基準に対する認識を向上させるための交流は、2013年の重点項目として置かれており、双方の審査基準の調和、特許検索結果及び審査結果の共有、及び植物品種権の審査等の協力等についても将来の目標とされている。

2.2.4 知的財産制度利用者への支援

この項目の具体例として、産業界の連携協力の促進（第5条）、著作権に関する認証サービス制度（第6条）、及び法執行による協力処理（第7条）が挙げられる。2012年度は、双方の知的財産行政機関は、特許権、商標権、著作権及び植物品種権のそれぞれにつき、利用者向けのセミナー又はフォーラムを開催し、法制度への理解、実務の取扱い及び実際の利用者との交流を主な議題として取り上げられる³³。

そして具体的支援メカニズムとしては、IPR協議の発効により、第6条で定められる著作権認証サービス制度は正式に発足し、台湾又は中国のいずれか一方の視聴著作物が指定の団体による認証手続きを経ることにより、他方で出版することができる。具体的に、台湾の視聴著作物が、社団法人台湾著作権保護協会（Taiwan Association for Copyright Protection、以下より「TACP」という）による台湾現地での認証を経ることにより、中国市場に進出することができる。台湾智慧財産局の統計によると、視聴著作物の認証にかかる平均作業期間は1ないし3日であり、中国市場への進出時間が大幅に短縮される。また、著作権認証サービス制度の具体的メリットとして、中国市場への迅速な進出のみならず、海賊版による損害を受けたとき、双方

³² 出所：台湾智慧財産局「海峡兩岸知的財産権保護協力協議-執行効果（2012年10月）」・第9-10頁。

³³ 台湾知的財産局「海峡兩岸知的財産権保護協力協議-執行成果2012年11月」第3頁、http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=fdabc65c-ee7f-4ed4-b0aa-1ccb7b391f よりアクセス可能（最終アクセス日：2013年1月23日）。

の認証機関による真偽の認定は可能である³⁴ため、証拠の収集及び損害範囲の確定にかかる時間も大幅に短縮される。なお、台湾知的財産局によると、この認証サービス制度は将来、視聴著作物のみならず、図書、ソフトウェア等その他の著作物に拡大することも今後交渉の議題に入れる予定がある。

さらに、知的財産制度利用者への支援策として、IPR 協議第 7 条で定められる「法執行による協力処理」制度は、具体的に下記の 4 つが挙げられる：

2.2.4.1 海賊版および模倣品の取締り

この項目については、IPR 協議第 7 条第 1 項第(一)号において、「海賊版および模倣品を取り締まる。特にインターネットを通して図書、音楽・映像、コンピューターソフトなどを提供あるいは提供を助ける知的財産権侵害のウェブ・サイトおよび、市場に流通している海賊版および模倣品を調査・処理する」ための法執行による協力処理メカニズムを確立すると規定されているが、双方がその細則についてまだ協議中であり、具体的協力処理メカニズムはまだ成立されていないため、兩岸事務処理窓口を通じて現地の警察機関に要請するのは一つの手段として挙げられるが、中国政府が台湾の著作物のみならず、外国の著作物の海賊版および模倣品の取締りが積極的でない現状を鑑みると、海賊版および模倣品の取締りの協力処理メカニズムの成立には時間がかかることも予想される。

2.2.4.2 商標権を巡る争議の協力処理

IPR 協議第 7 条第 1 項第(二)号の規定を具現化する規則として、台湾智慧財産局は、2011 年 10 月 19 日に「兩岸商標協処作業要点」を公布し、台湾及び中国双方の行政機関間の事務の協力処理メカニズムを明確にした。兩岸商標協力処理メカニズムの利用にあたり、通報人（兩岸商標協力処理機制の利用者）はまず、下記 5 つの要件の内、(1) 及び (2) は必須の条件であるが、(3) ～ (5) はその一つも満たせば、請求可能であるされている：

³⁴ 前掲注 33 台湾知的財産局「海峡兩岸知的財産権保護協力協議-執行効果(2012年10月)」第 6-7 頁。

- (1) 通報の対象となる案件は中国の法令により行政機関の救済手続を行っていること

「兩岸商標協処作業要点」によると、当該機制は、台湾及び中国双方の行政機関間の事務の協力処理の範囲に限るものであるため、通報人はまず、行政機関の救済の手続を採らなければならない³⁵。

- (2) 対象の案件は中国工商行政管理総局の管轄内である行政機関に係属していること

「兩岸商標協処作業要点」によると、当該機制の中国側の窓口は中国工商総局であるため、対象の案件は中国工商行政管理総局の管轄内である行政機関に係属していることは要件としている。したがって、対象の案件の審決が既になされたか、又は裁判所に上訴した場合は、行政機関の処理事務の範疇を超えるため、適用することができない³⁶。具体的な適用案件類型は、①商標登録出願及び商標登録出願の拒絶決定に対する再審査申立案、②商標登録異議申立案又は商標登録異議申立案に対する再審査申立案、③商標取消案及び商標取消案に対する再審査申立案、④中国商標法第41条の規定³⁷により提起した商標争議裁定案、⑤権利管理及び不当競争行為に係る案件、及び⑥その他中国工商行政管理総局の管轄下の案件又は商標の行政再議案が挙げられる。

- (3) 通報人は不合理又は不公平な待遇に遭ったこと

いわゆる「不合理又は不公平な待遇」とは、主に手続事項の処理が公平正義の原則に違反した場合を指す。例えば、先取りの商標登録により拒絶された商標登録出願は、当該出願拒絶決定に対する再審査申立案を提起すると同時に、先取り商標に対し争議案（無効審判）を提起した場合、先取り商標に対する争議案の結果が出願拒絶決定に対する再審査申立案に影響を与えるため、先取り商標に対する争議案の先行審理又は併合審理が認められない場合、「不合理又は不公平な待遇」に該当する。

- (4) 中国工商行政管理総局の管轄下の機関による処理は中国法令を違反していること

いわゆる「中国法令の違反」とは、商標法上の規定の違反のみならず、行政機関の対外的行政規則の違反、例え受理機関が標準

³⁵ 出所：「兩岸商標協処作業要点」三、（一）点、第1～2頁

³⁶ 出所：「兩岸商標協処作業要点」三、（二）点、第2～3頁。

³⁷ 日本商標法上の無効審判に類似する。

作業期間を超えた場合も適用される。

- (5) 中国工商行政管理総局の管轄下の機関による処理は中国の商標審査及び審理基準に違反していること

中国の商標審査及び審理基準は、中国商標局及び商標評審委員会の審査人員が遵守すべき共同規範であるため、中国商標局又は商標評審委員会が商標に係る事項の処理にあたり、当該商標審査及び審理基準に違反し、通報人が不利益の決定を受けた場合、当然兩岸商標協力処理メカニズムの対象となる。但し、通報人の故意又は過失により不利益の決定を受けた場合は、この限りでない。

係る商標案件は上記の要件を満たすものであれば、通報人は、協力処理の対象となる事項、案件の事実及び不合理又は不公平な待遇、又は中国法令又は商標審査及び審理基準の違反に係る証拠資料を書面又は電子ファイルをもって、台湾智慧財産局に対し通報する。台湾智慧財産局が通報案の事実及び証拠を審査したうえで、上記協力処理の要件が満たされた通報案につき、中国工商行政管理総局と連絡し、通報案の内容について検討する。一方、委任状の欠如等手続上の瑕疵が補正されない、または実体面で「兩岸商標協力処理メカニズム」の適用範囲を超えた場合、智慧財産局は通報人に対し、不受理の旨及びその理由を通知する。「兩岸商標協処作業要点」によると、この通知は行政処分の性質を有さず、単に事実を陳述する觀念の通知にすぎないため、通報人が不服の場合、行政救済を提起することができない。

2. 2. 4. 3 台湾の果物及びその他農産物の産地の虚偽標示（標識）にする市場監視及び取締の措置

台湾の農産物は従来、その品種の多様性と品質の高さで高く評価されており、なかでも果物が中国においても高級品として広く知られている。ECFA の下で、台湾の果物が中国に輸出できるようになったが、これに伴う産地の虚偽標示が既に問題視されている。しかし、台湾の果物及びその他農産物の産地の虚偽標示（標識）に対する市場監視及び取締の措置が IPR 協議第 7 条第 1 項第（三）号で定められているものの、現時点では、中国において、単に台湾か輸入したものを「台湾果物」と、（栽培地を問わず）台湾原種の果物を「台湾品種果物」との標示で区別しており、一般消費者が混同しやすいだけでなく、中国当

局は産地の虚偽標示の取締りについてもあまり積極的でない。この問題を解決するためには、植物品種の保護に係る規定の制定が欠かせないと指摘されており、今後の作業グループでの議論が予定されている。

2.2.4.4 その他知的財産権の保護

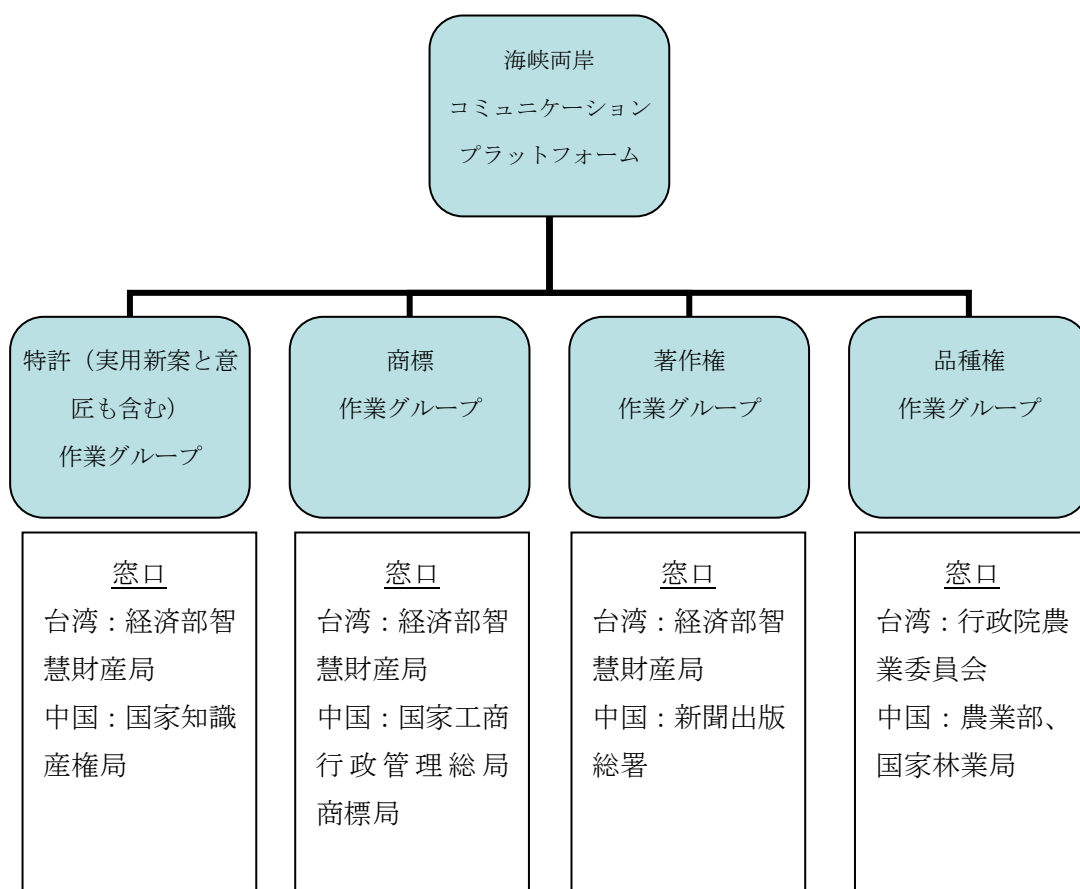
IPR 協議第 7 条第 1 項第 4 号において、将来の新興知的財産権への保護を留保するために「その他知的財産権の保護」の処理にあたり、双方が相互に必要な情報を提供し、並びにその処理の結果について通報するとの原則が定められている。

2.2.5 知的財産権に関する取り決めの作業グループ

IRP 協議第 9 条は、台湾及び中国間のコミュニケーションに関する規定であり、双方が具体的な作業計画及び方策の制定のために、「特許（実用新案及び意匠を含む）」、「商標」、「著作権」及び「品種権」等の作業グループを設置することに同意するものである。現時点の双方の作業グループ及び窓口の情報は下記の図 5.³⁸通りである。

³⁸ 出所：台湾智慧財産局「政策及び結果の説明資料—海峡兩岸知的財産権保護協力協議」第 10 頁

図5. IPR の下における作業グループ及び窓口の情報



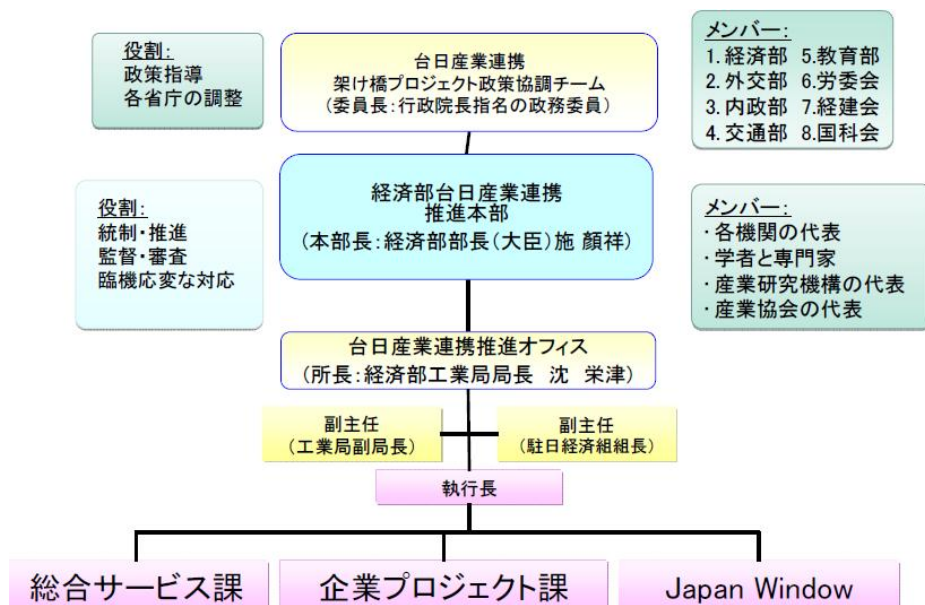
第三目 日台アライアンスの促進に係る台湾側の施策

1. 支援の体制及び支援専門機関の設立

1.1 日台産業連携の推進体制

台湾当局は、かねてから日本と台湾との産業連携を重視しているものの、従来、台湾進出に係る業務及び資源は各当局部門に分散したため、効率性の低下という問題が生じた。その問題の解決策として、「日台産業連携架け橋プロジェクト」が2011年8月25日に行われた総統府財経会報第23回会議の指示により正式に発足され、その後、經濟部による「台日産業連携架け橋プロジェクト」草案が2011年12月16日に行政院の認可を受けたため、2012年3月21日に「台日産業連携推進オフィス」は、台日産業連携推進事業の統合及び整合及び完全な連携推進体制と単一の支援専門機関として正式に設立された。

図 6.³⁹ 「台日産業連携架け橋プロジェクト」の下における各機関の位置付け



1.2 日台産業連携推進オフィスの事業内容

図 6. で示しているように、日台産業連携推進オフィスは、日台産業連携推進事業の統合及び整合及び完全な連携推進体制と単一の支援専門機関として、「総合サービス課」、「企業プロジェクト課」及び「Japan Window」と分かれており、それぞれの専門分野の支援を提供している。「総合サービス課」は主に政策面の業務を担っており、各当局機関が日台産業連携架け橋プロジェクトにおける役割及び作業の推進、調整及び運営のほか、日台産業連携情報の提供、データベースの管理、並びに日台産業連携に関するプロモーションや交流会の企画が挙げられる。「企業プロジェクト課」は、日台企業の連携マッチングの促進、並びにこれに関する投資審査、ベンチャーファンドの申請等一連の台湾進出に係る支援を個別案件ベースで提供する業務を中心としている。また、日本での現地相談窓口として、「Japan Window」は東京を拠点として、日台産業連携案件の連絡、相談及び交流等の業務を担っている⁴⁰。

³⁹ 出所：經濟部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012年7月30日公表）第13頁。

⁴⁰ 出所：經濟部台日産業連携推進オフィス公式ウェブサイト

2. 政策上の支援

2.1 租税面の整備

台湾進出に係る租税面について最も重要な変革は、2010年5月28日に、立法院による最終審議で可決した所得税法改正案であり、改正後の所得税第5条により、「営利事業所得税（法人税）」は25%から17%に引き下げられ、中国（25%）や韓国（22%）より低くなった。また、個人の年間所得に基づく3段階の課税ランクに分かれた総合所得税（個人所得税）の税率もそれぞれ1%ずつ引き下げられ、最低課税段階の金額も従来の41万元から50万元に引き上げられた⁴¹。

2.2 資金面の支援

台湾当局は、中小企業による日台産業連携支援の一環として、日台合弁により台湾で設立された企業、日本企業が台湾で設立した子会社、又は日本人が台湾で設立した企業を対象に「投資」、「融資」及び「奨励金」の3つの資金支援の選択肢が提供される。そのうち、「投資強化中小企業実施方案」⁴²の下で、經濟部中小企業処による投資審査で認可を受けた対象企業は、台湾当局による上限額1億元の直接投資を受けることになる。融資の優遇は、主に担保不足の場合に「中小企業信用保証基金」⁴³による信用の保証であり、そのうち、融資の保証は最高9割まで保証し、金額は1企業につき最高2億台湾ドル（投資資金及び運営資金のそれぞれにつき、上限を1億台湾ドルとする）である。

他方、「海外企業在台研究開発センター奨励金」⁴⁴は中小企業に限らず、台湾で研究開発センターの開設を目指している企業は全て適用の対象であり、經濟部に属する審査会が技術の先進性及び重要性、並

⁴¹ 經濟部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012年7月30日公表）第18頁。

⁴² 經濟部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012年7月30日公表）第42頁。

⁴³ 經濟部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012年7月30日公表）第43頁。

⁴⁴ 經濟部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012年7月30日公表）第44頁。

びに台湾産業への貢献等総合的を基準として評価・審査した後、奨励金の金額を決定する。なお、補助の期限は原則として三年間とされている。

2.3 操業環境の整備

「日台産業連携架け橋プロジェクト」の下で、台湾当局は「TJ Park」と命名した日本企業向けの工業団地の整備プロジェクトを着手した。TJ Park の利点としては、日本語サービス、単一窓口によるサービス、及び企業コンサルティングサービス等事業面のサービス、並びに住宅団地や（バイリンガル）教育施設等生活面のサービスが既に整備されることである。現時点では、經濟部工業局の管轄下にある「台南科学工業区」、及び行政院農業委員会の管轄下にある「屏東グリーン・バイオパーク」を拠点とする「TJ Park」が正式に運営されており⁴⁵、2012年10月の正式運営の時点で、既に日本会社18社（台湾現地子会社又はベンチャー企業を含む）の規模に及び、将来は日本企業の主要生産拠点として期待されている。

第四目 知的財産分野の日台アライアンスによる中国進出の事例及び将来の制度利用によるメリット

1. 著作権に係る事例

株式会社ディー・エル・イー (DLE Inc.) は、フラッシュアニメーションコンテンツ事業で有名な日本会社であり、台湾、中国を始めとする中国語圏の市場への進出を目指し、2009年に台湾の GREEN PADDY 社と事業連携に関する覚書を締結した。事業提携の内容は、DLE 社が GREEN PADDY 社にコンテンツビジネスのノウハウ、及び日本市場への参入ルーツを提供し、GREEN PADDY 社が台湾及び中国市場への参入ルーツを提起することであり、いわゆる「ビジネスモデル共有型」の進出パターンである。なお、DLE 社と GREEN PADDY 社は「コンテンツの共同制作」を将来の目標としている⁴⁶。

この事例において、前述した IPR 協議の発効により、DLE 社と GREEN PADDY

⁴⁵ 前掲注 44 經濟部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012年7月30日公表）第39-40頁。

⁴⁶ 經濟部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012年7月30日公表）第26頁。

社は将来、台湾で共同制作した視聴著作物の認証手続を利用し中国に進出することにより、台湾で低コストの中国語圏向けのコンテンツを作成し、速やかに中国市場に提供できるというメリットを享受することができる。

2. 特許権・ノウハウに係る事例

株式会社マザーコスモは、生物機能を利用した環境汚染物質の浄化と再資源化技術の開発研究に携わる事業者であり、優れた技術力をもって海外進出を目指し、2008年に台湾の泰豊塑社と合弁で「台湾可速姆（台湾コスモ）」株式会社を設立し、台湾、中国及び ASEAN 諸国におけるバイオエタノール事業（製造委託、販売、技術指導等を含む）のライセンスを台湾コスモに許諾した。台湾コスモ社はさらに台湾の大手化学業者「業強科技」と連携し、業強科技社の中国子会社を通じて、台湾で製造された製品を中国に輸出し販売する⁴⁷。

この事例において、マザーコスモ社は、台湾での合弁会社を生産拠点とし、さらに台湾企業と連携し製品を中国に販売する連携パターンを採用している。核心技術を自らの支配下にある合弁会社に留保することにより、情報の流出を防止することができるのみならず、前述した ECFA の発効により、関税優遇のメリットも享受することができる。

第三節 台湾企業とのアライアンスによる中国進出の留意点

第一目 台湾企業とのアライアンスによる中国進出の規制

日台アライアンスによる中国進出にあたり、上記のとおり ECFA や IPR 協議等の活用は大きな利点があるが、いずれも「台湾の人民、法人、団体又はその他の機関」を対象としているため、（独資、合弁を問わず）「日本企業の台湾法人」であることが必須要件である。また、この場合、日本企業の台湾法人は中国に進出するとき、中国投資への制限に係る「大陸地区での投資又は技術連携の許可に係る規則」（「在大陸地区從事投資或技術合作辦法」）の規定により、「經濟部投資審査委員会」による審査を経て、許可を取得しなければならない。

具体的には、「大陸地区での投資又は技術連携の許可に係る規則」第4条におい

⁴⁷ 經濟部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012年7月30日公表）第27頁。

て、「中国での投資」を同条第1項各号で定めているように、台湾人民、法人、団体又はその他の機関による「新たな会社又は事業の創設」、「現地の会社又は事業に対する増資」、「現地の会社又は事業の株式の取得（ただし、上場会社の株式の売買はこの限りでない）」又は「分社若しくは事業の設置又は拡張」が挙げられる。また、同条第2項において、台湾法人等が直接又は間接に上記の「中国での投資」を行っている第三地の会社又は事業の取締役、監査人、経理人又はこれらに相当する職位に就き、又はその持ち株若しくは出資の比例は10%を超える場合も「中国での投資」の範囲に属すると定義されている。他方、「中国との技術連携」の定義は同規則第5条において、「台湾人民、法人、団体又はその他の機関による専門技術、特許権、商標専用権又は著作権財産権を提供し、中国人民法人、団体又はその他の機関と連携すること」と定められているが、經濟部が2005年3月22日で作成した經審字第0940332848-2号解釋令において、「技術は外国人民、法人、団体又はその他機関に属する場合」又は「中国人民、法人、団体又はその他機関に生産を委託する場合」は「中国との技術連携」の範囲外であると解される。その一例としては、日本の特許技術を台湾現地法人に許諾し、さらに中国現地法人に生産を委託する場合、「中国との技術連携」に該当せず、經濟部投資審議委員会の許可を取得する必要がない。

なお、中国への投資許可取得に係る関連手続は、經濟部投資審議會が別途公布した「審査原則」で定められており、下記のとおりである。

表 10. 「大陸地区での投資又は技術連携の許可に係る規則の審査原則」 第四条の内容対比表

案件の種類	要件	手続
申告案件	累積投資金額は百万米ドル以下である場合	<ul style="list-style-type: none"> ・ 投資が実行された後 6 ヶ月内に、所定の書類を備え、主務期間に対し申告する。
簡易審査案件	累積投資金額は、下記のいずれか一つに該当する場合： <ol style="list-style-type: none"> 1. 五千万米ドル以下 2. 五千万米ドルを超えているが、「個別審査案件」でない場合 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事前に所定の書類を備え、主務官庁に対し審査の申出をする。 ・ 審査は投資者の財務状況、技術移転による影響及び労働者に関する法律上義務の履行等要素を総合的に考慮することにより行われる。 ・ 主務官庁は、所定の書類が全て受領した日から 1 ヶ月内

		に決定を作成しなければならない。決定が1ヶ月内に作成しなかった場合、許可が自動的に発効される。
個別審査案件	累積投資金額は五千万米ドルを超えた場合	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事前に 所定の書類を備え、主務官庁に対し審査の申出をする。 ・ 審査は事業者による経営及び国内外の経営状況等、財務状況、技術移転及び設備輸出による影響、資金の取得及び運用、労働者への影響、国家安全、経済発展等総合的要素を考慮することにより行われる。

第二目 紛争への対策

1. 契約準拠法の設定

日台アライアンスによる中国進出にあたり、紛争に至るときに損害を如何に最小限に留められるかは極めて重要な事項である。第三章「台湾進出に必要な知財戦略」で言及したように、ライセンス契約において準拠法の設定は重要である。そこで、日台アライアンスによる中国進出の際に、技術優位性を持つ日本企業にとって最も望ましいのは日本法を準拠法とすることであるが、提携先の中国企業が外国法令の翻訳や解釈等の理由で日本法に対し抵抗感を示した場合、適時に台湾法を準拠法とする選択肢を提示することは、実務上の一案となり得る可能性を有している。

2. 台湾の法律で保護できる範囲

上記のように契約締結時に台湾法を準拠法と定めるほか、日台アライアンスにより中国進出の際に、例えば従業員が台湾の合弁会社の営業秘密を意図的に台湾域外、例えば中国に持ち出した場合、改正後の営業秘密法第13条の2の違反に該当し、1年以上10年以下の有期懲役に処せられ、及び3百万以上5千万台湾ドル以下の罰金が併科される。なお、改正後の営業秘密法

第13条の2第2、3項においてそれぞれ未遂犯と罰金の加重規定があり、また営業秘密の域外漏洩は、産業に大きな影響をもたらすため、同法第13条の1に定められる営業秘密法の一般的侵害態様と異なり、親告罪の対象でない。即ち、営業秘密の域外漏洩に遭った場合、検察機関に犯罪の事実を知らせるのみで十分であり、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができる。

3. 「海峡兩岸投資保障及び促進の協議」の活用

従来、中国で投資紛争に遭った場合、紛争解決に係る明確な規制がないため、例え契約において仲裁等の訴訟外紛争解決条項があったとしても、中国で認められるか否か等の問題が多く挙げられている。その問題の明確な解決を図るために、2012年8月9日に行われた第8回江陳会において、海峡兩岸投資保障及び促進協議（以下より「兩岸投保協議」という）が正式に調印され、発効は2013年1月以降になると予測される。兩岸投保協議の適用対象は、台湾法人等による中国への直接投資のみならず、第三地経由で中国への投資も含まれる⁴⁸。そのうち、兩岸投保協議第13条において、個人と政府との間（いわゆる「P-G」関係）の投資紛争について、双方による友好的な協議、政府機関又はその上級機関による紛争協調メカニズム、兩岸投保協議で設立された協力処理メカニズム、兩岸投資紛争調停メカニズム、及び行政若しくは司法訴訟制度のいずれかを選択することができる。他方、兩岸投保協議第14条において、個人と個人との間（いわゆる「P-P」関係）の投資紛争について、予め商務契約に仲裁条項を制定することができる（同条第1項第1号）と明文で定められており、商務契約に仲裁条項がない場合、双方当事者は紛争に遭ったとき、協議の上、仲裁による解決を付することができる（同条第1項第2号）との明文の規定もある。仲裁地については、当事者双方が予め合意した仲裁地は認められる（同条第1項第3号）ほか、仲裁地に関する条項がないとき、兩岸の仲裁機関に付し、協議の上、当事者双方が合意した仲裁地で紛争を解決することができる（同条第1項第4号）。また、同条第1項第5号の規定により、仲裁判断の効力及び執行は認められるものとする。これにより、日台アライアンスによる中国進出の際、契約における仲裁条項を活用することができるようになった。

⁴⁸ 海峡兩岸投資保障及び促進協議第1条、<http://www.dois.moea.gov.tw/asp/文本及附件.pdf> よりアクセス可能（最終アクセス日：2013年1月23日）。

第三目 「海峡兩岸知的財産権保護協力協議」に係る留意点

本章第二節で言及したように、「海峡兩岸知的財産権保護協力協議」は単に大項目の合意内容であるため、個別分野の細則は今後定期に開かれる作業グループによる協議で制定されることになる。現時点では、細則が制定された分野は「双方の優先権の承認」、「視聴著作物の認証制度」、「商標権を巡る争議の協力処理」しか挙げられず、権利行使に係る「海賊版および模倣品の取締り」等についてはまだ具体的な規定がなく、双方の審査基準の調和等の議題も単に「将来の方向性の一つ」とされている。

また、IPR 協議の下で制定される細則であっても、いくつの問題が挙げられ、例えば本章第二節で言及したように、「著作物の認証制度」が適用されるのは、視聴の著作物に対してのみであるため、視聴著作物の二次的著作物、例えば視聴著作物の漫画化されたものは、著作物の認証制度のメリットを享受することができない。

第四目 まとめ

台湾は従来、親日の歴史背景を持ち、かつ日本文化の影響も受けており、知的財産保護という観点からしても、台湾は、日本の知的財産権制度に大きく影響されるため、日本企業にとって好適な海外進出先の一つとして知られている。また、台湾は、中国との間に言語の隔たりがないのみならず、台湾の中小企業ないし大企業は中国で長年の人脈及び商売の経験もあり、中国の投資環境について深い理解を持っているため、諸外国よりも進出成功率が高いと知られている。

日本の優れた技術力やブランド力と、台湾の中国商売の強みと結合し中国市場に進出すること、いわゆる「日台アライアンスによる中国進出」は、その背景により注目され、成功例も数々生まれたが、ECFA の下で調印発効された数多くの協議の制度上整備はまだ完備とはいえず、特に中国政府の政策にかかる分野、例えば海賊版の取締りにかかる交渉が難航している。そのため、日台アライアンスにより中国に進出の際、第三章で紹介された一般的留意点のほか、重要技術及びそれに対応する保護方法の選別、並びに台湾と中国との間に調印発効する協議内容の把握及び柔軟な対応は、中国進出の成功に欠かせない要素である。

第六章 おわりに

台湾と日本はかねてから歴史的に友好的な関係の下、緊密な経済貿易関係のみならず、文化、政治等多方面の交流が頻繁に行われている。また、法制や治安等現実面の安全性からしても、台湾は日本企業にとって、好適な海外進出先の一つとして一般的に認識されている。近年、円高や販売市場拡大等従来の理由のほか、東日本大震災及びタイ洪水による供給源分散の必要性から日本企業の海外進出が加速しており、台湾への進出を経営戦略の一環とする企業数も増えつつある。進出企業の規模から見た場合、従来の大企業のみならず、中小企業による進出も大幅に伸張しており、また、進出企業の業種も従来の製造業等中心から、外食やコンテンツ等新興産業に広がる傾向が伺われる。

しかしながら、海外進出には様々なリスクが伴うため、進出にあたってはリスク対応を十分にとる必要があることは言うに及ばず、進出後に於いても日々リスク対応を十分にとっておくことがビジネスを成功させるために必要であると考え。本報告書では、これから台湾への進出が本格化するであろう業種である外食、コンテンツ、IT産業が、進出にあたって特に注意すべきリスク対応を知的財産権の面から提起すると同時に、既に進出を果たしている業種、特に製造業に於いても必要と考えるリスク対応についても言及している。特に技術情報の漏洩、営業秘密の漏洩等は、問題を回避するために万全な知財戦略を講じる必要がある重点項目である。

台湾及び中国（双方を両岸という）は、2010年6月29日に「海峡兩岸経済合作架構協議(ECFA)」及び「海峡兩岸知的財産権保護協力協議(IPR 協議)」を締結し、2010年9月12日から正式に有効となった。これらの締結により、例えば、日本映画の中国への配信枠の問題を台湾企業との合弁会社を通して配信することで解決できると等、台湾経由での中国進出メリットを享受できる業界も現れている。

こうした台湾経由で中国進出を目指す日本企業のために、台湾における知財保護、台湾進出の際における留意事項及び有効な戦略のみならず、台湾企業とのアライアンスによる中国進出にも重点を置き、事例を交えて説明している。

第二章では、4つの産業分野を抽出し、各産業に係る法令及び留意すべき問題点を紹介すると同時に、進出する前に把握しておくべき情報を整理した。

第三章では、海外進出に係わる知的財産権の権利保護について、コストとリターンの見地からの分析し、技術流出の防止策について述べている。具体的には、特許権（実用新案及び意匠を含む）、商標権、著作権、及び営業秘密を含む知的財産権を保護するために考慮すべき事項、権利化の手續及び費用、技術・知的財産権等の実施許諾の対価であるロイヤリティとライセンス契約に関する留意点、技術情報漏洩防止のための具体的実施策などである。この中で、権利行使に係わる部分、知的財産権を活用することにより得られるメリットを最大限にするための戦略、ライセンス供与時の留意点についてはより詳細に紹介した。

第四章では、第二章及び第三章で紹介した知財戦略の理論及び知財戦略の応用として、外食産業、IT産業、コンテンツ産業及び製造業の四つの業種に分けて、日本企業が台湾で投資した際に、実際に起きた事例を紹介し、リスク及びその対処法につき説明した。

さらにまた、近年、中国への直接投資のリスクを回避するために、台湾企業とのアライアンスによる中国進出は一つの選択肢になった。第五章では、中国と台湾との間にある様々な制度利用の際における留意点を紹介し、かつ制度の活用について例を挙げて説明し、中国進出におけるの将来の方向性についても言及した。

昨今の市場のグローバル化、国内外の環境変化により、日本企業にとって海外進出は市場開拓の一環のみならず、海外の現地市場におけるポジションを確立し、市場リーダーになるという目標への一歩であると同様、その成否は企業発展の成否を占うと言っても過言ではない。海外進出の一歩を踏み出す際、市場規模、インフラ、規制、競合他社情報等の精査及び戦略は検討されるが、往々にして知的財産権についての観点が欠落するケースが皆無とは言えない。知的財産権の問題は、市場調査やサンプル提示の時点から発生するものであり、この時点での保護の欠落が、将来のビジネスに大きなリスクとなりうる可能性は否定できない。

本報告書は、台湾進出に係る知財戦略の必要性と関連する情報及び戦略策定のための留意点を紹介することで、台湾進出を検討している日本企業並びに既に進出を果たしている企業にとっての一助となれば幸いである。

産業財産権における模倣対策のご案内

公益財団法人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

H P：http://www.koryu.or.jp/

[特許庁委託] 商標とトレードドレスによる権利保護
台湾進出における知的財産戦略について

平成25年3月 発行

発行者 井上 孝

発行所 公益財団法人 交流協会

【禁無断転載】

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 宝円堂

執筆協力：理律法律事務所 (LEE AND LI Attorneys at Law)

台北市敦化北路201号7階

萬国法律事務所 (Formosa Transnational Attorneys at Law)

台北市仁愛路三段136号15階
