

特許庁委託

**台湾模倣対策マニュアル
(実務編)**

2017年3月

公益財団法人 日本台湾交流協会

十、マスコミ対策

権利者がどのようなマスコミ対策をすべきかについては、各権利者の商品の属性等を考慮した上で決定する必要がある。ここでは、マスコミに対する対処方針を決定するに当たり留意すべき点について説明する。

(一) 報道を促進すべきか否か

権利者にとって模倣品等が発見されたことが報道されることが望ましいか否かについては、商品の属性によっても異なるため、以下のメリット、デメリットを考慮した上で決定する必要がある。

1. 報道されることのメリット

報道されることのメリットとしては、まず侵害者に対する警告となることがあげられる。これによってさらに模倣品等が取引されることを抑制することが期待できる。すなわち、捜査機関が取り締まっていることを知れば、侵害者は行為をやめる可能性が十分あるものと思われる。また、小売店が卸売り業者から偽物を購入することを抑制する役割もある。小売店が素性の知れない卸売り業者から購入するのではなく、信頼のおける卸売り業者から購入することを促すことになる。

一方、消費者に対する注意喚起の役割も期待される。消費者が、偽物を買ってしまうことがないように、購入の際に注意したり、信頼のおける店で購入することにより、消費者が偽物を買ってしまう可能性を低くすることができる。特に、報道に本物と偽物の見分け方が含まれていれば、報道を知った消費者は偽物を避けるようになる可能性がある。

さらに、副次的な効果であるが、報道されることによって、知名度が高まり、結果的に商品の宣伝になる可能性がある。

一般的に、ブランド品を扱っている業者は、報道されることを望んでいることが少なくない。

2. 報道されることのデメリット

報道されることのデメリットとしては、消費者が競合品に流れてしまう可能性があげられる。偽物が出回った商品が代替性の高い商品（例えば処方箋の不要な医薬品で代替品も広く流通している場合）であれば、消費者は偽物を買ってしまうことを心配し、偽物が出回っていない競合品を買ってしまう可能性がある。

一方、偽物の摘発がされたという報道がなされることによって、偽物を扱っている業者が警戒し、例えば製造業者や上流の業者を把握する機会を失ってしまう可能性がある。

(二) 警察のプレスリリースとの関係

以上のように報道されることにはメリット、デメリットがあるが、警察がプレスリリースをすることもあり、必ずしも権利者の意向どおりになるとは限らない。

一般論としては、権利者が捜査当初から積極的に協力する形で捜査をすすめた結果、模倣品の発見や侵害者の検挙に至った場合には、警察は権利者に対して意見を聞く可能性が高いと思われる。

一方、警察が独自に捜査をしている場合には、権利者が知らないうちにプレスリリースがされる可能性もある。また、プレスリリースの前に権利者が捜査を知るに至ったとしても、権利者の意見を聞いてくれるとは限らない。

したがって、特に報道されることを望まない場合には、早い段階から警察と密に協力しておくことが望ましいものと考えられる。

(三) 自らプレスリリース等を行なう場合の留意点

自らプレスリリースを行なう場合には、公平交易法違反にならないように留意する必要がある。

知的財産権侵害を理由に警告状を出す場合については、公平交易委員会によって「事業者が著作権、商標権又は専利権（特許、実用新案権、意匠権）の侵害者に警告状を送付した案件に対する公平交易委員会の処理原則」（事業発侵害著作権、商標権或専利権警告函案件之處理原則）が策定されている。この処理原則は、知的財産権（著作権、商標権、専利権）を濫用し、競業者が知的財産権を侵害していると不当に対外的に示すことによって、公正な競争、取引秩序が害されることを防ぐためのものである。権利侵害を主張する権利者が、自ら又は相手方の取引先（又は潜在的な取引先）に対して警告状等を送付できる場合はどのような場合かが規定されている。規制対象は「警告状」というタイトルの書面に限定されていないため、プレスリリースも一種の警告状としてこの処理原則の規制の対象となりうる¹⁰⁴。

この処理原則において、相手方の取引先等への警告状の送付が認められている場合としては、以下のものがある。

¹⁰⁴ 実際に、弁護士による書簡をウェブサイトに掲載した行為がこの処理原則に違反していた事案で、公平交易委員会により処分された例があるので注意が必要である（公處字第 101004 號(2012 年 1 月 11 日第 1053 次委員會議)参照）。

① 裁判所の第一審判決等を経た場合（第3条）

② 侵害をした可能性のある製造者、輸入者又は代理店に対して予め侵害排除を請求し（又は同時に請求し）、かつ著作権・商標権・専利権の内容、範囲、侵害の具体的事実（時期、場所、どのように製造され、使用され、販売又は輸入されたのか等）が警告状に記載されている場合（第4条）

（要件の詳細については、第4章参照）

法的手続開始後については、具体的事実を既に相手方に示していることが一般であると考えられるが、法的開始手続開始前についてはそうでない場合も多いと考えられ、②の要件を満たすかについては特に慎重な検討が必要である。

この処理原則に違反した場合には、公平交易法第25条（「事業者は、この法律に規定するもののほか、取引秩序に影響するおそれのある欺瞞的又は著しく不公正な行為をしてはならない。」と規定されている）違反となる可能性がある。

（四）報道機関に開示する内容、窓口等

報道機関に対してどのような情報を開示するかについても、予め検討しておくことが望ましい。

1. 真正品であるか否かの判断方法

真正品か否かの判断方法を知らせることは、消費者や事業者が偽物を購入することを抑制する上で有用である。しかし、真正品か否かの判断方法をすべて開示してしまうと逆にそれが悪用されてしまう可能性があるため、例えば3箇所違いがあるのであれば、そのうち1箇所又は2箇所を教えるといった対応が考えられる。したがって、真正品か否かの判断方法のうち、どの部分を報道機関に知らせ、どの部分を知らせないのかについて、予め社内で方針を共有しておくことが望ましい。

2. 誰が表示した形にすべきか

権利者自らがプレスリリースを行なう場合、書面で会社の名義で行なうのが一般である。

さらに、書面でのプレスリリースに加えて口頭での取材に応じることにする場合には、権利者の社内の広報部が対応する方法、顧問弁護士が対応する方法、さらに広報を取り扱う専門的な会社（広報の面から会社のリスク・マネジメントに関するアドバイスを提供する会社）が対応する方法がある。弁護士等に対応を委ねる場合、担当者名等を報道機関に知られないようにすることができるというメリットがある。

十一、侵害再発防止の心掛け～ライセンス、権利状況の監視、広告手段の活用など

(一) 和解及びライセンスの付与

1. 一般的によく見られる和解条件

調査、警告状発送、そして民事、刑事の手続を実行した後、模倣品侵害業者から和解の提案を受けた場合、権利者は、模倣品侵害業者と交渉の上、和解することを考慮することができる。和解の条件については、一般的には、和解金の支払以外に、各事件の個別状況に応じて、「模倣品の在庫の引渡し」、「模倣品の廃棄」、「謝罪文の掲載（模倣品侵害業者の自社ウェブサイト又は大手新聞紙、メディア、雑誌）」又は「再び侵害せず、再び侵害した場合は、懲罰的違約金を支払う旨の誓約書の発行」などの条件を権利者が模倣品侵害業者に要求することが多い。

2. 模倣品侵害業者とライセンスに関する協議を行うべきか

時に、模倣品侵害業者は、和解条件の交渉を行う機会を利用し、権利者にライセンスを要求することによって、権利者の取引先又は商品の代理店になることがある。もちろん、権利者は、当該事業者の状況（財務状況、経営能力、契約の執行能力、真摯に長期の提携を望んでいるか、短期の提携により権利者の経営ノウハウを盗む意図はないか、などを含むがこれらに限られない）を考慮した上で、当該業者と知的財産に関するライセンス契約を締結するかを決定する。このようなライセンスのメリットとしては、権利者がライセンス料を得ることができることのほか、当該業者が再び侵害することを防止できることがある。すなわち、権利者は、ライセンス契約成立により、もともと模倣品の販売により市場での権利者による販売を「妨害」していた模倣品侵害業者を、権利者の真正品の販売を手助けする「助力」に転化させるのである。更に、模倣品の販売手口を熟知している模倣品侵害業者は、ライセンシーになった後は、自身の利益を確保するため権利者にかわって市場における他の模倣品の存在に常に注意を払うので、一石二鳥とすることができる。

3. 公平交易法に違反する恐れはないか

注意を要するのは、公平交易法 20 条 5 号で「事業者は、取引相手の事業活動を不当に制限する条件を付して取引相手と取引を行い、競争を制限する恐れがある行為をしてはならない」旨規定されていることである。したがって、権利者は、模倣品侵害業者と、訴訟事件の和解に加え更に今後のライセンス取引について交渉を行う場合、当該ライセンス契約に上記条文に違反する状況が生じ

ていないかに注意すべきである。

具体的にいえば、公平交易法委員会の指針「公平交易法委員会技術ライセンス協議案件処理原則」(公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則)の第6条第2項の例示によると、専利権者であるライセンサーが、元模倣品侵害業者であるライセンシーに対し、例えば、「必要ではない専利及びノウハウをライセンシーに強制的に使用させること」(3号)、「当該ライセンスの対象商品につき、ライセンシーが第3者への販売価格を制限すること」(6号)、「当該ライセンス対象の権利の有効性を争うことができないこと」(7号)を要求した場合、公平交易法20条5号に違反すると認定される可能性がある。

(二) 権利状況の監視

実務上、模倣品侵害業者は、権利者から警告状を受領した場合、又は民事もしくは刑事手続の対象とされた場合、その不法行為の態様を変え、そして例えば権利者の商標、特許を若干変更したものを、自らの名義で智慧財産局に出願することがある(なお著作権については、台湾では無方式主義が採用されており、また政府機関による登録制度もない)。万一、智慧財産局が不注意で登録を許可した場合、模倣品侵害業者が法律上の権利を取得することになり、権利者の権利に悪影響を与える。権利者は期限内に当該登録に対し異議又は無効審判を提起できる。しかし、異議又は無効審判事件の審議には相当な時間がかかるので、急を要する場合には明らかに間に合わない。よって、模倣品侵害業者が上記のように不法行為の態様を変えた場合には、関連する商標、特許が出願されていないか、市場における侵害状況などについて、当該事業者を監視する必要がある。なお、台湾の商標、特許を専門的に扱っている事務所は、このような監視サービスを提供している。

(三) 広告手段の活用

模倣を防止するため、権利者は、日頃からメディアで広告宣伝を行えば、模倣品を発見した場合、法に従いより手堅く対応できるようになる。また、模倣品侵害業者の「謝罪文」が掲載される際に、同時にメディア上で広告宣伝を行うことにより、潜在的な模倣品侵害業者に警告することができる。

留意すべきことは、特定の模倣品侵害業者に対する公開書簡については、権利者は公開書簡において当該権利が侵害されている状況を具体的に説明しなければならず、また激しい言動又は他人の人格についてコメントするなどの表現方式は避けるべきことである。さもなければ、不要な紛争を引き起こす可能性がある。やはり侵害行為を停止することを中心に、模倣品侵害業者に要求すべきである。

また、権利者が警告状送付又は公開方式での警告を濫用して他人の営業を妨害し

ないよう、台湾行政院公平交易委員会は「事業者の著作権、商標権又は専利権侵害に対する警告書案件に関する処理原則」を策定・公表しており、これにより、警告状送付（公開書簡を含む）にかかる手続きが厳しく制限されている（詳しくは第4章参照）。違反した場合、主務官庁に処罰され、又は逆に模倣品侵害業者に訴えられる可能性があるため、特に注意すべきである。

産業財産権における模倣対策のご案内

公益財団法人日本台湾交流協会では特許庁からの委託により、海外進出日系企業を対象とした産業財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地にて以下の活動をしております。

1. 台湾における産業財産権の模倣対策に資する情報の収集
2. 弁護士、弁理士など産業財産権の専門家を講師としたセミナーの開催
現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。
3. 産業財産権に関する相談窓口の設置
産業財産権の権利取得手続きから、産業財産権の侵害に関する相談まで、幅広いご質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

※相談窓口の利用、セミナーへの出席、その他ご不明な点については、
公益財団法人日本台湾交流協会 貿易経済部までお問い合わせください。

TEL : 03-5573-2600

FAX : 03-5573-2601

H P : <http://www.koryu.or.jp>

[特許庁委託] 台湾模倣対策マニュアル (実務編)

平成29年3月 発行

【禁無断転載】

発行者 舟 町 仁 志

発行所 公益財団法人 日本台湾交流協会
東京都港区六本木3-16-33
青葉六本木ビル7階

印刷所 株式会社 ニッケイ印刷

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
