

台湾を活用した中国出願及び台湾知財の留意点

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

I. はじめに

近年、中国市場の拡大とともに、中国に進出する日系企業が増加しており、最近の異常なまでの円高が、この流れに拍車をかけています。

中国へは、日本企業以外にも多くの外国企業が進出していますが、その中でも、台湾企業は比較的古くから中国に進出しており、特に、2008年の国民党・馬総統政権の発足後、中国進出が更に活発化し、2010年6月29日には、台湾と中国間のEPAに相当する「兩岸経済協力枠組協議」(以下「ECFA」と略記する。)が締結されました。

また、台湾企業の中国進出増加に伴い、台湾から中国への専利・商標出願(注:中国及び台湾では、日本の特許、実用新案、意匠を纏めて「専利」と呼びます。)も増加しています。中国及び台湾の専利・商標出願業務に用いられる言語は、繁体字・簡体字で字体が相違し、また、専門用語の違いはあるものの北京語で共通していることから、中国専利・商標実務の大半を台湾側で実施することで、中国専利出願及び拒絶理由通知対応の実務ノウハウを蓄積している台湾事務所も増えてきました。

一方、台中間の専利・商標出願が増加したことで、知的財産権に関する問題も増え、「ECFA」では、知的財産権についても取り決めがなされています。この取り決めは、台中間の取り決めですが、日系企業がそのメリットを享受できる場合もあります。

そこで、台湾を中華圏の窓口として捉えた場合、知的財産権の分野でどのような活用方法があるのか紹介します。

また、台湾の知財保護状況は、近年大幅に改善されてきましたが、日本国の権利者と全く関係の

ない第三者による商標の先取り問題、模倣品・海賊版問題、契約問題等、実際に台湾に進出する場合には、知財問題に巻き込まれる恐れは依然としてありますので、想定される知財問題、及びその対処方法についても、本稿で紹介します。

II. ECFA 締結による日本企業へのメリット

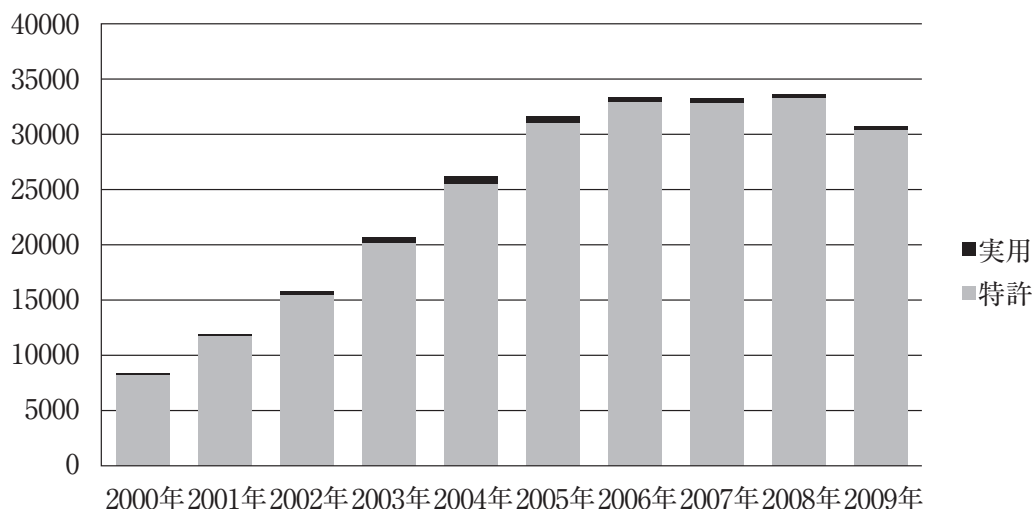
知的財産権の保護と協力の具体的内容は、ECFA と同日に調印された「台中知的財産権保護協力協議」(海峡兩岸智慧財産権保護合作協議)に定められており、主な内容は、1)台湾・中国間の優先権相互承認について、2)業務の協力処理体制について、3)植物品種権、4)情報交換、となっています。

台湾と中国で相互に優先権の主張が認められたことで、日系企業の進出先の中国又は台湾で生まれた発明は、今後は優先権を主張して台湾→中国、中国→台湾出願することが可能となります。

なお、「台中知的財産権保護協力協議」は、2010年9月12日から施行されており、施行後の成果は、2011年5月3日付け智慧財産局HPで公表されています。

公表内容によると、優先権については、2010年11月22日の優先権相互承認後、2011年3月31日までに、(1)中国で受理された台湾の優先権主張出願は、専利712件、商標13件、(2)台湾で受理された中国の優先権主張出願は、専利434件、商標16件、であり、翌日の台湾経済日報の記事では、(2)の台湾で受理された中国専利出願の434件の内、約半数は、中国進出台湾企業が、先ず中国に出願し、その後、優先権を主張して台湾に出願した「里帰り出願」とのことです。

図1 日本から中国への出願件数（特許・実用）



また、提携先の台湾企業を通して、「2）業務の協力処理体制」を有効活用することも可能です。例えば、ある日系企業が発売したゲームソフトが、発売後すぐに中国のネットで不法ダウンロードにより提供されたため、当該日系企業が直接中国と交渉しても全く効果がありませんでしたが、ゲームソフトの開発を委託した台湾企業を通して、海峽兩岸知的財産権保護合作協議を盾に中国と交渉したところ、直ぐにネット上の不法ダウンロードサイトが閉鎖された事例もあります。

「台中知的財産権保護協力協議」に基づく台中間連携は始まったばかりですが、例えば、中国発の模倣品情報の共有等、提携先の台湾或いは中国企業を通してこの協議を上手く活用することで、新たに日系企業にメリットが生じる業務も出てくるのではないかと思います。

Ⅲ. 日中翻訳の有効活用

1. 日中翻訳の問題点

日本から中国、台湾に特許・実用新案出願する際には、一定期限内に中国語翻訳文を提出する必要がありますが、日本語から中国語への誤訳問題は、特に中国出願が始まった頃から常に取り上げられている大きな問題です。

図1に示すように、日本から中国への出願は、最近では3万数千件でほぼ横ばいですが、2000年～2005年は急激に出願件数が増加しており、日本語が理解でき、且つ特許制度を熟知した人材が不足していることが、誤訳問題の原因の一つであると考えられます。そのため、日中翻訳後に中日逆翻訳を行う、或いは、社内に中国人又は台湾人を雇用し、自社で翻訳或いは最終チェックを行い、翻訳の品質向上を図っている企業もあります。

一方、外国出願には多額の費用が必要ですが、出願時に要する費用の中で、最も大きな割合を占めるのが翻訳費用であり、翻訳の品質を維持しつつ、コストダウンも求められています。

2. 台湾・中国の明細書は、相互に使うことができるのか？

結論からいえば、そのまま使用することはできませんが、日中、日英等の他言語間の翻訳とは違い、比較的簡単な作業で利用することができます。

まず、台湾と中国で出願の際に用いられる言語は、台湾は繁体字、中国は簡体字で、字体は違いますがどちらも同じ北京語で、現在は、繁体字⇔簡体字の変換は、ソフトを用いることで簡単にできます。

表 1

日本	台湾	中国
特許請求の範囲	申請専利範囲	請求権利範囲
コンタクトレンズ	隠形眼鏡	角膜接触鏡
インターネット	網路	網絡
メモリ	記憶體	存條
ポリウレタン樹脂	聚胺基甲酸酯樹脂	聚氨酯樹脂

注：台湾では繁体字、中国では簡体字であるが、理解を助けるため、可能な限り常用漢字で表記した。

ただし、出願に用いられる専門用語は、例えば表 1 に示すように台湾と中国で異なる場合があります。

しかしながら、図 2 に示すように、出願人が台湾籍である台湾出願（特許・実用）の約 40%は中国にも出願され、その際、繁体字⇄簡体字及び専門用語の変換を自ら行う台湾事務所も多く、それら事務所は、台湾明細書から中国明細書の変換ノウハウを有しています。

3. 中国語翻訳が必要となる時期は？

図 3 は、日本から台湾と中国へ出願する際に、どのタイミングで翻訳文が必要になるのか表したものです。

日本出願を基礎に、優先権を主張しての出願を想定すると、中国は、PCT ルートの場合には基礎出願から 32 カ月以内、パリ優先権主張ルートの場合には基礎出願から 12 カ月以内に翻訳文を提出する必要があります。

一方、台湾は PCT 条約に加盟していないため、PCT ルートの出願はできず直接出願することが必要で、優先権を主張して出願した場合には、基礎出願から 12 カ月以内に、先ず日本語で出願し、出願後、6 カ月以内に翻訳文を提出する必要があります（勿論、最初から中国語で出願することも可能です）。

4. 中国語翻訳が有効活用できるケース及びメリット

そうすると、中国（PCT ルート）+台湾出願のケースでは、先に台湾出願の翻訳が必要になり、その後、中国出願用に変換することで、翻訳の有効活用が可能です。また、中国と台湾の両方に優先権を主張して出願する場合は、若干の時間的余裕は必要ですが、中国と台湾向け翻訳を同時に行うことで、効率的な翻訳が可能となります。

図 2 台湾から台湾・中国出願（特・実）

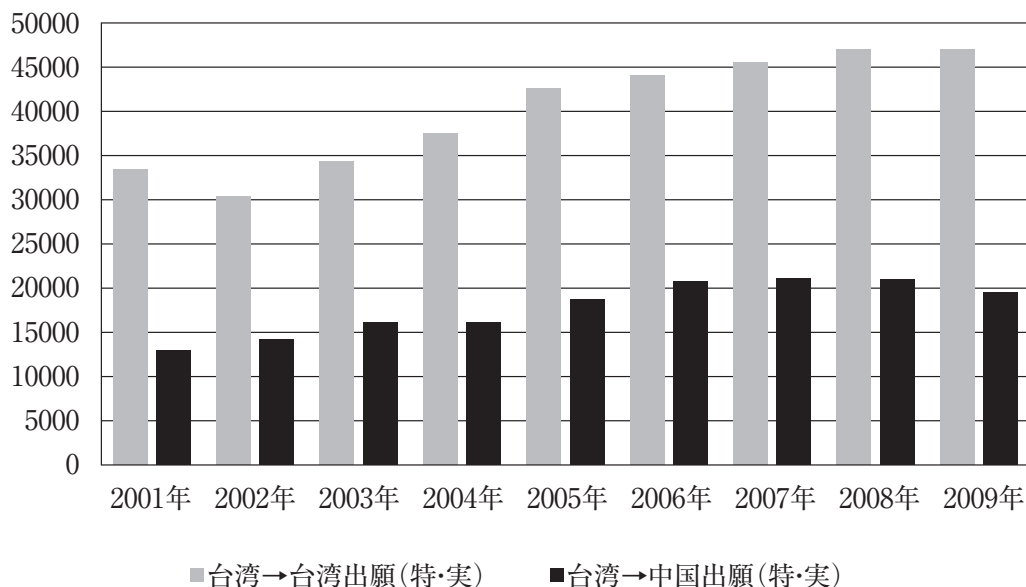
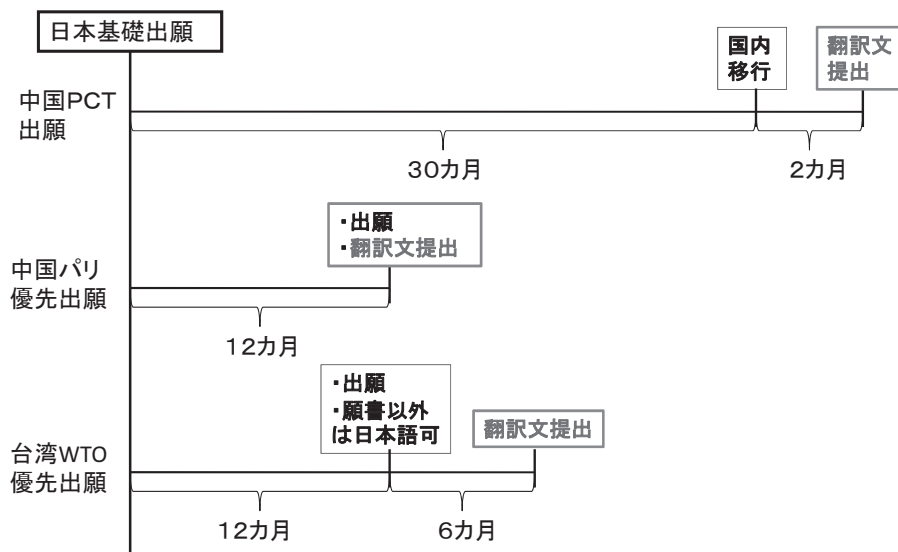


図3 台湾・中国出願で中国語翻訳を提出する時期



また、日本から台湾への出願は、2000年以降、約1万件程度で安定していましたが、ここ数年若干減少傾向にあり、台湾及び中国出願明細書の作成の前提となる、日本語から中国語への翻訳ノウハウを有した人材に若干余裕があります。

さらに、上記したように、台湾から中国向けの出願ノウハウを有する台湾の特許事務所では、中国出願を台湾事務所経由で行うことを条件に、日本語から台湾及び中国向け翻訳を格安で行う事務所もあります。

中国、台湾のそれぞれの特許事務所で翻訳を行い出願した場合と、台湾事務所経由で台湾及び中国向け翻訳及び出願した場合のコストを比較すると、例えば弊所提携台湾事務所を利用した場合の料金では、日本語1万文字で、約1,000米ドルのコストダウンを図ることができ、日本語の文字数が多ければ多いほど、更なるコストダウンが可能です。

IV. 商標の先取り問題

1. 商標先取りの事例及び問題点

台湾で「さぬき」という地名が商標登録されていた事例や、中国で「青森」という地名が商標登

録されていた事例等、日本国地名が台湾、中国で商標登録（以下「地名商標」と記載します。）されている問題は、2008年頃から新聞等に掲載され、台湾や中国に進出を考えている企業・自治体等に広く注意喚起がされています。

しかしながら、地名商標の先取り問題は、影響を受ける者が広範に渡る点で非常に問題ではありますが、仮に登録となっても、無効審判の請求期限は無く、また、産地を説明するための使用である旨の確認訴訟により当該地名の使用が認められるケースもあります。

一方、下記に示すような、民間企業の商標が、日本国の権利者と全く関係のない第3者に先取りをされているケース（以下、第3者が先に出願することを「冒認出願」、第3者が先に出願し登録された商標を「冒認商標」と記載します。）では、無効審判を請求できる期限があり、期限内に有効な対策を取らなかった場合は、冒認商標であっても、取り消すことができません。

したがって、事前に十分な準備をせずに台湾に進出した後で、冒認商標の権利者から商標権侵害で訴えられ、冒認商標を取り消すことができなかった場合、商標の変更等の対処が必要であり、

最悪の場合は、事業の撤退も考えられます。

以下に、地名商標及び冒認商標の対処方法について、詳しく説明をします。

<日本権利者>	<冒認商標>
	
	
	

2. 対処方法

対処方法としては、(1) 地名商標・冒認商標の取消しを求める方法、(2) 地名商標・冒認商標の取消しを行わず、その商標を使用する合理的な理由がある旨主張する方法、(3) 地名商標・冒認商標を買取る方法、が考えられます。以下に、(1) 及び (2) について、説明します。

2. 1 地名商標・冒認商標の取消し

(1) 登録異議の申立て・無効審判の請求

(i) 登録異議の申立て・無効審判請求の根拠

- ①地名商標 (商標法第 23 条 1 項 11 号)
- ②著名商標の冒認商標 (商標法第 23 条 1 項 12 号)
- ③非著名商標の冒認商標 (商標法第 23 条 1 項 14 号)

上記理由の中で、日本の中小企業の企業名や商品の冒認商標の大半は、③の非著名商標の冒認商標に該当します。

③の理由で登録異議の申立て・無効審判請求をする場合は、「冒認商標が、他人が先に使用している商標と同一又は類似し、且つ同一又は類似の商品又は役務であって、冒認商標の出願人が当該他人との間で契約関係、地縁、業務取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を

知っていたこと」を証明する必要があります。

なお、他人が先に使用しているには、台湾で先に使用している商標に限定されず、外国で先に使用している商標も含まれます。

①の地名商標は、商品の産地、性質あるいは品質などを誤認させるおそれがあるため、台湾では原則的に地名の商標登録が禁止されていますが、長期間の使用により、自他識別機能を有すれば商標登録されることもありますので注意が必要です。

また、②の著名商標について、商票法施行規則第 16 条では「著名商標とは、客観的証拠を持って、当該商標が既に関連業者又は消費者に広く認識されていると認定するに足る商標」と規定されています。

(ii) 登録異議の申立て・無効審判の請求ができる期間

商標登録公告から 3 ヶ月以内であれば、利害関係の有無にかかわらず、誰でも登録異議の申立てを行うことができます。

また、登録異議申立期間を経過した場合であっても、登録異議申立と同じ理由で無効審判を請求することが可能です。ただし、無効審判を請求する際には以下の点について留意して下さい。

- ①無効審判の請求は利害関係人に限定されます。
- ②著名商標及び非著名商標の冒認商標 (第 23 条 1 項 12 号及び 14 号) は、商標登録公告から 5 年を経過すると無効審判の請求をすることはできません。
- ③地名商標、悪意による著名商標の冒認商標 (12 号) は、無効審判の請求期限は設けられていません。

なお、何をもって「悪意」と認定するのかについて、「悪意とは、商標を出願する時に、著名商標の存在を知っており、更に不正な利益を取得するため、他人の著名商標を模倣する意図が必要であ

る」と指摘した経済部訴願委員会の決定例があります。実務上は、係争中の商標が既に著名であることを説明する資料、相手が取引などの関係で当該商標の存在を明らかに知っていたことを証明する資料等を提出し、類似程度、出願当時の状況、実際の商標使用状況等を考慮して悪意があったか否か認定されます。

また、現行商標法の条文上、地名商標については、無効審判の請求期限を設けていない、つまり、商標登録公告後、何年経過しても無効審判の請求ができるとされていますが、旧商標法の規定を準用し、商標登録公告後10年を経過した場合は、無効審判を請求することはできないとの法律解釈もあります。当該解釈について、台湾で紛争になった事例がないため判例は無く、解釈は確定していませんので、無効審判を請求する際には注意が必要です。

(iii) 登録異議の申立て・無効審判に必要な資料

①地名商標の場合

台湾の消費者が「地名」と認識可能であったことを証明する資料。例えば「地名」が入った産品等の台湾での販売や、「地名」が掲載された観光雑誌等の台湾での販売事実等が挙げられます。

日本国の地名が当条文により取り消された判例としては、新潟県の旧国名である「越後」の登録商標が取消された例があります。

②著名商標の冒認商標の場合

著名であることを示す資料。具体的には、

- ・商品或いはサービスに係るレシート、販売記録、輸出入書類等
 - ・国内外の報道記事、広告資料
 - ・商品又はサービスの販売拠点及びその販売ルート、場所の配置状況
 - ・商標評価、販売額ランキング、営業状況等の資料
 - ・市場調査報告等の資料
- 等が挙げられています。

なお、資料は台湾域内のものには限定されませんが、台湾の消費者がこれらの資料に接触することが可能で、商標の使用を認識可能であったことを証明できなければ証拠として認められない可能性が高いです。

③非著名商標の冒認商標の場合

正当な権利者の商標を知り得たことを示す資料。例えば、

- ・冒認出願した者との間の書簡、取引証明、仕入れ証明
- ・冒認出願した者と親族関係である証明書類
- ・冒認出願した者の営業拠点とが同一街道又は近隣の場所にあることを証明する書類
- ・冒認出願した者が株主・職員等であった証明等が挙げられます。

(iv) 登録異議申立て・無効審判を請求する際の留意点

①判断基準日

判断の基準となる日は、地名商標・冒認商標が台湾で出願された日です。したがって、証拠の日付は地名商標・冒認商標の出願日前であることが必要ですので証拠収集の際には留意して下さい。

②速やかな登録異議・無効審判の申立て

上記のとおり、無効審判請求期間が過ぎると、例え冒認商標であっても取り消すことができなくなります。

また、長期間の使用により既成事実が積み重なり、自他識別機能を有すると判断されたため、無効審判の期限内であっても、地名商標・冒認商標の取消しができなくなる可能性があります。

したがって、地名商標・冒認商標を発見した場合は、時間が経過すればするほど不利になりますので、速やかに対応することが必要です。

(2) 商標不使用取消の請求

正当な理由が無く3年以上商標を使用していない場合又は使用の停止を続けている場合は、商標不使用取消の請求ができます(第57条1項2号)。

したがって、先に登録された商標が実際に使用されているか否か調査することも有効な対策の一つです。

2. 2 合理使用の主張

商標を産地の説明として使用する場合、又は冒認商標の出願日より前に実際に商標を使用していた場合、商標の合理使用の主張をすることが可能です。主張が認められた場合、他人の商標権の効力は及びません。

したがって、商標権侵害で提訴された場合、裁判の中で商標権侵害に該当しない旨を主張することが可能です。

また、事前調査等により台湾で地名商標・冒認商標を発見した場合、予め裁判所に対して、合理使用であって商標権を侵害していない旨の確認訴訟を提起し、合理使用である旨の判決を取った上で、当該商標を使用することも可能です。

(1) 産地の説明としての使用

(i) 根拠

商標法第30条1項1号には、「善意且つ合理的に使用する方で、自己の氏名、名称又はその商品又は役務の名称、形状、品質、用途、産地又はその他商品又は役務自体に関する説明を表示し、商標として使用しない場合」には、他人の商標権の効力による拘束を受けないと規定されています。

具体的には、「○○」で商標を取得している者が「地名+○○」を商品に表示している場合、「地名」の部分は産地の説明であって地名商標の商標権侵害にならないと主張することが可能です。

(ii) 登録異議申立て・無効審判との関係

第30条第1項1号の「合理使用」は、商標権効力の制限理由であり、無効審判等による影響を受けません。具体的には、日本国の地名商標の登録異議申立・無効審判請求に対し、「使用を続けることにより自他識別能力が発生した」等の理由により、地名商標を取消すことができなかつた場合で

も、別途、「合理使用」の確認訴訟を裁判所に提訴し裁判で主張が認められると、当該地名商標の権利の効力は及びません。

したがって、合理使用の確認訴訟は、無効審判等で地名商標を取消すことができなかつた場合であっても、引き続き地名を冠した商品やサービスの提供を継続したい時には有効な対策の一つです。

ただし、合理使用の確認訴訟で確認される事項は、地名自体の使用の可否ではなく、地名の実際の使用態様が合理使用に該当するか否かである点に留意してください。

裁判では、地名の表示サイズ、デザインの有無、他の図案との位置関係等を総合的に考慮し、確認を求められた使用態様が合理使用に該当するの判断されます。したがって、合理使用に該当するとの判決を得たとしても、その判決は、確認を求めた使用態様のみには有効であり、使用態様を変更すると、再び合理使用に該当するか否か裁判所の判断を求めなければならない場合がありますので注意して下さい。

(2) 先使用権の主張

(i) 根拠

商標法第30条1項3号には、「他人の商標の登録出願日前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務に使用する場合。ただし、それは原使用の商品又は役務に限る。」と規定されています。

したがって、台湾で商標出願せずに商品を販売し、それを見た第3者が商標出願・登録したとしても、第3者の出願日より前に既に使用していた商品又は役務に限り、商標を使い続けることは可能です。

(ii) 留意点

先使用権は台湾での使用に限られますので、日本で使用している商標を冒認出願され、冒認出願の出願日以降に台湾で使用しても、先使用権は認

められないので注意して下さい。

また、先使用权が主張できる商品又は役務は、冒認商標の出願日より前に、既に使用していた商品又は役務に限られますので注意して下さい。

3. 商標権侵害で刑事事件として訴えられた場合の注意点

地名商標、冒認商標等、本来登録されるべきではない商標であっても、一旦登録されてしまうと、その商標が取消されない限り、商標法上の権利が商標権者に発生します。

商標法には刑事罰の規定があるため、権利者は、刑事事件として告訴する旨の警告状を侵害者に送付し、プレッシャーをかけることにより、ライセンス契約等の譲歩を引き出す戦略をよく使います。

そのような際に、合理使用の抗弁は、以下の理由により実質的に困難ですので注意が必要です。

まず、警告状を受けた後も当該商標の使用を中止せず、また、和解にも応じない場合、実際に告訴される可能性があります。

次に、告訴された場合、刑事事件として逮捕状を発行するか否かは、告訴する者、つまり権利者が提出した資料のみに基づいて裁判官が決定します。そのため、事前に合理使用があるか否かは判断されません。

また、実際に現場で逮捕状を執行する警察官にも、合理使用に該当するか否か判断する権限はありませんので、一旦逮捕状が発行されると間違いなく逮捕されます。

そして、合理使用について主張することができるのは、送検後の検察の取り調べや、裁判所での裁判手続きの過程となります。合理主張が認められ、不起訴或いは無罪の判決が出る可能性が高いケースでも、警察・検察で身柄を拘束されての取り調べや裁判は相当なプレッシャーがかかるため、実質的には警告を受けた段階で和解或いは当

該商標の使用を中止せざるを得ないのが現状です。

したがって、警告を受けた場合には、①権利者の主張を認め、和解或いは商標の使用を断念する、②商標の使用を一旦中止するとともに、智慧財産局に商標の取消しを求めるか、裁判所に対して合理使用であって商標権非侵害の確認訴訟を求める、の何れかの対応になります。

V. 模倣品・海賊版問題

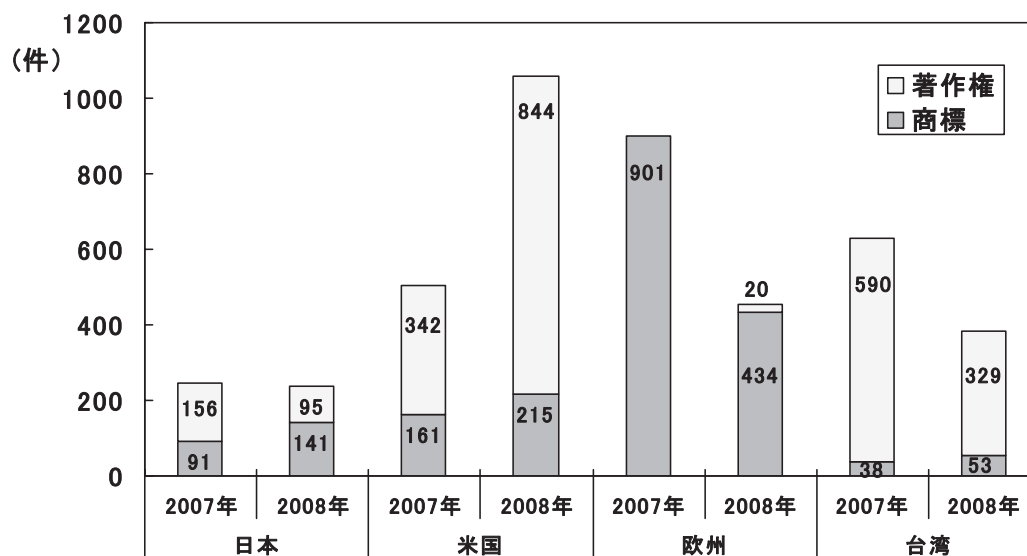
1. 模倣品・海賊版の摘発件数

特許庁の「2010年度模倣被害調査報告書」によると、回答のあった企業の24.6%が模倣被害「あり」と回答しており、製造、経由、販売消費のいずれかの被害を受けた国・地域別の被害企業の比率をみると、中国での被害社率が最も高く（2009年度：65.9%）、次いで韓国（同23.0%）、台湾（同22.3%）と続いており、台湾は、依然として模倣品の被害は多いです。

ところで、台湾では、2003年に、模倣品・海賊版を取り締まる専門の警察部隊である「保護智慧財産警察大隊」が発足し、24時間体制で模倣品・海賊版の摘発を行っていますが、図4に示すように、欧米と比較して、摘発件数は著しく少なくなっています。これは、台湾において日本製品の流通が少ないことを意味しているのではなく、むしろその逆で、日本製品は高品質・安全であるとの評価が高く、電子機器、食品、医薬品等、多くの日本製品が売られております。また、台湾では日本文化に関心が高い者が多いため、キャラクターグッズ、音楽・TVドラマ等のCD、DVD等も多く販売されています。摘発件数が少ないのは、欧米企業と比較して日本製品が少ないのではなく、単に模倣品が摘発されていないと言えます。

2007年、2008年の保智大体による摘発件数。数値は、保智大隊HPから取得。

図4 日本から中国への出願件数（特許・実用）



2. 権利者が日本籍の摘発が少ない理由

最も大きな原因は、権利者側の模倣品摘発に対する姿勢の違いといえます。

警察・税関は、職権で模倣品の摘発をすることが可能ですが、立件するためには、権利者が真贋鑑定を行い、模倣品であることを確認する必要があります。警察による摘発の場合、憲法及び刑事訴訟法では、逮捕から24時間以内に所管裁判所に移送できない場合は被疑者を釈放しなければならないと規定されており、また、税関の水際取り締まりの場合、「税関が商標権及び著作権保護措置と連動して執行する際の作業要点」によると、航空便は4時間以内、船便は24時間以内に権利者が鑑定をしないと、貨物を通過することになっています。つまり、権利者側は、警察・税関から職権による摘発の連絡を受けた場合、迅速に真贋鑑定ができる体制を構築する必要があります。なお、真贋鑑定は企業の担当者自ら行ってもよいし、法律事務所或いは調査会社等の社員に真贋鑑定訓練を施し、真贋鑑定権と告訴権を授権しておけば、企業自らが鑑定をする必要はありません。

そして、そのような体制が構築されている企業については、担当者名及び連絡先が取締り当局内

で共有されており、摘発があった場合には速やかに権利者に通報がされることになっていますが、そのような体制を整備している日系企業が少ないことが、摘発件数の少ない理由の一つであります。

3. 摘発件数向上のためには取締官とユーザーの情報共有が必要

最近、真正品と遜色のない模倣品も多く、一見しただけでは模倣品と判別できないものもあります。このような製品は、取締り当局も事前に真贋鑑定ポイント、正規品の流通ルート等の情報を持っていないと、摘発が困難になってきています。

こういった情報を、事前に警察、税関の取締官向けにインプットする真贋鑑定研修会を、最近では台北市日本工商会が窓口になり定期的を実施しており、研修成果に基づいた摘発も増加してきています。

台湾に進出し、実際に模倣品・海賊版被害にあった場合は、こうした研修会を活用することも検討して下さい。

VI. 知財の契約問題

日台企業のアライアンス当初は、日本側、台湾側それぞれが有する特許権等の知的財産権のライ

センス契約を結ぶことによって事業が開始されますが、知的財産権に関して問題となる例としては、事業の過程で生まれた発明の帰属問題が挙げられます。

例えば、製造過程での改良等により新しい発明が生まれた場合、共同で特許出願し特許権を取得した場合（以下「共有特許権」と記載します。）、法的には、共有特許権者それぞれが、その特許を実施することができます。

勿論、関係が良好な場合は特段の問題はありませんが、日本側が技術等を提供し、台湾側が工場・人的資源を提供するケースで関係が悪化した場合が問題となります。上記のとおり、共有特許権の権利者それぞれが特許権を実施できるので、台湾側は引き続き当該特許権を利用した製品の製造を続けることができますが、日本側は生産設備が無い場合、当該特許権を利用した製品を製造するには新たな提携先を探す必要があります。

しかしながら、新たな提携先を探してその提携先にライセンス契約をするには、共有特許権者の了承が必ず必要となりますが、関係が悪化した後で、了承するケースは少ないと思われます。

したがって、合弁契約書に、合弁が解消した場合には、共有特許権を第3者へライセンス契約す

ることを必ず了承する旨の条項を設定する等、合弁当初の契約の段階から、提携解消後を想定した条項を盛り込むことが大切です。

さらに、ノウハウは一旦流出すると取り戻すことは不可能です。台湾側にノウハウを提供する必要がある場合には、提供するノウハウの範囲、その管理体制、流出した場合の損害等についても、契約時に盛り込むことが大切です。

Ⅶ. おわりに

台湾では日本の中小企業誘致に特化した工業団地を整備する等、今後、日本の企業が台湾に進出するハードルは下がっていくものと思われます。

また、台中間の緊密化により、知財の分野においても、台湾を活用したメリットが増加してきています。

その一方、知的財産権問題は、トラブルになった時には手遅れで、有効な対策を取ることができないケースが多々あります。

進出前に十分な時間をかけ、万全の対処をした上で台湾に進出することで、日台で強固なパートナーシップを組み、そして大陸を目指してもらいたいと思います。