

その十 知的財産権のリスク対策と留意点

はじめに

近年、中国進出を目指す中小企業が増加しつつあり、知的財産保全の重要性が高まってきたが、高度人材の確保や資金調達難により保全対策を緩め被害を受ける事例が増えてきている。

I. 知的財産権の基礎知識

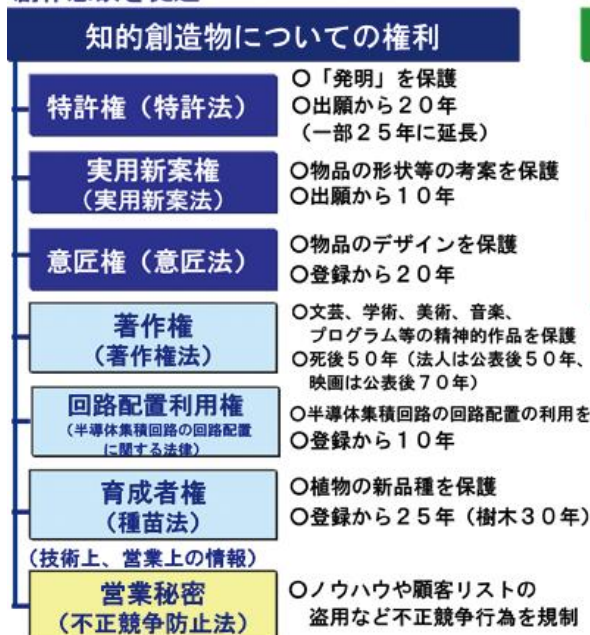
知的財産基本法第 2 条において、知的財産とは発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見または解明された現象で産業上の利用可能性があるものを含む）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するもの、営業秘密その他の事業活動に有用な技術上、営業上の情報をいう。

この法律で知的財産権とは特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権等の知的財産に関して法令で定められた権利または法律上保護される利益に係る権利をいう。

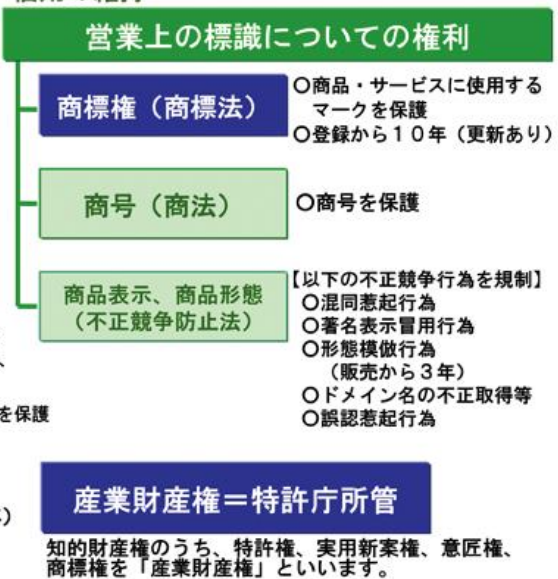
知的財産の特徴は「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」が挙げられる。情報は容易に模倣される特質があり消費され尽くすことがないため、多くの者が同時に利用することができる。そのため、知的財産権制度は創作者の権利を保護するため、自由に利用できる情報を、社会が必要とする限度において自由を制限する制度ということになる。

政府では「知的財産立国」の実現を目指し様々な施策が進められている。産業界や大学等の動向をみると、産学官連携の推進、企業の知的財産戦略への意識の変化、地方公共団体における知的財産戦略の策定等、知的財産を取り巻く環境は大きく変化している。

創作意欲を促進



信用の維持



出典：特許庁HP「知的財産権について」

II. 知的財産権のリスク対策と留意点

日本で出願して登録した自社の知的財産権が直ちに外国で通用するわけではなく、中国で行使する権利を確保するには、中国において出願して登録する必要がある。因みに中国では特許権を発明専利権、実用新案権を実用新型権、意匠権を外観設計専利権、商標権は商標権と称している。

1. 商品登録の場合の留意点

○速やかに権利化すること

中国では第三者に自社商標を先取りされる事件が多発している。中国は先願主義を採用しているため、第三者に先願されると、取戻しが非常に難しくなる。従って、中国進出が決定したら速やかに中国に赴き、商標登録の出願と登録の手続が重要になる。

○専門家に相談すること

商標登録は使用される商品やサービスの区分毎に出願し登録される。商標法の改正により出願は一商標につき複数の区分を一通の願書で出願が可能になったが、手違いを起さないためにも、現地の専門家と相談の上、手続を代行してもらう必要がある。

○出願には商標を使用する商品やサービスを指定すること

指定する商品や付帯サービスの内容は中国語で表示されるが、記載を間違い、第三者に先取りされ、権利が取得できなかった例もある。また漢字表示の登録なので、現地の商標を取扱っている専門家と相談の上、手続代行を委任することが最善策である。

○模造品に注意する一方、市場に出回ったときは思切った対応策を講じること

本物と酷似したヒット商品の偽物が市場に多く出回っており、自社ブランドの価値が毀損される事態になっている。かかる場合、行政機関への差止め要請、民事訴訟、税関の水際規制等の手段に訴えるべきである。

いずれにせよ、中国で商標登録を行い、商標権を確保するためには、上記の留意事項を参考に中国における自社ブランドの構築を図る必要がある。

2. 商標と著作権の場合の留意点

(1) 商標

- 1) 商標の文字やマークを登録するには顕著性（識別性）が要求され、創作性は要求されない。ロゴ文字、マーク、図柄等の著作物の中には創作性があるのに、美術の著作物として創作者に著作権を認める場合がある。
- 2) 商標出願人が著作者でない場合、著作権を主張するには著作者から著作権を譲り受ける必要がある。日本も中国も著作権を保護する国際条約のベルヌ条約に加盟しているため、中国でも加盟国である日本の著作物は保護される。ただし、保護の範囲は中国で中国人が認められる範囲と同等に中国著作権法で保護され、日本著作権法で保護されるのではないから、日本で保護される範囲とは一致しない。
- 3) 中国進出を企画し日本で使用していた商標図柄（著作性が認められるもの）を出願したが、図柄が中国で未登録であることを第三者が知って出願を先行させ使用している場合、その図柄を使用すると第三者の著作権侵害になる。

(2) 著作権

著作権の取得に審査や登録は不要である。中国も日本もベルヌ条約の加盟国なので中国においても加盟国である日本の著作物は保護されるが、著作物及び著作権者である旨の公的証明資料が要求されるため、予め日本で著作権の登録を行い、その登録証明書を提出することになる。

(3) 中国不正競争防止法

中小企業も海外戦略上、中国を世界の工場として位置づけ、現地生産のために技術輸出が必要になるが、大切な自社の技術ノウハウが保護されるかどうか不安である。そこで中国でも技術ノウハウの特許登録を行い、特許権の保護を受けることは可能ではあるが、出願情報の公開により模倣の被害を蒙ることは起こり得る。この場合、出願情報を非公開とし、有用性（役に立つ情報であること）と秘密保持措置を講じていること（情報管理を心掛けていること）を明示することにより模倣被害を防止することができる。

中国においても反不正競争法により「商業秘密」と称して技術ノウハウの保護に努めており（10条3項）、そのための必要要件も日本の場合と概ね同様である。ただし、企業に対して自社の商業秘密管理を徹底することを義務付け、秘密保持措置の要件が満たしていない場合、保護されない。社員の在職、退職を問わず、技術ノウハウが持ち出される事例も増加しているため、中国への安易な技術輸出を避けて、核心的な技術ノウハウを日本本社に留める企業も多い。

(4) 契約交渉上の留意点

中国企業との契約交渉に際して、中国語を使って契約条項を取り交わし有利性を含蓄させる事例も多い。総じて日本企業は外国人との契約交渉に不慣れであり、相手の意向に反して契約が纏まらないことを懸念して、中国側の要求に安易に妥協する傾向がある。相手が一方的に主張する場合を想定して、落とし所を見据えて契約交渉に当たることが重要である。交渉相手も契約する意向がある以上、日本側の要求を完全に拒否する意図はないとみるべきであるが、日本側の出資割合が過半数を超える場合、最高人事を含む重要案件に中国側が譲歩しないときは、断固として契約しないと、腹を括るべきである。

○海外展開の準備段階における留意点：

進出候補の国や地域の展示会に出展して輸出商談等を進める場合、自社製品の発明等の新規性を喪失させたり、権利侵害を受けないため、必要な手続を済ませておく必要がある。

1) 特許

①生産委託の場合は勿論、自社製品の輸出商談のための展示会出展に際しても、日本国内で特許の出願を完了した後、実施すること。

②必要があれば現地の特許調査を実施すること。

日本での出願から1年以内、または30カ月以内であれば、現地での出願が可能であるが、関連する条約の加盟国に限られる。日本で出願しておけば、現地で出願する場合、国内の出願時が基準になるので、有利である。

2) 商標

①自社使用の商標と同一または類似の商標が現地の他社により商標権が登録されていないかを確認するため、事前調査が必要になる。

②日本では自由に使用が認められる一般的な名称、地名等の表示について、中国・韓国・台湾の漢字文化圏では商標登録している場合があるので、注意すること。

3) 意匠

進出国での事業展開が確実な場合、意匠権の登録についても現地調査が必要になる。

(5) その他の留意点

1) 特許、意匠、商標等の権利は国毎に独立しており、各々国内でのみ有効である。ただし、EUは国毎の権利の他に欧州特許庁、欧州共同体商標意匠庁への出願、登録

により、加盟 28 カ国について統一した特許権、商標権、意匠権の取得ができる。

2) 多数の国で製品販売や自社技術・ブランドの保護を図りたい場合、各国に直接出願する必要があるが、特許は PCT 国際出願、商標はマドリッド協定議定書による国際登録出願により、日本の特許庁を通して出願手続きが可能である。

- ① PCT 国際出願：日本の特許庁に出願した国際出願日が PCT 加盟の全ての国において国内出願された日となる。
- ②マドリッド協定議定書による国際登録出願：マドリッド・プロトコル加盟国で商標の保護を求める場合、海外で使用する商標と同一の商標を既に日本で出願または登録を受けている場合、加盟国で登録を受ける手続きを日本の特許庁で一括して行うことができる。ただし、これらは飽くまで出願手続きに限られ、権利は各国毎に独立している。そのため、日本で商標権を登録しているからといって、その権利に基づき、海外でも登録商標として独占的権利を主張することはできない。
- ③現地で権利を取得せずに生産拠点を開設し生産を開始したとき、第三者が先に自社と同一または類似する商標権をその国で登録していた場合、その国で自社の商標が使用できず、仮に自社製品に自社の商標を付けて進出国から日本向けに輸出手続きを進めても現地の税関から権利侵害品として輸出を差止められるリスクがある。

*