貿易摩擦による知的財産制度の変化と日本企業が考慮すべきこと

柳野国際特許事務所
所長　弁理士
柳野　嘉秀

序論

2020年は年初からのコロナ禍により、今まで特段意識せずに海外に行くことができ、特に何も考えずにさまざまな人に会えていたことが、いかに薄氷の上に成り立っていたか、痛感させられた。政治的、経済的な安定もしかりで、常に国家間や大企業間で折衝・交渉が水面下で行われており、それがうまくまとまらないと、問題が表面化し、国家間の貿易・経済摩擦や、大企業間の複数国をまたにかけた特許訴訟へと拡大していってしまう。一昨年より、特に加熱している米中間の経済摩擦、そしてそれに伴う中国における知的財産制度の改革はそのひとつの典型といえよう。

もちろん、中国側もただ手をこまねいているわけはなく、一帯一路構想や、RCEPなどで、自身の影響力を強める地域を増やそうとしている。当然、その影響下の国々でも、何らかの知的財産に関する制度改革や協定なども結ばれていくであろう。このような国家間の折衝・交渉は世界中のさまざまな地域で行われているだろうし、その交渉内容を事前に知ることはできない以上、コロナ禍同様、発生する変化について個別具体的に対応をしていくしかない。

本稿では、日本企業が海外進出するに当たり、知的財産制度を活用するうえでの一般的な判断基準と、特に外交的にも注目され、国家間交渉の結果、知的財産制度の変化が激しい地域で考慮すべき事項を、中国・台湾の事例を中心に考察する。

外国における知的財産制度活用のための一般的判断基準

まず大前提として、一般的な海外における各企業の知的財産の保護の実情について共有したい。

知的財産について考えるとき、自社の製品やサービスを可能な限り、各国の知的財産制度を利用して保護したほうがよい、ということに否定的な人はあまりいないであろう。しかし、それをほとんどの企業が思うとおりにできない原因は、ほぼ共通して予算の問題だ。中小企業は中小企業の規模で、大企業は大企業の規模で、確実に予算の問題にぶつかることとなる。確かに中小企業より大企業のほうが知的財産に対する予算枠は大きい可能性が高いが、そのぶん取引を行っている国や地域が多くなり、知的財産のことを考慮しなければならない地域も増えてしまう。結果的に、会社の規模を問わず、いかに知的財産に関する予算を抑える（そして抑えすぎないようにする）かが、ほとんどの企業の共通のテーマとなる。

しかも、会社の利益率を支えるほどの人気商品やブランドを抱えていれば、模倣品の数は増え、ますます対策は必要になる。結果として、商品のマーケット国だけで保護をしているだけでは足りないことも間々ある。

たとえば、ある会社がある国（マーケット国）で商売をしており商品が人気になったが、模倣品が出回り、当該国で知的財産権を押さえただけでは足りなかった、というケースがある。マーケット国だけでの権利取得だけでは足りない理由は、模倣品自体は別の国で製造され、マーケット国に持ち込まれるからである。したがって、模倣品の製造国でも権利を取得して、水際対策、すなわち当該製造国からマーケット国への輸出を止める必要があった。マーケット国で権利をとるだけでも費用がかかるのに、直接的に商売をしていない模倣品製造国でも権利を取得しなければならない、というのは費用的にはかなり厳しい話ではあるが、模倣品対策を徹底的に行うのであれば、やむを得ない費用でもある。

一方で、多数の地域で商取引を行っていても、模倣品対策を行わない、という企業の例もある。必要最低限の知的財産権を押さえて自分が販売できる体制を整え、原則として外国マーケットでは模倣品対策をせず品質で勝負する、というスタンスの企業もある。

上記２例とも、その会社にとっては適当であろうし、ある企業に適する方法が他社に適するとも限らない。自社が抱える商品特性と、マーケット事情、そして知的財産に関する予算との兼ね合いでどこまで対策をとるのか、各社ごとに決める必要がある。特に、マーケット事情は大切で、商品の展開ルート上、主たる輸出先国のみを見ていればよいというわけにはいかない場合もある。輸出先国に商品を展開したが、当該国ではあまり流行らず、逆に周辺国に商品が流出していき、周辺国でその商品が爆発的にヒットした、という例もある。この場合当然、もともと商品を展開していた輸出先国での知的財産の保護だけでは足りず、周辺国でも権利を取得する必要がある。しかし、だからといって輸出先国の周辺国すべてで知的財産の保護を行うとなると、費用がかかりすぎてしまう。

これらを考慮したとき、一般的には、知的財産を保護すべき国は、たとえば大きく表１のとおりに分類できる。

これらの国々の中で、保護必須国での保護は必須としても、自社のおかれている状況を鑑みながら、自社が知的財産制度にかけられる費用との関係から、優先国の中で優先順位をつけて権利取得などを行っていくこととなる。

外交上、注目されている地域で注意すべきこととは？

上記、会社がかけられる費用という普遍的な観点とは別に、各国ごとの事情もある。特に、商業的には重要なマーケットであるが、外交的に問題が発生し、外圧による変動が激しい地域には、状況の注視が必要だ。今回、特に日本からの距離も近く、かつ重要な市場でもある中国と台湾の状況に関し、中国については上海立群専利代理事務所（http://www.my-ipfirm.com/?lan=ja_JP）の毛立群（Mao liqun）弁理士兼弁護士に、台湾についてはDentons Taiwan LLP（https://www.dentons.com/en）のChung-Han Yang博士およびTzu-ling Chen弁護士に、他国との外交交渉と、それに伴う知財制度の変化についてまとめてもらった。全文はJOIのHPを確認していただくとして、本稿ではその概要をお伝えしたい。

表１　知的財産保護必須国および知的財産保護優先国

知的財産保護必須国	主たるマーケット国
知的財産保護優先国	製造工場のある国、貿易ハブ国、模倣品製造国、マーケット国周辺の潜在的マーケット国など

中国での変化の概要

昨今の米中貿易摩擦の結果、知的財産権についても多数のメスが入っている。そのなかでも、特に注目すべきは営業秘密に関するものである。不正競争防止法が改正され、営業秘密の定義が広くなり、より多くの事例が営業秘密として認定されやすくなったようである。多くの外国企業が中国企業と提携を行う際、自社の営業秘密につき、流出してしまうのではないかという懸念があった。しかし、今回の改正により、保護が強化され、損害賠償請求や、刑事罰の適用などが可能となったようである。

台湾での変化の概要

台湾の場合はその成り立ちから、知的財産に対して積極的に国際社会と歩調を合わせようとしている。そもそも公式に台湾を「国」として承認している国は少なく、国として承認されていない以上は、国際的な条約などにも参加しづらい。それは、知的財産の世界でも同様であり、パリ条約やベルヌ条約など、基本的な条約に参加できていない。

しかしTRIPS協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）には参加できることとなり、その結果、WIPO（世界知的所有権機関）主導の国際的な条約加盟国と同程度の保護を受けることができるようになった。また、近年はたとえば日本の特許庁と交流を積極的に行い、調査結果の共有など協力体制を構築しつつある。

中国・台湾の昨今の知的財産制度の変化の中で特に注目したいのが、懲罰的賠償についてである。これは、故意に他社の知的財産権を侵害した場合に、実際の損害額以上の賠償が求められることで、知的財産権の侵害への抑止につなげようという制度である。本制度は日本でも議論はされているものの、いまだ導入には至っていない一方、中国、台湾ではすでに導入されて

いる（付言すると韓国でもすでに導入されている）。こちらもそれぞれの弁護士のレポートをまとめると、下記のとおりである。

中国での懲罰的賠償制度の概要

中国の懲罰的賠償制度については、まずは2013年に商標法が改正され、悪質的な侵害で状況が深刻であると裁判所に認定された場合、損害賠償額の最大３倍以下の懲罰的賠償が認められる制度が導入された。しかし、国際社会からの中国内における知的財産権の保護不足や、米中貿易摩擦の項目として知的財産権の保護強化が取り上げられ、2019年には商標法における倍率が最大５倍以下に引き上げられ、また、2020年には特許法にも故意侵害、かつ状況が深刻な場合に、最大５倍以下までの懲罰的損害賠償が認められることとなった。

台湾での懲罰的賠償制度の概要

台湾での懲罰的賠償制度は、最初の導入、その後の廃止を経て、現在は特許・商標ともに懲罰的賠償制度が確立されている。特許については、損害額の３倍を上限とした懲罰的賠償制度があり、商標については、模倣品の市場価格の1500倍を損害額の上限とし、一方で1500個以上の模倣品が発見された場合は、その総額を損害額とするという、ユニークな懲罰的賠償制度が導入されている。

懲罰的賠償制度が導入されているという点で、日本より中国・台湾のほうが外国からの圧力がより強くあると推察され、その結果両国とも日本以上に先進的な制度になっているといえるであろう。一方で、外国との交渉の結果それぞれ導入され、制度が整備されたからといって、それが必ずしも外国企業にとって有利に働くわけではない。

たとえば、表２は日本、中国、台湾での商標の出願件数の推移だ。制度が若干異なる点もあるので、一概に数字を同列に比較できないものの、日本・台湾と中国との出願件数の間に、圧倒的な差があるのも事実だ。一方で、中国での出願件数が圧倒的に多いのは、単純に人口比の問題だけではなく、自社による使用を意図していない出願、すなわち、商標権を取得し、それをもとにしてオリジナルの企業に交渉をしかけるための出願（いわゆる冒認商標出願）が多数含まれているためといわれている。日本、中国、台湾ともに、商標出願・登録についての条件にさほどの差はない（米国のように使用の事実を明確に求められることはない）にもかかわらず、このような大きな差が生まれていることには注目すべきだ。

その象徴的なケースが、「無印良品」を展開する、株式会社良品計画（以下、良品計画）の中国における死闘だ。

良品計画は2000年代初頭の中国進出以降、商標法上のさまざまな問題に直面した。特に、良品計画が展開する「無印良品」の商標を中国本土で他社に取得されてしまい、そこから苦闘の連続となっている。なかでも一番大きな問題となったのが、中国語版の「無印良品」である、「无印良品」の商標を取得されたことだ（登録番号：1561046　指定商品：タオルなど）。出願日が2000年４月６日と良品計画の中国本土への進出より早く商標を取得し、それが今に至るまで権利維持されている。もちろん、良品計画も当該商標を取消にすべく、異議申し立てなどさまざまな手を打ったが、最終的に登録を取り消すことは叶わなかった。一方、当該権利の権利者およびそのライセンスを受けた北京無印良品投資有限公司から、良品計画は商標権侵害であるとして訴えられた。当該訴訟は高等裁判所に控訴され、2019年11月に、良品計画の商標権侵害を認める判決が出ることとなった。少なくとも裁判所では、商標権の出願日より前である2000年以前に無印良品が日本や香港で商売をしており、無印良品がある程度有名になっているとしても、それは中国本土でも有名であ

表２　日本・台湾・中国の年度別商標出願件数比較

地域	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
日本	147,283	161,859	190,939	184,483	190,773
台湾	78,523	79,300	83,802	84,816	86,794
中国	2,876,048	3,691,365	5,748,175	7,370,709	7,837,441

それぞれ、「特許行政年次報告書2020版」(https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/document/index/honpenall.pdf)、および「智慧財産局歴年年報」より

ることの立証にはならず、「无印良品」の商標権の存在を適法と認め、その権利行使は存在している商標権の適切な行使であるとして、良品計画に損害賠償の支払い（約62万元≒約1000万円）を命じた。

外国の企業が進出した国で、故意か過失かはさておき、その国の企業特許や商標を侵害してしまい訴訟になることはよくある話である。しかし、冒認（と思しき）商標出願による商標権によりオリジナルの企業が訴えられ、なおかつ敗訴してしまうというのはかなり衝撃的だ。約1000万円の損害賠償の額の多寡は問題ではない。

もちろん、日本でも台湾でも冒認商標出願が一定程度あることは否定しない。日本では、2019年初頭にティラミスヒーローの問題（ティラミスを瓶詰したことを特徴とするシンガポールの企業のブランド「ティラミスヒーロー」が、日本では日本の企業に商標権を取得され、ブランドを変更せざるをえなかった事件）が世の中を騒がせたのも記憶に新しい。台湾でも同様で、たとえば、「TutorABC」という英語学習のための人気オンラインサービスに関して、「Tutor4U」、「TutorMing」といった「TutorABC」を模したサイトが乱立し、商標も取得されたので、訴訟になっている事例もある。

しかし、中国における冒認商標出願の問題は、やはり日本や台湾のそれと比べて、頻度も程度の問題も大きく異なると言わざるを得ない。そうすると、中国における知的財産の保護に関して、単純に経費の問題だけで方針を決めるのは危険である。たとえば、日本では自社が使用するぶんだけの商標を登録すればよいが、（冒認商標出願を防止し、余計な紛争に巻き込まれないためには）中国では日本よりむしろ幅広く権利を取得するといった、特別な対応が必要となる。

もちろん、こういった冒認商標出願の問題に、中国政府も手をこまねいているわけではなく、法改正などで対応をしようとしている。しかし、まさに台湾弁護士のレポート中に、“stronger IP protection is more to the benefit of that jurisdiction than to foreign countries.” とあるように、外国からの圧力があり、法制度が変わるからといって、外国企業の利益のためだけに改正することはあり得ない。懲罰的賠償制度についても、上記したように、確かに中国にも導入されている。しかし、それがどのように解釈・運用されるかはわからないし、そもそも外国企業にとって有利になるとも限らない。下手をすれば、オリジナルの外国企業が悪意ある知的財産権侵害者であると判断され、懲罰的賠償の対象とされてしまう可能性すらある（少なくとも、上記良品計画の場合、良品計画側が現地企業による商標権の存在を知り、異議申し立てなども行ったうえで、「無印良品」の商標の使用を継続しているのだから、悪意のある使用であるといわれる余地はあったであろう）。

まとめ

外国に進出し、安全に商取引を行うためには、知的財産権を取得し、活用することは不可欠だ。偽物が出回るだけならまだしも、自社の商売が安全にとり行えないような事態は、是が非でも避けなければならない。そのためには、まずは会社としてかけられる予算の観点から、知的財産制度を活用する国を選定することは間違っていない。しかし、費用の観点からだけでは、各国の地域特性はカバーしきれない。つまり、法制度がいくら進歩し、制度上共通する点が多くなったとしても、それを運用するのはあくまでその国の人々なのである。当然、文化的背景や、商慣習の影響を受け、実際の解釈が日本とは大きく異なるかたちで運用されてしまうことも多々あろう。

中国には、「鑽漏洞」ということわざがあるが、これは法制度に穴があったら、その制度の穴を利用していく、という意味だ。この考え方が正しいか間違っているかではなく、そういう背景のもと商売を行う企業が中国には多い、ということだ。そして、同じことわざを共有する中華圏の国である台湾でも、商標制度ひとつをとっても大きな状況の違いがあるのである。人種、宗教、地理的に大きく異なる国や地域では、いわんや、である。重要なマーケット国においては、こういった文化背景の違いや、行動原理の違いも考慮に入れながら、どう知的財産制度を活用していくか決めなければならない。そして、当然ながら、こういった違いは、知的財産部門だけで把握できるものではなく、海外営業部門や現地の子会社の意見など、さまざまな部門が連携して把握する必要がある。

本稿をきっかけとして、読者の皆様の企業があらためて、部門間の壁を乗り越え一致団結して協力し、外国でも安全に商売に取り組める法的土台づくりがなされることを期待しつつ、本稿を閉じたいと思う。