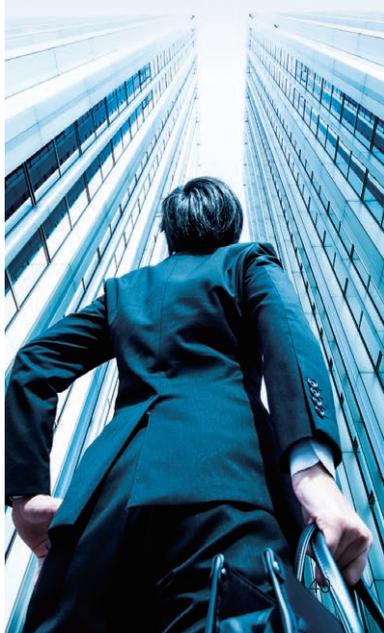


台湾における日本企業の 専利権行使



經濟部知的財産局の公式サイトに掲載された統計資料によると、台湾の専利権（特許、実用新案及び意匠）出願における外国出願人の占める件数について、日本の出願件数は、この20年来トップの座を占め、外国出願人の出願件数に占める割合は約40%で、日本企業の台湾市場への重視が、ここからも窺う事ができる。

しかしながら、専利出願が査定又は登録され専利権を取得した後、それに続く権利擁護の作業もまた同様に重要である。殊に、専利権を有効に行使しようとする場合、台湾専利法の規定を十分に理解することが必要であるだけでなく、台湾の「智慧財産及商業法院」（台湾知的財産及び商業裁判所）が下す判決の最新の変化をも十分に把握しなければならない。このようにしてこそ、成功裏に専利権を行使し、自らの権利を保護すること

際消尽原則の適用があるとの見解が示されたため、原告の敗訴と判断された。

権利消尽原則の目的は、主に権利者の二重利得を防止することであり、今までの台湾判決の実務に於いても、この点に着目して権利消尽原則を適用するか否かを判断したが、本判決の中で、原告は阪神化成工業株式会社の販売行為による利得は一切得ていないが、法院は、依然として国際消尽原則の適用があるとの見解が示された。このため、今後、台湾における国際消尽原則の適用の動向は如何に発展するか、日本企業にとって注目に値するものである。

民国109年（2020年）民專訴字第111号

訴外第三者であるケイマン諸島ユビタスは、係争特許I423070号の元特許権者であり、係争特許を訴外第三者である株式会社ユビタスに譲渡した後、原告である雲遊デジタル科技株式会社に専用実施権を許諾したものであり、法院は、専用実施権の許諾を行う際、ケイマン諸島ユビタスは、既に係争特許の特許権者ではなく、原告に係争特許の専用実施権を許諾する権利がないことから、原告は自らが係争特許の専用実施権者であることを証明することができないとの見解を示したため、原告の敗訴と判断した。

とができる。これは台湾専利法の規定及び判決の実務に馴染まない外国権利者にとって非常に大切なことである。

以下、この2年間、台湾智慧財産及商業法院が作成した日本企業関連の判決を透して台湾専利法の規定及び判決の実務上の変化を簡単に紹介する。

民国108年（2019年）民專訴字第99号

原告であるプレミアムウォーター株式会社は係争特許I412471号の特許権者であり、対応日本特許は原告と阪神化成工業株式会社とが共有するものである。原告は台湾で被告である富士山銘水株式会社に対して特許権を行使したが、被告の製品は阪神化成工業株式会社由来のものであるので、法院より、原告の同意を得て販売された製品であり、特許権の国

特許権の譲渡について、台湾では、登録対抗制度が採用されており、当事者に権利変動の意思表示があり、かつ法定登録以外の他の権利変動の要件に該当する場合、権利変動は、即効力を発し、登録の有無は単に第三者に対抗するための要件である。但し、日本では、登録しなければ効力を生じず、第三者に対して権利変動を主張することができないだけでなく、当事者間にも権利変動は発生しないこととなる。従って、日本企業にとって、その所有する台湾特許権を譲渡しようとする場合、台湾と日本との制度の差異を特に注意する必要がある。

参考資料

台湾經濟部智慧財産局による統計資料
<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-780-101.html>



作者
劉浩祺 (Reggie Liu)

弁理士
ツァア&ツァイ国際法律事務所
シニアアソシエイト

輔仁大学情報工学士、日本語文学修士。
 大手特許法律事務所勤務経験あり、中国専利
 代理人資格試験合格。
 専門分野は特許及びその関連行政、民事訴訟。