

特許庁委託事業

中国の知的財産権侵害 判例・事例集

日本貿易振興機構（ジェトロ）

2012年3月

目次

【特許権】	2
1. 実用新案特許権の新規性に係る紛争事件	2
2. 技術目的を勘案して発明特許権の保護範囲を確定した紛争事件	12
3. 新製品の製造方法特許に係る紛争事件①	17
4. 新製品の製造方法特許に係る紛争事件②	25
5. 公知技術の抗弁に係る紛争事件	33
6. 意匠の同一性又は類似性の判断方法に係る紛争事件①	39
7. 意匠の同一性又は類似性の判断方法に係る紛争事件②	45
【商標権】	52
8. 「解百納」は、単にぶどう酒商品の主要原料を表示したものか、ぶどう酒商品の一般的名称かに係る紛争事件	52
9. 馳名商標がその認められた商品範囲の分類を超えて保護を受けられる範囲に係る紛争事件	58
10. 商標の類似性を判断する場合、商標の構成要素、被疑侵害者の主観的意図、関連する歴史的経緯及び共存の現状等の要素を総合考量しなければならないとした紛争事件	62
11. 造語でない語を商標登録した場合、商標登録権者は、他人による合理的使用を排除することはできないとされた紛争事件	68
12. 立体商標の登録商標専用権に対する侵害が成立しないとされた紛争事件	74
【著作権】	79
13. 製品パッケージのデザインが文字フォントの著作権を侵害しないとした紛争事件	79
14. 原告と被告の双方が著作権登録を行っていた紛争事件	89
15. 立体玩具が平面の美術著作物の著作権を侵害しているとした紛争事件	94
【不正競争】	99
16. 「不正競争防止法」第2条の単独適用の可能性を認めつつも本件事案への適用を否定した紛争事件	99
17. 「不正競争防止法」第2条の単独適用を認めた紛争事件	113
【その他】	118
18. 「契約法」第114条第2項に定める「生じた損害より著しく高額」であることを理由に特許権実施許諾契約の違約金額の調整をした紛争事件	118
19. 上級主管部門の認可の未取得は技術譲渡契約の効力に影響しないとした紛争事件	126
20. 植物新品種の発見者及び育種参加者が植物新品種権を享受することが認定された紛争事件	131

【特許権】

1. 実用新案特許権の新規性に係る紛争事件

1. 事件の性質

実用新案特許権の無効に関する行政紛争

2. 事件名、争点

事件名：施耐德電気低圧（天津）有限公司と国家知的財産権局特許再審査委員会等との実用新案特許権無効行政事件

争点：①実用新案特許権の新規性の判断、②無効宣告請求の審査過程において、特許権者が無効宣告請求に対し請求項を修正した場合の法的効果

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2007）一中行初字第 999 号

原告：施耐德電気低圧（天津）有限公司（以下「シュナイダー（天津）」という）

被告：国家知的財産権局特許再審査委員会（以下「特許再審査委員会」という）

第三者：正泰集团股份有限公司（以下「正泰集团公司」という）

判決日：2008 年 12 月 4 日

第二審：北京市高級人民法院（2009）高行終字第 116 号

上訴人：シュナイダー（天津）

被上訴人：特許再審査委員会

原審第三者：正泰集团公司

判決日：2009 年 3 月 26 日

関連条文：「特許法」第 22 条、第 26 条第 3 項、「審査ガイドライン」第四部分第 3 章 3.4

出典：北京法院ネット

<http://bjgy.chinacourt.org/public/paperview.php?id=62369>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

正泰集团公司は1997年11月11日に国家知的財産権局に名称「一種の高性能分断小型ブレーカー」の実用新案特許を出願し、1999年6月2日に国家知的財産権局により特許権付与が公告された。特許番号はZL97248479.5であり、これが即ち「係争特許」である。当該特許権付与公告の請求項1~4は、以下のとおりである。①一種の高性能分断小型ブレーカーはレバー(1)と心軸(2)により構成された操作機構、配線装置、可動鉄心(14)及び可動鉄心(14)と連結されたエジェクタピン(15)を含む瞬時作動電流解除装置、並びに固定接点(19)、可動接点(20)、てこ(5)、軸(6)、ロック(7)、心軸(8)、ロックはずし(9)、心軸(10)、伝動ロッド(11)及び接点フレーム(4)により構成された接点連動装置を含み、その特徴は上記の操作機構に心軸(2)とレバーの間に組み込まれたスイングアーム(3)が設置されている点にある。②請求項1記載の高性能分断小型ブレーカーの特徴は上記のスイングアーム(3)の一方の端に取付穴(21)が設置され、他方の端の先端部が円弧面になっており、その傍らには半球形のスナバが設置され、接点フレーム(4)と円弧面(22)の対応箇所もまた相応の円弧面になっている点にある。③請求項1記載の高性能分断小型ブレーカーの特徴は上記の配線装置がU字型の配線板(16)と当該配線板に取り付けられた基板内の筒形配線台(17)によって構成され、配線板(16)と配線台(17)の先端部の対応箇所にそれぞれ取付穴(26)と取付ねじ穴(27)が設置されている点にある。④請求項1記載の高性能分断小型ブレーカーの特徴は上記の瞬時作動電流解除装置にトーションばね(12)及びトーションばね(12)に設置され、トーションばねの一端と連結された調整ノブ(13)が設置されている点にある。本件特許の明細書には、「本実用新案の目的は一種のエネルギーストレージ式操作機構を備えた高性能分断小型ブレーカーを提供し、手動速度の影響を受けずに可動接点を素早く閉鎖することにある。」と記載されている。

シュナイダー(天津)は、2006年8月21日、本件特許は新規性及び進歩性を備えておらず、また、特許法第26条第3項に合致しないとして、特許再審査委員会に対し本件特許権の無効宣告請求を申し立てた。正泰公司は、特許再審査委員会の審査過程において、シュナイダー(天津)の提出した無効宣告請求に対して、前後して2006年と2007年に、特許再審査委員会に意見陳述書を提出し、本件特許権の請求項1-3に対し修正を行った。修正後の請求項1-3は以下のとおりである。①一種の高性能分断小型ブレーカーはレバー(1)と心軸(2)により構成された操作機構、配線装置、可動鉄心(14)及び可動鉄心(14)と連結されたエジェクタピン(15)を含む瞬時作動電流解除装置、並びに固定接点(19)、可動接点(20)、てこ(5)、軸(6)、ロック(7)、心軸(8)、ロックはずし(9)、心軸(10)、伝動ロッド(11)及び接点フレーム(4)により構成された接点連動装置を含み、その特徴は上記の操作機構に心軸(2)とレバーの間に組み込まれたスイングアーム(3)が設置されている点にある。上記のスイングアーム(3)の一方の端には取付穴(21)が設置され、他方の端の先端部は円弧面(22)になっており、その傍らには半球形のスナバ(23)が設置され、接点フレーム(4)と円弧面(22)の対応箇所もまた相応の円弧面になっている。②請求項1記載の高性能分断小型ブレーカ

一の特徴は上記の配線装置が U 字型の配線板 (16) と当該配線板に取り付けられた基板内の筒形配線台 (17) によって構成され、配線板 (16) と配線台 (17) の先端部の対応箇所それぞれ取付穴 (26) と取付ねじ穴 (27) が設置されている点にある。③請求項 1 記載の高性能分断小型ブレーカーの特徴は上記の瞬時作動電流解除装置にトーシヨンばね (12) 及びトーシヨンばね (12) に設置され、トーシヨンばねの一端と連結された調整ノブ (13) が設置されている点にある。

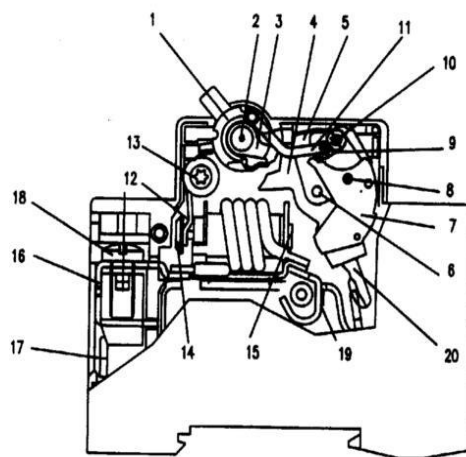


图 1

「一種の高性能分断小型ブレーカー」 実用新案特許明細書の付属図面

2007 年 4 月 25 日、特許再審査委員会は第 9744 号無効宣告請求審査決定（以下「第 9744 号無効決定」という）を下し、正泰会社が 2007 年に提出した請求項 1～3 項に基づき本件特許権の有効性を維持した。

（2）第一審判決

シュナイダー（天津）は、特許再審査委員会の決定を不服とし、北京市第一中級人民法院に対し行政訴訟を提起した。

第一審法院は、次のとおり判示した。

①シュナイダー（天津）は無効宣告請求の審査過程において多くの証拠を提出した。特許再審査委員会はシュナイダー（天津）に対し、その提出した証拠につき使用方法を明確にしなければ、関連の証拠を放棄したものとみなすと明確に告知したが、シュナイダー（天津）はなお関連の証拠の使用方法について説明を行わなかった。よって、シュナイダー（天津）が関連の権利の行使を懈怠した状況において、特許再審査委員会がこれらの証拠に対して評価を行わなかったことは妥当である。

②本件特許の請求項 1 と証拠 2（即ち比較文書 1）を比較すると、本件特許の請求項 1 は特

許法第 22 条第 2 項に定める新規性を備えており、その従属請求項 2 及び 3 も比較文書に対し新規性を備えている。

③シュナイダー（天津）の提出した証拠 11（C60N 製品の構造図の写し）、証拠 12（制作者の宣誓書）及び証拠 13（購入伝票の写し）は完全な証拠チェーンを形成しておらず、シュナイダー（天津）の主張する宣伝ポスターの公開時期又は本件特許の出願日前に公衆に知られた状態であったことを証明するものではない。よって、証拠 11～13 は本件特許の新規性又は進歩性の評価に用いることはできない。

④シュナイダー（天津）の提出した第 5 組の証拠（C60 シリーズ製品の輸入及び国内販売に関する証拠）は、真実性を確認できず、又は相互間で矛盾しており、完全な証拠チェーンを形成しておらず、本件特許の出願日前に C60 シリーズ製品がすでにわが国において公に使用されていたことを証明できないため、第 5 組の証拠は本件特許の新規性又は進歩性の評価に用いることはできない。

⑤「特許再審査委員会が修正後の請求項 1～3 に対して審理を行い、修正後の請求項 1～3 の有効性を維持する旨の審査結論を出したことには不当性はない。」と認定する。また、シュナイダー（天津）が第一審において提出した「特許再審査委員会が審査決定書において本件特許の元の請求項 1 の無効を宣告しなかったことは、請求事項の遺漏にあたり、審理手続に著しい不当性が存在する。」との主張は、これを支持しない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

特許再審査委員会の第 9744 無効決定を維持する。

（3）第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

A 実用新案が新規性を備えるか否かの判断

①「同一の実用新案」に該当するか否かについて

主に、特許が属する技術分野、その解決すべき技術問題、技術問題の解決に必要な技術案及び予定する技術効果の 4 つの面から比較を行う必要がある。同一の発明又は実用新案に該当するか否かを判断する場合において、両者の技術分野、その解決すべき技術問題、技術案及び予定する効果が実質的に同一であるときは、両者は同一の発明又は実用新案に該当する。

本件特許と比較文書 1 を比較すると次のことが分かる。本件特許の請求項 1 において保護を請求する製品は高性能分断小型ブレーカーであり、比較文書 1 において公開される製品はセーフティシールド付きブレーカーである。本件特許はブレーカーの手動復位エネルギーストレージ操作機構について述べているが、比較文書 1 はブレーカーのケース又は台座等の部品について述べている。本件特許の瞬時作動電流解除装置には可動鉄心及びこれと連結するエジェクタピンが含まれるが、比較文書 1 には電磁気解除装置の具体的な構造についての記載はない。本件特許の請求項 1 における軸(6)、ロック(7)、心軸(8)、ロック

はずし(9)、心軸(10)は比較文書1では公開されておらず、このほか、本件特許の請求項1における操作機構には心軸(2)とレバーの間に組み込まれたスイングアーム(3)が設置されている。スイングアーム(3)の一方の端には取付穴(21)が設置され、他方の端の先端部は円弧面(22)になっており、その傍らには半球形のスナバ(23)が設置され、接点フレーム(4)と円弧面(22)の対応箇所も相応の円弧面になっているが、比較文書1では上記の技術案は公開されていない。

本件特許は、既存のブレーカーでは手動で復位するときの接点の閉鎖速度が手動の早さによって変化し、容易にアークを引き起こし、接点の使用寿命に影響するという問題を解決するものであるが、比較文書1は、既存のブレーカーでは絶縁ケースの各個室が相互に独立していないため、短絡電流が遮断されたときに、ケース内の高い電圧がレバーの開口部分からの電離気体の漏洩を増加させ、ブレーカーの前面板の近くにいる人に危害を及ぼすという安全性の問題を解決するものである。

本件特許により得られる技術効果は人為的なレバーの操作速度の差異による可動接点の閉鎖速度に対する影響を解決し、ブレーカーの使用寿命を高めることであるが、比較文書1により得られる技術成果は消弧段階において前面板の開口部から電離気体が噴出するのを防ぎ、ケースの後板の排気口から全ての断路気体を排出することである。

以上の比較に基づき、以下のとおり結論づける。

- a. 本件特許の請求項1に記載する技術案と比較文書1に記載する技術案には差異があり、また、本件特許の請求項1と比較文書1において言及する技術分野、その解決される技術問題及び得られる技術成果はいずれも異なるものである。よって、両者は同一の発明創造ではなく、比較文書1は本件特許の請求項1の新規性を失わせる抵触出願にはあたらず、本件特許の請求項1は比較文書1に対して新規性を備えるものである。
- b. 比較文書1の付属図面の一部の部品には文章説明がなく、当該分野の一般技術者が比較文書1の明細書の付属図面、特に付属図面5を閲覧することによって、当該付属図面から直接的にいかなる疑いもなくこれらの技術特徴の内容を確定することはできない。従って、当該分野の一般技術者の視点から言えば、上記の技術特徴はすでに公開されたものとはいえない。よって、シュナイダー(天津)の「本件特許の請求項1と比較文書1は同一の発明創造に属し、比較文書1は本件特許の請求項1の新規性を失わせている。」との主張には事実上の根拠がない。
- c. 本件特許の請求項1が新規性を備えている以上、本件特許の請求項1の従属請求項2及び3も比較文書1に対し新規性を備えているというべきである。

②「国内外の出版物に公に発表されたこと、国内で公に使用されたこと又はその他の方式で一般に知られたこと」について

- a. 「国内外の出版物に公に発表された」という事実に対する認定

特許法における出版物とは、技術又は意匠内容が記載された独立のメディアであって、それが公に発表され又は出版された時期を表明し、又はその他の証拠によって証明するも

のを指す。上記にいう「公に」とは、当該出版物が公衆が入手できる状態にあることを指す。

シュナイダー（天津）は、自らが提出した証拠 11～13 を含む第 3 組の証拠は本件特許の出願日より前にすでに出版物上で公にされていたことを証明していると主張した。当該証拠は主に企業パンフレット（特許再審査委員会は、企業の広告宣伝資料は法定の公開出版物のように厳格な出版発行手続を備えておらず、一定の任意性を有するものであるため、その公開日を確定できないと認定していた。これに対し、第二審法院は、その認定において広告宣伝のこのような公開出版形式の任意性を強調せずに、主にその具体的内容の不明確性を強調した）、購入伝票及び関連の設計制作者の証人としての証言を含むが、宣伝ポスターの日付は何の日付を示しているのかが不明確であり、その宣伝する製品はその提供する比較文書の特許と唯一対応するものではなく、証人の証言はその他の証拠による補強がないため証明力が弱く、購入伝票の手書き文字についてはその真実性の識別が困難である等の問題が存在するため、これらの証拠は完全な証拠チェーンを形成できず、シュナイダー（天津）の宣伝ポスターの公開時期又は本件特許の出願日前に公衆が知りうる状態にあったことに関する主張を証明することはできない。よって、証拠 11、12、13 は本件特許の新規性又は進歩性の評価に用いることはできない。

b. 「国内で公に使用された」という事実の認定

本件における「国内で公に使用されたこと」に関するシュナイダー（天津）の主な主張方法は中国機床総公司による輸入及び同社の神龍公司への販売の 2 つの段階によって構成される。

シュナイダー（天津）の提出した第 5 組の証拠は証拠 19、20、24 及び 25 を含む。シュナイダー（天津）は、上記の証拠は本件特許の出願日前に、中国機床総公司がシュナイダー（天津）の香港支店から C60 シリーズ製品を輸入して神龍公司に販売していたことを証明しており、即ち、かかる輸入販売行為は C60 シリーズブレーカーが本件特許出願日前にすでに国内で公に使用されていたことを証明していると主張した。

輸入段階について、シュナイダー（天津）は、証拠 19-1、19-2.5、19-2.6、19-2.7、19-2.8、19.10、19-2.13、証拠 25 をもって、本件特許の出願日前に中国機床総公司がシュナイダー（天津）の香港支店から C60 シリーズ製品を輸入していたという自己の主張を裏付ける証拠とした。しかし、第 5 組の証拠はいずれも輸入取引の双方当事者が提示した証拠であり、当該取引行為に対し客観的かつ中立な立場にある第三者が作成した証拠、即ち、輸入行為を証明する通関申告書、輸入代理契約等の関連の輸入行為に必要な手続証明書類が欠けているため、上記の製品につきすでに税関手続が完了していることを証明することができない。また、取引双方当事者が提供した証拠は相互に矛盾しており、製品の型番規格も対応しておらず、一部のインボイスには正式な公印が押されていない等の瑕疵も存在し、その真実性を確定できない。従って、上記の証拠のみでは本件特許の出願日前に中国機床総公司がシュナイダー（天津）の香港支店から C60 シリーズ製品を輸入していた

という事実を十分に証明することはできない。

販売段階について、シュナイダー（天津）は、証拠 19-2. 3、証拠 19-2. 4、証拠 19-2. 14、証拠 19-2. 16、19-2. 17、証拠 25 をもって、中国機床総公司与神龍汽車有限公司の間の販売行為及びその販売製品の構造に関する自己の主張を裏付ける証拠とした。当該証拠のうち、販売契約及び契約に添付された C60 シリーズ製品の型番を含む材料リストは付属文書が不完全で、かつその添付された付属文書の名称が契約リストに記載された名称と一致しておらず、各付属文書と契約リスト及びその他の付属文書間で相互に矛盾した箇所があり、契約及びその付属文書と C60 シリーズ製品の関連性を認定するには不十分である。販売契約に関連する証拠（即ち記帳証憑、電信振込貸方補充申告書の控え、資金振替専用インボイス、記帳表及び企業取引明細表）にはいずれも製品型番が記載されておらず、その販売製品が C60 シリーズ製品であったことを証明できない。製品の分解前後の写真は、製品の現状の構造を証明できるだけで、製品の公開時期との間に関連性はない。拡大された神龍汽車有限公司の看板写真及び製品の写真のコピー及び当該証拠の真実性を証明する公証書も同様に製品が公に使用された時期を証明するものではない。このほか C65 シリーズと C60 シリーズの注文番号対象説明表のコピーについては、シュナイダー（天津）は当該証拠の出所及びその証拠をどのように使用するかについて具体的に説明しておらず、それを裏付けるその他の証拠も提出しておらず、かつ正泰会社が当該証拠の真実性に対し異議を申し立てているため、その真実性を認定できない。従って、シュナイダー（天津）の提出した第 5 組の証拠は真実性を確認できず、又は相互間で矛盾しており、完全な証拠チェーンを形成しておらず、本件特許の出願日前に C60 シリーズ製品がすでにわが国において公に使用されていたことを証明できないため、第 5 組の証拠は本件特許の新規性又は進歩性の評価に用いることはできない。

③「抵触出願」を構成するか否かについて

実用新案特許における新規性とは、出願日前に同様の発明又は実用新案が国内外の出版物に公に発表されたこと、国内で公に使用されたこと又はその他の方式で一般に知られたことがなく、かつ他人が同様の発明又は実用新案を國務院特許行政部門に出願して出願日以後に公表された特許出願文書に記載されていないことをいう。関連の比較文書と実用新案特許が同一の発明創造を構成する場合、当該比較文書は当該実用新案特許の新規性を失わせる抵触出願に該当し、当該実用新案特許は新規性を備えないものとなる。

特許再審査委員会が関連の比較文書が無効宣告請求を受けた実用新案特許の抵触出願に該当するか否かを判断するにあたっては、「審査ガイドライン」の関連規定を遵守しなければならない。「審査ガイドライン」は、抵触出願に該当するか否かを判断するにあたっては、先行特許又は特許出願の特許請求の範囲のみならず、その明細書（付属図面を含む）も審査して、全ての文章の内容を基準としなければならないと定めている。比較文書を客観的に存在する技術資料とし、比較文書を引用して実用新案の新規性の判断を行うにあたっては、比較文書において公開されている技術内容を基準とし、比較文書に明確に記載されて

いる内容のみならず、その属する技術分野の技術者にとって、直接的にいかなる疑いもなく確定できる暗黙の技術内容をも含めて判断しなければならない。しかし、付属図面を引用する場合には、付属図面から直接的にいかなる疑いもなく確定できる技術特徴のみが公開の内容となり、付属図面から推測される内容又は文章の説明がなく、付属図面からの測量によって割り出されるサイズ及びその関係だけでは公開された内容とすることはできないことに注意しなければならない。

本件において、本件特許の請求項 1 に記載される技術案と比較文書 1 に記載される技術案には差異があり、また、本件特許の請求項 1 と比較文書 1 で言及される技術分野、その解決される技術問題及び得られる技術成果はいずれも異なっている。よって、両者は同一の発明創造ではなく、比較文書 1 は本件特許の請求項 1 の新規性を失わせる抵触出願にあらず、本件特許の請求項 1 は新規性を備えるものである。

比較文書 1 の付属図面の一部の部品には文章説明がなく、当該分野の一般技術者は、比較文書 1 の明細書の付属図面を閲覧することによって、当該付属図面から直接的にいかなる疑いもなくこれらの技術特徴の内容を確定することはできない。従って、当該分野の一般技術者にとっては、上記の技術特徴がすでに公開されているものとみなすことはできない。シュナイダー（天津）の「本件特許の請求項 1 と比較文書 1 は同一の発明創造に属し、比較文書 1 は本件特許の請求項 1 の新規性を失わせている」との主張には事実上の根拠がない。

B 無効宣告請求の審査過程において、特許権者が申立人の提出した無効宣告請求に対し請求項を修正した場合の法的効果

「審査ガイドライン」の規定によれば、無効宣告請求の審査過程において、特許権者が申立人の提出した無効宣告請求に対し自発的に特許権の保護範囲を縮小し、かつ関連の修正が特許再審査委員会に受け入れられた場合、特許権者が当該保護範囲を超える請求項が最初から特許法及びその実施細則の関連規定に合致していなかったことを認め、かつ申立人の当該請求項に対する無効宣告請求を認容したものとみなされる。正泰公司是、無効宣告請求の審査過程においてシュナイダー（天津）から提出された無効宣告請求に対し、本件特許の請求項を修正し、もとの請求項 1 を削除し、自発的に本件特許の保護範囲を縮小した。特許再審査委員会は、口頭審理において、双方当事者に対し修正後の請求項を受け入れ、かつこれに基づき審査を行うことを明確に告知した。従って、正泰公司が本件特許のもとの請求項 1 のうち修正後の請求項 1 を超える部分について法律の規定に合致しないことを認め、当該部分の請求項が最初から無効であったと認定できるため、特許再審査委員会は、かかる部分の請求項について再度審査し、かつその無効を宣告する必要はない。特許再審査委員会が上記の理由に基づき、本件特許の修正後の請求項 1～3 に対し審理を行い、修正後の請求項 1～3 の有効性を維持する旨の審査結論を出したことには、不当性はない。

シュナイダー（天津）の上訴理由はいずれも成立しないため、本院は当該上訴請求を支

持しない。

よって、第二審法院は、次のとおり判決する。

上訴棄却、原判決維持。

5. 解説

(1) 本件は、送配電業界において世界的に著名なフランスの多国籍企業であるシュナイダー社と中国企業である正泰集团公司との間で繰り広げられた多数の紛争の一環である。即ち、シュナイダー社は1994年に正泰集团公司を買収しようとして数々の抵抗にあつて以来、知的財産権という武器を利用して世界各国において正泰集团公司に対し相次いで24件の特許権侵害訴訟を提起していた(浙江省知的財産権局のデータによれば、1999年以降、シュナイダー社は正泰集团公司に対し国外において前後して18件、中国国内において6件の権利侵害の訴えを提起した)。逆に、2006年8月には、正泰集团公司が実用新案特許権侵害を理由に施耐德電気低圧(天津)有限公司(以下「シュナイダー(天津)」という)を被告として提訴し、第一審判決では3.3億円の損害賠償請求が認められた。当該訴訟の第一審の過程において、正泰集团公司はシュナイダー(天津)に対しC65A、C65N、C65H、C65L、EA9ANの5つの型番の製品の販売停止と廃棄を要求した。また、正泰集团公司は、シュナイダー(天津)が2004年8月2日から2006年12月31日までに製造・販売した権利侵害製品の数量に基づき利益率計算によって訴訟額を3.3億元余りとした。本件の開廷審理において、主な争点は、①シュナイダー(天津)による先行特許の抗弁が成立するか否か、②権利侵害で訴えられた製品が係争特許権の保護範囲に含まれるか否か、③シュナイダー(天津)が負うべき賠償金額をどのように確定するかに絞られた。事件の審理過程において、シュナイダー(天津)は2006年8月26日に国家知的財産権局特許再審査委員会に正泰集团公司の実用新案特許権の無効宣告請求を申し立て、特許再審査委員会は2007年4月25日に特許権の一部無効を宣告する旨の決定を下した。シュナイダー(天津)は特許再審査委員会の決定を不服とし、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起したが、北京市第一中級人民法院が特許再審査委員会の決定を維持する旨の判決を下したため、本件はさらに上訴された。これが本件事案である。

なお、上述した民事訴訟の審理は最終的に3年にも及んだ。第一審では、シュナイダー(天津)に対して正泰集团公司の3.3億円の損害を賠償することが命じられ、第二審では、シュナイダー(天津)から正泰集团公司に1.5億円の補償金を支払うことで(2007)浙民三終字第276号民事調解書により双方が和解したため、終了した。

(2) 本件事案においては、実用新案特許権の技術案と比較文書の技術案が同一の発明創造を構成する場合、当該比較文書は当該実用新案特許権の新規性を失わせる抵触出願に該当し、当該実用新案特許権は当該比較文書に対し新規性を備えないものとなる。本件において、第一審判決及び第二審判決は、本件特許と比較文書1を比較し、両者の技術分野、

その解決される技術問題、技術案及び得られる技術効果がいずれも異なり、両者は同一の発明創造に該当しないため、比較文書 1 は本件特許の請求項 1 の新規性を失わせる抵触出願に該当しないとして、本件特許の請求項 1 は新規性を有するとの結論を導き出した。

6. 企業へのメッセージ

近時、中国では、実用新案特許の出願及び紛争が増加していると言われている。中国では初期審査だけで実用新案特許権が付与されるため、新規性や進歩性を備えていない技術案が、実際には、相当数存在するものと推測される。実用新案特許を無効化する際の立証方法等について、事前によく検討しておくべきである。

2. 技術目的を勘案して発明特許権の保護範囲を確定した紛争事件

1. 事件の性質

発明特許権侵害紛争

2. 事件名、争点

事件名：W氏が上海万国博覧会フランス館及び中国建築第八工程局有限公司を訴えた発明特許権侵害紛争事件

争点：上海万博のフランス館の建築物が原告の発明特許権の保護範囲に含まれるか否か

3. 書誌的事項

第一審：上海市第一中級人民法院

原告：W氏

被告：上海万国博覧会フランス館（以下「フランス館」という）

中国建築第八工程局有限公司（以下「中建八局」という）

判決日：不明

第二審：上海市高級人民法院

上訴人：W氏

被上訴人：フランス館

中建八局

判決日：2010年11月26日

関連条文：「特許法」第59条

出典：中国知的財産権裁判文書ネット

http://ipr.court.gov.cn/sdjdws/201104/t20110422_141608.html

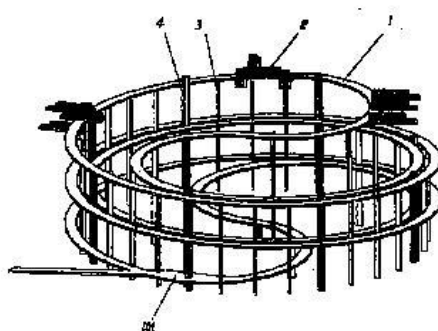
4. 事件の概要

(1) 事実関係

国家知的財産権局は、2006年4月5日付で原告W氏に対し、名称が「高架立体建築物」である発明特許権を付与した。当該特許権の出願日は2004年4月19日であり、特許番号

は ZL200410033851.2 であった。

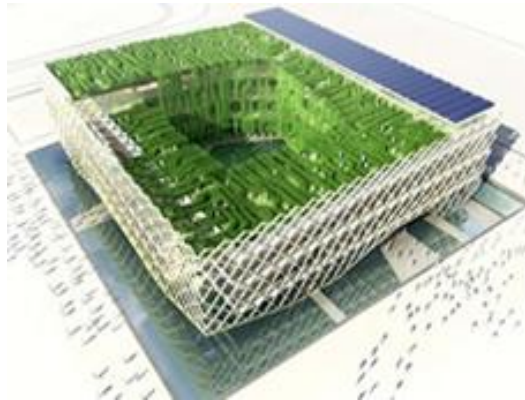
原告は、本件事案においてその保護を求める権利の範囲は請求項 4、5、6、7 であると主張した。当該特許権の請求項は、以下のとおりである。「一種の高架立体建築物で、敷地に建設され、その特徴は次の点にある。各セットの高架立体建築物は、空間フレーム及び空間フレーム上に支えられる建物ユニットにより構成される。敷地に固定された空間フレームの四方空間及び表面には若干の建物ユニットが配置される。当該空間フレームは地上の交通施設に接続され、当該空間フレームの最上面は道路である。その空間フレームは敷地上の螺旋型通路に支えられ、当該螺旋型通路は螺旋形に巡回しながら上昇し、その下の端は地上道路に接続され、地上に繋がる交通施設を構成している。その空間フレームの四方及び表面に配置された建物ユニットは固定式設置又は可動式設置となっている。」



特許番号 ZL200410033851.2 の「高架立体建築物」特許図

当該発明特許の明細書第 2 頁には、「本発明には以下の積極的かつ有効な効果がある。本発明は建物を空間フレームの四方の空間に配置し、単位あたりの建設用地面積上により多い建築面積で建設し、用地を節約することが可能で、同時に居住の交流性及び心地よさを改善し、かつ、交通手段を直接各戸の出入口に到着させることができる」と記載されている。

フランス館の建築物は、その縦横に交錯する横梁が支えるスロープ表面に若干の部屋が配置され、これらの部屋はスロープの四方空間を占有していない。



フランス館設計図

被告の中建八局は、フランス館の建築物の建造請負単位である。

W氏はフランス館及び中建八局の建造したフランス館建築物がその「高架立体建築物」の発明特許権を侵害したことを理由として、上海市第一中級人民法院に、両被告に対して権利侵害行為の停止、損失の賠償、影響の除去を命じる判決をするよう請求した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

- ①当法院はフランス館建築物に赴いて実地検証を行い、かつ、双方の提供した証拠をふまえ、原告の特許技術案及びフランス館建築物の技術的特徴について比較対照を行ったところ、フランス館建築物内の部屋はいずれもスロープの表面に設置されているが、スロープの四方空間までは伸びておらず、これは原告の特許の請求項1に記載された技術的特徴の1つである「空間フレームの四方空間及び表面に若干の建物ユニットが設置されている」こととは同一でも均等でもないことが分かった。
- ②特許明細書の記載によれば、当該発明の先行技術では、単位あたりの建設用地上に建設できる建築面積が少なく、高層建築では単位あたりの建設用地面積上の建設可能面積がより多いものの、相対的に閉鎖型でもあり、人と自然の交流及び人同士の交流に影響してしまう。本発明の有益な効果は、即ち、単位あたりの建設用地面積上の建築面積を拡張し、居住の交流性及び心地よさを改善することであり、上記発明目的及び効果を実現するための技術手段が「建物を空間フレームの四方空間に配置する」ことなのである。特許明細書の上記説明に基づき、当法院は次のように判断した。建物ユニットを空間フレームの四方空間に建設することは、即ち、空間フレームの表面からその四方まで伸びることであり、これは本発明目的を実現する1つの重要な技術手段である。そして、フランス館建築物はまさしくスロープ表面に部屋を設置しているだけであり、当該建造方法では、原告が特許文書の中で説明している建築空間を拡張する機能及び効果を実現することができない。このことから分かるように、フランス館建築物は原告の特許のあらゆる必要な技

術的特徴を全面的に包含するものではなく、ゆえに両被告がフランス館建築物を建造し、使用した行為は原告の特許権に対する侵害を構成しない。

以上の理由により、次のとおり判決する。

原告W氏の訴訟請求を棄却する。

(3) 第二審判決

W氏は一審判決を不服とし、上海市高級人民法院に上訴を提起した。その上訴理由は、以下のとおりである。第一に、スロープ上の建物ユニットは立体の実体及び空間、即ち三次元であり、従って、それは必然的に空間フレームの四方空間まで「伸びる」ことになる。第二に、双方当事者が提供した証拠及び原審法院の現地検証写真からは、フランス館建築物のレストラン建物ユニット部分がすでに空間フレームの周辺空間まで「伸びている」ことが見て取れる。第三に、本件に係る特許発明の目的は一種の高架立体建築物の提供であり、相対的に平屋建築に対しては「単位あたりの建設用地面積上に建設できる建築面積が小さい」という問題を解決しなければならず、高層建築に対しては「建築が相対的に閉鎖型であり、人と自然、人と人との交流性がやや劣り、心地よさがやや劣る」という問題を解決しなければならない。空間フレームの四方空間及び表面に若干の建物ユニットを配置しさえすれば、本件に係る特許発明にいうあらゆる有益な効果を達成することができる。

第二審法院は、次のように判示した。

①フランス館建築物内の建物はいずれもスロープの表面に設置され、さらに正確に言えば、最上面及び上に伸びる空間内においては、スロープの四方空間まで伸びておらず、空間フレームの最上面の一部分は建物ユニットの配置に用いられ、一部分は道路を作るために用いられている。このことと請求項 1 の対応する技術的特徴には本質的な違いが存在し、両者は同一でも均等でもない。フランス館建築物にはすでに請求項 1 の中の 1 つの技術的特徴が欠けており、ゆえにフランス館建築物の技術案もまた請求項 1 に従属する請求項 4、5、6、7 の保護範囲に含まれるとは考えられない。上記の理由により、上訴人W氏の第一及び第二の上訴理由は成立しない。

②フランス館建築物の建造方式は、建物の交流性及び心地よさを改善するかもしれないが、単位あたりの建設用地面積上により多い面積の建築を建設することは不可能である。なぜなら、それは空間フレームの最上面及び上に伸びる以外の四方空間及び表面に建物ユニットを配置していないからである。本件に係る特許の発明目的は、単位あたりの建設用地面積上により多い面積の建築を建設し、かつ、同時に居住の交流性及び心地よさを改善することであるが、両者は同時に満たすものでなければならず、いずれも欠かせない。このことは、ちょうど請求項 1 の中の技術的特徴「空間フレームの四方空間及び表面に若干の建物ユニットが配置されている」を説明する事実的根拠の一つでもある。上記の理由により、上訴人W氏の第三の上訴理由は成立しない。

③特許権は財産権であり、通常は特許権者の人格上の利益には及ばず、ゆえにW氏が上海

万博局のウェブサイト上でそれに賠償と謝罪を要求した訴訟請求は支持できない。

④特許法第 17 条第 1 項では、発明者は特許文書中に自分が特許権者であることを明記する権利を有すると規定されている。W氏は、本件特許発明の発明者として、本件に係る特許文書中に自分が発明者であることを明記する権利を有するだけであり、フランス館建築物上にその氏名を表示せよと求める訴訟請求は、支持できない。

⑤特許法第 17 条第 2 項では、特許権者はその特許製品又は当該製品の包装に、特許標識を表示する権利を有すると規定されている。特許権者はその自分が製造した製品上又は製品包装上に、その特許標識を表示する権利を有するだけであり、フランス館建築物は特許権者のW氏の建造ではなく、そのフランス館建築物にその特許標識を表示せよと求める訴訟請求は支持できない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

上訴棄却、原判決維持。

5. 解説

本件の争点、即ち、フランス館建築物が原告の「高架立体建築物」の特許技術案を採用したか否かを明らかにするため、第一審法院は、両者の技術的特徴を比較対照する際、さらにフランス館建築物に赴いて実地検証を行い、かつ、双方の提供した証拠をふまえて比較対照を行い、両者は同一でも均等でもないという結論を得た。

第二審法院は、本件に係る特許の発明目的は、単位あたりの建設用地面積上により多い面積の建築を建設し、かつ、同時に居住の交流性及び心地よさを改善することであり、両者は同時に満たすものでなければならず、いずれも欠かせないことを強調した。フランス館建築物の技術目的には、本件に係る特許と一部分だけ符合（居住の交流性及び心地よさの改善）するかもしれないが、本件に係る特許の発明目的である「単位あたりの建設用地面積上により多い面積の建築を建設する」という効果を満たすことはできず、従って、両者の実現する技術目的は一致せず、効果も同一とはいえず、同一の技術であると認定すべきではないとされた。

6. 企業へのメッセージ

発明特許の保護範囲は、請求項の内容を基準としつつも、明細書及び添付図面を請求項の内容の解釈に用いることができる（「特許法」第 59 条）。特許権の保護範囲を判断する際には、明細書中の技術目的又は解決すべき課題等についての検討が重要である。本判決も、そのような検討の 1 つの参考にしていただきたい。

3. 新製品の製造方法特許に係る紛争事件①

1. 事件の性質

発明特許権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：米国イーライリリー・アンド・カンパニーと江蘇豪森薬業股份有限公司との間の発明特許権侵害紛争事件

争点：①権利侵害で訴えられた製造方法が特許の保護範囲に属するか否か、②鑑定の結果を採用すべきか否か、③挙証責任の負担

3. 書誌的事項

第一審：江蘇省高級人民法院

原告：米国イーライリリー・アンド・カンパニー (Eli Lilly and Company) (以下「イーライリリー社」という)

被告：江蘇豪森薬業股份有限公司 (以下「豪森公司」という)

判決日：不明

第二審：最高人民法院

上訴人：イーライリリー社

被上訴人：豪森公司

判決日：2003年12月15日

差戻し審：江蘇省高級人民法院

原告：イーライリリー社

被告：豪森公司

判決日：不明

第二審：最高人民法院

上訴人：イーライリリー社

被上訴人：豪森公司

判決日：2010年12月3日

関連条文：「特許法」（1992年改正）第60条第2項、第59条第1項、「特許法」（2000年改正）第57条第2項、「民事訴訟法」第66条

出典：中国知的財産権裁判文書ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

イーライリリー社の3件の特許は、塩酸ゲムシタビン及びゲムシタビンの製造の完全な技術案を構成し、特許1（1998年6月20日特許権付与、特許番号93109045.8。後に2007年2月28日に特許再審査委員会から全部無効を宣告された）は、中間体である β -アノマーに富むヌクレオシドの取得方法である。特許2（1999年3月25日特許権付与、特許番号95196272.8、現在も有効）は、 β -アノマーヌクレオシドを豊富に含む混合物の純化及び分離方法である。特許3（1999年9月4日特許権付与、特許番号95196792.4）は、塩酸ゲムシタビンの製造方法である。

イーライリリー社は、江蘇省高級人民法院に訴訟を提起して次のように主張した。豪森公司是、許諾を得ずに本件特許方法を使用してゲムシタビン及び塩酸ゲムシタビンを製造するとともに当該製品の販促を行っており、権利侵害を構成し、相応の法的責任を負うべきである。豪森公司に特許権侵害行為の停止、経済損失の賠償、公開謝罪、悪影響の除去、本件訴訟費用及びその他の合理的費用の負担を命じる判決を求めた。

本件は、第一審、第二審の審理を二度経ている。一度目の審理において、第一審法院の江蘇省高級人民法院は、判決でイーライリリー社の訴訟請求を棄却した。しかし、最高人民法院は、次のように判示して、上記第一審判決を破棄し、差し戻した。第一審法院は当事者双方の証拠に対する質疑を（中国語では「質証」）経ていない証拠を採用し、上訴人イーライリリー社の、被上訴人豪森公司の塩酸ゲムシタビン製品製造方法が特許方法と異なることについての技術情報を入手する正当な訴訟上の権利を保障できていない上、証拠に対する質疑を経ていない証拠を技術鑑定委託の根拠とした。第一審判決は、証拠は法廷での証拠に対する質疑を経た初めて最終的結論の根拠となるという民事訴訟法の規定に違反しており、事実の認定が明らかでなく、証拠が不足し、法律の適用を誤るという結果を招いた（詳細は、「中国の知的財産権侵害判例・事例集」の案件6（日本貿易振興機構、2006年3月刊、21～25頁）を参照）。

江蘇省高級人民法院による本件差し戻し審の過程において、本件特許1は、2007年2月28日に国家知的財産権局特許再審査委員会第9525号無効宣告請求審査決定により全部無効を宣告された。イーライリリー社は当該無効宣告請求審査決定を不服として北京市第一中级人民法院に行政訴訟を提起したが、その後、無効宣告請求審査決定を維持する判決が出された。2008年11月6日、北京市高級人民法院は（2008）高行終字第451号終審行政判決を

出し、イーライリリー社の上訴を棄却し、原判決を維持した。ここに至って、本件特許 1 は無効となることが確定した。

江蘇省高級人民法院は、差戻し審において、何度も開廷して本件を審理した。当事者双方の同意を得て、中華人民共和国科学技術部知的財産権事務センター（以下「知的財産権事務センター」という）に委託して技術鑑定を行った上、鑑定資料について証拠に対する質疑を行った。鑑定資料は、イーライリリー社の 3 件の特許の関連文献及び豪森公司の中規模試験技術とされた。鑑定委託事項は、最終的に、豪森公司の提出した開発製造方法とイーライリリー社の 3 件の特許の独立請求項に記載された方法が同一であるか否かという点であるとされた。知的財産権事務センターの発行した国科知鑑字（2005）45 号技術鑑定報告の結論は、以下の内容であった。①特許 1 の目的は β -アノマーに富むヌクレオシドの選択的な製造であり、その反応物の一つは α -アノマーに富む糖である。豪森公司の技術手順によれば、それにより得られる混合物における α 、 β の比は 1.15 : 1 であり、SN2 反応機構によれば、その反応物は β -アノマーに富む糖のほずである。従って、二つの方法の主要な反応物は異なり、生じる効果も異なり、二つの技術案は異なる。②特許 2 において純化及び分離される混合物は β -アノマーを豊富に含むヌクレオシドであり、豪森公司の技術手順によれば、ゲル濾過等のプロセスを経て、得られる α 、 β の比は 1.15 : 1 で、 α に富み、処理前の混合物も α に富むほずである。従って、二つの方法において処理する主要な混合物は異なり、二つの技術案は異なる。③特許 3 と豪森公司の生産方法は、反応物及び脱保護物質のいずれにおいても異なり、二つの技術案は同一ではない。これらのことから、当該鑑定報告の結論は、豪森公司の提出した開発製造方法とイーライリリー社の 3 件の特許の独立請求項に記載された方法は同一ではないと認定した。

（2）江蘇省高級人民法院の差戻し審判決

江蘇省高級人民法院は、次のとおり判示した。

- ①「特許法」（1992 年改正）第 60 条第 2 項の「権利侵害紛争が発生した場合において、特許が新製品の製造方法であるときは、同様の製品を製造する単位又は個人は、その製品の製造方法の証明を提供しなければならない」という規定によれば、本件においてゲムシタビンが新製品であるか否かを確定することの法的意義は、豪森公司がそのゲムシタビンの製造方法について挙証責任を負うべきか否かという点にある。本件に関しては、1993 年 6 月 21 日にイーライリリー社が本件特許を出願する前に、国内にすでにゲムシタビン製品が出現していたことを示す証拠は今のところない。よって、ゲムシタビンは新製品と認定すべきであり、豪森公司はその製品製造方法の証明責任を負うべきである。
- ②特許 1 はすでに無効宣告を受けており、権利侵害で訴えられた技術が特許 1 の保護範囲に属するという問題は存在しないため、当事者双方が権利侵害で訴えられた技術及び特許 1 の鑑定結論をめぐって表明した関連意見及び提出した証拠は考慮しない。権利侵害で訴えられた技術及び特許 2、特許 3 の鑑定結論は正確であり、本件の判決の証拠として採用すべ

きである。具体的な理由は以下のとおりである。(1) 鑑定の手続面の問題について。(a) 最高人民法院が手続に違法があったことを理由として(2001)蘇民三初字第001号事件を差し戻していることから、当該事件において出された鑑定結論は手続に違法があるため証拠能力を有しない。法院が技術鑑定を別途行うことを決定したことは民事訴訟証拠規則の要求に合致しており、同時に二つの技術鑑定報告があるという問題は存在しない。(b) 知的財産権事務センターの鑑定規則の中に「当事者の意見を聴取し、当事者に質問する」という内容がある。具体的に本件の状況を踏まえて、当該規定の内容を適用することを決定し、当事者双方が鑑定専門家チームに技術的意見を陳述し、現場に人員を派遣して監督させた。しかも、当事者双方がそれぞれ鑑定専門家チームに対して行った関連技術陳述からみれば、陳述内容はいずれも今回の鑑定資料の範囲を超えていないため、当事者の鑑定専門家チームに対する技術的意見の陳述手続は法律の規定に違反していない。(c) 法律では、鑑定専門家チームの全メンバーが残らず出廷して当事者の質問を受けなければならないと明確に規定されていない。出廷した専門家は鑑定専門家チームを代表して当事者の質問を受けるのであり、その表明する回答意見は個人的意見ではなく鑑定専門家チームの意見であるとみなすべきである。しかも、原審法院はすでに鑑定機関に対し専門家チームの全メンバーに出廷通知をするよう求めており、鑑定機関もすでに他の専門家が出廷できない正当な理由を説明する書面を提出している。よって、鑑定専門家チームの全メンバーではなく一部のメンバーが出廷して当事者の質問を受けたことは、法律の規定に違反しない。(d) 豪森会社が自ら提出した生産技術は、その江蘇省薬品监督管理局における届出の申告資料及び国家薬品监督管理局に対する認可申請資料における生産技術の内容と一致しており、原審法院は、豪森会社が2001年5月18日付の新薬証書、生産認可文書を得る際に申告した生産技術の真实性を確認した。(2) 鑑定結論の技術面の異議について。(a) 特許2は β -アノマーヌクレオシドに富む混合物の純化及び分離方法である。豪森会社の11 α /11 β における α : β が1.15:1であるというのは分離純化後のヌクレオシドの比であって、SN2反応生成物の直接の比率ではない。しかしながら、双方の分離純化プロセスからみれば、二つの方法は一致している。特許2の明細書の関連記述内容を考慮すれば、分離純化プロセスにおいて、 α -ヌクレオシドの多くは溶液中に留められていて純化されることがわかる。 α -ヌクレオシドにより多くのロスがある状況の下で、純化により得られる生成物の比が依然として α -ヌクレオシドに富むことは、純化前の α -ヌクレオシドの占める比率がより大きいはずであり、豪森会社の関連技術手順の対象が α -アノマーヌクレオシドに富む混合物であることを示している。分離純化により相反する比率が生じることはない。従って、技術鑑定報告の権利侵害で訴えられた技術は特許2と同一ではないとする技術比較結論は正確であり、これを採用する。豪森公司の中規模試験技術は特許2の保護範囲に属しない。(b) イーライリリー社は権利侵害で訴えられた技術と特許3の比較について技術面に関する意見を表明しておらず、技術鑑定報告の関連結論に同意したものとみなすべきである。従って、技術

鑑定報告の権利侵害で訴えられた技術は特許 3 と同一ではないとする技術比較結論は正確であり、これを採用する。豪森公司の中規模試験技術は特許 3 の保護範囲に属しない。

以上のことから、江蘇省高級人民法院は「特許法」（1992 年改正）第 59 条第 1 項、「民事訴訟法」第 128 条の規定に基づき、次のとおり判決する。

- 一 イーライリリー社の訴訟請求を棄却する。
- 二 第一審事件受理费 37,510 元及び鑑定費 75,000 元はイーライリリー社の負担とする。

（3）最高人民法院の第二審判決

最高人民法院は、以下のように判示した。

本件第二審における当事者の主な争点は、権利侵害で訴えられた製造方法が特許 2 及び特許 3 の保護範囲に属するか否か、本件鑑定結論を採用すべきか否か、 $10\alpha/10\beta$ の比率について豪森公司が挙証責任を負うべきか否かである。

①権利侵害で訴えられた製造方法が特許 2 及び特許 3 の保護範囲に属するか否かについて

権利侵害で訴えられた方法及び特許 2 はいずれも加水の無機酸を用いた反応混合物の処理にかかわるものであり、特許 2 は β -アノマーを豊富に含むヌクレオシドの純化及び分離方法であり、独立請求項 1 においてその反応物は β -アノマーに富むヌクレオシドに限定されているが、イーライリリー社は、権利侵害で訴えられた製造方法において処理が要求される反応物が β -アノマーに富むヌクレオシドであることを証拠によって証明していない。その上、特許 2 の明細書の記載に基づけば、処理後の生成物が α -ヌクレオシドを豊富に含むならば、処理前の反応混合物は α -ヌクレオシドを豊富に含むだけでなく α -ヌクレオシドの含量がより多くなければならないことになる。権利侵害で訴えられた製造方法の中規模試験技術における $11\alpha/11\beta$ の比率は 1.15 : 1 と記載されているため、処理前の反応物は α -ヌクレオシドに富む混合物に該当するはずである。権利侵害で訴えられた製造方法において純化及び分離を行う反応物は特許 2 で限定されている β -アノマーに富むヌクレオシドではなく、特許 2 の保護範囲に属しておらず、原審判決のこの点についての認定は不当ではない。

特許 3 は塩酸ゲムシタピンの製造方法であり、使用するのは有機アミン脱保護である。権利侵害で訴えられた製造方法はアンモニアを用いて脱保護を行う。特許 3 の明細書に記載されている内容によれば、米国特許 5223608 においてすでに無水アンモニアのエタノール液を使用して脱保護を行うことが公開されており、アンモニアを脱保護物質として使用することは特許 3 の優先権日前の先行技術であり、先行技術を均等論により特許 3 の保護範囲に含めるべきではない。上诉人イーライリリー社の、均等の技術的特徴であると主張し、これを根拠として均等侵害であり、特許 3 の保護範囲に属するとする上訴理由を、本法院は支持しない。

イーライリリー社及び豪森公司の塩酸ゲムシタピン製品の製造の手順 8 までの反応フローは同一であり、違いは、イーライリリー社は手順 8 の反応で $10\alpha/10\beta$ 混合物を得た後、

先に当該混合物の純化を行い、もって α -アノマーに富むリボースを得るのであって、純化後に後続の製造プロセスを行うという点にある。豪森公司是手順8で $10\alpha/10\beta$ の混合物を得た後、その中の 10α -リボースに対して分離純化を行うことなく続けて手順9の反応を行い、もって β -ヌクレオシド(11 β)を製造するのであって、特許2及び特許3の技術的特徴を採用せずに塩酸ゲムシタビンを製造しており、上訴人イーライリリー社の、技術改悪を理由として特許権侵害を主張する理由を、本法院は支持しない。

②鑑定結論を採用すべきか否かについて

本件において、被上訴人豪森公司是すでに本件に係る薬品の申告資料一式を提出しており、当該申告資料に各手順の反応の具体的条件、装置、原料、温度、時間及び操作方法等が記載されている。申告資料において、三回の中規模試験実験の手順8の $10\alpha/10\beta$ の比率は記載されておらず、手順9の $11\alpha/11\beta$ は1.15:1で、 α -アノマーに富むヌクレオシドであると記載されている。豪森公司の提出した生産技術は原審法院が江蘇省薬品监督管理局及び国家薬品监督管理局において調査した関連生産技術の内容と一致しており、原審法院が豪森公司の提出した生産技術を認めたことは、不当ではない。上訴人イーライリリー社は、豪森公司の中規模試験技術において $10\alpha/10\beta$ の比率が記載されておらず、当該比率の欠如は不合理であると主張した。豪森公司是当該比率の開示がなくても、該当分野の技術者はその技術を再現することができ、 $10\alpha/10\beta$ の比率は生産過程において必ず計測しなければならないパラメータではないと主張し、かかる主張の理由は比較的合理的である。イーライリリー社が第二審において提出した実験繰返報告書はイーライリリー社が原審判決後に自ら第三者に委託して作成させたもので、使用した実験方法、用量、検査方法及び手順等は中規模試験技術に記載されている技術的特徴と差異があり、当該証拠は権利侵害で訴えられた製造方法の手順9の反応の出発物であるメシル酸塩 $10\alpha/10\beta$ が β -アノマーに富む糖であることを否定するのに不十分である。この証拠を、本法院は採用しない。

このほか、上訴人イーライリリー社はさらに特許1に記載されている技術条件及び α/β の比率等に基づいて、鑑定結論の誤りを主張した。審理の結果、本件特許1の独立請求項の概要には、その明細書の実施例で公開されている11の実施不能の状況が含まれているほか、発明によって解決しようとする技術的課題を解決できない技術案が多数存在しており、請求項が明細書によって裏付けられていないため、特許1はすでに無効宣告を受けている。法院は、特許1の19°Cに対応する α/β の比率及び権利侵害で訴えられた製造方法の23°Cに対応する α/β の比率には突発的変化が生じる可能性があるため、鑑定結論は不当ではないと判断した。

第二審法院は、本件鑑定結論は推定に基づいて出されたものであり、かかる推定には事実の基礎があり、原審判決が鑑定結論を採用したのは不当ではないと判断した。その理由は次のとおりである。(1)同様の生成物を別の反応物から別の方法によって生成することができるが、反応条件及び目標物及び技術フローが確定しているときに、もう一つの反応物を推断することは可能である。(2)豪森公司の中規模試験技術における $11\alpha/11\beta$ の比率

は 1.15 : 1 であり、これは分離純化を経た後の比率である。豪森公司及びイーライリリー社の採用する分離純化の方法は同じであるため、特許 2 の明細書に記載されている、無機酸を用いて反応混合物を処理するとき α -ヌクレオシドの含量が減少して β -ヌクレオシドの相対的含量が増加するという内容を踏まえれば、技術手順の分離純化過程において、 α -ヌクレオシドの多くが溶液中に留まって純化されず、 α -ヌクレオシドにより多くのロスがある状況の下で、豪森会社が純化により得る生成物は α -に富み、純化前の混合物における α -アノマーの豊富度は相対的に高いはずである。その上、イーライリリー社は、分離純化が α/β の配置に変化を生じさせることを証明する証拠を提出していない。(3) 中国医薬工業雑誌で発表された「塩酸ゲムシタビンの合成」という文章に記載されている内容によれば、 $3\alpha/3\beta$ 、 $4\alpha/4\beta$ と豪森公司の中規模試験技術の手順 8、手順 9 は反応条件、技術パラメータの面で基本的に一致する。文章中のデータによれば、 $10\alpha/10\beta$ に相当する手順の $3\alpha/3\beta$ は 1 : 1.01 で、 β -に富む糖であり、 $4\alpha/4\beta$ の比率はおおむね 1.2 : 1、1.28 : 1、1.31 : 1 で、許容誤差範囲内にあり、鑑定報告の推論の正確性が裏付けられている。このほか、豪森会社が原審において提出した補充資料 1、2 のデータも、その中規模試験技術の手順 9 の反応原料が β -を豊富に含む糖であり、生成物が α -を豊富に含むヌクレオシドであることを補強している。

③豪森公司の手順 9 の反応の出発物であるメシル酸塩 $10\alpha/10\beta$ の比率について、豪森公司が挙証責任を負うべきか否かという問題について

江蘇省高級人民法院はすでに江蘇省薬品监督管理局から豪森公司の関連申告資料を取り寄せており、国家薬品监督管理局の認可申請資料と照合した結果、両方の生産技術の名称、内容は一致した。豪森公司も関連の生産認可文書及び対応する申告資料、生産技術、補充資料等を提供した。比較の結果、特許 2、特許 3 の保護範囲に属しないため、豪森公司はその塩酸ゲムシタビンの製造方法を提供していないと認定することはできない。その上、特許法の規定によれば、権利侵害で訴えられた者が新製品の製造方法について転換された挙証責任を負うのには条件がある。即ち、特許権者は、まず、権利侵害で訴えられた方法により生産される製品と本件に係る特許の方法により生産される製品が同一の製品に該当することを証明しなければならず、特許の方法により直接得られる製品が「新製品」であることも証明しなければならない。本件特許 1 の要は合成反応物であり、 β -アノマーに富むヌクレオシドは特許 1 により直接得られる産物である。特許 2 は、特許 1 により得られた反応物に対して純化反応を行う。特許 3 は、特許 2 により得られた純化物に対して脱保護を行う方法である。上诉人イーライリリー社は本件訴訟提起時に豪森公司の生産した塩酸ゲムシタビン薬品を提出したが、豪森公司が実際に β -アノマーに富むヌクレオシドを生産したとは証明していない。しかも、第二審において、双方はいずれも、 β -アノマーに富むヌクレオシドだけが塩酸ゲムシタビンを製造できるのではなく、塩酸ゲムシタビンは β -アノマーに富むヌクレオシド以外の物質を用いて製造することができることを認めている。よって、「特許法」(1992 年改正) 第 60 条第 2 項の規定に基づくとしても、合成手順につい

での挙証責任はイーライリリー社が負うべきであり、これを転換して豪森会社に負わせるべきではない。イーライリリー社の、豪森公司是メシル酸塩 $10\alpha/10\beta$ の比率を証拠を挙げて証明すべきであると主張する上訴理由を、当法院は支持しない。

以上のことから、イーライリリー社の上訴理由はいずれも成立せず、原判決の事実認定は基本的に明らかであり、法律の適用は正確である。「民事訴訟法」第 153 条第 1 項第 1 号の規定に基づき、最高人民法院は次のとおり判決する。

- 一 上訴棄却、原判決維持。
- 二 第一審事件受理费 37,510 元及び鑑定費 75,000 元はイーライリリー社の負担とする。
- 三 第二審事件受理费 50,300 元はイーライリリー社の負担とする。

5. 解説

新製品の製造方法の特許に係る権利侵害紛争においては、権利侵害で訴えられた側がその製品製造方法が特許の方法と異なることについて挙証責任を負うことは、「特許法」(1992 年改正) 第 60 条第 2 項、「特許法」(2000 年改正) 第 57 条第 2 項及び現行「特許法」(2008 年改正) 第 61 条第 1 項に規定されている。

最高人民法院は、本件において、特許権者は、①権利侵害で訴えられた方法により生産される製品と本件に係る特許の方法により生産される製品が同一の製品に該当することを証明しなければならず、また、②特許の方法により直接得られる製品が「新製品」であることも証明しなければならないと判示した。そして、本件では、イーライリリー社はこれらの点を証明できておらず、原則どおり、特許権侵害の全ての要件事実の挙証責任を負わされた。結果として、イーライリリー社は十分な立証ができず、同社の敗訴となった。

6. 企業へのメッセージ

従前からしばしば論じられてきたとおり、新製品の製造方法の特許に係る権利侵害紛争において挙証責任の転換を法院に認めてもらうことは容易ではない。また、挙証責任の転換が認められない場合において、特許権侵害の全ての要件事実を立証することもそれ以上に困難である。

製造方法の技術については、特許出願せずに技術ノウハウとして秘密保持することも検討すべきであろう。

4. 新製品の製造方法特許に係る紛争事件②

1. 事件の性質

発明特許権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：Z氏が石家莊製薬集団欧意薬業有限公司、石家莊製薬集団華盛製薬有限公司、石家莊製薬集団中奇製薬技術（石家莊）有限公司及び吉林省玉順堂薬業有限公司を訴えた発明特許権侵害紛争事件

争点：①新製品の製造方法に係る特許権侵害紛争事件において、製法特許権の保護範囲が、特許方法に従い直接取得できる原始製品をさらに処理して取得した後続製品にまで及ぶか、②特許権侵害紛争が新製品の製造方法に及ぶ事件において、挙証責任をどう配分するか

3. 書誌的事項

第一審：吉林省長春市中級人民法院(2005)長民三初字第36号

原告：Z氏

被告：石家莊製薬集団欧意薬業有限公司（以下「欧意公司」という）

石家莊製薬集団華盛製薬業有限公司（以下「華盛公司」という）

石家莊製薬集団中奇製薬技術（石家莊）有限公司（以下「中奇公司」という）

吉林省玉順堂薬業有限公司（以下「玉順堂公司」という）

判決日：不明

第二審：吉林省高級人民法院(2006)吉民三終字第146号民事判決

上訴人：欧意公司

華盛公司

中奇公司

被上訴人：Z氏

判決日：不明

再審：最高人民法院(2009)民提字第84号

再審申立人：欧意公司

被申立人：Z氏

判決日：2010年9月9日

関連条文：「特許法」（2000年改正）第11条、第57条第2項、第60条

出典：「最高人民法院公報」2011年第1期

<http://www.chinalaw.gov.cn/article/fgkd/xfq/aljx/201103/20110300336154.shtml>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

2000年2月21日、Z氏は特許番号が00102701.8、名称が「アムロジピンエナンチオマーの分離」である発明特許（以下「本件特許」という）を出願し、2003年1月29日に発明特許権を付与された。本件特許では、左旋体アムロジピンの製造方法が公開された。左旋体アムロジピンを用いてさらにマレイン酸左旋体アムロジピン、ベシル酸左旋体アムロジピン等の川下製品を製造することができる。

2001年6月、訴外輝瑞研究与発展公司（以下「輝瑞公司」という）は、特許番号が95192238.6、名称が「アムロジピンジアステレオマーの酒石酸によるそのエナンチオマーの分離」である発明特許権（以下「238号特許」という）の付与を受けた。

本件特許と238号特許は、いずれも左旋体アムロジピンを製造する製法特許であり、これ以前に、中国国内には左旋体アムロジピンを製造する工業技術はなかった。

マレイン酸左旋体アムロジピン及びマレイン酸左旋体アムロジピン錠剤の新薬を中奇会社が研究開発し、マレイン酸左旋体アムロジピン（原料薬）を華盛会社が生産し、マレイン酸左旋体アムロジピン錠剤（最終製品、商品名は「玄寧」）を欧意会社が生産販売していた。中奇公司、華盛公司、欧意公司は同じ石家庄製薬集団に属しており、それぞれが独立法人である。2004年、石家庄製薬集団はそのウェブサイト上で「玄寧」について宣伝を行った。国家食品薬品监督管理局及びその薬品審評センターの関連ウェブページで照会したところ、国内で生産される左旋体アムロジピン製品は、華盛公司、欧意公司の生産するマレイン酸左旋体アムロジピン及びその錠剤、並びにZ氏の生産するベシル酸左旋体アムロジピン及びその錠剤であった。

(2) 第一審判決

Z氏は、自分が本件発明特許権の権利者であり、中奇公司、華盛公司、欧意公司はその発明特許権を侵害していると主張し、人民法院に対して、上記会社に侵害行為の停止を命じ、玉順堂公司に権利侵害製品の販売の停止を命じるよう求めた。

中奇公司、華盛公司、欧意公司は、その権利侵害で訴えられた製品（以下「本件製品」という）の方法と本件特許の方法が異なることを証明するため、法院に、公開番号がCN1609102A、名称が「一種の光学活性をもつアムロジピンの分離方法」である発明特許の

出願公開明細書（その後、当該方法は 2005 年 12 月 14 日付で特許権の付与を受けた。特許番号は 200310119335.7 である。以下「335 号特許」という）を提出した。Z 氏は、法院に鑑定を申し立て、当該明細書に記載されたアムロジピン分離方法について試験検査を行うよう求めた。法院は法源司法科学証拠鑑定センター（以下「法源センター」という）に鑑定を委託し、法源センターは発行した検査報告の中で「同一の試験条件において、発明特許 CN1609102A 明細書の中で公開されている最も十分な、かつエナンチオマー過剰率の最も多い実施例 1 の中に記述されたアムロジピン薬物生成方法を採用して試験を行ったところ、試験結果と明細の中に記述されたエナンチオマー過剰率には重大な差異があり、発明特許 CN1609102A の提供する化学方法を使用したところ、本試験ではアムロジピン分離の目的を果たすことができなかった。」と報告した。

第一審法院は、次のように判示した。

①「特許法（2000 年改正）」（以下「特許法」という）第 57 条第 2 項は、「特許侵害紛争が新製品の製造方法の発明特許に係るときは、同様の製品を製造する単位又は個人は、その製品の製造方法が特許方法と異なることの証明を提供しなければならない。」と規定している。当該規定にいう「新製品」とは、特許製品より前に、国内市場で販売されたことのない製品を指す。現在、国内市場には原告の生産するベシル酸左旋体アムロジピン及びその錠剤、並びに欧意公司の生産するマレイン酸左旋体アムロジピン及びその錠剤しかなく、原告製品の販売開始時期の方が欧意公司製品よりも早かった。輝瑞公司はすでに中国で 238 号特許の付与を受けていたものの、その製品は中国でまだ販売されていなかった。また、原告の左旋体アムロジピン製品は 2001 年 5 月に旧国家経済貿易委員会から 2001 年度国家重点新製品に認定され、2001 年 6 月には旧国家経済貿易委員会から「第 9 次 5 か年計画」国家技術創新優秀プロジェクト賞に選ばれていた。被告は、原告の製品が新商品でないと主張するが、しかし反論の十分な証拠を提供できていない。従って、本件特許は、新製品を製造する製法特許である。

②左旋体アムロジピンは一種の化合物であり、消費者の消費に直接供されるものではなく、それは必ずマレイン酸、ベシル酸等による塩化加工技術を経てマレイン酸左旋体アムロジピン、ベシル酸左旋体アムロジピンとなった後、ようやく真正に製品となるのであり、従って、本件特許を被告の生産するマレイン酸左旋体アムロジピン及びその錠剤まで及ぼせることができる。

③「特許法」第 57 条第 2 項の規定によれば、中奇公司、華盛公司、欧意公司是、そのマレイン酸左旋体アムロジピン及びその錠剤の製造方法が本件特許方法と異なることを証明する証拠を提供しなければならない。法源センターの鑑定の結果、中奇公司、華盛公司、欧意公司の提供した特許方法ではアムロジピンの分離の目的を実現できなかった。中奇公司、華盛公司、欧意公司はその製品の製造方法が本件特許方法と異なることを証明できておらず、法により相応の権利侵害責任を負わなければならない。

④Z 氏は玉順堂公司の権利侵害事実が存在することを証明する十分な証拠を提供できてい

ない。

第一審法院は、次のとおり判決した。

- 一 中奇公司、華盛公司、欧意公司是本件特許権に対する侵害行為を停止せよ。
- 二 Z氏のその他の訴訟請求は支持しない。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

- ①本件特許が新製品の製造方法の発明特許であるか否かの問題について、国家食品薬品監督管理局及びその薬品審評センターウェブページで公表された関連する「左旋体アムロジピン」特許及び法律の状況の検索結果によれば、現在、国内市場には、本件特許を実施する企業の吉林省天風製薬有限公司（以下「天風公司」という）の生産するベシル酸左旋体アムロジピン及びその錠剤、並びに欧意公司の生産するマレイン酸左旋体アムロジピン及びその錠剤しかなく、この他にはその他の左旋体アムロジピン薬品はない。従って、中奇公司、華盛公司、欧意公司による本件特許が新製品を製造する製法特許に該当しないと主張は成立しない。
- ②本件特許権の保護範囲の問題について、本件特許は左旋体アムロジピンの分離方法であり、当該方法からは直接製品を得られない。左旋体アムロジピン化合物とマレイン酸、ベシル酸等は塩化加工技術を経てマレイン酸左旋体アムロジピン、ベシル酸左旋体アムロジピンとなった後、ようやく真正に製品となる。従って、上記製品は左旋体アムロジピンの分離方法により直接得られる製品であるというべきである。本件特許は、中奇公司、華盛公司、欧意公司の生産するマレイン酸左旋体アムロジピン及びその錠剤まで及ぼせることができる。
- ③上訴人が開発及び生産した本件製品に使用される方法が本件特許方法と同一又は均等か否か、並びに法源センターの鑑定結論が正確か否かという問題について、法源センターは司法部及び最高人民法院が認可しかつ公表した法医、薬理、薬物学等の鑑定の素質を備えた鑑定機構であり、薬物、薬理について鑑定を行う資格を有している。中奇公司、華盛公司、欧意公司是、試験の違い、人の違い、及び攪拌速度、温度のコントロール等がいずれも試験結果に影響を与えうると主張するが、いったい何が原因でアムロジピンの分離が実現できなかったのか、どうすればアムロジピンの分離が実現できるのかをまだ説明していない。鑑定人はいずれも当該分野の専門家であり、相応の専門知識及び操作技能を備えているが、それは上訴人の提供した特許方法では左旋体アムロジピンの分離の目的を実現できなかった。上訴人はその製品の製造方法が本件特許の方法と異なることを証明する十分な証拠を提出できておらず、挙証不能の責任を負わなければならない。

第二審法院は、次のとおり判決した。

上訴棄却、原判決維持。

(4) 再審判決

欧意会社は、再審を申し立て、第一審判決及び第二審判決には次のような問題が存在すると主張した。(i) 法源センターが発行した検査報告は誤っており、法院が当該検査報告を信用したことは不当である。(ii) 欧意会社は特許出願文書、届出済みの生産工程フロー、生産記録等の証拠を提出し、その製造方法が本件特許方法と異なることを証明するために実地検証の申請を提出したが、第二審法院はこれに取り合わなかった。(iii) 本件特許方法から得られる製品と本件製品において得られる中間生産物とは異なり、かつ、本件特許は新製品製造の製法特許にも該当しない。第二審法院は誤って、製品が市場で販売されているか否かを「新製品」の認定基準としており、Z氏が欧意会社も上記製品を製造していたことを証明する挙証を行っていない状況において、欧意会社にその製品の製造方法が本件特許と異なることを証明する挙証責任を負うよう求めることは、事実認定と法律適用のいずれにおいても誤っている。(iv) 欧意会社の製品の製造方法と本件特許方法には重要な違いがあり、異なる技術案に該当する。第二審法院が本件特許権の保護範囲がマレイン酸左旋体アムロジピン及びその錠剤まで及ぶとしたこともまた誤りである。

再審法院は、次のように判示した。第一審及び第二審の認定した事実は基本的に事実であり、本件のポイントは①原審法院の挙証責任についての分配が正確であるか否か、②欧意会社の左旋体アムロジピンの製造方法が本件特許の保護範囲に含まれるか否か、③法源センターの発行した検査報告が信用できるか否かにある。

①原審法院の挙証責任の分配について

「特許法」第57条第2項の規定によれば、特許権侵害紛争事件においては、被告がその製品の製造方法が特許権者の新製品の製法特許と異なることを証明する挙証責任を負う。新製品の製法特許に該当するか否かを認定する際には、当該特許方法に従い直接取得できる製品を根拠としなければならない。「特許方法に従い直接取得できる製品」とは、特許方法を使用して取得できる原始製品を指し、当該原始製品をさらに処理した後に取得できる後続製品は含まれない。本件特許の請求項1の方法に基づいて製造された中間生産物は、本件特許の出願日の前に国内外で公衆に知られていなかったため、本件特許方法に従い直接取得できる製品は新製品であり、本件特許は新製品の製法特許に該当すると認定できる。欧意会社は輝瑞会社の238号特許を提出し、もって本件特許が新製品の製法特許に該当しないことを証明しようとしたが、2つの特許方法に従い左旋体アムロジピン又は右旋体アムロジピンを製造する過程において、形成された中間生産物は同じでなく、従って、238号特許は本件特許方法に従い直接取得できる製品を公開しておらず、本件特許が新製品の製法特許に該当しないことを証明することができない。

本件特許は1つの新製品の製法特許であるが、しかし、被申立人の中奇会社、華盛会社、欧意会社はその製品の製造方法が特許方法と異なることの挙証責任を負い、さらに権利者Z氏が被申立人の製造した製品と特許方法に従い直接取得できる製品が同様の製品に該当することを証明しなければならない。Z氏の提供した証拠は、華盛会社、欧意会社がマレ

イン酸左旋体アムロジピン及びその錠剤を製造したこと、かつ、マレイン酸左旋体アムロジピンの製造には左旋体アムロジピンを原料としなければならないことは証明できるが、華盛公司、欧意公司がマレイン酸左旋体アムロジピン及びその錠剤を製造する際にも、その方法で生産されたものと同じ中間生産物が製造されたことを証明する証拠を提供していない。従って、Z氏が提供した証拠は、華盛公司、欧意公司の製造した製品が本件特許方法に従い直接取得できる製品と同様の製品に該当することを証明できていないため、本件では、華盛公司、欧意公司にその製品の製造方法が特許方法と異なることを証明する挙証責任を負わせるべきではない。

原審法院が本件特許は新製品の製法特許に該当すると認定したことは、結論的には正しいが、本件特許方法に従い直接取得できる製品を左旋体アムロジピンであると認定したことは、明らかに誤りである。原審法院による本件特許方法に従い直接取得できる製品についての認定が誤っていることから、Z氏が華盛公司、欧意公司の製造した製品が本件特許方法に従い直接取得できる製品と同様の製品に該当することを証明する十分な証拠を提出していない状況において、華盛公司、欧意公司がその製品の製造方法が特許方法と異なることの挙証責任を負うと認定したこともまた明らかに誤りである。

②欧意公司の左旋体アムロジピンの製造方法が本件特許権の保護範囲に含まれるか否かについて

本件第一審及び第二審の過程において、欧意公司は相次いで 335 号特許の出願公開明細書及び授權公告の発明特許明細書、国家食品藥品監督管理局に届け出た生産工程フロー、生産記録、「マレイン酸左旋体アムロジピン生産工程規定 SOP-MPP-W017(00)」等の証拠を提出し、それが自主製法を使用して左旋体アムロジピンを製造し、かつ、本件特許方法を使用していないことを証明するのに用いた。Z氏は、上記証拠の中に記載された左旋体アムロジピンの製造方法ではアムロジピンの分離を実現できず、高純度の左旋体アムロジピンを得ることができないと主張し、かつ、法源センターの発行した検査報告を提出した。欧意公司が自主製法で左旋体アムロジピンを得られるか否かを検証するため、再審法院は中奇公司、華盛公司、欧意公司及びZ氏の請求に基づき、欧意公司の左旋体アムロジピン製造方法について実地検証を行い、欧意公司に 335 号特許に記載された左旋体アムロジピンの製造方法による実地試験を行わせた。試験結果は、欧意公司が 335 号特許に記載した方法により取得された製品が、本件に係る発明特許方法により得られる製品と異なることを示した。

欧意公司の実地試験の結果と、欧意公司の提出した届出済みの生産工程フローの記録、生産記録、「マレイン酸左旋体アムロジピン生産工程規定 SOP-MPP-W017(00)」等の証拠とは相互に裏付けとなっており、欧意公司の使用した方法が本件特許の請求項 1 に記載された方法と異なること、両者の使用する原料が同一でも均等でもないこと、欧意公司の左旋体アムロジピンの製造方法が本件特許権の保護範囲に含まれないことを証明できる。原審法院は、欧意公司が自主製法で左旋体アムロジピンを得ることができないと認定し、かつ、

これにより、中奇公司、華盛公司、欧意公司がZ氏の本件特許権を侵害したと認定したことは、事実上の根拠を明らかに欠いている。

また、「特許法」第 11 条の規定により、製法特許権の保護範囲は当該特許方法により直接取得できる製品、即ち特許方法を使用して取得できる原始製品に及ぶだけであり、原始製品をさらに処理した後に取得できる後続製品にまで及ばせることはできない。華盛公司、欧意公司の生産したマレイン酸左旋体アムロジピン、マレイン酸左旋体アムロジピンの錠剤及び左旋体アムロジピンは、いずれも上記製品をさらに処理した後に取得できる後続製品であり、本件特許方法に従い直接取得できる製品には該当しない。従って、本件特許権の保護範囲を左旋体アムロジピン、マレイン酸左旋体アムロジピン及びその錠剤にまで及ばせることはできない。「当該特許方法に従い直接取得できる製品」の認定は、当該製品が直接消費者の使用に供されるか否かとは関係がない。第一審法院が「左旋体アムロジピンは一種の化合物であり、それ自体が消費者の消費に直接供される製品とはならず、…本件特許は左旋体アムロジピンの分離方法であり、当該方法からは直接製品が得られないこと、及び左旋体アムロジピン化合物とマレイン酸、ベシル酸等が塩化加工技術を経てマレイン酸左旋体アムロジピン、ベシル酸左旋体アムロジピンとなった後、ようやく真正に製品となる」ことを理由として、本件特許権の保護範囲を華盛公司、欧意公司の生産するマレイン酸左旋体アムロジピン及びその錠剤まで及ばせたことは、法律適用上明らかに不当である。

③法源センターの発行した検査報告を採用できないことについて

法源センターは第一審法院の委託を受けて、鑑定を行い、335 号特許方法では左旋体アムロジピンを調合できないという結論を得たが、再審法院での実地調査を通じて、欧意公司が 335 号特許方法に従い左旋体アムロジピンを得ることにすでに成功した。実地試験の結果は、法源センターの発行した検査報告の結論が誤りであることを十分に証明できるものであった。法源センターの発行した検査報告が信用に値しないという欧意公司の再審理由は成立し、再審法院はこれを支持する。

本件において、335 号特許方法は特許権者の重点的に保護する技術秘密に関わり、鑑定試験の実施過程において、操作する人員の経験及び操作技巧、ノウハウの把握程度はいずれも試験結果に対して実質的影響を生じさせる可能性があり、従って、特許権者が試験に参加していない状況においては、鑑定の結論は 335 号特許方法の真実の状況を反映することができなかった。

法源センターの手配した鑑定人員は 335 号特許に従って左旋体アムロジピンを得ることができなかったが、これを根拠として欧意公司もまた当該特許方法に従い左旋体アムロジピンを得ることができないと認定することはできない。原審法院は、試験を操作する人員の把握する経験、技巧及びノウハウが試験結果にもたらす実質的影響を軽視し、欧意公司がそれが 335 号特許を実施する際にさらに一定の経験、技巧及びノウハウをも有していると明確に申し出た状況において、先に欧意公司の申請したように、その従業員に試験の操

作を行わせ、その特許方法を証明させずに、法源センターに委託して特許方法の鑑定を行わせ、特許権者の技術秘密の保護を軽視し、誤った判決を行った。

以上の理由により、再審法院は、次のとおり判決する。

- 一 吉林省高級人民法院（2006）吉民三終字第 146 号民事判決及び吉林省長春市中級人民法院（2005）長民三初字第 36 号民事判決を取り消す。
- 二 Z 氏の訴訟請求を棄却する。

5. 解説

新製品の製法特許の権利侵害紛争事件において、製法特許権の保護範囲が、特許製法に従い直接取得できる原始製品に後からさらに処理を行って取得できる後続製品にまで及ぶか否かという問題が、本件における第一のポイントである。本件再審法院判決によれば、新製品の製法特許の権利侵害紛争事件において、製法特許権の保護範囲には、特許方法に従い直接取得できる原始製品のみが含まれ、原始製品にさらなる処理を行って取得した後続製品までは含まれない。

第二に、新製品の製造方法に係る特許権侵害紛争において、権利者と被告の挙証責任をどのように配分するかという問題については、「特許法」第 57 条 2 項の規定に基づき、被告は、その製品の製造方法が特許方法と異なることを証明する挙証責任を負う。即ち、①特許方法に従い製造される製品が「新製品」に該当し、かつ、②被告の製造する製品と特許方法により製造される製品とが同様の製品にあたることを、権利者が証明できなければならない。

6. 企業へのメッセージ

中国において、新製品の製造方法に係る特許権侵害紛争は少なくない。将来の紛争においていかなる証拠に基づき、いかに立証するかについて、あらかじめできる限りの準備をしておくべきである。

5. 公知技術の抗弁に係る紛争事件

1. 事件の性質

発明特許権侵害紛争

2. 事件名、争点

事件名：オスラム有限公司が上海宏源照明電器有限公司を訴えた発明特許権侵害紛争事件

争点：①被告の製品の技術的特徴が本件特許の保護範囲に含まれるか否か、②公知技術の抗弁が成立するか否か

3. 書誌的事項

第一審：上海市第二中級人民法院（2005）滬二中民五（知）初字第317号

原告：オスラム有限公司 OSRAM（以下「オスラム社」という）

被告：上海宏源照明電器有限公司（以下「宏源公司」という）

判決日：不明

第二審：上海市高級人民法院（2009）滬高民三（知）終字第53号

上訴人：オスラム社

被上訴人：宏源公司

判決日：2010年12月15日

関連条文：「特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」第9条第2号、
「民法通則」第7条

出典：中国知的財産権裁判文書ネット

http://ipr.court.gov.cn/sh/zlq/201101/t20110106_127243.html

4. 事件の概要

（1）事実関係

1996年7月18日、電灯専利信託有限公司（以下「電灯公司」という）は国家知的財産権局に対して「高輝度無電極低圧光源」という名称の発明特許を出願した（優先権日は1995年9月15日から1996年3月27日まで）。2004年6月23日付で発明特許権を付与され、特

許番号は ZL96191079.8 であった（以下「本件特許権」という）。2008 年 3 月 31 日、オスラム社は電灯会社と合併協議書を締結し、電灯会社はオスラム社に合併され、オスラム社は法により電灯会社のあらゆる権利及び義務を取得した。オスラム社の「高輝度無電局低圧光源」発明特許において、本件事件に係る主な請求項は、請求項 5、12、18 である。

2005 年 11 月 18 日、宏源会社は本件特許権につき国家知的財産権局特許再審査委員会（以下「特許再審査委員会」という）に無効宣告請求を申し立てた。その後、宏源会社は当該無効宣告請求を取り下げた。

2006 年 4 月 28 日、宏源会社は再び本件特許権につき特許再審査委員会に無効宣告請求を申し立てた。2006 年 12 月 20 日付で、特許再審査委員会は、第 9313 号無効宣告請求審査決定を出し、本件特許権の一部無効を宣告した。即ち本件特許権の請求項 1-4、6-10、14-17、19、20 の無効を宣告し、請求項 5、11、12、13、18、21 を基礎として本件特許権の有効性を維持した。このうち、請求項 12 は請求項 10 の内容を吸収した。修正後の記載は以下のとおりである。

「12. 請求項 10 で範囲を定める電灯ユニットの特徴は、その中の変圧器の鉄心がフェライト材料から構成される点にある。その特徴は、その中の変圧器の鉄心の体積と無電極灯の放電効率との比が $1\text{cm}^3/\text{W}$ を下回る点にある。」

宏源会社は上記の決定を不服とし、北京市第一中級人民法院（以下「北京一中院」という）に行政訴訟を提起した。北京一中院は 2007 年 12 月 20 日に特許再審査委員会の出した第 9313 号無効宣告審査決定を維持するとの判決を下した。これに対し、原告及び被告はいずれも上訴を提起しなかった。

2005 年 6 月 14 日、オスラム社は、宏源会社の生産販売する靈龍シリーズの型番 LVD-GY-LL-80W、LVD-GY-LL-120W の電磁誘導灯（以下「本件製品」という）各 1 セットを購入したところ、価格はそれぞれ 946 元及び 1,425 元であった。2007 年 2 月 1 日、オスラム社は、また宏源会社から本件製品各 2 セットを購入し、上海公証処が購入過程について公証を行い、かつ、(2007)滬証経字第 1124 号公証書を発行した。その後、オスラム社は、上海市第二中級人民法院に発明特許権侵害訴訟を提起した。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

宏源会社の生産販売する本件製品の技術的特徴と、オスラム社の本件特許の請求項 5、12、18 の技術的特徴とが同一か否か、及び宏源会社の生産販売する本件製品が公知技術を使用したものであるか否かを調査して明らかにするため、オスラム社の申立てに基づき、本法院は上海公信揚知的財産権司法鑑定所（以下「公信揚鑑定所」という）に技術鑑定を委託した。鑑定結果は、次のとおりであった。（i）本件製品の 9 つの技術的特徴と、本件特許の請求項 5 に対応する技術的特徴とは同一又は均等であり、本件製品のランプカバー内の水銀蒸気及び惰性気体に関する圧力の強さ、放電電流の 2 つの技術的特徴は、測定できず、

相応のデータを欠くため、比較できない、(ii) 本件製品の9つの技術的特徴と、本件特許の請求項12に対応する技術的特徴とは同一又は均等であり、本件製品のランプカバー内の水銀蒸気及び惰性気体に関する圧力の強さ、放電電流、並びに変圧器の鉄心の体積と放電効率の比の3つの技術的特徴は、測定できず、相応のデータを欠くため、比較できない、(iii) 本件製品の9つの技術的特徴と、本件特許の請求項18に対応する技術的特徴とは同一又は均等であり、本件製品のランプカバー内の水銀蒸気及び惰性気体に関する圧力の強さ、放電電流の2つの技術的特徴は、測定できず、相応のデータを欠くため、比較できない、(iv) 本件製品の8つの技術的特徴と、US3500118号のアメリカの特許文献の技術的特徴とは同一又は均等であり、本件製品には公知技術が使用されている。オスラム社は鑑定結論に異議があったが、宏源公司は鑑定結論に異議がなかった。

第一審法院は、上記鑑定結論並びに関連事実及び法律に基づき、次のように判示した。

①特許再審査委員会が第12102号無効宣告請求審査決定を出し、本件特許の全部無効を宣告した後に、オスラム社が北京一中院に提起した行政訴訟はまだ効力を生じていないため、宏源公司による、本件特許権はすでに全部無効であるという答弁意見は、事実的及び法律的根拠がない。

②オスラム社は、宏源公司の生産販売する本件製品の技術的特徴と、本件特許の請求項5、12、15に記載された技術的特徴とが同一であると主張した。当該技術に関する事実を調査して明らかにするため、本法院が公信揚鑑定所に技術鑑定を委託した。しかし、本件製品のうち、ランプカバー内の水銀蒸気及び惰性気体に関する圧力の強さ、ランプカバー内の放電電流、並びに変圧器の鉄心の体積と放電効率の比という3つの技術的特徴は客観的原因により測定できず、関連する技術的事実は調査により明らかにできなかった。本件特許は製品発明特許であり、オスラム社は本件製品が本件特許の技術的特徴と同一又は均等であることについて挙証責任を負わなければならない。本件において、オスラム社が本件製品のうち、ランプカバー内の水銀蒸気及び惰性気体の圧力の強さ、ランプカバー内の放電電流、並びに変圧器の鉄心の体積と放電効率の比に関する具体的データを提供することは難しいため、オスラム社による、宏源公司の生産販売する本件製品の技術的特徴は本件特許の請求項5、12、18に記載された技術的特徴と同一であるという主張は、事実的根拠を欠く。

③宏源公司は、その生産販売する本件製品は公知技術を使用しており、権利侵害を構成しないと答弁した。本法院は、US3500118号のアメリカの特許文献の公開日が1970年3月10日であり、本件特許権の優先権日より早く、係る特許文献が公開する一種のフェライト磁心を採用した無極気体電子放電装置は本件の公知技術の抗弁で引用する公知技術に該当すると判断した。US3500118号のアメリカの特許文献の公開する技術的特徴と本件製品の主な技術的特徴とは基本的に同一であり、両者間の区別される特徴は、(i) ランプカバー内の水銀蒸気及び緩衝気体の作用による惰性気体の圧力の強さの違い、(ii) ランプカバー内に生じる放電電流の大きさの違い、(iii) 変圧器の鉄心の体積と放電効率との比の違いにある。

当該分野に属する技術者が、US3500118号のアメリカの特許文献の技術的特徴に基づき、電光源の基本原理等の公知技術常識を踏まえれば、本件製品の技術案を容易に思いつく。本件製品の主な技術的特徴と、US3500118号のアメリカの特許文献の技術的特徴とを比較すると、両者は非常に近く、明らかな進歩性はなく、ゆえに本法院は、宏源会社の公知技術に関する抗弁の主張を支持する。

従って、オスラム社が提供した証拠は、宏源会社の生産販売する本件製品の技術的特徴が本件特許権の保護範囲に含まれると証明するには足りず、宏源会社の提供した証拠はそれが使用したものが公知技術であることを十分に証明できる。宏源会社の生産し、販売する本件製品は、オスラム社の本件特許権を侵害していない。

以上の理由により、次のとおり判決する。

原告オスラム社の訴訟請求を棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①本件では、オスラム社が本件特許の請求項 5、12、18 をその特許権の保護範囲として主張している。本件製品の中で、ランプカバー内の水銀蒸気及び惰性気体の圧力の強さ、ランプカバー内の放電電流、並びに変圧器の鉄心の体積と放電効率の比の 3 つの技術的特徴は、客観的原因により測定できなかつたため、関連する技術的事実を調査により明らかにできなかった。本件製品の当該 3 つの技術的特徴の中で、1 つ又は複数の技術的特徴が本件特許の請求項 5、12、18 の関連する技術的特徴と同一でなく、均等でもない場合は、本件製品は本件特許の請求項の保護範囲に含まれず、オスラム社による宏源会社がその特許権を侵害しているという主張は成立しない。

仮に本件製品の上記 3 つの技術的特徴が全て本件特許の請求項 5、12、18 の相応の技術的特徴と同一又は均等である状況では、本件製品の技術的特徴が本件特許の請求項 5、12、18 の相応の技術的特徴とひとつひとつ対応して同一又は均等であるが、必ずしも被上訴人宏源会社の技術案が権利侵害を構成することになるわけではなく、被上訴人の技術案が公知技術を使用しているか否かを考慮しなければならない。

②本件特許の請求項 1、10、15 については、特許行政管理部門からすでに進歩性を備えていないと認定され、無効を宣告されており、かつ、当該無効宣告の決定は司法審査を経て最終的に確定される。従って、人民法院は、すでに係る効力を生じた無効宣告の決定に基づき、本件特許の請求項 1、10、15 が先行技術に対して進歩性を備えておらず、誰でも自由に実施でき、かつ、自由に係る技術案と公知常識とを簡単に結びつけた後に実施できると直接認定することができ、かつ、このことを基礎として宏源会社が使用した技術案が権利侵害を構成するか否かの判断を行う。

本件では、まず、オスラム社の主張する特許の請求項 5 はひとつの従属請求項であり、その引用する特許の請求項 1 を基礎として、これに付加した技術的特徴は「ここにいう管

状のランプカバーの横断面のサイズは 1 インチから 4 インチの範囲とする」というだけであり、オスラム社の主張する特許の請求項 18 はひとつの従属請求項であり、その引用する特許の請求項 15 を基礎として、これに付加した技術的特徴は「ここにいうランプカバーのここにいう 2 つの平行に配置された管のそれぞれの横断面のサイズはいずれも 1 インチから 4 インチの範囲内とする」というだけであるが、管状のランプカバーの横断面のサイズを 1 インチから 4 インチの範囲内とすることは、本分野の公知常識に該当する。次に、オスラム社が主張する特許の請求項 12 はひとつの従属請求項であり、その引用する特許の請求項 10 を基礎とし、これに付加した技術的特徴は「ここにいう変圧器の鉄心の体積とここにいう無電極灯の放電効率との比が $1\text{cm}^3/\text{W}$ を下回る」というだけであるが、無極蛍光灯の磁心の体積と総効率の比の公式は本分野の常識であり、本分野の一般技術者は、本分野の常識に基づいて、変圧器の鉄心の体積と無電極灯の放電効率との比を $1\text{cm}^3/\text{W}$ 内に抑えることができる。

従って、特許の請求項 1、10、15 が先行技術に対して進歩性を備えていない状況において、宏源会社が請求項 1、10、15 に反映された技術案を使用して無電極灯を製造し、かつ、公知常識によりランプの管の横断面のサイズ及び変圧器の鉄心の体積と無電極灯の放電効率との比を確定することは、上訴人オスラム社の本件特許の請求項 5、12、18 の確定する保護範囲を基礎とする特許権を侵害すると認めるべきではなく、そうでなければ特許権保護の目的に合致せず、社会公共の利益に反してしまう。

以上をまとめると、本件製品の技術案がそれぞれ本件特許の請求項 5、12、18 の技術案と同一であったとしても、宏源公司に使用された技術案は、実際には 2 つの部分的技術を簡単に組み合わせたものと考えことができ、そのうち一部分の技術は公知常識であり、他の部分の技術は先行技術と比較して進歩性を備えておらず、かつ、すでに特許無効手続を経て無効を宣告された技術案であった（請求項 1、10、15 に反映された技術案を指す）。従って、宏源公司が当該本件製品を製造、販売することは権利侵害を構成しない。上訴人オスラム社の上訴請求には事実的及び法律的根拠がなく、棄却すべきである。

以上の理由により、次のとおり判決する。

上訴棄却、原判決維持。

5. 解説

本件判決では、以下の 2 つの点が明らかにされた。①本件製品の 1 つ又は複数の技術的特徴が本件特許の請求項の関連する技術的特徴と同一又は均等であるという立証ができていないため、オスラム社による宏源公司がその特許権を侵害しているという主張は成立しない。②仮に本件製品の技術的特徴が全て本件特許の請求項の相応の技術的特徴と同一又は均等であるとしても、被上訴人の技術案は、公知技術を使用したものであり、公知技術の抗弁が成立する。即ち、宏源公司に使用された技術案は、実際には 2 つの部分的技術を

簡単に組み合わせたものと考えることができ、そのうち一部分の技術は公知常識であり、他の部分の技術は先行技術と比較して進歩性を備えておらず、かつ、すでに特許無効手続を経て無効を宣告された技術案であった。

なお、2008年の第三次改正「特許法」第62条は、公知技術の抗弁を明文化している。

6. 企業へのメッセージ

中国の訴訟において、公知技術の抗弁はよく主張される被告の防御手段であるが、この抗弁をどのように適用するかについては、具体的事案により判断が難しいことが少なくない。本件における法院の認定を参考にしていきたい。

6. 意匠の同一性又は類似性の判断方法に係る紛争事件①

1. 事件の性質

意匠特許権の無効に関する行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：本田技研工業株式会社と国家知的財産権局特許再審査委員会、石家荘双環汽車股份有限公司及び河北新凱汽車製造有限公司破産清算委員会との意匠特許無効行政紛争事件

争点：①意匠の同一性又は類似性をどのように判断するか、②両者の外観が全体的にほぼ同一である場合、一部分の微細な違いが一般消費者の製品の意匠に対する全体的な視覚効果に対し顕著な差異をもたらし得るか否か

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2006）一中行初字第 779 号

原告：本田技研工業株式会社（以下「ホンダ社」という）

被告：国家知的財産権局特許再審査委員会（以下「特許再審査委員会」という）

第三者：石家荘双環汽車股份有限公司（以下「双環公司」という）

判決日：2006 年 12 月 25 日

第二審：北京市高級人民法院（2007）高行終字第 274 号

上訴人：ホンダ社

被上訴人：特許再審査委員会

第三者：双環公司

判決日：2007 年 9 月 28 日

再審：最高人民法院（2010）行提字第 3 号

再審申立人：ホンダ社

被申立人：特許再審査委員会

原審第三者：双環公司

判決日：2010 年 7 月 15 日

関連条文：「特許法」第 23 条

出典：知的財産権裁判文書ネット

http://ipr.court.gov.cn/sdjdws/201104/t20110422_141627.html

4. 事件の概要

(1) 事実関係

ホンダ社は、01319523.9号「自動車」の意匠特許権（以下「本件特許」という）の特許権者である。2003年9月、ホンダ社は、双環公司の製造、販売する「来宝」自動車がホンダ社のCR-V自動車の意匠特許権を侵害しているとして、双環公司に対し、製品の権利侵害の自認、当該製品の製造と販売の停止、当該製品の図面、専用設備、金型、専用工具及び製品資料の廃棄、中国の全国的な新聞紙及び業界雑誌において権利侵害を認めた上でのホンダ社に対する謝罪、並びにホンダ社の損失額1億人民元の賠償を請求した。2003年10月、双環公司は、ホンダ社と話し合ったものの成果が得られなかったため、所在地の石家荘市中級人民法院に訴訟を提起し、双環公司の「来宝」S-RV製品がホンダ社のCR-V意匠を侵害していないことを確認するよう請求した。



ホンダ CR-V の外観



双環「来宝」S-RV の外観

その後、ホンダ社は、ホンダ社の CR-V 自動車及びフロントバンパーとリアバンパーの 3

項目の意匠特許権が侵害されたことを理由に、北京市高級人民法院に訴えを提起し、双環公司及びその販売代理店にホンダ社の損失額 1 億人民元を賠償することを命じる判決を下すよう請求した。

双環公司是 2003 年 12 月 24 日に、そして、河北新凱汽車製造有限公司は 2004 年 12 月 10 日に、それぞれ本件特許の無効宣告請求を特許再審査委員会に申し立てた。特許再審査委員会は、上記の 2 件の無効宣告請求事件を併合審査し、2005 年 3 月 28 日に口頭審理を行った。2006 年 3 月 7 日、特許再審査委員会は、第 8105 号無効宣告請求審査決定（以下「第 8105 号決定」という）を下し、本件特許の無効を宣告した。当該決定は次のとおり認定した。本件特許と日本国意匠公報 JP1004783（以下「証拠 1」という）とを比較すると、両者の自動車の各構成部分の形状及び相互間の比率関係は基本的に同一であり、全体的な視覚形状及びデザインスタイルも基本的に同一である。両者の特許は外観においていくつかの細部の違いがある。例えば、本件特許のヘッドライトの形状は三角形に近い不規則な四角形であるが、証拠 1 のヘッドライトの形状は台形に近い。本件特許のフロントバンパー下方の両側には補助ランプが配置されているが、証拠 1 の相応する箇所には補助ランプは見当たらない。本件特許と証拠 1 のフロントエプロンはいずれも逆 U 字型であるが、本件特許のフロントエプロンには水平方向の仕切りがあり、その底の部分には小さい保護パーツが付けられているが、証拠 1 のフロントエプロンにはいくつかのグリッドがある。本件特許のサイドガラスは一边が直角で、他方の辺が折れ線形状の不規則な台形であるが、証拠 1 のサイドガラスは直角台形である。本件特許のリアコンビネーションランプはルーフ付近からリアバンパーの跳ね上がり部分まで一直線に伸びているが、証拠 1 のリアコンビネーションランプは車体上部に設置されている。本件特許と証拠 1 の自動車の後部のラインを見ると、本件特許のラインはやや流線型であり、両者のリアバンパーの形状も多少異なる。

しかし、本件特許と証拠 1 の製品の外観上の上記の違いはいずれも局部的な差異であり、全体的観察、総合的判断の原則に基づけば、上記の差異は自動車の全体的な視覚形状及びスタイルにとっては微細な差異というべきであり、一般消費者に明らかに異なる視覚効果をもたらす両者が異なる型式の製品であると認識させるには不十分であり、他方、両者の主体部分の同一箇所は一般消費者をして容易に両者を混同させるものである。ホンダ社の「本件特許の車体は比較的高く、重心が高く、細長い造形であるが、証拠 1 のものは重心が低く、車体の幅が比較的に広い造形である」との主張については、両者を全体的に観察すれば、ホンダ社のような明らかに異なる視覚効果はなく、よって、ホンダ社のかかる主張についてはこれを支持しない。上記の理由に基づき、本件特許と証拠 1 は相互に類似する意匠に該当するため、「特許法」第 23 条に定める特許権を付与する意匠に関する条件に合致しない。

ホンダ社は、特許再審査委員会の第 8105 号決定を不服とし、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

本件特許と先行デザインはいずれも自動車全体の意匠であり、一般消費者が自動車を購入及び使用する過程で自動車全体を観察することは実生活において日常的にあることであるため、本件特許と先行デザインの比較には全体観察方式を採用すべきである。両者の意匠には一定の差異が存在するものの、自動車全体の外観についていえば、一般消費者は自動車全体のデザインスタイル、輪郭形状、構成部品相互間の比率関係等の要素についてより多く注目する傾向にあり、両者の差異は一般消費者をして両者の車体の意匠に対して顕著な視覚的差異を生じさせるものではない。従って、両者は互いに類似する意匠に該当する。特許再審査委員会の第 8105 決定によって認定された事実は明らかであり、法律適用も正確であり、手続も合法である。

以上の理由により、次のとおり判示する。

特許再審査委員会の第 8105 決定を維持する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

本件における判断主体は「自動車」という製品に対し常識的な知識を有する者とすべきである。そして、当該主体は意匠製品間の形状、図面上の差異について一定の識別力を有するが、製品の形状、図面の微細な違いに気づくことは考えにくい。一般消費者が両者の製品を全体的に観察した場合、両者の差異は製品の意匠の全体的な視覚効果に対し顕著な影響力を与えるものではなく、全体的なデザインスタイル、輪郭形状、構成部品相互間の比率関係等が互いに類似する状況においては、自動車の若干部分の微細な差異を合わせたとしても顕著な視覚的差異をもたらすものではない。よって、両者は互いに類似する意匠に該当するため、本件特許は無効と宣告されるべきである。

以上の理由により、次のとおり判示する。

上訴棄却、原判決維持。

(4) 再審判決

ホンダ社の再審申立の理由は、以下のとおりである。(1)第二審判決は、意匠の同一性又は類似性の判断主体を自動車という製品に対し常識的な知識を有する者とすべきであると誤って認定したが、判断主体は本件紛争の「スポーツ用多目的車（即ち SUV 自動車）」に対し常識的な知識を有する消費者とすべきである。(2)本件特許と証拠 1 はヘッドライト、フォグランプ、フロントエプロン、リアコンビネーションランプ、フロントグリル、リアバンパー等において差異があり、通常設計される部分を除き、これらの差異は比較的強い装飾効果を備えており、全体的な視覚効果に対し顕著な影響を与えるものである。よって、本件特許と証拠 1 により公開された意匠は異なるものであり、かつ類似しない。

最高人民法院は、次のとおり判示した。

- ①第一審及び第二審判決において認定された事実は、基本的に事実に合致するものである。
- ②本件で争われている類型の自動車の意匠の「全体」には、自動車の基本的な外形輪郭及び各部分の相互間の比率関係のみならず、自動車のフロント部分、サイド部分、リア部分等も含まれ、それらに対し全面的な観察を行うべきである。総合的な判断を行うにあたっては、争われている類型の自動車の特徴に基づき、各部分が自動車意匠全体の視覚的效果に与える影響を比較考量しなければならない。本件で争われている自動車の類型についていえば、当該自動車の外形輪郭はいずれも比較的に似ているため、その共通するデザイン特徴が当該種類の自動車の一般消費者の視覚的效果に与える影響はかなり限定的なものである。
- ③反対に、自動車のフロント部分、サイド部分、リア部分等の部位のデザイン特徴の違いは、当該種類の自動車の一般消費者の注意力をより多く引きつける。本件において、本件特許により示される自動車の意匠と証拠 1 により示される自動車の意匠を比較すると、ヘッドランプ、フォグランプ、フロントエプロン、フロントグリル、サイドガラス、リアコンビネーションランプ、リアバンパー、ルーフの輪郭等の装飾的性質が比較的強い箇所にいずれも差異が存在する。特に、本件特許の自動車のヘッドランプには三角形に近い不規則な四角形のデザインを採用し、小さな保護パーツを備えた逆 U 字型のフロントエプロンと中間に水平ラインが入れられたフロントグリッドを組み合わせ、自動車の後方側のサイドガラスには不規則な四角形デザインを採用し、かつリアガラスとリアコンビネーションランプの間を窓フレームによって分離し、車体上部と下部のなめらかな繋ぎと組み合わせ、自動車リア部分のリアコンビネーションランプにはルーフ付近からリアバンパーの跳ね上がり部分まで一直線に繋げる「上部が狭く、下部が広い」柱状ランプデザインを採用し、保護パーツを備えた U 字型リアバンパーと組み合わせており、これらはいずれも比較的に突出し、目を引くものであり、比較的強い視覚的インパクトを備えるものである。そして、これらの差異は、本件で争われている類型の自動車の一般消費者にとっては容易に認識できるものであり、当該消費者をして本件特許の図面により示される自動車の意匠と証拠 1 により示される自動車の意匠の全体的な視覚効果を区別させるに十分なものである。従って、上記の差異は、本件特許と証拠 1 の自動車の意匠の全体的な視覚効果に対し顕著な影響を与えるものであり、両者は互いに類似する意匠にはあたらない。
- ④本件における特許再審査委員会の決定並びに第一審及び第二審判決は、両者の意匠の間には差異があるものの、それらの差異がいずれも「微細な差異」であることを理由に、当該部分のデザイン特徴を自動車の意匠の「全体」から除外し、実質的に両者の意匠の全体的な外形輪郭のみを重視して比較を行い、さらに、自動車の全体的な外形輪郭が自動車の一般消費者（当該係争類型の自動車の一般消費者ではない）の視覚に対して最も顕著な影響を与えるものであると認定して、両者の意匠は互いに類似するとの誤った認定を行い、本件特許を無効と判断した。第一審及び第二審判決の「両者の自動車の意匠は互いに類似

するものであるため、特許再審査委員会の第 8105 号の決定を維持すべきである」との認定は、法律適用に誤りがあるため、これを是正すべきである。

以上の理由により、次のとおり判示する。

一 北京市高級人民法院の（2007）高行終字第 274 号行政判決、北京市第一中級人民法院の（2006）一中行初字第 779 号行政判決を取り消す。

二 特許再審査委員会の第 8105 号無効宣告請求審査決定を取り消す。

本判決は終審判決である。

5. 解説

特許法第 23 条に定める「意匠の同一性又は類似性」の判断主体については、実務上の取扱いが必ずしも明らかではなかった。本件における再審判決では、判断主体は当該特定種類の製品（本件では「SUV 自動車」）の一般消費者まで具体化すべきで、その大分類の製品（本件では「自動車」）の消費者の知識レベル及び認識能力のみを判断基準とすべきでないと判示し、判断主体をより具体化した。

6. 企業へのメッセージ

「意匠の同一性又は類似性」の判断は、特許再審査委員会の審査官や法院の裁判官の主観に大きく左右され、極めて微妙な判断となることが多い。本件では、特許再審査委員会及び第一審及び第二審判決において「類似する」との結論が下されていたが、ホンダ社が最高人民法院に再審申立てをすることにより、「類似しない」との結論を引き出し、逆転勝利を収めた事例である。中国では、意外に、最高人民法院の再審により、それまでの原審の判決が引っ繰り返ることが少なくないことにご留意いただきたい。

7. 意匠の同一性又は類似性の判断方法に係る紛争事件②

1. 事件の性質

意匠特許権の無効に関する行政紛争

2. 事件名、争点

事件名：浙江万豊摩輪有限公司と国家知的財産権局特許再審査委員会等との意匠特許権無効行政紛争事件

争点：意匠の同一性又は類似性の判断

3. 書誌的事項

(1) 事件1：「オートバイタイヤ(82451)」の意匠特許について

第一審：北京市第一中級人民法院(2009)一中知行初字第2719号

原告：浙江万豊摩輪有限公司(以下「万豊公司」という)

被告：国家知的財産権局特許再審査委員会(以下「特許再審査委員会」という)

第三者：浙江今飛機械集团有限公司(以下「今飛公司」という)

判決日：2009年12月25日

第二審：北京市高級人民法院(2010)高行終字第467号

上訴人：特許再審査委員会、今飛公司

被上訴人：万豊公司

判決日：2010年5月26日

再審：最高人民法院(2010)行提字第5号

再審申立人：特許再審査委員会

被申立人：万豊公司

判決日：2010年12月23日

(2) 事件2：「オートバイタイヤ(82452)」の意匠特許について

第一審：北京市第一中級人民法院(2009)一中知行初字第2556号

原告：万豊公司

被告：特許再審査委員会

第三者：今飛公司

判決日：2009年12月25日

第二審：北京市高級人民法院（2010）高行終字第448号

上訴人：特許再審査委員会、今飛公司

被上訴人：万豊公司

判決日：2010年5月26日

再審：最高人民法院（2010）行提字第6号

再審申立人：特許再審査委員会

被申立人：万豊公司

判決日：2010年12月23日

関連条文：「特許法」第23条、「審査ガイドライン（2010）」第五章第4条、「行政訴訟法」第54条第2号

出典：第二審判決：北京法院ネット

再審判決：余心蕾、龐謙、「意匠の類似判断基準に関する探究——『オートバイタイヤ』意匠再審事件から導かれる考察」、『電子知識産権』2011年9月号（73～77頁）

4. 事件の概要

（1）事実関係

本件に係る2件の意匠特許（以下「係争意匠」という）は、それぞれ「オートバイタイヤ（82452）」（特許番号200730112575.3）と「オートバイタイヤ（82451）」（特許番号200630110998.7）であり、特許権者はいずれも万豊公司である。

2009年、今飛公司が上記2件の意匠特許についてそれぞれ特許再審査委員会に無効宣告請求を申し立てた。2件の特許の無効宣告請求の理由は「類似」、即ち、係争意匠は出願日以前に国内外の出版物において公に発表された製品の意匠と類似し、「特許法」第23条の規定に合致しないというものであった。

特許再審査委員会は、次のように認定した。オートバイタイヤは、基本的にリム、スポーク及びハブの3部分から構成されるものであり、円形のリムはタイヤのごく一般的なデザインに属するのに対し、スポークのデザインの形状はリムに比べて一般的にタイヤの全体的な視覚効果に対しより顕著な影響を与える。2つの係争意匠は、それぞれ先行デザインのスポークの両側の形状と類似し、両者の区別は局部の微細な差異に属し、全体的な視覚効果に顕著な影響を与えない。両者の類似した全体的な形状は、すでに一般消費者に類似しているという全体的な視覚的印象を残しており、ゆえに2つの係争意匠はそれぞれ先行

デザインと類似した意匠に属する。ゆえに特許再審査委員会は、相次いで第 13657、13658 号無効宣告請求審査決定を下し、200630110998.7 及び 200730112575.3 号意匠特許権の無効を宣告した。

万豊公司はこれを不服とし、2 件の特許につきそれぞれ行政訴訟を提起した。万豊公司が 2 つの特許についてそれぞれ行政訴訟を提起したため、別々の事件となったが、紛争の争点に対する分析は基本的に同一であるため、以下では、2 つの事件を併せて紹介する。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

①判断の主体の認定について

意匠が類似するか否かを判断する場合、関連製品の一般消費者を判断の主体とすべきであり、最終的に日常製品を形成する中間製品について、その意匠に注目するのは当該製品の購入者及び使用者であり、当該製品を購入、使用する人々を一般消費者とすべきである。本件において、オートバイタイヤは、オートバイという最終的な日常製品の中間製品に属し、通常、オートバイの消費者がオートバイタイヤを直接購入し、これを取り付けて使用することはない。よって、当該製品の購入者及び使用者は、オートバイの組立業者又は修理業者とすべきであり、これらの主体は概ねオートバイ部品に関して一定の専門知識を有しており、2 つのオートバイタイヤの意匠の差異に対し、一般的な公衆よりも高い識別能力を備えているはずである。

②「デザインの余地」について

意匠が類似するか否かを判断する場合、当該製品の外観における変化の余地の幅についても考慮しなければならない。外観の変化の余地が比較的少ない製品については、そのデザインの差異が全体的な視覚効果に与える影響はより大きくなる。本件において、オートバイタイヤは全てリム、スポーク及びハブから構成されるものであり、それらの部品に備わった機能による制限を受け、外観の変化の余地にはいずれも限度がある。意匠が類似するか否かを判断する場合には、図面又は写真において示される当該製品の意匠を基準としなければならない。

③類似性の対比について

i) 「オートバイタイヤ (82452)、特許番号 200730112575.3」の対比について

係争意匠と先行デザインを比較した場合、少なくとも次の相違点が存在する(下図参照。左側が係争意匠)。(a)スポークの形状：係争意匠のスポークの両側は平らで真っ直ぐであるのに対し、先行デザインのスポークの両側はやや弧を描くように湾曲している。(b)スポークの溝：係争意匠のスポークは片面の中間が凹んで溝状になっているのに対し、先行デザインのスポークは両面とも溝状に凹んでいる。(c)ハブの形状：係争意匠のハブの表面にはネジ孔があるのに対し、先行デザインのハブの表面にはネジ孔がない。上記の区別は、デザインの余地が限られているタイヤ製品において、すでに全体的な視覚効果に顕著な影

響を与えるものであり、当該製品の消費者の持つ比較的高い識別能力においては混同を排除するに足るものである。

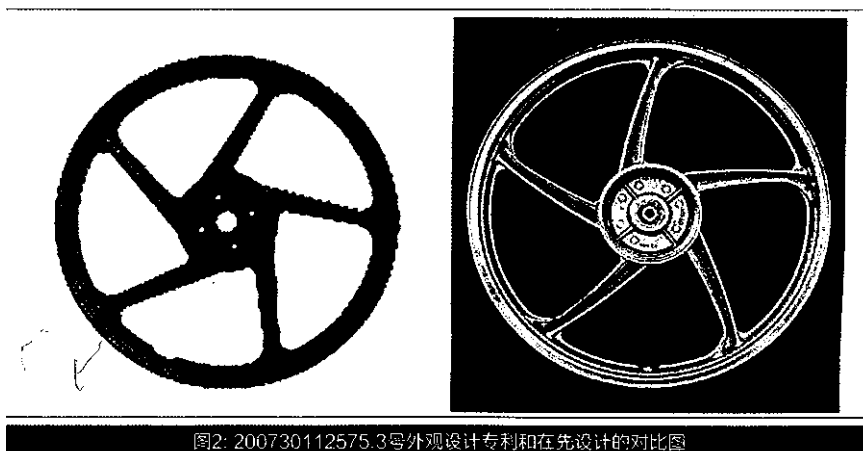


图2: 200730112575.3号外观设计专利和在先设计的对比图

ii) 「オートバイタイヤ (82451)、特許番号 200630110998.7」の対比について

係争意匠と先行デザインを比較すると、少なくとも次の相違点が存在する（下図参照、左側が係争意匠）。(a) 当該意匠のスポークが 5 本であるのに対し、先行デザインは 6 本である。(b) 当該意匠のスポークは片面が滑らかな平らで、もう片面の表面に溝があるのに対し、先行デザインのスポークは平らな表面と凹んだ溝が相互に交錯している。(c) 当該意匠と先行デザインのハブの表面の肋材のデザインが異なる。以上の区別は、デザインの余地に限りがあるタイヤ製品において、すでに全体的な視覚効果に対し顕著な影響を与えており、当該製品の消費者の持つ比較的高い識別能力においては混同を排除するに足るものである。

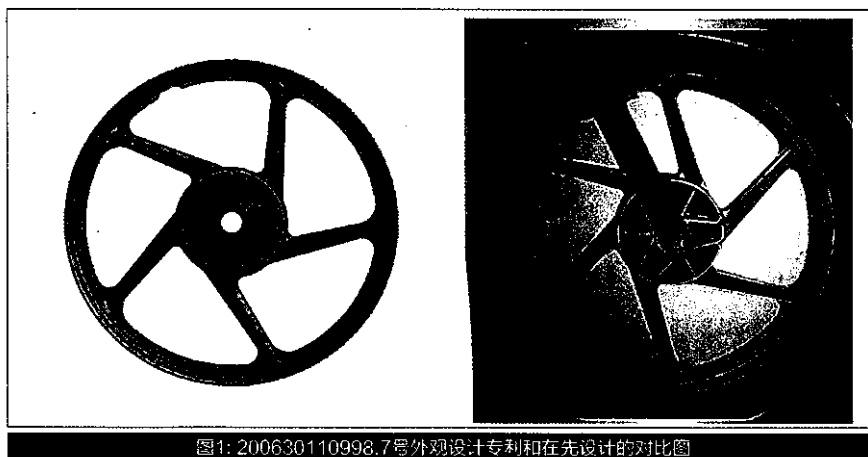


图1: 200630110998.7号外观设计专利和在先设计的对比图

以上に基づき、第一審法院は、係争意匠が先行デザインと類似の意匠に該当するという特許再審査委員会の認定は根拠が不足しており、特許再審査委員会が以上の認定に基づき行った第 13657 号、第 13658 号決定は主たる証拠が不足しており、取り消すべきであると

認定した。

第一審法院は「行政訴訟法」第 54 条第 2 号の規定に従い、次のとおり判決した。

- 一 特許再審査委員会の第 13658 決定を取り消す。
- 二 特許再審査委員会は係争意匠につき改めて裁定をせよ。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①判断の主体の認定について

意匠が同一又は類似であるか否かを判断する場合、関連製品の一般消費者の知識水準及び認知能力に基づいて評価を行わなければならない、専門的な業務従事者の観点から判断してはならない。従って、係争意匠と先行デザインが同一又は類似であるかを判断する場合には、オートバイタイヤ製品に対して常識的な理解力を有する一般消費者を判断の主体としなければならない。今飛公司及び特許再審査委員会の、オートバイタイヤの一般消費者はオートバイタイヤの常識的な理解力を有する者でなければならない、これには組立業者、修理業者だけでなく、一般の購入者、使用者も含まれるという主張については、根拠が成立し、これを支持する。第一審判決は、一般消費者を一定のオートバイ部品の専門知識を備えたオートバイ組立業者又は修理業者に限定しており、法律適用の誤りがある。

②「デザインの余地」について

第二審法院は、「デザインの余地」の問題について認定、分析を行っていない。

③類似性の対比について

第二審法院は、係争意匠と先行デザインの差異は、デザインの全体的な視覚効果に対して顕著な影響を与えるに足ると認定した（第一審判決が各意匠にはそれぞれ 3 か所の相違点があると認定したとおり）。従って、係争意匠と先行デザインは類似しない。第一審判決における認定は正確であるとしてこれを維持した。

以上の理由により、第二審法院は、次のとおり判決した。

上訴棄却、原判決維持。

(4) 再審判決

再審法院は、次のとおり判示した。

①判断の主体の認定について

「審査ガイドライン（2006 年）」の規定を参照すると、意匠の同一性又は類似性を判断する主体としての一般消費者は、ガイドラインが定める知識水準及び認知能力を備えた者という抽象的概念であり、具体的なある特定の職種に携わる人間ではない。但し、一般消費者とは抽象的な人々であると認識しただけでは、意匠の同一性又は類似性の判断に対し何ら実質的な意義を有しない。問題のポイントは、一般消費者の知識水準及び認知能力を画定することにある。これはつまり、具体的な意匠製品に対して、当該意匠製品と同種及び

類似する製品の購入者及び使用者の集団を想定しなければならず、そこから当該意匠製品の一般消費者の知識水準及び認知能力に対して具体的な境界を設けなければならない。オートバイタイヤ製品の意匠について言えば、オートバイタイヤはオートバイの主要な外部可視部品であるため、その一般消費者の知識水準及び認知能力を確定するには、オートバイの組立業者及び修理業者の知識水準及び認知能力を考慮しなければならないだけでなく、オートバイの一般購入者及び使用者の知識水準及び認知能力も考慮に入れなければならない。「審査ガイドライン」に、一般消費者とはある抽象的な人々を指すと規定されていたとしても、具体的な意匠の同一性又は類似性を判断する場合には、判断する対象となる意匠製品を踏まえて、一般消費者という抽象的な概念を当該製品と関連する人々にまで具体化しなければならず、特許再審査委員会が本件の再審において主張したように完全に抽象的判断を行うことなど不可能である。従って、第二審における係争意匠の同一性又は類似性の判断の主体に関する認定は不当ではない。

② デザインの余地について

デザインの余地とは、設計者が特定の製品の意匠を創作する際の自由度をいう。設計者は、特定の製品分野における設計の自由度において、通常、既存のデザイン、技術、法律及び概念等の様々な要素による制約及び影響を受けている。デザインの余地は、デザインする製品に関係する一般消費者の知識水準及び認知能力の確定に対して重要な意味を有する。意匠特許と先行デザインが同一又は類似であると判断する場合において、かかる一般消費者の知識水準及び認知能力を正確に確定するために、デザインの余地、即ち設計者の創作の自由度を考慮することができるのである。デザインの余地の大小は、相対的概念であり、同一製品のデザインの余地について言えば、デザインの余地の大小は可変的なものである。既存のデザインの増加、技術の進歩、法律の変遷及び価値観の変化等に伴い、デザインの余地は大きくも小さくも変化する。従って、特許の無効宣告手続において意匠製品のデザインの余地を検討する場合には、特許出願日時点の状態を基準としなければならない。本件については、特許再審査委員会が提供した証拠「摩托車技術」（2003年第8期）によれば、オートバイタイヤはリム、スポーク及びハブの3つの部分から構成され、かつ機能的な制限を受ける状況において、そのスポークの設計は、負荷平衡の要求に合致しさえすればどのような形状であってもよく、デザインの余地は比較的大きい。本件の第一審及び第二審判決は、オートバイタイヤのデザインの余地は比較的小さいと認定したが、証拠による裏づけに欠ける。従って、本件の第一審及び第二審判決は、オートバイタイヤのデザインの余地には限りがあるという前提に立ち、係争意匠と先行デザインの特許の区別について両者は同一でも類似でもない結論付けたことは、事実の根拠に欠け、是正すべきである。

③ 類似性の対比について

係争意匠及び先行デザインの区別は、局所的なわずかな変化に属し、全体的な視覚効果に対して顕著な影響を有しない。

以上の理由により、再審法院は、次のとおり判決した。

- 一 第一審判決及び第二審を取り消す。
- 二 特許再審査委員会の決定を維持する。

5. 解説

再審判決は、第一審及び第二審判決における意匠特許の類似性判断に対する誤りを是正し、「一般消費者」及び「デザインの余地」の捉え方についてより踏み込んだ解釈をした。

(1) 「一般消費者」について

再審法院は、第二審判決の一般消費者の範囲に対する判旨（一般消費者には、オートバイの組立業者、修理業者だけでなく、一般の購入者、使用者も含まれる）について、「一般消費者」という概念そのものを抽象的に画定するのではなく、個別の事件に適用する中で一般消費者の範囲を具体的に画定すべきだと判断した。「審査ガイドライン」の「一般消費者」に対する抽象的な定義は、意匠の同一性又は類似性の判断においては何ら実質的な意義を備えていないため、具体的な意匠製品に対して、当該意匠製品の同種又は類似製品の購入者及び使用者の集団を想定しなければならず、これによって当該意匠製品の一般消費者の知識水準及び認知能力を具体的に画定しなければならないと判断した。このような観点は、今後の実務における「一般消費者」に対する認定に影響を与える可能性がある。

(2) 「デザインの余地」について

デザインの余地、即ち、設計者が特定の製品の意匠を創作する際の自由度の大小は、意匠の類似性の判断に影響を与える。本件の第一審及び第二審判決は、オートバイタイヤのデザインの余地には限りがあるという前提に立ち、係争意匠と先行デザインの特許の区別について両者は同一でも類似でもない結論付けたが、再審法院は、スポークの設計は、負荷平衡の要求に合致しさえすればどのような形状であってもよく、デザインの余地は比較的大きいと判示した。

6. 企業へのメッセージ

意匠の類似性の審査について、実務上、知的財産権局は「審査ガイドライン」の規定を絶対的な根拠として審査を行う傾向があるのに対し、法院は必ずしも「審査ガイドライン」には捉われず、様々な事情を考慮し、より合理的な評価・判断をする傾向があることに留意されたい。

【商標権】

8. 「解百納」は、単にぶどう酒商品の主要原料を表示したのか、ぶどう酒商品の一般的名称かに係る紛争事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：中糧酒業有限公司、中法合営王朝葡萄酒有限公司、中糧長城葡萄酒（煙台）有限公司と国家工商行政管理総局商標評審委員会との商標再審査行政訴訟紛争

争点：①「解百納」は、単に商品の主要原料及びその他の特徴をそのまま表示したに過ぎず、ぶどう酒商品の一般的名称となっているか否か、②「解百納」は張裕会社が永年使用することにより商標の顕著な特徴を備えたか否か

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第916号

原告：中糧酒業有限公司（以下「中糧酒業公司」という）

中法合営王朝葡萄酒有限公司（以下「王朝公司」という）

中糧長城葡萄酒（煙台）有限公司（以下「長城公司」という）

被告：国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商評委」という）

第三者：煙台張裕集团有限公司（以下「張裕公司」という）

判決日：2009年12月

第二審：北京市高級人民法院(2010)高行終字第310号

上訴人：中糧酒業公司

王朝公司

長城公司

被上訴人：商評委

第三者：張裕公司

判決日：2010年6月27日

関連条文：「商標法」第11条第1号及び第2号、第43条、「行政訴訟法」第54条第2号

出典：中国酒業新聞ネット

<http://www.cnwinenews.com/html/201006/22/20100622102333.htm>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

2001年5月8日、張裕公司是第33類のぶどう酒商品について、下記の第1748888号「解百納」商標（以下「係争商標」という）の登録を出願し、2002年4月14日に登録が認められた。



2002年6月、中糧酒業公司、王朝公司、長城公司及山東威龍集团公司（以下「威龍公司」という）が商評委に係争商標の取消を申し立てた。申立人である4社の主な申立理由は基本的に同じである。即ち「カベルネ（cabernet）」はフランス南部で生産される醸造用のぶどうの品種の名称であり、カベルネ・ソーヴィニオン（Cabernet Sauvignon）、カベルネ・フラン（Cabernet Franc）及び蛇龍珠（Cabernet Gernischt）（訳注：中国独自のぶどうの品種）が含まれ、国際的な赤ワイン醸造用の主要原料である。「解百納」は「カベルネ（cabernet）」の名称に対する翻訳であり、国内同業者においてはすでに公認されている。従って、係争商標は商品の主要原料をそのまま表示したものである。また、「解百納」は当該品種のワインの特徴、香り等の特徴をも表している。従って「解百納」は当該ワインの一般的名称でもある。以上のことから4社は「商標法」の「商品の原料名称又は一般的名称に過ぎないものを商標として登録してはならない」という規定に基づき、係争商標の登録を取り消すよう請求した。

2002年7月10日、国家商標局は張裕会社が登録した「解百納」商標を取り消した。張裕公司是直ちに商評委に行政不服審査を申し立てた。張裕公司是、次のとおり主張した。「張裕公司是1892年に設立された中国で最初にワインを工業化生産した企業であり、最も早くヨーロッパからブドウの品種を導入した企業でもある。その導入した赤霞珠（カベルネ・ソーヴィニオン）、品麗珠（カベルネ・フラン）及び蛇龍珠等のぶどうの中国語名称は全て張裕会社が命名したものである。張裕解百納干赤葡萄酒は、張裕会社が前世紀30年代に研究開発により完成させたものであり、カベルネ・ソーヴィニオン、カベルネ・フラン、蛇龍珠、マルベック（梅鹿輒）等のぶどうの品種を醸造させて作られ、「解百納」は「携海納

百川（海は多くの川を納める）」の意味から命名した。1937年6月28日、当時の「中華民国実業部商標局」の認可を経て、張裕公司是正式に「解百納」商標を登録した。1959年、当該会社はさらに当時の「中央工商行政管理局」にも商標登録を出願した。仮に譲歩して「解百納」が原料の名称又は商品の一般的名称であったと仮定しても、長い期間使用していたことによってすでに商標の顕著な特徴を備えており、「商標法」の関連規定に合致しており、「解百納」商標の登録を維持するよう請求する。

2008年5月26日、商評委は商評字（2008）第5115号「第1748888号『解百納』商標紛争裁定書」（以下「第5115号裁定」という）を出し、審理を経て次のとおり明らかにした。1936年9月15日、張裕会社がぶどう酒商品について五芒星、盾形図形、「C、Y」及び「Cabernet d' Est」というアルファベットから構成される商標の登録を当時の実業務商標局に出願し、1937年6月28日に登録が認められた。登録番号は33477である。出願商標の図案中に「解百納」の文字は出てこないが、「実業部商標局査定書稿」の商標名称欄に「五芒星 CY Cabernet d' Est(解百納)」という言葉が記入されている。現在の証拠に基づき、「cabernet」、「解百納」は指し示すものは明確であり、ぶどう又はぶどう酒の一般的名称を示すとはなお認定しがたく、「商標法」に定める商標として登録してはならない標章を構成しない。さらに、「解百納」は永年、張裕会社がワインの商標又は特定名称として使用し、ワインの商品の出所を区別する役割を果たすことができ、商標の顕著な特徴を有する。それによって、商評委は係争商標について維持する旨を裁定した。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①商評委が出した第5115号裁定手続は不当ではない。

商評委が検討した争点は「解百納が商品の主要原料及びその他の特徴をそのまま表示したに過ぎないのか否か、かつワインの商品の一般的名称となっているか否か」であり、よって商評委は審査手続において原告の提出した取消理由を遺漏してはいない。

②双方当事者の合法的權益及び社会公共の利益の観点に基づき、行政訴訟手続と行政審査手続との職責分担にも配慮し、商評委は本件紛争について改めて裁決を下さなければならない。

第一審の訴訟過程において、原告側はいずれも商評委の審査過程では提出しなかった新たな証拠を提出し、さらにこれらの証拠は全て「解百納」が一般的名称であるか否かと直接関係するものである。これは、双方当事者の合法的權益に大きな影響を及ぼすだけでなく、さらに社会公共の利益に損害を与える可能性もある。また、訴訟の過程において新たな証拠をそのまま採用した場合、各当事者の手続法上及び実体法上の権利を損ねることとなる。

以上の理由により、次のとおり判示する。

- 一 商評委第5115号裁定を取り消す。
- 二 商評委は紛争商標につき改めて裁定をせよ。

(3) 第二審判決

中糧酒業公司、王朝公司及び長城公司是、第一審判決を不服として、第一審法院の事実認定には誤りがあり、社会公共の利益を合理的に考慮しておらず、また張裕公司在永年独占的に係争商標を使用しているとの商評委の認定は根拠に欠けるという理由で、北京市高級人民法院に上訴を申し立てて、第一審判決の取消し及び商評委が60日以内に紛争商標につき改めて裁定するという判決に改めるよう請求した。

第二審法院は、次のように判示した。

①商評委が第5115号裁定においてその証拠8、9、13、14、15を遺漏したことは法定手続違反であるという長城公司、中糧酒業公司、王朝公司の上訴の主張は、根拠に欠けるため、これを支持しない。商評委は証拠8、11、13、14、15の主な内容を第5115号裁定の中で述べており、これらに対する審査の遺漏はない。商評委は上記裁定において証拠9の記載が漏れているが、当該裁定はすでに証拠9の主な内容を概括的に総括しており、商評委がすでに証拠9について審査したことを意味する。

②長城公司、中糧酒業公司及び王朝公司是、商評委が第5115号裁定において商標「解百納」がぶどう酒を醸造する主要原料を直接示しているのか否か、及びぶどう酒の一般的名称であるか否かについての審査を漏洩しているという上訴の主張は、根拠に欠け、よってこれを支持しない。商評委は、上記裁定において上訴側の異議理由を適切に総括しており、かつ「解百納」がぶどうの品種の名称又はぶどうの慣習的な一般的名称であるか否かという問題を審査している。このことから商評委は裁定においてすでに上訴側が商標審査に申し立てた理由について審理を行っていることがわかり、遺漏の問題は存在しない。

③「商標法」第11条第1項第1号及び第2号の商品の一般的名称に関する規定の目的は、商標が商品の出所を識別する機能を保障し、消費者の利益を保障し、公共資源が個別の経営主体によって独占されることを回避することであり、従って社会公共の利益に対する保護の規定といえる。本件の焦点は「解百納」がぶどう酒の主要原料をそのまま示したものであるか否か、及びぶどう酒の商品名称に属するか否かにある。よって、第一審法院の判決が紛争を商評委に差し戻し改めて裁定を出させるとした理由に同意する。法院が本件の紛争の焦点について直接実質的な実質的な認定を出すことは望ましくない。また、各当事者が多くの新たな証拠を提供し、かつ事件の争点に係る利益が比較的大きく、証拠認定及び利益衡量において慎重に処理する必要があるため、上訴側が商評委に対して期限を定めて裁決を出すよう求める上訴請求に関しては支持しない。

④張裕公司在「解百納」を継続使用する主体に該当するか否かの紛争はすでに商評委の手続及び原審訴訟の審理範囲を超えているため、上訴において当該紛争を審理することは適切ではない。よって、上訴側が張裕公司是数十年に亘り「解百納」を使用した主体ではないとする上訴の主張については、審理しない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

上訴棄却、原判決維持。

(4) 商評委の再裁定

張裕公司の公表した情報によれば、商評委の再裁定手続において、以下のとおり調解が成立したようである。

- ①張裕公司是依然として第 1748888 号「解百納」商標の合法的な所有者である。即ち「解百納」の商標権は引続き張裕公司に帰属する。
- ②商評委の調解（原文のまま）を経て、張裕公司是中糧酒業有限公司、中糧長城葡萄酒（煙台）有限公司、中糧華夏長城葡萄酒有限公司、中糧長城葡萄酒有限公司、中法合營王朝葡萄酒釀酒有限公司及び山東威龍葡萄酒股份有限公司等の 6 社に無償かつ無期限で「解百納」商標を使用させることを許諾した。
- ③張裕公司が使用を許諾した同社及び上記 6 社の企業を除き、その他のワイン製造業者は以後「解百納」商標を使用してはならない。

5. 解説

本件の争点は、「解百納」が商品の主要原料及びその他の特徴をただ表示したものであるか否か、かつぶどう酒の商品の一般的名称となるか否かである。「商標審査基準」第 3 条の規定によれば、一般的名称とは、国家標準、業界標準に規定され又は慣習的な名称等を指し、そのうちの名称には全称、略称、略語、俗称が含まれる。2010 年 4 月に公布された、最高人民法院による「商標権付与、確定に係る行政事件審理の若干問題に関する意見」第 7 条の規定によれば、人民法院は、係争商標が一般的名称（原文は「通用名称」）であるか否かを判断する際、それが法定の商品名称であるのか、慣習的な商品名称であるのかを審査しなければならない。法律の規定又は国家標準、業界標準に基づき商品の一般的名称に該当する場合には、一般的名称であると認定しなければならない。関連する公衆がある名称のある種の商品の代名詞であるとあまねく考える場合、当該名称を慣習的な一般的名称として認定しなければならない。専門書、辞典に商品名称として挙げられているものについては、慣習的な一般的名称を認定する際の参考とすることができる。慣習的な一般的名称は、全国的範囲における関連する公衆の常識を判断基準とする。歴史伝統、風土人情、地理環境等の原因により形成された関連市場に比較的定着した商品について、当該関連市場内で通用する呼称は、一般的名称であると認定することができる。

本件の第一審判決及び第二審判決は、主に商評委の一般的名称に対する審査が手続に合致しているか否か、審理していない証拠があるか否かを検討した上で、一般的名称の認定については、さらに商評委の再裁定手続に委ねることとした。

結局、商評委の再裁定手続において調解が成立したため、本件紛争事件は終結した。即ち、「解百納」は、登録商標として有効なものとして張裕公司に帰属するが、張裕公司是他

の6社に対し無償かつ無期限で使用許諾するという事となった。

6. 企業へのメッセージ

本件は、商评委及び法院が一般的名称を認定する場合の証拠の出所を複数示しており、企業にとって参考となる。即ち、①国家標準及び業界標準、②同業事業者が慣習的、普遍的に使用する名称及び専門家の意見、③専門書、辞典等の公開出版物に記載される内容、④消費者の認知の程度である。

このため、自己の商標が一般的名称化されることを防ぎたい企業としては、以上のような観点から防止対策を適切に講じなければならない。とくに自己の商標が国家標準、業界標準に組み入れられるのを防ぐことや、専門書、辞典等の出版物によって一般的名称として使用されるのを防ぐことである。

9. 馳名商標がその認められた商品範囲の分類を超えて保護を受けられる範囲に係る紛争事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：山西杏花村汾酒廠股份有限公司、国家工商行政管理総局商標評審委員会、安徽杏花村集团有限公司の商標行政紛争事件

争点：馳名商標がその認められた商品範囲の分類を超えて保護を受けられる範囲

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2010）一中知行初字第 1241 号行政判決

原告：山西杏花村汾酒廠股份有限公司（以下「山西杏花村公司」という）

被告：国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という）

第三者：安徽杏花村集团有限公司（以下「安徽杏花村公司」という）

判決日：（不明）

第二審：北京市高級人民法院（2010）高行終字第 1118 号

上訴人：山西杏花村公司

被上訴人：商標評審委員会

第三者：安徽杏花村公司

判決日：2010 年 10 月 18 日

関連条文：「商標法」第 13 条第 2 項、最高人民法院による「馳名商標保護に係る民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 9 条、第 10 条

出典：中国知的財産権裁判文書ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

1980 年 12 月 15 日、杏花村汾酒廠は、第 147571 号「杏花村杏花村牌及び図」（以下「引

用商標 1」という)の商標登録を出願し、登録を受けた。指定商品は第 33 類の白酒である。杏花村汾酒廠は、その後、「山西杏花村汾酒廠股份有限公司」に名称を変更した。



引用商標 1

1996 年 7 月 15 日、山西杏花村公司是第 1083776 号「杏花村」(以下「引用商標 2」という)の商標登録を出願し、登録を受けた。指定商品は第 33 類のアルコールを含む飲料(ビールを除く)である。



引用商標 2

2002 年 2 月 28 日、安徽杏花村公司在指定商品を第 31 類の木、穀物、植物用種苗、生きている動物、生の果物、生野菜、植物の種子、飼料、醸造用及び蒸留用麦芽及び植物として、第 3102476 号「杏花村」商標(以下「被申立商標」という)の商標登録を出願した。2002 年 9 月 28 日に、初期査定公告が出された。



被申立商標

山西杏花村公司是被申立商標に対して異議を申し立てたが、2006 年 9 月 13 日、商標局は第 2785 号裁定を下し、被申立商標について登録を認めた。

山西杏花村公司在再審査の申立を提出したところ、2010 年 1 月 11 日、商標評審委員会は商評字(2010)第 186 号裁定を出し、被申立商標について醸造用及び蒸留用麦芽以外のその他の商品における登録を認めた。山西杏花村公司是第 186 号裁定を不服として、行政訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

①「商標法」第 13 条第 2 項に定める「混同、誤認」の有無を判断する場合は、引用商標の知名度、獨創性及び被申立商標と引用商標との関連の程度を総合的に勘案しなければならない。

②山西杏花村公司の引用商標は酒類商品における「馳名商標」であるが、引用商標が使用を認められた第 33 類商品と被申立商標が使用を指定した第 31 類商品は、生産方式、販売ルート及び消費対象における違いが比較的大きく、消費者を混同、誤認させることはない。また、「杏花村」という言葉自体は山西杏花村公司の独自の造語ではない。

以上の理由により、次のとおり判決する。

商標評審委員会第 186 号裁定を維持する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①関連する公衆を容易に混同、誤認させるか否かの判断は、最高人民法院による「馳名商標保護に係る民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 9 条及び第 10 条の規定に従うべきであり、同一又は類似でない商品における馳名商標の保護については、馳名商標の顯著性の程度、係争商標を使用する商品に関連する公衆における馳名商標の認知度、馳名商標を使用する商品と係争商標を使用する商品との関連性の程度等の要素を総合的に勘案しなければならない。

②「杏花村」の酒類商品における顯著性及び関連性については、そもそも「杏花村」と酒の関係は杜牧の詩に詠われたのが始まりで、山西杏花村公司が古くから存在したかかる関係を利用して引用商標 1 を使用、宣伝したことによって酒類商品における馳名商標となった。但し、これを理由に引用商標 1 の保護を拡大すべきではなく、とりわけ他人が同様に杜牧の詩句という公共の資源から入手、選択し、自己のブランドを確立することを禁止すべきではない。安徽杏花村公司が木、穀物等の商品について被申立商標の登録を出願した場合、関連する公衆が連想する可能性が高いのはおそらく杜牧の詩句であり、山西杏花村公司ではない。従って、被申立商標を木、穀物等の商品において使用しても、関連する公衆がその引用商標との間に相当程度の関係が存在すると誤認するには至らない。よって、商標評審委員会及び原審法院の認定は不当ではない。

以上の理由により、次のとおり判決する。

上訴棄却、原判決維持。

5. 解説

「商標法」第 13 条第 2 項は、「同一でない又は類似しない商品について出願した商標が、

中国で登録した他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したもので、かつ公衆が誤認し、当該馳名商標の登録者の利益に損害を与えるおそれのある場合は、これを登録せず、かつその使用を禁止する。」と規定している。この規定により、馳名商標は登録が認められた指定商品の範囲を超える商品に対して保護の効果を生じることができる。しかし、その保護の効果はどこまでも生じるわけではなく、一定の限度がある。

本件事案では、引用商標が酒類商品における馳名商標となったとしても、他者が被申立商標を木、穀物等の商品において使用しても、関連する公衆がその引用商標との間に相当程度の関係が存在すると誤認するには至らないと判示された。

6. 企業へのメッセージ

近時、中国で馳名商標の認定を受けようとする日本企業が少なくないが、本件事例からも分かるように、馳名商標の認定を受けたからといって、その保護がどこまでも広がるわけではない。むしろ、「商標法」第13条第2項の規定のとおり、「公衆が誤認し、当該馳名商標の登録者の利益に損害を与えるおそれのある場合」に限られていることに留意すべきである。

10. 商標の類似性を判断する場合、商標の構成要素、被疑侵害者の主観的意図、関連する歴史的経緯及び共存の現状等の要素を総合考量しなければならないとした紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：フランスのラコステ社がシンガポールのクロコダイル社及び上海東方鱷魚服飾有限公司北京分公司を訴えた商標権侵害紛争事件

争点：①被疑侵害標章と拉科斯特股份有限公司が保護を請求した登録商標とは類似であるか否か、②本件につき、2001年10月27日に改正された商標法を適用すべきか否か

3. 書誌的事項

第一審：北京市高級人民法院

原告：フランスラコステ股份有限公司（以下「ラコステ社」という）

被告：シンガポール鱷魚国際機構私人有限公司（以下「クロコダイル社」という）、上海東方鱷魚服飾有限公司北京分公司（以下「上海東方鱷魚公司」という）

判決日：不明

第二審：最高人民法院(2009)民三終字第3号

上訴人：ラコステ社

被上訴人：クロコダイル社、上海東方鱷魚公司

判決日：2010年12月29日

関連条文：最高人民法院による「商標民事紛争事件の審理における管轄及び法律適用範囲の問題に関する解釈」第8条、第9条、2001年改正前の「商標法」第38条第1項

出典：北大法律情報ネット

<http://vip.chinalawinfo.com/newlaw2002/slc/slc.asp?db=fnl&gid=117790442>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

フランスのラコステ社（LACOSTE）は、1933年に設立され、同年、フランスにおいて「ワニ図形」商標を登録した。ラコステ社は、1980年10月30日に中国において第141103号「ワニ」図形商標を登録、1996年10月7日に中国において第879258号「ワニ」図形商標を登録、1997年2月7日に中国において第940231号「ワニ図形+LACOSTE」商標を登録、1999年9月28日に中国において第1318589号「ワニ」図形商標を登録した。ラコステ社製品は、1984年に正式に中国市場に入り、1994年に正式に専門販売店を開設した。

シンガポールのクロコダイル社（CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD）の前身は、陳賢進が1943年にシンガポールにおいて設立した利生民公司であり、1983年に現名称に変更した。利生民公司は、1949年にシンガポールにおいて「crocodile+ワニ図形」商標を出願し、かつ1951年に登録を認められた。1951年から2003年までに、クロコダイル社は、ブルネイ、インドネシア、スリランカ、韓国、台湾、タイ、モンゴル、ネパール、北朝鮮、モロッコ、サウジアラビア、フィジー等の国及び地域において、それぞれ第25類商品にワニ図形商標を登録した。クロコダイル社は、1994年に中国上海において最初の専門店を開設し、1993年及び1994年に、中国大陸において第1331001号、第1343051号「CARTELO及びワニ図形」商標を出願登録した。



第940231号「ワニ図形+LACOSTE」商標



第1331001号「CARTELO及びワニ図形」商標

利生民公司は、1969年に日本の大阪において民事訴訟を提起したことがあり、ラコステ社の販売業者である三共生興株式会社はその商標権を侵害していると訴えた。1971年2月24日、大阪地方裁判所は、「図形部分と文字部分とが結合した構成全体が被告の商標に識別性、顕著性を与えており、その他のワニの図形を使用した商標との区別を可能にしている。被告が使用する標章は本件商標のいかなる権利も侵害するものではない」と判示した。1973年、双方は大阪高等裁判所において和解し、利生民公司は、ラコステ社が日本において「ワニ図形」商標を登録することに同意した。1983年6月27日、双方は和解合意書を締結した。和解合意書の締結後、1985年8月22日、クロコダイル社はラコステ社の要求に応じ、ラコステ社が韓国、バングラデシュ、インド及びパキスタンの4か国において関連ワニ図形商標を登録出願するにあたり、商標異議申立、無効及び取消の申立を行わないことを承諾し、かつ適切な同意レターを出す旨の承諾書を提出した。

1995年、ラコステ社は、クロコダイル社が中国において多数の店舗を開設し、その看板に写実的なワニ図形を印刷し、「ワニ図形」商標を付した被服製品を販売していることを発見した。2000年5月11日、ラコステ社はクロコダイル社をその登録商標権の侵害を理由に訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下のとおり判示した。

①すでに法的効力を生じている北京市高級人民法院（2007）高行終字第178、277号行政判決により、クロコダイル社が1993年12月24日、1994年6月29日に出願した第1331001、1343051号「CARTELO及び図」商標は登録を認められ、かつ係争商標の間に混同及び誤認は生じ得ないこと、即ち被疑侵害製品が使用している「CARTELO」の文字と、ラコステ社が権利を主張する4つの登録商標とは、消費者の混同及び誤認を招くことはあり得ず、ラコステ社の登録商標専用権を侵害していないことが確認されている。

②利生民公司与ラコステ社との1983年6月27日の商標共存の合意の目的は、各々の製品を互いに区別することであり、これは双方の真実の意思表示であり、かつ中国の法律の規定に違反しておらず、また第三者及び公共の利益に損害も与えておらず、有効であることを確認すべきである。合意において、その添付文書1、2に掲げる一連の商標について、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア、ブルネイの地域内で「混同を招かない」ことを約定している。

③最高人民法院による「商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第10条は、「人民法院は、商標法第52条第1号の規定に基づき、商標の同一又は類似について認定する場合、次の原則に従って行う。(1) 関連の公衆の一般的な注意力を基準とすること、(2) 商標の全体に対して比較すると同時に、商標の主要部分についても比較し、且つ比較対象が隔離された状態でそれぞれ行わなければならないこと、(3) 商標が類似しているか否かを判断する場合、保護を請求する登録商標の顕著性及び知名度を考えなければならないこと」と定めている。本件において、クロコダイル社の行為は、ブランド奢侈品を敢えて模倣する冒用行為とは異なり、同社の主観としては、ラコステ社のブランドの名声を利用して消費者の混同、誤認を招こうとする故意はない。クロコダイル社の一連の商標標章は、中国大陸市場における大規模かつ長期にわたる使用を経て、客観的にも特定のビジネス上の名声をすでに確立している。しかも、被疑侵害製品の表示は、図形と文字により構成される1つのまとまりであり、従ってその全体の識別性により、ワニの図形を付する他の商品と有効に区別することが可能である。全体比較、総合的判断の原則により、両社の一連の商標標章は、全体として顕著な区別の特徴を形成している。両者は、実際に商品を購入する場合、又は商品の販売後に使用する場合のいずれにおいても、消費者の混同及び誤認を招くことはない。クロコダイル社が被疑侵害製品に単独で「ワニ図形」を使用する行為は、ラコステ社の登録商標専用権を侵害しない。

④長春市中級人民法院（2005）長民三初字第 94 号、湖北省高級人民法院（2005）鄂民三終字第 9 号、北京市高級人民法院（2006）高民終字第 169 号民事判決書と、本件に係る訴訟の主体とは異なり、かつ商品の外包装、製品タグ及び製品本体に表示されているクロコダイル社第 1331001、1343051 号「CARTELO 及び図」商標は、上述判決の確定後の 2007 年 12 月 14 日に北京市高級人民法院の判決を経て登録を認められ、関係する具体的な事件の内容も異なるため、上述の判決 3 件は本件の審理に影響しない。

以上の理由により、次のとおり判決する。

原告ラコステ社の訴訟請求を棄却する。

（3）第二審判決

第二審法院は、以下のとおり判示した。

①本件上訴人の第一審提訴日は 2000 年 5 月 11 日、そこで訴えた被上訴人の権利侵害行為の発生時期は 1995 年であり、第一審法院は、2001 年 10 月 27 日に改正された商標法の改正決定施行の前に本件を受理している。最高人民法院による「商標民事紛争事件の審理における管轄及び法律適用範囲の問題に関する解釈」第 8 条及び第 9 条の規定によれば、本件に適用すべきは 2001 年改正前の「商標法」であり、賠償問題については 2001 年改正後の「商標法」第 56 条の規定を参照できるが、原審法院が 2001 年改正後の「商標法」を適用したのは不当であるため、本法院はこれを是正する。

②司法解釈規定及び裁判実務を参照すると、被疑侵害標章が、原告が保護を請求した登録商標と 2001 年改正前の「商標法」第 38 条第 1 号に定める類似商標を構成することを認定するには、通常、係争商標文字の字形、読み方、意味又は図形の構図及び色等の構成要素の類似性に基づいて判断する必要がある、かつ混同を招くか否かを重要な判断要素としなければならない。従って、登録商標専用権の意味での商標の類似は、市場において混同を招くに足る類似（混同性類似）でなければならない。本件係争商標の具体的な状況について言えば、その類似の有無を認定する場合、標章そのものの類似性のみを比較するだけでは不十分であり、クロコダイル社の主観的意図、双方の共存及び使用の歴史と現状等の要素を総合的に考量し、関連市場の実状もふまえて、公平かつ合理的な判断を行わなければならない。

③本件で明らかになった事実によれば、クロコダイル社の前身はシンガポールの利生民公司であり、同社は 1949 年にシンガポールにおいて「crocodile+ワニ図形」及び「ワニ図形」商標を出願し、かつ 1951 年に登録を認められた。利生民公司の製品は 1953 年には香港に入り、主に東南アジア地域で販売された。既存の証拠により、かつ 1949 年の国際経済状況及びラコステ社が 1960 年代にアジア市場に参入したこと等の事実を考慮すると、当時の利生民公司がラコステ社の出願登録した関連商標を剽窃模倣して「crocodile+ワニ図形」商標を登録出願したと認定するには足りない。しかも、クロコダイル社の中国市場参入後の関連商標の使用は、主に同社がすでに保有していた商標の踏襲であり、かつ実際の使用に

においても係争標章とは意識して区別していることが事実によって示されている。従って、クロコダイル社には主観的にラコステ社のブランドの名声を利用して消費者の混同、誤認を招こうとした故意はない、との原審法院の認定は不当ではない。

④当事者双方の関連の承諾及び共通認識、あるいは関連国際市場の実状のいずれから考えても、双方の係争標章は、アジアの一部の国及び地域ではすでに市場における混同を生じることなく共存できており、これは、係争商標の構成要素上の類似性が必ずしも混同性類似をもたらすものではないこと、必ずしも共存できないわけではないことを十分に示している。当事者双方が締結した1983年の和解合意に列記されている適用地域は中国国内には及んでおらず、原審判決がその効力を直接確認したのは不当だが、しかしこれを係争標章の共存の可能性についての重要な考慮要素としても何ら差し支えはない。

⑤係争標章の中国市場における共存及び使用状況によれば、両者は中国市場においてすでに各々に関連公衆があり、いずれもすでに客観的な区別ができており、区別可能な標章となっている。第一に、被疑侵害標章は、その関連市場において、すでにその各々の標章を付した商品と固定の関係性を築いており、その商品の出所を独立して指し示すことができ、ラコステ社の市場占有率が不正に割り込まれることはないはずであり、かかる市場競争によって形作られた客観的な区別は、クロコダイル社の中国国内におけるビジネスが成功した結果であり、これに対して法律上の許可及び肯定的な評価が与えられるべきであるのは当然である。両者の商標を比べると、類似しているところはあるが、関連の公衆がすでに客観的に両社の係争標章を区別できており、その共存は、関連公衆にその商品の出所を混同させるといふには足りない。第二に、商標の実際の価値は、商品の出所を区別することにあり、商標権者に特定の標章記号を簡単に独占させるものではない。商品の出所を実際に区別できる場合、係争標章の両者に一定程度の類似性があるとしても、それが登録商標専用権侵害の意味での類似商標を構成すると認定すべきではない。第三に、複雑な歴史的背景及び現状により、一定の類似要素を有する関連商業標章を認定する場合、市場における混同を招くに足るものであるか否かを商標の類似の認定についての重要な考量要素とすべきである。従って、本件係争標章は、その呼び方、図形の上でいくらかの類似要素があり、消費者が誤認し得る可能性も排除はできないが、その標章そのものが形作る全体としての識別性を妨げるものではない。

本法院は、係争標章の構成要素における違い、特に使用の歴史的経緯及び共存の現状等の要素を総合的に考量した上で、係争商標の類似性について次のとおり認定する。即ち、ラコステ社の上訴理由は成立せず、原審判決の事実認定は基本的に明確であり、同判決が改正前の「商標法」を適用して本件を裁判したことには法律適用の誤りがあり、一部の判決理由はやや不適切であるが、本件の裁判結果には影響せず、本法院はこれを維持する。「民事訴訟法」第153条第1号、第2号の規定に基づき、以下のとおり判決する。

上訴を棄却し、原判決を維持する。

5. 解説

本件において、最高人民法院は、登録商標専用権の侵害の意味での商標の類似とは、市場における混同を招く類似（混同性類似）であるべきことを指摘した。そして、本件係争標章に係わる状況は複雑であるため、標章そのものの類似性のみを比較するだけでは不十分であり、クロコダイル社の主観的意図、登録商標と係争標章の使用の歴史的経緯と現状等のその他の関連要素を総合的に考量した上で、係争商標が混同性類似を構成するか否かを認定する必要があると判示した。クロコダイル社の中国市場参入後の関連商標の使用は、同社がすでに保有していた商標の踏襲であり、かつ実際の使用においても係争標章とは意識して区別していた。従って、クロコダイル社には主観的にラコステ社のブランドの名声を利用して消費者の混同、誤認を招こうとした故意はなかった。しかも、係争標章は中国市場においてすでに各々の関連公衆を有し、区別可能な標章となっており、市場における混同を招くというには足りないと判断された。

6. 企業へのメッセージ

複数の国・地域で有名な商標・ブランドの管理は、中国だけでなく、欧米やアジアを含む全世界への展開を見据えて行わなければならない。商標・ブランドの世界展開を狙う日本企業にとって、本件事案は十分な検討をするに値するであろう。

11. 造語でない語を商標登録した場合、商標登録権者は、他人による合理的使用を排除することはできないとされた紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：華潤雪花啤酒（中国）有限公司がW氏及び重慶啤酒集團安徽天島啤酒有限公司を訴えた商標専用権侵害紛争事件

争点：登録商標専用権侵害が成立するか否か

3. 書誌的事項

第一審：安徽省滁州市中級人民法院(2009)皖民三初字第12号

原告：華潤雪花啤酒（中国）有限公司（以下「雪花公司」という）

被告：W氏、重慶啤酒集團安徽天島啤酒有限公司（以下「天島公司」という）

判決日：不明

第二審：安徽省高級人民法院(2009)皖民三終字第00085号

上訴人：雪花公司

被上訴人：W氏、天島公司

判決日：2009年11月9日

関連条文：「商標法」第52条第1号、第56条第3項、最高人民法院による「民事訴訟証拠に関する若干規定」第2条

出典：安徽法院網

http://www.ahcourt.gov.cn/gb/ahgy_2004/cpws/ms/userobject1ai24183.html

4. 事件の概要

(1) 事実関係

華潤雪花啤酒（遼寧）有限公司（以下「華潤遼寧公司」という）は登録商標第1316805号「SNOW」、第3094125号「雪花SNOW」、第3094229号「SNOW」、第3628283号「雪花」の商

標専用権者であり、その中の第 1316805 号商標の使用が認められた商品は第 32 類中のビール、黒ビール等で、第 3094125 号及び第 3094229 号商標の使用が認められた商品は第 32 類中のビール、ミネラルウォーター等で、第 3628283 号商標の使用が認められた商品は第 32 類中のビール、ジンジャーライトビール、麦芽ビール等であった。



第 1316805 号「SNOW」



第 3094125 号「雪花 SNOW」



第 3628283 号「雪花」

2007 年 9 月 1 日、華潤遼寧公司是、華潤雪花啤酒（中国）有限公司（以下「雪花公司」という）と商標使用許諾契約を締結し、華潤遼寧公司がその第 32 類商品について登録した第 1316805 号、第 1667092 号、第 3628283 号、第 3094229 号、第 3094125 号商標及びその他の登録出願中の「雪花」（SNOW）シリーズ商標の使用を雪花会社に許諾し、使用許諾方式を全国の範囲における排他的使用許諾とすること、並びに雪花公司に対して契約外第三者による当該契約の及ぶ「雪花」シリーズ商標権の侵害事案について訴訟を提起する権限を与え、華潤遼寧公司が上記権利侵害行為に対する訴権を放棄することを定めた。

2002 年及び 2005 年に、「雪花（SNOW）」ブランドのビールは、中国有名ブランド推進戦略委員会により「中国有名ブランド製品」に選定された。2007 年、国家商標局は、「雪花」商標異議裁定書において「雪花」商標を「馳名商標」とであると認定した。

天島公司是登録商標第 1167042 号「天島」及び第 3097194 号「天島雪」の商標専用権者であり、その中の第 1167042 号商標の使用が認められた商品は第 32 類中のビール、ジンジャービール、麦芽ビール等であり、第 3097194 号商標の使用が認められた商品は第 32 類中のビール、ジンジャーライトビール等であった。



天島雪

第 1167042 号「天島」

第 3097194 号「天島雪」

W氏は天長市秦欄鎮嘉賓屋台の経営者であり、天島雪ビールを販売していた。

2009年5月26日、雪花公司は、W氏及び天島公司がその商標専用権を侵害したとして安徽省滁州市中級人民法院に訴訟を提起し、①W氏は権利侵害で訴えられた製品の販売を停止すること、②天島公司は権利侵害で訴えられた製品の生産及び販売を停止し、未使用及び在庫のビール上の権利侵害で訴えられた商標標章を廃棄すること、③天島公司及びW氏は連帯して経済的損失50万元を賠償し、併せて本件訴訟費用を負担することを命じる判決を求めた。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①天島公司の権利侵害で訴えられた製品の瓶ラベル及び包装箱の主要部分は雪花公司の商標と異なっており、類似も構成しない。本件において、天島公司の製品の外観をみると、瓶ラベルと包装箱のいずれにおいても「SNOWBEER」は一体として使用されている。天島公司ビールの包装箱は全体が空色を呈しており、その中で「天島」商標が包装箱正面の中央上方に配され、「天島雪啤」が中央に配され、色は明るい赤色であり、その下方に、明るい赤色の「天長地久」及び「Tiaodaosnowbeer」、並びに紺色の英文「SNOWBEER」及び製造所名がこの順序で表示されている。「天島」商標及び「天島雪啤」は包装箱の中央に配されていて字も比較的大きく、「SNOWBEER」は字がやや小さく下方に配され、色が全体の背景と一致しており、明るい赤色と空色の間に比較的強い色のコントラストが存在すること及び字の大小の違いから、「SNOWBEER」は際立っておらず、「天島雪啤」は包装箱上で最も顕著で、最も目立ち、最も容易に消費者の注意を喚起する部分である。天島公司ビールの瓶ラベルに至っては、そこにも「SNOWBEER」が使用されているものの、それは黒色のデザイン書体で、字も比較的小さく識別が比較的困難であり、「SNOWBEER」の上方に天島公司は「TIANDAOSNOWBEER」と記載しており、その色は橙色の背景色と一致しており、瓶ラベル中央部分には明るい赤色の字を用いて「天島雪啤」を際立たせており、字が比較的大きく背景色と明らかな相違を呈しているだけではなく、その下に製造所名も明記している。従って、字体、大小、色及び意味等からみても、天島公司は雪花公司の「SNOW」商標を際立た

せて使用していない。

②天島公司がその製品上に「SNOWBEER」を使用することは、容易に関連の公衆に商品の出所について誤認を生じさせ又はその出所と雪花公司の商品の間に特定の関連があると認識させるものではない。雪花公司及び天島公司はいずれもビールの製造業者であり、ビールは一般消費者向けの日用消耗商品として、価格が比較的安く、販売ルートが一般的で幅広く、通常、関連の公衆が選択の際に丹念に比較することはなく、特に漢字を母国語とする一般消費者は、通常、顕著な位置になく、字の比較的小さい英文に対して特別な注意を払うことはない。雪花公司の商標は「SNOW」であって「SNOWBEER」ではなく、天島公司はその商品上に「SNOWBEER」の語を使用しているが、前述の分析からすれば、天島公司は「SNOW」を際立たせて使用しておらず、しかもビール包装箱及びビールラベル上の顕著な位置にその「天島」商標及び「天島雪啤」の字を表示するとともに、製造所名も明確に表示しており、一般消費者に関していえば、通常の注意を払った場合に天島公司が包装箱及び瓶ラベルに使用している「SNOWBEER」の中の「SNOW」の語から雪花公司及び天島公司の両者の商品及び具体的出所を混同し、又は両者に特定の関係が存在すると認識することはない。

③天島公司が製品上に「SNOWBEER」を使用することは、合理的な使用に属する。雪花公司の使用する商標は「SNOW」であって「SNOWBEER」ではなく、天島公司はその商品の瓶ラベル及び包装箱上に「SNOWBEER」を使用しており、その中に「SNOW」の語が含まれているが、際立たせて使用してはならず、しかも天島公司はその製品包装箱及び瓶ラベルの顕著な位置に「天島」商標、「天島雪啤」及び製造所名を際立たせて表示することにも注意を払っていることから、天島公司に「SNOW」の語をその商標として使用する主観的意図はなく、その「SNOWBEER」の使用は主に「天島雪啤」の中の「雪啤」に対する一種の英文記述であり、商標の意味における使用ではない。また、「SNOW」は一般の英単語であり、「雪、雪花」等の特定の意味を有しており、商標登録者は登録により「SNOW」商標専用権を有するが、その権利は一定の制限を受け、その語の他人による公衆を誤導しない前提の下での合理的な記述的使用を排除することはできない。

④本件において雪花公司及び天島公司はいずれもビール製造業者であり、雪花公司の使用する「SNOW」商標の指定が認められた範囲はビール等であり、天島公司の権利侵害で訴えられた製品もビールであることから、本件は一般の商標権侵害として処理すべきであり、しかも天島公司によるその製品上への「SNOWBEER」の使用が消費者に誤った連想を生じさせることはなく、雪花公司の商標の識別力及び独自性を損なうこともなく、天島公司の行為は雪花公司の商標の希釈化を構成しない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

雪花公司の訴訟請求を棄却する。

(3) 第二審判決

雪花公司は第一審判決を不服として安徽省高级人民法院に上訴を提起し、原判決の取消

し及び雪花公司の原審における訴訟請求の支持を求めた。

第二審法院は、次のように判示した。

①天島公司の登録商標「天島雪」は漢字であり、雪花公司の「雪花」、「SNOW」及び「雪花SNOW」商標と比較すると、いかなる共通点もない。天島公司は天島雪ビールの包装装飾及び瓶ラベル上に「天島雪啤」及び「SNOWBEER」標章を使用するときに、「天島雪啤」及び「SNOWBEER」をいずれも一体として使用しており、「SNOWBEER」は登録した「天島雪」ビールに対する英文記述であり、その中の英単語「SNOW」の書き方と、雪花公司がデザイン書体で表現する「SNOW」商標との外観上の差異は明らかで、同一も類似も構成しない。

②天島公司による「天島雪啤」及び「SNOWBEER」標章の使用は、合理的な使用を構成する。天島公司の商品装飾上の「天島雪啤」の四つの漢字は一貫して中央に配され、色は赤色で、包装箱全体の青色の背景及び瓶ラベルの金色の背景と明らかなコントラストをなし、字が比較的大きく、顕著で際立っている。「SNOWBEER」は、包装箱上では比較的低い位置に配されており、字が比較的小さく、天島公司の名称の上であり、色は包装箱の背景色と同じ青色で、瓶ラベル上では「天島雪啤」の上に配されており、黒色のデザイン書体で、字が小さく識別困難で、瓶ラベルの上方にさらに弧形を呈する金色のデザイン書体の「TIANDAO SNOWBEER」が表示されている。全体の装飾の中で、字体、大小、色のいずれの面においても、「SNOW」の単語は際立たせて使用されておらず、一般消費者は、通常の注意力をもってすれば、製品の出所を識別することができる。

③天島公司が製品上に「SNOWBEER」を使用したのは合理的な使用に属する。雪花公司の使用する商標は「SNOW」であって「SNOWBEER」ではなく、天島公司はその商品の瓶ラベル及び包装箱上に「SNOWBEER」を使用しており、その中に「SNOW」の語が含まれているが、際立たせて使用してはならず、しかも天島公司はその製品包装箱及び瓶ラベルの顕著な位置に「天島」商標、「天島雪啤」及び製造所名を際立たせて表示することにも注意を払っているため、天島公司に「SNOW」の語をその商標として使用する主観的意図はなく、その「SNOWBEER」の使用は主に「天島雪啤」の中の「雪啤」に対する一種の英文記述であって、商標の意味における使用ではない。また、「SNOW」は一般の英単語であり、「雪、雪花」等の特定の意味を有しており、商標登録者としては登録により「SNOW」商標専用権を有するが、その権利は一定の制限を受け、その語の他人による公衆を誤導しない前提の下での合理的な記述的使用を排除することはできない。

④わが国の「商標法」及び「商標法実施条例」の規定に基づき、商標登録者の許諾を得ずに、同一商品もしくは類似商品にその登録商標と同一もしくは類似の商標を使用した場合、又は同一もしくは類似商品に他人の登録商標と同一又は類似の標章を商品の名称もしくは商品の装飾として用い、公衆を誤導する場合、登録商標専用権を侵害する行為に属する。事件の具体的状況と結び付けて分析すると、被上訴人W氏及び天島公司は、雪花公司の登録商標専用権を侵害していない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

上訴棄却、原判決維持。

5. 解説

本件第一審判決及び第二審判決は、以下の理由により、商標権侵害の成立を否定した。

製品の装飾において、天島公司の権利侵害で訴えられた製品の「SNOWBEER」はいずれも一体として使用されており、字体、大小、色の面で、天島公司の「SNOWBEER」の使用は雪花公司の「SNOW」商標を際立たせておらず、天島公司の「天島雪啤」及び「SNOWBEER」標章の使用は合理的使用を構成する。天島公司はその製品の包装箱及び瓶ラベルの顕著な位置にその「天島」商標、「天島雪啤」及びその製造所名を際立たせて表示することに注意を払っていることから、「SNOW」の語をその商標として不当に使用する主観的故意はなく、その「SNOWBEER」の使用は主に「天島雪啤」中の「雪啤」に対する一種の英文記述であって、商標の意味における使用ではない。「SNOW」は造語でない一般の英単語であり、商標登録権者はそれに対して商標専用権を有するが、当然に当該単語の独占的使用ができることを意味するわけではなく、その権利は一定の制限を受け、その語の他人による公衆を誤導しない前提の下での合理的な記述的使用を排除することはできない。

6. 企業へのメッセージ

中国でのブランドは、できれば造語にした方がよい。もし造語でない語を登録商標とした場合、本件判決でも指摘されたとおり、その権利は一定の制限を受け、その語の他人による公衆を誤導しない前提の下での合理的な記述的使用を排除することはできない。

中国でのブランドの設計にあたっては、上記のことのほか、当該ブランドの意味、発音、中国の消費者にどのように受け止められるか等についても真剣に検討する必要がある、そうすることによってはじめて商標が中国においてよりよい保護を受けられるようになるといえよう。

12. 立体商標の登録商標専用権に対する侵害が成立しないとされた紛争事件

1. 事件の性質

商標権非侵害確認紛争

2. 事件名、争点

事件名：開平味事達調味品有限公司がスイス雀巢産品有限公司を訴えた事件

争点：立体商標の登録商標専用権に対する侵害の成否

3. 書誌的事項

第一審：広東省江門市中級人民法院(2008)江中法知初字第123号

原告：開平味事達調味品有限公司（以下「味事達公司」という）

被告：スイス雀巢産品有限公司（SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.、以下「ネスレ社」という）

判決日：2010年7月9日

第二審：広東省高級人民法院(2010)粵高法民三終字第418号

上訴人：ネスレ社

被上訴人：味事達公司

判決日：2010年11月17日

関連条文：「商標法」第9条第1号、第52条第1号、「商標法实施条例」第50条第1号、最高人民法院「商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第9条

出典：中国知識産権裁判文書ネット

http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=43811

4. 事件の概要

(1) 事実関係

ネスレ社は、第G640537号国際登録商標の専用権者である。当該登録商標は立体商標であり、国際商品分類第30類の「食用調味料」を指定商品としており、上訴商標の基本デザ

インは下図 1 に示すとおりである。

味事達公司是、遅くとも 1983 年には褐色（又は透明、以下省略）の四角い瓶を同社が生産する「潭江橋」ブランドの醤油製品（後に名称を「味事達 Master」に変更）の外包装に使用し始めた。国家工商行政管理総局商標局は、2008 年 3 月 5 日、味事達会社が第 30 類醤油商品に登録した「味事達 Master」商標を「馳名商標」に認定した。当該製品の外観は下図 2 に示すとおりである。



図 1（ネスレ社登録商標）



図 2「味事達」味極鮮醤油の外包装

2008 年 11 月 24 日、味事達公司是、同社が生産、販売する醤油等の商品に褐色の四角い瓶、透明の四角い瓶を包装として使用する行為がネスレ社の第 G640537 号登録商標専用権に対する侵害を構成しないことの確認を法院に対して請求した。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①味事達公司是、遅くとも 1983 年には係争対象の褐色の四角い包装瓶を使用し始めていた。ネスレ社は、同社が商標登録した当該デザインの瓶は、1886 年には Julius Maggi によりデザインされ、かつネスレ社の製品に使用されており、その使用された時期は味事達公司よりはるかに早いと主張しているが、当該デザインの瓶が中国において商標登録を認められたのは 2005 年 7 月 27 日であり、本件について言えば、味事達会社が当該デザインの褐色の四角い包装瓶を使用した時期の方がネスレ社の商標登録の時期より早い。しかも、ネスレ社の係争登録商標の登録期間はやや短く、比較的高い知名度を有するには至っていない。本件訴訟において、ネスレ社は、同社が係争商標を取得した後に当該商標をその製品の出所を示す標識として単独で使用したことから、当該商標が関連公衆においてネスレ社と直接的な対応関係を有する比較的高い識別力を生じていることを証明する関連証拠を提出できていない。他方、味事達会社が当該デザインの包装瓶を使用して包装し販売している醤油の「味事達 Master」登録商標は、国家工商行政管理総局商標局により 2008 年 3 月 5 日に馳名商標に認定され、比較的高い知名度を有する。従って、本件においては、味事達公司

による当該デザインの包装瓶の使用は、「フリーライド」、「ブランド名模倣」、消費者誤導といった権利侵害の悪意を認定するには足りない。

②次に、味事達会社が当該デザインの褐色の四角い瓶を使用する場合、その用途は、液体製品の容器及び外包装として使用しているのであって、商標として使用しているわけではない。味事達会社が使用している当該デザインの包装瓶と、ネスレ社の係争登録商標とを比較してみると、両者は、瓶の蓋のデザインが異なるほかは、その他の部位は基本的に同じであり、両者は類似を構成することが見てとれる。しかし、味事達会社が当該デザインの包装瓶を使用する場合は、この包装瓶のみをもって製品の識別の標識としているわけではなく、味事達会社が使用する当該デザインの包装瓶の胴の部分、対称となる表裏両面のいずれにも、立体的に出っ張る形で味事達会社の「味事達 Master」商標を目立つように示している。味事達会社がデザインした当該包装瓶と合わせて使用するラベルにも、「味事達 Master」商標、「味極鮮醤油」という製品名称、生産企業の名称、住所、製品紹介等の製品情報及び中国馳名商標、中国ブランド等の表示がはっきりと記載されている。従って、関連公衆の一般的な注意力をもってすれば、両者の差異は明らかであり、区別しやすく、誤認及び混同を招くことはない。

③以上のことから、味事達会社が同社の生産、販売する「味事達 Master」ブランド味極鮮醤油製品に使用している褐色の四角い包装瓶は、ネスレ社が登録した第 G640537 号登録立体商標と類似を構成するが、消費者が当該製品を購入する場合に、ネスレ社の商標と混同することは考えられず、また当該製品がネスレ社と特定の関係があるとして誤認を招くといったことは考えられない。従って、味事達会社が当該デザインの褐色の四角い包装瓶を使用する行為は、ネスレ社の商標専用権に対する侵害を構成しない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

原告味事達会社が同社の生産、販売する醤油等の商品上に褐色（又は透明）の四角い包装瓶を使用する行為は、被告ネスレ社の第 G640537 号登録商標専用権に対する侵害を構成しないことを確認する。

（3）第二審判決

ネスレ社は、第一審判決を不服とし、上訴を提起した。その理由は以下のとおりである。

①ネスレ社が登録した第 G640537 号商標には顕著な識別力があり、ネスレ社が生産、販売している特定の製品を関連公衆に広く認知させるための関連性がある。

②第一審判決は、法律の適用が厳密ではない。商標権侵害の存否の判断について、本件の被疑侵害商標は、味事達会社が使用している四角い瓶であって、係争商標をその使用している四角い瓶とだけ比較すべきであるところ、第一審判決は、それを味事達会社が使用している四角い瓶の外包装にまで拡大したのは不正確であり、かつ味事達公司による瓶型の使用は混同及び誤認を招くことはないと主観的に推量しており、権利侵害の有無について誤った認定を行った。

第二審法院は、次のように判示した。

①ネスレ社の第 G640537 号登録商標の顕著性は比較的弱い。ネスレ社の第 G640537 号登録商標は、商標評審委員会に登録を維持され、当該商標は有効期間内にあるため、本法院は、当該商標は顕著性を有するものと認め、かつネスレ社の登録商標専用権もこれを保護するものである。但し、当該登録商標は立体標章で、「褐色の四角い瓶に黄色の先端の蓋」であり、当該立体標章は商品の容器にあたり、さらに当該標識が商標として登録される前に、中国大陸地区では多くの醤油生産企業により包装物としてすでに使用されていた。従って、ネスレ社が使用を認められた商品である「食用調味料」上に当該登録商標を使用しても、商標そのものが有する顕著性は比較的弱い。

②商標権は、地域性という特徴を有している。従って、本件における商標の知名度の認定は、中国国内のみに限るべきである。しかしながら、ネスレ社が提供した中国国内における係争登録商標の使用についての証拠は、係争商標の中国国内における知名度を証明するには足りず、逆に、味事達公司是、同社がネスレ社の登録商標出願前に、中国国内において当該標識を醤油の包装物として使用していたことを証明する大量の証拠を挙げた。また、国内においては、多数の企業が当該標識を調味料の包装物として使用している。これらの客観的に存在している事実は、本件登録商標の顕著性の強弱の程度を決定づける。従って、既存の証拠ではネスレ社の係争登録商標が中国国内において比較的高い知名度を有することを証明するには足りず、また消費者が当該商標をネスレ社と直接的に比較強い対応関係を見出すことを証明するにも足りない。

③味事達公司が使用している被疑侵害物の全体が第 G640537 号登録商標と混同及び誤認をもたらすことはありえない。商標の類似は、必然的に混同という結果を招くものとは限らない。本件の事実によれば、被疑侵害物は褐色の四角い瓶そのものではない。なぜなら、味事達公司是褐色の四角い瓶を商標として使用しているわけではなく、包装物として使用しているからである。従って、比較するにあたっては、味事達公司的醤油製品の包装、装飾及び商標等、全体として消費者に見られる全ての部分をあわせて、係争登録商標と比較しなければならない。味事達公司が使用している被疑侵害物をネスレ社の係争登録商標と比較すると、味事達公司是、その使用している褐色の四角い瓶の胴の部分、対称となる表裏両面のいずれにも、立体的に出っ張る形で味事達公司的「味事達 Master」商標を目立つように示し、ラベルにも「味事達 Master」商標を明記している。しかも、味事達公司是、褐色の四角い瓶上に使用しているラベルにも、他の説明的な文字を注記している。たとえば、ラベルに製品の名称「味極鮮醤油」を明記し、かつ生産企業の名称、住所、製品紹介等の情報を明記しているのである。「味事達 Master」商標は、国家工商行政管理総局商標局により馳名商標として顕著な識別性があると認定され、中国国内において関連公衆に広く知られており、消費者はすでに「味事達 Master」商標と味事達公司とを密接な関係があるものにとらえている。従って、消費者が、味事達公司的被疑侵害商品の出所について誤認し、又はその出所がネスレ社の登録商標の商品と特定な関係を有すると考えることはあり

えない。

④味事達会社が褐色の四角い瓶を使用した沿革から考えると、味事達会社は、早くも 1983 年には褐色の四角い瓶を製品の外包装として使用しはじめ、今に至っている。既存の証拠は、ネスレ社の係争登録商標の登録が、中国での登録を認められた時期、中国において実際に使用された時期のいずれについても、味事達会社が褐色の四角い瓶を使用した時期より後であることを示している。

以上の理由により、次のとおり判決する。

上訴を棄却し、原判決を維持する。

5. 解説

本件では、主に以下の理由により、ネスレ社の登録商標専用権侵害の主張が否定された。

①ネスレ社の立体商標が中国で商標登録される前に、中国大陸地区では多くの醤油生産企業により包装物としてすでに使用されており、商標そのものが有する顕著性が弱い。

②味事達会社は、同社がネスレ社の登録商標出願前に、中国国内において当該標識を醤油の包装物として使用していたことを証明する大量の証拠を挙げている。

③味事達会社は、その使用している褐色の四角い瓶の胴の部分、対称となる表裏両面のいずれにも、立体的に出っ張る形で味事達会社の「味事達 Master」商標を目立つように示し、ラベルにも「味事達 Master」商標、製品の名称「味極鮮醤油」、生産企業の名称、住所、製品紹介等の情報を明記し、「味事達 Master」商標は馳名商標として認定されたこと等からすると、消費者が、味事達会社の被疑侵害商品の出所について誤認し、又はその出所がネスレ社の登録商標の商品と特定の関係を有すると考えることはありえない。

6. 企業へのメッセージ

外国企業が中国で商標権侵害訴訟を提起しようとする場合、様々な困難がある。本件事案においても、法院は、中国企業に有利なくつかの事情を斟酌して中国企業を勝訴させた。日本企業が中国で商標権侵害訴訟を提起しようとする際には、相当に周到な準備をして臨む必要がある。

【著作権】

13. 製品パッケージのデザインが文字フォントの著作権を侵害しないとした紛争事件

1. 事件の性質

著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：北京北大方正電子有限公司が広州宝潔有限公司及び北京家樂福商業有限公司を訴えた著作権侵害紛争事件

争点：①コンピュータ用フォントの中の単独の文字は美術的著作物といえるか、②書体プログラム[°]の著作権者に、使用者に対する黙示の許諾が存在するか、使用制限に合理性はあるか

3. 書誌的事項

第一審：北京市海淀区人民法院

原告：北京北大方正電子有限公司（以下「方正公司」という）

被告：広州宝潔有限公司（以下「P&G 公司」という）、北京家樂福商業有限公司（以下「カルフルール公司」という）

判決日：2010年12月20日

第二審：北京市第一中級人民法院

上訴人：方正公司

被上訴人：P&G 公司、カルフルール公司

判決日：2011年7月5日

関連条文：「著作権法实施条例」第4条第8号

出典：北大法律情報ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

2008年4月22日、方正公司は、二次的著作物の著作権者として方正倩体シリーズ（粗倩、中倩、細倩）の著作権登録を中国著作権保護センターに申請した（登録著作物の種類は美術的著作物、著作物の完成日は2000年7月7日、初公表日は2000年8月31日とされている）。倩体の最初の設計者は書体デザイナーの齊立であるが、1998年9月、方正公司は、齊立と原字買取契約を締結し、方正公司が齊立に代金を支払って齊立のデザインした粗倩書体、総字数9,270字を買い取ることに及び、方正公司が原字の所有権を有し、原字をもとにコンピュータ用フォントを開発し、フォントに対して権利を有すること等を定めた。その後、双方は補充契約を締結し、引き渡す字数を810字に限定した。

2000年8月、方正公司は、方正フォントプログラムの光ディスクの生産販売を開始した。当該光ディスクには方正公司のユーザーに対するライセンス契約ファイルが含まれていたが、このファイルはインストール時に必ずクリックしなければならないものではなかった。

2008年7月、方正公司の委託により、中国科学技術部の知識産権事務センターは、「司法鑑定意見書」を発行した。当該意見書によると、本件に係る権利侵害で訴えられた製品（以下「本件製品」という）上の「飄柔」の二文字は、方正公司の倩体フォントと筆画、画数及び漢字のパーツの位置関係が一致し、字体が一致し、デザインのスタイル及び特徴が一致するとの判断が示されている。



図1：方正粗倩体字「飄柔」



図2：P&G 公司飄柔シリーズ製品のパッケージ

P&G 公司は、NICE 社というデザイン会社に対し、飄柔シリーズ等の本件製品のパッケージのデザインを委託した。NICE 社は、そのファックス文書において、方正フォントの正規版プログラムを使用したことを明確に表明している。なお、方正フォントの正規版プログラムに含まれている「ライセンス契約」には、方正公司の許諾を受けずに本プログラム製品の全部又は一部を模倣、再配布してはならないこと等が明記されている。

P&G 公司は、①NICE 社がライセンスを受けた方正フォントプログラムの光ディスクに含まれている「ライセンス契約」は、模倣、有償貸与、無償貸与、公衆送信及び再配布をしてはならないことを明確にしているだけで、商用使用を制限してはいない、②直接フォントを使用して利益を得たのはデザイン会社（NICE 社）であるのであるから、方正公司としては、デザイン結果を使用するエンドユーザ（P&G 公司）ではなく、直接、デザイン会社（NICE 社）を相手方として訴えを提起すべきであると主張した。

これに対し、方正公司は、①NICE 社は方正フォントの正規版プログラムのライセンスを受けたが、ライセンス契約において二次的使用を制限しており、方正公司は NICE 社にサブライセンス権を付与していないのであるから、NICE 社には第三者に使用をサブライセンスする権利はないのであって、P&G 公司に本件書体を使用する権利はない、②NICE 社が正規版プログラムのライセンスを受け、ライセンス契約に従いサンプル原字をデザインしたことに問題はないが、P&G 公司は、方正公司の許可なしに、デザインされたサンプル原字を製品の包装に印刷して、倩体字を直接に複製・発行しており、権利侵害責任を負うべきであると主張した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

①方正公司が自社開発した倩体コンピュータ用書体及びこれに対応するフォントプログラムは、一定の独創性を有する文字のデジタル化された表現形式の集合である。方正公司は、齊立からそのデザインした倩体書体の権利を取得し、独創性のある漢字のスタイル及び字形の特徴等を総合して、原字のデザイン、スキャン、デジタルフィッティング、手作業整形、統合フォント化、デザインした原字の座標データ及びコマンドプログラムの設定等の処理方式及び手順を経て、統一スタイル及び字形規範からなる一定の独創性のある全体的フォントコンテンツを形成し、フォントプログラム光ディスクとして販売するときにも会社名義で名称表示している。方正公司はこれに知的創作を施して、美的意義を有する書体の集合に一定の独創性をもたせ、わが国著作権法に定める美術的著作物の特徴に合致しており、著作権法の保護を受けるべきである。方正公司は、倩体フォントの書体コンテンツに対して著作権を有する。

②わが国著作権法における「美術的著作物」とは、絵画、書道、彫塑等の線、色彩又はその他の方法で構成される美的意義を有する平面的又は立体的な造型芸術の著作物を指す。その他の著作物と異なり、美術的著作物においては著作物そのものが美的意義を有することが要求される。漢字を著作権法の意味における美術的著作物として保護するには、完全に同一の筆画及び構造を基礎として、その書体の形態に一定の独創性があることを要求しなければならない。既存の漢字を基礎として要素を追加し二次的創作を行う場合は、鮮明で独特のスタイルを形成し、その他の書体と明確に区別できなければならない。

③漢字の主な作用は伝達の符号としての実用性及び機能性にあり、構造及び筆画が改変不可であるがゆえに、単独の文字がその他の書体と区別される独特のスタイルを形成することは比較的困難であるが、単独の文字の集合がフォントとして全体として使用される場合には、一組全体の漢字のスタイルが調和がとれていて統一されていれば、比較的容易に著作権法の意味における独創性のレベルに達する。保護を受けることができるのは、全体としての独特のスタイル及びデジタル化された表現形式であるべきである。仮にフォント中の一個一個の単独の文字が美術的著作物を構成するとした場合、使用した単独の文字が少

しばかり特徴のあるフォント中の単独の文字と類似してただけで、権利侵害を構成するおそれがあり、漢字の言語符号としての機能性に影響が生じ、社会の公衆をして選択の余地を失わせ、漢字という文化符号の正常な使用及び発展に障害を設けることにもなり、著作物の独創性を保護するという著作権法の本旨に合致しない。

④本件において P&G 会社は方正会社のフォントプログラムを直接使用しておらず、真の意味でこれを利用して利益を得たのはデザイン会社である。デザイン会社は方正会社のフォントプログラムを購入し、方正会社との間に契約関係を形成している。P&G 会社はデザイン成果物のユーザーとして、デザイン会社に対価を支払い、デザイン成果物を入手しており、その中の書体が権利侵害に該当するかを知るのは困難であり、これによって不当利益を得てもいないのであるから、P&G 会社に権利侵害責任を直接負担するよう求めるのは、法律的根拠がない。使用方式に着目すると、デザイン会社はフォントの中からユーザーの製品特徴に合致し、形態が使用に適した単独の文字を選択しており、その選択行為はフォントプログラムに対する使用を構成する。一方、P&G 会社はユーザーとして、ただ最終的なデザイン結果を直接使用したにすぎず、その中にデザイン会社の選択した方正フォント中の単独の文字が含まれていたとしても、P&G 会社はフォントに対しいかなる形式の使用も行っていない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

原告方正会社の全ての訴訟請求を棄却する。

(3) 第二審判決

上訴人方正会社は、次のとおり主張した。被上訴人 P&G 会社の、授権を経ることなく本件製品のパッケージ上に本件倩体フォント中の「飄柔」の二文字を無断使用した行為は、方正会社の複製権及び発行権に対する侵害を構成し、被上訴人カルフル会社の本件製品販売行為は、方正会社の発行権に対する侵害を構成する。

①わが国著作権法の美術的著作物に関する規定によれば、本件倩体フォント中の「飄柔」の二文字は「線又はその他の方法で構成される美的意義を有する平面的造型芸術の著作物」に属し、一般の美術的著作物の基準でその独創性を判断すべきであり、「飄柔」の二文字は方正会社が創作デザインした、独特の美的意義を有する著作物であり、美術的著作物の著作権の保護を受けるべきである。

②方正会社は、倩体フォントプログラムを販売するときに、プログラム製品を販売したにすぎず、美術的著作物としてのフォント中の具体的な単独の文字について譲渡及び許諾をしてはいない。NICE 社は、それがフォント製品の具体的な単独の文字「飄柔」を利用してデザインした成果物を商用に再利用する権利を有しておらず、商用再利用行為を実施しようとするときは、方正会社の許諾を得るべきであった。

③P&G 会社が本件製品のパッケージ上に本件倩体フォント中の「飄柔」の二文字を使用した行為は、「飄柔」という美術的著作物に対する複製及び発行行為に属するため、方正会社

の許諾を得るべきであった。

第二審法院は、次のとおり判示した。

「著作権法」第48条の規定によれば、方正公司は、両被上訴人の実施した権利侵害で訴えられた行為が著作権侵害行為を構成することを証明しようとするときは、本件事実が次の要件全てを同時に満たすことを証明しなければならない。(1)本件の「飄柔」の二文字が著作物を構成すること、(2)方正公司が本件の「飄柔」の二文字の著作権者であること、(3)被上訴人の実施した行為が本件の「飄柔」の二文字の複製、発行行為に属すること、(4)被上訴人の実施した複製、発行行為が方正公司の許諾を得ていないこと。この許諾行為には、明示の許諾と黙示の許諾の両方が含まれる。上記要件のいずれかが満たされない場合、方正公司の主張は成立しない。本件では、以下の理由から、両被上訴人の行為は「方正公司の黙示の許諾を経た行為」であるため、被上訴人は方正公司に対する権利侵害を構成しない。

①知的財産権の記録担体の購入者が当該記録担体に記録されている知的財産権を合理的に期待される方式で行使する権利を有する場合には、かかる使用行為は権利者の黙示の許諾を得ているとみなすべきである。

利益の均衡は、知的財産権保護の基本原則の一つである。知的財産権法は、権利者の利益を保護すると同時に、社会の公衆及びその他の当事者の利益も考慮する必要があり、権利者に対する保護を絶対化することはできない。また、正常な市場交換の法則に基づき、あらゆる購入者が対価を支払って商品を購入するのは、通常この対価と引き換えに、それが購入時に合理的に期待される当該製品の使用価値を取得することになるからである。仮に、購入者に、当該製品に対して合理的に期待される使用行為を実施するときにも製品の権利者の許諾を得て別途対価を支払うことが求められるとすれば、購入者のかかる商品購入行為は実質的意義を失い、市場の基本ルールに合致せず、公平の原則にも合致しない。

②上記のことを漢字フォント製品のような知的財産権の記録担体にあてはめると、当該記録担体が有する本質的使用機能に基づき、その中の具体的な単独の文字を呼び出してコンピュータのディスプレイに表示する行為は、購入者の合理的に期待される使用行為に属し、権利者の黙示の許諾を経ているとみなすべきである。

購入者の合理的に期待される使用行為に対する判断においては、当該製品が有する本質的使用機能から離れてはならない。漢字フォント製品は、関連データ及びこれらのデータの呼出に用いるコンピュータプログラム等から直接構成されるが、かかる製品の本質的使用機能はこの点ではなく、コンピュータプログラムを通じて相応のデータを呼び出して最終的に具体的表現形式の漢字を形成し、それを使用者に提供することである。購入者がかかる製品を購入する目的は、かかる製品の中の具体的な形式の単独の文字を利用することであり、その中のコンピュータプログラム又はデータではない。購入者がいかなる方式を用いてかかる製品の中の具体的な単独の文字を利用するにしても、必然的に単独の文字を呼び出してそれをコンピュータのディスプレイに表示する段階を経ることに鑑みれば、この

製品は購入者にとって実質的価値を有しない。

③漢字フォント製品のような知的財産権の記録担体については、知的財産権者が明確、合理的、有効に制限していない場合、購入者がディスプレイ上に表示された具体的な単独の文字を使用する行為は、購入者の合理的に期待される使用行為に属し、権利者の黙示の許諾を経ているとみなすべきである。

購入者の漢字フォント製品中の具体的な単独の文字に対する利用は、通常、コンピュータディスプレイ上の表示行為のみに限られず、それをもって後続的使用を行う行為も含まれる。後続的使用の行為には、商用使用行為及び非商用使用行為がある。商用使用行為には、例えば、購入者が経営過程においてコンピュータ上で文書の編集を行う行為、編集した文書をプリントアウトする行為、顧客のために広告デザインを行う行為、編集した文書を公開し、広告デザインについて顧客に再利用を許諾する行為等が含まれる。

権利者が明確、合理的、有効に制限していない場合、上記行為はいずれも購入者の合理的に期待される使用行為に属し、権利者の黙示の許諾を経ているとみなすべきである。漢字フォント製品は、実用ツール機能を主とし、美的機能を従とする製品であり、上記使用方式はいずれも漢字ツールの正常な使用方式に属する状況の下で、上記行為は、原則としていずれも購入者の合理的に期待される使用行為に属し、権利者の黙示の許諾を経ているとみなすべきである。

④漢字フォント製品のような知的財産権の記録担体について、権利者は購入者の後続的使用行為に対して明確、合理的、有効な制限を行うことはできる。フォント製品の権利者が製品の後続的使用に対して明確、合理的な制限を行っており、しかも、購入者がすでにこの制限を受諾していれば、後続的使用行為は、購入者の合理的に期待される使用行為に属しないと認定すべきである。但し、かかる制限は合理的な制限でなければならず、購入者の正当な利益を侵害してはならず、購入者の主要な権利を排除してはならない。

いかなる制限が合理的な制限に属するのかの判断にあたっては、購入者が製品を個人用（家庭用）と企業用いずれに利用するか、商用使用と非商用使用のいずれであるか等の具体的状況に応じて判断すべきである。但し、原則として、漢字が有するツールとしての特性を考慮するとともに、漢字の使用方式及び使用範囲の広さも考慮すべきであり、制限条項を通じて購入者又は社会の公衆の使用行為及び利益に不合理な影響をもたらしてはならない。

⑤以上を本件にあてはめると、NICE 社が当該製品中の具体的な単独の文字を呼び出して使用して広告デザインを行い、その顧客にデザイン成果に対しての後続的複製、発行を行うことを許諾した行為は、その合理的に期待される使用行為に属し、方正公司の黙示の許諾を経たものとみなすべきである。NICE 社の上記使用行為が合理的に期待される使用行為に属するか否かの判断の要は、方正公司が上記行為について明確、合理的、有効な制限を行っていたか否かを分析することにある。方正公司がユーザーに対するライセンス契約に定めた制限の内容は、次のとおりである。

方正公司の書面による許諾を経ることなく、当該「プログラム製品」の全部又は一部を模倣、有償貸与、無償貸与、公衆送信してはなりません。各端末機使用権のライセンス契約書を取得した場合を除き、フォント製品の全部又は一部を再配布の用途（テレビでの配布、映画での配布、図画での配布、ウェブページでの配布、商業目的に用いる印刷物での配布等を含むがこれらに限らない）に用いることを禁止し、本製品の字形を可搬ファイル（PDF 等のファイル形式を含むがこれに限らない）埋め込むことを禁止し、当該製品をネットワーク及びマルチユーザー環境に使用することを禁止します。ユーザーの使用ニーズが本契約の制限を超える場合、方正会社に連絡して相応の許諾を得てください。

本件の事実関係に基づき判断すると、方正会社がNICE社の上記行為に対して明確、合理的、有効な制限を行っていたと認定することはできない。理由は次のとおりである。

(a)NICE社は制限条項を受諾しておらず、当該制限条項はNICE社に対して法的拘束力を有しない。本件において、本件債体フォント製品中のライセンス契約はインストール時に必ずクリックしなければならないものではなく、しかも、本件の現有証拠からNICE社が当該フォント製品をインストールしたときに上記ライセンス契約をクリックして同意したことを証明することはできないため、当該ライセンス契約が設定されていること自体から、NICE社が当該制限条項を受諾したと認定することはできない。そして、購入行為自体のみから、購入者がこの契約の内容を受諾したと当然に推測することもできない。

(b)上記制限条項は、購入者の主要な権利を排除しており、合理的な制限条項ではない。漢字フォント製品の購入者には、商用購入者と非商用購入者が含まれ、二種類の購入者の製品に対する使用の方法及び性質の差異が比較的大きいことを、方正公司及び購入者は知っているはずである。方正会社が本件債体フォント製品を個人用（家庭用）と企業用に区分して販売していない状況の下で、かかる販売は、商用購入者をして、方正会社が購入者による具体的な単独の文字の商用使用行為を禁止していないと合理的に認識させ、かかる認識に基づいて当該製品を購入させるのに十分である。商用購入者には当然にNICE社のようなデザイン会社が含まれ、そして、この種の購入者についていえば、それが製品を購入する主な目的は当該製品中の具体的な単独の文字を使用してデザインを行い、そのデザイン成果物を顧客の後続的使用のために提供することであることに鑑みれば、かかる使用方法は商業経営の主要な方式であり、それが商業利益を得る主な手段でもある。仮に商用購入者に上記行為の実施を禁止し、又はその顧客に対し商用購入者のデザイン成果物を後続的に使用するときにも方正会社の許諾を得ることを要求した場合、この種の購入者についていえば、これをツールとして商業経営を行うことは非常に難しく、当該製品は商用購入者にとって実質的価値がなくなり、かかる購入行為も購入者の合理的に期待される利益を実現しないことになる。この点に鑑み、当法院は、上記制限条項は現在の状況の下では購入者の主要な権利を排除しており、合理的な制限条項に属しないと認定する。

以上のことから、上記要素を総合的に考慮した上で、第二審法院は、次のとおり認定した。NICE 社はその本件倩体フォント製品中の具体的な単独の文字「飄柔」を利用してデザインした成果物を P&G 会社に提供して後続的複製、発行を行わせる権利を有し、当該行為はその倩体フォント製品に対して合理的に期待される使用行為に属し、すでに方正会社の許諾を得た行為であるとみなすべきである。かかる状況の下、P&G 会社が本件製品に使用したのは NICE 社のデザイン成果物であることから、P&G 会社が本件製品を複製、発行した行為も方正会社の許諾を得た行為とみなすべきである。同じ道理で、被上訴人カルフル公司による本件製品の販売行為も方正会社の許諾を得た行為とみなすべきであり、上記行為はいずれもあらためて方正会社の許諾を得る必要のないものである。

前述したとおり、著作権侵害行為を構成するには四つの要件を満たす必要があり、そのうちの一つでも満たさなければ、被上訴人の行為は著作権侵害行為を構成しないと認定できる。P&G 公司及びカルフル公司の実施した権利侵害で訴えられた行為はいずれも方正会社の許諾を得た行為であると認定できる状況の下では、本件倩体フォントの中の「飄柔」の二文字が美術的著作物を構成するか否かにかかわらず、被上訴人の実施した上記行為は、いずれも著作権侵害行為を構成しない。よって、「原審判決は本件倩体フォントの中の『飄柔』の二文字が美術的著作物を構成するか否かについて審理を行っていないため、審理遺脱の状況が存在する」という上訴理由は成立しない。

結論として、第二審法院は、「上訴棄却、原判決維持」の判決を下した。

5. 解説

本件において、第一審法院及び第二審法院は、それぞれ別の角度から本件について分析を行い、方正会社の訴訟請求を棄却した。

第一審法院の基本的見解は、次のとおりである。コンピュータ用フォントの中の書体は一つの全体として美術的著作物として保護することができるが、単独の文字は美術的著作物として保護することができない。その理由は次のとおりである。方正公司是、自社開発した倩体コンピュータ用フォントに知的創作を施して、美的意義を有する書体の集合に独創性をもたせており、著作権法の意味における美術的著作物の特徴に合致しており、全体としての保護を行うことができる。コンピュータ用フォントの書体が保護を受けられるのは、その全体としての独特のスタイル及びデジタル化された表現形式であるべきであり、制約を受ける使用方法は全体としての使用及び同一のデータ記述であるべきである。フォントの中の単独の文字がその他の書体と区別される独特のスタイルを形成するのは比較的困難であり、しかも、漢字の言語符号としての機能を正常に使用し、及び発展させるために、単独の文字を美術的著作物のレベルに引き上げることはできず、権利として保護する

ことはできない。

第二審法院は、「単独の文字は美術的著作物として保護することができない」という見解については見解を表明せずに、単独の文字が美術的著作物を構成するか否かにかかわらず、方正公司は本件において NICE 社に使用を黙示的に許諾していたとみなすべきであり、よって権利侵害を構成しないと認定した。その理由は次のとおりである。

①本件倩体フォント製品中のライセンス契約はインストール時に必ずクリックしなければならないものではなく、しかも、NICE 社が当該ライセンス契約上の制限条項を許諾したと認定する証拠は提出されていない、よって、当該ライセンス契約は NICE 社に対して法的拘束力を有しない。

②ライセンス契約中の制限条項は、購入者の主要な権利を排除しており、合理的な制限条項に属しない。よって、方正公司が NICE 社の行為に対して明確、合理的、有効な制限を行っていたと認定することはできない

③権利者である方正行使が明確、合理的、有効な制限をしていない状況の下で、倩体フォントの購入者である NICE 社は、当該記録担体上に記録された知的財産権を合理的に期待される方式で行使する権利を有し、その使用行為は権利者である方正公司の黙示の許諾を得ているとみなすべきである。

以上の理由により、NICE 社は、その顧客に対し、そのフォント製品を使用して得たデザイン成果物の複製、発行を許諾する権利を有するため、P&G 公司の行為も方正公司の黙示の許諾を得た行為であるとみなすべきであると判示した。

6. 企業へのメッセージ

本件事案と同様に、方正公司から、製品パッケージにおける文字フォントの著作権侵害を理由に警告状を受けた日系現地法人が少なからず存在する。本件判決が出たことにより、著作権侵害の成否を気にせず、安心して従前どおりの製品パッケージを使い続けることができると考えている企業が多いかもしれない。

たしかに、本件の第一審判決の考え方に立てば、本件文字フォントの書体の著作物性が否定されたことから、どの企業であっても、著作権侵害の成否を気にせず、安心して従前どおりの製品パッケージを使い続けることができると考えられる。

これに対し、本件の第二審判決の考え方に立てば、本件文字フォントの書体を含むソフトウェアのライセンスを受けた者及び当該ソフトウェアを正規に使用した者に限り、黙示的に本件文字フォントの書体を製品パッケージに使うことを許諾されていたと言い得る。そうすると、それら以外の者は、「黙示的」許諾の対象には該当せず、依然として、著作権侵害の可能性が残る（さらに、「本件文字フォントの書体の美術的著作物性」を検討する必要がある）ことになる。また、もし、方正公司が作成したライセンス契約に、明示的に、「本

件文字フォントの書体を、方正会社の許諾なく、製品パッケージに使用してはならない。」と規定していた場合は、もはや黙示的許諾があったとはいえない、この場合もやはり、「本件文字フォントの書体の美術的著作物性」を検討する必要があることになる。

以上のことからすると、本件の第二審判決が出ただけではまだ多くの日系現地法人は、完全には安心できず、いつまた著作権侵害紛争に巻き込まれるか分からないといえよう。

14. 原告と被告の双方が著作権登録を行っていた紛争事件

1. 事件の性質

著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：広州市喀什図製衣有限公司が広州市杰暉服装有限公司等を訴えた著作権侵害紛争事件

争点：原告と被告の双方が著作権登録を行っていた場合における著作権侵害の判断方法

3. 書誌的事項

第一審：広州市南沙区人民法院（2009）南法民知初字第 124 号

原告：広州市喀什図製衣有限公司（以下「喀什図公司」という）

被告：広州市杰暉服装有限公司（以下「杰暉公司」という）、Z 氏

第二審：広州市中級人民法院（2010）穗中法民三終字第 103 号

上訴人：杰暉公司、Z 氏

被上訴人：喀什図公司

判決日：2010 年 12 月 2 日

関連条文：最高人民法院による「著作権民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 7 条

出典：北大情報ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

2008 年 9 月 16 日付で、喀什図公司是、広東省版權保護連合会から、「作登字：19-2008-F-1230 号」著作権登録證書の交付を受けた。当該證書に記載された著作物の完成日は 2008 年 8 月 1 日、著作物の登録日は 2008 年 9 月 16 日、著作物の名称は「09 少女プリント図案シリーズ T シャツ（一）-（三）」、著作物の類型は美術的著作物、作者は余健超、余健屏、著作権者は喀什図公司であった。当該證書に付された「09 少女プリント図案シリ

ーズTシャツ（二）目録」の第39頁はコードSS090139165S図案であり、第15頁はコードSS090139170S図案であった（以下「本件著作物」という）。

本件において権利侵害で訴えられた衣料品は1枚の灰色の女性用Tシャツで、当該Tシャツの正面には少女の上半身の漫画図案がプリントされており、当該図案の首より上の部分は喀什図公司の第SS090139165S号著作物の首より上の部分と同一であり、首より下の部分は喀什図公司の第SS090139170S号著作物の首より下の部分と同一である。当該Tシャツの衿のラベルには杰暉公司与Z氏の「名婭麗」登録商標及び「MINGYALI」というピンインの文字がプリントされている。

ところで、2009年6月3日付で、Z氏は、広東省版權保護連合会から、「作登字：19-2009-F-0475号」著作権登録證書の交付を受けた。当該證書に記載された著作物の完成日は2008年5月7日、著作物の登録日は2009年6月3日、著作物の名称は「名婭麗シリーズ91329#-92132#」、著作物の類型は美術的著作物、作者はZ氏、著作権者もZ氏であった。当該證書には本件に係る図案が付されており、権利侵害で訴えられている衣料品にプリントされた図案と一致する。

また、杰暉公司及びZ氏が提出した「著作物使用許諾協議書」は、Z氏が「名婭麗」シリーズ図案の著作権を2008年6月初頭から杰暉公司に使用を許諾したことが記載されている。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①広東省著作権保護連合会が著作物の完成日について実質的審査を行っていないことに鑑み、原告は著作物の完成日についてさらなる挙証を行わなければならない。原告の提出した本件著作物の原稿には「余建屏」及び「08.4.6」の文字が手書きされている。法廷審理において、証人余建屏が記憶に基づきその場で作画し完成させた図案と原稿の図案は基本的に同一である。被告はこれらにつき反証を提出していない。従って、本件著作物は余建屏が2008年4月6日に創作し完成させた美術的著作物であると認定することができる。

②被告はまた、その著作権を有する美術的著作物である「名婭麗」シリーズ図案の実際の完成日についても挙証を行わなければならない。しかし、被告は紙ベースの原始原稿及び原始スキャンデータの入ったコンピュータを提供することができず、もとのデザイナーを出廷させ証言させることもできていない。従って、被告の著作物の実際の完成日及び完成日が原告の著作物より先か否かについて、被告は挙証不能による法的結果を負担することになる。

③比較対照の結果、権利侵害で訴えられた衣料品の図案は被告Z氏が著作権登録の届出を行った図案と同一であり、かかる図案を原告が権利主張する図案と比較すると、それぞれ原告の2枚の著作物の首から上の部分と首から下の部分を切り取ってつなぎ合わせたものであり、かつ、その他の独創的特徴を有していないことから、被告が権利侵害で衣服に使

用した図案はすでに原告の権利主張する上記 2 枚の美術的著作物の著作権への侵害を構成している。

④被告が権利侵害により獲得した利益又は原告が権利侵害により被った損失はいずれも確定が難しいため、本法院は、原告の申請に基づき、著作物の類型、権利侵害行為の性質、結果、被告の経営期間、規模等の要素を総合的に考慮し、情状を斟酌して被告の賠償すべき金額を確定する。

以上の理由により、次のとおり判決する。

一 被告杰暉公司是、本判決書の効力発生日から、原告の「09 少女プリント図案シリーズ T シャツ（一）－（三）」の美術的著作物の中のコードが SS090139165S、SS090139170S である図案の著作権の製品を生産及び販売する行為を直ちに停止せよ。

二 被告杰暉公司是、本判決書の効力発生日から 10 日以内に、原告に経済損失 10,000 元を賠償せよ。

三 被告 Z 氏は、第二項の判決につき連帯賠償責任を負担せよ。

四 被告のその他の訴訟請求を棄却する。

（3）第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

本件の焦点は、権利侵害で訴えられた図案（以下「本件図案」という）を Z 氏が自ら創作し、かつ著作権を有するか否か、及び本件図案が本件著作物を剽窃しているか否かにある。

① Z 氏が著作権を有するか否かについて

まず、杰暉公司及び Z 氏は手書きの紙ベースの原始原稿、原始スキャンデータの入ったコンピュータ、デジタルカメラ写真の原始データ資料を提出することができない。次に、杰暉公司及び Z 氏は訴訟の中で、原稿はもとのデザイナーが退職時に持ち去ったと説明しているため、本件図案が Z 氏本人の創作によるものではないことは明らかであり、もとのデザイナーの出廷及び証言をさせておらず、このことは Z 氏が本件図案の作者を Z 氏であると登録したと相矛盾する。従って、杰暉公司及び Z 氏は、本件図案を Z 氏が自ら創作したことを証明できない。最後に、喀什図公司在原審法院に訴えを提起した後、原審法院は 2009 年 5 月 25 日付で杰暉公司及び Z 氏に訴状の副本、証拠等の訴訟文書及び証拠資料を送達しており、このとき Z 氏はすでに喀什図公司在権利主張している本件著作物を知っていたが、2009 年 6 月 3 日になってようやく本件図案につき著作権登録を行っており、このようにして形成された著作権登録証書を本件において単独で、Z 氏がその本件図案の著作権を有することの根拠とすることはできない。

②本件図案が本件著作物を剽窃しているか否か

比較の結果、本件図案は本件著作物の各一部分を切り取ってつなぎ合わせたものであり、もし本件図案が本件著作物の後に完成したものであり、Z 氏が先に完成した本件著作物に

実際に接触し又は接触した可能性があることを実証又は推定することのできる証拠があれば、本件図案は剽窃を構成すると認定すべきである。喀什図会社が提供した証拠は、その著作権登録証に記載された著作物完成日 2008 年 8 月 1 日とその本件著作物の完成した真実の日付であると証明することはできないものの、喀什図会社は 2008 年 9 月 16 日に著作権登録を行っており、喀什図会社は登録時に美術的著作物を提出しなけりばならなかつたため、喀什図会社が遅くとも 2008 年 9 月 16 日にはすでに本件著作物を完成していたと認定することができる。杰暉公司及び Z 氏が提出した既存の証拠からは、杰暉会社が 2009 年 3 月に本件図案を完成し、かつ、本件図案を使用した衣料品製品を生産、販売したことを認定できるだけであり、杰暉公司及び Z 氏がこれ以前に本件図案を完成し、かつ使用していたことを証明する証拠はない。杰暉会社と喀什図会社は同じ地域（広州市）の同業の事業者であり、双方には競争関係が存在し、経済活動における生産経営上の常識から考えれば、事業者は比較的入念に同業競争者の関連製品のデザインに関心を払うものであり、特にその流行的要素の比較的多い衣料品業界において、同業競争者が相互に関心を払う度合いは比較的強く、このことから、Z 氏及び杰暉会社は先に完成した本件に係る美術的著作物に接触していた可能性があるとして推定される。

以上の理由により、次のとおり判決する。

上訴を棄却し、原判決を維持する。

5. 解説

「著作物任意登録試行規則」の規定によれば、著作物の著作権登録は著作権紛争の解決のために初歩的な証拠を提供するだけであり、著作物が登録されていてもいなくても、著作権者が法により取得する著作権にはいずれも影響しない（第 1 条、第 2 条）。最高人民法院による「著作権民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 7 条は、当事者が提供する著作権に係る原稿、原本、合法的出版物、著作権登録証書、認証機構の発行する証明書、権利取得の契約等は、著作権を有する証拠とすることができると規定している。

本件においては、原告と被告の双方がいずれも著作権登録証書を提供しているが、法院は、著作権登録機構が著作物の完成日等につき実質審査を行っていないことに鑑み、原告と被告の双方がその各自の著作物の完成日等について挙証を行う必要があると考えた。被告は、著作物の実際の完成日の証明ができなかつたために、敗訴の法的結果を負担することとなった。

6. 企業へのメッセージ

著作権侵害訴訟を提起する場合、特許権侵害訴訟及び商標権侵害訴訟の場合と異なり、

自らが著作権者であること及び著作物の完成・公表の時期がいつであるかという点についての立証が困難であることが多い。社内での管理（例えば、デザイン制作業務委託契約書の保管等）を徹底することとともに、中国での著作権登録制度を利用することは非常に有益である。

しかし、本件事例が示したように、中国の著作権登録機構は、登録審査にあたり、著作物の完成日等についての実質審査を行わない。従って、虚偽の内容の著作権登録や冒認登録が容易に出現することになる。他者が虚偽の内容の著作権登録や冒認登録を行った場合に備え、真の著作権者である日本企業としては、著作権登録証書以外の証拠も残しておくべきである。

15. 立体玩具が平面の美術著作物の著作権を侵害しているとした紛争事件

1. 事件の性質

著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：株式会社バンダイが汕頭市澄海区泓利電子玩具実業有限公司を訴えた著作権侵害紛争事件

争点：被告が製造した玩具が原告の美術作品の著作権を侵害しているか否か

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2010）一中民初字第1139号

原告：株式会社バンダイ（以下「バンダイ」という）

被告：汕頭市澄海区泓利電子玩具実業有限公司（以下「泓利公司」という）、F氏

判決日：2010年6月18日

第二審：北京市高級人民法院（2010）高民終字第1821号

上訴人：バンダイ、泓利公司

被上訴人：F氏

判決日：2010年12月17日

関連条文：最高人民法院による「著作権民事紛争事件審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第19条

出典：北京法院ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

バンダイは、美術作品「関羽Gundam外包装」とその編集作品である「関羽Gundam使用説明書」（あわせて「本件関連作品」という）の創作を完成させた。2008年5月6日、本件関連作品の中国での著作権登録を受けた。2008年8月、バンダイは、広州鼎御知識産権顧問有限公司の何進輝に対し、広州一徳国際玩具文具精品広場3階3029舗に存在する宏利玩具商舗

及び北京のF氏から、泓利公司により製造された「三国302関羽Guan Yu」製品（以下「被疑侵害製品」という）を購入するよう委託した。バンダイの本件関連作品と公証購入により入手した被疑侵害製品を比較したところ、両者の外包装図案、即ちアニメキャラクターのイメージが全く同一であり、外包装上の文字の位置は基本的に同一であるが、外包装上の文字は異なる。両者の使用説明書は、いずれも組立説明書と組立モジュールにより作成されており、組立説明書の図案と文字の位置は全く同一であるが、組立説明書の文字は異なり、組立モジュールは全く同じであった。また、侵害被疑製品の外包装と説明書上には、いずれも泓利公司の名称とその住所、「TT」と「通天」商標が標記されている。

バンダイは、以下の判決を下すことを求めて法院に提訴した。

- 一 両被告は直ちに原告の本件関連作品の著作権を侵害する行為を停止せよ。
- 二 両被告の違法所得を没収し、全ての権利侵害組立玩具模型製品、外包装及び使用説明書を回収且つ廃棄せよ。泓利公司が権利侵害製品の製作に使用した材料、工具、設備等（モジュール、電子データ、包装、未包装の被疑侵害製品等を含むがこれらに限らない）を没収し、廃棄せよ。
- 三 両被告は、「21世紀経済報道」に謝罪広告を掲載して、原告に対して公に謝罪し、影響を除去せよ。
- 四 被告泓利公司是原告に賠償金6万元を支払え。被告F氏は権利侵害行為に相当する連帯賠償責任を負え。
- 五 両被告は原告に訴訟における合理的な支出として3万元を支払え。

ちなみに、本件を含め、バンダイが泓利公司及びF氏を訴えた著作権侵害事件は計41件、バンダイが支払った弁護士費用は計1,032,822.13元、公証サービス費用は13,810元、中国著作権保護センターへ支払った情報調査費用は16,400元、その他機関に支払った諮問費用は1,700元、亜西亜図文（北京）有限公司に支払った図案制作費は22,878元であった。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

- ①「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」第3条第1項(a)規定によると、同盟国の国民である作者の著作物は、既に出版されているかどうかに関わらず、同盟国において保護を受ける。また、国家版權局により発行された「著作権登録証書」において、本件関連作品はバンダイが2007年5月25日に創作を完成させたものであると明確に記載されており、且つ2007年6月8日に日本で初めて公表しており、泓利公司是、バンダイが本件関連作品について著作権を有することを覆す反証を提出できなかった。したがって、バンダイは本件関連作品の著作権者であり、その著作権は中国の法律により保護を受けるべきである。
- ②最高人民法院による「著作権民事紛争事件審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第19条において、「出版者及び製作者は、その出版、製作につき適法な授權を受けて

いることについて立証責任を負わなければならない、発行者及び賃貸人は、その発行又は賃貸する複製品の出所が適法であることについて立証責任を負わなければならない。立証することができない場合は、著作権法第 46 条、第 47 条の関連の規定に基づき法的責任を負う。」と規定されている。本件において、被疑侵害製品には、泓利会社の名称、会社住所及び商標が標記されている。したがって、本法院は、被疑侵害製品の製造業者が泓利会社であると認定する。被疑侵害製品の製造業者として、泓利会社は、侵害被疑製品は韓国のクライアントより加工を委託されたものであると主張したが、泓利会社は、韓国のクライアントと締結した協議書正本を提供できず、また韓国のクライアントの存在についても証明することができず、更に泓利会社が被疑侵害製品の著作権について合理的な審査義務を尽くしたことを証明できなかった。

③泓利会社が製造した被疑侵害製品と、バンダイが著作権を有する本件関連作品は、実質的相似（外包装の図案、即ちアニメキャラクターと全く同一であり、外包装上の文字の位置も基本的に同一である）に該当し、現有の証拠により、泓利会社がバンダイの許可を得ず、被疑侵害製品を製造、販売し、バンダイの本件関連作品について有する署名権、複製権、発行権、報酬獲得権等の著作権を侵害しており、権利侵害の停止、謝罪、影響の除去、損失等の民事責任の賠償をしなければならない。「著作権法」第 51 条の規定により、法院は、事件を審理する際に、著作権又は著作隣接権の侵害に対し、違法所得、権利を侵害する複製品及び違法活動に用いられた金銭及び物品を没収することができる。但し、違法所得、権利を侵害する複製品及び違法活動に用いられた財物の没収は、法院が著作権を侵害する民事主体に対して採用する民事制裁方法である。従って、バンダイの訴訟請求第二項の違法所得の没収、権利侵害製品及びモジュールの回収及び廃棄等の主張については、泓利会社がバンダイに責任を負う著作権侵害の民事責任方法ではないため、支持しない。

④バンダイが実際の損失を証明する証拠を提出せず、また泓利会社は利益取得状況を証明する財務帳簿証明を提供しなかったことから、本法院は本件関連作品の創作水準、本件関連作品の性質、泓利会社と F 氏の主観的過失の程度、権利侵害行為の性質、被疑侵害製品の販売範囲及び市場価格等の具体的状況に基づき、泓利会社と F 氏が各自負担すべき賠償額を斟酌した。バンダイが本件訴訟に関して支払った合理的支出についても泓利会社が賠償すべきである。バンダイが主張する経済損失と訴訟の合理的支出はいずれも高過ぎるため、本法院は上述の具体的状況を斟酌して判断を下した。

以上の理由により、次のとおり判決する。

- 一 被告は、本判決書の効力発生日から、被疑侵害製品の製造、販売を直ちに停止せよ。
- 二 本判決書の効力発生日から 30 日以内に、被告泓利会社は、「21 世紀経済報道」に謝罪声明を掲載し、原告に対し公に謝罪し、影響を除去せよ（声明内容は、法院の審査認可を経なければならない、期限を過ぎても執行しない場合、法院は、判決の主要内容を公布し、その費用は被告が負担するものとする）。
- 三 被告泓利会社は、本判決書の効力発生日から 15 日以内に、原告に経済損失 15000 元と

訴訟の合理的支出額 3000 元を賠償せよ。

四 被告 F 氏は、本判決が発効した日から 15 日以内に、原告に経済損失 350 元を賠償せよ。

五 原告のその他の訴訟請求を棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

①バンダイの著作権について。最高人民法院による「著作権民事紛争事件審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 7 条は、当事者が提出する著作権に係る原稿、原本、合法的出版物、著作権登録証書、認証機関の発行する証明書、権利取得の契約等は、著作権を有する証拠とすることができる」と規定している。本件において、被告は「著作権登録証書」を覆す反証を提出できなかったことから、バンダイは、本件関連作品の著作権者であると認定することができる。

②被疑侵害製品には、泓利公司の名称、その住所と商標が標記されており、原審法院による製造業者の立証責任の配分には不当なところはない。泓利公司は、被疑侵害製品がその名義を偽って製造されたことを証明できない状況下で、泓利公司が被疑侵害製品の製造業者であると原審法院が認定したことは、不当なところはない。

③民事制裁は、法院が職権に基づき他人の民事権益を侵害した民事主体に対して講じる制裁措置であり、当事者の訴訟請求に基づいて講じるものではない。従って、バンダイの泓利公司に対して民事制裁措置を採れとの上訴主張については、支持しない。

④賠償額について、バンダイは実際の損失を証明する証拠を提出せず、また泓利公司も権利侵害により取得した利益状況を証明する有効な証拠を提供しなかった状況から、原審法院が関連要素を総合的に考慮して確定した賠償額は、不当ではない。

以上の理由により、次のとおり判決する。

上述を棄却し、原判決を維持する。

5. 解説

本件において、バンダイが著作権登記を行ったのは、美術作品「関羽 Gundam 外包装」とその編集作品である「関羽 Gundam 使用説明書」であり、被告が製造したのは玩具である。法院が被告は権利侵害にあたるか否かを認定する際、権利侵害玩具の外包装と使用説明書を、それぞれ「関羽 Gundam」の外包装と使用説明書と比較対照したところ、解説文字の区別を除いて、両者のアニメキャラクター、組立モジュール等は全く同一であることから、法院は、両者は実質的相似を構成すると認定した。本件において、法院は、原告の美術作品と被告が製造した玩具本体の比較対照は直接行わず、玩具の外包装と使用説明書を比較対照した。また、原告が行った著作権登録も、アニメキャラクター自体という単純なものではなく、アニメキャラクターの外包装と使用説明書である。本件において、原告が単に

アニメキャラクター自体のみにつき著作権登録を行っていたならば、法院は、著作権侵害と認定することはそれほど容易ではなかったと思われる。

6. 企業へのメッセージ

バンダイの「高达 (Gandum)」シリーズの模倣品事案は多数発生している。本件を含め、泓利会社がガンダムシリーズの玩具を模倣する行為について、バンダイが北京市第一中級人民法院に対して提起した訴訟は計 41 件に達し、最終的に 41 件全てにおいて勝訴し、バンダイが権利侵害により獲得した賠償額は合計 70 数万元である (<http://legal.people.com.cn/h/2011/1230/c226563-2716084380.html>)。

今や、日本企業にとって、中国における知的財産権訴訟は決して珍しいことではない。バンダイのように積極的に知財訴訟という手段に訴えることは、他の企業にとっても大いに参考になるであろう。

【不正競争】

16. 「不正競争防止法」第2条の単独適用の可能性を認めつつも本件事案への適用を否定した紛争事件

1. 事件の性質

不正競争紛争

2. 事件名、争点

事件名：山東省食品進出口公司、山東山孚集团有限公司、山東山孚日水有限公司とM氏、青島聖克達誠貿易有限公司の不正競争紛争事件

争点：「不正競争防止法」第2条の一般条項としての単独適用の条件及びその本件における具体的適用

2. 書誌的事項

第一審：山東省青島市中級人民法院（2007）青民三初字第136号

原告：山東省食品進出口公司（以下「山東食品公司」という）

山東山孚集团有限公司（以下「山孚集团公司」という）

山東山孚日水有限公司（以下「山孚日水公司」という）

被告：青島聖克達誠貿易有限公司（以下「聖克達誠」という）

M氏

判決日：2008年4月10日

第二審：山東省高級人民法院（2008）魯民三終字第83号

上訴人：聖克達誠公司

M氏

被上訴人：山東食品公司

山孚日水公司

山孚集团公司

判決日：2009年12月15日

再審：最高人民法院（2009）民申字第1065号

再審申立人：山東食品公司

山孚集团公司

山孚日水公司

被申立人：聖克達誠公司

M氏

判決日：2010年10月18日

関連条文：「不正競争防止法」第2条

出典：最高人民法院ウェブサイト、北大法宝ネット

4. 事件の概要

(1) 事実関係

山東食品公司是、1982年10月26日に設立され、その前身は中国糧油食品進出口公司山東省食品分公司である。2000年8月1日、山東食品公司是、山東山孚得貿易有限公司従業員持株会、劉漢濤、李玉春及び李傑が共同で出資して山東山孚得貿易有限公司を設立し、山東食品会社が当該会社の登録資本金の40%を占めた。2004年5月24日、山東山孚得貿易有限公司は、企業名称を山孚集团公司に変更することを申請した。2004年6月16日、山孚集团公司が出資して日本水産株式会社と共同で山孚日水公司を設立した。

M氏は、1986年に山東食品公司に就職し、1988年から昆布の加工及び輸出業務に携わるようになった。2000年8月1日以降、M氏は、山東山孚得貿易有限公司と労働契約を2回締結しており、その期間は2000年8月1日から2006年7月31日までであった。2005年1月4日以降、M氏は、山孚日水公司与労働契約を2回締結しており、その期間は2005年1月4日から2006年12月31日までであった。契約期間満了前に、山孚日水公司是、M氏を含む従業員に対し、2006年12月1日までに労働契約の更新について話し合うこと、期限までに手続をとらない場合は契約を更新しないものとみなし、双方当事者間の労働契約は自動的に終了する旨を通知した。M氏は、山孚日水公司との労働契約を更新しなかった。

2006年9月22日、聖克達誠公司が設立された。当該会社は自然人による独資の一人有限責任会社であり、法定代表者は陳慶栄、登録資本金は50万元、登録経営範囲は水産品等であった。陳慶栄が当該会社の執行董事兼総経理となり、50万元全額の出資の払込みを引き受け、顔素貞が当該会社の監事に就任した。顔素貞はM氏の配偶者であり、陳慶栄はM氏の甥で在学中の大学生であった。M氏は、現在、聖克達誠公司において職務に就いている。

中国糧油食品進出口公司山東省食品分公司（山東食品公司の前身）は、1979年に昆布輸出業務の取扱いを始めた。1999年及び2000年に、中糧果菜水産進出口公司が山東食品公司に干し昆布の買付及び輸出手続の代行を委託し、M氏が山東食品公司を代表して関連契約書に署名した。

中糧集団は、2001年から2006年までの毎年、「XX年昆布輸出数量割当枠の下落に関する通知」を出す方式で、中糧国際（北京）有限公司、山東食品公司等の会社に特定区域産昆布の日本向け輸出の数量割当枠を割り当てた。このうち、山東食品会社が獲得した威海地区産昆布の日本向け輸出の数量割当枠の状況は、2001年、2002年が各650トン、2003年、2005年が各620トン、2006年が540トンであった。

上記割当枠が下落された後、主にM氏が山東食品公司又は山孚集团公司を代表して日本東海水産貿易株式会社、三井貿易株式会社、神港交易株式会社等の会社と「日中貿易契約」を締結して、昆布輸出業務を行った。契約に定めた信用状の受益者は山東食品公司又は山孚集团公司であった。

「XX年昆布輸出数量割当枠の下落に関する通知」には、さらに「中糧集団と日本北海道漁業協同組合連合会（以下「日本北海道漁連」という）の合意に基づき、日本北海道漁連は中糧集団に昆布割当枠、品質、数量の一元管理を委託し、日本側は中糧集団をその中国における昆布貿易の唯一の窓口として認める。各会社は昆布輸出貿易に関する件については、直接、中糧集団に連絡されたい。」旨が記載されている。

2000年から2005年まで、山東食品公司、山東山孚得貿易有限公司及び山孚集团公司は、威海の昆布産地である長島県大欽島郷養殖組合（中国語原文は「养殖供銷站」）、山東馬山実業集団総公司等の単位及び昆布養殖業者と「農副産品売買契約」を締結し、上記会社及び業者から干し昆布を買い付けて対日昆布輸出に用い、M氏が代理人として大部分の契約に署名した。

山東食品公司是、「昆布の加工方法及び設備」特許の特許権者である。2006年9月5日、M氏は、山東食品公司に対し、「昆布特許を経費をかけて更新する必要はない」と述べた。

2007年1月10日、中糧国際（北京）有限公司は、山東食品公司に「昆布取扱計画の提出に関する通知」を出し、山東食品公司のこれまで昆布輸出業務を取り扱っていた主要人員の変動が日本の取引先の注意を引いていること、昆布輸出業務の持続的な秩序ある発展を保証するために、山東食品公司に2007年1月17日までに昆布輸出業務計画を提出するよう求めること、及び中糧国際（北京）有限公司は実際の状況に基づいて昆布輸出の取扱会社を決定することを通知した。中糧国際（北京）有限公司が日本北海道漁連と締結した契約によれば、日本側は中糧国際（北京）有限公司に昆布割当枠、品質、取扱会社の一元管理を委託しており、日本側は当該会社を中国における昆布貿易の唯一の窓口と認めている。

同日、中糧国際（北京）有限公司は、聖克達誠公司に「昆布取扱計画の提出に関する通知」を出し、昆布対日輸出貿易の取扱いを求める聖克達誠公司のファックスを受信したことと、聖克達誠公司に2007年1月17日までに昆布輸出業務計画を提出するよう求めることを通知した。

2007年1月25日、中糧国際（北京）有限公司は、山東食品公司及聖克達誠公司に「昆布取扱計画の調査に関する通知」を出し、1月29日に青島の二社を訪問し、計画書に関連する内容について質問及び調査を行う予定であることを通知した。

2007年2月2日、中糧国際（北京）有限公司は、山東食品会社に書面を送付し、今回の訪問は主に山東食品会社から提出された2007年業務計画について調査を行うものであり、2007年の昆布取扱割当枠は調査結果に基づき日本側と意見交換をした上で最終的な決定をすると通知した。

2007年2月14日、中糧国際（北京）有限公司は、山東食品公司及び聖克達誠会社に「2007年昆布輸出取扱権の調整に関する通知」を出し、2007年威海昆布対日輸出の一部業務を聖克達誠会社に委託することを決定したと通知した。2007年4月6日、中糧集団は「2007年昆布輸出数量割当枠の下落に関する通知」を出し、聖克達誠会社が310トンの威海地区産昆布の輸出割当枠を獲得した。2007年7月5日、山東食品会社は、中糧集団の出した「2007年昆布輸出数量割当枠の下落に関する通知」に基づき、最終的に320トンの威海地区産昆布の輸出割当枠を得た。

2007年7月30日、山東食品会社、山孚集団公司及び山孚日水会社は、山東省青島市中級人民法院に訴えを提起し、聖克達誠公司及びM氏が不正競争を行ったことの確認を求め、また、聖克達誠公司及びM氏に対し、昆布業務に関連する一切の文書及び資料の返還、三原告の買付・輸出ルートを利用した昆布業務の取扱の停止、三原告の経営利益損失600万元及び本件処理にかかる交通費、弁護士費用その他の実際の支出10万元の賠償を命じる判決を求めた。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

「不正競争防止法」第2条は原則条項であり、正当な事業者が自身の努力によってある種の競争上の優位性を獲得している一方で、他の事業者が不正な手段によって当該競争上の優位性を獲得して正当な事業者に損害をもたらしており、社会経済の秩序を乱し、前述の原則条項に含まれる場合には、当該行為が「不正競争防止法」第2章（第5条乃至第15条）に列挙されている行為に含まれていないとしても、不正競争行為に該当するといふべきである。

（ア）山東食品会社、山孚集団会社、山孚日水会社の対日輸出昆布取引機会の性質の問題について

調査により明らかとなった事実によれば、対日輸出昆布取引には次の運用方式が採用されている。日本国政府は、中国からの昆布に対して輸入割当枠による管理を実施しており、当該輸入割当枠の配分は日本北海道漁連が担当している。日本北海道漁連は、中糧集団に昆布割当枠、品質、数量の一元管理を委託している。中糧集団は、毎年通知を出す方式により、選定された企業に対日輸出昆布の数量を知らせ、昆布の数量割当枠を獲得した企業は配分された割当枠の数量に従って日本企業に昆布を輸出し、昆布の数量割当枠を獲得できなかった企業は日本企業に昆布を輸出することができない。このため、対日輸出昆布取引機会は、国内輸出企業が中糧集団からの配分を通じて獲得する、関連区域産の特定数量

の昆布を対日輸出できる資格である。対日輸出昆布取引機会は、知的財産権法における保護の客体ではなく、単なる一種の商機であり、市場競争の中で獲得される一種の優位的地位である。対日昆布輸出取引において、価格、数量、品質は取引機会を得られるかどうかを左右するものではなく、取引機会を得られるかどうかは昆布を対日輸出する資格を取得できるか否かにかかっている。

審理の結果、2006年以前については、上記会社が昆布輸出計画書を提出する方式によって昆布輸出数量割当枠を獲得していたことを示す証拠はなく、上記単位以外の企業が昆布輸出計画書を提出する方式によって昆布輸出数量割当枠を獲得していたことを示す証拠もない。2007年に関しても、山東食品公司等の四社及び被告聖克達誠公司を除く、その他の単位が昆布輸出計画書を提出する方式によって昆布輸出数量割当枠を獲得することができたことを示す証拠はない。従って、この種の対日輸出昆布取引の機会は、輸出入業務資格を有する企業であれば自主的に計画書を提出する等の方式によって開かれたルートから得ることができるものではない。山東食品公司等が長期安定的に特定区域産昆布の対日輸出の取引機会を享受することができたのは、その所属区域内における昆布輸出業務取扱上の優位性によるものであり、また、その昆布対日輸出取引における良好な企業信用を反映している。毎年決まって一定数量の対日輸出昆布割当枠を受けるというこの種の機会は、競争関係における有利な条件に該当し、山東食品公司はこの種の有利な条件に基づいて競争上の優位性を得ていた。山東食品公司の獲得したこの種の競争上の優位性は公平な方式によって獲得されたものであり、この種の競争上の優位性は、他の市場事業者が獲得できないわけではないが、他の事業者が不正な手段を用いてこの種の競争上の優位性を獲得することは、「不正競争防止法」により制止されるものである。

(イ) 聖克達誠公司及びM氏が不正競争行為を実施したか否かという問題について

M氏は、山東食品公司、山孚集团公司、山孚日水公司に勤務していた期間、一貫して対日輸出昆布の買付及び輸出業務を担当しており、当該業務の全体の流れをよく知っている。聖克達誠公司及びM氏は、陳慶栄及び顔素貞に対日輸出昆布取引その他の対外貿易に従事していた経歴があることを示す証拠を提出していないため、対日昆布輸出取引の業務に関しては、M氏が聖克達誠公司における実務担当者であったと認定することができる。M氏が山孚日水公司を辞めてからごく短期間のうちに、聖克達誠公司は、対日輸出昆布の取引機会を獲得している。

M氏がなぜ日本北海道漁連に認められていたのかといえ、それはM氏が山東食品公司、山孚集团公司及び山孚日水公司のために対日輸出昆布取引を行う過程において徐々に形成されたものであって、日本の取引先はM氏の能力を知ったことにより山東食品公司と対日昆布輸出取引を行うことを選んだわけではない。たとえ日本北海道漁連の関係者がいうように、日本の取引先がM氏の業務能力を十分に認めて、M氏の業務能力だけを信頼していたのだとしても、聖克達誠公司及びM氏は、日本の取引先がM氏個人に対する信頼に基づいて山東食品公司と取引を行うことを選んだことを示す証拠を提出しておらず、「取引先が

従業員個人に対する信頼に基づいて従業員の所属単位と市場取引を行った」場合には該当しない。従って、対日昆布取引機会の中で、M氏の行為は山東食品公司、山孚集团公司、山孚日水公司を代表する職務行為にすぎず、山東食品公司、山孚集团公司、山孚日水公司の実力、資金の裏付けと切り離すことはできないのであり、一従業員として、単位から任せられた業務を履行する過程で形成された競争上の優位性は、単位の業務を履行する中で生み出された発明創造と同様に、その権利の享有者は会社であって従業員個人ではない。M氏は、もともと山東食品公司に属していた競争上の優位性を聖克達誠公司の有するものへと変化させたのであり、信義誠実の原則に反し、広く認められている商業道徳にも反している。聖克達誠公司は法人として、その業務処理をすべてM氏に行わせており、聖克達誠公司は、M氏が商業道徳に反していることを明らかに知っていたにもかかわらず、かかる競争上の優位性を依然として利用し、主観の面で「明らかに知っていた」状況に該当し、広く認められている商業道徳にも反している。

2007年は、聖克達誠公司が310トンの威海地区産昆布の輸出数量割当枠を享受したが、それ以前は威海地区産昆布の輸出は全て原告山東食品公司が享受しており、山東食品公司が当該取引機会の一部を喪失することによって損失を被るのは必然であることから、M氏及び聖克達誠公司の行為は山東食品公司に経済的損失を与えたといえる。

以上のことから、M氏及び聖克達誠公司の行為は不正競争を構成する。

(ウ) 山東食品公司、山孚集团公司、山孚日水公司の三社のいずれが対日輸出昆布取引機会を有していたかという問題について

山東食品公司が威海地区産昆布対日輸出取引機会の享受者であり、山孚集团公司及び山孚日水公司の対日輸出昆布の取引機会は全て山東食品公司に由来していた。即ち、山東食品公司が対日輸出昆布割当枠を獲得した後に山孚集团公司及び山孚日水公司がこれを実行していた。山東食品公司が当該取引機会を獲得できるか否かは当該二社に直接の影響を及ぼすが、それでもなお山孚集团公司及び山孚日水公司は対日輸出昆布取引機会の直接享受者ではない。従って、当該取引機会の帰属に関して民事紛争が生じたときに、山孚集团公司及び山孚日水公司は当該取引機会の直接享受者ではないため、この二社が提起した訴訟請求は棄却すべきである。

(エ) 聖克達誠公司、M氏の負うべき民事責任の問題について

M氏及び聖克達誠公司の行為は不正競争を構成する上に、原告山東食品公司に損失をもたらしており、聖克達誠公司及びM氏は、共同して権利侵害を停止し、かつ連帯して損害賠償をする民事責任を負うべきである。

山東食品公司が正当な取引を通じて獲得した競争上の優位性を保護するために、M氏及び聖克達誠公司は、山東食品公司と同一の方式を用いて対日昆布取引を行ってはならない。但し、自由競争を保護するためには、M氏が職務遂行行為を通じて獲得した日本の取引先に対する影響力が次第に消失した後もなお聖克達誠公司及びM氏は永久的に上記取引を行ってはならないとするのは、公平競争の基本原則に反する。従って、事件全体を総合的に

分析し、その期間を三年と定める。聖克達誠公司の昆布の実際輸出量は 140 トンであり、聖克達誠公司及びM氏の陳述によれば、昆布の価値は 252 万元であり、当該貨物の日本輸出後の人民元転後の価格は 4,631,669.27 元である。従って、聖克達誠公司及びM氏の主張する昆布の価値と輸出後の人民元転後の価格の差額 2,111,669.27 元を山東食品公司の損失の額とすべきである。当該金額を超える分の損害賠償請求については、これを支持しない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

- 一 M氏及び聖克達誠公司是、本判決が効力を生じた日に、山東食品公司与同一の方式による対日輸出昆布取引の取扱を即時停止せよ。取り扱ってはならない期間は判決が効力を生じた日から3年とする。
- 二 聖克達誠公司是、本判決が効力を生じた日から10日以内に原告山東食品公司的經濟的損失人民元2,111,669.27元を賠償せよ。
- 三 M氏は、上記二の給付義務について連帯して賠償責任を負担せよ。
- 四 山東食品、山孚集团公司、山孚日水公司的その他の訴訟請求を棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

本件で扱う対日輸出昆布取引機会は、国内企業の獲得する関連区域産の特定数量の昆布についての対日輸出資格であり、取引機会の一種である。2007年、聖克達誠公司在該取引機会を獲得し、山東食品公司的獲得する昆布輸出割当枠がそれに伴って減少し、聖克達誠公司的該取引機会の獲得行為はそれにより山東食品公司に損害をもたらしたが、競争自体は事業者相互間における取引機会を争う行為であって、取引機会の得失のはざまに競争相手に損害が生じるのはよくあることである。この種の損害は不正競争行為構成の必要条件であるが、十分条件ではなく、損害をもたらしたことのみによって必然的に不正競争を構成するわけではない。

本件の調査で明らかとなった事実によれば、1986年以降、M氏は、前後して被上訴人山東食品公司、山東山孚食品進出口有限公司、山東山孚得貿易有限公司、山孚日水公司に勤務している。聖克達誠公司在中糧集团から取引機会を勝ち取ったとき、M氏はすでに山東食品公司を辞めており、M氏と山孚日水公司的契約もすでに期間満了により終了していた。2007年4月3日、日本北海道漁連の代表理事宮村正夫副会長は、回答書で「馬氏(M氏)は威海昆布業務を長期間行っており、豊富な経験と知識を有しており、日本の昆布業界から認められ、信頼されている。当方は、日本国内業者と何度も慎重な話し合いを行い、さらに中糧公司在現地でヒアリングをし、二社の業務計画を比較した上で提供した資料に基づいて、2007年以降の威海昆布業務において、聖克達誠公司在最適の会社であると判断した。当方は、中糧公司在聖克達誠公司在威海昆布の窓口企業とすることを求める。」と述べている。このことからわかるように、M氏は、聖克達誠公司的のために輸出昆布取引の取扱を勝ち取ったときに、自らが聖克達誠公司在を代表することを明示しており、山東食品公司的の名

を利用しておらず、中糧集団及び日本北海道漁連は、M氏がすでに山東食品公司を辞めていることを明らかに知っており、M氏個人に対する信頼に基づいて聖克達誠公司に本件取引機会を与えたのである。従って、山東食品公司を辞めた後、M氏は正当な方法によって、聖克達誠公司が取引機会を獲得するのを助けたのであり、信義誠実等の原則に反しておらず、その行為に不当性はなく、正当競争にあたる。

2007年に、聖克達誠公司は中糧集団に昆布取引の取扱を申請し、その後、中糧集団の求めに応じて業務計画を報告し、中糧集団の現地考査を受け、最終的に日本北海道漁連が聖克達誠公司に310トンの対日輸出昆布の数量割当枠を与えることを決定した。この間、山東食品公司も同じように中糧集団の求めに応じて業務計画を報告し、現地考査を受け、中糧集団は山東食品公司に320トンの数量割当枠を配分した。聖克達誠公司が取引機会を得ようとした行為は、中糧集団に対日輸出昆布取引の取扱を申請したことだけで、上記割当枠の配分は中糧集団及び日本北海道漁連が双方の能力を総合して確定した結果である。競争の過程で、聖克達誠公司は広く認められている商業道徳に反しておらず、信義誠実の原則に反しておらず、その行為に不当性はない。

山東食品公司及び山孚日水公司与M氏の間M氏が離職後に競争関係のある業務に携わることができる競争禁止の取決めはなく、M氏は離職後に就業の自由を有し、M氏が離職後にその在職期間に蓄積した対日輸出昆布取引経験を用いて競争性のある業務に携わったとしても、山東食品公司及び山孚日水公司にこれを制止する権限はない。山東食品公司又は山孚日水公司の対日輸出昆布の取引機会は営業秘密ではなく、M氏が当該取引機会を獲得したことも営業秘密の侵害とは関係がない。競争禁止義務違反がなく、営業秘密の侵害もない状況において、M氏は、自らが元の使用者の下で学んだ知識、技能を活かして聖克達誠公司のために働いたのであり、信義誠実の原則に反しておらず、広く認められている商業道徳にも反しておらず、「不正競争防止法」で直接規定されている不正競争行為にあたらぬ。

第一審の聖克達誠公司及びM氏は本判決が効力を生じた日に山東食品公司与同一の方式による対日輸出昆布取引の取扱を即時停止せよ、取り扱ってはならない期間は判決が効力を生じた日から3年とする判決は、M氏に規定外の競争禁止義務を負わせるもので、法的根拠がない。山東食品公司が聖克達誠公司に権利を主張するのは、M氏の行為に不当性があることを前提としており、M氏の行為が不正競争を構成しない状況の下では、聖克達誠公司が山東食品公司の特定の合法権益を侵害したと認定することはできない。よって、聖克達誠公司の行為も不正競争を構成しない。従って、聖克達誠公司及びM氏の上訴理由は成立し、上訴請求は、これを支持すべきである。第一審判決の事実認定には一部誤りがあり、法律適用が不適當であり、是正すべきである。

以上の理由により、次のとおり判示する。

- 一 山東省青島市中級人民法院（2007）青民三初字第136号民事判決を取り消す。
- 二 山東食品公司、山孚集团公司、山孚日水公司の訴訟請求を棄却する。

(4) 再審判決

第二審判決後、山東食品公司、山孚集团公司、山孚日水公司是判決を不服とし、最高人民法院に再審を申し立て、第二審判決の取消し及び第一審判決の維持を求めた。

最高人民法院は、次のとおり判示した。

(ア) 本件に係る対日輸出昆布割当枠の取引の性質、「不正競争防止法」において保護される法益について

第一審法院及び第二審法院の本件に係る対日輸出昆布割当枠の取引の性質は、商業取引機会の一種に属するとの認定及び第一審法院の当該取引機会は知的財産権保護の客体ではないが「不正競争防止法」の保護を受けることができるとの認定は、いずれも正しい。但し、第一審法院の対日輸出昆布割当枠は輸出入業務資格を有する企業であれば自主的に計画書を提出する等の方式によって開かれたルートから得ることができるものではないため、市場において公開、自由競争を通じて得られるものではないとの認定は、正確ではない。市場経済の条件の下では、取引方式及び競争方式のいずれにも多様性があり、それまで計画書を提出するといった取引先の選択方式が採用されたことがなかったからといって、新たな取引先選択方式の不正常性又は不当性を当然に推定することはできず、取引先選択方式の変更及びその公開競争の程度のいずれも取引選択者の行為の自由の範疇に属し、それ自体は非難すべきものではなく、まして、公開競争入札方式の採用の有無をもって自由競争又は公平競争に属するか否かを判断することができないのは当然である。また、本件で、対日輸出昆布割当枠及びその配分が秘密の取引機会の一種に属しており、市場の他の企業には知られていないことを示す証拠はなく、本件において再審申立人が営業秘密の権利侵害を主張していないことから、対日輸出昆布割当枠は取引機会の一種として他者が争うことのできるものであることが裏付けられる。

「不正競争防止法」上、ある利益が保護を受けるべきであることは、当該利益を侵害された者が民事救済を得るための十分条件とはならない。商機は「不正競争防止法」の保護を受けることのできる法益の一つとされているが、それ自体は法定権利の一つではないし、しかも、取引の成立は、完全に一方の意思によって決まるわけではなく、取引の双方当事者の合意が必要とされるのであるから、他者は自由に競争に参加して取引機会を争うことができる。競争者の間で商機の争奪が行われるのは競争の常態であり、市場競争において奨励、提唱されていることでもある。同一の取引機会についていえば、競争者の一方がこれを得れば、もう一方はこれを失う。利益を侵害された者が民事救済を得るためには、競争相手の行為に不当性があることを証明しなければならない。競争相手が商機を争うときに信義誠実の原則を守らず、広く認められている商業道徳に反し、不当な手段によって他者が得ることが合理的に予測される商機を奪うことだけが、不正競争防止法において禁止されている。従って、本件では、被申立人聖克達誠公司及びM氏が信義誠実の原則及び広く認められている商業道徳に反する不当な競争手段を用いて、聖克達誠公司に本件のそれ

まで再審申立人山東食品会社が長期にわたり有していた威海地区対日輸出昆布割当枠という取引機会を獲得させたのか否かが焦点となる。第一審、第二審法院のこの点についての認定は正確であり、当法院はそれを肯定する。

(イ)「不正競争防止法」第2条の一般条項としての適用条件及びその本件における具体的適用について

第一に、「不正競争防止法」第2条を一般条項として適用することができるか否かについて。「不正競争防止法」第2条の第1項は、市場取引の基本原則を確立している。即ち、事業者は、自由意思、平等、公平、信義誠実の原則に従い、広く認められている商業道徳を守らなければならないという原則である。また、第2項において、不正競争について定義の規定を置いている。即ち、事業者による不正競争防止法の規定に違反し、他の事業者の合法権益を侵害し、社会経済の秩序を乱す行為である。市場競争の開放性及び熾烈さゆえに、必然的に市場競争の行為方式の多様性及び可変性がもたらされるのであり、不正競争防止法は、市場競争秩序を統制する法律として、各種行為方式の全てについて具体的、予見的な規定を置くことは不可能である。このため、具体的な事件においては、市場の公平競争を保障するため、人民法院は「不正競争防止法」第2条第1項及び第2項の一般規定に基づいて「不正競争防止法」第2章（第5条乃至第15条）の列举形式の規定に該当しない市場競争行為を調整することができるのである。本件で訴えられた不正競争行為は、「不正競争防止法」第2章（第5条乃至第15条）に列举されている不正競争行為に該当せず、原告も当該列举形式の規定に基づいて権利を主張しておらず、同法第2条の原則規定に基づいて権利を主張しており、被告もこれに基づいて答弁を行っており、第一審、第二審法院もこれに基づいて本件の裁判を行っている。本件当事者及び原審法院が「不正競争防止法」第2条を本件の法律適用の根拠としたことは、不当ではないというべきである。

第二に、「不正競争防止法」第2条を一般条項として適用するための基本条件について。人民法院は、不正競争防止法の一般条項を適用して市場の公平競争を確保することができるが、その場合、適用条件を厳格にとらえるよう注意を払い、不適切な干渉によって市場の自由競争を阻害することを避けなければならない。およそ法律で特別規定により網羅的な保護が行われている行為方式であれば、さらに不正競争防止法の一般規定を適用して統制を行うことは望ましくない。総じていうならば、「不正競争防止法」第2条第1項及び第2項を適用して不正競争の構成を認定するには、以下の条件を全て満たしていなければならない。一つ目は、当該競争行為について法律に特別規定がないことである。二つ目は、他の事業者の合法権益が確かに当該競争行為のために実際の損害を被っていることである。三つ目は、当該競争行為が確かに信義誠実の原則及び広く認められている商業道徳違反に該当しており、不当性もしくは帰責可能性があることであり、これも問題の焦点及び判断の重点である。第一審、第二審法院の関連の論述は、全面的とはいえないが、基本的に正確である。

第三に、不正競争防止法の一般条項を適用するときの競争行為の正当性の認定における

具体的検討について。競争行為、特に「不正競争防止法」第2章（第5条乃至第15条）の列挙形式の規定に該当しない行為の正当性については、当該行為が信義誠実の原則及び広く認められている商業道徳に反するか否かを基本的な判断基準とすべきである。信義誠実の原則は民法の基本原則であり、民事活動の最も基本的な行為準則であり、市場競争秩序を律する不正競争防止法の意義においては、信義誠実の原則は、広く認められている商業道徳の形であらわされることが多い。商業道徳は、特定商業分野における市場取引参加者、即ち経済人（ホモエコノミクス）の倫理基準に従って評価する必要があり、個人の徳と同じでもないし、一般の社会公德と同じでもありえず、それがあらわしているのは一種の商業倫理である。経済人（ホモエコノミクス）が名利を追い求めることは商業道徳の基本要請に合致するが、必ずしも個人の徳の高さの基準には合致しない。特に、「不正競争防止法」において求められる商業道徳は、広く認められている商業道徳でなければならず、特定商業分野において普遍的に認知され、受け入れられている行為基準を指し、広く認められており、一般性を備えている。買主と売主の一方、又は企業と従業員の一方向の立場から、広く認められている商業道徳に該当するかを判断することはできない。

第四に、従業員が在職期間に新会社の設立を計画し、離職後に元の会社と競争を行う行為が信義誠実の原則及び広く認められている商業道徳に違反するか否かという問題について。前述の「不正競争防止法」の一般条項を適用するための条件によれば、企業の従業員は、離職の前後において、たとえ法定の又は契約上の競業避止義務がなく、企業の営業秘密等の特定の民事権益を侵害する行為を行っていないとしても、依然として自由意思、平等、公平、信義誠実の原則に従い、広く認められている商業道徳を遵守しなければならず、不正な手段を用いて企業の合法権益を侵害する行為に従事してはならない。M氏本人は山東食品会社の長期にわたり対日昆布輸出業務を担当する部門マネージャーとして、その在職期間中に新会社を計画し、設立し、しかも、離職後に当該新会社を利用して山東食品会社との間で対日昆布輸出業務における競争を行ったが、M氏が法定の又は契約上の競業避止義務を負うことを証明する証拠はない。本件についていえば、M氏が在職期間中に聖克達誠会社の設立を計画し、離職後に聖克達誠会社を利用して山東食品会社と競争を行ったことが審議誠実の原則及び広く認められている商業道徳に違反するか否かが問題となる。社会通念に照らせば、企業に長期養成され、信頼されてきた従業員としては、M氏の行為は個人の徳の高さの基準に合致しない可能性があり、奨励及び提唱されるべきものではないが、だからといってM氏が一経済人（ホモエコノミクス）としても信義誠実の原則及び広く認められている商業道徳に反しているということにはならない。競業避止義務を負わない状況の下で、企業の一般労働者が在職期間中に新会社の設立を計画して離職後の生活のための準備をすることは、市場においてよくみられる現象であり、法律上もこの行為自体を禁止する規定はない。もちろん、労働者が在職期間中に職務上の便宜を利用して新設会社名義で本来ならば元の企業が得るべきであった現実の経済的利益を奪ったのであれば、話は別である。本件においてM氏が在職期間中に設立を計画した新会社は2006年9月22

日に設立されており、M氏と元の企業との労働契約は2006年12月31日に期間満了しており、その間隔は3か月余しかなく、時間が相対的に短く、再審申立人もM氏が在職期間中に職務上の便宜を利用して新たに設立した聖克達誠公司のために利益をはかったことを証明する十分な証拠を有していない。市場経済の環境の下では、何人も法律に違反しない限り誰とでも競争を行うことができ、労働力又は人材の流動も市場競争の必然の要求及び重要な一面であり、人材の流動又は「従業員の転職」後に元の企業と商機を争うことは、競争の形成及び促進に有用である。従って、M氏が在職期間中に新会社の設立を計画して離職後の生活のための準備をした行為は、常道はずれておらず、M氏が離職後に聖克達誠公司の名義で山東食品公司与競争を行ったのも、非難すべきことではなく、M氏が元の会社と商機を争ったことを理由にそれに主観的悪意があったと推定することはできず、本件では、M氏及び聖克達誠公司の関連行為が信義誠実の原則及び広く認められている商業道徳に反していないことを証明する証拠がある。

第五に、労働者の個人的能力と競争上の優位性との関係及び権益の帰属等の問題について。学習能力を有する労働者である以上、従業員は企業で働く過程で必然的にその携わる業務に関連する知識、経験及び技能を身につけ、蓄積することになる。単位の営業秘密に該当する場合を除き、これらの知識、経験及び技能は、従業員の人格を形成する部分を構成し、その生存能力及び労働能力の基盤である。従業員には離職後に当人の意思によって自らの知識、経験及び技能を利用する自由があり、自らの知識、経験及び技能を利用して顧客の信頼を勝ち取り、競争上の優位性を形成することは、元の企業の営業秘密を侵害する場合を除き、信義誠実の原則及び広く認められている商業道徳に反しない。

以上から、本件第一審法院の法律適用理由の一部は正確であるが、本件に係る関連行為の正当性についての判断の結論は正確ではない。また、第二審法院の法律適用の理由は基本的に正確であり、本件に係る関連行為の正当性についての判断の結論も不当ではなく、再審申立人の第二審判決の法律適用に誤りがあるとの再審申立理由は成立せず、最高人民法院はこれを支持しない。

(ウ) 被申立人による本件に係る取引機会の獲得手段の正当性についての挙証責任の分配について

わが国の関連法律又は司法解釈は、不正競争行為に関する民事訴訟について特殊な挙証責任の規則を定めていない。本件において、再審申立人の訴訟請求の一つは、聖克達誠公司及びM氏の行為が不正競争を構成することの確認である。訴えられた不正競争行為の存在及びその手段の不当性については、原告が基本的な証明責任を負っており、長期にわたり維持されてきた商機が他者に突然奪われたからといって他者が不正な手段を用いたと推定することはできず、また、競争相手が市場の新参者であるからといってそれに競争能力のあることを否定することはできない。

(エ) 本件の処理結果と山東食品公司による対日輸出昆布割当枠獲得との関係、即ち本件における不正競争の構成又は不構成の認定が山東食品公司による対日輸出昆布業務

の展開に及ぼす影響

仮に本件において被申立人は不正競争を構成すると認定するにしても、第一審の判決結果は完全に正確とはいえない。繰返し述べているように、労働者の職業選択の自由又は競争の自由を制限するときは、法定の又は契約上の競争禁止義務があることを前提としなければならない。第一審判決でM氏及び聖克達誠公司是判決が効力を生じた日から3年間は山東食品会社と同一の方式により対日輸出昆布貿易を営んではならないとしたのは、実質的には被申立人に一種の競争禁止義務を課すことにほかならず、明らかに法的根拠を欠く。また、仮にM氏の離職前の行為が不正競争を構成すると認定するにしても、本件では、被申立人はM氏の離職前の行為によって山東食品会社に2007年にもたらされた損失を負担せよと判決するのがせいぜいで、被申立人に離職後に競争禁止義務を負わせることはできない。本件におけるM氏の離職後の行為に関しては、明らかに競争禁止を課す余地はない。再審申立人が営業秘密の保護を主張しておらず、本件において法定又は契約上の競争禁止が存在することを示す証拠もない状況において、第一審法院の当該判決は明らかな誤りであり、第二審法院は、判決理由及び結果の中でいずれもこの点を正しており、当法院は、これを確認した。

このように、第二審判決は本件証拠により証明される事実を基礎とし、法律を正確に適用して裁判を行っており、判決結果は不当ではないため、再審申立は「民事訴訟法」第179条の規定に合致しない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

山東食品会社、山孚集团公司、山孚日水会社の再審申立を棄却する。

5. 解説

「不正競争防止法」第2条は、以下のとおり規定している。「①事業者は市場における取引の過程で、自由意思、平等、公正、誠実信用の原則に従い、広く認められている商業道徳を遵守しなければならない。②本法にいう不正競争とは、事業者が本法律の定め違反し、他の事業者の合法的な権益に損害を与え、社会の経済秩序を乱す行為をいう。③本法にいう事業者とは、商品販売又は営利性のサービス（以下「商品」にはサービスを含む）に従事する法人、その他の経済組織及び個人をいう。」また、同法の第2章（第5条乃至第15条）には、具体的な不正競争行為が列挙されている（例えば、営業秘密侵害行為等）。

従前より、「不正競争防止法」第2条の規定は「キャッチオール規制」と言われることもあったが、実際の判決例において「不正競争防止法」第2条を単独で適用して不正競争行為を認定したものはほとんど見当たらなかった。多くの判決例では、「不正競争防止法」第2章（第5条乃至第15条）の個別的規定が適用されるとともに、付随的に「不正競争防止法」第2条も適用条文として引用されるだけであった。このような従前の判決例を見る限り、本当に「不正競争防止法」第2条の規定が「キャッチオール規制」と呼べるも

のであるかどうかも疑わしい状況であった。

今回紹介したとおり、最高人民法院が明確に、「不正競争防止法」第2条を単独で適用して不正競争行為を認定する可能性を認めたことは大いに注目される。

最高人民法院の本件再審判決によれば、「不正競争防止法」第2条第1項及び第2項を適用して不正競争の構成を認定するには、①当該競争行為について法律に特別規定がないこと、②他の事業者の合法権益が確かに当該競争行為のために実際の損害を被っていること、③当該競争行為が確かに信義誠実の原則及び広く認められている商業道德違反に該当しており、不当性もしくは帰責可能性があることという3つの条件を全て満たさなければならない。

とくに、何が「信義誠実の原則及び広く認められている商業道德」に反するかが問題となる。この点に関し、最高人民法院の本件再審判決は、競業避止義務がなく、営業秘密の侵害もない本件事案の状況において、行為者が、自らが元の使用の下で学んだ知識、技能を活用して元の使用者と競争関係のある会社を設立して当該会社のために役務を提供することは、「信義誠実の原則及び広く認められている商業道德」に反していないと判示した。

6. 企業へのメッセージ

企業としては、従業員、特に企業の競争上の優位性又は中心的な商業利益を掌握する従業員に対しては、競業避止契約及び秘密保持契約を締結すること等により、かかる従業員が、自らが企業において身につけたルート、情報及び技能を活用して元の企業と競争を行うのを防止すべきである。競業避止契約がなく、営業秘密侵害にもあたらない場合、従業員の上記行為は、正当な商業行為であって不正競争を構成しないと認定される可能性がある。

17. 「不正競争防止法」第2条の単独適用を認めた紛争事件

1. 事件の性質

不正競争紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：北京百度網訊科技有限公司と青島奥商ネットワーク技術有限公司等の不正競争紛争事件

争点：①「不正競争防止法」第2条の単独適用の有無及び要件、②異なる業種の当事者間において、一方の行為が相手方の正当な経営活動を不正に妨害する場合、不正競争を構成するか

3. 書誌的事項

第一審：青島市中級人民法院（2009）青民三初字第110号

原告：北京百度網訊科技有限公司（以下「百度公司」という）

被告：中国聯合網絡通信有限公司青島分公司（以下「聯通青島分公司」という）、青島奥商ネットワーク技術有限公司（以下「奥商公司」という）、中国聯合網絡通信有限公司山東省分公司（以下「聯通山東分公司」という）

第二審：山東省高級人民法院（2010）魯民三終字第5-2号

上訴人：聯通青島分公司、奥商公司

被上訴人：百度公司

判決日：2010年3月20日

関連条文：「不正競争防止法」第2条

出典：中国知的財産権裁判文書ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

百度公司是、中国国内の有名なインターネット情報検索サービスを提供する会社であり、その運営サイト（www.baidu.com）は、国内の有名な検索エンジンサイトである。聯通山東

分公司及び聯通青島分公司はインターネット接続サービスを提供する会社であり、後者は前者の支社である。奥商公司是ソフトウェア開発及びネットワーク技術応用サービスを提供する会社であり、青島電話実名網（www.0532114.org）及び半島人材網（www.job17.com）等4つのウェブサイトを持している。

百度公司が提供した関連の公証資料によれば、百度公司に帰属する検索ウェブサイト（www.baidu.com）にログインし、ダイアログボックスに「鵬飛航空」と入力して検索をかけると、検索結果がすぐに表示されず、「格安航空チケットを購入するにはまず114番をダイヤル」というウェブページがポップアップ表示され、当該ウェブページをクリックすると、あるウェブサイト（http://air.qd.sd.cn）が表示される。当該ウェブサイトに対応するドメインネーム（air.qd.sd.cn）は、聯通青島分公司に帰属するドメインネーム（qd.sd.cn）のサブドメインネームである。また、ダイアログボックスに「青島人材網」と入力して検索をかけると、「良い仕事を見つけるなら半島人才网www.job17.comで」というウェブページがポップアップ表示され、当該ページをクリックすると、あるウェブサイト（www.job17.com）が表示される。当該ウェブサイトは奥商公司が所有するものである。その他、ダイアログボックスに「電話実名」と入力してクリックで検索を実行すると、まず「情報検索するには114番をダイヤル、音声検索ならさらに便利」というウェブページがポップアップ表示され、その後ようやく当該ウェブページから「電話実名」検索結果のウェブページに移動する。「電話実名音声検索サービス」は青島聯通分公司と奥商公司が共同経営する業務である。

百度公司是、青島聯通分公司、奥商公司及び聯通山東分公司が青島地区において同社らが提供するインターネット接続サービスを利用し、検索結果ページに強制的に広告を挿入して宣伝行為を行っていると判断し、三被告の当該行為は不正競争を構成すると主張して青島市中級人民法院に訴訟を提起した。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

本件紛争の争点は、まず三被告は原告のウェブサイトにおける検索の際に強制的に広告をポップアップ表示する干渉行為を実施したか否か、次に三被告が実施した干渉行為は不正競争を構成するか否かである。

①三被告が干渉行為を実施したか否か

まず、干渉行為の認定について次のとおり判示した。

検索エンジンを利用してキーワード検索を行う場合、正常な状況においては検索結果画面が表示されるはずである。ところが聯通青島分公司が提供するネットワーク接続サービスエリアにおいて、検索結果とは無関係な広告ページが強制的にポップアップ表示される現象が発生している。聯通青島分公司はこれに対して合理的な説明を行っていない。従って、聯通青島分公司がインターネット接続サービスの提供エリア内で、何者かが百度公司の

検索サービスに対して人為的干渉を行っているとして認定することができる。

次に、干渉行為の実施主体について次のとおり判示した。

百度ウェブサイトのキーワード検索を通じて、検索結果が表示される前にまずポップアップ表示される広告ページの中の、「www.job17.com」は奥商会社が所有するものである。「電話実名音声検索サービス」は奥商会社と聯通青島分公司が共同運営している。「http://air.qd.sd.cn」が聯通青島分公司に帰属することを証明する明確な証拠はないが、ドメインネームの一般的な命名ルールに基づけば、聯通青島分公司がqd.sd.cnのドメインネームの所有者である。従って聯通青島分公司は、サブドメインネーム「http://air.qd.sd.cn」の実際の使用者が誰であることを証明できる能力を有しているにもかかわらず、これについて説明を行っていない。よって、当該サブドメインネームの実際の使用者は聯通青島分公司であると認定することができる。奥商公司及び聯通公司是上記行為の受益者として、その他の主体が関連広告行為を実施したことを証明する証拠がない状況において、事実上、上記干渉行為の実施主体と認定すべきである。聯通山東分公司については、それが上記干渉行為を実施したことを証明する証拠がないため、それに対する主張については支持しない。

②三被告の干渉行為が不正競争を構成するか否か

まず、「不正競争防止法」の原則的規定の適用の原則について次のとおり判示した。

「不正競争防止法」第2章は不正競争行為について列挙式で規定しており、具体的な条文中に規定はないが当事者が不正競争の行為を構成すると判断するものについては、法院は、「不正競争防止法」第2条の原則的規定を用いて判断することができる。但し、人民法院は判断の際に次の原則を遵守しなければならない。即ち、法律に特に規定のない競争行為については、公認の商業標準及び普遍的な認識に基づき原則的規定に違反すると認定できる場合に限り、不正競争行為と認定することができる。

次に、被告の行為が不正競争を構成するか否かについて次のとおり判示した。

「不正競争防止法」における「事業者」は、事業者が同一の業種又はサービス区分に属することを要求してはならず、商品経営又は営利性サービスに従事する市場主体でありさえすれば事業者となり得る。本件において、聯通青島分公司、奥商公司及び百度公司是それぞれ異なるネットワークサービス分野に属するが、いずれも「不正競争防止法」における事業者であるとみなし得る。また、両被告が技術手段を利用し、ネットワークユーザーが百度のウェブサイトにログインしてキーワード検索を行う際に、正常な検索結果が表示される前に両被告の経営活動と関連する広告ページをポップアップ表示させる行為は、百度公司の同意を得ておらず、ネットワークユーザーの意思にも反しており、公認の商業道徳に違背する行為に該当する。かかる行為は、明らかに市場における百度公司の知名度を利用して自己の利益を貪ろうとする行為に該当し、同時にネットワークユーザーにポップアップ広告ページが百度公司の操作によるものであると誤解させ、百度の商業上の信用に一定の不利な影響を与える。よって、両被告の行為は不正競争を構成する。

最後に、被告が負うべき法的責任について次のとおり判示した。

両被告は、その不正競争行為について法に従い然るべき民事責任を負うべきである。但し、百度公司の損害賠償金 480 万元の主張については事実及び法的根拠がないとし、人民法院は情状酌量の上、両被告の行為より原告にもたらされた経済的損失を 20 万元と認定した。

以上の理由により、第一審法院は、次のとおり判決した。

- 一 両被告は、本判決の発効日より直ちに原告に対する不正競争行為を停止せよ。
- 二 両被告は、判決の発効日から 10 日以内に原告に対して 20 万元を賠償せよ。
- 三 両被告は、判決の発効日より各自のウェブサイトにて声明を掲載し、影響を除去せよ。

(3) 第二審判決

第一審判決が出された後、両被告はこれを不服とし、山東省高級人民法院に上訴した。山東省高級人民法院は、審理を経て、上記第一審法院の判決理由及び結果を肯定し、両被告の上訴を棄却し、原判決を維持した。

5. 解説

(1) 本件において法院は、「不正競争防止法」第 2 章（即ち、第 5 条から第 15 条まで）は不正競争行為について列挙式で規定しており、具体的な条文中に規定はないが当事者が不正競争の行為を構成すると判断するものについては、「不正競争防止法」第 2 条の原則的規定を用いて判断することができる」と判示した。そして、法律に特に規定のない競争行為については、公認の商業標準及び普遍的な認識に基づき原則的規定に違反すると認定できる場合に限り、不正競争行為と認定することができる」と判示した。

従前より、「不正競争防止法」第 2 条の規定は「キャッチオール規制」と言われることもあったが、実際の判決例において「不正競争防止法」第 2 条を単独で適用して不正競争行為を認定したものはほとんど見当たらなかった。多くの判決例では、「不正競争防止法」第 2 章（即ち、第 5 条から第 15 条まで）の個別的規定が適用されるとともに、付随的に「不正競争防止法」第 2 条も適用条文として引用されるだけであった。このような従前の判決例を見る限り、本当に「不正競争防止法」第 2 条の規定が「キャッチオール規制」と呼べるものであるかどうかとも疑わしい状況であった。

これに対し、今回紹介した判決は、「不正競争防止法」第 2 条を単独で適用して不正競争行為を認定したものであり、かなり貴重な判決例である。

(2) では、どのような行為であれば、「不正競争防止法」第 2 条が単独で適用されて不正競争行為として認定されるのであろうか？

本件判決によると、「公認の商業標準及び普遍的な認識に基づき原則的規定に違反する」と認定できる場合に限り、不正競争行為と認定することができる」と判示された。そして、

本件事案においては、市場主体の間における競争関係の存在の確定において、両者が同一の業種又はサービス分類に帰属することを基準とするのではなく、市場競争において両者に一定の関連性が存在する場合、又は一方の行為が他方の正当な経営活動を不正に妨害し、かつその合法的権益に損害を与える場合に両者の間に競争関係が存在することが認められた。即ち、青島聯通分公司と百度公司是、それぞれインターネット接続サービス提供者と検索サービス提供者であり、両者は異なるネットワークサービス分野に帰属するが、青島聯通分公司はネットワーク接続サービス提供者として、そのインターネット接続サービスの提供を利用し、奥商公司と共同して百度公司のサービス対象者（一般のネットユーザー）の検索要求について人為的干渉を行い、検索結果が表示される前に両社が配信する検索キーワード及び検索内容と密接な関係を有する広告ページを強制的にポップアップ表示させた。法院は、かかる干渉行為は百度公司の検索サービス行為を利用して自己の利益を貪る行為であり、ネットユーザーに強制的にポップアップ表示される当該広告ページが百度公司の掲出したものであると容易に誤認させ、かつ百度公司のサービスの質に影響を与え、その合法的権益に損害を与えるものであり、信義則及び公認の商業道徳に違背しているとして、「不正競争防止法」第 2 条の原則的規定に基づき、両被告の行為は不正競争を構成すると認定した。

6. 企業へのメッセージ

本件判決は、「不正競争防止法」第 2 条の単独適用を認めたわけであるが、今後も、同法第 2 章（即ち、第 5 条から第 15 条まで）に列挙されていない、新しい不正競争行為については、本件判決と同様に、「不正競争防止法」第 2 条の単独適用を認める判決が出てくると予想される。とくに、日進月歩で急速に発展するインターネットや通信に関する技術を利用した行為は、同法第 2 条の単独適用を受ける可能性が比較的に高いと思われる。これに対し、従来から存在する行為で、「不正競争防止法」第 2 章（即ち、第 5 条から第 15 条まで）に列挙されていない行為は、同法第 2 条の単独適用を受けることは比較的に難しいのではないと思われる。

【その他】

18. 「契約法」第 114 条第 2 項に定める「生じた損害より著しく高額」であることを理由に特許権実施許諾契約の違約金額の調整をした紛争事件

1. 事件の性質

発明特許権実施許諾契約に関する紛争

2. 事件名、争点

事件名：浙江美大実業股份有限公司と L 氏との間の発明特許権実施許諾契約紛争事件

争点：①本件特許権実施許諾契約及び補充契約における独占実施許諾条項の解釈、②「契約法」第 114 条第 2 項に定める「生じた損害より著しく高額」であることを理由とする違約金額の調整

3. 書誌的事項

第一審：浙江省嘉興市中級人民法院（2010）浙嘉知初字第 33 号

原告：浙江美大実業股份有限公司（以下「美大公司」という）

被告：L 氏

判決日：2009 年 10 月 9 日

第二審：浙江省高級人民法院（2010）浙知終字第 268 号

上訴人：L 氏

被上訴人：美大公司

判決日：2011 年 1 月 14 日

関連条文：「民事訴訟法」第 153 条第 1 項第 3 号、「契約法」第 114 条第 2 項、最高人民法院による「契約法適用の若干問題に関する解釈（二）」第 29 条、最高人民法院による「民事訴訟証拠に関する若干規定」第 2 条

出典：北大法律情報ネット

4. 事件の概要

(1) 事実関係

L氏は ZL200410053617.6 号「レンジ（中国語は「炉具」）カバー」発明特許（以下「本件特許」という）の特許権者である。L氏と美大公司是、2007年12月20日に「特許実施許諾契約」を締結した。その主な内容は、許諾方式（独占許諾）、許諾範囲、許諾期間、特許の使用許諾料（32万元）等であった。また、両当事者は、2008年3月4日に「特許実施許諾契約の補充契約」を締結した。その主な内容は、本件特許の許諾方式は独占許諾であるが、特許権者本人による通常在来型はめこみ式レンジ及びオープンレンジカバーの製造は除外し、嘉興邦特厨具有限公司が特許権者から製造・供給を受ける場合、被許諾者はこれに対し法的責任を追及してはならないことにあった。国家知的財産権局に届け出られた契約の性質は、独占使用許諾であるが、独占使用許諾の範囲から通常在来型はめこみ式レンジ及びオープンレンジカバーは除外されており、被許諾者は契約の届出完了後3日以内に特許使用料を全額支払わなければならない、違約した場合は、特許実施許諾契約を無効とみなし、被許諾者の支払った金員については、許諾者はこれを返還する必要がなくなり、また、違約金は32万元とされていた。

2008年2月2日、美大公司是L氏に16万元を支払った。同年3月14日、特許実施許諾契約は国家知的財産権局に届け出られ、同年4月28日、届出の済んだ契約が国家知的財産権局から美大公司に送達された。同年4月30日、美大公司是L氏に156,760元を支払った。同年5月8日、L氏は美大公司に32万元の特許使用料の領収書を発行した。

2009年8月、美大公司是、L氏から特許レンジカバーの供給を受けていた紹興森島電器有限公司（以下「森島公司」という）らを被告として、その本件特許独占実施権の侵害について上海市第一中級人民法院に訴訟を提起した（（2009）滬一中民五（知）初字第201号）。上海市第一中級人民法院は、L氏を第三者として追加した。

また、2009年10月9日、美大公司是浙江省嘉興市中級人民法院に訴訟を提起して、①美大公司与L氏が締結した特許実施許諾契約の適法性及び有効性を確認し、②L氏に契約を引き続き履行させ、森島公司向けの特許レンジカバーの製造販売を停止させ、③L氏が美大公司に特許許諾料32万元を返還することとさせ、違約金32万元を支払わせ、④L氏に美大公司的経済損失36万元を賠償させ、⑤L氏に訴訟費用を負担させる旨の判決を求めた。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①美大公司が違約を構成したか否か、特許実施許諾契約及び補充契約がこれにより解除され、引き続き履行する必要がなくなったか否かという問題について

第一に、双方は補充契約において「無効」という表現を使用しているが、通常、契約の無効は「契約法」第52条に定める事由に限定され、違約は契約無効を導く事由ではない。双方の約定の主な内容からみれば、当該「無効」の実質的意味は契約に定めた「解除」の条件であると理解することができ、「解除」の条件が成就した場合、即ち美大公司が所定

の期日及び金額どおりに支払をしない場合に、L氏は契約を解除することができる。第二に、支払時期の問題に関しては、本件の「契約の届出完了後 3 日」というのは双方が許諾料の支払時期について自主的に定めた規定であり、美大公司是届出の具体的日付をすぐさま知ることができるわけではない。従って、「届出の済んだ契約が美大公司に送達された時」であると解することには、一定の合理性がある。さらに、本件においてきわめて重要なのは、L氏が許諾料を二回受領してから本件訴訟の前まで、これについて何ら異議を申し立てておらず、美大公司に本件特許の実施の停止も要求していないということである。このことは、L氏が美大公司の支払時期を認めていたことを十分に示している。第三に、支払額の問題についてであるが、美大公司が二回に分けて支払った金額は計 316,760 元であったが、L氏はすでに 2008 年 5 月 8 日に美大公司に 32 万円の金額の許諾料の領収書を発行している。しかも、差額分の 3,240 元に関しては、美大公司が合理的な説明を行っており、その分はL氏に代わって納付した特許の年金であると主張している。L氏が発行した領収書の金額が 32 万円であったという事実と照らし合わせると、美大公司の上記主張が裏付けられる。従って、美大公司是許諾料支払の契約義務を全て履行している。

②本件に係る発明特許の許諾実施方法、許諾実施範囲及びL氏が違約したか否かという問題について

双方間に契約の文言及び理解について争いが存在する状況の下では、双方の契約締結目的及び契約条項を踏まえて全体的解釈をすべきである。本件においては、双方の締結した許諾契約及び補充契約の文言並びに国家知的財産権局に届け出られた内容からみれば、いずれにも「独占許諾」という概念が使用されており、双方が許諾契約及び補充契約を締結した主な目的は、本件特許の集約型クッカー（中国語は「集成灶」）レンジカバーにおける独占実施権及び再許諾権を美大公司に付与することであった。L氏は本件開廷審理の中で、通常実施許諾であるので、依然として特許製品の製造、販売を継続していると主張した。この主張は、L氏が美大公司与特許実施許諾契約及び補充契約を締結した後も、本件特許の保護範囲に属する集約型クッカーを含む各種レンジカバーを依然として自ら製造、販売していたことを十分に示しており、その行為は明らかに特許実施許諾契約及び補充契約の定め違反しており、違約を構成する。

③違約責任の負担の問題について。

前述のとおり、L氏の行為はすでに違約を構成しており、相応の違約責任を負うべきである。契約にはL氏が違約した場合には美大公司の支払った許諾料を返還しなければならないと定められているが、契約の本旨からすれば、かかる約定は一方の違約により契約が中途解約され又は終了する場合のみを対象としているというべきであって、美大公司是依然として契約の履行継続を求めており、本件契約の履行期間が比較的長く（特許権が失効するまで継続する）、しかも、美大公司が一貫して本件特許を実施していることを考慮すれば、判決でL氏に許諾料 32 万円の返還を命じるのは、明らかに公正さを欠き、契約の目的にも反するため、認められない。さらに、違約金の問題については、双方は契約において

違約金を 32 万元とすることを明確に約定しており、約定した違約金は双方が自発的に協議して確定したものであって、L 氏は開廷審理の中で違約金の調整を求めたが、約定した違約金が実際の損害より著しく高額であることを証明する証拠を提供していないし、L 氏は美大会社に独占実施許諾を与えた後も依然として本件許諾製品を製造しており、主観的故意が存在することから、L 氏は、約定に従い美大会社に違約金 32 万元を支払うべきである。また、美大会社の提起した 36 万元の損害賠償請求については、美大会社が相応の根拠を提出していないため、支持しない。以上から、本件の双方が締結した特許実施許諾契約及び補充契約は当事者の真実の意思表示であり、適法かつ有効であって、双方はこれを厳格に履行すべきである。契約及び補充契約に基づき、美大会社は本件に係る特許レンジカバーの集約型クッカーレンジにおける独占実施権を有しており、本件特許と技術的特徴が同一の集約型クッカーレンジカバーを製造・販売した L 氏の行為は、明らかに違約を構成し、L 氏は引き続き契約を履行し、美大会社に 32 万元の違約金を支払う民事責任を負うべきである。

以上の理由により、次のとおり判示する。

- 一 美大会社と L 氏が 2007 年 12 月 20 日に締結した「特許実施許諾契約」(ZL200410053617.6 号「レンジカバー」)、2008 年 3 月 4 日に締結した「特許実施許諾契約補充契約」の履行を継続せよ。
- 二 L 氏は、判決が効力を生じた日から 10 日以内に美大会社に違約金 32 万元を支払え。
- 三 美大会社のその他の訴訟請求を棄却する。

(3) 第二審判決

L 氏は、第一審判決を不服として上訴した。その理由は以下のとおりである。①本件に係る契約は解除条件付契約であり、美大会社は期日及び金額どおりに特許許諾使用料を支払っておらず、「契約法」第 45 条の規定に基づき、双方の締結した許諾契約及び補充契約は、解除条件が成就した時点で失効している。②原判決が、「契約の届出完了時」を「契約が美大会社に送達された時点」と解したのは誤りであり、美大会社は遅くとも 2008 年 3 月 22 日までに特許許諾使用料を全額支払うべきであったのに、いまだに全額を支払っていないことから、本件に係る契約に定める解除条件はすでに成就している。よって、第二審法院に原判決を取り消し、法に基づきあらためて判決することを請求する。

第二審法院は、次のように判示した。

①本件に係る特許実施許諾契約及び補充契約の効力

まず、本件において、L 氏と美大会社が締結した契約及び補充契約は、許諾方式を独占許諾とすることを定めるほか、許諾範囲から通常在来型はめこみ式レンジ及びオープンレンジカバーを除外することを明確に定めており、しかも、本件訴訟の前まで L 氏はこの約定について異議を申し立てていないことから、本件契約及び補充契約における約定はすべて双方の真実の意思表示であり、「違法に技術を独占し、技術の進歩を妨げる」という状況

は存在しないのであって、L氏がこれを理由に本件に係る契約の無効を主張するのは、事実及び法的根拠がない。次に、「美大会社が届出認可の通知を受領した日」と解することは双方の真実の意思表示に合致し、一定の合理性があることから、美大会社の支払時期は契約の定め違反していない。さらに、美大会社が二回にわたり実際に支払った金員について、L氏は異議を申し立てたことが無かったのであるから、美大会社はすでに期日及び金額どおりに特許許諾料を支払ったとみなすべきであり、本件に係る契約の解除条件は成就していない。L氏がこの点について主張した上訴理由は成立しない。

② L氏に違約行為が存在するか否か及び違約責任の負担

第一に、本件特許の許諾方式が独占許諾であるか否かという問題について。まず、本件に係る特許実施許諾の方式及び範囲について認定すべきである。双方が2007年12月20日に締結した特許実施許諾契約の第1条は、「本件特許の許諾方式は独占許諾契約である」と定めている。2008年3月4日に締結した補充契約の第1条も許諾方式を独占許諾とすることを定めているが、「特許権者本人による通常在来型はめこみ式レンジ及びオープンレンジカバーの製造は除外し、嘉興邦特厨具有限公司が特許権者本人から製造・供給を受ける場合、被許諾者はこれを追及しない。」と規定しており、第8条は「当該特許の独占使用許諾範囲：通常在来型はめこみ式レンジ及びオープンレンジカバーを除外」と定めている。従って、双方の本件に係る特許許諾方式を独占許諾とする契約の定めは明確であり、しかも、法律は許諾者と被許諾者が特許の許諾実施範囲についてさらなる約定をすることを禁止していない。次に、L氏の本件に係る特許明細書の記載によれば、本件に係る特許製品は一種のレンジカバーであり、その技術分野は一種の家庭用ガスレンジに及び、特に一種の回転可能で任意の回転角度の位置でとめられる清潔保持用のガスレンジカバーに及んでおり、しかも、レンジの種類は限定されていない。浙江省ガス器具業界が協議して作成した説明書によれば、美大会社の製造する「集約型クッカーレンジ」は在来型レンジ製品の範囲に属しない。その上、双方は、補充契約第5条において美大会社の再許諾範囲を換気装置・クッカー・消毒キャビネット連結式のコンビネーションエコクッカーに限定している。このことから、美大会社とL氏が本件に係る特許実施許諾契約を締結した目的が「集約型クッカーレンジカバー」における本件に係る特許の独占実施権を得ることにあつたことがわかり、これは、双方が独占許諾方式及び範囲の中から「通常在来型はめこみ式レンジ、オープンレンジカバー」を除外した約定と完全に符合する。

第二に、L氏が違約を構成したか否かという問題について。美大会社が特許実施許諾契約を締結し、特許使用料を支払い、集約型クッカーレンジカバーにおける本件に係る特許の独占実施権を有することとなった後、L氏の本件に係る特許はレンジの種類を限定しておらず、また、通常在来型クッカー及び集約型クッカーについて相応の国家標準はなかったが、美大会社の提供した証拠によれば、通常在来型レンジカバー及び集約型クッカーレンジカバーは工業用取付品として、それを取り付けるクッカー製品によってその大小、寸法及び部品の設置が確定されるものであって、両者は完全に同一というわけではないし、

互換性もない。これに対し、L氏は、レンジカバーを専門に製造する業界関係者として、その製品を取付品として森島会社に販売するときに、森島会社の取り付けるレンジ製品の種類を知っていたはずである。(2009)滬一中民五(知)初字第201号事件資料によれば、森島会社の販売する製品は集約型クッカーであり、L氏は当該集約型クッカーのレンジカバーが自らの製造したものであって、本件に係る特許と技術的特徴が同一であると認めていることから、L氏の集約型クッカーのレンジカバーを製造、販売する行為はL氏と美大会社の間の特許実施許諾契約違約を構成すると認定することができる。

第三に、違約責任の負担については、双方は補充契約第9条に「許諾者が違約した場合、非許諾者が支払った金員を返還し、併せて違約金は32万元とする。」と定めているが、本件に係る契約はいまだに履行期間にあり、L氏の契約義務の履行が法律の規定に合致せず、「契約法」第107条の「一方当事者は、契約に基づく義務を履行せず、又は契約に基づく義務の履行が契約の定め合致しない場合、履行を継続し、救済措置をとり、又は損害を賠償する等の違約責任を負うものとする。」という規定に基づき、美大公司是L氏に約定に従い契約の履行を継続するよう求めているのであるから、これを支持することができる。美大会社の支払った32万元の許諾料は契約の効力が生じた日から特許権が失効するまでの料金であり、履行期間が比較的長く、美大公司是依然として本件に係る特許を実施しており、しかも、契約の履行の継続を求めているのであるから、仮に契約の定めに従い判決でL氏に32万元の許諾料の返還を命じたとなれば明らかに不合理であり、美大会社の前述の訴訟請求とも矛盾し、原判決がこの点を支持しなかったことは正しい。

なお、約定した32万元の違約金に関しては、L氏が第一審において違約金の調整を明確に請求しており、最高人民法院による「契約法適用の若干問題に関する解釈(二)」第29条第2項に基づき、当事者の約定した違約金が生じた損害の30%を超える場合、通常、「契約法」第114条第2項に定める「生じた損害より著しく高額」と認定することができる。本件において、双方は18年間の特許実施許諾料をわずか32万元と定めており、しかも、美大公司是L氏に森島公司への製品の販売以外の違約行為が存在することを証明する証拠を提出していないため、美大会社の本件における実際の損害は、森島会社の権利侵害で訴えられた行為が美大公司にもたらす可能性のある経済的損害のみであると認定することができるが、損害の具体的金額について、美大公司是証拠を提供して証明していない。従って、本件に係る契約に定められている32万元の違約金は「契約法」第114条第2項に定める「生じた損害より著しく高額」であり、調整すべきである。当法院は、本件に係る許諾契約の履行継続を考慮の基礎とし、本件に係る特許実施許諾契約の許諾料及び期間等の履行状況、L氏の過失の程度及び予定利益等の諸々の要素も考慮して、公平の原則及び信義誠実の原則に基づき比較判断を行い、L氏が美大公司に支払う違約金を調整して10万元とする。

よって、美大公司与L氏が締結した特許実施許諾契約及び補充契約は双方の真実の意思表示であり、法律の規定に違反しておらず、有効と認定すべきであり、双方はいずれも厳

格に約定に従い履行すべきであり、美大会社がこれに基づき集約型クッカーレンジカバーについて有する本件に係る特許の独占実施権は法律の保護を受けるべきである。本件に係る特許と技術的特徴が同一である集約型クッカーレンジカバーを製造し、販売するL氏の行為は、双方の特許実施許諾契約における許諾範囲の約定に合致せず、違約を構成するため、契約の履行を継続し、損害を賠償する違約責任を負うべきである。双方が契約に定めた違約金は著しく高額であり、当法院は、違約金を調整して10万元とする。原判決の事実認定は明確であり、法律適用は正確であるが、違約金の金額についての認定は不相当であり、是正すべきである。

以上の理由により、次のとおり判示する。

- 一 浙江省嘉興市中级人民法院（2009）浙嘉知初字第33号民事判決の主文第一項を維持する。即ち、美大公司与L氏が2007年12月20日に締結した「特許実施許諾契約」（ZL200410053617.6号「レンジカバー」）、2008年3月4日に締結した「特許実施許諾契約補充契約」の履行を継続せよ。
- 二 浙江省嘉興市中级人民法院（2009）浙嘉知初字第33号民事判決の主文第二項、第三項を取り消す。
- 三 L氏は、本判決が送達された日から10日以内に美大会社に違約金10万元を支払え。
- 四 美大公司のその他の訴訟請求を棄却する。

5. 解説

（1）本件第一審及び第二審判決は、発明特許実施許諾の文言及び理解について当事者双方の間に争いがある状況の下では、当事者双方の契約締結目的及び契約条項を踏まえて解釈及び判断を行うべきであるとの判断を示した。本件においては、美大公司与L氏の本件に係る特許実施許諾契約の締結目的が「集約型クッカーレンジカバー」における本件に係る特許の独占実施権を得ることにあり、このことは当事者双方が独占許諾方式及び範囲の中から「通常在来型はめこみ式レンジ、オープンレンジカバー」を除外したと完全に符合していると判示した。その結果、L氏の違約責任を認めた。

（2）最高人民法院による「契約法適用の若干問題に関する解釈（二）」第29条第2項によれば、当事者の約定した違約金が生じた損害の30%を超える場合、「契約法」第114条第2項に定める「生じた損害より著しく高額」であると認定することができる。本件で争われた契約では、32万元の違約金が定められていた。第二審法院は、契約の履行を継続するという前提の下では、違約金が著しく高額であること等の理由から、諸事情を斟酌して違約金を10万元に調整した。このように、本件判決では、厳密に「生じた損害」を確定してからその30%を計算するという方法は採用されず、諸事情を斟酌して総合的に判断して適当な違約金額を決定するという方法が採用された。法院がこのような方法を採用する限り、契約当事者としては、法院がどの程度の違約金額を適切なものとして算出してくるかを判

決より前に把握することは、極めて困難である。

6. 企業へのメッセージ

中国企業との間で技術又は特許の実施許諾契約等を締結する場合には、契約書の中で、使用許諾の種類が独占的許諾、排他的許諾、通常許諾のいずれであるかを明記するとともに、各種の契約条項を明確に規定するように心掛けるべきである。契約の一方当事者の政策変更や担当者の交代等により、契約締結当時は全く問題になっていなかったことが、後になって紛争の種となることがあるからである。

また、違約金額については、本件判決のように減額調整されることはあるが、違約行為をできるだけ防止するという目的のためには、契約書の中で違約金を多額に設定しておくこと自体は有益であることも多いと思われる。

19. 上級主管部門の認可の未取得は技術譲渡契約の効力に影響しないとした紛争事件

1. 事件の性質

技術譲渡契約紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：西太華公司、海蘭德公司が磁研所を訴えた技術譲渡契約紛争事件

争点：技術譲渡そのものが上級行政主管部門の審査認可を経ていない場合の技術譲渡契約は有効か

3. 書誌的事項

第一審：蘭州市中級人民法院（2009）蘭法民三字第 11 号

原告：蘭州西太華工貿集团股份有限公司（以下「西太華公司」という）、蘭州海蘭德泵業有限公司（以下「海蘭德公司」という）

被告：甘肅省科学院磁性器件研究所（以下「磁研所」という）

判決日：不明

第二審：甘肅省高級人民法院（2009）甘民三終字第 36 号

上訴人：磁研所

被上訴人：西太華公司、海蘭德公司

判決日：2011 年 1 月 8 日

関連条文：最高人民法院による「技術契約紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 10 条、第 25 条、第 42 条、最高人民法院による「契約法適用の若干問題に関する解釈（一）」第 4 条

出典：中国知的財産権裁判文書ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

2007 年 1 月 31 日、西太華公司及び磁研所は「国家磁力駆動式密閉型シリーズポンプハイ

テク産業化モデルプロジェクトの合弁建設及び蘭州海蘭德泵業有限公司再編契約書」（以下「契約」という）を締結し、かつ、これと同時に 4 つの「補充協議書」を作成し、海蘭德会社の合弁再編を約定した。「契約」第 1 条は、以下のことを規定している。磁研所は、その担当する「磁力駆動式密閉型シリーズポンプハイテク産業化モデルプロジェクト」製品について自主知的財産権を有しており、磁研所は磁力駆動技術シリーズ製品の図面資料、生産加工技術等により投資して持分を取得する。よって、当該技術成果は新たに組織する海蘭德会社に帰属し、海蘭德会社は当該全シリーズの技術の所有者、独占使用者であり、磁研所は、海蘭德会社以外のその他のいかなる者ともマグネットポンプ、バルブ等のプロジェクトと関連する技術協力の実施、研究、発展を行ってはならない。

「契約」の締結後、磁研所は約定に従い海蘭德会社にマグネットポンプの関連技術資料及び設備等を引き渡したが、しかし、マグネットポンプの中核技術である「磁力伝動技術」は引き渡していなかった。

2008 年より、磁研所は相次いでいくつもの会社とマグネットポンプ製品について多岐にわたる協力を展開し、これには合弁会社の設立、他社を通じたマグネットポンプの販売、マグネットポンプ製品の広告の発表等が含まれていた。

2008 年 12 月 22 日付で、西太華公司及び海蘭德会社は、蘭州市中級人民法院に訴訟を提起し、磁研所にマグネットポンプの中核である「磁力伝動技術」の全資料を直ちに引き渡し、関連ノウハウの使用を直ちに停止し、いかなるマグネットポンプ製品の生産、販売も停止し、及び当該技術、特許におけるいかなるマグネットポンプ製品についての広告宣伝も停止し、磁研所が他人とマグネットポンプ技術について協力を行うことを停止するよう命じ、磁研所に違約金 435 万元及び全訴訟費用を負担するよう命じる判決を求めた。

（２）第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①契約の効力について

磁研所は、財政部による「事業単位国有資産管理暫定規則」に基づき、「契約」は磁研所の上級主管部門の同意を得ておらず、投資行為は上級の認可を未取得であって、当該「契約」は効力を生じていないと主張した。しかし、法院は、契約の効力は法律及び行政法規をもって判断しなければならず、行政規則を直接援用して根拠とすることはできないのであって、「契約」は法律の禁止性の規定に違反しておらず、双方は「契約」の約定に従い各自の義務を全面的に履行しなければならないと判断した。

②「違法に技術を独占し、技術の進歩を妨げる」問題の存否について

海蘭德会社は原告被告双方の出資により設立された合弁企業であり、技術の独占使用者は海蘭德会社であり、原告被告双方が実際の使用者である。「契約」内容を見ると、マグネットポンプ技術を被告である磁研所が独自に発展させ、又は合弁会社が発展させることは認められており、双方の意思表示は特に技術を独占し、技術の進歩を妨げようとするもの

ではなく、主に技術の使用範囲を制限するものにすぎず、「契約」には違法に技術を独占し、技術の進歩を妨げるという状況はとくに存在しない。

③磁研所の違約責任について

原告被告はいずれも「磁力伝動技術」がマグネットポンプの中核技術であることを確認しており、被告が当該技術を原告に引き渡していないことはすでに違約を構成している。他人と合弁会社を設立し、及び他人にマグネットポンプを販売する行為は、「契約」において明確に約定された「海蘭徳公司是当該全シリーズの技術の所有者、独占使用者である」という規定にも違反している。

以上の理由により、次のとおり判決する。

- 一 磁研所は、判決の効力発生後 30 日以内に、西太華公司及び海蘭徳公司にマグネットポンプの中核技術である「磁力伝動技術」の資料を引き渡せ。
- 二 磁研所は関連ノウハウの使用を停止せよ。
- 三 磁研所はマグネットポンプ製品の生産、販売を停止し、マグネットポンプ製品についての広告宣伝の実施を停止し、他社とのマグネットポンプ技術の協力実施を停止せよ。
- 四 磁研所は本判決の効力発生後 30 日以内に西太華公司、海蘭徳公司に違約金 435 万元を支払え。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

①本件の性質及び事件分類の認定について

「契約」は主に合弁事項について約定しており、同時に技術譲渡の内容も含んでいる。最高人民法院による「技術契約紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」（以下「解釈」という）第 42 条は、「当事者が技術契約及びその他の契約内容又は異なる種類の技術契約の内容を 1 つの契約の中で取り決めている場合、当事者間で争いのある権利義務の内容に基づき事件の性質及び事件分類を確定しなければならない」と規定している。本件で争われている権利義務は、契約の一方が技術譲渡を内容とする約定に違反し、違約を構成しているか否か、さらに違約責任を負うか否かという問題である。従って、本件の性質は契約紛争事件となり、事件分類は「技術譲渡契約紛争」となる。

②「契約」における技術譲渡部分の効力の認定について

「契約」は技術譲渡の内容を明確に約定しており、これは双方の真実の意思表示であって、法律及び行政法規の強行規定に違反しておらず、合法かつ有効と認定すべきである。「契約法適用における若干問題に関する解釈（一）」第 4 条は、「契約法施行後、人民法院は契約の無効を確認するとき、全国人民代表大会及びその常務委員会が制定した法律並びに国务院が制定した行政法規を根拠としなければならない、地方性法規及び行政規則を根拠としてはならない。」と規定しており、第 9 条は、「法律又は行政法規で契約について登記手続が必要であると規定されているが、登記後に効力を生じるとの規定がない場合、当事者が

登記手続を行っていないことは契約の効力に影響を与えない。」と規定している。「企業国有資産財産権登記管理規則」（国务院令第 192 号）及び「企業国有資産監督管理暫定規則」（国务院令第 387 号）は、いずれも、企業が契約を締結する際には登記後でなければ効力を生じないという内容を規定しておらず、財政部が公布した「事業単位国有資産管理暫定規則」は行政規則であり、内容も本件とは無関係である。磁研所が、「契約」につき上級主管部門の認可、登記を経ていないことをもって契約の効力が生じていないとする抗弁事由は成立しない。

③技術契約における「違法に技術を独占し、技術の進歩を妨げる」問題の存否について

「技術契約紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 10 条は、6 種類の「違法に技術を独占し、技術の進歩を妨げる」に該当する状況を挙げている。海蘭徳公司は、双方の合弁により成立した会社であり、契約では海蘭徳公司がマグネットポンプ技術の所有者及び独占使用者であり、磁研所及び西太華公司はいずれも当該技術の実際の使用ユーザーであると約定されており、西太華公司が当該技術を使用することを制限する状況は存在しない。また、「契約」は磁研所が海蘭徳公司以外のいかなる者ともマグネットポンプの関連技術の共同開発、生産及び販売等を行ってはならないことを約定しており、ここで制限されるのは技術開発の範囲であって技術そのものではなく、表しているのは独占的使用の意思表示であり、当該意思表示は、技術の譲受人を除き、譲渡人を含めたいかなる者も当該技術を使用してはならないことを指している。

④磁研所の違約行為の認定について

磁研所は西太華公司与「契約」を締結して合弁を行った後、さらに他人と合弁会社を成立させ又は協力を展開し、マグネットポンプシリーズ製品の研究開発、製造、販売及び広告宣伝に従事し、客観的に海蘭徳公司与競業し、また、マグネットポンプの中核技術の提出を拒絶して海蘭徳公司に損害を与えており、磁研所の行為は違約を構成している。

以上の理由により、次のとおり判決する。

上訴棄却、原判決維持。

5. 解説

本件において、西太華公司与磁研所との間で締結したのは海蘭徳公司再編の合弁契約であった。その合弁契約の中で、磁研所は技術による出資を約定していた。

磁研所は次のように主張した。双方が契約において、磁気動力技術の提供を含めてそれが海蘭徳公司の投資再編に参加することを約定した行為には、上級主管部門の認可が必要であるが、本件紛争が生じるまでにその上級主管部門はいずれも磁研所の出資行為を認可しておらず、従って契約は無効である。これに対して法院は、「契約法適用における若干問題に関する解釈（一）」の規定に基づき、契約無効の判定は全国人民代表大会及びその常務委員会が制定した法律並びに国务院が制定した行政法規を根拠としなければならない、地方

性法規及び行政規則を根拠としてはならず（第4条）、また、法律、行政法規が登記手続をとらなければならないと規定しているが、登記後に効力を生じるとは規定していない場合については、当事者が登記手続をとっていないことは契約の効力には影響しない（第9条）と判示した。この点に関し、まず、国務院が公布した国有資産管理に関する規定の中では、契約は登記を発効要件とするとは規定されていない。次に、磁研所が引用した財政部の「事業単位国有資産管理暫定規則」は行政規則であって、当該規則にその投資行為がその上級主管行政部門の審査認可を経なければならないと規定されていても、当該規則を根拠として本件契約が無効であると認定することはできない。

また、双方においては、事件分類が合弁契約紛争なのか、それとも技術譲渡契約紛争なのかについて争いがあったが、法院は「技術契約紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第42条を援用して、事件分類は当事者間で争いのある権利義務の内容に基づき確定しなければならないと、本件双方で争われているのは磁力伝動技術がすでに譲渡されたか否かであるから、本件の事件分類を技術譲渡契約紛争と認定することは不当ではないと判断した。

6. 企業へのメッセージ

一般に、日本企業と中国企業の間での契約では、紛争解決が仲裁機関により非公開で行われるため、あまり表に出てくることは少ない。しかし、技術契約絡みの紛争事件は、実務上は非常に重要であることは言うまでもなく、是非、本件事案を参考にしていきたい。

20. 植物新品種の発見者及び育種参加者が植物新品種権を享受することが認定された紛争事件

1. 事件の性質

植物新品種権の権利帰属に関する紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：福建省農業科学院果樹研究所等とH氏の植物新品種権の権利帰属に関する紛争事件

争点：赤肉ブンタン（原文は「蜜柚」）の植物新品種権の帰属

3. 書誌的事項

第一審：福建省福州市中級人民法院（2009）榕民初字第1246号

原告：H氏

被告：福建省農業科学院果樹研究所（以下「果樹研究所」という）、L氏、R氏

判決日：2010年5月18日

第二審：福建省高級人民法院（2010）閩民終字第436号

上訴人：果樹研究所、L氏

被上訴人：H氏

原審被告：R氏

判決日：2010年12月19日

関連条文：「植物新品種保護条例」第2条、第7条、第43条、最高人民法院による「植物新品種紛争事件の審理における若干問題に関する解釈」第1条第1項第7号、第3条

出典：北大情報ネット、中国知的財産権裁判文書ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

H氏は自分の果樹園で一本のブンタンの果実から赤色の果肉が露出しているのを発見したが、その原因がわからなかったため、状況を行政当局に報告した。時任平と県科学技術局農業技師のR氏はこの情報を知った後、現地で観察を行い、果肉が赤くなったのは病変や人為的要因によるものではなく、一種の自然的な突然変異であり、優れた育種素材である可能性があるとして判断した。そこで、H氏は自分の果樹園において接ぎ木を開始した。親木から枝を切り取って「土柚」に接ぎ木し、2003年に接ぎ木が成功して実がではじめた。この年に接ぎ木をして苗を育てたのは、ほかにも果樹農家の林海清がおり、R氏の指導により果樹農家の林海清が接ぎ木をして育て、同じ時期に実がではじめた。同年、原告及び親族は実を結んだ木の第二代の枝を切り取って高接ぎ更新を行い、16.5ムーを育成した。2005年には第三代が生み出され、鑑定の結果、品質は同様に安定していた。

2003年7月18日、果樹研究所落葉果樹研究室は、「赤肉ブンタン変異新系統選択育成研究」プロジェクトを申請し、同年8月にプロジェクトの認可がおりた。そして、果樹研究所は、赤肉ブンタン突然変異株の一代目の子、二代目の子、三代目の子の生物的特性及び赤肉ブンタンの遺伝的安定性の研究、品質鑑定、産出量の測定、赤肉の色を与える色素の鑑定、リボゾームDNA(RNA)中のITS-PCRの測定等の多様な試験研究を開始した。研究を経て2005年9月に福建省非主要農作物品種認定委員会に福建省非主要農作物新品種認定を申請した。福建省非主要農作物品種認定委員会が果樹専門チームの関連専門家を組織して、果樹研究所の選択育成した赤肉ブンタン新品種について現地観察鑑定を行い、関連資料を審査した。討論を経て鑑定意見がまとめられ、「非主要農作物品種認定」に合格した。同時期に、三被告は、農業部に「赤肉ブンタン」植物新品種権を申告していた。農業部により実質性審査が行われ、2007年3月1日に三被告が「赤肉ブンタン」植物新品種権者と認められ、「植物新品種権証書」が交付された。被告果樹研究所、L氏、R氏が「赤肉ブンタン」植物新品種権者と認められ、原告H氏は育成者の1人に列せられた。

2007年8月、原告はニュース報道で被告が赤肉ブンタン品種権を当地の某ブンタン業者に譲渡することを知り、このとき初めて被告らが赤肉ブンタンの品種権を取得していることを知った。2009年6月23日、H氏は福州市中級人民法院に訴えを提起し、赤肉ブンタン植物新品種権の共有を求めた。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

H氏は、「赤肉ブンタン」植物新品種を育成できる原品種を発見し、後続の新品種育成に重大な貢献を果たしており、また、H氏は当該変異品種を発見して、その接ぎ木、育成を成功させただけでなく、被告果樹研究所が2003年に研究に加わる前にすでに「赤肉ブンタン」を生み出していた。農民の育種の合法的権利及び研究者の育種の積極性を保護するため、H氏は赤肉ブンタン植物新品種権を有すると認める。

以上の理由により、次のとおり判決する。

- 一 原告H氏は、「赤肉ブンタン」植物新品種権を有する。
- 二 原告H氏のその他の訴訟請求を棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

①H氏は、その生産果樹園で「赤肉ブンタン」植物新品種の育成に用いることのできる原品種を発見し、その後の「赤肉ブンタン」品種の選択育成、新品種権の出願、及び最終的な「赤肉ブンタン」新品種権の取得に然るべき貢献を果たした。果樹研究所の申請した「赤肉ブンタン変異新系統選択育成研究」プロジェクトの認可がおりた後、果樹研究所が平和県紅柚科技示範場と締結した「科学技術合作契約」において、H氏は育種者の一人に列せられている。その後、果樹研究所が福建省非主要農作物品種認定委員会に提出した「福建省非主要農作物品種認定申請書」においても、H氏は選択育成者の一人に列せられている。福建省非主要農作物品種認定委員会の発行した「福建省非主要農作物品種認定証書」において、H氏は主要完成者の中に含まれている。このように、本件「赤肉ブンタン」新品種の育種の過程において、果樹研究所は一貫してH氏を共同育種者とみなしてきた。「植物新品種保護条例」第7条第2項の「委託育種又は合作育種において、品種権の帰属は当事者が契約においてこれを定める。契約に定めのないときは、品種権は委託を受けて育種を完成させ又は共同して育種を完成させた単位又は個人に属する。」という規定に基づき、H氏を植物新品種「赤肉ブンタン」の共同育種者と認定すべきである。

②H氏には関連知識がなく、「赤肉ブンタン」の育種にも参加していない等とする果樹研究所及びL氏の上訴における主張は、事実の根拠が不十分であり、これを認めない。果樹研究所が「赤肉ブンタン」品種権を出願したときに、他の共同育種者の意見を十分に聴取したことを証明する証拠はなく、出願優先を理由としてH氏が「赤肉ブンタン」の品種権者であることを否認する果樹研究所の上訴意見は、法律の根拠が不十分であるため、これを支持しない。H氏が育種者としてなした労働は当然に法律による保護を受けるべきであり、H氏は赤肉ブンタン植物新品種権を有するとする原審法院の認定は、事実及び法律の根拠が十分であり、これを維持すべきである。

以上の理由により、次のとおり判決する。

上訴棄却、原判決維持。

5. 解説

「植物新品種」とは、人工的に育成され、又は発見された野生植物に開発を加えた、新規性、区別性、均一性及び安定性を備え、かつ適切な名称の付された植物品種を指す（「植物新品種保護条例」第2条）。植物新品種権は、国の農業又は林業主管部門が各自の職権の範囲に基づいて審査認可し、かつ品種権証書を交付する。植物新品種の権利帰属に関して

は、職務育種においては出願権は所属単位に属し、非職務育種においては出願権は育種完成者に属し、委託育種又は合作育種においては当事者が契約においてこれを定め、契約に定めのないときは、品種権は委託を受けて育種を完成させ又は共同して育種を完成させた単位又は個人に属する（「植物新品種保護条例」第7条）。

本事例において、原告H氏は自らの果樹園で「赤肉ブント」新品種を発見してこれを育成しており、被告も関連植物新品種の授権文書において原告を選択育成者の一人として認めている。このため、双方当事者の間に契約・合意はないが、「植物新品種保護条例」第7条に基づき、法院は原告を共同育種者として認定し、これを踏まえて原告が植物新品種権を有することを確認したのである。本事例の判決は、植物新品種の育種活動の中で、原品種発見者及び実質的参加者の合法的利益を、いかにして法に基づき適正に保護するかという点で重要な意義を有する。

6. 企業へのメッセージ

中国においては、植物新品種権に係る紛争事件が少なくない。植物新品種権に係る事業に関与している日本企業としては、植物新品種権に係る紛争事件について中国の法院がどのような判決を下しているかについて、十分に研究しておくべきである。

[特許庁委託]
中国の知的財産権侵害
判例・事例集

[著者]
森・濱田松本法律事務所
弁護士 遠藤 誠

執筆協力：胡晗、宮艶会、沈博文、陳曦、李瑩

[発行]
日本貿易振興機構 経済分析部 知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階
TEL:03-3582-5198
FAX:03-3585-7289

2012年3月発行 禁無断転載