

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）

2013年3月

目次

【特許権】	3
1. 複合製剤に関する特許について、明細書に記載されていない試験及び研究は参酌できないとして、その進歩性が否定された事例.....	3
2. 行政機関の作成した文書に記載された技術が、先行技術に該当するかが争点となった事例.....	9
3. 被疑侵害製品が臨時保護期間内に合法的な供給源から供給されたとして、特許権付与後における当該製品の使用行為が、特許権侵害行為に該当しないと判断された事例.....	14
4. 職務発明の報酬請求権が時効消滅していると判断された事例.....	20
5. 「特許法」第 65 条第 2 項の定める賠償額上限を上回る金額を合理的な賠償額として確定した事例.....	25
【商標権】	31
6. 他の法人の名称の使用が、社会公共の利益に悪影響を及ぼすものとして、商標登録が許されないと判断された事例.....	31
7. 地理的表示を含む証明商標について、商標権侵害の成立が肯定された事例.....	35
8. 登録商標が一般的名称を含むものであり、商標に含まれる文字を使用したことが商標権侵害を構成しないと判断された事例.....	41
9. 「商標登録用商品及びサービス国際分類」の類似群コードに該当しない分類の商品の販売が、商標権を侵害する類似商品の販売であると認定された事例.....	46
10. 抜け駆け商標登録し、営業に使用した行為が、著作権侵害に該当すると判断された事例.....	52
11. 商標権の帰属についての契約の効力について判断を行った事例.....	59
【著作権】	65
12. ネットワーク接続ストレージスペースの提供者が著作権侵害の責任を負うと認定された事例.....	65
13. 文字フォントの著作物性が肯定された事例.....	73
【不正競争】	78
14. 業務内容の異なるネット運営者間での不正競争が認定された事例.....	78
15. 商標を登録し使用した行為が、先に登記されていた商号との関係で不正競争行為に該当すると判断された事例.....	86
16. 著名な外国企業の関連会社はその名称の中訳を企業名称の一部に用いて登	

記し営業に使用したことが、商標権侵害及び不正競争行為に該当すると判断された事例.....	93
17. 知名サービスの特有の名称を使用したことが、不正競争行為に該当すると認定された事例.....	101
18. 商品の外国語名称を商標登録したのみで、その外国語名称に対応する中国語名称を商標登録していなかった場合に、「不正競争防止法」第5条第2号にいう知名商品に該当することが認められた事例.....	108
19. 同一行政区画において、企業名称を省略して使用し、他の企業との混同を生じさせたことが不正競争行為に該当すると認定された事例.....	118
20. 単純な競争避止の約定は秘密保持の約定を含まないないとして、元役員が秘密保持義務を負わないと認定された事例.....	123

【特許権】

1. 複合製剤に関する特許について、明細書に記載されていない試験及び研究は参酌できないとして、その進歩性が否定された事例

1. 事件の性質

発明特許無効行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：北京双鶴薬業股份有限公司（以下「双鶴公司」という）と湘北威尔曼製薬有限公司（第二審の途中で、広州威尔曼公司（以下「広州威尔公司」という）から名称変更がされた。以下「湘北威尔公司」という）、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）との間の発明特許権無効行政紛争の再審申立事件

争点：明細書に記載されていない試験及び研究に基づいて請求項を解釈し、請求項の進歩性認定の判断根拠とできるか

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 786 号

原告：広州威尔公司

被告：特許再審査委員会

第三者：双鶴公司

判決日：不明

第二審：北京市高級人民法院（2007）高行終字第 146 号

上訴人：湘北威尔公司

被上訴人：特許再審査委員会

第三者：双鶴公司

判決日：不明

再審：最高人民法院（2011）行提字第 8 号

再審申立人：双鶴公司

再審被申立人：湘北威尔公司

一審被告、二審被上訴人：特許再審査委員会

判決日：2011年12月17日

関連条文：「特許審査指南」（1993年版）、第二部分第10章、「特許法」第59条

出典：

最高法発布 2011年知的財産権保護十大典型事例

http://www.bjzscqls.com/article_show.asp?article_id=8939

http://www.bjzscqls.com/article_show.asp?article_id=5026

4. 事件の概要

(1) 事実関係

特許番号は97108942.6、名称「 β -ラクタム耐性抗生物質組成物」の発明特許（以下「本件特許」という）について、出願日は1997年6月11日、権利付与公告日は2000年12月6日として、広州威尔会社が権利付与を受けた。本件特許の請求項1は「一種の β -ラクタム耐性抗生物質組成物で、その特徴は、スルバクタムとペペラシリン又はセフォタキシムナトリウムにより組成される点にあり、スルバクタムとペペラシリン又はセフォタキシムナトリウムを0.5-2 : 0.5-2の比率で混合させて複合製剤を製造する。」である。

2002年12月3日、双鶴公司是、本件特許は新規性及び進歩性を有しておらず、「特許法」第22条第2項及び第3項の規定に合致しないとして、特許再審査委員会に無効宣告請求を行った。その主張を裏付けるため、双鶴公司是、特許再審査委員会に、米国の雑誌に発表された学術論文（以下「本件論文」という）及びその中国語翻訳を証拠として提出した。

2003年8月27日、特許再審査委員会は、本件特許が進歩性を有していないとして、以下のとおり、本件特許の全部無効（第8113号無効宣告請求審査決定）を宣告した。

ア 請求項1は本件論文と比較して、新規性を有している。

イ 本件特許明細書の記載によれば、請求項1が解決しようとしている技術問題、採用した技術案、到達した技術的効果と本件論文とを比較した場合に、請求項1は進歩性を有しない。

ウ 広州威尔公司是、本件特許が、副作用の減少、高いバイオアベイラビリティ等といったその他の技術的効果を有していると主張している。しかし、かかる技術的効果は、本件特許の明細書には記載されていないので、請求項1が進歩性を有しているとは言えない。

広州威尔公司是、上記決定を不服として、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、次のとおり判示した。

請求項1の技術は、スルバクタムとピペラシリン又はセフトキシムナトリウムとを0.5-2 : 0.5-2の比率で混合させて、複合製剤の化合物を製造するというものである。これに対し、本件論文はスルバクタムとピペラシリン又はセフトキシムをと併せて用いる技術を公開しているが、具体的な混合の比率は公開していない。本件論文で公開されている技術を前提に、当業者は、一般的な技術を用いて、複合製剤の製造について、関連する物質を混合して化合物を製造することを容易に想到でき、これにより請求項1の技術に到達し、かつその技術的効果を得ることができる。したがって、請求項1は本件論文と比べて進歩性を有していない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

- ア 特許再審査委員会の第8113号決定を維持する。
- イ 第一審の事件受理费1,000元は原告が負担する。

原告は、第一審判決を不服として、北京市高級人民法院に上訴を提起した。二審の途中で、本件特許の特許権者は原告から湘北威尔公司と変更された。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

請求項1と本件論文の技術的特徴の違いは、前者が複合製剤であるのに対し、後者が混合液であるという点である。本件論文は混合液の配合という薬物製造方法を公開したが、本件論文では関連する物質を混合して複合製剤を製造する技術は公開していない。第一審及び第8113号決定は、「複合製剤の製造は当業者が容易に思いつくことができる」と認定したが、その認定理由は不十分である。上訴人が主張する、本件論文において公開された技術と本件特許の複合製剤とは完全に異なる技術であり、両者は本質的に別のものでありうるので、当業者が容易に想到できるものではない、という上訴理由は成立する。

以上の理由により、次のとおり判示する。

- ア 北京市第一中級人民法院(2006)一中行初字786号行政判決を取り消す。
- イ 特許再審査委員会の第8113号決定を取り消す。

ウ 特許再審査委員会に対し、本件特許について、改めて無効宣告請求審査に対する決定を行うよう命じる。

双鶴公司是、第二審判決を不服とし、2010年9月に、最高人民法院に再審を申し立てた。

(4) 再審判決

①双鶴公司の主張は、次のとおりである。

本件論文は、請求項1の技術を公開しているため、請求項1は、新規性を備えていない。

また、請求項1は、進歩性を備えていない。

すなわち、関連する薬品を混合して製剤を製造することは、一般的に行われることであるが、本件特許の明細書には、薬物を併せて使用することと、複合製剤を製造するまでの間にどのような技術的障害が存在するのか記載されていない。さらに、本件論文は請求項1に記載されている技術、技術的効果及び解決できる技術問題を公開している。

したがって、当業者は、異なる薬物を併用して何らかの疾病を治療し、かつ良好な治療効果を生み出すことができるという前提において、通常の技術的手段を用いて本件特許の技術的効果を容易に想到ができる

②これに対し、湘北威尔公司是次のとおり反論した。

請求項1は本件論文と比べて新規性及び進歩性を備えている。

すなわち、本件論文において公開された、薬物を併用することと本件特許における複合製剤を製造する技術とは本質的に違いがある。

また、複合製剤は、直接人体に作用するために用いられる薬品であり、薬品が備えるべき安全性、有効性、安定性を有さなければならない。当業者が薬物を併せて用いた経験とその情報のみ、又は併用する個々の単体薬の安全性、有効性及び安定性のみを参考にしただけでは、決して複合製剤の安全性、有効性及び安定性について十分な情報を得ることはできない。このため、新たな研究及び試験を経ずに、簡単に本件特許において公開された、複合製剤の製造技術に想到することはできない。

さらに、請求項1と本件論文との内容には実質的な違いがある。本件論文は、併せて使用する物質から複合製剤を製造できることは公開しておらず、複合製剤を製造した後の相乗効果を有することも指摘しておらず、まして当該複合製剤の安全性、安定性も指摘していない。また、本件特許の技術案を得るため、実際には安全性試験及び研究が行われたが、「審査ガイドライン」によれば、これらの試験及び研究を本件特

許の明細書に全て記載する必要はない。

③特許再審査委員会は、次のとおり反論した。

薬物を併せて用いることと複合製剤を製造することとは異なる概念であるが、両者は密接に関連している。薬物を併用することは一種の投薬方式であり、複合製剤を製造して投薬する方式を含むのであり、両者には明確な区別はない。請求項1は新規性を有するが、進歩性は有しない。

④再審法院は、次のように判示した。

複合製剤の性質は、臨床治療、又は試験等の目的で異なる薬物を臨時に調合して形成する、薬物の併用ないし薬物の組合せとは異なる。本件論文にいう薬物の組合せ等は、いずれも治療及び試験を目的として臨時に調合することにより、動態性を有しており、請求項1の複合製剤とは異なる。したがって、請求項1は本件論文と比較して新規性を有する。

臨床治療等において、薬物を併せて使用することと、複合製剤を製造することとは異なる技術分野に属しているものの、極めて緊密な関係がある。したがって、臨床において、薬物を併せて用いた場合について十分な技術情報が公開されている場合、当業者はそこから複合製剤の製造について相応の技術的示唆を得ることができる。しかるに、湘北威尔公司是、本件特許に係る複合製剤を調合する過程で克服すべき技術的課題について、いかなる証拠も提供していない。

特許出願人が特許明細書において公開していない技術、技術的効果等は、基本的に、特許権の権利付与基準を満たすと評価する根拠とはできない。さもなくば「特許法」の定める先行出願の原則に抵触することとなり、技術の公開により保護を受けられるという特許権の本質にも反することになるからである。

「審査ガイドライン」第二部分第10章には、「新しい薬物化合物又は薬物組成物は、その具体的な医薬用途、薬理効果、有効量及び使用方法を公開しなければならない。有効量及び使用方法又は製剤方法等は、当該分野の技術者が実施可能な程度まで公開しなければならない。」との記載がある。しかし、特許明細書の記載が上記記載に合致していることは、当該特許が「特許法」に定めるその他の法定権利付与基準も満たしていることを、直ちには意味しない。特許明細書において、発明創造について十分に公開しなければならないという「特許法」の規定は、実質的な意味を有する、特許明細書に対する最低限の要求である。特許出願人は特許明細書において公開する技術的内容の具体的範囲を決定し、その技術的要点を留保したが、これによりもたらされうる不利な結果も負担しなければならない。

湘北威尔公司是、本件特許の安全性、有効性、安定性を解決するために実験、研究が行われたと主張しているが、これらの実験、研究の結果は本件特許明細書に記載されていないため、本件特許が安全性、有効性、安定性等の面において既存技術に対して改善及び貢献をもたらすとは言えない。よって、かかる試験及び研究の実施を、請求項1が進歩性を有することの根拠とはできない。

⑤以上の理由により、次のとおり判示する。

ア 北京市高级人民法院（2007）高行終字第146号行政判決を取り消す。

イ 北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字786号判決及び国家知的財産権局特許再審査委員会第8113号無効宣告請求審査決定を維持する。

5. 解説

特許出願人が特許明細書に公開していない技術、技術的効果等は、基本的に、特許権が法定権利付与の基準を満たすと評価する根拠とはできない（「特許法」第59条第1項）。本件でも、湘北威尔曼公司是、本件特許の安全性、有効性、安定性を解決するために一連の試験及び研究を行ったと主張したが、その内容が本件特許明細書に記載されていなかったため、進歩性認定の根拠とはできないと判断された。

本件で特許出願人は、保護範囲を拡大するために、核心的な技術問題を曖昧にし、特許明細書を作成するときにも、その本件特許が進歩性を有することを説明するデータ及び情報を記載しなかった。かかる状況において、特許明細書に記載されていない進歩性を裏付けるデータ及び資料を提出したとしても、これらは当該製品が進歩性を有することを説明する根拠とはみなされない。

6. 企業へのメッセージ

特許明細書を作成する場合は、研究開発過程における新規性、進歩性を具体的に示す根拠となり得るデータ及び資料を慎重に検討しなければならない。特許の保護範囲を広くするために、核心的な問題を曖昧にしたり、試験及び研究の結果を明らかにしない場合、特許の新規性、進歩性が否定される可能性があることに留意する必要がある。

2. 行政機関の作成した文書に記載された技術が、先行技術に該当するかが争点となった事例

1. 事件の性質

発明特許権非侵害確認紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：北京京鉄華龍薬業有限公司（以下「京鉄華龍公司」という）と貴州老来福薬業有限公司（以下「老来福公司」という）との発明特許権非侵害確認紛争事件

争点：①公知技術の抗弁の成否

②国家薬品监督管理局により公布された国家薬品標準（試行）が先行技術に該当するか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第二中級人民法院

原告：京鉄華龍公司

被告：老来福公司

判決日：不明

第二審：北京市高級人民法院

上訴人：京鉄華龍公司

被上訴人：老来福公司

判決日：2011年4月18日

関連条文：「特許法」第11条第1号、第59条第1号、第60条、第62条、「特許権侵害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18条

出典：

北大法意

http://www.lawyee.net/Case/Case_Display.asp?ChannelID=2010100&keyword=%B9%F3%D6%DD%C0%CF%C0%B4%B8%A3&RID=1392465#

4. 事件の概要

(1) 事実関係

①2002年11月16日、国家薬品监督管理局は、認可番号2002ZD-0232の国家薬品標

準（試行）公布文書（以下「本件標準文書」という）を公布した。同文書には、剤形がカプセル、生産者が老来福公司、薬品認可文書番号が Z20025279、標準試行期間が 2 年間であり、2002 年 12 月 1 日より施行され、2004 年 12 月 1 日まで各省、自治区、直轄市の薬品监督管理局等に送付された、薬品名称「黒骨藤追風活絡カプセル」標準（試行）（以下「本件カプセル標準」という）が含まれていた。本件カプセル標準に記載された処方は、青風藤 600g、黒骨藤 400g、追風傘 340g、でんぷん 85g を用いて、1,000 粒を製造するものであった。

2002 年、国家薬品监督管理局が「国家漢方製剤標準集」（以下「本件標準集」という）を編纂したが、その中には本件標準文書及び本件カプセル標準が含まれ、国家薬品监督管理局公布の、「本標準は 2002 年 12 月 1 日より試行し、試行期間は 2 年間である」等との注釈が記載されていた。「国家漢方製剤標準集」の扉ページには、「2002 年」の注釈があり、前言部分には作成日付は 2002 年 11 月 20 日で「漢方製剤の標準管理作業を強化するため、2001 年初頭より、我が局は、国家薬品標準管理に未だ組み入れられていない漢方製剤地方標準について整理整頓作業を開始した。」と記載されていた。

2002 年 12 月 2 日、老来福公司是、国家知的財産権局に「一種の痺れ症状を治療する薬物」の発明特許を出願し、2004 年 11 月 24 日に特許番号を 02127953.5 とする発明特許権（以下「本件特許」という）を付与された。本件特許の特許請求の範囲には、「1、一種の痺れ症状を治療する薬物であり、その特徴は、青風藤 60：黒骨藤 40：追風傘 34 の重量の比率の原料を配合する点にあり、通常の製剤方法にしたがって調製される漢方製剤である。」と記載されていた。

2009 年 7 月 22 日、京鉄華龍公司是「主要成分は青風藤、黒骨藤、追風傘であり、剤形は顆粒である。申請事項は剤形の変更であり、登録分類は中薬 8 類、薬品標準コードは YBZ13592009、薬品認可文書番号は国薬準字 Z20090819 である。主たる送付先は京鉄華龍公司、写しの送付先は北京市薬品监督管理局、北京市薬品検査所等である。コード YBZ13592009 の「黒骨藤追風活絡顆粒」標準は、処方は青風藤 1,800g、黒骨藤 1,200g、追風傘 1,020g によって、1,000 袋製造である。」等と記載された「黒骨藤追風活絡顆粒」薬品（以下「本件薬品」という）の登録認可文書を取得した。

2009 年 8 月 27 日、老来福公司是、京鉄華龍公司に対して「老来福公司的製品である本件カプセル標準は、2004 年 11 月 24 日に本件特許の付与を受けている。京鉄華龍公司が、当該カプセルを基礎として、剤形品種を変更した「黒骨藤追風活絡顆粒」の薬品としての登録認可を申請し、かつ国薬準字 Z20090819 の登録認可を取得した行為は、本件特許を侵害している。京鉄華龍公司に対し、当該登録認可の登録抹消を申請するよう求め、求めに応じない場合はその法的責任を追及する。」等と記載した文書を送付した。

2010年5月14日、京鉄華龍公司は、代理人に委託して、老来福公司に文書を送付した。当該文書には「京鉄華龍公司は、本件特許の出願日前の先行技術を使用しているだけであり、本件特許を侵害していない。老来福公司は、京鉄華龍公司が、本件特許を侵害していると判断するのであれば、本書受領の日から1か月以内に特許侵害訴訟を提起せよ」等と記載されていた。

2010年11月15日、国家図書館科技查新センターは、老来福公司の代理人の委託に基づき、2003年3月11日に出版された「中国ハイテク技術産業導報」第12版「薬監局登録司薬品標準Q&A」の一文を複写して取得した。その文献の中には「薬品標準は企業の重要な技術資料であり、企業の登録標準は非公開である。輸入薬品の登録標準か国内の薬品の登録標準かを問わず、いずれも省級薬品監督管理及び検査機構に公布され、監督管理の用に供されるだけであり、他の企業は取得できない。試行標準及び正式標準はいずれも薬品の登録標準である」等との記載が含まれていた。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

①原告は、被告の本件特許の侵害行為の停止を求める文書を受領した後、2010年5月14日に被告に対し文書で返答し、被告に訴権の行使を催告したが、被告は相応の期限内に警告を撤回せず、訴訟も提起しなかった。このため、原告が、同年7月28日に特許権非侵害確認訴訟を提起したことは、特許非侵害確認訴訟の受理条件に合致する。

②被告は、本件特許の特許権者であり、いかなる法人又は個人も被告の許諾を得なければ、生産及び営業を目的として、本件特許を充足する製品を製造し、使用し、販売を許諾し、販売し、輸入してはならない。但し、権利侵害により訴えられた者が、その実施した技術が先行技術に該当することを証明できる場合には、特許権の侵害は成立しない。

先行技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られている技術を指す。本件において、中国薬品監督管理局が本件カプセル標準を公表した時期は2002年11月16日であり、関連する標準の収録された本件標準集の編纂時期は2002年であり、その公布時期及び試行時期は、本件特許の出願日2002年12月2日の前である。本件標準集は各省、自治区、直轄市の薬品監督管理局等に送付されているが、いずれも特定の主体であり、その公開範囲は特定の範囲内に止まる。したがって、この関係各所への送付を根拠として、本件標準集に記載されている技術を、公衆に知られている技術とみなすことはできない。

③他方で、本件カプセル標準が収録された本件標準集の編纂時期は2002年である。

本件標準集は、国の薬品監督管理を担当する行政部門が編集発行したものであり、公衆に知られた状態にあったので、これをもって公開出版物に該当すると認定すべきである。本件標準集の前言部分の作成日は2002年11月20日であるが、本件標準集は具体的発行日を明確に記載していない。本件標準集の扉ページの「2002年」との記載に基づき、本件標準集の公開時期は、2002年度の最終日2002年12月31日と推定すべきであり、当該日付は本件特許の出願日2002年12月2日の後である。

④したがって、本件標準集に収録された本件標準文書は、「特許法」に規定する先行技術に該当しないので、原告の請求を棄却する

原告は、第一審判決を不服として、上訴を提起した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①被上訴人は、本件特許の特許権者であるが、特許権侵害紛争において、本件特許の権利を侵害した者が、その実施する技術が、本件特許の先行技術に該当すると証明する証拠を有する場合には、特許権の侵害は成立しない。

②本件の争点は、本件カプセル標準が先行技術に該当するか否かである。

先行技術とは、特許の出願日前に国内外で公衆に知られている技術を指す。本件では、上訴人は、国家薬品監督管理局の公布した本件標準文書を取得しておらず、本件標準文書の収録された本件標準集を提出しただけである。

本件において、国家薬品監督管理局が本件カプセル標準を含む本件標準文書を公布した時期は2002年11月16日であり、その試行時期は2002年12月1日であるが、本件標準公布文書に記載された主たる送付先及び写しの送付先単位はいずれも特定の主体であることから、その公開は特定の範囲内における公開であることが分かる。本件標準文書は、公衆が取得しようと思えばすぐに取得できるという状態にはなく、かつ上訴人は当該文書を取得していなかった。関連法令に基づいて、薬品試行標準は最終的に公開を要するが、公開内容は具体的状況に応じて、その一部分のみを公開することも可能であり、上訴人が本件標準文書が本件特許の出願公開前に公開されたこと、及び公開された内容を証明する証拠を提出していない状況において、先行技術があると認定することはできないので、原審法院による認定は正確である。

本件カプセル標準を収録した本件標準集は、国の薬品監督管理を担当する行政部門が2002年に編集発行したものであって、公衆に知られた状態にあり、公開出版物に該当する。本件標準集の公布時期及び試行時期は、本件特許の出願日2002年12月2日の前であるが、本件標準集には具体的発行日が明確に記載されておらず、本件標準

集扉ページの「2002年」の表記に基づき、本件標準集の公開時期を2002年度の最終日、すなわち2002年12月31日と推定すべきである。したがって、本件標準集に収録された本件カプセル標準は、先行技術に該当せず、原審法院の認定は正確である。

③以上のことから、上訴人の主張は、根拠が不十分であり、本院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。

上訴を棄却し、原判決を維持する。

5. 解説

「特許法」第62条は、権利侵害で訴えられた者が、その実施した技術等が先行技術等に該当すると証明した場合には、特許権侵害が否定されるとの公知技術の抗弁を定めている。本件では、この公知技術の有無が争点となった。

本件標準文書は、本件特許の出願公開前に発行された文書であったが、その送付先は特定の行政機関に止まり、公衆がアクセスできるものではなく、当事者もこの送付を受けていなかった。このため、本件標準文書が発行されたことを理由に、当事者が既に公開された技術、すなわち先行技術を利用したとの主張は認められなかった。

他方で、本件標準集は、公衆にも知られた状態にある公開出版物であったが、その発行時期を明確に特定できる証拠がなかったため、本件特許の出願公開前に公開されたとの認定はされなかった。

6. 企業へのメッセージ

企業は、特許権侵害通知を受領した後の一定期間内に、特許権者が特許権侵害訴訟を提起しないときは、特許権非侵害確認訴訟を通じて権利侵害を行っていないことを確認するという選択肢がある。但し、権利侵害不存在確認訴訟の中での立証責任は、特許権者が提起した特許権侵害訴訟において抗弁を主張する場合よりも重い挙証責任を負う可能性がある。したがって、企業は特許権非侵害確認訴訟を提起する際に、挙証責任を踏まえて証拠を整理した上で、非侵害確認訴訟を提起するか否かを慎重に決定しなければならない。

また、先行技術の抗弁を主張する場合には、特許の出願公開前に、当該技術が公知のものとなっていたか、又は企業が当該技術を知っていたかを十分に立証できるよう準備を行う必要がある。技術が公知となった日時について十分に特定ができないと、本件のように、特許の出願公開後に当該技術が公知になったとの認定を受けてしまう可能性がある。

3. 被疑侵害製品が臨時保護期間内に合法的な供給源から供給されたとして、特許権付与後における当該製品の使用行為が、特許権侵害行為に該当しないと判断された事例

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：再審申立人深圳市坑梓自来水有限公司（以下「坑梓自来水公司」という）と再審被申立人深圳市斯瑞曼精細化工有限公司（以下「斯瑞曼公司」という）、深圳市康泰藍水处理設備有限公司（以下「康泰藍公司」という）との発明特許権侵害紛争事件

争点：被疑侵害製品が発明特許臨時保護期間内（即ち、発明特許出願の公開後、特許権の付与前）に販売された場合、特許権付与後に買主が当該製品を使用する行為は、特許権侵害行為に該当するか

3. 書誌的事項

第一審：広東省深圳市中級人民法院（2009）深中法民三初字第 94 号民事判決

原告：斯瑞曼公司

被告：康泰藍公司及坑梓自来水公司

判決日：不明

第二審：広東省高級人民法院（2010）粵高法民三終字第 444 号民事判決

上訴人：康泰藍公司及坑梓自来水公司

被上訴人：斯瑞曼公司

判決日：2010 年 11 月 15 日

再審：最高人民法院（2011）民提字 259 号民事判決

再審申立人：坑梓自来水公司

再審被申立人：斯瑞曼公司

判決日：2011 年 12 月 20 日

関連条文：「特許法」（2008年改正）第13条、第70条

出典：

北大法意

http://www.lawyee.net/Case/Case_Display.asp?ChannelID=2010100&keyword=%BF%B5%CC%A9%C0%B6&RID=939264#

北大法宝

<http://vip.chinalawinfo.com/case/displaycontent.asp?gid=118290383>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

ス瑞曼公司は、2006年1月19日に、国家知的財産権局に対し、名称を「高純度二酸化塩素調製の方法及び設備」とする発明特許（以下「本件特許」という）を出願した。本件特許は、2006年7月19日に出願が公開され、2009年1月21日に発明特許権の付与が公告された。特許権を付与された発明の名称は「高純度二酸化塩素調製の方法及び設備」であり、特許権者はス瑞曼公司であった。

坑梓自来水公司は、2008年10月20日、康泰藍公司からKTL-FSQ10000L康泰藍二酸化塩素発生器1セット（本件特許の構成要件を充足する内容の製品であった。以下「本件製品」という）を購入し、直ちに使用を開始した。康泰藍公司は、坑梓自来水公司に対し、本件製品の正常な作動のために修繕、保守等の技術的支援業務の提供も行っていった。

ス瑞曼公司は、2009年3月16日、広東省深圳市中級人民法院において、康泰藍公司及坑梓自来水公司に対し、本件特許の権利侵害行為を停止し、特許権の実施により生じた損失30万元を共同で賠償すること等を求め、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原告の特許技術は出願日前に公開されておらず、被告らが提供した原告と第三者との売買契約の中に秘密保持条項が明確に規定されていたこと等によれば、原告の特許技術は特許出願日前に公開されていなかった。

②被告らは、本件製品は本件特許と異なる構造を有しているとの抗弁を述べた。しかし、本件製品の「ベンチュリ管原料送込器」及び「原料加熱瓶」と、本件特許である「噴射リアクター」及び「第一加熱器及び第二過熱器」とは同一の技術について異なる説明を行っているにすぎない。したがって、本件製品は、本件特許と同じ技術的特

徴を有しており、その保護範囲内に該当する。

③発明特許権の保護範囲は、その請求項の内容を基準とし、その請求項の解釈には明細書及び添付図面を用いることができる。発明特許権が付与された後は、いかなる単位又は個人も特許権者の許諾を得なければ、生産及び営業を目的として、その当該特許を含む製品を製造し、使用し、販売を許諾し、販売し、輸入してはならない。被告らが、原告の許諾を得ずに、本件特許を侵害する本件製品を相互に協力して使用したことは、本件特許の侵害を構成するため、被告らは相応の権利侵害賠償責任を負う。

④本件特許の付与前において、被告らが本件特許を実施する行為は、本件特許の侵害行為に該当しない。但し、特許権者たる原告は、臨時保護期間内の特許を実施した対価の支払を請求することはできる。

しかし、原告は上記対価請求を行っておらず、人民法院からの上記説明があった状況において、斯瑞曼公司はなお原請求に固執している。したがって、人民法院は、本件において、上記対価請求は考慮しないが、原告は別途、本件外で上記対価請求が可能である。

⑤被告らが本件特許の付与後、原告の許諾を受けずに本件特許の実施を継続したことは本件特許の侵害行為に該当し、相応の権利侵害賠償責任を負うが、坑梓自来水公司の水道水の消毒、浄化処理は社会公衆の利益に関わるものであり、本件製品の使用の停止が、社会の公益に影響を及ぼすことを考慮して、使用の停止を命じる判決は下さない。しかし、被告らは、本件特許の付与後の、本件特許による侵害について、原告に対して、損害賠償を行わなければならない。

⑥以上をふまえ、第一審は、次のとおり判決する。

ア 康泰藍公司は、原告の本件特許を侵害する製造、販売行為を直ちに停止せよ。

イ 被告らは、原告に対し、判決の効力発生後 10 日以内に、人民元 8 万元を連帯して賠償せよ。

ウ 原告のその余の請求を棄却する。

被告らは上記第一審判決について、いずれもこれを不服とし、広東省高級人民法院へ上訴を提起した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①第二審法院は「民事訴訟法」(2007年改正)第126条及び「最高人民法院による『民事訴訟法』の適用に関する若干問題についての意見」第156条によれば、第一審原告が原審開廷時において、康泰藍公司の本件特許の侵害を構成する販売許諾行為を直ちに停止するよう請求を追加したことを、原審法院が認めたことは不当ではない。

②本件製品が本件特許の請求項の保護範囲内に含まれるかについて、原審の審理結果に基づき、次のとおり、改めて判示する。

すなわち、本件製品は、単独の気液分離器を設置せずに気液混合物を分離しているという、本件特許の保護範囲内に含まれない技術的特徴を有する。しかし、これは本件特許と基本的に同一の手段により、基本的に同一の機能及び効果を生ぜしめるものであり、当該分野の一般技術者が創造的な労働を経ることなく連想できる。

したがって、本件製品には本件特許よりも多くの技術的特徴を含むが、このことは権利侵害を構成するか否かの判断には影響しない。

③「特許法」(2000年改正)第63条第2項は、特許権者の許諾を受けずに製造され、かつ、販売された特許製品又は特許の方法によって直接得られた製品であることを知らずに、生産及び営業の目的で使用し、又は販売し、その製品の合法的な供給源を証明できるときには、賠償責任を負わないと規定している。このことから、坑梓自来水公司在善意で使用したかという争点についても、以下のとおり判断を下す。

上訴人らはいずれも水処理産業に従事する企業法人であり、ともに同じ行政区域、すなわち深圳市内にあり、当然、同じ区域及び業界の技術、設備についてある程度知っていたはずである。坑梓自来水公司是原審法院への訴訟提起後、既にその使用する本件製品が本件特許を侵害するおそれのあることを知っていたが、なお本件製品の使用を停止しなかった。

したがって、坑梓自来水公司在、本件製品が合法的入荷ルート、正常な売買契約及び合理的価格により被上訴人から本件製品を購入しており、合法的供給源を構成すると考えることはできない。

④以上を踏まえ、第二審法院は次のとおり判決する。

上訴を棄却し、原判決を維持する。

原審被告、第二審上訴人の一方である坑梓自来水公司是、上記第二審判決を不服として、最高人民法院に対して再審を提起した。

(4) 再審判決

再審法院は、次のとおり判示した。

①「特許法」は、出願人が、特許臨時保護期間内にその発明を実施する単位又は個人に適切な費用を要求することができる権利、すなわち発明特許臨時保護期間における使用対価を請求する権利を規定している。しかし、「特許法」は、出願者が、特許臨時保護期間内にその発明を実施する者に対して、実施の停止を請求する権利を有するとは規定していない。

したがって、発明特許臨時保護期間内に、関連する発明を実施することは、「特許法」が禁止する行為ではない。

②特許臨時保護期間内に特許権侵害で訴えられた製品の製造、販売、輸入が「特許法」上禁止されていない状況で行われた場合は、特許権付与後も引き続き当該製品を使用し、販売を許諾し、販売する行為は、特許権者の許諾を得ていない場合であっても、認められなければならない。言い換えれば、特許権者は、他人に特許臨時保護期間内に製造、販売、輸入した特許権侵害で訴えられた製品をその後引き続き使用し、販売を許諾し、販売することを禁止する権利を有していない。もちろん、これは特許権者が「特許法」第 13 条の規定に基づき、その発明実施者に適切な対価の支払を求める権利の行使を否定するものではない。

③本件において、本件製品の販売は、本件の特許臨時保護期間内に行われており、「特許法」が禁止する行為には該当しない。この状況下では、本件特許の特許権付与後において、坑梓自来水会社が本件製品を使用する継続する行為も認められるべきである。したがって、坑梓自来水会社による本件特許付与後の本件製品の使用行為は本件特許を侵害しない。

④同じ理由により、康泰藍会社が本件特許権付与後に、坑梓自来水会社のために、本件特許権の付与前に販売した本件製品について、アフターサービスを提供したことも本件特許を侵害する行為を構成しない。

⑤以上を踏まえ、再審法院は、次のとおり判決する。

第一審及び原審の判決を取り消し、一審原告の請求を全部棄却する。

5. 解説

「特許法」第 13 条の規定に基づき、特許権侵害で訴えられた製品の製造が特許出願の公開後から特許権付与前に開始された場合には、一定の費用の支払を要求することができるが、「特許法」は特許権者に実施の停止を要求する権利を与えていない。

これについて、最高人民法院は、本件において、発明特許臨時保護期間内における関連する発明の実施は、「特許法」の禁止する行為ではなく、被疑侵害製品が発明特許臨時保護期間内に合法的な供給源から供給されたことを証明できるのであれば、特許権付与後における当該製品の使用行為は、特許権侵害行為に該当しないことを明確にした。

6. 企業へのメッセージ

発明特許について出願公開がされただけで、まだ特許権が付与されていない期間（発明特許臨時保護期間）においては、第三者に対して、特許権侵害による差止めを要求できない。また、本件で最高人民法院が判示したとおり、特許権侵害で訴えられた製品が発明特許臨時保護期間内に合法的な供給源から供給されたことを証明できるのであれば、特許権付与後の当該製品の使用行為は、特許権の侵害行為に該当しない。これらのことを踏まえると、発明特許の出願人としては、特許権付与までの一連の手續をできる限り早急に行うことが肝要といえる。

4. 職務発明の報酬請求権が時効消滅していると判断された事例

1. 事件の性質

職務発明紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：W氏と北京北摩高科摩擦材料有限公司（以下「北摩公司」という）及び北京摩擦材料廠（以下「材料廠」という）との職務発明の発明者奨励報酬紛争事件

争点：①従業員が、使用者から、職務発明の一回払の奨励報酬を受領したか否か
②奨励報酬を受けていない場合、当該一回払の報酬の支払を求める訴えにつき、訴訟時効が経過したか否か

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 12410 号民事判決

原告：W氏

被告：北摩公司及材料廠

判決日：2011 年 6 月 15 日

第二審：北京市高級人民法院(2011)高民終字第 2756 号民事判決

上訴人：W氏

被上訴人：北摩公司及北摩廠

判決日：2011 年 11 月 8 日

関連条文：「特許法」第 16 条、「民法通則」第 135 条

出典：

北大法意

http://www.lawyee.net/Case/Case_Display.asp?ChannelID=2010100&keyword=%CD%F5%CE%C4%BB%D4&RID=737874#

http://www.lawyee.net/Case/Case_Display.asp?ChannelID=2010100&keyword=%CD%F5%CE%C4%BB%D4&RID=1393698#

4. 事件の概要

(1) 事実関係

1995年12月27日、W氏と北摩廠とは、W氏が北摩廠において材料研究製作及び工学設計業務に従事するとの労働契約を締結した。2002年1月26日、北摩廠が第一回株主総会及び従業員代表大会を開催し、「企業従業員賞罰条例」を可決した。「企業従業員賞罰条例」第5条は、「大きな技術的成果を収めた従業員は、本人が董事会に申請して承認されれば、会社が教育継続の学費を支払い、及び一時休職学習期間中の給料、賞与、福利等をこれまで通り支払う方式を報酬とすることができる。多数の成果を収めた従業員も、一回の報酬申請の権利を享受するだけである。それ以外のいかなる従業員も、会社に対し、その他何らかの形式での報酬請求を申出たはしてはならない。」と規定していた。但し、当該「企業従業員賞罰条例」の署名頁と内容頁は分離しており、W氏は、審理の中でこの「企業従業員賞罰条例」の真実性を認めていない。

2002年5月27日、北摩廠は、W氏のために、北京航空航天大学の学費7,000元を支払った。2003年4月21日、北摩廠は、国家知的財産権局に名称を「鉄基粉末冶金摩擦材料」とする発明特許（発明者はW氏。以下「本件特許」という）を出願し、2005年8月24日には特許権を付与された。

2003年5月12日、北摩公司在設立された。国有企業である北摩廠は北摩公司の株主であり、北摩公司の80%の持分を有している。北摩公司の設立後、原告は北摩公司与労働契約を締結し、技術開発主任に就任した。2010年7月7日、W氏は本件訴訟を提起し、北摩廠及び北摩公司に対し、本件特許についての発明者報酬の支払を求めた。

(2) 第一審判決

第一審院は、次のとおり判示した。

①本件特許の特許権者は北摩廠であり、発明者はW氏である。材料廠は、「企業従業員賞罰条例」第5条の規定に基づき、W氏の北京航空航天大学における学費を支払い、これによりW氏は特許発明者のために提供される一回払の報酬金を受領した。

②北摩廠は2002年1月26日に「企業従業員処罰条例」を定めたのであり、W氏はその報酬を取得する権利について知っていたはずである。空軍駐北京地区軍事代表室の状況説明によれば、本件特許は2005年12月には、その利用が停止された。W氏が報酬支払を主張する場合、遅くとも利用停止の後2年以内に行わなければならない、そうでなければ2年の訴訟時効が経過する。W氏は、訴訟時効期間内に、北摩廠に対し、本件特許についての報酬を請求しておらず、すでに時効期間を経過している。

③したがって、「民法通則」第 135 条、最高人民法院による『民事訴訟法』の適用に関する若干問題についての意見」第 153 条の規定により、W 氏の請求を棄却するとの判決を下す。

W 氏は、第一審判決を不服として、上訴を提起した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①まず、北摩公司是適格な訴訟主体ではない。本件特許の研究開発が完成した時点、及び本件特許につき出願を行った時点で、W 氏はいずれも北摩廠の従業員であった。これらの時点では、北摩公司是設立されておらず、なおかつ本件特許は北摩廠に付与されたのであって北摩公司には付与されていない。したがって、W 氏に報酬を支払わなければならないかが問題となるのは、北摩廠である。

②北摩廠との関係での争点は、第一は、W 氏が「企業従業員賞罰条例」の規定どおりに北摩廠の支払った学費を通じ、一回払の発明者として取得すべき奨励及び報酬を取得したか否かであり、その核心は「企業従業員賞罰条例」が真実かつ有効かによる。

第二は、W 氏が一回払の報酬を取得していない場合に、その本件における報酬支払請求の訴えが訴訟時効を経過したか否かであり、その核心は本件特許が 2007 年以降もなお実施され、かつ経済的効果をあげていたか否かにある。

③争点 2 について、W 氏の訴訟上の請求はすでに訴訟時効を経過していることが明らかである。

すなわち、「民法通則」第 135 条の規定により、人民法院に対し、民事権利の保護を請求する訴訟時効の期間は、法律に別段の定めがある場合を除き、2 年である。また、「民法通則」第 137 条の規定により、訴訟時効の期間は、権利の侵害を知り、又は知り得た時から起算する。

本件において、本件に係る特許が 2007 年以降も実施されていたことを証明できない。北摩廠及び北摩公司是、2007 年以降、本件特許に係る製品の生産販売を停止していたと主張し、北京地区軍事代表室の状況説明によってこれを裏付けることができるが、一方で W 氏は、2007 年以降も本件特許が依然として実施されたことを証明していない。W 氏は 2010 年 6 月 8 日に本件訴訟を提起する前の 2 年間において北摩廠に請求を行った事実を主張立証していない。

したがって、その 2007 年以前に本件特許を実施して生産したことに基づく報酬支払を求める請求は、すでに訴訟時効を経過している。

④本件特許が 2007 年以降も実施されていたことは、証明されていない。北摩廠及び北摩公司是、2007 年以降、本件特許を用いた製品は既に生産販売を停止していたと主張していることは、北京地区軍事代表室の説明によって裏付けることができる。

したがって、W氏による 2007 年以降の本件特許の実施に対する報酬支払請求は、証拠に基づくものでなく、本院はこれを支持しない。

⑤以上のことから、W氏が「企業従業員賞罰条例」の規定に従い、北摩廠の支払った学費を通じて、一回払いの発明者の奨励及び報酬を取得したか否かという争点 1 にかかわらず、訴訟時効が経過しており、第一審法院が請求を棄却したことは不当ではない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

上訴を棄却し、原判決を維持する。

5. 解説

本件の争点は、(i)北摩廠が定めた「企業従業員賞罰条例」の中の従業員発明奨励及び報酬の関連規定が真実かつ有効で、北摩廠がW氏のために学費を支払った後、W氏が職務発明についてさらに報酬を請求することができるか否か、(ii)報酬請求権の時効が到来したか否かである。

第一審法院が争点(i)について認定した1つの重要な事実は、2002年の「企業従業員賞罰条例」の改正時に、W氏がその報酬取得の権利を知り得べきであったが、なお行使しなかったことである。第二審法院は「企業従業員賞罰条例」の真実性について直接には認定していない。しかし、仮に「企業従業員賞罰条例」が真実かつ有効でないとしても、W氏は、2007年以前の本件特許の実施に基づく報酬請求権の存在について、W氏の知り得た時点が2008年6月30日に退職した時点より1ヶ月以上前であるということであれば、「民法通則」第135条の規定により、提訴時点(2010年6月8日)から遡って2年間以内に報酬請求を行ったことについて、挙証責任があった。しかし、W氏は、その証拠を示すことができなかつたので、W氏は、2007年以前の報酬に対する請求権を行使することができないと判断された。

また、争点(ii)について、2007年以降の報酬は、W氏がこの本件特許が2007年以降にも実施されていたことにつき立証できなかつたため、挙証不能の結果を引き受けなければならないと判断された。

6. 企業へのメッセージ

紛争の出現を防止するため、職務発明創造者への奨励及び報酬については、企業が

従業員と締結する労働契約の中にできる限り明確に規定することが望ましい。とくに、「特許法実施細則」の2010年改正により、特許権を付与された単位は、発明者、創作者と「特許法」第16条に定める奨励、報酬の方式及び金額について約定し、又は法に従いそれが制定した規則制度において規定することができる（「特許法実施細則」第76条1項）とされ、約定・規則制度が優先するという原則が明記されたことから、今や、職務発明創造者への奨励及び報酬に関する約定・規則制度を整備することは必須といえよう。

5. 「特許法」第65条第2項の定める賠償額上限を上回る金額を合理的な賠償額として確定した事例

1. 事件の性質

発明特許権侵害紛争

2. 事件名、争点

事件名：珠海格力電器股份有限公司（以下「格力公司」という）と広東美的制冷設備有限公司（以下「美的公司」という）との発明特許権侵害紛争事件

- 争点：①被告は被疑侵害方法の実施者であるか否か
②被疑侵害製品が請求項に記載される全ての技術的特徴と同一又は均等の技術的特徴を含むか否か
③その他の製品が被疑侵害製品を構成するか否か
④賠償額算定基準と賠償額

3. 書誌的事項

第一審：広東省珠海市中级人民法院（2009）珠中法民三初字第5号民事判決

原告：格力公司

被告：美的公司、珠海市泰鋒電業有限公司（以下「泰鋒公司」という）

判決日：不明

第二審：広東省高级人民法院（2011）粵高法民三終字第326号民事判決

上訴人：美的公司

被上訴人：格力公司

原審被告：泰鋒公司

判決日：2011年10月27日

関連条文：「特許法」第11条第1項、第59条第1項、第65条、第70条「特許権侵害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3条第1項

出典：

北大法宝

<http://bmla.chinalawinfo.com/Newlaw2002/SLC/SLC.asp?Db=fnl&Gid=118286920>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

①特許権の有効性

格力公司は、2007年4月28日に国家知的財産権局において、名称を「ユーザー一定義曲線に照らして運転する空調機及びその制御方法」とし、空調機の製造方法等を内容とする発明特許を出願した（出願番号は200710097263.9）。2007年9月12日、当該出願が公開された。

2008年5月9日、国家知的財産権局特許局は、格力公司に対し、「第一次審査意見通知書」を交付した。格力公司は、当該「通知書」に基づき、特許請求の範囲、明細書の発明名称、技術説明の一部及び要約について、対応する修正を行った。格力公司は、2008年9月3日、当該発明につき特許権の付与を受けた（特許番号はZL200710097263.9。名称は「空調機のユーザー一定義曲線に照らした運転制御の方法」。以下「本件特許」という）。格力公司は、国家知的財産権局に対し、期日どおりに、本件特許についての特許年金を納付した。

なお、本件訴訟の過程において、美的公司は、国家知的財産権局特許再審査委員会に対し、本件特許の無効を宣告するよう請求した。しかし、2009年9月22日、国家知的財産権局特許再審査委員会は、第13911号「無効宣告請求審査決定書」を發布し、本件特許が有効との判断を下した。

②本件侵害製品の証拠保全

2008年6月3日、格力公司は、関係者に委託して、同関係者に泰鋒公司から4,390元の価格でKFR-26G/DY-V2（E2）冷暖型「美的分体式空調機」（以下「本件機器」という）1台を購入させた。泰鋒公司の販売員は、その場で「泰鋒電器販売票」、「泰鋒電器物流荷送り票」及び「広東省商品販売統一領収書」を発行した。広東省珠海市公証処の公証人は、上記購入行為について証拠保全のための公証を行い、本件機器について封印を行った。

2008年9月12日、格力公司はさらに関係者に委託して北京市に位置する国美電器朝外店で4,098元の価格で本件機器1台を購入させ、北京市方圓公証処がこれを証拠保全するための公証を行った。さらに、格力公司は、公開情報から、美的公司が対外的に発した本件機器の宣伝資料を取得した。当該宣伝資料には、本件機器を含む夢静星（V2型）、好夢星（E2型、E3型）等20種類の型番の空調製品の宣伝・紹介が含まれていた。

③訴訟の提起

2008年12月1日、格力公司は訴訟を提起して、次のとおり請求した。

ア 美的公司は本件特許を侵害する本件機器等 20 項目の権利侵害製品の使用、販売の許諾、販売を停止せよ。

イ 美的公司は、格力会社に対し、経済損失人民元 3,000,000 元を賠償せよ。

ウ 美的公司は、格力公司に対し、格力公司が権利侵害行為の調査、制止のために支出した費用人民元 190,703.70 元を賠償せよ。

エ 泰鋒公司は、本件特許を侵害する本件機器等 20 項目の権利侵害製品の販売を停止せよ。

オ 泰鋒公司は、美的公司による上記 ii 及び iii 記載の損害賠償につき、連帯責任を負う。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

①本件は発明特許権の侵害紛争事件である。原告は本件特許の特許権者であるが、当該特許権は現在適法・有効な状態にあるので、法律の保護を受けるべきである。各当事者の訴訟・弁論意見をまとめると、本件の争点は、(i)本件機器等が本件特許を侵害したか、(ii)権利侵害が成立する場合、権利侵害責任の損害をどのように確定するか の 2 点である。

②第一審法院が鑑定を委託した鑑定機関の鑑定結果によれば、本件機器等の「安眠モード 3」運転方式における技術的特徴には、本件特許の請求項 2 の中に記載された全部の技術的特徴が含まれる。「最高人民法院による特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈」第 7 条第 2 項に基づいて、当該機器の使用取付説明書の関連説明を勘案すると、本件機器を含む 4 種類の空調機製品の「安眠モード 3」運転方式は本件特許の保護範囲に該当する。

本件において、美的公司については、生産及び営業を目的として、本件特許の実施について格力公司の許諾を受けずに、本件特許の保護範囲に含まれる方法を用いて本件機器等を製造したことが、本件特許の侵害行為に該当する。また、泰鋒公司については、本件特許を侵害する本件機器等を原告から許諾を受けることなく販売したことが、本件特許の侵害行為に該当する。

なお、美的公司は先行技術の抗弁を提出したが、先行技術を実施していたことを証明する証拠を提出していないため、その当該抗弁は採用しない。

③損害賠償責任について、泰鋒公司は本件機器等を販売する過程において、本件特許の侵害が存在する状況を知らず、適法な入荷ルートにより入荷していたと認識していたので、泰鋒公司は賠償責任を負わない。

美的公司在本件特許を侵害する本件機器等を生産し、本件特許を侵害したことについて、美的公司是本件機器の販売データ（利益は 477,000 元）しか提供していない。本件機器は、美的公司在本件特許を侵害した全製品のうち、一部分にすぎない。したがって、本件機器の販売データだけをもって、本件特許の侵害した全製品の生産・販売により取得した利益額を証拠に基づいて認定することは困難である。美的公司是、人民法院が法令に基づきデータを開示すべきことを説明してもなお、本件機器以外の本件特許を侵害する製品の販売データを提出しなかった。

そこで、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」第 75 条の規定に基づき、本件機器を除く 3 種類の本件特許を侵害する製品について、美的公司在生産・販売したことによる利益はいずれも 477,000 元を下回らないと推定する。

④しかるに、上記推定を前提とすると、美的公司在取得した利益は、損害額が証拠により認定できない場合について規定した「特許法」65 条 2 項における法定賠償限度額 1,000,000 元を明らかに上回る。したがって、事件全体の証拠状況を総合し、法定賠償限度額 1,000,000 元以上において賠償額を合理的に確定しなければならない。

そこで、以下の事実を考慮して、損害額を確定する。

- i 本件特許は、比較的高い研究開発コストの投入をしたものであり、かつ、当該特許は既に実用化段階に入っており、比較的高い市場価値を有する。
- ii 美的公司是格力公司在本件特許を有していることを明らかに知り、なお本件機器等を無断で生産・販売している。かつ、本件機器等の生産販売期間が 2 年 5 か月にも上ることは、賠償額にある程度反映されるべきである。
- iii 本件の訴訟過程において、美的公司是、本件特許を侵害する製品の販売データを提供できるにもかかわらず、提供を拒否した。
- iv 美的公司在本件機器を生産販売したことによる利益は 477,000 元である。
- v 「特許法」第 65 条第 1 項の規定により、損害賠償額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的支出も含まれるべきであるが、格力公司在権利侵害行為の制止を請求するために支払った合理的支出（領収書により証明された合理的支出額を基礎とし、その他の確実に発生しうる支出要素を考慮している）は 190,703.70 元である。

以上により、美的公司在格力公司在賠償すべき金額は、2,000,000 元（格力公司在権利侵害行為を制止するために支払った合理的費用を含む）とする。

美的公司是上記の原審判決を不服として、広東省高級人民法院に上訴を提起した。

（3）第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①本件の争点は、(i)美的会社が権利侵害で訴えられた方法特許の実施者か、(ii)本件機器には、本件特許の請求項2の全部の技術的特徴と同一又は均等な技術的特徴が含まれるか、(iii)原審で本件特許を侵害すると認定された製品のうち、本件機器を除く3製品も本件特許を侵害するか、(iv)原審の賠償額判断基準及び認定金額は適法か、である。

②争点(i)について、「安眠モード3」は、相応の設定、配置調整作業を通じて、ユーザー定義曲線に照らした運転制御を実現する条件を備えなければならない。このため、一種の空調機のユーザー定義曲線に照らした運転制御という本件特許に記載された方法を実現し、使用するものである。「安眠モード3」機能を有する空調機を生産する行為は、本件特許に記載された方法を使用する行為を含んでいる。

③争点(ii)について、本件特許の請求項2における「設置完了後は、リモコンが設定済みのユーザー定義曲線データをリモコンに内蔵されたメモリーチップ内に記憶する」という技術的特徴については、「安眠モード3」の中の「リモコンが設定済みの安眠時間及び安眠時間中の1時間ごとの温度パラメータをリモコンのNEC78F9468制御チップのメモリーRAM内に記憶する」という技術的特徴と均等である。また、本件特許の請求項2のその余の構成要件については、「安眠モード3」の技術的特徴と同一性がある。したがって、本件機器については、本件特許の請求項2における全部の技術的特徴と同一又は均等な技術的特徴が含まれるので、本件特許の侵害を構成する。

④挙証責任の原則に基づき、美的公司はその他の3つの機器について、本件機器と機能に違いが存在することにつき、相応の証拠を提供して証明しなければならないが、美的公司はこれを行っていない。したがって、原審で本件特許を侵害すると認定された製品のうち、本件機器を除く3製品も本件特許を侵害する。

⑤権利侵害による損失又は権利侵害により取得した利益が、法定の賠償最高限度額を明らかに超えることを証明する証拠がある場合は、事件全体の証拠を総合して、法定最高限度額以上において賠償額を合理的に確定しなければならない。

原審法院が美的公司に格力公司の権利侵害を制止するための合理的支出を含めた経済損失200万元を賠償するよう命じる判決を下したことは、本件特許の類型、市場価値、権利侵害の主観的故意・過失の程度、権利侵害の情状、参考利益、権利維持コスト等の要素を総合的に考慮しており、合理的であるのでこれを維持する。

⑥以上の理由により、次のとおり判示する。

上訴を棄却し、原判決を維持する。

5. 解説

本件において、美的公司は、実際のユーザーこそが、本件機器等の使用者であり、美的公司が実施したのは、生産行為であって使用行為ではないから、権利侵害行為に該当しないと主張した。しかし、人民法院は、方法特許である本件特許の関連機能を備えた本件機器等を生産する行為は、権利侵害行為であるとし、よって、美的公司が本件特許に記載された方法の使用者であると認定した。

また、人民法院は、被告が権利侵害で訴えられた製品により取得した利益について、被告が十分な情報提供を拒否する状況において、4種類の似通った製品のうち1種類の生産・販売により取得した利益の金額に基づき、4種類の製品を生産・販売したことにより取得した利益総額を査定した。

この点、査定された利益総額は、権利者の損失、権利侵害者の得た利益及び特許の使用許諾料の確定がいずれも難しい場合の法定の賠償最高限度額（「特許法」第65条第2項における法定賠償限度額1,000,000元）を超えていた。本件では、人民法院が、権利侵害による損失又は権利侵害により取得した利益が、法定の賠償最高限度額を明らかに超えることについては、証拠に基づいて認定できると判断したため、「特許法」第65条第2項にかかわらず、法定最高限度額を上回る金額を合理的な賠償額として確定したものである。

他方で、泰鋒公司の損害賠償責任について、適法な入荷ルートにより入荷していたことが立証されたとして、「特許法」第70条に基づき、賠償責任を負わないとの判断がなされている。

6. 企業へのメッセージ

特許権侵害を根拠とする損害賠償訴訟において、権利者が権利侵害者の全部の製品の利益額を把握することが困難な場合であっても、特定の製品の利益額を把握できれば、その他の製品との類似性を証明することにより、損害賠償が認められる可能性がある。

本来は、できる限り多くの製品について、特許権侵害による損害額を証拠により立証することが望ましいが、権利侵害者が反証を提出しない状況においては、特許権者の主張の全部又は一部が人民法院に認められる可能性もあることを考慮し、訴訟を進行する必要がある。

【商標権】

6. 他の法人の名称の使用が、社会公共の利益に悪影響を及ぼすものとして、商標登録が許されないと判断された事例

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：ジョンソン・エンド・ジョンソン (*Johnson & Johnson*。以下「強生公司」という) と中華人民共和国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) との商標に関する拒絶再審査に関する行政紛争事件

争点：授權を受けた会社が、自ら設立した別法人の名称を商標として登録することが、「商標法」第10条第1項第8号の「社会主義道德、風習に害となり、又はその他の悪影響を及ぼすもの」に該当するか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院 (2011) 一中知行初字第1657号

原告：強生公司

被告：商標評審委員会

判決日：不明

第二審：北京市高級人民法院 (2011) 高行終字第1466号

上訴人：強生公司

被上訴人：商標評審委員会

判決日：2012年3月16日

関連条文：「商標法」第10条第1項第8号、第28条

出典：

北大法宝

<http://vip.chinalawinfo.com/case/displaycontent.asp?Gid=118303744>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

強生公司是、2007年9月11日に、下記商標の登録（商標出願番号は第6270572号。指定商品は第16類の印刷出版物等。以下「本件商標」という）を商標局に出願した。

JOHNSON & JOHNSON DIABETES INSTITUTE

2009年7月20日、商標局は、本件商標と強生公司の名称が一致しないので、消費者に容易に誤認させ、悪影響を及ぼすとして、本件商標の登録を拒絶した。

2009年8月7日、強生公司是商標評審委員会に対し商標登録の再審査を請求した。その主な理由は次のとおりである。

本件商標は、強生公司が、中国において設立した非営利の教育機関の名称であり、同教育機関は、強生公司がその名称を商標として登録し使用することに同意している。したがって、強生公司是、本件商標の登録を出願する資格を当然に有しており、かつ、出願商標の登録及び使用によって、消費者に混同や誤認をさせることはない。

2010年11月25日、商標評審委員会は、商評字〔2010〕第29816号「第6270572号『JOHNSON&JOHNSON DIABETES INSTITUTE』商標に関する拒絶再審査決定書」（以下「本件決定」という）により、次のとおり判断した。本件商標の中国語の意味は、「強生糖尿病学校」と翻訳でき、かかる教育機関は強生公司が設立した法人であるが、その当該法人と強生公司との名称は異なっている上、両者は、二つの法律上独立した人格を有する。よって、本件商標の登録及び使用は、消費者に製品の出所について容易に混同や誤認をさせ、悪い社会的影響を及ぼすため、本件商標の登録を拒絶する。

強生公司是本件決定を不服とし、北京市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、次のとおり判示した。

①本件商標の中国語の意味は、「強生糖尿病学院」である。強生公司が強生糖尿病学院の法人名称を商標として登録出願したことは、公衆にサービスの出所を誤認させ、これによって中国の正常な市場経済秩序の形成に不利益、悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、商標評審委員会が、出願商標は「商標法」第10条第1項第8号に定める拒絶事由があると判断したことは不当ではない。

②当事者間において自らの私権を処分し、出願商標の登録を行うことにより、中国の経済及び文化等の社会公共の利益並びに公共の秩序に悪影響を排除することは許されない。このため、強生糖尿病学院は、強生会社が設立・管理しているが、独立した法人組織であるので、強生会社が強生糖尿病学院の法人名称を商標として登録出願したことは、公衆にサービスの出所を誤認させ、これによって中国の正常な市場経済秩序の形成に悪影響を及ぼす可能性がある。

③商標の審査は個別審査の原則を遵守しなければならず、その他の類似商標が登録を認められたことを商標登録を認める当然の理由とすることはできない。強生会社がその他の類似商標が既に登録を認められたとの主張は、法的根拠に基づくものではない。

④以上の理由により、次のとおり判示する。

本件決定を維持する。

強生公司是第一審判決を不服とし、北京市高級人民法院に上訴した。

(2) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①社会主義道德、風習に害となり又はその他の悪影響を及ぼす標章は商標として使用してはならない。

本件商標の中国語の意味は、「強生糖尿病学院」である。強生会社が強生糖尿病学院という独立した法人の名称を商標として登録出願を行ったことは、公衆にサービスの出所を誤認させ、これによって悪影響を及ぼす可能性があるので、本件商標の登録は認められない。

②また、当事者間において、自らの私権を処分し、出願商標を登録することにより、中国の経済、文化等の社会公共の利益及び公共の秩序に対する悪影響を排除できない。よって、強生会社が強生糖尿病学院の授権をすでに受けていることを理由に、本件商標の出願の登録を主張したことは法的根拠に乏しい。

③強生会社が、その他の類似する名称の商標はすでに登録を認められており、本件出願商標も登録を認められるべきであると主張した。しかし、商標の審査は一般的に個別審

査の原則を遵守しており、その他の類似商標が登録を認められたことを商標登録を認める当然の理由とすることはできない。

④以上の理由により、次のとおり判示する。

上訴人の上訴を棄却し、原判決を維持する。

5. 解説

本件のポイントは、中国の社会公共の利益及び公共の秩序に対して消極的かつマイナスの影響を及ぼす可能性があるか否か、ひいては、「商標法」第10条第1項第8号の「社会主義道徳、風習に害となり、又はその他の悪影響を及ぼすもの」に該当するか否かである。

強生糖尿病学院は、強生会社が設立して管理し、かつ強生会社は強生糖尿病学院の授權を受けている。しかし、本件商標の登録及び使用を審査の上許可した場合、消費者に製品の出所は科学研究機関である強生糖尿病学院であって、営利機関である強生会社ではない、又は両者は同一であると誤認を生じさせる可能性があると判断された。消費者にとっては、科学研究機関である病院は、営利機関よりも信頼できるものとの印象があることを踏まえ、営利機関に科学研究機関の名称を利用させることにより悪い社会的影響を及ぼす可能性があるとして判断されたものと考えられる。

6. 企業へのメッセージ

営利機関である企業が、非営利の客観的な団体であるかのように装うことは許されない、としたことが本判決の一つの教訓であると考えられる。

また、日本企業としては、自ら設立した中国子会社等の名称を登録商標として出願しようとする際、既に当該子会社等から授權を受けていたとしても、社会公共の利益に悪影響を及ぼす可能性があることを理由として、登録を拒絶される可能性があることに留意が必要である。

7. 地理的表示を含む証明商標について、商標権侵害の成立が肯定された事例

1. 事件の性質

地理的表示の証明商標に関する権利侵害紛争

2. 事件名、争点

事件名：舟山市水産流通及び加工業協会（以下「舟山水産業協会」という）と、北京北方漁夫食品有限公司（以下「北方漁夫公司」という）及び北京永輝超市有限公司（以下「永輝超市公司」という）との地理的表示の証明商標に関する権利侵害紛争

争点：水産業協会の非会員企業が、水産業協会の保有する証明商標と類似する文字を商品の名称として使用する行為は、水産業協会の証明商標を侵害するか

3. 書誌的事項

第一審：北京市朝陽区人民法院（2011）朝民初字第 07241 号

原告：舟山市水産業協会

被告：北方漁夫公司及び永輝超市公司

判決日：2011 年 7 月 22 日

第二審：北京市第二中级人民法院（2011）二中民終字第 17259 号

上訴人：舟山市水産業協会、北方漁夫公司及び永輝超市公司（双方控訴）

判決日：2011 年 9 月 19 日

関連条文：「商標法」第 52 条第 2 号及び第 56 条、「商標法实施条例」第 6 条、第 49 条、第 56 条第 1 号、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 16 条第 1 項、第 2 項

出典：

北大法意

http://www.lawyee.net/Case/Case_Display.asp?RID=751676

http://www.lawyee.net/Case/Case_Display.asp?ChannelID=2010100&RID=1135419

4. 事件の概要

(1) 事実関係

2005年11月23日、舟山市水産流通及び加工業協会は、国家工商行政管理総局商標局に「舟山帶魚」（「帶魚」は「太刀魚」の中国語の表現である）の証明商標の登録を出願した。国家商標局は、2008年11月20日に初期査定公告を公布するとともに舟山水産業協会が制定した『舟山帶魚』の証明商標の使用管理規則を公告した。

同「規則」において、「舟山帶魚」の証明商標の使用条件、使用申請手続、使用、管理、保護等について明確にされた。証明商標の使用条件には、①地域（舟山太刀魚の原産地である）、②特徴、③加工（舟山市の地方標準 DB3309T22-2005（舟山帶魚）に符号すること）という3つの内容が含まれており、この3つの条件に符号する生産経営者が、舟山水産業協会に「舟山帶魚」の証明商標の使用を申請できることが規定されていた。

2009年2月21日に、舟山水産業協会の登録出願が国家商標局による審査を経て登録された。登録番号は、第5020381号（当該商標は以下のとおり）であり、使用が認められた商品は、第29類の太刀魚（生きているものを除く）のスライス等であり、登録有効期間は、2009年2月21日から2019年2月20日までである（以下、「本件商標」という）。



2010年12月15日、舟山水産業協会の委託代理人は、北京市朝陽区に所在する永輝超市公司山水分園店において「紅火園ブランドの北方漁夫の太刀魚の切り身600グラムパック」等の「舟山帶魚段」（「舟山の太刀魚の切り身」の意味）製品を各1袋、それぞれ数元から数十元の価格で購入した。

これらの「太刀魚の切り身」製品（以下「本件製品」という）は、北方漁夫会社が加工包装したものであり、包装袋（以下「本件包装袋」という）にはいずれにも「舟山帶魚段」という五文字が印刷されていた。また、「舟山」及び「帶魚段」の表記は、包装袋に印刷されている其他文字よりも際立って大きく印刷され、包装には「紅火園とその標章」の商標標章が印刷されていた。本件製品の包装の裏面については、3種類の包装いずれにも「原産地：浙江舟山」の文字が表記されていた。

2010年12月、舟山水産業協会は、弁護士に委託して、永輝超市会社に弁護士書簡を送付した。かかる書簡では、永輝超市会社が販売する、北方漁夫会社が生産した「舟山太刀魚の切り身」は、「舟山帶魚」の証明商標を侵害する疑いがあることが指摘され、永輝超市会社に商標権を侵害する本件製品の販売を停止し、これまでに販売を行ったことによる損害を賠償するよう求められていた。

2011年2月1日、北方漁夫会社は、永輝超市会社に宛てて次のような書簡を送付した。「舟山水産業協会が、当社及び永輝超市会社を、商標権侵害を理由として提訴した。当社は、朝陽区人民法院から訴訟資料の送達を受けた後に、「商標法」等の法律法規を調べたところ、当社が舟山水産業協会の商標権を侵害していないことを確認した。国の関連機関が、当社の関連製品が舟山水産業協会の商標権を侵害したことを確認した法律文書が効力を生じる前に、貴社は関連製品の販売を停止する権利を有しない。国の関連機関が、当社の関連製品が原告の商標権を侵害したことを確認した場合には、当社は、本件により貴社にもたらした損失等について、責任を負うこととする。」

上記書簡受領後も、永輝超市会社は、本件製品を販売し続けた。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

①舟山水産業協会は、既に登録が認められた「舟山帶魚」の証明商標について、法律で定められた商標専用権を有している。

「商標法」の「地理的表示」の定義に基づくと、「舟山帶魚」は、「商標法」に定める「地理的表示」を構成している。また、「商標法実施条例」の規定に基づくと、地理的表示は、証明商標として登録を出願することができるものと規定されている。舟山水産業協会は独占的に「舟山帶魚」の証明商標を使用する商品について監督し、規制する権利を有しており、他の者がその許可を得ずに同類の登録商品において「舟山帶魚」の証明商標又はこれと類似のものを使用してはならない。

但し、「舟山帶魚」の名称が証明商標として登録される前から先行して使用されていた経緯を考慮し、出所が舟山地区である太刀魚商品について、許可を得ずに本件商標と同一又は類似の標章を際立たせて使用した使用者に対しては、権利侵害の責任を免除することはできないが、賠償責任部分については、歴史的要素及び合理性の点を考慮する。

②北方漁夫会社が「舟山帶魚段」という五文字を本件包装袋に記載し使用した行為は、正当な使用にはあたらない。

「舟山」は地名であり、「帶魚段」（「太刀魚の切り身」という意味）は商品の一般名称であり、通常の状態において、太刀魚製品の包装に単独で「舟山」を使用するこ

と、又は単独で「帯魚段」を使用することは、正当な使用であり、何ら商標権の侵害を構成しない。しかし、本件では、「舟山」と「帯魚」を組み合わせ使用し、形成された「舟山帯魚」は、「商標法」により保護される「地理的表示」を構成している。

「舟山帯魚」及びこれに類似する標章の使用については、地名又は商品の一般名称の使用には該当せず、「商標法」の保護が及ぶ「地理的表示」の使用に該当する。

本件について、北方漁夫会社の「舟山帯魚段」の使用方法は、「舟山帯魚段」の文字を本件製品の包装袋の正面に目立つ字体で際立たせて使用しており、当該使用方法自体も単に産地及び商品を明示する役割ではなく、当該太刀魚が「舟山」という特定の産地を原産地とするものであることを消費者に示している。

以上により、被告らが、本件製品に係る「舟山帯魚」の表記が正当な使用であるとした答弁意見は、これを認めない。

③被告らは、原告の本件商標の侵害行為を行っており、連帯責任ではなく、各自が独立して法律責任を負うものとする。

北方漁夫会社は、関連する権利侵害を停止し、経済損失及び適切な費用を賠償する法律責任を負う。

永輝超市会社は、舟山水産業協会が送付した関連商品が権利侵害の疑いがあることを指摘した弁護士書簡を受け取った後も、北方漁夫会社から権利非侵害の保証状を受け取ったものの、依然として本件商標を侵害する本件商品の販売を継続した。この行為にはやはり一定の過失があり、相応の民事賠償責任を負うべきである。

④以上の理由により、次のとおり判示する。

ア 北方漁夫会社は、本判決が効力を生じた日に、本件商標を侵害する本件製品の生産、販売を直ちに停止せよ。

イ 永輝超市会社は、本判決が効力を生じた日に、本件商標専用権を侵害する本件に係る商品の販売を直ちに停止せよ。

ウ 北方漁夫会社は、本判決が効力を生じた日から 10 日以内に、原告に経済損失 2 万元及び訴訟のために支出した合理的な費用 3,000 元を賠償せよ。

エ 永輝超市会社は、本判決が効力を生じた日から 10 日以内に、原告に経済損失 6,000 元及び訴訟のために支出した合理的な費用 1,000 元を賠償せよ。

オ 原告のその他の請求を棄却する。

上訴人舟山業協会、上訴人北方漁夫公司及び永輝超市会社は、いずれもが第一審判決を不服として上訴した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

①本件では、北方漁夫会社が本件商標の登録に先行して「舟山帶魚」の文字標章を使用していたことを証明できる証拠がない。北方漁夫会社は、浙江佳騰水産有限公司が発行した書面による証明を提出し、これには本件製品は舟山地区が出所であると記載されていたが、浙江佳騰水産有限公司と北方漁夫会社には利害関係がある。したがって、かかる書面のみをもって、本件製品の出所が舟山地区であることを証明することはできない。

②本件包装袋の裏面には、一般的な字体にて「原産地：浙江舟山」の文字が表記されていると同時に、また、本件包装袋の正面に、「舟山帶魚段」の表記を目立つ文字で際立たせて表記している。この「舟山帶魚段」の表記を際立たせた使用方法は、単に商品産地を明示する役割を果たすものではなく、公衆に商品の出所を容易に誤認させる。このため一審被告らの行為は、本件商標を侵害する。舟山水産業協会が永輝超市、会社に弁護士書簡を送付した後も、永輝超市会社は北方漁夫会社から権利非侵害の保証状を受け取ったものの、本件製品の販売行為を停止しなかった。この行為には過失があり、相応の民事賠償責任を負うべきである。

③以上の理由により、次のとおり判示する。

第一審被告らの上訴を棄却し、原判決を維持する。

5. 解説

本件は、「証明商標」に関する権利侵害事案である。中国の「商標法」第3条第3項の規定によれば、証明商標とは、特定の商品又はサービスに対して監督能力を有する組織が管理しており、当該組織以外の単位又は個人がその商品又はサービスについて使用し、当該商品又はサービスの原産地、原料、製造方法、品質又はその他の特定の品質を証明する標章のことをいう。証明商標の基本的な特徴は、商標の登録者と使用者が分かれていることである。すなわち、証明商標は検査測定及び監督能力を有するある組織が登録し、登録者以外の者が使用する商標である。「証明商標」に関する権利侵害紛争事案は少ないため、その意味で、本件判決には参考価値がある。

本件において、もし、北方漁夫会社が、単に産地を「舟山」と表示し、製品名称を「帶魚段」と表示し、両者をそれぞれ単独で使用したとすれば、「商標法实施条例」第6条において定める正当な使用を構成できた可能性があった。しかし、本件においては、「舟山」と「帶魚段」を組み合わせ、かつ際立たせて使用し、単に産地又は商品の内容を明示する役割ではなく、当該の太刀魚は「舟山」という特定の原産地を出

所とするものであることを消費者に示している。包装における「舟山帶魚段」を際立たせて記載するという使用方法は、関連公衆に商品の出所を容易に混同又は誤認させる可能性がある。このため、北方漁夫会社が、包装に「舟山帶魚段」と明記したことは、正当な使用と言うことはできず、商標専用権の侵害を構成すると判示された。

6. 企業へのメッセージ

企業がある地名又は一般名称を正当に使用しようとする場合、関連する商標（普通商標だけでなく、証明商標や団体商標を含む）が存在しないか、確かめる必要がある。もし、関連する商標が存在する場合には、商標権侵害行為を行わないよう、地名又は一般的な名称の通常の使用方法に基づき使用する必要がある。

また、日本の地域ブランドを中国で使用するために商標登録しておくことも非常に重要である。中国ですでに事業展開を開始している場合はもちろん、そうでなくても、将来において中国での事業展開を想定しているのであれば、日本での商標出願と合わせて中国での商標出願を行うことを検討する必要がある。日本の事業展開の状況を見ながら中国での対応を検討するという選択肢もあり得ないわけではないが、日本等の情報はインターネット等を通じてすぐに中国に伝わる現在の状況に鑑みると、日本での事業展開と合わせてグローバルなブランド戦略を立て、適時に必要な商標出願を行う体制を整備しておく必要性は高いといえよう。日本の地域ブランドを中国等に商標出願する場合、実務上、以下のような点を検討する必要がある。

- ・普通商標、団体商標、証明商標のいずれとするか
- ・出願人を誰にするか
- ・出願費用の分担をどうするか
- ・文字商標、図形商標、結合商標のいずれとするか
- ・どのような指定商品・役務で出願するのか
- ・日本及び中国以外に、どの国・地域において商標出願するか

8. 登録商標が一般的名称を含むものであり、商標に含まれる文字を使用したことが商標権侵害を構成しないと判断された事例

1. 事件の性質

商標権侵害に関する紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：中山市青龍化学建材有限公司（以下「中山青龍公司」という）とX氏、広西建工集团第四建筑工程有限責任公司（以下「広西四建公司」という）との間の商標権侵害に関する紛争

争点：①「EVB」は、「膨張パーライト」の一般的名称であるか

②被告らが「EVB」の文字を使用することは、正当な使用であるか

3. 書誌的事項

第一審：南寧市中級人民法院（2010）南市民三初字第276号民事判決

原告：中山青龍公司

被告：X氏及び広西四建公司

判決日：不明

第二審：広西壮族自治区高級人民法院（2011）桂民三終字第15号民事判決

上訴人：中山青龍公司

被上訴人：X氏及び広西四建公司

判決日：2011年8月8日

関連条文：「商標法」第52条第1号、第5号、「商標法实施条例」第49条、「民事訴訟法」第64条第1項

出典：

北大法宝

<http://vip.chinalawinfo.com/case/displaycontent.asp?Gid=118282199&Keyword=%C7%E0%C1%FA%BB%AF%D1%A7>

<http://vip.chinalawinfo.com/case/displaycontent.asp?Gid=117860865&Keyword=%>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

①中山青龍公司是、2010年4月7日、国家工商行政管理総局商標局の審査認可を経て、下図の「EVB」の商標登録（登録証番号は、6734565号、登録有効期間は、2010年4月7日から2020年4月6日まで、商品国際分類は第19類。以下「本件商標」という）を取得した。



②2010年5月、中山青龍公司是、X氏が生産したパーライト保温モルタルの製品包装袋に、「EVB」の文字が記されていることを発見した。中山青龍公司是、X氏が無断でEVB標識を使用し、自社の本件商標を侵害したと判断し、南寧市工商行政管理局華僑投資区分局に苦情を申し立てた。同局の調査の結果、X氏の作業所には、「多尼斯」パーライト無機保温モルタル（EVB）と表示された製品（以下「本件製品」という）が、約150袋保管されていた。本件製品の包装には、「多尼斯（商標）多尼斯保温 DOLLENS パーライト無機保温モルタル（EVB）」との表記、内容量、実施基準、生産業者工場所在地、及び連絡方法等が記載されていた。

中山青龍公司的販売していた製品の外包装には、「青龍」の登録商標、商品名称は、「EVB保温断熱防火ドライモルタル」、生産業者は「中山市青龍化学建材有限公司、広西青龍化学建材有限公司（以下「広西青龍公司」という）」と明記されていたが、本件商標は使用されていなかった。

③2008年4月、広西建設庁建築標準設計弁公室が、広西建築標準設計桂08TJ102「広西建築標準設計図集 EVB 保温断熱防火ドライモルタル特別設計図集」（以下「本件図集」という）を出版した。本件図集は、広西青龍公司（広西青龍公司与中山青龍公司とは2つの独立した法人であるが、法定代表者は同一人物である）が編集協力したものであり、その4頁目には、EVB顆粒とEVBモルタルの定義についての記述があり、本件図集の多くの箇所に「EVBモルタル」という言葉が見られた。

広西四建公司是、広西水利電力職業技術学院の新校舎の工事を請け負い、その工事を行うために、X氏から本件製品を購入した。

2007年11月1日に実施された中華人民共和国建材業界標準の（JCT1042-2007）「膨

張パーライト」において、膨張パーライトの英語は、「expended and vitrified small ball」であると定義されている。また、当該業界標準の膨張パーライトの定義と本件図集のEVB顆粒の定義はほぼ一致しており、物理力学性能指標は完全に一致していた。

中山青龍公司是、X氏及び広西四建公司が本件商標を侵害したとして、南寧市中級人民法院に対して、本件製品の販売差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

①「EVB」は「膨張パーライト」の一般的名称である。すなわち、「EVB」は、「Small expended and vitrified ball」の略称であり、「Small expended and vitrified ball」の中国語名称は「膨張パーライト」である。膨張パーライトは、建築業界で使用される保温断熱防火ドライモルタルの主要な原材料であり、その一般的な略称はEVBである。EVBは建築業務において一般的に使用されているものであり、使用される保温断熱防火の原材料が、膨張パールライトを主要な原材料とするときは、一般的に、EVBという表示を強調して使用し、又はその他の主要な原材料を使用したときと区別している。

②原告の製品と本件製品の外包装に付された表示は、それぞれ「青龍」と「多尼斯」であり、読み方及び意味は同一又は類似するものではない。さらに両者の製品名称である「EVB 保温断熱防火ドライモルタル」と「パーライト無機保温モルタル (EVB)」も同一ではない。さらに、X氏が本件製品名称に使用するEVBの文字の字体、字形と、原告の本件商標の字体、字形は同一又は類似ではない。

以上によれば、客観的に公衆が一般的な注意を払えば、X氏が生産販売した本件製品と原告の製品の出所について混同し誤認することはない。また、X氏が本件製品の名称にEVBの文字を使用したことは合理的な使用である。

よって、本件製品にEVBの文字を使用したことについて、X氏は、主観的な権利侵害の故意を有していなかったし、客観的にも、原告の製品と本件製品との混同は生じていないので、商標権侵害は成立しない。X氏がEVBの文字を使用した意図は、商標として使用する点にはなく、消費者に本件製品の主要原材料はEVBであることを説明しようとした点にある。

③以上の理由により、次のとおり判示する。

原告の請求を棄却する。

原告は、上記判決を不服として、広西壮族自治区高級人民法院に上訴した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①第一に、「EVB」は「expended and vitrified small ball」の略称であり、中国語の意味は「膨張パーライト」である。EVB は、EVB 保温断熱防火モルタルの主要原材料であるだけでなく、広西地域内の建築業界において、EVB を主要原材料とする保温断熱防火モルタルの慣習的な一般的名称となっている。2007年11月1日には、国家発展改革委員会は、「膨張パーライト」に関する建築業標準を公布していた。2008年4月、EVB モルタルは優れた保温断熱防火性能があるため、本件図集によって広西地域の建築業界で使用が推進され、この業界において次第に一般的になった。

「国家基準」及び業界基準に基づくと、商品の名称の一般的名称にあたる場合には、一般的名称を使用していると認定しなければならず、また、公衆がある名称をある種の商品の代名詞であると考えられる場合も、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。

以上により、EVB は、EVB を主要原材料とする保温断熱防火モルタルの一般的名称であると認定する。

②第二に、上訴人の本件商標は、登録を経て商標専用権を取得したものの、上訴人が訴訟を提起したときまで、本件商標は実際に使用されておらず、その識別作用を実際に発揮していなかった。よって、本件商標の、商品の出所についての固有の識別作用は顕著なものではなく、X氏が本件製品の名称にEVBの文字を使用することにより、消費者に混同又は誤認をもたらすことはない。また、X氏は、EVBを本件製品の商標として使用しておらず、本件製品に含まれる主要原材料並びに保温及び防火性能を説明するためのみに使用しており、本件商品の特徴を説明しているにすぎない。

③最後に、X氏が本件製品の名称に使用したEVBの文字の字体、字形と上訴人の本件商標の字体、字形は同一又は類似でなく、X氏の本件製品の包装の様式、色彩と、上訴人の製品包装の様式、色彩とは明らかに異なる。公衆の一般的な注意力の基準に照らすと、製品の出所について混同又は誤認は生じず、商標権侵害にはあたらない。

以上によれば、X氏が本件製品に、EVBの文字を使用したことは正当なものであり、上訴人の本件商標を侵害していない。

④以上の理由により、次のとおり判示する。

上訴を棄却し、原判決を維持する。

5. 解説

本件では、「EVB」が「一般的名称」とであると認定できるか否かが争点であった。「商標法実施条例」第49条によれば、商標権者は、商標に含まれる商品の主要原料等の直接表示する内容についての、他人の正当な使用を禁止する権限を有しないとされている。

本件において、人民法院は、業界標準の(JCT1042-2007)「膨張パーライト」の英語表記が「expanded and vitrified small ball」であるという定義を定める地方標準の本件図集に基づき、EVBは当該製品の英語名称の略称であると確定した。また、EVBは本件図集によって使用が推進されることを経て、建築業界で次第に一般的なものとなったとされた。

本件第二審判決では、一般的名称の判断原則は、「国家標準」及び業界標準に基づいて、商品が一般的名称にあたるか否かを判断するが、公衆がある名称をある種の商品の代名詞であると考えられる場合、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との判断が示された。

6. 企業へのメッセージ

企業自身の商標が業界内において広く知られ、さらに「標準」において製品名称又はその略称として一般的に使用される可能性があるときには、当該企業は注意する必要がある。このような場合は、企業が何も対策をとらなければ、企業の商標が一般的名称となる可能性があり、商標権としての法的保護を受けられず、ひいては、かかる商標権を失う可能性すらある。

9. 「商標登録用商品及びサービス国際分類」の類似群コードに該当しない分類の商品の販売が、商標権を侵害する類似商品の販売であると認定された事例

1. 事件の性質

商標権行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：杭州啄木鳥靴業有限公司（以下「啄木鳥公司」という）と国家工商行政管理総局商標評議審査委員会（以下「商標評審委員会」という）及び七好（集団）有限公司（以下「七好公司」という）との商標権行政紛争事件

争点：「商標登録用商品及びサービス国際分類」の類似群コードに該当しない場合に、類似商標を使用したと認定されるか。

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院

原告：啄木鳥公司

被告：商標評審委員会

第三者：七好公司

判決日：2009年12月31日

第二審：湖南省高级人民法院

上訴人：啄木鳥公司

被上訴人：商標評審委員会

原審第三者：七好公司

判決日：不明

再審：最高人民法院

再審申立人：啄木鳥公司

被申立人：商標評審委員会

原審第三者：七好公司

裁定日：2011年7月12日

関連条文：「商標法」第28条、第41条第1項

出典：

最高人民法院知的財産権裁判事例指導（四）232 頁～241 頁

4. 事件の概要

（1）事実関係

2001 年 8 月 7 日、啄木鳥公司是商標局に商標（下図参照。登録番号は 1609312、指定使用商品は第 25 類 2507 群の靴、靴商品である。以下「本件商標」という）を登録した。

引用商標一（下図参照）は、七好公司在 1994 年 3 月 7 日に登録を受けた、第 25 類 2501 群の被服商品を指定使用商品とする「鳥の図形+TUCANO」からなる登録番号 680928 の商標である。

引用商標二（下図参照）は、七好公司在 2000 年 12 月 21 日に登録を受けた、第 25 類 2501 群の被服商品を指定使用商品とする「鳥の図形」からなる登録番号 1493162 の商標である。

引用商標三（下図参照）は、七好公司在 2001 年 3 月 21 日に登録を受けた、第 25 類 2501 群、2509～2512 群のネクタイ、マフラー、皮ベルト等を指定使用商品とする「鳥の図形+TUCANO」からなる登録番号 1541673 の商標である。

引用商標四（下図参照）は、七好公司在 1998 年 4 月 21 日に登録に登録を受けた、第 18 類の皮かばん、旅行かばん、ブリーフケース等を指定使用商品とする「鳥の図形」からなる登録番号 1168550 の商標である。



（本件商標）

（引用商標一）

（引用商標二）

（引用商標三）

（引用商標四）

2004 年 2 月 3 日、七好公司是、商標評審委員会に本件商標の取消を申請した。七好公司是、自社が第 25 類、第 18 類の商品について登録した引用商標一ないし引用商標四は、世界的な有名ブランドとなっており、かつ、馳名商標と認定されているが、本件商標は、他人の馳名商標の抜け駆け登録行為にあたり、七好公司的合法的權益を侵害したと主張した。

これに対し、商標評審委員会は、本件商標の指定使用商品である靴、ブーツ商品と、各引用商標の指定使用商品である被服、ネクタイ、皮かばん等の商品とが帰属する範囲及び分野は異なり、消費者が商品入手するルートもある程度異なっており、「区分表」においても同一・類似群コードに属していないため、類似商品には該当しない

と認定した。また、商標評審委員会は、七好会社が提出した証拠は、各引用商標が本件商標の登録出願以前にすでに馳名であったことを証明するには不十分であると認定した。

以上の理由により、2009年2月23日、商標評審委員会は、本件商標に取消事由がないとの第2577号裁定を下した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

本件商標の指定使用商品である靴、ブーツ商品と各引用商標の指定使用商品である被服、ネクタイ、皮かばん等の商品は類似商品には属さず、本件商標と各引用商標はそれぞれ非類似分野の商品に使用されており、消費者が商品の出所を混同誤認することはない。

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2577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。

①七好会社は、行政手続及び訴訟手続において、各引用商標が、2005年に馳名商標と認定されたと主張したが、これは本件商標の出願日以降に認定された証拠について主張したものであり、各引用商標が本件商標の出願日以前に、馳名商標であったことは証明できない。

②本件商標の鳥の図形と各引用商標の「鳥の図形」とは、局所的な設計において若干の相違があるものの、全体的な形状は基本的に同じであるため、対比した場合、商標標識の全体的な外観は類似する。また、本件商標と各引用商標の指定使用商品は同一・類似群コードには属していないが、いずれも人が身に付ける類の商品であり、商品及び商品の生産企業の関連性が極めて強いため、両者の指定使用商品は関連商品というべきである。市場において、本件商標と各引用商標とが使用されると、消費者に容易にその商品の出所について混同、誤認を生じさせやすい。

したがって、本件商標と各引用商標は、類似商標である。

③本件商標が登録出願される前に、各引用商標は一定の知名度を有していた。さらに、両社はいずれも被服、靴・帽子類商品の生産企業であり、両社の間には比較的強い関連性があるため、啄木鳥会社は七好会社の引用商標を知っていたはずである。七好会社が引用商標「鳥の図形」を先行して使用していること、及び本件商標と各引用商標とが類似していることからすると、本件商標は各引用商標を剽窃、模倣したものである。

り、不正な手段により登録を得たものである。

④以上の理由により、次の通り判決する。

第一審判決及び第 2557 号裁定を取り消す。

(4) 再審判決

再審人民法院は、次のとおり判示した。

①「商標法」第 41 条第 1 項の適用について

主張がされておらず、商標評審委員会が評議審査を行っていない状況において、第二審法院が本件商標に各引用商標に対する模倣及び剽窃があると認定し、さらに本件商標の登録は「商標法」第 41 条第 1 項に定める「不正な手段」によるものとしたことは法的根拠を欠く。

「商標法」第 41 条第 1 項に定める「不正な手段」とは、欺瞞的な手段以外の、商標登録秩序を混乱させ、公共の利益を損ない、公共の資源を不正に占有し、又はその他の方式により不正な利益を取得する手段をいう。民事権益の侵害にとどまる場合には、「商標法」第 41 条第 2 項、第 3 項及び「商標法」のその他の相応の規定を適用して審査、判断を行わなければならない。

本件において、たとえ第二審法院が本件商標が各引用商標を剽窃し、模倣したと認定したとしても、損害を受ける対象は七好会社の民事権益にとどまり、商標登録秩序を混乱させ、公共の利益を損ない、公共の資源を不正に占有し、又はその他の方式により不正な利益を取得しようとしたとは言えないので、「商標法」第 41 条第 1 項に定める「不正な手段」には該当し得ない。

したがって、第二審法院が、本件商標に「商標法」第 41 条第 1 項違反があったとした認定は誤りである。

②本件商標と各引用商標とが、類似商標であるか

出所混同のおそれを回避することは、類似関係の判断において堅持すべき基本原則である。人民法院は、類似するか否かを審査判断する場合、商品の機能、用途、生産部門、販売ルート、消費者層等が同一又は比較的強い関連性を有するか、両商標の共同使用が公衆にサービス提供者を誤認させるかを考慮しなければならない。

本件において、本件商標の使用指定商品は靴及びブーツであり、各引用商標の使用指定商品は被服等である。双方の指定商品には具体的な原料、用途等の面で一定の区別が存在するとはいえ、対象とする消費者は同一であり、なおかつ現在のビジネス環境においては、一つのメーカーが被服と靴類製品を同時に生産するケースや、被服及び靴が同一ルートにより販売され、同一の専門店で販売されるケースが比較的多く見

られる。また、本件商標と各引用商標の中の「鳥の図形」は、細部に若干の差異があるとはいえ、両者の基本的な形状は同一であり、かつ調査により明らかとなった事実によれば、各引用商標は高い知名度を有している。

かかる状況において、両商標が被服及び靴類商品において共存した場合、これにより公衆を、容易に両商品が同一の主体により提供されたものである、又はその提供者との間に特定の関係が存在すると誤認させることとなる。したがって、本件商標と各引用商標は、類似商品についての類似商標である。

「区分表」は、類似商品又はサービスを判断する上で参考とできる。但し、商品及びサービスの項目は更新され、市場の取引状況は常に変化し、類似商品及びサービスの類似関係も不変なものではない。しかも、商標の異議申立及び紛争処理は、商標登録出願審査制度とは全く別であり、特定の民事権益の保護がより深く関係し、実際の状況及び個別の要素が強調して考慮される。そのため商標異議申立、紛争処理及びその後の訴訟過程で商品の類似関係の判断を行う場合、単純かつ機械的に「区分表」を根拠又は基準にしてはならず、事案ごとに、その状況に基づきそれぞれ結論を出さなければならない。

③実際の使用があるため本件商標を取り消すことが許されないかについて

関連証拠によれば、啄木鳥公司是、実際の経営過程において、常に「鳥の図形」と「TUCANO」、「啄木鳥」等を共同使用しているが、これらはまさに七好会社が被服等の商品において先行登録し、使用により知名度を得た商標である。かかる状況からを鑑みると、啄木鳥公司には、本件商標の商標登録から実際の使用の段階に至るまで、模倣の主観的意図がある。啄木鳥公司の製品及び本件商標も比較的高い知名度を有しているが、事情を理解していない公衆には、本件商標の使用は、各引用商標と同一又は関係がある主体から提供されているとの混同誤認を生じさせる。

本件では、フリーライダーは阻止すべきであること、混同回避の基本原則及び啄木鳥公司の主観的意図、並びに容易に混同をもたらすという客観的事実を勘案し、かつ、啄木鳥会社が本件商標の他にも実際に使用している商標を有していることから、本件商標の登録を取消したとしても啄木鳥公司の経営に実質的な影響をもたらすことはないということも勘案されるべきである。

したがって、本件商標はすでに大量に使用されているので、取り消されるべきではないという啄木鳥公司の主張は認めない。

④以上の理由により、次のとおり裁定する。

第二審判決は、法律の適用に一部不適切な部分があるものの、その結論は正確であるので、啄木鳥公司の再審請求を棄却する。

5. 解説

「商標法」が商品の類似関係を設けているのは、商標が主に商品分類にしたがって登録、管理及び保護を受けるためである。「商標法」第 52 条第 1 号では、同一商品又は類似商品への同一又は類似の商標を使用することを禁止している。

商標民事紛争審理解釈第 12 条によれば、「類似商品及びサービス区分表」は、これを類似する商品又はサービスの判断の参考にすることができる」と規定しており、一般的には区分表により類似商品に該当するか否かは重要な要素となりうる。しかし、他方で、第 11 条第 1 項によれば、「類似商品」とは、「機能、用途、生産部門、販売ルート及び消費対象等が同様である商品、又は関連の公衆が通常それに特定の関係が存在すると考え、容易に混同を招く商品」という実質的な判断により、最終的に人民法院が判断することとされているので、上記区分表に類似判断が拘束されるものではない。

本判決も、このような基本規定に則って、実質的な出所混同のおそれを回避するという、商品の類似関係の判断において堅持すべき基本原則に立ち返って判断を下している。

また、「商標法」第 41 条第 1 項に定める「不正な手段」とは、欺瞞的な手段以外の、商標登録秩序を混乱させ、公共の利益を損ない、公共の資源を不正に占有し、又はその他の方式により不正な利益を取得する手段をいうと限定的な解釈を示している。したがって、民事上の権利保護が求められる一般的なケースでは、同項が適用される可能性は低いと考えられるので、その他の条項による取消事由があるかを検討することが必要となる。

6. 企業へのメッセージ

商標登録管理の過程において、「区分表」は商品又はサービスの類似性を判断する一定の根拠とすることができる。しかし、商標異議申立、紛争処理及び権利侵害訴訟の過程では、区分表は参考にされる程度であり、最終的には、本件で最高人民法院が示した考慮要素や「商標法」第 11 条の考慮要素を踏まえて、個別の事件の状況、例えば消費者層、消費ルートが同一か否か等の要素に基づき総合的に判断が行う必要があることに留意が必要である。

10. 抜け駆け商標登録し、営業に使用した行為が、著作権侵害に該当すると判断された事例

1. 事件の性質

著作権侵害紛争

2. 事件名、争点

事件名：株式会社双葉社（以下「双葉社」という）と上海恩嘉経貿発展有限公司（以下「恩嘉公司」という）等との著作権侵害紛争事件

争点：商標登録紛争に関する行政手続の係属中に、当該登録商標を使用する商品の販売行為について著作権侵害は成立するか

3. 書誌的事項

第一審：上海市第一中級人民法院（2004）滬一中民五（知）初字第156号民事裁定

原告：双葉社

被告：上海恩嘉経貿発展有限公司、広州市誠益眼鏡有限公司（以下「誠益公司」という）、及び響水県世福経済発展有限公司（以下「世福公司」という）

裁定日：2005年8月

第二審：上海市高級人民法院（2005）滬高民三（知）終字第110号民事裁定

上诉人：双葉社

被上诉人：恩嘉公司、誠益公司及世福公司

裁定日：2005年12月8日

再審：最高人民法院（2007）民三監字第14-1号

再審申請人：双葉社

再審被申請人：恩嘉公司、誠益公司及世福公司

裁定日：2008年11月6日

差戻審：上海市第一中級人民法院（2009）滬一中民五（知）再初字第1号

原告：双葉社

被告：恩嘉公司、誠益公司及世福公司

判決日：2012年3月23日

関連条文：「著作権法」第 48 条第 1 号、第 49 条

出典：

北大法宝、上海法院法律文書検索中心

<http://vip.chinalawinfo.com/case/displaycontent.asp?Gid=117479933&Keyword=%CB%AB%D2%B6%D6%EA%CA%BD%BB%E1%C9%E7>

<http://vip.chinalawinfo.com/Case/displaycontent.asp?Gid=117732701&Keyword=%CB%AB%D2%B6%D6%EA%CA%BD%BB%E1%C9%E7>

<http://www.hshfy.sh.cn:8081/flws/text.jsp?pa=ad3N4aD0yJnRhaD2jqDIwMDmjqbum0rvWOMPxzuUo1qop1Nmz9dfWtdoxusUmd3o9z>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

① 「クレヨンしんちゃん」の著作権の権利関係について

1990年7月、日本人であるU氏（以下「本件著作者」という）は、漫画作品「クレヨンしんちゃん」を創作し、「クレヨンしんちゃん」を著作物（以下「本件著作物」という）とする著作権が生じた。1992年4月1日、「クレヨンしんちゃん」を名称とする漫画作品が、日本において、双葉社から出版された。

双葉社は、本件著作者からの適法な授権を受けて、1995年9月20日と10月20日に、それぞれ東立出版社香港有限公司（その後「東立出版社集团有限公司」に改名した。以下「東立公司」という）らに対し、「クレヨンしんちゃん」の漫画本の香港中国語版、台湾中国語版を出版する権限を与えた。

2004年11月1日に東立公司代表者が署名した声明書には、「クレヨンしんちゃん」の主人公及び作品の名称である「クレヨンしんちゃん」の中国語翻訳名「蠟筆小新」は、双葉社から提供されたものであり、「クレヨンしんちゃん」の中国語版漫画本に係る中国語の表記、名称、図形、レイアウトその他一切の権利はいずれも双葉社が有すると記載されていた。

「蠟筆小新」の文字造形は、東立公司の従業員張賢吉が業務責任を果たすために創作したものである。東立公司は、適法に、当該著作物の著作権を取得した後に、双葉社に対し、その「蠟筆小新」のタイトル文字及び文字デザインの著作権を譲渡した。

② 第一審被告らの行為について

国家工商総局商標局は、1997年6月21日、1996年1月9日の誠益公司による出願を受け、誠益公司を権利者とする、第1033444号の「クレヨンしんちゃん」キャラクター図形（全身像）の商標及び第1033450号の「蠟筆小新」の商標（以下総称して「本

件各商標」という)を登録した。国家工商総局商標局は、2004年4月28日、本件商標を誠益会社が世福会社に譲渡することを認可した。

世福会社は、2004年4月30日、恩嘉会社に、授権期間を2004年4月30日から2007年6月20日として、本件各商標を使用する権限を与え、2004年8月31日、国家工商総局商標局は、上記商標使用許諾に係る契約についての届出を認めた。本件商標は、2007年11月7日、期間を2007年6月21日から2017年6月20日までとする登録更新がされた。その後、世福会社は、2010年5月21日に、本件各商標を第三者である江蘇蠟筆小新服飾有限公司に譲渡した。

2004年以降、恩嘉会社は、自らが生産し、販売する子供靴製品及び包装に「クレヨンしんちゃん」のアニメキャラクターの図形及び「蠟筆小新」の文字を使用した。また、2004年5月14日以降、恩嘉会社は、「蠟筆小新」というブランドでフランチャイズを展開し、フランチャイズ展開のために作成したハンドブックに「クレヨンしんちゃん」のアニメキャラクターの全身像、半身像及び「蠟筆小新」の文字を使用した。さらに、恩嘉会社は、自らの公式ウェブサイトの宣伝に「クレヨンしんちゃん」の図形及び「蠟筆小新」の文字を使用した。

③双葉者の訴訟提起について

双葉社は、恩嘉会社、誠益会社及び世福会社が、その製品の販売及び宣伝並びに本件各商標の使用により、双葉社の「クレヨンしんちゃん」の美術的著作物(図形及び名称を含む)の著作権を侵害したことを理由として、2004年8月19日に、上海市第一中級人民法院に提訴した。第一審の係属中に、双葉社は、本件各商標に対して、国家工商行政管理総局商標評審委員会において、本件各商標の紛争裁定を申し立て、当該委員会はかかる申立を受理した。

本件著作者は、双葉社の訴訟提起後の2004年7月4日と2007年9月5日に、双葉社が中国国内において発生した一切のクレヨンしんちゃんシリーズ作品の著作権及びその隣接権の侵害行為に対して、双葉社の名義により単独で人民法院に提訴し、訴訟を進行することに同意するとの声明を公表した。なお、本件著作者は2009年9月11日に死亡したが、本件著作者の有する著作権等を相続した本件著作者の妻は、2010年6月1日、双葉社との間で、「クレヨンしんちゃん」の著作権及び商品化権の管理事項を双葉社に委託することを内容とする著作権等の管理契約を締結した。

(2) 第一審裁定

第一審法院は、次のとおり判示した。

原告は、「クレヨンしんちゃん」の著作権を有することを根拠として、被告らが著作権を侵害したと主張したが、被告らは本件各商標の登録者及びライセンシーとして、

本件各商標を合法的に使用する権利を有すると弁明した。よって、争点は、本件各商標が原告の著作権を侵害するか否かにある。

「商標法」の規定によれば、登録商標に関して紛争が発生した場合には、当事者は、関連行政主管機関に処理を申し立てることができる。よって、原告は法律に定める手続に従い、著作権と本件各商標との間の権利抵触について、国家工商行政管理总局商標評審委員会の紛争裁定により解決しなければならず、また原告も既に同委員会に申し立てを行っていることから、著作権の侵害訴訟についてはこれを受理しない。

原告は、第一審裁定を不服として、上海市高级人民法院に対し、本件の著作権侵害訴訟を受理する裁定を行うよう求めた。

(3) 第二審裁定

第二審法院は、次のとおり判示した。

第一審での請求内容及び関連する事実に基づくと、本件の本質は本件各商標の使用により、上訴人の著作権が侵害されたか否かである。よって、本件は登録商標権に係る知的財産権抵触事件であるので、「商標法」に定める登録商標に関する紛争等の救済手続に従い解決しなければならず、人民法院はかかる紛争を民事事件として受理しない。よって、第一審法院が、上訴人が提起した本件著作権侵害訴訟を受理しなかったことは不当とは言えず、第一審法院が裁定の形式により上訴人の請求を却下しても、上訴人が著作権に関して法律が与えるべき救済を得られない状態に置かれることはない。

上訴人は、第二審裁定を不服として、最高人民法院に、本件の著作権侵害訴訟を受理する裁定を行うよう求めた。

(4) 再審裁定

最高人民法院は、次のとおり判示した。

再審請求人は提訴して、本件各商標において自らが著作権を有する「クレヨンしんちゃん」の美術的著作物を不法に使用されたと主張するだけでなく、恩嘉公司是製品を販売し、宣伝する際に許諾を受けずに美術的著作物を不法使用したと主張した。再審請求人が再審被請求人らの製品の販売及び宣伝等において著作権を侵害した行為について訴訟を提訴したことは、民事上の權益に関する紛争に関する訴訟を提起したものと見え、「民事訴訟法」第108条に定める状況に合致するので、人民法院はこれを受理しなければならない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

- ア 本件について、上海市中級人民法院に再審を命じる。
- イ 再審期間は、第一審及び第二審の裁定の執行を中断せよ。

（５）差戻審判決

差戻審法院は、次のとおり判示した。

①著作物性の有無及び著作権者について

「クレヨンしんちゃん」のキャラクターは本件著作者が創作したものであり、その人物イメージ、顔の表情等は独創的であり、「著作権法」の保護を受けるべき美術的著作物に該当する。原告は、本件著作者及びその相続人からの権限付与に基づいて、独占的に著作権を行使し、かつ、これに基づき権利侵害訴訟を提起する権利を有している。

「蠟筆小新」の文字は、張賢吉が東立公司からの仕事を引き受け、業務責任を果たすために、中国語の繁体字、透かし彫り及び特殊な文字書体を配列する方法により、創作性のある表現であり、「著作権法」の保護を受ける美術的著作物である。原告は、東立公司から、かかる著作物の著作権を譲り受けたものであり、法に基づき法律の保護を受けるものである。

②恩嘉公司の行為が原告の著作権を侵害するか

著作権は、権利者が法に基づき、特定の方法により著作物を利用して経済的利益を得る権利であり、著作権者は、著作物の複製、発行及び情報ネットワーク伝達等の方法により、その著作権を行使できる。

本件において、恩嘉公司が、自ら販売する製品に、「クレヨンしんちゃん」のアニメキャラクター及び「蠟筆小新」の文字著作物を使用したことは、著作物の有形的な複製行為であり、販売により公衆に著作物の複製物を提供であるので、「著作権法」上の複製、発行行為を行ったといえる。また、恩嘉公司が、自らの公式ウェブサイトにおいて本件に係る著作物を掲載し、公衆が自ら選んだ時間及び場所で著作物を入手できるようにしたことは、「著作権法」上の情報ネットワーク伝達行為を行ったといえる。

したがって、恩嘉公司の行為は、原告の著作権の侵害に該当する。

この点について、恩嘉公司は、上記行為が本件商標権の合法的な使用であるとの抗弁を主張している。しかし、著作権と商標権とは、それぞれ独立した民事上の権利であり、権利者が自らの権利を行使するに際し、他人の合法的な権利を侵害してはならない。恩嘉公司が、本件各商標権を使用するに際し、先に存在する著作権の侵害を構成する行為を、著作権者に無断で行ったことは、著作権侵害に該当し、相応の損害賠償責任を負う。

恩嘉公司是、商標権者の許諾を受けて登録商標を使用したので、善意の第三者として合理的な注意義務を尽くしているため、自らは法的責任を負う必要はないと主張した。しかし、恩嘉公司是、ウェブサイトにおいて「クレヨンしんちゃん」のキャラクターを全国に広めたと自称しており、「クレヨンしんちゃん」という著作物が存在することを認識していたことは明らかである。このため、恩嘉公司的行為が善意無過失であるとは認められない。

③誠益公司及び世福公司的行為が、著作権侵害を構成するか

原告は、誠益公司及び世福公司が登録し所有する本件各商標に本件著作物が含まれていたことは著作権侵害を構成すると主張した。しかし、第一に、商標出願及び登録行為自体は、著作権者が専有する権利ではない。第二に、誠益公司及び世福公司が本件各商標を出願し、登録する行為は、著作物の複製、発行又は情報ネットワーク伝達を行うものでないので、著作権侵害に該当しない。このため、原告の上記主張は認められない。

④各被告が負うべき民事責任

恩嘉公司的行為は本件著作権の侵害行為であるので、恩嘉公司是、権利を侵害する行為を停止しなければならず、かつ損害賠償責任を負う。

権利侵害行為に関しては、恩嘉公司是関連する登録商標許諾実施権を有しておらず、権利侵害差止の判決は、本件著作物に係る著作権と本件各商標との利益の調整の問題を生ぜしめない。よって、原告の請求を認める。

損害賠償額については、原告が被った損失又は恩嘉公司が得た利益のいずれもが明らかでない。また、本件著作物の知名度が比較的高く、中国国外の地域において一定の影響力を有しており、恩嘉公司が本件著作物を製品及び宣伝に使用して権利侵害をもたらした範囲が比較的広く、長期間権利侵害行為が行われたという要素が考慮されるべきである。したがって、損害額は 25 万人民币元と決定する。また、原告が、恩嘉公司的権利侵害を制止するために支払った合理的な費用は、その金額を 5 万人民币元と決定する。

これに対し、誠益公司及び世福公司に対する請求は、いずれも棄却する。

⑤以上を踏まえて、次のとおり判決する。

ア 恩嘉公司是、本判決が効力を生じた日から、原告の著作権を侵害する行為を停止せよ。

イ 恩嘉公司是、本判決が効力を生じた日から 10 日以内に原告に対し損害 250,000 万人民币元を賠償せよ。

ウ 恩嘉公司是本判决が効力を生じた日から 10 日以内に、原告に権利侵害を制止するために支払った合理的な費用 50,000 人民元を賠償せよ。

エ 原告のその他の訴訟請求を棄却する。

5. 解説

著作権と登録商標専用権とは、それぞれが独立する民事上の権利である。しかしながら、権利者は、自らの合法的権利を行使すると同時に、他人の合法的な権利を侵害してはならない（「商標法」第 31 条）。

最高人民法院は、当事者間ですでに商標について行政手続を通じて紛争解決手続が進められているとしても、製品を販売し、宣伝する際に著作物を利用した行為に対する訴訟は、民事上の紛争に該当し、人民法院が受理すべきであると判示した。このため、抜け駆け商標登録された場合でも、著作物を最初に創作した者は、商標に関する行政事件に加えて、著作権についての民事訴訟によっても、権利侵害の救済を求めることができることが明らかにされた。

なお、最高人民法院は、本件裁定書の後（2009 年 4 月 21 日）に「当面の経済情勢下での知的財産権裁判が大局に資するための若干問題に関する意見」の第 10 条において、最高人民法院の本件裁定書と同旨の規定（登録商標間の民事紛争を除く、登録商標、企業名称及び先行権利に係る衝突に関する民事紛争が民事上の権利の争いに該当するとしたもの。）を公布している。

6. 企業へのメッセージ

従前、日本企業の有する漫画キャラクターやロゴマーク等の著作物が中国で第三者により商標を冒認出願又は抜け駆け登録された場合、もっぱら、異議申立て又は無効審判という「商標法」上の救済手段で争うしか無いと考えられてきた。

ところが、本件で紹介したように、著作物の無断使用行為を捉え、「著作権法」上の救済手段で争うことが可能であることが明らかにされた。著作権者たる日本企業にとっては、朗報といえよう。

但し、著作物とはいえない文字商標が冒認出願又は抜け駆け登録された場合は、「著作権法」上の救済手段で争うことはできない。この意味で、中国の「商標法」自体の抜本的な改正が必要であることに変わりはない。日本企業としては、中国等の外国で使用する予定があるか否かにかかわらず、中国等の外国で第三者よりも早く商標登録の出願を行っておくことが肝要である。

1 1. 商標権の帰属についての契約の効力について判断を行った事例

1. 事件の性質

商標権の帰属に関する紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：上海和亭商貿有限公司（以下「和亭公司」という）、上海和祥医療器械有限公司（以下「和祥公司」という）及び上海西河医療器械有限公司（以下「西河公司」という）と雅培糖尿病護理公司（Abbott Laboratories Limited 以下「雅培公司」という）との商標権の帰属に関する紛争事件

争点：和祥会社が「利舒坦」という中国語の商標を登録した行為には悪意があり、「国際販売代理店契約」の約定に違反したか。

3. 書誌的事項

第一審：上海市黄浦区人民法院（2010）黄民三（知）初字第371号民事判決

原告：雅培公司

被告：和亭公司、和祥公司及西河公司

判決日：2011年11月18日

第二審：上海市第二中级人民法院（2012）滬二中民五（知）終字第4号民事判決

上诉人：和亭公司、和祥公司及西河公司

被上诉人：雅培公司

判決日：2012年5月22日

関連条文：「商標法」第39条、「商標法实施条例」第26条第2項、「契約法」第60条第1項

出典：

北大法意-事件・裁判文書データベース

http://www.lawyer.net/Case/Case_Data.asp?ChannelID=2010102&Keyword=%D1%C5%C5%E0&RID=1249003

北大法律信息网-北大法宝

<http://vip.chinalawinfo.com/case/displaycontent.asp?Gid=118292475&Keyword=%C9%CF%BA%A3%BA%CD%CD%A4%C9%CC%C3%B3%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

①2002年、米国の塞瑞森公司（TheraSense, Inc. 以下「T社」という）が生産したFreeStyle 血糖測定器は、中国国家薬品监督管理局による審査確認を経て、医療器械登録証を取得した。2003年6月及び12月に、T社は、中国国家工商行政管理総局商標局による審査確認を経て、「FREESTYLE」という下図のアルファベットの商標を登録（使用が認められた商品の区分は、それぞれ第10類（登録番号3183426）と第5類（登録番号3183427）である。また、登録有効期間は、それぞれ、2003年6月7日から2013年6月6日までと2003年12月28日から2013年12月27日までである。以下、総称して「本件商標1」という）した。

FREESTYLE

（登録番号3183426及び登録番号3183427の登録商標）

②T社は、2004年、米国の雅培製薬有限公司（Abbott Laboratories）に合併され、現在の雅培公司へと名称を変更した。雅培貿易（上海）有限公司は、雅培製薬有限公司が出資した会社である。また、T社が出資者である塞瑞森銷售公司（TheraSense Sales Corporation、以下「銷售公司」という）は、T社が生産したFreeStyle 血糖測定器（以下「本件製品」という）等を販売する過程における權益が、雅培公司に帰属するとした。

③和亭公司是、1995年に設立された公司であり、和祥公司、西河公司を設立する過程において、株主の間で株式を持ち合い、それぞれが関連会社としての関係を有することとなった。

2003年5月に、和亭公司是、本件製品の宣伝を開始した。そして、T社が提供した宣伝資料に基づき、2003年8月から「中国糖尿病雜誌」、「中華内分泌代謝雜誌」各誌において、本件製品の宣伝広告を制作した。広告において、「FreeStyle 利舒坦」血糖測定器という商品名称を使用し、あわせて「製造業者：米国T社、中国總代理：和亭公司」等の文字を表示した。

④2003年10月に、和亭公司与銷售公司是、「國際取次販売店契約」（以下「本件契約1」という）を締結し、銷售公司是和亭公司に中華人民共和國国内における本件製品の取次販売店となる權益を非独占的に授けること、取次販売店等に權益を再授權でき

ること、及び米国カリフォルニア州法が準拠法とされることが合意された。本件契約 1 第 6.4 条には、取次販売店が本件製品のマーケティング及び取次販売に用いる何らかの販促情報を創作した場合には、取次販売店は、かかる販促情報を使用しなければならないこと、及び販売代理店は、雅培公司に対し、取次販売店の販促情報から創出されるあらゆる知的財産権を譲渡することが規定された。

その後、本件契約 1 に約定した製品販売業務は和祥公司が履行し、製品の包装箱には、名称が「FreeStyle 利舒坦血糖測定器」、製造業者が雅培公司、取次販売店が和祥公司又はその関連企業とそれぞれ表示され、販売及び宣伝過程において、中国語の「利舒坦」と英語の「FreeStyle」の商標は、常に同時に使用された。

④2005 年 6 月、和祥公司は、中国国家工商行政管理総局商標局に「利舒坦」という下図の中国語の商標登録の出願をし、2008 年 4 月、「利舒坦」という中国語は、審査確認を経て、文字商標として登録（登録番号は 4750189 であり、使用が認められた商品は第 10 類、登録有効期間は 2008 年 4 月 21 日から 2018 年 4 月 20 日まで。以下「本件商標 2」という）された。2009 年 1 月 21 日に、本件商標 2 は、和祥公司から西河公司に譲渡された。

利舒坦

(登録番号 4750189)

⑤2007 年 12 月 1 日、西河公司与香港雅培公司是、西河公司在、中華人民共和国内において、香港雅培公司的販売代理店として、香港雅培公司在製造又は供給する本件製品等のマーケティング、販促、販売及び代理販売を行うとの内容の「販売代理店契約」（以下「本件契約 2」という）を締結した。また、本件契約 2 第 5.3 条において、販売代理店は本件契約 2 終了後、既存の知的財産権及び販売過程で生じた知的財産権を雅培公司在保有すると約定された。本件契約 2 が締結された後、本件製品等についての国内での代理販売は、西河公司与香港雅培公司在上海に設立した雅培貿易（上海）有限公司が、実際に取り扱うこととなった。

西河公司是、本件製品の包装のラベルについて、販売代理店であった和祥公司的企業名称及び住所を西河公司与修正し、「雅培貿易（上海）有限公司」の企業名称を追加した点を除き、和祥公司在製品の包装に表示した情報を引続き使用した。

⑥2009 年 6 月、西河公司是、上海康伴医薬有限公司及び雅培貿易（上海）有限公司が本件商標 2 を侵害したことを理由として、上海市第二中級人民法院に訴訟を提起したが、被告雅培貿易（上海）有限公司は管轄異議を申し立てた。

2010年10月、和亭公司与和祥公司是共同で、「利舒坦」という中国語の商標は、和亭公司が最初に中国国内にて「FreeStyle」血糖測定器及び関連製品において使用したものであり、本件契約1に基づいて和亭公司の関連企業及び和祥公司が同契約を履行し、和亭公司是和祥公司に、「利舒坦」の商標権を付与したとの『「利舒坦」中国語商標の權益の帰属状況に関する説明』を公表した。

その後、2010年11月、雅培公司が、上海市黄浦区人民法院に本件商標2を保有することを確認するための訴えを提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

①本件契約1は、和亭公司与雅培公司との真実の意思表示に基づくものであり、法的拘束力を有する。

和亭公司是、本件契約1締結前に、すでに中国語の「利舒坦」を製品名称もしくは標章として宣伝に使用していた。しかし、和亭公司がかかる標章もしくは名称を本件製品等の宣伝に使用した外に、他の製品の宣伝に使用したことを証明する証拠がない。また、和亭公司側の証人も、「利舒坦」は、和亭公司在中国国内においてT社の本件製品等を代理販売する業務のために特別に作り出したものであると証言した。よって、中国語の「利舒坦」は、製品名称又は商標として、いずれも販売代理店が本件製品等を取り扱う過程における情報から創出された知的財産権にあたる。

このため、本件契約1に基づき、販促過程において創出された知的財産権は、いずれも雅培公司に属する。また、和亭公司的販売代理店である和祥公司是、本件契約1の拘束を受けることを認識している状況において、本件契約1により雅培公司に属する知的財産権を譲渡することは、契約違反について、主観的な悪意を有すると認定すべきである。

②西河公司在本件契約2を締結する際に、関連する知的財産権の帰属は明確に規定されていなかった。しかし、本件契約2において、西河公司是代理販売する過程において創出された知的財産権を保有できないと約定されているので、関連する知的財産権を自己に帰属させることはできないことを明らかに知らなければならない。

③第一審判決：雅培公司在、本件商標2を保有することを確認する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①第一に、和亭公司是、本件契約1を締結する以前に、雅培公司的委託を受け、2003

年5月から、本件製品の総代理店として、本件製品を宣伝し、普及させた上で、2003年10月に本件契約1を締結した。このため、和亭会社が2003年5月から本件製品の宣伝、普及を開始した行為は、本件契約1を履行する行為であり、同契約により拘束されると考える。

第二に、本件契約1第6.4条には、雅培会社が販売代理店の販促情報から創出されるあらゆる知的財産権等を有すると約定されている。また、和亭会社は、本件製品以外の製品に、本件商標2を使用したことを証明することはできず、かつ実際の宣伝広告及び市場プロモーションについて、消費者の中では、「FreeStyle」と「利舒坦」との対応関係が既に認識されている。このため、本件商標2は、本件契約1第6.4条の約定により、雅培会社に帰属すると認定する。

②和祥会社が本件商標2を登録した行為に関して、和祥会社は、本件商標2及び関連する知的財産権が雅培会社に帰属することを知っており、本件商標2を登録したことは、本件契約1に違反する。

③西河会社と香港雅培会社が本件契約1を締結したことにより、西河会社は関連する知的財産権が自己に帰属しないことを知るべきである。このため、西河会社が、本件商標2を譲り受け、登録した行為も明らかな主観的悪意を有する。以上のことから、本件における関連する知的財産権は雅培会社に帰属する。

④よって、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

登録商標を譲渡するためには、譲渡人と譲受人とが、譲渡契約を締結する（「商標法」第39条第1項）ことが基本である。本件では、商標権及び関連する知的財産権の帰属についてライセンス契約に約定が存在する場合において、新たにライセンシーがライセンス契約に関連して商標を取得した場合に、ライセンス契約が新たな商標の「譲渡契約」に該当するかが判断されたものと解される。

商標は、その登録者に帰属することが原則である。他方で、商標権が移転した場合に、商標権者は、同一商標又は類似商品について一括して移転しなければならない（「商標法実施条例」第26条第2項）とされている。本判決は、このような規制を踏まえて、本件契約1の有効性を認め、同契約に基づいて、ライセンシーが取得した商標権について、既存のライセンサーの製品との関連性を踏まえて、商標権の帰属を判断したものと解される。この判断においては、当事者間のライセンス契約における契

約条項の内容、実際の商標使用において、既存の商標権との関連性があるか否か、後続の（もしくは派生の）商標権が消費者の中で既存の商標権と関連性があると認識されているかが判断のポイントとされた。

6. 企業へのメッセージ

外国企業と中国の販売代理店等が販売代理契約等を締結するときは、契約中に知的財産権の帰属に関する条項について詳細に規定する必要があることに留意されたい。また、英語又は中国語以外で表記された商標権等の中国語表記の権利の帰属についても、明確に約定する必要があることに特に注意を払う必要がある。

【著作権】

12. ネットワーク接続ストレージスペースの提供者が著作権侵害の責任を負うと認定された事例

1. 事件の性質

著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：原創動力文化傳播有限公司（以下「原創動力公司」という）が、魔秀科技（北京）有限公司（以下「魔秀公司」という）、北京北緯通信科技股份有限公司（以下「北緯公司」という）、中国移动通信有限公司（以下「中国移动公司」という）、中国移动通信集团浙江有限公司（以下「移動浙江公司」という）及び中国移动通信集团浙江有限公司杭州支店（以下「移動杭州支店」という）を訴えた著作権侵害紛争事件

争点：ネットワークサービス提供者が著作権侵害の責任を負う場合を如何に認定するか

3. 書誌的事項

第一審：北京市石景山区人民法院

原告：原創動力公司

被告：魔秀公司、北緯公司、中国移动公司、移動浙江公司及移動杭州支店

判決日：不明

第二審：北京市第一中級人民法院

上訴人：原創動力公司

被上訴人：魔秀公司、北緯公司、中国移动公司、移動浙江公司及移動杭州支店

判決日：2012年5月15日

関連条文：「権利侵害責任法」第6条、第15条第1項第6号、第36条、「著作権法」第9条、第10条第1項第12号、第11条、第48条、第49条、「情報ネットワーク伝達権保護条例」第22条

出典：

北大法意網

http://www.lawyee.net/Case/Case_Data.asp?ChannelID=2010102&KeyWord=+%B9%E3%B6%AB%D4%AD%B4%B4%B6%AF%C1%A6%CE%C4%BB%AF%B4%AB%B2%A5%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&RID=1623787

4. 事件の概要

(1) 事実関係

原創動力公司是「喜羊羊と灰太狼」アニメシリーズの美術著作物の著作権者であり、当該シリーズの著作物の著作権を有する。原創動力公司是 2008 年 8 月、広東省版權局において、著作物名称が「喜羊羊と灰太狼」であるアニメのキャラクター造型「喜羊羊」、「慢羊羊」、「懶羊羊」、「沸羊羊」、「美羊羊」、「暖羊羊」、「灰太狼」及び「紅太狼」についてそれぞれ著作物（以下「本件著作物」という）登録（その著作物登録類型は美術著作物であり、著作者は羅応康、著作権者は原創動力公司（譲渡による取得）であった。）を行った。

2011 年 3 月 14 日、原創動力公司是、代理人に対し、浙江省杭州市東方公証処において、証拠保全のために公証を得るよう委託した。浙江省杭州市東方公証処が作成した（2011）浙杭東証字第 9080 号公証書において、スクリーンを撮影した画像は合計 20 枚あり、いずれもが携帯電話及びパソコンによりダウンロードすることができ、パソコンによるダウンロードは無料であり、画像にはいずれも本件著作物を含むことが明記された。

2011 年 3 月 24 日、原創動力公司是、代理人に対して、再度公証を得るよう委託した。公証処が発行した（2011）浙杭東証字第 9082 号公証書には「代理人が自ら購入した携帯電話及び SIM カードを使用して、ショートメッセージ（以下「SMS」という）にサービスコード「66」を入力して、接続コード「106610982」に送信する方法により 1 通の SMS を受信した。当該 SMS の送信者は、「10661098130131、魔秀着せ替えテーマ（中国語では「魔秀主題」）のダウンロード」であった。代理人は、当該 SMS に表示されたリンクアドレスをクリックして、「喜羊羊と灰太狼を携帯電話にダウンロードする」と表示された着せ替えテーマをダウンロードし、インストールした。インストールしたソフトウェアの名称は、moxiu1273056877.sjs ファイルであり、そのスクリーンショットのコンテンツは、moxiu1273056877 であり、灰太狼のアニメキャラクターであった。」と明記された。

2011年2月28日、北緯公司与魔秀公司是、北緯公司在魔秀公司に全ネットワークのSMS、マルチメディアメッセージ（以下「MMS」という）のプラットフォームを提供し、魔秀公司在北緯公司的SMS・MMSのチャンネルを介してユーザーに自らの製品をダウンロードする有料サービスを提供できる（北緯公司是1件あたり2元のチャンネル提供料を受領できる）との提携契約を締結した。また、同提携契約では、魔秀公司是、自らのウェブサイトの製品コンテンツは合法的なものであり、著作物の権利侵害により生じた責任は魔秀公司在負うことを承諾したが、魔秀公司是北緯公司に、自らのコンテンツについての版權証明又はその他の合法的な出所証明を提出したことはない。

原創動力公司是、2008年10月から2011年5月までの期間、魔秀公司在自らの魔秀ネット（URL：www.moxiu.com）において、本件著作物を含む画像を無断で制作し、アップロードしたこと、北緯公司与提携し、中国移动公司、移動浙江公司、移動杭州支店が提供する携帯電話ダウンロード情報料代理徴収サービス業務を通じて莫大な金額の不法な利益を得たことから、魔秀公司、北緯公司、中国移动公司、移動浙江公司及び移動杭州支店が、本件著作物に係る情報ネットワーク伝達権及び修正権を侵害したとして、次の判決を求めて、北京市石景山区人民法院に訴訟を提起した。

- i 魔秀公司等5社は、連帯して、原創動力公司的經濟損失合計440,316元を賠償せよ
- ii 魔秀公司等5社は、連帯して、原創動力公司在權利侵害行為を制止するために支払った合理的な費用10,000元（公証費用4,500元、携帯電話購入費用1,450元、弁護士費用3,000元、出張費1,050元を含む）を賠償せよ
- iii 魔秀公司等5社は、共同で本件訴訟費用を負担せよ

（2）第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

①魔秀公司的責任について

本件では、魔秀公司是ウェブサイト運営者として著作物のコンテンツを提供する役割を果たしている。魔秀ウェブサイトは著作物のストレージスペースの提供のみを行うものであるため、著作権侵害となる事実を知っているか、ないしは知っているべき合理的な理由があるかを検討する。

第一に、一般のユーザーは魔秀ウェブサイトアクセスし、ログイン後、画像を当該ウェブサイトアップロードできる。第二に、本件に係る画像からも、多くのネットユーザーが自らコンテンツをアップロードする方式が採用されていると判断できる。第三に、本件に係る画像の一部は、本件著作物との同一性を有するが、これらは明らかに異なるユーザーによってアップロードされているため、魔秀公司自らがコンテンツ提供者

であると認定すると一般的な社会通念に反する。

よって、魔秀公司是、ストレージスペースの提供者にすぎず、著作物のコンテンツを直接提供していないという魔秀公司の抗弁は正当である。

また、本件ではネットワークユーザーが魔秀ウェブサイトへ直接、本件著作物と同一性を有する画像をアップロードしたものであり、魔秀公司が本件著作物を実質的に修正した証拠はない。さらに、魔秀公司是、本件訴訟の提起を知った後、合理的な期間内に本件著作物を侵害する画像を削除した。このため、魔秀公司が主張したネットワークサービス提供者としての免責要件の一部の要件は認められる。

但し、魔秀公司是その提供するダウンロードサービスから直接利益を得ており、かつ本件著作物が比較的高い社会的知名度を有し、さらに魔秀公司がアップロードされた著作物の出所は著作権者からのものではないと自認したため、「情報ネットワーク伝達権保護条例」第 22 条に定める免責要件の全部は満たすことができず、魔秀公司是自ら利益を得ることができる画像のアップロードについて、自主的な事前審査義務を負う。

魔秀公司是、最低限度の審査を行ってはいるが、著名な本件著作物の合法的な出所の有無についての事前審査を怠り、相応の注意義務を尽くしておらず、これにより携帯電話ユーザーに本件著作物を侵害する画像を入手することを可能にさせた。このため、魔秀公司是著作物情報ネットワーク伝達権を間接的に侵害した権利侵害責任を負い、かつこれに基づき著作権者に生じた合理的な経済損失を賠償しなければならない。

②北緯公司の責任について

第一に、北緯公司是主にネットワークに接続するチャンネルの役割を果たしており、その徴収する費用は、SMS・MMS の技術サービス提供に対する対価である。北緯公司によって提供される付加価値サービスは、著作物から直接に経済的利益を得るものでないで、著作物の権利侵害について事前の審査義務を負わない。

第二に、付加価値業務サービスプロバイダは、既存の技術では、大量のネットワーク上で通信される情報の合法的な出所について事前審査する方法がなく、権利侵害行為の発生を知ることは不可能である。よって、北緯公司に事前審査義務を負わせることはできない。現時点では、付加価値業務サービスプロバイダに対し、事前審査を求めることはできず、事後の救済措置を求めることしかできない。

第三に、魔秀公司是、ウェブサイト運営する関連証書を有しており、ユーザーに合法的な情報を提供するための運営資格を備えている。北緯公司是上記事実を知った後、魔秀公司与提携契約を締結し、著作権侵害の責任負担及びリスクの帰属に関して明確に約定したことは、実際の運営モデルに合致するものであり、かつ適切な審査義務を尽く

したものと言える。

以上により、北緯公司是、付加価値業務サービスプロバイダとして、著作物の出所に対する事前審査義務を負わないので、原告の北緯公司に対する請求は棄却する。

③移動各社の責任について

中国移動公司、移動浙江公司、移動杭州支店は、内部の運営モデルが異なるために各社の業務形態に差異があるとしても、いずれもが多くのユーザーに対し基本ネットワークサービスを提供する通信事業者該当する。技術的観点からみて、ネットワーク通信事業者が提供するサービスは、実質的にネットワークを介して情報及び著作物を伝達する一種の技術手段であり、主な目的は多くのユーザーに情報を入手する手段を提供することである。既存の技術的条件の下、ネットワーク通信事業者が大量の情報の中で、ある画像ないし著作物の合法的な出所を有するかを事前に知る方法はない。よって、移動各社は、権利侵害著作物の伝達を効果的に遮断するための事前審査の義務を負わないので、原告の中国移動公司、移動浙江公司、及び移動杭州支店に対する損害賠償請求をいずれも棄却する。

④魔秀公司是、間接的な権利侵害行為により原告に生じた合理的な経済損失を賠償する責任を負う。

しかし、原創動力公司及び魔秀公司のいずれも、権利者の実質的損失及び権利侵害者の得た収益を立証する十分な証拠を有していない。そこで、人民法院は、本件著作物の知名度、権利侵害者の過失の程度、権利侵害の継続期間、本件に係る画像のクリック数、ダウンロード方式の違い、著作物のダウンロード料金等の様々な要素に基づき合理的な経済損失を斟酌し、決定する。

⑤以上の理由により、次のとおり判決する。

ア 魔秀公司是原告に対し、経済損失1萬元、訴訟のために支払った合理的な支出8千元の合計1万8千元を賠償せよ。

イ 原告のその余の請求を棄却する。

第一審判決の後、原告はこれを不服とし、上訴した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①上訴人は、魔秀会社が、ストレージスペースの提供者ではなく、本件著作物を侵害するコンテンツの提供者であると主張した。しかし、上訴人が提出した証拠によれば、魔秀ネット上でヒットした本件著作物の侵害画像は、いずれも異なるアップロード者の名称、ID 番号、ダウンロード回数、アップロード時間及び人気度等のデータを表示している。

また、魔秀ネット上にある本件著作権の侵害画像のアップロード者、ID 番号、アップロード時間等の情報について魔秀ネットが修正した可能性についても上訴人は主張している。しかし、公証書の公証日が 2011 年 3 月 14 日であり、これは上訴人が初めて魔秀会社を提訴した 2011 年 4 月 25 日より早く、魔秀会社は、自らのウェブサイト上に本件著作物を侵害する疑いがあることを知らない状況にあったので、百万にも上る既に商品化された携帯電話の着せ替えテーマがある中で、本件に係る 20 枚の画像の情報を修正したと考えることは難しい。したがって、魔秀会社は本件著作物の侵害画像の提供者ではないとした、原審法院の認定は不当ではない。

②上訴人は、北緯会社が、魔秀会社の権利侵害行為のために SMS、MMS のプラットフォームを提供し、権利侵害行為から利益を得たため、北緯会社も著作権侵害の民事責任を負うべきであると主張した。

しかし、北緯会社の行為は、魔秀会社に全ネットワーク対応の SMS、MMS のプラットフォームのみを提供し、魔秀会社に SMS、MMS のリクエスト料金計算に用いるチャンネルを与え、魔秀会社のユーザーがそのチャンネルを利用して相応の携帯電話の着せ替えテーマをダウンロードできるようにしたことである。そして、本件著作物のアップロード、ユーザーが本件著作物を侵害する画像等をダウンロードする等のステップのいずれもが、魔秀会社のウェブサイトを通じて行われる。

以上の事情によれば、北緯会社は、付加価値業務サービスプロバイダとして、魔秀会社のウェブサイトについて、それが他人の著作権を侵害するか否かの事前審査義務を負わない。したがって、上訴人の主張は、事実及び法的根拠が乏しく、認められない。

③上訴人は、原審判決が決定した賠償額には誤りがあると主張した。

しかし、当事者いずれもが、上訴人が権利侵害行為により被った損失並びに魔秀会社が得た利益に関連する証拠を提出していない。原審法院が、本件著作物の知名度、権利侵害者の過失の程度、権利侵害の継続期間等の要素を総合的に斟酌し、確定した賠償額は不当といえない。したがって、上訴人の主張は認められない。

④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

「情報ネットワーク伝達権保護条例」第22条は、ネットワークサービス提供者が、サービス対象のためにデータストレージスペースを提供し、サービス対象がこれにより情報ネットワークを通じて公衆に著作物、実演、録音・録画製品を提供し、かつ次の各号に掲げる条件を備えている場合は、賠償責任を負わないと規定している。

- (1) 当該データストレージスペースがサービス対象のために提供するものであることを明確に明示し、かつインターネットサービスプロバイダの名称、連絡者、ネットワークアドレスを公開している場合
- (2) サービス対象が提供する著作物、実演、録音・録画製品を改変していない場合
- (3) サービス対象が提供した著作物、実演、録音・録画製品の権利侵害を知らない又は知り得べき合理的な理由がない場合
- (4) サービス対象が提供した著作物、実演、録音・録画製品から直接、経済的利益を得ていない場合
- (5) 権利者の通知書を受領した後、本条例の規定に基づき権利者が権利侵害だと考える著作物、実演、録音・録画製品を削除した場合

本件において、人民法院は、データストレージスペースを提供する魔秀会社が、その提供するダウンロードサービスから直接利益を得ており、かつ本件著作物が比較的高い社会的知名度を有し、さらに魔秀会社がアップロードされた著作物の出所は著作権者からのものではないと自認したため、「情報ネットワーク伝達権保護条例」第22条の要件を全ては満たしていないとして、魔秀会社は自ら利益を得ることができる画像のアップロードについて、自主的な事前審査義務を負うものと判示した。

他方、北緯公司については、ただユーザーが画像をダウンロードするためのチャンネルを提供したにすぎず、技術的にもコンテンツの事前審査が困難であったことを考慮し、審査義務を負わないと判示した。

また、移動各社は、ネットワーク通信事業サービス提供者として、ネットワーク伝達のために一種の技術的手段を提供したにすぎないこと、やはり技術的にコンテンツの事前審査が困難であることを考慮し、審査義務を負わないと判示した。

6. 企業へのメッセージ

本判決を踏まえると、会社が直接コンテンツを提供する者ではない場合でも、ストレージスペースの提供者として、ネットワークサービス提供者の免責条件を満たさない限り、そのウェブサイトを通じて提供するコンテンツについて、審査義務が課され、著作権侵害責任を負わされる可能性があることに注意する必要がある。

13. 文字フォントの著作物性が肯定された事例

1. 事件の性質

著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：北京漢儀科印信息技术有限公司（以下「漢儀公司」という）が昆山笑巴喜嬰幼兒用品有限公司（以下「昆山笑巴喜公司」という）、上海笑巴喜嬰幼兒用品有限公司（以下「上海笑巴喜公司」という）、及び蘇果超市有限公司（以下「蘇果超市公司」という）を訴えた著作権侵害紛争事件

争点：フォント中の個々の文字が、美術的著作物として「著作権法」の保護を受けるか

3. 書誌的事項

第一審：江蘇省南京市中級人民法院

原告：漢儀公司

被告：昆山笑巴喜公司、上海笑巴喜公司及蘇果超市公司

判決日：2011年8月9日

関連条文：「商標法」第9条、「著作権法」第3条第1項第4号、第10条第1項第5号及び第2項、第47条第1項第1号、第48条、「著作権法实施条例」第2条、第4条第8号、「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25条第1項、第2項、第26条、第28条

出典：

百度文庫

<http://wenku.baidu.com/view/dce0e857f01dc281e53af045.html>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

漢儀公司は、1998年12月にコンピュータの漢儀秀英体字体（以下「本件フォント」という）を制作し、「漢儀瀏覽字宝」というCD-ROMに組み込んで販売した。漢儀秀英体

の筆画の主な特徴は次のとおりである。

- ・横画及び縦画の太さはほぼ同じであり、筆画の両端は丸くなっている。
- ・「笑」の文字の、竹冠部分の点はハート型からなる。
- ・「喜」の文字の短い左斜めはらいは、ひらひらと揺れる柳の葉の形をしている。「笑」の文字の長い左斜めはらいは左方向から上方に跳ね上がっており、右斜めはらいは右方向から上方に跳ね上がっている。
- ・おれとかぎは柔らかで美しい丸い弧の線でデザインされ、おれは全体的に丸くなっている。

昆山笑巴喜公司及び上海笑巴喜公司是、「笑巴喜」商標（下図を参照。以下「本件商標」という。）を登録出願した。しかし、かかる商標をデザインしたとき、「漢儀瀏覧字宝」を購入せず、又は漢儀会社の許諾を得ることなく、インターネット上から何らの権限に基づくことなく「漢儀秀英体」のソフトウェアをダウンロードし、本商標を制作した。



本件商標の「笑、巴、喜」の3つの文字の筆画の特徴と、漢儀秀英体オリジナルのフォント中の「笑、巴、喜」の3つの文字とは、大きさが異なることを除き、その他はいずれも同一であった。昆山笑巴喜公司及び上海笑巴喜公司是、共同で生産・販売した製品及びその包装全てに本件商標を付した。

漢儀公司是、昆山笑巴喜公司及び上海笑巴喜公司的行為は著作権侵害を構成すると判断し、昆山笑巴喜公司及び上海笑巴喜公司に対し、漢儀公司的著作権を侵害する本件商標の使用を直ちに停止すること、メディアにおいて公開謝罪すること、漢儀公司が被った経済損失 50 万元を支払うこと、漢儀公司が山笑巴喜公司及び上海笑巴喜公司による著作権侵害を阻止するために支払った費用を賠償すること、並びに本件の訴訟費用を負担することとの判決を求めて、江蘇省南京市中級人民法院に訴訟を提起した。

また、漢儀公司是、上記訴訟提起に当たって、漢儀公司的著作権を侵害する製品を販売していた蘇果超市公司に対しても、関連製品の販売停止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。

①漢字は漢字固有の筆画、構造等の特徴による制限を受けるため、筆画が単一もしくは比較的少ない漢字について装飾文字を制作するときに、顕著な特徴を有するものを制作できる余地は非常に限られる。フォント中の個々の文字が単独で美術的著作物に該当するかを判断するときには、具体的な文字ごとに分析しなければならず、一概に論じてはならない。

②本件商標に係る「笑、巴、喜」の3つの漢字のうち、「笑、喜」の2つの漢字は、本件フォントの筆画の特徴を基本的に体现したものである。すなわち、この2つの漢字のフォントの点、左斜めはらい、長い左斜めはらい、長い右斜めはらいの筆画は、秀英体の特色を表しており、公知の装飾フォントと比較しても、同一でも類似でもなく、明らかに個性的な特徴を有しており、単独で美術的著作物を構成する。

他方で、「巴」の漢字のおれ及び横かぎは、公知となっている装飾フォントのうち、ゴシック体の「巴」と比較すると、巴の右おれは丸くなり、右下の横かぎは丸い弧のようにデザインされていることのみで違いがあるにすぎない。そして、「巴」の漢字の筆画及び構造の特徴について、本件フォントと既存のゴシック体との間には明確な区別をつけることができないので、両者は類似の書体と言える。このように、「巴」の漢字については、「著作権法」の意味における美術的著作物の独創性を満たさないため、単独で美術的著作物を構成しない。

③以上のとおり、原告は「笑」、「喜」の2つの文字について著作権を有する。そして、被告昆山笑巴喜公司及び上海笑巴喜公司是、原告の許諾を得ずに両者が登録した本件商標文字のうち「笑」、「喜」の2つの文字を使用し、原告の複製権、報酬を受ける権利を共同で侵害した。したがって、被告昆山笑巴喜公司及び上海笑巴喜公司是、相応の権利侵害の法律責任を共同で負わなければならない。

これに対し、被告蘇果超市会社が販売する製品は合法的な出所があることが示されている。しかし、「笑」、「喜」の2つの文字について原告が著作権を有することから、原告が被告蘇果超市公司に対し、以後の著作権を侵害する製品の販売停止を請求したことには法的根拠がある。

④以上の理由により、次のとおり判決する。

ア 被告上海笑巴喜公司及び昆山笑巴喜公司是、本判決が効力を生じた日から、本件商標及びその製品の包装装飾に原告が著作権を有する、漢儀秀英体の「笑」、「喜」の2つの文字を使用することを停止せよ。

イ 被告蘇果超市公司是、本判決が効力を生じた日から、原告の著作権を侵害する漢儀秀英体の文字商標を使用すること、及び包装装飾に「笑」、「喜」の2つの文字を含んでいる製品の販売を停止せよ。

ウ 被告昆山笑巴喜公司及上海笑巴喜公司是、本判決が効力を生じた日から15日以内に原告に対し、権利侵害を阻止するために支払った合理的な費用を含む経済損失合計2.8万人民元を賠償せよ。

エ 原告のその余の請求を棄却する。

5. 解説

「著作権法実施条例」第2条には「著作物」について明確な定義がある。すなわち、「著作権法」にいう「著作物」とは、「文学、芸術及び科学の分野において独創性を有し、かつある種の有形的な形式で複製できる知的成果を指す」と規定されている。

美術的著作物については、同条例第4条第8号の規定により、「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審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」と規定されている。

したがって、本件のフォント中の個々の文字が、「著作権法」の保護を受ける美術的著作物とするには、独創性を有し、かつある種の有形的な形式で複製することができ、審美的意義を有する造形芸術であることが必要となる。本判決は、フォント中の個々の文字は、一般的に容易に字体を識別できる書道には及ばないが、その線及び構造のデザインは、設計者の創作性のある発想を体現しており、この筆画は設計者の知恵と創造性のある労働を凝集している場合がありうるとの判断を示した。本件における「笑」、「喜」の2つの文字のように、漢字の筆画の特徴、画数、構造等の特色、個々の文字が体現する芸術スタイル、又は明確な特徴が一定の創作レベルを有していることを判断される場合には、当該漢字のフォントが美術的著作物であると認定され、これによって著作権を有すると判断される可能性がある。

他方で、本件フォントのうち「巴」については、公知となっているその他の装飾フォントと大きな違いがないとの理由により、美術的著作物を構成しないと判断された。

6. 企業へのメッセージ

本件では、公知となっている文字フォントと異なる特徴を有するフォントについて、制作者の創作性が各漢字の文字に表現されているとして、文字フォントに著作権が成立しうることが肯定された。この判決を踏まえると、企業が、有償で販売されている文字フォントを無断で使用した場合には、著作権侵害の紛争事件が生じるリスクがある。リ

スクを回避するため、事前に当該文字フォントの著作権者から使用許諾を得ておくか、又はデザインを変更して当該文字フォントを使わないようにする等の対策をとる必要があることに留意されたい。

【不正競争】

14. 業務内容の異なるネット運営者間での不正競争が認定された事例

1. 事件の性質

不正競争紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：騰迅科技（深圳）有限公司（以下「騰迅科技公司」という）、深圳市騰迅コンピュータ・システム有限公司（以下「騰迅コンピュータ公司」という）が北京奇虎科技有限公司（以下「奇虎科技公司」という）、北京三際無限ネット科技有限公司（以下「三際無限公司」という）及び奇智ソフトウェア（北京）有限公司（以下「奇智ソフトウェア公司」という）を訴えた不正競争紛争事件

争点：業務内容の異なるネット運営者間に不正競争が成立し得るか

3. 書誌的事項

第一審：北京市朝陽区人民法院

原告：騰迅科技公司及び騰迅コンピュータ公司

被告：奇虎科技公司、三際無限公司及奇智ソフトウェア公司

判決日：2011年4月26日

第二審：北京市第二中級人民法院

上訴人：奇虎科技公司及び三際無限公司

被上訴人：騰迅科技公司及び騰迅コンピュータ公司

原審被告：奇智ソフトウェア公司

判決日：2011年9月14日

関連条文：「不正競争防止法」第2条、第14条、第20号

出典：

4. 事件の概要

(1) 事実関係

QQ ソフトウェアは、中国において広く使用されているリアルタイム通信ソフトウェア（QQ2006、QQ2007、QQ2008、QQ2010 正式版の各バージョンが含まれる。以下、「QQ ソフトウェア」という）であり、QQ ソフトウェアの著作権者は騰迅科技公司である。騰迅コンピュータ公司是騰迅科技公司から、QQ ソフトウェアの各バージョンの運営のために当該ソフトウェアの使用許諾を受けていた。

奇虎科技公司、奇智ソフトウェア公司及三際無限公司是、いずれも、デスクトップクライアントソフトウェアの開発及び運営に従事する会社である。奇智ソフトウェア公司是、名称を「360 プライバシー保護器」（以下、「本件ソフトウェア」という）とするソフトウェアを開発し、「360 ネット」を通じて供用した。「360 ネット」のドメインネームは「360.CN」であるが、このドメインは奇虎科技会社が登録したが、主催者登録がされている会社は三際無限公司であった。

本件ソフトウェアは、QQ ソフトウェアに対してのみモニタリングを行う機能を有する。本件ソフトウェアにより QQ ソフトウェアの起動及び動作のモニタリングを行うと、「合計××件のファイル又はリストが QQ により調べられており、そのうち××項目があなたのプライバシーに関わる可能性があります」という、目立つ赤色で結果が表示される。また、「360 ネット」上には QQ ソフトウェアがユーザーのプライバシーを盗み見ているとの多くの文章が掲載されている。

騰迅科技公司及び騰迅コンピュータ公司是、奇虎科技公司、奇智ソフトウェア公司、三際無限公司に対し、次の2つの不正競争行為を実施したとして訴訟を提起した。第1点は、「360 プライバシー保護器」を通じて QQ ソフトウェアに対してのみモニタリングを行い、モニタリングの結果において QQ ソフトウェアの正常なファイルスキャン行為について、ユーザーのプライバシーが侵害されたと表示したことである。第2点は、「360 ネット」において、QQ ソフトウェアがユーザーのプライバシーを盗み見ていると、事実と反する記述を行い、信用を毀損したことである。

訴訟における請求の趣旨は、被告らに対し、上記各不正競争行為を直ちに停止すること、連続3ヶ月間「360 ネット」、新浪ネット、搜狐ネット及び網易ネットのウェブサイトトップページの目立つ位置、及び「法制日報」と「中国知識産権報」の一面の目立

つ位置において公開で謝罪すること、並びに経済損失 400 万円を連帯して賠償することを求めるものであった。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

①「不正競争防止法」は市場の経営主体間の競争行為及び競争関係を調整するものである。「不正競争防止法」によれば、騰迅科技公司、騰迅コンピュータ公司是、次の 2 つの要件を同時に満たす相手方に対して、「不正競争防止法」違反を主張できる。(i)当該相手方が騰迅科技公司、騰迅コンピュータ公司与競争関係にあること、(ii)かかる相手方が、QQ ソフトウェアについて、実際に競争行為を行っていること。

②上記(i)の要件については、原告らと被告らのそれぞれの経営範囲によれば、業務範囲が共通していると認められる。また、本件ソフトウェアを利用するユーザーの範囲について、本件ソフトウェアは、QQ ソフトウェアに対してのみモニタリングを行っていることから、本件ソフトウェアのユーザーの範囲は、QQ ソフトウェアのユーザーの範囲に含まれることになる。したがって、原告らと被告らとの間には、競争関係が存在することが認められる。

上記(ii)の要件については、被告らによる本件ソフトウェアの開発、頒布及び QQ ソフトウェアに対する評価行為は、本件ソフトウェアの事業者が、自己の競争上の優位性を高めるもの、又は原告らの競争上の優位性を低下させる結果を生じ得るものであり、競争行為に該当する。したがって、原告らが、「不正競争防止法」に基づき、被告らに対して、「不正競争防止法」違反を理由として、訴訟を提起することは適法である。

③原告らと被告らとの間には競争関係が存在するため、本件ソフトウェアが QQ ソフトウェアのモニタリング結果について説明及び評価を行う際には、信義誠実の原則を遵守した客観的な説明及び評価を行なわなければならない。

しかし、本件ソフトウェアは QQ ソフトウェアのモニタリングを行う際、QQ ソフトウェアがコンピュータの中の実行ファイルをスキャンする行為について、「あなたのプライバシーに関わる可能性があります」と表現を用いて説明した。このような説明は、ユーザーに一種の不安を感じさせるため、QQ2010 ソフトウェアの使用をやめさせ、又は使用を避ける結果を招くものである。このため、QQ ソフトウェアのユーザーは、本件ソフトウェアを使用した後に、概ね QQ ソフトウェアに対するマイナスの認識ないし評価を持ちうる。

このほか、360 ネット上の QQ ソフトウェアを評価する説明は、やや強い感情的ニュアンスを帯びており、QQ ソフトウェアのユーザーにマイナス評価ないし誤解を招くものである。

以上のとおり、本件ソフトウェアの説明は、事実に基づかず、商業上の信義誠実の原則に合致しない。これらの行為の目的は、原告らの競争上の優位性を損なうことにあるといえる。したがって、本件ソフトウェアのモニタリングで提示される用語並びに「360 ネット」上の説明には、明らかな不正競争の意図がある。これらは、原告らの商業上の信用及び商品の評判を損なう営業誹謗行為である。

④本件ソフトウェアは、「360 ネット」に付随して制作されたものであるから、本件ソフトウェアの権利者及び制作者、並びに「360 ネット」のドメイン登録者及び運営者は、いずれも共同の権利侵害による責任から逃れることはできない。したがって、被告ら3社は不正競争の結果を共同で引き受けるべきである。但し、原告らは、その主張する400 万元の賠償金の計算根拠を明確にしていなかったため、人民法院が、被告ら3社の主観的過失の程度及び不正競争行為の影響の範囲等と情状を斟酌して、具体的賠償額を確定する。

⑤以上の理由により、次のとおり判示する。

ア 被告らは、本件ソフトウェアの頒布及び使用を停止せよ。

イ 被告らは、「360 ネット」上の関連する権利侵害を構成する文章を削除せよ。

ウ 被告らは、本判決の発効日から30日以内に、「360 ネット」のトップページ及び「法制日報」上で声明を公表し、権利侵害行為による悪影響を除去せよ。

エ 被告らは、本判決の発効日から10日以内に、原告らに対し、経済損失40 万元を共同で賠償せよ。

オ 原告らのその余の請求を棄却する。

第一審判決の後、奇虎科技公司及び三際無限公司はいずれも判決を不服とし、北京市第二中級人民法院に上訴を提起した。三際無限公司は、同公司は本件において不正競争を行った主体ではないと主張した。また、奇虎科技公司は、虚偽の事実を流布する誹謗行為は存在しておらず、不正競争行為は存在しないと主張した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①三際無限会社が本件で不正競争を行った主体といえるかについて

2010年10月12日に、工業情報化部の公式ウェブサイトのICP/IP情報届出管理システムに照会された「京ICP備06060858号-3」の届出情報では、なお「360ネット」の主催登録者が三際無限会社であることが明示された。関連規定によれば、届出情報に変更が生じたときは、遅滞なく、変更を申請しなければならない。

三際無限会社は、工業情報化部のウェブサイトの公表する「主催登録者」であり、関連届出情報に変更がない状況においては、三際無限会社は、奇智ソフトウェア会社と共同で「360ネット」の関連行為について法的責任を負わなければならない。したがって、原審法院が、三際無限会社を不正競争の主体と認定したことは不当ではない。

②第一審原告らと第一審被告らとの間に競争関係が存在するかについて

本件の各当事者はいずれもネットワークサービス運営者であり、主に、付加価値サービスのへの課金及び広告サービスへの課金というビジネスモデルを通じて、ネットワーク市場において経営を行っている。このようなネットワークサービス運営者は、無料のインフラネットワークサービスを通じてユーザーを固定し、かつ、一部のユーザーに付加価値サービスを提供する方式により利益を取得する。また、これと同時に、このようなネットワークサービス運営者は、無料ネットワークサービスで固定したユーザーを有することを利用して、広告市場においても利益を得る。

本件において、第一審原告らの主たる事業を営む無料ネットワークサービスの市場は、QQソフトウェアを代表とするリアルタイム通信ソフトウェア及びサービス市場である。これに対し、第一審被告らが主たる事業を営む無料ネットワークサービスの市場は、本件ソフトウェアを代表とするセキュリティソフトウェア及びサービスについての市場である。双方の無料ネットワークサービス市場には一定の区別があるが、双方がより広範にユーザーを固定するために、無料ネットワークサービスの市場の開拓をそれぞれ行っているため、ネットワークサービスの範囲及びユーザーの範囲に重なりが生じる。

また、第一審原告らと第一審被告らとは、ネットワークサービス運営者として、広告サービス市場の開拓拡張において、広告サービス市場における競争関係にあり、共通の利益を有している。そして、その各自の競争の優位性は、主に無料ネットワークサービス市場における、ユーザーの固定の程度及び広がりによって決まる。本件において、第一審被告らの本件ソフトウェアの開発、頒布及びQQソフトウェアの評価活動は、第一審原告らのネットワークサービス市場におけるユーザーの固定の程度に影響し得るものであり、双方の広告サービス市場における競争上の優位性及び利益の情勢にも影響する。

したがって、第一審原告らと第一審被告らとは、ネットワークサービスの範囲、ユーザー市場及び広告市場等のネットワークのサービス市場において競争上の利益を有し、両者の間には競争関係がある。

③不正競争行為が成立するか否かについて

本件ソフトウェアが QQ ソフトウェアに対してのみモニタリングを行うことそれ自体は、不正競争行為の理由を構成しない。むしろ、本件ソフトウェアが、QQ ソフトウェアのモニタリングを行って、モニタリング結果について評価及び説明をした内容が、客観的状况に沿ったものか、ユーザーの誤解を招きかつ不適切な連想を生じさせ得るかが、不正競争行為の有無を判断する要素となる。

本件において、本件ソフトウェアは、QQ ソフトウェアをスキャンした後、ユーザーに対して QQ ソフトウェアがユーザーのプライバシーを漏洩する可能性があると説明している。しかし、奇虎科技公司、奇智ソフトウェア公司及び三際無限公司是、QQ ソフトウェアがスキャンするファイルに、ユーザーのプライバシー的性質を有する個人情報が含まれることを証明するに足る証拠を提出していない。事実の根拠が証明されていない状況においては、本件ソフトウェアの QQ ソフトウェアに対する評価は、ユーザーに QQ ソフトウェアへの不合理な疑いを容易に生じさせ、QQ ソフトウェアの商品の評判及び第一審原告らの商業上の信用の低下をもたらす、営業誹謗行為である。

また、事実の根拠が証明されていない状況においては、「360 ネット」上で発表された、QQ ソフトウェアがユーザーのプライバシーを侵害するという多くの文章は、QQ ソフトウェアへのマイナス評価及びユーザーの誤解を招くが、これは信義誠実という広く認められた商業道徳に反し、第一審原告らの商業上の信用を損なう、営業誹謗行為である。

以上の理由により、次のとおり判示する。

上訴を棄却し、原判決を維持する。

5. 解説

本件は主に、(i)業務の異なるネットワーク運営者間の競争関係の画定と、(ii)インターネット業種についての規制の整備状況が不十分な下における営業誹謗行為の認定についてのものである。

(i)について、中国では、不正競争行為は、業務内容が同じ又は類似する事業者の間で発生すると解する考え方が存在する。この考え方からすると、業務内容が類似しない

事業者の間においては、そもそも不正競争行為が存在しないことになり、「不正競争防止法」適用の前提を欠くという結論となり得る。

本件において、人民法院が、上記の考え方に立つか否かについては明言しなかったが、業務の異なるネットワーク運営者の間においても不正競争関係が存在し得ることを認めた。

但し、ネットワーク運営者の経営活動は、通常の商業経営活動とは異なるので、ネットワーク以外の市場でも同様の判断が下されるとは限らないことに留意が必要である。すなわち、ネットワーク運営者は、まずネットワークユーザーを最大限固定してから、ユーザーへの付加価値サービスの提供又は広告掲載を通じて利益を取得する。本件でも、第一審原告らと第一審被告らの会社は、いずれもネットワークユーザーを最大限固定するために、無料でオンラインユーザーに対し、QQ ソフトウェア及び本件ソフトウェアを提供した。無料で提供したネットワークサービスの内容は異なるが、その固定するユーザーの範囲に重なりが存在し、広告市場においても共通の利益を有するという事情があったため、人民法院は、第一審原告らと第一審被告らとの間に競争関係が存在することを認めた。

(ii)について、営業誹謗行為に関する「不正競争防止法」14条は、「事業者は、虚偽の事実を捏造し、流布することにより、競争相手の商業上の信用、商品の名声に損害を与えてはならない。」と規定している。インターネット事業者にとって、最大限にユーザーを固定することはその利益を確保するために重要なことである。しかし、インターネット業の管理に関する現行法制では、インターネット事業者のユーザー固定等について禁止される行為等は何ら規定されておらず、他業種に比して、法規制が未成熟な状況にあると考えられる。

このような状況の下、人民法院は、本件ソフトウェアのQQソフトウェアのみへのモニタリング自体については問題ないが、モニタリングの結果に対する評価及び説明に客観的な裏付け証拠がないこと、及び第一審被告らの流布する言論が、事実に基づかず第一審原告らを誹謗する不当な言論であることから、第一審被告らの行為によりネットワークユーザーによる第一審原告らへのマイナス評価を容易に招き、その商業上の信用に影響すると判断した。

6. 企業へのメッセージ

「不正競争防止法」が適用される要件としては、事業者間に競争関係があることが含まれている。一般的には、不正競争関係は同種又は類似する業種に従事する事業者間で

あれば、この要件を満たすと解されている。

本判決は、本件のような業務内容の異なる会社間であることだけをもって、必ずしも競争関係が存在しないと判断されるわけではないことを明らかにしたものである。本件の場合、人民法院は、競争関係を有するか否かを判断する際に、業種のほか、事件の実情に応じて共通の取引対象者及び利益獲得方式等から、個別の事業の状況を踏まえてケースバイケースで判断していることが分かる。

よって、ある事業者と他の事業者の業務内容が異なるとしても、実質的に見て顧客を取り合う関係にあるか、利益が共通しているか等といった具体的な事項によっては、「不正競争防止法」が適用されるリスクがあることに注意されたい。

15. 商標を登録し使用した行為が、先に登記されていた商号との関係で不正競争行為に該当すると判断された事例

1. 事件の性質

不正競争紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：広東偉雄集团有限公司（以下「偉雄集团公司」という）、仏山市高明区正野電器実業有限公司（以下「高明正野公司」という）、及び広東正野電器有限公司（以下「広東正野公司」という）が、仏山市順徳区正野電器有限公司（以下「順徳正野公司」）、及び仏山市順徳区光大企業集团有限公司（以下「順徳光大集团公司」という）を訴えた不正競争紛争事件

争点：被告らが「正野」の文字を含む商標を登録し使用した行為は、不正競争行為に該当するか

3. 書誌的事項

第一審：広東省仏山市中級人民法院

原告：偉雄集团公司、高明正野公司及び広東正野公司

被告：順徳正野公司及び順徳光大集团公司

判決日：2002年11月28日

第二審：広東省高級人民法院

上訴人：順徳正野公司及び順徳光大集团公司

被上訴人：偉雄集团公司、高明正野公司及び広東正野公司

判決日：2004年4月9日

再審：最高人民法院

再審申立人：偉雄集团公司、高明正野公司及び広東正野公司

被申立人：順徳正野公司及び順徳光大集团公司

判決日：2010年1月6日

関連条文：「不正競争防止法」第2条、第5条第3号、「不正競争民事事件の審理におけ

出典：

北大法意網

http://www.lawyee.net/Case/Case_Data.asp?ChannelID=2010102&KeyWord=+%D5%FD%D2%B0%B5%E7%C6%F7&RID=1573841

4. 事件の概要

(1) 事実関係

①偉雄集团公司は、順徳市偉雄集团公司が組織変更されて設立された会社である。

順徳市偉雄集团公司は、1994年8月と1994年12月にそれぞれ「正野 GENUINE」、「正野 GENUIN」商標（商品分類は第11類（パイプ式換気扇（排気用）、空気調節装置、換気扇、消毒器等）。以下「本件各商標」という）の登録を出願し、1996年7月と1996年11月にそれぞれ登録を受けた。1999年3月に、本件各商標の商標権者は、偉雄集团公司へと名義が変更された。

②高明正野公司是、1996年5月に設立され、1997年1月15日には、順徳市偉雄集团公司から、本件各商標の無償での使用の許諾を受けた。

高明正野公司是、1994年9月に原順徳市富家達公司から名称変更された「順徳市正野電器実業公司」から、1998年4月30日、全ての従業員との労働契約及び設備並びに債権債務全部を合併により承継した。なお、1995年1月15日、順徳市偉雄集团公司は、順徳市正野電器実業公司に対し、「正野 GENUINE」の商標の使用を許諾していた。また、順徳市正野電器実業公司是、1998年5月14日に会社登記を抹消した。

③1999年10月、偉雄集团公司は、広東正野公司（当時の名称は「高明市正野電器有限公司」）に対し、「正野 GENUIN」商標を使用することを許諾した。2000年12月に、「正野 GENUIN」商標は広東省著名商標認定委員会により「広東省著名商標認定及び管理暫定規則」（現在は廃止されている）に基づき広東省著名商標に選ばれた。

④順徳光大集团公司は、1997年5月29日に、「正野 ZHENGYE」商標（商品分類は第9類の商品（電気ソケット、プラグ等）。以下「本件対象商標」という）の登録を出願し、1998年9月28日に登録が認められた。1999年2月18日に、順徳光大集团公司は順徳正野公司との間で商標使用許諾契約を締結し、順徳正野公司に対し「正野 ZHENGYE」商

標の無償での使用を許諾した。

偉雄集团公司、高明正野公司及び広東正野公司是、順徳正野公司及び順徳光大集团公司の行為が、不正競争行為に該当するとして、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原告らが使用し、宣伝を行うことにより、本件各商標は公衆がよく知るところとなっており、馳名商標として認定すべきである。被告らが、偉雄集团公司と同じ順徳市に所在するにもかかわらず、1997年に本件各商標に類似する本件対象商標の登録を出願したことは、不正競争行為に該当する。

②順徳市正野電器実業会社が登記し、高明正野会社が「正野」の商号を使用したことにより、「正野」の商号が知名なものとなった。したがって、順徳正野会社が登録し、使用する「正野」の商号は、消費者に誤認と混同を容易に引き起こすので、不正競争行為に該当する。

③以上の理由により、次のとおり判示する。

- ア 被告らは、判決が効力を生じた日から直ちに「正野」の文字の使用を停止せよ。
- イ 順徳正野公司是、判決が効力を生じた日から直ちにその企業名称に「正野」の商号の使用を停止し、かつ順徳市工商行政管理局に商号変更を申請せよ。期限を徒過しても変更しない場合には、法院が強制的に変更することができる。
- ウ 被告らは、判決の効力が生じた日から30日以内に「羊城晚報」の第1面に謝罪広告を掲載し、原告らに対して謝罪せよ（内容は法院の確認を経ること）。
- エ 被告らは、判決が効力を生じた日から10日以内に原告の経済損失50万元を賠償し、かつ原告が本件のために支払った合理的な費用52,533元、合計552,533元を支払え。

被告らは、第一審判決を不服として、控訴した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①商標権が及ぶ範囲は、登録された商品分類に含まれる商品に限られる。

また、順徳正野公司的企業名称の登録日は、偉雄集团公司の「正野 GENUIN」商標が「広東省著名商標」に選ばれた日より前である。この時点では、偉雄集团公司の「正

野 GENUIN」商標は馳名商標ではないので、馳名商標として、保護範囲を拡大することはできない。

したがって、順徳正野会社が、「正野」のかかる名称を登記した行為は、本件各商標権を侵害しない。また、順徳光大集団公司も、順徳正野公司から権限を付与されたことにより、「正野 ZHENGYE」商標の使用権を合法的に有している。

②企業の登記上の名称としての「正野」は、原順徳正野電器実業公司の登記抹消時に消滅しており、高明正野公司是、「正野」の名称を原順徳正野電器実業公司から継承してはいない。このため、高明正野公司の、自らの企業名称に「正野」が含まれることを理由として、順徳正野公司が企業名称を登記した行為が、企業名称権を侵害したとの主張には法的根拠がない。広東正野公司が「正野」の企業名称を使用した日は、順徳正野公司が「正野」の名称を含む登記を行った日より遅い。

よって、第一審法院が、高明正野公司が原順徳正野電器実業公司の企業名称を継続したと認定したことは不当であり、上訴人らの行為は不正競争行為に該当しない。

③以上の理由により、次のとおり判示する。

ア 第一審判決を取り消し、被上訴人らの請求を棄却する。

イ 訴訟費用は、被上訴人らが負担せよ。

第二審判決後、被上訴人らはこれを不服とし、最高人民法院に再審を申し立てた。

（４）再審判決

再審法院は、次のとおり判示した。

①本件での、不正競争行為に該当するかという点での争点は次の３点である。

第１点は、順徳光大集団公司が第９類の商品分類に本件対象商標を登録した行為が、偉雄集団公司が第１１類に商標登録した本件各商標と同一又は類似であり、不正競争行為を構成するといえるか、第２点は、再審被申立人らが本件対象商標を使用した行為が不正競争行為を構成するか、第３点は、順徳正野公司が「正野」の商号を含む企業名称を使用した行為が不正競争行為に該当するかという点である。

②本件対象商標を登録したことが、不正競争行為に該当するとの主張の本質は、商標間の紛争についてであるが、この点については登録商標紛争の行政処理手続が規定されているので、本院はこの点を審理対象としない。

③偉雄集团公司は、1996年に第11類の換気扇等の商品分類について、本件各商標を登録し、広告宣伝及び関連商品の販売を行った。このため、1999年2月に順徳正野会社が設立された時点では、本件各商標は既に一定の知名度を有していた。

再審被申立人らは本件対象商標を使用し、順徳正野公司については「正野」の文字を自社の商号として使用し、スイッチ、プラグ等の製品を生産した。建材市場及び日常生活において、本件各商標の商品分類に含まれる換気扇（排気用）等と、スイッチ、プラグ等の製品の販売ルート、消費対象は、ほぼ同一である。

したがって、再審被申立人らの本件対象商標を使用する行為及び順徳正野公司の「正野」の文字を含む商号を使用した行為は、公衆がその商品又はサービスの出所を混乱するに十分なものであった。

④「不正競争防止法」の保護を受ける企業名称、特に商号は異なった市場主体を区別する識別機能を有する標識であり、本質的に財産権に属する。

原審法院の調査により明らかになった事実によれば、1994年9月に、原順徳市正野電器実業会社が「正野」の商号の使用を開始した。1998年4月30日、原順徳市正野電器実業会社は高明正野会社に合併され、その債権債務はいずれも高明正野会社が承継した。

したがって、商号によって生じる関連権益についても、高明正野会社が承継した範囲に含まれる。

原順徳市正野電器実業会社と高明正野会社の広告宣伝及び関連商品の販売を通して、「正野」の商号及び関連製品は既に一定の市場での知名度を有し、公衆が知るところとなった。順徳光大集团公司が本件対象商標について、順徳正野公司に使用を許諾した行為は、公衆に商品の出所を十分に誤認させ、高明正野会社が先行して登録した「正野」の商号の権益を侵害する、不正競争行為に該当する。

⑤偉雄集团公司、高明正野公司及びその前身の会社は、1995年に、パイプ式換気扇（排気用）、空気調整設備、換気扇等の製品において「正野」の商号及び商標を使用を開始した。これを用いて、広告宣伝及び製品の販売を行うことにより、「正野」の商号が公衆の中で一定の影響力を保持できるようにした。順徳正野公司与偉雄集团公司、原順徳市正野電器実業会社は、いずれも同一地区に所在する。

「正野」を含む商標及び「正野」の商号の知名度を知りながら、高明正野会社が、「正野」を商号として使用し、扇風機、ソケット、プラグ、空調設備等を生産し、取扱った

ことは、公衆に商品又はサービスの出所を混同させるものであり、不正競争行為に該当する。第二審法院の、順徳正野公司の設立日は、2000年12月に偉雄集团公司の「正野 GENIUN」登録商標が広東省の著名商標に選ばれた時期よりも早いので、順徳正野公司が「正野」の商号を使用したことに正当な理由があるとの認定は、法の適用を誤っている。

⑥以上の理由により、次のとおり判示する。

- ア 広東省高級人民法院（2003）粵高法民三終字第17号民事判決を取り消す。
- イ 広東省佛山市中級人民法院（2001）佛中法知初字第84号民事判決第一号について、次のとおり変更する。
- ウ 再審被申立人らは判決が効力を生じた日に、本件対象商標の使用を停止せよ。
- エ 順徳正野公司は本判決が効力を生じた日に、その企業名称への「正野」の商号の使用を停止せよ。
- オ 再審被申立人らは判決が効力を生じた日から30日以内に、「羊城晚報」の1頁目に謝罪声明を掲載し、再審申立人らに謝罪せよ（内容は法院の確認を経ること）。
- カ 順徳正野公司は本判決が効力を生じた日から10日以内に、再審申立人らの経済損失500,000元及び侵害防止のために支払った合理的費用52,533元を賠償せよ。

5. 解説

最高人民法院は、本件対象商標の使用並びに「正野」の商号を登録、使用した行為が不正競争に該当するかについて、次のとおり判示した。

第1に、順徳正野公司が、本件各商標と同様に、「正野」の文字を含む本件対象商標を登録した行為については、「商標法」第41条第3項において、既に登録された商標に関し紛争が生じた場合は、当該商標の審査確認の上で登録された日から5年以内に、商標評議審査委員会に裁定を申し立てができるとして、登録商標紛争の行政処理手続が規定されているので、当該行政処理手続において解決されるべきであるとして、本件の民事訴訟での審理対象に含めなかった。

第2に、本件各商標に含まれる「正野」の文字を自らの企業名称として登記した行為については、「商標と企業名称における若干問題の解決に関する意見」（以下「解決意見」という）第4条では「商標における文字及び企業名称における屋号が同じである又は類似していることが、他者に市場主体及びその商品又はサービスの提供者に対して混同（混同の可能性を含む。以下同様）を生じさせ、これが不正競争を構成する場合は、法に基づき制止しなければならない。」との規定と、同条の「混同」を「他人の登録商標と同じ又は類似している文字を企業名称の屋号として登記し、関連する公衆に商標登

録者と企業名称所有者に対する誤認又は誤解を生じさせた場合」とするとの解決意見第5条第2項の規定に基づき、他人が保有する本件各商標と同じ又は類似の文字を屋号として登記したとして、不正競争行為に該当すると判断したものと考えられる。

第3に、本件対象商標を使用した行為は、解決意見第4条の「混同」を「他人の企業名称における屋号と同じ又は類似している文字を商標として登録し、関連する公衆に企業名称の所有者と商標登録者に対する誤認又は誤解を生じさせた場合」とするとの解決意見第5条第1項の規定に基づき、他人の屋号と同じ又は類似した文字を商標として登録したとして、不正競争行為に該当すると判断したものと考えられる。

第4に、順徳正野会社が高明正野会社と同じ「正野」の商号を使用した行為については、解決意見第4条に定める「企業名称における屋号が同じであるが、他者に市場主体及び商品又はサービスの提供者に対して混同を生じさせる場合」に該当するとして、不正競争行為に該当すると認定したと考えられる。

6. 企業へのメッセージ

商標専用権及び企業名称権は、ともに法定の手續に基づいて付与された権利であり、それぞれ法令に基づく保護を受けられる。本判決を踏まえると、商標と商号の混同による紛争事件においては、後で登録された商標又は商号が、先行の商標又は商号の権利と抵触する場合には、不正競争を構成するとして、後発の商標使用又は商号使用が不正競争行為と解される可能性がある。

したがって、このような紛争事件を回避するためには、企業が商標又は名称を登録又は登記する場合には、自己の責任において、先行する権利が存在しないか調査を行う必要があることに留意されたい。

16. 著名な外国企業の関連会社はその名称の中訳を企業名称の一部に用いて登記し営業に使用したことが、商標権侵害及び不正競争行為に該当すると判断された事例

1. 事件の性質

商標権侵害及び不正競争紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：深圳市優比速快遞有限公司（以下「深圳優比速公司」という）、F氏が優比速包囊運送（広東）有限公司（以下「広東優比速公司」という）及び優比速包囊運送（広東）有限公司深圳支店（以下「広東優比速深圳支店」という）を訴えた不正競争紛争事件

争点：外国では著名な企業の関連会社である広東優比速会社が「優比速」を企業名称の一部に用いて登記したことが、それよりも前に中国企業が登録した商標権侵害、ないしは不正競争行為に該当するか。

3. 書誌的事項

第一審：深圳市中級人民法院

原告：深圳優比速公司及びF氏

被告：広東優比速公司及び広東優比速深圳支店

判決日：不明

第二審：広東省高級人民法院

上訴人：広東優比速公司及び広東優比速深圳支店

被上訴人：深圳優比速公司及びF氏

判決日：2009年12月10日

差戻審：深圳市中級人民法院

原告：深圳優比速公司及びF氏

被告：広東優比速公司及び広東優比速深圳支店

判決日：2010年8月30日

第二審（差戻後）：広東省高級人民法院

上訴人：広東優比速公司及び広東優比速深圳支店

被上訴人：深圳優比速公司及びF氏

判決日：2010年12月20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法律適用の若干問題に関する解釈」第1条第1号、「最高人民法院による登録商標、企業名称と既存の権利との抵触に係る民事紛争事件の審理における若干問題に関する規定」第4条。

出典：

北大法意網

http://www.lawyer.net/Case/Case_Data.asp?ChannelID=2010102&KeyWord=%D3%C5%B1%C8%CB%D9&RID=478504

4. 事件の概要

(1) 事実関係

2000年11月7日、深圳市中捷運快遞有限公司は、深圳優比速公司に名称を変更した。その経営範囲は、速達便物の輸送、小口貨物の国内及び国際速達業務であり、その出資者は、Z氏及びF氏であった。2002年4月28日、深圳優比速公司是、商標局の審査を経て「優比速+UES+図形」商標（商標登録番号は1759121。登録商標の指定サービス項目は第39類で、運輸、貨物輸送、小包配達、新聞配達等を含む。下図参照。以下「本件商標」という）の登録を受けた。

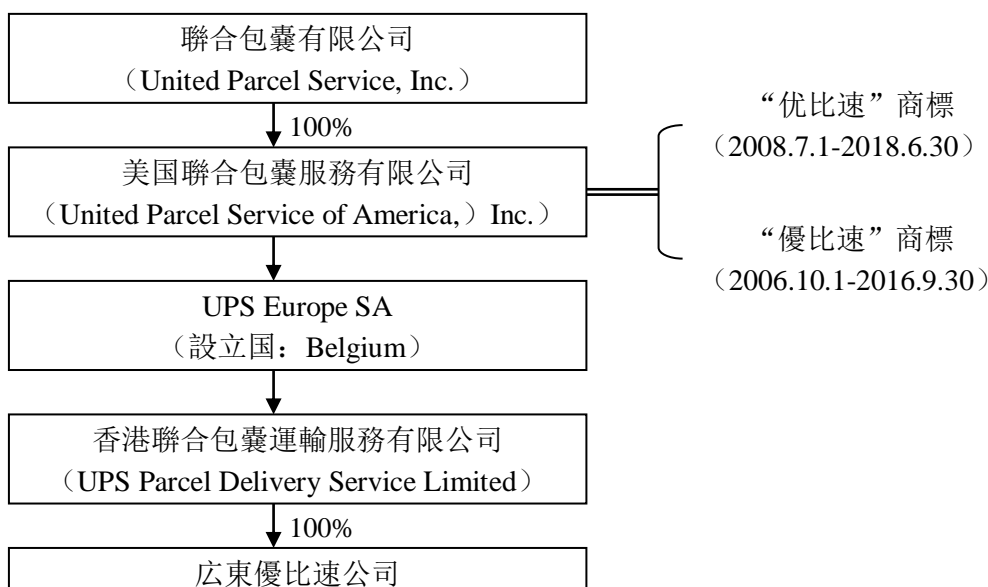
2006年11月7日、深圳優比速公司是、商標局の審査確認を経て本件商標をF氏に譲渡した。同日、F氏は、深圳優比速公司に対して、通常許諾方式により本件商標の使用を許諾した。



広東優比速公司の設立は2004年11月24日であり、出資者は香港法人である聯合包裹運送服務有限公司である。その経営範囲は、輸出入貨物、国際製品、個人用物品及び越境貨物の海運、陸運、空運を請負う国際運輸代理業務（国際速達、国内貨物輸送代理

業務、一般貨物輸送等を含む)である。広東優比速深圳支店の設立は2005年5月16日であり、経営範囲は広東優比速会社と同じである。

広東優比速会社は、アメリカの500強企業であるUnited Parcel Service, Inc.の関連会社であり、両者間の資本関係は下図のとおりである。



美国聯合包囊服務有限公司 (United Parcel Service of America, Inc.) は、台湾地区において「優比速」という名前の商標を登録した。また、香港聯合包囊運送服務有限公司 (UPS Parcel Delivery Service Limited) とその関連会社である美商優比速国際股份有限公司、優比速航空股份有限公司は、それぞれ1988年と1995年に台湾地区に支店を設立し、航空貨物輸送請負、郵便物運送サービス業務等の業務に従事しており、台湾地区で「優比速」との商号を登記した。このほか、広東優比速会社によれば、2005年2月14日、美国聯合包囊服務有限公司 (United Parcel Service of America, Inc.) と広東優比速会社は広州で商標ライセンス契約を締結し、前者の商号及び「UPS」との商標の中国における使用を、広東優比速会社に授権したとのことであった。

深圳優比速公司及びF氏は、広東優比速会社、広東優比速深圳支店が本件商標の中の「優比速」の文字を自らの企業の屋号とした行為は違法な権利侵害であるとして、深圳市中級人民法院において、企業名称の変更、「優比速」マークの使用停止、及び300万人民元の損害賠償の支払を求める訴えを提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

本件商標は、有効期間内にあり、原告らの権利は保護されるべきである。原告の主張について、以下のとおり認定する。

①原告らが「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1条第1号における「際立つように使用」したことについて提供した証拠は、主に受取証及び速達運送状であるが、受取証は広東優比速深圳支店が発行したもので、「優比速包囊運送（広東）有限公司深圳分公司領収書専用印」の印章が押捺されている。当該印章の「優比速」と「包囊運送（広東）有限公司深圳分公司」の文字の大きさは同じであり、「優比速」を強調して使用していることはなく、これは、企業名称を正常に使用した行為と認定する。速達運送状は1部5枚綴りで、表面の目立つ位置に「UPS」との表示があるが、「優比速」の文字の表示は小包に貼り付けるための裏面に使用されているだけであり、一般的に公衆が注意を払わない箇所であり、フォントも比較的小さく、「際立つように使用」したとは言えない。

②公衆に混同及び誤認をもたらしたことに関して、深圳優比速公司、F氏が提出した証拠は、銀行の送金証憑である。しかし、送金証憑のうちに記入されているのは広東優比速深圳支店の正確な口座番号であり、深圳優比速公司の口座番号ではなく、深圳優比速公司の顧客が、深圳優比速公司与広東優比速深圳支店の名称とを混同及び誤認したとは認定できない。

③UPSの現金受領証等にも、広東優比速深圳支店の印章が押捺されているが、当該印章は実際にその企業名称を合理的に使用したものであり、広東優比速深圳支店がその企業名称を正常に使用した方法である。広東優比速深圳支店の営業車輛にも、その企業名称が表示されているが、これもその企業名称の合理的な使用であり、しかも営業車輛に表示されているマークは「UPS」であって、「優比速」という中国語ではない。したがって、被告らが本件商標を「際立つように使用」することによって、公衆に混同及び誤認をもたらしたとは言えない。

④以上の理由により、次のとおり判決する。

- 一 原告らの請求を棄却する。
- 二 事件受理费 32,507.74 元は、原告らが負担せよ。

第一審判決後、原告らは、これを不服として広東省高級人民法院に上訴を提起した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

原告らと被告らは、同一業務に従事しているため、被告らの行為は公衆に混同及び誤認をもたらすおそれがあり、不正競争行為であるとの請求に対する判断を遺漏しているので、差戻しを命じる。

(4) 差戻審判決

深圳市中級人民法院は、再審理を行った上で、次のとおり判示した。

①本件商標は、中国語の「優比速」と英語「UES」とを組み合わせた商標であるが、中国語「優比速」が深圳優比速公司、F氏の本件商標の主要部分を構成する。広東優比速公司、広東優比速深圳支店を示す印鑑の文字配列は、複数のパターンがあるが、広東優比速深圳支店が2006年3月22日に発行した領収書に押捺されている「優比速包裹運送(広東)有限公司深圳分公司」の楕円形の印章では、「優比速」が当該印章の一行目に配列されている。

また、広東優比速公司、広東優比速深圳支店の差出日が2006年2月18日付及び3月22日付けの速達送達状を見ると、表面の目立つ位置に「UPS」マークが表示されており、裏面の上部には「UPS サービス条項及び条件」との記載ある。同条項の1行目には「優比速運送約定条項」という文字があり、字体がやや大きく、かつ太字になっている。

以上によれば、広東優比速公司及び広東優比速深圳支店は、本件商標と同一の文字を。企業の屋号として「際立つように使用」したと言える。かかる行為は、深圳優比速公司与被告らが提供するサービスの出所又は両者の間の経営関係について、公衆に容易に混同又は誤認をもたらすものである。被告らの行為は、本件商標を侵害している。

②広東優比速公司及び広東優比速深圳支店の出資者である香港聯合包裹運送服務有限公司(UPS Parcel delivery Service Limited)とその関連会社は、それぞれ1988年と1995年に中国台湾地区に支店を設立し、「優比速」の商号を登記した。しかし、その経営範囲は台湾地区のみに限定されていたため、中国大陸において商業的信用は形成されていない。

このため、被告らの関連会社が、中国大陸において、深圳優比速公司の設立前及び本件商標の登録前には、「優比速」マークについて既存の権利は形成されていなかった。ゆえに、原告らは、被告ら又はその関連会社の「優比速」を抜け駆け登録し、既存の商業マークの権益を侵害していない。

被告らと、深圳優比速公司の経営地域及び経営業務は同じであり、双方の間には競業

関係が存在する。本件商標の登録後、原告らの商標使用によって、「優比速 UES」商標に商業的信用はすでに確立されつつあった。被告らの設立時期は、本件商標の登録日よりも後である。

したがって、原告らは、本件商標を先行して使用していたものである。商号は、経営者又はその提供する商品若しくはサービスを区別する機能を有するものであるもので、被告らが「優比速」を自己の商号として登記し、かつ商業活動において当該商号を使用する行為は、被告らと広東優比速深圳支店とが提供するサービスの出所又は両者間の経営関係について公衆に混同又は誤認を生じさせるおそれがある。

③2002年12月26日、中外運空運発展有限公司華南分公司米国連合包囊部（契約代表者は楊青氏）と深圳優比速公司（契約代表者はF氏）は、「代理サービス契約」を締結した。被告らの関連会社である前者は、原告らの中国国内での小包運送業務ネットワーク及び本件商標の商業上の信用力を借りて、華南地区の国際航空速達便物及び貨物輸送業務を発展させたいと望んでいた。かかる事実から、被告らは、原告らが本件商標を先行して使用していたことによってすでに商業的信用が築かれつつあることを明らかに知っていたか、知り得たはずである。

ところが、被告らは、その後にあえて「優比速」を自らの商号として登記し、かつ商業活動において使用したのであり、これは被告らが権利侵害の悪意を有していたことを示す。被告らの実力は、原告らのそれをはるかに凌ぐものであるため、原告らの経営活動及び宣伝行為について、公衆が逆に被告らの行為であると誤認するおそれがあり、原告らが本件商標を利用して経営拡大を図ることが極めて困難となるおそれがある。

したがって、被告らの行為は、不正競争行為に該当するものであり、法に従い相応の法的責任を負わなければならない。

④以上の理由により、次のとおり判示する。

ア 被告らは、原告らの本件商標の使用が認められた第39類サービス項目に関し、直ちに「優比速」の商号を変更し、かつ「優比速」商号の使用を停止せよ。これには貨物運送状、運送約定条項、領収書、輸送車における「優比速」マークの即時使用停止も含む。

イ 被告らは、判決の確定日から10日以内に、原告らに50万人民元の損害を賠償せよ。

ウ 原告らのその他の訴訟請求を棄却する。本件事件の受理费32,507.74人民元は、被告らが負担せよ。

差戻審判決後、被告らはこれを不服として、広東省高級人民法院に上訴を提起したが、同法院は、差戻審法院とほぼ同様の理由によりその上訴を棄却した。

5. 解説

A 企業の商標登録が先で、B 企業の商号登録が後である場合に、B 企業の商号使用を経て、公衆が先行登録された A 企業の商品又はサービスの出所を、B 企業であると誤認する場合又は A 企業が B 企業の関連企業であると誤認する場合を「逆混同」という。逆混同は講学上の用語であるが、人民法院は「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 1 条第 1 号に「他人の登録商標と同一又は類似する文字を企業の屋号とし、同一商品又は類似商品において際立つように使用し、容易に関連の公衆に誤認を生じさせる行為は、「商標法」第 52 条第 5 号に規定する他人の登録商標専用権にその他の損害を与える行為に該当する」との規定があることを引用して、逆混同がある場合に商標権侵害を認めている。

本件はまさに逆混同のケースに該当する。被告らの商号登録は後であっても、その実力及び影響力は、原告深圳優比速会社のそれを遥かに上回っていた。このような場合、公衆は、実際には深圳優比速会社が提供している速達サービスの出所を容易に広東優比速公司及び広東優比速深圳支店であると誤認してしまうことがある。このため、人民法院は、本件での被告らの行為は「他人の登録商標と同一の文字を企業の屋号とし、同一商品又は類似商品において際立つように使用し、容易に関連の公衆に誤認を生じさせる行為」（「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 1 条第 1 号）、すなわち商標権を侵害する行為であると判断した。

また、本件では、逆混同が生じる場合に、商標権の侵害だけでなく、不正競争行為にも該当すると判断された。不正競争行為については、「本件の屋号が同一商品又は類似商品において際立つように使用するかを問わず、当該屋号の使用によってサービスの提供である原告と被告に対して混同を生じさせる又は混同を生じさせる可能性がある場合、不正競争行為として制止しなければならない」（「商標と企業名称における若干問題の解決に関する意見」第 4 条）との規定があるので、この規定を参酌して被告らの行為は不正競争行為であると認定したものと考えられる。

6. 企業へのメッセージ

本件から得られる示唆として、日本企業が中国市場に参入する可能性がある場合には、予め、商標登録を行っておくことが重要であるということが挙げられる。また、事前に商標登録を行えないとしても、実際に中国市場に参入する際には、将来的な知的財産権

紛争を回避するため、自社の日本語ないし英語等の名称と、中国に翻訳した場合の名称とについて、関連する商標が中国で登録されていないか、十分に調査、把握することが重要である。商標権侵害の可能性がある場合には、先行登録した商標権者等と商標の譲渡ないしライセンスに関する契約を締結することも考えられる。

17. 知名サービスの特有の名称を使用したことが、不正競争行為に該当すると認定された事例

1. 事件の性質

不正競争紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：北京開心人信息技術有限公司（以下「開心人公司」という）が北京千橡互聯網科技發展有限公司（以下「千橡互聯公司」という）及び北京千橡網景科技發展有限公司（以下「千橡網景公司」という）を訴えた紛争事件

争点：①同じウェブサイトの名義及び類似のドメインネームの使用が、商標権侵害行為に該当するか

②知名ウェブサイトの名義を使用して、公衆にソーシャルネットワークサービスを提供する行為が、不正競争行為に該当するか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第二中級人民法院（2009）二中行初字第10988号

原告：開心人公司

被告：千橡互聯公司及千橡網景公司

判決日：2010年10月26日

第二審：北京市高級人民法院（2011）高民終字第846号

上訴人：開心人公司

被上訴人：千橡互聯公司及千橡網景公司

判決日：2011年4月11日

関連条文：「不正競争防止法」第2条第1項、第5条第2項、「最高人民法院による不正競争民事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3条、「最高人民法院によるインターネットドメインネームにかかわ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4条、「登録商標、企業名称と既存の権利との抵触に係る民事紛争事件の審理における若干問題に関する規定」第2条、第4条。

出典：

北大法意網

http://www.lawyee.net/Case/Case_Data.asp?ChannelID=2010102&KeyWord=+%BF%AA%D0%C4%C8%CB&RID=1419127

4. 事件の概要

(1) 事実関係

1996年4月21日、四川国光実業公司是「開心」の文字商標専用権（以下「本件商標」という）を取得した。2008年12月2日、四川国光実業公司是、本件商標を、開心人公司に譲渡した。2009年10月23日、千橡互聯公司是、継続して3年間使用を停止したことを理由として、商標局に本件商標の取り消しを申立てし、2009年12月3日、商標局は申立を受理した。

2008年3月、開心人公司是、インターネットアプリケーションサービスを提供するソーシャルネットワークサイト「開心網」(kaixin001.com)でのサービスを開始した。2008年9月10日、北京市通信管理局は開心人公司に、「電信及び情報サービス業務経営許可証」(京ICP証080482号)を交付したが、当該証書には、「経営单位名称は、開心人公司、ウェブサイト名称は開心人公司、URLはwww.kaixin001.comである」と記載されていた。2008年10月までに、「開心網」(kaixin001.com)の登録ユーザーは750万名余りに達した。

2008年10月16日、千橡互聯公司是「kaixin.com」のドメインネームを取得した。2008年10月、千橡互聯公司是、同ソーシャルネットワークサイト「開心網」(kaixin.com)によるサービスの提供を開始した。2009年3月18日、北京市通信管理局は千橡互聯公司に「電信及び情報サービス業務経営許可証」(京ICP証041489号)を交付し、当該証書には、「経営单位名称は千橡互聯公司、ウェブサイト名称は真開心網、URLはwww.kaixin.comである」と記載されていた。2009年5月11日、千橡互聯公司是、「開心網」(kaixin.com)の「電信及び情報サービス業務経営許可証」の保有者を、千橡網景公司に変更した。

なお、「kaixin001.com」のドメインネームの登録時期は、「kaixin.com」ドメインネームの登録時期よりも遅かった。開心人公司是、千橡互聯公司及び千橡網景公司が「開心網」(kaixin.com)を運営する行為が、「類似商品及びサービス区分表」第42類4220類似グループの中の、「他人に替わってウェブサイトを新規作成及びメンテナンスすること、コンピュータサイト(ウェブサイト)を委託管理すること」に該当し、その登録

本件商標の商品区分である「コンピュータリース」と類似サービスを構成すると主張し、千橡互聯公司及び千橡網景会社が本件商標を侵害したとして、北京市第二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、次のとおり判示した。

①被告らは、その経営するソーシャルネットワークサイトにおいて「開心網」という名称及び「kaixin.com」というドメインネームを使用している。しかし当該サービスは、本件商標の商品区分とは異なり、類似もしていないので、被告らの行為は、原告の本件商標を侵害していない。

したがって、被告らが既に商標局に本件商標の取消を申し立てたことを理由として、本件訴訟の中断を申し立てたことは、支持しない。

②開心人公司是、「開心網」(kaixin001.com)を通じて提供するソーシャルネットワークサービスが、2008年3月以降の比較的短い期間に知名サービスとなり、ネットワークユーザーが当該サービスを識別する際の最も重要な手段となり、「不正競争防止法」の保護を受けるべきものであることを証明した。

千橡互聯公司是、原告により「開心網」(kaixin001.com)を通じて提供されるソーシャルネットワークサービスが知名サービスであることを知りつつ、「開心網」をウェブサイト名称として使用し始め、同じ業種及び分野において公衆にソーシャルネットワークサービスを提供した。このことからすれば、千橡互聯公司には、ネットワークユーザーに両者の提供するサービスについて混同を生じさせたことに主観的過失があり、信義誠実の原則に違反する行為を行ったと言える。

したがって、千橡互聯公司の行為は、不正競争行為に該当する。千橡網景公司在「開心網」(kaixin.com)を使用した行為も、同様に不正競争行為に該当する。

③「kaixin.com」のドメインネームと「kaixin001.com」のドメインネームとの間には、全く関連性がないとは言えないが、一定の差異がある。このため、通常の下況下において、単に上記の関連性だけで、ネットワークユーザーに事業者が提供する異なるネットワークサービスについて誤認を生じさせるという主張は不十分である。よって、被告らが「kaixin.com」ドメインネームを使用した行為は、不正競争行為に該当しない。

④「開心網」(kaixin.com)の登記事業者が、既に千橡互聯公司から千橡網景公司に変更

されており、かつ現在両主体にはすでに投資関係がないが、被告らには、「開心網」(kaixin.com)の登記事業者を変更する過程においていずれも主観的過失があるので、被告らは共同で損失賠償責任を負う。

⑤以上の理由により、次のとおり判決する。

ア 被告らは、本判決の発効日より、ソーシャルネットワークサービスにおいて知名サービスの特有名称「開心網」と同じ又は類似する名称を使用してはならない。

イ 被告らは、本判決の発効日より10日以内に、開心人会社に経済的損失40万元を賠償せよ。

ウ 開心人公司のその他の訴訟請求は棄却する。

第一審判決の後、原告は、第一審法院による事件の事実認定に誤りがあることを理由として、北京市高級人民法院に上訴を提起した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①「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」の規定によれば、「類似するサービス」とは、サービスの目的、内容、方式及び対象等が同様であるサービス、又は関連の公衆が通常それに特定の関係が存在すると考え、容易に混同するようなサービスをいう。

上訴人は、被上訴人らが提供するサービスが「他人に替わってウェブサイトを新規作成及びメンテナンスすること、コンピュータサイト(ウェブサイト)を委託管理すること」に該当し、本件商標について指定された「コンピュータリース」と「類似商品及びサービス区分表」第42類4220類似グループに属すると主張する。

しかし、被上訴人らが「開心網」の名称、「kaixin.com」のドメインネームを使用して提供するサービスは、インターネットユーザーが、ソーシャルネットワークを築くことを助けるインターネットアプリケーションサービスを提供することであり、「他人に替わってウェブサイトを新規作成及びメンテナンスすること、コンピュータサイト(ウェブサイト)を委託管理すること」ではない。被上訴人らのサービスと、第42類サービスの中の4220類似グループのコンピュータリース等コンピュータプログラムとの差異を比べると、サービスの目的、内容、方式、対象等に関して比較的大きな違いが存在し、関連する公衆にサービス提供者について混同又は誤認を生じさせるはずがない。

したがって、第一審法院が、被上訴人らが「開心網」の名称、「kaixin.com」のドメ

インネームを使用してソーシャルネットワークサービスを提供することが、本件商標の指定するサービス類別と同一、類似でないとして認定したことは不当でない。

②「最高人民法院によるインターネットドメインネームにかかわ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4条の規定には、人民法院がドメインネーム紛争事件を審理する際に、以下の各項の条件に合致する場合は、被告のドメインネームの登録、使用等の行為が不法行為又は不正競争を構成するものと認定しなければならないと規定している。

(1) 原告が保護を求めた民事権益が、合法的かつ有効である場合

(2) 被告のドメインネーム又はその主要な部分が原告の馳名商標の複製、模倣、翻訳又は音訳を構成するか、もしくは原告の登録商標、ドメインネーム等と同じ又は類似しており、関連する公衆に誤認を十分にもたらす場合

(3) 被告が当該ドメインネーム又はその主要部分に対し権益を持たず、当該ドメインネームを登録、使用する正当な理由がない場合

(4) 被告の当該ドメインネームの登録、使用に悪意がある場合。

上記の規定により、被上訴人らのドメインネームを登録する行為が権利侵害又は不正競争と認定される前提は、被上訴人らのドメインネームが上訴人のドメインネーム登録より遅いことであることが分かる。本件では、上訴人の「kaixin001.com」ドメインネームの登録時期は「kaixin.com」ドメインネームの登録時期よりも遅いので、被上訴人らの行為は上記の規定における権利侵害又は不正競争と認定されるべき条件と合致しない。

次に、原審法院が既に被上訴人らに対し、ソーシャルネットワークサービスにおいて上訴人の知名ウェブサイト名称「開心網」と同じ又は類似の名称を使用してはならないと判決で命じた状況において、「kaixin.com」ドメインネームと上訴人の知名ウェブサイト名称「開心網」の関連性は失われている。被上訴人らが原審判決の内容に基づき「kaixin.com」ドメインネームを使用しても、今後インターネットユーザーに混同、誤認を生じさせるはずはなく、原審判決によりインターネットユーザーの2社の「開心網」について生じた混同、誤認を十分に除去した。

したがって、被上訴人らが「kaixin.com」ドメインネームを使用する行為自体は、不正競争行為に該当しない。

③「最高人民法院による不正競争民事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 17 条の規定に基づき、「不正競争防止法」第 5 条、第 9 条、第 14 条に定める不正競争行為の損害賠償額の確定は、登録商標専用権の侵害による損害賠償額の確定方法を参照できる。「商標法」第 56 条第 2 項の規定により、権利侵害者が権利侵害により得た利益、又は被侵害者が権利侵害により受けた損失を確定することが難しい場合は、人民法院は権利侵害行為の情状に応じて 50 万元以下の賠償を判決により命じることができる。

本件の賠償額について、上訴人は具体的損害の計算を示したが、他方で、「開心網」(kaixin.com)の全部の登録ユーザー数がみな「開心網」(kaixin001.com)の失ったユーザー数であると証明するには不十分である。

したがって、上訴人が提出した証拠ではその実際の損失の証明が困難であり、被上訴人らが権利侵害により利益を取得した状況の証明も困難であり、原審法院が本件にかかる権利侵害行為の方式、期間、規模、結果及び主観的過失の程度等の要素を総合的に考慮して、40 万元の賠償額を決定したことは、合理的であり、維持すべきである。

④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

「不正競争防止法」第 5 条第 2 号の規定に基づき、他人の「商品」に特有の名称を無断で使用し、他人の知名商品との混同をもたらし、購入者に当該知名商品であると誤認させることは、不正競争行為に該当する。同法第 2 条の規定によれば、この「商品」には「サービス」が含まれる。

本件は、他人の知名サービスの特有名称の使用が不正競争行為に該当する典型的な事例の 1 つである。本件において、「開心網」はウェブサイト名称であるが、これはインターネットの利用に関して、ネットワークユーザーが開心人公司によるサービス提供であると識別する最も重要な手段であり、「知名サービス」の要件を満たすものであった。このような状況において、千橡互聯公司及び千橡網景公司が当該ウェブサイトと名称が同じ、サービス内容も同じウェブサイトを開設したことは、関連する公衆に両者の提供するサービスの出所について容易に混同及び誤認を招くことから、人民法院は、千橡互聯公司及び千橡網景公司の行為が不正競争に該当すると認定した。

他方で、「最高人民法院によるインターネットドメインネームにかかわ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 4 条に基づいて、ドメインネームを後に登録した者についてのみ、不正競争行為に該当する可能性があることを前提と

して、「開心網」のウェブサイト名称の使用のみを禁止するに止め、「kaixin001.com」よりも早くドメインが取得された「kaixin.com」の使用までは禁止の対象とされなかった。

6. 企業へのメッセージ

本判決により、一定の知名度を有するソーシャルウェブサイトは「知名サービス」を構成し、そのウェブサイトの名称は「不正競争防止法」第5条第2号の「特有の名称」に該当し、保護されることが明らかにされた。この判決を踏まえて、企業としては、他社の知名なウェブサイト名称を自社において使用することがないよう、十分に調査・検討を行う必要がある。

また、ドメインネームについては、類似ドメインネームが先に登録されている場合には、当該類似ドメインネームの使用を差し止めることが容易でないと考えられるので、予め調査の上、先に、類似ドメインネームの登録を取得することも考えられる。

18. 商品の外国語名称を商標登録したのみで、その外国語名称に対応する中国語名称を商標登録していなかった場合に、「不正競争防止法」第5条第2号にいう知名商品に該当することが認められた事例

1. 事件の性質

商標権侵害及び不正競争に関する紛争

2. 事件名、争点

事件名：SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD（尚杜・拉菲特罗兹施德民用公司。以下「LAFITE 社」という）と深セン市金鴻徳貿易有限公司（以下「金鴻徳公司」という）等との商標権侵害紛争及び不正競争紛争事件

争点：①被告の「拉菲世族」という文字の使用行為と虚偽宣伝行為は、原告に対する不正競争を構成するか否か

②被告が使用している「LAFITE FAMILY」との文言、図形標識及びドメインネーム「lafitefamily.com」は、原告の登録商標専用権を侵害するか否か

3. 書誌的事項

第一審：湖南省長沙市中级人民法院（2010）長中民五初字第0518号民事判決

原告：LAFITE 社

被告：金鴻徳公司及び湖南生物医薬集團健康産業發展有限公司（以下「生物医薬公司」という）

判決日：不明

第二審：湖南省高级人民法院（2011）湘高法民三終字第55号民事判決

上訴人：金鴻徳公司

被上訴人：LAFITE 社

原審被告：生物医薬公司

判決日：2011年8月17日

関連条文：「不正競争防止法」第5条第2号、第9条第1項、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1条第3号、第9条、第10条、最高人民法院による「インターネットドメインネームにかかわ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8条

出典:

北大法宝

<http://mohrss.chinalawinfo.com/newlaw2002/SLC/SLC.asp?Db=cas&Gid=118298279>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

LAFITE社は、1963年4月23日にフランスにおいて登録設立され、第1122916号の「LAFITE」（以下「本件商標1」という）及び第G764270号の図形登録商標（以下「本件商標2」という）の登録者である。



本件商標1は、1997年10月28日に中国国家工商行政管理局商標局による審査を経て登録され、対象となる商品分類は第33類「アルコール飲料（ビールを除く）」である。本件商標1は2007年10月28日に登録が更新され、有効期間は2017年10月27日までである。

本件商標2の基礎登録国はフランス、基礎登録日は1991年4月17日であり、有効期間は2001年7月23日から2011年7月23日までである。

2008年1月1日に、LAFITE社は美夏国際貿易（上海）有限公司と「商標使用許諾契約」を締結し、美夏国際貿易（上海）有限公司が中国大陸において上記2つの登録商標を非独占的に使用する権利を許諾した。使用許諾期間は、2008年1月1日から2010年12月31日までであった。

2004年以降、「人民網」等の様々なウェブサイトが、拉菲又は「LAFITE」商品について取り上げた。他にも、検索サイト「百度」で「LAFITE ワイン」を検索した場合の関連ウェブページは約471,000頁、「拉菲ワイン」を検索した場合の関連ウェブページは約2,300,000頁あった。さらに、「百度ニュース」で「拉菲 LAFITE」を検索すると、ヒットする関連ニュース記事は約1,600あることが明らかとなった。また、雑誌「天下美食」の2009年第2号及び2010年第10号において、「拉菲 LAFITE」商品が掲載されて

いた。

2010年1月28日、フランスのボルドーワイン業種協会は、「LAFITE」という言葉が初めて使用されたのは、1234年まで遡ることができ、……そのときからLAFITEワインは素晴らしいワインの一つであると認められ続けてきた」という声明を発表した。また、LAFITE社は、公式ウェブサイト (<http://www.lafite.com/chi>) 及び宣伝パンフレットにおいて、その図形登録商標及び商品について紹介及び掲載し、また、「LAFITE」の現在に至るまでの歴史及び「LAFITE」の中国での名称を「拉菲」とした経緯についても紹介した。

2010年3月18日に、LAFITE社は某知的財産権代理有限公司に、北京市方正公証所でドメインネームが「<http://www.lafitefamily.com>」であるウェブサイトのウェブページについての証拠を保全することを委託した。当該ウェブページのマークアップには、「Lafite-Family」、「Lafite Family」、「拉菲世族」との記載と図形標識があり、その「ブランドストーリー」という部分において、その現在に至るまでの歴史を紹介していた。また、2010年6月9日、LAFITE社は、長沙市公証所に証拠保全を申請した。そして、外包装に、「取扱業者：深セン市金鴻徳貿易有限公司」、「LAFITE-FAMILY」、「拉菲世族子爵 2007 干赤葡萄酒」と表記された1箱（12本/箱）を購入した。また、当該商品の下の端には、「図形標識及び取扱業者：深セン市金鴻徳貿易有限公司、URL：<http://www.lafitefamily.com>」と表示されていた。そして、販売業者は「湖南生物医薬集団健康産業発展有限公司財務専用印」の印章を押した領収書を発行した。

金鴻徳公司是相次いで2009年9月28日と10月29日に国家工商行政管理総局商標局に「拉菲世族」及び図形標識の商標登録を出願し、国家工商行政管理総局商標局は、2009年10月26日と11月11日に、それぞれ登録出願受理通知書を発行した。2010年3月30日、2010年4月9日、6月29日に、生物医薬公司是、金鴻徳公司から拉菲世族シリーズの商品を購入した。金鴻徳公司是、その会社にフランスの拉菲世族酒庄有限公司の中国独占総代理である授權証書、「拉菲世族」及び図形標識の商標登録出願受理通知書、拉菲世族シリーズ商品の衛生証書を提出していた。

LAFITE社の被告2社に対する訴訟請求は、以下のとおりである。

- ア 被告2社は、「LAFITE FAMILY」、図形標識及び「拉菲世族」商標の使用を直ちに停止せよ。
- イ 被告2社は不正競争を直ちに停止せよ。
- ウ 金鴻徳公司是「lafitefamily.com」というドメインネームを直ちに抹消せよ。
- エ 被告らは連帯して原告の経済損失50万元を賠償せよ。
- オ 被告らは全国で発行されている新聞、定期刊行物に声明を掲載することにより、原

告のために悪影響を払拭せよ。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①インターネット及び関連専門刊行物において取り上げられた有名な「LAFITE」ワインは、本件商標 1 の登録者である LAFITE 社のワインについてのものであると言える。長期的に使用され及び広範囲にわたる宣伝を経て、「LAFITE」ワインは、わが国においてすでに一定の市場知名度を有し、かつ公衆に知られていることから、法に基づき「不正競争防止法」に定める「知名商品」とであると認定する。

②さらに、「拉菲」と「LAFITE」のそれぞれの名称のワイン商品の間には、唯一の対応関係が形成されている。また、「拉菲」と「LAFITE」の名称は、商品の出所を区別する顕著な特徴を有し、その他の事業者の同類の商品と相違がある。したがって、「拉菲」は、「LAFITE」ワイン商品の特有の名称である。

③金鴻徳公司是、自社のワイン商品にこれらの名称を使用する許諾を得ておらず、かつ自社のウェブサイト及び宣伝資料においてこれらの名称を使用して宣伝したことは、公衆に当該商品の出所は LAFITE 社であると誤認させるものである。金鴻徳公司是中国法人であり、当該公司及その商品はその宣伝で説明している「拉菲」等とは明らかに関係がない。また、金鴻徳公司是、そのブランドが長い歴史を有すること、及びその商品と「最も高価な拉菲ワイン」とに何らかの関係があることを証明する証拠を有していない。

また、金鴻徳公司が使用する LAFITE 社のブランドの歴史と同一の、もしくは相似する要素及び虚偽のブランドの歴史は、他人に金鴻徳公司が生産したワイン商品は LAFITE 社の商品と関連があるとの誤解を生じさせる意図があり、虚偽の宣伝行為である。金鴻徳公司がその商品、ウェブサイト及び宣伝パンフレットにおいて「Lafite Family」、「拉菲世族」との記載や関連する図形標識を使用したことから、LAFITE 社商品の市場での優位性を利用し、LAFITE 社のブランド及び知名度に便乗したという主観的な故意があることは明らかである。

これらの行為は LAFITE 社に対する不正競争を構成する。

④本件商品は LAFITE 社の 2 つの登録商標の使用が認められたワイン商品であり、その商品に使用された「LAFITE FAMILY」標識は、「LAFITE」と「FAMILY」の 2 つの部分から構成され、完全に本件商標 1（「LAFITE」の文字）を含んでおり、アルファベットの

文字と小文字の区別があるのみで、同一の言葉と言える。

他方で、金鴻徳公司是「Lafite」と「family」という「家庭、家族」という固定の意味を有する英単語を連用したが、その「Lafite Family」という表現方法は固有の識別性を生じないだけでなく、逆に関連公衆に当該標識の商品の出所はLAFITE社、又はその関係会社であると容易に誤認させる。とりわけ、「LAFITE」商品が公衆の中で大変高い知名度を有している状況において、このような誤解は強烈であり、関連公衆に商品の出所を十分に混同させる。

⑤本件商品に使用した図形標識とLAFITE社の本件商標2について比較すると、いずれもが、アルファベット又は単語を円の中心に配置し、5本の矢を放射状に配列して円周を構成するという構造であり、両者の全体的な構造は類似している。また、一般消費者の認知習慣に基づき、文字と図形で構成される組合せ商標は、通常文字方式を用いて呼称する。本件において、LAFITE社の本件商標2は、「LAFITE」の文字を含んでおり、かつLAFITE社自身も単独で「LAFITE」登録商標である本件商標1を保有しており、実際の宣伝及び使用において、いずれも「LAFITE」社の商品を「LAFITE」と呼称する。ゆえに、LAFITE社の図形登録商標は「LAFITE」と呼称することができる。

また、権利侵害を訴えられた図形標識の中で最も顕著な文字は「lafite family」であり、その呼称は「lafite family」であるが、「LAFITE」と類似する呼称であるので、さらに容易に公衆に商品の出所を混同させる。

⑥金鴻徳公司是、商標登録者の許諾を得ずに、同一種類の商品にLAFITE社の登録商標に類似する標識を使用し、かつ当該標識を会社のウェブサイト及び宣伝資料に使用した。かかる行為は、公衆に、金鴻徳会社が「LAFITE FAMILY」との記載と関連する図形標識を表示したワイン商品の出所が、LAFITE社と特定の関係がある主体であると誤認するに十分である。よって、LAFITE社の2つの登録商標専用権を侵害した。

⑦金鴻徳公司是、インターネットのウェブサイトにおいて「lafitefamily.com」というドメインネームを使用している。当該ドメインネームの主体名である「lafitefamily」は、LAFITE社の「LAFITE」登録商標のアルファベットを完全に含んでいる。

金鴻徳公司是、かかるウェブサイトにおいて、ワイン商品の販売のために「Lafite」と「Famiry」の組合せ、「拉菲世族」との記載と関連する図形標識を使用してワイン商品の包装及び宣伝を行った。これらは、金鴻徳会社が提供する商品の出所はLAFITE社であると容易に誤認させ、あるいは金鴻徳会社が提供する商品はLAFITE社が授権し、許諾したものである等の誤認をさせることから、客観的にLAFITE社と「LAFITE」登録

商標との間の唯一の特定関係を弱めたので、LAFITE 社の「LAFITE」商標に対する侵害を構成する。

⑧生物医薬公司是本件製品の販売者であり、LAFITE 社の商標権に対する侵害及び不正競争行為が認められる。

⑨LAFITE 社は 50 万元の損害賠償を請求したが、関連証拠では十分に証明することができない。

人民法院は、被告らの商標権侵害行為及び不正競争行為により LAFITE 社が受けた損失について、LAFITE 社の商標及び知名商品特有の名称の知名度、権利侵害の状況、主観的故意及び LAFITE 社が権利保護のために支払った必要費用等の状況を考慮して総合的に決定した。

生物医薬公司是、金鴻徳公司から権利侵害商品を購入したが、合法的な出所を提供できる証拠が提出されており、かつ生物医薬公司が偽物と知りながら偽物を購入したことを証明する証拠がないことに基づくと、生物医薬公司是「商標法」に定める免責条件に合致し、これが適用される。また「最高人民法院による不正競争民事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 17 第 1 項によれば、上述の不正競争行為に関する損害賠償額は、商標権侵害の賠償方法を参照することができるので、生物医薬公司には、不正競争行為についても免責事由が適用され、賠償責任を負わない。

⑩以上の理由により、次のとおり判示する。

ア 金鴻徳公司是、それが生産及び販売するワイン商品における [Http://www.lafitefamily.com](http://www.lafitefamily.com) のウェブサイト及び宣伝資料における LAFITE 社の本件商標 1 及び 2 を侵害する「LAFITE FAMILY」及び図形標識の使用を直ちに停止せよ。

イ 金鴻徳公司是、それが生産及び販売するワイン商品における [Http://www.lafitefamily.com](http://www.lafitefamily.com) のウェブサイト及び宣伝資料において、LAFITE 社の知名商品特有の名称である「拉菲」に対する不正競争を構成する「拉菲世族」の使用を直ちに停止せよ。

ウ 金鴻徳公司是、上記第 1 号、第 2 号の権利侵害行為につき、LAFITE 社に対し、経済損失 25 万人民元を賠償せよ。

エ 金鴻徳公司是、[Http://www.lafitefamily.com](http://www.lafitefamily.com) のウェブサイト及び宣伝資料において、虚偽宣伝により LAFITE 社に対して行う不正競争行為を直ちに停止せよ。かつ、本判決が効力を生じた日から 10 日以内に、本件商標 1 の「LAFITE」登録商標専用権を侵害する「lafitefamily.com」のドメインネームを抹消せよ。

オ 金鴻徳公司是、上記第 4 号の権利侵害行為につき、LAFITE 社の経済損失 5 万人民元を賠償せよ。

カ 生物医薬公司是、金鴻徳公司が使用した「拉菲世族」、「LAFITE FAMILY」及び図形標識のあるワイン商品の販売を直ちに停止し、かつ、金鴻徳公司の上記標識及び虚偽宣伝の内容を含む宣伝資料の使用を直ちに停止せよ。

キ 金鴻徳公司是、本判決が効力を生じた日から 10 日以内に、「中国工商報」に声明を掲載し、LAFITE 社のために悪影響を払拭せよ。その声明は原審法院が先に審査するものとする。期限を徒過しても履行しない場合には、原審法院は、その刊行物に判決内容を公表する。その関連費用は金鴻徳公司の負担とする。

ク 以上の第 3 号、第 5 号にて確定した賠償義務は、合計で 30 万人民元であり、金鴻徳公司が本判決の効力が生じた日から 10 日以内に、LAFITE 社に支払う。

ケ LAFITE 社のその他の請求を棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①LAFITE 社は本件商標 1 及び 2 の商標専用権者である。本件製品はワインであり、LAFITE 社の本件商標 1 及び 2 の使用を認められた商品と同じく「商標登録用商品及びサービス国際分類表」の第 33 類にあたる。本件製品に使用された「LAFITE FAMILY」標識及び「拉菲世族」標識と LAFITE 社の本件商標 1 及び 2 を比較すると、そのうち、「LAFITE FAMILY」の標識には、完全に LAFITE 社の本件商標 1 「LAFITE」の文字を含んでおり、図形標識の構図は LAFITE 社の本件商標 2 登録商標図形の構図と全体的な構造が相似している。このため、本件製品は、公衆に商品の出所について誤認させ、又はその出所は LAFITE 社の登録商標の商品と特定のある関係があると思わせるものである。

金鴻徳公司が商標権者の許諾を得ずに、そのワイン商品に「LAFITE FAMILY」との記載と関連する図形標識を使用した行為は、LAFITE 社の商標権を侵害しており、相応の民事責任を負うものとする。

②本件において、金鴻徳公司が使用したドメインネーム「lafitefamily.com」は、完全に LAFITE 社の本件商標 1 の「LAFITE」の文字を包括しており、上訴人はそのウェブサイトにおいて「Lafitefamily」との記載と関連する図形等の標識を合わせてそのワイン商品について宣伝した。かかる行為は、公衆に金鴻徳公司提供する商品は LAFITE 社が出所のものであると容易に誤認させる。金鴻徳公司のかかる行為は、他人の商標権を侵害し損害をもたらす行為であり、本件商標 1 の「LAFITE」登録商標専用権を侵害したといえる。

③「LAFITE」ワインは知名商品であるか否かに関しては、LAFITE 社が生産した「LAFITE」ワインは比較的長いブランドの歴史を有しており、フランスにおいて最高のワインの一つであると認識されている。「LAFITE」ワインが、中国市場に参入する以前に、わが国内の関連媒体及び主流の中国語のウェブサイトが、比較的幅広く宣伝し、取り上げていた。

「LAFITE」ワインが 2006 年に中国市場に参入してから、LAFITE 社は公式ウェブサイトにおいて製品ブランドを紹介し、また、ハイエンド品酒会等を開催することを通じて、「LAFITE」ワイン製品について宣伝及びプロモーションを行ってきた。そして、国内の関連媒体及びウェブサイトも「LAFITE」ワイン製品について宣伝し、取り上げ続けた。これらの事実からも、「LAFITE」社が生産した「LAFITE」ワインは、わが国のワイン市場において比較的高い知名度を有しており、「不正競争防止法」にいう知名商品として認定できる。

④「拉菲」が「LAFITE」ワインの特有の名称であるか否かに関して、「拉菲」は「LAFITE」文字の直訳であり、LAFITE 社は、その製品において中国語の「拉菲」をその「LAFITE」ワイン商品の名称として実際に使用しており、自社の宣伝資料及びウェブサイトにおいても「LAFITE」ワインを「拉菲」ワインと呼称している。また、国内の関連媒体及び百度百科、維基百科等の中国語のウェブサイトが「LAFITE」ワインを取り上げるときは、一致して「LAFITE」ワインを「拉菲」と呼称し、「LAFITE」ワインを「拉菲」以外で、またその他の中国語の名称を使用した証拠はない。このため、「拉菲」は事実上「LAFITE」ワインという知名商品の唯一対応する中国語名称であり、商品の出所の識別力を有しており、「LAFITE」ワインという知名商品の特有の名称であると認定する。

⑤金鴻徳公司はそのワイン商品に「拉菲世族」の文字を際立たせて使用したが、かかる文字は「拉菲」の 2 文字を完全に含んでおり、「拉菲」の 2 文字がかかる組合せ文字の主な識別及び呼称部分を構成していることから、両者は類似している。金鴻徳公司は許諾を得ず、同一の商品において無断で他人の知名商標に類似した商品名称を使用し、他人の知名商品との混同をもたらし、購入者にその知名商品と誤認させた。

⑥金鴻徳公司が提出した「企業法人営業許可証」によると、金鴻徳公司は、2008 年 7 月 8 日に設立した中国法人たる有限責任公司であり、「LAFITE」ブランドの「悠久な歴史」等の要素とは明らかに関係がないが、金鴻徳公司の公式ウェブサイト及び製品の宣伝資料において、本件製品について行った宣伝及び紹介には以上の要素を含めている。

したがって、金鴻徳公司是、商品の品質、製造成分、性能用途、生産者、産地等について人に誤認させる虚偽宣伝行為を行ったと言える。

⑦双方当事者はいずれも権利侵害者が権利侵害により得た利益及び被権利侵害者が被った損失を証明することはできないため、原審法院が法定の方法により本件の賠償額を確定したことは正しい。具体的な賠償額について、原審法院がかかる権利侵害行為による損失を併せて、商標及び知名商品特有の名称の知名度、権利侵害の状況、主観的故意及び権利保護のために支払った必要な費用等の状況を総合し、金鴻徳公司在 LAFITE 社への賠償額を 30 万元と決定したことは、不当ではない。

⑧以上の理由により、次のとおり判示する。

上訴を棄却し、原判決を維持する。

5. 解説

「不正競争防止法」第 5 条第 2 号にいう「知名商品」とは、中国国内において一定の市場知名度を有し、公衆が知っている商品である。知名商品であることの認定にあたっては、当該商品の販売期間、販売区域、販売額及び販売対象、何らかの宣伝の継続期間、程度及び地域範囲、並びに知名商品として保護を受ける状況等の要素が考慮され、総合的に判断される。知名商品特有の名称、包装、装飾の保護については、当該商品が中国国内において公衆に知られていることが必要条件である。その知名度は、一般的には、中国国内における生産活動、販売活動又はその他の経営活動に従事することにより発生するものであるが、当該商品が国外においてすでに有名であるという事実は、中国国内での知名度を認定する参考要素とし得る。

本件では、「拉菲」が「LAFITE」ワインの特有の名称であるか否かに関して、「拉菲」は「LAFITE」文字の直訳であり、LAFITE 社は、その製品において中国語の「拉菲」をその「LAFITE」ワイン商品の名称として実際に使用しており、自社の宣伝資料及びウェブサイトにおいても「LAFITE」ワインを「拉菲」ワインと呼称している。また、国内の関連媒体及び中国語のウェブサイトが「LAFITE」ワインを取り上げるときは、一致して「LAFITE」ワインを「拉菲」と呼称し、「LAFITE」ワインを「拉菲」以外で、またその他の中国語の名称を使用した証拠はない。このため、「拉菲」は事実上「LAFITE」ワインという知名商品の唯一対応する中国語名称であり、商品の出所の識別力を有しており、「LAFITE」ワインという知名商品の特有の名称であると認定された。

6. 企業へのメッセージ

商品の外国語名称（又はその他のアルファベットで表示された名称）を商標として登録したのみで、その外国語名称に対応する中国語の商標を登録していなかった場合、当該外国語の商標に関する権利主張には困難が生じる。即ち、中国語の商標を登録していない場合、権利侵害の立証として、その外国語の登録商標を使用した商品が「不正競争防止法」第5条第2号にいう知名商品であり、中国語の商標とその知名商品の外国語名称とが唯一の対応関係を有すること証明し、第三者が無断で使用する行為は「不正競争防止法」第5条第2号に違反することを立証する必要性が生じ、この立証は必ずしも容易ではないからである。

19. 同一行政区画において、企業名称を省略して使用し、他の企業との混同を生じさせたことが不正競争行為に該当すると認定された事例

1. 事件の性質

不正競争紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：廈門宝島眼鏡有限公司（以下「廈門宝島公司」という）が福州宝島眼鏡有限公司（以下「福州宝島公司」という）及び福州宝島眼鏡有限公司廈門第十三經營部以下「福州宝島第十三營業部」という）を訴えた不正競争紛争事件

争点：企業名称を簡略化して使用すると、2社の区別がつかなくなる場合に、簡略化して使用する行為が不正競争行為に該当するか。

3. 書誌的事項

第一審：廈門市思明区人民法院（2010）思民初字第8445号

被告：廈門宝島公司

被告：福州宝島公司及福州宝島第十三營業部

第二審：廈門市中級人民法院（2011）厦民終字1447号

上訴人：福州宝島公司及福州宝島第十三營業部

被上訴人：廈門宝島公司

判決日：2011年11月7日

関連条文：「不正競争防止法」第2条、第20条、「会社法」第14条第1項、「企業名称登記管理規定」第20条、「企業名称登記管理實施規則」第9条、最高人民法院による「登録商標、企業名称と既存の権利との抵触に係る民事紛争事件の審理における若干問題に関する規定」第2条、第4条。

出典：

廈門法院網

<http://www.xmcourt.gov.cn/cms/Lists/List11/DispForm.aspx?ID=12336>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

廈門宝島公司是、1997年6月5日に成立され、経営範囲を各種光学眼鏡、サングラス、視力検査用器具等の販売とする有限公司である。長期間を経て、その「宝島眼鏡」の屋号は、比較的高い知名度を有している。

福州宝島公司是、1992年に成立され、福建省人民政府より中華人民共和国外商投資企業認可証書を交付された外商投資有限公司である。その経営範囲は、各種光学眼鏡、眼鏡フレーム、サングラス、コンタクトレンズ及び保存液、光学器具等の卸売りである。福州宝島公司のチェーン店の看板は、赤いライオンの頭部の図形とした登録商標に黒色の「宝島眼鏡公司」の文字と、赤色の「中国第××店」との文字とを組み合わせたものが表示されていた。

2009年12月9日、福州宝島公司是、劉鍾福に、福建省廈門市思明区禾祥西路266号の3に宝島眼鏡(チェーン)全国619店、すなわち福州宝島第十三営業部を設立する権利を付与した。福州宝島第十三営業部は、2010年に廈門で成立され、その看板には登記した企業名称を使用せずに、「宝島眼鏡公司中国第619店」との文字を使用し、かつその商品の包装上に「宝島眼鏡(チェーン)公司」の文字を使用した。

廈門宝島公司是、福州宝島公司及び福州宝島第十三営業部の行為により企業名称権を侵害されたとして、廈門市思明区人民法院に訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

①法令によれば、企業名称は、行政区画、屋号、業種、組織形態の順で構成しなければならない。商業、公共飲食、サービス等の業種に従事する企業名称は、適切に企業名称を簡略化して用いることができるが、登記主管機関に届け出なければならない。

福州宝島第十三営業部は、その看板及び商品の包装上に登記した企業名称を使用しなかった。その簡略化行為については、登記主管部門への届出が未了であるので、企業名称の法令に基づく使用に該当しない。

②企業名称と既存の権利との抵触に係る民事紛争事件は、信義誠実の原則、公平な競争の維持及び既存の適法な権利者の利益保護の原則に従い、処理しなければならない。

通常、企業名称の中の業種、組織形態、行政区画等は汎用的であり、企業を区別する主要な標識ではない。屋号は企業を区別する最も重要な標識であり、公衆も往々にして

屋号を通じて企業を区別する。

本件の特殊性は、「廈門宝島眼鏡有限公司」と「福州宝島眼鏡有限公司」の2つの企業名称の中の屋号、業種、組織形態が完全に同じであり、2つの企業名称の唯一の区別が行政区画にあることである。本件では、屋号を使用する過程において、企業名称の中の行政区画が、2つの企業を区別するための唯一の標識である。

廈門宝島公司是1997年に成立したが、その企業名称及び屋号である「宝島眼鏡」は、消費者の中で高い知名度を有する。これに対し、福州宝島眼鏡は1992年に成立したが、福州宝島第十三営業部は2010年に廈門で成立されたものであり、廈門に既に有名な「宝島眼鏡」の屋号を用いる廈門宝島会社が存在することを知りつつ、その本社と廈門宝島公司との企業名称における唯一の区別となる標識、すなわち企業名称の中の行政区画「福州」を省略し、「宝島眼鏡公司中国第619店」、「宝島眼鏡（チェーン）公司」と簡略化して使用した。

このような簡略化の使用は、消費者に2つの企業の区別を困難にし、福州宝島第十三営業部と廈門宝島公司との間に関係が存在すると誤認させ、混同を招くに十分である。したがって、福州宝島第十三営業部の行為は廈門宝島公司の企業名称権を侵害する不正競争行為に該当するので、民事責任を負わなければならない。

③以上の理由に基づき、以下のとおり判決する。

- ア 福州宝島第十三営業部は、その企業名称をその店舗、及び商品包装上において「宝島眼鏡公司」、「宝島眼鏡（チェーン）公司」との屋号を簡略化して使用することを停止し、かつ、廈門市において簡略化した企業名称をもって商業宣伝を行うことを停止せよ。
- イ 福州宝島公司是、本判決の発効日から10日以内に、廈門宝島公司に対して、経済損失10,000元を賠償しなければならない。
- ウ 廈門宝島公司のその余の請求を棄却する。

第一審判決の後、被告らはこれを不服とし、廈門市中級人民法院に上訴を提起した。

（3）第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

企業名称は「行政区画＋屋号（又は商号）＋業種又は事業の特徴＋組織形態」等により構成されるが、その内の屋号は、異なる企業を区別するための最も重要な構成要素である。

廈門宝島公司是、1997年に設立され、廈門において、「宝島眼鏡」を廈門宝島公司の屋号としていることを公衆に認められており、すでに一定の市場における知名度を有する。

これに対し、福州宝島公司是1992年に成立したが、福州宝島第十三営業部は、2010年によく厦門に進出し、その時点で厦門地区には、すでに一定の知名度を有する「宝島眼鏡」を屋号とする厦門宝島公司が存在していた。また、厦門宝島公司与福州宝島公司との企業名称の唯一の区別は、行政区画の違いだけであった。

以上の状況下で、福州宝島第十三営業部が企業名称を使用する際に、当該行政区画を省略し、「宝島眼鏡公司中国第619店」、「宝島眼鏡（チェーン）公司」等の文字のみを使用したことは、公衆にかかる2つの市場主体につき混同を生じさせ、その提供する商品及びサービスが厦門宝島公司の提供するものであると誤認させるに十分である。福州宝島第十三営業部は、店の看板、眼鏡ケース、眼鏡拭きクロス等の上に「宝島眼鏡公司」との表示に加え「ライオンの頭部」図形の登録商標を表示したとはいえ、当該表記は明確な企業の区別のためには不十分である。

したがって、福州宝島第十三営業部のかかる行為は、事業者が市場取引において遵守すべき公平及び信義誠実の原則に反するものであり、不正競争行為に該当する。

以上の理由に基づき、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

福州宝島第十三営業部の法律上の地位は、福州宝島公司の厦門に設立された支店である。中国会社法の規定によれば、支店は独立の法人格を有せず、その民事責任を追う主体は、原則として、支店を設立した会社自体である。そこで、厦門宝島公司是、福州宝島公司の支店である福州宝島第十三営業部侵害行為の差止を求めるだけでなく、福州宝島公司への損害賠償を求めて訴訟を提起した。

本件では、厦門宝島公司与福州宝島公司との企業名称の中の屋号、業種、組織形態は完全に同じであり、2つの企業名称の唯一の区別は行政区画にあった。そして、元来は、その各自の営業行政区画内において、両者はいずれもその適法に登録された企業名称を使用する権利を有していた。「企業名称登記管理規定」第20条及び「企業名称登記管理実施規則」第9条によれば、企業名称は行政区画、屋号、業種、組織形態の順で構成することとされているが、元来はこれらの規定に沿って登記された名称を、競合しない行政区画においてそれぞれが使用していた。

しかし、行政区画が廈門宝島公司与福州宝島公司与を区別する唯一の標識である状況において、福州宝島公司の支店である福州宝島第十三営業部がその地名を省略して使用したことにより、公衆は2つの市場主体について区別ができなくなり、福州宝島第十三営業部の提供する商品及びサービスが廈門宝島公司の提供するものであると誤認させた。

このような状況において、人民法院は関連する法律規定に基づき、福州宝島第十三営業部の行為を廈門宝島公司の企業名称権を侵害し、不正競争行為に該当すると認定した。

6. 企業へのメッセージ

中国において、同一行政区画にある同じ業種の企業は、同じ屋号で登記することができない。このため、業務拡大等により、新たな行政区画内で業務を展開する際は、事前に、かかる行政区画内において競争関係にあり、かつ屋号の同じ企業が存在しないか調査する必要がある。屋号が同じという状況がある場合には、企業名称を使用する際に両者間の区別が付かないことを根拠として、他人の企業名称権の侵害又は不正競争行為に該当すると認定されることがないように、注意して企業名称、屋号及び商標等を使用する必要がある。

20. 単純な競業避止の約定は秘密保持の約定を含まない ないとして、元役員が秘密保持義務を負わないと認定され た事例

1. 事件の性質

営業秘密侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：上海富日実業有限公司（以下「上海富日公司」という）とF氏及び上海薩菲
亜紡織有限公司（以下「上海薩菲亜公司」という）との営業秘密侵害紛争事
例

争点：単純な競業避止条項が規定されたことをもって秘密保持措置であると捉え、
元役員秘密保持義務を肯定できるか

3. 書誌的事項

第一審：上海市第一中級人民法院

原告：上海富日公司

被告：F氏及び上海薩菲亜公司

判決日：2010年5月6日

第二審：上海市高級人民法院

上诉人：上海富日公司

被上诉人：F氏及び上海薩菲亜公司

判決日：2010年8月16日

再審：最高人民法院

再審申立人：上海富日公司

被申立人：F氏及び上海薩菲亜公司

関連条文：「不正競争防止法」第10条第3項、「最高人民法院による不正競争民事事
件審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第11条、第13条。

出典：

北大法意網

4. 事件の概要

(1) 事実関係

1996年、F氏と管烽氏は共同出資して上海富日公司を設立した。F氏の出資額は40万人民币元、保有する持分の割合は40%であった。上海富日公司の経営範囲は、服飾・繊維製品の加工製造、販売等であった。会社設立後、F氏は上海富日公司の監事、副総経理等の役職に就き、会社の経営管理に参加した。

2002年4月30日、上海富日公司は、F氏が退社し、その役職を辞任することに同意した。

2002年4月中に、F氏とL氏の投資により上海薩菲亜公司が設立された。上海薩菲亜公司の経営範囲は繊維製品、服飾の製造、販売等であった。2000年初めから上海富日公司与継続的な取引を行っていた「森林株式会社」は、上海薩菲亜公司が設立された後、F氏に対する信頼関係に基づいて、直ちに上海薩菲亜公司与取引を行うようになった。

上海富日公司の定款第37条には、董事、監事、総経理は法律の規定に基づく場合又は上海富日公司株主会の同意を得た場合でなければ、上海富日公司の秘密を漏洩してはならないとの規定が設けられていた。また、上海富日公司与F氏が締結した労働契約（以下「本件契約」という）第11条第1項の約定には、「乙（F氏）は、甲（上海富日公司）と本契約を解除した後、5年以内の期間、本契約を解除する前に甲と業務取引のある顧客（会社又は個人）との間で、いかなる形式によっても業務関係を有してはならない。これに反した場合には、乙は甲に対し損害賠償責任を負う。」と規定されていた。しかし、本件契約には、営業秘密の保持に関する約定はなかった。

上海富日公司は、上海市第一中級人民法院において、F氏及び上海薩菲亜公司が、共同で自らの営業秘密を侵害したことを理由として、直ちに権利侵害を停止すること及び経済損失230万元を賠償することを求め、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「不正競争防止法」の規定によれば、営業秘密として法律の保護を受ける経営情報は、公知ではなく、権利者に経済的利益をもたらすことのできる、実用性を備え、かつ権利者が秘密保持措置を講じているものに限られている。本件では、上海富日公司が保護を主張した特定の顧客情報が、公知ではなく、上海富日公司が相応の秘密保持措置を講じた経営情報であることを明らかにする証拠はない。

また、上海富日会社が森林株式会社と取引した際に相応の営業利益を得ていたが、このことにより、上海富日会社が特定の顧客情報を有することによって、競争上の優位な立場を得ていたとは言えない。

したがって、かかる特定の顧客情報が、上海富日会社の営業秘密として法律の保護を受けるものとは認められない。

②「最高人民法院による不正競争民事事件審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第13条の規定によれば、営業秘密たる顧客名簿には、長期の安定した取引関係を保持する特定の顧客が含まれる。

本件では、上海富日会社と森林株式会社との間には、確かに、一定期間安定した取引関係があった。しかし、当該司法解釈は、比較的長期の安定した取引関係のある特定の顧客の情報が、常に営業秘密として保護されることを意味しない。すなわち、かかる特定の顧客情報が、公知情報とは区別される特殊なものであり、かつ営業秘密を構成する一般条件に合致する場合に限り、法律による保護がされる営業秘密と認定できる。

したがって、単に上海富日会社と森林株式会社が一時期安定した取引関係を有していたことだけでは、当該顧客情報が営業秘密に該当すると認めることはできない。

③以上の理由により、次のとおり判決する。

上海富日会社の請求を棄却する。

第一審の判決後、上海富日会社はこれを不服とし、上海市高級人民法院に上訴した。主な上訴理由は、F氏が、上海富日会社と森林株式会社の取引のコスト、粗利・予算、生地の供給地等の情報を把握しており、上海薩菲亜会社を設立して、森林株式会社と取引を行ったことは、上海富日会社の営業秘密を侵害するというものであった。

(4) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①経営情報を有する者が、秘密保持措置を講じたことは、当該情報を営業秘密と認定する前提条件の一つである。

本件では、上海富日会社が、F氏及び上海薩菲亜会社が不正の手段を用いて、取引情報を利用し営業秘密を侵害したと主張するに際しては、まず上海富日会社が、その情報に対して相応の秘密保持措置を講じたことを証明しなければならない。例えば、情報の開示範囲を限定していたこと、情報を含む「媒体」(中国語原文は「载体」)に施錠等の保護措置を講じたこと、情報を記載した媒体の上に秘密保持の表示を付した

こと、秘密保持契約を締結したこと等の措置を行っていたこと等がこの証明に該当する。しかるに、本件では、上海富日会社が、相応の秘密保持の措置を講じたことを明らかにする証拠はない。

よって、上海富日会社が主張する情報は、法により保護される営業秘密を構成しない。

②本件契約第 11 条第 1 項の規定においても、上海富日会社のどの情報が秘密保持情報であるかを約定しておらず、F 氏がどのような情報に対し秘密保持義務を負うべきかも約定していない。したがって、かかる約定は単純な競業避止条項であると認定すべきである。

さらに、当該条項は F 氏の職業選択の自由を制限する内容のみを約定し、かかる制限により支払うべき経済補償金について言及しておらず、上海富日会社が F 氏に経済補償金を支払ったことを証明する証拠もない。よって、上海富日会社は、上記条項を援用して F 氏が営業秘密を侵害したと主張することはできない。

③以上の理由により、次のとおり判決する。

上訴を棄却し、第一審の判決を維持する。

第二審の判決後、上海富日会社は、さらにこれを不服とし、最高人民法院に再審を申し立てた。その理由は、(i)本件契約第 11 条第 1 項を競業避止条項に該当すると認定したことには、法律適用の誤りがある、(ii)営業秘密の侵害は権利侵害行為に該当するが、この行為の性質は、違約行為たる競業避止義務違反とは性質が異なる訴訟であるので、第二審法院は、営業秘密の侵害ではなく競業避止の違反に該当すると認定した場合には、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」第 35 条の規定に基づき、上海富日会社に告知し、上海富日会社に訴訟請求の変更について選択をさせなければならなかった、というものであった。

(5) 再審判決

再審法院は、次のとおり判示した。

①「不正競争防止法」第 10 条第 3 項の規定によれば、権利者が秘密保持措置を講じることが、営業秘密に該当するための法定構成要件の一つである。「最高人民法院による不正競争民事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 11 条には、権利者が情報漏洩防止のために講じた商業価値等の具体的な状況に対応する合理的な保護措置を、「不正競争防止法」第 10 条第 3 項に規定する「秘密保護措置」であると認定しなければならないと規定されている。

したがって、人民法院は、情報を記載した媒体の特徴、権利者の秘密保持の意思、秘密保持措置の識別可能の程度、他人が正当な方法によって入手する場合の難易度等の要素に基づき、権利者が秘密保持措置を講じたか否かを認定しなければならない。

「不正競争防止法」第 10 条に定める秘密保持措置というためには、権利者の主観的な意思を明記し、営業秘密として保護する情報範囲を明確にし、義務者が権利者の秘密保持の意思及び秘密保持の対象を知り得るようにし、かつ、正常な状況下での秘密情報の漏洩を十分に防止しなければならない。

本件では、本件契約第 11 条第 1 項には、上海富日会社が営業秘密として保護する情報範囲を明確にされておらず、F 氏が負うべき秘密保持義務も明確されておらず、F 氏が一定期間内に上海富日会社の既存の顧客と業務関係を有することを制限しているにすぎない。

よって、上海富日会社の主張する顧客情報は、明らかに「不正競争防止法」第 10 条に定める秘密保持措置を構成しない。

②「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」第 35 条では、「訴訟過程において、当事者が主張する法律関係の性質又は民事行為の効力と人民法院が事件の事実に基づいて出した認定とが一致しない場合、本規定第 34 条の制限は受けず、人民法院は当事者に訴訟請求を変更できることを告知しなければならない。当事者が訴訟請求を変更する場合、人民法院は新たに証拠の申出期間を指定しなければならない。」と規定している。

上記規定は、当事者が主張する法律関係の性質又は民事行為の効力と人民法院の認定が一致しない場合、当事者が別途訴訟を提起する必要があるという事態が生じることを回避することを目的としている。

本件では、第二審法院は、本件契約第 11 条第 1 項は競業避止条項に該当すると認定したが、上海富日公司是労働契約第 11 条第 1 項を援用して F 氏がその営業秘密を侵害したと主張することはできないと認定したのみで、双方当事者間に有効な競業避止の法律関係が存在するとは認定していない。すなわち、当事者が主張する法律関係の性質又は民事行為の効力と、人民法院の認定とが一致しない状況は存在しないので、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」第 35 条違反を理由とする再審申請理由は成立しない。

③以上の理由により、次のとおり裁定する。

再審申立を棄却する。

5. 解説

単純な競業禁止の約定は、その主な目的が営業秘密を保護することにあっても、秘密保持の主観的な意思及び営業情報として保護する情報範囲が明確にされていないので、「不正競争防止法」第 10 条に定める秘密保持措置には該当しない。本件では、上海富日公司是、森林株式会社との間の業務関係が秘密保持措置が付された秘密保持情報に該当することを証明することができなかった。

本件の事実関係では、端的に競業禁止契約違反で訴訟提起を行えば良かったのではないかと、との疑問も生じ得る。しかし、本件の訴訟提起時には、「労働契約法」（2008 年 1 月 1 日施行）が施行されていた。同法第 23 条では、「使用者は、労働者との間で労働契約において使用者の営業秘密及び知的財産権について秘密保持事項を約定することができる。秘密保持義務を負う労働者に対して、使用者は、労働契約又は秘密保持契約において労働者と競業禁止条項を約定し、かつ労働契約の解除又は終了後、競業禁止期間内において、労働者に毎月経済補償を与えることを約定することができる。労働者が競業禁止の約定に違反した場合は、約定に従い使用者に対して違約金を支払わなければならない。」と規定されており、競業禁止義務の存在を主張する場合には、経済補償金を支払っていることが必要であるが、本件では経済補償金が全く支払われていなかった。したがって、本件では、上海富日会社が競業禁止の約定に違反したことを理由に訴訟を提起しても、やはり敗訴していた可能性があり、上海富日公司はこの点を考慮して競業禁止義務違反を主張しなかったと推察される。

6. 企業へのメッセージ

中国の法律は会社と従業員等との間で競業禁止義務を定めることを認めている。その目的は企業の営業秘密等の権利を保護することにある。しかし、競業禁止契約と秘密保持契約とはその性質が異なる。前者は、企業と競業関係にある業務に従事することを制限するものであるのに対し、後者は、企業の営業秘密の保持を要求するものである。

したがって、競業禁止条項と秘密保持条項とは別途のものであるので、企業が営業秘密を保持しようとする場合には、競業禁止条項を規定するだけでなく、秘密保持条項も規定する必要がある。

さらに、企業の情報が営業秘密として保護を受けるためには、単に契約に秘密保持条項を規定するだけでは不十分で、「不正競争防止法」に定める「秘密保護措置」を講じること等の要件を備えるべきことにつき留意されたい。

[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
弁護士 落合 孝文

執筆協力：胡晗、宮艶会、馬姣、許強、張欣

[発行]
日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 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

2013年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2012年11月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。