

2015年度 紛争・訴訟2委員会 成果報告

『中国知財訴訟戦略に関する調査研究』



2016年
中国IPG 紛争・訴訟2委員会
江原 晋作(日産中国)

0. 委員会メンバー

(敬称略)

IP FORWARD法律特許事務所	上海	分部 悠介
IP FORWARD法律特許事務所	上海	本橋 たえ子
IP FORWARD法律特許事務所	上海	周 婷
旭化成(中国)投資有限公司	上海	堀 直人
オムロン(中国)有限公司上海分公司	上海	王 瞳旻
鐘化企業管理(上海)有限公司	上海	藤本 雅則
啓源國際特許商標事務所	日本	宮原 貴洋
コニカミノルタ(中国)投資有限公司	北京	草野 明彦
東洋紡新銳(上海)貿易有限公司	上海	西野 泰弘
尼康映像儀器銷售(中国)有限公司	上海	亀原博
西村あさひ法律事務所 上海事務所	上海	野村 高志
日產(中国)投資有限公司	北京	江原 晋作
パナソニックチャイナエコソリューションズ社	北京	何 瑏妹
松下電器研究開発(蘇州)有限公司	上海	金 海娟
富士ゼロックス(中国)	北京	馬場 崇智
富士通(中国)有限公司	北京	吳 博
三菱麗陽(上海)管理有限公司	上海	佐々木 達彦
村田(中国)投資有限公司	上海	船木由里
村田(中国)投資有限公司	上海	代玲
森・濱田松本法律事務所	北京	小野寺 良文

1. 現状認識と課題

当テーマは継続テーマであり、2013年から「証拠」に関する調査研究を続けてきた。

2013年度は、実務WG(公証T)の活動として、中国国内における公証制度についての情報収集・研究を実施した。

2014年度は、紛争・訴訟WG(D2証拠チェーンT)の活動として、司法鑑定の活用などに注目した訴訟実務・スキル関連の判例研究を行った。

一方で、中国訴訟戦略検討をするに当たり、「証拠の取り扱いノウハウ」を把握するためには、より体系的・俯瞰的な情報収集が必要であった。

2. 調査目的

以下4つの詳細テーマを設定し、体系的・俯瞰的な情報収集の実現

「製造方法に関する証拠の取扱い」

「証拠チェーンの厳密度」

「内部証拠の取り扱い」

「損害賠償算定時の有効証拠」

3. 調査研究方法

- ①各テーマごとに、興味深い訴訟判例を収集
- ②収集した複数の判例に対して、メンバーによる内容発表とグループ討論を行い、深堀案件の選定と、深堀ポイントを精査
- ③深堀ポイントについて、訴訟に関与した当事者(原告・被告、代理人等)にヒアリングを実施し、情報を収集

4. 研究に基づく成果

4-1、汎用的情報

各テーマ、下記件数の判例分析から、「証拠の取り扱い」に関する汎用的情報を収集できた

- 「製造方法に関する証拠の取扱い」………2件
- 「証拠チェーンの厳密度」…………… 1件

(非公開)

4-2、判例ポイント集

各テーマ、下記件数の判例を分析し、「証拠の取り扱い」に関するポイントを整理できた

- 「製造方法に関する証拠の取扱い」………10件
- 「証拠チェーンの厳密度」…………… 3件
- 「内部証拠の取り扱い」…………… 2件
- 「損害賠償算定時の有効証拠」…………4件

(公開)

「製造方法に関する証拠の取扱い」…10件

テーマ	非新製品の立証責任の転換に関する判例
判例名称	(2013) 民申字第309号
原告／被告	再審被請求人(一審原告、二審被上訴人)宜賓長毅漿粕有限責任公司 / 再審請求人(一審被告、二審上訴人)濰坊恒連漿紙有限公司
原告代理人／被告代理人	成都天嘉專利事務所(張新)／山本万信律師事務所(任坤善)
裁判所	四川省成都市中級人民法院(一審)、四川省高級人民法院(二審)、最高人民法院(再審)
技術領域	製紙
判例概略	被告の製造方法が原告特許発明の技術的範囲に属するとした原審の判決を二審、再審ともに支持。
証拠に関する論点	<ol style="list-style-type: none"> 原告は下記動画を法院に提出後、法院に証拠保全を要求 被告の生産現場、関連機器設備、原料投入過程 被告は有力な証拠を未提出、証拠保全にも非協力的
証拠に関して追加ヒアリングが必要なポイント	<ol style="list-style-type: none"> 原告が提出した証拠とクレーム1(独立項)の関係が不明 本件訴訟における原告の訴訟戦略を知りたい
その他特記事項	なし

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「製造方法に関する証拠の取扱い」…10件

テーマ	化学系製造方法特許の有効な侵害立証方法に関する判例
判例名称	(2014)浙知终字第246号
原告／被告 ※国名含	<ul style="list-style-type: none"> 嘉兴市中华化工有限责任公司（原审原告）（中国） / vs 嘉兴市盛源进出口有限责任公司（原审被告）：販売者 宁波王龙科技股份有限公司（原审被告）（中国）：メーカー
裁判所	浙江省高级人民法院
技術領域	<p>化学（有機化合物合成） 発明の名称：バニリン合成における酸化液の固液分離方法</p>
判例概略	<p>差止：不可（設計変更により回避） 損害賠償：80万RMB（過去の侵害行為を認めた）</p>
証拠に関する論点	現在と過去の実施態様が異なる場合に、過去の政府関係書類（寧波市安全生産監督管理局）の評価報告の取り寄せがキーとなり、過去の侵害行為が認められた
証拠に関して追加ヒアリングが必要なポイント	<ul style="list-style-type: none"> 被告が証拠保全に同意しない場合の被告の不利益 鑑定機構への委託範囲（本件では製造現場調査を実施） 製造技術の記載がある行政局資料の特定方法（本件では寧波市安全生産監督管理局）

「製造方法に関する証拠の取扱い」…10件

テーマ	新製品の製造方法特許の立証責任に言及した判例
判例名称	(2009)民提字第84号
原告／被告	原告：張喜田 被告：石家庄製藥集團歐伊藥業有限公司
代理人（原告／被告）	原告：吉林億豐律師事務所／被告：従業員
裁判所	最高人民法院
技術領域	医薬中間生産物
判例概略	物の製造方法特許の立証責任（物が新製品の場合） [判決] 原告敗訴（下記1(b)の立証証拠を提出せず） [判示] 1. 権利者の挙証責任（a. 新製品、b. 物が同じ） 2. 被告の挙証責任（専利法第61条第1項）
証拠に関する論点	a)挙証責任の分配：権利者が上記1.(b)を証明する十分な証拠を提出していない→被告に挙証責任を負わることはできない b)侵害認定：再審申立人の実地検証の申請を採用 →両者の方法で得られる製品が異なり、その他の証拠とも相互に裏づけあり→非侵害と認定
証拠に関して追加ヒアリングが必要なポイント	・製法発明における物同一の立証はクレーム対比まで不要なのか？ ・中間製品における侵害立証のポイント

「製造方法に関する証拠の取扱い」…10件

テーマ	非新製品の製造方法特許の立証責任に言及した判例
判例名称	(2010)武知重字第3号
原告／被告	原告:李成林 被告1:武汉市光明創博生物製品有限公司 被告2:深圳市光明創博生物製品有限公司
裁判所 ※地名含	湖北省武汉市中级人民法院
技術領域	脱カルシウム人歯基質およびその製法
証拠に関する論点	非新製品の製造方法特許の侵害訴訟では、原告に被告製法の立証責任があるところ、原告の合理的な努力を経ても被告の実際の製法を証明できず、法院が案件の具体的な状況に基づき既知の事実を考慮して、被告方法が特許方法と同一である可能性が高いと認定し、かつ被告が自らの製法が特許方法と異なることを証明していない場合、侵害責任を追及できるか
証拠に関して、追加ヒアリング	原告の合理的な努力。既知の事実の証拠としてどのようなものが想定できるか
判例概略	原告李成林が被告深圳市光明创博生物制品有限公司との特許権実施許諾契約を解消した後、被告による侵害品の製造、販売の停止等を求めた案件 判決:①侵害品の生産・販売停止 ②賠償金:RMB1万

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「製造方法に関する証拠の取扱い」…10件

テーマ	被告製品の組成分析結果等に基づき、製造方法特許の侵害を認めた事例
判例名称	(2010)苏中知民初字第0301号
原告／被告	原告1:亚什兰许可和知识产权有限公司(当時の特許権者) 原告2:北京天使专用化学技术有限公司(ライセンシー) 被告1:北京瑞仕邦精细化工技术有限公司 被告2:苏州瑞普工业助剂有限公司 被告3:魏某某(個人:原告2の元総經理で、被告1及び2を設立)
原告代理人 ／被告代理人	原告代理人:北京集佳律师事务所 被告代理人:不明
裁判所	江苏省苏州市中级人民法院
技術領域	ポリマー分散液製造方法
判例概略	原告1、2が、被告1乃至3に対し、製造等の差止め、及び2000万元の損害賠償を請求した事案。裁判所は、被告製品の組成分析結果等に基づき、特許権侵害を認定。1審係属中、被告らが、侵害行為を停止し、原告に対して2200万元を支払うことを条件に、和解が成立。
証拠に関する論点	・被告製品からどのように製法特許(非新製品)の侵害を立証するか。 ・全構成要件の充足を立証できていなくても、方法特許の侵害が認定される場合はあるか。またその場合の判断ファクタは何か。
証拠に関して追加ヒアリング が必要なポイント	
その他特記事項	本件では、被告製品の組成分析結果が出る前に、提訴前の証拠保全も認められている。

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「製造方法に関する証拠の取扱い」…10件

テーマ	製造分野の製造方法における立証責任転換に関する判例
判例名称	(2012)辽民三终字第747号
原告／被告	郭学忠、郭学奇(発明者&自動車部品製造会社の持ち主) vs 一汽客车大连客车厂(取引先)、无锡市富伦特汽车内饰件厂(製造会社)
裁判所※地名含	遼寧省高級人民法院
技術領域	自動車(車内部品)
証拠に関して、追加ヒアリング	立証責任転換ということが、あくまでも裁判官の自由心証の上で、法律原則の利用により生まれた判決と思うが、司法実践の場合に、多分転換しない例もたくさんあると思う。転換と転換しないの割引はどのくらいでしょう。
判例概略	被告人が挙証に消極により、裁判官が立証責任を被告人に転嫁した。原告勝訴

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「製造方法に関する証拠の取扱い」…10件

テーマ	例) 製造分野の有効な侵害立証方法に関する判例
判例名称	(2011)民提字第265
原告／被告	再審判被請求人(第一審原告、第二審被上訴人)東莞市秋天 プラスチック材料有限公司 ／再審判請求人(第一審被告、第二審上訴人)仏山市智騰家 庭用品有限公司ほか
原告代理人／被告代理人	北京市众天(深圳)律师事务所／個人
裁判所	最高人民法院
技術領域	滑り止めマット
判例概略	プラスチックでコーティングされたネットの製造方法特許に対して、 被告の行為を侵害と認定した。1審、2審、再審ともに原告勝訴。
証拠に関する論点	原告請求に従って、第一審裁判所は被告の権利侵害の疑いの ある製品の製造フロー及び方法に対して証拠保全を行った。
証拠に関して追加ヒアリング が必要なポイント	本件の場合において、なぜ原告請求に従って、裁判所は証拠保 全を行ったのか。その理由。
その他特記事項	なし

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「製造方法に関する証拠の取扱い」…10件

テーマ	例) 製造分野の有効な侵害立証方法に関する判例
判例名称	(2014)浙甬知初字第443号
原告／被告	原告 南京路鼎搅拌杭特殊技术社 ／被告 中铁三局集团社
原告代理人 ／被告代理人	上海徐伟奇律师事务所・上海金茂律师事务所 ／福建枫桦律师事务所
裁判所	宁波市中级人民法院
技術領域	土木・建築
判例概略	特許権者である原告が、被告の侵害行為の停止、賠償金支払いを求め提訴。
証拠に関する論点	起訴と同時に、証拠保存措置申請を行ったことで、被告工事現場で、多数の証拠を入手できた。
証拠に関して追加ヒアリングが必要なポイント	・証拠保存措置申請が認められる確率。 ・証拠保存措置での証拠保存を成功させるポイント
その他特記事項	

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「製造方法に関する証拠の取扱い」…10件

テーマ	製造分野の製造方法及びその装置が侵害かの判例
判例名称	(2015)济民三初字第140号
原告／被告	<p>原告:鞍鋼集團（鋼鐵集團企業） 被告1:山東陽光天潤化工設備有限公司（被告2の顧客） 被告2:唐山市榮義煉焦制氣有限公司（製造メーカー） *被告2が、係争装置を被告1に販売した ★両被告は、ライバルではないですが、装置設備製品に重なる分がある。</p>
原告代理人	北京大成(青岛)律师事务所
被告代理人	山东纵观律师事务所
裁判所※地名含	(2015)济民三初字第140号
技術領域	脱硫技術分野
証拠に関して、追加ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> ・本件のように、被告間の契約と許諾販売の公証資料がなければ、どうなるか。*それらの公証が難しくて、都度入手できるか懸念しますので、もしない場合にもできるか。 ・本件の場合、被告がそれら写真を出しなく、無効審判を提起したほうがよいかな。
判例概略	係争製法及びその装置が、従来の一連の装置を一体化することです。被告の装置のフローチャート写真によって、被告装置の組立て及び、脱硫方法が係争特許技術内容と同等すると裁判が認め、原告勝訴。

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「製造方法に関する証拠の取扱い」…10件

テーマ	例) 製造分野の有効な侵害立証方法に関する判例
判例名称	(2005)滬高民三(知)終字第40号
原告／被告	被上訴人(原審原告)上海化工研究院 ／上訴人(原審被告)昆山アイソトップ化工社ほか
原告代理人 ／被告代理人	上海華誠律師事務所 ／上海駿豐法律事務所・上海市吳益民法律事務所
裁判所	上海市高級人民法院
技術領域	化学製品
判例概略	被告らが原告の商業秘密を不正に入手し、競合品を製造販売。 原告が被告らの侵害行為の停止、賠償金支払いを求め提訴。
証拠に関する論点	被告らは公知技術に基づいて競合品の製造技術を独自開発したと主張。虚偽の開発情報をもとに得た第三者の鑑定書を提出した。これに対して、裁判所は第三者機関に鑑定を求め、被告鑑定書の誤りを指摘したが、被告は反論できなかった。 原告は公証証拠を多数取得し、秘密情報であることを証明した。
証拠に関して追加ヒアリングが必要なポイント	刑事事件が民事事件より先行して行われているが、証拠収集に有利か？<本件では、刑事の判決書が証拠提出されている>
その他特記事項	被告提出の鑑定書の矛盾を見破ったのは、法院指定の第三者機関による鑑定。

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「証拠チェーンの厳密度」…………… 3件

テーマ	証拠チェーン厳密度
判例名称	(2014)滬高民三(知)終字第13号
原告／被告	・趙一美(中国) vs 四川鴻昌塑膠工業有限公司(中国)、上海聯家超市有限公司(中国)
裁判所	上海市高級人民法院
技術領域	(機械分野) 発明の名称:モップバケツとそれに付随するモップ
判例概略	原判決『鴻昌公司(上記被告)による従来技術の抗弁が成立する』を維持し上訴を棄却。
証拠に関する論点	<p>1)出願日以前に生産又は販売されていたか</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(裁判所)係争専利の出願日よりも早く「モップバケツ」を外部に公式販売していたと認定できる。①于(ネット販売店の第三者)の仕入票の品番HC15333は現物の品番と一致し、②于は現物に対して販売したものと一致していると証言、を確認した為。 ・(裁判所)係争専利の出願日よりも早く「モップ」を外部に販売していたと確認できる。①現物、スーパー・マーケット受入検収票、桂湖摩爾商貿宛て領収書、于の淘宝網売上記録の品番はいずれもHC18884。通常、外観が同じで品番が同一の場合、証明する反証がない限り、同じ製品の内的構造の変化がない。 <p>2)技術的特徴が同一であるか</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(裁判所)従来技術の抗弁のキャリアとなるモップバケツおよびモップと、侵害で告訴されたモップバケツおよびモップとは、技術的特長が同一。モップバケツとモップとは異なる2つの技術的解決手段に該当しており、従来技術の抗弁のキャリアとなるモップバケツと組み合わせることのできるモップが存在していれば済む。 <p>3)従来技術の抗弁における比較的方式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(原告)複数の従来技術の組合せではなく、1件の従来技術に基づいて行うべき。 ・(裁判所)相対的に独立している(異なる)2つの技術的解決手段であり、従来技術の抗弁のキャリアにすることができる。

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「証拠チェーンの厳密度」…………… 3件

テーマ	証拠チェーン厳密度
判例名称	(2014)浙知終字第217号
原告／被告 ※国名含	台州市大江実業有限公司(中国)/ vs 嘉興大工匠機械有限公司(中国)
裁判所	浙江省高級人民法院(二審)
技術領域	発明の名称:底座付きパワーツール
判例概略	原告大江実業有限公司は被告の嘉興大工匠機械有限公司が自社の「底座付きパワーツール」の実用新案を侵害したと主張するため、訴訟を起した。
証拠に関する論点	<ul style="list-style-type: none"> 原告は公証購買を行いました。公証人よりネットで製品を購入し、宅配してきた製品、領収書、パンフレット、使用取説に対して公証を行いました。 被告は現有技術及び先使用権により抗弁したが、完全な対比技術方案を提示できなかつた。尚、他社商品宣伝物、ネットのコピーなどを提示したが、特許出願前のものであることを証明できなかつた。カタログなど外観しか見えなく、技術特徴を反応できなかつたため、同じ技術であるものを証明できなかつたです。金型を提示しましたが、当該商品を製造することを証明できなかつた。図面の日付は手下記である、認められなかつた。
ヒアリングポイント	<ul style="list-style-type: none"> カタログ、ネットの写真などは証拠使用できないでしょうか。 時間性をどういうふうに証明しますか。特にネット上の証拠。公証しない証拠はどうしても認められないですか。 技術中身及び部品の連結はどういうふうに証明すればいいですか。 金型は証拠として使えないですか。 図面の手書き部分の信憑性どう証明すればいいですか。
その他特記事項	特にありません。

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「証拠チェーンの厳密度」…………… 3件

テーマ	証拠チェーン厳密度
判例名称	(2013)高民終字第765号
原告／被告	馬維理(中国) vs 貝羅修復科技(北京)有限公司(中国)
裁判所	北京市高級人民法院(二審)
技術領域	発明の名称:中国字画クリーニング装置
判例概略	現有技術抗弁の判例です。原告馬維理はドイツ系の貝羅修復科技会社は自分の「中国字画クリーニング装置」の実用新案権を侵害したことを主張し、争いを起した件です。
証拠に関する論点	<ul style="list-style-type: none"> ・設備はドイツより購入したことを証明するために、提示した証拠は公証書、契約書及び技術変更協議、博物館の状況説明、入札書類、設備カタログ、公証費、旅費の領収書、輸出入に関する税関申告書、領収書、税関増增值税納付証明です。 ・現有技術を証明するために、西安博物館の設備導入に関する公証書及び当事者証言、筆録など。
ヒアリングポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・現有技術抗弁の場合、必要、且つ十分な証拠が何ですか。 ・現有技術商品の購入する時間をどういうふうに証明するか、手段は？ ・現有技術と商品の類似判断はどの段階で証明すればいいですか。
その他特記事項	特にありません。

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「内部証拠の取り扱い」····· 2件

テーマ	内部証拠の取り扱い
判例名称	(2010)浙知终字第114号
原告/被告	IROPAAG/慈溪市多灵电器有限公司
※国名含	
裁判所	宁波市中级人民法院
技術領域	機械系(探紗器)
判例概略	被告上訴人は、紗検知器の先使用権を証明する際、紗検知器を使うウェフトアキュムレータの先使用事実が証明でき、一審裁判所は上訴人が公証をとったウェフトアキュムレータに使う紗検知器は証拠対象とするものと一緒になので、上訴人の先使用行為が証明できるが、二審裁判所は当該ウェフトアキュムレータに使う紗検知器は訴訟対象とする紗検知器であることが証明できず、訴訟対象となる紗検知器の設計図面、金型証拠が提出できず、先使用権主張ができないと判断した。
証拠に関する論点	<p>一審上訴人提出証拠</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ウェフトアキュムレータ販売増価税領収書 2. 星火計画申請資料 3. 蘇州紡織機械有限公司の状況説明 4. 蘇州紡績機械有限公司の領収書 5. 編織専門委員会説明 6. DL121センシングユニット図面 7. 金型製作協議、金型レシート、関係する金型
証拠に関して追加ヒアリングが必要なポイント	内部証拠を用いる際の留意点など
その他特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・内部証拠を使うに当たってはその証拠取得の合法性、取得にいたる過程の公証が必要 ・社内資料などにおいて、そのコードナンバーなどの表記があることにより、証拠として採用されやすくなる ・公的機関が発行する内部資料は信憑性が高く、証拠として採用されやすい ・内部証拠を使うに当たってはその信憑性を立証する証拠チェーンの形成が必要

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「内部証拠の取り扱い」····· 2件

テーマ	内部証拠の取り扱い
判例名称	(2012)常知民初字第306号
原告/被告※国名含	知科株式会社(韓国)/常州永和精細化学有限公司
裁判所	江苏省常州市中级人民法院
技術領域	化学系(ベンゼンポリイミド化合物、そのベンゼンポリイミド化合物からえられた紫外線吸収剤を含むプラスチック材料)
判例概略	原告が有する特許請求の範囲に規定される化合物について、被告は原告の出願前から既に実施(準備)していることを、材料の取引先とのファックスのやり取りなどから立証し、また、生産量も出願前の規模を超えておらず、先使用権が認められた事例
証拠に関する論点	原告の出願前に、特許範囲に属する化合物を用いて実施準備を行っていた。被告方の証拠には、技術の出所(ファックス)、被告会社内部のテスト案の技術の説明なども含まれる。係争特許が主に新規化合物に関し、ファックスの中身及びテスト案からも、被告方が既に係争技術を把握(新規化合物の原料、反応条件及びその構成式を得たことがわかる)しており、被告方の先使用権による主張は法院によってサポートされた。
証拠に関して追加ヒアリングが必要なポイント	ファックスのみで立証できたのか、ファックスの信憑性を立証するための証拠群を用いたのか?
その他特記事項	ヒアリングできず、特記事項なし

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「損害賠償算定時の有効証拠」·····4件

テーマ	損害賠償の算定に関する判例①(野村)
判例名称	(2013年)民提字第116号
原告／被告	再審申請人(一審原告、二審上訴人)中山市隆成日用製品有限公司 ／被申請人(一審被告、二審被上訴人)湖北童霸兒童用品有限公司
原告代理人 ／被告代理人	廣東金劍時空律師事務所 ／北京盈科(武漢)律師事務所
裁判所	最高人民法院
技術領域	実用新案権(ベビーカーの車輪に関する)
判例概略	原被告間で実用新案権侵害訴訟があり、「再び権利侵害した場合、賠償金100万元を原告に支払う」旨の和解が成立。その後、被告の再度の権利侵害を発見した原告が提訴し、合意に基づき賠償金100万元を請求した。
証拠に関する論点	一審・二審は「契約法122条(権利侵害と契約違反の双方が存在する場合、一方の責任の負担しか請求できない)により、原告が権利侵害で提訴した以上、以前の和解合意に基づく請求は不可と判断。最高人民法院は「和解合意は権利侵害により生じた損害賠償責任に関する合意であり契約法122条に該当しない」と判断。
証拠に関して追加ヒアリング が必要なポイント	損害賠償の約定に基づく損害額認定例として参考になる(再度の権利侵害再犯の防止策として、再犯時の高額の賠償金の合意が有効)。但し、専ら法解釈が争われたケースで代理事務所にヒアリングする意義は乏しい。
その他特記事項	なし。

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「損害賠償算定時の有効証拠」···4件

テーマ	損害賠償の算定に関する判例②(野村)
判例名称	(2012年)高民終字第918号
原告／被告	上訴人(原審原告)宝馬股份公司(BAYERISCHE MOTOREN WERKEAKTIENGESELLSCHAFT) ／上訴人(原審被告1)広州世紀宝馳服飾実業有限公司 被上訴人(原審被告2)北京市方拓商業管理有限公司
原告代理人 ／被告代理人	北京市君合律師事務所 ／被告1:北京市融智律師事務所、被告2:北京高文律師事務所
裁判所	北京市高級人民法院
技術領域	商標権侵害
判例概略	原告はBMW(中国語:宝馬)。被告は親会社から商標「丰宝马丰」(第25類(服装等))の使用許諾を受け、全国で衣服等の販売店を300店舗運営。二審判決は被告の商標権侵害を認め、200万元の賠償命令(注:当時の法定賠償金は最高50万元)。
証拠に関する論点	原告は自身の実際の損害額も、被告の利益額も立証できなかったものの、様々な証拠を提出し、被告の悪意、長期間・広範囲・多額の利益の権利侵害を証明したとして、原告が主張する200万元の損害を認定した。
証拠に関して追加ヒアリング が必要なポイント	損害賠償額に関し、権利者の損失も侵害者の利益(財務諸表等)を立証できない場合に、被告の販売量の一部等を立証することで損害額の認定を得ることが可能。
その他特記事項	なし。

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「損害賠償算定時の有効証拠」···4件

テーマ	法定賠償額算定時の証拠の取り扱いに関する判例
判例名称	(2008)宁民三初字第403号
原告／被告 ※国名含	・株式会社久保田(日本)、久保田农业机械(苏州)有限公司(中国)/ vs 泰州现代锋陵农业装备有限公司(中国)、泰州锋陵收割机销售租赁中心(中国)
裁判所	江苏省南京市中级人民法院
技術領域	(機械分野) 発明の名称:作業車の履帯行走装置
判例概略	久保田主張の損失・利益に基づく250万元の損害賠償請求は認められなかったものの、80万元の法定賠償が認められた。 久保田は侵害主張に際し、7つの公証書を提出。
証拠に関する論点	<ul style="list-style-type: none"> ・(原告)生産・販売台数2570台、販売価格12.8万元、利益率15%から、被告が得た利益を4934.4万元と試算。 ・(被告)生産販売台数は他の多くのタイプを含む数字であり事実無根、販売価格を当該農業機械の全体価格をベースにするのは妥当ではなくパーツ価格をベースにするべき、利益率については原告主張の%と被告利益と無関係であり農業機器の販売利益はほとんど無いに等しい(通常補修修理で稼ぐビジネスモデルである)。 ・(裁判所) <ol style="list-style-type: none"> 1. 利益ベースでの損害賠償の算定は困難 2. 専利許可使用費についても原告から見提案であるため算出不可 3. よって以下要因を踏まえて裁量決定し80万元とする(類別、完成製品におけるパーツの占有率、被告経営規模、侵害の性質、状況、侵害阻止に要した合理的費用、等) <p>7つの公証証拠(参考)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・被疑侵害製品の購入及び付帯資料の公証 ・被疑侵害製品の分解・再組立ての公証 ・台風モロッコによる封条破損に伴う、再公証 ・4件のネット上の情報の公証
ヒアリングポイント	高額の法定賠償金額を得るにはどのような種類の証拠が有効か

4-2. 各テーマの判例ポイント集

「損害賠償算定時の有効証拠」···4件

テーマ	法定賠償額算定時の証拠の取り扱いに関する判例
判例名称	(2011)粵高法民三終字第326号
原告／被告	珠海格力电器股份有限公司(中国) vs 广东美的制冷设备有限公司(中国)
裁判所	广东省高级人民法院
技術領域	(機械分野) 発明の名称:控制空调器按照自定义曲线运行的方法
判例概略	エアコンの温度制御に関する中国の知名企業同士の案件。格力公司が美的公司の4種類(当初対象は20種類)のエアコンの権利侵害を訴え権利侵害が認められた件。 原告主張の損失・利益に基づく300万元の損害賠償請求は認められなかったものの、2審では法定賠償上限100万元を上回る200万元が認められた案件。
証拠に関する論点	<p>【1審】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(原告)1000万元超えの損失と、自ら外部委託し算出した発明専利価値3064万元の半分を許可使用費として主張 ・(被告)認めず ・(裁判所)被告に対して販売量、販売金額、利益データなどの提示を指示 ・(被告)1種類の販売数量11735台と利益477000元のみを提供 ・(原告)300万元賠償額と、当係争諸経費19万元を主張 ・(1審判決)原告主張の損失算出の真実性・合理性は不支持、外部委託の資産価値評価も原告委託で被告不可により不採用、よって利益額から賠償額の算定を実施。まず利益額は明らかに法定賠償上限100万元を超えると判断。最終的に、法定賠償として、200万元を認定。 <p>【2審】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原告主張の損失に関する証拠はやはり認められず ・被告提出の1種類のみの情報は、「証拠提示妨害」と認定し、他の3種類の侵害案件も、提出した利益以上の利益がそれあると認定 ・(2審判決)実際の損害や、利益の具体的な金額の証明が難しい場合であり、存在する証拠が証明する金額が、明らかに法定賠償上限を超えており、全体の条件を考慮して法定賠償上限以上の合理的な賠償額を確定できる。1審判決の200万元は、既に考慮された、案件の類型、市場価値、侵害主觀過失程度、侵害経緯、利益、権利維持コストなどの要因から、合理的と判断
ヒアリングポイント	法定賠償上限を超える損害賠償を得るには、どのような証拠が有用か

5. 実務への提言

「製造方法に関する証拠の取扱い」分析に基づく

◆ 製造方法クレームで権利行使する側(原告)への提言

- ・証拠収集の方法が重要なのではなく、どのような証拠が必要であるかを重視すべき。

◆ 製造方法クレームで権利行使された側(被告)への提言

非侵害であれば、

- ・証拠保全などの法院からの要請に誠実に協力すること
- ・非侵害の反論(証拠は相違する部分のみでよい)

侵害であれば、

- ・ライセンス取得など和解も検討する

5. 実務への提言

「製造方法に関する証拠の取扱い」分析に基づく

製造方法クレームで権利行使する側への提言

① 製造方法クレームでの権利行使では、証拠を確実に押えることが困難である場合が多い。侵害事実の蓋然性と、放置リスクを考慮して訴訟の要否を決断すべき。

本件のように元従業員の存在は、権利侵害の蓋然性を高め、法院の証拠保全、司法鑑定への協力を引き出しやすくなる。

② 証拠保全申請後に、証拠保全の必要性及び証拠保全が必要な証拠のリストについて、裁判官への説明機会を求めるべき。

③ 裁判所による被告工場での証拠保全立ち入りは、拒否されることがある。官庁への提出資料など他の証拠調査を検討すべき。

5. 実務への提言

「証拠チェーンの厳密度」分析に基づく

■証拠チェーンについて

- 1) 生産から販売までの各段階をカバーした証拠を揃えることを推奨。
- 2) 物証が揃わない場合でも諦めず第三者の証言で補うことを推奨。

場合に寄るが以下のような判断が働く可能性がある。

[裁判所]完全たる証拠チェーンを成すかどうかを判断する場合、生産経営上の特徴や通常の市場取引の慣習を勘案すべきである。…原告・上訴人は反証を提出して証明しておらず…生産経営上的一般法則と結びつけると、…被告・被上訴人の解釈は合理性が認められる。

[裁判所]通常、外観が同じで品番が同一の場合、証明する反証がない限り、同じ製品の内的構造の変化がない。メーカーにしてみれば、別々の時期に生産した外観が同じで品番が同一の製品で、内的構造が異なる場合、在庫品の区分や関連のアフターサービスにも不都合である。

[原告・上訴人]鴻昌公司が提出した領収書・商品売上リストに製品の構造が明記されてない。

[裁判所]領収書・商品売上リストに製品の構造が明記されないのは通常の商取引の慣行に該当すると判断する。

■その他

- 3) 1件の従来技術で証明できなくても複数の組合せが可能か検討することを推奨。

[原告・上訴人]従来技術の抗弁は、複数の従来技術の組合せではなく、1件の従来技術に基づいて行うべき。鴻昌公司が提出したモップとモップバケツを組み合わせた後に従来技術の抗弁をするのは、法令の定めに適合しない。

[裁判所]モップとモップバケツは相対的に独立している(異なる)2つの技術的解決手段である。従来技術の抗弁のキャリアにすることができる。現に、鴻昌公司が提出したバケツは侵害で告訴されたバケツ、鴻昌公司が提出したモップは、侵害で告訴されたモップと対応しており、1件の従来技術と侵害で告訴された1件の技術との比較となり、数件の従来技術を組み合わせ後に1件の技術と比較してない。

6. 積み残された課題

各社共通で意識の高いテーマに関しては、現時点で取れる範囲の情報収集と分析が出来たため、特に無し