

2021年度 専門委員会 紛争・訴訟委員会



2022年3月10日

紛争・訴訟委員会 委員長

山本 忠史

(AGC (中国) 投資有限公司)

0. 委員会メンバー

尼康映像儀器銷售(中国)有限公司	威可楷(中国)投資有限公司	日東電工(中国)有限公司	三菱重工業(中国)有限公司
豊田紡織(中国)有限公司	花王(中国)研究开发中心有限公司	村田(中国)投資有限公司	積水化学工業(株)
アルプス(中国)有限公司	旭化成(中国)投資有限公司	愛普生(中国)有限公司	AGC(中国)投資有限公司
本田技研工業(中国)投資有限公司	電装(中国)投資有限公司 上海技術中心	キャノン(中国)	富士フイルム ビジネスイノベーション(中国)
パナソニックチャイナ	京瓷(中国)商贸有限公司 上海分公司	矢崎(中国)投資有限公司	三菱化学(中国)管理有限公司
北京路浩国際特許事務所	上海博邦 知識産権服務有限公司	啓源国際特許商標事務所	IP FORWARD 法律特許事務所
NGB株式会社	日本西村朝日律師事務所 駐上海代表処	北京万慧達 知識産権代理有限公司	森・濱田松本法律事務所
Linda Liu & Partners Shanghai Office	上海金天知的財産代理事務所	天達共和法律事務所	永新專利商標代理有限公司

<合計32社(順不同)>

現状認識

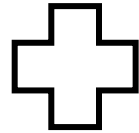
- 知財訴訟戦略を立てるために、裁判所の判断基準を把握することは非常に有用

課題

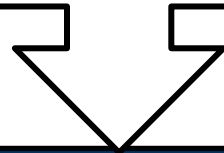
- 毎年多数の訴訟判決が出される中で、個社で裁判所の最新の判断基準の傾向を把握するのは困難
- 特定のテーマに絞って、裁判所の判断基準の傾向を把握することも、個社で行うには限界がある

2. 調査目的

メンバー各社の力を結集して、知財に関わる重要判例を研究し、
現時点における裁判所の判断基準の傾向等を把握する



特定テーマについて興味のある各社がチームを構成し、
当該テーマに関する判例を収集、研究を行う



各社における知的財産に関わる訴訟戦略立案の参考とする

判例 研究

- 全参加メンバー
- 最新重要判例の研究

特定 テーマ 研究

- 希望するメンバー
- ニーズに基づく特定テーマの深掘り

判例研究

最高人民法院から公表される案件（のべ133件）の中から、毎月開催される会合で3件ずつ発表・討論を実施した。

発行元	判例一覧名称	判例件数等
最高人民法院	2020年中国法院10大知的財産案件	10件
最高人民法院	2020年中国法院50の典型的知的財産案件	50件
最高人民法院 知識産権法庭	10大技術類知的財産典型案件	10件
最高人民法院	懲罰的賠償典型案件	6件
最高人民法院	知的財産案件年度報告	57件

3. 調査研究方法

特定テーマ研究

各テーマごとに活動方法を決め、個別に研究を実施した。

テーマ	狙い	参加社数
懲罰的賠償制度に関する研究	法令や司法解釈を参照しても、賠償倍数算定の基準などは明確には示されていない。そこで、懲罰的賠償が適用された実際の案件を研究することで、制度の理解を深める。	16社
中国特許侵害訴訟における司法鑑定	司法鑑定実務の理解を深め、今後の特許侵害訴訟への参考とする。主に、化学・素材分野等におけるパラメータ特許の侵害判断において、鑑定プロセスや実務上の留意点を整理する。	8社
冒認出願に対する異議不服審判と無効審判の行政訴訟に関する研究	冒認商標出願について、知識産権局での判断と裁判所での判断とが異なる場合あり。判例研究により、審判段階と訴訟段階との判断基準や要件の相違点を整理する。	4社
知財の悪意訴訟に関する研究	「悪意」について明確に定義されていないが、一部の判決では悪意を認定され、懲罰的な賠償金を命じられることがある。そこで、関連する法律・論文・判決を研究し、関連法律適用、悪意訴訟への対応及び留意点などを整理して、理解を深める。	3社
知財分野における当事者間の紛争解決手段、とりわけ「調停」に関する研究	参加企業等における、「調停」等の仲裁手続に関する関心事項の集約、利用状況等に関する情報共有を行いつつ、専門家ヒアリングを行うことで、制度の理解を深める。	8社

4. 研究に基づく成果(判例研究)

判例一覧名称	発表件数 (重複あり)
2020年中国法院10大知的財産案件	4件/10件
2020年中国法院50の典型的知的財産案件	8件/50件
10大技術類知的財産典型案件	6件/10件
懲罰的賠償典型案件	5件/6件
知的財産案件年度報告	17件/57件
リスト外	2件



特許・実案 : 12件
商標 : 13件
著作権 : 2件
営業秘密 : 3件
その他 : 2件

合計 : 32件

- 参加メンバーの興味は多岐にわたり、様々な種類の判例が選択された。
- 「懲罰的賠償」に関するテーマは、6件中5件が選択されていることから、注目されていることが分かる。

※詳細は、「【研究成果】研究済み判例一覧表」を参照ください。

4. 研究に基づく成果(特定テーマ研究)

テーマ名	リーダー
懲罰的賠償制度に関する研究	キャノン(中国)→ IP FORWARD法律特許事務所
中国特許侵害訴訟における司法鑑定	旭化成(中国)投資有限公司
冒認出願に対する異議不服審判と無効審判の行政訴訟に関する研究	三菱重工業(中国)有限公司
知財の悪意訴訟に関する研究	Linda Liu & Partners Shanghai Office
知財分野における当事者間の紛争解決手段、とりわけ「調停」に関する研究	ジェトロ北京事務所

4. 研究に基づく成果(特定テーマ研究)

テーマ	懲罰的賠償制度
参加企業	村田(中国)投資有限公司、愛普生(中国)有限公司、AGC(中国)投資有限公司、本田技研工業(中国)投資有限公司、電装(中国)投資有限公司上海技術中心、京瓷(中国)商貿有限公司上海分公司、三菱化学(中国)管理有限公司、北京路浩國際特許事務所、上海博邦知識產權服務有限公司、啓源國際特許商標事務所、IP FORWARD法律特許事務所、NGB株式会社、北京万慧達知識產權代理有限公司、森・濱田松本法律事務所、上海金天知的財産代理事務所、天達共和法律事務所 計16社(19人) ※佳能(中国)有限公司は諸事情により途中まで参加
活動の狙い	懲罰的賠償制度について、各企業の実務に役立つ知見をまとめ、共有する
活動プロセス	①法令調査、疑問点洗い出し、主要調査事項取りまとめ→②有識者ヒアリング→③疑問点・主要調査事項を中心に、典型事例調査・分析→④裁判所報告書の確認・共有
意見交換先	北京万慧達法律事務所
活動のまとめ	■ 今回の活動により、懲罰的賠償の全体像、適用要件・計算方法等の理解が深まり、ある程度、司法実務の運用も把握できた。 ・法令調査(懲罰的賠償の司法解釈及び各地方裁判所の意見を含む)により、懲罰的賠償の適用要件、計算方法等の基本情報を把握できた。 ・意見交換先の講演では、懲罰的賠償に対する理解が深まり、また、懲罰的賠償が認められた訴訟案件の担当弁護士の方の紹介により、生々しい現場情報を入手できて、非常に参考になった。 ・典型事例の調査・分析を通じて、懲罰的賠償の適用要件充足性の判断における考慮要素、実際に採用された計算方法(基数・倍数)、懲罰的賠償の認定において用いる証拠状況等、懲罰的賠償の実務運用をある程度理解できた。 ・裁判所の発布した懲罰的賠償に関する研究レポートの確認により、中国における懲罰的賠償の歴史、適用規則・現状、立証規則等の概況を把握し、懲罰的賠償の全体像をある程度理解した。

4. 研究に基づく成果（特定テーマ研究）

テーマ	中国特許侵害訴訟における司法鑑定
参加企業	AGC(中国)投資有限公司、上海金天知的財産代理事務所、村田(中国)投資有限公司、三菱重工業(中国)有限公司、Linda Liu & Partners Shanghai Office、三菱化学(中国)管理有限公司、啓源国際特許商標事務所、旭化成(中国)投資有限公司 ※村田(中国)投資有限公司は諸事情により途中まで参加
活動の狙い	中国特有の司法鑑定実務の理解を深め、今後の中国における特許侵害訴訟への参考とする。主に、化学・素材分野等におけるパラメータ特許の侵害判断において、鑑定プロセスや実務上の留意点を整理する。
活動プロセス	・中国司法鑑定制度の学習 ・北京・上海の司法鑑定機関への訪問・意見交換(事前に質問リストを作成) ・(可能であれば)訴訟系法律事務所との意見交換
意見交換先	中国司法鑑定機関(未実施)
活動のまとめ	・司法鑑定機関リスト、及び司法鑑定機関への質問事項を整理した。 ・司法鑑定機関への訪問は調整中。

4. 研究に基づく成果(特定テーマ研究)

テーマ	冒認商標に対する異議不服審判と無効審判の行政訴訟に関する研究
参加企業	Linda Liu & Partners、日本西村朝日律師事務所、上海金天知的財産代理事務所、三菱重工業(中国)有限公司
活動の狙い	冒認商標の取消・無効について、行政での判断と、司法での判断との差異を検討する。
活動プロセス	冒認商標の取消・無効について典型的な判例(合計10件)を研究し、行政段階と司法段階とで判断が分かれた理由や基準を検討。
意見交換先	参加メンバー内で議論。
活動のまとめ	1. 冒認商標の取消・無効の適用条文(行政と司法との判断の相違点) (1) 商標法7条(信義誠実の原則)、10条1項8号(社会主義道德・風習に悪影響)などは、一般条項又は公序良俗違反の条文なので、当事者双方の紛争に関わる取消・無効の根拠条文として回避傾向。商標法4条は法改正から間もなく、まだ判例無し。 (2) ただし商標法44条(欺瞞的な手段、その他不正な手段)を根拠として商標無効の判例あり。主観的故意と客観的行為をそれぞれ審理して判断。積極的な偽造は、欺瞞的な手段を適用する可能性が高いが、ミスにより提出された場合、真実な使用意図及び事実を証明し、真実な証拠を補足できれば、例外として取り扱う可能性がある。積極的な偽造ではなく、消極的な非作為(事実・書類を隠すなど)は、その他の不正な手段を適用する可能性あり。 (3) 商標法32条(先行権利を侵害)は、著作権、氏名権を根拠として適用事例あり。商品化権による取消は否定されたが、反不正競争法の反射的法益保護は議論の余地あり。立法過程を経た条文による直接的な権利および、反射的な権利が「先行権利」の対象。

4. 研究に基づく成果（特定テーマ研究）

テーマ	知財の悪意訴訟に関する研究
参加企業	京瓷(中国)商贸有限公司上海分公司、日本西村朝日律師事務所、Linda Liu & Partners
活動の狙い	悪意訴訟に関する法律規定を理解し、悪意訴訟認定要素及び悪意訴訟への対応策を確認・検討する。
活動プロセス	悪意訴訟について、特許法、商標法、民法に関連する法律を整理し、典型的な判例（計：22点）と論文（計：9点）を研究した。
意見交換先	参加メンバー内で議論。
活動のまとめ	1. 悪意訴訟の本質は、権利侵害訴訟である。その表現は、権利の濫用であり、正当な権利行使ではない。その目的は、不法又は不当な利益を図ることである。 2. 知財の悪意訴訟の損害賠償責任と侵害責任の構成要件は、4つある。 ①侵害行為；②主観的過失；③損害結果；④侵害行為と損害結果の因果関係。 3. 知財の悪意訴訟の典型的な表現： (1) 発明特許の登録後、その権利者は、自らで一部の請求項に対して、放棄と修正を行ったが、放棄・修正前の特許権を持って他社を訴えた場合； (2) 先行技術を利用してあえて実体審査のない実用新案を出願し、且つ登録後、権利侵害訴訟を行った場合；

4. 研究に基づく成果(特定テーマ研究)

活動のまとめ

(3) 公知又は現有のデザイン(他人のもの)、又は他人の商標権を侵害する意匠権を利用してあえて実体審査のない意匠を出願し、且つ登録後、権利侵害訴訟を行った場合;

(4) 関連業界の一般名称をあえて商標として出願し、又は悪意で冒認出願し、且つ登録後、権利侵害訴訟を行った場合。(知的財産権分野の侵害責任を追及する場合、悪意で侵害訴訟を提起するほかに、商標登録制度を濫用し、悪意で商標を登録して他人に損失を与えた行為も、侵害責任を負うべきである。)

(5) 他人の作品を盗用して、あえて著作権登録をした後、権利侵害訴訟を行った場合。

4. 今までの判例からみれば、知財悪意訴訟の損害賠償金は、被侵害者が悪意訴訟により実際に受けた損失、合理的支出などに基づいて計算された。研究対象の終審判決には、2~25万以内に認めれた事例が圧倒的多い。100万以上の事例が少ない。今後、悪意訴訟に対しても、懲罰的な損害賠償金の認定を期待する。

5. 知財権利侵害訴訟権において、当該侵害訴訟は悪意訴訟だと主張して、直接反訴を提起する場合、当該反訴が通常却下される。一方、その知財権利侵害訴訟は悪意訴訟だと主張して、別途侵害訴訟を提起して損害責任を追及する場合、当該訴訟が認められる可能性がある。

6. 知財の悪意訴訟の多発地: 中国の東部地域(浙江省、江蘇省、広東省、山東省、北京、上海など)。

4. 研究に基づく成果(特定テーマ研究)

レポート1「判例概要」の一部

No.	案件名	裁判所の番号	当事者双方	事件概要	争点	裁判所の判断	請求賠償金額	認定賠償金額	賠償訴訟Y/N	賠償訴訟を認定する又は認定しないポイント	訴訟提起地
1.	蚌埠易容进出口有限公司与唯德新、江苏佳弘国际贸易有限公司等因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案民事判决书	淮安市中级人民法院 (2014)淮中民初字第0127号	原告: 蚌埠易容进出口有限公司、蚌埠中远进出口有限公司 被告: 唯德新、江苏佳弘国际贸易有限公司、淮安佳弘五金制品有限公司	・「SOYODA S.A」社は、1992年にケアドルで成立し、且つ21種類の「ブラシ」において商標「SOYODA」を登録した。 ・2000年2月に、「SOYODA S.A」社は、唯德新にDEM生産を依頼し、商標「SOYODA」をライセンスした。それ以来、8回も、唯德新が生産した「ブラシ」を購入した。2002年、双方の合作が終了した。 ・2010年、「SOYODA S.A」社は、蚌埠易容进出口有限公司と提携関係を結び、易容工場に「ブラシ」の生産・加工を依頼し、商標「SOYODA」をライセンスした。DEM契約の有効期間は、2年間である。 ・2003年、唯德新は、中国で同じ商品において商標「SOYODA」を先取りして登録したが、当該商標を實際に使用していない。且つ、2007年9月22日に上海税関に知的財産権保護を請求した。易容工場が中遠公司向輸出を依頼したが、2010年10月、上海税関は、中遠公司向輸出を申し込めたDEM製品(30万個、価格:89298ドル)を全額差し押さえた。2011年1月、3被告は、商標権侵害との理由で、原告を訴えたが、一審・二審を経て、DEM行為は商標権侵害行為に該当しないと裁判官に言い渡された。 ・2014年、本件の原告は、悪意訴訟を理由として、3被告を訴えた。	1. 被告には、原告に損失をもたらす悪意訴訟又はその他の不正行為があるか否か; 2. 原告の損失と被告の行為には、因果関係があるか否か; 3. 原告の具体的な損失の金額はいくらであるか。	1. 関連の商標権侵害訴訟において、被告には悪意があることが裁判所に認定されなかった。且つ、民事訴訟において、当事者は、自分の権利を処分する権利がある。よって、本件において、3被告は悪意がない。 2. 被告「唯德新」は、原告がその商標権を侵害したことを理由として、税関にかかる貨物の差し押さえを請求した。税関が確認できない状況下で、3被告は、商標権侵害訴訟を提起して、裁判所に差し押さえを請求した。一審・二審の裁判を経て、商標権侵害該当しないと判断され、被告の訴訟請求が却下された。よって、3被告は、税関及び裁判所での貨物の差し押さえにより、原告にもたらした損害賠償の責任を負うべきである。 3. 3被告は、原告に127991.33元の損害賠償金を支払うべきである。	73万	13万	No	一審と二審の裁判所は、悪意訴訟を直接認定しなかった。 理由: 関連の商標権侵害訴訟において、被告には悪意があることが裁判所に認定されなかった。且つ、民事訴訟において、当事者は、自分の権利を処分する権利がある。よって、本件において、3被告は悪意がない。 但し、一審の被告は、原告がその商標権を侵害したことを理由として、税関と裁判所に差し押さえを請求したが、別件訴訟の一審・二審の裁判により、商標権侵害に該当しないので、それにより、本件の被告は、原告にもたらした損害賠償の責任を負うべきである。	江蘇省淮安市
	蚌埠易容进出口有限公司与唯德新、江苏佳弘国际贸易有限公司等因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案民事判决书	江苏省高级人民法院 (2015)苏知民终字第00198号	上诉人: 唯德新、江苏佳弘国际贸易有限公司、淮安佳弘五金制品有限公司 被上诉人: 蚌埠易容进出口有限公司、蚌埠中远进出口有限公司	・2014年、本件の原告は、悪意訴訟を理由として、3被告を訴えた。	1. 一審で認定された損害賠償金額が合理的であるか否か。	1. 「唯德新」が税関で差し押さえを請求すること、「唯德新」、「佳弘社」、「五金社」が裁判所に保全を請求することは、被上訴人の貨物がタイムリーに輸出することができなかったことに導いたので、それにより利息と為替の損失が生じたので、両者には直接的な因果関係がある。 2. 倉庫保管料による損失は、税関での差し止め及び裁判所の保全という2つの期間を占む。一審裁判所は、関連事実を判明して、関連認定と計算が正しい。				したがって、一審と二審の裁判所は、原告の差し押さえられた貨物の価格の利息及び為替による損失、倉庫保管料などに基づいて、損害賠償金を計算した。	江蘇省南京市

4. 研究に基づく成果（特定テーマ研究）

レポート2 「関連法令」の 一部

日本語

『民法典』第7条

民事主体が民事活動に従事する場合には、誠実原則を遵守し、誠実さをもって、約束を厳守しなければならない。

『民法典』第1165条

行為者が過失によって他人の民事権益を侵害し損害を与えた場合には、権利侵害責任を負う。
法律規定に基づいて、行為者に過失があることが推定される場合において、行為者が自らに過失がないことを証明できない場合には、権利侵害責任を負わなければならない。

『民事訴訟法』第13条 誠実信用原則及び処分原則

民事訴訟は誠実信用の原則を遵守しなければならない。

『民事案件案由規定』第五部分 第14条

177、悪意によって知的財産権訴訟を提起した損害責任の紛争

日本語

『特許法』第20条

特許の出願又は特許権の行使は、誠実信用の原則を遵守しなければならない。特許権を濫用して公共利益又は他人の合法的な権益を害してはならない。

特許権を濫用して競争を排除又は制限し、独占行為となった場合、「中華人民共和国独占禁止法」に基づいて扱う。

『特許法』第47条

無効とされた特許権は、最初から存在しなかったものとみなす。

特許権を無効とする審決は、特許権が無効とされる前に裁判所がすでに下して執行した特許権侵害の判決、調停書、すでに履行又は強制執行された特許権侵害紛争の処理決定、すでに履行された特許実施許諾契約及び特許権譲渡契約に対しては、遡及効力を有しない。ただし、特許権者の悪意により他人に損害を与えた場合は、賠償しなければならない。

日本語

『商標法』第47条

本法第44条、第45条の規定により無効を宣告された登録商標に対して、商標局が公告し、当該登録商標の専用権は最初から存在しなかったとみなす。

登録商標の無効を宣告する決定又は裁定は、無効宣告前に裁判所が決定し、且つ執行した商標権侵害案件の判決、裁定、調停書、及び工商行政管理部門が決定し、且つ執行した商標譲渡又は使用許諾契約に対して遡及しない。ただし、商標権者の悪意により他人に損害を与えた場合には、賠償しなければならない。

前項の規定に基づき、商標権侵害の賠償金、商標譲渡費用、商標使用費用を返送しなければ、明らかに公平原則に違反する場合には、全部又は一部を返送しなければならない。

4. 研究に基づく成果(特定テーマ研究)

テーマ	知財分野における当事者間の紛争解決手段、とりわけ「調停」に関する研究
参加企業	三菱重工業(中国)有限公司、AGC(中国)投資有限公司、西村あさひ法律事務所上海代表処、天達共和法律事務所、北京万慧達知識産権代理有限公司、森・濱田松本法律事務所、ジェトロ香港事務所、ジェトロ北京事務所(事務局) 計8社(12名)
活動の狙い	◆ 参加者自らによる調査や勉強会、専門家へのヒアリング等を通して、中国におけるADRの制度や運用等に関する全般的な理解を深める ◆ 中国におけるADRの制度や運用、とりわけ「調停」に関する課題を分析し、必要に応じて、CCPIT等の調停機関に対して運用等に係る意見出しを行う
活動プロセス	◆ 有識者による中国の仲裁・調停制度に関する講演 ◆ 中国の仲裁機関・調停機関との交流(CCPIT等との意見交換)
意見交換先	①「ADR制度・運用の概要について」(講演) 森・濱田松本法律事務所 様 ②「中国の調停制度・運用について」(講演) CCPIT調停センター 様 ③「中国の調停制度・運用に対して期待すること」(意見交換) CCPIT調停センター 様
活動のまとめ	✓ 活動期間中において、5回の活動(ミーティング2回、講演2回、外部との意見交換1回)を実施。 ✓ 活動を通じて、中国知財分野の中長期戦略である「知的財産権強国建設綱要」や「『第14次5か年計画』国家知的財産権保護および運用計画」においても、制度や運用の整備が言及される等、注目を集める「調停」に関する最新の動向を把握することができた。 ✓ また、政府にも近いCCPIT調停センターに対して、日系企業の意見を伝えることで、同分野における制度や運用の改善を促すきっかけになったものと思料。

判例研究

- 重要判例を研究することによって、限定された範囲ではあるが、各分野（特許権、商標権等）における最新の判例の動向を確認することができた

特定テーマ研究

- 参加メンバーによる法令や事例の研究、および、法律事務所へのヒアリング等を通じて、訴訟実務に関わる知見を得ることができた

メンバー各社における知財訴訟戦略立案の参考としていただきたい

6. 積み残された課題

- 最新判例研究、特定テーマ研究の両方において、現時点での最新動向を把握することができた
- 一方、新たな法改正や多くの司法解釈が発表されていることから、今後も重要な判例が出てくることが想定される
- 来年度以降も、継続的に研究を続けていくことが重要であると考え