

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）

2015年3月

目次

【特許権】	3
1. 標準必須特許の特許実施許諾及び適正なロイヤルティの確定に関する紛争事件	3
2. 標準必須特許権者による市場支配的地位濫用行為が認定された独占禁止法違反紛争事件	10
3. 奨励標準に組み込まれた特許権を実施しようとする者は、特許権者から「公正、合理的かつ非差別的」(FRAND) 条件に基づきライセンスを受け、ロイヤルティを支払わなければならないと判示された紛争事件	17
4. 特許行政部門に未届出の特許ライセンス契約に基づく独占実施許諾であっても、悪意の第三者に対抗できるとされた紛争事件	21
5. 同一技術につき実用新案特許権と発明特許権の両方が登録されている場合、権利者はいずれの特許権の保護を受けるかを選択することができると判示された紛争事件	25
6. 方法発明特許の手順互換があった場合に均等侵害が否定された紛争事件	28
7. 権利侵害の損害賠償額の算定にあたり、同一の当事者間における同様の侵害行為についての別訴及びその後の侵害行為の継続の事実を考慮すべきと判示された紛争事件	34
8. 同一当事者間における別件の侵害訴訟の調解書で約定された損害賠償額が、その後に再発した侵害訴訟においても適用できるとされた紛争事件	38
【商標法】	41
9. 単に商品の機能的特徴を直接表したもの(商標法第 11 条第 1 項第 2 号) とはいえないと判示された事件	41
10. 「ノンアルコール飲料」について高い知名度を有する馳名商標は、「服装」等の商品についても保護が及ぶと判示された紛争事件	48
11. 商標の類似性の判断に関する紛争事件	52
12. 企業名称の略称の冒認出願につき登録が認められなかった紛争事件	56
13. 香港で作成された証拠を日本で公証した場合であっても、商標使用の証拠として認められた紛争事件	60
14. 経営範囲の逸脱という行政法規違反は、商標権侵害及び不正競争の権利主張に影響しないとされた紛争事件	64
15. 貸店舗で商標権侵害商品が販売されている場合、販売行為を黙認した店舗賃貸人も商標権侵害に係る責任を負うが、連帯責任とはならないと判示した紛争事件	68
16. 商標の先使用の抗弁が初めて認められた紛争事件	71
【著作権】	74
17. 映画公開上映許可証を取得していない著作物であっても、著作権法の保護を受けることができると判示された紛争事件	74
18. 他人の氏名で発表された作品の著作権侵害紛争事件	79
【不正競争】	83

19. 他人の企業名称の略称を自社のウェブサイトへのリンクに使用する行為は不正競争行為に該当すると判示した紛争事件	83
20. 特許権者が、侵害訴訟で勝訴したが未確定の第一審判決書を、被疑侵害者の取引先に渡し、被疑侵害者が特許権侵害を行ったという誤解を生じさせたことは、不正競争に該当すると判示した紛争事件.....	86

【特許権】

1. 標準必須特許の特許実施許諾及び適正なロイヤルティの確定に関する紛争事件

1. 事件の性質

標準必須特許ロイヤルティ確定紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：華為技術有限公司がインターデジタル・テクノロジー・コーポレーション等を訴えた標準必須特許ロイヤルティ確定紛争事件

争点：①本件に適用されるべき準拠法は、フランス法か中国法か、②標準必須特許を「公正、合理的かつ非差別的」(FRAND)条件に基づきライセンスする義務の有無、③「公正、合理的かつ非差別的」(FRAND)条件に基づく適正なロイヤルティの確定

3. 書誌的事項

第一審：深圳市中級人民法院（2011）深中法知民初字第 857 号

原告：華為技術有限公司（以下「華為公司」という）

被告：インターデジタル・テクノロジー・コーポレーション（InterDigital Technology Corporation）

インターデジタル・コミュニケーションズ・インク（InterDigital Communications, Inc.）

インターデジタル・パテント・ホールディングス・インク（InterDigital Patent Holdings Inc.）

IPR ライセンシング・インク（IPR Licensing Inc.）

（以下、被告 4 社を「IDC 公司」と総称する）

判決日：不明

第二審：広東省高級人民法院（2013）粵高法民三終字第 305 号

上訴人：IDC 公司

被上訴人：華為公司

判決日：2013 年 10 月 16 日

関連条文：特許法第 57 条、第 58 条、民法通則第 4 条、契約法第 5 条、第 6 条、民事訴訟法第 64 条第 1 項

出典：広東法院網

<http://www.gdcourts.gov.cn/ecdomain/framework/gdcourt/jndbijapddneboelcfapbecpepdn>

hbe.jsp?wsid=LM430000020140417024309113155&sfcz=0&ajlb=5

(本件の判決書には、営業秘密に関わるものとして黒塗りで隠されている部分がある。そこで、適宜、下記の文献等により情報を補って執筆した。)

葉若思・祝建軍・陳文全著「標準必須特許使用費紛争における FRAND 規則の司法適用」(『電子知識産権 2013 年第 4 期』54～61 頁)

祝建軍著「標準必須特許使用費率の司法裁量規制」(2014 年 1 月 8 日付『中国知識産権報』9 頁)

4. 事件の概要

(1) 事実関係

中国の大手電信設備機器メーカーである華為公司は、多くの研究開発人員と標準必須特許を有している。

他方、IDC 公司は、研究開発人員 200 名を有するが、実質的な生産は行っておらず、特許ライセンスをその経営モデルとしている。

IDC 公司は、2009 年 9 月、欧州電気通信標準化機構 (ETSI、エッツィ) に加入し、IDC 公司が有する無線通信技術分野における 2G、3G 及び 4G の標準で大量の必須特許及び特許出願があること (その中には米国や中国における特許権及び特許出願も含まれている) を声明した。そして、IDC 公司は、標準必須特許の実施者に対し「公正、合理的かつ非差別的」(FRAND) の条件でライセンスすることを承諾した。IDC 公司のいう必須特許は、中国の電信分野における移動端末及び基礎設備の技術標準に対応する中国の必須特許であった。

2008 年 11 月より、華為公司と IDC 公司は、関連する特許ロイヤルティについての交渉を、多数回にわたり行った。IDC 公司は華為公司に対し何度もオファーを提示した。しかし、当該オファーの内容は、「IDC 公司のライセンスする 2G、3G 及び 4G の標準必須特許の中には全世界的・非排他的な性質の特許が含まれており、相応のロイヤルティ支払を要する」と主張する一方、華為公司に対しては華為公司及び関連会社所有の特許を IDC 公司に無償でライセンスするよう要求するものであった。一括払いのロイヤルティを基準とする場合及びランニング・ロイヤルティを基準とする場合のいずれにおいても、IDC 公司が華為公司に対し提示した特許ロイヤルティは、アップルやサムスンに対するものと比べてかなり高いものであった。

2011 年 7 月、IDC 公司は華為公司を米国デラウェアの裁判所で提訴するとともに、米国国際貿易委員会 (ITC) に華為公司を提訴した。その提訴理由は、華為公司が、IDC 公司の米国における 7 件の標準必須特許を侵害しており、華為公司に対する米国関税法 337 条調査を開始し、華為公司の 3G 製品の製造・販売・輸入を禁止せよというものであった。

華為公司は、「IDC 公司が以前に承諾した FRAND 義務に違反している」と主張して、FRAND 条件に従い、IDC 公司の中国での標準必須特許についての華為公司のロイヤルティ率又はロイヤルティ率の範囲を確定することを求めて、深圳市中級人民法院に提訴した。

(2) 第一審判決

第一審法院である深圳市中級人民法院は、「IDC 会社が中国の電信分野における移動端末及び基礎設備の技術標準の必須特許権者である」と認定し、「中国の法令に基づき、IDC 会社は標準必須特許を FRAND 条件に従って華為会社にライセンスしなければならない」と判断するとともに、「ロイヤルティ率は、関連製品の実際の販売価格により計算し、0.019%を超えてはならない」との判決を下した。判決理由の概要は、以下のとおりである。

本件に適用すべき準拠法について、IDC 会社は、フランス法を適用すべきと主張したが、当該主張は採用しない。確かに、華為公司及び IDC 会社はいずれも ETSI のメンバーであり、ETSI の知的財産権ポリシー第 12 条は「本ポリシーにはフランス法が適用される」と規定している。しかし、本件で問題となっているのは、欧州標準必須特許の許諾のことではなく、華為会社が中国の通信標準を実施するための中国の通信標準の標準必須特許の許諾のことである。また、華為会社の住所地、特許の実施場所、交渉の場所はいずれも中国であり、密接関連の原則に基づき、本件には中国法を適用すべきである。

通常、標準必須特許ロイヤルティの問題は、双方当事者が合意によりライセンス契約に至ることができれば、司法が介入する必要は無い。本件においては、双方当事者は 2008 年末からライセンス交渉を開始したが、IDC 会社はアップルやサムスン等に対する標準必須特許ロイヤルティと比べてかなり高い差別的な金額を華為会社に提示し、また、双方当事者の交渉の過程において、IDC 会社は突然、米国の裁判所及び国際貿易委員会に華為会社に対する提訴を行った。さらに、IDC 会社は、全てのオファーのうち 1 つでも拒絶されれば、全てのオファーについてライセンスが拒絶されたものとみなすと主張した。これらのことに鑑みると、IDC 会社は FRAND 条件に違反したとみるべきであり、華為会社が司法的救済を求めなければ交渉の余地も無いことから、華為会社が民事訴訟を通じた救済を求めたことは、法律の規定に合致する。

中国の法令に基づき、本件で双方当事者から提出された証拠により、標準必須特許の数量、質、価値、業界内での許諾状況及び IDC 会社の中国の標準必須特許が IDC 会社の全部の標準必須特許に占める割合等の要素を、民法通則第 4 条（「民事活動においては、自由意思、公平、等価有償、誠実信用の原則を遵守しなければならない。」）、契約法第 5 条（「当事者は公平の原則を遵守して双方の権利及び義務を確定しなければならない。」）及び同法第 6 条（「当事者の権利の行使又は義務の履行は、誠実信用の原則を遵守しなければならない。」）の規定により、IDC 会社の中国の標準必須特許を華為会社にライセンスする場合の適正なロイヤルティ率は、関連製品の実際の販売価格により計算し、0.019%を超えてはならない（IDC 会社のアップルに対するロイヤルティ率は 0.0187%であることを参考としたもの）と確定する。

IDC 会社は、第一審判決を不服として、広東省高級人民法院に上訴した。

(3) 第二審判決

第二審法院である広東省高級人民法院は、2013 年 10 月 16 日、以下の理由により、「上訴棄却、原判決維持」の判決を下した。

(ア) 本件に適用されるべき準拠法は、フランス法か中国法か

IDC 会社は、ETSI がフランスにあり、標準必須特許ライセンス問題をめぐる紛争にはフランス法を適用すべきであり、さもなければ「FRAND」義務の意味を正確に解釈することはできないと主張する。しかし、①本件の紛争は、標準必須特許ロイヤルティをめぐる紛争であり、本法院が解決を求められている問題は、華為公司及び IDC 会社が ETSI 協議に加入しているか否か、ETSI 協議に対する関連規定が妥当か否か等の問題にあるのではなく、標準必須特許ロイヤルティの問題にすぎない。②本件における標準必須特許は、IDC 会社の中国における出願又は登録済みの標準必須特許のみに及ぶのであり、フランス又はその他の国家における標準必須特許の問題には及ばない。③華為公司及び IDC 会社は、もし双方に標準必須特許ロイヤルティ問題について紛争が発生した場合に、どの国の法律を適用すべきかについて約定していない。華為会社の住所、特許の実施場所、交渉の場所は、いずれも中国であったことから、本件は、中国と最も密接な関係があるといえる。④本件における IDC 会社の中国標準必須特許又は特許出願は、いずれも中国の特許法の規定に基づき出願又は登録されたものである。中国において特許出願する場合は、中国の特許法の規定に従い、登録された後、どのような保護を受けるべきか、例えば特許の保護期間の長短、保護手続等については、いずれも中国の法律の規定に従うべきものであり、出願人が所在する国の法律又はその他の国の法律に基づくものではない。以上の理由により、第一審法院が、本件に中国の法律を適用すべきとしたことは、妥当である。本件にフランス法を適用すべきとする IDC 会社の主張には、事実上及び法律上の根拠が無く、本法院はこれを採用しない。

(イ) 標準必須特許の FRAND 許諾

標準とは、一定範囲内における最適な秩序を獲得するため、協議を経て制定に合意し、かつ、公的機関の批准により、共同使用・重複使用が認められる一種の規範性文書である。標準化の分野において協議を経て制定に合意する必要がある技術事項は、技術標準と称される。特許と標準の組合せにより、標準必須特許が生じる。

いわゆる「標準必須特許」とは、標準を実施する際に必然的に実施される特許技術をいう。もし標準を実施する際に必然的に実施される特許技術のクレームがある場合、当該クレームは通常、「標準必須特許クレーム」と称される。標準必須特許の特徴に基づき、また、各関係者の衡平を図るため、各標準組織は一般的に、標準必須特許権者が標準実施者及び潜在的実施者に対して負う FRAND 条件でのライセンス義務を規定している。

本件の華為会社と IDC 会社はいずれも、ETSI という標準組織の構成員である。IDC 会社は、ETSI に加入する際、「公正、合理的かつ非差別的」(FRAND) の条件に基づき他の構成員に標準必須特許の実施を認めることを明確に承諾していた。IDC 会社が ETSI で必須特許と称しているものは、中国での必須特許でもある。中国の法令に基づき、IDC 会社は、その必須特許を、「公正、合理的かつ非差別的」(FRAND) の条件に基づき、華為会社にライセンスしなければならない。

(ウ) 標準必須特許権者と標準実施者との間の関係

特許権者がその特許を標準に組み入れることに同意し、かつ、FRAND 条件でのライセンスを承諾した場合に、標準必須特許権者と標準実施者との間で契約関係が成立したものとみなすことはできない。むしろ、標準必須特許権者は標準実施者及び潜在的実施者に対して

FRAND 条件でライセンスする義務を負っていると理解すべきである。

双方当事者が合意に至る前において、標準実施者が単に FRAND 条件での標準必須特許の実施許諾を求めているだけの場合、即ち主観的に善意の場合、標準必須特許権者は当該実施者にその必須特許の実施の停止を求めることはできず、善意の実施者は侵害行為停止を免除される権利を有する。しかし、もし標準実施者がいかなる必須特許ロイヤルティをも支払わないときは、権利者は、法院に対し、差止の制裁を求めることができる。

(エ) 標準必須特許の FRAND 許諾の提訴可能性

通常、標準必須特許権者と必須特許実施者は特許ライセンスの合意に達した場合、双方当事者の間で紛争は生じておらず、司法機関が介入する必要は無い。

しかし、本件の場合、そうではない。双方当事者は、2008 年末から交渉を開始し、華為公司は IDC 公司との交渉中一貫して善意の状態であった。IDC 公司がアップル、サムスン等に標準必須特許をライセンスしたときのロイヤルティと比べて、華為公司に提示したロイヤルティは高過ぎ、差別的なものであった。また、双方当事者が交渉している過程において、IDC 公司は、突然、米国の裁判所及び国際貿易委員会に華為公司に対する提訴を行った。これらのことから、華為公司は、IDC 公司から、差別的条件による取扱いを受けたといえる。さらに、IDC 公司は、全てのオファーのうち1つでも拒絶されれば、全てのオファーについてライセンスが拒絶されたものとみなすと主張した。このことから、IDC 公司は、その承諾したはずの FRAND 条件に違反したといえる。華為公司が司法的救済を求めなければ交渉の余地も無いことから、華為公司が民事訴訟を通じた救済を求めたことは、中国の法令の規定に合致する。

(オ) 標準必須特許の FRAND 条件に基づくロイヤルティ率の確定

FRAND 条件に基づくロイヤルティ率の確定の問題は、ロイヤルティ自体の合理性と、ロイヤルティの相対的な合理性を含む。ロイヤルティ自体の合理性からいえば、少なくとも、以下の要素を考慮する必要がある。①ロイヤルティは、製品利潤の一定比率を超えてはならない。ロイヤルティの高低は、当該特許又は類似特許の実施により獲得された利潤、及び当該利潤がライセンシーの関連製品の販売利潤又は販売収入に占める比率を考慮しなければならない。②特許権者が生み出した貢献はその新しく創造された技術にあり、特許権者は、標準に組み込まれたことによる利益以外の部分の利益のみを受けることができる。次に、ロイヤルティの相対的な合理性からいえば、もしライセンシーへの条件が相当であるならば、他者のロイヤルティも大体において相当であるものとして確定できる。

本件において、法院は、主に以下の要素をもって、華為公司が IDC 公司に支払うべきロイヤルティ率を確定するとの判断を下した。①無線通信業界におけるおおよその利益獲得レベルを考慮し、特定の無線通信製品において支払わなければならない標準必須特許ロイヤルティ率を確定する。②IDC 公司が無線通信分野で声明した標準必須特許の数量、質の状況、研究開発投資等を考慮し、IDC 公司が獲得し、かつ、その無線通信技術分野での貢献に応じた見返りを保障する。③IDC 公司が既に合意に達し、かつ、収受している数値化されたロイヤルティ率の基準、例えば、IDC 公司がアップル、サムスン等にライセンスした際のロイヤルティ率を参考として考慮する。IDC 公司与サムスンとの合意は、係争中の訴訟を背景とした

合意であったのに対し、IDC 会社とアップルとの合意は、完全に双方の平等、自由意思による契約に基づきなされたものであり、このため、本件においても、IDC 会社とアップルとの合意によるロイヤルティ率 (0.0187%) を主に参考にする。④華為会社が IDC 会社に対し単に中国での標準必須特許のライセンスだけを求め、全世界での標準必須特許のライセンスを求めたのではないことを考慮する。

以上の理由により、広東省高級人民法院は、IDC 会社には華為会社に対し標準必須特許をライセンスする義務があり、かつ、そのロイヤルティ率は 0.019% であるとした深圳市中級人民法院の判決を支持するとの判決を下した。

5. 解説

近時、中国でも、日本を含む多くの国と同様、知的財産法及び独占禁止法の分野において、標準必須特許 (標準を実施する際に必然的に実施される特許技術) の問題が注目を集めている。とくに、華為会社が IDC 会社を訴えた本紛争事件は、中国で大きな注目を集めた。本紛争事件は、①特許実施許諾及び適正なロイヤルティの設定に係る訴訟、並びに②市場支配的地位の濫用に係る独占禁止法違反訴訟という 2 つの訴訟に分けられる (前者は本書の「1」事件であり、後者は本書の「2」事件である)。いずれの訴訟についても、第一審及び第二審において、華為会社の勝訴、IDC 会社の敗訴という判決が下された。上記①の判決は、最高人民法院が公表した「2013 年中国法院 10 大知的財産権案件」の 1 つに選ばれた。

本件における第一審及び第二審の判決要旨をまとめると、以下のとおりである。即ち、標準必須特許権者は、標準実施者に対し、「公正、合理的かつ非差別的」(FRAND) の条件で許諾する義務を負い、善意の実施者は侵害行為停止を免除される権利を有する。標準必須特許ロイヤルティ紛争は、民事訴訟の対象となる。標準必須特許ロイヤルティ率の決定にあたっては、例えば、以下の要素を考慮する必要がある。①特定製品において支払いを要する標準必須特許ロイヤルティ率を評価すること、②関連する標準必須特許の数量、質、研究開発投資等の状況を考慮すること、③標準必須特許権者が既に他者との間で合意し収受しているロイヤルティ率を参考にすること、④ライセンスを求められている標準必須特許の地域範囲等を考慮すること。

そもそも、FRAND 条件に基づくロイヤルティ率の確定にあたっては、各標準必須特許の価値を統一的に評価し、各標準必須特許の製品利潤における貢献度を算定し、そして各標準必須特許の間で按分するという方法をとることが理想的ではある。しかし、現実には、標準化組織の構成員が声明した標準必須特許は、膨大な数になることが多いにもかかわらず、標準必須特許の検証が欠けており、標準必須特許の質の評価も現実には不可能又は著しく困難である。

本件では、華為公司及び IDC 会社が加盟している標準化団体 (ETSI) の FRAND 義務、中国の法律である民法通則及び契約法の関連規定を考慮し、IDC 会社に FRAND 条件での華為会社に対するライセンス義務を課し、ロイヤルティ率を 0.019% とする判断が下された。IDC 会社は華為会社との交渉中、華為会社に対するロイヤルティ率として、アップルの約 100

倍、サムスンの約 10 倍の率を提示しており、これは差別的な条件であると法院により認定された。また、サムスンに対するロイヤルティ率については、IDC 会社とサムスンとの間の交渉時に提起された訴訟が存在した状況下での合意であったことから、通常の下で合意されたアップルに対するロイヤルティ率である 0.0187%を参照して、本件では、アップルに対するロイヤルティ率とほぼ同等のロイヤルティ率である 0.019%とする判断が下された。

なお、本件の第二審判決が下された後、「国家標準の特許に係る管理規定（暫定施行）」（国家標準化管理委員会・国家知識産権局制定、2013 年 12 月 19 日公布、2014 年 1 月 1 日施行）が制定・公布された。よって、今後は、「国家標準の特許に係る管理規定（暫定施行）」にも留意する必要があるが、当該規定には、標準必須特許ロイヤルティの算定方法等についての明文規定は置かれていないため、依然として、本件判決が重要な参考的意義をもつといえよう。

6. 企業へのメッセージ

本件は、中国における標準必須特許ロイヤルティ紛争の一事例であるが、今後の同種案件の審理に対して大いに参考となる事例であるといえる。

今後も、中国では、標準必須特許や、「公正、合理的かつ非差別的」（FRAND）条件に関連する訴訟事件が増加する可能性がある。従って、日本企業・日系企業としては、あらかじめ中国での議論状況を十分に理解しておくことが肝要であろう。

2. 標準必須特許権者による市場支配的地位濫用行為が認定された独占禁止法違反紛争事件

1. 事件の性質

独占禁止法違反紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：華為技術有限公司がインターデジタル・テクノロジー・コーポレーション等を訴えた独占禁止法違反紛争事件

争点：①「関連市場」の範囲の画定方法、②「関連市場における市場支配的地位」を有したといえるか、③「市場支配的地位濫用行為」があったといえるか、④損害賠償額の算定

3. 書誌的事項

第一審：深圳市中級人民法院（2011）深中知民初字第 858 号

原告：華為技術有限公司（以下「華為公司」という）

被告：インターデジタル・テクノロジー・コーポレーション（InterDigital Technology Corporation）

インターデジタル・コミュニケーションズ・インク（InterDigital Communications, Inc.）

インターデジタル・インク（InterDigital, Inc.）

（以下、被告 3 社を「IDC 公司」と総称する）

判決日：2013 年 2 月 4 日

第二審：広東省高級人民法院（2013）粵高法民三終字第 306 号

上訴人：IDC 公司、華為公司

判決日：2013 年 10 月 21 日

関連条文：独占禁止法第 2 条、第 12 条、第 17 条第 1 項第 1 号・第 5 号・第 6 号、第 17 条第 2 項、第 18 条、第 50 条、最高人民法院「独占行為に起因す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規定」第 14 条、民事訴訟法第 64 条第 1 項、第 253 条

出典：広東法院網

<http://www.gdcourts.gov.cn/ecdomain/framework/gdcourt/jndbijapddneboelcfapbecpepdnhbe.jsp?wsid=LM430000020140417030902158689&sfcz=0&ajlb=5>

（本件の判決書には、営業秘密に関わるものとして黒塗りで隠されている部分がある。そこで、適宜、下記の文献等により情報を補って執筆した。）

葉若思・祝建軍・陳文全著「標準必須特許権者の市場支配的地位濫用が独占を構成するとの

認定」(『電子知識産権 2013年第4期』46~52頁)

祝建軍著「標準必須特許権者の市場支配的地位濫用が独占を構成するとの判断」(2013年12

月4日付『中国知識産権報』9頁)

4. 事件の概要

(1) 事実関係

中国の大手電信設備機器メーカーである華為公司は、多くの研究開発人員と標準必須特許を有している。

他方、IDC 公司は研究開発人員 200 名を有するが、実質的な生産は行っておらず、特許ライセンスをその経営モデルとしている。

IDC 公司は、2009 年 9 月、欧州電気通信標準化機構 (ETSI、エッツィ) に加入し、IDC 公司が有する無線通信技術分野における 2G、3G 及び 4G の標準で大量の必須特許及び特許出願があること (その中には米国や中国における特許権及び特許出願も含まれている) を声明した。そして、IDC 公司は、標準必須特許の実施者に対し「公正、合理的かつ非差別的」(FRAND) の条件でライセンスすることを承諾した。IDC 公司のいう必須特許は、中国の電信分野における移動端末及び基礎設備の技術標準に対応する中国の必須特許であった。

2008 年 11 月より、華為公司と IDC 公司は、関連する特許ロイヤルティについての交渉を、多数回にわたり行った。IDC 公司は華為公司に対し何度もオファーを提示した。しかし、当該オファーの内容は、IDC 公司のライセンスする 2G、3G 及び 4G の標準必須特許の中には全世界的・非排他的な性質の特許が含まれており、相応のロイヤルティ支払を要すると主張する一方、華為公司に対しては華為公司及び関連会社所有の特許を IDC 公司に無償でライセンスするよう要求するものであった。一括払いのロイヤルティを基準とする場合及びランニング・ロイヤルティを基準とする場合のいずれにおいても、IDC 公司が華為公司に対し提示した特許ロイヤルティは、アップルやサムスンに対するものと比べてかなり高いものであった。

2011 年 7 月、IDC 公司は華為公司を米国デラウェアの裁判所で提訴するとともに、米国国際貿易委員会 (ITC) に華為公司を提訴した。その提訴理由は、華為公司が、IDC 公司の米国における 7 件の標準必須特許を侵害しており、華為公司に対する米国関税法 337 条調査を開始し、華為公司の 3G 製品の製造・販売・輸入を禁止せよというものであった。

華為公司は、「IDC 公司による市場支配的地位濫用は独占を構成する」と主張して、IDC 公司は直ちに独占による権利侵害行為を停止するとともに、華為公司の経済的損失 2000 万円を賠償することを求めて、深圳市中級人民法院に提訴した。

(2) 第一審判決

第一審法院たる深圳市中級人民法院は、IDC 公司に対し、直ちに高すぎる価格及び抱き合わせの独占による民事権利侵害行為を停止し、華為公司の経済的損失 2000 万元を賠償するよう命じる判決を下した（その他の華為公司の請求は棄却された）。判決理由の概要は、以下のとおりである。

関連市場の範囲について、関連地域市場は中国市場及び米国市場を指し、関連商品市場は IDC 公司の中国及び米国における 3G 無線通信技術標準における各 1 個の必須特許ライセンス市場が 1 個の独立した関連市場を構成する。本件の関連商品市場は、当該 1 個 1 個の独立した関連市場の集合した束である。

上記の関連市場の範囲内において、IDC 公司の 3G 標準における各 1 個の必須特許はどれも唯一性及び不可代替性を有し、IDC 公司は他の事業者が関連市場に参入することを阻害し又は影響を及ぼすことができる。従って、IDC 公司は関連市場における市場支配的地位を有するといえる。

一括払いのロイヤルティを基準とする場合及びランニング・ロイヤルティを基準とする場合のいずれにおいても、IDC 公司が華為公司に対し提示した特許ロイヤルティは、アップルやサムスンに対するものと比べてかなり高いものであった。また、IDC 公司は、華為公司に対し、華為公司及び関連会社所有の特許を IDC 公司に無償でライセンスするよう要求した。これらのことから、IDC 公司の高過ぎる価格及び差別的価格の行為が存在するといえる。華為公司は IDC 公司との交渉中一貫して善意の状態であった。IDC 公司が米国で華為公司に対する提訴を行った目的は、華為公司に高過ぎる特許ライセンス条件を受け入れさせるためのものであった。IDC 公司が必須特許ライセンス市場における支配的地位を利用して、必須特許と非必須特許の抱き合わせをすることは、市場支配的地位濫用行為に該当する。

華為公司は、さらに、IDC 公司が全世界における 2G、3G 及び 4G の標準必須特許をもって、抱き合わせを行っていることを主張するが、これについては証拠を欠いている。

損害賠償額については、双方当事者はいずれも十分な証拠を提出していないが、IDC 公司の独占行為による民事権利侵害行為により、華為公司に対し、中国での弁護士費用、米国での弁護士費用、公証証明を得るために生じた公証費用、及び利益競争で被った損害等の損失をもたらしたことを考慮するとともに、IDC 公司による権利侵害行為の性質、主観的な過失の程度、華為公司にもたらした損害の重大性に鑑み、経済的損失 2,000 万人民元の損害賠償を IDC 公司に命じた。

IDC 公司及び華為公司はいずれも、第一審判決を不服として、広東省高級人民法院に上訴した。

（3）第二審判決

第二審法院たる広東省高級人民法院は、2013 年 10 月 21 日、大要、以下の理由により、「上訴棄却、原判決維持」の判決を下した。

（ア）本件における関連市場の範囲の画定

IDC 公司は、中国及び米国において 3G の標準必須特許を有する。関連市場の範囲の画定にあたっては、主に、商品又はサービス市場の代替可能な程度により決するべきである。

特許と技術標準が組み合わされた後は、事業者が標準を実施したい場合、特許技術又は特許技術のクレームを必ず実施しなければならない。一旦、特許技術が、関連する技術標準に取り入れられると、製品メーカーが製品を技術標準に合わせるためには、当該特許技術を使わないわけにはいかない。特許権者は、当該必須特許ライセンス市場における唯一の供給者であり、製品メーカーは代替技術を探して標準必須特許を回避することはできない。

標準技術の条件の下で、各1個の3G無線通信分野における必須特許ライセンス市場は、いずれも唯一性及び不可代替性を有する。同時に、関連地域市場の点からみると、特許権には地域性があり、IDC 会社が中国及び米国において有する3G標準必須特許の地域市場は、その権利及び地域範囲内において独立した地域市場を構成する。

(イ) IDC 会社が関連市場において有する市場支配的地位

中国の法域の範囲内における必須特許ライセンス行為に対しては、中国の独占禁止法の調整を受けなければならない。華為会社の主な生産活動地域は中国の深圳であり、その製品は米国に輸出することができるため、IDC 会社が、3G標準必須特許ライセンス行為に関して、華為会社の輸出製品の市場競争行為に対して排除・制限の影響を及ぼす可能性がある。よって、IDC 会社は、中国の独占禁止法の適用を受ける主体であるといえる。

IDC 会社は、3G標準の各1個の必須特許ライセンス市場において、完全な持分を有しており、他の事業者が関連市場に参入することを阻害し又は影響を及ぼすことができる。IDC 会社は実質的な生産を行っておらず、特許ライセンスをもってその経営モデルとしていることから、華為会社は、標準必須特許のクロスライセンスを通じて IDC 会社を規制することはできない。本件では、IDC 会社は、華為会社との3G標準必須特許ライセンス交渉の際、華為会社が使用する3G標準必須特許の価格、数量及びその他の取引条件をコントロールする能力を有する。このことから、IDC 会社は、関連市場における市場支配的地位を有するといえる。

(ウ) IDC 会社の市場支配的地位濫用は、独占の民事権利侵害行為を構成し、法律責任を負うべきこと

IDC 会社は標準必須特許権者として、「公正、合理的かつ非差別的」(FRAND)の条件に従い華為会社に対し特許ライセンスしなければならないが、一括払いのロイヤルティを基準とする場合及びランニング・ロイヤルティを基準とする場合のいずれにおいても、IDC 会社が華為会社に対し提示した特許ロイヤルティは、アップルやサムスンに対するものと比べてかなり高いものであった。IDC 会社は、華為会社に対し高過ぎる価格の支払いを要求しただけでなく、華為会社及び関連会社所有の特許を IDC 会社に無償でライセンスするよう要求した。これらのことから、IDC 会社の高過ぎる価格及び差別的価格の行為が存在するといえる。

IDC 会社は実質的な生産を行っておらず、特許ライセンスをもってその経営モデルとしていることから、華為会社は、標準必須特許のクロスライセンスを通じて IDC 会社を規制することはできない。双方当事者が交渉している過程において、IDC 会社が、米国の裁判所及び国際貿易委員会に華為会社に対する提訴を行った。華為会社は IDC 会社との交渉中一貫して善意の状態であった。IDC 会社が米国で華為会社に対する提訴を行った目的は、華為会社に高過ぎる特許ライセンス条件を受け入れさせるためのものであった。IDC 会社は必須特許ラ

イセンス市場における支配的地位を利用して、必須特許と非必須特許の抱き合わせをすることは、市場支配的地位濫用行為に該当する。

無線通信市場分野において、必須特許権者が各国家・地域の必須特許（2G、3G及び4Gを含む）をまとめて全世界的にライセンスすることは、よく行われている取引モデルであるといえる。華為公司は、IDC 会社が全世界における2G、3G及び4Gの標準必須特許をもって抱き合わせを行っていることは、市場支配的地位濫用行為に該当すると主張するが、証拠を欠いている。

以上の理由により、広東省高級人民法院は、IDC 会社が華為公司に対し高すぎる価格及び抱き合わせの独占による民事権利侵害行為を直ちに停止することを命じる判決を下した。

また、損害賠償については、華為公司からも IDC 公司からも証拠が提出されていないものの、華為公司による中国及び米国の弁護士への委託費用、公証費用、華為公司の競争利益の損失、IDC 公司による独占の民事権利侵害行為の性質、主観的過失の程度、華為公司に与えた損害の重大性等を考慮し、IDC 公司是華為公司に対しその経済的損失 2000 万円を賠償するよう命じる判決を下した。

5. 解説

本件における第一審及び第二審の判決要旨をまとめると、以下のとおりである。即ち、無線通信技術標準において、各 1 個の標準必須特許ライセンス市場は、1 個の独立した関連商品市場を構成する。特許権には地域性があり、各主権国家における標準必須特許ライセンス市場もまた 1 個の独立した関連地域市場を構成する。標準中の各 1 個の標準必須特許の唯一性及び不可代替性に基づき、標準必須特許権者は、関連市場において、市場支配的地位を有する。もし標準必須特許権者が標準必須特許ロイヤルティの交渉中に、「公正、合理的かつ非差別的」(FRAND) の条件に違反し、高すぎる価格、抱き合わせ販売等の市場支配的地位濫用行為を実施した場合、独占行為による民事権利侵害を構成すると認定され、相応の法律責任を負わなければならない。

中国の独占禁止法第 2 条は、「中華人民共和国国内の経済活動における独占行為に対し、本法を適用する。中華人民共和国国外の独占行為が、国内の市場競争に対する排除、制限の影響が生じる場合は、本法を適用する。」と規定している。本件においては、華為公司は中国国内で生産しているものの、米国の IDC 公司の行為は華為公司の中国国内での生産、輸出に直接影響を与えることができ、中国国内市場に対する排除、制限の影響が生じることから、法院は、中国の独占禁止法の適用を認めた。

「関連市場」の定義は、独占禁止法の適用にあたって極めて重要である。なぜなら、企業のある行為が独占を構成するか否かを判断する場合、まず、判断の対象となる一つの限定された範囲を決めなければならないからである。中国の独占禁止法第 12 条第 2 項は、「本法にいう関連市場とは、事業者が一定期間内に特定の商品又はサービス（以下「商品」と総称する）について競争を実施する商品の範囲又は地域の範囲を指す。」と規定している。関連市場を画定するためには、主に商品や地域の代替可能性を検討する必要がある。ある商品・地域

をその他の商品・地域により代替することが困難である場合、その市場は関連市場であるといえる。本件では、関連商品市場は、IDC 会社が特許権者である 3G 無線通信標準必須特許のライセンス市場であり、関連地域市場は、当該ライセンス市場のうちの中国市場及びアメリカ市場であると画定された。

関連市場を画定した後に問題となるのは、IDC 会社が当該関連市場において支配的地位を有するか否かという点である。中国の独占禁止法第 17 条第 2 項は、「市場での支配的地位とは、事業者が関連市場内において商品の価格、数量若しくはその他の取引条件をコントロールすることができ、又はその他の事業者が関連市場に参入することを阻害し若しくは影響を及ぼすことができる市場地位をいう。」と規定している。そして、同法第 18 条は、市場での支配的地位を有すると認定する際の考慮要素として、①当該事業者の関連市場における市場占有率、及び関連市場の競争状況、②当該事業者が販売市場又は原材料調達市場をコントロールする能力、③当該事業者の財力及び技術的条件、④他の事業者の当該事業者に対する取引上の依存の程度、⑤他の事業者の関連市場への参入の難易度等を挙げている。本件では、IDC 会社が有する 3G 無線通信標準必須特許は排他性を有し、標準は強制的なものであるため、IDC 会社は、必須特許のロイヤルティ及びライセンス条件を単独でコントロールする能力を有し、他の事業者が当該関連市場へ参入することを阻害し又は影響を及ぼすことができるといえる。よって、IDC 会社は、IDC 会社が特許権者である 3G 無線通信標準必須特許のライセンス市場において、市場支配的地位を有していると判示された。

さらに、中国の独占禁止法第 17 条第 1 項は、市場支配的地位濫用行為を列挙している。そのうち、本件に關係する可能性のある規定を挙げると、①不公平な高価格で商品を販売すること（第 1 号）、②正当な理由なく、商品を抱き合わせ販売し又は取引時にその他の不合理な取引条件を付け加えること（第 5 号）、③正当な理由なく、条件の同じ取引の相手方に対して、取引価格等の取引条件において差別的取扱いを行うこと（第 6 号）がある。本件では、IDC 会社が、華為公司に対しアップルやサムスンに対するものと比べて高過ぎる価格及び差別的価格の支払いを要求したこと、華為公司及び関連会社所有の特許を IDC 会社に無償でライセンスするよう要求したこと、必須特許と非必須特許の抱き合わせを要求したことが、これら市場支配的地位濫用行為に該当すると認定された。

ところで、本件事案に關連して、国家發展改革委員会による IDC 公司に対する独占禁止法違反調査事件があったことについて紹介しておきたい。国家發展改革委員会の発表¹によると、2013 年 6 月から国家發展改革委員会は IDC 公司に対する独占禁止法違反調査をスタートし、独占禁止法違反の証拠を収集した。IDC 公司の責任者は、2013 年 7 月、2014 年 1 月の 2 回にわたり、国家發展改革委員会に出頭し、調査の質問を受けた。調査によると、IDC 公司には無線通信標準必須特許市場における支配的地位を濫用し、中国企業に対して不公平で高額なロイヤルティの設定をし、中国企業に対して当該中国企業の有する特許を IDC 会社に無償ライセンスすることを要求し、標準必須特許以外の特許との抱き合わせ等の疑いがあるということである。また、独占禁止法違反の調査期間中、IDC 公司是華為公司との間で、特許ロ

¹ http://www.sdpc.gov.cn/xwzx/xwfb/201405/t20140522_612465.html

イヤルティその他の事項について和解の合意を成立させ、かつ、華為公司との間のライセンス条件を参考にして他の中国企業に対しても特許ライセンス交渉を行っていくということである。そして、IDC 公司は 2014 年 3 月、国家發展改革委員会に対して、独占禁止法違反調査の中止を申請した。その際、IDC 公司は、独占禁止法違反の疑いを除去するための具体的措置を国家發展改革委員会に提出した。即ち、IDC 公司は、中国企業に対して差別的で高額なロイヤルティを要求しないこと、標準必須特許以外の特許を抱き合わせライセンスしないこと、中国企業に対して当該中国企業の有する特許の無償ライセンスを要求しないこと、訴訟の形で中国企業に不合理なライセンス条件を強要しないことを承諾した。これらの具体的措置により独占禁止法違反の疑いを除去することができるとの判断の結果、国家發展改革委員会は、2014 年 5 月 22 日、独占禁止法第 45 条の規定に基づき、独占禁止法違反調査の中止を決定した。同時に、IDC 公司の上記承諾の履行状況及び独占行為の取消しの結果を監視し、もし IDC 公司が上記承諾を履行せず又はその他の法定の状況がある場合、調査は再開されることを発表した。本調査事件は、国家發展改革委員会が独占禁止法第 45 条に基づき、外国企業に対して、調査中止を決定した初めてのケースであった。

6. 企業へのメッセージ

本件は、中国における標準必須特許に係る独占禁止法違反紛争事件の一事例であるが、今後の同種案件の審理に大きな影響を及ぼすものといえよう。

最近の中国では、独占禁止法違反調査が活発に行われているところ、前述したとおり、中国の国家發展改革委員会が、IDC に対する独占禁止法違反調査事案において、IDC が改善を約束したため、当該調査を中止する決定をした。このことから、標準必須特許に係る独占禁止法違反紛争については、法院における訴訟だけではなく、独占禁止当局（国家發展改革委員会等）による独占禁止法違反調査への対応が必要となる可能性があることについて、留意が必要である。

3. 奨励標準に組み込まれた特許権を実施しようとする者は、特許権者から「公正、合理的かつ非差別的」(FRAND)条件に基づきライセンスを受け、ロイヤルティを支払わなければならないと判示された紛争事件

1. 事件の性質

発明特許権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：Z氏と衡水子牙河建築工程有限公司、衡水華沢工程測量設計諮詢有限公司との発明特許権侵害紛争事件

争点：奨励標準に組み込まれた特許権を実施しようとする者は、特許権者から「公正、合理的かつ非差別的」(FRAND)条件に基づきライセンスを受け、ロイヤルティを支払う義務があるか

3. 書誌的事項

第一審：河北省石家莊市中級人民法院（2009）石民五初字第163号

原告：Z氏

被告：衡水子牙河建築工程有限公司（以下「子牙河公司」という）、衡水華沢工程測量設計諮詢有限公司（以下「華沢公司」という）

判決日：不明

第二審：河北省高級人民法院（2011）冀民三終字第15号

上訴人：子牙河公司

被上訴人：Z氏、華沢公司

判決日：2011年3月21日

再審：最高人民法院（2012）民提字第125号

再審申請人：Z氏

再審被申請人：子牙河公司

関連条文：特許法（2000年改正）第11条第1項、第57条、特許法（2008年改正）第65条第2項、最高人民法院「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7条、第8条、最高人民法院「朝陽興諾会社が建設部公布の業界標準に基づき設計・施工して標準必須特許を実施する行為が特許権侵害になるかという問題に関する書簡」（2008）民三他字第4号

出典：

第二審：中国知的財産権裁判文書網

http://ipr.court.gov.cn/heb/zlq/201107/t20110719_142778.html

再審：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/zgrmfy/zscq/201401/t20140126_288360.htm

4. 事件の概要

(1) 事実関係

Z氏は、石家庄晶達建築体系有限公司の董事長であり、2006年1月17日に「プレキャスト複合耐力壁構造の関節構造施工方法」の発明特許を出願し、2008年9月3日に特許権（以下「本件特許」という）が付与された。

2008年6月14日、河北省建設庁は「CL建築構造図集」を作成した。当該図集は河北省の建設標準設計となった。当該図集は本件特許の技術を含んでおり、「CL構造システムは石家庄晶達建築体系有限公司が開発した知的財産権を有する複合耐震壁構造システムである」との説明が付されている。その後、政府機関の部門が「CL構造システム技術規程」を推奨し、多くの地方政府が当該技術規程を採用するに至った。当該技術規程の主な特許は、本件特許である。

子牙河公司是、住宅請負工事において、特許権者の許諾を得ずに、材料と工法において本件特許を実施している。そこで、Z氏は、2009年6月、訴えを提起し、侵害行為の差止と損害賠償114.464万元を請求した。

(2) 第一審判決

第一審において、子牙河公司是、①自らが実施している特許技術は業界に広く使用されているもので、河北省建設庁が推奨する現有技術である、②子牙河公司是華沢公司的設計図に従い施工しただけであり、設計図の壁構造が本件特許に該当するとは知らなかった、と抗弁した。子牙河公司的申立てに応じて、第一審法院は、華沢公司を共同被告として追加した。華沢公司是、①設計図への本件特許の技術の使用については、2007年4月からZ氏の許諾を得ている、②本件訴訟が受理された後も、Z氏から免責の承諾を得ている、と抗弁した。

第一審法院は、以下の理由により、子牙河公司的特許権侵害を認定し、80万元の損害賠償を支払うよう命じた。

(ア)「CL構造システム技術規程」及び「CL建築構造図集」は地方標準であり、かつ、有償使用の技術であり、いかなる者も特許権者の許諾なしには実施できない。また、当該規程の前言の部分には、特許権に関わるものがあり、その実施は特許権者の許諾が必要であると記載されている。よって、子牙河公司在本件特許を実施するには、Z氏の許諾が必要である。

(イ)子牙河公司的權利侵害行為によりZ氏の受けた損害、子牙河公司的得た利益、又はロイヤルティの確定は困難である。本件特許の類型及び子牙河公司的權利侵害の性質及び情状、

並びに本件特許の使用状況、知名度等の要素に鑑み、子牙河公司是 80 万元を Z 氏に支払うのが相当である。

(ウ) Z 氏は華沢公司の責任を追及しないとしているので、華沢公司に対して権利放棄をしたものとみなす。

子牙河公司是、上記の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、以下の理由により、第一審判決を破棄し、特許権侵害はないことを認定し、子牙河公司在 Z 氏に使用費 10 万元を支払うよう命じた。

最高人民法院は、「朝陽興諾公司在建設部公布の業界標準に基づき設計・施工して標準必須特許を実施する行為が特許権侵害になるかという問題に関する書簡」((2008) 民三他字第 4 号) (以下「最高法院書簡」という) において、「我が国の標準制定機関はまだ標準における特許の情報の開示及び使用制度を定めていない現状に鑑み、特許が国家・業界または地方標準に組み込まれた場合、特許権者は、当該標準が実施される際に当該特許が実施されることを承諾したとみなされる。かかる実施行為は、特許法第 11 条の特許侵害行為に該当しない。特許権者は実施者に一定の使用費を請求することはできるが、その金額は通常のロイヤルティをはるかに下回るものであるべきである。特許権者が使用費を放棄すると承諾した場合は、その承諾に従う。」としている。本件特許の権利者である Z 氏は関連標準の制定に参加しているので、当該標準が実施される際に当該特許が実施されることを承諾したとみなすべきである。

従って、特許権侵害があったことを判決理由とする第一審判決には、法律適用の誤りがある。特許権者が実施者に請求できる使用費は、10 万元とするのが相当である。

(4) 再審判決

最高人民法院は、以下の理由により、第二審判決を破棄し、特許権侵害であるとして、子牙河公司在 Z 氏に 40 万元の損害賠償をするよう命じた。

(ア) 第二審判決は最高法院書簡を適用しているが、当該書簡は個別事件についての返答にすぎず、訴訟事件の直接的な根拠として適用すべきではない。華沢公司の設計図が依拠する 2006 年標準規程は奨励標準であり、特許技術及び特許権者の連絡先が前言に記載されている。当該標準の実施者は、特許権者が無償の実施に同意したと推定することはできない。本件において、特許権者が特許について隠匿し、標準の実施者をして当該技術は無償の現有技術であると誤信させたという事情は見当たらない。よって、当該標準を実施するにあたって、「公正、合理的かつ非差別的」(FRAND) 条件に従い、ロイヤルティを支払う義務がある。

(イ) 華沢公司の設計図が依拠する 2006 年標準規程は奨励標準であり、その標準を実施しないという選択肢も子牙河公司にはあった。当該規程には、特許技術及び特許権者の連絡先が前言に記載されている。子牙河公司是、華沢公司の設計図に本件特許が含まれていることを知っていた又は知るべきであった。従って、子牙河公司的行為は特許権侵害に該当する。

(ウ) 特許法第 11 条の「製造、使用、販売の申出、販売又は輸入」は特許権侵害行為の限定

列挙であり、華沢会社が、特許技術を実施する設計図を作成した行為は、同条に該当しない。また、華沢公司には、子牙河公司に対する権利侵害行為の教唆も幫助も認められない。従って、華沢公司の設計行為は、特許権侵害に該当しない。

5. 解説

本件事案は、奨励標準に組み込まれた標準必須特許の実施に関する重要判例である。本件における最高人民法院による再審判決によると、奨励標準の場合は、本書の「1」事件及び「2」事件のような強制標準の場合と異なり、当該標準を実施しないという選択肢もあるので、あえて奨励標準を実施する者は、当該標準に組み込まれた特許権の実施について特許権者の許諾を得た上で、「公正、合理的かつ非差別的」(FRAND)条件に従いロイヤルティを支払うことが必要である。

6. 企業へのメッセージ

中国市場でビジネス活動を行う日本企業としては、中国の技術標準化と特許の問題に直面する機会は今後ますます増加するものと思われる。日本企業の有する特許が中国の技術標準に組み込まれるケースもあれば、第三者の有する特許が組み込まれた技術標準を日本企業が実施するケースもあり得る。今後、日本企業としては、技術標準化と特許の問題について、日米欧等の議論状況だけではなく、中国の議論状況についても十分に情報を分析して対応していく必要性が高まっているといえよう。

4. 特許行政部門に未届出の特許ライセンス契約に基づく独占実施許諾であっても、悪意の第三者に対抗できるとされた紛争事件

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：浙江輝倫ベビー用品有限公司、上海阿里ベビー用品有限公司と康貝（上海）有限公司、上海力涌商貿有限公司との発明特許権侵害紛争事件

争点：特許行政部門に未届出の特許ライセンス契約に基づく独占実施許諾を、悪意の第三者に対抗できるか

3. 書誌的事項

第一審：上海市第一中級人民法院（2013）滬一中民五（知）初字第 92 号

原告：康貝（上海）有限公司（以下「康貝上海公司」という）

被告：浙江輝倫ベビー用品有限公司（以下「輝倫公司」という）、上海阿里ベビー用品有限公司（以下「阿里公司」という）、上海力涌商貿有限公司（以下「力涌公司」という）

判決日：不明

第二審：上海市高級人民法院（2013）滬高民三（知）終字第 128 号

上訴人：輝倫公司、阿里公司

被上訴人：康貝上海公司

判決日：2013 年 12 月 20 日

関連条文：特許法実施細則第 14 条第 2 項

出典：中国知的財産権裁判文書網

http://ipr.court.gov.cn/sh/ztq/201401/t20140126_288943.html

4. 事件の概要

（1）事実関係

2000 年、日本の「コンビ株式会社」は、中国の国家知識産権局に、「濡れ織物加熱器と織物持上げ板」の発明特許を出願した（なお、当該出願の際、出願人の中文名称を「宮比株式会社」と記載していた）。その結果、2005 年に、特許権が付与された（特許番号は ZL00128518.1。

以下「本件特許」という)。その後、2013年2月7日に、当該特許権の権利者の中文名称を、「宮比株式会社」から「康貝株式会社」に変更した。

2012年、康貝上海公司是、コンビ株式会社と特許ライセンス契約を締結し、康貝上海会社が本件特許を中国大陸地域において無償で独占的に実施することができることとなった。当該契約に基づく特許ライセンス期間は、2013年2月7日までである（以下「2012年ライセンス契約」という）。

2013年2月8日、康貝上海公司是、再度、コンビ株式会社と特許ライセンス契約を締結し、康貝上海会社が本件特許を中国大陸地域において有償で独占的に実施することができることとなった。当該契約に基づく特許ライセンス期間は、2016年2月7日までである（以下「2013年ライセンス契約」という）。2013年ライセンス契約は、2013年2月21日に国家知識産権局に届け出られた。

ところで、2012年12月5日、康貝上海公司の代理人が公証人の立会いの下、力涌会社が経営する上海市内の店舗において、「小白熊ウェットタオル加熱器」（以下「被疑侵害製品」という）を1点購入し、かつ、公証役場のPC端末から同店舗のウェブサイトに掲載された上記加湿器の販売の申出の情報を確認し、当該購入の事実及び当該ウェブサイトの情報を公証書に記録させた。公証書によると、当該加湿器の販売総代理は阿里公司であり、製造者は輝倫公司である。被告3社とも、被疑侵害製品の技術的特徴が康貝上海公司の主張する特許権の請求項の全ての技術的特徴と同じであることを認めている。2012年12月26日、コンビ株式会社は、阿里公司に警告状を送付し、インターネット上におけるコンビ株式会社の特許権を侵害する製品の販売行為を停止するよう求めた。2013年1月7日、阿里公司是、コンビ株式会社に対し、「特許権侵害の製品だとは知らなかった」、「申し訳ない」、「関係製品の販売を停止する」と回答した。しかし、その後も、阿里公司の販売行為は繰り返された。

そこで、康貝上海公司是、侵害行為の停止、関係製品の処分、謝罪、損害賠償60万元の支払いを求めて、訴えを提起した。なお、康貝上海公司是、後に、力涌公司に対する損害賠償請求のみを取り下げた。

（2）第一審判決

輝倫公司是、①「宮比株式会社」と「康貝株式会社」は別会社であり、康貝上海会社が主張する権利侵害の期間における特許権者は「宮比株式会社」である、②康貝上海公司是、特許権者ではなく、独占的实施権も有していない、③被疑侵害製品は輝倫会社が製造したものではなく、他者が輝倫公司の名をかたって無断で製造したものであると抗弁した。また、阿里公司是、①「宮比株式会社」と「康貝株式会社」は別会社であり、康貝上海会社が主張する権利侵害の期間における特許権者は「宮比株式会社」である、②康貝上海公司是、特許権者ではなく、独占的实施権も有していない、③被疑侵害製品には合法的な供給源があり、権利侵害していると知ってから販売を停止しているので損害賠償責任を負わないと抗弁した。

第一審判決は、以下の理由により、被告3社に対しては侵害行為の停止、輝倫公司及び阿里公司に対しては連帯して損害賠償15万元の支払いをするよう命じる判決を下した。なお、謝罪については、通常、人格権侵害に関する救済手段であり、本件では認められないと判示

した。

(ア) 康貝上海会社が主張する権利侵害の期間において、康貝上海会社は特許権の独占的実施権者であるかについて。

日本語の「コンビ株式会社」の中国語訳が「宮比株式会社」から「康貝株式会社」に変更されたが、「宮比株式会社」と「康貝株式会社」は同一の実体である。2012年ライセンス契約は確かに、特許法実施細則第14条第2項に基づく特許行政部門への届出が行われていない。しかし、法令には、未届出のライセンス契約には効力が無いとまでは規定されていない。当事者間の約定により、康貝上海会社は特許権者から独占的実施権を付与された。このような未届出・未公示の契約は、善意の第三者に対抗できるかはともかく、本件における被告らのような悪意の第三者には対抗できるというべきである。

(イ) 輝倫会社が製造者であるかについて。

被疑侵害製品には製造者の情報として輝倫会社の名称及び連絡先が表示されているため、反対の証拠がない限り、輝倫会社が製造者であると認定できる。

(ウ) 阿里公司には販売者としての合法的な提供源があるかについて。

阿里公司是輝倫公司との製品販売総代理契約に基づき被疑侵害製品を販売しているが、提供源は証明されたものの、合法的な提供源の証明はなされていない。

(3) 第二審判決

輝倫会社と阿里公司是第二審の審理において、国家知識産権局ウェブサイトの「著録項目情報」をプリントアウトしたものを提出し、「宮比株式会社」と「康貝株式会社」とは同時に並存していた別会社であると主張した。

これに対して、康貝上海公司是、「宮比株式会社」と「康貝株式会社」とは同一会社であり、その英文名称は「COMBI CORPORATION」であり、2008年までは「宮比株式会社」とも「康貝株式会社」とも翻訳されていたが、2008年以降はほとんど「康貝株式会社」と翻訳しているに過ぎないと抗弁した。

また、康貝上海公司是、第二審の審理において、追加証拠として、まず、①2013年7月10日付のコンビ株式会社による公証認証付の声明書を提出した。当該声明書は、康貝上海会社に2012年2月8日より本件特許に関して中国大陸地域において特許侵害行為について単独で訴訟を提起する権限を付与したとしている。また、②2013年11月26日付のネット販売ウェブサイトにおいて、阿里公司是依然として被疑侵害製品を販売していることを主張した。

第二審法院は、上記①を採用したが、上記②については、本件の審理対象は第一審判決時までの期間中の被告らの行為であり、第一審判決後の新たな侵害行為は本件の審理対象ではないとして採用せず、第一審判決を維持した。

5. 解説

特許法実施細則第14条第2項によれば、特許ライセンス契約は効力発生後3か月以内に国家知識産権局に届け出る必要がある。当該届出を怠った場合に、当該契約の効力に問題が生

じるかについては、明文規定がない。本判決は、未届出の特許ライセンス契約であっても、少なくとも悪意の第三者に対しては主張できると明言しているところに、大きな意義がある。

6. 企業へのメッセージ

本件事案における「コンビ株式会社」のように、片仮名や平仮名を含む企業名称やブランド名を中国語に翻訳するときは、どのような漢字を使用するかを検討・決定する必要がある。代理人（とくに出願を代理した弁理士）や時期によって異なる漢字を使用することはトラブルの原因となり、紛争が起きた際に状況を複雑にしてしまい、自らの権利主張を困難にしまう可能性がある。従って、片仮名や平仮名を含む企業名称やブランド名につき、一旦、どのような漢字を使用するかを決定した後は、よほどのことがない限り、変更しない方がよい。

また、実務上、特許ライセンス契約を国家知識産権局に届け出なければ、ロイヤルティの国外送金ができなくなる可能性が高いことに注意が必要である。

5. 同一技術につき実用新案特許権と発明特許権の両方が登録されている場合、権利者はいずれの特許権の保護を受けるかを選択することができる」と判示された紛争事件

1. 事件の性質

特許権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：晋江市凱達石材機械有限公司と Q 氏との特許権侵害紛争事件

争点：同一技術につき実用新案特許権と発明特許権の両方が登録されている場合、権利者はどちらの権利の保護を受けることができるか

3. 書誌的事項

第一審：泉州市中級人民法院（2012）泉民初字第 764 号、第 765 号

原告：Q 氏

被告：晋江市凱達石材機械有限公司（以下「凱達公司」という）

第二審：福建省高級人民法院（2013）閩民終字第 522 号

上訴人：凱達公司

被上訴人：Q 氏

関係条文：特許法（2000 年改正）第 11 条第 1 項、第 22 条、第 65 条

出典：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/fj/ms/201311/t20131126_175845.htm

4. 事件の概要

（1）事実関係

Q 氏は、泉州市佳能機械製造有限公司（以下「泉州佳能公司」という）の法定代表者であり、2008 年 8 月 10 日、ある石材加工技術につき、「円柱型石材自動做形機」という名称で実用新案特許の出願をし、また、2008 年 9 月 23 日、同一技術につき、「マルチヘッド円柱型石材做形機」という名称で発明特許の出願をした。その結果、2009 年 10 月 28 日には実用新案特許権（特許番号 ZL200820145412.4）、2011 年 9 月 7 日には発明特許権（特許番号 ZL200810071856.2）が付与された。

他方、凱達公司是、石材機械のメーカーである。2011 年、Q 氏は、凱達公司の製品パンフ

レットに掲載されている広告写真が自らの製品に酷似していることに気づいたため、凱達公司に書簡を送付し権利侵害行為の停止を求めた。

そして、Q氏は、泉州市中級人民法院に2件の訴訟（(2012)泉民初字第764号（発明特許）及び第765号（実用新案特許））を提起し、第764号事件においては侵害行為停止及び損害賠償100万元、第765号事件においては侵害行為停止及び損害賠償30万元を請求した。

（2）第一審判決

まず、第764号事件の判決において、泉州市中級人民法院は、以下の理由により、発明特許権侵害を認定し、侵害行為停止及び8万元の損害賠償の支払いを命じた。即ち、凱達公司が泉州佳能公司から「マルチヘッド円柱型石材倣形機」を購入し、当該機械の写真を自社製品の広告として製品パンフレットに使用している。当該パンフレットの26頁の「マルチヘッド手すり倣形機」は泉州佳能公司の「マルチヘッド円柱型石材倣形機」と技術的特徴が同様であり、その販売申出行為はQ氏の特許権の侵害に該当する。但し、Q氏は、凱達公司の製造、販売の状況を立証できていないため、販売申出の継続期間、性質、単価、当該商品の利益率等の要素に鑑み、損害賠償額を確定するほかない。

また、第765号事件の判決において、泉州市中級人民法院は、実用新案特許権侵害を認定し、侵害行為差止及び3万元の損害賠償の支払いを命じた。

第764号事件及び第765号事件判決に対して、凱達公司は、①写真の比較のみで権利侵害と認定するのは不当であること、②権利侵害製品はまだ存在しておらず、販売申出は不成立であることを理由として、いずれの判決についても上訴した。

（3）第二審判決

第764号事件について、第二審法院は、以下の理由により、第一審判決を支持した。

「円柱型石材自動倣形機」の技術と「マルチヘッド円柱型石材倣形機」の技術は同一技術である。Q氏が同一技術につき実用新案特許と発明特許の両方を出願した時点は、特許法の2008年改正前であったので、2000年特許法を適用すべきである。2000年特許法においては、「新規性」について、「出願日以前に同様の発明又は実用新案が国内外の出版物に公開発表され、国内の公開使用又はその他の方法で公衆に知られたものではなく、同様の発明又は実用新案について他者が国务院特許行政部門に出願し、かつ、出願日以降に公布された特許出願書類に記載されたものでないこと」と規定されていた。従って、Q氏が同一技術について実用新案特許を出願してから発明特許も出願したことは重複出願ではなく、形式的には、Q氏の実用新案特許権と発明特許権はいずれも有効な権利であるといえる。しかし、特許法第9条は、同一の発明創造について1件の特許権しか付与することができないと規定しているので、同一技術につき2件の権利を有する場合、法は1件の権利しか保護しない。Q氏は2件の権利の内、発明特許権の保護を求めたので、これを認めるべきである。

凱達公司が「マルチヘッド円柱型石材倣形機」を購入し、当該機械の写真を自社製品の広告として製品パンフレットに使用した事実については、凱達公司の董事長が認めているため、第一審が写真の比較のみで技術的特徴が同一であると認定したことは、不当ではない。自社

製品パンフレットに当該写真を掲載したことは販売申出に該当する。権利侵害製品が既に存在していたことは、販売申出の成立要件ではない。よって、当該販売申出は、Q 氏の特許権の侵害行為であるといえる。

第 765 号事件について、第二審法院は、権利者が発明特許権の保護を選択したため、実用新案特許権については保護せず、第 765 号事件についての第一審判決は重複判決であるという理由により、破棄した。

5. 解説

本件事案では、同一の発明創造について発明特許権及び実用新案特許権が登録されていた。2000 年特許法においては、同一人が同一技術について実用新案を出願してから発明特許をも出願することは重複出願には該当せず、実用新案特許権と発明特許権はいずれも有効に存続するものと認められた。

しかし、権利行使の場面においては、同一の発明創造についての発明特許権及び実用新案特許権の両方で権利行使できるとすることは不合理であるため、権利者は、権利行使の根拠につき、いずれか一方の権利を選択しなければならないものとされた。本件事案においては、権利者は、発明特許権の保護を求めたため、発明特許権の侵害訴訟における請求のみが認められ、実用新案特許権の侵害訴訟における請求は認められなかった。

6. 企業へのメッセージ

現行の特許法（2008 年改正）の下では、同一人であっても、同一の発明創造について発明特許権及び実用新案特許権の両方につき同時に付与を受けることは認められない（第 9 条本文）。但し、同一の出願人が同一の発明創造について同日に発明特許及び実用新案特許の両方で出願することができ、まずは実用新案特許権の付与を受けておき、発明特許権が付与される前に実用新案特許権を放棄することにより、事実上、長い期間にわたって特許権の保護を受けることは認められている（第 9 条但書）ことにご留意いただきたい。

6. 方法発明特許の手順互換があった場合に均等侵害が否定された紛争事件

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：Q氏と浙江楽雪兒家居用品有限公司、H氏との発明特許権侵害紛争事件

争点：方法発明特許の手順互換があった場合における均等侵害の成否

3. 書誌的事項

第一審：沈陽市中級人民法院（2010）沈中民四初字第389号民事判決

原告：Q氏

被告：浙江楽雪兒家居用品有限公司（以下「楽雪兒公司」という）、H氏

第三者：N氏

判決日：不明

第二審：遼寧省高級人民法院（2011）遼民三終字第27号民事判決

上訴人：楽雪兒公司、H氏

被上訴人：Q氏

第三者：N氏

判決日：不明

再審：最高人民法院（2013）民提字第225号

再審申立人：楽雪兒公司

再審被申立人：Q氏

判決日：2013年12月25日

関連条文：特許法第11条第1項、第13条、第22条第5項、第59条第1項、第62条、最高人民法院「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4条、第5条

出典：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/zgrmfy/zscq/201401/t20140122_266428.htm

4. 事件の概要

(1) 事実関係

Q氏は、2006年2月24日、国家知識産権局に、「布プラスチック製湯たんぽの加工方法」という名称の発明特許を出願し、2010年2月17日に発明特許権が付与された（特許番号は200610049700.5である。以下「本件特許」という）。

本件特許の方法の技術的特徴は、以下のとおりである。

第1手順 最初に内層、保温層及び外層の材料を取る。

第2手順 内層、保温層、外層を順次重ねて層を成し、組合層とする。

第3手順 2つの組合層を対応させて重ね合わせ、高周波加熱機を利用して湯たんぽの形状に合わせて2つの組合層の縁を高周波熱で貼り合わせる。

第4手順 高周波熱で貼り合わせた湯たんぽ毎に裁断する。

第5手順 ポリプロピレン材料を溶解してネジプラグ栓の型に流し込み、再びネジプラグ栓をインサートとして金型に差し込み、また他の塩化ビニール材料を溶解してネジプラグ栓の外の複合層に流し込む。

第6手順 複合層のあるネジプラグ栓を湯たんぽの口の内側に装着し、内層と接するようにし、高周波加熱機を利用して湯たんぽの口の部分とネジプラグ栓の複合層とを熱で貼り合わせる。

第7手順 湯たんぽの袋本体の縁を整える。

第8手順 プラスチック材料を溶解してネジプラグ栓の蓋を制作する。

第9手順 シリカゲル材料を溶解して密封スペーサーを制作する。

第10手順 密封スペーサー及びネジプラグ栓を相互に装着した後、ネジプラグ栓の中にねじ込む。

第11手順 充気試圧検査を行うため、湯たんぽに圧縮した空気を充填し、耐圧試験を行う。

第12手順 包装する。

楽雪兒公司是、浙江省台州市で登記し、布プラスチック製湯たんぽを製造している。H氏、N氏は、瀋陽市の瀋陽雜貨大世界という市場に出店している販売者である。

2010年9月、Q氏は、代理人に委託し、買い物客として、H氏、N氏が経営する店舗で、「楽雪兒」の商標が表示されている湯たんぽ40個を購入し、当該購入事実について公証手続を行った。2010年9月29日、Q氏は、楽雪兒会社のウェブサイトについて公証を行い、当該ウェブサイトにおいて「布プラスチック製湯たんぽ」が販売されていること、実物の写真が掲載されていること、当該会社の年間営業額が人民元2000万元から3000万元とされていることを公証した。

2010年9月17日、Q氏は、楽雪兒会社が製造・販売し、H氏が販売・販売申出をした布プラスチック製湯たんぽが「布プラスチック製湯たんぽの加工方法」の発明特許権を侵害したことを理由に、瀋陽市中級人民法院に訴訟を提起し、H氏及び楽雪兒公司に対しては権利侵害の停止、H氏に対しては経済的損失50万元の賠償、楽雪兒公司に対しては経済的損失100万元の賠償を求めた。

(2) 第一審判決

楽雪兒公司是、第一審において、次のとおり主張した。即ち、①本件特許の請求項における保温層は機能が叙述されているが、被疑侵害方法の内層及び外層の間に挟まれているのは半切れの空洞の薄い綿であり、保温層の技術的特徴を備えていない。②被疑侵害方法の第6、7、8、10の手順は、それぞれ本件特許の請求項の第7、6、11、10の手順の内容に対応するが、順序が異なっているため、本件特許の権利保護範囲には含まれない。③被疑侵害方法には本件特許の請求項1の第5、8、9手順を含まず、当該3つの手順の3つの部品（ネジプラグ栓、ネジプラグ栓の蓋及び密封スペーサー）は、直接外部から購入したものである。④被疑侵害方法は、ZL200520015446.8の実用新案特許明細書で公開された具体的な実施方法に由来するもので、現有技術にあたる。

第一審法院は、以下のとおり、判示した。

(ア) 本件特許の請求項は、保温層の材質、サイズについて限定するものではない。

(イ) 上記②については、被疑侵害方法の順序は、本件特許の請求項の順序の技術的特徴及び技術効果と比べて実質的な差異がない。

(ウ) 上記③の3つの部品は、本件特許の対応する部品と構造及び材質が同一である。この3つの部品に関して、楽雪兒公司是、自身がサンプルを提供したと述べ、サプライヤーがサンプルの素材、構造に基づき生産したと主張するが、サンプルの由来及びサプライヤーの製造方法に対しての説明及び立証を拒んだ。よって、当該主張を支持しない。

以上のことから、第一審法院は、楽雪兒公司的権利侵害行為が成立すると認定した。そして、Q氏がその実際に生じた損失又は権利侵害者が権利侵害により得た利益の具体的金額を立証していないことに鑑み、第一審法院は、H氏、楽雪兒公司に対しては権利侵害の停止、H氏に対しては1万円の賠償、楽雪兒公司に対しては30万円の賠償を命じる判決を下した。

(3) 第二審判決

楽雪兒公司及びH氏は、第一審判決を不服として、上訴した。第二審の審理の過程において、Q氏は、H氏への訴訟請求を放棄した。

第二審法院は、以下のとおり、判示した。

(ア) ネジプラグ栓、ネジプラグ栓の蓋、スペーサーの3つの部品の加工方法は、本件特許の請求項1の第5、8、9手順と同一であり、たとえ上記部品が、楽雪兒公司がサンプルを提供して他の加工業者に委託し加工させたものであっても、当該加工行為に対し、法的責任を負わなければならない。

(イ) 被疑侵害方法の第6、7手順及び第8、10手順はそれぞれ本件特許の請求項1の第6、7手順及び第10、11手順と順序が異なるが、その技術的特徴及び技術効果に実質的区別はない。

以上のことから、第二審法院は、被疑侵害方法が備える技術的特徴は、本件特許の全必須技術的特徴を完全にカバーしており、楽雪兒公司的行為は本件特許を侵害するものであり、第一審判決を維持する旨の判決を下した。

(4) 再審判決

樂雪兒公司是、第二審判決を不服とし、最高人民法院に再審を申し立てた。樂雪兒公司の再審申立理由は、以下のとおりである。

(ア) 被疑侵害方法は、本件特許の請求項 1 の第 6、7 手順及び第 10、11 手順の順序とは異なるものであり、この種の順序の変更は異なる技術効果をもたらした。第 6、7 手順の変更はその後の一加工工程における加工される製品が占めるスペースを省くことができ、加工効率を向上させ、かつ、直接、製品の検査工程に進めるようになった。第 10、11 手順の変更は、空気を充填する前にプラグの蓋を取り付けたのち、再び外して空気充填の検査をする必要がなくなり、時間を省き、かつ、検査の質を向上させた。

(イ) 献納原則（中国語原文では「捐献原則」。明細書又は図面においてのみ描写され、請求項に記載されていない技術方案について、権利者が特許権侵害紛争事件においてそれを特許権の技術的範囲に含めても、法院はこれを支持しないこと）に基づき、本件特許の明細書に記載された別の手順は、本件特許の保護範囲に含まれるものではない。よって、被疑侵害方法における手順は、本件特許の保護範囲に含まれない。

(ウ) 被疑侵害方法における空洞の綿パッドは、本件特許に記載された保温層と同一又は均等の技術的特徴にあたらぬ。

これに対し、最高人民法院は、以下のとおり、判示した。

(ア) 樂雪兒公司が主張する現有技術に関する抗弁

本件において樂雪兒公司が現有技術であると主張する ZL200520015446.8 の実用新案特許について、本件特許の出願日よりも早い、権利付与公告日は本件特許の出願日よりも遅く、故に現有技術にあたらぬが、抵触出願にあたる。抵触出願は特許技術方案の新規性を破壊する可能性があるため、被疑侵害者は、抵触出願における技術方案の実施をもって特許権侵害にあたらぬと主張することができる。但し、ZL200520015446.8 の実用新案特許は、一種の湯たんぼ製品を公開したに過ぎず、この種の湯たんぼ製品の具体的製造手順は公開されていない。従って、樂雪兒公司の現有技術に関する抗弁は成立しない。

(イ) 被疑侵害製品の加工方法が特許権の保護範囲に含まれるか否かに関する問題

① 手順の互換について。

方法発明特許の請求項は、時間経過の活動を有し、例えば、製造方法、使用方法、通信方法、処理方法等の請求項を含む。製品製造の方法発明特許は、通常、方法手順の組合せ及び一定の順序を通じて実現される。方法特許の手順は、特許権の保護範囲に対し限定作用をもたらす。従って、本件特許の請求項 1 の手順が特定の順序をもって実施されなければならぬか否か、及び手順の互換が技術的効果に実質的差異をもたらすか否かを検討すべきである。

本件特許の請求項 1 の第 10 手順は、「密封スペーサー及びネジプラグ栓を相互に装着した後、ネジプラグ栓の中にねじ込む」ことであり、第 11 手順は、「充気試圧検査を行うため、湯たんぼに圧縮した空気を充填し、耐圧試験を行う」ことである。被疑侵害方法が採用したのは、先に空気を充填して試圧検査をし、その後密封スペーサー及びネジプラグ栓の蓋を相

互に装着した後、ネジプラグ栓の中にねじ込むという手順である。楽雪兒会社が主張する当該手順互換がもたらす効果は、ネジプラグ栓を取り付けた後に再び取り外して空気を充填して検査する必要がなくなることである。これにより、時間を短縮し、検査の質が保証されることになる。確かに、第 10、11 手順の互換により、楽雪兒会社が主張するように操作手順の減少、時間短縮、効率向上による技術効果が生じるといえ、当該手順互換がもたらす技術効果における差異は実質的であるので、互換後の手順は、本件特許の請求項 1 の第 10、11 手順との均等の技術的特徴にあたらぬ。

② 献納原則（中国語原文では「捐献原則」）の適否について。

再審の審理において、Q 氏は、本件特許の明細書には既に第 10、11 手順の順序は互換可能であると記載されており、明細書に記載された当該技術方案は排除されておらず、本件特許の保護範囲に含まれるべきであり、よって、本件に献納原則を適用すべきではないと主張した。

そもそも「献納原則」とは、特許明細書に記載され、請求項に反映されていない技術方案については、請求項の保護範囲内に含むことができないという原則である。最高人民法院の「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 5 条は、「明細書又は別紙図面に記載されているが、請求項には記載されていない技術方案について、権利者が特許権侵害紛争事件においてそれを特許権の保護範囲に含めても、人民法院はこれを支持しない。」と規定している。本件特許の明細書には第 10、11 手順は互換可能と明記されているが、互換後の手順は請求項に反映されておらず、よって互換後の手順を、本件特許の保護範囲に含まれるものとする事はできない。第 10、11 手順の互換について献納原則を適用すべきとの楽雪兒会社の主張は支持できる。

以上の理由により、最高人民法院は、被疑侵害方法は、本件特許の方法と同一でも均等でもなく、本件特許の保護範囲には含まれず、楽雪兒会社は Q 氏の本件特許を侵害していないと認定した。結論として、最高人民法院は、第一審判決及び第二審判決を破棄し、Q 氏の訴訟請求を棄却する旨の判決を下した。

5. 解説

そもそも、特許権侵害が成立するためには、特許権者以外の者の行為が、請求項の要件を文言上全て満たす必要があるのが原則である（この場合を「文言侵害」という）。しかし、請求項の要件の些細な一部を少しだけ変更して、実質的にはほとんど同じような製品を製造等する行為は、文言侵害にはならなくても、一定の要件の下に、特許権侵害が成立すると解釈すべきであるという考え方（均等論。中国語では「等同原則」）が、多くの国において一般的に認められている。中国においても、特許法第 59 条第 1 項にいう「発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び添付図面を請求項の内容の解釈に用いることができる」とは、特許権の保護範囲は、特許請求の範囲に明確に記載されている必須の技術的特徴により確定される範囲を基準としなければならない、必須の技術的特徴と同等の特徴により確定される範囲も含むことをいい、ここに「同等の特徴」とは、記載され

ている技術的特徴と基本的に同一の手段を用いており、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果を達成し、かつ、その領域の一般技術員が創造的な労働を経ずして連想することのできる特徴をいうとされている（「特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」第 17 条）。上記基準は、米国における、機能（Function）、方法（Way）、効果（Result）の 3 要素で判断する、いわゆる「FWR テスト」の影響を受けているものと思われる。中国では、このように均等論の明文上の根拠があり、具体的事案において法院により均等侵害が認められた判決は多数存在する。

本件事案は、最高人民法院が、方法発明特許について均等侵害の成否の判断を示した点で、重要な意義がある。本件事案における最高人民法院の再審判決によると、手順の互換により、操作手順の減少、時間の短縮、効率性の向上による技術効果が生じたことが確実であり、手順の互換がもたらした技術効果における差異が実質的なものであれば、互換後の手順は、本件特許の均等の技術的特徴にはあらず、特許権侵害は成立しないと判示した。

6. 企業へのメッセージ

特許権侵害の中でもとくに均等侵害の成否の判断は、微妙な判断を要することが多い。本件においても、最高人民法院は、第一審判決及び第二審判決を破棄し、均等侵害を否定する判断を下した。中国では、本件事案のように、最高人民法院における再審判決において下級審の判断が覆されることが少なからずあることにご留意いただきたい。

7. 権利侵害の損害賠償額の算定にあたり、同一の当事者間における同様の侵害行為についての別訴及びその後の侵害行為の継続の事実を考慮すべきと判示された紛争事件

1. 事件の性質

意匠特許権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：上海恒昊ガラス技術有限公司と Y 氏との意匠特許権侵害紛争事件

争点：権利侵害の損害賠償額を算定するにあたっての考慮要素

3. 書誌的事項

第一審：北京市第二中级人民法院（2012）二中民初字第 10700 号

原告：上海恒昊ガラス技術有限公司（以下「恒昊公司」という）

被告：Y 氏

判決日：不明

第二審：北京市高级人民法院（2012）高民終字第 4537 号民事判決

上訴人：恒昊公司

被上訴人：Y 氏

判決日：2012 年 11 月 30 日

再審：最高人民法院（2013）民提字第 199 号

再審申立人：恒昊公司

再審被申立人：Y 氏

判決日：2013 年 11 月 21 日

関連条文：特許法第 11 条第 2 項、第 65 条

出典：

第二審：北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118782465&keyword=%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e6%81%92%e6%98%8a%e7%8e%bb%e7%92%83%e6%8a%80%e6%9c%af%20%e4%bd%99%e6%b8%85%e6%89%8d&EncodingName=&Search_Mode=accurate

再審：中国知的財産権裁判文書網

http://ipr.court.gov.cn/zgrmfy/zlq/201312/t20131223_186084.html

4. 事件の概要

(1) 事実関係

恒昊公司是、デザインガラス意匠特許（特許番号 200630135795.3、以下「本件意匠権」という）の権利者である。

2012年6月7日、恒昊公司是、北京市通州区の八里橋卸市場の建材市場のガラス加工店舗で、Y氏から、2種類のデザインガラス2枚ずつを購入し、代金として100元を支払い、店舗にて「注文書」1枚とY氏の名刺1枚を受領した。恒昊公司是、上記の購買の事実につき、公証書を取得した。

恒昊公司是、Y氏を被告として、権利侵害の停止及び損害賠償を求めて、北京市第二中級人民法院に提訴した。

なお、同一の当事者間におけるほぼ同様の侵害行為に関する別訴（北京市第二中級人民法院（2008）二中民初字第9526号。以下「2008年別訴」という）において、Y氏は、2008年に意匠特許権を侵害する商品を販売したとして、権利侵害を停止し、かつ、損害賠償1万元及び訴訟の合理的支出1000元を賠償せよとの判決を受けていた。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下の理由により、意匠権侵害の成立を認め、Y氏に対し、権利侵害行為の停止及び損害賠償3000元の支払を命じた。即ち、①Y氏が販売したデザインガラスは、本件意匠権のガラスと類似しており、本件意匠権を侵害する製品である。②Y氏は、当該権利侵害製品の販売者として、2008年別訴において同様の侵害行為について権利侵害が認定され、その侵害行為の停止及び損害賠償が命じられたにもかかわらず、同様の権利侵害製品をなお継続して販売していることから、主観的悪意を有することが明らかである。③恒昊公司が主張する本件意匠権の性質、Y氏による権利侵害行為の性質、経営規模、恒昊公司が被った損害の合理的範囲、Y氏が権利侵害製品により得た合理的利潤等の要素を総合的に考慮し、Y氏が支払うべき損害賠償額は3000元とする。

恒昊公司是、第一審判決の損害賠償額は明らかに低すぎ、同様の侵害行為の再犯であるにもかかわらず2008年別訴で認定された損害賠償額を下回るのは不合理であるとの理由により、上訴した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、恒昊公司の上訴を棄却し、第一審判決を維持した。理由は、以下のとおりである。

第一審法院は、Y氏が以前にも同様な侵害行為を行ったことを既に考慮している。第一審法院は、恒昊公司の本件意匠権の性質、Y氏による権利侵害行為の性質、経営規模、恒昊公司が被った損害の合理的範囲、Y氏が権利侵害製品により得た合理的利潤等の要素を総合的に考慮した上で損害賠償額を確定したのであり、その命じた損害賠償額は不当とはいえない。

(4) 再審判決

恒昊公司是、第二審判決を不服として、再審を申し立てた。再審申立理由は、「第二審判決の法律適用に誤りがある。即ち、特許法第 65 条によれば、権利侵害の損害賠償額は、権利侵害行為により権利者が受けた損害、権利侵害行為者が得た利益、ロイヤルティの倍額という順序で確定していくべきものである。上記 3 つの方法によっても確定できない場合は、特許法第 65 条第 2 項の法定賠償額を適用すべきである。第二審判決の確定した損害賠償額は、特許法第 65 条第 1 項にも第 2 項にも合致しない。」というものであった。

最高人民法院は、その再審判決において、恒昊会社の再審申立理由を認め、第二審判決を破棄し、損害賠償額を 2 万元に増額した。理由は、以下のとおりである。

(ア) 特許法第 65 条は、権利者の受けた損害、権利侵害行為者が得た利益及びロイヤルティのいずれも確定することが困難な場合は、第 65 条第 2 項により、人民法院は特許権の類型、権利侵害行為の性質及び情状等の要素に基づき、1 万元以上 100 万元以下の賠償を確定することができる」と規定している。

(イ) 本件において、Y 氏の侵害行為により恒昊会社の受けた損害、Y 氏が得た利益又は本件意匠権のロイヤルティについて、当事者は関係証拠を提出していない。このような状況において、第一審法院及び第二審法院は特許法第 65 条に定める法定賠償を根拠に本件の賠償金額を確定することができる。但し、①具体的な賠償金額を確定するとき、Y 氏は 2008 年別訴で既に同様の侵害行為が認定され権利侵害責任が確定され、本件における侵害行為は、権利侵害行為の再犯であることを考慮しなければならない。本件において Y 氏の主観的な過失は明らかであるため、第一審法院及び第二審法院が法定賠償額の条項を適用する際、このような考慮を行ったことを示す証拠はない。本件において確定された賠償金額が 2008 年別訴で言い渡された賠償金額を下回るだけでなく、法令の明文規定に定められた法定賠償金額の最低限を下回ることは、法的根拠を欠いている。また、②2008 年別訴で確認された Y 氏の権利侵害行為の時点より、少なくとも 4 年間にわたり同様の侵害行為を継続して行っていたという事実がある。その侵害行為が継続されていたのは、当然それなりの利益があったからである。③恒昊公司是上海の企業であるところ、本件のためにわざわざ従業員又は弁護士を訴訟活動参加のために北京に派遣し、また、訴訟前から必要な調査及び証拠収集等の活動を行い、自らの権利を主張するために一定の費用を負担しており、これにより一定の経済的損失を被った。

5. 解説

本件訴訟以前に、同一の当事者間におけるほぼ同様の侵害行為について、2008 年別訴で既に損害賠償 1 万元の支払が命じられていたにもかかわらず、侵害行為は引き続き継続されていた。しかし、本件事案における第一審判決及び第二審判決においては、侵害行為の継続・再犯について十分に考慮されることなく、損害賠償額は 3000 元とされていた。これでは権利侵害行為を停止させるにはほとんど効果がないことが明白である。

法院は、権利者の受けた損害、権利侵害行為者が得た利益、及びロイヤルティのいずれも確定することが困難である場合は、特許法第 65 条第 2 項の「1 万元以上 100 万元以下」の法定金額の範囲内で損害額を確定すべきである。本判決の意義は、上記の範囲内で損害賠償額を算定するにあたっては、本件訴訟以前に、同一の当事者間におけるほぼ同様の侵害行為についての別訴で既に損害賠償 1 万元の支払が命じられていたにもかかわらず、侵害行為が引き続き継続されていた事実を考慮すべきであると判示したことにある。

6. 企業へのメッセージ

本件においても、最高人民法院は、第一審判決及び第二審判決を破棄し、損害賠償額を 3000 元から 2 万元に増額した。中国では、本件事案のように、最高人民法院における再審判決において下級審の判断が覆されることが少なからずあることにご留意いただきたい。

8. 同一当事者間における別件の侵害訴訟の調解書で約定された損害賠償額が、その後に再発した侵害訴訟においても適用できるとされた紛争事件

1. 事件の性質

意匠権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：中山市隆成日用製品有限公司と湖北童霸兒童用品有限公司との意匠特許権侵害紛争事件

争点：同一当事者間における別件の侵害訴訟の調解書で約定された損害賠償額は、その後に再発した侵害訴訟においても適用できるか

3. 書誌的事項

第一審：湖北省武漢市中級人民法院（2011）武知初字第 468 号

原告：中山市隆成日用製品有限公司（以下「隆成公司」という）

被告：湖北童霸兒童用品有限公司（以下「童霸公司」という）

判決日：不明

第二審：湖北省高級人民法院（2012）鄂民三終字第 87 号

上訴人：隆成公司

被上訴人：童霸公司

判決日：不明

再審：最高人民法院（2013）民提字第 114 号

再審申請人：隆成公司

再審被申請人：童霸公司

判決日：2013 年 12 月 7 日

関係条文：特許法第 65 条、契約法第 122 条

出典：中国知的財産権裁判文書網

http://ipr.court.gov.cn/zgrmfy/zlq/201403/t20140320_568987.html

4. 事件の概要

(1) 事実関係

隆成公司は、「前輪定位装置」の実用新案特許権（特許番号 ZL01242571.0）及び「ベビーカー折り畳み関節」の意匠特許権を有している。

隆成公司は、上記の実用新案特許権をめぐり、以前、童霸公司を相手に、武漢市中級人民法院に民事訴訟を提起したことがある。当該訴訟において、2009年6月16日、武漢市中級人民法院は第一審判決を下したが、上訴された。2009年9月2日、湖北省高級人民法院の民事調解書により、当事者は以下の条件で和解した。即ち、童霸公司は、上記の実用新案特許権に係るベビーカーの製造等を停止し、もし隆成公司の特許権を再び侵害した場合には、意匠特許権については一件50万円の損害賠償、実用新案特許権については一件100万円の損害賠償を隆成公司に支払うことが記載されていた。

2011年3月10日、隆成公司は湖北省漢川市公証役場に公証の申請をした。これにより、上記和解の後も依然として童霸公司が隆成公司の意匠特許権を侵害するベビーカーを製造し続けている証拠の公証書の発行を得た。これに基づき、隆成公司は、童霸公司を被告として、調解書に従い、50万円の損害賠償の支払を求めて訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下の理由により、童霸公司に対し26,000円の損害賠償の支払いを命じた。

(ア) 隆成公司は本件における損害賠償の金額について、別訴における調解書に約定した金額を主張している。しかし、隆成公司は、違約ではなく、権利侵害を訴えの理由としているため、権利侵害に基づく損害賠償額を確定すべきである。

(イ) 権利侵害の損害賠償については、特許法第65条に依拠すべきである。隆成公司の特許権の保護期間が間もなく満了すること、当該特許権は権利侵害のベビーカーにとって補助的な部分であること、ベビーカーの販売価格が高くはないこと、販売数量が確定不可能であること、中国国内市場では販売されていないこと、童霸公司の権利侵害は再犯であること等を考慮すべきである。

(3) 第二審判決

第二審法院は、以下の理由により、第一審判決を維持する旨の判決を下した。

別訴で作成された調解書により約定された損害賠償の条件は、童霸公司の新たな権利侵害行為の存在である。従って、権利侵害行為こそ本件当事者間の権利義務関係の基礎であり、調解書自体は当事者間の権利義務関係の基礎ではない。また、当該調解書は品番がB858C-Bの製品を対象としており、本件の特許権に関連するものではないので、調解書で約定された損害賠償額は、本件に適用できない。

(4) 再審判決

最高人民法院は、以下の理由により、第一審判決及び第二審判決を破棄し、童霸公司に対し50万円の損害賠償の支払を命じた。

調解書における約定は、当事者双方の自由な意思で任意に合意されたものであり、私的権

利の処分にとどまり、社会公共利益又は第三者の利益に係わるものではなく、かつ、法が定めるその他の無効の事由も存在しない。また、湖北省高級人民法院は和解の内容を精査した上で調解書を作成したのである。従って、当該調解書は合法的な法的効力を有する。

本件における童霸公司の民事責任は、権利侵害責任と違約責任の競合ではない。契約法第122条にいう「権利侵害責任と違約責任の競合」の法律要件は、「一方当事者の違約行為、相手方当事者の人身又は財産の権利の侵害」である。違約責任とは、当事者間に基礎となる取引関係が存在する場合での問題である。しかし、本件の調解書は、権利侵害行為が発生した場合における損害賠償責任の算定及び金額についての約定であるので、童霸公司の民事責任は、権利侵害責任である。調解書の意味は、取引上の義務に関する約定ではなく、権利侵害責任の負担に関する約定である。調解書がなくても、法に基づき、童霸公司は、権利侵害をしない義務を負っている。それにもかかわらず当事者があえて調解書に合意したのは、童霸公司が再び権利侵害を行った場合に、今後の当事者間の便宜のため、損害賠償の方法及び金額をあらかじめ決めておくことに意味があるからである。

当事者間における挙証の困難性、訴訟にかかる時間と労力等の問題を考慮して、私的自治の範囲内において、権利侵害賠償金額について約定することは許容されている。このような約定は、侵害行為の事後的な約定でも事前的な約定でもよい。なお、このような約定は、特許法第65条にも抵触しない。童霸公司与隆成公司との間に複数の特許侵害訴訟があり、同調解書は再犯に関する一括的な約定であり、特定の品番又は特定の特許権に限定されていないため、本件における侵害についても、約定の範囲内にあるといえる。

5. 解説

第一審判決及び第二審判決は、本件の特許権者による損害賠償請求を、権利侵害に基づく損害賠償請求と違約行為に基づく損害賠償請求の競合であるかのように捉えて、前者によるべきだとしている。これに対して、最高人民法院の再審判決は、上記のような競合説を否定し、法的性質については権利侵害に基づく損害賠償請求であると位置づけ、私的自治を全面的に認め、特許権者に有利な損害賠償額の主張を認めた。

もし第一審判決及び第二審判決のように考えると、本件における民事調解書による合意は、實際上、意味をなさなくなってしまう。よって、最高人民法院の再審判決の立場が妥当と思われる。

6. 企業へのメッセージ

特許権や商標権侵害の紛争において、挙証の困難性と訴訟の時間的、金銭的なコストを考えると、当事者間においてあらかじめ損害賠償額について約定を交わしておくことは、再犯防止の有力な武器となる。模倣品対策の1つの手段として検討に値すると思われる。

【商標法】

9. 単に商品の機能的特徴を直接表したもの（商標法第 11 条第 1 項第 2 号）とはいえないと判示された事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：3M 公司与商標評審委員会等の商標行政紛争事件

争点：①「可再貼」（再び貼り付けることができる）という商標は、単に指定商品の機能的特徴を直接表したものにすぎず、商標法第 11 条第 1 項第 2 号に違反するといえるか否か、②商標の類似性の有無

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2010）一中知行初字第 1216 号

原告：3M 公司

被告：国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という）

第三者：北京可再貼办公用品制造有限公司（以下「可再貼公司」という）

判決日：2010 年 12 月 13 日

第二審：北京市高級人民法院（2011）高行終字第 893 号

上訴人：3M 公司

被上訴人：商標評審委員会

判決日：2011 年 6 月 14 日

関連条文：商標法第 11 条第 1 項第 2 号

出典：

第一審：北京法院網

<http://bjgy.chinacourt.org/paper/detail/2011/01/id/437031.shtml>

第二審：法律搜索網

<http://cpws.flssw.com/info/44864921/>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

2000年12月11日、米国の3M公司(3M COMPANY)は、国家工商行政管理総局商標局(以下「商標局」という)に対し、下記の第1745789号「Post-it 及び図形」商標(以下「引用商標」という)の登録を出願した。その結果、引用商標の商標登録が認められた。登録商標専用権の期間は2002年4月14日から2012年4月13日までであり、指定商品は、第16類の「メモ用紙(文具)、メモ帳、片面が貼付可能な付箋、文具用又は事務用テープ、修正テープ、粘着テープ、付箋、情報・画像及び装飾デザイン図案を特徴とする付箋、片面が貼付可能なデザイン紙、黒板消し、黒板、文具用又はオフィス用液体のり」等であった(類似群コードは1605、1611、1619)。



2002年12月3日、可再貼公司是、商標局に対し、下記の第3390295号「可再貼及び図形(色指定)」商標(以下「係争商標」という)の登録を出願した。その結果、係争商標の商標登録が認められた。登録商標専用権の期間は2005年2月28日から2015年2月27日までであり、指定商品は、第16類の「ノート、紙類(文具)」であった(類似群コードは1605)。



2005年7月12日、3M公司是、商標評審委員会に対し、係争商標の登録の取消を求めて無効審判を申し立てた。その理由は、以下のとおりである。

(ア) 係争商標の文字部分である「可再貼」は、「再び貼り付けることができる」という意味であり、その指定商品である「ノート、紙類(文具)」についての機能的特徴を直接表している。可再貼公司是、繰り返し貼り付けることができる付箋等を製造している専門メーカーであり、そのウェブサイトの紹介及び関連製品の紹介によると、「可再貼」という商品は明らかに、再び貼り付けることができる付箋・メモ文具用紙を示している。よって、係争商標は商標法第11条第1項第2号に定める事由に該当するため、登録を認めるべきではない。

(イ) 係争商標と引用商標は類似商品上の類似商標に属する。即ち、係争商標の文字部分で

ある「可再貼」は製品の機能的特徴を直接表し、図形部分が係争商標の顕著な部分であるといえるところ、係争商標図形部分は引用商標の図形部分とほぼ同じであり、類似商標を構成するといえる。3M 会社の引用商標は有名な商標であり、係争商標は引用商標に対する剽窃・模倣であるといえ、可再貼会社に悪意性があることは明らかである。従って、係争商標の登録は取り消されるべきである。

2010 年 7 月 27 日、商標評審委員会は、商評字〔2009〕第 18887 号裁定書（以下「第 18887 号裁定」という）を下し、以下の理由により、係争商標の登録を維持するとの判断を行った。

（ア）係争商標はその指定商品において顕著性を有するか否か、即ち、商標法第 11 条第 1 項第 2 号に違反するか否か、という点について。

係争商標は文字と図形を組み合わせた商標であり、赤色及び黄色の紙の図形と「可再貼」という文字により構成され、指定商品は「ノート、紙類（文具）」である。仮に、3M 会社の主張のとおり、「可再貼」が「再び貼り付けることができる」という意味であるとしても、それは、係争商標の指定商品の機能的特徴を表すものとはいえず、係争商標は指定商品について商品の出所を識別する機能を果たすことができる。3M 会社が提出した可再貼会社のウェブサイト資料には、「可再貼」の文字が使用された貼付型付箋等の商品が掲載されているが、貼付型付箋等の商品は本件係争商標の指定商品ではない。「可再貼」の文字が貼付型付箋等の商品について顕著性を有しないということから、係争商標が指定商品について顕著性を有しないということを直接に結論付けることはできない。従って、係争商標の登録が商標法第 11 条第 1 項第 2 号の規定に違反するということとはできない。

（イ）係争商標と引用商標は類似商品上の類似商標を構成するか、という点について。

係争商標は「可再貼」という文字及び図形（色指定）により構成されているのに対し、引用商標は「Post-it」及び図形によって構成されている。これら 2 つの商標はいずれも、図形部分を文字の背景としているが、関連公衆が商標を識別する主要な顕著部分はいずれも、文字の部分である。これら 2 つの商標がそれぞれ指定する商品は類似商品の範囲に属するが、これら 2 つの商標の文字の構成、読み方、意味は明らかに異なっており、これら 2 つの商標がそれぞれ指定商品上で使用された場合、関連公衆は比較的容易にそれらを区別でき、混同・誤認を生じさせないため、これら 2 つの商標は類似商品上の類似商標であるとはいえない。

以上の理由により、商標評審委員会は、係争商標の登録を維持する旨の第 18887 号裁定を下した。

これに対し、3M 会社は、第 18887 号裁定を不服として、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

北京市第一中級人民法院は、以下のとおり判示した。

3M 会社は、係争商標には消費者を誤導・欺罔する悪意性があると主張するが、当該主張は、具体的には、係争商標を指定商品について使用して商品の機能的特徴等を表すことは消費者を誤導・欺罔する悪意性があることを指しているといえ、このような理由及び主張は、

実質的には、商標法第 11 条第 1 項第 2 号の内容に該当するといえる。商標評審委員会は、第 18887 号裁定において、係争商標が商標法第 11 条第 1 項第 2 号の規定に違反するか否かを争点として整理し、かつ、詳細に論じた。よって、第 18887 号裁定には、3M 会社の主張するような「判断の遺漏」の問題は存在しない。また、「可再貼」という文字は、係争商標を識別する主要な顕著部分として、単に係争商標の指定商品である「ノート、紙類（文具）」等の品質、主要原料、機能、用途等の特徴を直接表したにすぎないものではないため、係争商標は指定商品について顕著性を有するといえる。係争商標と引用商標の主要な顕著部分はいずれも文字の部分であるところ、両者は文字の構成、読み方、意味のいずれにおいても明らかに異なっており、類似商品上の類似商標であるとはいえず、よって、係争商標は商標法第 28 条の規定には違反しない。

以上の理由により、北京市第一中級人民法院は、第 18887 号裁定を維持する旨の判決を下した。

3M 会社は、上記の第一審判決を不服とし、第一審判決の取消又は変更及び第 18887 号裁定の取消を求めて、北京市高級人民法院に対し上訴を提起した。上訴理由は、以下のとおりである。

(ア) 第 18887 号裁定は、3M 会社が提起した主張理由、即ち、係争商標には消費者を誤導・欺罔する悪意性があるということについての判断を遺漏している。

(イ) 係争商標の文字部分である「可再貼」は、「ノート、紙類（文具）」の機能的特徴を直接表すものであり、商標法第 11 条第 1 項第 2 号の規定に合致しない。

(ウ) 係争商標の指定商品である「ノート、紙類（文具）」（類似群コードは 1605）における商標登録が維持された場合、「メモ帳、書き置き帳」（中国語原文では「便箋簿、便条本」）等の類似群コード 1605 の商品において「可再貼」という文字を合理的、合法的に使用している企業は、理由なく権利侵害の疑いをかけられてしまうことになる。

(エ) 係争商標と引用商標は、文字及び図形の組み合わせ方法が同じであり、類似商品上の類似商標であるといえる。

(3) 第二審判決

北京市高級人民法院は、以下のとおり判示した。

上訴理由（ア）について。商標評審委員会は申立人が提出した理由及び請求に基づき審理を行うわけであるが、申立人が明確に示した評審理由が存在する場合に限り、商標評審委員会はそれを審理し、かつ、論じることができる。3M 会社は、係争商標には消費者を誤導・欺罔する悪意性があると主張するが、当該主張は、具体的には、係争商標を指定商品について使用して商品の機能的特徴等を表すことは消費者を誤導・欺罔する悪意性があるということを示しているが、かかる主張は、実質的には、商標法第 11 条第 1 項第 2 号の内容に該当する。商標評審委員会は、第 18887 号裁定において、係争商標が商標法第 11 条第 1 項第 2 号の規定に違反するか否かを争点として整理し、かつ、詳細に論じた。従って、3M 会社が上訴理由で主張しているような「判断の遺漏」の問題は、第 18887 号裁定には存在しない。よ

って、上訴理由（ア）を支持しない。

上訴理由（イ）について。商標法第 11 条第 1 項第 2 号の規定によると、単に商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表したにすぎない商標標章は顕著性を有しないことから、登録してはならない。係争商標は文字と図形を組み合わせた商標であり、赤色及び黄色の紙の図形と「可再貼」という文字により構成され、係争商標の指定商品は「ノート、紙類（文具）」である。文字が表す意味からみれば、「可再貼」は確かに「再び貼り付けることができる」という意味を有する。しかし、「単に商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接に表示したにすぎないもの」に該当するか否かを判断するにあたっては、さらに係争商標の具体的な指定商品を踏まえて判断しなければならない。「可再貼」という文字は、係争商標の主要な顕著部分として、単に係争商標の指定商品である「ノート、紙類（文具）」等の品質、主要原料、機能、用途等の特徴を直接表したにすぎないものとはいえ、係争商標は指定商品について顕著性を有する。3M 公司はその上訴理由（イ）において、係争商標の文字部分である「可再貼」は「ノート、紙類（文具）」の機能的特徴を直接表すものにすぎないと主張するが、事実及び法的根拠を欠くため、これを支持しない。

上訴理由（ウ）について。登録商標に含まれる商品の一般的名称、図形、型番又は商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表す内容について、登録商標専用権者は他人の正当な使用を禁止する権利を有しない。3M 公司の主張するように、「可再貼」が「メモ帳、書き置き帳」等の商品の機能的特徴を直接表しているとしたとしても、「メモ帳、書き置き帳」等の商品上に「可再貼」の文字を使用することは「正当な使用」に該当するため、3M 公司の主張するような「商標権侵害が疑われる状況」は生じない。3M 公司はその上訴理由（ウ）において、係争商標の登録を維持すると、「メモ帳、書き置き帳」等の商品に「可再貼」の文字を合理的、合法的に使用する企業に理由なく権利侵害の疑いを生じさせると主張するが、事実及び法的根拠を欠くため、これを支持しない。

上訴理由（エ）について。係争商標は文字（「可再貼」）及び図形（色指定）により構成されているのに対し、引用商標は「Post-it」及び図形によって構成されている。両者はいずれも図形部分を文字の背景としているが、関連公衆が商標を識別する顕著部分はいずれも文字の部分であるところ、両者の文字の構成、読み方、意味は明らかに異なっており、類似商品上の類似商標とはいえない。3M 公司はその上訴理由（エ）において、係争商標は商標法第 28 条の規定に違反すると主張するが、事実及び法的根拠を欠くため、これを支持しない。

以上のことから、北京市高級人民法院は、商標評審委員会が下した第 18887 号裁定には事実及び法的根拠があるとしてこれを維持した第一審判決は不当とはいえ、その事実認定及び法律適用は正確であるとして、「上訴棄却、原判決維持」との判決を下した。

5. 解説

商標法第 11 条第 1 項は、次のとおり規定している。

「以下に列挙する標章は、商標として登録してはならない。

- (1) その商品の通用名称、図形、型番のみを有するもの。
- (2) 単に商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表したにすぎないもの。
- (3) その他顕著な特徴を欠くもの。」

本件事案においては、とくに、「可再貼」（再び貼り付けることができる）という係争商標（指定商品は「ノート、紙類（文具）」であった）が、商標法第11条第1項第2号に該当するか否か、即ち、単に商品の機能的特徴を直接表したものにすぎないことから、商標登録は取り消されるべきであるか否かが争点となった。

商標評審委員会、第一審判決及び第二審判決のいずれにおいても、「可再貼」（再び貼り付けることができる）という係争商標は、指定商品である「ノート、紙類（文具）」との関係では、「単に商品の機能的特徴を直接表したにすぎない」とはいえず、商標登録は維持されるべきであると判断された。

とくに注目されるのは、第二審判決が判決理由の中で、「単に商品の機能的特徴を直接表したにすぎないか否かを判断するにあたっては、係争商標の具体的な指定商品を踏まえて判断しなければならない」と判示したことである。そして、本件事案では、「可再貼」（再び貼り付けることができる）という文字は、単に係争商標の指定商品である「ノート、紙類（文具）」等の機能的特徴を直接表したにすぎないものとはいえないと判示した。

確かに、「ノート、紙類（文具）」という指定商品だけを見れば、常に「再び貼り付けることができる」ものではないため、「可再貼」が単に商品の機能的特徴を直接表したとは言い難い面があるかもしれない。しかし、「ノート、紙類（文具）」という一般的・広範な商品の中には、「再び貼り付けることができる」メモ帳や付箋等も含まれるところ、係争商標のように、指定商品の記載を一般的・広範なものとするれば、より狭い範囲の商品の機能的特徴を登録商標とすることができることになってしまう。実際、本件事案における可再貼公司是、繰り返し貼り付けることができる付箋等を製造している専門メーカーであり、そのウェブサイトの紹介及び関連製品の紹介によると、「可再貼」という商品は、再び貼り付けることができる付箋・メモ文具用紙を示している。もし本件事案における可再貼公司による「可再貼」商標の登録が認められるのであれば、他の企業も同様に、具体的商品の機能的特徴を商標出願して登録を受けようとするが増加するのではないかと懸念される。

ところで、本件の第二審判決が指摘したとおり、仮に「可再貼」が「メモ帳、書き置き帳」等の商品の機能的特徴を直接表しているとしたとしても、「メモ帳、書き置き帳」等の商品上に「可再貼」の文字を使用することが「正当な使用」に該当し、商標権侵害とはならないのであれば、3M 公司にとってのリスクは小さくなり、係争商標の登録が認められても実害はほとんど生じないといえるかもしれない。

しかし、本件事案を担当した裁判官が「商標権侵害とはならない」と判断したとしても、あまりあてにすることはできない。理由は、以下のとおりである。①本件事案は商標権侵害訴訟事件ではない。「商標権侵害とはならない」との判断部分は、あくまで判決理由の中で傍論として述べられたものにすぎない。②そもそも中国の法院の判決（最高人民法院の一部の判決を除く）には先例拘束性が認められていない。もし、別途、商標権侵害訴訟が提起され

れば、「商標権侵害が成立する」との判決が下される可能性があることを否定できない。③中国では、各地方政府の工商局や税関も、商標権侵害事件についての摘発や差止等の管轄権を有するため、地方の当局や担当者によっては、「商標権侵害が成立する」と考える者が存在する可能性を否定できない。④商標法実施条例第 76 条（2014 年改正前の商標法実施条例第 50 条第 1 号）によると、他人の登録商標を商品の「装飾」に使用する行為も、商標権侵害行為に該当するとされている。「可再貼」等のような商品の機能的特徴を商品パッケージ等に表示した場合、当該表示は、他人の登録商標を商品の「装飾」に使用する行為に該当し、商標権侵害行為が成立すると判断される可能性を否定できない。

以上のことからすると、係争商標の指定商品である「ノート、紙類（文具）」（類似群コードは 1605）における「可再貼」商標登録が存在する限り、「メモ帳、書き置き帳」等の類似群コード 1605 の商品において「可再貼」という文字を使用している企業は、権利侵害の疑いをかけられるリスクが残ると言わざるを得ない。

6. 企業へのメッセージ

本件事案における「可再貼」商標のように、単に商品の機能的特徴を直接表したにすぎないと考えられる標章が、実際には中国で商標登録を受けているケースは他にも少なからず存在する。日本企業・日系企業としては、そのような商標登録を受けた第三者から登録商標専用権侵害で提訴されたり行政摘発を受けたりする可能性があることを認識して日頃から十分な注意を払っておくとともに、必要に応じて、登録商標の無効審判申立てや、商品パッケージの記載の再検討等の対応をとる必要がある。

10. 「ノンアルコール飲料」について高い知名度を有する馳名商標は、「服装」等の商品についても保護が及ぶと判示された紛争事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：広州医薬集团有限公司と商標評審委員会との商標行政紛争事件

争点：「ノンアルコール飲料」について高い知名度を有する馳名商標は、「服装」等の商品についても保護が及ぶか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2013）一中知行初字第3132号

原告：広州医薬集团有限公司（以下「広州医薬公司」という）

被告：国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という）

第三者：K氏

判決日：不明

第二審：北京市高級人民法院（2014）高行終字第661号

上訴人：商標評審委員会

被上訴人：広州医薬公司

第三者：K氏

判決日：2014年4月16日

関連条文：商標法（2013年改正前）第13条、最高人民法院「商標権の付与・権利確定に関する行政事件の審理における若干問題についての意見」第11条

出典：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/bj/xz/201407/t20140730_2284408.htm

4. 事件の概要

（1）事実関係

第三者であるK氏は、2004年3月19日に「王老吉 WANGLAOJI」（以下「被異議商標」という）の商標登録を出願した。指定商品は、第25類の服装、ベビー用衣服セット、水着、

サッカーシューズ、運動靴、帽子、靴下、ネクタイ、服装ベルト（衣服）、手袋（服装）等であった。

これに対し、広州医薬公司是、被異議商標の登録は信義誠実の原則に違反し、広州医薬公司の「王老吉」という著名な商標を剽窃・模倣した悪意の登録であることを理由に、異議申立てを行った。しかし、商標局は、証拠が足りないことを理由に、異議を認めない決定を下した。

広州医薬公司是、当該決定を不服とし、商標評審委員会に再審査を申し立てた。しかし、商標評審委員会は、以下の理由により、再審査申立てを棄却し、商標登録を許可すべきとする裁定を下した。即ち、広州医薬公司の「王老吉」商標（以下「引用商標」という）は、「涼茶」等の商品上においては比較的高い知名度を有しているが、既に馳名商標となっていたと証明するには足りない。また、「涼茶」商品の機能、用途、客層、販売チャネル等の面において、被異議商標の指定商品である「服装」等とはかなり大きな差異が存在し、双方の商標が市場において共存しても、消費者に誤認・混同を容易には引き起こさない。

広州医薬公司是、上記の再審査裁定を不服とし、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。広州医薬公司是、引用商標が馳名商標であることの追加証拠として、引用商標の実際の使用状況、受賞歴、関係商品販売状況、保護を受けた状況、広告委託契約、領収書、加工委託契約、販売契約、権利保護が認められた別訴の判決等を提出した。

（2）第一審判決

第一審法院は、以下の理由により、商標評審委員会の再審査裁定を取り消し、再審査裁定のやり直しを命じる判決を下した。

（ア）引用商標がノンアルコール飲料等の商品において、被異議商標の出願日以前に既に馳名商標であったといえるか否かについて、関連する公衆の認識の程度、当該商標使用の継続期間、当該商標の宣伝の継続期間、程度及び範囲等の要素を総合的に考慮しなければならない。

（イ）広州医薬公司が再審査手続及び訴訟手続において提出した、受賞の証明書、製造及び販売の状況、プロモーション及び宣伝の状況、保護を受けた記録等の証拠は相互に裏付けとなるものであり、引用商標が被異議商標の出願日以前に中国において既に長期にわたって広範かつ大量に使用され、宣伝されてきたことを証明でき、関連する公衆において極めて高い知名度及び影響力を有し、既に商標法第 13 条第 2 項に定められた馳名商標に該当するといえる。

（ウ）「王老吉」は、中国語に元からある語彙ではなく、比較的強い顕著性を有する。被異議商標は、中国語の「王老吉」及びそのピンイン表記で組み合わせられており、馳名商標である引用商標の文字部分を完全に含んでおり、かつ、被異議商標の出願者は「王老吉」について何らかの合法的権益を有する証拠もない。従って、被異議商標は、引用商標の剽窃・模倣であると認められる。

（エ）馳名商標について、類似しない商品上においてその使用禁止範囲を確定する際は、保護される程度及びその知名度、顕著性等の要素を総合的に勘案すべきである。引用商標は比

較的高い知名度及び顕著性を有する馳名商標であり、かつ、当該馳名商標の関連する公衆は一般消費者であり、ノンアルコール飲料及び服装等の商品はいずれも日用品であり、客層が相当な程度で重なり合う。関連する公衆が被異議商標をその指定商品で使用するとき、まず関連する商品を引用商標と関連付け、更に広州医薬会社と関連付け、長期にわたり引用商標の顕著性を希釈化させ、馳名商標の正当な権益に損害を与えることになる。

上記の第一審判決に対し、商標評審委員会は、①広州医薬会社が再審査手続の段階で提出した証拠では、馳名商標であることを証明するに足りず、②被異議商標は引用商標と異なる種類の商品に使用されるので、馳名商標を希釈化させるおそれはないとの理由により、第一審判決を不服とし、上訴した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、以下の理由により、第一審判決を維持した。

(ア) 商標行政訴訟事件においては、通常、商標評審委員会に提出された証拠に基づき、商標評審委員会による裁定が妥当であったか否かを審査するものであるため、当事者が訴訟段階で追加提出した証拠、とくに裁定が下される前から既に存在していた証拠については、通常は採用しない。但し、もし当事者が提出した追加証拠が、その行政手続において既に提出されている証拠を補強するものであり、かつ、追加証拠が訴訟の結果に影響を与える可能性がある場合には、法院は、事件の具体的状況に照らし、考慮に入れることができる。

(イ) 被異議商標の出願日以前に、引用商標は、涼茶の商品について長期にわたり継続的に使用され、宣伝広告に投じられた費用は巨額であり、かつ、連続した年数において国家級、省級、市級の荣誉称号を多数獲得し、販売数量、販売収入、主要業務収入等はいずれも業界で最大級であり、商標局、工商行政管理部門及びその他の法律執行機関により重点的に保護を受けてきた。これらの事実に鑑み、広州医薬会社が再審査段階及び訴訟段階において提出した各種証拠を結びつけ、引用商標が馳名商標であると認定した第一審判決は妥当である。

(ウ) 最高人民法院の「商標権の付与・権利確定に関する行政事件の審理における若干問題についての意見」第11条は、中国で既に登録された馳名商標について、類似しない商品上におけるその保護範囲を確定する際は、その馳名の程度に応じて保護を与えなければならないとしている。本件において、引用商標の指定商品及び被異議商標の指定商品は、いずれも日用品であり、その客層、消費グループの重なり度合は、かなり高い。関連する公衆は、服装等の商品上に被異議商標が使用されているのを目にするとき、容易に引用商標を連想し、かつ、両者の間にある種の関連性が存在すると誤認し、又は両者の提供者の間に投資、提携等の関連関係が存在すると誤認し、更には引用商標とその指定商品との間の関連性を弱め、広州医薬会社が引用商標につき獲得してきた名声及び市場における信用等の利益を害する。

5. 解説

本件は、馳名商標が登録商標でもある場合に、その指定商品以外の商品について馳名商標

の保護がどこまで及ぶかという問題に関し、その保護の範囲を示した判決である。即ち、馳名商標の指定商品と全く別の種類の商品についても、馳名商標の価値の希釈化の可能性のある範囲については、馳名商標の保護が及ぶということである。

本件各判決においては、引用商標「王老吉」は、「ノンアルコール飲料」について高い知名度及び顕著性を有する馳名商標であることに鑑み、「服装」等の商品についても、引用商標の顕著性を希釈化し、馳名商標の正当な権益に損害を与える可能性があるとして認定され、馳名商標の保護が及ぶと判示された。その主な理由は、「ノンアルコール飲料」と「服装」等はいずれも日用品であり、そのような日用品を購入する一般消費者の間に誤認・混同を生じるおそれがあるという点にある。

本件における引用商標「王老吉」のように中国で高い知名度のある馳名商標の場合は、「日用品」というようになりかなり広い範囲において馳名商標の保護が及ぶことが注目される。このように、「馳名商標の知名度の高さ」と「馳名商標の保護範囲の広さ」は、比例関係にあるといえよう。

6. 企業へのメッセージ

本件の第二審判決の判示にあるとおり、商標行政訴訟事件においては、通常、商標評審委員会に提出された証拠に基づき、商標評審委員会による裁定が妥当であったか否かが審査されるのが原則である。言い換えると、当事者が商標評審委員会には提出しなかった証拠を訴訟段階で法院に追加提出しようとしても、当該証拠が商標評審委員会の裁定後に生じた新たな証拠でない限り、原則として採用されないことに注意が必要である。その意味で、商標評審委員会における再審査の段階までに、当該事案に関連する証拠は全て提出しておくべきといえる。

11. 商標の類似性の判断に関する紛争事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：本田技研工業株式会社と商標評審委員会、増城市東陽オートバイ実業有限公司との商標行政紛争事件

争点：商標の類似性の判断

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2009）一中行初字第 702 号行政判決

原告：本田技研工業株式会社（以下「本田技研」という）

被告：国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という）

第三者：増城市東陽オートバイ実業有限公司（以下「東陽公司」という）

判決日：不明

第二審：北京市高級人民法院（2010）一高行終字第 680 号行政判決

上訴人：本田技研

被上訴人：商標評審委員会

第三者：東陽公司

判決日：不明

再審：最高人民法院（2013）行提字第 15 号

再審申立人：本田技研

再審被申立人：商標評審委員会

第三者：東陽公司

関連条文：商標法（2013 年改正前）第 13 条、第 29 条、第 41 条第 2 項

出典：裁判文書網

http://ipr.court.gov.cn/zgrmfy/sbq/201403/t20140320_566405.html

4. 事件の概要

(1) 事実関係

本田技研は、下記の登録商標「HONDA」（登録番号第 156865 号及び第 314940 号、以下「引用商標」という）の権利者である（なお、第 156865 号の出願日は 1979 年 4 月 19 日、第 314940 号の出願日は 1987 年 5 月 22 日である）。



東陽公司は、2000 年 7 月 26 日に下記の「鴻通 HONTO」の商標（登録番号第 1665979 号、以下「係争商標」という）を登録出願し、登録が認められた。指定商品は、「オートバイ、車輪、ホイール、バックミラー、オートバイの側車」であった。



2006 年 6 月 12 日、本田技研は、係争商標の登録の取消を求めて、商標評審委員会に無効審判を申し立てた。

商標評審委員会は、2008 年 12 月 8 日、以下の理由により、本田技研の申立を棄却する旨の裁定を下した。即ち、確かに「HONTO 鴻通」商標と「HONDA」商標は、指定商品が同一又は類似しており、かつ、「HONDA」商標の知名度は高い。しかし、これら 2 つの商標の意味、外観及び称呼には差異が存在し、消費者の間に混同を引き起こすものではなく、類似商標にはあたらない。また、本田技研が提供した証拠資料は、係争商標が引用商標の剽窃・模倣であり、公衆に誤解を招く可能性があることを証明するには足りない。

本田技研は、上記の裁定を不服として、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。本田技研は、東陽公司のウェブサイト、「本田皇太子シリーズ」製品の宣伝のページがあることを証明する公証書を、証拠として提出した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下の理由により、本田技研の請求を棄却した。

(ア)「HONTO 鴻通」はアルファベット文字と漢字の組合せであるが、「HONDA」はアルファベット文字のみであり、両商標は異なる。また、係争商標には、「鴻通」の漢字が含まれ、その漢字の字体は比較的大きくかつ商標全体の上半分に位置しており、中国の消費者からすると、漢字は消費者の注意を引き識別を容易にし、これにより両者の外観上には比較的顕著な差異が存在する。係争商標は中国では一般的に「鴻通」と呼ばれ、「HONDA」の商標は固

定的な中国語の訳名である「本田」と呼ばれ、両者の発音もまた区別される。よって、係争商標及び引用商標に存在する上記の差異は、消費者の間に混同を引き起こしにくく、両者は類似商標にはあたらない。

(イ) 東陽会社が登録出願した日は2000年7月26日であるが、本田技研が「HONDA」商標につき馳名商標として認定されたことを証明する証拠書類を提供した日は2006年10月12日であった。また、本田技研が行政手続において提出したその他の証拠は、係争商標の出願日以前に既に「HONDA」商標が馳名商標であったことを証明するには足りず、商標法第41条第2項により係争商標を取り消すことはできない。

本田技研は、上記の第一審判決を不服として、別訴（北京市高级人民法院（2009）高行終字第893号）において北京市高级人民法院が「HONTO」と「HONDA」が類似商標であることを判示したこと等を理由として、北京市高级人民法院に上訴した。

(3) 第二審判決

第二審判決は、以下の理由により、本田技研の上訴を棄却し、第一審判決を維持した。即ち、「鴻通 HONTO」は、「鴻通」と「HONTO」の2つの部分から構成される。そのアルファベットの部分である「HONTO」は本田技研の「HONDA」とはもともと差異が存在することに加え、さらに漢字部分「鴻通」が組み合わされることにより、中国の一般消費者の認識では、係争商標と引用商標との差異は増大したといえる。従って、「鴻通 HONTO」と「HONDA」とは全体的に称呼、意味、外観等において明らかに異なり、関連する公衆に商品の出所についての誤解を招きにくい。

本田技研は、上記の第二審判決を不服として、最高人民法院に再審を申し立てた。

(4) 再審判決

最高人民法院は、本田技研の再審申立てを支持し、第二審判決及び第一審判決、商標評審委員会の裁定を破棄し、商標評審委員会に無効審判の裁定のやり直しを命じた。その理由は、以下のとおりである。

(ア) 本件の争点は、係争商標と引用商標が類似商標にあたるか否か、両商標の並存は消費者の間に混同を引き起こし易いか否かにある。商標の類似性の判断にあたっては、通常、全体的な比較を原則とし、同時に関連商標の顕著性及び知名度を考慮しなければならない。組合せ商標において、その一部に先行登録商標と類似する標識が存在する場合、組合せ商標の中のその他の構成部分の存在により、組合せ商標に先行登録商標と比べ明らかに異なる視覚効果を生じさせるときは、両商標は類似にあたらないと判断すべきである。しかし、本件における引用商標は知名度が高く、強い顕著性も具備していることから、むしろ、組合せ商標としての係争商標における引用商標と近い部分を重点的に比較すべきである。本件において、中国語文字の「鴻通」は、係争商標全体に引用商標との視覚効果に顕著な区別を生じさせておらず、また関連する公衆による両者に対する混同・誤解を生む可能性は低下していない。

よって、両商標は、類似商標にあたる。

(イ) 東陽公司は「HONTO」の文字を使用する際、そのウェブサイトにおいて、「本田王シリーズ」、「本田皇太子シリーズ」と称して、そのオートバイ製品の宣伝、紹介を行っている。このような行為は、引用商標に便乗しようとする意図の顕著な表れである。合法的な生産・経営を目的とするのではなく、模倣して他者の信用に便乗しようとする商標登録行為に対しては、本法院は、かねてより一貫して反対している。係争商標と引用商標の同一市場における共存を許すならば、消費者に商品の出所に対する混同・誤解を招くおそれがある。消費者及び同業者の利益を保護し、公平競争の市場秩序を維持するため、係争商標は取り消されるべきである。

5. 解説

本件事案において、第一審判決及び第二審判決では、係争商標「鴻通 HONTO」と引用商標「HONDA」の全体の称呼、意味、外観等の比較からすると、類似商標にはあたらないと判断された。当該判断においては、とくに、係争商標には「鴻通」という漢字が存在することが重視された。

しかし、他者の登録商標に別の文字を付加すれば、類似商標にはあたらなくなるというのでは、登録商標権者の利益は著しく害される。従って、上記の第一審判決及び第二審判決の考え方は妥当でないと考える。

最高人民法院は、本件の再審判決において、上記の第一審判決及び第二審判決を破棄した。その際、とくに以下の 2 つの事情が重視された。即ち、①本田技研の「HONDA」商標は、長年の経営活動を経て、非常に高い知名度が認められること、並びに②東陽公司はそのウェブサイトにおいて「HONTO」の文字を使用する際、「本田王シリーズ」、「本田皇太子シリーズ」と称してオートバイ製品の宣伝、紹介を行っており、「本田」、即ち「HONDA」商標にただ乗り・便乗しようとする意図が明らかに看取できることが重視された。

6. 企業へのメッセージ

商標の類似性の判断は必ずしも客観的に定まっているものではなく、引用商標の知名度や、ただ乗りの意思が明らかであるか否か等の事情により左右される可能性がある。商標の類似性の判断は微妙であり、判断者の主観に大きく依存するため、商標局、商標評審委員会及び下級審で不利な判断を受けたとしても、上級審で判断を覆すことができる可能性があり、実際にも、本件のように、最高人民法院の再審判決で逆転勝訴した事例が少なくないことにご留意いただきたい。

12. 企業名称の略称の冒認出願につき登録が認められなかった紛争事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：広州林葉機電科技有限公司と商標評審委員会、広汽本田自動車有限公司、本田技研（中国）投資有限公司との商標行政紛争事件

争点：企業名称の略称は、旧商標法第31条（現商標法第32条）の「先行権利」（中国語原文では「在先権利」）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（2010）一中知行初字第3140号

原告：広州林葉機電科技有限公司（以下「林葉公司」という）

被告：商標評審委員会

第三者：広汽本田汽車有限公司（もとの「広州本田汽車有限公司」。以下「広州本田公司」という）、本田技研（中国）投資有限公司（以下「本田技研公司」という）

判決日：2010年11月26日

第二審：北京市高級人民法院（2011）高行終字第163号

上訴人：林葉公司

被上訴人：商標評審委員会、広州本田公司、本田技研公司

判決日：2011年3月11日

再審：最高人民法院（2013）行提字第23号

再審申請人：林葉公司

再審被申請人：商標評審委員会、広州本田公司、本田技研公司

判決日：2013年10月10日

関係条文：商標法（2013年改正前）第28条、第31条

出典：

第一審：北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=117765230&keyword=%e5%b9%bf%e5%b7%9e%e6%9e%97%e5%8f%b6%20%e6%9c%ac%e7%94%b0&EncodingName=&S

[earch_Mode=accurate](#)

第二審：北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118283333&keyword=%e5%b9%bf%e5%b7%9e%e6%9e%97%e5%8f%b6%20%e6%9c%ac%e7%94%b0&EncodingName=&Search_Mode=accurate

再審：中国知的財産権裁判文書網

http://ipr.court.gov.cn/zgrmfy/sbq/201403/t20140317_533393.html

4. 事件の概要

(1) 事実関係

本田技研工業株式会社は、1980年に「本田」商標を出願し、登録（登録番号163473）を受けた。指定商品は、第12類の「飛行機（両棲）、車両、自転車、汽船、自動車ブレーキ、電動乗用車、車両用エンジン、乗用車、二輪車」等である。また、同社は、1987年に「本田」商標を出願し、登録（登録番号314944）を受けた。指定商品は、第12類の「飛行機、船舶、車両その他の運送手段、飛行機船舶車両の部品その他の運送手段の部品」等である（上記2件の登録商標を合わせて、以下「本田商標」という）。

林業公司是、2003年に、「広本 GUANGBEN」（「GUANGBEN」は中国語「広本」のピンイン表記である。以下「被異議商標」という）を商標出願した。指定商品は、第12類の「自動車、自転車」等である。法定の異議申立て期間中に、広州本田会社と本田技研会社は、商標局に異議申立てを行った。商標局は、2008年に決定を下し、「広本」は広州本田会社の企業名称の略称であり、長年の使用を経て社会一般に高い知名度を有するので、林業会社が「広本」を商標の重要な一部として出願することは公衆に誤認を引き起こし、社会道徳に悪影響を及ぼすことを理由として、商標法第10条第1項第8号を根拠に、異議申立てを認め、被異議商標の登録を認めなかった。

林業公司是、上記の決定を不服として、商標評審委員会に行政再審査を申し立てた。商標評審委員会は、商標法第31条の「先行権利」（中国語原文では「在先権利」）は未登録の企業略称を含まないとし、広州本田会社が適用を主張した商標法第31条の適用を否定した上で、同法第28条を根拠に、被異議商標は本田商標と類似すると判断して、結局、被異議商標の登録を不許可とする裁定を下した。

林業公司是、上記の裁定を不服として、行政訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審判決は、以下の理由により、上記の商標評審委員会の裁定を維持した。

商標の類似は、文字の形、発音、意味又は図形の外観の近似により判断される。「広本」は広州本田会社の企業名称の略称であり、関係する公衆にとって、この略称と広州本田会社の間には対応関係があり、関係する公衆が被異議商標を見れば広州本田会社の本田商標を連想し、混同・誤認が引き起こされる。よって、被異議商標は本田商標と類似するとして、商

標法第 28 条により登録を不許可とすべきである。

(3) 第二審判決

第二審法院も、第一審判決と同様の理由により、商標登録を不許可とすべきであると判示した。

(4) 再審判決

最高人民法院は、第一審判決と第二審判決の結論を支持したが、以下の理由により、商標法第 28 条ではなく、同法第 31 条を根拠にすべきであると判示した。

「広本 GUANGBEN」は本田商標と比較して、文字の形、発音、意味及びその各要素の組み合わせの全体的な構造から、近似とは言えず、類似商標というには無理がある。しかし、「広本」は広州本田会社の企業名称の略称であり、広州本田会社は 1998 年の設立以来、「広本」を企業名称の略称として多数回にわたり使用してきたと認められ、また、関係公衆にとって、この略称と広州本田会社との間には対応関係があると認識され得る。一定の市場知名度を有し、関係する公衆に熟知されている商号又は企業名称の略称に対しては、企業名称に準じて法的保護を与えるべきであり、商標法第 31 条の先行権利に該当する。広州に所在する機電企業として、林業会社は「広本」が広州本田会社の企業名称の略称であることを当然認識していたにもかかわらず敢えて広州本田会社の主要な製品と同一又は類似の製品上に被異議商標の出願を行ったことは、広州本田会社の合法的な利益を害する。よって、被異議商標の出願登録を不許可とすべきである。

5. 解説

被異議商標について、広州本田会社の知名度を利用してただ乗りしようという意図が明白であるため、商標局の決定、商標評審委員会の裁定、第一審判決、第二審判決、最高人民法院の再審判決の全てにおいて、結論としては、被異議商標の登録を許可すべきではないと判断された。

問題は、その根拠条文である。商標法第 28 条の類似商標をあまり広く解釈すると、新規出願・登録の選択肢を不当に狭めてしまい、妥当ではない。最高人民法院は、本件の被異議商標と本田商標について、文字の形、発音、意味及びその各要素の組み合わせの全体的な構造からみて、類似商標とは認めがたいと判示した。

そして、最高人民法院は、企業名称の略称は、旧商標法第 31 条（現商標法第 32 条）の「先行権利」（中国語原文では「在先権利」）に該当すると判示した。旧商標法第 31 条（現商標法第 32 条）は、「商標登録出願は、他人が現に有する先行権利（原文は「在先権利」）を侵害してはならず、他人が既に使用し、かつ、一定の影響力を有する商標を不正な手段により抜け駆け登録してはならない。」と規定している。本件再審判決は、企業自らが自己の意思により企業名称の略称を多数回にわたり使用してきたと認められ、当該略称が一定の市場知名度を有し、関係する公衆に熟知されている場合には、当該略称は、商標法第 31 条の「先行権利」

に該当するものとして、企業名称に準じて法的保護を与えるべきことを明言したことに意義がある。なお、2008年の商標法改正においては、上記規定の内容は全く改正されなかった（但し、条文番号が第31条から第32条に変更された）ため、現行商標法の下においても、上記の最高人民法院の再審判決の論理は妥当すると考えられる。

6. 企業へのメッセージ

本件再審において最高人民法院が根拠条文として用いた商標法第31条は、広州本田会社が商標評審委員会の再審査手続においても主張していたものであるが、商標評審委員会は当該条文の適用を否定していた。行政手続において商標評審委員会により適用を否定された条文や主張であっても、合理的に考えて論理が通っているはずであると思われる場合には、行政訴訟の段階においても引き続き主張してみる価値があるといえよう。

また、本件事案においては、広州本田会社が「広本」を企業名称の略称として自己の意思により多数回にわたり使用してきたという事案であった。これに対して、ソニー・エリクソン中国（中国語名称は、「索尼愛立信移動通信産品（中国）有限公司」）の略称としての「索愛」が問題となった事案においては、最高人民法院は、企業自らが「索愛」を略称として使用する意思が認められない場合は、たとえマスメディアや関係公衆の間で、「索愛」が「ソニー・エリクソン」の企業名称の略称であると広く認識されていたとしても、当該略称は、商標法第31条によって保護されないとの判決を下した（『中国の知的財産権侵害判例・事例集』（日本貿易振興機構、2014年3月発行）30～32頁）。これら2つの事案における最高人民法院の判決に鑑みると、企業名称の略称が商標法第31条によって保護されるためには、企業自らが自己の意思により当該略称を使用してきたことを証明する必要がある。そのためには、企業の宣伝広告やウェブサイト等において当該略称を使用し、かつ、その証拠を残しておく等の対応策をとることが肝要である。

13. 香港で作成された証拠を日本で公証した場合であっても、商標使用の証拠として認められた紛争事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：日本特殊陶業株式会社、商標評審委員会と米国 NEWTEC 社との商標行政紛争事件

争点：香港で作成された証拠を日本で公証した場合であっても、商標使用の証拠として認められるか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2009）一中行終字第 1458 号

原告：米国 NEWTEC 社（以下「NEWTEC」という）

被告：国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という）

第三者：日本特殊陶業株式会社（以下「日本特殊陶業」という）

判決日：不明

第二審：北京市高級人民法院（2010）高行終字第 1488 号

上訴人：日本特殊陶業、商標評審委員会

被上訴人：NEWTEC

判決日：2012 年 8 月 6 日

再審：最高人民法院（2013）行提字 19 号

再審申請人：日本特殊陶業

再審被申請人：NEWTEC

判決日：2013 年 10 月 31 日

関連条文：商標法（2013 年改正前）第 44 条第 4 号、商標法实施条例（2014 年改正前）第 39 条

出典：中国知的財産権裁判文書網

http://ipr.court.gov.cn/zgrmfy/sbq/201312/t20131217_184828.html

4. 事件の概要

(1) 事実関係

日本特殊陶業は、中国において、1991年10月15日に「NTK」（以下「本件商標」という）を商標出願し、1992年10月11日に商標登録を受けた（登録番号は第613608号）。指定商品は、第9類の「酸素センサー、陶器濾過機（通信設備に使用される）」である。

NEWTECは、3年間連続不使用を理由に、本件商標の取消を商標局に申請した。

商標局は、1996年12月3日から1999年12月2日の3年間（以下「対象期間」という）において本件商標を使用したことの証拠が提出されなかったとして、2001年3月20日、本件商標を取り消す旨の決定を下した。

日本特殊陶業は、上記の決定を不服として、商標評審委員会に再審査を請求した。日本特殊陶業は、証拠として、本件商標の指定商品の販売の領収書及びその公証書、雑誌「通信世界」の複写、本件商標が使用されたカタログ等を提出した。また、追加証拠として、本件商標の指定商品の販売の領収書及びその公証書の認証並びに中国語訳、日本特殊陶業（香港）有限公司（以下「香港特殊陶業」という）の1997年度～1999年度の会計報告及びその公証書及び認証並びに中国語訳等を提出した。

商標評審委員会は、対象期間における本件商標の使用が証明されたため、商標法第44条第4号、商標法実施条例第39条の取消対象とはならないとして、本件商標を維持するとの裁定を下した。理由は、以下のとおりである。即ち、日本特殊陶業は、1999年9月から10月の間に、モトローラ中国公司に対し、本件商標を使用する商品（酸素センサー）を販売し、かかる商品は日本特殊陶業（米国）有限公司が荷送人として名古屋港から中国天津に発送された。また、1997年5月から7月の間に、香港特殊陶業はモトローラ中国公司に陶器濾過機を販売し、かかる商品は日本から中国天津に発送された。日本特殊陶業は、香港特殊陶業の唯一のサプライヤーであるため、かかる商品に本件商標が使用されていることが推定される。

NEWTECは、上記の裁定を不服として、行政訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下の理由により、商標評審委員会の裁定を取り消した。

対象期間において日本特殊陶業が本件商標を使用したと商標評審委員会が判断した根拠は、再審査手続において証拠として提出された販売領収書等である。しかし、香港特殊陶業が発行した領収書は、法的要件を具備しておらず、販売の事実を証明できない。また、日本特殊陶業が発行した領収書は、日本特殊陶業が独自に作成したものであり、他に補強証拠も無いことから、販売の事実を証明できない。よって、対象期間において日本特殊陶業が本件商標を使用した証拠は無い。

商標評審委員会及び日本特殊陶業は、第一審を不服として、上訴した。

(3) 第二審判決

第二審において、日本特殊陶業は、法院に、天津税関の通関記録及び関係書類等を証拠として提出命令をして証拠調べを行うよう申し立てた。しかし、法院は、これらの証拠の提出

命令申立ての期限は既に経過したという理由により、証拠提出命令を發布しなかった。

また、日本特殊陶業は新しい補強証拠として、運送会社 **BAX GLOBAL** が発行する証明書の複写及び中国語訳、**BAX GLOBAL** の名称変更証明の複写及び中国語訳等を提出した。

第二審法院は、以下の理由により、日本特殊陶業の請求を棄却し、第一審判決を維持した。即ち、日本特殊陶業は行政再審査手続において領収書及び公証書を証拠として提出したが、当該領収書は香港で作成されたものであるにもかかわらず、日本で公証が行われた。これでは証拠の形式的要件を満たさないため、証拠として採用できない。よって、対象期間において本件商標が使用されたとの立証は無い。

(4) 再審判決

最高人民法院は、以下の理由により、第二審判決及び第一審判決を取り消し、商標評審査委員会の裁定を維持するとの判決を下した。

本件の争点は、対象期間において酸素センサー又は陶器濾過機に本件商標が使用されたか否かである。①日本特殊陶業が商標評審査委員会に提出した証拠には、対象期間における関係領収書がある。当該領収書には、「荷送人：日本特殊陶業（米国）公司、荷受人：モトローラ（中国）電子有限公司、運送方法：**BAX GLOBAL** を通じ日本名古屋から中国天津へ、商品：**NTK 酸素センサー**」と記載されている。第二審において、日本特殊陶業は、運送会社 **BAX GLOBAL** が発行する証明書を提出した。これらの証拠は、本件商標が使用された酸素センサーが、対象期間において中国市場に入ったことを証明できる。②香港子会社である香港特殊陶業が発行した対象期間における販売領収書十数枚により、香港特殊陶業が中国大陸に「**NTK 陶器濾過機**」を販売した事実が証明できる。また、香港特殊陶業の年度会計報告により、日本特殊陶業が香港特殊陶業の唯一の出資者及びサプライヤーであることが証明できる。即ち、香港特殊陶業が販売した「**NTK 陶器濾過機**」は日本特殊陶業に由来するものである。③第二審で日本特殊陶業が税関に証拠提出命令をするよう求めたことも、運送会社 **BAX GLOBAL** が発行する証明書を補強証拠として提出したことも、いずれも合理性がある。

5. 解説

中国の法域外（日本、米国等の外国のほか、香港、マカオ及び台湾も、「中国の法域外」に含まれる）で作成された資料（例えば、領収書）を中国の法院における訴訟に証拠として提出するためには、公証書及び公証書に対する所在国・地域の中国領事の認証等が必要である。また、ある証拠の作成者が立証責任を負う当事者の関係者（例えば、子会社）である場合は、第三者による補強証拠が無ければ、証拠として不十分と判断されることがある。

本件事案では、日本特殊陶業が、香港で作成された領収書及び日本における公証書を証拠として提出したが、第一審判決及び第二審判決は、それらの証拠能力を認めなかった。しかし、最高人民法院の再審判決においては、それらの証拠能力が認められ、対象期間において本件商標が使用されたことが認定され、3年間連続不使用を理由とする本件商標の取消申請は認められなかった。

なお、香港で生じた証拠を中国の法域における訴訟に提出するためには、まず、中国司法部の審査確認を受けた香港弁護士を公証人として公証書の作成を依頼し、次に、「中国法律服務（香港）有限公司」による審査を経る必要がある。

また、台湾で生じた証拠を中国の法域における訴訟に提出するためには、まず、台湾の公証機関に公証書の作成を依頼し、次に、「台湾海基会」による「海峡兩岸公証書使用查証協議」に基づく手続を経る必要がある。

6. 企業へのメッセージ

商標の使用の事実等、過去の事実の証明には困難を伴うことが少なくない。例えば、本件事案のように、国際貿易における関係書類の作成場所との関連で、証拠能力が問題視され、証拠として採用されないという事態が生じることがある。

そこで、将来、中国の訴訟において主張・立証することに備えて、適切に証拠資料を作成・保管することが肝要である。とくに、中国以外の国・地域で生じた証拠については、その国・地域で公証・認証手続をとっておくことをお勧めする。

14. 経営範囲の逸脱という行政法規違反は、商標権侵害及び不正競争の権利主張に影響しないとされた紛争事件

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：L 氏、杭州小拇指車修理科技股份有限公司と天津市小拇指車修理サービス有限公司との商標権侵害及び不正競争紛争事件

争点：経営範囲の逸脱という行政法規違反は、商標権侵害及び不正競争の権利主張に影響するか否か

3. 書誌的事項

第一審：天津市第二中級人民法院（2012）二中民三知初字第 47 号

原告：L 氏、杭州小拇指車修理科技股份有限公司（以下「杭州小拇指公司」という）

被告：天津市小拇指車修理サービス有限公司（以下「天津小拇指公司」という）、天津市華商車輸入部品公司（以下「天津華商公司」という）

判決日：2012 年 9 月 17 日

第二審：天津市高級人民法院（2012）津高民三終字第 0046 号

上訴人：L 氏、杭州小拇指公司、天津小拇指公司、天津華商公司

判決日：2013 年 2 月 19 日

再審：最高人民法院民事裁定書（2013）民申字第 723 号

再審申立人：天津小拇指公司

再審被申立人：L 氏、杭州小拇指公司

判決日：2013 年 7 月 2 日

関連条文：商標法（2013 年改正前）第 52 条第 1 号、最高人民法院「商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 12 条、不正競争防止法第 2 条、第 5 条第 3 項、最高人民法院「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 6 条

出典：

第二審：北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=119418228&keyword=%e5%a4%a9%e6%b4%a5%e5%b0%8f%e6%8b%87%e6%8c%87&EncodingName=&Search_Mode=accurate

再審：北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=119233723&keyword=%e5%a4%a9%e6%b4%a5%e5%b0%8f%e6%8b%87%e6%8c%87&EncodingName=&Search_Mode=accurate

4. 事件の概要

(1) 事実関係

L氏は、2004年10月22日に杭州小拇指公司を設立し、法定代表者に就任した。杭州小拇指公司の経営範囲は、「車のガラス補修（修繕）の技術開発、車塗装のスピード修復の技術開発、卸売販売・小売販売、車部品」とされている。

杭州小拇指公司是、2008年3月3日、第35類で商標「小拇指」の登録出願を行い、2011年1月14日、登録を受けた（登録番号は第6573882号）。指定役務は、「フランチャイズ経営管理、ライセンス経営管理、ビジネス経営コンサルティング、広告」である。また、L氏は、2008年3月3日、第37類で商標「小拇指」の登録出願を行い、2011年4月14日、登録を受けた（登録番号は第6573881号）。指定役務は、「車の保守・修理、車の洗車、車への潤滑油の充填、車のガソリンスタンド、車の防錆処理、飛行機の保守・修理、吹き付け塗装サービス」等である。L氏は、自己が有する登録商標「小拇指」（登録番号6573881）につき、杭州小拇指公司に独占的ライセンスを行った。

他方、天津華商公司是、田俊山が1992年11月23日に設立した会社であり、経営範囲は「車部品、ガラス、潤滑油、タイヤ、車装備、洗車メンテナンス、電機システムメンテナンス、ペンキ、宅急便代理、情報コンサルティング、普通貨物」である。

杭州小拇指公司是、2008年4月8日、商務部にフランチャイズ経営の届出を行った。2008年6月30日、天津華商公司和杭州小拇指公司是、「フランチャイズ契約」を締結した。同契約の中で、天津華商公司是、杭州小拇指公司的同意を得ずに「小拇指」又はその他の関係する標章を企業名称に含めて登記しないことを約定した。

ところが、2008年10月16日に、田俊山は、天津小拇指公司を設立した。天津小拇指公司的企業名称には「小拇指」という文字が含まれている。天津小拇指公司的経営範囲は、「ミニバス修理、車のメンテナンス、小修理、出張修理、専門修理」である。天津小拇指公司的経営場所は、天津華商公司的登録住所と同一である。天津華商公司的ウェブサイト（www.tjxiaomuzhi.com）の情報の内容は、全て、天津小拇指公司的ウェブサイト（www.tjxiaomuzhi.net）と同一である。

その後も、天津小拇指公司及び天津華商公司是、車修理サービス及びウェブサイト上の宣伝において「小拇指」の文字を使用し、また、ドメイン名の一部として「tjxiaomuzhi」（「tj」は天津の略称。「xiaomuzhi」は「小拇指」のピンイン表記である）を使用している。

そこで、L 氏及び杭州小拇指公司是、天津小拇指公司及天津華商公司の上記行為は商標権侵害及び不正競争に該当すると主張して、商標使用停止、謝罪、損害賠償 63 万元及び合理的費用 2.4 万元の支払いを求めて、訴えを提起した。

これに対し、天津小拇指公司及天津華商公司是、①杭州小拇指の経営範囲はフランチャイズ経営及び車修理等を含まず、車修理の許可も得ていない違法な経営であり、その権利は法的保護に値しない、②被告が使用する「小拇指」標章は、合法的であり商標権侵害ではない、③杭州小拇指は車修理業に携わっていないため、被告とは商業的な競争関係にはなく、また、有名な企業であるという証拠はないと抗弁した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下のとおり、判示した。

天津小拇指公司及天津華商公司が「tjxiaomuzhi」を含むドメイン名を取得し使用し始めた時、L 氏及び杭州小拇指公司是まだ商標「小拇指」を登録していなかったため、「tjxiaomuzhi」を含むドメイン名の取得及び使用は、L 氏及び杭州小拇指公司の商標権を侵害したとはいえない。しかし、天津小拇指公司及天津華商公司はその宣伝資料において L 氏及び杭州小拇指公司の登録商標を使用していることは、商標法第 52 条第 1 号及び最高人民法院の「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 12 条に違反し、登録商標権を侵害しているといえる。但し、L 氏及び杭州小拇指公司是車修理の経営許可を取得しておらず、合法的な車修理業者であることを証明することはできない。よって、原告らと被告らは、車修理業界において具体的な競争関係にあるとはいえず、天津小拇指公司及天津華商公司の行為は不当競争行為に該当しない。

以上の理由により、第一審法院は、本件商標の使用の停止、及び商標権侵害の損害賠償として 5 万元の支払いを命じる旨の判決を下した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、商標権侵害については、第一審判決に同意した。

そして、不正競争については、以下の理由により、不正競争防止法違反が成立すると判示した。

競争関係の存在は、同業又は同種のサービスに限られるものではない。確かに、杭州小拇指公司の経営範囲には車修理は含まれておらず、車修理業務を行ってもいない。しかし、杭州小拇指公司の経営範囲には車のガラスの修理、車のペンキのスピード修復等の技術開発が含まれており、杭州小拇指公司はその有する企業標章、登録商標、特許及びノウハウ等を直営店及び加盟店に使用させ、「小拇指」ブランドを運営している。そのフランチャイズ経営は車修理に係る経営であるため、杭州小拇指公司是車修理市場の関連事業者であると認定できる。また、もし杭州小拇指公司に経営範囲の逸脱があったとしても、違反したのは行政法規に対してであり、その合法的な民事権利には影響を及ぼさない。

天津小拇指公司是、杭州小拇指公司がその企業名称に「小拇指」を含んでおり、省を跨るフランチャイズ経営を行っていることを知りながら、あえて「小拇指」を自らの屋号として

使用していることには、悪意性が認められ、不正競争防止法第 2 条に反する。また、天津小拇指会社が設立された当時、杭州小拇指会社は既に関連サービスについて一定の知名度を有していた。天津小拇指会社がそのウェブサイト及び宣伝資料において「小拇指」及び「天津小拇指」の文字を使用していたことは、関係する公衆に、事業者又はサービスの出所につき誤認を生じさせるものであり、不正競争防止法第 5 条第 3 項に反する。これらのことから、第一審判決の不正競争行為に関する認定・判示を変更する。

以上の理由により、第二審法院は、第一審判決が命じた商標使用停止及び損害賠償に加え、天津小拇指会社の企業名称に「小拇指」を使用することの停止及び不正競争の損害賠償として 3 万元の支払いを命じる旨の判決を下した。

(4) 再審判決

最高人民法院は、以下のとおり、再審判決を下した。

第二審の口頭弁論後に、天津小拇指会社は、浙江省行政機関が作成した浙江省知名商号に関する証拠を提出したが、これは、法的に新しい証拠とはいえない。行政機関によって知名商号に認定されたか否かは、当該商号が知名であるか否かを法院が認定するための法定要件ではない。第二審判決に不当な点はなく、再審申立理由は成立せず、再審請求を棄却する。

5. 解説

中国において、企業が法人として登記する際には、「経営範囲」の記載が必要であるが、「経営範囲」は比較的厳格に解釈されており、経営範囲の逸脱は、行政処分を含む様々な不利益な取扱いにつながる。本件の第二審判決は、経営範囲を超えて行われた事業活動について、行政法規違反の責任を迫及される可能性はあるものの、民事権利の行使には影響を及ぼさないと判示し、再審判決も第二審判決を支持した。

また、第二審判決は、事業者が同業者又は直接に競争関係にあることは、不正競争行為の要件ではないと判示し、これについても再審判決は第二審判決を支持した。

6. 企業へのメッセージ

本件における第二審判決及び再審判決によると、商標権侵害及び不正競争について権利侵害行為者の責任を迫及するにあたり、権利者側に経営範囲の逸脱があったこと、権利者と被疑侵害者が同業者又は直接に競争関係にあるとはいえないことは、支障とはならないことが明確化された。このように、権利者側に何らかの法律上の問題が存在する場合であっても、知的財産権の行使は認められる可能性が高いといえる。

15. 貸店舗で商標権侵害商品が販売されている場合、販売行為を黙認した店舗賃貸人も商標権侵害に係る責任を負うが、連帯責任とはならないと判示した紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：シャネルと Q 氏、広州市天馬発展有限公司の商標権侵害紛争事件

争点：貸店舗で商標権侵害商品が販売されている場合、販売行為を黙認した店舗賃貸人も商標権侵害に係る連帯責任を負うか

3. 書誌的事項

第一審：広州市越秀区人民法院（2013）穗越法知民初字第 1130 号

原告：仏シャネル社

被告：Q 氏、広州市天馬発展有限公司（以下「天馬公司」という）

判決日：2013 年 11 月 13 日

第二審：広州市中級人民法院（2014）穗中法知民終字第 707 号

上诉人：仏シャネル社

被上诉人：Q 氏、天馬公司

判決日：2014 年 11 月 8 日

関連条文：商標法（2013 年改正前）第 52 条第 5 号、商標法实施条例（2014 年改正前）第 50 条第 2 号

出典：中国知的財産権裁判文書網

http://ipr.court.gov.cn/gd/sbq/201411/t20141126_4342545.html

4. 事件の概要

（1）事実関係

仏シャネル社は、登録商標「CHANEL」（登録番号は第 759777 号、指定商品は第 3 類の化粧品）及び「」（登録番号は第 329129 号、指定商品は第 3 類の化粧品、石鹸、クリーナー）（合わせて「本件商標」という）の商標権者である。

Q 氏は、2011 年 10 月 11 日から 2012 年 6 月 20 日の間に、天馬会社が経営する「天馬国

際ファッション卸センター」の店舗を借り、営業許可証を取得しないまま、香水その他小物を販売していた。

2012年6月20日、広州市工商行政管理局秀越支局は、Q氏が所持する販売予定の本件商標侵害商品である香水38瓶を差し押さえ、Q氏に対し本件商標侵害商品の販売停止、店舗経営停止を命じる行政処罰決定書を交付した。この事実に関して、シャネル社は天馬公司に対し、「商標権侵害行為防止のために監督を強化することに関する書簡」を送付した。

2013年3月13日、シャネル社は公証役場に対して公証の申請をした上で、「天馬国際ファッション卸センター」内にあるQ氏が経営する店舗で偽物の本件商標を貼り付けた香水を発見し、購入した。シャネル社は当該公証をもって、Q氏に対しては侵害行為差止及び損害賠償、天馬公司に対しては連帯責任として損害賠償を求め、訴えを提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下の理由により、Q氏への請求は認容したが、天馬公司への請求は棄却した。

(ア) Q氏による本件商標を使用した香水の販売は、商標法第52条第2号に違反し、シャネル社の本件商標を侵害する行為である。侵害行為の態様、継続期間、経営規模及び本件商標の知名度及びシャネル社が権利侵害行為の摘発のために支払った合理的な費用に鑑み、Q氏はシャネル社に3万元の損害賠償を支払うべきことを命じる。

(イ) 他方、天馬公司は、市場監督を行う行政部門ではなく、Q氏の経営行為に干渉する権限はなく、Q氏の販売行為を阻止することはできない。天馬公司は本件商標を侵害する香水を卸売したわけではなく、「倉庫、運送、郵送、隠匿等の便利な条件を故意に提供」(商標法実施条例(2014年改正前)第50条第2号)したわけでもない。天馬公司は本件商標を侵害する香水の販売について、Q氏と共同侵害行為を行う故意又は意思の連絡はなく、天馬公司に過失がある事実は認められない。

(3) 第二審判決

第二審法院は、以下の理由により、第一審判決がQ氏への請求を認容した点については支持したが、天馬公司への請求を棄却した点については破棄し、天馬公司に対し、損害賠償として1万元をシャネル社に支払うよう命じた(但し、連帯責任は認めなかった)。

天馬公司は、「天馬国際ファッション卸センター」の経営者として、店舗の貸し出しは行いが、物品の販売行為は行わないという状況の下で、Q氏の権利侵害行為に便利な条件を提供したといえるか否かが焦点である。天馬公司はシャネル社から「商標侵害行為防止のために監督を強化することに関する書簡」を受領した時点で、天馬公司はQ氏の権利侵害行為を知っていたと認定できる。天馬公司は「天馬国際ファッション卸センター」の経営者として、Q氏に店舗を貸し出し、Q氏が長期間にわたり営業許可証を取得しないまま販売行為を続けていることを容認しており、合理的な管理及び注意義務を怠っていたといえるため、商標法第52条第5号、商標法実施条例第50条第2号に該当する。天馬公司にはQ氏と共同して違法行為を実施しようとする主観的意図は見当たらないので、連帯責任は負わない。しかし、

天馬公司是、Q 氏が行った本件商標侵害行為について、貸店舗の経営者としての管理及び注意義務を怠った責任を負うべきである。

5. 解説

商標法第 52 条第 5 号は「他人の登録商標専用権にその他の損害を与えた」ことを商標専用権侵害行為であると規定している。また、商標法実施条例第 50 条第 2 号は、「他人の登録商標専用権を侵害する行為に倉庫、運送、郵送、隠匿等の便利な条件を故意に提供する」ことは商標法第 52 条第 5 号に該当すると規定している。

本件事案における天馬公司是、自らが運営する卸市場の貸店舗を Q 氏に賃貸し、Q 氏が営業許可証を取得しないまま販売行為を続けていることを知りながら黙認している。このように、商標権侵害商品の販売行為に直接的に関与していない者であっても、商標権侵害責任を負わされることがあることを、本件第二審判決は示した。

但し、本件事案で留意すべきは、第二審判決において、①天馬公司是には Q 氏と共同して違法行為を実施しようとする主観的意図は見当たらないので、共同権利侵害行為には該当せず、連帯責任を負わない、②天馬公司是は、貸店舗の経営者としての管理及び注意義務を怠った責任を負うべき、とされたことである。上記②の責任の性質は、本件事案における判決ではあまり明確に述べられてはいないが、Q 氏との共同権利侵害責任ではなく、天馬会社が貸店舗の経営者としての管理及び注意義務を怠ったために負う単独責任であると考えられる。

上記の点に関し、本件と極めて類似する過去の事案において、テナントと建物管理者の共同権利侵害行為に基づく連帯責任を認めた判決が存在する（『中国の知的財産権侵害判例・事例集』（日本貿易振興機構、2006 年 3 月発行）43～45 頁）。共同権利侵害行為に基づく連帯責任の成否を決するポイントは、「共同して違法行為を実施しようとする主観的意図」の有無にあると思われるが、その判断は裁判官の心証にかかっており、極めて微妙である。

6. 企業へのメッセージ

本件では、小売店とその入居するファッション卸センターの経営者の共同侵害行為及び連帯責任の成否が問題となった。同じような議論は、インターネット上のオンライン・ショッピングのウェブサイトにおいて商標権侵害商品が販売されている場合に、直接の販売者である出店者と当該ウェブサイトを管理しているプロバイダとの間でも妥当する。例えば、インターネット取引プラットフォーム経営者に、出店者との共同侵害行為に基づく連帯責任を負わせた判決として、『中国の知的財産権侵害判例・事例集』（日本貿易振興機構、2014 年 3 月発行）48～50 頁を参照されたい。

16. 商標の先使用の抗弁が初めて認められた紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：T氏と北京尚丹尼美髪センターとの商標権侵害紛争事件

争点：商標権侵害で訴えられた商標の先使用者は、先使用の抗弁を主張できるか

3. 書誌的事項

第一審：北京市朝陽区人民法院（2014）朝民初字第 25490 号

原告：T氏

被告：北京尚丹尼美髪センター

判決日：2014年12月8日

関連条文：商標法（2013年改正）第 59 条第 3 項

出典：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/bj/bjsdszjrmfy/bjscopyrmfy/zscq/201501/t20150126_6427883.htm

4. 事件の概要

（1）事実関係

T氏は、2014年1月14日、「尚丹尼」の商標登録を受けた（登録番号は第11358870号）。指定商品は、第44類の「マッサージ、美容院、理髪業、化粧師、アロマ療法、動物飼養、庭園設計、メガネ店、衛生設備リース」等である。

他方、北京尚丹尼美髪センターは、2008年1月11日、美容院として設立された。北京尚丹尼美髪センターは、その設立以来、北京市中心部において、2011年5月3日に第1号支店、2013年3月29日に第2号支店、2013年5月27日に第3号支店を出店した。北京尚丹尼美髪センターが経営する本店及び3つの支店の経営範囲はいずれも、理髪業であり、店舗の看板及び店舗付近の案内板には「尚丹尼造型」（「尚丹尼スタイル」という意味）の文字が表示されている。北京尚丹尼美髪センターは、その設立時から、ウェブサイト「大衆点評」（<http://www.dianping.com/citylist>）を通じて各店舗の宣伝を行っており、とくに本店は、当該ウェブサイトにおいて、1960回の口コミを得て、そのサービスは5つ星であるとの評価

を受けた。また、北京尚丹尼美髪センターは、「新浪ミニブログ」を通じて「ミニブログカード企業版サービス」を有料で利用し、ミニブログのファンに向けて、北京尚丹尼美髪センターの店舗の宣伝活動を行った。

なお、T氏の配偶者である邵建国は、2010年10月から2011年2月までの期間中、北京尚丹尼美髪センターの従業員として働いていた。

T氏は、商標専用権侵害を理由に、北京尚丹尼美髪センターに対し、「尚丹尼」商標の営業及び宣伝への使用の停止、及び損害賠償185,000元並びに弁護士費用及び公証費用を含む訴訟費用15,000元の支払を求めて、訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

北京市朝陽区人民法院は、以下の理由により、T氏の請求を全て棄却した。

商標法第59条第3項は、「商標登録者が商標登録出願前に、他人が既に同一商品又は類似商品に、商標登録者より先に登録商標と同一又は類似で、かつ、一定の影響を有する商標を使用していたときは、登録商標専用権者は、当該使用者が元の使用範囲内で当該商標を使用することを禁止する権利を有しないが、但し、適当な区別標識の付加を要求することができる。」と規定している。

本件の北京尚丹尼美髪センターは2008年に設立されてから、インターネットを通じて、未登録商標としての「尚丹尼造型」という標章によりサービスの宣伝を行い、その店舗の看板及び案内板にも「尚丹尼造型」と表示していることから、北京尚丹尼美髪センターは2008年の設立後、長期にわたり、「尚丹尼」をビジネス上の標章として使用してきたといえる。

確かに、北京尚丹尼美髪センターは、「尚丹尼」を商標として登録していない。しかし、北京尚丹尼美髪センターは、2008年以降、ウェブサイト「大衆点評」及び「新浪ミニブログ」を通じて宣伝活動を行ってきたことから、北京尚丹尼美髪センターが「尚丹尼」を商標として使用することは、一定の影響を有する商標の使用であるといえる。

また、確かに、北京尚丹尼美髪センターは、本件登録商標の指定役務である理髪業と同一のサービスに使用しているが、北京尚丹尼美髪センターのかかる使用は、T氏による商標登録出願の何年も前から既に行われている。他方、T氏は、「尚丹尼」の登録商標をいまだ実際には使用していない。

以上に述べた状況に鑑みると、本件は、商標法第59条第3項の規定に該当し、T氏の商標使用停止及び損害賠償の各請求は支持しない。但し、T氏が主張するように、登録商標は依然として有効な状態にあるので、北京尚丹尼美髪センターによる商標の使用は許容範囲を超えてはならず、また、T氏は、北京尚丹尼美髪センターに対し、係る商標を使用する際にはサービスの出所を区別する標識を付加することを求めることができる。

5. 解説

商標法の2013年改正で、第59条第3項が追加され、商標の先使用に関するルールが確立した。本判決は、商標法（2013年改正）第59条第3項が適用された最初の事件である。

中国の商標法においては、原則として、先願主義が採用されているが、商標の先使用者と商標権者の利益の調整として、例外的に先使用権を認める規定が商標法第59条第3項である。

本件事案においては、T氏の配偶者が北京尚丹尼美髪センターの元従業員であり、当該配偶者が北京尚丹尼美髪センターを退職した後、北京尚丹尼美髪センターが以前から使用している商標を自らの商標として登録し専用使用権を取得した。そのようなT氏の行為は、悪意の抜け駆け登録として、本件の裁判官の心証を悪くした側面があることは否めない。

なお、本判決は、T氏の全ての請求を棄却したが、判決において、「T氏は北京尚丹尼美髪センターに対し「尚丹尼」登録商標を使用する際にはサービスの出所を区別する標識を付加することを求めることができる旨を記載した。これは、商標法第59条第3項に基づくものである。

6. 企業へのメッセージ

中国の商標法は先願主義を原則としているため、中国ビジネスを展開する前に、まずは商標出願・登録を先行させることをお勧めする。万が一、商標が第三者に先に出願・登録されてしまった場合、当該第三者から商標専用権侵害を理由に提訴されるおそれがある。そこで、商標法の2013年改正で第59条第3項が追加され、先使用者が商標権者よりも先に使用し、かつ、その使用に一定の影響力を有するという要件のもとに、例外的に従来の使用範囲内の継続的使用が認められ、実績のある先使用者に救済が与えられることが可能となった。

しかし、商標が第三者に先に出願・登録されてしまうと、實際上、中国ビジネスの本格的な展開は大幅に制限される可能性が高く、また、先使用が「一定の影響力」を有すること（商標法第59条第3項）という要件の立証も困難を伴うことから、あまり「先使用の抗弁」に依存することは妥当ではなく、やはり、早めに商標出願・登録しておくことが得策であると思われる。

【著作権】

17. 映画公開上映許可証を取得していない著作物であっても、著作権法の保護を受けることができる」と判示された紛争事件

1. 事件の性質

情報ネットワーク伝達権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：北京優朋普樂科技有限公司と東方有線ネットワーク有限公司の情報ネットワーク伝達権侵害紛争事件

争点：①情報ネットワーク伝達権の共同権利侵害行為の認定、②映画公開上映許可証を取得していない著作物の情報ネットワーク伝達権は、著作権法の保護を受けるか否か

3. 書誌的事項

第一審：上海市浦東新区人民法院（2014）浦民三（知）初字第 223 号

原告：北京優朋普樂科技有限公司（以下「優朋公司」という）

被告：東方有線ネットワーク有限公司（以下「東方公司」という）

判決日：2014 年 8 月 15 日

第二審：上海市第一中級人民法院（2014）滬一中民五（知）終字第 183 号

上訴人：東方公司

被上訴人：優朋公司

判決日：2014 年 11 月 25 日

関連条文：権利侵害責任法第 8 条、第 13 条、第 15 条第 1 項第 6 号、第 36 条第 1 項、著作権法第 10 条第 1 項第 12 号、第 11 条第 4 項、第 48 条第 1 号、第 49 条、最高人民法院「情報ネットワーク伝達権侵害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規定」第 4 条、最高人民法院「著作権民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 7 条、第 25 条第 1 項・第 2 項、第 26 条

出典：

第一審：中国知的財産権裁判文書網

http://ipr.court.gov.cn/sh/zzqhljq/201412/t20141222_5409844.html

第二審：中国知的財産権裁判文書網

4. 事件の概要

(1) 事実関係

優朋公司是、自社が、映画「至尊无上Ⅱ之永霸天下」、「唐伯虎点秋香」、「賭俠」、「玻璃樽」、「至尊无上」、「九品芝麻官（白面包青天）」（以下「係争映画」と総称する）の情報ネットワーク伝達権の中国大陸地域における唯一の権利者であると主張している。但し、係争映画のいずれについても、ラジオ映画テレビ総局の「映画公開上映許可証」を取得していない。

優朋公司是、東方公司在優朋公司的許可を得ずに無断で、東方公司的運営する「東方星天地」ウェブサイト（www.96877.net）上において、不特定のネットユーザーのために映画のオンライン放送サービスを提供したと主張し、東方公司に対し、オンライン放送の停止、著作物データの削除、損害賠償及び権利維持のために支出した合理的費用の合計 18 万円の支払いを求め、訴えを提起した。

優朋公司是、自社が情報ネットワーク伝達権の権利者であると証明するために、法院に対し、香港映画協会が発行する「発行権証明書」を提出した。当該証明書には、優朋公司是、係争映画の中華人民共和国（香港、マカオ及び台湾を除く）国内における情報ネットワーク伝達権等を有し、期間は 8 年であることが明記されている。優朋公司是、公証役場にて、係争映画の放映行為について公証手続を行い、「東方星天地」ウェブサイト（www.96877.net）の運営者は東方公司であり、「天天看」ウェブサイト（www.easyTV.ttsee.cn）の運営者は上海道昇信息技术有限公司（以下「道昇公司」という）であることについても公証した。

東方公司是、「東方星天地」ウェブサイトでの放映について、バナー広告をクリックすると「天天看」ウェブサイトへリンク接続され、「天天看」ウェブサイトの検索機能を使用して映画を検索し、再度、他の第三者のウェブサイトへ移動して放映を見ることができると主張した。また、係争映画は東方公司的サーバーには存在せず、東方公司是ただのインターネットサービスプロバイダにすぎず、制作及びストレージサービスを提供しておらず、「天天看」ウェブサイトは道昇公司が所有するもので、東方公司とはただサーバー委託管理の関係にあるにすぎず、東方公司自身は「天天看」ウェブサイトの内容を制作していないと主張している。東方公司是また、東方公司的ウェブサイトは非営利的性質のものであり、いかなる商業広告も掲載せず、また有料のコンテンツを提供していないこと、係争映画はいずれも 90 年代に制作された古い映画で、インターネット上において顧客吸引力はなく、東方公司に厳格な注意義務を負うよう要求することはできないこと、香港映画協会は権利付与された者の主体的資格について証明を提出することができないことを主張した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、本件の争点は、①優朋公司是当事者適格性を有するか否か、②東方公司的行為は著作権侵害行為にあたるか否か、③損害賠償額の算定、の 3 つであるとした。

(ア) 優朋公司是当事者適格性を有するか否か

係争著作物のクレジットタイトル、エンディングクレジットの署名及び香港映画協会が発行した「発行権証明書」の内容に基づくと、係争映画の著作権者及び優朋公司是、幾度もの権利付与を経て、独占的情報ネットワーク伝達権を獲得したことが認められ、よって、優朋公司是当事者適格性を有する。

(イ) 東方公司の行為は著作権侵害行為にあたるか否か

最高人民法院の「情報ネットワーク伝達権侵害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規定」第4条により、ネットワークサービス提供者が他者と分業協力等の方式にて共同で著作物、実演、録音録画製品を提供し、共同で権利侵害行為を構成したことを証明する証拠がある場合、人民法院は、連帯責任を負うよう判決しなければならない。

本件において、係争映画は東方公司の運営するウェブサイトを通じて獲得されており、東方公司が著作物を提供する主観的意図を有すると推定することができる。次に、係争映画にリンクされるボックスは東方公司のウェブサイトにおいて比較的目立つ場所に位置し、ウェブサイトのページに占める面積は比較的大きく、上記のリンクボックスの設置方式及び表現形式からすると東方公司はその他のウェブサイトと協力して著作物を提供する主観的意図を推定することができ、かつ、その客観的結果を認定することができる。更に、経験則によれば、「ET 高画質映画チャンネル」の名称も関係公衆に当該チャンネルはそのウェブサイトの一つであって、映画の内容はセカンダリチャンネルであると思わせ、同時にまた、東方公司が著作物を提供する主観的意図を有すると推定することができる。よって、本法院は、東方公司はその運営するウェブサイト上にセカンダリチャンネルのリンクボックスを貼り、ユーザーにその協力パートナーである道昇公司が運営する「天天看」ウェブサイトに向き、主観的に道昇公司と共同で著作物を提供する意図があり、客観的にもリンクを貼り共同で著作物を提供する行為を実施したことは、道昇公司との共同権利侵害行為にあたることを認定した。

最高人民法院の「情報ネットワーク伝達権侵害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規定」第4条に関わらず、ネットワークサービス提供者は、自動アクセス、自動伝送、情報保存ストレージ、検索、リンク接続、文書共有技術等のネットワークサービスを提供するのみであることを証明でき、共同権利侵害行為にあたらないと主張する場合、人民法院はこれを支持する。しかし、本件において、東方公司是、道昇公司のために自動アクセスサービスを提供したことは事実であり、東方公司が提供するサービスは自動アクセスサービスだけでなく、東方公司が運営するウェブサイトにも主導的に「ET 高画質映画チャンネル」を設置し、道昇公司が運営するウェブサイトにもリンク接続されるように仕向け、公衆に係争映画を提供した。東方公司の宣伝及び当該リンクボックスの外部表現形式等から見ても、東方公司是道昇公司と明確に意思疎通をし、客観的にも上記の分業協力方式を通じて、係争映画の提供行為を共同で完了させたことが認められるため、共同権利侵害責任を負わなければならない。

東方公司が弁明する他の第三者の「win3721」ウェブサイトについて検討すると、当該ウェブサイトのページに表示されているICP届出番号は、道昇公司が運営する「天天看」ウェブサイト上に表示されているICP届出番号と同一であることから、「win3721」ウェブサイトは道昇公司が運営している又は道昇公司と一定の関係が存在する可能性を排除することがで

きない。次に、道昇会社が運営する「天天看」ウェブサイト上で係争映画を検索すると、検索結果後のページは、いずれも「win3721」ウェブサイトである。このことから、本件における「天天看」ウェブサイト上の検索は、通常のインターネット検索のためにあるのではなく、特別に「win3721」ウェブサイトに向かって検索がなされるようになっており、両ウェブサイトが結びついて同一の ICP 届出番号を表示している事実からも、「天天看」ウェブサイトと「win3721」ウェブサイトとの間には協力関係が存在するものと推定できる。

(ウ) 損害賠償額の算定

優朋公司是、権利侵害により受けた实际的損失又は東方公司在権利侵害により獲得した利益のいずれをも立証することができず、よって、係争映画及びその監督、主演者の知名度及び影響力、映画公開期間、作品公開から権利侵害チャンネル上でアップロードされるまでの期間、権利侵害行為の存続期間等の諸要素を総合的に考慮し、優朋公司による主張を基本とした上で、「至尊无上 II 之永霸天下」については 13,000 元、「唐伯虎点秋香」については 25,000 元、「賭侠」については 18,000 元、「玻璃樽」については 20,000 元、「至尊无上」については 12,000 元、「九品芝麻官（白面包青天）」については 25,000 元の損害賠償額を算定した。

東方公司是、上記の第一審判決を不服として、上訴した。その主な上訴理由は、次のとおりである。係争映画はいずれも映画公開上映許可証が取得されておらず、また中国国内ではいまだ公开发行されていない。よって、優朋公司には、インターネット情報ネットワーク伝達権を通じて利益を獲得する権利は無く、また権利侵害行為により損害を被るはずもない。

これに対し、優朋公司是、次のとおり、反論した。ベルヌ条約の規定に基づき、係争映画は国外著作物として国内著作物と同等に著作権法の保護を受ける。ラジオ映画テレビ総局の通知は行政管理規範にすぎず、優朋公司有する係争映画の情報ネットワーク伝達権は、著作権法の保護を受けるものである。

(3) 第二審判決

第二審法院は、以下のとおり、判示した。

確かに 2001 年著作権法第 4 条は、法に依り出版・伝達が禁止された著作物は、法律の保護を受けないと規定していた。しかし、著作権法の 2010 年改正時に、上記条項は削除され、これにより、現行の著作権法は映画公開上映許可証を取得していない著作物に対しても保護を与えることになった。本件の係争映画はいずれも著作権法第 3 条の規定に適合する映画著作物であり、著作権法の保護を受けるものである。第一審法院が認定した事実は明らかであり、法律適用は正しく、よって、第一審判決を維持する。

5. 解説

映画公開上映許可証を取得していない著作物が著作権法の保護を受けるかという問題について、2001 年著作権法は否定的な立場をとっていた。しかし、映画公開上映許可証は、中国政府が文化・思想を統制・管理するために行政機関が実施する検閲制度の具体化であり、行

政機関の検閲・許可を経なければ公開できないという行政規定は依然として存在するが、このような制度は、著作権法の保護とは基本的に関係が無い。著作権法の2010年改正で2001年著作権法の立場は変更されたことから、本件の第二審判決は、映画公開上映許可証を取得していない映画作品であったとしても、著作権法の保護を受けることができるとの判決を下した。

6. 企業へのメッセージ

中国において映画作品を公開上映するには、ラジオ映画テレビ総局の許可を得なければならない。ネット上の公開においても、当該許可が必要である。許可がなければ、行政はいつでもそれを取り締まることができる。このことから、インターネット上で映画を放映する中国の事業者の中には、許可を得ていない映画作品はインターネット上においてそもそも公開できないから、法的に保護されないはずだという考えの下、無断でこのような映画作品を不特定多数のネットユーザーに供する者が少なからず存在する。しかし、本件の第二審判決で判示されたとおり、行政の許可を得ていなくても、著作権法の保護を受けることは可能であることにご留意いただきたい。

18. 他人の氏名で発表された作品の著作権侵害紛争事件

1. 事件の性質

著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：W氏と何裕民との著作権侵害紛争事件

争点：①アイデアは著作権保護の対象か、②氏名が盗用された場合の著作権侵害の成否

3. 書誌的事項

第一審：江蘇省徐州市中級人民法院（2010）徐知民初字第39号

原告：W氏

被告：H氏

判決日：不明

第二審：江蘇省高級人民法院（2011）蘇知民終字第3号

上訴人：H氏

被上訴人：W氏

判決日：不明

再審：最高人民法院（2013）民提字第56号

再審申請人：H氏

再審被申請人：W氏

判決日：2013年11月15日

関連条文：著作権法第46条、著作権法实施条例第3条、最高人民法院「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15条、第28条

出典：中国知的財産権裁判文書網

http://ipr.court.gov.cn/zgrmfy/zzqhljq/201312/t20131223_186119.html

4. 事件の概要

（1）事実関係

W氏は、徐州市腫瘤病院の医師で、南京中医薬大学教授であり、1996年、某シンポジウム

において、『王道』と『霸道』でがん治療「浅議」というスピーチを行い、その概要（以下「原告概要」という）が書籍に収録され、出版された。また、1998年、W氏の「霸道がん治療の現状及び王道がん治療体験の試論」（以下「原告論文」という）は「中国医薬学報」に発表された（以下、原告概要と原告論文を「原告作品」と総称する）。

他方、H氏は、上海中医薬大学教授である。2006年より、H氏の名義で単独または共著でがん治療における「霸道」及び「王道」理念に言及し、がんとの「平和的な共存」等の観点に言及していた。

W氏は、H氏の名で発表された「腫瘍治療の『王道』調整」、「『王道』と『霸道』」、「腫瘍治療に『王道』治療法堅持原則」等の文章（以下「被告論文」という）の論述は、W氏の本件著作物の論述とほぼ同じであり、著作権の侵害であるとして、H氏を相手に、権利侵害の停止及び謝罪を求めて訴えを提起した。

第一審において、H氏は、被告論文は自分が発表したものではなく、Y氏が無断で自分の名を使って発表したものである。H氏はY氏の当該行為について警察に通報した際の書類を、証拠として提出した。

（2）第一審判決

第一審法院は、以下の理由により、被告論文は原告論文の著作権を侵害したと認定し、被告に侵害行為の停止及び謝罪を命じた。

（ア）原告作品の著作物性について。著作物の要件としての獨創性とは、新規性のことではない。著作権法は、著作物の要件としてアイデアの新規性を要求しない。特定のアイデア・論点についての再創作は、自由である。原告概要はスピーチ論文の概要であり、具体的な論述はなく、作者の思想、意思を表現するものではなく、著作物には該当しない。これに対し、原告論文は、独自の臨床実験等に基づき、現有の資料に整理・加工を加え、独自の意思による独自の表現であり創作性が認められるので、著作物である。

（イ）被告論文のうち、「相持期」に関する96文字は原告論文の関係部分と同一であり、文献の引用に関する説明も無いため、原告の著作権を侵害する。

（ウ）Y氏が無断で被告の名を使って被告論文を発表したか否かについて、2010年、第一審法院は職権で、Y氏が身分証を偽造して被告に成りすましたと被告が通報した上海公安局閘北支局四川北路派出所に調査を行ったところ、Y氏による身分証偽造の件については警察で立件されず、同派出所はかかる事件について第一審法院にいかなる書面の証明書の発行をも拒否した。即ち、Y氏による身分証偽造の件の真実性については証明されていないので、被告のかかる主張は認められず、被告論文の著者は被告であると認定する。

上記の第一審判決に対し、原告と被告の双方が上訴した。

上訴理由において、W氏は、著作権侵害でないとして認定された部分についても著作権侵害であると主張した。他方、H氏は、被告論文はY氏が無断で自分の名を使って発表したものあり、自分は関与していないと主張し、2011年1月18日に、上海市浦東新区人民法院で、Y氏を被告として、不法行為を理由に、訴えを提起した。しかし、その2か月後、H氏は立証

困難、訴訟コスト等の理由で訴えを取り下げた。一方、Y氏は、上海市浦東新区人民法院に対する答弁で、自分はH氏とは業務提携関係にあり、H氏の支配する会社が論文発表の企画を自分に与え、自分は編集してからH氏に提出し、H氏のチェックを経てから自分が発表の仲介に当たったのであり、H氏の氏名を盗用して発表したのではないと述べた。

(3) 第二審判決

第二審法院は、以下の理由により、第一審判決を維持した。

(ア) 被告論文の発表はY氏がH氏の名義を無断で盗用して行ったものだというH氏の主張は、成立しない。H氏は別訴でY氏を被告として訴訟を提起した後に取り下げ、Y氏がH氏の名義を無断で盗用して被告論文を発表したことを証明する証拠はない。

(イ) 被告論文のうち96文字は原告論文の関係部分と同一であり、H氏はこれについて合理的な説明をしていない。当該部分については、著作権侵害が成立する。また、原告概要について第一審判決は著作物ではないとしたが、原告概要も独自の思想内容があり、著作物性は認められる。但し、被告論文は原告概要と比べて構造、言葉づかい、スタイルにおいて異なり、別の思想内容を表現しているものであり、独自の著作権が成立し、原告概要の著作権を侵害するものではない。

H氏は、上記の第二審判決を不服として、再審を申し立てるとともに、2012年に再び、Y氏を被告として上海市閔行区人民法院に氏名表示権侵害の訴えを提起した。係る訴訟の第一審判決（2013年6月）及び第二審判決（2013年9月）はともに「Y氏は、中医腫瘍学会におけるH氏の名声を利用して、無断でH氏の名義で論文を発表し、不当に利益を得ている。Y氏はH氏の氏名表示権を侵害している」と認定した。

(4) 再審判決

最高人民法院は、再審の審理において、Y氏を証人として召喚したが、Y氏は、被告論文を発表したことについてH氏は関知していたと供述した。最高人民法院が証拠調べを行ったところ、以下の事実が判明した。①上海公安局閔北支局四川北路派出所の2010年4月28日の関係調書によると、Y氏は氏名盗用により得た原稿報酬は千元近くであることを認めた。②2010年2月7日、Y氏は謝罪声明を作成し、新聞に登載することに同意した。③2010年4月28日付のY氏の署名した直筆リストに、被告論文を含む14の論文のタイトル及び発表雑誌の巻号に加え、「私が無断でH氏教授の名前で発表した論文は、上記のとおりである。」との記述があった。

以上のことから、最高人民法院は、次のとおり、判示した。即ち、第一審判決はH氏を著作権侵害行為者としていたが、実際の行為者はY氏であり、H氏は被告として不適格であるので、第一審判決を破棄すべきであり、第一審判決を維持した第二審判決も破棄すべきである。

5. 解説

本件においては、Y氏によるH氏の氏名の盗用の事実の有無が、H氏の当事者適格性の有無に影響を及ぼしたという点で特殊性がある。発表された論文については、通常、発表時に作者として署名した者が作者だと認められるので、作者として名前が表示された者が自分は本当の作者でないと証明することはそう簡単なことではない。

第一審判決及び第二審判決は、Y氏によるH氏の氏名の盗用が証明されなかったことを前提に、被告論文の作者がH氏であるとし、原告概要及び原告論文の著作物性を検討した。とくに第二審判決は、原告概要にも独創性及び思想内容の表現があるといえ、著作物性が認められると判示した。

再審判決において最高人民法院が一転してY氏によるH氏の氏名の盗用があったと認定したのは、再審審理中に、H氏がY氏を訴えた別訴の第一審判決及び第二審判決がともにY氏によるH氏の氏名の盗用があったと判断したことが大きな影響をもたらした。

6. 企業へのメッセージ

本件では、論文の内容及び作者の名前の盗用が大きな争点となった。このように、中国では、学術論文についてまでも、その内容や作者の名義等に関する著作権侵害紛争が少なからず発生していることにご留意いただきたい。

【不正競争】

19. 他人の企業名称の略称を自社のウェブサイトへのリンクに使用する行為は不正競争行為に該当すると判示した紛争事件

1. 事件の性質

企業名称無断使用紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：天津中国青年旅行社と天津国青旅行社有限公司との企業名称無断使用紛争事件

争点：他人の企業名称の略称の無断使用が不正競争行為に該当するか

3. 書誌的事項

第一審：天津市第二中级人民法院（2011）二中民三知初字第135号

原告：天津中国青年旅行社

被告：天津国青旅行社有限公司

判決日：2011年10月24日

第二審：天津市高级人民法院（2012）津高民三終字第3号

上訴人：天津国青旅行社有限公司

被上訴人：天津中国青年旅行社

判決日：2012年3月20日

関連条文：不正競争防止法第5条、民法通則第120条

出典：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/tj/zscq/201311/t20131126_175360.htm

4. 事件の概要

（1）事実関係

天津中国青年旅行社（以下「原告」という）は、1986年に設立され、中国共産党天津市委員会に直属し、国内および海外旅行業務に携わる国有企業である。

他方、天津国青国際旅行社有限公司（以下「被告」という）は、2010年に設立され、国内観光業務に携わる有限責任公司である。

2010 年末、原告はグーグル (Google) の検索画面で「天津中国青年旅行社」又は「天津青旅」とキーワード入力して検索したところ、検索結果のトップに出たリンクは、「天津中国青年旅行社オンラインショップ www.lechuyou.com」又は「天津青旅オンラインショップ www.lechuyou.com」であった。そのリンクをクリックすると、「天津国青国際旅行社 楽出遊 (lechuyou) ネット」のウェブサイトへ接続した。

また、百度 (Baidu) の検索画面で「天津青旅」とキーワード入力して検索したところ、検索結果のトップに出たリンクは、「契約をきっちり守り信用第一の天津青旅へようこそ、天津青旅 400-611-5253」であった。そのリンクをクリックすると、やはり、「天津国青国際旅行社 楽出遊 (lechuyou) ネット」のウェブサイトへ接続した。

原告は、証拠保全のために上記ウェブサイトの公証を行った後、不正競争行為の停止、公開謝罪及び損害賠償 10 万元 (公証費用 2770 元を含む) を求め、第一審法院に訴えを提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下の理由により、原告の主張を認め、不正競争行為の停止、謝罪及び 3 万元の損害賠償を命じる旨の判決を下した。

最高人民法院の「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 6 条第 1 項によれば、企業が法により所管行政機関において登録した企業名称は不正競争防止法第 5 条第 3 号の「企業名称」に該当し、「天津中国青年旅行社」という原告の企業名称は、法的保護を受ける。

原告は、1986 年より国内外の観光業務に携わり、長年の経営及び宣伝により公衆に熟知され、一定の市場知名度を有する。「天津青旅」は 2007 年より原告が経営活動において使用している企業名称の略称であり、マスメディア及び顧客も「天津青旅」を原告の略称として使用している。その後になって他者が無断で当該略称を使用することは関係公衆に誤認を容易に引き起こすため、当該略称も、企業名称として法的保護を受けるといえる。

被告は、リンクの設置行為に関与したことを否定する。しかし、リンクをクリックすれば被告の業務宣伝ウェブサイトへ接続し、関係公衆をして経営者についての誤認を容易に引き起こすことから、被告の故意は明白である。よって、被告の行為は不正競争防止法第 5 条第 3 号に該当し、民法通則第 120 条により、侵害行為の停止、謝罪、損害賠償の責任を負う。

(3) 第二審判決

第二審法院は、第一審判決の「侵害行為の停止」命令を、「被告による『天津中国青年旅行社』及び『天津青旅』の文字を被告のウェブサイトの検索キーワードに設定することの停止」と変更したが、その他の点については第一審判決を維持した。

5. 解説

「天津中国青年旅行社」は登録された企業名称であり、「天津青旅」は、原告及びマスメデ

ィアや一般公衆による長年の使用により、企業名称の略称として定着しており、広い認知度を有する。後に設立された他の企業が当該略称をキーワードとして無断で自社ウェブサイトへのリンクに使用する行為は、関係公衆の間にサービスの提供者の誤認を引き起こすことが明白であるため、不正競争行為に該当すると判断された。

6. 企業へのメッセージ

企業名称の略称は、企業にとって、意外と盲点になりやすい問題であるといえる。即ち、中国の消費者は、字数が多く発音し難い企業名称よりも、字数の少なく発音し易い略称を好む傾向がある（例えば、広州本田の「広本」、ソニー・エリクソンの「索愛」等が挙げられる）。ところが、企業の方は、正式な企業名称の登記だけを行って安心してしまい、略称については無関心であることが少なくない。また、略称は、一般に、企業が自発的に創作したのではなく、マスメディアや消費者の間で、時間をかけて自然発生的に生じてくることが多い。

このようなことを考えると、企業としては、日頃から、自社の企業名称がマスメディアや消費者の間で、略称で呼ばれていないかどうかには注意を払い、もし略称で呼ばれている場合には、企業自らが当該略称を使用する意思があることを示すため、企業の宣伝広告やウェブサイト等において当該略称を使用し、かつ、その証拠を残しておくことが肝要である。また、企業名称の略称につき商標出願しておくことも、有効な手段であると思われる。即ち、前述した本件事案では、「天津中国青年旅行社」の略称である「天津青旅」は不正競争防止法により保護されたが、もし同社が「天津青旅」を商標登録しておけば、訴訟における主張・立証をより簡単に行うことができたのではなかろうか。また、「天津青旅」が商標登録されていることを第三者が発見した場合、当該第三者は、通常、登録商標の無断使用を差し控えようとすると推測され、その意味でも、企業が自社の企業名称の略称を商標登録しておく意義は大きいといえよう。

20. 特許権者が、侵害訴訟で勝訴したが未確定の第一審判決書を、被疑侵害者の取引先に渡し、被疑侵害者が特許権侵害を行ったという誤解を生じさせたことは、不正競争に該当すると判示した紛争事件

1. 事件の性質

信用毀損紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：大成公司与 K 氏の信用毀損紛争事件

争点：①個人は信用毀損の不正競争行為の主体となるか否か、②特許権者が、特許権侵害訴訟で勝訴したが未確定の第一審判決書を、被疑侵害者の取引先に渡し、被疑侵害者が特許権侵害を行ったという誤解を生じさせたことにつき、不正競争防止法第 14 条違反が成立するか。

3. 書誌的事項

第一審：湖北省武漢市中級人民法院（2011）武知初字第 40 号

原告：湖北大成空間建築科技有限公司（以下「大成公司」という）

被告：K 氏

判決日：不明

第二審：湖北省高級人民法院（2012）鄂民三終字 40 号

上訴人：K 氏

被上訴人：大成公司

判決日：2012 年 3 月 19 日

関連条文：不正競争防止法第 2 条第 3 項、第 14 条

出典：北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=121545111&keyword=%e9%82%b1%e5%88%99%e6%9c%89%20%e6%b9%96%e5%8c%97&EncodingName=&Search_Mode=accurate

4. 事件の概要

（1）事実関係

2007年8月、大成公司与特許権者たる訴外第三者である付礼協は、当該特許権につき、特許実施許諾契約を締結した。これにより、大成公司は、付礼協から、コンクリートに関連する5件の発明及び実用新案特許権の独占実施許諾を受けた。

K氏は、自己個人の名義で4件の特許権を有しており、また、「湖南K氏特許戦略企画有限公司」という会社を経営している。

2007年から2008年8月にかけて、K氏は、大成公司に対し、発明特許権侵害を理由として、深セン市と武漢市中級人民法院で10件余りの訴訟を提起した。それらの訴訟のうちの1件で、大成公司による発明特許権侵害の事実が認定された（2010年7月の武漢市中級人民法院による第一審判決）。その他の発明特許権侵害の訴訟については、K氏は、様々な理由で訴えを取り下げた。上記の2010年7月の武漢市中級人民法院による第一審判決に対しては、上訴されたため、確定しておらず、法的効力は生じていなかった。

2010年9月に、K氏は、大成公司の2つの取引先に対し、2010年7月の武漢市中級人民法院の第一審判決書を渡すとともに、書面を提出した。当該書面は、K氏が関連特許権の唯一の権利者であり、大成公司がK氏の特許権を侵害している旨が記載され、大成公司との取引を停止するよう呼びかけるものであった。

ところが、上記の第一審判決に対する上訴審である湖北省高級人民法院は、2010年12月21日に、第二審判決を下した。この判決の内容は、原判決を破棄し、大成公司による特許権侵害の成立を否定するものであった。

2010年12月24日、大成公司は、K氏を被告として、不正競争行為の1つである信用毀損の成立を理由に、武漢市中級人民法院に訴訟を提起した。大成公司の訴訟請求は、①K氏は虚偽事実を流布して大成公司の信用を毀損する行為を停止せよ、②K氏は大成公司に対して公開謝罪し、影響を除去せよ等という内容であった。

（2）第一審判決

第一審法院は、以下のとおり判示した。

K氏による特許権者名義での大成公司の取引先への書面提出行為は、不正競争行為に該当する。K氏の書面の内容は、自己の特許権の保護範囲を明確に記載せず、自己が関連特許権の唯一の権利者であると主張し、取引先に大成公司との取引を停止するよう呼びかけるものであった。一般の第三者が当該書面を読んだ場合、全ての関連技術の権利者はK氏ただ一人であると誤認するおそれが高いものであった。また、K氏が2010年7月の武漢市中級人民法院の第一審判決書を大成公司の取引先に渡した行為は、大成公司の取引先を容易に誤解させるものであった。

以上の理由に基づき、第一審判決は、K氏に信用毀損行為の停止を命じ、再び大成公司の取引先に対し書面を提出して信用毀損の事情を説明し、かつ、大成公司に1万元の損害賠償を支払うことを命じた。

（3）第二審判決

第二審判決は、争点を以下の2つに整理した。即ち、争点1（個人は信用毀損の不正競争行為の主体となるか否か）、及び争点2（K氏は大成公司に対する信用毀損という不正競争行為を行ったか否か）である。

争点1については、不正競争防止法第2条第3項によると「個人」は不正競争行為の主体から除外されておらず、また、個人であっても商業活動を行っている以上、経営主体資格があるか否かを問わず、不正競争行為の主体となり得ると判示された。

争点2については、以下のとおり判示された。まず、K氏は、いまだ確定しておらず法的効力を生じていない判決書を、大成公司の取引先に意図的に渡し、大成公司の取引先に誤解を生じさせた。また、不正競争防止法第14条によると、「虚偽の事実を流布すること」には、存在していない事実を流布することだけではなく、一部の事実だけを流布して他の事実を流布しないことも含まれる。本事案では、K氏は一部の事実だけを流布して他の事実を流布しないことにより、大成公司の取引先に、関連する全ての特許権がK氏に帰属すると誤解を生じさせた。さらに、関連する全ての特許権侵害訴訟につき、訴えが取り下げられ又は棄却されたため、大成公司の特許権侵害行為の存在は人民法院により認定されていない。大成公司の取引先は、K氏から受領した書面を読んだ後、大成公司の有する技術に対して疑念・誤解を生じさせる可能性がある。

以上の理由により、第二審判決は、K氏の上訴を棄却し、原判決を維持する旨の判決を下した。

5. 解説

中国の不正競争防止法第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。本件事案における主な争点は、特許権者たるK氏が、いまだ確定しておらず法的効力を生じていない特許権侵害訴訟の第一審判決書を、被疑侵害者たる大成公司の取引先に意図的に渡し、大成公司が特許権侵害を行ったという誤解を生じさせたことにつき、不正競争防止法第14条違反が成立するか、という点であった。

結論としては、本件事案における第一審・第二審とも、不正競争防止法第14条違反が成立すると判示した。とくに、第二審判決が、①同条にいう「虚偽の事実の流布」には、存在していない事実を流布することだけではなく、一部の事実だけを流布して他の事実を流布しないことも含まれる、②K氏が一部の事実だけを流布して他の事実を流布しないことにより、大成公司の取引先に誤解を生じさせたと判示したことが注目される。しかし、本件事案で判決の結論に最も大きな影響を及ぼした事実は、特許権侵害訴訟の上訴審で原告敗訴の逆転判決が下され、大成公司による特許権侵害は成立しないとされたことであろう。「大成公司による特許権侵害は成立しない」ことを前提とすれば、たしかに、後からみれば、K氏が大成公司の取引先に誤解を生じさせたことになる。もし特許権侵害訴訟の上訴審で原告たるK氏が勝訴していたとすれば、「虚偽の事実の流布」には該当せず、不正競争防止法第14条に違反するとは判断されなかった可能性があると思われる。

6. 企業へのメッセージ

本件事案で問題となったように、特許権者が特許権侵害訴訟の第一審判決で勝訴したとしても、被疑侵害者の取引先に対し、当該第一審判決書を渡し、被疑侵害者との取引を止めることを要求する書面を提出することは、後に特許権侵害訴訟の第二審判決で逆転敗訴した場合、信用毀損による法的責任を追及されるおそれがあることに十分な注意が必要である。「特許権侵害の成否」は多くの場合、微妙な判断を要し、明確に結論付けられない問題であることを考えると、特許権侵害訴訟における第一審判決で原告勝訴の判決が下されたとしても、当該判決が確定していない時点においては、被疑侵害者の取引先等への告知は、相当に慎重な態度で臨むべきであろう。このことは、「被疑侵害者による特許権侵害が成立する」旨が記載された中国律師又は特許代理人の鑑定書が存在する場合も同様である。なぜなら、とくに中国では、一般的に、自己が有償で委託して専門家に作成してもらった鑑定書の証明力は、極めて低いと考えられているからである。

[特許庁委託]
中国の知的財産権侵害
判例・事例集

[著者]
執筆：弁護士 遠藤 誠
執筆協力：馬彦華、丁小萍、陳英

[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

2015年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2015年1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。