

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）

2011年3月

目次

【特許権】	3
1. 定年退職後に再雇用された者による職務発明の特許出願権の帰属に関する紛争事件	3
2. 企業に「招聘」された大学教授の発明創造に係る特許権の帰属が争われた紛争事件	8
3. 「科学技術成果転化促進法」に基づき職務技術成果完成者への奨励の支払いが命じられた紛争事件	13
4. 発明特許の臨時保護期間使用料（補償金）の算定方法に係る紛争事件	17
5. ステップの順序が存在する方法の発明特許については、ステップの順序も特許権の保護範囲を限定するとされた発明特許権侵害紛争事件	23
6. 「社会公共の利益」を考慮して、侵害停止請求を認めなかった発明特許権侵害紛争事件	32
7. 新規性又は進歩性を備えていると認定させるためにした補正又は意見陳述だけが禁反言の効果を生じるのではないとされた発明特許権侵害紛争事件	41
【商標権】	49
8. 具体的事情に照らせば「紅河」及び「紅河紅」の各商標は類似していないと判示した商標権侵害紛争事件	49
9. 商標法改正前に商標評審委員会が最終裁定を出した場合において、商標法改正後、再度、商標評審委員会に係争商標の取消を申し立てることはできないとされた紛争事件	55
10. 特許出願行為自体は商標権侵害を構成しないが、特許実施行為は商標権侵害を構成するとされた紛争事件	61
11. 並行輸入された商品が中国の強制法律法規に違反している場合には、商標権侵害を構成するとされた紛争事件	65
12. 検索エンジンの「キーワード広告」のキーワード使用行為は、「商標法」第 52 条第 5 号に定める商標権侵害行為を構成すると認定された紛争事件	69
13. 商標権及び企業名称権の衝突に関する紛争事件	74
【著作権】	78
14. 応用美術作品につき、著作物が備えるべき高度な芸術性が備わっていないと判示した紛争事件	78
15. ネットワーク接続サービス提供者が著作権の権利侵害責任を負うとされた紛争事例	83
16. 人民法院が著作権侵害行為の情状に応じて認める賠償額の上限である「50 万元」	

を超える賠償額を認めた紛争事件.....	88
17. 権利者の許諾を得ずにソフトウェアを修正し公衆に無料ダウンロードを提供した ことが著作権侵害罪を構成するとされた刑事事件.....	95
【不正競争】	99
18. 他の企業の「略称」を自社名称の一部として使用することが不正競争と認定され た紛争事件	105
19. 「屋号」も企業名称の保護範囲に含まれると認定した不正競争紛争事件.....	99
20. ドメイン名登録者の主観的悪意の立証が不十分とされ、不正競争を構成しな いと認定された紛争事件.....	109

【特許権】

1. 定年退職後に再雇用された者による職務発明の特許出願権の帰属に関する紛争事件

1. 事件の性質

特許出願権帰属紛争

2. 事件名、争点

事件名：中国石化集団上海工程有限公司とG氏との特許出願権の帰属に関する紛争事件

争点：定年退職者の再雇用の性質

3. 書誌的事項

第一審：上海市第一中級人民法院（2007）滬一中民五（知）初字第262号

原告：中国石化集団上海工程有限公司

被告：G氏

判決日：2008年8月13日

第二審：上海市高級人民法院（2008）滬高民三（知）終字第129号

上訴人：中国石化集団上海工程有限公司

被上訴人：G氏

判決日：2009年11月20日

関連条文：「特許法」（2000年改正）第6条（「特許法」（2008年改正）第6条）、「特許法実施細則」（2002年改正）第11条（「特許法実施細則」（2010年改正）第12条）

出典：北大法律情報ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

1962年9月より、被告は原告において勤務を開始し、技術者、エンジニア、高級エンジ

ニアを歴任してきた。2000年4月、被告は定年退職した。その後、2007年8月1日に至るまで、原告は被告を再雇用した。

2004年8月11日、被告は、「不活性溶媒でない触媒にパルスを加えた原料とプロピレンの連続予重合とを組み合わせる加工技術」という名称の1つの発明特許（出願番号：200410053652.8）（以下「本件発明」という）を出願した。

原告は、本件発明は職務発明であり原告に帰属すると主張したが、被告はこれに同意しなかったため、双方に本件特許権の帰属問題についての紛争が生じ、人民法院に訴訟が提起された。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

原告は、被告の再雇用期間について作成した「再雇用者申請、審査承認表」、「プロジェクト任務表」及び「仕事業績表」の全てに、被告の仕事上の任務は主に原告が元々有する特許技術の工業化及び応用を普及させること、例えば、中石化北京燕山分公司（以下「燕山石化」という）の全密度ポリエチレンCG新加工技術の予備事業化調査、20万トン/年の概念設計、中規模試験装置及び万トン級の工業化モデル装置を担当し、中国石油遼河石化分公司（以下「遼河石化」という）のポリエチレン装置の新たな建設、さらに容量拡張の改造を担当し、遼陽石油化繊公司億方化工実験第二工場の7万トン/年のポリエチレン（SPG方法）建設プロジェクト等を担当することであると記入した。また、上記の証拠は、被告が燕山石化、遼河石化等のポリエチレンとポリプロピレン新設装置プロジェクトの設計責任者及び工事責任者であり、被告が主にこれらの建設プロジェクトの事業化調査、設計及び工事建設を担当していたことを証明するものである。従って、原告が、被告の再雇用期間において、これに手配した業務上の任務は明確かつ具体的であったが、その中には被告が関連する科学研究上の任務を負うべきことは約定されていなかった。被告は係争の特許技術を研究しかつ2004年8月に当該特許を出願した時、原告の再雇用従業員ではあったが、被告が当該発明創造を作り出したことはその本職の業務に当たらないだけでなく、原告が被告に与えた本職の業務以外の任務にも該当せず、従って、係争の発明創造は被告が原告の業務上の任務を実行することで完成したものには該当しない。次に、被告は、本件係争特許の明細書において、その当該発明創造の技術的特徴を説明するために、3つの日本の特許を背景技術として引用した。国内外の特許技術がいずれも公開出版物、公式ウェブサイト等のルートを通じて照会・入手が可能であったこと、並びに原告はその対外非公開の技術資料を被告が利用して本件発明を完成させたことを証明していない。

以上のことから、第一審法院は、本件発明の特許出願権は原告の所有に帰すべきであるとの原告の訴訟請求には事実及び法的根拠が乏しく、原告の訴訟請求を支持しない旨の判決を下した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

「特許法」(2000年改正)第6条第1項の規定に基づき、所属する職場の任務を執行し、又は主に所属する職場の物質的技術的条件を利用して完成した発明創造は、職務発明創造である。「特許法実施細則」第11条の規定によれば、本単位の任務を執行することで完成した職務発明創造とは、次のものを指す。①本職の業務において作り出された発明創造、②所属する職場の与えた本職の業務以外の任務を履行することで作り出された発明創造、③辞職、定年退職又は配置換え後1年以内に作り出された場合には、その旧職場において担当した本職の業務又は旧職場で与えられた任務と関係する発明創造。特許法第6条にいう「所属する職場」には、一時的に勤務する職場も含まれる。本件発明の技術案は、被告が原告により再雇用された期間に、本職の業務に従事する中で作り出されたものであるから、職務発明創造であり、よって、本件発明の特許出願権は原告に帰属すべきである。その理由は以下のとおりである。

第一に、本件発明特許の出願日は2004年8月11日であり、当該出願日の前において、被告は原告の従業員であった。1962年9月より、被告は原告において勤務を開始し、技術者、エンジニア、高級エンジニアを歴任してきた。2000年4月、被告は定年退職した。しかし、被告は定年退職後も旧職場から離れず、2007年8月1日までずっと原告で再雇用されていた。「特許法実施細則」の規定によれば、定年退職から1年経てば、その作り出した発明創造が旧職場で担当した本職の業務又は旧職場で与えられた任務と関係したとしても職務発明創造でないと認定すべきであるが、しかし退職後再雇用され旧職場で勤務を継続した場合には、上記の状況に該当しない。本件発明特許の出願日の前に被告はすでに定年退職していたが、なお旧職場で再雇用されて勤務を継続しており、職務発明創造か否かを判定する意味の上では、被告はなお原告の従業員であった。

第二に、本件発明の技術案は、再雇用期間の被告が原告における本職の業務に従事する中で作り出した発明である。本件発明特許の出願日の前に、原告と被告とで記入した「再雇用者申請、審査承認表」にある、被告の「担当業務の内容及び要求」欄には、次のように記載されている。「2003年度、北京燕化の全密度のポリエチレン、遼河石化のポリプロピレン、揚子石化プラスチック工場の全密度ポリエチレンについてはテーマ設定報告を作成済み。2004年度、遼河石化ですでに開発に成功したポリエチレンの特許技術の工業化を推進。CG 全密度ポリエチレンの新加工技術について、発明特許を取得した中規模試験装置、工業化装置の設計」。被告は原告において長期間にわたりポリプロピレン、ポリエチレン装置の設計及びポリプロピレン、ポリエチレンの生産技術及び加工技術の開発・研究業務に従事しており、定年退職後の再雇用後もなお相応の業務に従事してきた。被告が出願した発明特許の技術内容はSPG技術を応用する中で形成されたもので、元のSPG技術について、単位消費量、エネルギー消費量、共重合体の生産、リアクターの大型化、反応熱の除去等の面に存在する不足及び問題点を改善したもので、いずれもSPG技術に係わる関連技術の

一環である。その中で、本件発明は、元の SPG 技術における触媒追加原料と予重合加工技術の改善を行ったもので、予重合温度を室温まで引き上げて、エネルギー消費を引き下げた。被告の出願した本件発明の技術の改善内容についてみると、その技術的基礎はもともと被告が職場において長期にわたり従事したポリプロピレン、ポリエチレン装置の設計及びポリプロピレン、ポリエチレンの生産技術及び加工技術の研究開発にあり、その再雇用期間に担当した本業の技術的業務と密接に関わるものである。被告の本件発明特許の出願日の前、再雇用期間における原告の業務上の任務によれば、本件発明技術案の完成と、被告が本件発明特許の出願日の前に原告において従事していた本職の業務は、密接に関わると認定することができる。

以上のことから、第二審法院は、本件発明の技術案は、被告が原告において本職の業務に従事する中で作り出されたものであり、職務発明創造として認定されるべきであることから、次のように判決した。

- 一 第一審判決を取り消す。
- 二 本件発明の特許出願権は、中国石化集团上海工程有限公司に帰属する。

5. 解説

本件では、まず、従業員の定年退職後の再雇用の性質がポイントであった。被告を既に退職した者とみなす場合、本件特許はその退職の 3 年後に作り出された発明創造であり、本件特許は職務発明ではないことになる。これに対して、依然として職場の在職者であるとなす場合には、改めて、本件特許が、被告が原告の業務上の任務を完成させたものなのか、それとも主に原告の物質的技術的条件を利用して完成した発明創造なのか否かという点を検討する必要がある。本件において、第一審法院及び第二審法院はいずれも定年退職後の再雇用者を職場の在職者として認定すべきであると判示した。

次に、再雇用者の本職の業務の範囲の確定についてであるが、この点について第一審法院と第二審法院とは異なる認定がなされた。すなわち、第一審法院は、再雇用期間における本職の業務上の任務は双方が明確に約定した範囲内とすべきであり、双方は被告に科学研究任務があるとは明確に約定しておらず、本件特許について、被告が原告の業務上の任務を完成することで作り出した発明創造とみることはできないと判示した。これに対し、第二審法院は、再雇用者がその定年退職前の関連業務に従事する場合には、退職前の業務を重要な判断根拠とすべきであり、業務の範囲を双方の約定の範囲内に限定すべきでなく、本件特許と再雇用期間において従事した本職の業務とは密接に関連すると考えられることから、本件特許を職務発明と認定した。

6. 企業へのメッセージ

本件第二審判決で認定されたとおり、定年退職後の再雇用者は、職場の在職者とみなされる。当該再雇用者がその定年退職前の関連業務に従事する場合には、退職前の業務を重要な判断根拠として、再雇用期間に従事した業務と退職前の業務との関係が判断される。その結果、再雇用期間に完成した発明創造は、職務発明創造とされる可能性が高いことに留意が必要である。

2. 企業に「招聘」された大学教授の発明創造に係る特許権の帰属が争われた紛争事件

1. 事件の性質

特許権帰属紛争

2. 事件名、争点

事件名：江蘇優凝舒布洛克建材有限公司と河海大学の特許権帰属紛争事件

争点：係争特許はW氏の優凝公司在職期間中の職務発明創造にあたるか否か

3. 書誌的事項

第一審：江蘇省南京市中級人民法院（2008）寧民三初字第 122 号

原告：江蘇優凝舒布洛克建材有限公司（以下「優凝公司」という）

被告：河海大学

判決日：2008 年 9 月 20 日

第二審：河南省高級人民法院（2009）蘇民三終字第 0031 号

上訴人：優凝公司

被上訴人：河海大学

判決日：2009 年 4 月 17 日

関連条文：「特許法」（2000 年改正）第 6 条（「特許法」（2010 年改正）第 6 条）、「特許法実施細則」（2002 年改正）第 11 条（「特許法実施細則」（2010 年改正）第 12 条）

出典：北大法律情報ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

優凝公司は、建築材料及びセラミック製品を生産及び販売する会社であり、名称「土留めブロック（ZL200410014654.6 号、以下「土留めブロック特許」という）の発明特許の特許権者である。

本件訴外人W氏は、河海大学岩土エンジニアリング研究所副所長、教授、博士課程指導教官であり、2003年8月から2006年7月までの期間、優凝会社の招聘を受け、同社に在籍していた。W氏と優凝会社が締結した「招聘契約書」には、優凝会社が必要に応じてW氏に製品の開発研究、技術応用等の業務を手配する旨が定められていた。

2006年4月3日、河海大学は、ZL200620070901.9号「はめ込み式ブロック」の実用新案特許（以下「係争特許」という）を出願し、当該特許は2007年7月18日に付与された（設計者はW氏等である）。

優凝会社は、係争特許はW氏が優凝会社の土留めブロック特許を基礎に研究開発と改良を行い製作したものであり、これは職務発明創造に該当し、優凝会社に帰属すべきであると主張し、江蘇省南京市中級人民法院に、河海大学に対する訴訟を提起した。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

係争特許は、優凝会社における職務発明創造には該当しない。その理由は以下のとおりである。

①現在の証拠は、係争特許が、W氏が優凝会社での職務を遂行し、優凝会社から与えられた任務を引き受けて完成させた発明創造であることを証明していない。

W氏と優凝会社が締結した「招聘契約書」には、優凝会社が必要に応じてW氏に製品の開発研究、技術応用等の業務を手配する旨が定められている。このことからW氏が担当する研究開発任務は優凝会社から明確に指示され、手配されるものであることが分かる。しかし、優凝会社は、W氏がすべてのブロック製品の研究開発、技術応用業務を担当していたことを証明する十分な証拠を提出していない。また、優凝会社が提供した会議写真、出張費用精算証憑等の証拠も、W氏が具体的な製品研究開発業務に従事していたことを直接に証明するものではない。

②現在の証拠は、係争特許が、W氏が優凝会社の物質的技術的条件を利用して得た技術成果であることを証明していない。

優凝会社は、自らが係争特許の研究開発に必要な実験設備、実験条件を有することを証明する証拠を提出しておらず、また、W氏が優凝会社において係争特許の研究開発業務に従事したことを示す原始資料、実験データ、設備利用記録等の証拠も提出していない。さらに、優凝会社の供述により、W氏に対し賃金以外のいかなる報酬又は科学研究経費も支払われていないことが確認された。優凝会社は土留めブロック特許の特許権者であるが、当該土留めブロック特許は優凝会社が訴外人F氏から譲り受けて取得したものであり、優凝会社はかかる事実によって当該特許を研究開発により発明したことを証明することはできない。また、優凝会社は、当該土留めブロック特許によって係争特許の技術特徴と発明ポイントが開示されたことを証明しておらず、W氏が当該特許を利用して研究開発をさらに前進させた過程も証明していない。

これに対して、河海大学は「江西省水利庁科学技術成果重点推進計画プロジェクト技術開発契約書」の締結を通じて 4 万円の資金を獲得しており、さらに、W氏は当該プロジェクトの責任者である。これらの事実はW氏が河海大学の資金を利用したことの初歩的根拠とすることができる。河海大学実験室は、剪断機、大応力三軸装置、真空ポンプ、液性・塑性限界測定器、電子万能試験機、切断機等の計器設備を備えており、さらに係争特許の研究開発過程における当該計器設備の役割を詳細に説明しており、これらの事実はW氏が上記の設備を利用して係争特許を完成させたことの証拠とすることができる。以上の事実及び証拠は、係争特許がW氏が河海大学の物質的技術的条件を利用して取得した技術成果であることを十分に証明している。

よって、第一審法院は、原告優凝会社の訴訟請求を棄却する旨の判決を下した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①係争特許が、W氏が優凝会社での職務を遂行して創作した発明創造であることを証明する証拠はない。

W氏は、河海大学岩土エンジニアリング研究所副所長、教授、博士課程指導教官である。そして、同氏は元々有していた専門知識及び技能に基づき、優凝会社の招聘を受けて、同社の職務を兼職した。関連の名刺、文書にはW氏の同社における身分について一定の記載があるが、招聘を受けて兼職するW氏についていえば、「必要に応じて」製品研究開発業務に従事するには優凝会社が同氏に対しある製品の研究開発業務を明確に手配する必要があり、その他の被雇用専門技術員のように、上記の契約内容を、特別の意味を有さない一般条項であると解釈することはできない。そして、優凝会社は、現在に至るまで、過去にW氏に対し製品の研究開発業務を明確に手配した事実を証明していない。優凝会社は、第二審の審理において、W氏等が 2007 年第三期「水利水電科技進展」に発表した「自動ロック式景観ブロック補強擁壁構造の設計と応用」の論文を新しい証拠として提出し（当該論文の原稿受領日は 2006 年 3 月 16 日である）、W氏が優凝会社において研究開発業務に従事し、かつ同社の特許製品の設計に参加したことを証明しようとした。しかし、土留めブロック特許の出願日は 2004 年 4 月 14 日であり、当該土留めブロック特許の技術案は出願日前（即ち 2004 年 4 月以前）に形成されていたはずであるが、「ロック式景観ブロック補強擁壁構造の設計と応用」の論文に記載された研究時期は 2005 年である。よって、優凝会社の「W氏は当該論文において土留めブロック特許の研究に参加したことを認めた」との主張は、成立しない。

②係争特許が、W氏が優凝会社の物質的技術的条件を利用して創作した発明創造であることを証明する証拠はない。

優凝会社は、自ら研究開発費用を支出し、かつW氏に対し係争特許の研究開発に用いるブロック及びグレーティング製品を提供したことを理由に、係争特許がW氏が主に同社の

物質的技術的条件を利用して創作した発明創造であることを主張した。これについて、第二審法院は、次のとおり認定する。まずW氏が、優凝公司において飛行機チケット等の出張費用を精算したことは事実であるが、優凝公司は、当該出張費の支出と製品の研究開発が関係することを証明していない。次に、T氏は、法廷において2006年3月16日に優凝公司を代表してW氏に対し実験用のブロック製品を発送したことを証言したが、T氏は優凝公司の従業員であり、優凝公司との間に利害関係があるため、その他の証拠がない状況においては、その証言を単独で事実認定の証拠とすることはできない。ましてや、実験が行われたことをもって必然的に製品の研究開発が行われたものとするとはできない。従って、優凝公司の「研究開発用のブロック製品を提供した」との主張は成立しない。最後に、民事訴訟における「主張する者が挙証する」という法則は基本的な挙証原則である。優凝公司は、自らがW氏に提供したグレーティング製品が製品の研究開発に用いられたと主張する以上、これについて証明責任を負わなければならない。かかる証明責任は河海大学の反証によって変化し又は移転するものではない。即ち、河海大学が反証を提出したか否か、或いはその反証が成立したか否かにかかわらず、優凝公司の証明すべき事実に対する証明責任は免除されない。優凝公司はW氏に対しグレーティング製品を提供したことを証明しただけで、当該グレーティング製品の用途について、終始、補強証拠を提出しなかった。よって、優凝公司の「河海大学岩土エンジニアリング研究所はグレーティング製品検査測定資格を有しないため、河海大学が第一審において供述した『グレーティング製品は検査測定のために用いたものである』との理由は成立せず、河海大学がグレーティング製品を検査測定に用いたことを証明しない限り、グレーティング製品は研究開発に用いられたものとみなされるべきである」との主張については、本院はこれを支持しない。

以上により、第二審法院は、次のとおり判決した。

上訴棄却、原判決維持。

5. 解説

ある発明創造が企業の職務発明創造にあたるか否かを判断する場合、当該発明創造が当該企業の任務を遂行して完成された発明創造であるか、又は主に当該企業の物質的技術的条件を利用して完成された発明創造であるかを判断する必要がある（「特許法」第6条第1項）。本件の第一審法院及び第二審法院においては、原告は、係争特許が、W氏が原告から委託された会社業務以外の任務を遂行して完成させた発明創造であることを証明しておらず、それにより、係争特許はW氏が優凝公司の任務を遂行して完成させた発明創造ではないと認定された。さらに、「係争特許は、W氏が主に優凝公司の物質的技術的条件を利用して完成させた発明創造である」との優凝公司の主張についても人民法院の支持を得られなかったが、その理由は、同社はW氏に物質的技術的条件を提供したことを証明する証拠を提供したが、その提供した物質的技術的条件と係争特許の間の関連性を証明することがで

きなかったこと、即ち、W氏が当該物質的技術的条件を利用して係争特許を完成させたことを証明できなかったことにある。

6. 企業へのメッセージ

大学教授や企業の開発担当者等が他の企業に派遣されたり開発委託を受ける等の期間内に発明創造を完成させた場合、当該発明創造に係る特許権はいずれの大学又は企業に帰属するかという困難な問題に直面することになる。そもそも兼職を禁止して本来の職務に専念すべき義務を定めることも1つの方策であるが、もし兼職を認めるとしても権利の帰属について契約により明確に定めておくことにより紛争を未然に予防することが肝要である。

3. 「科学技術成果転化促進法」に基づき職務技術成果完成者への奨励の支払いが命じられた紛争事件

1. 事件の性質

職務技術成果の奨励請求紛争

2. 事件名、争点

事件名：劉法新と済源市農業科学研究所の職務技術成果奨励請求紛争事件

争点：職務技術成果の奨励の金額の確定

3. 書誌的事項

第一審：河南省済源市中級人民法院（2007）済中民初字第12号

原告：劉法新

被告：済源市農業科学研究所（以下「農業科学研究所」という）

判決日：2009年3月26日

第二審：河南省高級人民法院（2009）豫法民三終字第75号

上訴人：劉法新、済源市農業科学研究所

判決日：2009年8月26日

関連条文：「科学技術成果転化促進法」第29条、「契約法」第326条

出典：北大法律情報ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

原告劉法新は、被告農業科学研究所トウモロコシ室の元主任であり、トウモロコシの新品種の培養者であり、職務技術成果の完成者である。農業科学研究所と合肥豊楽種業股份有限公司（以下「合肥豊楽公司」という）は、1999年に契約を締結し、両社が共同出資に

より済源豊楽玉米科技開発有限公司（以下「済源豊楽公司」という）を設立し、その際、合肥豊楽公司が現金によって出資し、農業科学研究所が土地、トウモロコシ品種権及び配合済の品種の組合せをもって現物出資することを約定した。また、双方は、トウモロコシ新品種及びその他無形資産の所有権を農業科学研究所に帰属させ、済源豊楽公司がこれを開発利用できる旨を約定した。済源豊楽公司が設立され営業を開始した後、原告劉法新は新会社の副総経理に任命され、新しい技術の開発及び生産を主管した。2004年、農業科学研究所と合肥豊楽公司は、合意により済源豊楽公司を解散し、会社資産を分配することになったが、その際、被解散会社の主な資産であるトウモロコシ品種権を合肥豊楽公司に分配し、合肥豊楽公司が農業科学研究所に現金450万元を補償として支払うことを決定した。済源豊楽公司の解散後、劉法新は農業科学研究所を離職し、450万元を基準額として自己に対し職務技術成果の奨励を支給するよう主張した。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

1999年12月24日、済源豊楽公司と農業科学研究所は共同出願者として、国の審査認可機関に対し「豫玉26」及び「済単七号」について植物新品種権を出願した。当該植物新品種は2000年5月1日に審査認可機関により公告され、済源豊楽公司と農業科学研究所は、2000年5月1日より、共同して品種権を取得した。2002年9月1日、「豫玉26」及び「済単七号」の2つのトウモロコシ品種の植物新品種権の出願者が「農業科学研究所及び済源豊楽公司」から「農業科学研究所」に変更された。農業科学研究所は同研究所が「豫玉26」及び「済単七号」のトウモロコシ品種を譲渡する権限を有しないことを証明するため済源豊楽公司の会議議事録等の証拠を提供したが、当該証拠は「豫玉26」及び「済単七号」の2つのトウモロコシ品種の植物新品種権の出願者がすでに農業科学研究所に変更された事実を覆すには十分ではない。よって、農業科学研究所が2002年9月1日より2つのトウモロコシ品種の出願者としての権利を有していたこと、即ち農業科学研究所が「豫玉26」及び「済単七号」の2つのトウモロコシ品種について技術譲渡の権利を有していたと認定することができ、農業科学研究所の「当研究所は技術譲渡を行う権限を有しない」との主張は成立しない。

農業科学研究所と合肥豊楽公司が2004年1月24日に締結した契約には、「豫玉26」及び「済単七号」トウモロコシ品種の品種権、保護権、独立開発権を合肥豊楽公司に帰属させる旨が定められているが、そのほかにも済源豊楽公司の資産、債権、債務等の問題について約定されており、また、同契約には、双方の長期的な提携関係及び「豫玉26」及び「済単七号」の過去の実際の開発状況に鑑み、合肥豊楽公司が農業科学研究所に対し補償金として450万元を支払う旨が定められている。協議書の全体的な内容をみれば、農業科学研究所が「豫玉26」及び「済単七号」の2つのトウモロコシ品種を合肥豊楽公司に提供して得た450万元が譲渡料であると認定することはできない。仮に450万元のすべてが2つの

トウモロコシ品種の譲渡料であるとしても、双方は当該 2 つのトウモロコシ品種の開発コストがいくらであったかを証明する証拠を提出していないため、2 つのトウモロコシ品種の譲渡による純収入を計算することはできない。しかし、法律の規定により、職務技術成果の完成者が奨励を受けるべきであることを考慮すれば、農業科学研究所は、劉法新の 2001 年から 2003 年までの期間の奨励の受領状況及びトウモロコシ新品種の保護期間を参照して、劉法新に対し一括で奨励金を支払うべきである。

以上のことから、第一審法院は、次のとおり判決した。

農業科学研究所は、判決の効力発生後 15 日以内に劉法新に対し奨励金 50 万元を支払え。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

1999 年 5 月 26 日、農業科学研究所と濟源豊樂会社が共同で締結した「無形資産移転書補充説明」には、濟源豊樂会社の設立時に濟源豊樂会社の無形資産（「豫玉 26」及び「濟単七号」等を含む）の所有権を農業科学研究所に移転し、農業科学研究所は濟源豊樂会社の発展支援の目的に限りその開発使用を認められることが明確に規定されている。従って、農業科学研究所の主張する「農業科学研究所は、1995 年 5 月 21 日に、『豫玉 26』及び『濟単七号』をもって濟源豊樂公司に出資した。これは即ち譲渡の性質を有しており、劉法新の 2004 年の提訴はすでに訴訟時効を過ぎている。」との上訴理由は成立しない。劉法新が「豫玉 26」及び「濟単七号」品種の培養者として、その品種権保有者である農業科学研究所に対し相応の奨励を主張することは不当ではなく、農業科学研究所は職務技術成果完成者である劉法新に対し奨励金を支払わなければならない。

劉法新は、本件奨励金について河南省政府弁公庁転送の省科学技術委員会等の部門の「『科学技術成果転化の促進に関する若干規定』の徹底に関する実施意見」に関連の規定があると主張した。同実施意見第 20 条には、奨励金は技術譲渡所得の純収入から 25%を下回らない比率により控除され、奨励の対象者は職務科学技術成果完成者及び成果の転化に貢献したその他の人員であることが明確に規定されている。また、「科学技術成果転化促進法」第 29 条は、「科学技術成果を完成させた単位がその職務科学技術成果を他人に譲渡する場合、当該単位は、当該職務科学技術成果の譲渡により取得する純収入から 20%を下回らない比率で控除し、当該科学技術成果を完成させた者及びその転化に重要な貢献をした者に対して奨励を与えなければならない。」と規定している。これら規定によれば、奨励金の控除対象は技術譲渡所得の純収入であり、技術譲渡純収入とは譲渡人が技術譲渡契約に基づいて取得した技術譲渡収入から、その支払った試験、交通、労働、文書作成等の支出を控除した後に残った純技術所得を指す。農業科学研究所が 2004 年 1 月 24 日の合肥豊樂公司との契約の約定によって取得した 450 万元は、農業科学研究所と合肥豊樂公司及濟源豊樂公司の解散時に双方の各利益の均衡を図ったことによって出された結果であり、これは 2 つのトウモロコシ品種の価値要素のみに係わるものではなく、濟源豊樂公司の経営時の状

況並びに解散時の資産、債権及び債務等にも係わるものであるため、当該 450 万元のすべてが技術譲渡収入であると認定することはできず、また、当該金額に基づいて技術所得純額を確定することはできない。さらに、技術譲渡純収入に係る奨励の分配対象者は職務科学技術成果完成者及び成果の転化に貢献したその他の人員を含むが、劉法新が技術成果完成者であることのほか、その他の人員は明らかではない。従って、具体的な奨励金額及び奨励の分配対象者はいずれも確定することが不可能であり、第一審法院が関連の要素を参照して奨励金額を確定したことは、不当ではない。

第一審法院は、審理の過程において、すでに関連の規定に従い劉法新及び農業科学研究所に対し訴訟リスク警告書を送付し、双方当事者の評価、鑑定申請のリスクについて説明等を行っており、審理手続に不当な点はない。

以上の事実により、劉法新及び農業科学研究所の上訴理由はいずれも成立しない。第一審法院の事実認定及び法律適用は正確であり、実体処理も適切である。

よって、第二審法院は、「科学技術成果転化促進法」第 29 条及び「民事訴訟法」第 153 条第 1 項第 1 号の規定に基づき、次のとおり判決した。

上訴棄却、原判決維持。

5. 解説

「植物新品種保護条例」及び「植物新品種保護条例実施細則」は、植物新品種に対して特別の規定を定めている。そのうち、「植物新品種保護条例」第 7 条は、職務培養の権利者は単位である旨を定めているが、かかる状況における培養者に対する奨励及び報酬については規定がない。「契約法」第 326 条第 1 項並びに「科学技術成果転化促進法」第 29 条及び第 30 条の規定によれば、単位が職務技術成果を使用し、又は譲渡する場合、完成者に一定の奨励及び報酬を支払わなければならないらず、「科学技術成果転化促進法」第 29 条及び第 30 条は、奨励金額の計算方法について、技術成果の譲渡により取得する純収入から 20% を下回らない比率で控除するか、又は連続 3 年から 5 年間、科学技術成果の実施により新たに増加した利益から 5% を下回らない比率で控除する旨を定めている。ここで注意すべき点は、技術成果が単位によって実施され又は単位によって第三者に譲渡された場合に限り、成果の完成者は相応の奨励を受けることができ、また、奨励金額の控除比率については法律によって最低基準が定められている点である。

6. 企業へのメッセージ

近時、特許法及び特許法実施細則における職務発明者への奨励・報酬の規定には注目が集まっているが、本件判決にあるように、「科学技術成果転化促進法」や「契約法」の規定にも注意することが必要である。

4. 発明特許の臨時保護期間使用料（補償金）の算定方法に係る紛争事件

1. 事件の性質

臨時保護期間使用料請求紛争

2. 事件名、争点

事件名：南京優凝舒布洛克建材有限公司が恒源（紹興）建材有限公司等を訴えた事件

争点：臨時保護期間使用料（補償金）の算定方法

3. 書誌的事項

第一審：浙江省寧波市中級人民法院（2007）甬民四初字第 339 号

原告：南京優凝舒布洛克建材有限公司（以下「優凝舒布洛克公司」という）

被告：恒源（紹興）建材有限公司（以下「恒源公司」という）

浙江省寧海県胡陳郷人民政府（以下「胡陳郷政府」という）

平湖市水利工程有限公司（以下「水利公司」という）

判決日：2008 年 12 月 1 日

第二審：浙江省高級人民法院（2009）浙知終字第 30 号

上訴人：恒源公司

被上訴人：優凝舒布洛克公司

原審被告：胡陳郷政府

水利公司

判決日：2009 年 3 月 2 日

関連条文：「特許法」第 13 条、最高人民法院による「民事訴訟証拠に関する若干規定」第 35 条

出典：北大法律情報ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

訴外F氏は、土留めブロックを発明し、2004年4月14日に国家知的財産権局に「土留めブロック」という名称の発明特許を出願した。公開日は2005年1月12日であった。2007年1月3日に特許権（特許番号はZL200410014654.6）を付与された。2005年1月12日、F氏は、優凝舒布洛克会社と特許実施許諾契約を締結し、優凝舒布洛克会社に当該特許を独占的に実施する権利を許諾した。2007年9月26日、国家知的財産権局の審査確認を経て、上述の発明特許の特許権者が優凝舒布洛克会社に変更された。

2005年3月3日に、優凝舒布洛克会社は恒源会社と生産販売合作契約を締結したことがあり、優凝舒布洛克会社の指定により恒源会社が紹興市を中心とする半径100キロメートルの区域内で土留めブロック系列製品（以下「本件特許製品」という）を独占生産し、優凝舒布洛克会社がこれを独占販売すること、恒源会社は優凝舒布洛克会社から独占生産権を付与された製品を直接的又は間接的に優凝舒布洛克会社以外のルートを通じて対外的に販売又は提供してはならないこと等を定めていた。2006年、優凝舒布洛克会社は、恒源会社とその許諾を得ることなく無断で水利会社に本件特許製品を販売し（本件特許製品は胡陳郷政府の水利工事に用いられた）、生産販売合作契約の約定に違反したことを発見し、法院に訴訟を提起した。

優凝舒布洛克会社は、第一審の3被告がその発明特許権を侵害したと主張し、当該3被告に対し、権利侵害行為を直ちにやめ、権利侵害行為によりもたらされる影響の範囲内で新聞に謝罪広告を掲載すること、優凝舒布洛克会社に特許権侵害の賠償金及び権利侵害行為を阻止するために支払った合理的な費用、合計120万元を連帯して賠償することを命じる判決を求めた。第一審法院は、優凝舒布洛克会社に対し、本件は発明特許の臨時保護期間使用料（補償金）の紛争に係るものであって特許紛争ではないことを説明した。そこで、優凝舒布洛克会社は、その原審における訴訟請求を変更し、恒源会社には発明特許臨時保護期間使用料36万元の支払及び優凝舒布洛克会社が証拠の調査取得のために支出した公証費用2,000元の負担、あわせて362,000元の支払を求め、かつ胡陳郷政府及び水利会社にはこれについての連帯責任の負担を求めた。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

本件特許は発明特許であるため、発明特許の出願が公開されてから特許権の付与が公告されるまで、出願人はその発明を実施した単位又は個人に適当な対価の支払を請求することができ、この段階における特許出願に対する保護は「臨時保護」と呼ばれる。優凝舒布洛克会社は本件特許の出願人ではないが、特許権付与後に当該発明特許権を譲り受けている。しかも、原特許権者で特許出願人でもあるF氏は、当該特許権を譲渡するときに優凝舒布洛克会社に授權書面を交付し、優凝舒布洛克会社に対し、法律に定める特許の保護範囲に基づいて、いずれかの第三者による中華人民共和国国内における当該特許権の出願日から特許権者が正式に優凝舒布洛克会社に変更される日までの当該特許権を侵害するいか

なる行為についても、いずれかの形式の法的行為をとることができる権限を委任しており、かかる授權には特許の出願が公開されてから特許権の付与が公告されるまでの臨時保護期間の権利が含まれている。従って、優凝舒布洛克公司是、本件において發明特許臨時保護の訴訟請求を提出する権利を有する。恒源公司が当該發明特許の臨時保護期間内に生産、販売した土留めブロックは、当該發明特許の請求項 1 に記載されている全ての必要な技術的特徴を網羅しており、当該發明を実施した場合、法により妥当な使用料を支払うべきである。恒源公司是全部で 2764.52 平方メートルの土留めブロックを販売した。具体的な販売価格はあるが、具体的な原価を確認することが難しいため、恒源公司が得た利益を確定することは難しく、また、發明特許の臨時保護は發明特許権の保護と異なるところがあり、臨時保護期間の妥当な使用料も特許権侵害の損害賠償と違いがあることを考慮して、本法院は、恒源公司の販売数量、販売価格を斟酌して使用料の金額を確定することとする。水利公司及胡陳郷政府が中堡溪工事に使用した土留めブロックは合理的な価格で恒源公司から適法に購入されたものであることから、水利公司の当該土留めブロック使用行為は「特許法」第 13 条にいう發明を実施する行為に該当せず、当該 2 被告に対し恒源公司の支払についての連帯責任の負担を求める優凝舒布洛克公司の請求は、法的根拠がないため、これを認めない。また、最高人民法院による「民事訴訟証拠に関する若干規定」第 35 条第 1 項により、法院は当事者に訴訟請求を変更できる旨を告知しなければならないという規定があるため、優凝舒布洛克公司が第一審法院の説明の後に訴訟請求を変更したことは不当とはいえない。

以上により、次のとおり判決する。

- 一 恒源公司是、判決の効力発生日から 10 日以内に、優凝舒布洛克公司の特許番号 ZL200410014654.6 の發明特許臨時保護期間の使用料 60,000 元を支払え。
- 二 優凝舒布洛克公司のその他の訴訟請求は棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、①優凝舒布洛克公司是、本件における第一審原告としての適格を有するか、②優凝舒布洛克公司が第一審法院から説明を受けた後に訴訟請求を変更したことは法律の規定に合致するか、③特許が一部無効宣告を受けたか否かという事実について第一審判決に遺漏があるか、④本件に係る紛争は生産販売合作契約紛争か、發明特許臨時保護期間使用料紛争か、⑤第一審判決で恒源公司に發明特許臨時保護期間使用料 60,000 元の支払を命じたのは不当か、を本件第二審の争点とした。

第二審法院は、上記の争点につき次のとおり判示した。

- ①優凝舒布洛克公司是、本件における第一審原告としての適格を有するか

優凝舒布洛克公司是本件特許の出願人ではないが、原出願人 F 氏がすでにこれと独占実施許諾契約を締結しており、当該契約の有効期間内に F 氏は本件特許をすでに優凝舒布洛克公司に譲渡したうえ国家知的財産権局の審査確認も受けていることから、優凝舒布洛克

会社は、本件特許の特許権者として、自己の名義で権利侵害者に対し権利を主張することができる。また、F氏は、優凝舒布洛克会社に特許権を譲渡するときに、「優凝舒布洛克会社は、いずれかの第三者による本件特許の出願日から特許権者が正式に優凝舒布洛克会社に変更される日までにおける本件特許権を侵害するいずれかの行為につき、訴訟又は訴訟以外の方式により権利侵害者に特許権侵害にかかる損害の賠償金を主張することを含むがこれに限らず、いずれかの形式の法的行為をとることができる。」という約定を明確に行っており、その中には優凝舒布洛克会社が権利侵害者に対し特許権臨時保護期間使用料を主張する権利も含まれていると解するべきであるから、優凝舒布洛克会社は第一審原告としての適格を有するというべきである。

②優凝舒布洛克会社が第一審法院から説明を受けた後に訴訟請求を変更したことは法律の規定に合致するか

最高人民法院による「民事訴訟証拠に関する若干規定」第35条は、訴訟過程において、当事者が主張する法律関係の性質又は民事行為の効力と人民法院が事件の事実に基づいて出した認定とが一致しない場合、当事者は、人民法院の告知に基づき訴訟請求を変更できる旨を明確に規定している。第一審法院は、審理の過程において、優凝舒布洛克会社が第一審3被告を提訴した行為はいずれも優凝舒布洛克会社の本件発明特許の出願が公告された日から特許権の付与が公告される日までに生じていることを発見し、しかも優凝舒布洛克会社は第一審3被告に発明特許の特許権付与後に権利侵害行為があったことを証明する証拠を有していないことから、本件は発明特許臨時保護期間使用料紛争であって、特許権侵害紛争ではないと認定した。第一審法院による説明の後、優凝舒布洛克会社が、原審被告に特許権侵害に係る賠償金の支払を求める元の訴訟請求を、発明特許臨時保護期間使用料の支払を求める請求に変更したのは、法的根拠がある。優凝舒布洛克会社は別途訴訟を提起すべきであるとする恒源会社の主張については、第二審法院はこれを認めない。

③特許が一部無効宣告を受けたか否かという事実について第一審判決に遺漏があるか

恒源会社は第一審において本件特許がすでに一部無効宣告を受けたと陳述しているが、いかなる証拠も提供していない。恒源会社は第二審において無効宣告審査決定書を提供したけれども、コピーのみであった。前述のとおり、第二審法院は当該証拠を採用しないのであるから、原判決のこの部分の事実について認定をしていないのは正しい。

④本件に係る紛争は生産販売合作契約紛争か、発明特許臨時保護期間使用料紛争か

恒源会社は優凝舒布洛克会社の指示に基づくことなく、本件特許製品「土留めブロック」を無断で生産、販売して、それが優凝舒布洛克会社と締結した生産販売合作契約に対する違反を構成するとともに、本件発明特許の臨時保護期間内における当該特許の実施にも該当している。優凝舒布洛克会社は、恒源会社に違約責任を追及することも、恒源会社に発明特許臨時保護期間使用料の支払を求めることもでき、かかる請求権競合の状況の下で、優凝舒布洛克会社が第一審法院による説明を受けて恒源会社に発明特許の臨時保護期間使用料の支払を求めたことは、不当とはいえない。

⑤第一審判決で恒源会社に発明特許臨時保護期間使用料 60,000 元の支払を命じたのは不当か

「特許法」第 13 条は、発明特許の出願が公開された後は、出願人は、その発明を実施した単位又は個人に適当な対価の支払を請求することができる」と定めているのみで、適当な対価の具体的計算根拠については詳しい説明をしていない。恒源会社が実施した「土留めブロック」技術は、当時なお臨時保護期間にあった本件発明特許に直接由来するものであり、しかも当該特許は現在すでに特許権を付与されているのであるから、特許権侵害に係る賠償金額の計算方式を参照して恒源会社が支払うべき適当な対価の金額を確定することができる。現在、優凝舒布洛克会社は恒源会社が本件特許を実施して得た金額を証明する証拠を提出しておらず、また、参照可能な明確な特許許諾使用料もないことから、第二審法院は、本件特許の種類、恒源会社の技術の由来、生産、販売の主観的要素、生産能力及び規模、製品価格等の要素を総合的に勘案して、第一審判決で確定された使用料の金額 60,000 元は合理的な範囲内にあるというべきであると認定し、第二審法院はこれを確認する。

以上により、次のとおり判決する。

上訴棄却、原判決維持。

5. 解説

「特許権の保護」と本件のような「臨時保護」にはいくつかの違いがある。まず、特許権の保護の客体は特許であり、これには発明、実用新案、意匠が含まれる。「特許法」第 13 条の規定によれば、臨時保護の客体は発明特許のみである。次に、保護の時間的範囲が異なる。特許権の保護の時間的範囲は、特許権が付与された日から特許無効又は終了の日までであり、臨時保護の時間的範囲は、出願が公開された日から特許権が付与される日までである。さらに、保護の効力も異なる。「特許法」第 11 条の規定によれば、特許権者には使用禁止権があるが、発明特許の臨時保護については使用料請求権が定められているだけで、使用禁止権は定められていない。それだけではなく、発明特許臨時保護の使用料給付請求権の行使には、事後救済という特徴が備わっている。すなわち、特許出願人は、特許権を付与されて特許権者となってからでなければ、特許技術利用者の責任を追及することができないのである。

「特許法」第 13 条は、発明特許の出願が公開された後、出願人はその発明を実施した単位又は個人に適当な対価の支払を請求することができる、と規定しているが、「適当な対価」の具体的な計算根拠については詳しい説明がなされていない。第二審法院は判決の中で、特許権侵害に係る賠償金額の計算方式を参照して恒源会社が支払うべき適当な対価の金額を確定することができるという認識を示している。

6. 企業へのメッセージ

本件判決は、臨時保護期間使用料の算定について、特許権侵害に係る賠償金額の計算方式を参照して、適当な対価の金額を確定すべきことを判示した。特許権付与前の臨時保護期間使用料請求に関する判決例はあまり多くないため、本判決の判示には、一定の参考価値があると思われる。

5. ステップの順序が存在する方法の発明特許については、ステップの順序も特許権の保護範囲を限定するとされた発明特許権侵害紛争事件

1. 事件の性質

発明特許権侵害紛争

2. 事件名、争点

事件名：OBE-Werk Ohnmacht & Baumgartner GmbH & Co .KG と浙江康華眼鏡有限公司との間の発明特許権侵害紛争事件

争点：ステップの順序が存在する方法の発明特許について、ステップそのものだけでなく、ステップの順序も特許権の保護範囲を限定するか否か

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2002）一中民初字第 5048 号

原告：OBE-Werk Ohnmacht & Baumgartner GmbH & Co .KG（以下「OBE 社」という）

被告：浙江康華眼鏡有限公司（以下「康華公司」という）

判決日：2005 年 12 月 20 日

第二審：北京市高級人民法院（2006）高民終字第 1367 号

上訴人：康華公司

被上訴人：OBE 社

判決日：2006 年 12 月 20 日

再審：最高人民法院（2008）民申字第 980 号

再審申立人：OBE 社

被申立人：康華公司

判決日：2010 年 3 月 23 日

関連条文：「特許法」（2000 年改正）第 56 条（「特許法」（2008 年改正）第 59 条）

4. 事件の概要

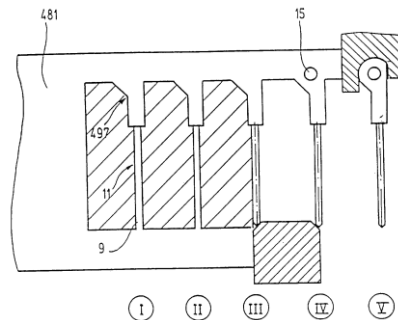
(1) 事実関係

OBE社は、1996年4月24日に国家知的財産権局に出願番号96191123.9、名称「バネ蝶番の製造方法」の発明特許、すなわち本件特許を出願し、2001年10月24日に特許権を付与された。授權公告の請求項1は「①バネ蝶番の製造方法の一種。当該蝶番は少なくとも1つの筐体、1つのヒンジ部材及び1つのバネにより構成され、その特徴は当該方法が次のステップを含むことである。ヒンジ部材の形成に用いる金属帯を提供する。ヒンジ部材の外形とおおむね一致する範囲を切断する。ヒンジ部材の凸部を形成すべくプレスにより円形部分を形成する。ヒンジ部材のヒンジ孔を打ち抜く。」であった。

OBE社は、康華公司がその許諾を得ることなく無断で生産及び営業を目的として本件特許権の保護範囲に該当するバネ蝶番製品の製造、使用、販売の申出、販売をし、特許権侵害行為を構成するとして、2002年6月24日、第一審法院に提訴した。

2005年8月10日、第一審法院は、康華公司の所在地において、康華公司が本件係争製品を加工生産する加工プロセスについて検証を行った。検証の結果、康華公司の加工プロセスは、①人の手で金属帯をプレス機に送り込んでヒンジ部材を押し抜き、②人の手でペンチを用いてヒンジ部材の前方を挟み、鍛圧機を用いてヒンジ部材の後方を丸め加工し、③人の手でペンチを用いてヒンジ部材の前方を挟み、ヒンジ部材を穿孔機に挿入して孔を開け、④人の手で亜鉛メッキ線をヒンジ部材の前方の円形孔に通し、若干数のヒンジ部材をつないだ後に研削盤を用いて研磨する、というものであった。

第一審の過程において、康華公司は2004年8月10日に本件特許を対象として特許再審査委員会に無効宣告を請求した。その理由は、本件特許は新規性及び進歩性を備えていないというものであった。特許再審査委員会は、2005年4月11日に第7135号無効宣告請求についての決定（以下「第7135号決定」という）を下し、本件特許権の有効性を維持した。



(参考図1 ヒンジ部材の製造工程を示す説明図)

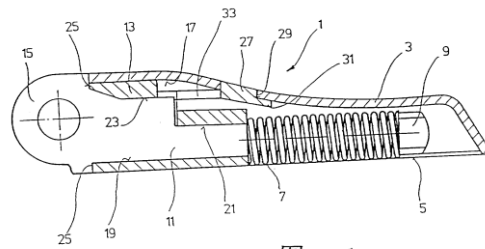


图 1

(参考図 2 完成したヒンジ部材 11 を組み込んだバネヒンジを示す断面図)

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

請求項 1 に記載された方法は、①ヒンジ部材の形成に用いる金属帯を提供し、②ヒンジ部材の外形とおおむね一致する範囲を切断し、③ヒンジ部材の凸部を形成すべくプレスにより円形部分を形成し、④ヒンジ部材のヒンジ孔を打ち抜く、という 4 つのステップである。本件特許はバネ蝶番加工の製造方法で、発明特許のうちの方法特許であり、その保護範囲はバネ蝶番の加工製造方法であり、本件特許の請求項 1 はバネ蝶番のうちのヒンジ部材の加工方法であって、ヒンジ部材はバネ蝶番のうちの一部品に過ぎない。本方法特許においては、金属帯を用いて加工するヒンジ部材は依然として金属帯と接続されているときにバネ部材及びロッキング部材の取付を行い、…その発明の課題はバネ蝶番の経済的な製造方法を提供し、部品の運搬を改善し、もって良好な経済的効果を生じることであり、その発明の目的は現在のバネ蝶番の加工製造費用が高く、加工ステップの費用が非常に高いという問題を解決することである。康華会社のヒンジ部材の加工方法は、金属帯材の上でプレス方式によりヒンジ部材を押し抜き（本件特許ではヒンジ部材にバネ部材組立ユニットを取り付けるまでは依然として金属帯と接続されている）、その後、人の手でペンチを持ってヒンジ部材を挟み、ヒンジ部材の凸部の延長部分を鍛压机で丸め加工し、さらに人の手でヒンジ部材を穿孔機に挿入して孔開けを行うというものである。請求項 1 と康華会社の加工方法を比較すれば、康華会社のヒンジ部材の加工方法と請求項 1 の保護範囲の間に顕著な差異はなく、本件特許の請求項 1 は 4 つのステップであり、康華会社の加工ステップも 4 つであり、ヒンジ部材を金属帯材から押し抜いた後に型鍛造し、孔を開けるという順序は入替可能である、順序を調整しても新たな効果は生じないことがわかる。このように、康華会社のヒンジ部材の加工生産方法は、本件特許の請求項 1 で保護される方法と均等であり、本件特許の請求項 1 の保護範囲に該当しており、康華会社は、権利侵害停止、損害賠償等の民事責任を負うべきである。

以上により、次のとおり判決する。

一 被告康華会社は、本判決が効力を生じた日から、直ちに権利侵害行為を停止せよ。

二 被告康華公司是、本判決が効力を生じた日から 10 日以内に原告 OBE 社に人民元 5 万円を賠償せよ。

三 原告 OBE 社のその他の訴訟請求を棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

本件の核心となる問題は、康華会社が権利侵害で訴えられた製品を製造するために使用する方法が本件特許権の保護範囲に該当するか否かである。本件特許の請求項 1 に記載されている技術案は、①蝶番は少なくとも 1 つの筐体、1 つのヒンジ部材及び 1 つのバネにより構成され、②ヒンジ部材の形成に用いる金属帯を提供し、③ヒンジ部材の外形とおおむね一致する範囲を切断し、④ヒンジ部材の凸部を形成すべくプレスにより円形部分を形成し、⑤ヒンジ部材のヒンジ孔を打ち抜く、という 5 つの技術的特徴からなる。本件特許の明細書の記載によると、本件特許の技術案は、ヒンジ部材と金属帯料が分離せず、かつ各ステップを順序に沿って行う状況の下で実現されるものであり、このことは本件特許の発明の目的であり、本件特許の方法の特徴及び効果の表れでもある。ヒンジ部材を金属帯料から分離し、又はステップを変更すれば、いずれも本件特許の方法の技術的效果及び技術目的を実現することができない。権利侵害で訴えられた製品上のヒンジ部材の製造方法には、①金属帯材、②ヒンジ部材の押抜き、③丸め加工、④孔開けが含まれ、当該加工方法は、まずヒンジ部材を金属帯料から分離し、旧式機械加工工法のプレス切断、鍛圧及び孔開け設備を採用して順々に完了されるものであり、そのうち丸め加工及び孔開けの順序は入替可能である。このように、これは、本件特許で採用されているヒンジ部品と金属帯料が分離せず、かつ各ステップを順序に沿って行う方法と異なっており、権利侵害で訴えられている製品の製造方法は特許の方法と同一でも均等でもなく、本件特許権の保護範囲に該当しない。このため、本法院は、権利侵害で訴えられた方法と本件特許の方法の均等に関する第一審判決の認定は誤りであり、これを正し、権利侵害で訴えられた方法は権利侵害を構成しないとす康華会社の主張を支持する。

以上により次のとおり判決する。

第一審判決を取り消す。OBE 社の訴訟請求を棄却する。

(4) 再審判決

最高人民法院は、再審判決において、次のとおり判示した。

①「請求項 1 における 4 つのステップは記載された順序に従い順番に実施すべきものであるか否か」について

ステップの順序が存在する方法発明については、ステップそのもの及びステップ間の順序は、ともに特許権の保護範囲を限定する作用を果たす。現行法は方法の請求項において各ステップの実施順序を限定すべきか否かを規定していないため、請求項において各ステ

ップの実施順序が限定されていない場合には、国务院特許行政部門は、特許権の付与、権利確定の手續においては一般に各ステップの請求項に記載された順序に基づいて請求項の審査を行い、請求項の保護範囲を任意の順序で各ステップを実施することができるものであると解釈することはない。従って、権利侵害訴訟において、請求項でステップの順序が限定されていないことを理由に、ステップの順序の請求項に対する限定作用を考慮しないのはあってはならないことであり、明細書及び図面、審査資料、請求項に記載された全体的な技術案並びに各ステップ間の論理関係を踏まえ、該当分野の一般技術者の見地から各ステップが特定の順序に従って実施されるべきものであるか否かを確定すべきである。請求項 1 に記載された 4 つのステップによると、まず、材料提供ステップの作用はその他のステップのために加工材料を提供することである。従って、材料提供ステップは、その他のステップより前に最初に実施しなければならない。次に、切断ステップの作用は金属帯からヒンジ部材の外形とおおむね一致する範囲を切断することであり、孔開けステップは切断ステップで形成された範囲の中にヒンジ孔を作ることであり、さらに明細書には切断ステップの前に孔開けステップ又はプレス・ステップを実施してもよいとする技術内容の記載がなく、関連する技術的示唆も示されておらず、また、切断ステップの前に孔開けステップ又はプレス・ステップを実施しても本件特許の発明の目的を実現し、同一の技術的効果を達成することができるのと該当分野の一般技術者が容易に推察しえないため、請求項 1 における切断ステップは、プレス・ステップ及び孔開けステップの間に実施すべきものである。明細書に記載された内容からみると、プレス・ステップと孔開けステップは入替可能なものであるが、実際の加工プロセスにおいては、この 2 つの順序をいったん確定したら、この 2 つの順序は順番に実施するほかはない。以上のことから、請求項 1 における 4 つのステップは、材料提供ステップ、切断ステップ、プレス・ステップ又は孔開けステップの順序に従って順番に実施すべきであり、各ステップの間には特定の実施順序があり、再審申立人の「請求項 1 は特許の方法のステップのみを説明したものであって、ステップの順序については限定していない…、請求項 1 の保護範囲は、記載されたステップの各種順序による組合せを含む」とする再審申立理由は、事実に根拠及び法的根拠が乏しく、再審法院はこれを支持しない。

②「権利侵害で訴えられた方法は請求項 1 の『ヒンジ部材の外形とおおむね一致する範囲を切断する』と同一又は均等の技術的特徴であるか否か」について

本件において、双方当事者が争っているのは、「ヒンジ部材と金属帯料が分離せず」をもって請求項 1 の保護範囲を限定すべきか否かであり、その実質は、双方当事者が請求項 1 の保護範囲について異なる見解を有しているということである。本件特許の請求項 1 にはバネ蝶番製造の 4 つのステップが記載されており、双方当事者間に材料提供ステップ、プレス・ステップ及び孔開けステップの意味について争いはないが、切断ステップ、すなわち技術的特徴の「ヒンジ部材の外形とおおむね一致する範囲を切断し」については、その中に意味の曖昧な「ヒンジ部材の外形とおおむね一致する範囲」という技術用語が使用さ

れていることから、双方当事者間に当該技術的特徴の解釈について争いが生じたのである。このため、当該技術的特徴の正確な意味を明らかにし、それを踏まえて、本件特許権の保護範囲を正確に、合理的に確定する必要がある。

まず、「特許法」第 56 条は「発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その権利請求の内容を基準とし、明細書及び添付図面を権利請求の解釈に用いることができる。」と定める。かかる規定に基づけば、請求項に意味の曖昧な技術用語がみられるときは、当該分野の一般技術者の観点から、明細書及び図面に基ついて当該技術用語の解釈を行い、もって特許権の保護範囲をはっきり確定することができる。明細書の記載によると、本件特許の発明の目的は、バネ蝶番の一種の経済的な製造方法を提供し、かつ部品の組立及び運搬を改善し、良好な経済的効果を生むことである。このため、明細書及び図面に記載された関連技術内容によれば、当該分野の一般技術者の理解する「ヒンジ部材の外形とおおむね一致する範囲を切断し」の具体的意味は、金属帯を切断し、金属帯上にさらに加工してヒンジ部材とするために用いる範囲を形成し、当該範囲は金属帯の一部であり、しかも形状がヒンジ部材の外形に近いこと、となる。これにより、本件特許は非常に高い切削加工方法の使用を回避し、ヒンジ部材の調整を省き、バネ部材、ロック部材の組立及び部品の運搬にも役立ち、バネ蝶番の経済的な加工を実現することとなる。

次に、特許請求の範囲におけるその他の請求項によっても、「ヒンジ部材の外形とおおむね一致する範囲を切断し」についてのかかる解釈が裏付けられる。本件特許の請求項 1 は独立請求項であり、請求項 3、4 はともに請求項 1 を間接的に引用する従属請求項であり、請求項 3、4 の付加的な技術的特徴は請求項 1 に記載されておらず、請求項 1 の保護範囲を限定する作用をもたらすべきではないが、独立請求項と従属請求項の間の論理関係に基づいて、記載された従属請求項の付加的な技術的特徴は、請求項 1 の技術用語の意味を明らかにし、請求項 1 の保護範囲を正確に確定する助けとなる。第一に、請求項 3 の付加的な技術的特徴は「ヒンジ部材が依然として金属帯に接続されているときにバネ部材をヒンジ部材上に取り付けて 1 つの組立ユニットを形成するステップも含む」であり、記載された特徴はヒンジ部材上にバネ部材を取り付ける時期を限定したもので、ヒンジ部材の製造に係るものではなく、その中の時間を示す修飾語である「ヒンジ部材が依然として金属帯に接続されているときに」は、ヒンジ部材がまだ金属帯から分離していないときにバネ部材をヒンジ部材上に取り付けるべきであると限定しており、このことから、ヒンジ部材を製造するプロセスにおいて、ヒンジ部材の製造に用いる範囲及び形成されたヒンジ部材は金属帯の一部に属すべきで、金属帯から分離していないことがわかる。第二に、請求項 4 の付加的な技術的特徴は「組立ユニットの完全な組立が完了した後にヒンジ部材を金属帯から切断するステップも含む」であり、かかる特徴もヒンジ部材の製造に係るものではないが、かかる特徴も組立ユニットの完全な組立が完了する前にヒンジ部材が依然として金属帯とつながっていることを証明するものであり、このことから、ヒンジ部材を製造するプロセスにおいて、ヒンジ部材の製造に用いる範囲及び形成されたヒンジ部材が金属帯の

一部分に該当すべきであることを示している。第三に、仮に、請求項 1 を、金属帯と記載された範囲とが完全に分離する技術案を含むものであると解釈したならば、請求項 3、4 の保護範囲を確定するときに、請求項 3、4 の付加的な技術的特徴の中の「依然として金属帯と接続されているとき」、「ヒンジ部材を金属帯から切断する」と請求項 1 の保護範囲とが矛盾する状況が生じ、これもまた、請求項 1 における「ヒンジ部材の外形とおおむね一致する範囲」が金属帯の一部であるべきことを逆の方向から説明するものである。

さらに、再審申立人が本件特許の実体審査手続の中で提出した意見陳述書によると、再審申立人は「請求項 1 の案は完全なものである」について、「ヒンジ部材がなお金属帯と接続されていて 1 つの予定された位置に設置されているときに、ヒンジ部材に対してプレス又は変形を行うこと、及びバネ部材をヒンジ部材に取り付けることにより、バネとヒンジ部材の組立方法を改善することができる。」という意見を陳述している。かかる意見は、再審申立人が実体審査手続の中でヒンジ部材がなお金属帯に接続されているときにヒンジ部材に加工を行い、及びヒンジ部材がなお金属帯に接続されているときにバネ部材を取り付けるべきであることを明確に主張し、かつその述べた技術的特徴がすでに十分に請求項 1 を完全な技術案たらしめていることを示している。このため、本件特許の審査資料によると、請求項 1 の「ヒンジ部材の外形とおおむね一致する範囲」は依然として金属帯の一部であり、当該範囲は金属帯と分離していないことも認定することができる。再審申立人は、権利侵害訴訟において、その審査手続における意見陳述を無視し、ヒンジ部材と金属帯とが完全に分離する技術案を本件特許の保護範囲に含めてはならない。

最後に、本件の審理過程において、再審申立人は前後して「発明者ハインツ・モスニ（海因茨・莫斯尼）が出した声明」及び「本特許の背景技術に関するご紹介」という 2 つの異なる文書を提出しており、再審申立人はこれらの文書の中で本件特許の背景技術、背景技術に存在する技術的欠陥及び本件特許により得られる有益な効果を詳細に述べており、多くの内容が本件特許の明細書において記載されておらず、本件特許権の保護範囲の限定に用いるべきではないが、これらの文書を参考にすることにより、本件特許の背景技術及び本件特許が背景技術に対してなした改善を理解する助けとなり、本件特許権の保護範囲を正確に確定することができる。「発明者ハインツ・モスニ（海因茨・莫斯尼）が出した声明」及び「本特許の背景技術に関するご紹介」によると、本件特許の背景技術は、型材をヒンジ部材製造の原料とし、型材からヒンジ部材の半加工品を切り出した後に、ヒンジ部材半加工品毎に単独でフライス削り加工及びヒンジ孔加工を行い、この過程で専門の被加工物クランプ装置で 1 個のヒンジ部材半加工品を固定しなければならないものである。一方、本件特許は帯状の金属材料を使用し、この帯状の金属材料上で切削、プレス等を行い、1 個のコンポーネントを帯状の部材から分離して単独で加工する必要はなく、製造時にも特別な固定の工程は必要ではなく、バネ蝶番を最終段階で金属帯から切り離せば足り、背景技術に存在する材料が高く、加工工法が複雑で、コンポーネントに対し単独で加工を行い、原価の高い特別な固定の工程が必要である等の技術的欠陥を克服している。従って、バネ

蝶番の経済的製造という発明目的を実現するには、原料面で改善を行って、加工しやすい金属帯材を型材の代わりに使用するだけでなく、生産工法面でも改善を行う必要がある。すなわち、金属帯上で切断、プレス等を行い、もって 1 個のヒンジ部材半加工品に対して複雑な切削加工及び特別な固定工程を行うことを回避する必要がある、かかる二つの面の改善を有機的に結び付けてはじめて、完全な技術案となりうるのであって、金属帯材を型材の代わりに使用するだけでは、本件特許の発明目的を完全に実現することはできない。このため、「発明者ハインツ・モスニ（海因茨・莫斯尼）が出した声明」及び「本特許の背景技術に関するご紹介」も、請求項 1 の「ヒンジ部材の外形とおおむね一致する範囲」は依然として金属帯の一部であり、当該範囲が金属帯と分離していないことを十分に証明するものである。

以上のように、本件特許明細書及び図面、特許請求の範囲に記載されたその他の請求項、再審申立人が実体審査手続の中で提出した意見陳述書及び再審申立人が権利侵害訴訟の中で提出した関連の書面の意見陳述によると、本件特許方法は、ヒンジ部材を製造するプロセスにおいて、請求項 1 の「ヒンジ部材の外形とおおむね一致する範囲」は金属帯の一部であり、金属帯と分離していないことが示されている。権利侵害で訴えられた方法を本件特許の請求項 1 と比べると、権利侵害で訴えられた方法も同様に金属帯材をヒンジ部材を製造する原料として使用しているが、権利侵害で訴えられた方法はプレス機を使用してヒンジ部材半加工品を金属帯材から完全に押し抜き、後続の丸め加工、孔開け等の工程はいずれも個々のヒンジ部材半加工品に対して行われ、1 回に 1 個のヒンジ部材しか加工することができず、しかも後続工程の中で人の手で個々のヒンジ部材半加工品を終始固定しなければならず、工法が複雑で効率が低だけでなく、バネ等のその他の部品の組立及び部品の運搬にも不便である。従って、使用する原料は同じであるが、権利侵害で訴えられた方法は請求項 1 と比べると依然として旧式の生産工法であって、両者の採用する技術手段には実質的な差異があり、実現される機能も異なり、権利侵害で訴えられた方法は、請求項 1 に備わっているバネ蝶番の経済的な加工の実現、ヒンジ部材の調整の省略、部品の組立及び運搬の改善等の有益な効果を実現できないため、権利侵害で訴えられた方法は、請求項 1 の「ヒンジ部材の外形とおおむね一致する範囲を切断する」と同一又は均等の技術的特徴を備えておらず、権利侵害で訴えられた方法は本件特許権の保護範囲に該当しない。

以上により次のとおり裁定する。

OBE 社の再審申立を棄却する。

5. 解説

本件再審判決によれば、ステップの順序が存在する方法の発明特許については、ステップそのもの及びステップの順序は、ともに特許権の保護範囲を限定する作用を果たす。従って、ステップの順序は、特許権の保護範囲の確定及び権利侵害の有無を判断するための

重要な要素となる。ステップの順序が存在する方法の発明特許の保護に関して、現在のところ、法令に明確な規定がないことに鑑み、特許権の保護範囲の確定においては、明細書及び図面、審査資料、請求項に記載された全体的な技術案並びに各ステップ間の論理関係を総合して、各ステップが特定の順序に従って実施されるべきものであるか否かを確定しなければならないこととされた。その結果、本件特許権の場合、各ステップが特定の順序に従って実施されるべきものであると認定された。

このほか、特許請求の範囲は特許権の保護範囲の確定における核心・基盤であるが、特許請求の範囲における説明に争いがあるときは、特許の明細書、図面及び特許権者が特許出願手続、権利確定手続、訴訟手続の中で提出する手続の一環としての意見も踏まえて解釈を行い、特許権の保護範囲を正確に画定する必要がある。本件においては、発明者が出した声明等が、特許権の保護範囲を確定する際の参考とされた。

6. 企業へのメッセージ

本件再審判決で明らかにされたように、ステップの順序が存在する方法の発明特許については、ステップそのものだけでなく、ステップの順序も、特許権の保護範囲を限定する作用を果たすものとされた。ステップの順序が存在する方法の発明特許を出願する場合、ステップの順序が限定されるものではないことを示すためには、請求項のドラフティングに細心の注意を払う必要がある。

6. 「社会公共の利益」を考慮して、侵害停止請求を認めなかった発明特許権侵害紛争事件

1. 事件の性質

発明特許権侵害紛争

2. 事件名、争点

事件名：武漢晶源環境工程有限公司と富士化水工業株式会社等の間の紛争事件

争点：「社会公共の利益」を考慮して、侵害停止請求を認めないことができるか否か

3. 書誌的事項

(1) 行政訴訟部分

第一審：北京市第一中級人民法院（2006）一中行初字第 1245 号

原告：富士化水工業株式会社（以下「富士化水」という）

被告：国家知的財産権局特許再審査委員会（以下「特許再審査委員会」という）

第三者：武漢晶源環境工程有限公司（以下「武漢晶源」という）

判決日：2006 年 12 月 20 日

第二審：北京市高級人民法院（2007）高行終字第 67 号

上訴人：富士化水

被上訴人：特許再審査委員会

第三者：武漢晶源

判決日：2007 年 8 月 1 日

(2) 民事訴訟部分

第一審：福建省高級人民法院民事判決書（2001）閩知初字第 4 号

原告：武漢晶源

被告：富士化水

被告：華陽公司

判決日：2008 年 5 月 12 日

第二審：最高人民法院（2008）民三終字第 8 号

上訴人：武漢晶源

上訴人：富士化水

上訴人：華陽公司

判決日：2009年12月21日

関連条文：「民法通則」第118条、「特許法」第11条第1項、「特許法」（2000年改正）第57条（「特許法」（2008年改正）第60条）、「行政訴訟法」第54条第1号、第61条第1号

出典：北大法律情報ネット

4. 事件の概要

(1) 事実関係

武漢晶源は、1999年9月25日に「曝気法海水煙気脱硫方法及び曝気装置」の発明特許権を取得した。特許番号は、ZL95119389.9である。武漢晶源は、富士化水が武漢晶源の許諾を得ずに特許方法とセットになっている煙気脱硫特許装置を製造し、かつ1999年より共同被告である華陽公司の中国福建省漳州後石電廠（以下「後石電廠」という）に機械ユニット2台をそれぞれ据え付け営業運転を開始した行為は、武漢晶源の特許権侵害にあると主張して、2001年9月、福建省高級人民法院に特許権侵害訴訟を提起した。

その後、当該訴訟事件は数年に亘る行政及び司法認定手続を経ることとなった。民事訴訟過程において、富士化水は、2004年12月13日に特許再審査委員会に特許の無効審判を請求した。2006年6月28日、特許再審査委員会は、武漢晶源の特許の有効性を維持する決定を下した。富士化水は、これを不服として北京市第一中級人民法院に訴訟を提起したが、2006年12月20日、北京市第一中級人民法院は富士化水の請求を棄却した。その後、富士化水はさらに北京市高級人民法院に上訴したが、2007年8月1日、北京市高級人民法院の終審判決により富士化水は敗訴し、武漢晶源の当該特許権は有効とされた。

2008年5月、福建省高級人民法院の判決が下された。当該判決は、被告富士化水に対し、権利侵害を即刻停止し、原告武漢晶源に5,061.24万元を賠償するよう命じ、被告華陽公司に対しては侵害の停止に代えて機械ユニット1台につき毎年24万元の使用料を原告に支払うよう命じた。当該判決に対し、原告、被告ともに上訴した。武漢晶源は、第一審判決は両被告の権利侵害に対する共同責任を明確にしていなと主張し、華陽公司が支払う特許使用料を引き上げるよう要求した。これに対し、富士化水及び華陽公司是、採用した技術が武漢晶源の技術であることを否認した。2008年11月10日、最高人民法院は5名の裁判官からなる大合議廷方式によって当該事件について公開審理を行った。終審法院判決は、原審の両被告は共同で権利侵害行為を実施しており、法に従い連帯責任を負うべきであると判示した。

(2) 行政事件第一審判決

第一審判決は、次のとおり判示した。

まず、本件特許の明細書における 2 件の実施例は、請求項に概括される技術案を裏付けるに十分である。次に、米国特許 US4085194 の図 5 は、常温時の曲線と 40℃の時の曲線が示されているのみで、G/L と酸化率の関数関係は示されておらず、G/0.1~1.5 の数値範囲において比較的高い脱硫率が得られるという技術的示唆も書かれていない。最後に、文献「海水により SO₂ を除去する FLAKT-HYDRO」では、本件特許の請求項 5 で強調されている酸性海水の入口は SO₂ を吸収していない海水の注入口のすぐ傍でなければならないという技術的特徴は公開されていない。

以上により、次のとおり第一審判決を下す。

特許再審査委員会の出した第 8408 号無効宣告請求の審査決定を維持する。

(3) 行政事件第二審判決

富士化水は、第一審判決を不服として、北京市高級人民法院に上訴した。その上訴理由は次のとおりである。(ア) 係争特許は、比較文書 2 と比べて際立った実質的特徴を備えておらず、「比較文書 2 の図 5 の対応曲線関係において、座標数値の対応関係は一对一であり、単なる関係図ではない」、「図 5 に示す廃水の常温曲線と 40℃曲線は、常温と 40℃の間の廃水の変化法則を示している」と記載されているが、これは技術者が研究開発過程で常用する技術手段である。(イ) 比較文書 1 の図 5 において、洗浄塔で脱硫された海水はパイプを通過して混合区下部に送られ、かつ分配器を通過して普通の海水と混ざり、脱硫海水分配器上方の複数の上向き矢印は当該脱硫後の海水がここから放出されることを示しており、新鮮な海水は上部から流入される。よって、請求項 5 は創造性を備えていない。

本件の争点について、第二審法院は、次のとおり判示した。

(ア) 比較文書 2 の図 5 は常温と 40℃の条件下での G/L と酸化率の変化曲線を示しているのみであり、当該曲線を根拠として G/L と酸化率との間の具体的な対応関係を直接導くことはできない。このほか、比較文書 2 の図 5 に示される結果は G/L が 4.5 以上に達したときの酸化率が最高であるというものだが、請求項 1 記載の技術案は G/L が 0.1~1.5 の範囲のときに比較的高い酸化率が得られるというものである。当該比較文書には、G/L が 0.1~1.5 の範囲のときに比較的高い酸化率が得られるという技術的示唆は示されていない。(イ) 請求項 5 は「混合区下部に SO₂ を吸収した酸性海水の入口を設置し、その傍に SO₂ 未吸収の海水の注入口を設置する。」と明確に限定している。比較文書 1 の図 5 に公開されている技術案と比較すると、請求項 5 は酸性海水の入口は SO₂ 未吸収の海水の注入口のすぐ傍でなければならないことを強調しており、かかる設置方法をとることによって混合効率が向上し、酸性海水が曝気区に進入することを防止できる。一方、比較文書 1 にはこの技術的特徴が公開されておらず、対応する技術的示唆も書かれていない。よって、請求項 5 の創

造性を破壊することはできない。

以上により、次のとおり、第二審判決を下す。

上訴棄却、原判決維持。

(4) 民事事件第一審判決

a) 公知技術による抗弁

富士化水は、原告の特許は相当以前から公開されていると主張し、かつ文献資料を証拠として提出した。そのうち争点に関連するのは文献1「環境保護技術国際会議論文集」の中の「FLAKT-HYDRO 海水による二酸化硫黄除去法」、文献2「米国特許」第4085194号「排煙脱硫方法」である。富士化水は、文献1に公開されている技術方法は、原告の請求項第1～5項の工程と全く差異がないと主張した。原告の請求項第5項に言及されている曝気槽の設置については、文献1に記載されている工程フロー図に類似の装置がある。原告の上記装置は、その構造において本質的に文献1と同一である。空気量及び曝気時間の選定に至っては、特定の発明を必要としない。文献2の図5は、空気供給量と海水供給量の曲線図を表したものであり、原告の提出した0.1～1.5の空気供給量と海水供給量のデータと合致する。富士化水はさらに、同社が華陽会社に供給した脱硫装置は1995年に台湾の麦寮工場で設計した脱硫装置と同一であり、従って武漢晶源の特許権を侵害していないと主張した。

武漢晶源は次のとおり主張した。被告が提供した文献のいずれか又はそれらの組合せも完全な技術案を構成せず、原告の発明特許の技術案と等しくもない。本件特許に係る技術案と文献1の技術原理との本質的な違いは、空気量と曝気時間の技術パラメータの有無の点にある。文献2に記載されている空気量の結論は、常温での空気量は4.5～6以上でなければならないというものであり、これは本件発明が提示する0.1～1.5という値と非常に大きな開きがある。

第一審法院は、次のとおり判示した。

富士化水が提出した上記文献のほとんどは海水脱硫方法及び装置の工程であり、本件特許の空気と海水の比率、曝気時間、「混合区下部にSO₂を吸収した海水の入口を設置する」等の必要な技術的特徴について言及していない。すなわち、富士化水の証拠により示されるのは一部の対応する技術的特徴のみであり、全て完結した技術案ではなく、本件特許における全ての技術的特徴を完全に網羅していない。よって、富士化水の主張している、富士化水が華陽会社に供給した排煙脱硫装置の技術はすでに公知技術であるという点、及び武漢晶源の有する本件特許は新規性及び創造性を備えていないという点等は、事実及び法律根拠に欠けるため、これを支持しない。

なお、富士化水が主張している、台湾麦寮工場の設備についてであるが、本件において富士化水は、同社が台湾麦寮工場の排煙脱硫工事に使用した技術案であることを証明する証拠を提出しておらず、なおかつ同社の上記行為は、中華人民共和国の法律管轄の有効性及ぶ法域外で発生したものであるため、「特許法」第22条第2項の関連規定に基づき、本

件特許権の新規性を阻害しない。よって、富士化水の上記主張については、これを支持しない。

b) 華陽公司の設備は武漢晶源の特許権を侵害するか否か

武漢晶源の申立に基づき、第一審法院は、中国科学技術法学会華科知識産権鑑定センター（以下「華科鑑定センター」という）に武漢晶源の本件特許と富士化水が華陽公司に供給した海水排煙脱硫装置に使用される技術案との対比について技術鑑定を委託した。華科鑑定センターは、次のとおり鑑定結論を出した。両者の全体的な技術案は、特許法の意味における同一に帰属する。両装置の全体的な技術案は均等に属する。

富士化水は、次のとおり主張した。①鑑定は、被告側の提供した証拠が鑑定センターによって採用されずに実施されたものであり、鑑定結果を受け入れることはできない。②富士化水が提供した装置と対象の特許は完全に異なる。③公開技術である文献 1 の技術的特徴と対象の特許は、特許法の意味において同一である。

第一審法院は、次のとおり判示した。

対比の結果、富士化水が華陽公司に供給した脱硫技術に表れている技術的特徴と本件特許の請求項 1 に記載されている技術案の対応する技術的特徴は同一である。富士化水が華陽公司に供給した脱硫設備の技術的特徴と係争特許の請求項 5 の対応する技術的特徴は一部が同一で、一部が均等である。

c) 華陽公司の責任

華陽公司は次のとおり主張した。華陽公司与富士化水が締結した華陽公司の排煙脱硫システムに関する「契約」において、プロジェクト全体の排煙脱硫装置、補助設備及びあらゆる設計、図面、データ、マニュアル等については全て富士化水がその完成に責任を負うと約定しており、「契約」第 20 条に、富士化水は知的財産権関連の権利について保証責任を負うと約定している。従って、「特許法」（1993 年改正）第 62 条の規定に基づき、特許権者の許諾を経ないことを知らずに製造され、かつ販売された特許製品であることを知らずに使用し、又は販売した場合には、特許権の侵害とはみなされない。

華陽公司はさらに、同社は、1997 年 2 月に原告と「漳州後石電廠排煙脱硫工事フィージビリティスタディ報告書委託契約」を締結し、原告が最終的にフィージビリティスタディを完成させ、かつ現在採用している純海水脱硫方法を華陽公司に推薦したと主張した。

武漢晶源は、次のとおり主張した。華陽公司与原告は確かに排煙脱硫工事のフィージビリティスタディにおいて委託関係にあったが、原告に帰属する特許技術を華陽公司に無償使用させることに原告が同意したことを表明してはおらず、当該フィージビリティスタディにおいて原告の発明特許及びこれと均等の技術案は見つからない。

第一審法院は、次のとおり判示した。

華陽公司与富士化水が締結した「契約」第 20 条「知的財産権」の関連約定によれば、本件の権利侵害における民事賠償責任は富士化水が負うべきである。原告と華陽公司のフィージビリティスタディ報告書について、武漢晶源は後石電廠の脱硫工事に純海水法を使用

することができる」と述べたにすぎず、本件特許の完全な技術案には言及しておらず、また華陽公司に対し本件特許の無償使用も許諾していない。よって、華陽公司の上記主張は支持しない。また、当時の「特許法」第 62 条の規定によれば、特許権者の許諾を経ないことを知らずに製造され、かつ販売された特許製品であることを知らずに使用し、又は販売した場合には、特許権の侵害とみなされないが、これによって関連当事者が他人の特許を永久に無償で使用できるという帰結には至らない。当事者は、その使用する技術方法及び装置の設計が他人の特許であると知り得た場合、使用停止の義務を負わなければならない、ゆえに華陽公司の上記主張について、これを認めない。

d) 侵害停止請求に対する不支持

第一審法院は、次のとおり判示した。

火力発電所に排煙脱硫装置を設置することは、環境保護の基本国策及び国家産業政策に合致し、環境友好型社会の構築に資するため、社会的効果が高い。また、発電所の電力供給は、地方の経済及び人民の生活に直接的な影響を及ぼす。本件において、華陽公司が排煙脱硫装置の使用を停止した場合、現地の経済及び人民の生活に好ましくない効果を及ぼすこととなる。権利者の利益と社会公衆の利益の均衡のため、晶源公司の華陽公司に対する侵害停止請求について、これを認めない。但し、華陽公司も 1 号機及び 2 号機の営業運転の開始より本件特許である純海水排煙脱硫方法及び装置の使用につき本件発明特許の権利の期限が満了するときまで晶源公司に対し相応の使用料を支払うべきである。本法院は、本件特許の種類等の状況を斟酌したうえで使用料を 1 台当たり毎年 24 万人民元と決定する。

e) 賠償金額

武漢晶源は、提訴した時点で 3,100 万元を賠償請求し、法廷審理の終結後に第一審法院に対して「訴状の補正（原文は「補充民事起诉状」）」を提出し、4,500 万元を追加して総額 7,600 万元を請求した。その理由は、次のとおりである。①華陽公司与富士化水の脱硫装置 2 台の金額は 5,061.24 万人民元である。富士化水が提供したハードウェアの価格 600 万元を差し引くと、富士化水の合理的利益は 4,461.24 万元となる。②「華陽電廠海水脱硫工事見積明細表」の総価格及び「国家計画委員会による台塑米国会社の独資による福建漳州後石電廠一期工事プロジェクトに関する回答」における「漳州後石電廠一期工事における投資全体で見込まれる内部収益率は 11.37%」という記載から、1 号機及び 2 号機によって得られる華陽公司の合理的利益は 984.6717 万人民元である。上記計算に基づき、1 号機及び 2 号機が稼働からすでに 7 年を経過していることを勘案し、又は 1 号機及び 2 号機が後石電廠の一期工事の投資総額における貢献率に基づき計算すると、華陽公司の 1 号機及び 2 号機から得た合理的利益は 6,892 万元である。執行の便宜を図るため、原告は、被告が使用料を支払うことにより被告の侵害の停止に代替することを認め、結審後、特許の有効期間内の使用料を支払う場合には、被告は一括支払又は年毎もしくは月毎の支払方式を採用することを認める。（ア）一括支払の場合は、1 台当たりの使用料を 1,500 万元とする。（イ）年払いの場合は、1 台当たりの使用料を 200 万元/年とする。（ウ）月払いの場合は、1 台

当たりの使用料を 20 万円/月とする。両被告の行為はすでに共同の権利侵害を構成しており、共同で連帯責任を負うべきである。

富士化水と華陽公司是、次のとおり主張した。武漢晶源が開廷後に賠償金額の追加を補正した訴訟請求は、民事訴訟法及び関連の司法解釈の規定に合致せず、請求した賠償額は事実的根拠及び法的根拠に欠ける。権利侵害により獲得した利益又は損失を確定する方法がなく、参照できる許諾使用料もない場合には、5,000～30 万円の範囲内でのみ法定賠償を実施することができる。

第一審法院は、次のとおり判示した。

武漢晶源は、事件に係る事実の変化に基づき法廷審理の中でその請求する賠償金額を変更し、かつ本院はすでにこれについて富士化水及び華陽公司に然るべき答弁期間を与えている。よって、富士化水及び華陽公司の上記主張は法的根拠に欠け、これを支持しない。

特許権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害により被った損害又は権利侵害者が権利侵害により得た利益に従い確定する。武漢晶源が主張する 7,600 万円の賠償金額については、事実的根拠及び計算根拠に欠けるため、これを認めない。本件は、権利者である武漢晶源が権利を侵害されたことにより被った損害を究明することができないため、富士化水の獲得した利益に従い賠償金額を確定する。本件において提出された証拠によれば、富士化水が華陽公司の後石電廠に供給した排煙脱硫システムの価格は 1 台当たり 2,530.62 万元であり、本件に関係するのは 1 号機と 2 号機であり、この 2 台の海水排煙脱硫システムの合計は 5,061.24 万元である。そのうち富士化水が若干の部品を提供した部分を除くと、主として技術譲渡の対価であるため、賠償金額の計算においては、本来はかかる若干の部品の価格を控除し、残りを富士化水の獲得した利益とすべきである。しかしながら、富士化水が華陽公司に供給した関連部品の価格リストの提供を拒んだため、本法院は契約代金の全額を富士化水が権利侵害により獲得した利益とみなす。

以上のことより、本法院は次のとおり判決する。

- 一 被告富士化水は、本判決の効力が生じた日より直ちに原告武漢晶源の ZL95119389.9「曝気法海水煙気脱硫方法及び曝気装置」特許権を侵害する行為を停止せよ。
- 二 被告富士化水は、本判決の効力が生じた日から 15 日以内に原告武漢晶源の経済的損失 5061.24 万人民元を賠償せよ。
- 三 被告華陽公司是、本判決の効力が生じた日から 15 日以内に実際の使用年数に基づき原告武漢晶源に対し ZL95119389.9「曝気法海水煙気脱硫方法及び曝気装置」特許使用料（1 台当たり毎年 24 万元）をかかる特許権の期限が満了する時まで支払え。1 号機については 2000 年 2 月より支払いを開始し、2 号機については 2000 年 9 月より支払いを開始せよ。
- 四 原告武漢晶源のその他の訴訟請求を棄却する。

(5) 民事事件第二審判決

第一審判決が下された後、各当事者はいずれもこれを不服とし、最高人民法院に上訴し

た。

最高人民法院は、次のとおり判示した。

a) 本件排煙脱硫システムはすでに華陽公司の発電所に設置され、かつ実際に稼働を開始している。それに対し行為の停止を命じた場合、現地の社会公衆の利益に直接的に重大な影響を及ぼすこととなる。権利者の利益と社会公衆の利益を十分に考慮することを前提として、第一審判決が使用料の支払いを命じ、侵害の停止を命じなかったことは不適切ではない。

b) 第一審判決の第二項を次のとおり変更する。

富士化水及び華陽公司は、本判決の効力が生じた日より 15 日以内に共同で武漢晶源の経済的損失 5061.24 万人民币を支払え。

c) その他の一審判決の内容については維持する。

5. 解説

本件の争点は少なくないが、最も注目される争点は、「社会公共の利益」を考慮して「侵害停止請求」を認めないことができるか否かという点であろう。

本件の民事事件第一審判決が出される前に、最高人民法院の曹建明副院長が 2008 年 2 月に開催された第 2 次全国人民法院知的財産権審査認可業務会議における講演の中で、民事責任制度の正確な適用に関する問題について言及していた。同氏は、「第一審判決の時点で権利侵害行為がなおも継続している場合、一般的には侵害の停止を判決すべきである」、「侵害の停止によって当事者間に深刻な利益不均衡がもたらされる場合、社会公共の利益に合致しない場合、又は事実上その執行が困難である場合には、事件の具体的状況に基づき利益判断を行い、十分に適切な全面的賠償又は経済補償金支払等の代替措置を講じることを前提としたうえで、侵害行為の停止を判決しないこともできる」と発言した。最高人民法院は、本件の終審判決を通じて、「侵害停止」の救済措置の適用においては公共の利益に対する影響を考慮しなければならないこと、すなわち「侵害停止」の救済措置を講じることによって社会公共の利益に重大な影響を及ぼす場合には、かかる救済措置を適用しない可能性があることを明確にした。本件において、最高人民法院が「社会公共の利益」を考慮して「侵害停止請求」を認めなかったことは、今後の下級審人民法院での特許権侵害訴訟の実務等に影響を及ぼすと思われる。また、「特許法」における強制実施許諾に関する規定の解釈や、独占禁止法と知的財産権の関係をどう考えるかといった論点にも影響を及ぼす可能性がある。

6. 企業へのメッセージ

日本企業が中国企業に設備を売却したり技術援助を行うことが一般化している現状にお

いて、本件で富士化水が敗訴して約 5000 万元という高額の損害賠償を命じられたことは、多くの日本企業に大きな驚きを与えた。

日本企業としては、従来より一層、中国企業との技術契約の内容を慎重に決定することや、中国企業にライセンスする特許や技術が第三者の知的財産権を侵害していないことの事前調査を徹底して行う等の対応を検討する必要性が高まっていると思われる。

**7. 新規性又は進歩性を備えていると認定させるためにした補正又は意見陳述だけが禁反
言の効果を生じるのではないとされた発明特許権侵害紛争事件**

1. 事件の性質

発明特許権侵害紛争

2. 事件名、争点

事件名：湖北午時薬業股份有限公司と澳諾（中国）製薬有限公司、W氏との間の発明特許
権侵害紛争事件

争点：①均等侵害の有無、②禁反言の原則の適用の有無

3. 書誌的事項

第一審：河北省石家庄市中級人民法院（2006）石民五初字第 00169 号

原告：澳諾（中国）製薬有限公司（以下「澳諾公司」という）

被告：湖北午時薬業股份有限公司（以下「午時薬業公司」という）

W氏

判決日：2007 年 3 月 6 日

第二審：河北省高級人民法院（2007）冀民三終字第 23 号

上訴人：午時薬業公司

被上訴人：澳諾公司

原審被告：W氏

判決日：2007 年 12 月 17 日

再審：最高人民法院（2009）民提字第 20 号

再審申立人：午時薬業公司

被申立人：澳諾公司

原審被告：W氏

判決日：2010 年 3 月 23 日

関連条文：「審査指南」（国家知的財産権局、2006年版）第二部分第10章第4.2.1節、「特許法」（2000年改正）第56条第1項（「特許法」（2008年改正）第59条第1項）、「特許法」（2000年改正）第63条第2項（「特許法」（2008年改正）第70条）、最高人民法院による「特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干規定」第17条、最高人民法院による「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6条、第7条

出典：北大法律情報ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

1995年12月5日、H氏は、「カルシウム欠乏を予防治療する一種の薬物及びその調製方法」という発明特許を出願し、2000年12月15日、国家知的財産権局から特許権（特許番号ZL95117811.3。以下「811号特許」という）を付与された。特許権付与の公告日は2001年1月10日である。当該特許の請求項1は「カルシウム欠乏を予防治療する一種の薬物。その特徴は次のとおりである。これは以下の重量成分比率の原料から作られる薬剤である。活性カルシウム4～8、グルコン酸亜鉛0.1～0.4、グルタミン又はグルタミン酸0.8～1.2。」である。2006年4月3日、特許権者H氏は、澳諾公司与「特許実施許諾契約」を締結した。当時の澳諾公司の名称は澳諾製薬有限公司であり、その後、工商局にて澳諾（中国）製薬有限公司に変更した。当該契約は次のとおり定めている。H氏は、澳諾公司に811号特許の独占実施を許諾し、授權期間は特許の期間と同じで、地域及び使用方式の制限はなく、第三者による当該特許の侵害行為が生じたときは、ライセンシーが単独で権利侵害行為者に対する訴訟を提起し、関連する法的結果（利益又は損失）はすべてライセンシーが引き受ける。

2006年9月28日、保定市第二公証処による公証を経て、澳諾公司は、W氏経営の保定市北市区鑫康大薬房で午時薬業公司製造の新钙特ブランド「グルコン酸カルシウム亜鉛内服溶液」2箱を購入した。製品説明書に記載されている成分は、10ミリリットルにグルコン酸カルシウム600ミリグラム、グルコン酸亜鉛30ミリグラム、リジン塩酸塩100ミリグラムを含有、となっていた。国家食品薬品监督管理局薬品登録認可文書（認可文書番号2005S009711）においても当該製品の規格は、10ミリリットル、グルコン酸カルシウム0.6グラム、グルコン酸亜鉛0.03グラム及びリジン塩酸塩0.1グラムとされている。

なお、本件特許（すなわち811号特許）の出願公開文書において、その独立請求項は、可溶性カルシウム剤、可溶性カルシウム剤にはグルコン酸カルシウム、塩化カルシウム、乳酸カルシウム、炭酸カルシウム又は活性カルシウムが含まれる、となっていた。審査官は、当該特許請求の範囲において使用されている上位概念の「可溶性カルシウム剤」には

各種可溶性のカルシウム含有物質が含まれ、比較的広い保護範囲を概括しているのに、出願人はその中の「グルコン酸カルシウム」及び「活性カルシウム」のみについて薬物調剤の実施例を挙げており、他の可溶性カルシウム剤については処方及び効果の実施例を挙げておらず、他の可溶性カルシウム剤を本発明に従って調合することで人体において同一の作用を発揮しうるか否かを、該当技術分野の技術者が予見することは困難であり、特許請求の範囲は実質上、明細書による裏付けを得られず、これを補正すべきであると判断した。出願人は、審査官の要求に基づき、特許請求の範囲について補正をし、「可溶性カルシウム剤」を「活性カルシウム」に改めた。

一方、澳諾公司是、2003年2月19日に「カルシウム欠乏を予防又は治療する一種の内服溶液及びその調製方法」について、国家知的財産権局に発明特許を出願している（特許番号 ZL03104587.1）（以下「587号特許」という）。その独立請求項1は、「カルシウム欠乏を予防又は治療する一種の内服溶液。その特徴はそれが以下の重量比の処方及び原料から作られる薬剤であることである。活性カルシウム4~9、グルコン酸亜鉛0.1~0.4、リジン塩酸酸0.8~1.2。」となっている。後の法廷審理において、午時薬業公司是、権利侵害で訴えられた製品は587号特許と同一であり、587号特許は、特許権を付与されている以上、進歩性を備えていることが示されているのであるから、811号特許の均等置換にあたらぬと主張した。他方、澳諾公司是、被告は澳諾公司的811号特許に対する独占実施許諾権を侵害していると主張し、双方の間に争いが生じることになる。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

特許権者H氏が享有する811号特許権及びH氏が澳諾公司と締結した独占実施許諾契約は適法かつ有効であり、法律の保護を受けるべきである。午時薬業公司的生産、販売する「グルコン酸カルシウム亜鉛内服溶液」を、鑑定機構が鑑定した結果、その製品の技術的特徴は澳諾公司的主張する811号特許の構成と均等なものであり、午時薬業公司是特許権者の許諾を経ることなく上述の製品を生産、販売しており、権利侵害を構成する。

特許権付与機関にその出願する特許が新規性又は進歩性を備えていると認定させるためにした補正又は意見陳述だけが禁反言の効果を生じるのであって、特許出願過程における請求項に関するあらゆる補正又は意見陳述がすべて禁反言の原則の適用を導くわけではない。本件の特許権者が特許出願過程において特許審査官の意見に基づき特許請求の範囲について補正をし、独立請求項における「可溶性カルシウム剤」を「活性カルシウム」に改めたのは、その特許出願に新規性又は進歩性を備えさせるためではなく、その請求項に明細書による裏付けを伴わせるためであったことから、かかる補正は禁反言の効果を生じない。

権利侵害で訴えられた製品が他人の先行特許を侵害したならば、権利侵害を構成するのであり、午時薬業公司によるその製品の特徴は587号特許と同一であり、811号特許に対す

る権利侵害を構成しないとする主張は成立しえない。

澳諾公司はその主張する経済的損失について有力な証拠を提供していないため、本件の午時薬業公司の権利侵害状況、販売範囲等の具体的状況に基づき、事情を斟酌して午時薬業公司が賠償する澳諾公司の経済的損失の金額を確定し、かつ澳諾公司の弁護士代理費用についても適当に賠償することとする。W氏は販売者であり、販売する製品が権利侵害製品であることを知らなかった上、製品の合法的な仕入先を明らかにしており、澳諾公司もこれについて異議を申し立てていないことから、W氏は権利侵害を停止する責任のみを負い、賠償責任を負わない。午時薬業公司の権利侵害行為は澳諾公司に商業的信用に係る損害をもたらしていないことから、午時薬業公司に新聞上での謝罪を求める澳諾公司の請求については、これを認めない。

以上により、次のとおり判決する。

- 一 午時薬業公司は、「グルコン酸カルシウム亜鉛内服溶液」製品の生産、販売を停止し、かつ澳諾公司の経済的損失 30 万元、弁護士代理費用 1.5 万元を賠償せよ。
- 二 W氏は、午時薬業公司の生産する「グルコン酸カルシウム亜鉛内服溶液」製品の販売を停止せよ。
- 三 澳諾公司のその他の訴訟請求は棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

湖北福人薬業公司が澳諾公司の 587 号特許について無効宣告を請求してから一定の時間が過ぎていることを考慮して、特許再審査委員会が当該特許の有効性について決定を下した後にあらためて本件を処理する予定であった。ところが、湖北福人薬業公司はなぜか申立を取り下げており、午時薬業公司も以前無効宣告を申し立てながら後に申立を取り下げたのに、現在ふたたびその委託代理人個人の名義により無効宣告を申し立てており、午時薬業公司はかかる行為について合理的な説明をしておらず、587 号特許が有効であることがその主張に有利であるからといって、このように申立をしたり取り下げたりを繰り返せば、時間的な遅れ及び国の行政、司法資源上の浪費をもたらすことは明らかである。しかも、国家薬品监督管理局が 2001 年 3 月 29 日に公布した「グルコン酸カルシウム亜鉛内服液国家標準」(WS1-XG-008-2001)における薬品の成分比率の規格と 587 号特許の請求項の保護の内容とはおおむね同一である。国家薬品监督管理局が 2002 年 11 月 6 日に公布した国薬監安(2002)404 号文書「第三期非処方薬目録の公布に関する通知」及び当該文書の付属文書である「第三期非処方薬薬品目録(二)」に、「グルコン酸カルシウム亜鉛内服液」の薬物組成成分比率が明確に記載されており、当該内容と 587 号特許の技術案とは、やはりおおむね同一である。国家知的財産権局が国家標準及び関連文書が公布された後、なお 587 号特許に特許権を付与したのは明らかに不当である。

811 号特許の出願人が特許請求の範囲についてなした補正は、単にその請求項に明細書に

よる裏付けを伴わせるためのもので、これによってその出願する特許に新規性又は進歩性が備わるというものではないことから、かかる補正は禁反言の効果を生じない。811号特許は、その明細書において「グルコン酸カルシウム」について薬物調剤の実施例を挙げており、当該技術分野の技術者が「グルコン酸カルシウム」及び「活性カルシウム」について当該発明に従って調合をすればどちらも人体において同一の作用を発揮できると容易に想到でき、このことは活性カルシウムとグルコン酸カルシウムの間にカルシウム補充薬物の製薬原料としては実質的差異がなく、両者が均等置換できることを示している。2000年4月10日付の国家薬品監督管理局国薬管安〔2000〕131号文書である「呼吸器系用薬並びにビタミン及びミネラル類薬品の地方標準品種の再評価結果の公布に関する通知」の付属文書「呼吸器系用薬、ビタミン及びミネラル類薬品の地方標準品種の再評価結果」によれば、「鋅鈣特口服液」（澳諾公司製品）は「リジン塩酸塩 10 グラムをもってグルタミン酸 10 グラムの代替とする」ことができると直接記載されている。しかも、本件第一審法院が専門機構に委託して行った鑑定の結果においても、「活性カルシウム」と「グルコン酸カルシウム」、「グルタミン酸又はグルタミン」と「リジン塩酸塩」は、いずれも均等を構成するとされている。従って、午時薬業公司の生産する製品は、澳諾公司が独占許諾を受けて使用する特許権の保護範囲に該当し、権利侵害を構成する。

以上により次のとおり判決する。

上訴棄却、第一審判決維持。

（４）再審判決

最高人民法院は、再審判決において、次のとおり判示した。

本件紛争の主要な問題は、①請求項 1 が閉鎖構造であるか否か及び請求項 1 に記載されている「活性カルシウム」をどのように解するべきか、②活性カルシウムとグルコン酸カルシウムとは均等か否か、③グルタミン又はグルタミン酸とリジン塩酸塩は均等か否か、である。

①請求項 1 が閉鎖構造であるか否か及び請求項 1 に記載されている「活性カルシウム」をどのように解するべきかという問題について

特許請求項 1 は、「以下の重量組成比率の原料から作られる薬剤」という表現方式を採用している。請求項 1 のかかる表現方式は、国家知的財産権局が制定した「審査指南」（2006年版）第二部分第十章第 4.2.1 節に掲げる「…により組成される」、「組成は…」等の閉鎖型の表現方式の形式に属するものではない。また、請求項 1 と請求項 2 の限定関係からみても、請求項 1 は閉鎖型の表現方式ではない。請求項 1 に従属する請求項 2 は、薬剤を散剤又は内服液に限定している。一般に、従属請求項は独立請求項をさらに限定するものであって、拡張するものではない。従属請求項 2 が、請求項 1 における薬剤は散剤でも内服液でもよいとさらに限定している状況においては、請求項 2 が活性カルシウム、グルコン酸亜鉛、グルタミン又はグルタミン酸以外の他の成分も含むことは明らかであり、この

ことは、請求項 1 が活性カルシウム、グルコン酸亜鉛、グルタミン又はグルタミン酸以外の他の成分を含みうることを示している。従って、請求項 1 は、開放型の表現方式の請求項であると理解すべきである。

請求項 1 に記載されている「活性カルシウム」が「グルコン酸カルシウム」を含むか否かという問題について 811 号特許の出願公開文書の請求項 2 及び明細書の第 2 ページに、可溶性カルシウム剤は「グルコン酸カルシウム、塩化カルシウム、乳酸カルシウム、炭酸カルシウム又は活性カルシウム」であると明確に記載されている。このように、特許出願公開文書において、グルコン酸カルシウムと活性カルシウムは並列の 2 種類の可溶性カルシウム剤であって、グルコン酸カルシウムが活性カルシウムの一種というわけではない。また、811 号特許の出願公開文書の明細書の実施例 1 にグルコン酸カルシウムを原料とする技術案が記載され、実施例 2 に活性カルシウムを原料とする技術案が記載されており、グルコン酸カルシウムと活性カルシウムは並列の特定のカルシウム原料であり、グルコン酸カルシウムが活性カルシウムの一種というわけではないことが示されている。澳諾公司是、特許出願人が 811 号特許の審査認可の過程において「可溶性カルシウム剤」を「活性カルシウム」に改めたのは一種の明確化のための補正であり、補正後の活性カルシウムはグルコン酸カルシウムをはじめとして、あらゆる成分カルシウムを含むと主張した。しかしながら、811 号特許の審査認可記録をみると、特許出願人が上述の補正をしたのは、811 号特許の出願公開文書の請求項における「可溶性カルシウム剤」の保護の範囲が過度に広く、実質上、明細書による裏付けが得られないと判断した国家知的財産権局の審査意見に基づくものであった上、特許出願人は補正に際しての意見陳述の中で活性カルシウムがグルコン酸カルシウムを含むとは説明していないのであるから、811 号特許における活性カルシウムがグルコン酸カルシウムを含むという被申立人の主張は成立しえない。

②活性カルシウムとグルコン酸カルシウムは均等か否かという問題について

上述の問題①において「活性カルシウム」が「グルコン酸カルシウム」を含むか否かについて述べたように、特許権者が特許権付与手続の中で請求項 1 についてなした補正は、「グルコン酸カルシウム」の技術的特徴を含む技術案を放棄したものである。禁反言の原則によると、特許出願者又は特許権者が特許権付与又は無効宣告の手続において請求項、明細書の補正又は意見陳述を通じて放棄した技術案は、それを特許権侵害紛争において特許権の保護範囲に含めることはできない。従って、811 号特許権の保護範囲に「グルコン酸カルシウム」の技術的特徴の技術案を含めるべきではない。権利侵害で訴えられた製品の相応の技術的特徴はグルコン酸カルシウムであって、特許権者が特許権付与手続において放棄した技術案に属し、それが請求項 1 に記載されている「活性カルシウム」の技術的特徴と均等なものであるとしてそれを特許権の保護範囲に含めるべきではない。第一審判決及び第二審判決の禁反言の原則に対する理解には誤りがあり、両者を均等な特徴と認定するのは妥当でない。

③グルタミン又はグルタミン酸とリジン塩酸塩は均等か否かという問題について

587号特許の特許権者は、当該特許の審査認可の過程において提供した「意見陳述」の中で、グルコン酸亜鉛溶液の中にリジン塩酸塩を加えることは、グルタミン又はグルタミン酸を加える処方との比較において、前者にはグルコン酸カルシウム内服液に理化学的に予想外の効果を生じさせ、グルコン酸カルシウムの溶解度及び安定性等の面でいずれも際立った進歩がみられると主張するとともに、上述の主張を証明する相応の実験データを示している。国家知的財産権局もかかる弁明の主張に基づいて587号特許権を付与したものである。587号特許の請求項1と811号特許の請求項1の主な違いは、811号特許の請求項1に記載されている「グルタミン酸又はグルタミン」が「リジン塩酸塩」に変わっている点にあり、このことから、特許法上の意味において、「グルタミン酸又はグルタミン」と「リジン塩酸塩」の2つの技術的特徴の間には、グルコン酸亜鉛溶液の製造につき、実質的差異が存在することが分かる。権利侵害で訴えられた製品の相応の技術的特徴はリジン塩酸塩であり、811号特許の請求項1に記載されている「グルタミン酸又はグルタミン」の技術的特徴と比較して、両者は、均等な技術的特徴に属しないというべきである。国家薬品监督管理局国薬管安〔2000〕131号文書「通知」の付属文書において、「リジン塩酸塩10グラムをもってグルタミン酸10グラムの代替とする」ことができる旨が公表されたが、これは国が採用した一種の行政管理措置に過ぎず、特許法上の意味における均等置換ではなく、これを根拠として権利侵害で訴えられた製品のリジン塩酸塩の技術的特徴と811号特許の請求項1に記載されている「グルタミン酸又はグルタミン」の技術的特徴が均等なものであると認定することはできない。

権利侵害で訴えられた製品の「グルコン酸カルシウム」と「リジン塩酸塩」という2つの技術的特徴が、811号特許の請求項1に記載されている相応の技術的特徴である「活性カルシウム」及び「グルタミン酸又はグルタミン」と同一でも均等でもないことに鑑み、権利侵害で訴えられた製品は特許権の保護範囲に該当しない。このため、再審法院は、次のとおり判示する。午時薬業公司、W氏の権利侵害で訴えられた製品を生産、販売する行為は、特許権の侵害を構成しない。第一審判決及び第二審判決は、法律適用が妥当でなく、判決結果に誤りがあり、是正すべきである。再審申立人の再審申立の主な理由は成立し、これを認めるべきである。

以上により、次のとおり判決する。

- 一 河北省石家莊市中級人民法院（2006）石民五初字第00169号民事判決及び河北省高級人民法院（2007）冀民三終字第23号民事判決を取り消す。
- 二 澳諾公司のその他の訴訟請求は棄却する。

5. 解説

本件における権利の範囲の確定に関する争点は、「禁反言の原則」を適用できるか否かである。「禁反言の原則」を適用する場合には、原告澳諾公司是放棄した技術案「グルコ

ン酸カルシウム」を権利保護の範囲から除外すべきであり、これを均等の原則に基づいて再び用いることはできないことになる。「禁反言の原則」を適用しない場合は、均等の原則を適用する余地がある。第一審法院及び第二審法院は、特許権付与機関にその出願する特許が新規性又は進歩性を備えていると認定させるためにした補正又は意見陳述だけが「禁反言」の効果を生じるのであって、本件特許権者は新規性又は進歩性に基づいて補正をしたわけではないため、「禁反言の原則」を適用せず、「グルコン酸カルシウム」と「活性カルシウム」の均等性の比較を行うことができると認定した。他方、最高人民法院の再審判決は、「禁反言の原則」適用の認定において、特許権者が特許権付与手続において放棄したものを再び権利の保護範囲に含めることはできず、「新規性又は進歩性」という目的についての制約は無いと判示した。そして、本件においては、「禁反言の原則」が適用され、「グルコン酸カルシウム」と「活性カルシウム」について均等性の比較を行うことはできないと判示した。

6. 企業へのメッセージ

本件において、最高人民法院が、「禁反言の原則」適用の認定にあたって、特許権者が特許権付与手続において放棄したものを再び権利の保護範囲に含めることはできず、「新規性又は進歩性」という目的についての制約はない、と判示したことは重要である。

本件のような判決例を見ると、中国の裁判官が、米国法における均等論及び出願経過禁反言の議論状況の影響を強く受けていることを改めて感じる。

【商標権】

8. 具体的事情に照らせば「紅河」及び「紅河紅」の各商標は類似していないと判示した

商標権侵害紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：山東泰和世紀投資有限公司、濟南紅河飲料製剤經營部が雲南城投置業股份有限公司を訴えた商標権侵害紛争事件

争点：雲南紅河会社がビール商品に「紅河紅」商標を使用した行為は、被申立人の「紅河」登録商標専用権の侵害にあたるか否か

3. 書誌的事項

第一審：広東省仏山市中級人民法院（2004）仏中法民三初字第98号

原告：山東泰和世紀投資有限公司（以下「山東泰和公司」という）、濟南紅河飲料製剤經營部（以下「濟南紅河經營部」という）

被告：雲南紅河光明股份有限公司（以下「雲南紅河公司」という。第二審判決後、雲南城投置業股份有限公司に名称変更した。）

判決日：2005年8月29日

第二審：広東省高級人民法院（2006）粵高法民三終字第121号

上訴人：雲南紅河公司

被上訴人：山東泰和公司、濟南紅河經營部

判決日：2007年10月22日

再審：最高人民法院（2008）民提字第52号

再審申立人：雲南紅河公司

被申立人：山東泰和公司、濟南紅河經營部

判決日：2009年4月8日

関連条文：最高人民法院による「商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第9条、第10条

出典：中国知的財産権裁判文書ネット

4. 事件の概要

(1) 事実関係

大興安嶺北奇神保健品有限公司（以下「北奇神公司」という）は、1997年6月7日に審査確認を受けて「紅河」文字商標を登録した。登録証番号は第1022719号、指定商品は第32類のビール、飲料製造用調整品である。2000年11月28日、商標局は、当該登録商標を濟南紅河經營部に譲渡することを審査確認した。2002年3月2日、濟南紅河經營部は、山東泰和公司と商標使用許諾契約を締結し、山東泰和公司に、「紅河」ビール商標を全国で独占的に使用することを許諾し、許諾期間は2002年1月1日から2004年12月31日まで、年間商標使用料は90万元とされた。

雲南紅河公司是、1997年4月21日に設立され、企業類型は株式会社（股份有限公司。上場）、経営範囲には、ビール、酒、飲料、ミネラルウォーター、飼料等が含まれる。2001年7月24日、同社は商標局に「紅河紅」商標の登録を出願した。2002年8月28日、商標局は「紅河紅」商標について初期査定を行った。

2002年4月16日、山東省済南市中級人民法院（以下「済南中級人民法院」という）の担当者は、雲南紅河公司が生産した「紅河紅」ビール1ケースを昆明で購入した。2004年3月17日、山東泰和公司の法定代表者張建国は、消費者の身分で、佛山市禅城区の「大家好便利店」で雲南紅河公司が生産した「紅河紅」ビール10本を購入した。雲南紅河公司が生産した「滇泉」ブランドの紅河紅ビールの瓶のネック、胴及び外箱の上に、いずれにも拡大された「紅河紅」の3文字が表示されていた。2004年2月10日、済南中級人民法院の担当者が昆明で撮影した雲南紅河公司の2枚の宣伝ポスター及び車体広告の写真も、その瓶ビールに拡大された「紅河紅」の文字が使用されていることを示している。

2004年4月2日、本件の第一審法院の立件担当部門の担当者は、雲南紅河公司に赴き、送達及び証拠保全を行い、同社の販売部にて「滇泉」ブランドの紅河紅ビール1ケースを購入し、かつ販売部の現場環境を撮影した。撮影した写真によると、雲南紅河公司販売部内に掛かっている広告用の旗にビール1本と「紅河啤酒」の4つの赤い文字が印刷されており、そのうち「紅河」の2文字が拡大されて使用されていることがわかる。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①被告が製品上に使用した「紅河紅」の文字と、原告の「紅河」商標の「紅河」の文字の字形、含意は似ており、両商標は類似を構成する。被告が、その製品ボトル及び外箱上に「紅河紅」の文字を拡大して目立たせるようにして使用したことは、公衆を誤らせ、関連の公衆に「紅河紅」ビールの出所を誤認させるに足る。雲南紅河公司による「紅河紅」商標の使用は、済南紅河経営部の「紅河」登録商標専用権を侵害した。

②2002年4月16日及び2004年4月2日に購入した「紅河紅」ビールの領収書を踏まえて、人民法院が認定する権利侵害期間は、2002年4月16日から2004年4月2日までである。権利侵害の金額について、人民法院は、被告の2002年及び2004年の年度報告を権利侵害期間の利益取得状況の計算根拠として採用する。被告は、権利侵害期間において、「紅河紅」及び「光明」の2種類のビールを同時に生産していたことがあり、かつ双方のいずれも「紅河紅」ビールの占める割合を証明できないため、権利侵害期間のビール製品の粗利益の半分を「紅河紅」ビールの粗利益とし、金額は22,597,775元とする。原告が主張した1000万円の賠償額は、合理的範囲内に入る。

以上の理由により、次のとおり判決する。

- 一 被告は、判決の効力発生後、権利侵害した「紅河紅啤酒」の生産、販売及び宣伝を停止し、賠償金1000万元を支払え。
- 二 「中国証券報」において書面で謝罪せよ。
- 三 原告のその他の訴訟請求を棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、第一審法院が調査の上で明らかにした事実を確認した。また、2006年8月30日付けの商標局の(2006)商標異字第02660号裁定書の裁定により、被上訴人が申し立てた第1956111号「紅河紅」商標に対する異議申立てが成立し、当該商標のビール商品上の登録出願は認められなかったことを明らかにした。第二審法院は、「雲南紅河公司が『紅河紅』商標の専用権を有しており、権利侵害を構成しない」との雲南紅河公司の主張は成立せず、これを認めないと判断した。

第二審法院は、第一審判決と基本的に同じ理由により、上訴を棄却し、原判決を維持する旨判決した。

(4) 再審判決

最高人民法院の再審判決は、以下のとおりである。

①商標局が雲南紅河公司の登録出願した「紅河紅」商標のビール商品上における登録出願を認めなかったことに鑑みれば、雲南紅河公司は、ビール商品上の「紅河紅」登録商標専

用権を法に基づき取得したことはない。従って、権利侵害を提訴された期間中、再審申立人は「紅河紅」登録商標専用権を保有していたという再審申立人の再審理由は成立しない。

②商標法第52条第1号の規定によれば、雲南紅河公司による「紅河紅」商標の使用行為が「紅河」登録商標専用権を侵害したか否かについては、「紅河紅」商標と「紅河」登録商標が、登録商標専用権の侵害の意味での類似商標を構成するか否かを判断する必要がある。最高人民法院による「商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第9条第2項は、「商標法第52条第1号に規定する商標の類似とは、提訴された権利侵害商標と原告の登録商標とを比較した場合、その文字の字形、読み方、含意又は図形の構図及び彩色、又は各要素の組み合わせた結果としての全体の構図が類似し、又はその立体的形状、彩色の組合せが類似し、関連の公衆をして商品の出所に対して誤認を生じさせ、又はその出所と原告の登録商標商品とに特定の関係があると誤認させる場合をいう」と定めている。また、同司法解釈第10条は、「人民法院は、商標法第52条第1号の規定に基づき、商標の同一又は類似について認定する場合、次の原則に従って行う。(ア) 関連の公衆の一般的な注意力を基準とすること、(イ) 商標の全体に対して比較すると同時に、商標の主要部分についても比較し、かつ比較対象が隔離された状態でそれぞれ行わなければならないこと、(ウ) 商標が類似しているか否かを判断する場合、保護を請求する登録商標の顕著性及び知名度を考えなければならないこと」と定めている。これによれば、登録商標専用権の侵害を構成するか否かという意味において商標の類似を判断するには、関連商標の字形、読み方、含意等の構成要素上の類似性を比較するだけでなく、その類似が市場における混同を招くに足る程度に達しているか否かも考慮しなければならない。このため、事件の具体的状況に基づき、関連商標の顕著性、実際の使用状況、不正な意図の有無等の要素を総合的に考慮し、類似性を判断しなければならない。

③本件において、被申立人の「紅河」登録商標のうちの「紅河」は、県級以上の行政区画名称であり、また知名度の比較的高い河の名称でもあって、自ら創造した単語ではなく、商標としての固有の顕著性は高くない。しかも被申立人は同社が「紅河」商標を継続的に使用して商品を生産、販売してきたという証拠を終始提供しておらず、また当該商標の信用、評判を証明する証拠も提供しておらず、当該商標が実際に使用したことにより比較的高い顕著性を得たことを証明する証拠もない。「紅河紅」商標は、雲南紅河公司が比較的大規模に継続的に使用し、すでに市場における一定の知名度を有しており、商品を識別する顕著な意味も成しており、「紅河」商標とは全体的な区別が生じていると考えるべきである。一般の消費者の注意力を基準に判断すれば、「紅河紅」ビールの出所は容易に区別でき、混同又は誤認を生ずるには足りないと考えられるべきである。しかも被申立人の商標は、実際には識別作用を発揮しておらず、消費者も「紅河紅」ビールと被申立人を関連づけることはないであろう。また、雲南紅河公司の住所は雲南省紅河州にあり、同社が使用する商標に「紅河」の文字が含まれることには一定の合理性がある。雲南紅河公司がその製品のボトル及び外箱に「紅河紅」商標を実際に使用しているという状況から考えると、雲南紅河公

司には、主観的に、被申立人の「紅河」登録商標と混同させるという不正な意図はないものと考えられる。よって、本件の「紅河紅」商標と「紅河」登録商標の字形、読み方、含意及び両者の顕著性の程度及び知名度、商標の実際の使用状況等の関連要素を総合的に考慮し、本法院は、両者は類似商標を構成せず、雲南紅河公司による「紅河紅」商標の使用行為は、被申立人の「紅河」登録商標専用権を侵害していないと判断する。

④雲南紅河公司が広告用の旗（幟）に「紅河啤酒」の文字を使用した行為は、許可を得ることなく、同一商品に登録商標と同一の文字を未登録商標として使用する行為にあたり、商標法第 52 条第 1 号に定める登録商標専用権の侵害行為にあたる。これについて、再審申立人は、当該権利侵害行為停止の民事責任を負わなければならない。すでに実際に使用したことを証明できない登録商標について、権利侵害による賠償責任の確定には、当該商標未使用の実際の状況を考慮しなければならない。被申立人は、同社が「紅河」登録商標を実際に使用したことを証明する証拠を提出しておらず、また権利侵害行為により被った実際の損失についても、証拠を挙げて証明していない。本法院は、本件の状況を総合的に考慮し、情状酌量により、再審申立人に、被申立人兩名に対し、合計 2 万元を賠償するよう決定する。

以上の理由により、次のとおり判示する。

- 一 広東省高級人民法院（2006）粵高法民三終字第 121 号民事判決及び広東省佛山市中級人民法院（2004）佛中法民三初字第 98 号民事判決を取り消す。
- 二 雲南城投置業股份有限公司は、本判決の発効日より、「紅河」登録商標専用権の侵害行為を停止せよ。
- 三 雲南城投置業股份有限公司は、本判決の発効日から 10 日以内に、山東泰和世紀投資有限公司、済南紅河飲料製剤経営部に対し、賠償金合計 2 万人民元を支払え。
- 四 山東泰和世紀投資有限公司及び済南紅河飲料製剤経営部のその他の訴訟請求を棄却する。

5. 解説

本件において、最高人民法院は次のとおり判断した。①未登録商標「紅河紅」は、長期にわたり実際に使用されていたが、登録商標「紅河」は使用されていなかった。②「紅河」登録商標の顕著性は高くない。③未登録商標「紅河紅」の使用には合理性があり、未登録商標「紅河紅」がその使用によって一定の顕著性を生じたこと、かつ登録商標「紅河」とは明らかに区別されると認定することができ、消費者の誤認を招くことはありえない。以上のことから、「紅河紅」未登録商標は、第 32 類のビール上に登録された「紅河」登録商標とは類似しているとはいえず、雲南紅河公司は、山東泰和公司及び済南紅河経営部の「紅河」登録商標専用権を侵害していないと判示された。その結果、1000 万元の損害賠償を命じた第一審判決及び第二審判決は取り消された。

但し、最高人民法院は、同時に、雲南紅河公司是廣告用の旗（幟）に「紅河啤酒」の文字を使用して、第 32 類のビールに登録された「紅河」商標の専用権を侵害したことも認定した。よって、情状酌量により、権利侵害の損害賠償金 2 万元を認めた。本件は、損害賠償金を 1000 万元から 2 万元に直接変更したのではなく、1 つの商標権侵害行為は否定し、同時に別の 1 つの商標権侵害行為は肯定したのである。

6. 企業へのメッセージ

「紅河」と「紅河紅」は、字面だけを形式的に見れば類似しているようにも見えるが、本件において最高人民法院が判示したように、具体的諸事情に鑑みれば、両者は明らかに区別することができ、消費者の誤認を招くことはありえず、結論として、両者は類似していないと判示された。商標の類似性の判断は、事案によっては微妙な判断を要し、明確な結論を述べるのが困難な場合が少なくないが、本件でも、最高人民法院は、第一審判決及び第二審判決の判断を覆した。商標の類似性に関する 1 つの事例判断として、参考にしていきたい。

9. 商標法改正前に商標評審委員会が最終裁定を出した場合において、商標法改正後、再度、商標評審委員会に係争商標の取消を申し立てることはできないとされた紛争事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名及び争点

事件名：佛山市聖芳（聯合）有限公司が工商行政管理総局商標評審委員会を訴えた商標行政紛争事件

争点：商標法改正前に商標評審委員会が最終裁定を出した場合において、商標法改正後、再度、商標評審委員会に係争商標の取消を申し立てることができるか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2005）一中行終字第 793 号

原告：佛山市聖芳（聯合）有限公司

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）

判決日：2007 年 5 月 11 日

第二審：北京市高級人民法院（2007）高行終字第 404 号

上訴人：佛山市聖芳（聯合）有限公司

被上訴人：商標評審委員会

判決日：2007 年 12 月 18 日

再審：最高人民法院（2008）行提字第 2 号

再審申立人：佛山市聖芳（聯合）有限公司

被申立人：商標評審委員会

判決日：2009 年 10 月 22 日

関連条文：最高人民法院による「商標事件の審理における管轄及び法律適用範囲の問題に関する解釈」第 5 条、「商標法实施条例」第 35 条

出典：中国知的財産権裁判文書ネット

4. 事件の概要

(1) 事実関係

1992年2月21日、米国ジョンソン・エンド・ジョンソン社は、国家工商行政管理总局商標局に、第627498号「采樂」文字商標（以下「引用商標」という）の登録を出願した。当該登録出願は1993年1月30日に審査確認され、指定商品は第5類の外用局部抗菌剤であった。

1994年、ジョンソン・エンド・ジョンソン社は、訴外第三者である西安楊森製薬有限公司（以下「西安楊森公司」という）に、同社が生産する頭皮脂漏性皮膚炎等を治療する薬品に引用商標を使用することを許諾した。

1997年8月6日、南海市夢美思化粧品有限公司は、商標局に第1214187号「采乐 CAILE」商標（以下「係争商標」という）の登録を出願した。当該登録出願は1998年10月14日に審査確認され、指定商品は第3類の石けん、シャンプー、ボディソープ、洗顔料、歯磨き粉、化粧品等であった。その後、商標局の審査確認を経て、南海市夢美思化粧品有限公司は、「采乐 CAILE」商標を佛山聖芳（聯合）有限公司（以下「聖芳公司」という）に譲渡した。

1998年11月13日、ジョンソン・エンド・ジョンソン社は、商標評審委員会に商標紛争を申し立て、簡体字の「采乐CAILE」登録商標の取消を求めた。その主な理由は以下のとおりである。①係争商標は引用商標と類似し、かつ2つの商標の指定商品も類似している。②引用商標は比較的高い知名度を有し、両者の共存は極めて容易に混同を生じる。

1999年12月2日、商標評審委員会は、改正前の商標法及びその実施細則の関連規定に基づき、引用商標は、非類似商品における係争商標の使用及び登録を排除することはできないとして、係争商標の登録を維持する旨を裁定した。

2000年7月3日、ジョンソン・エンド・ジョンソン社は、商標評審委員会に再度係争商標の登録取消を申し立てた。申立理由は前回同様である。

2001年9月12日、商標評審委員会は、2回目の最終裁定を出し、ジョンソン・エンド・ジョンソン社は、引用商標の宣伝、使用により引用商標がすでに一般化粧品として消費者に熟知されていることを証明する十分な証拠を提供しておらず、また、係争商標の登録使用がすでに消費者の誤認を生じさせたことを証明する十分な証拠にも欠けるとして、再度、係争商標の登録を維持する旨を裁定した。

2002年8月20日、ジョンソン・エンド・ジョンソン社は、3回目として商標評審委員会に係争商標の取消を申し立てた。主な理由は前の2回と同様である。但し、根拠としたのは、改正後の現行商標法第13条、第28条、第31条、第41条の各規定であった。

2005年6月23日、商標評審委員会は、商評字（2005）第1801号「第1214178号『采乐 CAILE』商標紛争に関する裁定書」（以下「第1801号裁定」という）を出し、第1214187号登録商標の取消を裁定した。

佛山市聖芳（聯合）有限公司は、第1801号裁定の取消しを求めて行政訴訟を提起した。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①ジョンソン・エンド・ジョンソン社は、今回の商標紛争申立において、引用商標を使用した製品の販売量、広告費用等を証明するため、前の2回の紛争申立では提出しなかった証拠を提供した。よって、同社が今回の商標紛争申立で主張する事実は、前の2回の紛争申立において主張した事実とは完全に同じというわけではなく、同一の事実及び理由による再度の評審申立にはあらず、商標評審委員会による今回の紛争の受理は法定の手續に違反しない。

②ジョンソン・エンド・ジョンソン社には、引用商標である「采樂」を使用し宣伝したという証拠はないが、実際に使用した「采乐」商標と比べると、引用商標とは、「樂」と「乐」という繁体字と簡体字の違いしかない。純粋な文字商標として、その識別上の主な特徴に、繁体字と簡体字の変化によって本質的な区別が生じることは一般的にはありえない。ジョンソン・エンド・ジョンソン社が「采乐」商標を使用し、かつ宣伝する行為は、引用商標の使用と宣伝であると認定することができる。商標評審委員会は、引用商標は著名商標（中国語では「馳名商標」）を構成し、係争商標は引用商標の複製、模倣であり、公衆を誤認させるに足ると認定し、当該商標の登録の取消を裁定したが、これには事実に根拠及び法的根拠があり、維持されるべきである。

以上の理由により、次のとおり判示する。

商標評審委員会第1801号裁定を維持する。

（3）第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

①上訴人は、「第一審法院は、ジョンソン・エンド・ジョンソン社が登録した手書き体の『采樂』商標と実際に使用している商標を同一商標であると認定したが、事実認定に誤りがある。」と主張した。しかし、本法院は、ジョンソン・エンド・ジョンソン社が登録した「采樂」商標と実際に使用した「采乐」商標には、繁体字と簡体字の区別があるだけで、両者は実際には同一商標であり、簡体字の「采乐」商標の使用によって引用商標の顕著性が変わったわけではないと判断する。

②上訴人は、「すでに2回にわたり最終裁定が出されていながら、商標評審委員会が同一の事実及び理由により申し立てられた評審申立を3回目も受理し、かつ以前とは反対の裁定を出したのは、一事不再理の原則に反する。」と主張した。しかし、本法院は、ジョン

ソン・エンド・ジョンソン社の3回目の申立ては新しい「商標法」第13条第2項の規定によるものであり、しかも新しい証拠を提出して新しい事実、理由及び請求を追加しており、商標評審委員会は一事不再理の原則に反していないと判断する。

以上の理由により、次のとおり判示する。

上訴を棄却し、第一審判決を維持する。

(4) 再審判決

最高人民法院は、次のように判示した。

①ジョンソン・エンド・ジョンソン社は、前の2回の評審申立時には、いずれも改正前の「商標法」の関連規定を引用し、当時主張可能な関連法律事由及び法的根拠は主張し尽くした。商標評審委員会は、前の2回の評審において、すでにジョンソン・エンド・ジョンソン社が提出した全ての事実及び理由について実質的な審理を行った。当時の「商標法」の規定によれば、商標評審委員会の裁定は最終裁定であり、一旦出されれば直ちに法的効力を生じ、商標評審委員会自身及び商標紛争当事者に対して等しく拘束力を有する。すでに2回にわたり最終裁定が出された後、ジョンソン・エンド・ジョンソン社が2001年の改正後の「商標法」を引用し、なおも商標が著名商標であることを主たる理由として、係争商標の登録の取消を申し立て、商標評審委員会が再度受理してかつ係争商標の取消を裁定したのは、一事不再理の原則に反する。

②2001年改正後の「商標法」は、同法の改正前の最終裁定の拘束を受けている商標紛争に遡及できない。最高人民法院による「商標事件の審理における管轄及び法律適用範囲の問題に関する解釈」第5条は、改正前と改正後の「商標法」の過渡期における商標評審行政事件の法律適用問題についての特別規定である。その中で、改正前の「商標法」の適用時期の一部の事項について、改正後の「商標法」の関連規定により審査する場合とは、改正前の「商標法」の適用時期に未解決の紛争で、商標評審委員会が改正後の「商標法」施行後に再審決定又は裁定を出したが、当事者がこれを不服として人民法院に提訴したことが前提となっている。本件に関わる商標紛争は、改正後の「商標法」の施行前にすでに最終裁定が出ており、上記司法解釈第5条に定める場合には該当しない。ジョンソン・エンド・ジョンソン社が改正後の「商標法」に基づき過去に遡って請求するのは、法的根拠がなく、これを認めるべきではない。

③改正後の「商標法」及び「商標法实施条例」の規定に基づき審査するとしても、商標評審委員会の今回の評審申立の受理及び裁定行為には合法的な根拠がない。「商標法实施条例」第35条は、「商標評審委員会が商標評審申立に対してすでに裁定又は決定を出した場合は、いかなる者も同一の事実又は理由により評審申立を再度提出してはならない」と定めている。既決の商標紛争事件について、商標評審委員会が新しい評審申立を受理する場合は、必ず新しい事実又は理由があることが前提とならなければならない。新しい事実とは、新しい証拠により証明される事実でなければならず、新しい証拠は、裁定もしくは決

定の後に新たに発見された証拠、又はもとの行政手続きにおいては客観的な原因により取得できないこと、もしくは定められた期限内に提供できないことが確かであった証拠でなければならない。ジョンソン・エンド・ジョンソン社が今回の評審申立において提出した証拠は、係争商標の出願日前にその引用証拠が著名であったことを証明するものだが、いずれも法律上の意味での新しい証拠には該当しない。行政裁定又は決定の出された後に法律が改正されたことも、新しい理由にはならない。ジョンソン・エンド・ジョンソン社の今回の評審申立には新しい事実及び理由がなく、商標評審委員会が再度ジョンソン・エンド・ジョンソン社の提出した今回の評審申立を受理したことにも法的根拠はない。

④ジョンソン・エンド・ジョンソン社自身は中国市場において引用商標を使用したことがなく、実際の使用者である西安楊森会社の「采乐」商標を使用した薬品は、病院、薬局のみで販売され、一般的なシャンプーとは、製品の性質、生産及び販売ルート等について明らかな区別がある。聖芳会社のシャンプー製品が医薬品の流通分野に入ることはあり得ず、消費者は識別可能である。従って、聖芳会社がシャンプー等の日用品に係争商標を登録し使用しても、公衆を誤認させると言うには足りず、ジョンソン・エンド・ジョンソン社の薬品の商標上の利益に損害を与えると言うにも足りず、2つの商標が薬品及び日用品のそれぞれの関連市場において共存することは可能である。ジョンソン・エンド・ジョンソン社は、薬品という類別に引用商標を登録しているが、シャンプー等の日用品市場においては、合法的な先行利益はなく、法律も、ジョンソン・エンド・ジョンソン社の薬品上の商標を化粧品市場における商標権のためにあらかじめ留保しておくことはない。従って、商標評審委員会がすでに2回にわたり最終裁定を出し、聖芳会社の係争商標の登録を維持している状況において、商標評審委員会が係争商標の取消をあらためて裁定するには十分な理由がない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

- 一 北京市高級人民法院（2007）高行終字第 404 号行政判決及び北京市第一中級人民法院（2005）一中行初字第 793 号行政判決を取り消す。
- 二 国家工商行政管理総局商標評審委員会商評字〔2005〕第1801号「第1214187号『采乐 CAILE』商標紛争に関する裁定書」を取り消す。

5. 解説

2001 年改正前の商標法は、商標評審委員会の裁定は最終決定であり、人民法院にはその合法性を審査する権限は無いと定めていた。2001 年 12 月 1 日の商標法改正後、商標評審委員会は商標紛争裁定の最後の場合ではなく、当事者は商標評審委員会の出した裁定を不服とする場合には、人民法院に行政訴訟を提起することができるようになった。

最高人民法院は、「一事不再理」の原則を引用したほか、実体からも本件を審査した。すなわち、引用商標「采乐」が医薬品分野で著名であるとすれば、「商標法」第 13 条第 2

項によれば分野を越えて保護を受けることも可能ではあるが、係争商標が「公衆を誤認させる」程度にまで達していなければ、登録不許可、使用禁止には至らない。係争商標のシャンプー製品は、医薬品の流通分野に入ることはありえず、消費者は識別可能であるため、「公衆を誤認させる」には足りず、第13条第2項を適用することはできないと判示した。

6. 企業へのメッセージ

旧商標法と新商標法の適用関係については、一見複雑そうに見えるが、実は、最高人民法院の再審判決で示されたとおり、最高人民法院による「商標事件の審理における管轄及び法律適用範囲の問題に関する解釈」等の法令の条文を丁寧にあてはめて考えれば、判断はそれ程困難ではない。

また、近時、日本企業のブランドが著名商標の認定を受けることが増えているが、登録済みの著名商標が多分野にわたり保護を受けるためには、係争商標が「公衆を誤認させる」という要件を満たすことが前提であり、著名商標がどのような商品及び役務についても無制限に保護されるわけではないことに留意されたい。

10. 特許出願行為自体は商標権侵害を構成しないが、特許実施行為は商標権侵害を構成するとされた紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：ルイ・ヴィトンマルティエ株式会社がL氏を訴えた商標権侵害紛争事件

争点：意匠特許出願行為そのものは、登録商標専用権侵害行為を構成するか否か

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2008）一中民初字第8049号

原告：ルイ・ヴィトンマルティエ株式会社

被告：L氏

判決日：不明

第二審：北京市高級人民法院（2009）高民終字第2574号

上訴人：L氏

被上訴人：ルイ・ヴィトンマルティエ株式会社

判決日：2009年7月16日

関連条文：「商標法」第52条第5号、「特許法」第23条第3項

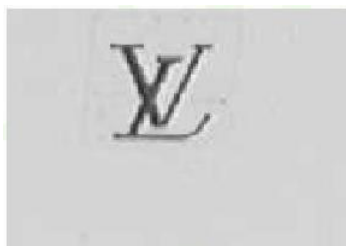
出典：北大法律情報ネット

4. 事件の概要

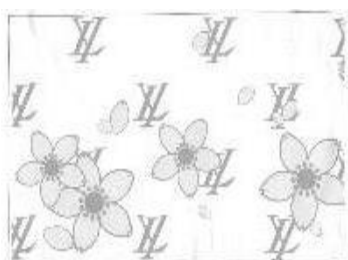
（1）事実関係

ルイ・ヴィトンマルティエ株式会社（以下「ルイ・ヴィトン社」という）は、第241081号商標、第241029号商標及び第G447981号国際登録商標の専用権者である。第241081号

商標は、第 18 類の商品を指定商品としており、これには毛皮、獣皮、皮革、人工皮革、トランク、ハンドバック等が含まれる。第 241029 号商標は、第 25 類の商品を指定商品としており、これには靴下、ストッキング、スカーフ、ストール、靴、セーター、シャツ等が含まれる。第 G447981 号国際登録商標は、第 18 類、第 24 類、第 25 類の商品を指定商品としており、そのうち第 24 類の指定商品には、織物、ベッドカバー及びテーブルクロス、その他の区分に該当しない織物製品等の商品が含まれる。当該 3 つの商標の基本図案は、下図に示すとおりである。



2003 年 12 月 10 日、L 氏は、国家知的財産権局に名称を「生地 (7)」とする意匠の特許を出願し、2004 年 7 月 7 日に公告により権利を付与された。特許番号は 200330126009 で、具体的な図案は下図のとおりである。



ルイ・ヴィトン社は、当該特許が「特許法」第 23 条の規定に合致しないことを理由として、知的財産権局特許再審査委員会に無効宣告請求を提出したところ、特許再審査委員会は、第 7945 号審査決定を出し、当該特許権の有効性を維持した。第 7945 号審査決定については、ルイ・ヴィトン社が人民法院に訴訟を提起していなかったため、効力を生じている。

ルイ・ヴィトン社は、L 氏を被告として、商標権侵害訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

- ①名称を「生地 (7)」とする意匠の特許と第 241029 号、第 241081 号商標の指定商品は類似商品ではなく、当該特許の使用が上記 2 件の商標専用権に損害をもたらすことはない。
- ②名称を「生地 (7)」とする意匠の特許と第 G447981 号商標の指定商品である「織物、ベ

ットカバー及びテーブルクロス、その他の区分に該当しない織物製品」は、類似商品に属する。第 G447981 号商標の標章は、名称を「生地 (7)」とする意匠特許の主たる設計要素であるといえ、当該意匠特許製品の使用を開始した場合、一般消費者に当該製品がルイ・ヴィトン社の製品であると誤認させるに十分である。よって、名称を「生地 (7)」とする意匠特許は、第 G447981 号商標との抵触を構成する。本件においてL氏は当該意匠製品の使用をすでに開始したことを示す証拠はないが、当該意匠の出願目的は市場における使用であるため、本件特許を出願したL氏の行為は、すでに「商標法」第 52 条第 5 号の「他人の登録商標専用権にその他の損害をもたらす行為」を構成する。

以上の理由により、次のとおり判示する。

L氏は、名称を「生地 (7)」とする意匠特許を実施してはならない。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

①第 G447981 号商標と上訴人の特許が権利の抵触を構成するか否かの判断は、主に両者の製品が同一又は類似であるか否か、及び第 G447981 号商標のデザインと上訴人の意匠図案が同一又は類似であるか否かを審査する。上訴人の特許と第 G447981 号商標の指定商品である「織物、ベットカバー及びテーブルクロス、その他の区分に帰属しない織物製品等」の商品を比較すると、基本的に同一の機能、用途、生産部門及び販売ルートを有しており、従って両者は類似商品である。図案については、第 G447981 号商標のデザインのテーマはアルファベットの L と V であるが、上訴人の特許の図案の主体は L と Y であり、かつ蓮の花の図案を伴っている。但し、両者のアルファベットの組み合わせ方、位置・配列、字体・字形等がいずれも同一又は類似であることを考察すると、両者の図案そのものも類似を構成する。上訴人の特許製品と第 G447981 号商標の指定商品は同一又は類似しており、その主な設計要素も類似しているため、両者が共に実際に使用された場合、消費者の混乱及び誤認をもたらすに足りる。よって本法院は、上訴人の特許は第 G447981 号商標に抵触すると認定する。

②商標専用権を侵害する行為とは、通常、不法に他人の商標を使用する行為を指し、商標の使用とは主に当該商標を指定商品と組み合わせ、かつ消費者に向けて使用することを指す。他人の商標と同一又は類似の標章を意匠特許として出願する行為は、消費者に対し不法に商標を使用した行為には該当せず、かかる出願行為そのものは登録商標専用権の侵害行為には該当しない。よって、上訴人が意匠特許権を出願した行為を被上訴人の登録出願専用権に対する侵害であるとした一審判決の認定は不適切であり、本法院はこれを是正する。但し、上訴人の意匠特許がすでに第 G447981 号商標との抵触を構成しており、かつ意匠特許を出願する主目的がその意匠特許の実施にあり、その意匠特許製品が市場に出回った場合、関連の公衆が当該意匠特許製品を被上訴人の商品であると誤認する可能性が高く、これにより被上訴人の登録商標専用権は損害を被ることとなる。よって、原審法院が上訴

人に対しその意匠特許の実施を認めなかった判定は不適切ではない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

上訴棄却、原判決維持。

5. 解説

「特許法」第 23 条第 3 項の規定によれば、特許権を付与する意匠は、出願日前に他人が既に取得した合法的権利と利害衝突があってはならない。ルイ・ヴィトン社は、本件訴訟を提起する前に特許再審査委員会に特許無効申請を提出したが、当該特許権を無効とすることはできなかった。ルイ・ヴィトン社は、人民法院に対し特許再審査委員会の審査決定を取り消す旨の請求を提出することはせず、商標権侵害を理由として人民法院に訴訟を提起した。

第二審法院は、(ア) 登録商標と同一又は類似の意匠特許権を出願する行為そのものは、登録商標専用権の侵害行為を構成しないこと、(イ) 意匠特許権の出願及び授権そのものが合法的なものだからといって、当該意匠特許権の実施が権利を侵害しないわけではないことを判示した。その結果、人民法院は、被告 L 氏に対し、当該意匠特許権の実施の禁止を命じる判決を下した。

6. 企業へのメッセージ

登録商標専用権侵害行為の存在を主張するためには、「商標法」第 52 条及び「商標法実施条例」第 50 条の列挙する事由に該当しなければならない。意匠特許の出願行為そのものは、上記のいずれの事由にも該当しないため、登録商標専用権侵害行為を構成しないと判示された。しかし、被告としては、当該意匠特許権を実施することは本判決により禁止されたため、實際上、当該意匠特許権は保有していても意味が無い状態となった。実質的には、ルイ・ヴィトン社がそのブランドを守るという目的を達したともいえよう。

このように、自社の権利を侵害するような手段で相手方が知的財産権を登録したが、当該知的財産権を実施・使用できなくすることにより、実質的に自社の権利を守る、という方策もあることは、他の企業にとっても参考となろう。

11. 並行輸入された商品が中国の強制法律法規に違反している場合には、商標権侵害を構成するとされた紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：ミシュラングループ本社がT氏、O氏を訴えた商標権侵害紛争事件

争点：並行輸入された商品が中国の強制法律法規に違反している場合、商標権侵害を構成するか否か

3. 書誌的事項

第一審：湖南省長沙市中級人民法院（2009）長中民初字第00073号

原告：ミシュラングループ本社

被告：T氏、O氏

判決日：2009年4月24日

関連条文：「商標法」第52条第2号、第5号

出典：中国知的財産権裁判文書ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

原告ミシュラングループ本社（以下「ミシュラングループ」という）は、第1922872号登録商標「MICHELIN（ミシュランマンの図形とMICHELINの文字の組合せ）」、第136402号登録商標「MICHELIN（文字）」、第604554号登録商標「ミシュランマンの図形」、第1294488号登録商標「ミシュランマンの図形」の商標登録者である。被告T氏とO氏は夫妻であり、T氏及びO氏は、それぞれ、自動車部品やタイヤを取り扱う個人工商業者である。

2008年4月29日、原告は、北京万慧達知識産権代理有限公司に委託して、一般消費者の

身分で 215/55R16 型ミシュランタイヤ 1 個を購入し、その領収書を取得した。当該タイヤの購入及び封印保存の過程は、長沙市雨花区公証処が公証を行った。

係争タイヤ上には、第1922872号登録商標と同一のミシュランマンの図形及びMICHELINの文字の組合せが記載されており、かつ複数の箇所に「MICHELIN」の文字が表示されており、「215/55R16」、「93W」等の技術指標も記載されている。産地は「日本」と記載されている。その後、原告が確認したところ、当該タイヤは原告の日本工場で製造されたものであることが判明した。但し、両被告が原告の販売ネットワークから購入したその他の正規品ミシュランタイヤと比べると、上記215/55R16型タイヤには3C認証（強制製品認証）マークがなかった。しかし「強制製品認証実施製品目録」によれば、215/55R16型乗用車用タイヤは強制3C認証が必要な製品に該当する。すなわち、3C認証がなければ、中国市場において販売してはならない。

原告は、被告らの商標権侵害行為を主張して、訴訟を提起した。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①係争タイヤは、3C 認証を得ていない。これは、当該タイヤが税関を経て合法的に輸入された製品ではなく、中国市場において流通させることはできないことを意味している。被告が提出した入荷の証拠によれば、権利侵害を指摘された製品は原告の中国販売ネットワークから入荷したのではなく、被告にはその販売行為が原告のその他の許諾を得ていることを証明する証拠もない。従って、当該製品は原告の許諾を得ずに国内で販売された製品であると認定することができる。

②係争タイヤは 3C 認証を得ていないため、中国の安全規範に合致するか否かを確定することはできない。安全性の角度から考えると、これら法に基づいて 3C 認証を行うべきでありながら認証を行っていない自動車タイヤ製品には、安全上、潜在的な危険が存在するおそれがあり、これらの製品が誰により製造されたかに関わらず、かかる製品を販売する行為は、すべて違法行為にあたり、法に基づき制止されなければならない。

③最高人民法院による「製品権利侵害事件の被害者が製品の商標所有者を被告として民事訴訟を提起できるか否かに関する回答」において、自分の氏名、名称、商標又は識別に資するその他の表示を製品上に表わし、それが製品の製造者であることを表示した企業又は個人は、いずれも「民法通則」第122条に定める「製品製造者」及び「製品品質法」に定める「製造者」に該当することが明確に示されている。従って、原告の利益から言えば、原告の許諾を得ずにわが国において原告の商標の記載があつて安全性の保障がないタイヤを販売すると、かかる販売行為自体が原告の許諾を得たものではないにもかかわらず、これにより引き起こされる交通事故又はその他の民事紛争について、その法的結果及び製品に対する否定的評価は、製品に記載されている「MICHELIN」シリーズ商標を通じて、商標権者である原告に向かうことになり得る。

④商標は、商品の異なる出所を区別するマークであり、商品の品質を保証し、商品の提供者の信用を表明する役割を有する。上記の機能及び役割に対する損害は、商標権侵害を構成する。本件において、原告は、権利侵害を指摘された製品はその日本工場において製造したものであり、製品上に記載されている「MICHELIN」シリーズ商標も日本で記載したものであることを認めたが、当該製品は、原告からの許諾及び品質認証を得ないまま、中国国内で販売された。かかる製品のわが国国内での販売はすでに違法であり、かつ性能及び安全の上で潜在的危険があるおそれがあり、原告商標の商品の品質及び商品提供者の信用を保証するという役割を損ない、原告の登録商標専用権に対してすでに実際の損害を与えており、両被告の販売行為は、原告の登録商標専用権を侵害する行為にあたる。

⑤「商標法」第56条第3項の規定によれば、登録商標専用権の侵害商品であることを知らずに販売した場合、当該商品を合法的に取得したことが証明でき、かつ提供者を説明することができた場合は、賠償責任を負わないものとする。当該規定が適用されるためには、提供者を説明できることのほか、さらに合法的に取得したものであること、及び権利侵害商品であることを知らなかったことという2つの条件を満たしていなければならない。本件において、両被告は、乗用車用タイヤの販売業者として、タイヤには3C認証が必要であることを知っていたはずである。にもかかわらず、両被告は当該215/55R16型番には3C認証がなく販売条件を備えていないことを知りながら、入荷し、販売した。その行為には合法性はなく、主観上も過失があるため、当該賠償責任免除条項の適用を受ける条件を満たしていない。

⑥両被告が権利侵害製品を販売した行為は商標権侵害を構成するが、当該製品が原告の製品であることを考慮すれば、被告の販売行為は、原告自身の販売利益に影響したわけではなく、冒認、冒用、ブランドコピー等の商標権侵害行為と比べると、特殊性がある。また、両被告が長期にわたり大量に係争侵害製品を購入し販売したことを証明する証拠もないことから、原告の賠償請求額10万円という金額は高すぎ、本法院は、情状酌量の上、これを調整する。両被告に対し、全国ネットのメディア上で声明を発表し、その権利侵害行為を公開して影響を除去することを求めた原告の訴訟請求は、両被告が係争タイヤの卸売業者ではないことを考慮すると、原告の当該請求は両被告のもたらした権利侵害の結果に応じたものとは言えず、これについては認めない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

- 一 被告T氏、O氏は、原告ミシュラングループの第1922872号登録商標の登録商標専用権を侵害する製品の販売を直ちに停止せよ。
- 二 被告T氏、O氏は、本判決の法的効力の発生日から10日以内に、原告ミシュラングループの経済的損失5000円を連帯して賠償せよ（原告が権利侵害行為の制止のために支払った合理的費用は、すでに含んでいる）。
- 三 原告のその他の訴訟請求を棄却する。

5. 解説

本件は、商標の並行輸入に係る紛争事件である。並行輸入された商品が中国の強制法律法規に違反している場合には、たとえ当該商品が国外の正規ルートで販売されている正規品であるとしても、登録商標権者に訴訟リスク又はその他の損害がもたらされる可能性があるため、商標権侵害を構成すると判示されたものである。

現在のところ、中国の法律では、商標の並行輸入について明確な規定はない。すなわち、合法的な商標が付されている外国製商品の並行輸入が商標に対する侵害を構成するか否かについて、法律上の明文規定がないのである。中国の学界では、基本的に「権利消尽論」が通説となっている。すなわち、ある商品が商標権者又はその授権を受けた第三者により合法的に市場に投入された後は、商標権者又はその授権を受けた第三者は、当該商品に対してはもはや権利を有さず、商標法により当該商品のさらなる販売を阻止してはならないと考えられている。すでに、並行輸入は商標権侵害を構成しないと判示した判決例も存在する。

本件において法院は、3C 認証を得ていないという事実が、当該タイヤを中国の安全規範に合致するか否かの確定を不可能にした、と判断した。その結果、製品に対する否定的評価は、製品上に記載されている「MICHELIN」シリーズ商標を通じて、商標権者に向かうことになり得、係争商標の、商品の品質及び商品の提供者の信用を保証するという役割を損ない、原告の登録商標専用権に対して実際の損害がもたらされたといえる。よって、被告が、原告の登録商標を付してはいるが原告の許諾を得ておらず、また強制製品認証も得ていない製品を販売したことは、原告の登録商標専用権に損害を与えており、商標権侵害を構成すると判断した。

なお、当該人民法院は、類似の別件において、すでに 3C 認証を取得しているが記載した速度の等級が中国の法律規定に合致しない、並行輸入の「MICHELIN」タイヤについても、販売者が商標専用権を侵害したと判示し、かつ損害賠償（5000 元）を命じる判決を下した。当該判決において、人民法院は、被告が原告の指定するルートから入荷したか否かは、当該入荷行為の合法性に影響しない、と特に指摘している。

6. 企業へのメッセージ

本件では、前述したとおり、並行輸入された商品が中国の強制法律法規に違反している場合には、たとえ当該商品が国外の正規ルートで販売されている正規品であるとしても、登録商標権者に訴訟リスク又はその他の損害がもたらされる可能性があるため、商標権侵害を構成すると判示された。並行輸入が一般的に商標権侵害になると判示されたわけではない点に留意されたい。

12. 検索エンジンの「キーワード広告」のキーワード使用行為は、「商標法」第 52 条第 5 号に定める商標権侵害行為を構成するとされた紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：台山港益電器有限公司が広州第三電器廠及び北京谷翔信息技术有限公司を訴えた商標権侵害紛争事件

争点：①他人の登録商標を検索エンジンの「キーワード広告」のキーワードに使用することは、商標権侵害を構成するか、②検索エンジンの「キーワード広告」を提供する会社はどのような責任を負うか

3. 書誌的事項

第一審：広東省広州市白雲区人民法院（2008）雲法民三初字第 3 号

原告：台山港益電器有限公司

被告：広州第三電器廠、北京谷翔信息技术有限公司

判決日：不明

第二審：広東省広州市中級人民法院（2008）穗中法民三終字第 119 号

上訴人：台山港益電器有限公司、広州第三電器廠

被上訴人：北京谷翔信息技术有限公司

判決日：2009 年 11 月

関連条文：「商標法」第 52 条第 5 号

出典：広州審判ネット

4. 事件の概要

(1) 事実関係

台山港益電器有限公司（以下「港益公司」という）は、第 1211271 号「緑島風 Nedfon」登録商標専用権の使用者であり、港益会社が商標所有者である奥達公司与締結した「登録商標独占使用許諾契約」において、双方はいずれも各自の名義又は双方の名義により、商標権侵害行為に対して訴訟提起又は賠償請求ができると約定されている。第 1211271 号登録商標の図案・文字は以下のとおりである。



2007 年 9 月 25 日に広州公証処が発行した公証書及びこれに添付されていたウェブページの印刷文書及びスクリーンショットによると、www.google.cn にアクセスし、google 検索エンジンでキーワード（中国語では「關鍵詞」）「緑島風」を入力してウェブページ検索を行った結果、当該検索画面の右側のスポンサーリンクのトップに検索結果として表示されているのが「緑島風一第三電器廠」及びそのリンク www.gzmeihao.com であり、当該画面の検索結果の左側のトップに表示されているのが港益会社の名称及びウェブページのリンクである。

2007 年 2 月 8 日、広州第三電器廠（以下「第三電器廠」という）は、深圳市時代贏客網絡有限公司広州分公司（以下「時代贏客公司」という）と「Google AdWords 広告サービス購入発注書」を取り交わした。当該発注書によれば、第三電器廠は時代贏客会社に 5000 元を支払い、後者は前者にキーワードの順位調整と再選択、キーワードの見出し語及び内容の最適化等のサービスを提供することとされている。

2008 年 1 月 10 日に時代贏客会社が発行した「状況説明」によると、時代贏客会社は、北京谷翔信息技术有限公司（以下「谷翔公司」という）の google.cn ウェブサイトキーワード業務の代理店の 1 つで、主に、広州等の地域の業務開拓を担当している。2007 年 2 月、第三電器廠が時代贏客会社を通じて検索エンジン google.cn ウェブサイトでキーワード「緑島風」を申請した時、谷翔公司是第三電器廠に google のキーワード業務に関する関連規定を通知し、かつこれを遵守することを求めた。2007 年 8 月末、港益会社が上記キーワードについて争っていることを知った後、谷翔公司是、第三電器廠による「緑島風」キーワードの使用をすでに停止していた。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①時代贏客公司是第三電器廠が提供した関連情報に基づいてサービスを提供したのであり、かつ第三電器廠はそのアカウントを通じてキーワードの選定状況について管理することができる。また、キーワードの選定の目的も、ネットユーザーの検索時に第三電器廠と関連

するリンクにヒットさせるためである。従って、第三電器廠は、権利侵害者として認定することができる。

②「商標法実施条例」の規定によれば、「商標の使用とは、商標を商品、商品包装又は容器及び商品取引文書上に用い、又は商標を広告宣伝、展覧並びにその他の商業活動において用いることを含む。」とされる。本件において、google.cn ウェブサイトの運営者として谷翔会社が提供する「Google AdWords」サービスの役割は、当該サービスを発注する企業のウェブサイトリンクをネットユーザーが易く見つけやすくし、さらに多くのユーザーにこれらの企業情報を注目させることである。かかる行為は、実質的には、特定のメディアを通じて行う広告行為である。第三電器廠は、「緑島風」をキーワードとして選択し、かつ「緑島風—第三電器廠」という形で検索結果に現れるようにしたが、かかる行為は、広告宣伝行為にあたる。

③第三電器廠が、港益公司と同種製品の生産企業として、港益公司の登録商標のうちの「緑島風」というキーワードを使用したのは、明らかに「便乗」目的である。ウェブサイトのリンクにおいて「緑島風—第三電器廠」という表現方法を取るのには、消費者が「緑島風」商標の出所についての認識を混同することを期待したものである。また、中国の消費者の習慣から考えると、「緑島風」という漢字3文字が商標に占める割合は比較的小さいが、やはり商標のうち注目される部分であると言える。ネットユーザーは google の検索エンジンで第三電器廠が検索されてきた場合、港益公司の登録商標の出所と混同、誤認を生じると考えられる。従って、第三電器廠が「緑島風」をそのウェブサイトのキーワードとすることは、港益公司の第 1211271 号登録商標に対する侵害であると言える。港益公司がその実際の損失及び第三電器廠の取得利益を証明する証拠を提供していないこと、港益公司の商標の価値、権利侵害行為の持続時間及び権利侵害の制止のための合理的費用に鑑み、人民法院は、情状酌量の上、賠償金額を 21000 元に確定する。

④google ウェブサイトの運営者としての谷翔公司是、第三電器廠の「Google AdWords」のネットワーク情報について、編集・コントロールする能力はなく、当該ネットワーク情報の合法性に対して監督・コントロールする義務はなく、かつ訴訟の過程において第三電器廠に対して「Google AdWords」上で提供していたキーワード広告サービスをすでに停止した。従って、改めて同社に権利侵害行為の停止を求めることはしない。なお、第三電器廠の権利侵害行為に対して、谷翔公司の行為は権利侵害を構成しない。

以上の理由により、次のとおり判決する。

- 一 被告広州第三電器廠は、判決発効日から 10 日以内に台山港益電器有限公司の経済的損失 21000 元を賠償せよ。
- 二 台山港益電器有限公司のその他の訴訟請求を棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

①キーワードの選定は第三電器廠が行うものであることは、以下の 3 つの点から分かる。

(ア) 第三電器廠は時代贏客公司与契約で次のとおり約定している。「時代贏客公司是、第三電器廠の発注費用を受け取った後、第三電器廠の名義で google に第三電器廠の本発注書における相応のネットワークサービス商品の購入申請を提出する義務を有する。」(イ) 谷翔公司のウェブサイトでは明記されているワークフローには、「広告を作成してキーワード(あなたの業務と関連する単語、連語)を選択するだけで OK」とあることから、キーワードの選択は、通常は谷翔公司のかかる広告サービスを購入するユーザーが行うことが分かる。(ウ) 谷翔公司又は時代贏客公司是、ネットワークサービスの運営者として、第三電器廠の業務範囲についての理解には限度があり、第三電器廠が選択し設定する必要があるキーワードの内容及び範囲を全て知るのとは不可能であるから、クリック率を上げるために谷翔公司がキーワードを設定するというのは常識に反する。

②中国の商標法の体系では、商標権侵害行為について列挙方式をとっている。「商標法」第 52 条第 5 号に定める「他人の登録商標専用権にその他の損害をもたらした場合」は、登録商標専用権の侵害のことを言っており、同条は、社会生活の変化に基づき、他人の登録商標専用権にその他の損害をもたらす行為について、法に基づき商標権侵害行為であると認定することを認めている。インターネット技術の発展に伴い、インターネット環境において生じる様々な権利侵害について、人民法院は、「商標法」第 52 条第 5 号の規定によりこれを制止する権限を有する。第一審法院による、第三電器廠は商標権侵害を構成するとの認定と説明について、本法院はこれを認める。但し、第一審法院が情状酌量により定めた賠償額 21000 元は明らかに低すぎるため、本法院は、第二審で発生した費用及び商標の知名度、権利侵害期間、情状等を酌量し、賠償額を 5 万元に確定する。

③谷翔公司が提供する「キーワード広告」サービスは、一種の新型ネット広告である。広告事業者としては、広告主である第三電器廠の広告内容について審査を行わなければならない(「広告法」第 27 条)、また、広告事業者は、広告主の公表する広告が他人の商標権を侵害した場合、民事責任を負わなければならない(「広告法」第 47 条第 5 号)。このほか、最高人民法院による『「民法通則」の全面的執行過程における若干の問題に関する意見(試行)」第 148 条によれば、他人を教唆及び幫助して不法行為を行わせた者は、共同の不法行為者として、連帯して民事責任を負わなければならない。谷翔公司是、広告事業者として審査義務を尽くさなかったため、広告主の公表した他人の商標権を侵害する行為について、法に基づき民事責任を負わなければならない。その行為が客観的に言って商標権侵害行為の幫助であった場合は、連帯責任を負わなければならない。第一審による、谷翔公司的行為の性質の認定は不当であり、本法院は、法に基づきこれを是正する。谷翔公司是、第三電器廠の商標権侵害を幫助したものの、谷翔公司がすでに権利侵害停止の民事責任を自発的に行ったことに鑑み、本法院は権利侵害の停止を再度命じることはしない。但し、損害賠償及び合理的な費用の負担の問題については、なお、第三電器廠と谷翔公司が共同で連帯責任を負うべきである。

以上の理由により、次のとおり判決する。

- 一 原審判決主文第二項及び案件受理费の分担部分についての判決内容を維持する。
- 二 原審判決第一項を次のとおり変更する。

広州第三電器廠、北京谷翔信息技术有限公司は、本判決の送達日から10日以内に共同で台山港益電器有限公司の経済的損失及び合理的費用人民元5万元を賠償せよ。

5. 解説

本件は、谷翔会社の検索エンジンにおける「キーワード広告」に関する初めての国内訴訟事件として、関連業界及び学界から広く注目を浴びた。谷翔会社が「キーワード広告」サービスにおいて責任を負うべきか否かが注目の争点であった。第二審判決において、谷翔会社は第三電器廠の商標権侵害行為を幫助したと認定されたが、谷翔会社がすでに自発的に権利侵害行為停止の民事責任を負い、第三電器廠の権利侵害行為は継続できなくなったことから、権利侵害の停止があらためて命じられることはなかった。但し、損害賠償及び合理的費用の負担については、谷翔会社はなお第三電器廠と共に連帯責任を負わなければならないとされた。また、第二審判決によれば、谷翔会社はその提供するキーワード広告サービスに対して審査義務を負うとの判断が示された。キーワード検索サービスは、広告の一種として、既存のネット広告よりさらに市場競争力がある。第二審判決は、ネット環境における技術及びサービスの進化、発展も法律による監督管理から離れる理由にはならないと判断した。以上のことから、結論として、①第三電器廠の行為は商標権侵害行為であると認定されるべきであり、法に基づき民事責任を負わなければならない、②谷翔会社の行為は、客観的に見て第三電器廠の商標権侵害の幫助であり、法に基づき民事責任を負わなければならない、③新しいタイプの権利侵害の形式について、「商標法」第52条第5号の規定によりこれを制止することができる、と判示した。

6. 企業へのメッセージ

日系企業が検索エンジンウェブサイト又はこれに類するインターネット事業者にキーワード広告サービスを委託する場合は、他社の商標権を侵害しないよう注意すべきである。特に、他社（とくに、競合会社）の商標をキーワードに直接使わないように注意を要する。

13. 商標権及び企業名称権の衝突に関する紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：四川藤王閣製薬有限公司が四川保寧製薬有限公司を訴えた商標権侵害紛争事件

争点：商標権及び企業名称権の衝突

3. 書誌的事項

第一審：四川省南充市中級人民法院（2008）南中法民初字第 29 号

原告：四川藤王閣製薬有限公司

被告：四川保寧製薬有限公司

判決日：不明

第二審：四川省高級人民法院（2009）川民終字第 155 号

上訴人：四川藤王閣製薬有限公司

被上訴人：四川保寧製薬有限公司

判決日：2009 年 11 月 20 日

関連条文：国家工商行政管理総局「商標及び企業名称における若干問題の解決に関する意見」第 1 条、第 2 条、第 5 条、第 6 条、最高人民法院による「商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 1 条第 1 号

出典：中国知的財産権裁判文書ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

四川省閬中県漢方薬加工廠は、1985 年 12 月に商標局の審査確認を経て、第 5 類の商品（原料薬、漢方薬の売薬など）につき、「保寧」の変形文字と「BAONING」の表音で構成される

商標を登録した。2000年12月28日、四川藤王閣製薬有限公司（以下「藤王閣公司」という）は、上記漢方薬加工廠から「保寧」の登録商標を譲り受け、専用権を取得した。その後、2000年、2003年及び2006年に、「保寧」の登録商標は、南充市工商行政管理局より著名商標（中国語原文でも「著名商標」）として認定された。

他方、四川保寧製薬有限公司（以下「保寧公司」という）の前身は、四川保寧製薬廠である。保寧公司の元法定代表者趙金樂氏が、四川保寧製薬廠を買収し、1999年5月6日に「四川保寧製薬有限公司」という名称で工商登記を申請した。1999年5月24日、保寧公司は工商管理部門の審査確認を経て成立した。保寧公司の登録商標は、平和を象徴する鳩の図案と「金樂」という文字で構成されている。商品の外包装には、企業名称及び登録商標が印刷されている。

ところで、「保寧」という名称には歴史的淵源がある。中国の元代に「保寧府」が設立されてから、明代、清代まで、閬中地区はこの間「保寧府」の管轄範囲であった。1981年から2003年3月までは、保寧鎮は閬中市の区級の鎮であり、2003年3月以降、保寧街道弁事所になっている。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①商標権及び企業名称権は、いずれも法的手続を経て確立する権利であり、それぞれ商標法、民法通則、企業名称登記管理規則等の法律で保護される。本件の場合、藤王閣公司は、法に従って「保寧」登録商標専用権を享有している。他方、保寧公司は、適法に設立された会社として法に従って企業名称権を有し、他人の適法な権益を侵害しないことを前提に、その企業名称を使用して民事活動を行う権利がある。

②閬中地区は、歴史上、「保寧府」といわれ、保寧という名称は、閬中の代名詞になっている。保寧公司の前身である四川保寧製薬廠は、1999年に企業組織を再編した後、保寧という屋号を保留し、四川保寧製薬有限公司を設立した。よって、保寧という文字を企業名称中の屋号として登録した行為に、主観的な悪意はない。

③最高人民法院による「商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第1条第1号によると、他人の登録商標と同一又は類似する文字を企業の屋号とし、同一商品又は類似商品において際立つように使用し、容易に関連公衆を誤認させる行為は、他人の登録商標専用権を侵害する行為に該当する。本件の場合、保寧公司は、その製品の外包装に企業名称を適切に使用しているとともに、その「金樂」登録商標も併用しており、「保寧」の屋号が際立つように使用する状況が存在しない。また、保寧公司は、「保寧」の登録商標が南充市工商局に著名商標として認定される前に成立しており、その設立以前に「保寧」の登録商標が一定の著名度を有していたことを証明できる証拠がない。よって、「保寧」という文字を企業の屋号として登録した行為により、保寧公司与藤王閣公司間に関連性があると関連公衆が考えるはずはなく、関連公衆が商標専用権者と企業名称所有権者を

誤認・混同することはない。

以上の理由により、次のとおり判示する。

- 一 藤王閣会社の訴訟請求を棄却する。
- 二 案件受理费 1000 元は、藤王閣会社が負担する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

①登録商標専用権と企業名称権は、いずれも適法な権利である。両者が衝突する場合、人民法院が、信義誠実、公平競争の維持及び既存権利の保護という原則に基づいて処理すべきである。

②保寧会社が「保寧」という屋号を使うことは、歴史的要因が大きく、主観的な悪意はない。よって、信義誠実というビジネスにおける道徳に違反していない。

③藤王閣会社は、その登録商標において、先に「保寧」の標識を使用したとしても、当該標識は、元権利者の閩中県漢方薬加工廠が創造したのではなく、顕著性が足りない。また、藤王閣会社は、保寧商標が保寧公司成立以前に一定の知名度を有し、かつ保寧公司の名称登録をして「保寧」を使用することに故意がある、と証明できる証拠を提示していない。

④藤王閣会社の「保寧」の登録商標は、「保寧」という変形文字の下に「BAONING」という表音をつけるもので、保寧会社の製品の外包装の「保寧」という文字と比較すると、視覚上の差異が比較的大きい。保寧会社のそれは、「金樂」の登録商標及び「保寧」という屋号を使用すると共に、「四川保寧製薬」の略称又は「四川保寧公司製薬有限公司」の全称を併用している。よって、関連公衆がその製品を購入又は販売する際、当該製品が保寧会社に帰属し、藤王閣会社の同一又は類似製品であると誤認・混同するはずがない。

⑤藤王閣会社は、「保寧」の登録商標を譲り受けたとき、保寧会社がすでに設立され、同一業界で同類の製品を生産及び販売し、その「保寧」の登録商標と同じ屋号がすでに使用されていたことを認識できたはずである。

以上の理由により、次のとおり判示する。

上訴棄却、原判決維持。

5. 解説

商標は各商品やサービスを区分する標識であり、企業名称は市場の主体を区別する標識であり、屋号は企業名称のコア構成部分であるといえる。このように、商標と屋号は、商品・サービス、又は経営主体を識別するための標識であるが、別の法律法規で保護されている。商標権と企業名称権の両方が別々の者により登録され、商標権と企業名称権との衝突が生じた場合、どちらの権利を優先して保護するかが問題となる。最高人民法院による

「商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」及び本件判決によると、企業名称が既存の商標専用権を侵害するか否かを判断する場合、企業が他人の登録商標と同一又は類似の名称を使用することに主観的悪意があるか、関連公衆を誤認・混同させるか否かが判断のポイントとなる。

本件の場合、保寧会社が「保寧」という屋号を使用することは歴史的淵源があり、相対的に藤王閣会社の「保寧」の登録商標の顕著性が弱くなっている。また、保寧会社が「保寧」という文字を使用する場合、企業の略称又は全称の中で使用し、かつ、その「金楽」の登録商標と一緒に使っており、際立つように使用していない。よって、人民法院は、保寧会社の行為が最高人民法院による「商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第1条第1号に定める商標専用権侵害行為に該当しないと判断した。

6. 企業へのメッセージ

工商管理部門が企業名称登記を審査確認するとき、その名称における屋号が他人の登録商標と同一又は類似するかにつき審査していないのが実情である。従って、実務上、企業名称と他人の登録商標とが同一又は類似する状況が生じることが少なくない。實際上、他社が自社の登録商標を企業名称の一部に用いて登録するのを事前に防止することは、困難である。しかし、一旦、紛争事件が発生した場合は、(ア) 自社の登録商標が有名であること、(イ) 他社がその設立時において、自社登録商標にフリーライドする悪意があったことを証明することが大切なポイントである。

【著作権】

14. 応用美術作品につき、著作物が備えるべき高度な芸術性が備わっていないと判示した 紛争事件

1. 事件の性質

著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：英特宜家システム有限公司が台州市中天塑業有限公司を著作権侵害で訴えた紛争事件

争点：被告の生産した本件子供用スツール、子供用チェアが原告の著作権を侵害するか否か

3. 書誌的事項

第一審：上海市第二中級人民法院（2008）滬二中民五（知）初字第187号

原告：英特宜家システム有限公司(Inter Ikea Systems B. V.)（以下「インター・イケア」という）

被告：台州市中天塑業有限公司（以下「中天公司」という）

判決日：2009年8月22日

関連条文：「著作権法」第3条、「著作権法実施条例」第4条第8号、国務院による「万国著作権条約の実施に関する規定」第6条

出典：北大法律情報ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

原告インター・イケアは、1983年10月31日にオランダで設立された。本件MAMMUT子供用

スツール及び子供用チェアは、Morten Kjelstrup及びAllan Ostgaardの2人のデザイナーが1991年2月6日に創作を完成し、1992年1月に正式に著作権を訴外人イケア（Ikea of Sweden Aktiebolag）に引き渡した。1992年2月8日、イケアはMAMMUTシリーズの著作物の著作権をインター・イケアに譲渡した。MAMMUT子供用チェアは背もたれ部、座部及び脚部の3つの部分で構成される。背もたれ部は台形の木板1枚と長方形の木棒3本から成り、このうち上部の台形木板が背もたれ部全体の2分の1に近い空間を占めている。座部は一般のスツールの基本的構造をとり、脚部は立錐体4本から成り、上方が細く、下方が広がる形状をとっている。MAMMUT子供用スツールは、座部及び脚部の2つの部分で構成され、座部は上下の等しい円形で、形状は一般の子供用スツールと変わらず、脚部は4本の紡錘形の棒である。具体的には下図のとおりである。



(MAMMUT子供用スツール)



(MAMMUT子供用チェア)

被告中天公司の法定代表者の陳愛華は、2004年2月10日、2004年10月25日及び2005年8月8日に、国家知的財産権局に5つの意匠特許を出願した。名称はそれぞれ、チェア（阿木童）、チェア（ZTY-521）、スツール（ZTY-536）、スツール（ZTY-537）、チェア（ZTY-538）であり、特許番号はそれぞれ200430019946. X、200430083416. 1、2004300834195、200430083418. 0、200530114174. 2である。このうち、最初の200430019946. X号の意匠特許は2006年8月30日に国家知的財産権局特許再審査委員会から全部無効の宣告を受けた。その他4つの特許に対応する製品は下図のとおりである。



ZTY-521

ZTY-536

ZTY-537

ZTY-538

このほか、www. ztpc. ccウェブサイト上の権利侵害で訴えられた15個の型番の製品のうち、被告中天公司の子供用スツール製品（ZTY-536及びZTY-537を含む）と原告のMAMMUT子

供用スツールの座面部分の形状には若干の違いはあるものの、脚部の形状は基本的に同じであり、両者は全体的に見て類似している。子供用チェア（ZTY-521及びZTY-538を含む）と原告のMAMMUT子供用チェアは背もたれ部分の形状において若干の違いはあるものの、脚部の形状は基本的に同じであり、両者は全体的に見て類似している。原告インター・イケアが公証して購入した被告中天公司の阿木童子供用スツール、子供用チェア製品は、全体的外形の上でMAMMUT子供用スツール、MAMMUT子供用チェアの構造と基本的に同じである。

インター・イケアは、中天公司の子供用スツール製品及び子供用チェア製品が、インター・イケアMAMMUT子供用スツール、MAMMUT子供用チェアの著作権を侵害していると主張して、訴訟を提起した。

（２）第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①中国は「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」（以下「ベルヌ条約」という）の加盟国であり、ベルヌ条約において、応用美術作品は「文学的及び美術的著作物」に含まれ、保護を受ける。國務院による「万国著作権条約の実施に関する規定」第6条は、「外国の応用美術作品に対する保護期間は、当該著作物の完成から25年とする。美術の著作物（動画のイメージデザインを含む）を工業製品に使用する場合には、前項の規定を適用しない。」と規定している。上記の規定に基づき、外国の応用美術作品はわが国の法律の保護を受ける。

②著作権法第3条は、「本法において著作物には、次の各号に掲げる形式で創造される文学、芸術及び自然科学、社会科学、工学技術等の著作物を含む。…（4）美術、建築の著作物。…」と規定しており、上記の規定の中で、応用美術作品を単独で著作物として列挙することはしていない。わが国の加盟した国際条約及び関連する法律規定に基づき、応用美術作品に対する著作権の保護は、応用美術作品の実用性及び芸術性の観点からそれぞれ考慮し、実用性の部分については著作権の保護を適用せず、芸術性の部分については著作権法に規定する「美術の著作物」に含めて法により保護することができる。

③「著作権法実施条例」第4条第8号は、「美術の著作物とは、絵画、書道、彫塑等の線、色彩又はその他の方法で構成される美的意義を有する平面的又は立体的な造型芸術の著作物を指す。」と規定しており、外国の応用美術作品の権利者が著作権の保護を求めた場合には、かかる応用美術作品が美的意義において美術の著作物が備えるべき高度な芸術性を備えているか否かを審査し、美的意義からの著作物の高度な芸術性を分析し、一般的に、著作物の思想、表現方式が独創性を備えているか否かといった点から考察しなければならない。

④本件において、MAMMUT子供用スツール及び子供用チェアは、表現形式について言えば、デザインの要点は主に造形のラインの上に表現されており、シンプルかつ滑らかなラインは実質的で幼稚でない著作物の思想を表現しようと努力している。しかし、このようなデザイン思想はその他の普通の子供用品のデザイン思想と完全にはっきりとは区別すること

ができない。表現の独創性について言えば、MAMMUT子供用スツール及び子供用チェアは、立錐体の細部及び紡錘形の棒の脚部において普通の子供用スツール及び子供用チェアと若干の違いがあるほかは、全体的な外形のうえにおいて絶対多数の普通の子供用スツール及び子供用チェアとの大きな違いはない。以上のことから、MAMMUT子供用スツール及びMAMMUT子供用チェアは、造形デザインの比較的簡単な子供用スツール及び子供用チェアであり、美術の著作物が備えるべき高度な芸術性を備えていないことから、実用的な芸術品に該当せず、わが国の著作権法の保護を受けない。

以上の理由により、次のとおり判決する。

原告の訴訟請求を棄却する。

なお、第一審判決の後、双方当事人はいずれも上訴を提起しなかったため、第一審判決が確定した。

5. 解説

本件は、応用美術作品に関する著作権侵害紛争事件であり、応用美術作品の保護の法的基準に関して1つの事例判断を示したものである。

本件において、人民法院は、応用美術作品についても美術の著作物として保護することができるが、しかし美術の著作物が備えるべき高度な芸術性が備わっていなければならない。これに反する場合には、応用美術作品として著作権法の保護を受けることはできない。司法実務においては、一般的に、応用美術作品の著作権保護について、応用美術作品の実用性及び芸術性の視点からそれぞれ考慮され、実用性の部分については著作権法の保護を適用しないが、芸術性の部分については著作権法の規定する「美術の著作物」に含めて法により保護することができる。外国の応用美術作品の権利者が著作権法による保護を申請した場合においても、まず、美的意義の面から審査しなければならないところ、本件原告の子供用スツール及び子供用チェアは、美術の著作物の備えるべき芸術レベルの高さを備えていないため、権利侵害で訴えられた製品と本件著作物が類似を構成し又は基本的に同一であったとしても、応用美術作品として著作権法の保護を受けることはできないとされた。

6. 企業へのメッセージ

日本企業が作成した物が中国で模倣されているケースにおいて、意匠権や商標権等を主張できない場合に、しばしば法的根拠として主張されるのが、著作権である。しかし、本件判決で判示されたように、応用美術作品としての著作権を人民法院に認めてもらうためには、高度な芸術性が備わっていることが必要である。どの程度の芸術性があれば足りるのかについては事例の集積を待つほかないが、本件判決を1つの参考としていただきたい。

もちろん、意匠権や商標権等の登録をしっかりと行っておくことが重要であることは、言うまでもない。

15. ネットワーク接続サービス提供者が著作権の権利侵害責任を負うとされた紛争事例

1. 事件の性質

著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：北京慈文影視制作有限公司が中国網絡通信集团公司海南分公司を訴えた著作権侵害紛争事件

争点：ネットワーク接続サービスを提供するネットワークサービス提供者は、著作権の権利侵害責任を負うか否か

3. 書誌的事項

第一審：海南省海口市中级人民法院（2006）海中法民三初字第2号

原告：北京慈文影視制作有限公司

被告：中国網絡通信集团公司海南分公司

判決日：2006年4月21日

第二審：海南省高级人民法院（2006）瓊民二終字第29号

上訴人：北京慈文影視制作有限公司

被上訴人：中国網絡通信集团公司海南分公司

判決日：2006年9月25日

再審：最高人民法院（2009）民提字第17号

再審申立人：北京慈文影視制作有限公司

被申立人：中国網絡通信集团公司海南分公司

判決日：2009年4月28日

関連条文：「著作権法」第47条第1号、最高人民法院による「コンピュータネットワーク著作権紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第3条

出典：北大法律情報ネット

4. 事件の概要

(1) 事実関係

北京慈文影視制作有限公司（以下「慈文公司」という）は、映画「七剣」の中国大陸地区における著作権を有する。「七剣」映画の著作物は、原告が香港の華映電影有限公司及び韓国の宝藍電影有限公司との共同製作により完成させたものであり、原告は、2005年10月31日に国家版權局が交付する当該著作物の「著作権登記証」を取得した。

慈文会社が提出した上海市静安区公証処による公証書には、次のように記載されている。2005年9月19日、中国網絡通信集团公司海南分公司（以下「海南網通公司」という）のウェブサイト www.hai169.com を開き、トップページの「影視頻道（映画・テレビチャンネル）」をクリックして「影視天地（映画・テレビ天地）」（IP アドレス 221.11.132.112）を開き、「検索」欄に「七剣」と入力して「検索」、「あらすじ紹介」、「オンラインでA面を鑑賞」、「オンラインでB面を鑑賞」と順にクリックしてゆくと、当該映画に関する紹介と映画作品全体を鑑賞することができる。「オンラインでA面を鑑賞」をクリックした後に表れる画面には、「北京慈文影視制作有限公司、宝藍電影有限公司、華映電影有限公司共同出品」という表示がある。

一方、海南網通会社が提出した海南省第二公証処（2006）瓊二証字第647号公証書には、2006年2月9日、www.hai169.com ウェブサイトのトップページを開いた後、トップページ上方の「影視頻道」をクリックして表示されるのは「116天天在線」ページであり、以前の「影視頻道」ページではない、と記載されている。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①技術的観点から分析すると、海南網通会社のウェブサイトは単にハイパーリンク機能によって慈文公司を情報源のウェブサイトに関連したに過ぎない。海南網通会社は、「七剣」著作物を自社のサーバー上に保存して社会公衆にオンライン配信サービスを提供することはしておらず、現在提出されている証拠も「七剣」著作物を掲載するウェブページが海南網通会社の開設したものであることを証明することはできない。海南網通会社のリンク行為は、慈文会社の著作権を侵害しない。

②海南網通会社は、権利侵害を指摘された後、速やかにリンクを解除し、権利侵害の結果の拡大を回避した。従って、海南網通会社は、慈文会社の著作権を侵害する著作物の配信について権利侵害の民事責任を負うべきではない。

以上の理由により、次のとおり判決する。

慈文会社の訴訟請求を棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

①海南網通公司是、リンクサービスを提供するネットワークサービス提供者である。「七劍」映画の著作物が掲載されたページの IP アドレスは、海南網通公司の所有に帰属するが、これは当該 IP ユーザーが海南網通公司の 2 万を超すユーザーのうちの 1 つであることを証明できるのみであって、このことから当該ウェブページが海南網通公司の開設したものであると推断することはできず、まして海南網通公司をコンテンツサービスを提供するネットワークサービス提供者と認定し、同社に権利侵害責任を負わせることはできない。

②ネットワークサービス提供者がその膨大な量かつ複雑な内容の夥しい数のウェブサイト利用者の具体的情况及び情報内容を逐一審査することは不可能であり、その合法性について認定を行う義務もない。リンク先の情報に権利の瑕疵が発見された場合、一般的には、当該情報の作成者の法律責任を追及すべきであり、リンクサービスを提供するネットワーク業者を責めることはできない。

以上の理由により、次のとおり判決する。

上訴棄却、原判決維持。

(4) 再審判決

最高人民法院は、次のように判示した。

①インターネットを通じて海南網通公司のウェブサイトにアクセスし、そのトップページ上の「影視頻道」をクリックするとページが表示され、そのページで操作をすると映画「七劍」を鑑賞することができる。表示されるウェブページ上には「影視天地」の名称はあるが、当該ウェブページには、当該ウェブページが第三者の所有に帰属することを表明できるような対応するドメイン名又はウェブサイト名称等の情報が何も表示されていない。また、当該ウェブページの IP アドレスからも、当該ウェブページが他の主体の所有に帰属することを証明することはできないため、慈文公司及びその他の社会公衆の立場からすれば、「七劍」映画を配信するウェブページは、少なくとも表面的には海南網通公司に属していると認識される。海南網通公司が、当該ウェブページは同社が単にリンクを貼った第三者のウェブサイトに過ぎず、当該ウェブページにおける権利侵害行為について同社が責任を負うべきではないことを証明しようとする場合には、然るべき証拠を提出すべきである。当該ウェブページの IP アドレスは、海南網通公司が管理するセグメントの範囲内にあるため、海南網通公司は当該証拠を提供することができるが、慈文公司を含む社会公衆は全てこれを取得することができない。海南網通公司が関連証拠を提供していない状況において、リンクサービスを提供するに過ぎないという同社の抗弁を支持することはできず、同社は当該ウェブページで慈文公司が著作権を有する映画の著作物を配信した権利侵害行為について然るべき法律責任を負うべきである。

②当該「影視頻道」は、海南網通公司ウェブサイトの「トップページ」、「新聞頻道（ニュー

ースチャンネル)」、「文学頻道 (文学チャンネル)」等と並列され、海南網通公司是、当該ウェブページのコンテンツをそのコンテンツチャンネルとして公衆に提供し、かつ同社が原審において提出した公証書の中で、訴えられた後すぐに当該「影視頻道」のコンテンツを変更したと書かれていることから判断すると、かかる選択は完全に海南網通公司の自主性によって行われたものである。従って、当該行為は第三者のウェブサイトにつなげるだけの一般のリンクとは異なり、海南網通公司是当該チャンネルにおけるコンテンツについても一定の審査義務を負っており、少なくとも当該ウェブサイトの実際の所有者又は運営者の主体資格について一定の審査を行うべきである。本件において、海南網通公司是、現在に至るまで当該ウェブページの実際の運営主体を知らないと主張しているが、同社は最低限の注意義務を尽くしておらず、当該ウェブページで発生した権利侵害行為についても連帯責任を負うべきである。

以上の理由により、次のとおり判決する。

- 一 海南省高級人民法院 (2006) 瓊民二終字第 29 号民事判決、海口市中级人民法院 (200 海中法民三初字第 2 号民事判決を取り消す。
- 二 本判決の発効日より 10 日以内に、中国網絡通信集团公司海南分公司は、北京慈文影視制作有限公司に対し経済的損失 8 万人民币を賠償せよ (訴訟に関して支払った合理的費用を含む)。
- 三 北京慈文影視制作有限公司のその他の訴訟請求を棄却する。

5. 解説

最高人民法院による「コンピュータネットワーク著作権紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」(以下「解釈」という)第3条の規定によれば、ネットワークサービス提供者が、ネットワークを通じて他人の著作権侵害行為に関与した場合、又はネットワークを通じて他人が著作権侵害行為を行うことを教唆又は幫助した場合、人民法院は、民法通則第130条の規定に基づき、ネットワークサービス提供者及びその他の行為者又は直接権利侵害行為を侵した者の共同権利侵害責任を追及しなければならない。ここでいうネットワークサービス提供者には、接続、リンク等のインフラサービスを提供するネットワークサービス提供者 (ISP) と、各種著作物、ニュース等の情報コンテンツを提供するネットワークサービス提供者 (ICP) の両者が含まれる。

過去の判決例においては、北京市海淀区人民法院、上海第一中级人民法院等の判決において、スペース又はアップロードサービスを提供するISP等は、自社における管理の必要性から必然的にその配信するコンテンツを把握できるため、そのリンク先のウェブサイトが配信するコンテンツの合法性についても一定の審査義務を負うと判示した判例がある

(2009年3月版本書の14番、及び2010年3月版本書の17番・18番を参照)。ISPが上記義務を履行せず、他人が著作権侵害行為を行うことを教唆又は幫助した場合には、アップロード

した者と共同で権利侵害行為を構成する。ところが本件における第一審法院及び第二審法院はいずれも、海南網通公司是ネットワーク接続サービスを提供しているに過ぎず、コンテンツそのものを提供していないため審査義務を負わないと判示した。

最高人民法院は、本件の再審において、スペースやリンク等のサービス提供者は、そのウェブサイトに対し分類管理を行うことによって配信されるコンテンツを把握することができるのであるから、ウェブサイトが配信するコンテンツの合法性に対し一定の審査義務が生じると判示した。そして、海南網通公司が電信運業者としてネットワーク接続サービスを提供しているという状況に着目し、同社に対しウェブサイトの実際の経営主体を審査する義務を課し、かつかかる「最低限の注意義務」の懈怠を理由に被告は賠償責任を負うべきであると判示した。

6. 企業へのメッセージ

ネットワーク上での著作権侵害行為があった場合、権利侵害コンテンツをアップロードし配信したユーザーに対し権利侵害を主張することができる。また、かかる違法コンテンツを提供しもしくは審査義務を尽くしていないウェブサイトの管理者に対しても権利侵害を主張することができる。さらに本件における最高人民法院判決によれば、かかるウェブサイトのために接続サービスを提供した電信運業者に対しても権利侵害責任を主張することができる。このように、判決例の集積により、権利侵害責任を負う主体の範囲が広がってきていることに留意すべきである。

16. 人民法院が著作権侵害行為の情状に応じて認める賠償額の上限である「50 万元」を超える賠償額を認めた紛争事件

1. 事件の性質

著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：北京長地万方科技有限公司が深圳市中佳訊科技有限公司等を訴えた事件

争点：①被告の作成した地図が関連当局の地図審査認可を取得していたとしても、原告の著作権を有するか否か、②賠償金額の算定

3. 書誌的事項

第一審：広東省佛山市中级人民法院(2007)佛中法民知初字第 219 号

原告：北京長地万方科技有限公司

被告：深圳市中佳訊科技有限公司、凱立德欣技術(深圳)有限公司、深圳市凱立德計算機系統技術有限公司、佛山市勁力汽車用品有限公司南海分公司

判決日：不明

第二審：広東省高級人民法院(2008)粵高法民三終字第 290 号

上訴人：深圳市中佳訊科技有限公司、凱立德欣技術(深圳)有限公司、深圳市凱立德計算機系統技術有限公司

被上訴人：北京長地万方科技有限公司

判決日：2009 年 12 月 18 日

関連条文：「著作権法」第 48 条、最高人民法院による「当面の經濟情勢下における知的財産権裁判サービスの大局に関する若干問題についての意見」第 16 条

出典：北大法意ネット

4. 事件の概要

(1) 事実関係

2005年5月13日、北京長地方方科技有限公司（以下「長地方方公司」という）は、国家測量製図局が交付する甲級測量製図資格証書を取得し、ナビゲーション用電子地図の製作資格を有している。長地方方公司の第4版「『道道通』ナビゲーション用電子地図」（以下「第4版『道図』」という）は、2006年8月16日に中国地図出版社が国家測量製図局に対し地図の審査申請を提出し、2006年8月17日に国家測量製図局より「地図審査認可書」の交付を受けた。

深圳市凱立德計算機系統技術有限公司（以下「凱立德公司」という）は、2005年6月24日に国家測量製図局が交付する甲級測量製図資格証書を取得した。凱立德公司が編集者となっている提訴された製品「凱立德全国ナビゲーション用電子地図（362都市）」（以下「362図」という）は、2006年12月21日に広東省地図出版社が国家測量製図局に地図の審査申請を提出し、2007年2月1日に国家測量製図局より「地図審査認可書」の交付を受けた（審査図番号：GS（2007）164号）。また、凱立德公司は、2007年1月22日に深圳中一特許商標事務所に委託して「362図」の登録申請を中国著作権保護センターに提出し、当該センターは、2007年3月2日に申請を受理し、2007年4月18日に「著作権登録証書」を交付した。

両者の地図を比較したところ、凱立德公司の「362図」と長地方方公司の第4版「道図」は、次の点において同一であることが判明した。架空アドレス、バージョン番号、個別の文字の誤り、説明の妥当でない箇所、同種地点の多様な説明、規範に合わない略称、略されていない名称の全称、情報の取捨選択、両者の犯したミス、位置関係の注記。

長地方方公司の委託代理人は、2007年7月25日に佛山市勁力汽車用品有限公司南海分公司（以下「勁力公司」という）にて深圳市中佳訊科技有限公司（以下「中佳訊公司」という）の中佳訊DH-105GPSナビゲーションを単価2500円で2台購入した。梱包ケースには中佳訊公司の名称が表示され、内には提訴された製品「362図」の光ディスクが入っており、光ディスクには、著作権及び製作者：凱立德欣技術（深圳）有限公司（以下「凱立德欣公司」という）、審査図番号：GS（2007）164号と表示されていた。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①長地方方公司の第4版「道図」は、2006年8月17日に国家測量製図局が交付する「地図審査認可書」を取得しており、このことは第4版「道図」が遅くとも2006年8月16日には作成され、完成していたことを意味する。凱立德公司は、長地方方公司の著作権を否認する反証を提出していない。よって、長地方方公司が著作権を有することを確認する。

②凱立德公司は、その「362図」の完成日は2006年3月1日であると主張したが、かかる日付は同社が版權登録手続を行う際に自ら申告した創作完了日に過ぎず、かつ国家版權局もこれについて実質的な審査を行っていないため、凱立德公司がかかる日付を創作完了日とす

る主張については、これを認めない。

③著作権侵害行為の判定原則である「『接触』及び『実質的類似性』」に従うと、長地万方公司の製品が市場で販売された後において、凱立德公司是長地万方公司の製品に接触する条件及び可能性を有しており、かつ「362図」と第4版「道図」には多数の同一箇所が存在し、特に、相当な差異があつて然るべき多くの隠し記号及びバージョン情報番号においても多数くの同一又は類似の内容が存在する。凱立德公司の提出した証拠が、同社が自ら創作したものであることを証明するに足りない状況において、その行為は明らかに剽窃に該当し、法に従い相応の権利侵害責任を負うべきである。

④凱立德公司及凱立德欣公司在権利侵害製品に関する財務帳簿の提供を拒絶したため、賽迪顧問（CCIDコンサルティング）公司在2007年5月に公表した調査報告に基づくと、中国ナビゲーション用地図ソフトウェア市場における2006年の年間販売総数は8.25万セット、2007年第一四半期の市場における販売総数は12.43万セットであり、2007年度のナビゲーション用電子地図製品の平均単価は300元である。凱立德公司是、同社の販売シェアが2006年度から2007年第一四半期にかけて5四半期連続で50.1%に達し、その販売量はすでに全国市場の半分以上を占めると自ら主張していることから、次のことが分かる。2007年の一四半期における凱立德公司的提訴された製品の販売数量は12.43万セット×50.1%=6.227万セット。製品1セットの平均単価を300元として計算すると、その売上高は6.227万セット×300元/セット=1868.1万元に達する。四半期を合算した販売数量は6.227×4=24.908万セットで、売上高は24.908万セット×300元/セット=7472.4万元に達する。権利侵害製品の製作原価費用は安く、利益は高い。凱立德公司及凱立德欣公司在権利侵害製品の生産、販売を開始した2007年1月を起算点とすると、長地万方公司在2007年7月に公証して購入した時点までの権利侵害期間は半年、一審法院が2008年5月に判決において禁止を命じ、その効力が生じる時点までの権利侵害期間は1年5か月であり、凱立德公司及凱立德欣公司在現在までに権利侵害によって直接得た金額は少なくとも1000万人民币に上る。

以上の理由により、次のとおり判決する。

- 一 勁力公司是、判決の効力が生じた日より、長地万方公司的第4版「道図」著作権を侵害する販売行為を即刻停止し、その未販売の権利侵害製品「362図」を廃棄せよ。
- 二 中佳訊公司是、判決の効力が生じた日より、長地万方公司的第4版「道図」著作権を侵害する生産、販売行為を即刻停止し、その未販売の権利侵害製品「362図」を廃棄せよ。
- 三 凱立德公司、凱立德欣公司是、長地万方公司的第4版「道図」著作権を侵害する生産、販売行為を即刻停止せよ。これには、未販売の権利侵害製品「362図」を廃棄することも含まれる。
- 四 凱立德公司、凱立德欣公司是、判決の効力が生じた日より30日以内に「中国測量製図報」に声明を出し、長地万方公司に公開謝罪せよ。
- 五 凱立德公司、凱立德欣公司是、判決の効力が生じた日より10日以内に長地万方公司に対し経済的損失1000万元を賠償せよ。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

①著作権は、著作物が完成した日より発生し、著作物は任意登録制度を実施しており、登録を行うか否かにかかわらず、作者又はその他の著作権者が法に従い取得した著作権は影響を受けない。本件において、長地万方会社が提出した「地図審査認可書」に記載された申請受理日は2006年8月16日、認可日は2007年8月17日、審査図番号はGS(2006)807号、そして正式な出版物に記載されている出版時期は2006年8月である。反証がない状況において、長地万方会社は第4版「道図」について著作権を有すると認定することができる。

②凱立德会社が2007年4月18日に取得した、中国版權保護センターが交付する「著作権登録証書」に記載された創作完成日は2006年3月1日であるが、かかる日付は凱立德会社が自ら記載したものである。凱立德会社が自書した時期が事実であることを証明する証拠を何も提出していない状況において、本法院は「著作権登録証書」における創作完了時期についてこれを認めず、凱立德会社は、その「362図」を第4版「道図」よりも先に創作完成していたことを証拠により証明することはできない。よって、人民法院は、凱立德会社が長地万方会社の第4版「道図」に接触したと推定する。また、凱立德会社の「362図」と長地万方会社の第4版「道図」には明らかに常識を超えた重複が存在し、独自に創作したものの偶然の一致に該当しないことは明白である。権利侵害を訴えられた者が独自に創作したという証拠を何も提出できない状況において、本法院は凱立德会社の「362図」は、長地万方会社の第4版「道図」を盗作し、剽窃し、その著作権を侵害したと認定する。

③賠償金額については、まず、原審において賠償金額の認定根拠とした賽迪顧問会社の統計分析の権威性、科学性、客観性及び真実性の是非について、長地万方会社はこれを証左するその他の証拠を提出していない。このほか、原審判決が採用した「2007年度のナビゲーション用電子地図製品1セットの平均販売単価は300元である」という事実も根拠がない。さらに第一審及び第二審の審理期間において、長地万方会社も権威部門が公布したナビゲーション用電子製品及びナビゲーション用電子地図の利益率データを提出していない。よって、原審法院が賽迪顧問会社の統計データに基づき凱立德公司及凱立德欣会社の権利侵害による獲得利益を少なくとも1000万元に上るとした結論は、根拠に欠ける。

④「著作権法」第48条によれば、権利者の実際の損害又は権利侵害者の違法所得を確定できないときには、人民法院が権利侵害行為の情状に応じて、50万元以下の賠償の判決を言い渡す。本件においては、長地万方会社の実際の損害、並びに凱立德公司及凱立德欣会社が権利侵害により獲得した具体的な金額のいずれも確定できないため、本法院は長地万方会社が請求した賠償金額を支持することはできない。最高人民法院による「当面の経済情勢下における知的財産権裁判サービスの大局に関する若干問題についての意見」（法発[2009]23号）第16条の「権利侵害により被った、又は権利侵害により獲得した具体的な金額を証明することは難しいが、かかる金額が明らかに法定賠償額の上限を超えていること

を証明する証拠がある場合には、事件全体の証拠の状況を総合的に勘案し、法定の上限を超えて合理的に賠償額を確定しなければならない。法律に別段の規定がある場合を除き、法定賠償を適用するときには、合理的な権利維持費用は別途、計算して賠償しなければならない」という関連規定に基づき、本法院は、本件の証拠に基づき、長地万方公司の実質的損害又は凱立德公司及び凱立德欣公司の権利侵害による獲得利益は、明らかに著作権法に定める法定賠償の最高限度額を超えることを証明することができるかと判断し、従って事件全体の証拠の状況を総合的に勘案し、50万元以上の額において賠償額を合理的に確定する。

⑤本法院は、凱立德公司及び凱立德欣公司の賠償金額を確定するうえで、主に次の要素を考慮した。(ア) 本件著作物は、全国ナビゲーション用電子地図に該当し、製作に投じた労力及び物資は膨大であり、市場における利益率が比較的高いこと。(イ) 凱立德公司及び凱立德欣公司是、提訴された権利侵害製品を創作したという証拠を何も提出できず、権利侵害の性質が悪質であり、権利侵害期間が1年5か月に及ぶこと。(ウ) 凱立德公司が答弁状の中で2006年～2007年にかけて5四半期連続でGPS後付ナビゲーション用電子地図市場における販売シェアが50.1%に達し、その販売量は全国市場の半分以上を占めると自ら述べていること。(エ) 原審法院の保全過程において、凱立德公司及び凱立德欣公司が権利侵害製品に関する財務帳簿の提出を拒絶したこと。(オ) すでに効力を生じている北京市第一中級人民法院(2008)一中民終字第6833号民事判決において、凱立德公司の製作した「凱立德全国ナビゲーション用電子地図(335都市)」が長地万方公司の「『道道通』電子ナビゲーション用地図」第1、2、3版の著作権を侵害したと認定されており、本件において認定された事実は、凱立德公司が権利を繰り返し侵害したことであり、その主観的過失は明らかであること。本法院は、以上の要素を総合的に踏まえ、凱立德公司及び凱立德欣公司が長地万方公司に対し賠償する経済的損失を100万元と確定する。

⑥長地万方公司が本件の権利維持過程において支出した合理的費用は、長地万方公司に確かに発生した実際の損害であることが、調査により事実と証明できる場合には、凱立德公司及び凱立德欣公司是あわせて賠償しなければならない。長地万方公司が主張する弁護士代理費用60万元、鑑定費用10万元、公証費用4,270元、権利侵害製品購入費用7,500元、写真現像費用100元及び保証費用8万元の合計791,870元については、対応する契約、領収書等の証拠があり、凱立德公司及び凱立德欣公司もこれについて異議を申し立てていないため、本法院はこれらを全て認める。長地万方公司が自ら評価委託を行ったものについては、評価の根拠に効力がないため、当該評価費用は自身で負担する。第二審の開廷審理後、長地万方公司是、さらに専門家による検討会費用20万元を本法院に対し提出したが、かかる費用は権利維持のために不可欠な合理的支出ではないため、本法院はこれを認めない。長地万方公司是、さらに出張費、資料費、関連人件費72,900元の領収書の写しを本法院に対し提出したが、長地万方公司がすでに関連代理機構に権利維持の代理を委託し、本法院はすでにその関連の弁護士代理費用の訴訟請求を認めているため、関連弁護士の出張費、接待

費等の支出については、これを認めない。また、その他の受領書、証票の本件との関連性、真実性を逐一照合することはできないが、本法院は長地万方会社が本件のために関連人員の出張費、資料コピー費等の費用を間違いなく支払っていることを考慮し、事情を斟酌して3万元を認める。

以上の理由により、次のとおり判決する。

- 一 広東省佛山市中级人民法院(2007)佛中法民知初字第219号民事判決第一、二、三、四、六項を維持する。
- 二 広東省佛山市中级人民法院(2007)佛中法民知初字第219号民事判決第五項を、次のとおり変更する。

凱立德公司、凱立德欣公司是判決の効力が生じた日より10日以内に、長地万方公司に対し経済的損失100万元及び合理的な権利維持費用821,870万元を賠償せよ。

5. 解説

地図もまた中国の著作権法により保護される著作物の一つである。本件において、凱立德公司の「362図」と長地万方公司の「道図」との間には大量の不合理な重複があり、かつ凱立德公司是、「362図」の創作が先であることを証明できず、「362図」が独自に創作完成されたものであることも証明できなかった。そのため、人民法院は、「362図」が権利侵害を構成すると認定した。本件で注目すべき点は、権利を侵害した「362図」は、以前に国家測量製図局が交付する「地図審査認可書」を取得していたということである。ところが、本件の判決では、当該審査認可に合格したことが必ずしも事件に係る地図が権利侵害を構成しないことを意味しないと判示した。

上記の点のほか、著作権侵害の賠償額の算定が本件における2つ目のポイントである。第二審法院は、第一審法院がコンサルティング会社の報告及び凱立德公司が自ら述べた市場シェアに基づき権利侵害の賠償額を確定したことは根拠に欠けると判示し、「著作権法」第48条第2項の「権利者の実際の損害又は権利侵害者の違法所得が確定できない状況においては、人民法院は50万元を上限として賠償金額を判決することができる」という規定に基づいて賠償額を判断するとした。そして、最高人民法院による「当面の経済情勢下における知的財産権裁判サービスの大局に関する若干問題についての意見」(法発[2009]23号)第16条の規定を引用し、50万元を上限とする規定に拘らず、賠償額として100万元を認め、同時に長地万方公司が本件に関して支払った合理的費用も認めた。厳密に言えば、上記の法発[2009]23号は司法解釈には該当せず、その性質は司法的指導文書である。中国の判決書の中で司法解釈が引用されることは珍しくないが、司法的指導文書を引用するケースは多くない。本件の第二審判決は、類似の事案において権利侵害の賠償額を計算するうえで一定の参考的意義を有する。

6. 企業へのメッセージ

本件では、原告が、賠償額をできるだけ多くしようと様々な努力をしたことが見てとれる。結局は法院により否定されたものも少なくないが、最終的に法院により認められた損害額に、原告の努力はある程度反映されているように思われる。

なお、最高人民法院による「当面の経済情勢下における知的財産権裁判サービスの大局に関する若干問題についての意見」（法発[2009]23号）第16条の適用を受けるためには、その文言にもあるとおり、「権利侵害により被った又は権利侵害により獲得した具体的な金額を証明することは難しいが、かかる金額が明らかに法定賠償額の上限を超えていることを証明する証拠」が必要であることに、留意されたい。

17. 権利者の許諾を得ずにソフトウェアを修正し公衆に無料ダウンロードを提供したことが著作権侵害罪を構成するとされた刑事事件

1. 事件の性質

著作権侵害刑事事件

2. 事件名、争点

事件名：江蘇省蘇州市虎丘区人民檢察院が成都共軟網絡科技有限公司、S氏らを訴えた刑事事件

争点：被告らの行為が著作権侵害罪を構成するか否か

3. 書誌的事項

第一審：蘇州市虎丘区人民法院（2009）虎知刑初字第001号

原告：蘇州市虎丘区人民檢察院

被告：成都共軟網絡科技有限公司、S氏、Z氏、G氏、L氏

判決日：2009年8月20日

関連条文：「刑法」第217条、第220条、最高人民法院及び最高人民檢察院による「知的財産権侵害刑事事件の処理における具体的な法律適用の若干問題に関する解釈」（以下「司法解釈一」という）第5条第2項、第11条第3項、最高人民法院及び最高人民檢察院による「知的財産権侵害刑事事件の処理における具体的な法律適用の若干問題に関する解釈（二）」（以下「司法解釈二」という）第1条

出典：江蘇省高級人民法院公報 2009年第6集

4. 事件の概要

（1）事実関係

2006年12月から2008年8月まで、被告成都共軟網絡科技有限公司（以下「成都共軟」という）は営利のために、また、被告S氏はZ氏、G氏、L氏をそそのかして協力させて、

以下の行為を行った。すなわち、マイクロソフト社のライセンスを受けずに、マイクロソフト Windows XP コンピュータソフトウェアを複製した後に、複数の「番茄花園」ソフトウェアを作成し、かつブラウザのメインページ、デフォルトの検索画面を修正し、他社のソフトウェアをバンドルする等の形式で、「番茄花園」バージョンのソフトウェアに百度時代ネットワーク技術（北京）有限公司（以下「百度」という）、北京阿里巴巴信息技术有限公司（以下「アリババ」という）、北京搜狗科技发展有限公司（以下「搜狗」という）、網際快車信息技术有限公司（以下「網際快車」という）等の多くの会社のビジネスプラグインソフトをそれぞれ追加搭載させ、インターネット上の「番茄花園」ウェブサイト、「熱度」ウェブサイトを通じて公表し、公衆に無料ダウンロードを提供した。

そのうち、被告G氏が作成を担当した番茄花園 WINXP SP3 V. 3300、WINXP SP2 V3. 3、WINXP SP3 V1. 0、WINXP SP2 V3. 5、WINXP SP2 V3. 4、WINXP SP3 V1. 21、WINXP SP3 V1. 1、WINXP SP2 インストール版及びアクティベーション免除版の累計ダウンロード回数は 71, 583 回、被告L氏が作成を担当した番茄花園 WINXP SP2 V6. 2、LEI NLITE XP SP3 V1. 0 美化版の累計ダウンロード回数は 8, 018 回であった。

被告会社である成都共軟は、百度から不法所得 935, 665. 53 人民元、アリババから不法所得 1, 611, 996. 46 人民元、搜狗から不法所得 69, 538. 5 人民元、網際快車から不法所得 30, 708, 606 人民元を受領した。成都共軟の受領した不法所得は、合計 2, 924, 287. 09 人民元になる。

（２）第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①中国著作権保護センター著作権鑑定委員会は、番茄花園版 Windows シリーズのソフトウェアとマイクロソフトのソフトウェアのコアプログラムはいずれも Windows ディレクトリに集中し、かつ両者のディレクトリ構造及び文字には同一内容が大量に存在しており、番茄花園のソフトウェアはマイクロソフトのコアプログラムを複製して作られたものであると認定することができるかと鑑定した。被告の各自然人も、番茄花園版 Windows シリーズのソフトウェアシステムがマイクロソフト Windows ソフトウェアを修正、美化して作成したものであることを認め、マイクロソフト Windows ソフトウェアを盗用したことを認めた。また、蘇州市公安局ネットワーク安全監察処が作成した遠隔調査作業記録も、番茄花園版 Windows シリーズのソフトウェアのインターフェースには、当該ソフトウェアはマイクロソフト社からライセンスを付与されて番茄花園が作成したものであると表示されるが、マイクロソフト社がいかなる個人及び会社にもライセンスを付与していなかったという事実を証明している。

②2008年8月15日10時から2008年8月16日17時まで、蘇州市公安局ネットワーク情報安全監察処は、番茄花園ウェブサイト及び熱度のダウンロードウェブサイトについて遠隔調査による証拠調査を行い、2つのウェブサイトがいずれも、各種バージョンの Windows シ

システムのソフトウェアダウンロードを提供していること及びダウンロードの数について実証した。

③番茄花園ソフトウェアがブラウザのメインページ、デフォルト検索画面を修正し、普及させたい顧客のビジネスソフトウェアをバンドルし、他人のダウンロードに供する行為により、百度、アリババ、搜狗及び網際快車は、被告会社である成都共軟に普及料合計2,924,287.09 人民元を支払った。

④以上をまとめると、成都共軟は、S氏、Z氏、G氏、L氏との協力を通じて、著作権者のライセンスを受けずに、そのコンピュータソフトウェアを複製発行し、かつブラウザのメインページ、デフォルトの検索画面を修正し、普及させたい顧客の商業ソフトウェア等をバンドルする形式によって利益を上げており、違法所得金額が巨額で、情状が特に重大であり、その行為はいずれも著作権侵害罪を構成している。

以上の理由により、次のとおり判決する。

- 一 被告会社の成都共軟網絡科技有限公司を、著作権侵害の罪で、罰金8,772,861.27 人民元に処する。国庫に上納せよ。
- 二 被告自然人S氏を、著作権侵害の罪で、有期懲役3年6か月に処し、罰金100万人民元を併科する。国庫に上納せよ。
- 三 被告自然人Z氏を、著作権侵害の罪で、有期懲役2年に処し、罰金10万人民元を併科する。国庫に上納せよ。
- 四 被告自然人G氏を、著作権侵害の罪で、有期懲役3年6か月に処し、罰金100万人民元を併科する。国庫に上納せよ。
- 五 被告自然人L氏を、著作権侵害の罪で、有期懲役2年に処し、罰金10万人民元を併科する。国庫に上納せよ。
- 六 被告会社の成都共軟網絡科技有限公司の違法所得2,944,287.09 人民元を没収する。国庫に上納せよ。

5. 解説

「刑法」第217条の規定によれば、営利を目的とし、著作権者の許諾を受けずに、そのコンピュータソフトウェアを複製発行し、違法所得金額が比較的大きく、又はその他の重い情状のある場合には、著作権侵害罪を構成する。このことから分かるように、著作権侵害罪には3つの要件、すなわち、①客観的に見て権利侵害行為があること、②営利を前提としていること、③法定の情状に該当することが必要とされる。

本件について言えば、まず、人民法院は、鑑定機関による鑑定の結論及び被告の供述等に基づいて、番茄花園シリーズのソフトウェアとマイクロソフト社のWindowソフトウェアが実質的な類似を構成し、マイクロソフト社からライセンスを受けていない状況において、被告が無断でそのソフトウェアを修正した行為は権利侵害を構成すると認定した。そして、

情報ネットワークを通じて公衆にコンピュータソフトウェアを広めた行為は、第217条に定める「複製発行」行為であること、被告が権利侵害ソフトウェア上に他のビジネスソフトウェアをバンドルして普及料を受領した行為には、明らかな営利の意図があることを認定した。さらに、「司法解釈一」第5条及び「司法解釈二」第1条の規定によると、違法所得金額が3万元以上である場合は「違法所得金額が比較的大きく」に該当し、ソフトウェアの複製発行数が500枚（部）以上である場合には「その他の重大な情状がある」場合に該当する。本件において、被告が取得した違法所得は300万元に近く、権利侵害ソフトウェアのダウンロード数は7万回を超えていることから、上記基準をはるかに上回っている。以上のことから、被告らの行為は著作権侵害罪を構成すると判示された。

6. 企業へのメッセージ

本件のように、ソフトウェア著作権が侵害された場合、海賊版ソフトウェアをより有効に撃退するために、行政部門（著作権局、文化法律執行大隊）に対して行政摘発を申し立てる方法のほか、「司法解釈一」及び「司法解釈二」の要件を満たす程の悪質な著作権侵害者に対しては、必要に応じて公安局に刑事告発を行うことも検討すべきである。

【不正競争】

18. 「屋号」も企業名称の保護範囲に含まれると認定した不正競争紛争事件

1. 事件の性質

知名商品及び企業名称に係る不正競争紛争

2. 事件名、争点

事件名：前田金属工業株式会社と済南中普科技有限公司の冒用紛争事件

争点：①知名商品特有の名称、包装、装飾の無断使用にあたるか、②他人の企業名称の無断使用にあたるか

3. 書誌的事項

第一審：上海市第二中級人民法院（2009）滬二中民五（知）初字第171号

原告：前田金属工業株式会社

被告：済南中普科技有限公司

判決日：2010年1月22日

第二審：上海市高級人民法院（2010）滬高民三（知）終字第19号

上訴人（原審原告）：前田金属工業株式会社

上訴人（原告被告）：済南中普科技有限公司

判決日：2010年6月23日

関連条文：「不正競争防止法」第2条、第5条、最高人民法院による「不正競争民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第3条～第7条

出典：北大法律情報ネット

4. 事件の概要

(1) 事実関係

前田金属工業株式会社（以下「前田金属」という）は、日本の有名な機械工具、電動工具メーカーであり、1999年8月、済南の会社に前田金属の製造した電動トルクレンチ等の手工具製品を販売した。その後、済南の当該会社の販売業務責任者が済南中普科技有限公司（以下「済南中普」という）を設立した。2003年1月より、上海業鴻貿易有限公司が前田金属の中国における販売業者となり、雑誌「鋼結構」に9期連続して広告を掲載し、前田金属の会社状況及び製品を紹介した。

2003年3月、前田金属は、済南中普に対し、M222EZ、H242EZの2製品を含む多くの手工具製品を販売した。その後、済南中普が同社のウェブサイト、業務取引文書及び製品上に「前田」、「MAEDA」の屋号を使用して製品を販売していることが発覚した。2009年4月30日、前田金属が「上海林佰商貿有限公司 黄江」という名義で電子メール形式によって済南中普からM222EZ、H242EZの2製品を購入し、済南中普の見積書入手し、済南中普と「機械設備購入契約」を締結したところ、見積書及び契約書のブランドの欄に済南中普が記入した名称は「前田」であった。

2009年5月8日、前田金属は、済南中普が「上海林佰商貿有限公司 黄江」に発送したM222EZ、H242EZ2製品を受け取った。当該2製品は、それぞれ2つの黄色い長方形のブリキ箱の中に収められており、箱蓋外側の右下隅にはラベルが1枚貼付されており、ラベルには製品型番及び「MAEDA®」、「MAEDA METAL TOOL,LTD.」、「MADE IN JAPAN」等の文字が表示されていた。箱蓋内側には黄色い保管袋が1つ貼り付けてあり、中には英文の製品説明書1冊及び日本語の検査合格証1枚が入っていた。製品説明書の表紙の裏には、「MAEDA®」、「MAEDA METAL TOOL,LTD.」等の文字が印刷されており、検査合格証には「MAEDA®」、「前田金属工業株式会社」等の文字が印刷されていた。箱の中の製品本体にはラベルが2枚貼付されており、そのうち1枚には「MAEDA®」、「MAEDA METAL TOOL,LTD.」、「MADE IN JAPAN」等の文字が印刷されていた。

前田金属は、済南中普の行為が不正競争行為にあたるとして、上海市第二中級人民法院に訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下のとおり判示した。

① 知名商品特有の名称、包装、装飾の無断使用

事業者は、知名商品特有の名称、包装、装飾を無断で使用し、又は知名商品に類似する名称、包装、装飾を使用し、他人の知名商品との混同をもたらし、顧客にその知名商品と誤認させてはならない。前田金属の製造したM222EZ、H242EZの2製品の包装、装飾は、関連商品に汎用される包装、装飾ではなく、特有性を備えている。比較の結果、原告及び被告の製造した当該2製品の包装、装飾は、材質、形状、色、ラベル及び保管袋の位置、ラベル及び保管袋上の文字の配列組合せ等においていずれも非常に類似し、いくつかの些

細な点において若干の差異があるのみで、類似の包装、装飾を構成する。

済南中普は、前田金属と同業種の事業者として、原告の企業名称を無断で使用し、製造地を偽装したと同時に、製品本体のラベル、製品の包装ケースのラベル及び製品説明書において原告の英語の企業名称とわずかに1語違う「MAEDA METAL TOOL,LTD.」を使用し、かつ原告の製品の包装、装飾と類似する包装、装飾を使用しており、冒用の意図は十分に明白であり、その結果は消費者の混同をもたらす。

②他人の企業名称の無断使用

中国国内で商業用に使用する外国（地区）企業名称は、「不正競争防止法」第5条第3号に定める「企業名称」と認定しなければならない。前田金属は、1999年より中国国内企業向けに同社が製造した製品を販売しており、製品、取引文書、説明書及び広告の中で「MAEDA METAL INDUSTRIES,LTD.」、「前田金属工業株式会社」の企業名称を使用している。従って、前田金属の上記企業名称は中国の法律の保護を受ける。済南中普は、製品合格証に原告の企業名称と完全に同一の「前田金属工業株式会社」を使用しており、これは原告の企業名称を無断で使用する行為である。但し、「前田」、「MAEDA」の屋号は、一定市場において知名度を有することを前提としなければならず、原告は「関連する公衆が知る企業名称の中の屋号」であることを証明していないため、企業名称として保護することはできない。

③認証マーク、優良品マーク等の品質マークの偽装又は冒用の不成立

事業者は、「商品上に認証マーク、優良品マーク等の品質マークを偽装し、又は冒用し、産地を偽装し、商品の品質について誤解を招く虚偽表示」を行ってはならない。済南中普は、製品本体のラベル、製品包装ケースのラベルに「MADE IN JAPAN」（日本製）と表示し、製造地を偽装しており、その主観的故意は明白で、人々にその製品が原告の製品であると誤認させるものであり、原告に対する不正競争を構成する。但し、済南中普が偽装した製品合格証は、メーカーが独自に製品検査を行った合格証明であり、認証マーク、優良品マーク等の品質マークには該当しない。

以上により、次のとおり判決する。

- 一 被告済南中普は、原告前田金属に対する不正競争行為を停止せよ。
- 二 被告済南中普は、判決の効力が生じた日より10日以内に原告前田金属に対し、合理的費用を含む経済的損失人民元22万元を賠償せよ。
- 三 被告済南中普は、判決の効力が生じた日より30日以内に「鋼結構」に声明を掲載し、影響を解消せよ（内容については原審法院の審査を必要とする）。
- 四 原告前田金属のその他の訴訟請求については支持しない。

（3）第二審判決

第二審法院は、以下のとおり判示した。

①知名商品特有の名称、包装、装飾の無断使用の不成立

特有の包装、装飾を使用する行為が「不正競争防止法」第5条第2号に禁止される行為であると認定するためには、「特有」を構成する必要があるほか、さらに当該商品が「知名商品」に属することを証明しなければならない。前田金属の提出した証拠資料は、その主張する事件に係る商品が知名商品であると証明するには足りず、かつ当該商品に使用する包装、装飾が商品の出所を区別する顕著な特徴を備えた包装、装飾であることを示す証拠もない。前田金属のその主張に対する立証は十分ではない。済南中普が前田金属の知名商品特有の包装、装飾に対する侵害を構成するという前田金属の主張は成立しない。

②他人の企業名称の無断使用

最高人民法院による「不正競争民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第6条によれば、中国国内で商業用に使用する外国企業名称は、「不正競争防止法」第5条第3号に規定する「企業名称」と認定しなければならない。第一に、「前田金属工業株式会社」、「MAEDA METAL INDUSTRIES,LTD.」は、前田金属の企業名称であり、かつ1999年より中国国内において商業使用を開始しており、前田金属の上記企業名称は中国法の保護を受ける。第二に、「前田」、「MAEDA」の屋号は、前田金属の企業名称における屋号であり、前田金属の企業名称の中で主要な識別作用を果たす部分である。前田金属は、これまでに済南中普に対しM222EZ、H242EZの2製品を含む多くの手工具製品を販売しており、済南中普は前田金属製品の取扱業者として同業競争者である前田金属の存在を明らかに知っており、かつ「前田」、「MAEDA」が中国国内で前田金属がすでに使用していた企業名称の中の屋号であることを明らかに知っていた。同業競争者である済南中普は、同種製品及びその包装、装飾、製品説明書、製品合格証及び取引文書において「MAEDA」、「前田」の文字を使用しており、関連する公衆を混同又は誤認させる可能性が高く、関連する公衆に済南中普の製品を前田金属の製品であると誤認させるおそれがある。済南中普が「前田」、「MAEDA」の文字を使用する行為は、前田金属の企業名称権に対する侵害行為であり、不正競争行為を構成する。第三に、「MAEDA」は済南中普の法定代表者である劉維新が登録出願した商標に過ぎず、まだ登録は認められておらず、劉維新はそれに対し然るべき商標権を有していない。劉維新が「前田」、「MAEDA」商標を登録出願するよりも、前田金属が中国国内で企業名称を商業用に使用した行為のほうが先であり、権利の抵触における先使用の保護の原則に基づき、保護を受けるべきは前田金属の企業名称であり、劉維新が後に登録出願した「前田」商標は、前田金属がその企業名称に対して有する権益に対抗することはできない。さらに、同種製品に「前田」商標を使用することを劉維新に認め、又は劉維新が済南中普に許諾することを認めた場合、関連する公衆が製品の出所を混同、誤認する可能性が非常に高くなる。

③賠償金額の非不当性

前田金属は、その権利侵害により被った実際の損害を証明する立証責任を果たしておらず、済南中普が権利侵害によって獲得した利益についての証拠もない。原審法院が、済南中普が権利侵害行為をなした主観的過失、継続期間及び前田金属が権利侵害行為を阻止す

るために支払った合理的支出等に基づき、事情を斟酌したうえで済南中普に対し前田金属に人民元 22 万元を賠償するよう確定したことについて、顕著な不当性はない。

以上により、第二審判決は、第一審判決の一部を変更し、被告済南中普に対し、「前田金属工業株式会社」、「MAEDA METAL TOOL, LTD.」、「前田」、「MAEDA」、「MADE IN JAPAN」等の文字を使用する不正競争行為を停止するよう命じた。

5. 解説

ある行為が「不正競争防止法」第 5 条第 2 号に規定する他人の特有な名称、包装、装飾を無断で使用する行為であるか否かを認定するには、まず当該商品が知名商品であるか否かを判断する必要がある。「知名」の判断の際、参考とすべき要素には、主に商品の販売期間、販売区域、販売額及び販売対象、宣伝継続期間、程度及び地域範囲等が含まれ、これらの要素を総合的に勘案して初めて知名商品であると認定することができる。「知名」の前提を備えていない商品については、その「特有」の包装、装飾は「不正競争防止法」の保護を受けない。

「不正競争防止法」第 5 条第 3 号に規定する企業名称には、企業登記主管機関が法に従い登記登録した企業名称、及び中国国内で商業用に使用する外国（地域）企業名称が含まれ、外国企業名称については登録が前提条件とはなっていない。「不正競争防止法」第 5 条第 2 号、第 3 号に定める「使用」の範囲については、広義に解釈しなければならない。知名商品特有の名称、包装、装飾又は企業名称、氏名を商品、商品包装及び商品取引文書に用い、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動において使用している場合、いずれも「使用」行為であると認定しなければならない。

本件における前田金属の企業名称の認定においては、「前田金属工業株式会社」、「MAEDA METAL INDUSTRIES,LTD.」の前田金属が使用する 2 つの企業名称に限らず、さらに関連する消費者を誤認させる「MAEDA METAL TOOL, LTD.」及び「前田」、「MAEDA」等の屋号も全て企業名称の保護範囲に含まれると認定され、済南中普の使用が禁止された。特に屋号については、第一審法院は、「一定の市場における知名度を有し、関連する公衆が知っている」ことを前提とすると判断したが、これに対し第二審法院は、かかる条件については強調せず、屋号は企業名称の中の「主要な識別作用を果たす部分」であることを理由に、企業名称の保護範囲に含めた。

6. 企業へのメッセージ

近時、日本企業・日系企業の有する商標が第三者により冒認出願・抜け駆け登録される事例は非常に多いが、企業名称又は屋号も第三者により冒用され易いものである。本判決によれば、日本企業・日系企業の企業名称又は屋号が第三者によって冒用された場合には、

「不正競争防止法」第 5 条第 3 号の適用を主張して、人民法院に対し、企業名称及び屋号の使用を禁止するよう請求することができる可能性がある。冒認出願・抜け駆け登録された商標と、企業名称に含まれる屋号が同一であるケースでは、「不正競争防止法」第 5 条第 3 号に基づき当該屋号の使用を禁止させ、3 年間経過した後に、「商標法」第 44 条第 4 号に基づき 3 年間不使用を理由に商標登録の取消を申し立てることも可能と考えられる。

第三者による商標の冒認出願・抜け駆け登録に対抗するための 1 つの新しいアプローチといえよう。

19. 他の企業の「略称」を自社名称の一部として使用することが不正競争と認定された紛争事件

1. 事件の性質

企業名称に係る不正競争紛争

2. 事件名、争点

事件名：山東起重機廠有限公司が山東山起重工有限公司を訴えた不正競争紛争事件
争点：①「山起」は、公衆に認められる「山東起重機廠」の特定の略称であると認定し得るか、②山起重工が企業名称において「山起」を使用することにより容易に混同を生じ、不正競争を構成するか

3. 書誌的事項

第一審：山東濰坊市中級人民法院(2006)濰民三初字第 36 号

原告：山東起重機廠有限公司

被告：山東山起重工有限公司

判決日：不明

第二審：山東省高級人民法院(2007)魯民三終字第 108 号

上訴人：山東山起重工有限公司

被上訴人：山東起重機廠有限公司

判決日：2008 年 6 月 5 日

関連条文：「不正競争防止法」第 5 条第 3 号

出典：中国知的財産権裁判文書ネット

4. 事件の概要

(1) 事実関係

山東起重機廠有限公司（以下「山東起重機廠」という）は、1968年に設立され、起重機械の製造加工を主に行っている。経営範囲には、起重機械及び部品の設計、製造、据付、コンサルティング、技術サービス及び販売等が含まれる。

他方、山東山起重工有限公司（以下「山起重工」という）は、2004年2月13日に設立され、2004年5月24日に企業法人営業許可証を取得した。山起重工の設立過程で、山東省工商行政管理局は、2004年1月13日、企業の名称を「山東山起重工有限公司」とすることについて事前審査確認を行い、かかる事前審査確認を受けた企業名称の保留期間は2004年1月13日から2004年7月11日までとされた。山起重工の経営範囲は、起重機械、ベルトコンベア、石油機械設備製造、販売、据付、修理等である。

山起重工の登記の過程で、青州市工商行政管理局は、山東省工商行政管理局に検討、処理の指示伺いを立てた。これに対し、山東省工商行政管理局は、2004年3月9日、以下の回答を出した。すなわち、「山東起重機廠有限公司は、古くからある元国有企業であり、生産経営と対外的な経済上のやりとりにおいて『山起』を企業の略称として使用していた。また、当該企業は、山東省の同業者の中では一定の知名度がある。本件における企業はいずれも住所が青州市にあり、社会的に誤解を生じやすい。関連規定に基づき、貴局におかれては双方企業の調整を適切にはかり、山東山起重工有限公司に対し、企業名称を変更するよう督促されたい。」

当該紛争発生後、双方は青州市工商行政管理局及び山東省工商行政管理局による働きかけを受けたが、当事者間での合意には至らなかった。

そこで、山東起重機廠が山起重工に対し、企業名称変更等を求めて訴訟を提起した。

（２）第一審判決

第一審法院は、以下のとおり判示した。

①企業名称は、企業が経営活動を行うときに自らを他人と区別して表わすための一種の標識である。関連規定によれば、企業名称は、登記登録の審査確認を受けてからでなければ使用することはできず、規定の範囲内で専用権を有する。一般的には、一定の条件の下では、企業名称の略称は企業名称権の保護の範囲内に入ると考えられる。但し、企業が知名企業としての条件に合致していること、そして企業の略称が広く公衆に知られていること、消費者又は同業者が、習慣的に企業の略称を企業名称のかわりに使用していること、あるいはその略称に顕著性があり、企業名称と同等の意義を有していることが前提条件として必要である。本件において、山東起重機廠は、古くからある国有企業として数十年の発展の歴史があり、同業者の中でもすでに比較的高い知名度を有しており、消費者は「山起」を見れば、容易に山東起重機廠と関係づけるであろう。山東起重機廠の長年にわたる発展の結果、「山起」はすでに企業の無形資産として凝縮されていると言える。従って、「山起」は山東起重機廠の企業名称の略称であると確認すべきである。

②「企業法人登記管理条例」によれば、企業名称の前には、企業所在地の行政区画の名称

を冠さなければならず、冠された行政区画の範囲内では専用権を有し、同業種の企業の名称は混同してはならないとされている。企業名称の混同は、公衆に極めて大きな誤解を与えやすい（たとえば、企業が同じ1つのグループ企業に属する等の誤解）。企業名称権の侵害行為とは、他人の企業名称を自分の企業名称として使用することだけでなく、類似の名称を使用して公衆の誤認を招く行為も含む。本件において、山起重工は、山東起重機廠が先に使用し、かつ有名な企業名称のうち最も核心である「山起」の商号を使用した。またその所属する業種も山東起重機廠と同一又は密接な関係がある。客観的に言って、山東起重機廠の名称を希薄化して、その合法的な権益を損なうおそれがあるため、山東起重機廠の名称権を侵害したと考えられる。

③名称権の侵害の有無は、権利侵害責任の構成要件から分析し、認定しなければならない。本件において、山東起重機廠は、生産経営及び対外的な経済取引において「山起」を企業略称として使用している。また、当該企業は同業者の中で一定の知名度があり、かつ双方当事者の住所はいずれも青州市にあり、関連の公衆の誤認を生じさせやすい。本件において明らかになった関連事実を踏まえると、山起重工は、すでに山東起重機廠の名称権を侵害していると認定すべきである。山東起重機廠は、山起重工の権利侵害期間の全ての利益取得状況を証明する証拠を提供できておらず、また権利侵害により被った損失についても提供していないため、山起重工の権利侵害行為の性質、情状、継続期間、範囲等を総合的に考慮し、情状酌量の上、賠償額を20万元に確定する。

以上の理由により、次のとおり判決する。

- 一 山起重工は、工商管理部門において企業名称変更の関連手続を行い、「山起」の二字を商号として使用することを停止せよ。
- 二 山起重工は、山東起重機廠の経済的損失人民元20万元を賠償せよ。
- 三 山東起重機廠のその他の訴訟請求は棄却する。

（3）第二審判決

第二審法院は、以下のとおり判示した。

①中国の不正競争防止法の信義則を守るという基本精神に基づき、企業間の競争においては、不正な手段を利用して、他人の信用に便乗してはならない。また、同法及び関連司法解釈では、さらに、法に基づき登録された企業名称のほか、市場において一定の知名度を有し、関連の公衆に知られている企業名称中の商号も不正競争防止法の保護を受けると定められている。従って、本件においては、山東起重機廠が市場において一定の知名度を有するか、「山起」が一定の市場範囲内において山東起重機廠を示すか否かという点が、山東起重機廠が他人に「山起」を企業名称として使用することを禁止しうるか否かの前提となる。

②すでに明らかになった関連事実によれば、山東起重機廠の生産は安定しており、生産量、製品の品質はいずれも同業者の中で上位にあり、起重機業界では有名企業である。「山起」

は、一定範囲内においてすでに関連の公衆により山東起重機廠であると識別されるようになっていいる。「山起」は、特定の地域、特に青州市において、関連の公衆により山東起重機廠であると識別され、山起重工が設立され「山起」を企業名称として使用する前に、すでに山東起重機廠に特有の識別可能な略称となっており、不正競争防止法による保護を受けることができる。山起重工が企業名称に「山起」を使用することについて、正当な理由はなく、しかもその住所は青州市で、山東起重機廠の所在地と同じであることから、客観的に見て、関連の公衆に極めて容易に両社について誤認を生じさせ、不正競争を構成する。

以上の理由により、次のとおり判決する。

上訴を棄却し、原判決を維持する。

5. 解説

市場において一定の知名度を有し、関連の公衆に知られ、かつすでに商号としての役割を実際に果たしている企業名称の「略称」は、企業名称であるとみなすことができる。略称の使用と、公衆の認知により、企業の特定の略称がすでに特定の地域内で公衆に認知され、市場における相応の知名度を有し、当該企業と安定した関連性を確立し、経営主体を識別する商業的標識としての意義を有するようになると、他人が後から無断で当該略称を使用して、特定の地域内の関連の公衆に市場の主体としての混同や誤認を生じさせるに足る場合、後から使用した者は、先に使用している企業の信用を不適切に利用し、当該企業の合法的な権益を侵害したことになる。

6. 企業へのメッセージ

正式な企業名称や「屋号」が「不正競争防止法」第5条第3号の保護を受けるだけでなく、企業名称の「略称」までもが、一定の知名度を有し、関連の公衆によく知られ、すでに実際に商号としての役割を果たしている場合、「不正競争防止法」第5条第3号の保護を受けることができる。これも、第三者による商標の冒認出願・抜け駆け登録に対抗するための1つの新しいアプローチに付け加えることができよう。

20. ドメインネーム登録者の主観的悪意の立証が不十分とされ、不正競争を構成しないと

認定された紛争事件

1. 事件の性質

不正競争紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：PAUL FRANK INDUSTRIES, INC. がL氏を訴えた事件

争点：被告のドメインネーム登録行為が不正競争を構成するか否か

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2008）一中民初字第11473号

原告：PAUL FRANK INDUSTRIES, INC.（以下「ポールフランク社」という）

被告：L氏

第二審：北京市高級人民法院（2009）高民終字第1121号

上訴人：ポールフランク社

被上訴人：L氏

判決日：2009年4月14日

関連条文：最高人民法院による「インターネットドメインネームにかかわる民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第4条、第5条

出典：法律資源ネット

4. 事件の概要

（1）事実関係

ポールフランク社は、1997年米国カリフォルニア州で設立された会社で、英語名称は PAUL FRANK Industries, Inc. である。

1998年9月、ポール فرانク社は、ドメインネーム www.paulfrank.com を登録した。2004年2月14日及び2004年9月7日、中華人民共和国国家工商行政管理総局商標局（以下「商標局」という）の審査確認を経て、ポールフランク社は第18類及び第28類の商品にそれぞれ「PAUL FRANK」の文字及び図形商標の登録を認められた。2005年2月及び8月、ポールフランク社は、第9類及び第14類の商品に「PAUL FRANK」文字商標の登録を認められた。

2007年、上海久光百貨有限公司が販売した PAUL FRANK ブランドのヤングファッション及び関連商品の月間売上は約10万元であったが、2008年6月には月間売上は22万元に達した。2008年8月19日、GOOGLE で paulfrank を入力すると、条件にマッチする検索結果が約23,200,000件ヒットし、その最初が www.paulfrank.com、すなわちポールフランク社のウェブサイトであった。以下、いくつかの検索結果はいずれも猿のキャラクター（ジュリアス）が挙げられていたが、検索画面には、ポールフランク社は示されていなかった。ポールフランク社は、猿のキャラクターは同社の製品であると主張したが、これを証明できる他の証拠はなかった。www.paulfrank.com のウェブサイトでは、オンラインショッピングサービスが提供されていた。

2006年4月18日、L氏は、L 公司の名義により、登録代理会社北京万網志成科技有限公司を通じて、www.paulfrank.cn 及び www.paulfrank.com.cn のドメインネームを登録した。2008年7月、ポールフランク社は、その代理人を通じて中国インターネット情報センター（中国語では「中国互聯網絡信息中心」）及び北京万網志成科技有限公司にレターを出し、係争対象の2つのドメインネームは、存在していないL 公司の名義によって登録され、関連法律規定に違反するとして取消を求めた。中国インターネット情報センターは、「ドメインネーム登録情報を正確に記入することに関する通知」の規定に基づき、登録サービス機構及びドメインネーム保有者にドメインネーム情報を修正するよう通知することを返信で説明した。その後、L氏は、係争ドメインネーム2件の登録者を本人に変更した。L氏は、係争ドメインネーム2件について、登録後、実際には使用していないことを認めた。このほか、訴訟において、L氏は、その英語名は paul frank であると主張し、かつ2008年5月10日、陶功浩と締結した「ウェブサイト開設委託契約」を提出した。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のように判示した。

①ポールフランク社が主張する権利は、その登録商標及び屋号である paul frank である。ポールフランク社の登録商標は、係争ドメインネームより前に登録されているが、paul frank は1つの氏名であり、このような語彙について、ポールフランク社は、その登録商標又は商号が高い知名度を有し、関連の公衆が当該語彙とその商品又は役務とをすでに関連づけていることを証明できない限り、登録商標の指定商品以外の分野における独占的権利を有するとは言えない。しかし、既存の証拠では、係争ドメインネームの登録時点におけるポールフランク社の登録商標及び商号の中国での知名度を認定するのは困難である。

②L氏が登録した係争ドメインネームは、今に至るまで使用されていない。客観的には、ポールフランク社による係争ドメインネームの登録及び使用を阻止することが可能だが、L氏がポールフランク社の登録商標又は屋号を知っていた又は知っているはずであったということを証明できる証拠がなければ、L氏がドメインネームを登録した目的が権利者による係争ドメインネームの登録を阻止するためであることを認定できないのは明らかである。

③ドメインネームに関する政策の変化の影響により、L氏が、存在しないL公司の名義により係争ドメインネームを登録し、その後になって本人に変更したという事実のみをもっては、L氏のドメインネーム登録に悪意があることを認定することはできない。

以上の理由により、次のとおり判決する。

ポールフランク社の訴訟請求を棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のように判示した。

①最高人民法院による「インターネットドメインネームにかかわる民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」（法積[2001]24号、以下「ドメインネーム解釈」という）第4条では、以下の各項の条件に合致する場合は、被告のドメインネームの登録の行為が不法行為又は不正競争を構成するものと認定しなければならないと定めている。すなわち、（ア）原告が保護を求めた民事権益が、合法的かつ有効である場合、（イ）係争ドメインネーム又はその主要な部分が原告の登録商標と同一又は類似しており、関連の公衆の誤認をもたらすに足る場合、（ウ）被告が当該ドメインネーム又はその主要部分に対し権益を持たず、当該ドメインネームを登録する正当な理由がない場合、（エ）被告の当該ドメインネームの登録に悪意がある場合である。同条を適用して被告によるドメインネームの登録、使用が不正競争を構成するか否かを認定する場合、被告の行為が市場競争行為であるか否か、ドメインネームの使用が消費者の混同をもたらすか否かを条件としなければならない。

②本件において、ポールフランク社は、paulfrankについて既存の権利として商標権、企業名称権及びドメインネームの権益を有している。L氏が登録した係争ドメインネームの主要な部分は、ポールフランク社がpaulfrankについて既存の権利として有している商標権、企業名称権及びドメインネームwww.paulfrank.comの主要な部分と同じであるが、L氏はpaul frankについて権益を有していない。しかし、paul frankは、よくある氏名であり、ポールフランク社が提出した証拠では、係争ドメインネームの登録時点でその登録商標及び商号が中国においてすでに知名度を有しており、関連の公衆がすでに当該語彙とポールフランク社の商品又は役務とを関連付けていたということを証明することはできない。

③「ドメインネーム解釈」第5条第1項は、「過去に当該ドメインネームを高価格で売却、リース又はその他の方法で譲渡することを申し込み、不正利益を獲得しようとした場合」、

「ドメインネームを登録した後、自らその使用も使用準備もせず、かつ意識的に権利者が当該ドメインネームを登録することを阻害している場合」は、その登録行為が悪意であると認定することができる」と定めている。本件においては、まず、L氏が存在しないL公司の名義で係争ドメインネームを登録したのは、中国のドメインネームの登録規定に起因するものであり、ポールフランク社が異議を申し立てた後、L氏はすでに変更していることから、当該行為は、L氏による係争ドメインネームの登録に悪意があることを証明するには足りない。次に、L氏は、2つの係争ドメインネームを登録したが、当該ドメインネーム2件の主要な部分は同じであり、L氏がドメインネームを買いだめして値上がりするのを待って売ろうとする主観的悪意を証明することはできない。さらに、L氏は、すでに他人とウェブサイト開設契約を締結し、かつ前金も支払っていることを証明する証拠を提出した。現在まで使用してはいないものの、同人が、権利者による当該ドメインの登録を阻止する意図があることを証明するには足りない。最後に、ポールフランク社は、L氏が係争ドメインネームを高価格で売却することを申し込んだことを証明する証拠を提出していない。従って、現有の証拠ではL氏による係争ドメインネームの登録に主観的悪意があることを証明するには足りず、第一審法院がL氏の係争ドメインネーム登録の行為について不正競争を認定しなかった判決は正確である。

以上の理由により、次のとおり判決する。

上訴を棄却し、原判決を維持する。

5. 解説

「ドメインネーム解釈」の規定によれば、ドメインネームの登録行為が商標権侵害又は不正競争を構成するか否かを判断する場合、ドメインネーム登録者に主観的悪意があるか否かということが判断要件の1つとなる。実務上は、他社の有名な商標、屋号をドメインネームとして登録することにより紛争が発生するケースが比較的多い。そのようなケースでは、ドメインネーム登録者は、商標権者又は有名企業が同様のドメインネームを登録することを阻止することによって一定の利益を得ようとすることが多い。本件において、法院は、次のとおり判断した。まず、(ア)原告会社の「PAUL FRANK」登録商標は中国で登録されているが、中国においてまだ知名度がなく、関連の公衆が被告のドメインネームと原告の商品とを関連づけることはないであろうこと。次に、(イ)被告L氏はこれまで高価格でドメインネームを売却することを申し込んだことはなく、ドメインネームを買いだめして値上がりするのを待って売ろうとする主観的悪意が存在することの証拠が十分ではないこと。従って、被告L氏のドメインネーム登録行為は不正競争を構成しないと判示した。

6. 企業へのメッセージ

外国企業（日本企業等）の商標又は屋号が中国で第三者によりドメインネームとして登録されるケースが少なくない。商標が中国で第三者により出願・登録されるケースとは異なり、ドメインネームを登録されたとしても、外国企業にとっての影響は必ずしも大きいとはいえない。中国大陸や香港のドメインネーム登録代行業者等から、ある日突然、「貴社の商標又は屋号が中国で第三者によりドメインネームとして登録するための申請があった。当社に任せていただければ、今のうちなら、安い費用で登録を阻止できる。」というようなメールやFAXが送られて来ることがあるが、手数料を稼ぐためにドメインネーム登録申請者と通謀している可能性もあるので、安易に返信せず、弁護士等に対応方法を確認した方がよい。

[特許庁委託]
中国の知的財産権侵害
判例・事例集

[著者]
森・濱田松本法律事務所
執筆：弁護士 遠藤 誠
執筆協力：胡晗、宮艶会、沈博文、陳曦

[発行]
日本貿易振興機構 在外企業支援・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

2011年3月発行 禁無断転載