

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）

2016年3月

目次

【特許権】	3
1. 標準必須特許権者による市場支配的地位濫用行為が認定された独占禁止法違反行政処罰事件	3
2. 特許権を付与されていない雇用主に、職務発明者への報酬支払義務が成立するとされた紛争事件	16
3. 従業員の退職後 1 年以内になされた発明創造につき、元の所属単位に権利が帰属すると判示された紛争事件	22
4. 意匠権と被疑侵害製品のデザインの差異が、当該製品として一般的な形状の部分ではなく、その他の特徴的な部分であるとして、意匠の類似性が否定された紛争事件 ...	26
【商標権】	33
5. 類似商品及び役務区分表によると非類似となる商品につき、関連公衆が同じであること等から、類似商品にあたりと判示された紛争事件	33
6. 第三者により商号（屋号）が商標として冒認出願されたケースにおいて、旧商標法第 31 条が適用された紛争事件	39
7. 「小さな子ども」を意味する一般的な言葉が商標登録されたとしても、当該言葉の合理的な使用は、商標権侵害行為にあたらないと判示された紛争事件	43
8. 他人の商標を、単なる客観的な事実の説明に使用することは、商標権侵害にあたらないと判示された紛争事件	47
9. 正規品を販売しているものの、店舗入口の看板、店内の壁面、商品棚等に登録商標を許諾なく使用する行為につき、第 35 類の役務商標の侵害が成立すると判示された紛争事件	53
10. 商標の先使用の抗弁が認められた紛争事件	63
11. 商標登録専用権侵害に基づく民事訴訟の時効期間は、刑事事件の刑事裁判文書の効力発生時から改めて計算されると判示された紛争事件	68
【著作権】	72
12. App Store で他人の作品をダウンロードして閲覧できる状態にあることが情報ネットワーク伝達権侵害にあたりととして、アップル社の損害賠償責任が認められた紛争事件	72
13. 企業のウェブサイトのページは著作権法における著作物にあたりと判示された紛争事件	78
14. ゲームの名称及びキャラクターの名称は文字著作物とはいえないと判示された紛争事件	83
15. コンピュータ・ソフトウェアの著作権侵害事件において訴訟前証拠保全が認められた	

紛争事件	88
【不正競争】	91
16. 被告が係争ドメインネームの真の保有者ではないことから、法的責任が否定された紛争事件.....	91
17. セキュリティソフトウェアのポップアップウィンドウを利用し、競合相手のネットワークブラウザをインストールするよう指示する行為は、不正競争にあたりと判示した紛争事件.....	96
18. 営業秘密の要件の1つである秘密保持措置は、事業者が厳密に一つの過失もなく措置を講じなければならないということの意味するものではないと判示された紛争事件.....	103
19. 900万円という多額の損害賠償金額が認められた営業秘密侵害紛争事件	109
【その他】	114
20. 技術譲渡契約及び技術開発契約との区別規準が問題となった契約紛争事件.....	114

【特許権】

1. 標準必須特許権者による市場支配的地位濫用行為が認定された独占禁止法違反行政処罰事件

1. 事件の性質

独占禁止法違反行政処罰事件

2. 事件名、争点

事件名：クアルコムに対する独占禁止法違反行政処罰事件

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

3. 書誌的事項

国家発展改革委員会行政処罰決定書〔2015〕1号（発改弁価監処罰〔2015〕1号）

当事者：クアルコム（Qualcomm Incorporated）

決定日：2015年2月9日

関連条文：独占禁止法第2条、第12条、第17条第1項第1号・第5号・第6号、第17条第2項、第18条、第50条

出典：国家発展改革委員会ウェブサイト

http://jjs.ndrc.gov.cn/fjgld/201503/t20150302_666170.html

4. 事件の概要

（1）事実関係

国家発展改革委員会は、2013年11月から、クアルコムに対し、CDMA、WCDMA及びLTEの無線通信標準必須特許（以下「無線標準必須特許」という）のライセンス市場、並びにCDMA、WCDMA及びLTE無線通信端末ベースバンドチップ（以下「ベースバンドチップ」という）市場における支配的地位の濫用、独占行為の実施について調査を行った。その結果、以下の事実を認定した。

（ア）クアルコムは、無線標準必須特許ライセンス市場及びベースバンドチップ市場において、市場支配的地位を有する

(一) 無線標準必須特許ライセンス市場

業界で通常、技術標準を実施するのに使用しなければならない特許を標準必須特許という。無線通信技術標準は高度で複雑な技術方案として、大量の標準必須特許を含んでいる。一つの無線通信特許は、CDMA、WCDMA 及び LTE 技術標準に組み入れられることにより無線標準必須特許となり、当該特許は唯一性及び代替不可性を有し、その他の競合特許を排除する。無線標準必須特許は特別な無線通信技術標準を実施するために必ず実施しなければならない特許なので、無線通信端末製造メーカーが関連技術標準に合致する製品を製造販売するためには、無線標準必須特許ライセンスを取得しなければならない。代替性需要から分析すると、無線通信端末製造メーカーが特別な無線通信端末を製造するとき、関連技術標準が組み込まれた各無線標準必須特許の全てが不可欠であり、どれも実施しなければならない技術特許であり、無線標準必須特許のいずれか一つでも欠ければ、無線通信端末は関連技術標準に完全に合致することができなくなり、市場のニーズを満たすことができない。代替性供給から分析すると、各無線標準必須特許はいずれも唯一性を有し、関連無線通信技術標準が採用され、かつ、公表、実施された後、実際の又は潜在的な代替性供給は存在しない。よって、各無線標準必須特許ライセンスは、いずれも一つの独立した関連製品市場を単独で構成している。本件において、クアルコムが保有する無線標準必須特許のポートフォリオライセンスを行ったので、関連製品市場はクアルコムが保有する各無線標準必須特許ライセンスが単独で構成した関連製品市場の集合である。

特許の付与、使用及び保護はいずれも地域性を有するので、単独で構成した一つの独立した関連製品市場における各無線標準必須特許の地域市場は、いずれも一つの特定の国家又は地域である。本件において、クアルコムは保有する異なる国家及び地域の無線標準必須特許のポートフォリオライセンスを行っており、無線標準必須特許ライセンスの関連地域市場は、クアルコムの保有する各無線標準必須特許の国家又は地域市場の集合である。

国家発展改革委員会が調査した、CDMA、WCDMA 及び LTE 無線通信技術標準において、クアルコムはいずれも数量がまちまちな無線標準必須特許を保有している。クアルコムが無線標準必須特許ライセンス市場において市場の支配的地位を有する主要な事実及び理由は、以下のとおりである。

①クアルコムは、関連市場において 100%の市場シェアを有する。クアルコムが保有する各無線標準必須特許ライセンスが独立して構成する関連製品市場において、クアルコムはいずれも 100%の市場シェアを有している。同時に、クアルコムはそれぞれ、CDMA、WCDMA 及び LTE 無線通信技術標準を構成する多数の無線標準必須特許を保有し、関連無線標準必須特許は相互に重なり合い、特別な無線通信技術標準をカバーする無線標準必須特許ポートフォリオを構成した。クアルコムは、当該無線標準必須特許ポートフォリオライセンス市場において 100%の市場シェアを有しており、市場競争は存在しない。独占禁止法第 19 条第 1 項第 1 号の規定に基づき、クアルコムは無線標準必須特許ライセンス市場において市場の支配的地位を有すると推定することができる。

②クアルコムは、無線標準必須特許ライセンス市場をコントロールする能力を有する。クアルコムは、CDMA、WCDMA 及び LTE 技術標準をカバーする無線標準必須特許ポートフォ

リオを保有しており、無線通信端末製造メーカーが CDMA、WCDMA 及び LTE 技術標準に合致する無線通信端末を製造販売するには、クアルコムから関連無線標準必須特許ポートフォリオライセンスを取得しなければならず、さもなければ市場参入し競争に加わることはできず、クアルコムが提起する特許権侵害訴訟及び禁止救済命令等に直面するリスクがあるので、潜在的ライセンシーは、クアルコムと関連無線標準必須特許ポートフォリオライセンス契約を合意することが唯一の選択肢となる。証拠によると、クアルコムは 200 社以上の無線標準必須特許ライセンシーを抱え、大多数のライセンシーがクアルコムと締結する特許ライセンス契約におけるライセンス条件は、クアルコムが一方的に確定したものであり、ライセンシーはクアルコムの市場での力を制約する客観的条件及び実際的能力を欠如している。よって、クアルコムは、かなり大きな程度において特許ライセンス料、ライセンス条件及びその他の事業者が関連市場に参入する際の妨害、影響をコントロールする能力を有する。

③無線通信端末製造メーカーは、クアルコムの無線標準必須特許ポートフォリオライセンスに対し強く依存している。無線通信端末製造メーカーは、CDMA、WCDMA 及び LTE 技術標準に合致した製品を製造販売するとき、クアルコムの無線標準必須特許ポートフォリオを使用しなければならない。クアルコムの各無線標準必須特許は関連技術標準の異なる面をカバーするので、各無線標準必須特許は無線通信端末製造メーカーにとっていずれも不可欠であり、無線標準必須特許のいずれかが欠落したら、無線通信端末はネットワーク接続できなくなり、顧客のニーズを満足させられず、また監督官庁のネットワーク参入許可を取得できなくなる可能性がある。よって、無線通信端末製造メーカーはクアルコムの無線標準必須特許ポートフォリオに対し強く依存し、クアルコムは市場支配力を有する。

④その他の事業者が関連市場に参入する難易度は、比較的大きい。無線通信技術標準は、無線通信端末の互換性、インターオペラビリティ（相互運用性）を実現する技術規範であり、1 件の特許は CDMA、WCDMA 及び LTE 技術標準の無線標準必須特許となると同時に、その他の競合技術が当該技術標準の外に排除され得る。CDMA、WCDMA 及び LTE 技術標準が実施された後、標準に組み入れられた技術が変更されると、通常、運営事業者及び関連製造メーカーが受け入れがたいコストをもたらし、その他の競合技術は客観的にも当該技術標準に組み入れられがたい。よって、その他の事業者が、クアルコムが保有する無線標準必須特許ポートフォリオライセンスが構成する関連市場に参入することは困難である。

本件調査の過程において、クアルコムは、クアルコムが無線標準必須特許ライセンス市場において市場の支配的地位を有しないことを証明する証拠を提出していない。

よって、独占禁止法第 18 条の規定に基づき、クアルコムは無線標準必須特許ライセンス市場において市場の支配的地位を有すると認定する。

（二）ベースバンドチップ市場

ベースバンドチップは、無線通信端末の機能を実現する重要な部品である。異なる無線通信技術標準は、異なる無線標準必須特許に依存しているので、異なる技術標準に合致したベースバンドチップの特徴、機能等の面においても全て異なる。代替需要から分析すると、無線通信端末製造メーカーが特別な無線通信ネットワークに用いる製品を製造するとき、相応する技術標準の実施をサポートするベースバンドチップを採用しなければならず、ベースバ

ンドチップの価格等の要素の変化を理由に、その他の技術標準を実施するベースバンドチップを購入するわけにはいかない。代替供給から分析すると、ベースバンドチップの研究開発及び製造にはかなり高い技術性があり、他の事業者が当該市場に参入するには比較的大きな壁が立ちはだかっている。製造メーカーは、異なる技術標準に合致するベースバンドチップを生産するとき、異なる技術及びプラットフォームに依存しており、異なるベースバンドチップの需要量、価格等の変化に基づいて素早く他製品への製造転換を行えるはずもなく、異なるベースバンドチップの供給において強い代替性を有しない。よって、異なる技術標準に合致するベースバンドチップは互いに代替不可である。本件の調査に係るベースバンドチップ市場は、3つの異なる関連製品市場、つまり CDMA ベースバンドチップ市場、WCDMA ベースバンドチップ市場及び LTE ベースバンドチップ市場に細分化される。

ベースバンドチップは、運輸、販売、使用及び輸出入等の面のいずれにおいても明確な地域的障壁が存在しない。ベースバンドチップ製造メーカーはグローバルにベースバンドチップを販売し、通常、その他のベースバンドチップ製造メーカーとグローバルに競争している。無線通信端末製造メーカーは、機能、価格、品質、ブランド等の要素を考慮に入れ、グローバルに異なるベースバンドチップを選択して購入する。よって、本件において、CDMA ベースバンドチップ、WCDMA ベースバンドチップ及び LTE ベースバンドチップの関連地域市場は、いずれもグローバル市場である。

クアルコムは、CDMA ベースバンドチップ市場、WCDMA ベースバンドチップ市場及び LTE ベースバンドチップ市場においていずれも市場の支配的地位を有している。主な事実及び理由は以下のとおりである。

①クアルコムの関連市場の市場シェアは、いずれも2分の1を超過している。Strategy Analytics の報告データによると、2013年のクアルコムの CDMA ベースバンドチップ市場、WCDMA ベースバンドチップ市場及び LTE ベースバンドチップ市場における販売額市場シェアはそれぞれ 93.1%、53.9%及び 96%であり、いずれも 50%を超過している。独占禁止法第 19 条第 1 項第 1 号の規定に基づき、クアルコムは上記のベースバンドチップ関連市場において市場の支配的地位を有すると推定できる。

②クアルコムは、関連ベースバンドチップ市場をコントロールする能力を有する。Strategy Analytics の報告データによると、クアルコムはベースバンドチップ市場において長期にわたりトップの地位にある。2007年から2013年まで連続6年間、ベースバンドチップの世界販売第1位の地位にあり、市場を占有する割合は、その他の競合相手よりも明らかに高い。CDMA ベースバンドチップ市場には、長い間、クアルコム及び VIA TELECOM の2社しかおらず (VIA TELECOM は 2013 年のみ市場シェアが 7%に達しなかった)、LTE ベースバンドチップ市場においては、2013年の第2位の韓国サムスン電子の市場シェアは2%前後しかなかった。よって、CDMA 及び LTE ベースバンドチップ市場において、クアルコムはかなり強い市場コントロール能力を有する。WCDMA ベースバンド市場において、2013年の MTK の市場シェアは 15.5%、インテルは 11.8%、ブロードコムは 9.3%で、いずれもクアルコムの 53.9%という市場シェアよりも大きく下回る。市場シェア第2位の MTK は、この数年市場シェアが上昇しているが競争力が主に発揮されるのはローエンド市場であり、同等の

規格のベースバンドチップを発表する時期はクアルコムよりもはるかに遅れをとり、WCDMA ベースバンドチップ市場に対するコントロール力もクアルコムよりもはるかに低い。よって、WCDMA ベースバンドチップ市場において、クアルコムは一定程度の市場コントロール能力を有する。

③主要な無線通信端末製造メーカーは、クアルコムのベースバンドチップに対し強く依存している。グローバルな範囲においてクアルコムは CDMA、WCDMA 及び LTE ベースバンドチップ市場において最大の市場シェアを占め、かつ、ベースバンドチップ製造メーカーはかなり少なく、無線通信端末製造メーカーのベースバンドチップ製造メーカーに対する選択肢は制限されるため、クアルコムに対する依存度は高い。同時に、クアルコムは製造するベースバンドチップの技術、機能、ブランド等の面において優位にあり、特にローエンドベースバンドチップの競争における優位性は顕著であり、無線通信端末製造メーカーが生産販売する製品の競争力を更に高めるためクアルコムのベースバンドチップを選択する強い傾向及び偏好性があるので、クアルコムのベースバンドチップに対し強い依存性がある。

④ベースバンドチップ市場に参入するにはハードルが高く、難易度も高い。ベースバンドチップの研究開発及び製造には高度な技術性があり、技術集約型産業にあたり、潜在的事業者がベースバンドチップ市場に参入する難易度は高い。通常は、研究開発製造、端末操作システムサポート、運営事業者のテスト検査、国家監督庁のネット参入許可、技術輸出管理制度、研究開発及び上場周期等の現実をクリアしなければならない。よって、その他の事業者がベースバンドチップ市場に参入し、かつ、市場競争に有効に参加することは非常に困難である。

本件の調査過程において、クアルコムは、クアルコムが CDMA ベースバンドチップ市場、LTE ベースバンドチップ市場において市場の支配的地位を有しないことを証明する証拠を提出していない。

クアルコムは、WCDMA ベースバンドチップ市場において市場の支配的地位を有しないことに関する主な事実及び理由を提出した。つまり、販売量に基づく計算によると、クアルコムの WCDMA ベースバンドチップ市場に占める市場シェアは 50%に満たないので、WCDMA ベースバンドチップ市場において有効な市場競争が存在することを主張した。国家発展改革委員会は、本件において、クアルコムの WCDMA ベースバンドチップ販売売上高の市場シェアが、販売量の市場シェアよりも、クアルコムの当該関連市場における市場影響力を体現し得ると考えている。2013 年におけるクアルコムの WCDMA ベースバンドチップ販売売上高の市場シェアは 50%を超えたが販売量市場シェアは 50%に達しなかったことは、クアルコムの WCDMA ベースバンドチップ平均販売価格が他の事業者の平均販売価格よりも高いことを示しており、更に高額な平均販売価格はクアルコムが WCDMA ベースバンドチップ市場において一定の支配能力を有していることを証明している。同時に、市場シェアは、クアルコムが WCDMA ベースバンドチップ市場において市場の支配的地位を有するか否かを分析・認定する要素の一つにすぎない。よって、クアルコムが提出した証拠は、クアルコムは WCDMA ベースバンドチップ市場において市場の支配的地位を有しないことを証明できない。

独占禁止法第 18 条の規定に基づき、国家発展改革委員会は、ベースバンドチップ市場の市

場構造、競争状況及び取引相手のクアルコムに対する依存度及び関連市場に参入する難易度等の要素を総合的に分析し、クアルコムは CDMA ベースバンドチップ市場、WCDMA ベースバンドチップ市場及び LTE ベースバンド市場において、いずれも市場の支配的地位を有すると認定する。

(イ) クアルコムは市場支配的地位を濫用し、独占禁止法が禁止する独占行為を実施した

(一) クアルコムは無線標準必須特許ライセンス市場の支配的地位を濫用し、不公平で高額な特許ライセンス料を受領した

①期限切れの無線標準必須特許に対しライセンス料を受領

2014年1月1日までに、クアルコムが保有する無線標準必須特許の中に一部関連特許で既に期限が切れたものがあり、かつ、一定数の重要な無線標準必須特許が含まれていた。CDMA技術は、1995年にビジネスで応用され始め、クアルコムがこれ以前に出願した数多くの中核的 CDMA 無線標準必須特許の期限が切れ、かつ、クアルコムがライセンシーと締結した CDMA 及び WCDMA 特許ライセンス契約にはいずれも関連する期限切れの中核的 CDMA 無線特許必須ライセンスを含んでいた。クアルコムは次々と新しい特許を特許ポートフォリオに組み入れたが、クアルコムは、新しく追加された特許の価値が期限切れの無線標準必須特許の価値に相当することを証明する証拠を提出できていない。同時に、クアルコムはライセンシーに特許明細書を提出せず、かつ、ライセンシーと締結した長期の、ひいては非固定期限のライセンス契約においてずっと変わらない特許ライセンス料基準を約定した。クアルコムの期限切れの無線標準必須特許は外部にライセンスする特許ポートフォリオの中に含まれており、ライセンシーは、クアルコムに対し期限切れ特許ライセンス料の支払いを避けるための公平な協議の機会を得られない。

本件の調査過程において、クアルコムは、毎年いくつかの特許の期限が到来するが、更に大量の新たな特許を特許群に組み入れるため、期限切れの特許に対する特許ライセンス料受領問題は存在しないと主張した。

国家発展改革委員会は、クアルコムが外部にライセンスする特許ポートフォリオの変化の有無、また新たな特許を次々と特許ポートフォリオに追加するか否かにかかわらず、クアルコムが長期ひいては非固定期限のライセンスを実施すると同時に、特許明細書を提供しないこと自体、合理性はないと考える。クアルコムが主張するように、次々と新たな特許を特許ポートフォリオに追加すれば、全体的に特許ポートフォリオ中の特許数は増加するが、特許ポートフォリオ中の特許数は必ずしもその価値を反映しているわけではない。よって、クアルコムが提出した、新しく追加された特許は期限切れ特許の価値を補充し得るという主張は、証明され得ない。クアルコムは、新しく追加された特許はライセンシーにとって必要なものか否か、価値があるか否かについてどちらに対しても評価及び明示せず、期限切れ特許と新しく追加された特許の価値の比較及び変化を考慮・分析せずに、次々と新たな特許を特許ポートフォリオに追加することを理由にして、同様の特許ポートフォリオのライセンス料をざっくりと長年にわたって受領し続け、事実上ライセンシーが取得した特許ライセンスの具体的価格をあいまいにし、ライセンシーはクアルコムの期限切れ無線標準必須特許に対し継続してライセンス料を支払わなくてはならなかった。

国家発展改革委員会は、クアルコムはライセンシーに公平な機会を与えて協議を行い、期限切れ特許に対する特許ライセンス料の継続支払を避けるべきと考える。

②ライセンシーに対する特許の無償クロスライセンス要求

クアルコムは無線標準必須特許ライセンスにおいて、ライセンシーの保有する関連の非無線標準必須特許をクアルコムにライセンスするように強要した。無償でクロスライセンスを実施するよう強要されたライセンシーもいる。その保有する関連特許についてクアルコム及びクアルコムの顧客に対して権利の主張又は提訴を行わないように要求されたライセンシーもいる。クアルコムは一部の無線標準必須特許ライセンスの交渉において、ライセンシーの特許価値を実際に考慮及び評価せずに、クロスライセンスした特許についてライセンシーへの合理的対価の支払いを拒絶した。

本件の調査過程において、クアルコムは、ライセンシーの特許クロスライセンスを無償で取得したことについて3つの理由を主張した。①クアルコムがライセンシーから特許のクロスライセンスを取得するのは、クアルコムの業務及びベースバンドチップの顧客を保護し、特許権侵害の問題から免れるためである。②クアルコムが無償でのクロスライセンスを要求するのは、ライセンシーとの取引の対価の一部である。③中国のライセンシーの多くは、実質的な価値において交換できる特許ポートフォリオを保有していない。

国家発展改革委員会は、クアルコムが主張した上記の理由は成立せず、ライセンシーに特許の無償クロスライセンス実施を要求するのは不公平であると考え。クアルコムがライセンシーに特許のクロスライセンスを実施するよう求めること自体は法律に違反しないが、特許のクロスライセンスを取得するニーズは、あらゆる状況においても無償で特許のクロスライセンスを取得する理由にはならない。クアルコムがライセンシーの特許のクロスライセンスを取得するには、ライセンシーのイノベーション成果を尊重すべきで、ライセンシーによるクロスライセンスの特許価値を考慮しなければならず、特に中国のライセンシーの一部も同様に高い価値を持つ特許ポートフォリオを有することもある。クアルコムはクアルコムの業務及びベースバンドチップの顧客が特許権侵害のおそれから免れるために、中国のライセンシーが保有する特許価値を完全に否定し、無線標準必須特許ライセンス市場及びベースバンドチップ市場の支配的地位を利用して、ライセンシーに保有する関連特許をクアルコム及びクアルコムの顧客に無償でライセンスするよう要求したり、ライセンシーが保有する関連特許についての権利主張又は提訴を制限したりしてはならない。クアルコムは特許ライセンスにおいて某ライセンシーがクロスライセンスした特許に対し相応の対価を支払った証拠を提出することができなかった。クアルコムが主張した、無償クロスライセンスはライセンシーの価値全体との取引の一部であることを証明する事実と証拠は乏しい。よって、調査で得られた証拠によると、クアルコムの主張は事実と合致せず、クアルコムによる特許の無償クロスライセンスの要求が公平性を有することを証明できていない。

国家発展改革委員会は、クアルコムが無線標準必須特許ライセンス市場の支配的地位を利用して、ライセンシーにクアルコムへの特許無償クロスライセンスを行うよう強要し、特許ライセンス料からライセンシーがクロスライセンスした特許価値又はその他の対価の支払いを相殺していないと考える。

この他、本件調査において、国家発展改革委員会が更に明らかにしたのは、クアルコムが外部にライセンスした特許ポートフォリオの中において、無線標準必須特許は中核となる価値があるが、非無線標準必須特許は全ての無線通信端末に対して価値があるわけではなく、無線通信端末製造メーカーは必ずしもクアルコムの非無線標準必須特許ライセンスを取得する必要があるわけではないことである。クアルコムの無線標準必須特許は主に無線通信技術に及ぶが、無線通信端末の外枠、ディスプレイ、カメラ、マイク、スピーカー、電池、メモリ及び操作システム等には及ばない。クアルコムは、無線標準必須特許及び非無線標準必須特許を一括でライセンスするとともに、無線通信端末機器の卸売販売価格をもってライセンス料算出の基礎とした。

国家発展改革委員会は、クアルコムが外部にライセンスした特許ポートフォリオの中に、中核的価値を有する無線標準必須特許及びライセンシーにとって価値が定かでない非無線標準必須特許を含んでいたと認識している。クアルコムの一括特許ライセンスを受け入れるように迫られたライセンシーに、クアルコムは高いライセンス料率を主張すると同時に、クアルコムの保有する無線標準必須特許がカバーする範囲を超えた機器の卸売販売価格を費用算出の基礎としたことは、明らかに公平性に失し、特許ライセンス料の高額化を招いた。

国家発展改革委員会はクアルコムの上記行為を総合的に分析した結果、クアルコムは直接的又は間接的に不公平で高額な特許ライセンス料を受領していたと考える。クアルコムは特許の無償クロスライセンスを要求し、ライセンシーの技術イノベーションを実施する原動力を抑制し、無線通信技術のイノベーション及び発展を阻み、無線通信技術市場の競争を排除・制限した。同時に、特許の無償クロスライセンスを要求したことで、クアルコムはその他のベースバンドチップ製造メーカーに比べ不当に優位性を獲得し、無線通信端末製造メーカーがその他のベースバンドチップ製造メーカーの製品を購入するには更に高い知的財産権コストを負担することになり、その他のベースバンドチップ製造メーカーの競争力を削ぎ、市場競争に損害を与えた。クアルコムは不公平で高額な特許ライセンス料を受領することで、無線通信端末製造メーカーのコストを増加させ、かつ、消費者の利益を害した。

国家発展改革委員会は、独占禁止法第 17 条第 1 項第 1 号の市場支配的地位を有する事業者が不公平な高価格で商品を販売することを禁止する規定に、クアルコムが違反したと認定する。

(二) クアルコムは、無線標準必須特許ライセンス市場の支配的地位を濫用し、無線標準必須特許ライセンスにおいて、正当な理由なくして非無線標準必須特許ライセンスを抱き合わせ販売した

国家発展改革委員会の調査によると、無線通信端末製造メーカーは無線標準必須特許保有者に特許ライセンスを求めなければならず、その他の選択肢はない。非無線標準必須特許は実施を強制される特許ではなく、無線通信端末製造メーカーはその実施を避けるよう設計することができ、又は特許技術の優劣及びその他の要素に基づき、異なる競合代替技術から自由に選択できる。よって、非無線標準必須特許は無線標準必須特許の性質とは異なり、相互に独立し、それぞれ外部にライセンスをしても、上記に掲げた 2 種類の異なる特許の応用及び価値に影響を与えることはない。クアルコムは特許ライセンスを行う際、無線標準必須特

許を非無線標準必須特許と区別せず、ライセンシーに特許明細書を提供せず、ライセンス料を一つ設定して一括ライセンス方式を行い、その保有する非無線標準必須特許を抱き合わせライセンスした。

本件の調査過程において、クアルコムは、非無線標準必須特許の抱き合わせライセンス行為の合理性について、3つの理由を主張した。①クアルコムが無線標準必須特許のみをライセンスする選択肢も提供したが、ライセンシーのほとんどが自主的に一括的な特許ポートフォリオを選択した。②無線標準必須特許と非無線標準必須特許を区別することは非常に難しく、ライセンシーは無線標準必須特許ライセンスのみを取得しただけでは、訴訟リスクに直面する可能性がある。③非無線標準必須特許の抱き合わせライセンスは市場競争を制限し得ず、ライセンシーは競合者の技術を同様に選択することができる。

国家発展改革委員会は、クアルコムが主張した上記の理由は成立せず、無線標準必須特許ライセンスにおける非無線標準必須特許の抱き合わせライセンスは、正当な理由がないと判断する。多くのライセンシーが提供した証拠資料に基づく、クアルコムが無線標準必須特許のみをライセンスする選択肢をずっと提供していたということは、事実に合致しない。国家発展改革委員会の調査で、一部のライセンシーは自発的にクアルコムの特許ポートフォリオライセンス全体を求める選択をしたかもしれないが、一部のライセンシーは、クアルコムの無線標準必須特許ライセンスを取得するために、非無線標準必須特許ライセンスを受け入れざるを得なかったことが判明している。ライセンシーがクアルコムと特許一括ライセンス契約を締結するか否かは、クアルコムが無線標準必須特許及び非無線標準必須特許の明細書を提出することを前提として、ライセンシーが自主的に選択をすべきである。クアルコムがライセンシーへの特許明細書の提供を一貫して拒絶した。無線標準必須特許は非無線標準必須特許と区別でき、それぞれ分けてライセンスすることができ、契約条項を通じライセンス契約において標準必須特許の範囲に対し画定を行うことは、通常の様子である。

国家発展改革委員会は、クアルコムが無線標準必須特許ライセンス市場の支配的地位を利用し、無線標準必須特許ライセンスの中で、非無線標準必須特許の抱き合わせライセンスをする正当な理由はないと考える。非無線標準必須特許に対し、ライセンシーは権利侵害及び訴訟リスクを含む各種要因を考慮に入れ、ライセンス取得を要求するか否か、またどの特許権者にライセンス取得を要求するか否かを自由に決定することができる。クアルコムが非無線標準必須特許の抱き合わせライセンスを強制することにより、ライセンシーはクアルコムから非無線標準必須特許ライセンスを取得し、ライセンス料を支払わなければならないが、理性的なライセンシーは、通常、余分の費用を負担して回避設計をしたり、代替技術を求めたりすることはしない。これは、クアルコムが保有する非無線標準必須特許と競合関係にあるその他の代替技術が競争に参加する機会と可能性を失わせ、非無線標準必須特許ライセンス市場の競争を甚だしく排除・制限し、技術イノベーションを阻害し、抑制し、最終的には消費者の利益を害した。

国家発展改革委員会は、クアルコムに正当な理由はなく、無線標準必須特許ライセンスの中での非無線標準必須特許の抱き合わせライセンスは、独占禁止法第17条第1項第5号の市場支配的地位を有する事業者の正当な理由のない抱き合わせ商品販売を禁止する規定に違反

したと認定する。

(三) クアルコムは、ベースバンドチップ市場の支配的地位を濫用し、ベースバンドチップ販売において不合理な条件を付加した

国家発展改革委員会の調査で、クアルコムは、特許ライセンス契約の締結に異議を唱えず受け入れることをライセンシーがクアルコムのベースバンドチップを獲得する条件としたことが判明した。もし潜在的ライセンシーがクアルコムと不合理なライセンス条件を含んだ特許ライセンス契約を締結しなければ、クアルコムは当該潜在的ライセンシーとのベースバンドチップ販売契約締結を拒絶し、そのライセンシーにベースバンドチップを供給することを拒絶することになる。もし既にクアルコムと特許ライセンス契約を締結したライセンシーが、クアルコムとの特許ライセンス契約について争い、訴訟を提起すると、クアルコムは当該ライセンシーへのベースバンドチップ供給を停止することになる。

本件の調査過程において、クアルコムは、特許ライセンスの締結及び不爭義務をライセンシーへのベースバンドチップ供給の条件とした事実を否定はしないが、当該行為には合理性があると主張した。

国家発展改革委員会は、無線通信端末製造メーカーがクアルコムの無線標準必須特許を使用するには、公平で合理的な特許ライセンス料を支払うべきであるが、クアルコムが特許ライセンスの中に期限切れの特許の費用を含み、ライセンシーに特許の無償クロスライセンスを行うよう要求し、正当な理由なくして非無線標準必須特許の抱き合わせライセンス等の不合理な条件をつけたことは、ベースバンドチップ市場の支配的地位を利用し、ベースバンドチップを供給しないと強迫し、潜在的ライセンシーに不合理な条件を含む特許ライセンス契約を締結するよう強迫する行為に合理性はないと判断する。同時に、ライセンシーがクアルコムと特許ライセンス契約について異議を唱え、訴訟を提起することはライセンシーの権利であり、クアルコムがベースバンドチップ市場の支配的地位に基づき、ベースバンドチップ販売において特許ライセンス契約で争わないという不合理な条件を付加することは、実質上、ライセンシーの上記の権利を制限及び剥奪することであり、特許ライセンス契約を争わないことをクアルコムがライセンシーにベースバンドチップを供給する前提条件とすることは、正当な理由がない。

国家発展改革委員会は、クアルコムがベースバンドチップ市場の支配的地位を有しており、潜在的及び実際のライセンシーのクアルコムのベースバンドチップに対する依存度は高いので、もしクアルコムがベースバンドチップの提供を拒絶するならば、潜在的又は実際のライセンシーは関連市場へ参入する方法がなく、又は関連市場から撤退せざるを得なくなり、有効に市場競争に参加する方法がなくなってしまうと判断する。クアルコムは、ベースバンドチップ市場の支配的地位を利用し、潜在的ライセンシーに不合理な条件を含むライセンス契約を締結するよう要求し、ライセンシーに特許ライセンス契約に関する争議及び訴訟の提起を提出する権利を制限し、クアルコムの不合理な特許ライセンス条件を受け入れない潜在的又は実際のライセンシーを市場から締め出し、市場競争を排除・制限した。

国家発展改革委員会は、クアルコムが正当な理由なく、ベースバンドチップ販売において不合理な条件を付加し、ライセンシーに不合理な条件を含む特許ライセンス契約を締結する

よう要求し、ライセンシーにクアルコムと締結した特許ライセンス契約を争わないよう要求したことは、独占禁止法第17条第1項第5号の市場支配的地位を有する事業者が取引時に不合理な取引条件を付加することを禁止する規定に違反したと認定する。

(2) 国家発展改革委員会による行政処罰決定

国家発展改革委員会は、2015年2月9日、クアルコムによる上記の無線標準必須特許ライセンス市場及びベースバンドチップ市場の支配的地位の濫用行為に対し、以下のとおり決定を下した。

(一) クアルコムに市場支配的地位を濫用する違法行為を停止するよう命ずる。

①クアルコムは、中国国内における無線通信端末製造メーカーに対し無線標準必須特許をライセンスするとき、ライセンシーに特許明細書を交付し、期限切れ特許のライセンス料を受領してはならない。

②クアルコムは、中国国内における無線通信端末製造メーカーに対し無線標準必須特許をライセンスするとき、ライセンシーの希望に背いてライセンシーに保有する非無線標準必須特許のクロスライセンスを要求してはならない。ライセンシーに対し合理的な対価を支払わないでその保有する関連特許をクアルコムにクロスライセンスするよう強迫してはならない。

③中国国内において使用・販売される無線通信端末に対し、クアルコムは高いライセンス料率を主張しながら、機器全体の卸売販売価格を無線標準必須特許のライセンス料算出の基礎としてはならない。

④クアルコムは、中国国内における無線通信端末製造メーカーに対し無線標準必須特許ライセンスを行うとき、正当な理由なく非無線標準必須特許の抱き合わせライセンスを行ってはいならない。

⑤クアルコムは、中国国内における無線通信端末製造メーカーに対しベースバンドチップを販売するとき、潜在的ライセンシーに期限切れ特許の支払い、特許の無償クロスライセンス、正当な理由がない非無線標準必須特許の抱き合わせライセンス等の不合理な条件の受け入れを前提としてはならない。ライセンシーが特許ライセンス契約を争わないことをクアルコムのベースバンドチップ供給の条件としてはならない。

上記各項のクアルコムの違法行為に対する停止命令は、クアルコムの子会社及びクアルコムが実質的な支配権を有する他の会社にも適用される。クアルコムは無線標準必須特許を譲渡する場合、権利の譲受人に上記の禁止行為の制限を承諾するよう要求するものとする。

(二) クアルコムに対し、2013年度の販売売上高の8%の課徴金を課す。

クアルコムの2013年度の中国国内における販売売上高は、761.02億元である。クアルコムの市場支配的地位濫用行為の性質は、重大で深刻であり、継続期間も長いと考えられ、国家発展改革委員会は、クアルコムに対し、2013年度の中国国内における販売売上高の8%、合計60.88億元の課徴金を課す。

クアルコムは本行政処罰決定書を受領した日から15日以内に、本行政処罰決定書を携え、課徴金60.88億元を中国の国庫に納付するものとする。

クアルコムが期限到来後も課徴金を納付しなかった場合は、毎日課徴金額の100分の3を

課徴金額に加算し、同時に国家発展改革委員会は人民法院に強制執行を申し立てることができる。

5. 解説

近時、中国では、標準必須特許（標準を実施する際に必然的に実施される特許技術）に係る独占禁止法違反紛争が注目を集めている。前年度の「中国知的財産権侵害判例・事例集」（2015年3月）で紹介したとおり、華為会社が IDC 公司を訴えた紛争事件では、①特許実施許諾及び適正なロイヤルティの設定に係る訴訟、並びに②市場支配的地位の濫用に係る独占禁止法違反訴訟という2つの訴訟があった（前者は同書の「1」事件であり、後者は同書の「2」事件である）。市場支配的地位の濫用に係る独占禁止法違反については、上記訴訟の他に、国家発展改革委員会による行政調査も行われた（同書「2」事件の解説を参照）。

今回のクアルコムの特許法違反事件の事案は、上記の IDC 公司の特許法違反事件の事案と酷似している。なお、クアルコムに対する2015年2月9日付け行政処罰決定書（発改弁価監処罰〔2015〕1号）では、課徴金60.88億人民元が課されたが、この額は、中国の独占禁止法違反事案として過去最高額であったことから、マスコミでも大きく報道された。

当該行政処罰決定書の要点は、以下のとおりである。

- ①クアルコムは、無線標準必須特許市場及びベースバンドチップ市場において支配的地位を有している。
- ②部品提供協議等の証拠から、中国国内の市場競争及び中国国内で製造又は販売された端末について、クアルコムは市場支配的地位を濫用して、権利保護期間を過ぎた無線標準必須特許についてライセンス料を取得し、ライセンシーに対してその有する特許を無償でライセンスすることを強要し、無線標準必須特許市場における支配的地位を濫用し、不当に高額なライセンス料を取っていること、正当な理由なしに無線非標準必須特許の抱き合わせライセンスを行っていること、及びベースバンドチップの販売において不合理な条件を付け加えたことを認定することができる。
- ③上記独占禁止法違反行為について、各行為の是正、及び、比較的の高いライセンス料を取りながら、端末の卸価格をベースに無線標準必須特許ライセンス料を算出することを止めるよう命ずる。
- ④上記独占禁止法違反行為について、クアルコムに対して、2013年販売額の8%、即ち60.88億人民元を課徴金として課する。

ところで、2015年4月7日、「知的財産権を濫用し競争を排除・制限する行為の禁止に関する規定」が、国家工商行政管理総局により公布された。今後、知的財産権濫用事案に対する工商行政管理総局による摘発が増加する可能性もある。一般的には「市場支配的地位」の認定は独占禁止執行機関にとっても容易ではないと思われるが、クアルコムの事例のような標準必須特許のケースにおいては、「市場支配的地位」を有するとの認定がなされやすく、その結果、知的財産権濫用行為に関する独占禁止法違反の調査・処罰が活発に行われることが予

想されるため、十分な注意が必要である。

6. 企業へのメッセージ

今後も中国における標準必須特許に係る独占禁止法違反紛争については、法院における訴訟だけでなく、国家発展改革委員会等による独占禁止法違反の調査・行政処罰が活発に行われることが予想されるため、日本企業・日系企業としては、まずは中国での販売等に関する現状を把握し、その把握した情報にもし独占禁止法上の問題が含まれている可能性があれば、弁護士に相談をして、問題がある部分は改善し、対策を講じることが必要である。また、当局による調査があった場合に備え、連絡体制の確立、コンプライアンスマニュアルの作成、社員の研修、業務に関する資料やデータの複製の保存等の対策をとっておくべきである。

2. 特許権を付与されていない雇用主に、職務発明者への報酬支払義務が成立するとされた紛争事件

1. 事件の性質

職務発明創造者の奨励・報酬請求紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：C氏が3M中国有限公司等を訴えた職務発明創造の発明者の奨励・報酬紛争事件

争点：①本件に中国法が適用されるか否か、②原告の両被告に対する報酬請求権は認められるか否か、③職務発明報酬金額をいかに確定すべきか

3. 書誌的事項

第一審：上海市第一中級人民法院（2012）沪一中民五（知）初字第240号民事判決

原告：C氏

第一被告：3M中国有限公司（以下「3M中国公司」という）

第二被告：3M創新有限公司（以下「3M創新公司」という）

判決日：2014年11月14日

第二審：上海市高級人民法院（2014）沪高民三（知）終字第120号民事判決

上訴人：C氏

上訴人：3M中国公司

被上訴人：3M創新公司

判決日：2015年4月22日

関連条文：専利法第16条、専利法実施細則第78条

出典：

第一審：北大法宝

http://www.pkulaw.cn/case/pfnl_123664953.html?match=Exact

第二審：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/sh/zscq/201505/t20150518_7986791.htm

4. 事件の概要

（1）事実関係

米国の 3M Company (以下「3M 公司」という) は、ハイテク製品を生産する著名なグローバル企業であり、3M 中国公司是、3M 公司在中国に設立した全額出資子会社であり、3M 創新公司是 3M 公司の全額出資子会社である。

C 氏は、2003 年 4 月 21 日、3M 中国公司に入社した。労働契約においては、3M 中国公司自身が職務発明創造の奨励制度を決定することが可能であると約定され、また、被雇用者は 3M の政策及び関連規則制度等を告知され、遵守することが定められていた。原告は、3M 中国公司にて 2010 年 10 月 29 日まで勤務した。

2006 年 1 月 1 日、3M 公司、3M 中国公司、3M 創新公司是、「合同研究契約」及び「知的財産権契約」を締結した。これらの契約において、3M 創新公司是、3M 公司の全額出資子会社として、全世界の 3M 公司のグループ企業から新しい知的財産権を取得することができ、3M 公司のグループ企業に対し、ロイヤルティ支払を条件にライセンスすることができるとされていた。これにより、3M 中国公司是、取得した全ての知的財産権を 3M 創新公司に譲渡した。

C 氏は、3M 中国公司での在職期間に、DBEF-D 反射型偏光フィルムが液晶テレビに応用されるときに起きる黄色化問題に対する解決技術案を先んじて提出した。2006 年 6 月 1 日、3M 創新公司是中国国家知識産権局に「反射型偏光フィルム及び当該反射型偏光フィルムを有する表示装置」の名称で発明特許を出願した。権利付与公告日は 2010 年 3 月 17 日で、C 氏が第三発明者として列記された。

2010 年 1 月から、3M 中国公司是発明奨励の関連政策の起草を始め、C 氏も討論に参加していた。2010 年 9 月 2 日、3M 中国公司是「3M 中国職務発明奨励金計画」を公布した。当該計画には、特許固定奨励金及び発明に関連した商品の販売額に対するインセンティブを含んでいた。中国国家知識産権局に提出された特許出願又は中国国家知識産権局が権利付与した特許に対してのみ補償され、国外の特許出願又は販売はこの補償の中に含まれていない。固定部分の奨励案は、以下のとおりである。発明 1 件につき 500 元。発明特許出願 1 件につき 1,000 元。実用新案特許出願 1 件につき 750 元。意匠特許出願 1 件につき 500 元。発明特許権付与 1 件につき 2,000 元。実用新案特許権付与 1 件につき 1,500 元。意匠特許権付与 1 件につき 1,000 元。営業秘密決定 1 件につき 1,000 元。また、インセンティブ部分の計算方法については、中国での製品年間販売量が 3,500,000 元を超過する場合、インセンティブ部分は次の公式に基づき計算することができる。

年間販売額×0.01%×製品係数×特許分配係数×発明者分配係数

2011 年 11 月 26 日、3M 中国公司是、C 氏に、「2010 年インセンティブ部分の発明補償」を送付し、C 氏の 2010 年のインセンティブ部分の発明補償は、20,384.16 元であると記載して通知した。

C 氏は、①2006 年から、3M 中国公司を含む 3M グループ企業は、全世界で当該職務発明の成果を実施しており、当該技術を使用し改良された DBEF-D2 シリーズ製品を大量に生産し、莫大な経済的利益を取得した、②2010 年に、3M グループは本件特許を実施して関連製品を製造販売し、中国国内における販売額は少なくとも 1 億ドルを上回る、③ 3M 中国公司是 C 氏の雇用主として、C 氏の職務発明成果を譲渡、実施しており、C 氏に合理的な報酬

を当然支払うべきである、④ 3M 創新公司是、C 氏の職務発明成果を譲り受け、関連特許権を取得したが、未だ C 氏に合理的な職務発明報酬を支払っていない、⑤ C 氏の 2010 年の職務発明報酬 200 万元、並びに 2011 年・2012 年の職務発明報酬合計 240 万元等を両被告が共同で支払うべきであると主張した。

3M 中国公司及び 3M 創新公司是、次のように反論した。3M 中国公司是、特許権者ではなく、専利法が定める職務発明奨励・報酬の支払義務者ではない。たとえ C 氏が職務発明奨励・報酬を取得する権利を有しているとしても、「3M 中国職務発明奨励金計画」が優先的に適用されるべきである。同時に、本件特許の主たる発明創造は国外で完成され、C 氏は実質的貢献をしていない。故に、専利法及びその実施細則は本件には適用されず、アメリカ法が適用されるべきであり、C 氏のすべての訴訟請求は棄却されるべきである。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下のとおり判示した。

(ア) 法律適用問題について

本件における発明創造は、C 氏が 3M 中国公司での勤務期間において、3M 公司の他 3 名の発明者とともに共同で完成させたものである。よって、中国大陸は、本件発明創造の実施地の一つである。当該発明創造は中国にて発明特許出願され、権利付与されているため、C 氏は発明者であり、中国専利法及び専利法実施細則の規定に基づき、相応する奨励及び報酬の取得を要求する権利を有する。

(イ) C 氏が 3M 中国公司及び 3M 創新公司に対し発明特許の報酬を主張する権利を有するか否かについて

C 氏は、本件特許の発明者の 1 人であり、中国専利法第 16 条の規定に基づき、発明者に奨励、報酬を支給する義務があるのは、特許権を付与された単位であり、本件における 3M 創新公司である。しかし、C 氏と 3M 創新公司との間には雇用関係が存在せず、当該規定は合致しない。但し、3M 公司、3M 中国公司及び 3M 創新公司の 3 社は、2006 年に「合同研究契約」及び「知的財産権契約」を締結し、本件発明創造が実際に中国に特許出願される以前に、すでに特許出願権を 3M 創新公司に譲渡しており、3M 創新公司が最終的に中国における発明特許権を出願し、取得した。中国専利法及び専利法実施細則は、譲渡した特許権について、発明者又は創造者に報酬を支払うべきかを明確に規定していないが、中国の専利法実施細則第 78 条の規定に基づき、特許権が付与された単位がその他の単位又は個人にその特許を実施許諾する場合は、徴収した使用費から 10%を下回らない額を発明者又は創造者に報酬として支給するものとしている。当該規定の立法意図から考えると、知的財産権の職務発明者又は創造者にその実際の貢献度に相当する報酬を支払わなくてはならず、当該報酬の実質は、発明者又は創造者が取得すべき労働報酬である。従って、職務発明者又は創造者が取得する報酬の範囲は、特許権を付与された単位がその他の単位又は個人にその特許を実施許諾したことにより取得するロイヤルティから得るほか、特許権の譲渡後に（特許出願権を譲渡し、既に実際に権利付与された場合も含む）、当該譲受人が、実施又は他人に当該特許の実施許諾により経済的利益を取得した後に支給すべき報酬の場合も含まれるべきである。

このように解することは科学技術成果が実施に転用される目的に合致する。よって、C氏は、3M 中国会社に職務発明報酬を主張することは可能であるが、3M 創新会社に職務発明報酬を主張することは、事実及び法的根拠がなく、認められない。

(ウ) C氏が主張する職務発明報酬金額の確定について

C氏は、2010年に職務発明報酬は200万元で、2011年・2012年の職務発明報酬は計240万元であると主張した。即ち、C氏は、3M 中国会社が公布した奨励金計画に基づき、「2010年の販売額×製品係数×特許分配係数×発明者分配係数」の計算式により、203,841,600元と算出し、更に50%の利益率、専利法実施細則に定められた2%の法定係数を乗じ、2,038,416元と計算し、C氏はそのうちの200万元を主張した。2011年、2012年はそれぞれ前年度に主張した職務発明報酬に60%を乗じ、毎年120万元と計算し、合計240万元とした。しかしながら、本件において、3M 中国会社は、「3M 中国職務発明奨励金計画」を公布する前に、会社と関係従業員との間で広範囲に渡りコミュニケーション及び討論を行い、それを基にして2010年9月2日に正式に実施を宣言したものである。当該奨励金計画は、専利法実施細則に基づき、3M 中国会社が制定・公布した規則制度である。当該奨励金計画の職務発明報酬計算公式は、営業利益ではなく年間販売額を計算基数としているが、その0.01%の係数と、専利法実施細則第78条に定められる毎年の当該発明又は実用新案特許の実施による営業利益の2%を下回らない係数との間には、大きな差があり、確かに合理的ではない。さらに、3M 中国会社は、当該報酬を計算する根拠となった年間販売額等の関連データを未だ提出しておらず、また法院に対し、具体的な計算方法を説明していない。もっとも、C氏の職務発明報酬の計算方法は、法的根拠が欠如しており、本件発明特許の実施により製造された製品の利益率は50%であったとの主張も、証拠に乏しい。

上記のことから、第一審法院は実際の状況に鑑み、情状を酌量し、3M 中国会社はC氏に対し、職務発明報酬20万元を支払わなければならないと判示した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、以下のとおり判示した。

(ア) 中国法が適用されるか否かに関する問題について

地域を跨いで提携・開発された発明創造活動は、グローバル企業の研究開発においてよく見受けられる現象である。いわゆる発明創造完成地とは、当該発明の技術方案及びその各部分の全部が某地で完成されたことを要求しているわけではなく、そのうちの一部技術のために貢献した完成地も発明完成地の一つとして認定される。本件において、C氏は、本件発明創造に対し、実質的な技術貢献をしており、係る発明創造活動に参加した期間は、ずっと中国国内で業務を行っていた。また、本件発明は中国において特許出願され、特許権を取得している。よって、中国は発明完成地の一つであり、中国法を適用することができる。

(イ) C氏は、職務発明報酬を請求する権利を有するか否かの問題について

3M 公司、3M 中国公司及び3M 創新公司是関連企業であり、これら3社は「合同研究契約」、「知的財産権契約」を締結した。3M 中国会社は、当該発明の一部の特許出願権を享有していたが、会社の知的財産権管理モデルに基づき、実際には当該特許出願権を3M 創新公

司に譲渡した。専利法は発明者に支払う報酬に関して規定しており、発明者が得るべき労働報酬の合法的権利が、グローバル企業内部の契約によって損なわれるべきではない。よって、たとえ3M 中国会社が特許権者でないとしても、3M 中国会社はC氏の雇用主であるので、C氏に対し職務発明報酬を支払わなければならない。また3M 創新会社はC氏の雇用主ではないので、C氏の3M 創新会社に対する職務発明報酬の支払請求は、事実及び法的根拠がない。

(ウ) 職務発明報酬のデータの計算方法に関する問題について

「3M 中国職務発明奨励金計画」は、実質上、3M 中国公司及びその従業員との間で職務発明報酬をどのように計算するかについて約定していた。この種の約定は、違法ではない。C氏が主張する計算方法において、製品の利益率を50%としているが、これを支持する証拠はない。しかし、本件において、3M 中国会社は、C氏に支給した2010年の職務発明報酬20,384.16元の計算過程を法院に未だ提出しておらず、その計算根拠となった年間販売額、製品係数、特許分配係数、発明人分配係数等の各項目データが不明である。従って、当該職務発明報酬の金額の真実性・合法性は、いずれも確認しがたく、C氏に対しても公平で合理的とは言えない。また3M 中国会社が、本件発明の権利を3M 創新会社に譲渡したことにより取得した対価、本件発明特許の実施により取得した利益、特許権者が外部にライセンスしたことにより徴収したロイヤルティ等については、いずれも調査し難い。このような状況を踏まえ、第一審法院が情状を斟酌し職務発明報酬を20万元と認定したことは、法に反しないといえる。

以上の理由により、第二審法院は、上訴を棄却し、第一審判決を維持した。

5. 解説

専利法第16条は、「特許権を付与された単位は、職務発明創造の発明者又は創作者に奨励を与えなければならない。発明創造特許の実施後は、その普及と応用の範囲及びその経済的効果と収益に応じて、発明者又は創作者に合理的な報酬を与える。」と規定している。本条の文言解釈からすると、本件事案においては、3M 中国会社は特許権を付与されておらず、「特許権を付与された単位」に該当しないため、奨励・報酬を付与する義務は無いと考えられる。他方、特許権を付与された3M 創新会社は、職務発明者たるC氏との間に雇用関係を有しておらず、職務発明の要件である「所属単位」に該当せず、専利法第16条の適用の前提を欠いており、奨励・報酬を支払う義務は無いと考えられる。そうすると、職務発明者たるC氏は、誰にも奨励・報酬の支払を請求することはできないという解釈が成り立ちそうである。

以上のような解釈に対しては、職務発明者の利益を企業間の契約で奪うべきではなく、職務発明者の奨励・報酬請求権を認めるべきであるとの批判も強くあったところである。

本件事案における第一審判決及び第二審判決（以下「本判決」と総称する）は、結論として、職務発明者たるC氏の3M 中国会社に対する報酬の支払請求を認容した。その主な理由は、①本件には中国法が適用されるべきこと、②発明者が得るべき労働報酬の合法的権利は、企業グループ内の企業間の契約によって、奪われるべきではないこと、③3M 中国会社は、C

氏に支給した2010年の職務発明報酬20,384.16元の計算過程を法院に提出しておらず、その計算根拠となった年間販売額、製品係数、特許分配係数、発明人分配係数等の各項目データが不明であるため、諸般の事情を考慮し、法院が職務発明報酬を20万元と認定すべきことになった。

しかし、当該判決には多くの問題があり、法的安定性・予測可能性を低くし、法的リスクを増大させるおそれがあると思われる。

まず、本判決は、職務発明の奨励・報酬を「労働報酬」になぞらえているが、労働報酬は成果が実現しなくても一定時間の勤務により当然に発生するのに対して、職務発明の奨励・報酬は「特許権付与」という結果が実現して初めて発生するものであり、職務発明の奨励・報酬と労働報酬は性質が大きく異なるものと考えられるため、職務発明の奨励・報酬を「労働報酬」になぞらえることは妥当ではないと思われる。

また、もし職務発明者の雇用主にC氏への報酬の支払義務を認めるとしても、当該雇用主が職務発明の特許を出願する権利を第三者に「譲渡」したことについてのみ報酬請求権を認めればよいのであって、「自己実施」や「実施許諾」についてまで報酬請求権を認めるのは行き過ぎであると思われる。そもそも、自己実施や実施許諾についての報酬請求権を認めるとすると、その金額をどのように算定するかという困難な問題が生じる。即ち、第一に、「雇用主」の自己実施や実施許諾についての報酬請求権を認めることについて述べると、特許権を付与されていない雇用主は当該特許権を実施するために譲受人にロイヤルティを支払っているにもかかわらず、それに加えて、職務発明者に対し自己実施や（再）実施許諾についての実績報酬分の支払義務を課される理由は無いはずである。第二に、「譲受人」の自己実施や実施許諾についての実績報酬請求権を認めることは、それらがあくまで譲受人に帰属する利益であって、職務発明者や雇用主とは直接の関係がないこと、並びに、譲受人の自己実施や実施許諾の実績に関する具体的情報は譲受人の営業秘密であって、外部に開示することはできないことに鑑みると、明らかに不合理である。また、本判決は、諸事情を総合的に考慮した結果、被告らに20万元の支払を命じたが、その金額の算定根拠は不明である。

このように、当該判決の考え方には多くの問題があり、法的安定性・予測可能性を低くし、法的リスクを増大させるのではないかと懸念される。

6. 企業へのメッセージ

本判決の考え方が今後の中国において一般化するか否かについては、必ずしも明らかではないが、今後も「職務発明条例」の立法動向等を注視していく必要がある。「科学技術成果転化促進法」の2015年改正により職務発明者の報酬請求権が一層強化されたことから、日本企業としては、中国現地法人の職務発明規程を制定しておくことは、今や必須のこととなったといつてよいであろう。

3. 従業員の退職後 1 年以内になされた発明創造につき、元の所属単位に権利が帰属すると判示された紛争事件

1. 事件の性質

実用新案特許権帰属紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：上海錦農機械設備有限公司と上海鑫百勤専用車輛有限公司との実用新案特許権帰属紛争事件

争点：従業員退職後の発明創造につき、元の所属単位に権利が帰属するといえるか否か

3. 書誌的事項

第一審：上海市第一中級人民法院（2014）沪一中民五（知）初字第 9 号民事判決

原告：上海鑫百勤専用車輛有限公司（以下「鑫百勤公司」という）

被告：上海錦農機械設備有限公司（以下「錦農公司」という）

判決日：2014 年 10 月 24 日

第二審：上海市高級人民法院（2014）沪高民三（知）終字第 112 号

上訴人：錦農公司

被上訴人：鑫百勤公司

判決日：2015 年 3 月 5 日

関連条文：専利法第 6 条第 1 項、専利法実施細則第 12 条第 1 項第 3 号

出典：

第一審：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/sh/shsdyzirmfy/zscq/201504/t20150414_7393589.htm

第二審：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/sh/zscq/201504/t20150414_7397662.htm

4. 事件の概要

（1）事実関係

鑫百勤公司是 2008 年 3 月に設立された有限公司であり、その経営範囲は、ばら積み飼料の運輸使用車及び部品、鋼鉄構造及び部品の製造及び販売、並びに関連技術サービスである。

2011年2月1日、鑫百勤公司是、F氏（錦農公司の法定代表者）と労働契約を締結した。労働契約の期間は2011年2月1日から2014年1月31日までとし、労働契約では具体的な業務部署を約定しなかった。同日、鑫百勤公司是、F氏と秘密保持契約書を締結し、F氏は秘密保持義務を負うことを約定した。また同時に、秘密保持契約書において、F氏は鑫百勤公司の要求に従い、プロジェクトの設計及び開発に従事し、また、設計、開発した成果及び全ての資料を鑫百勤公司に引き渡し、鑫百勤公司がそれらの所有権を有することを約定した。

2012年1月14日、F氏は、個人的理由により鑫百勤公司に辞職を申し出た。その後、2012年4月には、錦農公司を設立した。錦農公司の経営範囲は、畜産機械設備、飼料加工設備の製造、研究開発、設計、設置、販売等であり、F氏が法定代表者に就任した。2012年11月19日、錦農公司是、「一種可変ピッチスクリュー輸送ばら積み飼料設備」の実用新案特許（番号：ZL201220612999.1）を出願し、当該実用新案特許の発明者をF氏とした。当該実用新案特許の主な機能は、ばら積み飼料輸送設備の材料を詰まりにくくすることである。

2013年12月末、鑫百勤公司是、上海市第一中级人民法院に訴訟を提起した。提訴理由の中で、鑫百勤公司是、錦農公司の法定代表者であるF氏が鑫百勤公司にて副総経理を担当していた期間に、職務上の便宜を利用し、鑫百勤公司の電動スクリューばら積み飼料車の研究開発成果及び関連技術資料に接触し、退職後に錦農公司の名義で実用新案特許を出願したと主張した。そして、本件実用新案特許はF氏が鑫百勤公司との労働関係終了後1年以内に出願しており、関連の発明創造は職務発明創造にあたりと主張した。これらのことから、鑫百勤公司是、法院に対し、当該実用新案特許の権利は鑫百勤公司の所有に帰属するとの判決を下すよう求め、また、特許代理人に支払った合理的費用8,000人民元を賠償するよう請求した。

上記の鑫百勤公司の主張及び請求の証拠として、鑫百勤公司是、F氏の在職期間における会議記録、F氏が鑫百勤公司を代表して顧客との間で締結したばら積み飼料缶、ばら積み飼料容器の販売に関する販売契約（いずれの契約にも製造サンプル図が添付されており、鑫百勤公司の副総経理としての肩書でF氏の署名がある）、本件実用新案特許に関連する内部の一連の技術図面（当該図面には従業員の呉振祥の署名がある。当該従業員は当初、鑫百勤公司以勤務していたが、後に退職して錦農公司以勤務を開始し、現在は錦農公司の関連会社で勤務している）を法院に提出した。

これに対し、錦農公司是、以下のとおり反論した。錦農公司是の本件実用新案特許は、某台湾企業が使用許諾した技術を基礎として、国内の関連業界標準におけるパラメーター、技術要求の分析・利用を通じ、改善を加えて完成したものであり、合法的なものである。F氏の鑫百勤公司での職務内容は、技術研究開発とは無関係である。錦農公司是、その証拠として、2012年7月11日付けで当該台湾企業と錦農公司是が締結した契約を法院に提出した。当該契約には、台湾企業が錦農公司对し、独占的に無償で、全てのばら積み飼料車の設計、製造、設置、保守に関する技術及び関連技術のアップデートを提供し、錦農公司是は現有のばら積み車技術の基礎の上に特許を出願することができることが約定されていた。

（2）第一審判決

第一審法院は、以下の理由により、当該実用新案特許権は鑫百勤公司に帰属するとの判決を下した。

2009年1月、鑫百勤公司の技術員は、飼料缶アセンブリ、主軸アセンブリ、斜スクリューアセンブリ、垂直スクリューアセンブリ、水平スクリューアセンブリ、水平主軸アセンブリ、垂直主軸アセンブリ等の一連の技術図面を制作した。裁判過程において、当該一連の技術図面と錦農公司の実用新案特許技術方案とを対比したところ、鑫百勤公司の技術図面は、水平、垂直、昇降の3段階のスクリュー連接運輸方式を採用し、各段階の内部はいずれも等ピッチスクリューであったが、当該3段階のスクリューがそれぞれ採用するピッチスクリューの数値は、同一でなくても可能であった。錦農公司の実用新案特許技術方案も水平、垂直、昇降の3段階のスクリュー連接運輸方式を採用しており、そのうちの水平スクリューは等ピッチスクリューであった。しかし、錦農公司の実用新案特許技術方案における垂直及び昇降スクリューの同一段階のスクリュー内部は、可変ピッチスクリューの設計を採用していた。

専利法実施細則第12条は、元の単位を退職、異動した後、又は労働、人事関係終了後1年以内になされ、元の単位において担当した本来の職務又は元の単位が与えた任務に関連する発明創造は職務発明創造であり、特許権は元の単位に帰属すると規定している。係る特許が職務発明に該当するか否かを判断するには、①係る特許技術は発明者が元の単位との労働関係終了後1年以内になされたものであること、②係る特許技術は、発明者が元の単位において担当した本来の職務又は元の単位が与えた任務と関連する、という要件を満たすかを審査しなければならない。

F氏の辞職時期及び当該実用新案特許の出願時期に鑑みると、本件実用新案特許技術は発明者が元の単位との労働関係終了後1年以内になされたものであるといえる。F氏の本来の職務に関する認定に対し、錦農公司は、F氏が鑫百勤公司で管理職務を担当していた間は、具体的に技術に接触していなかったと主張した。しかし、F氏の会議記録、販売契約等に鑑み、F氏の鑫百勤公司における本来の職務は技術研究開発と関係があったと認定できる。

鑫百勤公司が提出した一連の図面の技術方案は、本件実用新案特許と一定の差異を有するものの、同一の部分もある。職務発明創造の認定において、発明創造の技術特徴が、発明者が元の単位で接触した技術方案と完全に同一であることまでは要求しておらず、一定の関連性を有するのみでよい。

なお、鑫百勤公司が権利維持するために発生した合理的費用8,000元を支払えとの主張について、第一審法院は、本件は実用新案特許権帰属紛争であり、権利侵害紛争ではないため、鑫百勤公司が錦農公司に対しその合理的費用の支払いを求めることは法律的根拠がなく、当該主張を支持しないと判示した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、以下のとおり判示した。

(ア) 本件における争点は、本件実用新案特許権を取得した発明創造が、F氏の鑫百勤公司在職期間における本来の職務に関連するか否かである。本件において明らかにされた事実から、F氏の鑫百勤公司における副総経理在任中、その職責には管理技術部の責任が含まれ、

また、製造サンプル図が添付された多くの販売契約書には、いずれも F 氏の署名がある。従って、F 氏の鑫百勤公司における本来の職務と技術には関連性がある。

(イ) 専利法実施細則が規定している元の単位の本来の職務との関連性について述べると、発明創造者が元の単位における在職期間中に既に完成していたことは要求されておらず、発明創造者の退職後 1 年以内になされ、元の単位における本来の職務に関連する発明創造の権利は元の単位に帰属する旨の強行規定が設けられており、その主な目的は、元の単位の合法的利益の保護にある。

(ウ) 錦農公司是、鑫百勤公司提供した技術図面は現有技術を反映させただけのものであり、F 氏又は他人がなした技術改善に対し権利帰属を主張する権利はないと主張する。しかし、本件は実用新案特許権帰属紛争であり、本件実用新案特許権は現に有効期間内にあり、法により本件実用新案特許権の権利帰属問題を処理しなければならないところ、鑫百勤公司の関連技術が現有技術に属するか否かは、本件実用新案特許権の権利帰属に対してなされる処理には影響しないため、本件では現有技術問題について審査する必要はない。

よって、上訴を棄却し、第一審判決を維持する。

5. 解説

中国専利法によると、職務発明創造とは、①所属単位の任務を遂行し、又は②主として所属単位の物質的、技術的条件を利用して完成された発明創造をいう（第 6 条第 1 項前段）。上記①にいう所属単位の任務遂行中に完成された職務発明創造には、「定年退職、旧所属単位からの配置転換後又は労働、人事関係の終了後 1 年以内に行った、旧所属単位で担当していた本来の職務又は旧所属単位から与えられた任務と関連のある発明創造」が含まれる（専利法実施細則第 12 条第 1 項）。

本件では、法院による事実認定の結果、「労働関係の終了後 1 年以内に行った、旧所属単位で担当していた本来の職務又は旧所属単位から与えられた任務と関連のある発明創造」であったことが認められ、旧所属単位に権利が帰属するとの判決が下された。とくに判決の中で、発明者が退職後に出願した発明創造の技術特徴が、元の単位で接触した技術方案と完全に同一であることまでは要求されず、一定の関連性を有するのみでよいとされた点が注目される。

6. 企業へのメッセージ

中国では、技術者の退職・転職・独立が頻繁に生じるため、日本企業の中国子会社においても、本件のような紛争がいつ発生してもおかしくない状況にある。従業員の退職前に、社内の技術秘密情報へのアクセスを制限したり、秘密保持義務や競業避止義務を確認する書面にサインさせる等、具体的状況に応じて、必要な対策をとる必要がある。

4. 意匠権と被疑侵害製品のデザインの差異が、当該製品として一般的な形状の部分ではなく、その他の特徴的な部分であるとして、意匠の類似性が否定された紛争事件

1. 事件の性質

意匠特許権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：汕頭市欧銳玩具実業有限公司及び汕頭市錦興プラスチック有限公司による意匠特許権侵害紛争事件

争点：意匠の類否

3. 書誌的事項

第一審：広東省汕頭市中級人民法院（2014）汕中法知民初字第126号民事判決

原告：汕頭市錦興プラスチック有限公司（以下「錦興公司」という）

被告一：汕頭市欧銳玩具実業有限公司（以下「欧銳公司」という）

被告二：汕頭市澄海区銳誠貿易有限公司（以下「銳誠公司」という）

判決日：不明

第二審：広東省高級人民法院（2015）粵高法民三終字第226号民事判決

上訴人：欧銳公司

被上訴人：錦興公司

原審被告：銳誠公司

判決日：2015年6月30日

関連条文：最高人民法院「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第6条、第8条、第9条、第10条、第11条

出典：

第二審：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/gd/zscq/201508/t20150804_9976788.htm

4. 事件の概要

（1）事実関係

2013年11月9日、錦興公司是、国家知識産権局に「玩具ピアノ」の名称で意匠特許を出

願した。国家知識産権局は、2014年5月28日、錦興公司に当該玩具ピアノの意匠特許権を付与した(特許番号 ZL201330535866.9)。当該意匠特許の図面によると、当該玩具ピアノは、ピアノ本体、屋根、脚から組み合わされ、ピアノ本体の左側後方にグランドピアノの形状の出っ張りがあり、本体前部は鍵盤であり、鍵盤の後ろ側には平行して一列に各鍵盤に対応する表示があり、ピアノ屋根表面の左側には蝶の図案があり、脚は象の脚を模した湾曲形状になっており、そのうえには凸状に盛り上がった音符記号状の花模様の装飾が施されている。

なお、2014年7月、訴外の李星星は、錦興公司の意匠特許権に対する無効宣告請求を行った。無効宣告審決の過程においては、錦興公司の意匠特許権について、201230513529.5の意匠特許(以下「対比デザイン1」という)及びCN102596345Aの発明特許(以下「対比デザイン2」という)との比較が行われた。

錦興公司の意匠特許権と対比デザイン1とを比較すると、同一点は主に以下のとおりである。全体的な造形は、グランドピアノを模した造形であり、そのピアノ本体の外観形状、鍵盤の配置位置及び配列方法は同じである。当該同一点は、伝統的なグランドピアノの一般的な形状であり、この種の製品の通常デザインであり、意匠全体の視覚効果に対する顕著な影響はない。これに対し、脚柱、屋根表面の差異は、全体の視覚効果に、より顕著な影響を及ぼしており、また両者の脚柱形状及び表面図案は完全に同じではないので、錦興公司の意匠特許権と対比デザイン1とを比べると、実質的に同一な意匠とはいえない。

錦興公司の意匠特許権と対比デザイン2とを比較すると、両者の脚柱形状及び表面装飾には顕著な差異があり、錦興公司の意匠特許権と対比デザイン1の差異に加え、仮に対比デザイン2と対比デザイン1を組み合わせてできた意匠と錦興公司の意匠特許権とを比較したとしても、脚柱、屋根表面上には差異があり、また、これらの差異は微細な相違点ではない。よって、本件意匠特許権は、対比デザイン1、2の組合せに対し顕著な差異を有する。

錦興公司は、対比デザイン1と錦興公司の特許との同一点は、この種の製品の通常デザインであり、その他の例えば脚柱、屋根上の図案のデザインの変化は、通常、全体の視覚効果に対してより顕著な影響を有するとした。

以上の理由により、錦興公司の意匠特許権を有効として維持する旨の決定が下された。

2014年10月9日、錦興公司は、欧銳公司(欧銳6655電子ピアノの製造企業)及び銳誠公司(T-Mallのインターネット店舗において、欧銳6655電子ピアノを販売する企業)が本件意匠特許権者の許諾を得ずに権利侵害製品を製造及び販売し、錦興公司に重大な経済的損失をもたらしたことを理由として、広東省汕頭市中級人民法院に提訴した。錦興公司の訴訟請求の内容は、銳誠公司是直ちに販売の申立、権利侵害を訴えられた製品の販売を停止し、欧銳公司是直ちに製造、販売の申立、権利侵害を訴えられた製品の販売を停止し、銳誠公司及び欧銳公司是全ての権利侵害を訴えられた製品、半製品及びその他の包装を破棄し、権利侵害を訴えられた製品を製造するための金型及び権利侵害を訴えられた製品の図に付随する宣伝資料を破棄し、錦興公司の経済損失10万元、権利侵害を停止させるために支払った費用5万元を賠償せよ、というものであった。

(2) 第一審判決

第一審法院は、本件の争点は、欧鋭公司の製品が、錦興公司の意匠特許権の保護範囲に含まれるか否か、及び本件の両被告は相応の民事責任を負うべきか否かにあるとした上で、以下のとおり判示した。

(ア) 欧鋭公司の製品と錦興公司の意匠特許図面とを比較すると、両者はいずれも玩具であり、同類製品である。両者の主なデザイン特徴には、次の同一点がある。①錦興公司の意匠特許製品と欧鋭公司の製品とははいずれもグランドピアノ形状の玩具であり、両者の全体的な構造はいずれも、ピアノ本体、屋根、脚の3つの部分に分かれており、各部分の弧度及び全体的な輪郭形状は完全に同一であり、また、各部分の連結、輪郭線の比率も同じである。②ピアノ本体の鍵盤の配置位置の大きさ、分布配列方法、鍵盤後方部分と鍵盤に平行してある表示及び表示内容はいずれも同一である。③屋根の形状及び輪郭サイズは同一であり、屋根上の同位置にいずれも図案が印刷されている。④ピアノの脚はいずれも3本であり、脚の形状、大きさも同一であり、また、脚上にはいずれも音符、楽譜線の突起状の装飾があり、音符、楽譜の装飾図案の配列には基本的に差異がない。

両者の差異は以下のとおりである。錦興公司の意匠特許の屋根の上には、蝶の図案が1つあるが、欧鋭公司の屋根上の図案は、リボンの蝶結びである。欧鋭公司の製品の脚は、錦興公司の意匠特許の脚と比較すると、末端箇所で一巻き多く、1つの小さな蝶結びが添えられている。

対比の結果、両者は全体的な視覚効果において、高度に類似しているといえる。即ち、両者は、グランドピアノ形状の玩具として、具体的には屋根、鍵盤及び脚等の各部分から成り、いずれも比較的大きなデザイン空間を有するが、錦興公司の意匠特許と欧鋭公司の製品との全体的な比較及び総合的な判断から、全体的な視覚効果において高度な類似性を有し、両者は微細な差異を有するが、当該差異は全体的な視覚効果に影響を与えず、両者は実質的に類似デザインである。故に、欧鋭公司の製品は、錦興公司の意匠特許の保護範囲に含まれる。

(イ) 専利法第11条は、いずれの単位又は個人も、特許権者の許諾を得ずに、生産経営を目的とし、その意匠特許製品の製造、販売の申立、販売、輸入を行ってはならないと定めている。専利法第70条は、特許権者の許諾を得ずに、販売された特許権侵害製品であることを知らずに、生産経営を目的とし、使用、販売の申立又は販売をし、製品の合法的な出所を証明できる場合は、賠償責任を負わないと定めている。本件において、権利侵害を訴えられた製品には欧鋭公司の商標、製造者の名称及び製造場所が印刷されており、錦興公司も鋭誠公司が合法的なルートから欧鋭公司の権利侵害製品を購入したことを立証し、鋭誠公司が販売した権利侵害製品は欧鋭公司から供されたものであることを証明した。よって鋭誠公司是権利侵害製品の販売の申立、販売を直ちに停止するものとし、賠償責任を負わないものとする。

本件において、錦興公司是、権利侵害によりもたらされた実際の損失、並びに欧鋭公司及び鋭誠公司が権利侵害により獲得した利益を証明する証拠を提出することができず、また特許許諾ロイヤルティを参考にすることができない。よって、欧鋭公司の主観的過失の程度、権利侵害の性質及び状況、並びに錦興公司が権利侵害停止のために支出した合理的費用等の

要素に基づき、法定賠償の範囲内にて情状を酌量し、欧鋭公司に金額 80,000 元を賠償するよう命じる。

以上の理由に基づき、第一審法院は、権利侵害の停止、及び欧鋭公司に対し損害賠償金 80,000 元の支払を命じる判決を下した。

(3) 第二審判決

第一審法院の判決に対し、欧鋭公司は上訴した。主な上訴理由は、以下のとおりである。欧鋭公司の製品の屋根の表面の中央部には、2本の蝶結びのリボンの図案があり、また、屋根の表面の大半を占めており、比較的簡潔で、目立っており、一般消費者は容易に区別することができる。これに対し、錦興公司の意匠特許の屋根表面の中央部には蝶の図案があり、当該図案の中央部には動物の頭部の形状をした図案がある。また、欧鋭公司の製品の脚柱の弧度は平らでなめらかであり、内と外の両面はいずれも象の巻き鼻のような形状でアーチがかかり、外側の目立つ位置には屋根表面と同じ蝶結びの図案が表示されている。これに対し、錦興公司の意匠特許の脚柱の底部の内側の角度は鋭利であり、外側の表面に蝶結びの図案はない。両者の脚柱の音符、楽譜の配列も同一ではない。

第二審法院は、欧鋭公司の製品のデザインが錦興公司の意匠特許の保護範囲に含まれるか否かの問題に関し、以下のとおり判示した。

(ア) 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意見に関する解釈」第9条は、人民法院は、意匠製品の用途に基づき、製品種類が同一又は類似するか否かを認定するものとするとしている。本件の被疑侵害製品と特許製品は、いずれも玩具ピアノであり、同類製品であり、同一又は類似の意匠比較を行うことができる。

(イ) 両者の類似箇所は以下のとおりである。①両者の全体の造形は、いずれも伝統的なグランドピアノを模したものであり、ピアノ本体の外観、スイッチ、鍵盤の配置位置及び配列方法は同一である。②脚柱の内側、外側はいずれも丸くアーチがかかっており、外側の表面にいずれも若干の音符及び楽譜を表示されている。③屋根の表面にはいずれも同じ位置に図案が印刷されている。他方、異なる箇所は以下のとおりである。①欧鋭公司の製品の屋根の表面中央部分の図案は、いくつかの漂うリボン又は蝶結びの装飾があり、蝶結びの下方には1行の英文があり、図案全体は比較的分散されている。錦興公司の意匠特許の屋根の表面中央部分の図案は蝶を模したものであり、その内側には動物の頭部が1つあり、動物頭部の下方には1行の中文及び1行の英文があり、図案全体は比較的集中している。②欧鋭公司製品の脚柱の下方は、象の巻き鼻の造形を形成し、外側の表面には若干の音符及び楽譜の他に、屋根表面と同じ蝶結びの図案が表示されている。錦興公司の意匠特許の脚柱の下方には象の巻き鼻の造形はなく、脚柱の外側表面に蝶結びの図案はない。

(ウ) 最高人民法院による「特許権侵害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10条、第11条は、人民法院は、意匠が同一又は類似であるか否かを認定するときは、一般消費者の知識水準及び認知能力をもって行うものとするとし、また、特許デザイン、被疑侵害製品のデザイン特徴に基づき、意匠の全体的な視覚効果をもって総合的に判断するものとするとしている。同時に、当該製品上にあるデザインが当該種類の製品における通

常デザインであると証明されるときは、その他のデザイン部分は、通常、全体的な視覚効果に対しより顕著な影響力を有する。ここにいう通常デザインとは、現有デザインの中でも一般消費者が熟知しており、製品名称を聞くだけで相応のデザインを連想することができるデザインを指す。錦興公司の意匠特許はグランドピアノを模した造形をしており、そのピアノ本体の外観形状、鍵盤の位置及び配列方法は、いずれも伝統的なグランドピアノの一般的な形状であり、当該種類の製品の通常デザインであり、その他のデザイン特徴、即ち、ピアノ脚柱の形状及びその表面の図や装飾、ピアノ屋根の形状及びその表面の図、装飾等の差異は、全体的な視覚効果に対しより顕著な影響を与える。

(エ) 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条は、「特許出願人、特許権者が特許付与又は無効宣告の手續において、請求項、明細書に対する修正又は意見陳述により放棄した技術方案について、権利者が特許権侵害紛争事件においてそれを再び特許権保護範囲に含める場合、人民法院はこれを支持しない」と規定している。本件において、錦興公司は本件の意匠特許無効宣告の審査段階において、グランドピアノの造形を模し、そのピアノ本体の外観形状、鍵盤の配置位置及び配列方法の同一の特徴はこの種類の製品の通常デザインであり、脚柱、屋根上の図案のようなその他のデザイン部分は、通常、全体的な視覚効果により顕著な影響を有することを認めていた。本件訴訟において、これと矛盾する主張をすることは、禁反言の原則に反する。

(オ) 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」の第11条第2項第2号の規定も、「通常、権利付与された意匠の現有デザインと異なるデザイン特徴は、権利付与された意匠のその他のデザイン特徴に対してより影響を有する。」と定めている。

よって、本件意匠特許と被疑侵害製品におけるピアノ脚柱の形状及び図、装飾、ピアノ屋根表面の装飾の差異は、全体的な視覚効果に対しより顕著な影響力を有する。当該差異は、一般消費者が気付くことのできないほどの微細な差異ではなく、実質的な差異が存在しており、本件意匠特許と被疑侵害製品のデザインは同一又は類似にはあたらない。よって、欧鋭公司、鋭誠公司による意匠特許権侵害行為は成立しない。

第二審法院は、以上の理由により、第一審判決を取り消した。

5. 解説

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11条は、意匠の同一・類似の判断方法について、以下のとおり、規定している。

「人民法院は意匠が同一又は類似であるかを認定する場合、登録意匠、権利侵害を訴えられたデザインのデザイン特徴に基づき、意匠の全体の視覚効果をもって総合的に判断しなければならない。主に技術機能により決定されるデザイン特徴及び全体の視覚効果に影響を及ぼさない製品材料、内部構造等の特徴は、考慮しないものとする。

以下の情況は、通常は意匠の全体の視覚効果に対し、より影響がある。

(1)その他部位に対して、製品が正常に使用できる場合に直接観察され易い部位。

(2)登録意匠のその他デザイン特徴に対して、登録意匠の先行デザインと異なるデザイン特徴。

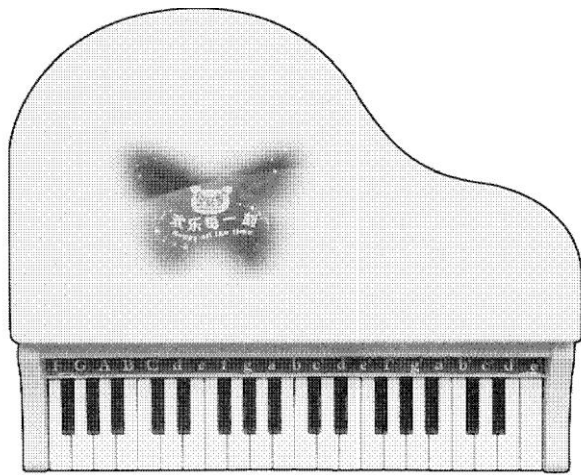
権利侵害を訴えられたデザインと登録意匠が全体の視覚効果上に差異がない場合、人民法院は二者が同一であると認定しなければならない。全体の視覚効果上、実質的な差異がない場合、両者が類似であると認定しなければならない。」

本件で第二審法院が第一審判決を覆した主な理由は、上記第 11 条第 2 項第 2 号にあった。即ち、本件意匠特許と被疑侵害製品のデザインには同じ点と異なる点が存在するが、グランドピアノに一般的な形状の部分は当該種類の製品の通常デザインであるところ、その他のデザイン特徴の部分（ピアノ脚柱の形状及びその表面の図や装飾、ピアノ屋根の形状及びその表面の図、装飾等）の差異は、全体的な視覚に対しより顕著な影響を与える。このことから、第二審法院は、本件では、本件意匠特許と被疑侵害製品のデザインは同一又は類似にはあたらないと結論付けた。

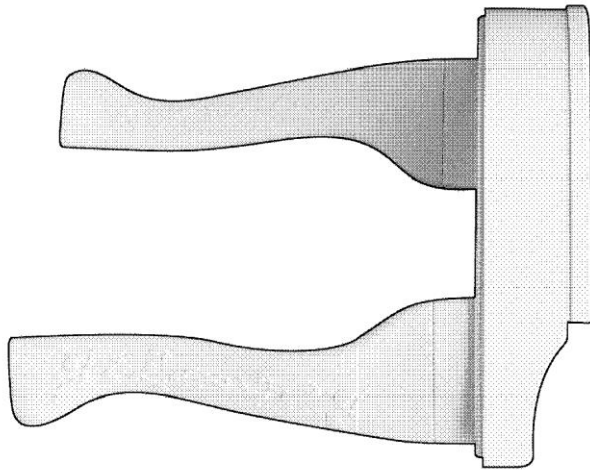
6. 企業へのメッセージ

中国では、意匠権侵害紛争が多発しているが、意匠特許のデザインをそのままコピーするのではなく、デザインの一部を変更してくるケースが多い。その意味で、意匠の類否の判断に関する本件判決の参考価値は高いといえよう。

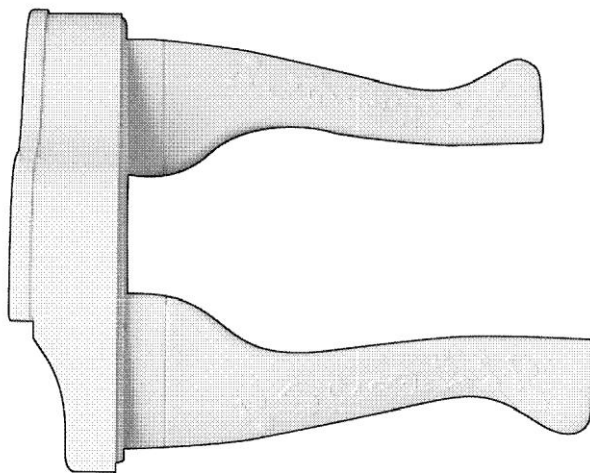
【意匠特許の図面】



【视图名称】 主视图



【视图名称】 左视图



【视图名称】 右视图

【商標権】

5. 類似商品及び役務区分表によると非類似となる商品につき、関連公衆が同じであること等から、類似商品にあたると判示された紛争事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：海陽和一服装補料有限公司及び国家工商行政管理総局商標評審委員会、第三者 Z 氏との行政紛争事件

争点：最高人民法院による「商標権の付与・権利確定に関する行政事件の審理における若干問題についての意見」第 15 条の理解及び適用

3. 書誌的事項

商標異議再審査裁定：商評字（2011）第 07339 号

申立人：海陽和一服装補料有限公司（以下「和一公司」という）

被申立人：Z 氏

裁定日：2011 年 4 月 25 日

第一審：北京市第一中級人民法院（2011）一中知行初字第 2060 号行政判決

原告：和一公司

被告：国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という）

第三者：Z 氏

判決日：2011 年 12 月 18 日

第二審：北京市高級人民法院（2012）高行終字第 727 号行政判決

上訴人：和一公司

被上訴人：商標評審委員会

第三者：Z 氏

判決日：2012 年 5 月 17 日

再審：最高人民法院（2013）行提字第 16 号

再審申立人：和一公司

被申立人：商標評審委員会

第三者：Z氏

判決日：2014年7月31日

関連条文：最高人民法院「商標権の付与・権利確定に関する行政事件の審理における若干問題についての意見」第14条、第15条、最高人民法院「商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第9条、商標法（2013年改正前）第13条、第15条、第16条、第31条、第41条

出典：

再審：北大法宝

<http://shlx.chinalawinfo.com/newlaw2002/SLC/SLC.asp?Db=fnl&Gid=121486659>

4. 事件の概要

(1) 事実関係

和一公司は、2003年1月に山東省海陽市に設立された外商投資企業（韓国資本）である。和一公司は、2003年3月5日、商標局に対し、下記の商標（以下「本件商標」という）を登録出願した（指定商品は第16類「画筆」。出願番号は第3474986号）。



本件商標

Z氏は、浙江省東陽市虎鹿鎮和一服装機械廠を経営し、2004年3月8日、商標局に対し、下記の商標「HWAIL及び図」（以下「係争商標」という）を登録出願した（指定商品は第16類「縫製用チョーク、カラーチョーク（クレヨン）、印刷出版物、絵画直角定規、印付け用チョーク、コピー機、印刷物、封蝋」。出願番号は第3945535号）。



係争商標

係争商標の初期審査後の公告期間内に、和一公司は、商標局に異議を申し立てた。2009年12月16日、商標局は、「(2009)商標異字第22988号裁定」を出し、係争商標及び本件商標の指定商品は類似しておらず、Z氏が悪意の抜け駆け登録を行ったとの和一公司の主張は証拠が足りないとの理由により、係争商標の登録を許可した。

2010年1月21日、和一公司は、係争商標及び本件商標の図形は同じであり、「HWAAIL」は韓国語「和一」のアルファベット表記であり、意味において差異はなく、「縫製用チョーク」と「画筆」の機能用途は似ており類似商品にあたりと主張して、商標評審委員会に再審査を申し立てた。

商標評審委員会は、2011年4月25日、「商評字(2011)第07339号再審査裁定」(以下「第07339号裁定」という)を出し、①係争商標と本件商標の全体的構成は、基本的に同一であるが、それぞれの指定商品は、機能、用途、販売チャネル、対象消費者等の面で同じではなく、類似商品ではないこと、②和一公司の提出した証拠だけでは、その商号及びパンダの図形商標が中国において係争商標の登録出願日より前に、既に「裁縫用チョーク」等の類似商品において先行使用され、かつ、一定の影響力を有することを証明するには足りないこと、③係争商標及び和一公司の商号の違いも明らかであること、④Z氏が悪意を持って係争商標を抜け駆け登録したとの和一公司の主張は、事実根拠に欠けることを理由として、商標評審委員会は、係争商標の登録を許可した。

和一公司は、第07339号裁定を不服とし、北京市第一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、本件の争点は、係争商標の登録が商標法第28条、第31条の定め違反するか否かにあるとした上で、以下のとおり判示した。

係争商標の指定商品は、「裁縫用チョーク、カラーチョーク(クレヨン)」等の商品であり、本件商標の指定商品である「画筆」とは、機能、用途、販売チャネル、対象消費者等の面で同一ではなく、類似商品にあたらない。よって、係争商標の登録は、商標法第28条に反しない。

また、和一公司が異議再審査段階において提出した証拠はいずれも、係争商標の出願日以後における証拠であり、また和一公司は、係争商標の出願日以前に、「縫製用チョーク、カラーチョーク(クレヨン)」等の商品において係争商標と類似する商標を先行使用したこと、及び当該商標が一定の影響力を有することを十分に証明する証拠を提出していない。また、和一公司は、係争商標の登録が和一公司の先行商号権等の先行権利を侵害したことを証明する十分な証拠を提出していない。和一公司が訴訟段階において提出した証拠は、異議再審査段階では提出されていなかった。これらの証拠は異議再審査の申立日より前に形成されたものであり、和一公司は挙証の権利を怠ったため、不利な結果を負うべきである。

以上の理由により、第一審法院は、商標評審委員会の第07339号の裁定を維持するとの判決を下した。

(3) 第二審判決

和一公司は、第一審判決を不服とし、北京市高級人民法院に上訴した。

第二審法院は、まず、指定商品又は役務が類似であるか否かの判断は、商品の機能、用途、生産部門、販売チャネル、対象消費者等が同一であるか否か、若しくは比較的大きな関連性を有するか否かを考慮し、又は一般的に関連公衆が両商標の指定商品又役務の間に特定の関係が存在すると認識するか否か、混乱を生じさせ易いか否かを考慮するものとし、「類似商品及び役務区分表」は類似商品又は役務を判断する参考とすることができる」と判示した。

そして、係争商標の指定商品「縫製用チョーク、カラーチョーク（クレヨン）」等及び本件商標の指定商品「画筆」は、機能、用途、生産部門、販売チャネル、対象消費者の面でいずれも比較的大きな差異が存在し、また、「類似商品及び役務区分表」において異なる類似群にそれぞれ属しており、第一審判決の判断は正しいと判示した。

さらに、和一公司は第一審訴訟の段階で、和一公司が中国（青島）国際縫製設備展覧会に参加した資料及び状況説明を証拠として補充提出したが、当該証拠は、和一公司が係争商標出願日以前に、「縫製用チョーク、カラーチョーク（クレヨン）」等の商品上で係争商標と類似する商標を先行使用したこと、及び当該商標が既に一定の影響力を有することを証明するには足りない。また、和一公司が提供した証拠は、係争商標の登録がその先行商号権を侵害したことを証明するには不十分である。

以上の理由により、第二審法院は、和一公司の上訴を棄却した。

(4) 再審判決

和一公司は、第二審判決を不服とし、最高人民法院に再審を申し立てた。

最高人民法院は、以下のとおり判示し、逆転判決を下した。

(ア) 本件の争点は、係争商標の指定商品の「縫製用チョーク、カラーチョーク（クレヨン）」等、及び本件商標の指定商品の画筆が、類似商品であるか否かである。この点については、最高人民法院による「商標権の付与・権利確定に関する行政事件の審理における若干問題についての意見」第15条の関連規定に基づき、関連商品が類似であるか否かの判断において、商品の機能、用途、生産部門、販売チャネル、対象消費者等が同一又は比較的大きな関連性を有するか否かについて考慮する。「商標登録用商品及び役務国際分類表」、「類似商品及び役務区分表」（以下「区分表」という）は、類似商品又は役務の判断の参考とすることができる。

しかし、第一に、「区分表」を、類似商品を判断する際の参考とすることはできるが、唯一の判断基準ではない。「区分表」は、中国の商標主管部門が商標検索、審査、管理業務の必要性のために、WIPOの商標登録用商品及び役務国際分類表を基礎にして、業務経験を織り込んで作成したものである。「区分表」は、現有の全ての商品及び役務項目を取り込んでいるのではなく、社会経済の発展に伴い、商品及び役務項目もまた絶え間なく更新され、発展し、その類似関係にも変化が生じる。第二に、商標の主な機能は、商品又は役務の出所を識別することであるから、出所の混同を避けることは、商品又は役務が類似するか否かの認定において重要な判断基準であり、商品の物理的属性をもって判断基準とすることはできない。第

三に、出所の混同を避けるという基準に基づき、関連公衆の商品又は役務に対する一般認識で総合的に判断するものとする。

本件商標の和一公司及び係争商標の登録者である Z 氏はいずれも、服装補助材料業界の事業者であり、同時に、係争商標の指定商品は、「縫製用チョーク、カラーチョーク（クレヨン）」であり、主に服装の補助材料を制作している。よって、本件では、服装補助材料業界、服装製造業界の従事者を、商品が類似するか否かを判断するための「関連公衆」とすべきである。本件商標の指定商品は「画筆」であり、一定の媒介上で線を引いて記す又は図案を表示する道具であり、「裁縫用チョーク等」と比較すると、形状・材質等の物理的属性において差異が存在するが、機能は基本的に同一である。服装補助材料業界、服装製造業界の従事者からすれば、係争商標の指定商品「裁縫用チョーク、カラーチョーク（クレヨン）」等と本件商標の指定商品「画筆」は、類似商品であるといえる。なお、「印刷物、印刷出版物、封蝋、絵画直角定規、コピー機」という係争商標の指定商品と、「画筆」という本件商標の指定商品とは、同一又は類似商品にあたらぬ。

(イ) 次に、係争商標及び本件商標が同一又は類似商標であるか否かについて検討する。本件において、係争商標はパンダの図案及び英語アルファベット「HWAIL」により構成されており、また、本件商標はパンダの図案及び韓国文字「화일」により構成されている。両商標のパンダの図案はいずれも商標標章の大部分を占めており、かつ、係争商標のパンダの図案及び本件商標のパンダの図案は完全に同一である。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」第 9 条に基づき、関連公衆の一般注意力を基準とし、隔離した状態で対比を行うと、係争商標及び本件商標の主要部分は同一であり、全体的構造が類似しており、類似商標にあたるといえる。

(ウ) 係争商標の登録が商標法第 31 条に違反するか否か、とくに係争商標は先行商号権等を侵害するか否かの問題について検討する。和一会社が異議再審査段階で提出した証拠は、異議再審査段階で商標評審委員会には提出されていなかった。係争商標の主要部分はパンダの図案であり、和一会社の商号の主要部分は「和一」の文字であり、両者の違いは明らかである。故に、先行商号権を侵害するとの和一会社の主張は、支持しない。

(エ) 以上の理由により、最高人民法院は、商標評審委員会による第 07339 号裁定、及び本件第一審、第二審判決による対比認定には誤りがあるため取り消し、商標評審委員会が改めて再審査裁定を行うよう判決を下した。

5. 解説

中国において指定商品・役務の類否を判断する場合、基本的には、「類似商品及び役務区分表」が基準となる。しかし、区分表が絶対的な基準というわけではなく、事案によっては、区分表とは異なる結論が導かれるケースも少なくない。本件において、最高人民法院は、「縫製用チョーク、カラーチョーク（クレヨン）」と「画筆」は区分表によると非類似となる商品であるが、本件での「関連公衆」は服装補助材料業界、服装製造業界の従事者であり、服装

補助材料業界、服装製造業界の従事者からすれば、係争商標の指定商品「裁縫用チョーク、カラーチョーク（クレヨン）」等と本件商標の指定商品「画筆」は、類似商品であるといえる
と判示した。

6. 企業へのメッセージ

中国では依然として商標の冒認出願（抜け駆け登録）が多い。その場合、商標がほぼ同一であるにも関わらず、「類似商品及び役務区分表」によると商品・役務が類似とはいえないため、異議申立て・無効審判請求が認められないことがある。しかし、事案によっては、本件のように、「類似商品及び役務区分表」とは異なる結論が導かれるケースも少なくない。また、最高人民法院が、商標評審委員会の裁定、第一審判決及び第二審判決を取り消し、逆転判決を下したという点でも、本件事案は参考価値が高いといえよう。

6. 第三者により商号（屋号）が商標として冒認出願されたケースにおいて、旧商標法第 31 条が適用された紛争事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：開灤（集団）有限責任公司及び国家工商行政管理総局商標評審委員会による商標無効宣告行政紛争事件

争点：登録商標と商号権との関係

3. 書誌的事項

第一審：北京知的財産権法院（2014）京知行初字第 193 号

原告：開灤（集団）有限責任公司

被告：国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という）

第三者：Z 氏

判決日：2015 年 3 月 18 日

関連条文：商標法第 31 条（2013 年改正前）

出典：

第一審：北京法院審判信息网

<http://www.bjcourt.gov.cn/cpws/paperView.htm?id=100188691249>

4. 事件の概要

（1）事実関係

開灤（集団）有限責任公司の前身は、1912 年に開平鉍物有限公司及び灤州鉍物有限公司により共同で経営組織されていた「開灤鉍務総局」である。1952 年、開灤鉍務総局は、中央人民政府燃料工業部により代理管理され、「開灤石炭総管理所」を設立した。1980 年 9 月 1 日、開灤鉍務局が登記設立された。1997 年、開灤鉍務局は会社法に基づき、国有独資公司となり、「開灤（集団）有限責任公司」（以下「開灤公司」という）と名称変更され、2001 年 7 月 31 日、河北省工商行政管理局にて登記された。

2001 年、開灤公司は、全国品質効率型先進企業の称号を獲得した。2003 年、開灤公司は、人民日報社の「全国誠実単位」として表彰を受けた。開灤公司は、2004 年から 2007 年には

連続して、「契約を守る信用できる企業」の称号を獲得した。2007年、開灤公司是「第1回河北省で最も影響力を有する企業」の称号を獲得し、「中国企業集団納税番付500」に入り、企業名を冠した慈善基金（1千萬元）を設立した。2008年には、開灤公司是、「年間中国優秀誠実企業」の称号を獲得し、唐山市が支援する四川地震救済における貢献賞、河北省慈善企業銀賞を獲得した。2008年、開灤集團は、「第1回全国国家級信用企業」のリスト、「中国企業ランキング500」、「中国企業納税番付200」に入った。2013年には、開灤公司是「フォーチュン・グローバル500」のリスト等にランキングされた。

2000年3月31日、開灤公司医院は、医療機関営業許可証を取得した。当該許可証には医療機関名称として「開灤（集團）有限責任公司医院」、所有制形式として「全民所有制」と記載された。診療科目には、「医療美容科」が含まれていた。2004年8月、開灤医院は、唐山テレビ局のニュース総合番組、唐山テレビ局の生活サービス番組につき広告業務契約を締結し、それらの番組で、開灤医院美容整形の広告を放送することを約定した。

2006年5月、開灤医院はタクシーの社名表示灯上に開灤医院の美容整形広告を掲載した。2007年8月、開灤医院は公共車輛の鏡のフレームに開灤医院の医学美容専門広告を出した。2008年2月、開灤医院整形科は、「河北連合情報」上に広告を掲載した。2008年12月、開灤医院美容科は、遵化市の迎賓大道郵政ビルの屋上の広告看板に広告を出した。2010年1月、開灤医院美容科は、公共車輛に広告等を掲載した。

同時に、開灤公司的営業許可証における経営範囲には、「浴場」等が含まれていた。2000年4月17日、「開灤（集團）趙各庄鋳業有限公司」が設立され、営業許可証の経営範囲には浴場等が記載されている。2000年5月、開灤（集團）趙各庄鋳業有限公司は浴場を設立し、営業場所を唐山古冶区趙各庄とし、経営範囲は「公共浴場」とした。2003年5月13日、開灤公司是コミュニティサービスセンターを設立し、営業許可証に記載された経営範囲には「浴場」が含まれている。開灤公司的コミュニティサービスセンターの衛生許可証には、許可項目として「公共浴室」等が記載されている。

2006年10月18日、第三者であるZ氏は、商標局にて「開灤」商標（以下「係争商標」という）を登録出願し、2010年3月28日に登録を受けた（指定役務は第44類「美容院、公共衛生浴場」等。登録番号は第5667073号）。なお、Z氏は、係争商標「開灤」を保有する以外に、第16、34、44類に「鑑宝」、「週末鑑宝」、「中国鑑宝」、「芸術品投資」、「芸術と投資」、「開灤林西医院」等の商標をそれぞれ登録している。

开灤

係争商標

2013年8月12日、開灤公司是、係争商標が商標法第31条に違反することを理由として、商標評審委員会に係争商標の無効審決請求を行った。

2014年10月11日、商標評審委員会は、以下の理由により、係争商標を有効として維持す

るとの裁定を下した（以下「第 71444 号裁定」という）。

開灑会社が提出した証拠は、「美容院、公共衛生浴場」という役務に言及されておらず、係争商標の登録出願前に出願者が「開灑」を商号又は商標として、係争商標が指定する「美容院、公共衛生浴場」の役務又はこれと類似する役務上で使用していたこと、一定の知名度を有していたことを証明していない。故に、係争商標の登録は、商標法第 31 条に違反しない。また、開灑会社は、係争商標がその現有のインターネットドメイン名専用権を侵害すると主張するが、事実及び法的根拠に欠けるため、商標評審委員会はこれを支持しない。

開灑会社は当該裁定を不服とし、以下の理由により、法院に対し、第 71444 号裁定を取り消すことを求めて提訴した。①開灑会社の企業名称は、1912 年から存在するものであり、係争商標は開灑会社の商号権を侵害した。②係争商標は、開灑会社の現有の美容院、公共浴場経営権を侵害した。③Z 氏は、悪意を持って係争商標の抜け駆け登録を行った。④Z 氏は係争商標を使用していない。

（2）第一審判決

第一審法院は、まず、最高人民法院による「商標法改正決定施行後の商標案件の管轄及び法律適用の問題に関する解釈」第 7 条の規定に基づき、商標法改正決定の施行前に既に登録された商標について、商標評審委員会が決定施行前に受理し、決定施行後に再審査の決定又は裁定を下し、当事者が行政訴訟を提起した場合、人民法院は関連手続問題の審査には改正後の商標法を適用し、実体問題の審査には改正前の商標法を適用することを確認した。その上で、第一審法院は、以下のとおり判示した。

本件の争点は、係争商標「開灑」の登録は、2013 年改正前の商標法第 31 条の規定に違反するか否かである。

（ア）「開灑（集団）有限責任公司」の「開灑」は、その企業の商号である。よって開灑会社は、「開灑」という商号に対し、権益を有する。「開灑」商号は 1912 年に形成され、今日に至るまで使用され続けており、係争商標「開灑」の出願登録時期である 2006 年よりもはるかに早い。故に、開灑会社は、「開灑」商号の権益を享受し、係争商標の先行登録を阻む権利がある。

（イ）係争商標の登録が、開灑会社の有する先行商号権を侵害したか否かについて検討する。

第一に、商号及び商標は商業標章であり、企業の信用を担うものである。開灑会社は、1998 年以来、品質、効率、信用、慈善等の面において、何度も賞を受賞し、2013 年には「フォーチュン・グローバル 500」にもランキングされた。故に、「開灑」の商号は、既に開灑会社の良好な商業的信用及び知名度を担っており、開灑会社と切り離すことができず、強い対応関係を築いている。

第二に、開灑会社の傘下にある医院は、1999 年に設立され、診療科には美容医療が含まれ、2006 年の係争商標の登録出願前に、実際に経営されていた。また、開灑公司及び傘下の多くの支店の営業許可証に記載された経営範囲には浴場が含まれ、2006 年の係争商標の登録出願前に、実際に経営されていた。故に、開灑会社の上記経営項目と、係争商標の「美容院、公

共衛生浴場」という指定役務とは、同一又は類似役務にあたると認定することができる。

第三に、Z氏の戸籍地は河北省唐山市古冶区であること及び陳述意見書から、Z氏は「開灤」商号の知名度を明らかに知っており又は知っているはずである。同時に、Z氏は「開灤」の他にも、「鑑宝」という人気のあるテレビ番組名、「芸術品投資」という一般的な言葉、「開灤林西医院」という病院名等を商標登録していることに鑑みると、Z氏による係争商標「開灤」の登録には、悪意があったと認定することができる。

以上の理由により、第一審法院は、第 71444 号裁定を取り消し、商標評審委員会に対し、開灤公司による「開灤」商標の無効宣告請求について、改めて裁定を下すよう命じた。

5. 解説

中国の旧商標法 31 条（現行商標法 32 条）前段は、「商標の登録出願は、他人の既存の権利を侵害してはならない。」と規定している。2005 年 12 月に公表された「商標審理基準」によると、上記「他人の既存の権利」とは、係争商標の登録出願日前に取得されたその他の権利を指し、商号権、著作権、意匠特許権、氏名権、肖像権等が含まれる。なお、中国語でいう「商号」は、日本語の「屋号」に相当するので、用語に注意されたい

商号権について旧商標法 31 条を適用するための要件は、①商号の登記、使用日が係争商標の登録出願日より前であること、②当該商号が中国の関連する公衆の間において一定の知名度を有すること、③係争商標を登録及び使用すると、関連する公衆に混同を生じさせやすく、既存の商号権者の利益が侵害されるおそれがあることである。

本件判決では、①「開灤」商号は 1912 年に形成され、今日に至るまで使用され続けており、係争商標「開灤」の出願登録時期である 2006 年よりもはるかに早かった。②開灤公司は、1998 年以来、品質、効率、信用、慈善等の面において、何度も賞を受賞し、2013 年には「フォーチュン・グローバル 500」にもランキングされる等、「開灤」の商号は、中国の関連する公衆の間において、一定の知名度を有していた。③開灤公司の経営項目（美容医療、浴場）と、係争商標の「美容院、公共衛生浴場」という指定役務とは、同一又は類似役務にあり、また、Z氏による係争商標の登録には悪意があったと認められることから、関連公衆に混同を生じさせやすく、既存の商号権者の利益が侵害されるおそれがあるといえる。このように、旧商標法 31 条の要件を全て満たすと認められることから、「開灤」商標の無効宣告請求に理由があるとされた。

6. 企業へのメッセージ

中国では、日本企業の商品ブランドが冒認出願されるだけでなく、商号（屋号）が冒認出願されるケースも非常に多い。日本企業が日本国内でのみ登記・使用してきた商号（屋号）は、中国の旧商標法 31 条（現行商標法 32 条）前段の適用を受けることが困難であることに、注意が必要である。

7. 「小さな子ども」を意味する一般的な言葉が商標登録されたとしても、当該言葉の合理的な使用は、商標権侵害行為にあたらないと判示された紛争事件

1. 事件の性質

商標権非侵害確認紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：O氏及び雲南教育出版社有限責任公司との商標権非侵害確認紛争

争点：登録商標の中に含まれる文字「小小孩」（小さな子ども）の合理的な使用といえるか否か

3. 書誌的事項

第一審：北京市第三中級人民法院（2014）三中民（知）初字第10605号民事判決

原告（反訴被告）：雲南教育出版社有限責任公司（以下「雲南教育出版社」という）

被告（反訴原告）：O氏

判決日：不明

第二審：北京市高級人民法院（2015）高民（知）終字第1038号民事判決

上訴人：O氏

被上訴人：雲南教育出版社

判決日：2015年4月2日

関連条文：商標法第48条、第57条、第59条、第84条

出典：

第二審：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/bj/zscq/201507/t20150703_9203073.htm

4. 事件の概要

（1）事実関係

O氏は、第6964977号の「小小孩」商標（以下「本件商標」という）の登録者である。当該商標の指定商品は、第16類「書籍、印刷出版物、紙、新聞、定期刊行物、雑誌（定期刊行）、筆記用具、絵画材料、教材（計器を除く）、文具」であった。

小小孩

本件商標

2011年7月、雲南出版集团公司及び雲南教育出版社は、「小小孩的 101 個好奇問答（小さな子どものための 101 個の面白クイズ）・人体編」、「小小孩的 101 個好奇問答・動植物編」、「小小孩的 101 個好奇問答・科学編」及び「小小孩的 101 個好奇問答・自然編」の4編の図書を出版した。上記の図書の表紙の上半分には、いずれも「小小孩的 101 個好奇問答」の図書名称が印刷されており、名称の右下には、「人体」、「動植物」、「科学」及び「自然」と表記されている。表紙の図書名称は、いずれも4行に分かれて印刷されており、一行目に小さな黒色文字で「小小孩的」と印刷されている。図書の扉ページには、「小小孩的 101 個好奇問答 [人体]、[動植物]、[科学]、[自然]」と印刷されており、版数として2011年7月第1版、定価8.8元と記載されている。

2014年3月18日、吉林佳禾弁護士事務所は、雲南教育出版社に弁護士書簡を送付し、雲南教育出版社が出版発行する「小小孩的 101 個好奇問答」シリーズの図書は、商品名称の中に、登録商標である「小小孩」を使用しており、関連公衆を商品の出所について誤認を生じさせ、又は商標権者の関連商品と関係があると認識させるに足り、混同・誤認をもたらす易く、よって上記のシリーズ図書は、O氏の登録商標専用権を侵害しているため、雲南教育出版社に対し、直ちに権利侵害行為を停止するよう要求し、2014年5月1日までに、雲南教育出版社がこの件を処理しない場合には、司法手続きを開始することを表明した。

2014年5月1日以降、O氏は権利侵害訴訟の訴えを提起していなかった。雲南教育出版社は、北京市第三中級人民法院に商標権非侵害確認訴訟を提起した。

雲南教育出版社は、「小小孩」が幼児の集まりに対する通用名称であることを証明するために、検索サイト「百度」において、「小小孩」と入力して検索を行い、5,570,000の検索結果を得た。「ニュース」欄でクリックすると28,700の報道が得られ、「動画」でクリックすると42,582の動画が得られ、これらについて雲南教育出版社は公証手続を行った。このほか、雲南教育出版社は、図書市場において購入した別の出版社が出版した「小小孩貼貼画（小さな子どものシール）」、「小小孩的大理想—警察（小さな子どもの大きな理想—警察）」、「芝麻街小小孩的秘密生活（胡麻タウンの小さな子どもの秘密の生活）」、「小小孩的春天（小さな子どもの春）」、「我的第一繪画啓蒙書 小小孩塗色（私の最初の繪画入門 小さな子どもの塗り絵）」、「小小孩睡前故事（小さな子どものおやすみ前の物語）」及び「小小孩愛上学系列（小さな子どもの学校大好きシリーズ）」の7つの「小小孩」を書籍名称に使用した図書を提出し、「小小孩」は図書市場において読者層の通用名称であることを証明するのに用いた。

O氏は、吉林省高級人民法院、長春市中級人民法院等の複数の判決書を法院に提出し、「小小孩折紙」、「小小孩的小書包」等の図書が、本件商標の「小小孩」の登録商標専用権を侵害すると判示していることを証明するために用いた。このほか、O氏は、吉林美術出版社有限責任会社と締結した「商標使用許諾契約」を提出した。当該契約において、吉林美術出版社

有限責任会社は、毎年、O氏に商標使用費として150,000円を支払うことを約定していた。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下のとおり判示した。

(ア) O氏は、弁護士書簡において設定した時点以降、争議解決のために司法手続を開始しなかった。故に、雲南教育出版社は、権利非侵害確認訴訟を提起する権利を有する。本件における被疑侵害行為は、商標法改正決定施行前に発生したが、当該決定施行以後にも継続しているため、本件には2013年改正後の商標法を適用するものとする。

(イ) O氏の登録商標専用権は、法的保護を受けるべきであるが、「小小孩」自体は幼児を表す言葉であり、本件商標の顕著性は弱く、他人が適切な方法で合理的に「小小孩」の3文字をそれ自体が有する固有の意味で使用することを排除できない。即ち、他人が幼児の言い換えとして「小小孩」を使用することを排除することはできない。

(ウ) 本件の図書の中において「小小孩」が使用されているが、「小小孩」は図書名の「小小孩的 101 個好奇問答」の一部であり、図書の内容が対象とする読者層と一致しており、関連消費者がこの書名を見たときに「小小孩」商標との直接的関係を結び付けるはずもなく、さらに、図書の対象読者は、年齢が比較的低い児童である。よって、当該使用方法には、図書の出所を表示する作用はない。

以上の理由により、第一審法院は、雲南教育出版社が出版する図書の中に使用される「小小孩」は、O氏の本件商標の登録商標専用権を侵害しないと判示し、同時に、O氏に対し、雲南教育出版社が合理的に支出した1.1万余元を賠償せよとの判決を下した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、以下のとおり判示した。

(ア) 商標法第48条は、「本法にいう商標の使用とは、商標を商品、商品包装、若しくは容器及び商品取引文書上に用い、又は商標を広告宣伝、展示及びその他商業活動に用い、商品の出所を識別する行為のために用いることを指す。」と規定している。但し、商標法第59条は、「登録商標の中に、本商品の通用名称、図形、規格、若しくは商品の品質、主要原料、功能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示するものを含み、又は地名を含む場合は、登録商標専用権者は、他人が正当に使用することを禁止する権利がない。」と規定している。たとえ被疑侵害行為における通用名称の使用が表面上、商標の使用にあたるとしても、それは使用の正当性を有するため、商標権侵害にあたらぬ。

(イ) 「小小孩」は、「小」及び「小孩」の組合せであり、「小小孩」の本来の一般的意味は小さな子ども、即ち幼児を指す。本件商標から、「小小孩」の本来の意味を排除することは不可能であり、また、他人が本来の意味において「小小孩」を使用することを排除できない。「小小孩」が有する本来の意味は、ある一定程度において、本件商標の顕著性を弱め、商標専用権者は、他人が適切な方式で合理的に「小小孩」の3文字自体が有する固有の意味で使用することを排除することはできない。即ち、他人が、幼児の言い換えとして「小小孩」を使用することを排除することはできない。「小小孩」が有する本来の意味の語彙を、完全に権利者

が独占することはできず、また公衆による合理的使用を排除することはできない。もし商標専用権の範囲を拡大した場合、社会の公衆の文字の固有の意味での使用を不合理に制限することになる。

(ウ) O氏が保有する本件商標それ自体は出版の役務商標ではない。商標が出版機関、作者、編者と分離されるとき、その商標の価値の大部分は、シリーズ図書の品質保障又はスタイル特徴等を表す機能にある。本件において、O氏が権利付与して出版された「小小孩」図書及びリストを見ると、これら「小小孩」シリーズ図書において、内容の関連性又はスタイルの一致性がない。他方、雲南教育出版社の使用した「小小孩」は、図書の書名の「小小孩的 101 個好奇問答」の一部であり、図書が対象とする読者層と一致し、関連公衆がこの書名を見たときに、「小小孩」商標と直接関係を結び付けず、多くは、図書の対象読者である年齢が比較的小さな児童を関連付ける。よって、雲南教育出版社が「小小孩的 101 個好奇問答」を図書名称として使用した行為は、図書の出所を表示する作用を生じさせておらず、一般図書名称としての使用であり、故に当該使用行為は、商標的使用にあたらぬ。

よって、第二審法院は上訴を棄却し、原審判決を維持する。

5. 解説

本件で問題となった「小小孩」という言葉は、「小」及び「小孩」の組合せであり、本来の一般的意味は「小さな子ども」である。このように一般的意味を有する言葉につき、商標専用権者が、他人が適切な方式で合理的に「小小孩」という言葉を使用することを排除することは妥当でない。「小小孩」のように一般的意味を有する言葉は、特定の権利者が独占することはできず、また公衆による合理的使用を排除することはできない。そうでなければ、商標専用権の範囲を拡大した場合は、社会の公衆の文字の固有意味の使用を不合理に制限することになる。本件判決の判示は妥当といえよう。

6. 企業へのメッセージ

中国では、一般的な名詞や形容詞等が商標登録されていることがあり、實際上、本件と同様の紛争事件は少なからず発生している。そのような第三者による商標出願・登録を阻止・無効化できればベストであるが、それが困難である場合には、少なくとも、その言葉を合法的に使用することができればよいといえる。そのためには、本件で雲南教育出版社が行ったように、商標権非侵害確認訴訟を提起することは有効な方策といえる。

8. 他人の商標を、単なる客観的な事実の説明に使用することは、商標権侵害にあたらないと判示された紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害、虚偽宣伝紛争

2. 事件名、争点

事件名：開徳阜国際貿易（上海）有限公司及び闊盛管道システム（上海）有限公司、上海欧蘇貿易有限公司による商標権侵害、虚偽宣伝紛争事件

争点：総代理店の変更及びマーケティング用の商標の変更を説明するための宣伝活動において他人の商標を使用することは、商標権侵害及び虚偽宣伝にあたるか

3. 書誌的事項

第一審：上海市徐匯区人民法院（2013）徐民三（知）初字第 1017 号民事判決書

原告：開徳阜国際貿易（上海）有限公司（以下「開徳阜公司」という）

被告一：闊盛管道システム（上海）有限公司（以下「闊盛公司」という）

被告二：上海欧蘇貿易有限公司（以下「欧蘇公司」という）

判決日：2015 年 3 月 13 日

第二審：上海知的財産権法院（2015）滬知民終字第 161 号民事判決書

上訴人：開徳阜公司

被上訴人一：闊盛公司

被上訴人二：欧蘇公司

判決日：2015 年 7 月 28 日

関連条文：商標法第 48 条、不正競争防止法第 9 条第 1 項、最高人民法院「不正競争民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 8 条、最高人民法院「商標法改正決定施行後の商標案件の管轄及び法律適用の問題に関する解釈」第 9 条、最高人民法院「『中華人民共和國民事訴訟法』の適用に関する解釈」第 90 条

出典：

第一審：上海市高級人民法院網

http://www.hshfy.sh.cn/shfy/gweb/flws_view.jsp?pa=adGFoPaOoMjAxM6Op00zD8cj9KNaqKbP119a12jEwMTe6xSZ3c3hoPTEPdcssz

第二審：上海市高級人民法院網

4. 事件の概要

(1) 事実関係

開徳阜公司は1998年に設立された会社で、主に建築材料、化学工業製品を扱う。2002年、開徳阜公司は「潔水」（以下「本件商標」という）の商標登録を受けた（指定商品は第17類「プラスチック管、板」等。登録番号は第1720019号）。

訴外ドイツの会社アクアサーム社は飲用水設備メーカーであり、飲用水専用のプラスチック管及び管の接続部品、冷暖水管及び接続部品を供給している。アクアサーム社は、第G695810号の商標“Fusiotherm”及び第G698102号商標の“aquatherm”の登録を有している。

2006年4月6日、開徳阜公司はアクアサーム社と独占代理販売契約を締結し、開徳阜公司がアクアサーム社の中国における代理店として同社製品の独占的代理販売権を取得した。2007年、開徳阜公司は、アクアサーム社の管材製品の総代理店として、上海、南京、山東、無錫等における地域販売店及び複数の建築材料販売チェーン店で販売を行った。2007年6月より、開徳阜公司は、雑誌「裝潢情報」に広告を掲載し、「ドイツ潔水、ドイツ完成品輸入潔水ブランドPP-R管システム」「アクアサーム社（aquatherm）が製造する潔水ブランド（fusiotherm）PP-R管システムは、次のような素晴らしさがある。」「ドイツ潔水（aquatherm）社は1973年に創立された。」「fusiothermは、常に1歩先を行くドイツ潔水ブランド管システム」等の表現を使用して広告に掲載した。

2013年5月23日、アクアサーム社は、開徳阜公司に通知を出し、提携関係を終了することを伝えた。当該通知は、2013年6月30日より効力を生じた。2013年7月1日、アクアサーム社は、以下の内容の声明書を出した。即ち、①アクアサーム社の新しい代理店は闊盛公司であり、「闊盛」という中国語商標の使用をスタートさせること、②開徳阜公司との代理関係は2013年6月末に終了し、開徳阜公司は、従来、開徳阜公司が保有する中国語商標「潔水」を使用して、aquatherm製品のマーケティングを行ってきたが、同商標は、今後「aquatherm－闊盛」（中国語の「闊盛」は「aquatherm」と発音が似ている）製品とは何ら関係がないことを声明した。

2013年7月1日、開徳阜公司はその取引先に書簡を出し、①アクアサーム社との提携は2013年6月30日に終了したこと、②開徳阜公司は「潔水」ブランドを継続使用し、他のドイツ又は欧州の一流サプライヤーとの提携を行うことを声明した。なお、開徳阜公司は、2013年7月1日より前においては、登録商標「潔水」をアクアサーム社製品のマーケティングにのみ使用していた。

闊盛公司は2013年6月13日に設立された会社であり、欧蘇公司は2005年1月17日に設立された会社である。2013年7月1日、アクアサーム社は欧蘇公司に代理権授与書を発行し、中国における10年間の独占的代理店として権利を付与した（欧蘇公司は、商標「闊盛」

を使うプラスチック管材料等に関するすべての販売、アフターサービス、品質鑑定等の事項を代理する)。闊盛公司与欧蘇公司是、2014年1月1日から代理関係を結び、欧蘇公司是上海地域の総代理店となった。

2013年10月、開徳阜公司是、以下のような情報が大量にインターネット上に出回っていることに気付いた。「ドイツ潔水は、既にドイツ闊盛に名称変更された。」、「ドイツ Aquatherm GmbH (元ドイツ潔水) は、中国語標記としては闊盛を使う。」、「皆が知っているドイツ潔水の中国における総代理店は『开徳阜公司』であったが、アクアサーム社と开徳阜公司との総代理契約は6月30日に解除され、aquatherm の現在の中国語名称はドイツ闊盛となった。ドイツ潔水は、開徳阜公司が保有する商標であるので、今後、開徳阜公司是、aquatherm 製品より品質が劣る他の製品に『ドイツ潔水』を使って宣伝するだろう。皆さん、ご注意ください。」、「元の代理店は依然として商標『潔水』を使い続けているが、現在の商標『潔水』は、『ドイツ闊盛』製品と何の関係もない。」

また、検索サイト「百度」で「元ドイツ潔水」を入力して検索すると、検索結果として、「aquatherm ドイツ闊盛は、PP-R 管の発明者及びリーディングブランドである。」との表題が現れ、リンクの URL として www.aquatherm.cc が表示された。また、「ドイツ潔水水管、ドイツからの完成品輸入システムのプロ」との表題が現れ、そのリンク先は www.aqua-scie.com.ca と表示された。

上海のいくつかの店舗においても、「aquatherm (元ドイツ潔水) ドイツ闊盛」、「ドイツ aquatherm 社は、グローバルなブランド標記にリニューアルした。中国では『ドイツ潔水』の標記を終了し、aquatherm の発音にちなんで中国で商標『闊盛』を登録した。変わるのは、『潔水』から『闊盛』の中国語名称の変更のみであり、変わらないのは品質である。中国語商標『潔水』は元の中国代理店が所有する商標であり、これまでずっとドイツ aquatherm 社の製品のマーケティングにのみ使われてきたが、2013年7月1日以降は、aquatherm 社の製品は中国語商標『潔水』とは何ら関係も無くなった。」との広告を大量に行った。

2013年11月、開徳阜公司是、①闊盛公司及欧蘇公司が、不実の宣伝を行い、消費者をして商品の出所について混同を生じさせたことは、虚偽宣伝という不正競争行為に該当する、②虚偽宣伝において開徳阜公司的本件商標を使用したことは、商標専用権侵害行為に該当する、と主張し、虚偽宣伝による不正競争行為の停止及び本件商標の使用停止、謝罪広告、連帯して損害賠償金500万元を支払うことを求めて、上海市徐匯区人民法院に提訴した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下のとおり判示した。

本件の争点は、①インターネット上に掲載されている情報は、闊盛公司及欧蘇公司と関係があるか、②闊盛公司及欧蘇公司是、本件商標専用権を侵害したか、③闊盛公司及欧蘇公司的宣伝行為は、虚偽宣伝にあたるか、の3点である。

①について、闊盛公司是、インターネット上に掲載されている情報は、第三者が発表したものであり、闊盛公司是責任を負わないと主張したが、闊盛公司是これらの情報の URL をその公式ウェブサイトリンクとして貼ったことは、当該情報を利用した宣伝行為であるとい

え、関連性は認められる。

②について、商標法にいう商標的使用とは、商標を商品、商品包装及び容器、商品取引文書又は広告宣伝等の商業活動に用い、商品の出所を識別する行為である。闊盛会社が運営する www.aquatherm.cc がリンクを貼った、新浪家居ネット (jiaju.sina.com.cn)、搜房ネット (home.sh.soufun.com)、搜狐焦点家居ネット (home.focus.cn) 等のウェブサイト、並びに欧蘇公司がその代理店に配った管材及び管材市場希望価格等の宣伝資料における文章のタイトル及び内容において、「潔水」という文字が使用されている。しかし、これらの使用はすべて、本件商標が開徳阜公司の所有であることを表明するものであり、アクアサーム社の中国における総代理店の変更及びマーケティング用の商標・標章の変更を説明するためのものである。このような場合、「潔水」は説明的な働きをするだけであり、公衆にとっては「潔水」商標は開徳阜公司のものであり、闊盛公司及び欧蘇公司与誤認する恐れはないため、合理的な使用であるといえる。

③について、2013年7月1日より前は、開徳阜公司是、商標「潔水」をアクアサーム社のマーケティング・販売・宣伝のみに使用していたため、「潔水」とアクアサーム社の間に極めて密接な関係を築いた。公衆にとって、「潔水」はアクアサーム社製品を意味し、ドイツ潔水とはアクアサーム社製品のことであった。闊盛公司及び欧蘇公司是宣伝において、アクアサーム社は2013年7月1日から「ドイツ潔水」標章の使用を終了し、宣伝において「元ドイツ潔水」や「古いドイツ潔水」の表現を使ったことは、事実合致しており、虚偽宣伝ではない。また、闊盛公司及び欧蘇公司がその宣伝において「元ドイツ潔水」や「古いドイツ潔水」、「現ドイツ闊盛」といった表現を使ったのは、全体的に見れば、アクアサーム社の中国における総代理店が変更となり、開徳阜公司是もはやアクアサーム社の製品を代理せず、代わりに闊盛公司在中国における総代理店となった事実を伝えるためである。従って、一般人が通常の注意を払って読めば、開徳阜公司的製品と闊盛公司・欧蘇公司的製品について混同を生じることなく、両者の関係について誤解を生じることもない。更に、闊盛公司是そのウェブサイト www.aquatherm.cc において、リンク先の文章のタイトルとして「元ドイツ潔水」との表現を使わなかった。即ち、闊盛公司是宣伝及びマーケティングにおいて慎重であり、注意義務を果たしていたといえる。欧蘇公司是宣伝資料において、消費者に誤解を生じさせないように、両者のブランドの標章、製品、原産地の説明をわざわざ比較しながら説明を行い、図を通して代理店の変更についてより明確に公衆に伝えようとした。開徳阜公司在総代理店となっていた間に「潔水」とアクアサーム社との間に密接な関係を築いたことに鑑みると、アクアサーム社の中国における代理店が変更され、元の商標「潔水」がアクアサーム社の製品に今後は使用されないことは重要事項であり、関連公衆の知る権利を守るためにも、アクアサーム社、開徳阜公司、闊盛公司及び欧蘇公司是このような事項を速やかに正確に開示すべきである。係る開示のために行われた重要事項の宣伝は、公衆をして誤解を生じさせることはない。

よって、原告の請求を棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、以下のとおり判示した。

本件の争点は、①闊盛公司及び欧蘇公司の行為は商標権侵害にあたるか、及び②闊盛公司及び欧蘇公司の行為は虚偽宣伝にあたるか、である。

①について、商標の基本的な機能は、商品・サービスの出所の識別にある。事業者が商業活動において他者の商標を使う行為が商標権侵害にあたるかは、この出所識別機能を害し、公衆に商品・サービスの出所についての混同を引き起こすか否かという基準により判断すべきである。商業活動において、他者の商標の使用が客観的な状況を説明するに過ぎず、また、関連公衆に商品・サービスの出所についての混同を引き起こさないものである場合、係る行為は商標法にいう商標的使用にあらず、商標の正当な使用行為である。また、闊盛公司及び欧蘇公司による本件商標の使用は善意によるものである。即ち、2013年7月1日より前に、開徳阜公司是本件商標をアクアサーム社の製品のマーケティングにのみ使用し、長期間の使用により本件商標とアクアサーム社の製品の間には安定した一対一の関係が生じた。関連消費者の見地からすると、本件商標はアクアサーム社の製品を指すものであった。2013年7月1日以降は、アクアサーム社の製品の中国における代理店が開徳阜公司から闊盛公司に変更され、開徳阜公司是引き続き本件商標を使用するが、その使用は他社との新しい提携においての使用となる。従来の本件商標の使用により本件商標がアクアサーム社の製品との間に安定的な関係が生じたという事実を鑑み、闊盛公司及び欧蘇公司是宣伝活動において、本件商標が使われる商品には既に変更が生じたことを消費者に知らせる必要がある。従って、闊盛公司及び欧蘇公司が宣伝において本件商標を使用することは、開徳阜公司的な名声に便乗する意思はなく、単なる客観的な事実の説明である。また、闊盛公司及び欧蘇公司による本件商標の使用は合理的であり、関連消費者に混同を生じさせることはない。よって、闊盛公司及び欧蘇公司による宣伝活動における本件商標の使用は正当な使用であり、商標権侵害にあたらない。

②について、闊盛公司及び欧蘇公司による「ドイツ闊盛（元ドイツ潔水）――変わらぬ品質」、「元ドイツ潔水、現ドイツ闊盛」等の宣伝表現は、確かに文字の記述として不正確なところがあるが、これは不正競争防止法上の虚偽宣伝にあたらない。

闊盛公司及び欧蘇公司的な宣伝表現は、全体として読むべきである。消費者は、商業宣伝を受けるとき、通常、全体として受けるものである。宣伝内容が誤解を引き起こす効果があるかは、宣伝内容全体が公衆に誤解を引き起こすかで判断すべきであり、特定の語彙又は文章を断片的に見るべきではない。闊盛公司及び欧蘇公司是、その宣伝表現により、製品の代理店とブランドの変更の背景等の事情を詳細に説明している。宣伝内容が宣伝対象者の取引決定をミスリードするか否かは、宣伝対象者自身の知識・経験と密接な関係がある。闊盛公司及び欧蘇公司が当該宣伝表現を行ったとき、製品の代理店とブランドの変更の背景等の事情を詳細に説明しており、消費者は係るブランドの製品について一定の知識・経験が既にあるため、関連公衆は通常の注意を払うことで宣伝内容の本意を理解することができるのであり、闊盛公司的な製品の出所について誤解が生じることはない。よって、闊盛公司及び欧蘇公司的な行為は、虚偽宣伝にあたらない。

以上の理由により、第二審法院は上訴を棄却し、第一審判決を維持した。

5. 解説

本件では、総代理店の変更及びマーケティング用の商標の変更を説明するための宣伝活動において他人の商標を使用することは、商標権侵害及び虚偽宣伝にあたるかが、争点となった。

商標権侵害にあたるかという点について。長期間の使用により本件商標とアクアサームの製品の間安定した一対一の関係が生じ、消費者の認知において、本件商標はアクアサームの製品を指すという状況になっていた。そのため、本件商標が使われる商品は既に変更が生じたことを消費者に知らせる必要がある。従って、宣伝表現において本件商標を使用することは、商業的な名声に便乗する意思はなく、単なる客観的な事実の説明である。また、そのような宣伝表現によって、関連消費者に混同を生じさせることはない。よって、宣伝活動における本件商標の使用は正当な使用であり、商標権侵害にあたらないと判示された。

虚偽宣伝にあたるかという点について。宣伝内容が誤解を引き起こす効果があるかは、宣伝内容全体が公衆に誤解を引き起こすかで判断すべきであり、特定の語彙又は文章を断片的に見るべきではない。本件では、闊盛公司及び欧蘇公司是、その宣伝表現により、製品の代理店とブランドの変更の背景等の事情を詳細に説明している。そのため、消費者は係る事情について一定の知識・経験を有しており、闊盛会社の製品の出所について誤解が生じることはない。よって、闊盛公司及び欧蘇会社の行為は、虚偽宣伝にあたらないと判示された。

いずれの点も、妥当な判示といえよう。

6. 企業へのメッセージ

中国における代理店等の変更や合弁・提携関係の解消等は、ビジネス上の利害対立を生じさせ、これがきっかけとなって、本件のような法的紛争を引き起こしやすい。よって、このような場合には、慎重な対応が必要である。

9. 正規品を販売しているものの、店舗入口の看板、店内の壁面、商品棚等に登録商標を許諾なく使用する行為につき、第35類の役務商標の侵害が成立すると判示された紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：上海麦司投資管理有限公司及びヴィクトリアズ・シークレットブランド管理公司による商標権侵害紛争

争点：①商品商標及び役務商標の侵害の成否、②不正競争防止法にいう虚偽宣伝の成否

3. 書誌的事項

第一審：上海市第一中級人民法院（2014）沪一中民五（知）初字第33号判決

原告：ヴィクトリアズ・シークレットブランド管理会社（以下「ブランド管理会社」という）

被告：上海麦司投資管理有限公司（以下「麦司公司」という）

判決日：2014年9月25日

第二審：上海市高級人民法院（2014）沪高民三（知）終字第104号

上訴人：麦司公司

被上訴人：ブランド管理会社

判決日：2015年2月13日

関連条文：商標法第57条第1号、第2号、第64条第1項、不正競争防止法第5条第2号、第9条第1項、第20条第1項、最高人民法院「不正競争民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第17条第1項

出典：

第一審：中国知的財産権裁判文書網

http://ipr.court.gov.cn/sh/sbq/201503/t20150323_7039473.html

第二審：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/sh/zscq/201504/t20150414_7397664.htm

4. 事件の概要

(1) 事実関係

アメリカ企業であるブランド管理会社は Intimate Brands Holding, LLC の全額出資子会社である。Intimate Brands Holding, LLC は Intimate Brands, Inc. の全額出資子会社である。また、Intimate Brands, Inc. は、Limited Brands, Inc. (以下「LBI 社」という) の全額出資子会社である。LBI 社の傘下には、全額出資子会社の Victoria's Secret Stores, LLC (以下「VSSLLC 社」という) がある。

ブランド管理会社は、LBI 社のブランド「VICTORIA'S SECRET」商標の登録、使用、管理及び保護について責任を有し、上記商標の所有権者であり、LBI 社及びその他の全額出資子会社は、ブランド管理会社の許諾を経て「VICTORIA'S SECRET」商標を使用する。

ブランド管理会社は、中国における 4 件の登録商標を有している。当該 4 件の登録商標は以下のとおりである。①「維多利亞的秘密」、登録番号は第 4481217 号、指定役務は第 35 類「通販発注書形式広告、ダイレクトメール広告、ショーウィンドーディスプレイ、データ通信ネットワーク上のオンライン広告、商業情報、広告又は販売のためのファッション展示、(他人を代行しての) 販売、芸術家演出のビジネス管理」。②「維多利亞的秘密」、登録番号は第 4481218 号、指定商品は第 25 類「衣服、女性用下着」等。③「VICTORIA'S SECRET」、登録番号は第 9120211 号、指定役務は第 35 類「通販発注書を通じた広告宣伝、広告宣伝、広告又は販売のためのファッション展示、広告又は販売のために提供されるモデル、他人を代行しての販売」等。④「VICTORIA'S SECRET」、登録番号は第 1505378 号、指定商品は第 25 類「衣服、ファッションベルト (衣服)、ソックス、ストッキング、マフラー、手袋 (衣服)」。

LBI 社傘下の VSSLLC 社は、かつて American Fashion Brands, LLC (以下「AFB 社」と「在庫販売契約」を締結した。当該契約は 2007 年 1 月 1 日から効力を生じ、AFB 社に対し、いくつかの標章を在庫整理のために中国を含む多くの地区で販売する権利を付与した。当該契約には、次のような規定がある。

「買主は、商品を次の購入者にのみ販売するものとする。(i) 買主自身の小売店を直接通して、当該商品を販売する小売商、及び (ii) 事前に売主による書面での承認を経た卸売商、かつ、この卸売商は、売主が事前に承認した小売商にのみ販売できるものとする。」

「購入者は、買主の代理商及び再販業者であってはならない。売主は、買主又はその関係者、顧客、又は購入者に対し、いかなる形式においても許可証を付与せず、また、買主に対して、売主の代理商又は売主の関係者の代理商とする授権又は任命をしないことについて、買主は同意する。買主は、自己が、売主のフランチャイジー又は委託代理商若しくは売主の関係者であると自称してはならず、その関係者も、自己が売主のフランチャイジー又は委託代理商若しくは売主の関係者であると自称してはならないことについて、同意する。」

「本契約が明確に許容する方法に基づかない限り、又は売主が書面形式にて別途承認しない限り、買主は、如何なる方法によっても、広告のために売主又はその関係者の如何なる名称、商標、商品、図表又はその他の知的財産権の商品を利用し、又は販売してはならないことに同意し、その購入者、関係者及び顧客に対しても、広告のために売主又はその関係者の如何なる名称、商標、商品、図表又はその他の知的財産権の商品を利用し又は販売しないよう確

保させる。買主は、自己及び上記の者はいずれも、如何なる製品サンプル、製品サンプル図、副本、インターネット若しくはその他の媒体、又は売主若しくはその関係者の知的財産権を、その商品標章、専用レター、ビジネス書簡、ラベル又はその他すべての形式広告の構成部分として使用する権利がないことに同意する。」

2007年9月、上海錦天服飾有限公司（以下「錦天公司」という）は、LBI社から約510万アメリカドルの価値を有するヴィクトリアズ・シークレットブランドの下着商品を購入した。同年、9月10日、LBI社のブランド保護総監督が発行した確認書には、次のように記載されている。「LBI社は、AFB社が沢山残っている在庫の整理に協力してくれ、AFB社を通じこれらの在庫製品は錦天公司に譲渡され、中国国内で販売されることを確認し大変うれしく思っている。LBI社は、多くの在庫製品を抱えており、AFB社がLBI社の規則、規定及びポリシーを遵守する前提で、AFB社との「在庫販売契約」の条項及び条件に基づき、選定された在庫製品をAFB社に継続して提供する。AFB社の提携パートナー及び買主は、必ず同一の規則及び規定を遵守しなければならない」。

2007年10月6日、AFB公司の首席執行官は錦天公司に授権書を発行し、錦天公司に中国国内におけるヴィクトリアズ・シークレット製品の独占販売権を付与した。

2011年11月、錦天公司は、麦司公司与「戦略提携構造契約」を締結し、「錦天公司が所有するヴィクトリアズ・シークレット製品の販売について、取次販売権全部の管理権を麦司公司に付与する。麦司公司は、錦天公司が付与された全ての権利を享有する。錦天公司は、現有の販売店を維持する以外には、販売店を更に展開しない。」と約定した。

2012年1月1日、錦天公司は麦司公司に対し独占代理販売の授権書を発行し、ヴィクトリアズ・シークレットシリーズ製品の北京市、上海市、広州市、深圳市、天津市、重慶市の独立末端小売業の唯一の代理商、中国国内商品の販売商としての権利を付与し、同時に、中国各地の各省市級の単独店舗代理販売権を再び授権した。

2012年、ブランド管理会社は、錦天公司に対し、商標権侵害及び不正競争紛争の訴えを提起した。2013年4月23日、上海市第二中級人民法院は、以下のとおり、第一審判決を下した。錦天公司は、LBI社から購入した在庫製品を国内で販売したに過ぎないが、ヴィクトリアズ・シークレットの唯一の指定総取次販売商であると証明する証拠が無いのに、自己がヴィクトリアズ・シークレットの唯一の指定総販売商であると名乗ったことは、虚偽宣伝による不正競争行為にあたる。当該判決は、既に確定している。

2013年12月20日、ブランド管理会社は、上海市東方公証所に申請して、麦司公司の上海市肇嘉浜路の店舗内で購入した2件の物品、麦司公司が発行した領収書、銀聯レシート各1枚、宣伝資料2部を取得したことを証拠保全した。当該宣伝資料2部はそれぞれ製品宣伝カタログ及び加盟店販売マニュアルであり、いずれも「VICTORIA'S SECRET」及び「維多利亞的秘密」の標章を大々的に使用していた。そのうちの製品宣伝カタログは、ヴィクトリアズ・シークレットブランドの紹介及び製品の紹介をするものであり、カナダ連合麦斯が1999年にカナダのバンクーバーで設立され、中国総本部は麦司公司であり、最終ページには「VICTORIA'S SECRET」ブランドの運営総公司是、カナダ連合麦斯-上海麦斯投資管理有限公司であると記載され、電話番号、ファックス番号、ウェブサイト（www.uni-mice.com）、

問い合わせ先、住所等の連絡情報が掲載されていた。加盟店販売マニュアルでは、「VICTORIA'S SECRET」ブランド販売制度が紹介され、内装スタイル、規格、基準等が麦司公司によって統一的に管理されていること、経営理念、管理サービス、管理制度等の統一化等が紹介されている。また、大きな販売区のサプライヤー、省級のサプライヤー、市級のサプライヤー、単独加盟店等、異なる等級のサプライヤーの年間仕入額、ブランドロイヤルティ、権利保証金等についての要求、そのうちのブランドロイヤルティは6万から50万元の間であり、期限は2013年12月までとし、ヴィクトリアズ・シークレットは中国大陸地区には合計21か所あることが明記されてある。さらに、上海市徐匯区肇嘉浜路1111号美羅城4楼店の入口看板、店内の壁面、商品棚、レジカウンター、店員の胸章等には、いずれも「VICTORIA'S SECRET」の表示が大々的に使用されており、販売商品すべてに、「VICTORIA'S SECRET」及び「維多利亞的秘密」の表示が使用されていた。ビルの地下1階には、下着ファッション展示を行っており、背景の大きなディスプレイ幕にも「VICTORIA'S SECRET」の表示が大々的に使用されていた。

この他、中国女装ネット、中国服装ブランドネット、中国ブランド下着ネット、またユーザー名「victoriessecret 総部」のアカウントで新浪微博（weibo ミニブログ）上に、ヴィクトリアズ・シークレットブランド関連のコラムが多数掲載されていた。その内容はブランド紹介、製品デザイン、ブランド情報、ビジネスチャンス、加盟情報等に及び、その中のブランド表示として、「VICTORIA'S SECRET」が大々的に使用され、上海肇嘉浜路の店舗がヴィクトリアズ・シークレットの上海直営店・専門店であり、麦司公司がヴィクトリアズ・シークレットの中国地区のブランド運営事業者等であるとし、加盟販売マニュアルと同様に、連絡先電話番号、公司住所、連絡先住所が記載されていた。加盟販売マニュアルの最終ページにあるQRコードを読み取ると、「維多利亞的秘密」の微信（we chat メッセンジャーアプリ）アカウントに入り、アカウント名には「VICTORIA'S SECRET」が使用されており、微信情報の中には、ヴィクトリアズ・シークレットに関する加盟企業招致情報が多数掲載され、麦司公司が当該ブランドの総運営事業者であると記載されていた。

2014年1月16日、ブランド管理会社は、広東省広州市白雲公証所に証拠保全の申請をし、公証所の電話を使用して、ヴィクトリアズ・シークレットの加盟についての問い合わせを行い、電話に出た従業員に依頼してブランド資料を郵送で送ってもらった。ブランド資料には、ヴィクトリアズ・シークレットの情報及び加盟情報の詳細が紹介され、「VICTORIA'S SECRET」及び「維多利亞的秘密」が大々的に使用されており、麦司公司が当該ブランドの中国における運営事業者であり、また、北京、上海、広州、深セン、重慶、天津の大都市の販売商であり、また、中国でブランド旗艦店、フランチャイズ販売店を開設したと言及されていた。

以上の事実に基づき、ブランド管理会社は、上海市第一中級人民法院に提訴し、以下の判決を下すよう要求した。①「VICTORIA'S SECRET」及び「維多利亞的秘密」の専門店方式で商品を販売する商標権侵害及び不正競争行為を直ちに停止すること、即ち、上海市徐匯区肇嘉浜路1111号美羅城4楼店の店舗入口の看板、従業員の胸章、VIPカード、ファッション展示等において「VICTORIA'S SECRET」又は「維多利亞的秘密」の商標の使用による商標

権侵害及び不正競争行為を直ちに停止すること。②当該店舗が、「VICTORIA'S SECRET」又は「維多利亞的秘密」の直営店、専門店、旗艦店、イメージ店等であるとの虚偽宣伝による不正競争行為及び商標権侵害行為を直ちに停止すること。③「VICTORIA'S SECRET」又は「維多利亞的秘密」の運営総公司、中国地区におけるブランド運営事業者、中国の総販売公司、北京、上海、広州、深セン、重慶、天津の大都市の総販売事業者、ブランド広報販売事業者、ヴィクトリアズ・シークレットの中国総部等と名乗ることを直ちに停止し、販売店加盟、専門販売店加盟等のフランチャイズを行う等の虚偽宣伝による不正競争行為及び商標権侵害行為を直ちに停止すること。④メディアに公表した声明について、影響を排除すること。⑤虚偽宣伝物品（宣伝カタログ、加盟販売マニュアル、VIP カード）を破棄すること。⑥経済的損失及び合理的支出の合計人民元 510 万元等を賠償すること。

ブランド管理会社の訴訟請求に対し、麦司会社の主な答弁は以下のとおりである。①麦司会社が販売したヴィクトリア・シークレット商品は、LBI 社から仕入れたものであり、麦司会社の商標使用は、商品販売の過程における合理的使用であり、商標権侵害及び不正競争にあたらぬ。②麦司会社は、ブランド管理会社の主張するような虚偽宣伝行為を実施したことはなく、また虚偽宣伝物品も存在しない。③ブランド管理会社の商標は、中国において商業的に使用されたことがなく、ブランド管理会社が主張する損害賠償の請求は、棄却されるべきである。

（2）第一審判決

第一審法院は、以下のとおり判示した。

（ア）商標権侵害が成立するか否かの問題について

本件の特殊性は、同一の標章に対し、ブランド管理会社が同時に役務商標及び商品商標を登録したことにある。即ち、「VICTORIA'S SECRET」及び「維多利亞的秘密」の両標章は、それぞれ第 35 類役務及び第 25 類商品について登録された。麦司会社はブランド管理会社から商標ライセンスを取得していなかったが、販売商品は模倣商品ではなかったため、ブランド管理会社の商品商標専用権侵害は明らかに成立しない。麦司会社がブランド管理会社の役務商標専用権を侵害したか否かについて検討するに、商品販売のために使用される商標と、役務の出所を表示するために使用される商標は区別し難いが、本件における麦司会社は、店舗入口の看板、店内の壁面、商品棚等に「VICTORIA'S SECRET」の標章を使用しただけでなく、レジカウンター、従業員の胸章、VIP カード、ファッション展示等にも「VICTORIA'S SECRET」標章を使用しており、商品を販売するのに必要とされる使用範囲を超えている。麦司会社は、他の標章を役務出所の区別のために用いておらず、反対に、麦司会社は対外的に美羅城店をヴィクトリアズ・シークレットの上海直営店であり、麦司会社はヴィクトリアズ・シークレットの中国総部、北京、上海、広州、深セン、重慶、天津の大都市の総取次販売事業者、中国区ブランド運営事業者等であると積極的に宣伝している。麦司会社のこのような商品販売に必要な範囲を超えた標章使用行為は、関連公衆に販売サービスがブランド管理会社によって提供され、又はブランド管理会社と商標ライセンス等の関係が存在するものと誤認させるに足りる。よって、麦司会社の「VICTORIA'S SECRET」の標章使用は、ブラ

ンド管理会社の「VICTORIA'S SECRET」の役務商標（第 35 類）に対する侵害にあたる。同時に、麦司会社は各メディアでの広告宣伝の過程において「VICTORIA'S SECRET」及び「維多利亞的秘密」の標章を使用し、麦司会社がヴィクトリアズ・シークレットのブランド事業者であること、及び当該ブランドの加盟企業招致業務の展開内容を関連公衆に伝達した。このような行為は、役務商標の商標権侵害にあたる。

（イ）不正競争行為が成立するか否かの問題について

まず、麦司会社の店舗正面看板、従業員胸章、VIP カード、ファッション展示等における「VICTORIA'S SECRET」標章の使用行為は、ブランド管理会社の知名商品特有のディスプレイの無断使用、虚偽宣伝、及び一般不正競争行為にあたるかについて、検討する。ブランド管理会社は、中国国内において実体的経営活動を展開したことがなく、ブランド管理会社が提供する役務又は商品が中国国内で既に関連公衆が知っていたと証明するには不十分であり、不正競争防止法が定める知名商品であると認定することができない。故に、麦司会社は知名商品特有のディスプレイを無断で使用し、虚偽宣伝を行ったとのブランド管理会社の主張はいずれも成立し得ない。

次に、麦司会社が、対外的に、その店舗が「VICTORIA'S SECRET」及び「維多利亞的秘密」の直営店、専門店、旗艦店であると名乗り、麦司会社が「VICTORIA'S SECRET」及び「維多利亞的秘密」のブランド運営総公司等と名乗り、加盟の宣伝行為を行っていたことは、虚偽宣伝による不正競争行為にあたるか否かについて、検討する。麦司会社は、ブランド管理会社の親会社から仕入れた在庫製品を取次販売するのみで、麦司会社が当該ブランドのフランチャイジー又は代理商として委託されていたことを証明する証拠はない。また麦司会社が当該ブランドの知的財産権について使用権を有することを証明する証拠はない。にもかかわらず、麦司会社は、対外的に自己を「VICTORIA'S SECRET」及び「維多利亞的秘密」の中国総販売公司等であると名乗り、同時に対外的に加盟企業フランチャイズの宣伝を展開した。麦司会社による上記宣伝はいずれも、関連公衆に麦司会社とブランド管理会社との間に授權許諾関係が存在するものと誤認させ、麦司会社に不正に競争優位性をもたらした。このほか、麦司会社の店舗における商品価格はブランド管理会社の公式ウェブサイトの同類商品価格よりもかなり高く、麦司会社の虚偽宣伝行為と結びつけると、ブランド管理会社の今後の中国国内での商品活動に対し影響を与え得る。よって、虚偽事実を利用しようという麦司会社の主観的意図は明らかであり、かつ、虚偽宣伝を実施し、不正競争における利益を獲得したことは、ブランド管理会社の利益を侵害し、不正競争を構成する。

（ウ）民事責任の負担問題について

ブランド管理会社は、麦司会社が権利侵害により獲得した利益に基づき計算し、主にブランド管理会社が 2012 年にアメリカで設立した「VICTORIA'S SECRET」専門店の平均営業利益を参考にし、また、麦司会社の加盟販売マニュアルに記載されている中国での設立済みの加盟店 21 店舗について、各店舗から受け取ったブランドロイヤルティ 6 万元から 50 万元を参考にすべきと主張した。

第一審法院は、本件において麦司会社の行為は商標権侵害及び不正競争を同時に構成するが、両者の行為及び損害結果は同一ではないため、賠償額の確定もそれぞれ区別して算定す

べきとした。

まず、商標権侵害について、麦司公司是、ブランド管理会社の役務商標に対する商標権侵害を構成したが、ブランド管理会社は、中国国内にて実体経営活動を展開したことがない。また、ブランド管理会社は、中国国内にて上記役務商標をその他の形式で使用したことを証明する証拠を提出していない。また、当該商標の権利侵害行為によって、その他の損害を被ったことを証明することができていない。故に、ブランド管理会社の商標は中国国内で未使用であるため、賠償責任は生じない。

次に、不正競争に関し、ブランド管理会社は、権利侵害によって受けた損失、又は麦司会社が権利侵害によって獲得した利益の具体的金額を証明する証拠を有しない。故に、第一審法院は、麦司公司の主観的過失、権利侵害行為の性質、期間、結果、ブランド管理会社が本件のために支出した合理的費用等の要素を総合的に考慮し、麦司会社が負担すべき賠償額を斟酌して確定するものとし、麦司公司是、ブランド管理会社の経済的損失及び合理的支出の合計 50 万元を賠償すべきものとした。

(エ) 影響の除去の請求等について

麦司公司の権利侵害行為は、関連公衆の役務出所に対する識別、及び麦司公司のビジネス関係に対する認識にも及ぶ。故に、ブランド管理会社の影響除去の主張は、法的根拠を有する。ブランド管理会社の虚偽宣伝物品の廃棄請求に関する主張については、麦司公司に不正競争行為を直ちに停止するよう命じることに、麦司公司に虚偽宣伝物品を使用してはならないとの要求を含んでいるため、当該請求を単独では認めないこととした。

以上の理由により、第一審法院は、麦司公司に対し、ブランド管理会社の第 35 類の登録商標専用権（第 9120211 号の「VICTORIA'S SECRET」、及び第 4481217 号の「維多利亞的秘密」）への侵害を停止し、虚偽宣伝の実施による不正競争行為を停止し、ブランド管理会社の経済的損失及び権利侵害制止のための合理的費用の合計人民元 50 万元を賠償し、メディア上に掲載された声明について影響を排除せよとの判決を下した。

(3) 第二審判決

麦司公司是、第一審判決を不服として、上訴した。上訴理由は、以下のとおりである。① AFB 公司の授權書にいう「独占販売」に基づき、錦天公司及び麦司公司是「唯一指定された総取次販売事業者」、「総販売公司」であると理解することができ、錦天公司及び麦司公司是、商品商標の使用ライセンス及び役務商標の使用ライセンスを取得したと理解することができる。② 第一審判決の商品商標及び役務商標の適用範囲に関する認定及び区分は、法律的根拠がない。③ 認定された賠償金額は、高過ぎる。④ 不正競争については、ブランド管理会社は中国で登記されておらず、中国にて事業展開したことがないため、混同誤認をもたらす可能性はなく、不正競争防止法違反で提訴する権利はない。

第二審判決は、以下のとおり判示した。

(ア) 「在庫販売契約」に基づき、在庫製品購入者は、自己を売主のフランチャイジー又は代理商として委託され、又は関係者であると名乗ってはならない。LBI 社が発行した確認書に

基づき、錦天公司は、中国国内で在庫製品を販売することはできるが、「在庫販売契約」の関連条項を遵守しなければならない。錦天公司及び麦司公司は、「戦略提携契約」を締結し、錦天公司は、麦司公司に独占末端小売の唯一の販売事業者として授権したが、これは、麦司公司が入れた在庫商品を中国国内で独占販売する権利を有することを表明したに過ぎない。全ての取引過程で、本件商標の使用の授権がなされたわけではない。麦司公司は、「在庫販売契約」を知っていたか否かに関わらず、在庫製品の購入者として、法により当該製品の所有権を取得したに過ぎない。物権の移転は、麦司公司が自動的に係る標章の使用許諾を取得したことを意味せず、当該製品を販売するのに必要な最低限度内において、本件商標に対し使用を行うことができるのみである。ブランド管理会社は、本件商標の権利者として、AFB 公司、錦天公司及び麦司公司に対し、本件商標「VICTORIA'S SECRET」及び「維多利亞的秘密」の使用を許諾していない。また、AFB 公司は、ブランド管理会社の本件商標に関する使用授権を取得しておらず、さらに他人に本件商標の使用を授権する権利はないため、授権書にいう「独占販売」を、商品商標及び役務商標の使用許諾であるとは理解することができない。

(イ) 本件において麦司公司が販売した商品は「VICTORIA'S SECRET」、「維多利亞的秘密」商標の模倣商品ではない。ブランド管理会社は、第 35 類の指定役務について「VICTORIA'S SECRET」、「維多利亞的秘密」の登録商標専用権を取得しているが、このことは、第 35 類の指定役務において、他人は許諾を得ずに、「VICTORIA'S SECRET」、「維多利亞的秘密」の登録商標を使用してはならないことを示している。同時に、麦司公司が販売したのは模倣商品ではないことから、商品出所を識別する消費者の利益に便宜を図るためにも、販売している商品の出所を示す「VICTORIA'S SECRET」、「維多利亞的秘密」の登録商標を備えなければならない。このことは商標権者が容認すべきことである。しかし、もし販売過程における商品商標の使用に制限が課されなければ、役務商標の存在価値を危うくする可能性がある。このため、麦司公司による商品商標の使用は、商品の出所を示すことに限られるべきであり、もし商品の出所を示すのに必要な範囲を超えた場合は、役務商標専用権に対する侵害を構成する可能性がある。本件において、麦司公司は店舗入口の看板、店内壁面、商品棚、及びレジカウンター、従業員の胸章、VIP カード、ファッション展示等で、「VICTORIA'S SECRET」の標章を使用したこと、また対外的に美羅城店がヴィクトリアズ・シークレットの上海直営店等であるとして宣伝したことは、販売役務が商標権者により提供されたこと又は商標権者との商標許諾等の関係が存在することを、関連公衆に誤認させる恐れがある。よって、販売商品の出所を示すのに必要な範囲を超えたことは、「VICTORIA'S SECRET」の役務商標専用権に対する侵害を構成する。

(ウ) 不正競争防止法にいう事業者とは、中国で登記され、かつ、中国で商品販売を展開する企業には限られない。ブランド管理会社は、中国の不正競争防止法にいう事業者の主体条件に合致する。本件において、ブランド管理会社が中国市場において商品販売活動を展開していたことを示す証拠は無いが、ブランド管理会社は、中国国内メディアにおいてブランド及び製品に対する相当数の宣伝広告を行い、本件商標は既に中国の関連市場に出現しており、宣伝行為もブランド管理会社が展開した経営活動方式の一つであるといえる。麦司公司は、

対外的に自己は「VICTORIA'S SECRET」、「維多利亞的秘密」の中国総販売公司等であると名乗り、同時にまた対外的に加盟企業招致の宣伝を展開した。上記行為は、ブランド管理会社及び麦司公司の間には授權許諾関係が存在し、これによってより多くのビジネスチャンスを獲得するかのように、関連公衆を誤認させ、またブランド管理会社の今後の中国国内におけるビジネス活動の展開に不利な影響をもたらす可能性がある。これらの行為は、虚偽宣伝を構成すると認定する。

(エ) 不正競争事件における賠償金額は、権利者が権利侵害によって実際に被った損失に基づき確定され、実際の損失を確定することが難しい場合は、権利侵害者が権利侵害によって獲得した利益に基づき確定することができる。権利者の損失、又は権利侵害者の獲得した利益を確定することが難しい場合は、法院は、権利侵害行為の状況に基づき法定賠償をし、権利侵害者は、侵害を受けた事業者が侵害された合法的権益の不正競争行為を調査するために支払った合理的費用を負担するものとする。本件において、ブランド管理会社の実際の損失、麦司公司の権利侵害により獲得した利益については、いずれも調査で明らかにする方法がないため、法院は、権利侵害行為の状況に基づき、法定賠償方式によって賠償金額を確定する。麦司公司是、錦天公司在別件で権利侵害の判決を受けてもなお引き続き虚偽宣伝を行い、主観的過失が比較的大きいこと、また麦司公司在各加盟店からブランドロイヤルティ費用 6 万元から 50 万元を徴収していたこと、ブランド管理会社が権利維持のために支払った金額が 20 万元を上回ったこと等の要素を総合的に考慮し、第一審法院が、法により情状を酌量して確定した合理的費用を含む 50 万元という賠償金額は、合理的である。麦司公司の開設した加盟店の数は、損害賠償金額を確定する参考要素の一つにすぎず、原審判決における賠償金額確定の唯一の根拠ではない。

よって、第二審法院は、上訴を棄却し、原審判決を維持する。

5. 解説

本件事案の特殊性は、同一のブランドについて、ブランド管理会社が同時に商品商標及び役務商標を登録していたことにある。即ち、「VICTORIA' S SECRET」及び「維多利亞的秘密」の両ブランドを、それぞれ第 25 類の商品及び第 35 類の役務を指定して登録を受けていた。麦司公司在販売した商品は正規品であるため、第 25 類の商標専用権侵害は明らかに成立しないが、麦司公司是、店舗入口の看板、店内の壁面、商品棚等に「VICTORIA' S SECRET」の標章を使用しただけでなく、レジカウンター、従業員の胸章、VIP カード、ファッション展示等にも「VICTORIA' S SECRET」標章を使用しており、正規品を販売するのに必要とされる使用範囲を大幅に上回った使用をしている。これらの行為は、関連公衆に対し、販売サービスがブランド管理会社によって提供され、又はブランド管理会社と商標ライセンス等の関係が存在するものと誤認させるに足る。よって、法院は、「VICTORIA' S SECRET」の役務商標（第 35 類）に対する侵害が成立すると判示した。

また、麦司公司には、商標権侵害だけでなく、不正競争防止法上の虚偽宣伝も成立すると判決が下された。

6. 企業へのメッセージ

中国では、本件と同様に、正規品を販売しつつ、店舗内の装飾や宣伝材料等に日本企業のブランドを表示して使用しているケースが少なくない。このようなケースを放置すると、あたかも日本企業の関連会社や正規代理店であるかのような外観を生じてしまうおそれがある。本件事案と同様に適切な措置をとるためには、第35類の役務商標を取得しておくことが有効である。

10. 商標の先使用の抗弁が認められた紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：Q氏による北京音楽庁に対する商標権侵害紛争

争点：商標の先使用の抗弁の成否

3. 書誌的事項

第一審：北京市西城区人民法院（2014）西民（知）初字第17652号民事判決

原告：Q氏

被告：北京音楽庁

判決日：2014年11月18日

第二審：北京知的財産権法院（2014）京知民終字第00134号

上訴人：Q氏

被上訴人：北京音楽庁

判決日：2014年12月18日

関連条文：商標法（2013年改正前）第31条、第52条第1号、商標法（2013年改正）第32条、第57条第2号、第59条第3項

出典：

第二審：中国知的財産権裁判文書網

http://ipr.court.gov.cn/bj/sbq/201505/t20150518_7982789.html

4. 事件の概要

（1）事実関係

北京音楽庁（北京コンサートホール）は、中央楽団（現中国交響楽団）所属の事業単位である。1993年10月15日、中央楽団と北京賽洛芸術品有限公司（以下「賽洛公司」という）は「請負経営契約」を締結し、賽洛公司が中央楽団所属の北京音楽庁及びその付属施設の経営を請け負うことを約定した（請負期間は、1993年11月1日から2003年10月30日までの10年間）。

Q氏は、賽洛公司の代表者として、上記「請負経営契約」に署名した。そして、後に、Q氏は、当該契約の約定に基づき、北京音楽庁の総経理に就任し、法定代表人となった。Q氏は、北京音楽庁の総経理を担当した期間において、前後して北京音楽庁の名義にて「打開音楽之門（音楽の扉を開ける）」を含むシリーズ音楽演出イベントを企画し、一定の影響力を獲得した。

1999年11月、Q氏は、中山公園音楽堂の経営を請け負い、中山公園音楽堂所属の経営場所を取得し、中山公園音楽堂の総経理に就任した。中山公園音楽堂は、Q氏が中山公園音楽堂の総経理に就任した期間において、「千古名編音楽朗読会」、「高原如歌シリーズ音楽会」、「打開音楽之門」等のさまざまな演出を、Q氏の企画により、挙行了した。

1998年8月1日から8月31日まで、「打開音楽之門」は夏季シリーズ音楽会を北京音楽庁にて挙行了した。1999年には「打開音楽之門」の週末普及音楽会を北京音楽庁で挙行了した。2000年7月15日から8月31日まで、「打開音楽之門」の夏季シリーズ音楽会を、北京音楽庁、中山公園音楽堂で挙行了した。2001年には「打開音楽之門」の週末普及音楽会を北京音楽庁、中山公園音楽堂で挙行了した。

2006年11月、Q氏は、「打開音楽之門」商標を、第16類、第41類について商標登録出願した。2009年12月28日、第16類について商標登録が認められた（指定商品は第16類「雑誌（季刊）」。登録番号は第5742497号）。2011年10月7日、第41類について商標登録が認められた（指定役務は第41類「研修、組織コンクール（教育又は娯楽）、図書出版（広告宣伝パンフレットを除く）、演出、フィットネスクラブ、テレビ娯楽番組、番組制作、芸術家のために提供されるモデル、娯楽、オンライン電子書籍（ダウンロードしないもの）雑誌（季刊）」。登録番号は第5742496号）。

2009年に北京音楽庁は、再度「打開音楽之門」シリーズの演出イベントの挙行を開始した。これには、2009年北京音楽庁主催の「打開音楽之門」夏季シリーズ音楽会、2010年11月から12月の北京音楽庁主催の「打開音楽之門」ショパン及びシューマン誕生200周年ピアノシリーズ音楽会、2011年北京音楽庁主催の「打開音楽之門」夏季シリーズ音楽会、2012年7月から8月の北京音楽庁主催の「打開音楽之門」夏季シリーズ音楽会が含まれる。2013年「打開音楽之門」夏季シリーズ音楽会は北京音楽庁が挙行し、活動期間は7月12日から8月30日までであった。北京音楽庁は、2013年6月18日、19日、26日に「法制晩報」上に宣伝広告を掲載し、北京音楽庁にある掲示板に当該イベント宣伝ポスターを貼り、宣伝パンフレット、プログラムリスト等を公衆に配布した。

2013年8月12日、Q氏から委託を受けた弁護士は、北京音楽庁に「弁護士書簡」を送付し、北京音楽庁に「打開音楽之門」商標の使用を停止するよう要求し、関連媒体上で謝罪するよう求めた。

2014年7月11日から8月31日まで、「打開音楽之門」の北京音楽庁の夏季シリーズ音楽会が、北京音楽庁で挙行された。北京音楽庁は地下鉄の広告欄で当該イベントの宣伝を行い、宣伝パンフレット、プログラムリスト等を公衆に配布した。

Q氏は、北京音楽庁を被告として、「法制日報」等の新聞、公告欄、展示欄及び各種宣伝パンフレット、プログラム冊子上における、Q氏が保有する「打開音楽之門」商標を使用した

宣伝の停止、「打開音楽之門」の名義で行う演出の停止、権利侵害行為によりもたらされた損失の賠償、調査証拠取得費、交通費、弁護士代理費等を含む約 4 万元の賠償、国内における主要新聞上の謝罪声明掲載、影響の除去を求める訴えを北京市西城区人民法院に提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下のとおり判示した。

本件の被疑侵害行為の一部は、商標法の 2013 年改正前に発生し、一部は、商標法の 2013 年改正後に発生した。最高人民法院による「商標法改正決定施行後の商標案件の管轄及び法律適用の問題に関する解釈」第 9 条の規定は、被疑侵害行為の各部分には、それぞれ 2013 年改正前の商標法及び 2013 年改正後の商標法を適用するものと定めている。

本件の争点は、北京音楽庁が「打開音楽之門」の商標に対し先使用していた状況があったか否か、かつ、一定の影響力を有していたか否かである。

1993 年に中央楽団（現中国交響楽団）と「請負経営契約」を締結したのは、賽洛公司であり、Q 氏個人ではない。また、Q 氏が北京音楽庁の総経理に就任したと同時に、法定代表人にも就任し、対外的には北京音楽庁の代表となった。請負経営契約の約定によるものか、総経理の職責の履行によるものかに関わらず、Q 氏は、いずれにしても、北京音楽庁の演出の質、経済効果、及び経営管理等の面において更に向上させなければならない義務を負っていた。また「打開音楽之門」等のプログラムの企画、実施は、北京音楽庁の経営主旨を実現する手段の一つであり、当該プログラムは、普通の音楽愛好家、特に青少年層の拡大を目的としたものであり、高尚な音楽芸術を普及させ、同時に北京音楽庁のために良好な社会効果及び知名度をもたらすためのものであった。これに対し、Q 氏は、北京音楽庁の総経理として積極的に貢献したが、結局のところ、その行為は職責の履行による職務行為である。故に、北京音楽庁は、1998 年から 2001 年の間に連続して「打開音楽之門」商標を使用しており、その時期は、Q 氏が 2006 年に「打開音楽之門」商標を出願した時よりも早く、先使用の状況であった。各種のメディアの報道から、北京音楽庁による「打開音楽之門」シリーズの音楽会は、北京地区において一定の知名度及び社会的影響力を有していた。Q 氏は、登録商標専用権者として、北京音楽庁が元の使用していた範囲内において、本件商標を継続使用することを禁止する権利はない。

以上の理由により、第一審法院は、Q 氏の訴訟請求を棄却する判決を下した。

(3) 第二審判決

Q 氏は第一審判決を不服として上訴した。主な上訴理由は、以下のとおりである。①Q 氏は、北京音楽庁の請負期間において、「打開音楽之門」の名称でシリーズ演出及び関連イベントを熱心に企画したが、北京音楽庁はいかなる労働報酬も支払わず、北京音楽庁は「打開音楽之門」の商標を先使用していたことを証明する証拠がない。②Q 氏は、北京音楽庁の請負期間において、「打開音楽之門」で有名なシリーズイベント及び宣伝は職務行為ではなく、北京音楽庁とは無関係であり、Q 氏だけが「打開音楽之門」の正式な継続使用者である。③かつて北京音楽庁は、Q 氏が「打開音楽之門」の使用者であると承認し、Q 氏が当該標章を現

在に至るまで使用することを認可しており、かつ、北京音楽庁は「打開音楽之門」の標章を連続して中断せずに使用してきたことを証明する証拠がない。よって、北京音楽庁は本件登録商標を先使用していたとの第一審法院による認識には、誤りがある。

第二審法院は、以下のとおり判示した。

第二審審理の争点は、本件登録商標の出願登録前に、北京音楽庁が「打開音楽之門」を先に使用して、シリーズ演出及び宣伝活動行為を行っていたか否か、その先使用の抗弁が成立するか否か、である。

①1998年から2001年までの間、「打開音楽之門」標章は、北京音楽庁が挙行するシリーズ演出及び宣伝活動に用いられた。上記の活動と本件登録商標の指定役務は同一の区分である。上記の活動時期は本件登録商標が登録出願された2006年11月23日よりも早い。故に、「打開音楽之門」標章は、先使用されていた状況があったといえる。

②「請負経営契約」に基づき、賽洛公司是Q氏を派遣し、Q氏は中央樂團に所属する北京音楽庁の法定代表人に就任した。請負経営期間において、Q氏は、「打開音楽之門」シリーズの音楽イベントの経営、「打開音楽之門」の名称でのシリーズ演出及び宣伝活動の企画に参加し、当該サービスブランドの発展に対し、一定の貢献を成し、「打開音楽之門」標章に対する関連公衆における知名度及び影響力の向上に重要な役割を果たした。しかし、Q氏は当該契約の相手方ではなく、当該契約の約定に基づいて訴訟を提起する権利はない。同時に当該契約において、標章等の無形資産の権利帰属に関する約定はなく、また請負経営期間内において職責及び義務を行うことが約定されているだけであり、上記契約を根拠に請負経営期間内に生じ得る標章等の無形資産の権利帰属者を推定することはできない。発注側の中央樂團下の所属単位として、北京音楽庁は演出等イベントの許可、届出を行い、また「打開音楽之門」標章を使用したシリーズ演出及び宣伝活動における対外的な宣伝主体はいずれも北京音楽庁であり、Q氏が従事した行為が職務行為であるか否かに関わらず、またそれが「打開音楽之門」シリーズ演出及び宣伝活動のためにいかなる貢献を成したかに関わらず、当該標章は客観的にも北京音楽庁による提供サービスの一つである。関連公衆は、当該標章から北京音楽庁との固定的関係を結び付け、「打開音楽之門」を標章とするシリーズ演出及び宣伝活動は商業的信用を勝ち取り、また北京音楽庁という主体の上に蓄積したものである。故に、北京音楽庁は、本件登録商標の出願登録前に、既に類似役務において「打開音楽之門」に対して商標的使用を行ったといえる。

③「打開音楽之門」標章の知名度の問題については、双方はいずれも本件商標出願登録前に、当該標章が既に一定の知名度を有していたことを認めており、かつ、北京音楽庁は毎年これを名称としてシリーズ演出及び宣伝活動を行ってきた事実からすると、上記イベントは、既に北京音楽庁の固定的な特色あるイベントの一つになっている。故に、当該標章は関連公衆において一定の影響力を有するといえる。

第二審法院は、以上の理由により、次のとおり判示した。

北京音楽庁は「打開音楽之門」標章を使用してシリーズ演出及び宣伝活動を行ったことは、同一役務において、本件登録商標と類似する標章を使用した行為にあたる。しかし、北京音

楽庁は本件登録商標出願日前に、即ちその上級単位である中央楽団及び賽洛会社が締結した請負経営契約に基づき、請負経営期間に「打開音楽之門」標章を先使用し、北京音楽庁にてシリーズ音楽演出イベントを挙行し、関連活動を広く宣伝し、知名度を高め、当該標章の使用は一定の影響力を有していた。よって、北京音楽庁による「打開音楽之門」標章の使用は、2013年改正後の商標法第59条第3項に規定された行為に合致し、Q氏には、北京音楽庁に係る範囲内において上記標章を継続使用することを禁止する権利はなく、北京音楽庁の行為は、本件登録商標専用権の侵害にあたらない。

第二審法院は、上訴を棄却し、第一審判決を維持する。

5. 解説

2013年改正前の商標法では、先使用権は認められていなかった。これに対し、2013年の第三次改正商標法は、「商標登録者が商標登録出願前に、他人が既に同一商品又は類似商品に、商標登録者より先に登録商標と同一又は類似で、かつ一定の影響を有する商標を使用していたときは、登録商標専用権者は、当該使用者が元の使用範囲内で当該商標を使用することを禁止する権利を有しないが、但し、適当な区別標章の付加を要求することができる。」と規定し、先使用権を認めた（第59条第3項）。

本件では、北京音楽庁の被疑侵害行為の一部は、商標法の2013年改正前に発生しており、一部は2013年改正後に発生していたため、それぞれ改正前及び改正後の商標法を適用すべきとされた。そして、結論としては、2013年改正商標法第59条第3項に規定される行為に合致し、Q氏に北京音楽庁に係る範囲内において当該商標を継続使用することを禁止する権利はなく、北京音楽庁の行為は、本件登録商標専用権の侵害にあたらないと判示された。

2013年改正後に発生した行為の権利侵害が否定された理由が、先使用の抗弁が認められたことにあることは理解できる。

しかし、2013年改正前に発生した行為の権利侵害が否定された理由については、判決文だけからでは必ずしも明らかでない。2013年改正前の商標法には先使用の抗弁の規定は無かったのであるから、2013年改正前に発生した行為の権利侵害は肯定され、損害賠償請求は認められてしかるべきであったように思われる。

6. 企業へのメッセージ

上記のとおり、先使用権には、「一定の影響を有する商標を使用していたとき」が要件とされているが、これは「中国」においてのものである。従って、日本企業が日本国内において大量に当該商標を使用しているだけでは、商標法第59条第3項の先使用権の規定の適用を受けることは困難である。また、仮に先使用権が成立したとしても、「元の使用範囲内で」使用できるだけであり、適当な区別標章の付加も要求されるため、先使用権をあまり過信しない方がよい。先使用権は、やむにやまれぬ「最後の手段」程度に捉えておくべきであろう（この点、専利法第69条第2号における先使用権についても、同様のことがいえる）。

11. 商標登録専用権侵害に基づく民事訴訟の時効期間は、刑事事件の刑事裁判文書の効力発生時から改めて計算されると判示された紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：バーバリー有限公司及びC氏、L氏による商標権侵害紛争事件

争点：商標登録専用権侵害に基づく民事訴訟の時効期間と、刑事事件との関係

3. 書誌的事項

第一審：上海市楊浦区人民法院（2014）楊民三（知）初字第381号

原告：バーバリー有限公司（以下「バーバリー社」という）

被告一：C氏

被告二：L氏

判決日：2014年12月23日

第二審：上海知的財産権法院（2015）沪知民終字第6号

上訴人：L氏

被上訴人：バーバリー社

原審被告：C氏

判決日：2015年4月9日

関連条文：民法通則第135条、第140条、最高人民法院「商標民事紛争事件の審理における法律適用に関する若干問題の解釈」第18条、最高人民法院「民事事件審理における訴訟時効制度適用に関する若干問題の規定」第13条

出典：

第一審：上海市高級人民法院網

http://www.hshfy.sh.cn/shfy/gweb/flws_view.jsp?pa=adGFoPaOoMjAxNKOp0e7D8cj9KNaqKbP119a12jM4MbrFJndzeGg9MwPdcssPdcssz

第二審：上海市高級人民法院網

http://www.hshfy.sh.cn/shfy/gweb/flws_view.jsp?pa=adGFoPaOoMjAxNaOpu6bWqsPx1tXX1rXaNrrFJndzeGg9MQPdcssPdcssz

4. 事件の概要

(1) 事実関係

バーバリー社は、中国において、「BURBERRY」登録商標を有している（指定商品は第 25 類「衣服」。登録番号は第 75130 号）。また、バーバリー社は、第 G733385 号登録商標も有している（指定商品は第 25 類「コート、レインコート、ブラウス、ジャケット式ショートコート、衣服」等）。2014 年 3 月 4 日、国家工商行政管理総局商標評審委員会は、第 G733385 号商標につき、衣服商品に使用される馳名商標として認定した。

C 氏及び L 氏は、夫婦である。2012 年 5 月、上海市閘北区人民検察院は被告人 C 氏、L 氏を模倣登録商標商品販売罪で起訴した。同年 8 月 24 日、上海市楊浦区人民法院は、(2012) 楊刑初字第 41 号刑事判決書にて、以下のとおり認定した。2009 年 10 月から被告人 C 氏は被告人 L 氏と共同で、上海市閘北区南星路 XXX 号 XXX 室を営業所とし、他人が登録したタオバオネット店の「格調生活 2006」を通じ、「BURBERRY」商標の付いた模倣品の衣服を低価格で販売した。被告人 C 氏は、仕入、販売、カスタマーサービスを担当し、被告人 L 氏は、商品の写真制作をして被告人 C 氏を手伝った。2012 年 3 月 20 日、公安当局は、上記の場所で「BURBERRY」商標の付いた衣服 329 件を押収した。権利者による確認を経て、全てが模倣品であることが確認された。2009 年 10 月から事件発覚まで、被告人 C 氏、L 氏による模倣「BURBERRY」商標の衣類の販売金額は、累計 1,934,433.01 元に達した。押収された模倣「BURBERRY」商標の衣服の価値金額は、64,832 元であった。被告人 C 氏、L 氏は、模倣登録商標商品販売罪の犯罪事実について供述し、審理中に違法所得 150,000 元を返還した。法院は、被告人 C 氏、L 氏は、模倣登録商標商品販売罪を構成すると認定し、法により被告人 C 氏に懲役 3 年、執行猶予 4 年、罰金人民元 15 万元の処罰を下し、被告人 L 氏に懲役 2 年 6 月、執行猶予 2 年 6 月、罰金人民元 5 万元の処罰を下した。

2014 年、バーバリー社は、C 氏及び L 氏を被告として、登録商標専用権侵害の民事訴訟を提起した。その際、2012 年 8 月 24 日に上海市楊浦区人民法院が下した模倣登録商標商品販売罪の刑事判決書を根拠とし、C 氏及び L 氏に対し登録商標専用権侵害行為を差し止め、連帯してバーバリー社の経済的損失及び合理的支出の合計人民元 100 万元を賠償するよう求めた。

これに対し、C 氏及び L 氏は、以下のとおり抗弁した。C 氏及び L 氏は既に違法所得を全額返還し、罰金を支払った。バーバリー社は、公安当局から押収された衣服に対し鑑定書を作成するように要求された時点で、C 氏及び L 氏の権利侵害行為を知っており、上海市閘北区人民検察院が起訴状に捺印した日（2012 年 5 月 21 日）から起算したとしても、既に訴訟時効が経過しているため、バーバリー社の訴訟請求は棄却されるべきである。

(2) 第一審判決

第一審法院は、本件の争点は、①バーバリー社の提訴時には訴訟時効が経過していたか否か、②訴訟時効が経過していない場合の C 氏及び L 氏の権利侵害行為に対する負担すべき法的責任、の 2 つであるとした。

争点 1 について、第一審法院は、以下のとおり判示した。バーバリー社は、2012 年 3 月 21 日に、C 氏及び L 氏が犯罪の疑いで公安当局に立件されたと知っていたとしても、C 氏及び L 氏が権利侵害の主体として認定されたか、権利侵害行為の関連証拠等が認定されたか否かについては、刑事判決の効力が生じた後にはじめて確認することができる。バーバリー社は、(2012) 楊刑初字第 41 号刑事判決書において認定された被告人 C 氏、L 氏の犯罪事実を、本件における C 氏及び L 氏の具体的権利侵害行為としている。故に本件の訴訟時効期間は、当該刑事判決書の効力が発生する日から起算される。刑事判決は 2012 年 8 月 24 日に下されたが、バーバリー社が本院に起訴状を提出したのは訴訟時効期間内である。よって、バーバリー社の提訴は、訴訟時効を経過していない。

争点 2 について、第一審法院は、以下のとおり判示した。本件において、バーバリー社は 2014 年 5 月 1 日以降に本院に訴訟を提起し、バーバリー社は、C 氏及び L 氏が 2012 年 3 月 20 日以降は (2012) 楊刑初字第 41 号刑事判決書に認定された権利侵害行為を停止したことを確認し、また 2012 年 3 月 20 日以降も C 氏及び L 氏がなおその他のバーバリー社の本件登録商標専用権を侵害しているとする証拠を提出していない。故に、本件は、2013 年改正前の商標法を適用するものとする。本件において、C 氏及び L 氏は、自身が販売するものが他人の登録商標権を侵害する商品であることを知っていた。よって、その販売行為は、バーバリー社の商標権の侵害にあたり、相応の民事責任を負うものとする。

バーバリー社は、C 氏及び L 氏に対し権利侵害差止めを要求する訴訟請求をし、C 氏及び L 氏は、(2012) 楊刑初字第 41 号の刑事判決書に認定された権利侵害行為を停止した。バーバリー社は、C 氏及び L 氏によるその他の権利侵害行為に対し証明する証拠を提出していない。故に、バーバリー社が C 氏及び L 氏に対し権利侵害の差止めを要求する訴訟請求について、第一審法院はこれを支持しない。バーバリー社が C 氏及び L 氏に対し要求する経済的損失の賠償の訴訟請求に関し、バーバリー社は権利侵害者が獲得した利益について挙証することができず、また権利を侵害された期間に被った損失についても挙証することができていないことに鑑み、法院は、合理的な基準に基づき酌量して算定する。

よって、第一審法院は、C 氏及び L 氏に対し、バーバリー社の経済的損失の人民元 15 万元及び合理的費用の人民元 1.5 万元を賠償するよう判決を下した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、以下のとおり判示した。

本件の争点は、商標権利者による商標権侵害訴訟の訴訟時効期間の起算点の確定問題であり、争議の実質は、刑事訴追手続が訴訟時効の中断事由に該当するか否かの問題である。

商標権が侵害された場合の訴訟時効期間は 2 年である。訴訟時効は、権利者に対し権利行使する期間を制限する制度であり、その趣旨は、権利者による権利行使の督促であり、取引関係の安定を維持することにある。訴訟時効期間の満了によって、権利者は法院により強制的に権利保護を受けることができなくなるが、実体的権利を失うものではない。最高人民法院による「民事事件の審理における訴訟時効制度適用に関する若干問題の規定」第 13 条は、訴訟提起と同等の訴訟時効中断の効力を有する事項として認定できると規定している。

本件において、C氏及びL氏による犯罪行為は、バーバリー社によって発見されて刑事手続が開始されたわけではなく、公安当局が違法行為を発見した後に刑事捜査を行ったものであった。バーバリー社は、商標権利者として価格証明を作成し、真贋商品鑑別を行ったときに、初めて自己の権利が侵害されていたことを知った。この時、C氏及びL氏は、既に刑事捜査された状態にあり、バーバリー社は権利者として、刑事捜査がその民事権利の保護に影響を与えると信じる合理的理由を有していた。また、刑事捜査、起訴、裁判の進展に伴い、C氏及びL氏による権利侵害の具体的行為、規模、侵害結果等が、必然的に刑事裁判による最終的な認定に基づき確定されることになる。C氏及びL氏の商標権侵害の具体的事実の確定は、刑事訴訟の結果に大きな関連性を有する。よって、刑事手続の継続は、訴訟提起と同等の訴訟時効中断の効力を有する。バーバリー社は、公安部門から価格証明の作成及び真贋商品の鑑別を行うよう要求されることに応じた際、権利が侵害されていることを知り、訴訟時効期間は起算を開始したが、同時に、権利侵害者の行為が刑事捜査手続に入ったことも知り得た。これらの理由に基づき、訴訟時効期間が中断したといえる。刑事手続の終了を待ち、訴訟時効の中断事由が排除されたときに、訴訟時効期間は改めて起算される。

よって、第二審法院は、第一審法院による本件における訴訟時効期間は刑事裁判文書の効力発生時から改めて計算されるとの認定は不当ではないと認定し、バーバリー社が提起した第一審訴訟は訴訟時効を経過しておらず、その権利は法的保護を受ける。

よって、第二審法院は上訴を棄却し、第一審判決を維持する。

5. 解説

登録商標専用権侵害が発生した場合、登録商標専用権者としては、侵害者に対し民事訴訟を提起して使用差止及び損害賠償を請求することができる。また、一定の要件を満たす場合は、刑事事件となる可能性もある。民事訴訟の時効期間は、原則として、権利が侵害されたことを知り又は知るべきであった時から2年間である。しかし、本件のように、権利侵害者の行為が刑事捜査手続に入った場合には、訴訟時効の進行が中断したといえる。刑事手続の終了を待ち、訴訟時効の中断事由が無くなったときに、訴訟時効期間は改めて起算される。具体的には、商標専用権侵害の民事訴訟の時効期間は、刑事裁判文書の効力発生時から改めて計算されると判示された。

6. 企業へのメッセージ

本件のように、登録商標専用権侵害につき刑事事件が先行するケースが発生した場合、刑事裁判文書の効力発生時を待って、侵害者に対し民事訴訟を提起して損害賠償を請求することができることに留意されたい。権利が侵害されたことを知り又は知るべきであった時から既に2年間以上経過した場合でも、必ずしもあきらめる必要はない。

【著作権】

12. App Store で他人の作品をダウンロードして閲覧できる状態にあることが情報ネットワーク伝達権侵害にあたるとして、アップル社の損害賠償責任が認められた紛争事件

1. 事件の性質

著作権権利帰属、権利侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：L氏、R氏及びアップル社による著作権権利帰属、権利侵害紛争

争点：アップル社がネットワークサービスの提供者として権利侵害製品につき合理的な注意義務を負うか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第二中级人民法院（2012）二中民初字第 2234 号

原告：L氏、R氏、W氏（以下「L氏等」という）

被告：苹果公司（以下「アップル社」という）

第三者：iTunes S.a.r.l.

判決日：2012年12月20日

第二審：北京市高级人民法院（2013）高民終字第 2261 号

上訴人：アップル社

被上訴人：L氏等

原審第三者：iTunes S.a.r.l.

判決日：2014年11月2日

関連条文：著作権法第10条第1項第12号、第48条第1号、第49条、情報ネットワーク伝達権保護条例第2条

出典：

第一審：OpenLaw 裁判文書

<http://openlaw.cn/judgement/5ce62188203b4f7782411950d50d1b5d>

第二審：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/bj/zscq/201507/t20150703_9203061.htm

4. 事件の概要

(1) 事実関係

アップル社は、米国カリフォルニア州に登録された IT 企業である。iTunes S.a.r.l.は、ルクセンブルクに登録された企業であり、アップル社の全額出資子会社である。App Store は、アップル社の iPhone、iPodTouch、iPad 及び Mac のために提供されるサービスであり、ユーザーは、iTunes Store 又は mac App Store からアプリケーションをダウンロードすることができる。http : //www.apple.com.cn から iTunes をダウンロードし、インストールしたのち、「ITUNES STORE」の下の「App Store」から関連するプログラムを購入し、ダウンロードすることができる。

App Store の経営スタイルは、アップル社、デベロッパー、ユーザー、及び決済会社が開与しており、決済会社は料金徴収チャネルである。アップル社は、アプリのデベロッパーにプラットフォーム及び開発ツールパックを提供し、そのマーケティング及び料金徴収に携わり、月ごとに決済し、デベロッパーに支払う。アップル社は、デベロッパーがユーザーの最新ニーズを把握できるよう、データ分析情報を公開し、アドバイスを提供し、デベロッパーにプログラムの価格設定、価格調整等を助言する。デベロッパーは、応用プログラムの開発に携わり、自らのプラットフォーム上の自社製品の販売又は応用を行う。ユーザーは、応用プログラムの体験者及び最終消費者であり、App Store から応用プログラムを購入し、ダウンロードする。

App Store がユーザーに提供する応用プログラムは二種類あり、1 つはアップル社が自ら開発したものであり、もう 1 つは第三者の応用プログラムデベロッパーが開発したものである。デベロッパーは、応用プログラムを作り、App Store で販売するために、まずはアップル社のオフィシャルウェブサイト (Apple.com) でデベロッパーアカウントを作成し、アップル社と「登録済みアップルデベロッパー契約」を締結した上で、アップル社のオフィシャルウェブサイト上で「iOS デベロッパー計画ライセンス契約」に同意し、クレジットカードで 99 米ドルを支払ってはじめて、App Store で有料応用プログラムを公布する資格を取得し、iTunes Connect を通じて応用プログラムをアップロードし、設定することができる。

アップル社が、そのオフィシャルウェブサイト (www.apple.com) 上に公布した「App Store 審査ガイドライン」によれば、応用プログラムのデベロッパーはアップル社の計画ライセンス契約を受け入れ、ユーザーインターフェース規約とその他のライセンス又は契約の約款の制約を受ける。開発された応用プログラムは、アップル社の審査を受けなければならない、高額なものほど審査は厳格になる。また、「デベロッパー計画ライセンス契約」によれば、アップル社はデベロッパーと 3 : 7 の比率で応用プログラムの利益を分けることになっている。

L 氏は、中国の有名作家・評論家であり、「中国サッカー裏事情」は L 氏と R 氏、W 氏が著作者で、2010 年 1 月に江蘇人民出版社が出版した単行本である。2011 年、L 氏等は、読者が、アップル社が製造販売する iPhone、iPad、iTouch 等の端末を通じて App Store に入れば、同書の内容を端末にダウンロードして閲読できることに気付いた。L 氏等は、これは同書の情報ネットワーク伝達権を侵害するものであるとして、アップル社を被告として訴訟

を提起し、損害賠償として人民元 264,000 元、及び権利侵害を止めるための合理的支出として 5,425 元の支払を請求した。

これに対し、アップル社は、以下のとおり主張した。①App Store は、アップル社が経営するものではなく、iTunes S.a.r.l.が経営・管理を行うものであり、原告が主張する権利侵害行為はアップル社が実施したものではなく、権利侵害の幫助すらしていないアップル社には被告適格がない。②App Store の運営者は通知を受領した後、合理的な期間内に被疑侵害プログラムを削除する。App Store の運営者は情報保存スペースを提供するのみで、本件において故意・過失はなく、応用プログラムデベロッパーとの共同不法行為にはあたらない。

iTunes S.a.r.l.は、アップル社の上記主張に同意した。

(2) 第一審判決

第一審判決は、以下のとおり判示した。

(ア) 被疑侵害応用プログラムは、権利侵害にあたるか

著作権者の情報ネットワーク伝達権は、著作権法及び情報ネットワーク伝達権保護条例の保護を受ける。他者の著作物を、情報ネットワークを通じて公衆に提供する場合は、著作権者の許可を得て、報酬を支払わなければならない。被疑侵害応用プログラムは iTunes S.a.r.l.が開発したものであるが、アップル社は iTunes S.a.r.l.が著作権者から許可を得た証拠を提出していない。従って、被疑侵害応用プログラムは権利侵害にあたる。

(イ) アップル社は App Store の運営者か

App Store は、アップル社の端末製品のためにグローバルに立ち上げられたものであり、iPad、iPhone 等のアップル製品のためにソフトの販売、ライセンス、オンラインサービスを提供するプラットフォームである。App Store の経営スタイルにおいて、アップル社は、iTunes プログラムのデベロッパーであり、また、その無料ダウンロードを提供している。App Store のインターフェースに、「著作権はアップル社に帰属」又は「権利が留保されている」との表示がある。App Store のすべての応用プログラムは、アップル社の自主開発、又はアップル社と契約を結んだデベロッパーが開発したものであること、かかる契約に基づきアップル社は App Store の運営において契約内容、ポリシーの改定、応用プログラムの審査、販売と取消等の権限を有することから、アップル社は App Store の運営者であると認定できる。アップル社は、App Store のプラットフォーム運営者として、App Store が提供するネットワークプラットフォームサービスについて法的責任を負うべきである。

(ウ) アップル社は App Store の運営者として、その許可を受けた応用プログラムを開発した第三者によるユーザーへの被疑侵害応用プログラムのダウンロードの提供行為について法的責任を負うべきか

アップル社は契約を通じて、App Store に公開される応用プログラムに対して自らの意思に基づき選択・選別をすることができ、応用プログラムのデベロッパーからは制限を受けず、アップル社は App Store の運営者として、自らが企画したビジネスモデル及び運営ポリシー並びに約款に基づき、App Store ネットワークサービスプラットフォームに対し、強いコントロール力と管理能力を有する。次に、アップル社は App Store の運営者として、App Store

からの収益に相当する義務を負わなければならない。App Store は、有料ダウンロードを主としたネットワークサービスプラットフォームであり、アップル社は当該デベロッパーと 3 : 7 の比率で応用プログラムの利益を分ける契約を締結している。従って、アップル社は注意義務を怠り、被疑侵害応用プログラムの権利侵害について法的責任を負うべきである。

(エ) アップル社はどのような責任を負うか

アップル社は App Store で被疑侵害応用プログラムを提供し、ネットワークユーザーが費用を支払ってダウンロードできるようにしたことは、L 氏等の著作物の情報ネットワーク伝達権を侵害したものである。従って、アップル社は著作権者の実際の損害を賠償しなければならず、賠償額は権利者が侵害行為を制止するために支出した合理的な費用を含むべきである。

以上の理由により、第一審判決は、アップル社に対して、L 氏等に損害額 15,000 人民元、及び訴訟のために支出した合理的費用 1,500 人民元を支払うよう言い渡した。

(3) 第二審判決

アップル社は上訴審において、以下のとおり主張した。①App Store がネットワークサービスを提供するにあたり、アップル社はそのデベロッパーの侵害行為を幫助したわけでもなければ、本件の侵害結果について故意・過失もない。②App Store の運営者は iTunes S.a.r.l. でありアップル社ではない。アップル社は、本件の著作権侵害行為から直接経済的利益を得たわけではなく、原審が行ったアップル社の注意義務の認定は誤りである。③アップル社は、ネットワークサービス提供者の法定の免責事由の適用を受ける。④損害賠償額について、L 氏等は実際の損害を立証しておらず、原審はその実際の損害の推定及び損害額の分担額の認定を誤っている。

第二審判決は、以下のとおり判示した。

(ア)アップル社は、iTunes S.a.r.l.が中国における App Store の運営者であると主張するが、本件の証拠は、次のことを証明することができる。①App Store のビジネスモデルにおいて、アップル社はプラットフォームサービス提供者であること。②アップル社は、iTunes のデベロッパーであり、当該プログラムの無料ダウンロードを提供するとともに、デベロッパーと契約を締結し、その契約に基づき、App Store の運営について契約内容・ポリシーの改訂や応用プログラムの審査、販売及び取消等の重要な役割を担っていること。③App Store のインターフェースにおいて、アップル社の著作権所有、及び権利留保等の表示があり、App Store のすべての応用プログラムは、アップル社が自ら開発し、又は契約締結したデベロッパーが開発したこと。

従って、アップル社が App Store の運営者であるとの第一審判決の認定は妥当である。App Store の運営者は、iTunes S.a.r.l.であるとアップル社は主張したが、iTunes S.a.r.l.は、中国における最終ユーザーからの費用の徴収、及び関連費用の決済を担当しているのみであり、その他の経営責任を担わないことが立証されたので、アップル社の当該主張は、支持されない。

(イ) アップル社は比較的高い注意義務を負うべきか、第三者による権利侵害行為について

知るべきだったかの問題について。これについて、アップル社が運営する App Store は、有料ダウンロードを主としたネットワークサービスプラットフォームであり、デベロッパーとの契約により、アップル社は固定比率の直接利益を約定している。これにより、アップル社は、デベロッパーの権利侵害行為について比較的高い注意義務を負うものであると認定できる。本件では、被疑侵害応用プログラムは、L 氏等の著作物の主要な内容を使用した。アップル社は、被疑侵害応用プログラムは許可を得ずに提供されたものであるとはっきりと知ることができたが、合理的な措置を採らなかった。故に、アップル社は、上記注意義務を怠った故意・過失があり、権利侵害行為を構成する。

(ウ) アップル社は、ネットワークサービス提供者の法定の免責事由の適用を受けると主張するが、情報ネットワーク伝達権保護条例第 22 条は、ネットワークサービス提供者の免責事由を規定しているところ、アップル社は App Store に対して極めて強いコントロール力を有しており、単なる情報の保管スペースを提供しただけではない。アップル社は、一連の契約を通して当該プラットフォーム上の応用プログラム開発の方向性と基準をコントロールしている。アップル社は、App Store 上に公開される応用プログラムに対して、第三者デベロッパーからの制約を受けず、自らのポリシーに合致する選択・選別をしている。これは、単なる情報の保管スペースネットワークの提供とは異質のものである。アップル社は、被疑侵害応用プログラムから直接利益を得ており、当該デベロッパーによる被疑侵害行為について知るべきであった。

(エ) 第一審判決が言い渡した賠償額が妥当かについて。当該賠償額は本件著作物の字数を基準に、本件著作物の創作の難易度、市場価値、及びアップル社の具体的行為の方法、権利侵害の範囲、故意・過失の程度等の要素を総合的に斟酌して決めたものであり、L 氏等が本件のために支出した合理的な費用をも考慮したものであり、不当ではない。

以上の理由により、第二審判決は、上訴を棄却し、第一審判決を維持した。

5. 解説

本件では、App Store で他人の作品をダウンロードして閲読できることは情報ネットワーク伝達権侵害にあたるとして、アップル社の損害賠償責任が認められた。App Store におけるすべての応用プログラムは、アップル社の自主開発のもの、及びアップル社と契約を結んだデベロッパーが開発したものであるところ、後者について著作権侵害の有無をチェックすることは事実上極めて困難と思われる。しかし、本件判決は、アップル社が App Store ネットワークサービスプラットフォームに対し、強いコントロール力と管理能力を有すること、並びに、App Store の運営者として、App Store から得ている収益に相当する義務を負わなければならないことを理由に、アップル社は、権利侵害について法的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

中国のインターネット上の各種ウェブサイトにおいては、著作権や商標権等の侵害行為が多数生じている。本件事案のように、ウェブサイト等のプラットフォームの運営者が、強いコントロール力と管理能力を有し、かつ、収益を得ている場合、重い法的責任が課される可能性が高いことにご留意いただきたい。

13. 企業のウェブサイトのページは著作権法における著作物にあると判示された紛争事件

1. 事件の性質

情報ネットワーク伝達権、著作物修正権の侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：上海帕佛洛文化用品有限公司、及び上海芸想文化用品有限公司、上海欧鰐文化用品有限公司の著作物情報ネットワーク伝達権、著作物修正権侵害紛争事件

争点：企業のウェブサイトのページは、著作権法における著作物といえるか否か

3. 書誌的事項

第一審：上海市閔行区人民法院（2014）閔民三（知）初字第154号

原告：上海帕佛洛文化用品有限公司（以下「帕佛洛公司」という）

被告一：上海芸想文化用品有限公司（以下「芸想公司」という）

被告二：上海欧鰐文化用品有限公司（以下「欧鰐公司」という）

判決日：2015年1月8日

第二審：上海知的財産権法院（2015）沪知民終字第14号

上訴人：芸想公司

上訴人：欧鰐公司

被上訴人：帕佛洛公司

判決日：2015年5月12日

関連条文：著作権法第10条第1項第12号、第17条、第48条第1号、第49条、最高人民法院「著作権民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第25条第1項、第2項、第26条、最高人民法院「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2条

出典：

第一審：上海市高級人民法院網

http://www.hshfy.sh.cn/shfy/gweb/flws_view.jsp?pa=adGFoPaOoMjAxNKOp48nD8cj9KNaqKbP119a12jE1NlRfJndzeGg9NAPdcSSPdcssz

第二審：上海市高級人民法院網

http://www.hshfy.sh.cn/shfy/gweb/flws_view.jsp?pa=adGFoPaOoMjAxNaOpu6bWqsPx1tXX1r

4. 事件の概要

(1) 事実関係

帕佛洛公司是、2003年6月22日に設立された。その事業範囲には文化用品、オフィス設備等の卸売、小売、及びペン、服装等の加工、販売等が含まれる。

芸想公司是、2008年5月29日に設立された。その事業範囲には文化用品、オフィス用品の販売等が含まれる。

欧鳄公司是、2002年5月9日に設立された。その事業範囲には文化スポーツ用品、ギフト、事務用品等が含まれる。

2010年3月29日、帕佛洛公司是、訴外の三五公司与ウェブサイト開設契約を締結し、三五公司在帕佛洛公司的ためにウェブサイトを開設することを約定し、ウェブサイト全体のスタイル、ウェブサイトのトップページ、内容等をいずれも標準型とし、ウェブサイト開発を完了させ、帕佛洛公司的検査合格を経た後に、ウェブサイトの文章、版権及び管理権をすべて帕佛洛公司的所有に帰した。2010年4月20日、帕佛洛公司的検査確認を経て、三五公司是ウェブサイトアップロードし、当該ウェブサイトのトップページアドレスを www.sh-picasso.com とした。帕佛洛公司是、三五公司に人民元で合計 23,000 元を支払った。

2014年、帕佛洛公司是、芸想公司及欧鳄公司在运营するウェブサイトが帕佛洛公司的ウェブサイト盗用、模倣しているとして、公证手续により証拠を保全した上で、上海市闵行区人民法院に提訴した。そして、芸想公司及欧鳄公司にそれぞれ各自の公式サイトのトップページ（芸想公司的公式サイトトップページの URL は、www.picassopen.com、欧鳄公司的公式サイトトップページの URL は、www.crocodilepen.com）及びトップページのデザインスタイルと類似する内部ページの削除を要求し、また、両者に対し、支出した合理的な費用、弁護士費用 20,000 元、公证費 3,000 元を連帯して支払うよう請求した。

芸想公司是、以下のとおり主張した。当方はいかなるウェブサイトもデザインしたことがなく、欧鳄公司的ウェブサイトを利用して宣伝を掲載しており、主観的な悪意はなく、客観的にも帕佛洛公司に何ら損害を与えていない。

欧鳄公司是、以下のとおり主張した。当該ウェブサイトは、訴外のデザイナー闫英がデザインしたものであり、デザイン内容は欧鳄公司的特徴を有する。芸想公司及欧鳄公司是、共同で権利侵害した事実及び故意はなく、芸想公司及欧鳄公司に連帯責任を負担させる法的根拠はない。帕佛洛公司的ウェブサイトページには独創性はなく、内容の多くはどれも、インターネットで公開使用されているものである。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下のとおり判示した。

ウェブサイトのページは、ハイパーテキスト表記言語を用いた基本的文書であり、コンピュータのメモリーの中にデータ形式で保存され、ネットワークブラウザを通じ、文字、画像、

音声及びその組合せ等のマルチメディア効果がコンピュータの出力デバイスに現れ、かつ、多様な形式で複製することができる。ウェブサイトの内容又は全体的なインターフェイスのレイアウトの効果が独創性を有するか否かが、ウェブサイトが著作権保護を受けられるか否かの鍵となる。

本件における帕佛洛会社のウェブサイトトップページのページ内容は、データ形式の文字、図形、アニメーション効果及び独特な色彩の選択並びにレイアウトデザインで組み合わせられている。帕佛洛会社の当該ウェブサイトページに用いられている色彩、文字、製品展示方法、星が煌くアニメーション効果は、単一要素から見ても、又はパブリックドメインから見ても、ウェブサイトのデザイナーが、上記の各要素をデータ化し特定の組合せにしたものであり、簡単な配列ではなく、人に視覚的な美しさを与え、色彩、内容の選択及びレイアウト編制において独特な構想を体現しており、独創性及び複製可能性を有し、著作権法上における著作物にあたる。同時に、帕佛洛会社の締結したウェブサイト開設契約の約定に基づき、帕佛洛会社のウェブサイトの著作権及び管理権はいずれも帕佛洛会社の所有に帰属し、故に、帕佛洛会社は法に依りそのウェブサイトのトップページに対し著作権を有し、当該権利の保護を受ける。

但し、帕佛洛会社のウェブサイトの内部ページを見ると、その内容及びレイアウト編制はいずれも比較的簡単なものである。故に、帕佛洛会社ウェブサイトの内部ページは、著作権法における著作物にはあたらないと判断する。

本件において、芸想公司及び欧鰐会社の被疑侵害ウェブサイトのトップページは、細かな点では帕佛洛会社のウェブサイトトップページとの差異が存在するが、背景の色彩、ページレイアウト、各コーナーのレイアウト比率、製品展示の位置方法等はいずれも、帕佛洛会社のウェブサイトのトップページの表示方法と基本的に同じであり、実質的な類似にあたる。芸想公司及び欧鰐会社は、これらの同一部分の表示方法は自社が独立して創作したものであると証明できておらず、また、芸想公司及び欧鰐会社のウェブサイトのICP届出日時、そのウェブサイトページに掲載された文書日時はいずれも、帕佛洛会社のウェブサイトが開設された日時よりも遅く、帕佛洛会社の同業競合者として、インターネット上で帕佛洛会社のウェブサイトの内容に触れる機会があった。

芸想公司及び欧鰐会社は帕佛洛会社の同意を得ずに、無断で帕佛洛会社のウェブサイトトップページ上と実質的に類似するページを情報ネットワークの中に立ち上げたことは、帕佛洛会社の当該ウェブサイトページの著作物情報ネットワーク伝達権の侵害を構成する。また、帕佛洛会社は、本件において芸想公司及び欧鰐会社はそのウェブサイトの修正権を侵害したと主張するが、修正権は著作者人格権であり、著作物に含まれる著作者の精神及び人格権の保護について着眼すると、芸想公司及び欧鰐会社の被疑侵害ウェブサイトは細かい点では帕佛洛会社の係るウェブサイトページとの差異を有するが、帕佛洛会社の当該ウェブサイトページの著作物に対して直接には修正しておらず、また帕佛洛会社の人権に損害を与えていない。故に、修正権の侵害にはあたらない。

本件の被疑侵害ウェブサイトは、それぞれ芸想公司及び欧鰐会社に帰属するが、帕佛洛会社は上記の被疑侵害ウェブサイトについて芸想公司及び欧鰐会社により共同で運営・管理さ

れていたことについて、いまだ相応の証拠を提出していない。よって、芸想公司及び欧鱈公司是、各権利侵害行為について、連帯責任ではなく、それぞれが各自の責任を負うものとする。

以上の理由により、第一審法院は、①芸想公司是ドメイン名 pocassopen.com のウェブサイトトップページを直ちに削除して、経済的損失及び合理的費用の支出 1.5 万円を賠償し、②欧鱈公司是ドメイン名 crocodilepen.com のウェブサイトトップページを直ちに削除して、経済的損失及び合理的費用の支出 1.5 万円を賠償するよう判決を下した。

(3) 第二審判決

芸想公司及び欧鱈公司是、第一審判決を不服として上訴した。

欧鱈公司的主な上訴理由は、以下のとおりである。帕佛洛公司的ウェブサイトのトップページには独創性はなく、著作物であるとはいえない。欧鱈公司的インターネットトップページは欧鱈公司在自社で創作した著作物であり、特定の内容及び構想を有している。

芸想公司的主な上訴理由は、以下のとおりである。芸想公司是、被疑侵害ウェブサイトのページ内容の使用を合法的に欧鱈公司から権利付与されており、権利侵害行為にはあたらず、民事責任を負わない。

第二審法院は、以下のとおり判示した。

(ア) 著作権法実施条例の規定に基づく、著作権法にいう著作物とは、文学、芸術及び科学の分野において独創性を有し、かつ、ある種の有形的な形式で複製できる知的成果をいう。帕佛洛公司的トップページは、一般的な企業のウェブサイトトップページが有する項目及び結合の要素を有するほかに、画面の色彩、内容の選択、展示方法及びレイアウト編制等の面において独特な構想を体現しており、一定の視覚的芸術効果を呈しており、独創性及び複製可能性を有し、著作権法における著作物にあたる。

(イ) 被疑侵害ウェブサイトのトップページには、細かい点においては帕佛洛公司的ウェブサイトトップページとの差異が存在するが、これらの微細な差異がページ全体の視覚効果に対し与える影響は大きくなく、両者のページの色彩、製品展示方法及び文字内容レイアウト等は基本的に同一であり、実質的な類似にあたる。よって、これに基づき、両上訴人は被上訴人のウェブサイトトップページが有する著作物情報ネットワーク伝達権を侵害するとした第一審法院の認定は、不当とはいえない。

よって、第二審法院は、上訴を棄却し、第一審判決を維持する。

5. 解説

本件では、企業のウェブサイトのページは、著作権法における著作物に該当することが認められた。著作権法にいう著作物とは、文学、芸術及び科学の分野において独創性を有し、かつ、ある種の有形的な形式で複製できる知的成果をいう。帕佛洛公司的トップページは、一般的な企業のウェブサイトトップページが有する項目及び結合の要素を有するほかに、画面の色彩、内容の選択、展示方法及びレイアウト編制等の面において独特な構想を体現して

おり、一定の視覚的芸術効果を呈しており、独創性及び複製可能性を有し、著作権法における著作物にあたりと判示された。

6. 企業へのメッセージ

中国では、日本企業の商品や商号だけでなく、日本企業のウェブサイトが模倣され、偽ウェブサイトが出現することも珍しくない。第三者がみれば、あたかも、日本企業の中国子会社のウェブサイトであるかのような外観を呈する。もしそのような偽ウェブサイトを発見した場合には、放置せずに、直ちに法的対策をとる必要がある。

14. ゲームの名称及びキャラクターの名称は文字著作物とはいえないと判示された紛争事件

1. 事件の性質

著作権侵害及び不正競争紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：北京樂動卓越科技有限公司及び北京崑崙樂享網絡技術有限公司、北京崑崙オンライン網絡科技有限公司、北京崑崙万維科技股份有限公司による著作権侵害及び不正競争紛争事件

争点：ゲームの名称及びキャラクターの名称は文字著作物といえるか

3. 書誌的事項

第一審：北京知的財産権法院（2014）京知民初字第1号民事判決書

原告：北京樂動卓越科技有限公司（以下「樂動卓越公司」という）

被告一：北京崑崙樂享網絡技術有限公司

被告二：北京崑崙オンライン網絡科技有限公司

被告三：北京崑崙万維科技股份有限公司

判決日：2015年7月20日

関連条文：著作権法实施条例第2条、第24条、最高人民法院「著作権民事訴訟の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第7条第1項、不正競争防止法第5条第2号、第9条第1項、最高人民法院「不正競争民事訴訟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2条

出典：

第一審：北京法院審判信息网

<http://www.bjcourt.gov.cn/cpws/paperView.htm?id=100276514025>

4. 事件の概要

（1）事実関係

樂動卓越公司是、モバイル端末オンラインゲーム「我叫MT on line（私はMT on line）」、「我叫MT 2」（以下「我叫MT」と総称する）の著作権者及び運営会社であり、同ゲームは3Dアニメ「我叫MT」を翻案したものである。3Dアニメ「我叫MT」は、当初、成都完美時空網絡技術有限公司（以下「成都完美公司」という）の著作物であったが、2013年に成

都完美が著作権譲渡契約により、その著作権を北京七彩之源文化传播有限公司（以下「七彩公司」という）に譲渡した。七彩公司是、2014年3月17日にアニメ「我叫MT」につき著作権登録を行った。

2014年1月、七彩公司是、樂動卓越公司与独占ライセンス契約を締結した。契約によれば、①樂動卓越公司是全世界において同著作物を自ら翻案し、若しくは第三者にその翻案をライセンスし、又は同著作物を使用してゲームバージョンを作り、若しくは第三者に作らせ、出版、運営、その他いかなる方法においても同ゲームの独占ライセンスを有し、②ライセンス期間内において、七彩公司是、樂動卓越公司的事前の書面による同意を得て、自ら同著作物を翻案した契約ゲームと異なる種類のゲームを自ら開発し、又は第三者に開発させることができる。

アニメ「我叫MT」には、「哀木涕」（「MT」と類似の発音）、「傻馒」、「劣人」、「呆贼」、「神棍德」の五つのキャラクター及びイメージがある。樂動卓越公司是、アニメの原型に基づき、これらをゲームのキャラクターとして改造し、オンライン上で運営した。

被告三社はゲーム会社であり、その開発・運営するゲームの名前を「超級MT」と名付け、キャラクターの名前を「小T」、「小馒」、「小劣」、「小呆」、「小德」と名付けた。「超級MT」のオフィシャルウェブサイトにおいて、被告三社は、『我叫MT』創作チームメンバーによる創作・吹替、「アニメ『我叫MT』創作チームメンバーによる創作」、「MT創作チームメンバーによる創作、『小小獸人』より『超級MT』へ改名、『我叫MT』の創作チームメンバーが『小小獸人』を二次開発したものが『超級MT』である。」等の宣伝文句を使用した。

樂動卓越公司的主張は、以下のとおりである。①被告三社が開発・運営するオンラインゲーム「超級MT」は、樂動卓越公司的著作権を侵害した。そのうちゲーム名称及び五人のキャラクター名称は、樂動卓越公司的文字著作物に対する翻案権、及び情報ネットワーク伝達権を侵害した。五人のキャラクターイメージ、及びゲームのAPP画像は、樂動卓越公司的美術著作物の氏名権、複製権及び情報ネットワーク伝達権を侵害した。②被告三社の行為は、樂動卓越公司的知名サービスの特有名称を無断使用した不正競争行為にあたる。③被告三社の行為は、虚偽の宣伝であり、不正競争行為にあたる。

よって、上記侵害行為の停止、謝罪広告、著作権侵害による損害賠償として200万元、不正競争行為による損害賠償として200万元、著作権侵害を阻止するために支払った弁護士費用及び公証費用10.5万元、不正競争行為を阻止するための弁護士費用及び公証費用10.5万元の支払を求めた。

これに対して被告は、以下の主張をした。①七彩公司が訴訟に参加しない限り、樂動卓越公司には単独で訴訟を提起する権利がない。また、文化部の関係届出情報によれば、「我叫MT on line」の運営者は福建博瑞网络科技有限公司であることが明らかになっている。樂動卓越公司是、ゲーム「我叫MT」の唯一の運営者ではなく、単独で同ゲームの運営の利益を有するわけではなく、不正競争という訴因について単独で訴訟を提起することはできない。②「超級MT」ゲームのオフィシャルウェブサイトには、確かに被告二の崑崙オンライン网络科技有限公司の表示があるが、係る表示は部外リンクであり、本件のゲームの開発及び運営にかかわっておらず、被告二は被告適格を欠く。③樂動卓越公司是、「我叫MT」の著作権

者ではなく、ゲーム名称、五人のキャラクター人物名称、及びイメージに対しても著作権を有しない。七彩会社が、「我叫MT」の著作権者である証明もない。また、ゲームのキャラクターイメージは、アニメ「我叫MT」のキャラクターイメージとは実質的な差異がなく、翻案著作物ではない。④楽動卓越会社の「我叫MT」のゲーム名称及びキャラクター名称は、知名サービスの特有名称を構成せず、被告らは高い研究開発及び運営能力があり、他者にただ乗りする必要はなく、宣伝においても出所が自社であると表明していることから、公衆にその出所について誤解を生じさせることはなく、虚偽宣伝ではない。よって、法院は、楽動卓越会社の訴訟請求すべてを棄却すべきである。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下のとおり判示した。

(ア) 楽動卓越会社の当事者適格性について。楽動卓越会社と七彩会社の間で締結された「我叫MT」についてのライセンス契約においては、明確に「独占ライセンス」と記載され、同契約により楽動卓越会社はアニメ「我叫MT」及びその名称、キャラクターイメージ名称について独占的な使用権を有する。また、同契約は、七彩会社が自らアニメ「我叫MT」を開発し、又は第三者に開発させる場合にはいずれも、楽動卓越会社による書面の同意が必要と規定していることは、楽動卓越会社の独占的な使用権を否定するどころか、その権利の内容を明確化したものである。よって、楽動卓越会社が単独で訴訟を提起する権利がないとの被告らの主張は支持しない。

(イ) 単独で訴訟を提起できるかについて。単独で訴訟を提起できるかについては、直接の利害関係を有するかどうかに関わる。不正競争防止法は、事業者の市場経営行為による経営利益の獲得を保護するが、楽動卓越会社は、本件においてゲーム「我叫MT」の経営について利益を有するので、その利益に対する他者の侵害行為について楽動卓越会社は訴訟を提起する権利がある。

(ウ) 崑崙オンラインネットワーク科技有限公司に当事者適格性があるかについて。ウェブサイトでは事業者を明記することは通常のことであり、被疑侵害ゲームのオフィシャルウェブサイトには「崑崙オンラインネットワーク科技有限公司」と明記されており、同社は被疑侵害ゲームのダウンロード及び運営等と関連性があり、その行為について責任を負うべきである。

(エ) 被疑侵害行為は楽動卓越会社の文字著作物の修正権及び情報ネットワーク伝達権を侵害するかについて。

①まず、キャラクター名「哀木涕」、「傻馒」、「劣人」、「呆贼」、「神棍德」に文字著作物性があるかを判断する必要がある。この点について、独創性の有無が著作物を保護する前提であるが、名称の独創性が認められるためには、取捨選択・工夫を経て、思想感情を反映し一定の情報を表すものである必要がある。「我叫MT」というアニメ名称は、「我叫(私は～です)」という現有の表現であり、「MT」もよく見るアルファベットの組み合わせであり、「我叫MT」はよくある表現であり、独創性を有しない。また、キャラクター名の「傻馒」、「劣人」、「呆贼」、「神棍德」は、楽動卓越会社のゲームを見る前にこれらの名を見るだけではその意味について認識を抱くことはできない。よって、上述の名称は比較的まっとうな思想を表現でき

ず、文字著作物としての基本的な機能を果たしていない。公衆は、アニメ「我叫 MT」と結びつけて初めて上述の名称の意味を知ることができるが、しかし、これは上述の名称自体によるものではなく、アニメの具体的な内容によるものである。従って、このような状況では、これらの名称が文字著作物としての創作性の要件を満たしているとはいえない。以上により、樂動卓越会社が主張する、文字著作物の侵害は成立しない。

②翻案著作物とは、元の著作物の基本的な表現を残し、独創性の知的活動により生まれる新しい著作物であるが、五つのキャラクターは元のアニメキャラクターをベースに独創的な知的活動を経て得られた新しい著作物といえるか。アニメ「我叫 MT」のキャラクターと樂動卓越会社のゲームキャラクターの顔のイメージ、服装、武器を比較し、これらのキャラクターの顔が実質的に異なることはなく、武器と服装には明らかな差異があり、その差異が美術著作物としての基本的な創作のレベルに達しているため、翻案著作物にあたる。

③樂動卓越会社が提出した樂動卓越公司与七彩公司との間のライセンス契約、七彩公司の著作物登記証、及び七彩公司与成都完美公司との間の著作権譲渡契約から、成都完美公司是アニメ「我叫 MT」の著作権を七彩公司に譲渡し、七彩公司是同著作物をゲームに翻案する権利を樂動卓越公司に付与したことが認定できる。従って、樂動卓越公司によるゲーム及びキャラクターの翻案は、原著作権者の許可を得ていたといえる。

④樂動卓越公司の五つのゲームキャラクターの創作性のある部分は、顔ではなく、武器と服装にあり、樂動卓越公司の五つのキャラクターと被疑侵害ゲームの五つのキャラクターと比較して、武器と服装の差異が比較的大きく、実質的な類似にあたらぬ。従って、その翻案著作物の氏名権、複製権、及び情報ネットワーク伝達権を侵害するとの樂動卓越公司の主張は支持しない。

(オ) 樂動卓越公司の知名サービスの特有名称に関する不正競争行為について。知名商標又はサービスの特有名称・包装は実質的には未登録商標であり、通常、商品・サービスの出所を区別する表示は保護を受ける。本件のゲーム名称及びキャラクターは、厳格な意味ではサービス名称ではないが、出所を区別できるのであれば、保護を受けることができる。被告の行為がその保護に違反するかは、①知名サービスといえるか、②被告らによる「超級 MT」に関する宣伝行為が公衆に混同・誤認を引き起こすか、③被告らにただ乗りの悪意があるか、で判断すべきである。

樂動卓越公司のゲーム「我叫 MT」は、オンライン上に登場してから少なくとも一年あまりを経て、相当数の利用者を有し、知名度があり、知名サービスの特有名称であるといえる。また、「MT」とはゲームの通用名ではなく、関連公衆が「超級 MT」の名のゲーム及び宣伝を見たときに、被告らのゲームは樂動卓越公司ゲームから由来し、又は樂動卓越公司ゲームと一定の関連性を有するものだと誤認させ易く、公衆の混同・誤認を引き起こすものである。むしろ、不正競争防止法第 5 条第 2 号は、関連公衆の混同・誤認の可能性だけでなく、被告にただ乗りの悪意の有無についての考慮をも要求する。被告らは樂動卓越公司と同様に携帯ゲームの事業者であり、樂動卓越公司のゲームシリーズが先にオンライン上に登場し、一定の知名度を有することを被告らが知りながら、あえて「MT」といった通常表現でないものを名称として使うことを回避しようとはせず、樂動卓越公司のゲームのキャラクターの名である

「哀木涕」、「傻馒」、「劣人」、「呆贼」、「神棍德」にちなんでそれぞれ「小 T」、「小馒头」、「小劣」、「小呆」、「小德」と名付けた。また、『我叫 MT』の創作チームメンバーが『小小兽人』を二次開発したものが『超级 MT』である。」等の宣伝文句も、被告は樂動卓越会社のゲーム名称との関連性を回避しようとはせず、むしろ利用者が誤解を生じることを望んだものである。従って、被告らには明らかに、ただ乗りの悪意がある。

(カ) 『我叫 MT』創作チームメンバーによる創作・吹替、「アニメ『我叫 MT』創作チームメンバーによる創作」、「MT 創作チームメンバーによる創作、『小小兽人』より『超级 MT』へ改名、『我叫 MT』の創作チームメンバーが『小小兽人』を二次開発したものが『超级 MT』である。」等の宣伝文句は、事実と異なり、利用者に、被疑侵害ゲームはアニメ又はゲーム「我叫 MT」から由来したものと誤解させ易く、不正競争防止法第 9 条第 1 項に反し、不正競争行為にあたる。

(キ) 損害賠償額について。樂動卓越会社はその損害を証明する証拠がなく、被告が得た利益を証明する証拠もない。故に、人民法院は、被告の故意の程度、携帯ゲームの営利性等の要素に鑑み、損害額を斟酌して確定する。但し、被告らの不正競争行為は樂動卓越会社の人格利益に損害を与えたものではなく、樂動卓越会社への謝罪の主張は支持しない。

以上の理由により、被告らに対し、不正競争行為を停止し、樂動卓越会社に損害賠償 50 万元及び合理的な支出 3.5 万元を支払うよう命じる。

5. 解説

中国においても、文字やロゴマーク等が著作物といえるかという論点については、日本と同様、独創性の有無により判断される。

本件では、ゲームの名称及びキャラクターの名称は文字著作物とはいえないと判示された。即ち、キャラクター名「哀木涕」、「傻馒」、「劣人」、「呆贼」、「神棍德」に文字著作物性があるかについて、独創性の有無が著作物を保護する前提であるが、名称の独創性は取捨選択・工夫を経て、思想感情を反映し一定の情報を表すものである必要がある。「我叫 MT」というアニメ名称は、「我叫（私は～です）」という現有の表現であり、「MT」もよく見るアルファベットの組み合わせであり、「我叫 MT」はやはり現有のよくある表現であり、独創性を有しない。また、キャラクター名の「傻馒」、「劣人」、「呆贼」、「神棍德」は、樂動卓越会社のゲームを見る前にこれらの名を見るだけではその意味について認識を抱くことはできず、よって、文字著作物とはいえないと判示された。

6. 企業へのメッセージ

日本企業のゲームやアニメ等も、中国で模倣の対象とされやすいものである。本件のように、中国企業により、タイトルや主要登場人物の名前が同一又は類似しており、その他の部分については新たに制作したゲームやアニメ等を作られてしまうと、著作権や商標権の侵害の主張も非常に困難となる。

15. コンピュータ・ソフトウェアの著作権侵害事件において訴訟前証拠保全が認められた紛争事件

1. 事件の性質

コンピュータ・ソフトウェア著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：Autodesk, Inc.及び Adobe Systems Incorporated による訴訟前証拠保全の申立事件

争点：訴訟前証拠保全の可否

3. 書誌的事項

第一審：上海知的財産権法院（2015）沪知民保字第1号

申立人（原告）：欧特克公司（以下「Autodesk, Inc.」という）

被申立人（被告）：上海風語築展覽有限公司（以下「上海風語築公司」という）

決定日：2015年6月1日

第一審：上海知的財産権法院（2015）沪知民保字第2号

申立人（原告）：奥多比公司（以下「Adobe Systems Incorporated」という）

被申立人（被告）：上海風語築公司

決定日：2015年6月1日

関連条文：著作権法第51条第1項、民事訴訟法第81条第2項

出典：

第一審民事決定（Autodesk, Inc.）：上海市高級人民法院網

http://www.hshfy.sh.cn/shfy/gweb/flws_view.jsp?pa=adGFoPaOoMjAxNaOpu6bWqsPxS.aPX1rXaMbrFJndzeGg9MQPdcssPdcssz&jdfwkey=tv3bq3

第一審民事決定（Adobe Systems Incorporated）：上海市高級人民法院網

http://www.hshfy.sh.cn/shfy/gweb/flws_view.jsp?pa=adGFoPaOoMjAxNaOpu6bWqsPxS.aPX1rXaMrrFJndzeGg9MQPdcssPdcssz&jdfwkey=g00bk

4. 事件の概要

（1）事実関係

申立人 Autodesk, Inc.は、AutoCAD、3dsMAX、Maya等のシリーズコンピュータ・ソフトウェアの著作権者である。申立人 Autodesk, Inc.は、被申立人の上海風語築会社が許諾を得ずに、上記のシリーズソフトウェアを無断で複製、インストール、商業使用していることを理由として、被申立人を被告として訴訟を提起した。申立人は、コンピュータ・ソフトウェアが違法にインストールされているコンピュータ・ソフトウェアはいずれも被申立人の事業所内にあり、申立人の自力だけでは、到底、関連情報を取得することはできないと申し出た。同時に、係る証拠はいずれもコンピュータ・ソフトウェア及び関連データであるため、無形であり、かつ、容易に隠匿され、又はアンインストール、削除、フォーマット化等の方法で隠滅を図ることができ、一旦、証拠が移転、隠匿、又は消滅されてしまえば、取得は難しくなり、関連事実に対する認定が困難になる。故に、申立人は法院に、写真撮影、プリントスクリーン、印刷、録画、調書作成、読込み、保存等の方法を採用し、被申立人の事業所内におけるコンピュータ・ソフトウェア及びその他の施設設備上に違法に複製、インストール、使用された AutoCAD、3dsMAX、Maya シリーズソフトウェアの関連情報（ソフトウェア上に署名されている著作権者情報、ソフトウェア名称及びバージョン、製品登録番号又はインストールシリアルナンバー、インストール数量、インストール時間及びアンインストール、削除時間等の情報を含むが、これらに限られない）について、訴訟前証拠保全を行うよう請求した。申立人は、上記申立について、相応の担保を提供した。

申立人の Adobe Systems Incorporated は、Photoshop、Illustrator、Flash、Dreamweaver、Fireworks、Acrobat、Premiere等のシリーズコンピュータ・ソフトウェアの著作権者である。申立人 Adobe Systems Incorporated は、被申立人の上海風語築会社が許諾を得ずに、上記のシリーズソフトウェアを無断で複製、インストール、商業使用していることを理由として、被申立人を被告として訴訟を提起した。申立人は、コンピュータ・ソフトウェアが違法にインストールされているコンピュータ・ソフトウェアはいずれも被申立人の事業所内にあり、申立人の自力だけでは、到底、関連証拠を取得することはできないと申し出た。同時に、係る証拠はいずれもコンピュータ・ソフトウェア及び関連データであるため、無形であり、かつ、容易に隠匿され、又はアンインストール、削除、フォーマット化等の方法で隠滅を図ることができ、一旦、証拠が移転、隠匿、又は消滅されてしまえば、取得は難しくなり、関連事実に対する認定が困難になる。故に、申立人は法院に、写真撮影、プリントスクリーン、印刷、録画、調書作成、読込み、保存等の方法を採用し、被申立人の事業所内におけるコンピュータ・ソフトウェア及びその他の施設設備上に違法に複製、インストール、使用された Photoshop、Illustrator、Flash、Dreamweaver、FireworkS.acrobat、Premiere等のシリーズコンピュータ・ソフトウェア（ソフトウェア上に署名されている著作権者情報、ソフトウェア名称及びバージョン、製品登録番号又はインストールシリアルナンバー、インストール数量、インストール時間及びアンインストール、削除時間等の情報を含むが、これらに限られない）について、訴訟前証拠保全を行うよう請求した。申立人は、上記申立について、相応の担保を提供した。

(2) 第一審民事決定

上海知的財産権法院は、申立人 Autodesk, Inc.が保全を申し出た証拠は、滅失する可能性があり又は以後に取得が難しくなる状況にあるものに該当し、また、申立人は客観的な原因からも自ら上記証拠を収集することが不可能であり、故に申立人の申立は、訴訟前証拠保全の条件に合致すると認定した。著作権法第 51 条第 1 項、民事訴訟法第 81 条第 2 項の規定に基づき、被申立人の上海風語築会社の事業所内におけるコンピュータ・ソフトウェア及びその他の施設設備上における AutoCAD、3dsMAX、Maya シリーズコンピュータ・ソフトウェアの関連情報（ソフトウェア上に署名されている著作権者情報、ソフトウェア名称及びバージョン、製品登録番号又はインストールシリアルナンバー、インストール数量、インストール時間及びアンインストール、削除時間等の情報を含むが、これらに限られない）について、証拠保全を行うことを決定する。

上海知的財産権法院は、申立人 Adobe Systems Incorporated が保全を申し出た証拠は、滅失する可能性があり又は以後に取得が難しくなる状況にあるものに該当し、また、申立人は客観的な原因からも自ら上記証拠を収集することが不可能であり、故に申立人の申立は、訴訟前証拠保全の条件に合致すると認定した。著作権法第 51 条第 1 項、民事訴訟法第 81 条第 2 項の規定に基づき、被申立人の上海風語築会社の事業所内におけるコンピュータ・ソフトウェア及びその他の施設設備上における Photoshop、Illustrator、Flash、Dreamweaver、Fireworks、Acrobat、Premiere シリーズコンピュータ・ソフトウェアの関連情報（ソフトウェア上に署名されている著作権者情報、ソフトウェア名称及びバージョン、製品登録番号又はインストールシリアルナンバー、インストール数量、インストール時間及びアンインストール、削除時間等の情報を含むが、これらに限られない）について、証拠保全を行うことを決定する。

5. 解説

本件はいずれも、コンピュータ・ソフトウェアの著作権侵害事件において訴訟前証拠保全が認められた紛争事件である。即ち、証拠保全を申し出た証拠は、滅失する可能性があり、又は以後に取得が難しくなる状況にあるものに該当し、また、客観的な原因から申立人が自ら上記証拠を収集することが不可能であることから、申立人の申立は、訴訟前証拠保全の条件に合致すると認定された。

6. 企業へのメッセージ

一般的に、証拠保全の要件を満たすことは容易ではないが、コンピュータ・ソフトウェアの著作権侵害事件においては、技術的に見て、証拠隠滅の可能性が高く、後で回復することはほぼ不可能となるおそれが高いこと等から、証拠保全の要件を満たすことが比較的容易と思われる。

【不正競争】

16. 被告が係争ドメインネームの真の保有者ではないことから、法的責任が否定された紛争事件

1. 事件の性質

ドメインネーム紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：北京騰駒達管理顧問有限公司と之宝（ZIPPO）製造会社のドメインネーム権利侵害紛争

争点：被告が係争ドメインネームの真の保有者として法的責任を負うべきであるか否か

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2012）一中民初字第 12141 号民事判決

原告：之宝製造公司（以下「ZIPPO 社」という）

被告：北京騰駒達管理顧問有限公司「以下「騰駒達公司」という」

第二審：北京市高級人民法院（2013）高民終字第 3534 号民事判決

上訴人：騰駒達公司

被上訴人：ZIPPO 社

判決日：2014 年 7 月 20 日

関連条文：不正競争防止法第 2 条第 2 項、第 20 条第 1 項、最高人民法院「コンピュータ・ネットワークドメインネームに係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 1 号から第 4 号、第 5 条第 1 項第 5 号及び第 8 条

出典：

第二審：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/bj/zscq/201506/t20150628_9033391.htm

4. 事件の概要

（1）事実関係

ZIPPO 社は、アメリカのペンシルバニア州に登録されている企業である。ZIPPO 社は、

第 34 類「ライター」において、第 347274 号の「ZIPPO」登録商標及び第 3091639 号の「ZIPPO 及び図」登録商標の専用権を保有している。1999 年 4 月 1 日、中国商標局は、「全国重要商標保護リスト」を公表し、ライターにおいて、「ZIPPO」の商標を選出し、上記のリストに登録した。2012 年、ZIPPO 社が登録・使用する「ライター」に係る「ZIPPO」商標は、法院により馳名商標として認定された。

zippo.com.cn のドメインネームは、2008 年 8 月 7 日より以前に、張中志により登録された。2010 年 2 月 27 日、当該ドメインネーム登録者は周海哲に変更された。2010 年 5 月 11 日、当該ドメインネーム登録者は騰駒達公司に変更され、騰駒達公司は、2010 年 5 月 11 日から 2013 年 1 月 28 日までの間、係争ドメインネームを保有した。2013 年 1 月 28 日に、当該ドメインネーム保有者は張中志に変更され、現在に至るまで張中志によって保有されている。

www.zippo.com.cn のウェブサイトに入ると、トップページの主に目立つ内容は、当該ウェブサイト上にて販売されるブランド「ZIPPO」の各種ライターである。ZIPPO 社は、騰駒達公司による係争ドメインネームの登録・保有行為は、商標権侵害又は不正競争の民事責任を生じさせると主張し、騰駒達公司に対し、経済損失 10 万元（1 万元の合理的支出を含む）を賠償するよう請求した。これに対し、騰駒達公司は、係争ドメインネームと騰駒達公司とは無関係であり、騰駒達公司は如何なる民事責任をも負わないと主張した。

（2）第一審判決

第一審法院は、以下のとおり判示した。

（ア）係争ドメインネーム登録前に、ZIPPO 社は、第 347274 号及び第 3091639 号の「ZIPPO」登録商標専用権を保有し、「ライター」における上記「ZIPPO」商標を中国において長期に、また、大量に使用してきたため、関連公衆において既に極めて高い知名度を有し、馳名商標レベルの保護を複数回受けている。証拠により、係争ドメインネームの 2010 年 5 月 11 日から 2013 年 1 月 28 日までの期間における登録者は、騰駒達公司であることが証明できる。係争ドメインネームの主な識別部分は、「zippo」と ZIPPO 社の上記商標との僅かな差、「z」の一文字だけであり、両者の類似度は極めて高く、かつ、「ZIPPO」商標は比較的高い知名度を有しているため、関連公衆が係争ドメインネームを見れば、容易に、当該ドメインネームは、ZIPPO 社による登録又は ZIPPO 社と一定の関係を有すると認識させ、誤解をもたらすに足る。本件の騰駒達公司は、「ZIPPO」又は「zippo」について、何ら権益を有さず、係争ドメインネームを登録するその他の正当な理由を欠き、係争ドメインネームを登録する行為は、ZIPPO 社による関連ドメインネームの登録又は使用を阻むことにもなり、よって当該登録行為は悪意性を有する。騰駒達公司の上記行為は、最高人民法院による「コンピュータ・ネットワークドメインネームに係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 条及び第 5 条第 5 号が規定する権利侵害行為又は不正競争行為にあたる。

（イ）証拠により、騰駒達公司が係争ドメインネームを使用したウェブサイトの実際の運営者であることを証明できず、また騰駒達公司が係争ドメインネームを使用して実際に電子商取引に従事したことを証明できない場合、係争ドメインネームの登録・使用行為が「ZIPPO」

商標専用権を侵害したとする ZIPPO 社の訴訟理由は成立しない。但し、係争ドメインネームの識別部分と、ZIPPO 社の上記商標は類似性が高く、当該行為は、中国の関連公衆に当該ドメインネーム登録者について誤認を招く可能性が高く、当該行為は、公平な競争市場の経済秩序構築に対し有害である。よって、騰駒達公司による係争ドメインネームの登録行為は、不正競争防止法第 2 条第 2 項に規定される状況に合致し、不正競争行為にあたり、当該行為は、ZIPPO 社の権益に対し損害を生じさせ得る。故に、ZIPPO 社により提出された、騰駒達公司による係争ドメインネームの登録行為は不正競争にあたることを訴訟理由は成立する。

(ウ) 本件審理期間において、係争ドメインネームの登録者は、何度も変更されており、もし係争ドメインネームは ZIPPO 社により登録又は保有されるものとする判決をした場合、係争ドメインネーム変更後の保有者の権益に影響するのは必至であるため、係争ドメインネームが ZIPPO 社の所有に移転すべきとの訴訟請求を支持しない。しかし、ZIPPO 社は、別途、民事訴訟を提起して係争ドメインネーム帰属の請求をすることが可能である。騰駒達公司は、騰駒達公司の係争ドメインネームの登録・保有の不正競争行為により ZIPPO 社に一定の経済損失をもたらした賠償責任を負うものとする。このほか、ZIPPO 社はその権益保持のために公証を行い、また、弁護士に訴訟代理を委託しており、上記の権益保持行為に関連する領収書をまだ提出していないが、常識に基づき、このために支払った一定の合理的出費について、相応の賠償責任を負うものとする。

以上の理由により、第一審法院は、騰駒達公司は ZIPPO 社の合理的支出を含む経済損失 2 万元を賠償するよう判決を下した。

(3) 第二審判決

第一審法院による判決後、騰駒達公司は上訴した。騰駒達公司は、未だかつて、係争ドメインネームを保有・譲渡したことはなく、第一審法院の事実認定には誤りがあり、第一審判決を取り消すよう請求し、ZIPPO 社の訴訟請求を棄却するよう判決を改めるよう請求した。

第二審法院は、ZIPPO 社の申立て及び法院による事実確認の必要性に基づき、中国インターネットネットワークインフォメーションセンター（以下「CNNIC」という）に係争ドメインネームの登録に関連する情報を問い合わせた。CNNIC の回答は、以下のとおりである。

①係争ドメインネームの登録サービス機関は、時代インターネット公司であり、申請者はドメイン登録を申請する際に時代インターネットが提供するオンライン登録契約を使用して、ドメインネーム保有者が時代インターネットウェブサイトを通じてオンラインで、ドメインネームの名義変更申請を行い、アカウント及びパスワードを記入さえすれば、名義変更操作を完了することができる。2010 年以來、ドメインネーム保有者はいずれも、オンライン決済方式で時代インターネットにドメインネーム管理費用を支払っている。②係争ドメインネームの登録日時は、2008 年 8 月 7 日であり、登録事業者は時代インターネット公司であり、2008 年 8 月 7 日から 2010 年 2 月 27 日までのドメインネーム保有者は張中志であった。③2010 年 2 月 27 日から 2010 年 4 月 17 日までの保有者は、北京逸群情報技術有限公司の周海哲であった。④2010 年 4 月 17 日、保有者は張中志に変更された。⑤2010 年 4 月 17 日から 2010 年 5 月 11 日までの保有者は、北京逸群情報技術有限公司の周海哲に変更された。⑥2010 年

5月11日から2013年1月27日までの保有者は、騰駒達公司に変更された。⑦2013年1月28日に保有者は張中志に変更された後、現在に至るまで張中志が保有している。

保有者が頻繁に変更されていることについて、第二審法院は登録サービス機関である時代インターネット公司を調査し、時代インターネット公司は以下のとおり説明した。

係争ドメインネームは、未だかつて譲渡されたことがなく、一貫して張中志によって所有されている。zippoz.com.cnのドメインネーム情報の公開検索において、前後して周海哲、騰駒達公司の情報が出現するのは、CNNICが公布したCNドメインネームの実名政策規定に基づき、2009年12月14日午前9時から、全てのCNドメインネームは、実名認証が必要となり、従業員が張中志に連絡して実名認証を行おうとしたが、一時連絡が取れなかったことが原因である。なるべく早急にこのドメインネームの実名認証を行うために、張中志の主要管理代理者である周海哲の要求のもとで、周海哲の名義をもって実名認証を行った。その後、CNNIC政策規定により、個人が登録するCNドメインネームはサポートされず、企業による登録のみをサポートすることになった。従業員は、周海哲の要求に応じてこのドメインネームを騰駒達公司名義に変更した。2013年1月28日、騰駒達公司はドメインネームの真実情報についての確認調査の際に、このドメインネーム情報に誤りがあることを発見し、最終的にこのドメインネームを張中志の名義に変更した。

以上の理由により、第二審法院は、以下のとおり判示した。現有証拠によると、騰駒達公司が有効に係争ドメインネームを保有していたわけでないことと認定するに足り、係争ドメインネームの紛争は、騰駒達公司と関係がない。ZIPPO社は、委託調査結論に対し異議を有するにも関わらず、反駁する十分な証拠を提出しておらず、本件にて係争ドメインネームの登録者が張中志であることを既に調査で明らかにした状況において、ZIPPO社は別途、救済を得るために張中志を訴えることができる。

よって、第二審法院は、第一審判決を取り消す。

5. 解説

中国では、ドメインネーム紛争は数多く発生しているが、本件第二審判決では、中国インターネットネットワークインフォメーションセンター（CNNIC）及び登録サービス機関である時代インターネット公司に対し調査を行った結果、被告が当該係争ドメインネームを保有していたわけでないことと認定され、原告の請求が認められなかった。被告に無断で当該係争ドメインネームが被告名義になっていたのであれば、たしかに被告に責任を負わせることはできないが、もし被告が同意した上で係争ドメインネームが被告名義になっていたのであれば、被告は何らかの法的責任を免れないであろう。

本件紛争が生じたそもそもの原因は、CNNICが公布したCNドメインネームの実名政策規定、及びCNNIC政策規定により、個人が登録するCNドメインネームはサポートされず、企業による登録のみをサポートすることになったことであるという。そうであれば、本件の係争ドメインネームのように、真の保有者個人の名義になっておらず、便宜上、無関係の会社名義で登録されているドメインネームが少なくないと思われる。

6. 企業へのメッセージ

ドメインネーム紛争も、中国で数多く発生する紛争類型の一つである。もし、日本企業のブランドや商号が第三者によりドメインネームの一部として使用された場合、対処の必要性の有無等につき検討する必要がある。但し、商標とは異なり、ドメインネームの場合は、対処の必要性が低いケースも多い。

17. セキュリティソフトウェアのポップアップウィンドウを利用し、競合相手のネットワークブラウザをインストールするよう指示する行為は、不正競争にあたるか否か

1. 事件の性質

不正競争紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：北京奇虎科技有限公司等及び北京搜狗信息服务有限公司等による不正競争紛争事件

争点：①コンピュータ・セキュリティソフトウェアのポップアップウィンドウを利用し、競合相手のネットワークブラウザをインストールするよう指示する行為は、不正競争にあたるか否か、②ネットワークにおいて公表発表された競合相手に対するマイナス評価は、商業的信用毀損にあたるか否か

3. 書誌的事項

第一審：北京市第二中级人民法院（2013）二中民初字第 15709 号民事判決書

原告一：北京搜狗信息服务有限公司（以下「搜狗信息公司」という）

原告二：北京搜狗科技发展有限公司（以下「搜狗科技公司」という）

被告一：北京奇虎科技有限公司（以下「奇虎科技公司」という）

被告二：奇虎三六零软件（北京）有限公司（以下「奇虎三六零公司」という）

第二審：北京市高级人民法院（2015）高民（知）終字第 1071 号民事判決書

上訴人一：搜狗信息公司

上訴人二：搜狗科技公司

被上訴人一：奇虎科技公司

被上訴人二：奇虎三六零公司

判決日：2015 年 5 月 26 日

関連条文：不正競争防止法第 2 条、第 14 条、第 20 条第 1 項、最高人民法院「不正競争民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 17 条第 1 項

出典：

第二審：中国裁判文书網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/bj/zscq/201507/t20150703_9203013.htm

4. 事件の概要

(1) 事実関係

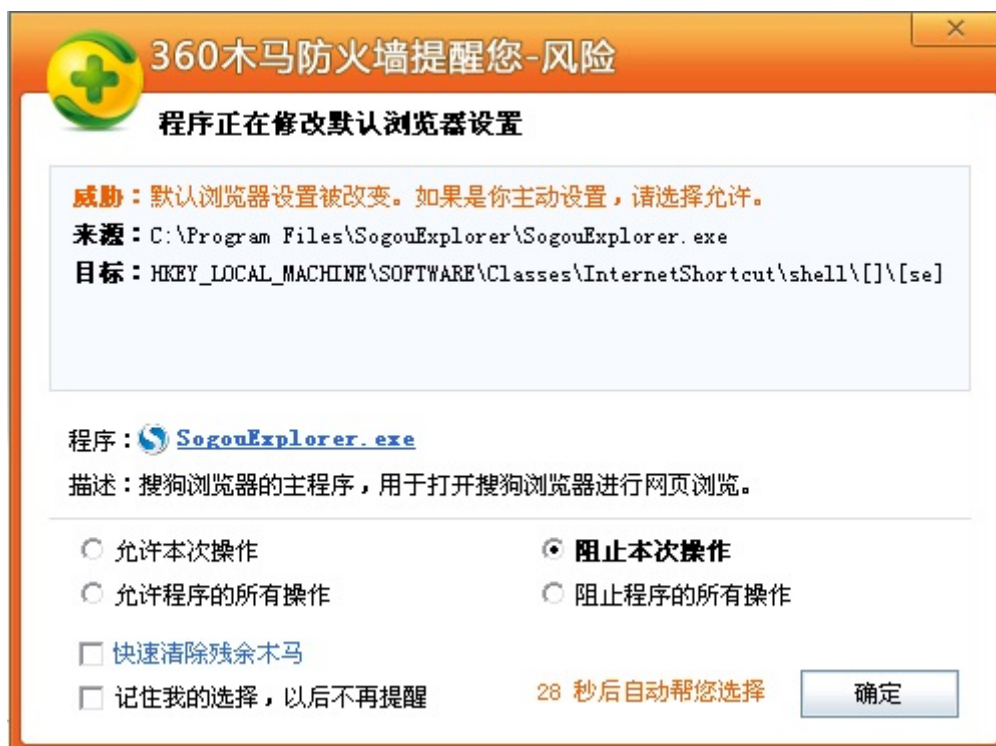
搜狗科技公司は、搜狗ブラウザ及び搜狗ピンイン入力法の著作権者である。搜狗信息公司是、搜狗ネットワーク（ドメイン名は、「sogou.net」「sogou.cn」「sogou.com」「sogou.com.cn」）の事業者である。搜狗科技公司は、搜狗信息公司に搜狗ネットワーク上で提供される搜狗ブラウザ、搜狗ピンイン入力法ソフトウェアのオフィシャルダウンロード運営サービスの権利を付与し、かつ、搜狗信息公司がソフトウェア著作権の専有使用权者として、搜狗科技公司と共同で権利行使を行い、賠償等を獲得する権利を付与した。

奇虎科技公司は、奇虎ネットワーク（ドメイン名は、「qhoo.com」）及び 360 セキュリティセンターネットワーク（ドメイン名は、「360.cn」、「360S.afe.com」）の事業者であり、上記のウェブサイト 360 安全卫士ソフトウェアのダウンロードサービスを提供している。360 安全卫士ソフトウェアは、奇虎三六零公司が開発し、著作権を有する。

搜狗信息公司、搜狗科技公司、及び奇虎科技公司、奇虎三六零公司提供するサービスは、同一又は類似し、競合関係にある。

両原告は、2011 年以来、両被告が 360 安全卫士ソフトウェアを通じ、搜狗ブラウザソフトウェアに対し遮断を行っていると主張する。即ち、ユーザーのコンピュータの中に、360 安全卫士ソフトウェアをインストールした後、搜狗ブラウザをインストールすると、360 安全卫士ソフトウェアが自動的に次のポップアップウィンドウを表示させ、ユーザーに注意を呼び掛ける。

(ポップアップウィンドウ様式一)



また、ユーザーが先に搜狗ブラウザをインストールし、搜狗ブラウザを既定ブラウザに設定した後、360 衛士ソフトウェアをインストールすると、360 衛士ソフトウェアが次のポップアップウィンドウを表示させ、ユーザーに注意を呼び掛ける。

(ポップアップウィンドウ様式二)



2013年9月21日、360安全衛士は新浪の公式微博（weibo）にて、次の内容の声明を発表した。「入力法のアップグレード及び辞書の更新を口実に、搜狗の入力法のバンドル行為はひどくなり、大規模なブラウザの誘導バンドル行為が行われている。セキュリティソフトウェアとして、360がユーザーに搜狗の誘導バンドル行為を示し、ユーザーの許諾を得て、ブラウザの修復を行ったが、搜狗公司及びそのCEOである王小川は、『既定ブラウザが改ざんされ、ユーザーが積極的に修復設定しても効果はなかった。』と事実でない話をしている。……搜狗は、入力方法のアップグレード又は辞書の更新等の名義で、その入力方法及び辞書と機能的に無関係な搜狗ブラウザをバンドルし、セキュリティソフトウェアの防御を遮断し、ユーザーのコンピュータの安全を脅威に曝した。」

2013年10月、両原告は共同で、両被告に対し訴訟を提起し、以下のことを請求した。①360安全衛士ソフトウェアの利用による両原告に対する不正競争行為を直ちに停止し、また、両原告に対する商業毀損行為を直ちに停止すること。②両原告に対する謝罪広告を公開すること。③両原告の経済的損失4,950万元（そのうち不正競争行為の損害賠償は4,000万元、商業毀損行為の損害賠償は950万元）を連帯賠償すること。④両原告の本件のために支出した合理的費用合計50万元を連帯で負担すること。

両被告の主な反論は、以下のとおりである。①360安全衛士は、既定ブラウザを変更設定する時にはじめてポップアップ表示されるので、搜狗ブラウザのダウンロードインストールを阻害していない。もしユーザーが既定ブラウザを搜狗ブラウザに変更する許可を選択すれ

ば、変更できる。②既定ブラウザの変更は、コンピュータ設定の重大な変更であり、これに対しセキュリティソフトウェアの基本的機能を提示し、搜狗ブラウザソフトウェアはマルウェアの特徴を有することを表示し、ユーザーに注意を喚起すべきである。360 安全衛士ソフトウェアの表示は、業界主管部門及び業界協会の要求に合致している。③360 安全衛士ソフトウェアの表示は、客観的・中立的で、ユーザーの知る権利及び選択権を確保し、かつ、ユーザーの両原告の製品及びサービスの使用には影響を与えない。④搜狗ブラウザに忠実なユーザーからすれば、たとえ 360 安全衛士が表示されたとしても、ユーザーは依然として原告のサービスを受けることができ、忠誠度が一般的なユーザーからすれば、360 安全衛士の表示は考慮・選択するちょうど良い機会となり、また、搜狗ブラウザに反感を有するユーザーからすれば、その希望を満足させるために相応しい選択をすることができる。⑤360 安全衛士ソフトウェアが表示した機能は、技術のイノベーションであり、不正競争ではない。もし、セキュリティソフトウェアのこのような表示を削除すれば、ソフトウェア企業はブラウザをユーザーのコンピュータに思いのままに植えつけ、ユーザーの利益を害することになる。また、大企業が有力製品に頼りその他のインターネット製品を抱き合わせることに伴い、大企業の独占を形成し、競争環境を破壊し、イノベーションを阻むことになる。よって、第一審法院が原告の訴訟請求を棄却するよう請求する。

(2) 第一審判決

第一審法院は、本件の争点を以下のとおりであるとした。①両被告は、360 安全衛士を通じ、搜狗ブラウザの正常なインストールを阻害し、かつ、搜狗ブラウザを既定ブラウザに設定することを阻止して、不正競争を構成したか否か。②両被告は、両原告の商業的信用、商品の名声を害し、商業毀損を構成したか否か。③両被告は、不正競争行為について権利侵害の停止、損害賠償、謝罪広告、影響の除去等の法律責任を負担すべきか否か。

(ア) 争点①について

双方は、同一製品市場において直接競合関係にある。搜狗ブラウザは、「カスタムインストール」、「ワンクリックインストール」の過程において、搜狗ブラウザを既定ブラウザとして設定することを既定し、これが搜狗ブラウザの商業普及の手段であった。上記のインストールの過程において、360 安全衛士はポップアップウィンドウ（ポップアップウィンドウ様式 1 及びポップアップウィンドウ様式 2）を表示させ、両ポップアップウィンドウはいずれも、ユーザーに許諾及び阻止のオプションを提供する。阻止オプションを選択すると、ユーザーに閲読及び選択時間のために 30 秒のカウントダウンを行う。ユーザーは、主動的に許諾を選択しない限り、搜狗ブラウザは既定ブラウザとして設定できなくなるが、ユーザーが手動で許諾を選択すると、搜狗ブラウザを既定ブラウザとして設定することができた。

ブラウザは現在、重要なインターネット総合サービス製品であり、既定ブラウザの変更はインターネットのユーザーのアクセス習慣及びアクセスセキュリティに影響を及ぼす。360 安全衛士ソフトウェアの既定ブラウザ変更行為は、ユーザーに表示され、正当な意義を有する。しかし、当該表示行為は、一定の制限を受けるものであり、信義誠実の原則及びインターネット業界が公認する商業道徳に合致しなければならない。当該表示される用語は、表示

される事項の真実、客観的状況を反映するものであり、当該表示方法は表示される事項のセキュリティに添うものでなければならず、かつ、ユーザーの知る権利及び選択権を十分に保障しなければならないが、競合相手を阻害し、自分の製品を普及させる手段としてはならない。

360 安全衛士ソフトウェアのポップアップウィンドウ 1 は、「トロイの木馬ファイアウォールがあなたに危険を警告します。」「脅威」、「残留しているトロイの木馬を早急に削除してください。」等の用語を使用した。上記用語の使用により、ネットワークユーザーに対し、一定の割合で、搜狗ブラウザソフトウェアのマイナス評価、また、セキュリティ面における懐疑を生じさせた。ユーザーの搜狗ブラウザインストールを直接阻止したわけではないが、客観的にネットワークユーザーに搜狗ブラウザの使用をあきらめさせるよう誘導し、又はそれを既定ブラウザとして設定することをあきらめさせるように仕向けた。両被告の上記行為は、搜狗ブラウザソフトウェアに対する虚偽の叙述を構成し、公認の商業道徳に違反し、両原告の商業的信用を毀損し、不正競争を構成する。

様式 2 のポップアップウィンドウの用語は、客観的中立の範囲を明らかに超えておらず、かつ、ユーザーに搜狗ブラウザを既定ブラウザとして設定するか否かの選択権を提供した。360 安全衛士ソフトウェアがポップアップ表示した様式 2 には、明らかな不当性はない。

また、第一審法院は、360 安全衛士ソフトウェアは、何の表示もしない状況で、ユーザーが搜狗ブラウザを既定ブラウザとして設定するのを直接阻止するときもあったことを調査で明らかにした。ユーザーの設定を直接阻害する行為は、ユーザーの知る権利及び選択権を奪い、また、搜狗ブラウザの正常な設定を損ない、その結果、ユーザーに一定の時間、どのような方法をとっても搜狗ブラウザを既定ブラウザとして設定できなくさせ、客観的にユーザーは耐え兼ねて、搜狗ブラウザを既定ブラウザとして設定することをあきらめさせることになった。搜狗ブラウザの評価を低下させただけでなく、搜狗ブラウザが市場におけるユーザー数を失わせ、市場シェアの低下を招き、これに関連する各種直接又は間接の商業利益に損失を与え、自己の取引機会を増加させたことは、信義誠実の原則及び公平競争原則に違反し、不正競争にあたる。

同時に、第一審法院は、360 安全衛士ソフトウェアは異なる企業のブラウザ製品に対して差別行為を行ったことを調査で明らかにした。例えば、360 安全衛士ソフトウェアは、自らの会社が開発した 360 ブラウザ及び IE ブラウザを既定ブラウザとして設定した場合は、何の表示もしなかった。差別行為は平等原則に反し、本質上セキュリティサービス企業がブラウザ製品の競合者の権益を直接侵害するものであり、信義誠実及び公平競争原則に違反し、不正競争にあたる。

(イ) 争点②について

搜狗入力法はインストール及びアップグレードの過程においてすべて、ユーザーに搜狗ブラウザをインストールするか否かの選択権を提供した。当該表示の具体的方法は、既定のところチェックを入れて選択しインストールし、ユーザーは不注意な状況でインストールしやすいが、「ユーザーが知らない状況下で、強制的にバンドルブラウザが強行され、ユーザーの既定設定が変更される」ものではない。同時に、「騰訊（テンセント）が搜狗に出資した後、

搜狗のバンドルはひどくなった。」「搜狗の入力法は、ユーザーの習慣を破壊し、セキュリティソフトウェアの防御を遮断し、ユーザーのコンピュータをセキュリティの脅威に曝した。」等の言論は、事実根拠を欠いている。よって、上記言論は両原告の経営活動に対する故意の捏造であり、虚偽事実を拡散させ、商業的信用及び商品名声に損害を与え、商業毀損にあたる。

(ウ) 争点③について

両被告の権利侵害行為により両原告の商業的信用に与えた重大な損失に鑑み、両原告が、両原告に対する謝罪広告の公開を両被告に命じる判決を請求したことは、十分な事実及び法的根拠を有する。

賠償問題について、第一審法院は、権利侵害の期間、搜狗ブラウザのユーザーの減少規模、搜狗ブラウザの利益獲得モデル、ユーザーのフィードバック等の要素を総合的に考慮斟酌し、両被告に対し、両原告の経済的損失 500 万人民元を連帯で賠償し、公証費及び弁護士費用等の合理的支出 10 万人民元を支払うよう命じた。

(3) 第二審判決

第二審法院は、以下のとおり判示した。

(ア) ポップアップウィンドウ行為は、不正競争を構成するか否か

法律に別段の定めがある場合を除き、競合関係を有する事業者が競争する行為は、その他の事業者の経営活動に損害をもたらしたときに、不正競争行為を構成し得る。たとえ事業者により提供されたものが、同一ではない又は類似しない商品又はサービスであっても、事業者の市場取引行為がその他の事業者の合法的な権益に損害を与え、社会経済秩序を乱した場合は、これらの行為は不正競争行為と認定すべきである。

本件において、奇虎科技、奇虎三六零公司及搜狗科技公司、搜狗信息公司是、同業競合関係にある。本件において、360 安全衛士ソフトウェアがポップアップウィンドウ様式 1 において表示したのは、ユーザーに搜狗ブラウザソフトウェアに対するマイナス評価及びセキュリティ面における懐疑を生じやすくさせ、相当程度においてユーザーの選択に影響を及ぼす。また、この種のポップアップウィンドウ表示行為は、客観的にも搜狗ブラウザソフトウェアは、ポップアップウィンドウが表示されないその他のブラウザソフトウェアと比べ、競争上、不利になる。また、ユーザーはセキュリティソフトウェアのセキュリティ防御及び補助的ソフトウェアの管理機能に対し普遍的な信頼感があるため、豊富なコンピュータ・ソフトウェア知識を有するユーザーと搜狗ブラウザの使用を強く希望するユーザーを除き、普通のユーザーは、往々にして簡単に、360 安全衛士ソフトウェアの表示する内容及び提供される既定オプションに基づき、搜狗ブラウザを既定ブラウザとして設定することをあきらめ、又は 360 安全衛士ソフトウェアに搜狗ブラウザの既定ブラウザ設定を阻止することを許諾する。搜狗ブラウザに、既定ブラウザと設定される機会を大幅に失わせ、正常な状況下で獲得し得る市場シェアに影響を与えた。搜狗科技公司、搜狗情報公司の合法的権益に対し実質的に損害を生じさせた。よって、原審判決の認定は正確である。

(イ) 商業毀損に関する問題について

360 安全衛士による新波公式ウェブサイトの微博での関連言論は、事実根拠を欠く状況において、搜狗科技公司、搜狗信息会社の商業的信用及び商品名声を損なわせ、また、商業毀損を構成した。

(ウ) 賠償金額の問題に関して

第一審法院が、事情を斟酌して搜狗科技公司、搜狗信息会社の経済的損失及び合理的支出を賠償するよう確定したことは、明らかに不当とはいえない。

以上の理由により、第二審法院は、上訴を棄却し、第一審判決を維持する。

5. 解説

本件では、セキュリティソフトウェアのポップアップウィンドウを利用し、競合相手のネットワークブラウザをインストールするよう指示する行為は、不正競争にあたりと判示された。即ち、ブラウザは現在、重要なインターネット総合サービス製品であり、既定ブラウザの変更はインターネットのユーザーのアクセス習慣及びアクセスセキュリティに影響を及ぼす。ソフトウェアの既定ブラウザ変更行為は、ユーザーに表示され、正当な意義を有する。しかし、当該表示行為は、一定の制限を受けるものであり、信義誠実の原則及びインターネット業界が公認する商業道徳に合致しなければならない。当該表示される用語は、表示される事項の真実、客観的状況を反映するものであり、当該表示方法は表示される事項のセキュリティに添うものでなければならず、また、ユーザーの知る権利及び選択権を十分に保障しなければならないが、競合相手を阻害し、自分の製品を普及させる手段としてはならない。ところが、本件では、360 安全衛士ソフトウェアのポップアップウィンドウは、搜狗ブラウザソフトウェアのマイナス評価やセキュリティ面における懐疑を生じさせた。ユーザーの搜狗ブラウザインストールを直接阻止したわけではないが、客観的にネットワークユーザーに搜狗ブラウザの使用をあきらめさせるよう誘導し、又はそれを既定ブラウザとして設定することをあきらめさせるように仕向けた。上記行為は、搜狗ブラウザソフトウェアに対する虚偽の叙述を構成し、公認の商業道徳に違反し、両原告の商業的信用を損害し、不正競争を構成すると判示された。

本件は、ソフトウェア技術を利用した不正競争行為という意味で、極めて珍しい事案であったといえよう。

6. 企業へのメッセージ

中国では不正競争防止法もよく問題となる法律である。同法の条文は抽象的であり、判断基準が不明確であるため、注意が必要である。逆にいえば、専利法、商標法、著作権法等で権利主張が難しいケースにおいても、不正競争防止法のいずれかの規定に依拠して法的主張を行うことが実際によくある。

18. 営業秘密の要件の1つである秘密保持措置は、事業者が厳密に一つの過失もなく措置を講じなければならないということの意味するものではないと判示された紛争事件

1. 事件の性質

営業秘密侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：Q氏等及び唐巨龍電子科技（深圳）有限公司との営業秘密侵害紛争

争点：営業秘密の要件の1つである秘密保持措置は、事業者が厳密に一つの過失もなく措置を講じなければならないか否か

3. 書誌的事項

第一審：深圳市中級人民法院（2012）深中法知民初字第1253号民事判決

原告：唐巨龍電子科技（深圳）有限公司（以下「唐巨龍公司」という）

被告一：Q氏

被告二：K氏

被告三：浙江華彩光電科技有限公司（以下「華彩光電公司」という）

被告四：L氏

被告五：X氏

判決日：不明

第二審：広東省高級人民法院（2015）粵高法民三終字第150号

上訴人一：Q氏

上訴人二：K氏

上訴人三：華彩光電公司

被上訴人：唐巨龍公司

原審被告：L氏

原審被告：X氏

判決日：2015年6月19日

関連条文：不正競争防止法第10条第1項第3号、第2項、第3項、第20条、最高人民法院「不正競争民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第9条第1項、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第17条

出典：

4. 事件の概要

(1) 事実関係

唐巨龍公司是 2002 年 8 月 2 日に設立された。登録資本金は 100 万香港ドル、経営範囲は各種マイクロ電子電池及び関連部品の製造販売、鉱山用ライト、照明灯の設計開発、製造販売である。

Q 氏は 2002 年 8 月に唐巨龍公司に入社し、副董事長、副總經理を担当し、当該公司の製品販売は、Q 氏が責任を持っていた。Q 氏の在職時に、主に個人のメールボックスを通じ、南アフリカの代理商 SCHAUENBURGFLEXADUX (PTY) LTD (以下「南アフリカ公司」という) 及びチリの代理商 HTHGLOBALMININGS.A (以下「チリ公司」という) と業務連絡をした。

Q 氏の在職期間中、唐巨龍公司是、2007 年 3 月に南アフリカ公司与「独占代理契約」を締結し、南アフリカ公司在南アフリカ及びアフリカにて唐巨龍公司在製造する鉱山用ライトを代理販売することを具体的に約定した。また、唐巨龍公司是、2009 年 7 月に同様の内容の「独占代理契約」をチリ公司与締結し、チリ公司在南アメリカ地域において唐巨龍公司在製造する鉱山用ライトを代理販売することを約定した。

K 氏は、Q 氏の夫であり、唐巨龍公司在にて外注仕入を担当していた。X 氏、L 氏は、唐巨龍公司的製造ラインの技術員であった。Q 氏らが唐巨龍公司に入社した際、「従業員マニュアル」に署名した。「従業員マニュアル」及び「労働契約」には、唐巨龍公司的営業秘密を保持するとの約定があった。L 氏、K 氏、X 氏は、2009 年から 2010 年までに順次、退職した。2010 年末、Q 氏も、唐巨龍公司を退職した。

K 氏及び Q 氏は、2010 年 4 月に、金三勝（香港）集团有限公司を設立し、両名は董事に就任した。また、両名は、2011 年 4 月に、華彩光電公司を設立し、当該公司的法定代表者を Q 氏とし、経営範囲は LED ライト器具の製造、販売、貨物輸出入、技術輸出入とし、Q 氏が投資額の 90%を占め、職務を董事長、經理とし、K 氏は投資額の 5.5%を占め、職務を董事とした。L 氏は投資額の 4.5%を占め、職務を董事とした。

Q 氏らの退職後、唐巨龍公司是、Q 氏らが唐巨龍公司的元サプライヤー（余姚光迪公司、深圳新發プラスチック工場の両サプライヤーはいずれも、唐巨龍公司与「秘密保持契約」を締結している）と接触し、金三勝（香港）集团有限公司を通じて、華彩光電公司以製造した鉱山用ライト及び鉱山用ライト類の製品を唐巨龍公司的南アフリカの顧客及びチリの顧客に販売していることを発見した。2012 年 9 月、唐巨龍公司是、Q 氏、K 氏、L 氏、X 氏、華彩光電公司がその営業秘密を侵害していることを理由に、Q 氏、K 氏、L 氏、X 氏、華彩光電公司を被告として、法院に提訴した。そして、権利侵害行為を停止し、影響を排除し、謝罪し、その経済的損失の合計 393 万元を連帯して賠償し、権利侵害行為を制止するために生じた合理的費用 40 万元等を共同で負担するよう命じる判決を下すよう請求した。

Q氏ら及び華彩光電公司の抗弁は、以下のとおりである。両サプライヤー（余姚光迪公司、深圳新發プラスチック工場）には、華彩光電公司が自ら図面及び金型を提供し、サプライヤーは唐巨龍公司のいずれの製品情報をも提出していない。南アフリカ及びチリの顧客はいずれも、Q氏の退職後に、自主的にQ氏を探し出して協力要請してきた。Q氏らがこれについてサプライヤーから提出された「状況説明」を提出し、南アフリカ及びチリの顧客が自主的に連絡してきたメールを証拠として提出した。

（2）第一審判決

第一審法院は、本件の争点を以下のとおりとした。①唐巨龍公司は、顧客情報に関する権利を主張する権利を有するか否か。②顧客情報は、営業秘密にあたるか否か。③被告の行為は、権利侵害にあたるか否か。④権利侵害にあたるとして、本件における法的責任をどのように確定するか。

争点①について、第一審法院は、唐巨龍公司が主張する顧客情報には代理商情報及びサプライヤー情報が含まれると認定した。これについて、唐巨龍公司は代理商との「独占代理契約」及びサプライヤーとの「秘密保持契約」を証拠提出し、第一審法院は上記の代理商情報及びサプライヤー情報は唐巨龍公司が享有するものであり、唐巨龍公司は権利を主張する権利を有するとした。

争点②について、第一審法院は、不正競争防止法第10条の規定に基づき、営業秘密は、秘密性（公衆に周知されていないこと）、価値性（権利者に経済的利益、実用性をもたらすこと）、秘密保持性（権利者による秘密保持措置が講じられていること）の特徴に合致しなければならない。

代理商の情報について、第一審法院は、「独占的代理契約」は双方の権利義務、販売条項、品質責任、支払方法及び納期期限、価格等の内容を約定し、これらの情報は唐巨龍公司による連絡、コミュニケーションを経て、定着された特定情報である。唐巨龍公司は、顧客のニーズのために一定の人や物を投入して、当該契約に合意した。当該情報は、所属する分野の従業員が容易に取得できるものではなく、「秘密性」を有する。また、独占的代理関係を築くことで、唐巨龍公司与顧客との間に比較的安定した販売関係を形成させ、係る顧客情報は唐巨龍公司に経済的利益及び競争における優位性をもたらす、「価値性」を有する。同時に、唐巨龍公司が提出した「従業員マニュアル」及び「労働契約」には、顧客資料、販売チャネル等の経営情報は秘密保持範囲に含まれると明確に約定されており、係る顧客情報は、主にQ氏により掌握及び使用され（個人のメールボックスを通じ連絡していた）、その他の従業員が全面的に上記の顧客情報を知ることは難しく、故に唐巨龍公司が講じた秘密保持措置は、「秘密保持性」を満たす。

サプライヤー情報について、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13条第1項は、「営業秘密における顧客リストとは、一般的に顧客の名称、住所、連絡方法及び取引習慣、意向、内容等から構成され、関連の公知情報と区別される特殊な顧客情報を指し、大勢の顧客を集約した顧客名簿、及び長期的、安定的な取引関係を保持する特定顧客を含む。」と規定している。本件において、唐巨龍公司が両

サプライヤーと締結した「秘密保持契約」はいずれも、秘密保持範囲が抽象的、原則的に約定され、唐巨龍会社が保護を主張する具体的な情報を示しておらず、また、唐巨龍会社は、それと両サプライヤーとの取引で発生した関連の証票、及び保護を主張する具体的な情報を形成するためになした労働及び努力について提出していない。故に、当該情報の一部分は営業秘密にあたらないと認定する。

争点③について、第一審法院は、本件における華彩光電会社が製造し、並びに南アフリカ公司及チリ会社に輸出する主要製品は鉱山用ライトであり、唐巨龍会社の製品と名称、機能及び用途においていずれも同一で、代替性を有するとした。Q氏は係る経営秘密に接触かつ掌握しており、唐巨龍会社の前副董事長及び副総経理として、法定の秘密保持義務に違反し、唐巨龍会社にて外注仕入に従事していた夫のK氏と金三勝（香港）集団有限公司及び華彩光電会社を設立する形式により、共同で唐巨龍会社の係る経営秘密を使用し、共同で権利侵害を構成した。よって、唐巨龍会社の、Q氏、K氏、華彩光電会社による共同での権利侵害に対する訴えは成立する。但し、L氏、X氏は、唐巨龍会社での在職期間は技術員であり、その後、華彩光電会社にて勤務したが（そのうちのL氏は華彩光電会社の株主である）、証票は、係る経営秘密は主にQ氏に掌握、使用されていたことを示しており、L氏、X氏が係る経営秘密に接触していたことを証明する証拠とならない。よって、第一審法院は、L氏、X氏による共同権利侵害行為は成立しないと認定する。

争点④について、第一審法院は、営業秘密自体は一種の財産的権利であり、権利者の人格的利益を侵害せず、唐巨龍会社が謝罪を命じる判決の要求は、成立しない。同時に、Q氏、K氏、華彩光電会社の行為は、単純な営業秘密の使用であり、その行為が唐巨龍会社に排除しなければならないほどの悪影響をもたらしたかを認定するのは難しい。故に、Q氏、K氏、華彩光電会社は、影響を除去する民事責任を負う必要はない。唐巨龍会社が権利侵害により被った経済的損失の額を確定するのは難しく、また権利侵害者が権利侵害により獲得した経済的利益の額を確定するのも難しい。故に、法定賠償原則を適用し、法に依り賠償金額を確定するものとする。第一審法院は、唐巨龍会社と係る顧客との鉱山用ライトの取引状況、華彩光電会社の2012年度における顧客に対する鉱山用ライト販売金額、権利侵害行為の性質、経緯、主観的過失、権利侵害の継続期間及び唐巨龍会社が権利侵害行為を制止するために支払った合理的費用等の要素に基づき、情状を酌量し、Q氏、K氏、華彩光電会社は30万円の賠償を負担すべきものと確定する。

よって、第一審法院は、Q氏、K氏、華彩光電会社に対し、南アフリカ、チリの顧客リストの使用を停止するよう求め、唐巨龍会社の30万円の経済的損失及び権利維持費用を共同で賠償するよう判決した。

（3）第二審判決

Q氏、K氏、華彩光電会社は、第一審判決を不服とし、上訴した。その主な上訴理由は以下のとおりである。①第一審判決の、顧客リストは秘密性を有するとの認定は、事実根拠が明らかに欠如している。②唐巨龍会社が、「独占代理契約」を営業秘密情報の媒体であるとするならば、当該媒体に鍵をかけ、暗号を付し、秘密文書の文字を表示し、又は機密事項に関

わりのある従業員と専門の秘密保持契約等を締結させるなどの合理的な秘密保持措置を採るべきであった。しかしながら、事実上、唐巨龍公司是当該情報媒体に対し、上記のいずれの秘密保持措置も講じなかった。よって、第一審判決の唐巨龍公司是合理的秘密措置を講じたとの認定が、法と矛盾するのは明らかである。

第二審法院は、以下のとおり判示した。

(ア) 営業秘密保持において、事業者に求められる秘密保持措置とは、事業者が非常に厳密に一つの過失もなく措置を講じなければならないということの意味するものではないが、ただ事業者が主観的に経営情報を営業秘密として保護する意味において必要な手段をとれば、従業員に法定の又は約定された秘密保持義務を負わせることを確定するのに十分である。

(イ) Q氏は、唐巨龍公司での在職期間中の2010年4月に、K氏とともに、唐巨龍公司与競争関係にある金三勝(香港)集团有限公司を設立した。Q氏の退職後、2011年4月7日にK氏と華彩光電公司を設立し、唐巨龍公司以掌握していた顧客情報を利用して事業活動を行った。上記の事実から、Q氏がK氏と不正手段を用いて、唐巨龍公司の顧客情報を使用した主観的意図及び行為は、どちらも明白であり、Q氏が不正手段を用い、華彩光電公司が唐巨龍公司与同一の顧客情報を取得、使用したことは、唐巨龍公司の事業チャンスを減少させ、経済的損失をもたらし、唐巨龍公司の営業秘密に対する侵害にあたる。

よって、第二審法院は、上訴を棄却し、第一審判決を維持する。

5. 解説

不正競争防止法第10条の規定に基づき、営業秘密は、秘密性(公衆に周知されていないこと)、価値性(権利者に経済的利益、実用性をもたらす得ること)、秘密保持性(権利者による秘密保持措置が講じられていること)の要件を満たさなければならない。通常、営業秘密侵害紛争でよく問題となるのは、「権利者による秘密保持措置が講じられていたか否か」である。実際、中国では、秘密保持措置が何も講じられていなかったため、「営業秘密」とはいえないとして、不正競争防止法第10条の適用が否定されたケースは数多くある。

この点に関し、本件第二審判決は、事業者に求められる秘密保持措置とは、事業者が非常に厳密に一つの過失もなく措置を講じなければならないということの意味するものではないが、ただ事業者が主観的に経営情報を営業秘密として保護する意味において必要な手段をとれば、従業員に法定の又は約定された秘密保持義務を負わせることを確定するのに十分であると判示したことは、参考になる。具体的にどの程度の手段をとれば、従業員に秘密保持義務を負わせることができるかという点について、よく検討しておく必要がある。

6. 企業へのメッセージ

中国では、従業員の退職・転職・独立がしばしば生じることから、本件のような営業秘密侵害紛争や、特許の冒認出願等の法的紛争が発生しやすいといえる。日頃から様々なトラブルを想定して、事案ごとに適切な対策をとっておく必要がある点に留意されたい。例えば、

不正競争防止法第 10 条による保護を受けるためには、前述したとおり、ある程度の秘密管理措置（秘密資料を金庫に保管しておくこと等）をとる必要がある。

19. 900 万元という多額の損害賠償金額が認められた営業秘密侵害紛争事件

1. 事件の性質

営業秘密侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：新発薬業有限公司及び億帆鑫富薬業股份有限公司、K 氏等との営業秘密侵害紛争

争点：営業秘密侵害による損害賠償金額をどのように確定するべきか

3. 書誌的事項

第一審：上海市第一中級人民法院（2010）沪一中民五（知）初字第 183 号民事判決

原告：億帆鑫富薬業股份有限公司（以下「鑫富公司」という）

被告一：新発薬業有限公司（以下「新発公司」という）

被告二：K 氏

被告三：M 氏

判決日：不明

第二審：上海市高級人民法院（2012）沪高民三（知）終字第 62 号

上訴人：新発公司

被上訴人：鑫富公司

原審被告：K 氏

原審被告：M 氏

判決日：2014 年 12 月 24 日

関連条文：不正競争防止法第 10 条、第 20 条、最高人民法院「不正競争民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 17 条

出典：

第一審：上海市第一中級人民法院

http://www.a-court.gov.cn/platformData/infoplat/pub/no1court_2802/docs/201207/d_1347765.html

第二審：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/sh/zscq/201501/t20150110_6208902.htm

4. 事件の概要

(1) 事実関係

鑫富公司是、主に D-パントテン酸カルシウムを製造する企業である。鑫富会社が所有する「微生物酵素が D-パントテン酸カルシウムと D-パンテノールに分解生成する」技術は、2003 年度の国家技術発明で 2 等賞を獲得した。鑫富公司是、関連製造技術情報すべてについて、秘密保持措置を採った。

新発公司是、D-パントテン酸カルシウムの製造技術及び能力を向上させるため、2005 年の年末に、製造が成功していない技術の獲得のために、新発公司の従業員である徐文良を求職の名目で鑫富公司に入社させ、また、保安部部长である K 氏をして鑫富公司の従業員を物色させ、鑫富公司の製造技術及び情報資料を非合法的に獲得する行為を行った。

2006 年初め、K 氏は、鑫富公司の従業員である X 氏に近づき、X 氏を新発公司の董事長兼総経理である L 氏に紹介した。X 氏は、鑫富公司の別の従業員である Q 氏から得た酵素製造工程操作規程、D-パンテノール部署のオリジナル記録、パンテノール部署の操作規程、分離部署操作規程のコピー及び自らが掌握する 3,000 トンの流動床のオリジナル記録のコピーを L 氏に提供し、Q 氏を K 氏及び L 氏に紹介したことにより、合計 23,000 元を獲得した。

2006 年初め、Q 氏は、鑫富公司の別の従業員である I 氏から入手した 4 つの酵素製造工程のオリジナル記録を L 氏に提供し、I 氏を K 氏及び L 氏に紹介したことにより、合計 13,000 元を獲得した。その後、I 氏は、EU、飼料業界で推進される FAML-QS 認証基準及び酵素製造部門の操作規程を L 氏に提供し、また、同僚の G 氏を K 氏及び L 氏に紹介したことにより、合計 8,000 元を獲得した。さらに、G 氏は、同僚である M 氏を L 氏らに紹介した。

2006 年初めから 2007 年 9 月までの期間、G 氏と M 氏は、M 氏が鑫富公司にて生産調整員として大量の技術情報資料を掌握する機会を得ていたことを利用し、一緒に臨安、杭州、上海等において、操作規程、工程規程図等の重要資料を直接手渡し、郵送等の方法で新発公司の L 氏、K 氏らに提供した。このほか、M 氏は、新発公司が M 氏に送ったポータブルパソコンを利用し、電子メールで新発公司が提出した操作過程における技術問題について回答し、また、G 氏と一緒に、新発公司の工場内に赴き、技術指導を行った。M 氏は、合計で 95,500 元を獲得し、G 氏は、合計で 43,500 元を獲得した。

2007 年、鑫富公司是、浙江省臨安市公安局に通報したことにより、K 氏は 2007 年 12 月 10 日に身柄を拘束され、M 氏は 2007 年 9 月 24 日に身柄を拘束された。2008 年 12 月 20 日、浙江省臨安市人民法院は、①被告人 K 氏は営業秘密侵害罪で懲役 3 年 6 月、罰金 30,000 元を併科する、②被告人 M 氏は営業秘密侵害罪で懲役 3 年、罰金 25,000 元を併科すると判決した。2009 年 2 月 23 日、浙江省杭州市中級人民法院は、上記の刑事第一審判決を維持した。

2010 年 9 月、鑫富公司是営業秘密侵害を理由に、上海市第一中級人民法院に K 氏、M 氏、新発公司を被告として民事訴訟を提起し、新発公司に直ちに当該技術の営業秘密侵害を停止するよう求め、三被告に対し連帯責任で、経済損失 35,358,377.86 元を賠償し、原告の合理的費用 150 元を支払うよう求めた。

原告の訴えに対し、K氏は、原告の技術情報は公開されている情報であり、営業秘密の範囲に属さず、また、山東知的財産権司法鑑定センターが発行した「司法鑑定意見書」を提出し、当該技術が営業秘密の範囲にあたらないと主張した。新発公司是、自らは刑事判決の当事者ではなく、営業秘密侵害行為を行っていないと主張した。同時に、鑫富公司による主張は、既に訴訟時効が経過していると主張した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下のとおり判示した。

営業秘密とは、公衆に周知することを目的とせず、権利者に経済利益をもたらすことができ、実用性を有し、かつ、権利者により秘密保持措置がなされた技術情報及び経営情報を指す。営業秘密にあたる技術情報及び経営情報は、秘密性、価値性及び秘密保持性の要件に合致しなければならない。本件において、科学技術部知的財産権事務センターの鑑定に基づき、鑫富公司の主張する係る技術は公知の技術情報ではなく、秘密性の要件を具備する。同時に、当該技術情報は、鑫富公司に競争において優位性をもたらし、価値性の要件に合致する。調査で明らかになった事実に基づき、鑫富公司是関連技術製造情報の全てに対し秘密保持措置を採っており、営業秘密の秘密保持性の要件に合致する。よって、当該技術情報の全体が営業秘密にあたり、法に依り保護を受けるべきである。

刑事事件を審理した法院は、損失を確定するとき、司法会計鑑定報告に基づき、研究開発に投入されたコストを 31,557,903.87 元と確定していた。第一審法院は、この金額を根拠として損害賠償請求を確定することは合理的であると認定した。被告による、原告の訴訟請求は既に訴訟時効を超過しているとの抗弁については、被告はそれを証明する十分な証拠を提出していないため、第一審法院はこれを支持しない。原告が主張する 150 万元の合理的支出については、情状を酌量し人民元 10 万元を支持する。

(3) 第二審判決

第一審判決に対し、新発公司是、科学技術部知的財産権事務センターは司法鑑定の資質を有しておらず、鑑定に従事したのは違法であり、かつ、一連の証拠を補充提出し、当該技術情報は公知情報であり、営業秘密でないことを証明しようとした。

第二審法院は、以下のとおり判示した。

(ア)「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」に基づき、既に人民法院の法的効力が発生した裁判にて確認された事実に対し、当事者は挙証する必要はない。本件において、効力が発生した刑事裁判文書により認定された事実に基づき本件の事実を認定することは、法と証拠に基づいたものである。

(イ) 刑事裁判文書において、係る技術は非公知情報であると既に明確に認定されており、たとえ当該非公知情報に一部の公知情報が含まれるとしても、その技術全体が営業秘密を構成しているといつて妨げない。

(ウ) 刑事裁判文書により確定された事実に基づき、新発公司、K氏、M氏等が実施した上記行為の過程には共同の故意が存在し、新発公司、K氏、M氏は共同で権利侵害行為を構成

した。

(エ) 本件の訴訟時効の問題について。「最高人民法院による民事事件審理における訴訟時効制度の適用に関する若干問題の規定」第 15 条は、刑事事件が審理段階に入った場合は、訴訟時効期間は刑事裁判文書の効力発生日から新たに計算されると規定している。鑫富公司による、新発公司、K 氏、M 氏の権利侵害行為に対する訴訟時効は、当該終審裁定の効力発生日から新たに計算されるものとする。

(オ) 損害賠償金額の問題について。「最高人民法院による不正競争防止民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 17 条は、権利侵害行為により営業秘密を公衆に周知させた場合は、当該営業秘密の商業価値に基づき損害賠償額を確定するものと規定している。営業秘密の商業価値は、その研究開発コスト、当該営業秘密の実施による収益、取得し得る利益、競争における優位性を保持し得る期間等の要素に基づき確定する。鑫富公司は、本件の営業秘密が新発公司及び K 氏、M 氏の権利侵害行為により公衆に周知するところになったことを証明する証拠を未だ提出していない。よって、「司法会計鑑定報告」が認定した研究開発投入額 31,557,903.87 元に基づき損害賠償金額を確定した第一審判決は、妥当ではない。

新発公司の財務報告によると、新発公司の 2005 年の経営損失、2006 年の利益は 4,661,478.46 元、2007 年の前期 9 月は 93,880,684.16 元の利益を獲得した。また、2006 年初めから 2007 年 9 月までの期間には、本件の係る権利侵害行為が発生した。新発公司の 2006 年から 2007 年 9 月までの製造経営の獲得利益とその権利侵害行為との間には、一定の因果関係が存在する。係争営業秘密の新発公司の経営における貢献率を正確に確定するのは難しく、また、その権利侵害によって獲得された利益金額を正確に計算するのも難しいが、証拠が示す権利侵害によって獲得された金額は、法定賠償限度額の 100 万元を遥かに上回っている。よって、本件は法定賠償方法を適用して賠償金額を確定すべきではなく、情状酌量し、法定賠償限度額の 100 万元以上の賠償金額を確定すべきである。

新発公司及び K 氏、M 氏の侵害行為は、主観的悪意があることは明らかであり、継続期間も長く、新発公司は権利侵害期間に高額な経営利益を得ており、新発公司の権利侵害によって獲得された利益金額も相当なものであり、鑫富公司の投入した技術研究開発費用の金額は 3,000 万元にも達する状況であることを考え合わせると、本院は法に依り情状を酌量して、損害賠償額を 900 万元と確定する。鑫富公司が本件のために支出した合理的な費用に関しては、第一審法院により事件状況に基づき情状酌量して確定された 10 万元が妥当であり、これを維持する。

よって、第二審法院は、第一審法院の営業秘密侵害停止の判決を維持することとし、賠償金額を 900 万元に変更する。

5. 解説

本件では、法定賠償方法を適用して賠償金額を確定すべきではなく、情状酌量し、法定賠償限度額の 100 万元以上の賠償金額を確定すべきであるとの理由により、900 万元という多

額の損害賠償金額が認められた。このように金額が高くなった理由としては、①新発公司及びK氏、M氏の侵害行為に、主観的悪意があったこと、②当該侵害行為の継続期間が長かったこと、③新発公司是権利侵害期間に高額な経営利益を得ていたこと、④新発公司の権利侵害によって獲得された利益金額も相当多額であったこと、⑤鑫富公司の投入した技術研究開発費用の金額は3,000万元にも達する状況であること等が考慮されたと考えられる。

6. 企業へのメッセージ

近年、中国の知財訴訟において、多額の損害賠償金額が認められた事例が少なからず発生しているが、この傾向は今後も継続すると思われる。日本企業が原告となるケースでは、望ましい傾向であるといえるが、日本企業の中国子会社が被告となるようなケースでは、注意が必要である。

【その他】

20. 技術譲渡契約及び技術開発契約との区別規準が問題となった契約紛争事件

1. 事件の性質

技術譲渡契約紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：石家庄欧華天勤医薬有限公司及び新興同仁薬業有限公司との技術譲渡契約紛争

争点：技術譲渡契約及び技術開発契約との区別基準

3. 書誌的事項

第一審：広東省雲浮市中級人民法院（2012）雲中法民三初字第34号

原告：新興同仁薬業有限公司（以下「同仁公司」という）

被告一：石家庄欧華天勤医薬有限公司（以下「欧華天勤公司」という）

被告二：南京威爾曼薬物研究所有限公司（以下「威爾曼公司」という）

第二審：広東省高級人民法院（2013）粵高法民三終字第616号

上訴人：欧華天勤公司

被上訴人：同仁公司

原審被告：威爾曼公司

判決日：2014年（判決月日不明）

関連条文：最高人民法院「全国法院知的財産権裁判業務会議における、技術契約紛争事件の審理に関する若干問題の抜粋通知」第32条、契約法第94条第1項第4号、第97条、第330条、担保法第21条第1項、最高人民法院「技術契約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17条、第22条

出典：

第二審：中国裁判文書網

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/gd/zscq/201505/t20150507_7805825.htm

4. 事件の概要

（1）事実関係

2010年3月、同仁公司を譲受人、欧華天勤公司を譲渡人、威爾曼公司を保証人として、3社は「技術委託（開発）契約」を締結した。当該契約の前文部分には、「奥ラ西坦（以下「オキシラセタム」という）は、老年性痴呆及び記憶障害症患者の記憶及び学習機能を改善することができる」旨が記載されている。現在、中国国内において、オキシラセタムの原料薬、小容量注射剤（規格：5ml：1.0g）、カプセル錠剤（規格：1粒0.4g）の製品が販売されている。欧華天勤公司は既に自らの技術プラットフォームを利用し、オキシラセタムの原料薬、小容量注射剤、カプセル錠剤の複製研究の前期研究業務を完了した。同仁公司及び欧華天勤公司は、オキシラセタムの原料薬、小容量注射剤、カプセル錠剤の複製技術の購入について、同仁公司又は同仁公司が指定した第三者のために、国家食品薬品监督管理局が発給した製造許可証及びその届出全過程を取得することを具体的に示し、本契約を締結した。

当該契約は、製造許可証にて許可申請された業務及び費用、技術資料及び完成技術の引渡方法、検査基準及び方法、委託開発費用及び支払方式、威爾曼公司の保証責任（もし、本契約の約定項目が最終的に契約の約定に基づいて製造登録許可証を取得できなかった場合は、欧華天勤公司は国家局の返答後6か月以内に、同仁公司が既に支払った委託開発研究費の全てを同仁公司に返還するものとする）、違約金の支払基準等についての条項を約定した。

契約締結後、同仁公司は、2010年3月18日に保証人の威爾曼公司に第一回目の金額720,000元を支払った。その後、保証人の威爾曼公司は、当該金額を欧華天勤公司の口座に転送した。2010年3月21日から2011年6月16日までの期間、欧華天勤公司の要求に基づき、同仁公司は欧華天勤公司のためにテスト製造用の原材料を立て替え購入し、合計61,041.5元を費やした。

2011年6月20日から2011年8月26日までの期間、欧華天勤公司は同仁公司の工場において、共に7つのオキシラセタム原料合成の小テスト実験を行った。欧華天勤公司及び同仁公司の技術員は、2011年9月3日に、上記の小テスト実験結果に対し「オキシラセタム原料合成の小テスト実験総括」を作成し、以下のとおり総括した。合計で7回材料を投入し、第1回目は反応がなく、実験を終了した。第2回目は第2段階まで実験が進んだが、温度が低すぎたため反応に影響し、第4段階で実験を終了した。第3、4、5回目の実験ではいずれも、材料を投入して精製完了の段階までに至ったが、最後の精製製品の外観のいずれも品質基準に合わなかった。最後の2回は、第5段階を完了した後に実験を終了した。

7回の小テスト実験を経たのち、双方は再度試験を実施しなかった。小テスト実験の結果について、同仁公司は、欧華天勤公司は最も基本的な実験の小テストでさえ成功しておらず、品質合格する原料薬及びカプセル錠剤を製造することができず、欧華天勤公司与契約履行問題について協議をしたが、双方は合意に至らなかったと認識している。2012年7月9日、同仁公司は、広東省雲浮市中級人民法院に訴訟を提起し、「技術委託（開発）契約」の解除を命じる判決を下すよう請求し、欧華天勤公司及び威爾曼公司に対して、委託開発費720,000元を連帯して返還し、違約金360,000元を連帯して賠償し、立替費用の損失61,041.5元等を連帯して支払うよう命じる判決を請求した。

これに対し、欧華天勤公司は、小テストで理想的な結果が得られなかった原因は、同仁公司の実験条件が揃っていなかったからであり、欧華天勤公司の技術に問題があったのではな

いと主張した。威爾曼公司是、小テスト実験は不成功であったと認めた。

(2) 第一審判決

第一審法院は、本件の争点を以下のとおりとした。①本件「技術委託（開発）契約」の性質は、技術委託開発研究契約と技術譲渡契約のいずれであるのか。②欧華天勤公司是、違約を構成するか否か。③同仁公司是契約を解除できるのか否か。④契約解除後、どのように責任を負うのか。

契約の性質の問題に関して、最高人民法院による「全国法院知的財産権裁判業務会議における、技術契約紛争事件の審理に関する若干問題の抜粋通知」第 35 条は、「段階的技術を譲渡し、後続の開発研究義務を約定した契約は、当該段階的技術成果の重複テスト効果について争議が生じた場合、技術譲渡契約に基づき処理される。継続開発に関して争議が生じた場合は、技術開発契約に基づき処理される。」と規定している。本件において、同仁公司是、小テストは成功しなかったと認識し、欧華天勤公司是、小テストは既に合格したと認識していることにより、本件紛争が生じた。本件は、欧華天勤公司による前期研究の段階的技術成果の重複テスト効果に対し生じた争議であり、上記の司法解釈の規定に基づき、本件は、「技術譲渡契約」に基づき処理するものと判示した。

欧華天勤公司是、違約を構成するか否かの問題について、本件「技術委託（開発）契約」は、技術情報及び資料の引渡期限、場所及び方法について明確に約定していた。同仁公司が第 1 回目の契約金を支払った後、欧華天勤公司是、契約で約定された期限、方法に従わずに、技術資料を引き渡しており、欧華天勤公司是違約を構成したことは明らかである。

同仁公司は契約を解除できるか否かの問題について、契約法第 94 条第 1 項第 4 号に基づき、当事者の一方による債務履行の遅延、又はその他の違約行為により契約目的が実現不能となった場合は、法に依り契約を解除することができる。欧華天勤公司是、その技術は問題がなく、契約履行する能力を有し、関連許可製品を獲得する能力を有すると主張しているが、支持する証拠がなく、双方が実施した小テストの結果は一致しないため、支持しない。

契約解除後、どのように責任を負うかの問題について、契約法第 97 条は、「契約解除後、なお履行されない場合は、履行を終了する。既に履行された場合は、履行状況及び契約性質に基づき、当事者は原状回復、その他の救済措置を講じるよう請求することができ、かつ、損害賠償を請求する権利を有する。」と規定している。本件において、欧華天勤公司是、開発研究費を返還し、かつ、損害賠償等の違約責任を負うべきである。また、威爾曼公司的保証範囲は、同仁公司が「既に支払った委託開発研究費の全額返還」であり、故に威爾曼公司是、同仁公司が既に欧華天勤公司に支払った金額の範囲内で、連帯責任を負うものとする。

以上の理由により、第一審法院は、当該契約の解除を判決し、欧華天勤公司に対し、同仁公司に委託開発研究費の返還と違約金の支払いを命じ、威爾曼公司に委託開発費返還の範囲内で連帯責任を負うよう判決を下した。

(3) 第二審判決

第二審法院は、以下のとおり判示した。

本件の最大の争点は、「技術委託（開発）契約」の性質をどのように確定するかという問題である。

第二審法院は、契約法第 330 条、最高人民法院による「技術契約紛争事件における法律適用の若干問題に関する解釈」第 17 条の規定に基づき、技術開発契約の目的技術は、「新しい」特徴を十分に具備するべきであり、当事者が契約締結時にまだ把握していない技術であり、契約締結時に一方の当事者が既に把握している技術を技術開発研究契約の目的物とすることはできない。同時に、最高人民法院による「技術契約紛争事件における法律適用の若干問題に関する解釈」第 22 条の規定は、技術譲渡契約の目的物は当事者が契約締結時に既に把握している現有の特定技術でなければならないとしており、「特定」及び「現有」は技術譲渡契約において不可欠な 2 つの特徴である。技術開発契約及び技術譲渡契約の根本的な区別は、係争技術が現有であるか否か、特定技術であるか否かであり、もし契約の目的物が技術譲渡契約の締結時に既に現有の特定技術である場合は、技術譲渡契約であるのに対し、もし契約目的物が開発研究技術契約の締結時にまだ把握されていない技術である場合は、技術開発契約である。

双方が締結した契約内容に鑑みると、前文部分にて、当該技術は欧華天勤公司の前期研究成果であると明確に示されている。同時に、双方が約定したのは 90 営業日のみの取引期間であったことに鑑み、第二審は以下のとおり認定した。薬品の工業生産技術は簡単でなく、比較的短い期間内に技術を簡単に完成させるためには、膨大な人力、物力を消費して初めて完成することができるが、双方は契約において比較的短い工程期限を約定するのみで、欧華天勤公司が契約締結時に既に技術を把握していたことを十分に示しており、双方は当該技術に対し工程取引をする必要があるのみで、当該技術に対し再度研究開発を行う必要がなかったことを示している。よって、本件契約は「技術譲渡契約」の特徴に合致し、その性質は技術譲渡契約であると判断される。

よって、第二審法院は、上訴を棄却し、第一審判決を維持する。

5. 解説

本件では、「技術委託（開発）契約」の性質をどのように確定するか、とくに、当該契約は、技術譲渡契約であるのか、それとも、技術開発契約であるのか、その区別が問題となった。

本件の第二審判決によると、「技術譲渡契約」の目的物は、当事者が契約締結時に既に把握している現有の特定技術でなければならないため、「特定」及び「現有」は技術譲渡契約において不可欠な 2 つの特徴である。これに対し、技術開発契約の目的技術は、当事者が契約締結時にまだ把握していない「新しい」特徴を十分に具備するべきであり、契約締結時に一方当事者が既に把握している技術を目的物とすることはできない。即ち、もし契約目的物が契約締結時に既に現有の特定技術である場合は、技術譲渡契約であるのに対し、もし契約目的物が契約締結時にまだ把握されていない技術である場合は、技術開発契約である。

本件「技術委託（開発）契約」については、①前文部分にて、当該技術は欧華天勤公司の前期研究成果であると明確に示されていること、②双方が約定したのは 90 営業日のみの取引

期間であったこと等の事情から、本件契約は「技術譲渡契約」の特徴に合致するとの判決が下された。

6. 企業へのメッセージ

一口に技術契約といっても、様々な種類がある。また、契約法によると、技術契約の種類により、適用される条文や法的処理も異なってくる。従って、契約を締結する際には、弁護士によるチェックを経たうえで明確な内容の契約にしておく必要がある。そうでなければ、後でトラブルが生じた場合、契約の性質で揉める等の可能性があることに注意が必要である。

[特許庁委託]
中国の知的財産権侵害
判例・事例集

[著者]
執筆：弁護士 遠藤 誠
執筆協力：馬彦華、丁小萍、陳英

[発行]
日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階
TEL:03-3582-5198
FAX:03-3585-7289

2016年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2015年11月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。