

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）

2018年3月

目次

【特許権】

1. PCT 出願の明細書の記載等を参酌して、錯誤ある請求項の文言を修正解釈した紛争事件..... 5
2. 保護範囲が縮小されていても、専利法の立法目的を考慮して、技術方案に実質的変更が生じたか否かを判断し、特許後の補正を認めなかった紛争事件..... 10
3. やむを得ない事由により被疑侵害品実物の鑑定ができなかった場合に、被疑侵害品の薬品申請時に行政部門に提出された資料に基づき鑑定を行い、侵害が認定された紛争事件.. 14
4. 機能的クレームの解釈について、係争特許の出願前の原告の他の特許出願の明細書に記載された実施方式と同一の被告製品が保護範囲に属すると認定された紛争事件..... 20

【意匠権】

5. 意匠の先使用权の抗弁が認められた紛争事件..... 25

【商標権】

6. 商標権の保護の程度は、商標の顕著性と知名度に対する商標権者の貢献度に相応すべきであり、商標の類似は商標権侵害の成否の認定に決定的な要素ではないとして、非侵害と認定した事例..... 30

7. 共有商標権者が他の共有者の同意なく単独で締結した通常 ライセンス契約は有効であり、当該ライセンシーによる登録 商標の使用は侵害とならないとされた事件	38
8. 引用商標の商標権者の同意書等に基づき、登録を認めた紛 争事件	42
9. いわゆる OEM の抗弁を認めて商標権侵害の成立を否定した 紛争事件	47
10. 冒認登録された商標権に基づく権利行使が、権利の濫用で あるとして認められなかったとした紛争事件	52
11. 商標権侵害および企業名称冒用行為について、被告代表者 が前訴とは別の会社を設立して、再犯に及んだ場合に、当該 代表者に対する連帯責任を認めた事件	57
【著作権】	
12. タイムスタンプで認証した証拠によって、著作権の帰属と、 著作権侵害行為が認定された事件	66
13. 合理的使用に該当するとして、著作権侵害が否定された紛 争事件	70
14. 小説のキャラクター名称などの要素の使用が不正競争行為 として認められた事件	76

【不正競争】

15. 商品のパッケージの模倣行為について、反不正当竞争法 5 条 2 号違反の不正競争行為に該当すると認められた紛争事件
..... 82
16. 知的財産権侵害事件及び不正競争事件については、ネット
上で購入した被疑侵害品の受領地を、必ずしも侵害行為地と
認定できないとした紛争事件..... 87

【特許権】

1. PCT 出願の明細書の記載等を参酌して、錯誤ある請求項の文言を修正解釈した紛争事件

1. 事件の性質

発明特許権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：X社及びZ社の発明特許権侵害紛争事件

争点：①被疑侵害品が係争特許権の保護範囲に属するか②被疑侵害品が被告により製造されたものと認められるか

3. 書誌的事項

第一審：浙江省寧波市中級人民法院（2015）民三（知）初字第 626 号

原告：X社

被告：Z社

判決日：2016 年 5 月 25 日

関連条文：専利法第 59 条第 1 項、最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）（法積[2016]1 号）第 4 条

出典：中国裁判文書網

4. 事件の概要

（1）事実関係

X社は、掘削機械等に用いる磨耗組立部品に関する発明について、2002 年 7 月、中国を指定国を含む PCT 出願を行い、中国においては、2006 年 9 月、登録を受けた（特許番号：ZL0281.8 号。以下、「本件特許」という。）。

本件特許の請求項のうち、請求項 20 は、以下のとおりである（下線は筆者付加）。

「請求項 20

掘削機用の耐磨耗部材であって、

前記掘削機は、先端部と、該先端部に固定された突出部（18）を備え、

該先端部は掘削刃（23）を備え、

突出部（18）は掘削刃（23）から前端に伸出し、

該耐磨耗部材（12）は、収束して細い前端（51）を形成する収束壁（43、45）、側壁（47、49）及びソケット（53）を含み、

前記ソケット (53) は、収束壁 (43, 45) の収束面 (55, 57)、側壁 (47, 49) の側面 (59, 61) によって規定され、収束面 (55, 57) は前記細い前端 (51) に向かって収束し、

前記ソケット (53) は、前記突出部 (18) に形成された、レールを収容するための溝 (65) を備え、該溝 (65) は収束面 (55, 57) の一方と同じ方向に傾斜することを特徴とする掘削機用の耐磨耗部材。」

つまり、本件特許の請求項 20 は、レールが突出部に形成されているのではなく、レールを収容するための溝 (65) が突出部 (18) に形成されていることを示す記載となっている。

2014 年 7 月、X 社は、Z 社から、バケットツース、ツースアダプタ等の製品を公証購入し、さらに同年 10 月には、Z 社のウェブページの公証を行った。

2015 年 4 月、X 社は、Z 社のバケットツース、ツースアダプタ等の製品が、本件特許の保護範囲に属するとして、これらの製品の製造、販売の差止めや、100 万元の経済的損失の賠償等を求めて提訴した。

(2) 第一審判決

争点①被疑侵害品が係争特許権の保護範囲に属するか否かについて

本件においては、特に、請求項 20 についての侵害の成否が、その文言解釈と関連して問題となった。上述のように、本件特許の請求項 20 は、突出部 (18) と溝 (65) の位置関係について、「前記ソケット (53) は、前記突出部 (18) に形成された、レールを収容するための溝 (65) を備え」と規定しているところ、X 社は、これが誤りであるとして、特許権の保護範囲を解釈する際には、明細書の記載等に基づき、「前記ソケット (53) は、前記突出部 (18) に形成されたレールを収容するための溝 (65) を備え」と修正して (つまり、突出部 (18) に形成されているのは、溝 (65) ではなく、レールであると) 解釈するよう主張した。

これに対して、裁判所は、司法解釈の規定を引用し、以下のように判示して、本件中国特許の明細書、図面等及び PCT 国際公開文献をも参酌した上で、X 社の主張を認めて請求項 20 の文言を修正して解釈し、被疑侵害製品が保護範囲に属すると認定した。

最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈 (二) (法釈[2016]1 号) 第 4 条の規定によれば、特許請求の範囲、明細書及び図面の中の語法、文字、句読点、図形、記号などについて曖昧性があっても、当業者が特許請求の範囲、明細書及び図面の閲読を通じて唯一の理解を得られる場合、人民法院は、その唯一の理解に基づき認定しなければならない。本件においては、当業者が、特許請求の範囲、明細書及び図面の閲読及び係争特許の PCT 国際出願時に提出した当初明細書 (英文及び翻訳文) の参照によって、保護を要求する技術方案を具体的、確定的で唯一の解釈ができる場合には、かかる解釈に基づき、明らかにさせるか、または、請求項の誤った記載を修正すべきである。

請求項 21 は、各側面 (59, 61) が前記突出部 (18) のレールを収容する前記凹溝 (65) を備えるという技術特徴を含む。この技術特徴は、レールが突出部に形成され、これを収容するために、耐耗部品のソケットが凹溝を備えることを表明している。請求項 21 は請求項 20 を引用することから、請求項 20 も同様に解釈し、請求項 21 の付加的技術特徴と一致させるべきである。また、本件特許の明細書…には、突出部 18 の側壁 28, 30 にはそれぞれ側翼 34、および、外表面 36 と側面 37 を備えるレール 35 が形成されている (図 2, 3, 4, 9)。明細書および図 2, 3, 4, 9 からは、レール 35 が突出部に形成され、ソケット 53 の各側面 59, 61 のいずれにも、凹溝 65 が形成され、凹溝 65 は突出部のレール 35 を収容する形状を備えている。

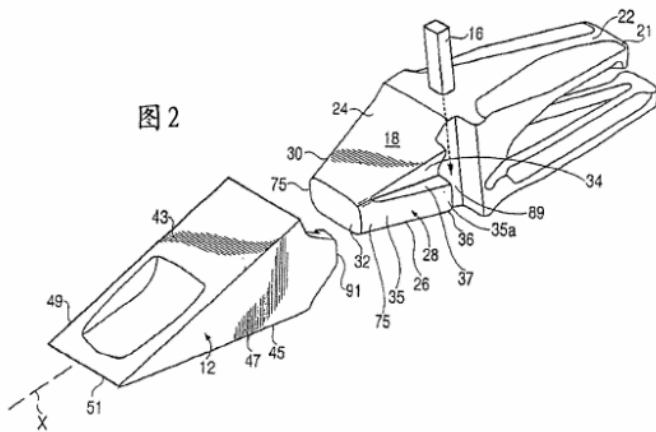


图2

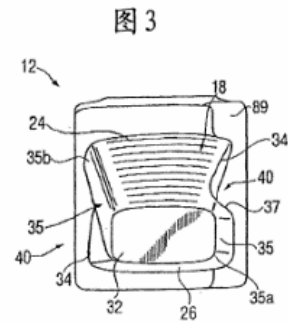


图3

图4

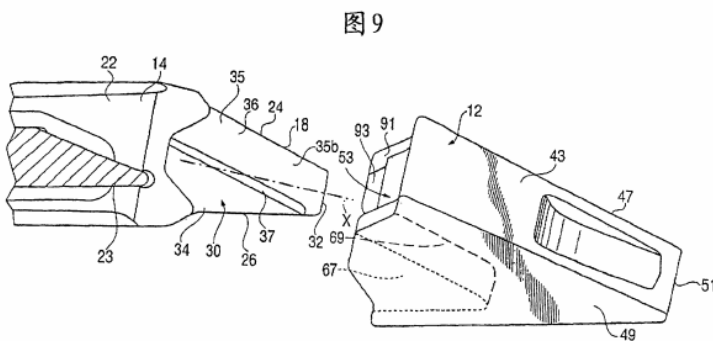
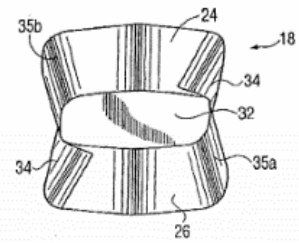


图9

明細書およびそこに記載される実施例にも、レールが突出部に形成され、突出部のレールを收容するために、凹溝がソケットに形成されていることが、明確に記載されていることが分かる。PCT 出願の国際公開公報…請求項 100 からも、レールが突出部に形成され、ソケットの側面の凹溝が、突出部のレールを收容することが分かる。よって、本領域の通常の技術者は、請求項、明細書、図面を閲読し、本件特許の PCT 国際出願時に提出した当初説明書を参照すれば、レールが突出部に形成され、ソケットがレールを收容するための溝を含むという技術特徴を唯一理解することができ、請求項 20 の上記錯誤は、前記ソケット (53) は前記突出部 (18) に形成されたレールを收容するための凹溝 (65) を備えると修正されるべきである。

争点②被疑侵害品が被告により製造されたものと認められるかについて

裁判所は、以下の理由により、被告のウェブサイトを公証した証拠に基づいて、Z社が被疑侵害製品の製造行為を行ったと認定し、販売行為に加えて、製造行為についても、差止め等の民事責任を負うべきであるとした。

原告が提供した、被告のウェブサイトにかかる証拠には、被告が総合的製造、貿易会社であって、主要製品が掘削機部品、特に、掘削機のバケットツース、ツースアダプタ等であり、被告は掘削機のバケットツース、ツースアダプタ等の工場を有していることが示されている。このように原告が提供した被告のウェブサイトにかかる証拠が、すでに、被告が被疑侵害品

の製造を行ったことを初歩的に証明しているという状況においては、民事訴訟の証拠規則により、被告は、製造行為が存在しないことの立証責任を負担すべきであるところ、被告は本案審理に欠席し、反駁する証拠や理由も提出していない。被告の工商登記の経営範囲には、係争製品の製造は含まれていないが、被告のウェブサイトにかかる証拠における被告の言明に基づき、被告が被疑侵害製品の製造行為を行ったと認められる。

以上の認定に基づき、裁判所は、Z社に対して、被疑侵害製品の製造、販売の差止めと、侵害品の廃棄、侵害行為を制止するための合理的費用を含む経済的損失30万円の賠償を命じる判決を下した。

5. 解説

本件のように、請求項の記載と明細書本文の記載との間に齟齬が生じた場合の請求項の解釈問題については、最高人民法院の判例、(2012)民提字第3号が想起される。この判例では、係争特許は請求項に「プラスチック膜の表面に0.04-0.09mmの凹凸ラフ面を形成」と記載されているところ、明細書の実施例には、厚さ0.04mm、0.09mm、0.07mmのプラスチック膜のみが記載されており、被告製品のプラスチック膜の厚さは0.055~0.07mmであった事案について、当業者が、明細書・添付図面の関連する記載に基づいて明確かつ直接に、また疑問の余地なく当該文言の意義を修正することができる場合には、当該文言の明確な誤りを修正することができるとしながらも、上記請求項の記載はそれ自体で明確であるとして、明細書の記載に基づく修正が認められなかった。この点、本件も、請求項の記載それ自体で明確であるといえるものの、明細書等の記載に基づく修正が認められている。上記最高人民法院の判例においては、誤記にかかる部分について、明細書に詳細な説明がなされていなかったのに対し、本件では、明細書本文にも図面にも、誤訳にかかる突出部(18)と凹溝(65)の位置関係を理解できる説明がなされていた点は、両者の大きな相違点として挙げられる。

本裁判例においては、引用された司法解釈には規定されていない、PCT出願の当初明細書の記載も参酌して、原告の意図通りに請求項の意義が解釈された点も注目される。しかし、ここで留意しなければならないのは、PCT原出願の明細書の記載は、あくまで補助的に参酌されたに過ぎず、まずは、中国出願の明細書や図面等のみに基づき、唯一の理解が得られるか、すなわち、一義的に原出願の記載どおりに解釈されるか、という観点からの検討がなされているということである。本件は、物品の構造に関する特許であるという性質上、明細書本文および図面から、本来の意図どおりの内容が一義的に特定できたケースであるが、発明のポイントと直接関係のない部分で誤記や誤訳が生じた場合には、中国出願の明細書には詳細に説明されないケースが多いと思われる。本裁判例の判示からすると、このようなケースにおいて、PCTの当初明細書のみを依拠して修正解釈が認められるかは微妙なところである。また、PCT出願の場合、審査段階では誤訳の訂正が可能であり、実体審査においては、原文の照合も行われるのに対し、パリ優先権を主張した場合には、誤訳の訂正が認められていないことを考慮すると、パリルートで出願した場合には、日本基礎出願の内容の参酌を求めることは、認められない可能性が高いのではないと思われる。

本件ではさらに、被疑侵害製品が被告により製造されたことが認定できるかも争点となった。侵害行為の証拠としては、被疑侵害品を公証購入し、公証書と封緘した被疑侵害品現物を提出するのが一般的であり、被疑侵害品に被告の商標等が付されていれば、通常は、被疑侵害品は被告により製造されたものと認定されるが、本件では、おそらくは、被疑侵害品にこうした商標等が付されていなかったものと思われる。本件では、被告は期日にも出席せず、

何らの反論も行っていなかったという特殊な事情はあるが、被疑侵害品現物から、被告の製造行為を証明できない場合であっても、ホームページの記載や、公証登記の経営範囲の記載などを組み合わせることによって、製造行為を立証できる可能性があるという点で、本件の判示は参考になる。

6. 企業へのメッセージ

日本企業が中国に特許出願を行う場合、まずは日本の特許事務所を通して日本で特許出願を行い、その後、当該日本の特許事務所が提携する中国の特許事務所にて日本語の明細書を中国語に翻訳して中国に出願することが多いと思われるが、出願段階においても、それ以降も、当該中国特許事務所にてなされた中国語翻訳が適切かどうかを検証することはほとんどないのが一般的ではないかと思われる。そのためか、権利行使の段階に至って初めて、誤訳や誤記等の問題が発覚することが多いが、中国では、特許後の請求項の補正が原則として請求項の削除、併合、技術案の削除に限られ、誤訳の訂正等は認められていないため、権利行使の段階になって誤訳等が判明しても、なすすべがなく、権利行使自体を断念せざるを得ないケースも見受けられる。特に重要な特許については、日本語、中国語の両面から、技術内容を正確に理解できる代理人にセカンドオピニオンを依頼するなど、出願段階から慎重に対応していくのが望ましいといえる。

2. 保護範囲が縮小されていても、専利法の立法目的を考慮して、技術方案に実質的変更が生じたか否かを判断し、特許後の補正を認めなかった紛争事件

1. 事件の性質

発明特許権に対する無効審判の審決取消行政事件

2. 事件名、争点

事件名：「セルラー移動無線システムにおけるハンドオフを改善する方法」発明特許権無効行政紛争事件

争点：無効審判において特許権者が行った請求項の補正が認められるか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第 223 号

原告：X社

被告：国家知識産権局専利復審委員会（以下、「復審委員会」という。）

第三者：Z社

判決日：不明

第二審：北京市高級人民法院（2013）高行終字第 1737 号

上訴人：X社

被上訴人：復審委員会

判決日：2016 年 12 月 13 日

関連条文：専利法第 26 条第 4 項、専利法実施細則第 69 条

出典：北京法院審判信息网

4. 事件の概要

（1）事実関係

X社は、1998 年 11 月、「セルラー移動無線システムにおけるハンドオフを改善する方法」の発明について、中国を指定国を含む PCT 特許出願を行い、中国では、2004 年 10 月、登録を受けた（以下、「本件特許」という。）。

請求項 1 は、以下のとおりである（下線は筆者付加）。

「請求項 1

移動通信システムでセル間ハンドオフを実行する方法であって、
少なくとも 1 つの候補目的基地局で、移動端末によってサービス無線基地局へ送信されたアップリンク信号の信号強度および到着方向パラメータを測定するステップと、

前記測定された信号強度および到着方向パラメータをネットワーク・コントローラへ報告するステップと、

前記ネットワーク・コントローラが、セル間のハンドオフを実行するか否かを確定するステップであって、測定された信号強度と到着方向パラメータに基づいて、少なくとも2つの候補目的基地局から1つの目的基地局を選択し、前記2つの候補目的基地局は、少なくとも、前記パラメータの測定に使用した、前記1つの候補目的基地局を含んでいるステップと、前記選択された目的基地局に命令して、前記移動端末の前記ハンドオフを完了させるステップと、を含む、方法。」

2011年11月、Z社は、本件特許に対し、3件の特許文献に基づき、本件特許は創造性（進歩性に相当）を欠くとして、復審委員会に無効審判を請求した。

これに対して、X社は、請求項1等の補正を提出した。その内容は、請求項の「少なくとも1つの候補目的基地局」の文言を、「少なくとも2つの候補目的基地局」と修正するものであった（以下、「本件補正」という。）。

本件無効審判においては、Z社が主張した無効理由（創造性違反）に加えて、X社が提出した上記補正が認められるか否かが争点となった。

復審委員会は、本件補正は、審査指南に規定された「技術方案の削除」の補正方式には該当しないとして、本件補正を認めず、その上で、補正前の請求項と、無効資料とを対比して、創造性違反により、本件特許の全請求項について、無効審決を下した。

X社は、上記無効審決を不服として、審決取消訴訟を提起した。

（2）第一審判決

第一審裁判所は、以下のように判示して、本件補正を認めず、無効審決を維持した。

審査指南第2部分第2章第3.3節は、請求項の概括方式に関する規定であり、選択並列法で概括した技術内容は、「或いは」または「および」で、その中から必ず1つを選択するような複数の具体的な特徴を並列させる旨、規定されている。本件において、請求項1の「少なくとも1つの候補目的基地局」の概括方式は、審査指南が規定する並列方式の概括的技術方案ではない。

そして、「少なくとも1つの候補目的基地局」が取り込む技術方案は、「候補目的基地局が1つ以上、たとえば、1つ、2つ、3つ…」である。移動通信領域の公知常識によれば、1つの移動通信システムにおいて、セルのハンドオフ時には、候補目的基地局は、1つ、2つ、3つ…となりうる。すなわち、「少なくとも1つ」が限定するのは、同一システムで同時に存在しうる複数の状況であるから、請求項1の「少なくとも1つの候補目的基地局」は、1つの完全な技術方案であって、複数が並列した技術方案ではない。

また、補正後の「少なくとも2つの候補目的基地局」は、同様に1つの完全な技術方案であり、この技術方案は、候補目的基地局を1つのみ備える状況を排除しているから、補正前の技術方案とは異なる。表面的には、本件補正は、複数種の選択的な技術方案の中の1つを削除したに過ぎないように見える。しかし、実際には、通常の場合で、候補目的基地局は少なくとも1つ含めばよいのに、補正後の技術方案は1つの候補目的基地局を備える状態を削除しており、これは、少なくとも2つの候補目的基地局を含んで、セルのハンドオフが可能となるということであるから、補正の前後で技術方案は明らかに異なり、かかる補正は、請求項の安定性を害するおそれがある。

よって、本件補正は、技術方案の削除に当たらず、審査指南に規定される補正方式に属

さない。

(3) 第二審判決

第二審裁判所は、以下のように判示して、本件補正を認めない原審判決を維持した。

専利法第 26 条第 4 項は、「特許請求の範囲は、明細書を根拠とし、特許保護の請求の範囲について説明する。」と規定し、専利法実施細則第 69 条 1 項は、「無効審判請求の審理過程において、発明又は実用新案の特許権者は、その特許請求の範囲を補正することが出来るが、もとの特許の保護範囲を拡大してはならない。」と規定する。特許権の保護範囲は、特許請求の範囲に記載された全ての内容を 1 つの全体的な限定とするため、特許権者の請求項の補正が専利法実施細則の上記規定に該当するか否かの判断は、技術方案全体から把握すべきである。請求項の補正の適法性については、単に保護範囲の大小によって判断するのではなく、さらに専利法の立法目的も考慮し、保護を請求する技術方案の実質的な内容が変化したか否かに注意しなければならない。補正により技術方案の保護範囲が縮小したとしても、技術方案の内容が実質的に変更されていれば、かかる補正後の技術方案は、原請求項とは異なる新たな技術方案とみなすべきであり、無効審判請求の審理過程において、かかる補正は認められるべきではない。

本件において、請求項 1 等の技術方案は、「少なくとも 1 つの候補目的基地局」で移動端末によってサービス無線基地局へ送信されたアップリンク信号の信号強度および到着方向パラメータを測定することを限定しているところ、X 社が提出した補正は、請求項の「少なくとも 1 つの候補目的基地局」を、「少なくとも 2 つの候補目的基地局」と補正するものである。表現上は、かかる補正方式は、単に技術方案中の候補目的基地局の数を減縮し、原請求項の保護範囲を拡大していないかのように見えるが、請求項 1 等が限定する技術方案は、ただ 1 つの候補目的基地局によって、その発明目的を実現できる技術方案が理論上、含まれており、少なくとも 2 つの候補目的基地局による方法が実現する上記発明が目的とする技術方案は明らかに異なり、両者の性質は本質的に区別される。また、表現方式から見ても、請求項 1 等は並列選択方式の概括的請求項ではなく、削除により請求項の実質的内容に影響しない技術方案ではない。

5. 解説

中国では、特許後の補正は、時期的、内容的に極めて制限されている。具体的には、日本の訂正審判に相当する制度はなく、無効審判が請求された場合に、請求項について、請求項の削除、併合、技術方案の削除、のいずれかの方式によることとされている（審査指南第 4 部分第 3 章 4.6.2）。

本件において、X 社は、上述のような補正が、「技術方案の削除」に該当すると主張したようであるが、審査指南の規定によると、「技術方案の削除」とは、同一の請求項において、並列している 2 種以上の技術方案から 1 種あるいは 1 種以上の技術方案を削除すること、であるところ、請求項の並列選択法による記載に関する審査指南の規定に加えて、補正にかかる請求項の内容に基づき、補正前の「少なくとも 1 つの候補目的基地局」は、それ自体で 1 つの完全な技術方案であって、「少なくとも 2 つの候補目的基地局」による技術方案を独立して含んでいるわけではないから、「技術方案の削除」には該当しない、というのが、一審判決の判断の骨子である。これに対して、二審判決では、本件補正が不適法であるという結論は維持したが、その主な理由として、技術方案が、補正の前後で実質的に変化したことを指摘している。「(補正前の) 請求項 1 等が限定する技術方案は、ただ 1 つの候補

目的基地局によって、その発明目的を実現できる技術方案が理論上、含まれており、」との判示からは、一審判決と異なり、補正前の請求項には、補正後の「少なくとも2つの候補目的基地局」による技術方案が独立して含まれていると捉えているように思われる。「少なくとも1つの候補目的基地局」による技術方案と、「少なくとも2つの候補目的基地局」による技術方案とが、明らかに異なるとまでいえるのかは議論の余地があり得るが、いずれにしても、本二審判決は、判決で引用された実施細則の規定、及び、「権利付与時の請求項と比べて、もとの特許の保護範囲を拡大してはならない」との審査指南の規定（第4部分第3章4.6.1）内容を超えて、専利法の趣旨に鑑み、特許後の補正要件をさらに、「技術方案の内容に実質的变化がないこと」と限定した点に意義があるといえる。

6. 企業へのメッセージ

上述のように、中国では、特許後の補正が厳しく制限されているので、権利化段階から、慎重にクレームドラフティングを行う必要がある。この点に関し、2016年10月に発表された、専利審査指南改正案（意見募集稿）では、請求項の削除、技術案の削除のほか、請求項の更なる限定及び明らかなミス補正が認められている。同草案では、請求項の更なる限定とは、請求項にその他の請求項に記載する1つ又は複数の技術特徴を補足することで、保護範囲を縮小すること、と定義されており、「請求項の併合」では認められなかった、他の請求項から任意の技術特徴のみ選んで付加するといった補正が認められるという点では、現行の審査指南よりも補正の要件は緩和されたといえるが、請求項以外の明細書の記載に基づいて技術的特徴を外的または内的に付加する補正を明確に認めたわけではないので、引き続き、出願段階で、後の無効審判請求も見据えた上で、十分なサブクレームを作っておくことが重要であることには変わりない。

3. やむを得ない事由により被疑侵害品実物の鑑定ができなかった場合に、被疑侵害品の薬品申請時に行政部門に提出された資料に基づき鑑定を行い、侵害が認定された紛争事件

1. 事件の性質

発明特許権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：X社及びZ1社等の発明特許権侵害紛争事件

争点：

第一審：鑑定機構の鑑定意見書を侵害認定の根拠とできるか

第二審：①原告適格の有無、②鑑定機構の鑑定意見書を侵害認定の根拠とできるか、③鑑定意見書の内容に誤りがあるか

3. 書誌的事項

第一審：広東省深セン市中級人民法院（2013）深中法知民初字第696号

原告：X社

被告：Z1社、Z2社

判決日：不明

第二審：広東省高級人民法院（2016）粵民終1093号

上訴人：Z1社

被上訴人：X社

判決日：2016年12月02日

関連条文：専利法第60条、民事訴訟法第119条、第65条、最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定第71条

出典：中国裁判文書網

4. 事件の概要

(1) 事実関係

訴外A社は、1996年8月、「結核の免疫治療及び診断のための化合物及び方法」にかかる発明について、特許出願を行い、2003年8月、登録を受けた（以下、「本件特許」という。）。2001年11月、A社とX社は本件特許権を含む同社の特許権についての排他的ライセンス契約を締結した。また、2013年8月2日付けで、特許権侵害のA社への通知後同社が提訴しない場合には、X社が、Z1社及びその関連組織に対して、中国国内の裁判所または行政機関に救済を求めることができる旨の声明書が発行されている。

2013年6月、X社は、被疑侵害品である検査試薬（以下、「被疑侵害品」という。）を公証購入した。当該試薬には、製造者がZ1社であること、及び、販売者がZ2社であることが表示されていた。また、同年8月30日には、Z1社及びZ2社のウェブサイトと、国家食品薬品監督管理総局のウェブサイトの公証も行った。Z1社のウェブサイトには、「結核に感染したT細胞検査試薬キット（体外酵素免疫法）」製品が掲載され、Z2社のウェブサイトには販売製品として、「結核菌関連インターフェロン検査試薬キット」が掲載されていた。さらに、国家食品薬品監督管理総局のウェブサイトの審査記録には、Z1社の、「結核菌関連インターフェロン検査試薬キット」及び「結核感染T細胞検査試薬キット（体外酵素免疫法）」の2件の審査記録が含まれていた。

2013年10月17日、X社は、Z1社に対して、侵害行為の停止及び経済的損失と合理的支出の合計100万円の賠償を、Z2社に対しては、被疑侵害品の販売の差止めを命ずる旨の判決を求めて提訴した。

なお、本件訴訟の係属中、Z1社から無効審判が請求され、本件特許の請求項1は、2014年1月、以下のように補正され、同年8月に出された審決では、この補正を前提として、本件特許は有効と判断されている。

「ポリペプチドであって、前記ポリペプチドは、可溶性ヒト結核菌の免疫原性部分を含み、前記抗原は配列番号46番のアミノ酸配列を含むポリペプチド」

また、本件特許の明細書には、配列番号46はTb38-1のDNA配列であり、配列番号88はTb38-1の推定アミノ酸配列であることが記載されている。

(2) 第一審の審理経過と判決

被疑侵害品が本件特許の保護範囲に属する旨のX社の主張は、以下のとおりである。

国家食品薬品監督管理総局から取得された、Z1社の提出にかかる「結核菌関連インターフェロン検査試薬キット」登録製品標準編制説明には、当該試薬セットが選択する抗原は「ESAT-6、CFP-10」であることが示されている。このCFP10が、100個のアミノ酸を含む公知の結核菌ポリペプチドであり、そのアミノ酸配列表は固定的なものである。本件特許のDNA配列番号46のアミノ酸配列は、配列番号88、すなわちTb38-1に固定されている。ポリペプチドTb38-1は95個のアミノ酸からなり、そのアミノ酸配列とポリペプチドCFP10の後ろ95個のアミノ酸配列は完全に一致している。CFP10の最初の5個のアミノ酸配列は機能に影響しないから、両者は同一のタンパク分子と認められる。CFP10はポリペプチドであり、これと配列番号46のアミノ酸配列Tb38-1とは同一性を有し、かつ、CFP10は可溶性のヒト結核菌の免疫原性部分であるから、CFP10は本件特許の保護範囲に属する。

一審裁判所は、2015年2月、北京紫図知識産権司法鑑定センターに鑑定を委託し、同年9月11日、「結核菌関連インターフェロン検査試薬キット」の技術特徴と本件特許の補正後の請求項1の技術特徴は同一であるとの鑑定意見書を発行した。この鑑定意見書に対して、Z1社は、被疑侵害品実物ではなく、同社が国家食品薬品監督管理総局に提出した申請書類に基づき技術対比を行っており、裁判所の委託事項と一致していない、などと主張し、異議を述べた。

これに対して、裁判所は以下のように判示して、鑑定意見書に基づき、被疑侵害品が本件特許の保護範囲に属すると認定した。

国の薬品生産管理は厳格であり、企業が製造する薬品は申告した成分と一致していなければならない、Z1社は被疑侵害品の成分と国家食品薬品監督管理総局に申告した内容が一致し

ないことを認めてはいないから、申請資料の被疑侵害品の成分の説明と被疑侵害品が一致すると認定することができる。また、鑑定人は、専門知識を有する者として、双方が提出した資料、公共資料及び自身の知識に基づき、判断をすることができる。鑑定人が被疑侵害品の申請資料等に基づき、被疑侵害品中の CFP10 が特定アミノ酸配列と認定したことは、全く不当ではない。Z1 社は被疑侵害品の製造者であるが、鑑定機構の結論を否定するだけで、被疑侵害品中の CFP10 の具体的アミノ酸配列を証明していない。さらに、被疑侵害品の「登録製品標準編制説明」の 1.2 段には、「選択された抗原 ESAT-6、CFP-10 は病原性結核菌特有の断片である」と記載され、被疑侵害品中の CFP10 が特許明細書の Tb38-1 と同一の性質を有することが示されており、鑑定機構が両者の技術特徴が同一と認定したことは、不当ではない。

以上の認定に基づき、裁判所は、Z1 社、Z2 社に対する侵害行為の差止と、Z1 社に対し経済的損失と合理的支出の合計 90 万元の賠償を命じる判決を下した。

(3) 第二審判決

第一審判決に対して、Z1 社は、概略、以下のような理由に基づき、上訴した。①X社は原告適格を有さない、②監督管理総局の申請文書に基づき被疑侵害品の技術特徴を推定した鑑定意見書は、判決の根拠とできない。③鑑定意見書には、被疑侵害品中の CFP10 抗原を特定の 100 個のアミノ酸からなる唯一の配列と確定したこと等において、内容に誤りがある。

争点①X社が原告適格を有するかについて

裁判所は、以下のように判示して、X社が原告適格を有することを認めた。

民事訴訟法第 119 条は、訴訟を提起する原告は、その事件と直接利害関係を有する公民、法人、その他組織でなければならない旨、規定し、専利法第 60 条は、特許権者の許可なくその特許を実施して特許権を侵害し、紛争が生じた場合には、特許権者又は利害関係人は、裁判所に提訴することができる旨、規定している。特許権のライセンシーは、特許権侵害事件の利害関係人ではあるが、その利害関係の程度は、ライセンスの性質と密接に関連する。独占的ライセンスについては、特許権者の実施も排除されており、特許権が侵害されれば、その共有する権利と得られる利益が直接損害を蒙るから、独占的ライセンシーは直接の利害関係人である。排他的ライセンスは、特許権者の実施は留保されており、ライセンスの対価も確定しているが、ライセンサーが権利行使しない場合には、その共有する権利と得られる利益が直接損害を蒙るから、排他的ライセンシーは直接の利害関係人である。普通ライセンシーは特許権を実施する権利を有するのみで、特許権者及び他の普通ライセンシーの実施を排除できず、普通ライセンシーは、ライセンサーの明確な授権があった場合に、直接の利害関係人として単独で訴訟を提起することができる。よって、独占的ライセンシー、排他的ライセンシーは、ライセンサーが訴権を行使しない場合には、単独で訴訟を提起することができる。本件において、A社とX社のライセンス契約及びA社の授権声明は、いずれも、X社が排他的ライセンシーであることを明確にしており、特許権者が提訴しない場合には、X社が単独で提訴できることを確認している。X社が特許権者に本件事案を通知した証拠はないが、授権声明からは、A社がZ1社により本件特許侵害の疑いがあることを知っていたことが分かる。よって、Z1社の主張は認められない。

争点②鑑定機構の鑑定意見書を侵害認定の根拠とできるか

Z1 社は、鑑定機構は、被疑侵害品に代えて、国家食品薬品監督管理総局の申告書により

鑑定を行うことはできないなどとして、本鑑定意見を採用すべきでないと主張した。

これに対し、裁判所は、以下のように判示して、被告の主張を退けた。

司法鑑定は、訴訟活動において鑑定人が科学技術または専門知識を運用して、訴訟にかかる専門的な問題に対して鑑定と判断を行い、鑑定意見を提供する活動である。司法鑑定手続通則によれば、鑑定材料は、生物試料、非生物試料、比較サンプル材料及びその他鑑定事項と関連ある鑑定資料を含む。鑑定材料が真実、完全、十分、鑑定用途が合法であり、鑑定材料が鑑定需要を満足でき、司法鑑定機構の業務範囲に属していれば、司法鑑定機構は受理しなければならない旨、規定されている。司法鑑定は裁判所の委託に基づきなされるものであり、鑑定材料は委託した裁判所から提供され、鑑定機構は無断で鑑定材料の決定と取捨を行うことができない。第 1 審裁判所は、鑑定機構に、被疑侵害品を鑑定材料とする鑑定の委託を行っていない。上記規定によれば、鑑定材料は生物試料、非生物試料のいずれでもよく、要求に符合していれば、鑑定は行われる。

「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」第 71 条の規定によれば、裁判所が委託した鑑定部門が作成した鑑定結果は、反駁するに足りる証拠と理由が当事者がない場合には、その証明力を認めることができる。鑑定意見は、必ずしも事件の結論を導き出す根拠とされるわけではなく、その内容の客観性と意見の合理性は、司法の審査を経る必要がある。鑑定意見は当事者の立証内容の 1 つに過ぎず、他方当事者は、反証を提出して反駁を行うことが完全に可能であり、反証が鑑定意見の証明を覆すレベルに達していれば、鑑定意見は事実認定の根拠とすることができない。本件において、被疑侵害品には厳格な保存条件があり、2～8℃の冷蔵条件下でのみ、12 ヶ月保存できるというものである。本件の鑑定は紆余曲折があつて、鑑定機構が確定した後の委託日は、2015 年 2 月 11 日であり、被疑侵害品の公証購入日 2013 年 6 月 28 日から時間がたち、上記保存期限を過ぎていた。かかる状況において、X 社が薬監部門から取得された被疑侵害品の申請資料の鑑定を請求することには、合理性と必要性が認められる。薬品及び医療機器製品の安全な製造は、国民の生命健康民生計画に関わるもので、医療機器製品の製造に対しては、厳格な管理制度が実行されている。国家食品薬品監督監理総局から取得した Z1 社の提出にかかる被疑侵害品申告資料からは、被疑侵害品が医療機器登録製品標準に合致していることが分かる。「医療機器登録監理弁法」は、中国国内で販売、使用される医療機器はすべて当該弁法の規定に従い登録申請しなければならず、登録されていない医療機器は、販売、使用できない旨、規定している。市場で販売、使用される医療機器の安全性、有効性については、システム評価を行わなければならず、それによって販売、使用の許可が決定される。企業が製造、販売する医療機器は、許可と一致すべきであり、そうでなければ違法行為となる。Z1 社は被疑侵害品の製造者であり、被疑侵害品の技術特徴と申告資料が一致していないのであれば、反証を提出して証明する完全な能力を有するにもかかわらず、反駁理由を提供していないのだから、立証不能の法律効果を負担すべきである。被疑侵害品の保存期間経過後、Z1 社は有効な被疑侵害品を鑑定材料として提供していない状況において、一審裁判所が被疑侵害品の登録標準によって被疑侵害品の技術特徴を確定し、かつ、これを鑑定材料として、鑑定機構に本件特許の請求項 1 の技術特徴との異同についての鑑定を委託したことは、事実及び法的根拠を有する。本件鑑定材料は、真実、完全、十分で、鑑定用途は合法、鑑定材料は鑑定需要を満足でき、鑑定手続は合法であり、鑑定意見は判決の根拠とすることができる。

争点③鑑定意見書に誤りがあるか否かについて

裁判所は、以下のように判示して、被告の主張を排斥した。

Z1 社が国家食品薬品監督管理総局に申請した製品標準資料は、関連法律規定に記載の特定類型の標準文書であり、CFP10 を含めて、使用する用語は、本領域の常用又は標準用語であり、もし標準用語でなければ、特別の説明がなされるはずである。申請文書には、CFP10 の特殊性について説明も規定もなされておらず、CFP10 は本領域の常用又は標準用語であって、意義が確定していない用語ではない。申請資料で引用された文献 45 には CFP10 の用語が記載され、CFP10 の配列が引用されている。同一の標準文書が引用する文献であるから、文献 45 に記載された CFP10 と本文の CFP10 は同一の意味を有するはずである。また、Z1 社とアモイ大学は 2011 年 11 月に、共同で特許出願を行っており、その明細書には、CFP10 は本領域の技術者に公知であり、その出所も言及されている。その出所の 1 つ GENBANK で当該特許に記載された登録番号を入力すると引用文献 45 に記載の CFP10 の配列と同じ配列が得られ、その配列は本件特許の請求項 1 の配列番号 88 に比べて、アミノ酸残基が MAEMK 多い。よって、被疑侵害品の CFP10 の意義と配列は確定的で唯一のものであると認められる。

以上の認定に基づき、二審裁判所は、本鑑定意見に基づいて被疑侵害品が本件特許の保護範囲に属するとの原審の判断を維持したが、本件特許は、二審の係属中に存続期間満了となったため、二審裁判所は、原審判決のうち、差止を認容した部分については破棄し、損害賠償については、原審判決を維持した。

5. 解説

本件のようなケースにおいて、特許権侵害が認定されるためには、通常、公証購入された被疑侵害品の実物について、被疑侵害品に含まれる CFP10 なる成分のアミノ酸配列が、特許発明の構成要件として規定された、「配列番号 46 番のアミノ酸配列」を含んでいることが、司法鑑定等を通じて明らかにされる必要がある。本件では、鑑定委託の際に、被疑侵害品の保存期限が切れており、公証購入された実物を鑑定できなかったという事情があったが、かかる場合でも、国家食品薬品監督管理総局に提出された資料に基づいて、司法鑑定が行われ、かつ、その鑑定結果に基づいて侵害が認定された。ポイントは、①保存期限切れというやむを得ない事由により、公証購入した実物を鑑定できなかったこと、②鑑定材料が、国家機関に提出された資料であり、かつ、関連法律（本件の場合は、医療機器登録監理弁法）の規定を根拠に、資料の記載内容の真実性が担保されているといえること、③被告が鑑定に供する材料を何ら提供しておらず、また、何らの反証も行っていないこと、の 3 点であると思われる。

ここで、司法鑑定とは、訴訟審理において明らかにすべき専門的問題について行われる鑑定であり（民事訴訟法第 76 条）、技術的専門性の高い特許権侵害訴訟において、よく利用される制度である。司法鑑定は、裁判所の職権によっても開始されるほか、訴訟当事者が証拠提出期間内に申請することもできる。司法鑑定を行うのは、特定の資格を有する司法鑑定機構であり、鑑定機構によって、特定の分野を専門とする機構もあれば、委託される鑑定内容に応じて、鑑定チームを組み、幅広い分野で鑑定を実施する機構もある。

また、本件の二審においては、対象特許権のライセンシーである原告の適格が問題となった。二審判決の判示にもあるように、中国では、特許権等の専利権のライセンスは、一般に、独占的ライセンス、排他的ライセンス、通常ライセンスの 3 種類に大別される。独占的ライセンスは、特許権者自身の実施も制限されるという点で、日本の専用実施権に似ている。排他的ライセンスは、特許権者自身の実施は留保されるが、他者に実施権を設定することができないという点で、日本で実務上利用される独占的通常実施権に似ている。通常ライセンス

は、特許権者の実施、他者へのライセンス、ともに制限されず、日本の通常実施権に相当するといえる。特許権侵害に対しては、「特許権者又は利害関係人が人民法院に提訴でき」と規定されており（専利法第 60 条）、各種ライセンシーについて、「利害関係人」と読み込めるか問題となるが、本件判決では、独占的ライセンシー、排他的ライセンシーについては、直接の利害関係人であるとされ、通常ライセンシーについては、ライセンサーの明確な授権があった場合に、直接の利害関係人として単独で訴訟を提起することができるとされた。この点、日本の特許法では、特許権者又は専用実施権者が、差止請求権を行使し得ると規定されているため（日本特許法第 100 条）、通常実施権者は原則として差止請求権を行使できず、独占的通常実施者については、特許権者が有する差止請求権の代位行使の可否という形で議論されることになることと対照的である。

6. 企業へのメッセージ

本件では、被告が鑑定に供する材料を何ら提供しておらず、また、何らの反証も行っていなかったことは、鑑定手続の合法性の考慮要素とされたが、被告の訴訟態度が、直接、特許権侵害の認定の考慮要素とされた事例も存在する。例えば、江蘇省蘇州市中級人民法院（2010）蘇中知民初字第 0301 号においては、原告の特許権が製造方法に関する特許であり、特許権侵害を直接立証することが困難であったという事案において、被告製品における酸と塩の配合割合により原告の特許方法の使用を示す私鑑定結果が出されていたことや、被告らの特許発明への接触可能性があったこと、また、被告が裁判所の要求する証拠を提出しなかったこと等を指摘して、特許権侵害が認定されている。また、本事例集の No. 5 の事例も、特許権侵害の高度の蓋然性を前提に、被告が特許発明を実施していないことを示す証拠を何ら提出していないことに基づき、特許発明の実施を認定したものと見える。中国では、訴訟において、証拠の要求が非常に厳格であるが、このように、特許権侵害の高度の蓋然性を前提として、被告に立証責任の一部を転換したと評価できる裁判例も見受けられ、方法特許や BtoB 製品等、被疑侵害品の市場での入手が困難な場合の権利行使において参考になる。

なお、上記江蘇省蘇州市中級人民法院（2010）蘇中知民初字第 0301 号のケースのように、提訴に先立ち、任意に私的鑑定を行い、その鑑定書を証拠として提出することも可能であるが、相手方の同意なき限り、証拠として採用されないことも多いので、注意が必要である。かかる場合、少なくとも、鑑定委託先として、司法鑑定資格を有する機構を選定する等、司法鑑定と同様の準備を整えた上で行うことが望ましい。

4. 機能的クレームの解釈について、係争特許の出願前の原告の他の特許出願の明細書に記載された実施方式と同一の被告製品が保護範囲に属すると認定された紛争事件

1. 事件の性質

発明特許権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：X社とZ1社等の発明特許権侵害紛争事件

争点：被疑侵害品が係争特許権の保護範囲に属するか

3. 書誌的事項

第一審：上海市知的財産権法院（2015）沪知民初字第512号

原告：X社

被告：Z1社、Z2社

第三者：A社

判決日：2016年7月25日

関連条文：専利法第59条、最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）（法积[2016]1号）第8条

出典：中国裁判文書網

4. 事件の概要

(1) 事実関係

訴外B社は2002年9月3日、中国において、「電磁バルブ」にかかる発明特許の出願を行い、2006年10月18日、発明特許権（以下、「本件特許権」という。）を取得した。

その後、2009年7月、本件特許の特許権者は、B社からX社に変更された。

本件特許権の請求項1は、次のとおりである（下線は筆者付加）。

「電磁バルブであつて、ソレノイド部とバルブ部を備え、前記ソレノイド部は、コイルへの通電操作により駆動される移動鉄心を、一端に開口を備えた磁性ケース内に内装し、

前記バルブ部は、バルブボディ内に、上記移動鉄心が駆動する複数のポート間の流路を切り替えるバルブ体が配設され、前記ソレノイド部と前記バルブ部とが、前記磁性ケースの開口に、バルブボディの移動鉄心が作用する一端側を嵌入して結合され、前記バルブボディのソレノイド部との結合端側で、バルブボディの対向側面に係合用の凹部を設け、該凹部のソレノイド部側の内壁面を、奥に向かって該ソレノイド部側から他端側に傾斜する斜面に形成し、一方、前記磁性ケースの開口側に位置する側壁には、前記凹部に対応する部位に、かしめ片を形成する切り込みを設け、該かしめ片を前記凹部の斜面に当接させてかしめ込むこと

により、前記バルブ部とソレノイド部とが互いに嵌入する方向に付勢された状態で結合されたことを特徴とする電磁バルブ。」

また、本件特許の実施例には、プッシュロッド、昇降バルブ、排出バルブシート、供給バルブシート、移動スロット装置、昇降バルブスプリング等を含む電磁バルブが開示されており、具体的には、ソレノイド部が非通電状態である場合には、移動鉄心（15）がプッシュロッド（22）を介して昇降バルブ（23）を供給バルブシート（25）に対して押圧して、出力ポートが排出ポートと連通するとともに、移動スロット装置（26）の第一の作用面（26b）と第二の作用面（26c）の差圧により、供給バルブシート（25）が昇降バルブ（23）に接近し、通電状態では、移動鉄心（15）による押圧が解除されてバルブスプリング（23a）の付勢力によって昇降バルブ（23a）が供給バルブシート（25）から離れて排出バルブシート（24）に着座することによって、出力ポートが入力ポートと連通し、移動スロット装置（26）が昇降バルブ（23a）から離れる方向に押し戻されることが開示されている。

X社は、2013年9月にZ1社から、2013年10月にZ2社から、それぞれ電磁バルブを公証購入した。それらの商品にはすべて、Z1社の商標標識が付されていた。原告は、上記公証購入品等が、原告の発明特許権の保護範囲に属するとして、これらの製品の製造、販売等の差止め、および100万円の経済的損失の賠償等を上海市知的財産権法院に民事訴訟を提起した。

なお、原告は、2002年8月12日に、別の「電磁バルブ」の発明について特許出願を行っており、2006年12月6日に特許権を取得している（以下、「先行特許」という。）。この特許権の請求項1は「電磁バルブであり、ソレノイドとバルブを備え、前記バルブは、バルブ体内のバルブシートを接近又は遠離することにより、流路を切り替えるバルブ芯を備え、前記ソレノイドは前記バルブシートを接近又は遠離する方向で前記バルブ芯を駆動し……」であって、当該特許の図面、実施例に示されるバルブ部分の構造と本件特許の図面、実施例のバルブ部分の構造は同じであり、更に、当該発明特許の明細書には「このように、バルブシート12がバルブ穴の軸線方向を移動する実施例を説明したが、該バルブシート12を固定することも可能である」と記載されていた。

(2) 第一審判決

争点①被疑侵害製品が原告の発明特許権の保護範囲に該当するかについて

本件では、被疑侵害製品の中のある型番の製品においては、供給バルブシートに相当する構成が、固定設置されて移動できない構造となっており、請求項1の「前記バルブ部は、バルブボディ内に、上記移動鉄心が駆動する複数のポート間の流路を切り替えるバルブ体が配設され」の構成要件の解釈と関連して、かかる構造が、上記構成要件に該当するか否かが特に問題となった。

裁判所は、以下のように判示して、被疑侵害製品の構成が、上記の構成要件に該当すると判断した。

「専利法」第59条によれば、発明特許権の保護範囲は、その権利要求の内容を基準とし、説明書及び付属図面は権利要求の解釈に用いることができ、人民法院は、請求項の記載に基づき、明細書および図面を読み終えた当該分野の通常の技術者が持っている請求項に対する理解と結び付けた上で、請求項の内容を確定するものとし、明細書や図面、特許請求の範囲における関連請求項及び専利審査書類を用いて請求項を解釈することができる。

係争特許の請求項1の「前記バルブ部は、バルブボディ内に、上記移動鉄心が駆動する複

数のポート間の流路を切り替えるバルブ体が配設され」の技術特徴は、単にバルブ体が「移動鉄芯が駆動する複数のポート間の流路を切り替える」という機能を実現することを記載したにすぎず、この機能を実現するバルブ体各部品の構成及びそれらの連動関係は記載されていない。

本件では、その属する技術領域において、相対的に固定された技術的構造であって、本領域の通常の技術者が熟知している「移動鉄芯が駆動する複数のポート間の流路を切り替える」機能を実現できるバルブの構造がすでに存在することを証明する証拠は存在しない。係争特許の実施例には、プッシュロッド、昇降バルブ、排出バルブシート、供給バルブシート、移動スロット装置、昇降バルブスプリング等を含み、昇降バルブ（23）は、排出バルブシート（24）と供給バルブシート（25）の間を移動して流路を切り替え、移動スロット装置（26）上の第一の作用面積（26b）が大きく、第二作用面積（26c）は小さいため、供給バルブシート（25）も移動できるようになり、移動によって昇降バルブ（23）に接近又は遠ざかるしくみのバルブしか開示されていない。

しかし、X社の先行特許の請求項1の前段部分の記載は本件特許と類似し、かつ、当該特許の明細書にも「このように、バルブシート12がバルブ穴の軸線方向を移動する実施例を説明したが、該バルブシート12を固定することも可能である」と記載されている。よって、当該特許は、供給バルブシートが移動可能な実施方式を開示し、供給バルブシートを固定した実施方式も開示していると認められる。

先行特許と本件特許は同一の技術領域に属し、両者の特許権者も同じである。また、先行特許の出願日は本件特許の出願日より早いため、本領域の通常の技術者が、本件特許の出願日の時点で既に知っている、「移動鉄芯が駆動する複数のポート間の流路を切り替える」機能を実現できるバルブ体の構造には、係争特許の供給バルブシートが移動できる方式と、供給バルブシートが固定の実施方式とがすでに含まれており、これら二つの具体的実施方式は、本領域の通常の技術者が係争特許の請求項から直接かつ明確に上記の機能を実現する具体的実施方式と確定でき、そのいずれも、「前記バルブ部は、バルブボディ内に、上記移動鉄芯が駆動する複数のポート間の流路を切り替えるバルブ体が配設され」という技術特徴の保護範囲と認められる。

裁判所は、以上の判示に基づき、供給バルブシートが固定されて移動できない被疑侵害製品も、上記構成要件に該当すると判断し、他の構成要件該当性も認定した上で、被疑侵害製品が係争特許の保護範囲に属すると認定した。

争点②被告Z1社が被疑侵害製品の製造等の行為を行ったかについて

被告Z1社は、同社は販売店に過ぎず、第三者A社から被疑侵害製品を購入したと主張しているが、被疑侵害製品の製品及び外箱には、被告Z1社の「BOSUN」標識だけが付されており、販売店であることは示されておらず、その他の企業情報も一切得られない。そして、商標は製品の出所を示す機能を有するので、被疑侵害製品上の被告Z1社の商標は、消費者に該製品の出所が被告Z1社であることを示している。また、被告Z1社の経営範囲には、電磁バルブの製造、加工、販売が含まれる。

以上より、公証購入にかかる被疑侵害製品は、被告Z1社が製造等を行ったものと認められる。

以上の認定に基づき、裁判所は、被告Z1社に対して、被疑侵害製品の製造、販売の差止め、および、侵害行為を制止するための合理的費用を含む経済的損失4万円の賠償を命じ、被告Z2社に対して、被疑侵害製品の販売の差止めを命じる判決を下した。

5. 解説

判決では、本件特許の「移動鉄芯が駆動する複数のポート間の流路を切り替える」という技術特徴が、単にかかる機能を実現することを記載したに過ぎないと認定されている。かかる機能的な記載のクレーム解釈については、最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）（法釈[2016]1号）第8条に、以下のように規定されている。

「機能的特徴とは、構造、成分、手順、条件又はその間の関係などについて、それが発明創造において果たす機能又は効果を通じて限定を行う技術的特徴をいう。

ただし、当該分野の一般的な技術者が請求項の閲読のみを通じて、前述の機能又は効果の具体実施形態を直接且つ明確に確定できる場合はこの限りでない。

明細書及び図面に記載された、前項にいう機能又は効果を実現するために必要不可欠な技術的特徴に比べて、被疑侵害技術案に対応する技術的特徴を、基本的に同一の手段によって同一の機能を実現し、同一の効果を達成し、且つ当業者が被疑侵害行為の発生時に創造的労働を経ずして連想できる場合、人民法院は、当該技術的特徴と機能的特徴が同一又は同等であると認定しなければならない。」

中国において、均等侵害の成立要件は、基本的に同一の手段により、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果をもたらし、かつ、当業者が創造的労働を経ずして連想できること、である（最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定第17条）。したがって、いったん、機能的クレームと認定されれば、明細書等に記載された、その機能実現に不可欠な技術特徴と均等な範囲においてのみ、被疑侵害品が対象特許の保護範囲に属すると認められることになる。

本件においては、「特許は、供給バルブシートが移動可能な実施方式を開示し、供給バルブシートを固定した実施方式も開示していると認められる」と認定されており、上記技術特徴と被疑侵害品の特徴とが均等であるといえるか否かは判断されていないこと、また、本判決に添付された関連条文として、上記法釈[2016]1号第8条が挙げられているものの、1項本文および但書のみが引用され、2項が引用されていないことからすると、本件の技術特徴は、上記法釈第1項但書に該当し、そもそも機能的技術特徴に該当しないと判断されたようである。しかし、本件特許の請求項1には、「供給バルブシート」は記載されておらず、本分野の当業者であっても、「請求項の閲読のみを通じて」供給バルブシートが移動する形態と固定された形態を、直接かつ明確に確定できるとはやや考えにくい。そうすると、上記記載は機能的技術特徴と認めた上で、複数のポート間の切替という機能を実現するために必要不可欠な技術特徴は、移動鉄心によるプッシュロッドを介した昇降バルブの押圧及びその解除による、昇降バルブの供給バルブシート及び排出バルブシート間の移動であって、供給バルブシート自体の移動または固定はこれに直接関係なく、したがって、上記技術特徴と被疑侵害品の技術特徴は同一として、侵害を認めてもよかったのではないかと思われる。

ただ、いずれにしても、侵害成立を認めた結論自体は妥当と思われ、また、過去の裁判例では、例えば、(2013) 沪高民三(知) 終字第96号において、原告特許の請求項には「～するように構成されている」という機能的技術特徴を含んでいたところ、明細書には、「～することができる。」と記載されているのみで、具体的にどのようにして、当該機能を実現するのか記載されていなかったという事案において、かかる記載により限定された技術特徴の内容を確定できないため、保護範囲を確定できないとして、特許権侵害は不成立と判断された事例

があったことを踏まえると、請求項の解釈に、対象特許の明細書のみならず、同一の技術分野の先行文献の記載が参照された点は、権利行使に際しては参考となるであろう。

6. 企業へのメッセージ

機能的なクレームの記載は、通常、権利範囲を広くする目的でなされることがあると思われるが、権利行使の過程では、結局、明細書等の記載プラスアルファの範囲に解釈されてしまうおそれがあることを考慮すると、そもそも機能的な記載とする必要があるのか、クレームドラフティングの段階で検討しておく必要がある。また、本件において、権利範囲に含まれると認められた構成が、同一技術分野の先行文献において、実施例ではなく、そのバリエーションの1つとして付加的に記載されていたにすぎないことを踏まえると、機能的クレームとする場合には、想定されるバリエーションをできる限り記載しておくことは有効と思われる。なお、実施例では、その機能をどのように実現するのかを実施例において説明しておくべきことは言うまでもないが、上記司法解釈の規定を踏まえると、当該機能の実現にどこまでが不可欠な構成であるかが明確になるような記載をしておくことが望ましいと思われる。

【意匠権】

5. 意匠の先使用権の抗弁が認められた紛争事件

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：X社及びZ1社、Z2社の意匠特許権侵害紛争事件

争点：①意匠の類比、②現有意匠の抗弁の成否、③先使用権の抗弁の成否

3. 書誌的事項

第一審：上海市知識産権法院沪知民初字第504号

原告：X社

被告：Z1社

被告：Z2社

判決日：2016年4月15日

関連条文：専利法第59条第2項、第69条第2号、最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（法釈[2009]21号）第8条、第15条

出典：中国裁判文書網

4. 事件の概要

（1）事実関係

X社は、2014年5月26日、コップにかかる意匠出願を行い、2014年10月1日、登録を受けた（以下、「本件意匠」という。）。X社は、Z2社が製造し、Z1社が販売する、保温カップ（以下、「被疑侵害品」という。）が、本件意匠の保護範囲に属するとして、被疑侵害品の公証購入を行った上、Z1社、X社に対し、被疑侵害品の製造、販売の差止めと、20万円あまりの経済的損失及び合理的費用の連帯賠償を求めて提訴した。

立体图



本件意匠

(2) 第一審判決

争点①意匠の類否について

裁判所は、以下のように判示して、被疑侵害品のデザインは本件意匠に類似し、その保護範囲に属すると認定した。

被疑侵害品と本件意匠とを対比すると、両者はいずれも縦長のコップであり、上部が大きく下部が小さい。コップ体の周囲はひし形図案で覆われ、ひし形図案はいずれも垂直方向に伸ばされ、各ひし形図案はいずれも上下2つの凹凸の三角形から構成されており、下端には白色部分があって、両者の基本的デザイン要素、特徴は一致している。相違点は、主に、被疑侵害品のひし形図案は上下の角度が比較的緩やかで、上下に隣接するひし形図案の間が相互に貫通し、ひし形図案の長さは、上から下に向かって徐々に低減しているのに対し、本件意匠のひし形図案の上下の角度は比較的尖っており、各ひし形図案が相互に独立しており、各ひし形図案の長さは等しい。これらの相違点は、顕著ではなく、且つ、多数の上下2つの凹凸三角形からなるコップ全体のひし形図案と比較すると、全体的視覚効果には実質的影響を生じず、被疑侵害品と本件意匠とを区別するに足りない。また、本件意匠にはフタがないが、両者のコップ端部のデザイン上の差異は、底部のひし形図案と白色部分の間の1本の分割線の有無、縦方向の細長い白色部分の有無、及び底部の溝の形状の差異であるが、これらはいずれも全体の意匠の副次的な部位である上、微差に過ぎず、一般消費者の注意力をもって容易に気づくものではなく、被疑侵害品と本件意匠とを区別するに足りない。よって、被疑侵害品と本件意匠は全体的視覚効果に実質的差異はなく、被疑侵害品は、本件意匠の保護範囲に属する。

争点②現有意匠の抗弁の成否について

Z1社及びZ2社は、被疑侵害品が、本件意匠の出願日前から存在する現有意匠を採用したものであるとして、アリババ上の第三者の製品販売ウェブページ等のウェブページ5点を証拠として、現有意匠の抗弁を主張したが、裁判所は、ウェブページのような電子証拠は、改ざん容易であり、補強証拠がない状況においては、被疑侵害品の発売時間が本件意匠の出願日より先であることを証明できない等として、証拠を不採用とし、現有意匠の抗弁を認めなかった。

争点③先使用権の抗弁の成否について

Z1社及びZ2社は、さらに、2013年には、被疑侵害品のデザインを完成し、かつ、Z2

社が本件意匠の出願日より前に被疑侵害品の受注生産を開始していたとして、先使用権を主張し、(ア) Z1社の社員と訴外A社の社員とのメール、A社の社員間のメール、A社の社員とZ2社の社員との間のメールの公証にかかる公証書、(イ) (ア)のメールにかかるICP/IPアドレス/ドメイン情報登録管理システム記録、(ウ) Z2社が発行した販売確認書、パッキング明細、発票、税関輸出通関申請書、訴外B社が発行したパッキング明細、発票、A社が発行した発票、パッキング明細、(エ) (ア)のメールにて受注した製品について、Z2社が訴外B社に出荷し、訴外B社がA社に出荷したこと等にかかる、Z2社の声明書等の、4種の証拠を提出した。

裁判所は、これらの証拠に基づき、以下のように判示して、先使用権の成立を認めた。

「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第15条の規定によれば、先使用権の抗弁の成否については、①先使用権者が出願日前にすでに関連製品を製造、または製造に必要な準備を終えていたか否か、②関連製品が同一製品であるか、③先使用にかかる意匠が先使用権者自ら設計したか、または、合法的手段により獲得されたものであるか、④先使用権者がもとの範囲内で製造を継続するか、の4つの要件を考慮する必要がある。

本件においては、まず、2013年11月から2014年2月にかけて、Z1社、A社、Z2社の間で、コップのデザイン、金型、サンプル品提供等に関してメールがやり取りされ、添付ファイルにコップの設計図面を含むメールもある。そして、2014年2月24日、Z1社はA社に注文書を発送し、2014年2月25日、A社はZ2社に上記注文書と注文番号等が同一である注文書を発送した。この注文書には、コップ図面が添付されていた。Z2社の販売確認書、パッキング明細、発票、税関輸出貨物通関申請書、訴外B社のパッキング明細、発票、A社の発票、パッキング明細は、相互に裏づけとなり、Z2社が2014年2月25日に注文を受け、2014年6月14日に20688個の注文製品をZ1社に出荷したことが証明される。当該注文製品は、2013年11月から2014年2月にかけてメールでやり取りされたコップの設計図のデザインと基本的に一致する。よって、Z1社、A社、Z2社は協働して、注文製品をデザインし、Z2社が2014年6月14日に初回注文品の生産、パッキング、通関申告を完了したこと、すなわち、本件意匠の出願日前に、関連製品の製造準備を完了し、かつ、関連製品を製造したことが認められる。

次に、被疑侵害製品と2013年11月から2014年2月にかけてメールでやり取りされたコップの図面、2014年2月25日にA社がZ2社に送付した注文書に添付されたコップの図面の意匠は、いずれも基本的に一致しており、色が異なるだけである。色彩は本件意匠の保護範囲ではなく、同一性の認定に影響を及ぼさないから、被疑侵害品とZ2社が本件意匠の出願日前に製造した製品は同一であると認められる。

関連法規を参照すると、「現有範囲」とは、意匠の出願日前にすでに有していた生産規模及びすでに有していた生産設備を利用または、すでに有していた生産準備に基づいて達成可能な生産規模が含まれる。Z2社が有する生産規模を証明する証拠はないが、2014年6月にZ1社に20688個の製品を提供する旨の注文を2014年2月に受けており、2015年6月9日付け増値税専用発票によれば、Z1社に1260個の製品を提供したことが認められ、Z2社の製造行為はもとの範囲を超えていると認定することはできない。

以上より、Z2社は本件意匠の出願日前に同一製品を製造し、かつ現有範囲内で製造を継続しており、先使用権を有する。先使用権者が現有範囲内で同一製品の製造を継続する行為は権利侵害行為とみなされず、製造後の販売行為もまた、権利侵害行為とならない。

5. 解説

先使用権の成立要件は、本件の判示にあるとおりの4つであるが、このうち、①先使用権者が出願日前にすでに関連製品を製造し、または、製造に必要な準備を終えていたこと、の1つの要件についても、1つの証拠で証明できることはまれであり、複数の証拠を組み合わせることによって、その充足性を主張しなければならないことが多いが、かかる場合、真実性に疑義のない証拠を切れ目なくつなげることが必要であり（いわゆる「証拠のチェーン」の形成）、裁判では、かかる証拠のチェーンの形成が不十分であるとして、先使用権の成立が否定されるケースも少なくない。本件では、とりわけ、「注文番号」が重要なキーとなって、注文書や通関申請書等の複数の書証について、証拠のチェーンの形成が認められて、当該注文番号が記載された注文書の添付図面の製品が、本件意匠の出願日前に製造されて出荷されたことが認定された。このように、何らかの特定のキーが複数の書証に共通していると「証拠のチェーン」の形成が認められやすいといえ、本件の場合、主に「注文番号」であったが、ほかにも「製品型番」等が例として挙げられよう。また、そもそも、各証拠の真実性が認められなければ、証拠のチェーンの形成は認められないので、社内資料等、相手方から異議が出されやすい証拠を提出する場合には、できる限り、公的機関に提出した証拠や、第三者の押印等がある証拠等を補強証拠として提出することが望ましい。

要件④先使用権者が現有の範囲内で製造を継続するか、の要件は、日本の先使用権にはない要件であり、「もとの範囲内」には、特許や意匠等の出願日前に既にある生産規模、および既存の生産設備を利用し、若しくは既存の生産準備状況に基づいて達成できる生産規模が含まれる（最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈：法釈[2009]21号第15条）。本件では、要件①の証拠である注文書によって、「もとの範囲」がおのずと認定され、また、2015年の被疑侵害品提供数を示す増値税専用發票が被告から提出されているが、「もとの範囲を超えているとは認められない」との判示からすると、本要件の立証責任は原告にあると考えられる。

6. 企業へのメッセージ

本事例もそうであるが、先使用権の証拠は多岐に渡ることが多く、日ごろから基本証拠となる書類については、例えば、日付を客観的に特定できる第三者関与資料等は積極的に保存し、自社資料も日付記入を徹底する、製品の仕様の変更や、製造ラインを増設する場合には、その都度、証拠となる資料を作成、保存する等、予めルールを決めておくことよい。また、先使用権を予め確保しておこうとする場合には、手持ちの資料のみで先使用権が十分に確保されるか、それらの資料をいかに証拠化すべきか、製造ラインの公証を行うか、等、検討すべき事項が多く、先使用権を確保したい技術が特定されている場合には、法律事務所等の専門家に相談することが望ましい。

なお、中国では、日本と異なり、無効の抗弁が認められておらず、特許権等の侵害訴訟において、被疑侵害品が現有技術に属する旨の抗弁である、現有技術の抗弁（専利法第62条）がなされることが多い。本件でも、被告は、先使用権の抗弁に加えて、現有技術の抗弁を主張したが、ウェブページのような電子証拠は、改ざん容易であり、補強証拠がない状況においては、被疑侵害品の発売時間が本件意匠の出願日より先であることを証明できないなどとして、本抗弁の成立が否定されている。日本では、こうしたウェブページを証拠として提出することもよくあることであり、公証手続は必要ないことに加え、通常は記載の日付の時点でそのとおり内容の改ざん等が問題になることは稀だと思われるが、中国においては、仮

に、ウェブページ等を公証しても、それによって証明できるのは、公証の時点で当該ウェブページ等が存在していたことまでであり、当該ウェブページに記載の日付の時点で、そのと
おりの内容で存在していたことまでは、直ちに証明できたことにはならない点に、注意が必要となる。この点に関し、広東省高級人民法院（2014）粵高法民三終字第 1048 号判決では、
電子証拠は、フィクション性と改変性を有しており、内容に変化が発生しやすいので、電子
証拠の種類と事案内容に基づき、挙証責任を合理的に分配し、証明力の有無とその大小を総
合的に判断し、具体的には、民間ウェブページの電子証拠については、後に改変し、その痕
跡を残さないようにできるので、挙証責任はより大きく、その他の証拠と合わせて総合認定
と判示した上で、ウェブページに掲載された展示会の会報や、ウェブページ運営者の説明書
等をも考慮して、日付も含めたウェブページの内容の真実性が認められ、結果、現有技術の
抗弁も認められている。本件でも、こうした補強証拠が提出されていれば、少なくとも、日
付の真実性については認められた可能性もあり、ウェブページによって日付を立証しようと
する場合には、補強証拠の提出の可否を検討すべきであるといえよう。

【商標権】

6. 商標権の保護の程度は、商標の顕著性と知名度に対する商標権者の貢献度に相応すべきであり、商標の類似は商標権侵害の成否の認定に決定的な要素ではないとして、非侵害と認定した事例

事件の性質

商標権侵害紛争事件

事件名、争点

事件名：Z 1 社対 X 1 社、X 2 社商標権侵害紛争事件

争点：商標権侵害の成否

書誌的事項

第一審：蘇州市中級人民法院（2010）蘇中知民初字第 0312 号

原告：X 1 社

原告：X 2 社

被告：Z 1 社

被告：Z 2 氏

判決日：不明

第二審：江蘇省高級人民法院（2011）蘇知終字第 0143 号

上訴人：X 1 社

上訴人：X 2 社

上訴人：Z 1 社

上訴人：Z 2 氏

判決日：2014 年 7 月 31 日

再審：最高人民法院（2016）民字 24 号

再審申請人：Z 1 社

被申請人：X 1 社

被申請人：X 2 社

第一審被告、第二審上訴人：Z 2 氏

判決日：2016 年 6 月 25 日

関連条文：商標法（2013 年改正前）3 条、52 条、56 条

出典：中国裁判文書網

事件の概要

(1) 事実関係

X 1 社は、2004 年 5 月に設立され、給湯器、ガラス製品、小型家電製品、システム天井用板の生産、販売を経営範囲とする。2009 年 8 月 7 日、X 1 社は第三者から、第 1737521 号商標「AOPU 奥普」（以下、「本件商標」という）の譲渡を受けた。X 1 社は X 2 社に対し、2009 年 11 月 1 日から 2012 年 3 月 27 日までの間、本件商標の通常使用権を許諾した。



本件商標（第 1737521 号）
指定商品（6 類）：金属建築材料
出願日：2001 年 3 月 27 日

なお、本件商標の指定商品には、金属建築材料以外に、タオル用金属製棚、タオル用金属製固定式ディスプレイ、家具用金属製固定用部品、金属鎖（非電気）なども含まれていたが、第三者から請求された不使用取消審判により、本件の係争中の 2014 年 12 月 10 日に、「金属建築材料」を除く他の指定商品における登録は全て取り消されている。

また、2009 年 11 月 6 日、Z 1 社の親会社である A 社は商標評審委員会に対して本件商標の取消を申し立てており、2015 年 7 月 14 日、商標評審委員会は本件商標の登録を維持するとの決定が下されている。A 社がこれに対して、行政訴訟を提起したが、本件係争中、行政訴訟の判決は出されなかった。

一方、Z 1 社は、2004 年 9 月 9 日に設立され、その経営範囲は家庭用、工業用新型換気製品、照明電器、他のトイレ・台所用品、家庭用電気製品の製造、販売等である。2008 年 4 月 29 日、Z 1 社は、A 社から第 730979、1187759、1803772、3338892、4217092、5244151、5244152 号商標の使用許諾を受けた。



第 730979 号・11 類
指定商品：照明器材、暖房機、換気扇、
照明、一体型排気機等
出願日：1995 年 2 月 11 日



第 1187759 号・11 類
指定商品（11 類）：シャワー用温風装置、
浴室用加熱機等
出願日：1998 年 6 月 28 日

AUPU

第 183772 号・11 類

指定商品：冷蔵庫、台所用レンジ、排気用扇風機、暖房機、浴室装置等

出願日：2002 年 7 月 7 日

AUPU

第 4217092 号・11 類

指定商品：金属製ケーブル（電気用のものを除く）、金属製ケーブル継ぎ手、金属製標識等

出願日：2006 年 12 月 21 日

奥普

第 3338892 号・6 類

指定商品：未加工また半加工普通金属、鉄道用金属材料、金属製ロープ等

出願日：2004 年 3 月 21 日

IC-N

IC-N 浴頂

定制卫浴上层空间

第 5244151 号・6 類

指定商品：金属製仕切板（建築）、建築用金属製板、建築用金属製カバープレート、金属製片及び金属製板等

出願日：2009 年 4 月 14 日

第 5244152 号・6 類

指定商品：金属製仕切板（建築）、建築用金属製板、建築用金属製カバープレート、金属製片及び金属製板等

出願日：2009 年 8 月 21 日

2001 年以降、A 社の「奥普」商標、商号は、複数回、馳名商標、著名商標、著名商号と認定されている。

Z 2 氏は個人経営者であり、Z 1 社製品を販売している。

2009 年 11 月 18 日、X 1 社は、Z 2 氏の経営する店舗において、金属製吊り天井用板（以下、「係争製品」という。）の公証購入を行った。公証購入した係争製品の包装には、Z 1 社の社名及び住所が記載されていた。また、係争製品には「AUPU 奥普®」、「AUPU」等標識が付されており、係争製品の全体を覆うラミネートフィルムには、「AUPU 奥普®」の標識が印刷されていた。

X 1 社と X 2 社は、Z 1 社、Z 2 氏の係争製品の製造、販売等の行為により本件商標を侵害されたとして、商標権侵害行為の停止とともに、経済損失費用 500 万元の連帯賠償等を求めて提訴した。

なお、2010 年 6 月 28 日、X 2 社は登録商標の不正使用したとの理由により、嘉興市の工商局から是正命令を受けている。その内容は、X 2 社は本件商標について X 1 社からライセンスを受けたが、X 2 社は本件商標をそのまま使用せず、「奥普」の文字だけに変更し、商品、広告・宣伝に使用していたことにより、消費者に対し、知名度の高い A 社の製品であるとの

誤認を生じさせたとして、かかる行為は不正競争行為に該当し、内外の包装、あらゆる広告、店の看板などに「奥普システム天井」名称の使用の停止をX2社に命じるというものであった。

(2) 第一審判決について

第一審法院は、被告らが係争商品に「AUPU 奥普」を使用した行為は、本件商標権の侵害に該当すると認定し、両被告に対して、本件商標使用の差止、また、Z1社に対し、声明発布、影響除去措置のほか、10万円の賠償金の支払いを命じる判決を下した。

商標権侵害の成否について

Z1社は、係争製品が本件商標権の指定商品に属しない旨、主張したが裁判所は、かかる主張を認めず、本件商標権の指定商品に属すると認定した上で、商標標識についても、漢字部分については「奥普」が完全に一致し、英文字部分についても、一文字しか差がなく、外観からみても類似しており、係争商品に「AUPU 奥普」を使用する行為は、一般消費者の一般的注意力を基準とすると、本件商標との誤認・混同を容易に生じるとして、本件商標の商標権侵害に該当すると認定した。

損害賠償等について

Z1社の損害賠償責任については、次のように判示して、賠償額を10万円と認定した。

Z1社及びその関連企業は電気製品における登録した商標「奥普」について、長年にわたる経営・宣伝により、比較的高い知名度を獲得している。これに対して、X1社は、本件商標が知名度を有することについて証明できておらず、係争商品の出所が、X1社、X2社であると、関連消費者が誤認することは想像しにくい。よって、係争商品によって得られた利益に基づいて損害賠償額を算定するというX1社の主張は認められない。

しかし、Z1社が金属板製品の市場に参入した時、係争製品が属する金属板製品は、電気製品とは別の類似群に属するものであることを知っていたはずであり、また、Z1社が本件商標の存在を既に知っていたと推定できる証拠もある。それにもかかわらず、Z1社は、電気製品における商標「奥普」「AUPU」の知名度を利用し、当該商標の使用範囲を無理に係争製品にまで広げ、本件商標を侵害した。このような行為は、X1社の有する登録商標の基本的識別機能を失わせ、本件商標とX1社の製品との繋がりを切断し、X1社の経営機会を抑制し、X1社が本件商標に託した、市場における信用の蓄積、企業の発展、企業の名誉の期待の妨げとなるから、当該侵害行為によって、X1社が損害を受けたことは明らかである。その賠償額は、合理的な費用を考慮し、法律に従って判断する。X1社が請求した金額は高額であり、侵害行為との因果関係を欠き、合理的ではない。

一方、Z2氏については、係争商品の合法的出所について証明できたため、商標法第56条3項により、損害賠償責任が免除されるとした。

(3) 第二審判決

X1社、X2社、Z1社、Z2氏のいずれも、第一審判決を不服として上訴した。第二審法院も、Z1社、Z2氏の行為について、本件商標の商標権を侵害したと認定した上で、損害賠償額を30万円に増額した上で、第一審判決のその他の判断を維持した。

商標権侵害の成否について

Z 1 社が自ら製造販売する係争製品に標識「AUPU 奥普」を使用した行為、Z 2 氏が係争商品を販売した行為は、本件商標の商標権侵害に該当し、両者は、その民事責任を負うべきである。

係争商品に使用した商標が本件商標と類似することについては争いが無いが、両被告は、係争商品における「AUPU 奥普」の使用行為は適法であり、関連公衆の混同誤認を生じさせないから、本件商標権の侵害に該当しない旨、主張している。

しかし、X 1 社は、本件商標について、指定商品である金属建築材料等の商品において、専用権を有する。A 社は、当該商標について、商標評審委員会に対して異議を申し立て、当該商標の取消を請求したが、既に5年経っても結論が出されていない。よって、現時点では本件商標権は有効であり、法律によって保護される。また、システム天井技術の登場に伴い、双方はそれぞれ異なる類似群の商品について、「奥普」文字の登録商標を有しており、市場競争秩序を維持し、消費者利益を保護するため、双方は自己の登録商標を規範的に使用し、互いに相手方の登録商標の領域に立ち入るべきではない。

本件の場合、Z 1 社は、標識「AUPU 奥普」と本件商標が類似することを知りながら、あえて当該標識を自ら製造販売した係争商品に使用しており、かかる行為は、本件商標の商標権の侵害に該当する。

一方、本件商標と比べて、Z 1 社の電気製品にかかる「奥普」登録商標の知名度が高いため、消費者は、係争製品の出所はX 1 社であると誤認混同するおそれは大きくなく、かえって、X 1 社の製造販売した金属製板の出所がZ 1 社であるか、または、両者の間に何らかの関連性があるのではないかと誤認させる可能性の方が高い。これにより、消費者に対する本件商標の影響力を低下または消失させ、X 1 社による本件商標専用権の合法的行使が妨害され、その合法的な利益に損害がもたらされる。

②損害賠償額について

第二審法院は、次のように述べて、Z 1 社に対し、30 万円の賠償額を命じた。

前述の通り、Z 1 社の係争行為は必然的にX 1 社に損害をもたらすが、Z 1 社は本件商標に化体した業務上の信用にただ乗りするなどの行為が存在しないため、係争商品の製造販売による利益に基づいて損害賠償額を算定することは不合理である。一方、X 1 社は、侵害行為により受けた損害の具体的な額も立証していない。よって、本件については、法定賠償を適用するしかなく、侵害行為に関する具体的な事情を考慮し、総合的に判断する。電気製品において、Z 1 社が有する商標「奥普」の知名度は高いので、X 1 社による本件商標の使用が妨害される程度も大きいと予想できる。当該要素も考慮すべきであって、合理的な費用を合わせて考えると、第一審判決の損害賠償はやや低額である。

(4) 再審判決

Z 1 社は、最高人民法院（以下、「最高法院」という）に再審を申請した。

最高法院は、本件においては、商標権侵害は成立しないとして、第一審判決、第二審判決を破棄した。

争点：商標権侵害の成否

①X 1 社の本件商標の商標権について

イノベーションを奨励する知的財産権保護の目的、及び比例原則に照らし、知的財産権の保護範囲及び程度は、特定の知的財産権の創造性及び貢献度に相応すべきである。保護範囲及び程度が、創造性、貢献程度と相応してこそ、イノベーションを奨励し、比例原則の要求にも符合する。商標権については、その保護範囲及び程度は、商標の顕著性及び知名度に相応すべきである。本件商標は漢字とピンインから構成され、「奥普」は造語であり、比較的高い顕著性を有しており、また、「奥普」はA社及び、Z1社の商号と完全に一致する。「奥普」文字商標は、1995年には既にZ1社の関連企業によって、第11類商品について登録されている。2001年6月には、「奥普」商標は杭州市の著名商標として認定された。その後、商号「奥普」は浙江省の知名商号として認定され、「奥普」に関連する一連の商標は相次いで浙江省著名商標として認定され、さらに、裁判所によって、馳名商標として認定されたこともある。よって、本件商標の出願前に、A社、Z1社及びその関連企業の使用によって、「奥普」に関連する一連の商標は、既に、本件商標の指定商品「金属製建築材料」と関連性が高い浴室換気暖房乾燥機などの電気製品において、高い知名度を有している。これに対して、X1社は本件商標を譲り受けた後、主に、X2社に対するライセンスという形で、本件商標権を使用してきたが、本件の証拠によると、X2社は何度も規範に反し、または、「奥普」文字を目立つように使用することで、工商行政管理機関の処分を受け、または、司法機関により不正競争行為を構成すると認定されているところ、そのフリーライドしようとした対象はまさに、市場において高い知名度を有する「奥普」の電気製品である。X2社の使用行為に対し監督義務を負い、かつ、X2社と共同で本件訴訟を提起したX1社は、上述の行為について知らないはずがない。だからこそ、X1社は、本件において、本件商標が正当な使用行為によって法律による保護に値する顕著性、知名度を獲得していることについて、証拠を提出して証明できていないのである。このように、本件商標「奥普」の顕著性・知名度はZ1社及びその関連企業の使用行為に由来するものである。本件商標が「金属製建築材料」において登録されていても、当該権利に対する保護範囲及び程度は、本件商標の顕著性・知名度に対するX1社の貢献の程度に相応すべきである。

本件の標識の使用方式は市場の混同という結果を招くかについて

まず、A社が先行的に取得した権利から見れば、第11類「浴室用装置」などの商品において、登録商標「奥普」、「AUPU」を取得したほか、第6類「建築用金属製板、金属製仕切板（建築）」商品において登録商標「1+N」「1+N 浴頂」などを有する。上述した商標の登録日は係争行為の行為時より早い。また、係争商品の販売場所から見れば、X1社が係争商品を公証購入した場所は、Z1社の販売店の店舗である。当該店舗の看板では、「奥普」「1+N 浴頂」が目立つように使用されている。そして、係争商品の標識の使用様態からみれば、係争商品の外部包装には、製品名称の表記以外に、Z1社の名称、「1+N 浴頂」、「浴頂」商標の図形が明確に表記されている。外部包装を開けると、板の側面には「AUPU 奥普®」、「1+N 浴頂」及びZ1社の名称が表記されている。これによって、一般消費者は、販売場所及び上述のような係争製品上の表記によって、商品の出所について明確に識別でき、係争製品がX1社のものであると誤認することはなく、本件商標に化体された信用にただ乗りすることでX1社に損害を与えることもない。商標法の保護対象は、あくまで、商標の有する、商品・役務の出所を識別、区分する機能であり、登録行為によって固定された商標の標識そのものではないことを指摘しなければならない。よって、商標の標識そのものが類似することは、商標権侵害の成否の認定に決定的な要素ではなく、もし、使用行為が本件商標の識別・区分の機能を害しておらず、市場の混同の結果を招くこともない場合、当該使用は商標権侵害にならない。以上のように、本件商標の顕著性・知名度、係争商品の標識の使用が市場に混同をもたらす

可能性、係争商品における標識の使用様態などの要素を総合的に考慮し、Z1社が係争商品に標識「AUPU 奥普®」及び「AUPU」の使用行為は本件商標の商標権侵害にならず、Z2氏の係争商品の販売行為も侵害とならない。

5. 解説

2013年改正商標法第57条では、「次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該商標専用権を侵害する。

(一) 商標権者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と同一の商標を使用すること。

(二) 商標権者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の商標を使用し、または類似の商品にその登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じさせること」と規定されている。すなわち、2013年改正商標法では、商品及び商標がいずれも同一の場合には、それだけで商標権侵害となるのに対し、商品または商標のいずれかが同一ではなく、類似の場合には、さらに、誤認混同を容易に生じるか否かが要件となる。これに対し、2013年改正前商標法においては、「次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該商標専用権を侵害する。(一) 商標権者の許可を得ずに、同一の商品又は類似の商品にその登録商標と同一又は類似の商標を使用すること」と規定され、商品または商標のいずれかが類似の場合には、それだけで商標権侵害が成立するような規定となっているが、本件一審判決もそうであるように、実際の訴訟では、誤認混同の有無も考慮されており、その意味で、本件は、2013年改正法の下でも参考になる。

誤認混同要件を審査するといっても、本件の一審判決のように、商標が類似の場合には、そのまま誤認混同要件まで認められてしまう傾向があった。しかし、本件のように、被告の関連商標が原告の商標出願よりも先に登録され、かつ、出願前に知名度も獲得していた場合において、原告商標との間で誤認混同を生ずるとすれば、それは、被告商標の知名度によってもたらされていることは明らかであり、このような場合に原告の権利行使を認めることは不合理である。本件では、商標法の本質的な保護対象が、商標それ自体ではなく、商品・役務の出所の識別機能であることに鑑み、誤認混同の有無を重視しつつ、誤認混同要件をより実質的に判断し、被告の商標の使用態様等も考慮して、非侵害との結論を導いた点に意義があるといえる。

なお、知名度の低い原告の先行登録商標について、被告の後発的な宣伝、使用行為によって被告商標が高い知名度を獲得した結果、被告の商標と誤認混同を生じるに至った場合に商標権侵害が認定された、浙江省高级人民法院(2007)浙民三終字第74号等の事例(いわゆる逆混同)も存在するため、注意が必要である。

6. 企業へのメッセージ

原告の商標権取得が悪意に基づく場合、当該商標権の行使は権利の濫用とされる可能性があるが、原告の商標出願の悪意性まで立証できない場合でも、本件のように、自社の商標が知名であることによって、訴訟において非侵害と認められる可能性がある。また、提訴された場合に限らず、冒認登録に対して、異議申立てや無効審判を請求する場合も、自己の商標の知名度の立証が必要となる場合がある。知名度を立証するための証拠としては、販売関連情報(販売契約書や発票等、販売ルートにかかる資料等)、宣伝、広告関連資料(メディア報道資料等)、第三者の評価に関する情報(ランキングデータ等)、権利執行情報等が挙げられる。知名度に関する証拠は、できる限り、広く、かつ、多く収集した方がよく、できる限り

速やかに準備できるよう、日ごろから整理して保存しておくのが望ましいといえる。

なお、「奥普」商標出願について、金属板をカバーするように商品を指定していれば、原告の商標登録を防げた可能性があることに鑑みると、自社の主力製品については、製品自体のみならず、その部品等についても指定しておくことも検討に値するといえる。

7. 共有商標権者が他の共有者の同意なく単独で締結した通常ライセンス契約は有効であり、当該ライセンシーによる登録商標の使用は侵害とならないとされた事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：X氏とZ 1社、Z 2氏の商標権侵害紛争事件

争点：共有商標権について、一共有者単独で他者に通常使用権を許諾できるか

3. 書誌的事項

第一審：(2014)滄民初字第95号

原告：X氏

被告：Z 1社、Z 2氏

判決日：2015年4月15日

第二審：(2015)冀民三終字第79号

上訴人：X氏

被上訴人：Z 1社、Z 2氏

判決日：2015年9月15日

再審：(2015)民申字第3640号

申立人：X氏

被申立人：Z 1社、Z 2氏

判決日：2016年3月31日

関連条文：商標法第5条、民事訴訟法第93条、第97条3項

出典：中国裁判文書網

4. 事件の概要

(1) 事実関係

2009年4月、X氏とZ 2氏は共同で、K社を設立した。

2010年9月14日、K社が出願した「田覇」商標が登録され、2012年3月28日、K社は、当該「田覇」商標をZ 1社に譲渡した。

2012年5月8日、X氏とZ 2氏は、K社の清算をめぐる紛争事件において、Z 2氏はX氏に対し、K社設立以降の全ての収益及び新設されたZ 1社の収益を含む1,800万元を支払うことや、「田覇」商標をX氏とZ 2氏との共有とすること等を内容とする和解協議に合意し、これに基づき、裁判所は調解書を作成した。

2013年1月4日、X氏はZ 1社を被告、Z 2氏を第三者として、K社からZ 1社への「田

覇」商標権の譲渡が無効であることの確認を求める訴訟を提起した。この確認訴訟の一番は、X氏の請求を棄却したが、二審、再審においては、K社からZ1社への「田覇」商標権の譲渡行為は無効であると判断された。

上記確認訴訟の二審判決が下された後（二審判決は2014年5月6日）、X氏は、本件侵害訴訟を提起した。本件訴訟において、X氏は、Z2氏が商標共有者の同意を得ずに、無断で「田覇」商標をZ1社に使用させたことで、X氏の合法的利益を侵害し、X氏に莫大な経済的損失をもたらした。また、両被告は、共有商標の不法使用により、不法な利益も得たとして、本件商標の使用の停止及び、両被告に対し、300万円を賠償すると請求した。

（2）第一審判決

一審裁判所は、次のように判示して、X氏の請求を棄却した。

2012年5月8日に、X氏とZ2氏が合意した和解協議の第3条には「X氏はZ2氏の全ての経営行為を了解し、本協議の約定以外のいかなる権利をも放棄し、X氏は如何なる方式によっても、Z2氏の責任を追及せず、いかなる主張をも提出しない」と規定されており、この規定に基づき、X氏はZ2氏に本協議の約定以外のいかなる権利も主張できない。X氏の本件訴訟請求は当該約定に違反しているため、支持されるべきではない。

（3）第二審判決

X氏は上訴したが、二審裁判所は、次のように判示して、一審判決の理由は妥当ではないものの、判決の結論に誤りはないとして、X氏の上訴を棄却し、一審判決を維持した。

二審期日の際に、X氏は、2012年5月8日調解協議合意後のZ1社の本件商標の使用が商標権侵害に当たると主張している。2012年5月8日付の裁判所の調解書においては、「田覇」商標権はX氏、Z2氏の共有とする旨、記載されている。Z2氏は、「田覇」商標権の共有者として、「田覇」商標を使用する権利を有する。また、調解協議の「Z1社の所有権はZ2氏に属し、X氏は株主から除名する」旨の約定に基づくと、Z1社はZ2氏に帰属する。Z2氏は「田覇」商標の共有者として、Z1社に「田覇」商標を使用させる権限を有する。合理的理由がない場合、X氏は、Z2氏がZ1社に「田覇」商標をライセンスすることを阻止できない。また、Z2氏が二審において提出した公証書によると、X氏が法定代表者となっているA社も「田覇」商標を使用している。よって、Z1社による2012年5月8日以降の「田覇」商標使用行為は、商標権侵害にならない。

（4）再審判決

再審裁判所は、次のように判示して、X氏の再審請求を棄却した。

①Z2氏は単独で共有商標を他者に通常使用許諾できるかについて

商標の共有について、商標法（2001年）第5条には、「二以上の自然人、法人又はその他の組織は、商標局に共同で同一の商標登録を出願し、共同で同商標を享有、行使することができる」と規定されているが、これ以外に、商標法は、商標共有者の権利行使の一般的ルールについて具体的に規定していない。商標権は私権の一種として、共有にかかる場合、その権利行使は私的自治原則に従うべく、共有者の合意により商標権を行使するが、合意に達しない場合、正当な理由がない限り、他の共有者が第三者に通常使用権として他人に当該商標の使用を許可することを阻止することができない。その理由は以下の通りである。

商標は生産経営活動において、商品またはサービスとともに使用されることによって、

商品やサービスの出所が識別されるという役割を果たし、商標の真の価値が体现される。共有者が合意しない限り、商標が使用できないとすると、商標法の立法目的にも悖ることとなり、また、共有者の共同利益を保障することができない。

そして、商標共有者が単独で第三者に商標の通常使用権をライセンスしても、一般的には他の共有者の利益には影響しないため、このようなライセンス方式は原則として認められるべきである。一方、単独で排他的使用権及び独占的使用権として第三者にライセンスする場合、他の共有者の利益への影響が大きいため、原則として禁止されるべきである。商標法の規定に基づき、ライセンサーは、ライセンシーが登録商標を使用した商品の品質を監督し、ライセンシーは、当該商標を使用した商品の品質を保証すべきとされている。よって、商品品質と商標の業務上の信用を保証する観点からも、商標共有者が単独で通常使用権を許諾しても、一般に、他の共有者の利益に大きな影響はない。また、その行為が実際に商標の信用を低下させ、他の共有者の利益を害したとしても、これは、商標共有制度自体のリスクであり、他の共有者も予期すべきものである。

もし、商標共有者全員の合意がなければ、通常使用権を許諾できないとすると、商標ライセンスのコストの増大となり、更に、一部価値のある商標が使用できないことにもなる。

以上より、権利行使について約定がない限り、商標権共有者は、単独で第三者に通常使用権のライセンスを行うことができる。

本件では、「田覇」商標共有者であるZ 2氏は、単独でZ 1社に通常的使用権を許諾することができ、よって、Z 1社の商標使用行為は権利侵害にならない。

また、本件の具体的事実を勘案しても、以下の理由から、上記と同じ結論を得ることができる。

Z 1社と商標共有者のX氏及びZ 2氏との間には、密接な関係があり、双方が合意した調解協議にはZ 1社も言及され、Z 1社はZ 2氏に帰属すると約定されている。よって、X氏が調解協議に合意した時点で、Z 1社が以降の経営活動において、「田覇」商標を使用することを予期したはずだが、調解協議では使用禁止の約定はされなかった。Z 2氏がその他の者に商標をライセンスしたことを示す証拠はなく、Z 2氏が「田覇」商標のライセンス権を濫用したとはいえない。また、Z 1社の使用により、「田覇」商標の信用を損ない、X氏の利益を損害するという証拠もない。更に、二審裁判所が認定した事実によれば、X氏が法定代表者であるA社も、「田覇」商標を使用している。

②Z 1社の商標の使用は、Z 2氏の許可を得ているか、届出手続きが必要か否か

裁判所は、次のように判示して、Z 1社の使用はZ 2氏の許可を得たものであると認定した。本件訴訟において、Z 2氏はZ 1社に「田覇」商標の使用をライセンスしたと表明し、ライセンス契約書の締結の有無及び届出手続きの実施の有無はこのことに影響しない。また、商標ライセンス契約の届出手続きをしたか否かはライセンス行為の効力には影響せず、ただ善意の第三者には対抗できないというだけである。

5. 解説

本件は、2013年改正前の商標法が適用される事案であったが、2013年改正後も、「商標権を共同で共有し、行使することができる」とのみ規定されており、本件の結論は、2013年改正法後もそのまま適用される可能性がある。

一方で、商標法と異なり、専利法においては、共有権利の扱いについて、約定がない場合には、通常使用許諾については、単独で実施許諾でき、約定がある場合には、その定めに従

う旨、規定されている（専利法 15 条参照）。

いずれにしても、約定がない限り、通常使用許諾は、一共有者が単独で設定することができ、この点、特許権や商標権が共有にかかるときは、他の共有者に不測の不利益を及ぼすのを防ぐ趣旨から、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ通常使用権を許諾することができない旨、規定されている日本法（日本商標法第 35 条、日本特許法第 73 条 3 項）とは扱いが異なるため、注意が必要である。

6. 企業へのメッセージ

特許権、実用新案権、意匠権、商標権のいずれについても、共有となる場合においては、通常使用許諾について、他の共有者の同意を必要とさせる場合には、予め契約で定めておくことが必要である。

8. 引用商標の商標権者の同意書等に基づき、登録を認めた紛争事件

1. 事件の性質

商標出願に対する拒絶査定不服審判の審決取消行政事件

2. 事件名、争点

事件名：X社と国家工商行政管理総局商標評審委員会との行政再審事件

争点：他人の先登録商標権との指定商品の類否、及び、当該他人の同意書によって、出願商標の登録が認められるか

3. 書誌的事項

第一審：(2014) 中行（知）初字第 9012 号

原告：X社

被告：国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下、「商標評審委員会」という。）

判決日：不明

第二審：(2015) 高行（知）終字第 3402 号

上訴人：X社

被上訴人：商標評審委員会

判決日：2015 年 10 月 23 日

再審：(2016) 最高法再 103 号

申立人：X社

被申立人：商標評審委員会

判決日：2016 年 12 月 23 日

関連条文：商標法（2001 年）第 28 条、最高人民法院による商標をめぐる民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（法釈（2002）32 号）第 9 条第 2 項、第 11 条 1 項

出典：中国裁判文書網

4. 事件の概要

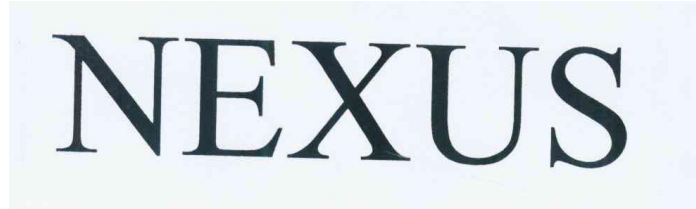
（5）事実関係

X社は、2012 年 11 月 7 日、第 9 類「ハンドヘルドコンピュータ、ポータブルコンピュータ」を指定商品として、「NEXUS」商標（以下「本件商標」という）を出願した。商標局は、A社が 1999 年 5 月 13 日に出願した、第 9 類自転車用コンピュータを指定商品とする商標第 1465863 号「NEXUS」商標（以下、「引用商標」という。）を引用し、両商標の構成が類似しているとして、2013 年 9 月、2013 年改正前の商標法第 28 条の規定に違反するとして、拒絶査定通知書を発行した。

X社は、商標評審委員会に不服審判を請求した。これに対して、商標評審委員会は、本件商標と引用商標のアルファベットの構成及び称呼は同一であること、また、本件の指定商品

は「ポータブルコンピュータ」等であるのに対し、引用商標の指定商品は「自転車用コンピュータ」であるため、両者は近似商標になると認定した上で、本件商標出願の拒絶を決定した。

この決定に対し、X社は行政訴訟を提起した。



本件商標 X社「NEXUS」商標（第11709162号）



引用商標 A社「NEXUS」商標（第1465863号）

（6）第一審判決

第一審裁判所は、本件商標と引用商標は、字体と色を除き、アルファベットの構成及び称呼が同一であるため、両商標は類似であり、また、指定商品についても、「手持ちコンピュータ、ポータブルコンピュータ」と「自転車用コンピュータ」であって、両者ともコンピュータ製品に属するから、関連公衆が係争商標と近似商標との間に、特定の関係があると誤認される可能性が高いため、類似と認定した。

また、X社は、引用商標の権利者と商標共存契約を締結したと主張についても、商標法の立法目的は商標権者の権利や商標の信望を保護することにある一方、消費者の権益や市場における混同を防止し、社会主義市場経済発展を促進させる目的もある。よって、係争商標と引用商標の指定使用商品が同一又は類似であり、かつ両者の商標標識が同一又は類似の場合、正常な市場秩序を維持し、混同を防止するため、通常は共存契約の存在を考慮すべきでない。

以上より、裁判所は商標評審委員会の決定を維持する判決を下した。

（7）第二審判決

X社は、本件の指定商品と引用商標の指定商品とは類似していない等と主張して上訴したが、第二審裁判所は、以下のように判示して、一審判決を維持した。

商標法第28条「登録出願にかかる商標が、この法律の関連規定を満たさない、又は他人の同一の商品又は類似の商品について既に登録され又は初歩審定を受けた商標と同一又は類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。」に基づき、関連商品の類否認定については、その機能、用途、生産部門、販売ルート、消費者群などが関連性を有しているか、また、関連公衆がそれらの商品が同一主体から提供されたか、または、主体間に特定関係があるか否かも考慮しなければならない

本件においては、「手持ちコンピュータ、ポータブルコンピュータ」、「自転車用コンピュ

ータ」のいずれも、第 9 類コンピュータ類商品であり、かつ上記の二つの商標の指定商品の機能、用途、消費者グループなどの面では関連性が高いため、類似商品に属する。

(8) 再審判決

最高人民法院は、次のように判示して、二審判決を破棄し、商標評審委員会に対して、本件商標出願について、再決定するよう命じる判決を下した。

商標法第 28 条の「類似商標」については、「最高人民法院による商標をめぐる民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（法積（2002）32 号）第 9 条第 2 項に、「商標の類似とは、権利を侵害されたとして訴えられた商標と原告の登録商標を比較して、…関係公衆に商品の出所を誤認させる、またはその出所が原告の登録商標の商品と特定の関係を持つと誤認させる場合をいう。」と規定されている。また、商品の類似については、同第 11 条 1 項に、「商標法第五十二条第一項に規定する類似商品とは、機能、用途、生産部門、販売ルート、消費対象等の面において同じであり、または関係公衆がそれに特定の関係があると一般的に認識し、容易に混同を生じる商品をいう。」と規定されている。これらの司法解釈を参照して、関連公衆の間で誤認、混同を容易に生じさせるか否かが、出願商標が商標法 28 条に違反するか否かの認定の際に重要な考慮要素となる。

まず、商品の類別からみると、引用商標の指定商品は「自転車用コンピュータ」であり、自転車体育スポーツの領域と関連する。一方、本件商標の指定商品は「ハンドヘルドコンピュータ、ポータブルコンピュータ」であり、消耗電子品の範囲に属する。よって、両者とも「コンピュータ」と関わるが、機能や用途、販売ルート、使用方法、消費対象などにおいて、一定の差異があると認められる。

また、引用商標の権利人が提出した「同意書」は、係争商標の出願が商標法第 28 条の違反になるか否かを認定する重要な考慮要素である。具体的な理由は下記の通りである。

商標法第 42 条、43 条などの規定により、商標権者は、法に基づき、その商標権を譲渡または、使用許諾することができ、また、権利放棄や更新しないことにより、その商標権を処分すること権利を有する。商標評審委員会の決定で、係争商標と引用商標とが、類似の指定商品に使用される類似の商標と認定された状況において、引用商標権利人は、同意書の発行により、本件商標の登録、使用を明確に認めたのであり、実質的に、これは引用商標権者の合法的な権利処分方式の 1 つといえる。かかる同意書は、国家利益、社会公共の利益、あるいは、第三者の合法的利益を損害しないのであれば、尊重されるべきである。

商標法第 1 条によれば、消費者の利益と生産・経営者の利益の両方を保障することが、商標法の目的であって、両者はいずれも重要である。関連公衆に誤認混同を容易に生じさせるか否かは、商標法第 28 条の適用の重要な考慮要素であるが、関連公衆が類似の商業標識に対して、ある程度の弁別能力があっても、現実生活において、完全に、商業標識の混同可能性を排除できないことも考慮しなければならない。特に、特定の歴史的要因が存在するなどの特殊な状況においては、異なる生産者、経営者が善意で登録、使用している商業標識が存在することもありうる。本件においては、一般消費者の権利が損害を蒙るか否かはなお不確定であるが、これに対して、本件商標の登録と使用は、引用商標権利者である A 社の利益に対する影響は、より直接的かつ現実的である。

A 社が同意書を発行し、X 社の中国における、本件商標の出願と使用に明確に同意し、同社は、本件商標の登録が関連公衆の誤認混同を容易に生じさせるか否かに対して、否定或いは容認の態度を表明した。とりわけ、X 社と A 社は、それぞれ、関連領域における知名企業であり、本件において、X 社が、A 社およびその商標の知名度を利用する悪意を有していたことを示す証拠はなく、本件商標が登録されることによって国家利益又は社会公共の利益を

害するとの証拠もないことを考慮すると、引用商標権者が発行した同意書を考慮せずに、いまだ不確定な「消費者利益を損害する」という理由により、引用商標権者の、その合法的権益に対する生産、経営者としての判断と処分を、安易に否定すべきでない。

また、商標の主要な機能は商品または役務の出所を識別することにあるが、本件商標と引用商標のほか、X社の企業名称や関連商品特有の包装など、その他の商業標識も相まって出所識別機能を発揮する。よって、本件商標の出願を認めても、実際の使用に際してほかの商業標識があるなら、関連公衆の誤認混同を防止することができる。

以上により、本件商標と引用商法の商標標識としての差異、指定商品の関連性、及びA社が同意書を提出した事実等を総合考慮し、本件商標出願は商標法第28条の規定に違反しないものと認められる。

5. 解説

本件商標出願については、2013年改正前の商標法が適用となり、拒絶査定根拠条文は28条となっているが、この規定は、現行法では第30条に相当し、他人の先行登録商標と同一または類似の商標であって、指定商品・役務が同一または類似の場合に、登録を受けられないとする規定であり、商標出願の拒絶理由としては、おそらく、最も多いものと思われる。本件において、最高人民法院がこの規定に該当しないと判断したポイントは、①指定商品の差異、②同意書の存在、③他の商業標識との併用による誤認混同防止可能性、の3点である。まず、①について、本件のように、商標標識自体はほぼ同一であることを前提とした場合、類似群コードが同一の指定商品・役務については、従来、ほとんどそれだけで拒絶されてきた。本件の場合、出願商標の類似群コードと引用商標の類似群コードは、ともに0901で同一であるが、再審判決では、司法解釈の規定に沿って、より丁寧に認定されており、引用商標、出願商標それぞれの関連領域を特定した上で、そこから、両者の機能や販売ルート、需要者層に差異があると認定した判断は妥当であり、実務上も参考になると思われる。次に、②については、同意書に基づいて登録を認めた事例としては、他にも、北京市高级人民法院(2012)高行終字第1043号判決も挙げられるが、この事例では、商標を構成するローマ字1文字が異なっていた(出願商標が「UGG」で、引用商標は「UCG」)のに対し、本件では、商標がほとんど同一であって、かかる場合にまで、同意書の存在によって登録を認めた事例は珍しい。上記3要件は「総合考慮」と判示されており、同意書の存在のみで直ちに30条の拒絶理由の解消が認められるとは限らないが、「重要な考慮要素」と位置付けられており、可能であれば、審判請求の際に引用商標権者の同意書を提出するのが望ましいと考えられる。同意書のほか、両商標を共存させる旨の、出願人と引用商標権者との契約書(商標共存契約)の形式とすることも可能であるが、いずれの場合も、公証手続が(外国で作成された場合は、認証手続も)必要であり、審判請求日から3カ月以内に提出しなければならない(商標法实施条例第59条)とされているため、注意が必要である。③については、本件では、出願人、引用商標権者とも、知名企業であったことは、出願に悪意がないことの根拠となることに加え、対象商標よりもむしろ両者の企業名称等の方が、識別力を発揮し得ると言うべき点において、重要なポイントであったと思われる。

6. 企業へのメッセージ

商標法第30条の拒絶理由を解消するための手段としては、ほかにも、無効審判や不使用取消審判の請求が考えられるが、そうした手段をとることが困難である場合には、同意書の提出を検討すべきである。ただし、上述のとおり、同意書の存在のみによって直ちに拒絶理由

が解消するわけではなく、商標や指定商品の相違点を、司法解釈の規定等に即して、丁寧に主張することが必要である。また、自社の商標出願の登録の妨げとなる先行商標の存在を把握して、取り得る措置を事前に検討しておくのが望ましく、この観点からも、出願前に先行商標調査を行っておくことが推奨される。

9. いわゆる OEM の抗弁を認めて商標権侵害の成立を否定した紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：X社とZ社の商標権侵害紛争事件

争点：商標権侵害の成否

3. 書誌的事項

第一審：浙江省寧波市中級人民法院（2011）浙甬知初字第56号

原告：X社

被告：Z社

判決日：不明

第二審：浙江省高級人民法院（2012）浙知終字第285号

上訴人：X社、Z社

判決日 2013年2月19日

再審：最高人民法院（2014）民提字第38号

再審申立人：Z社

被申立人：X社

判決日：2015年11月26日

関連条文：商標法（2001年改正）第52条第1項、商標法実施条例（2002年改正）第3条、商標法（2013年改正）第48条

出典：中国裁判文書網

4. 事件の概要

（1）事実関係

メキシコのM社は、2002年11月に、「PRETUL」の商標について、メキシコで、第6類について、商標権を取得した。同社は、「PRETUL」ないし「PRETUL」と楕円図形について、世界各国で商標権を有している。2010年8月、M社とZ社は、Z社が錠前をM社に供給する旨の契約を締結した。

2003年5月、第三者Aは、中国にて、指定商品南京錠、金属製鎖について、「PRETUL」及び楕円図形の商標権を取得した。Aは、その後、2010年3月、Aは上記商標権をX社に譲渡している。

2011年3月、寧波税関にて、Z社のメキシコへの輸出貨物が差し押さえられ、貨物中の錠前等に、「PRETUL」、「PRETUL」と楕円図形の標章（以下、「係争商標」という。）が付されていた。その後、上記貨物はリリースされたが、X社はZ社に対し、係争商標の使用の差止と、45万円の損害賠償の支払いを求めて、提訴した。



係争商標（第 3071808 号）

指定商品：南京錠、金属製鎖（電気式のものを除く。）など
（第 6 類）

出願日：2002 年 1 月 17 日

（2）第一審判決

Z 社 は、いわゆる OEM の抗弁、つまり、被疑侵害製品は全て中国国外に輸出されて、中国国内において消費者の誤認混同を生じないから、商標権侵害を構成しない旨、主張したが、一審は、次のように判示して、かかる抗弁を退け、Z 社 の行為は、商標法上の使用に該当することを前提に、X 社 の「PRETUL」と楕円図形商標について、商標権侵害の成立を認め、係争商標の使用の差止と、5 万元の損害賠償を命じた。

商標法実施条例 3 条に基づくと、Z 社 は、錠前、鍵及び製品説明書に「PRETUL」商標を、錠前パッケージに「PRETUL」と楕円図形商標を表示しており、商標法上の商標の使用行為に該当する。

異なる国家で生じた知的財産権は、相互に独立であり、域外効力を持たない。商標権の領域においては、これは、商標権者は各国の法律に基づき、別個に独立した商標権を取得し、同一商標が各国で得る商標権の効力は、各国法律の及ぶ範囲内でのみ承認されるものであり、域外効力を持たないということに体现される。M 社は、中国では「PRETUL」商標権を登録していないため、メキシコで取得した該商標は中国の法律保護を受けない。

最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈 9 条、10 条の規定に基づき、Z 社 が錠前、鍵、及び製品説明書に表示した「PRETUL」商標は、X 社 の商標と同一でなく、かつ、OEM 製品は全てメキシコに輸出され、中国国内で販売されず、中国国内の消費者間で誤認混同を生じる可能性はないから、「PRETUL」商標と X 社 の登録商標は類似を構成せず、その行為は侵害を構成しない。

Z 社 が、錠前のパッケージに表示した「PRETUL」と楕円図形商標は、X 社 の他の登録商標と同一であり、Z 社 は X 社 の許可なく、同一商品上に X 社 の登録商標と同一商標を使用し、X 社 の登録商標専用権の侵害を構成する。

（3）第二審判決

一審判決に対し、X 社、Z 社ともに上訴した。

一審では、Z 社 の、「PRETUL」と楕円図形商標のパッケージへの使用行為のみに対して商標権侵害が認められたが、二審は、以下のように判示して、錠前等への「PRETUL」商標の使用行為についても、商標権の侵害を認め、損害賠償額も 8 万元に増額された。

Z 社 は、X 社 の許可なく、錠前パッケージ上に「PRETUL」と楕円図形商標を使用し、錠前と鍵、及び付属製品説明書上に「PRETUL」商標を使用しており、商標法実施条例第 3 条の規定に基づき、いずれも商標の使用行為に属する。

Z社が錠前、鍵、及び付属製品説明書上に「PRETUL」商標を使用した行為については、まず、商標法 52 条 1 項は、商標権侵害の法律要件を規定しており、上述の法律要件に符合しさえすれば、商標権侵害を構成する。わが国現行法律、法規、司法解釈には本件Z社の行為についての例外規定はない。次に、Z社が提出した被疑侵害製品は完全にメキシコに輸出され、中国市場で実際に販売されず、中国国内消費者の誤認混同を引き起こさず、X社の商標権侵害にはならないとの主張については、最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈 9 条 2 項では、「関連公衆」について地域制限はなされておらず、「中華人民共和国知識産権税関保護条例」3 条 1 項は、「国家は知的財産権を侵害する貨物の輸出入を禁止する」と明確に規定している。よって、Z社の前述の抗弁は、法律根拠を欠く。Z社の錠前、鍵、付属製品説明書上に使用された「PRETUL」商標とX社の商標を比較すると、両者の主要部分の「PRETUL」文字の字形と、読みは完全に同一であり、関連公衆に商品の出所を誤認させ、またはその出所とX社の「PRETUL」と楕円図形登録商標の商品が特定の関係を有するとの認識を容易に与える。Z社の上述の商標使用行為もまた、X社の「PRETUL」と楕円図形登録商標を侵害する。

(4) 再審判決

これに対して、最高人民法院は、概略、以下のように判示し、一審、二審判決を破棄し、X社の請求を棄却した。

本件には、2013 年改正前商標法が適用されるが、商標の使用の意味は本質的には変わらないから、商標法実施条例 3 条の理解については、「商標の出所を識別するための行為」という文言が追加された、改正後の商標法 48 条の規定は、重要な参照意義を有する。

本件については、Z社は、M社より、錠前の生産委託を受け、錠前に「PRETUL」関連標識を使用し、全部をメキシコに輸出しており、当該錠前は中国市場で販売されない。当該標識は、中国領域内で商標の識別機能を発揮せず、中国の関連公衆が該標識が付された商品と、X社の生産した商品の出所を誤認混同する可能性はない。A社の授権に基づくZ社の「PRETUL」標識の使用行為は、中国国内で、わずかに、物理的に貼付する行為であり、A社に、その商標権を有するメキシコにおける商標の使用に必要な技術的条件を提供しただけであり、中国国内で商品出所の識別機能を備えない。

また、商標法は商標の基本的機能、すなわち、識別性を保護する。同一商品に同一商標を使用し、あるいは、同一商品に類似商標を使用し、類似商品に同一または類似商標を使用し、容易に混同を生じるか否かの判断は、商標が識別機能を発揮し、またはし得ることを前提としなければならない。すなわち、商標の識別機能が破壊されるか否かは、商標権の侵害を構成するか否かの判断の基礎である。商標が全く識別機能を発揮せず、商標法上の使用にも該当しない状況の下では、同一商品に同一商標を使用し、あるいは、同一商品に類似商標を使用し、類似商品に同一または類似商標を使用し、容易に混同を生じるか否かの判断は、意味がない。本件において、一審、二審法院は同一・類似か否かが商標権侵害の要件を構成するか否かを判断し、本件被疑侵害行為が商標法上の商標の使用を構成するか否かの前提を見落としており、法律適用を誤ったものである。

5. 解説

中国において、製品の委託製造を行う場合、外国企業のブランド表示として製品に付した標章が、他人の中国商標権と同一、類似であり、その指定商品も同一、類似である場合には、委託製造先たる中国メーカーによる製造行為等は、形式的には、当該他人の商標権の侵害を

構成する。このような場合に、実際に商標権侵害の成立を認めるか否かは、委託製造先たる中国メーカーが、製造した製品を全て外国企業に引渡し、中国国内では一切販売しないことが、抗弁となり得るか否か、という、いわゆる、OEM の抗弁の成否との関係で議論されてきた。

これまで、裁判所の判断基準は必ずしも統一されていたものではないが、裁判例の傾向から、OEM の抗弁の成立要件は、概ね、以下の3つと考えられてきた。

- ① 輸出目的地において、輸出製品に関して合法的権利を有すること
- ② OEM 委託製造にかかる製品は中国で販売せず、全て海外に輸出すること
- ③ ①の海外商標権及びその指定商品と、輸出製品及びそれに付された標章が同一であること

さらに、最高人民法院の「現在の経済情勢下における知的財産裁判の大局支持に関わる若干の問題に関する意見」には、OEM が商標権侵害に該当するか否かについて、「加工業者が必要な審査注意義務を履行したかを考慮し、権利侵害責任の履行を合理的に決定する。」との規定があり、これを受けて、①～③や、相手方商標の存在に対して、加工業者が必要な審査注意義務を履行していたかを考慮する事例も見受けられる。

これに対して、本件判決の上記判示部分にのみ着目すると、OEM 製造委託された製品が全て国外に輸出される場合には、商標権侵害にならないとされていることから、今後、かかる事実関係のみによって非侵害と判断されるのではないかとも思える。

しかし、本件判決も、非侵害の直接の認定根拠とされているわけではないものの、上記①～③の要件を全て満たしている事案であり、かつ、これが前提事実として認定されており、この意味では、本件判決もこれまでの実務傾向に沿った判断がなされているといえ、今後も本件判決の上記判示部分のみの事実関係があれば、直ちに OEM の抗弁が成立する、ということにはならないと考えられる。

したがって、例えば、著名商標の模倣品と思われる製品が全て OEM 輸出されているケースにおいては、例えば、上記要件①、あるいは、OEM 加工業者が委託元の保有権利関係等を適切に確認しなかった場合等には、上述の最高人民法院の意見における「必要な審査注意義務」を果たさなかったということで、OEM 加工業者に対する権利行使が認められる可能性がある。

実際、(2015)蘇知民終字第 00036 号判決においては、原告（中国企業）の商標が馳名商標であること、OEM 委託元のインドネシアの業者は、被疑侵害標章と同一の標章についての商標権をインドネシアで有しているが、冒認出願の可能性が高いこと、さらに、被告の OEM 加工業者は、過去に別件において、同一商標を付した製品を製造しないと保証したことがある、などの事実関係の下、OEM 加工業者が、原告商標が一定程度の影響力を持つ、あるいは、馳名商標であることを知りながら、又は知り得べきであったにもかかわらず、海外委託先の依頼を受けることは、必要な審査注意義務を果たしておらず、かかる製品の製造輸出行為は商標権侵害である、と認定されている。また、上海知識産権法院（2016）滬 73 終 37 号では、OEM 製品において、被告が米国で有する商標「PEAK SEASON」のうち、原告商標権と同一の文字部分「PEAK」が目立って使用されていたこと、当該製品が EC サイトで中国国内で購入可能であったこと、原告商標は外国でも知名度があり、被告も知っていたはずであった、などとして、OEM の抗弁を排斥し、商標権侵害が認められている。

本件判決は、OEM 製造輸出が、商標権侵害を構成するか否かを論点とするものだったが、OEM 製造輸出が、不使用取消等との関係で商標法上の使用に該当するか否かも、また別の論点となっている。この点、OEM 商品への商標の使用が旧商標法 31 条（現行法 32 条に相当）

の先使用に該当するか否かが争われた、最高人民法院(2012)行提字第 2 号では、中国国内で商標の機能を発揮できず、商標の使用に該当しないとされたが、不使用取消審判の場面では、判断が分かれているようである。

6. 企業へのメッセージ

日本企業が中国メーカーに対して、自社製品を委託製造させて輸入するケースは現在も多い。本件の場合もそうであるが、こうした OEM 製品が商標権侵害の問題に発展する端緒となるが、多くの場合、税関検査であると思われる。従来は、各税関によって対応が異なることが多かったが、最近では、実務上の取り扱いも、徐々に確定されつつあるように思われる。上海、寧波、深圳等の各税関へのヒアリングに基づく、具体的には、商標権者からの差止申請に対して、輸出業者側から、合理的と思われる関連資料とともに、OEM の抗弁が主張された場合には、税関は、商標権侵害の成否を判断せずに、「侵害認定不可」の通知書を発行し、これに対して、権利者側が 50 日以内に裁判所に提訴しないか、または、提訴しても侵害が認められなかった場合には、リリースされるようである。したがって、もし中国で商標権を第三者に取得されている状況において、中国で OEM 製造委託をするような場合には、上述の OEM 抗弁の要件①～③の裏付けとなる資料、例えば、製造委託契約書、商標使用許諾書、OEM 委託元の本国での商標登録証等の資料を準備しておく、スムーズに通関できる可能性が高まると考えられる。

10. 冒認登録された商標権に基づく権利行使が、権利の濫用であるとして認められなかったとした紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害

2. 事件名、争点

事件名：X氏対Z1社、Z2社の商標権侵害に関する紛争事件

争点：①商標権侵害の該当性②損害賠償額③手続上の正当性

3. 書誌的事項

第一審：杭州市中級人民法院（2012）浙杭知初字第362号

原告：X氏

被告：Z1社

被告：Z2社

判決日：2012年2月1日第二審：浙江省高級人民法院（2013）浙知終字第222号

上訴人：Z1社

被上訴人：X氏

第一審被告：Z2社

判決日：2013年6月7日

再審：最高人民法院（2014）民提字24号

再審申請人：Z1社

再審申請人：X氏

第一審被告：Z2社

判決日：2014年8月14日

関連条文：民事訴訟法第13条、商標法（2013年による改正したが、本件が改正前のものに準じる）37条、52条、最高人民法院民事訴訟の証拠に関する若干規定17条、34条、

出典：『最高人民法院知識財産権審判判例指導 第七卷』（中国法制出版社・2015年）

4. 事件の概要



（1）事実関係及び第一審判決

Z1社は、1999年6月8日に設立されたY社を前身としており、2008年12月18日に、第1348583号商標権「歌力思」を譲り受けた。この商標は、第25類の服装等を指定商品として出願され、1999年12月に登録されたものである。同社はまた、第18類の財布、ハンドバック等を指定商品として、第4225104号商標「ELLASSAY」について、商標権を取得しており、2008年から、銀泰百貨にて「歌力思」の専門店を開き、「歌力思」、「ELLASSAY」ブランドの女性服を販売している。

	
第 1348583 号商標 指定商品：服装など（第 25 類） 出願日：1998 年 9 月 15 日	第 4225104 号商標 指定商品：財布、ハンドバックなど （第 18 類） 出願日：2004 年 8 月 17 日

X氏は、2004年7月7日、第18類の手提袋、財布等を指定商品とし、商標「歌力思及び図柄」の商標出願（第4157840号）を行った。これに対しては、公告期間中、Y社が異議申立したが、商標局はかかる異議を認めず、当該商標は登録され、その不服審判においても、当該商標登録を承認する審決が下されたので、2013年10月11日、Z1社は、審決取消訴訟を提起した。一審裁判所は、第4157840号商標「歌力思及び図柄」がZ1社の関連会社の先行商号権に抵触するとして審決を取り消したところ、X氏が上訴したが、2014年4月2日、一審判決を維持する（2014）高行終字第466号二審判決が出されている。

X氏はまた、2011年6月、第18類の財布、ハンドバックなどの指定商品について、第7925873号「歌力思」の商標登録を取得した。

	 歌力思 GLEAS
係争商標（第7925873号） 指定商品：財布、ハンドバックなど（第18類） 出願日：2009年12月18日	第4157840号商標 指定商品：財布、手提袋など（第18類） 出願日：2004年7月7日

なお、X氏は、2007年4月17日、経営範囲を革製品卸売・小売とする、D社を設立したが、経営不振により、2011年6月17日に登記を抹消している。

X氏は、杭州、南京、上海、福州などにおける「ELLASSAY」専門店にて、「中国語ブランド名：歌力思、英語ブランド名：ELLASSAY」の記載されたタグが付されたハンドバック（以下、「係争商品」という）の公証購入を行った上、2012年3月7日、Z1社及びZ2社の係争商品の製造、販売行為が自己の商標権を侵害したと主張して、両社に対し、登録商標の使用の停止と600万円あまりの損害賠償等を求めて提訴した。

（2）一審判決

一審裁判所は、以下のように判示して、Z1社及びZ2社による係争商品の製造、販売行為が、X氏の「歌力思」「歌力思及び図柄」商標の商標権を侵害したと認定し、両被告に対して、侵害行為の差止を、また、Z1社に対して、10万円の損害賠償と、影響除去を命じる判決を下した。

X氏の有する第4157840号商標「歌力思及び図柄」及び第7925873号商標「歌力思」はいずれも存続期間内であり、2013年改正前の商標法3条1項によって、X氏の当該二つの商標

専有権は保護されるべきである。係争商品のタグへの「歌力思」の使用は商標的な使用ではなく、商号として使用されていたというZ1社の主張は認められない。係争商品に使用される商標「歌力思」は、第7925873号商標「歌力思」の漢字部分が完全に一致した同一商標であり、また、第4157840号商標「歌力思及び図絵」の類似商標であり、係争商品の女性用手提げカバンは、両商標権の指定商品と同一または同種類であるから、かかる使用は関連公衆に混同・誤認を容易に生じさせる。よって、Z1社が、X氏の許諾を得ずに、係争商品に第7925873号商標「歌力思」と同一であり、第4157840号商標「歌力思及び図絵」と類似する商標を使用する行為、及びZ2社が係争商品を販売する行為は、X氏の両商標権の侵害に当該する。X氏が悪意で係争商標を冒認し、使用したとのZ1社の主張については、その立証がされておらず、認められない。

(3) 二審判決

Z1社は一審判決を不服とし、上訴したが、二審法院は、次のように判示して、一審判決を維持した。

X氏は二つの商標登録証（第4157840号、第7925873号）を提出し、本件の二つの商標について商標権権利者であることを証明しようとしているところ、第7925873号の登録証については争いはないが、第4157840号の登録証について、Z1社は、登録異議手続が係属中であるため、当該登録証の発行は誤りであり、当該登録証の効力を認めないと主張している。しかし、商標登録証は国家商標局行政主管機構が商標法の関連規定に即し、商標登録者に対し、発行する法律文書であって、Z1社も登録証の真実性については争っていない。当該商標が既に、無効とされ、または、取り消されたことを証明できない限り、当該商標登録証はX氏が第4157840号商標について商標権を有することを証明できる。Z1社は二審において、第4157840号商標に関する権利が付与されていたのかの事実について、調査証拠収集を申請したが、申請の理由は認められない。また、第4157840号の登録証が間違っただけで登録証が発行されたとの主張は、第4157840号商標の商標権の付与に対する異議に等しく、かかる問題は行政手続によって解決すべきであって、本件の審理範囲に属しない。よって、X氏は、第4157840号、第7925873号商標について商標権を有し、いかなる者は許可なしに、無断使用することが許されない。

また、Z1社は、係争商品のタグの「中国語ブランド名：歌力思」の表記は、商標的な使用ではなく、英語商標「ELLASSAY」の補足説明として使用したものであり、全ての商品は、「ELLASSAY」の顕著な標識を有する専門店において販売されるため、消費者に誤認・混同が生じることがないと主張しているが、Z1社が係争商品のタグに「歌力思」の前に、「中国語ブランド名」との記載したことは、「歌力思」を商標として使用しようとしていたことの証左であり、これが英語のブランド名に対する説明であるとのZ1社の主張は認められない。次に、商標法実施条例3条によると、タグへの企業名称、住所、電話などの記載は商品・サービスの出所の識別の効果を有するから、タグへの商標・標識の使用行為も商標的使用に該当する。よって、上訴人らの行為はX氏の両商標権の侵害に該当する。なお、X氏が悪意で知名商号、著名な服装商標である「歌力思」を冒認し、当該行為は不正競争行為に当たるとのZ1社の主張については、本件の審理範囲ではない。

(4) 再審判決

第二審判決に対し、Z1社は再審を申請した。また、X氏も、一審、二審の賠償額の認定に誤りがあるとして、再審を申請している。最高人民法院は、以下のように、X氏が悪意で

取得した商標権に基づいて、Z1社の正当使用行為に対し、侵害訴訟を提起することは権利の濫用であるとし、第二審判決を破棄し、X氏の全部の請求を棄却した。

ア) 第4157840号商標権について

商標法37条によると、商標権の存続期間は当該商標の登録日から起算する。関連訴訟の判決によると、第4157840号商標の登録を認めるとする審決は取り消されており、X氏は他人に対し、商標権侵害に基づく訴訟を提起することができない。

イ) 第7925873号商標権について

誠実信用原則は、市場活動の参入者にとって、従うべき基本原則である。誠実信用原則は、一方において、誠実な労働を通じた社会的富の累積と、社会的価値の創造を奨励し、かかる基礎の上に形成された財産的利益、及び、正当な目的でこれらの財産的利益を支配する自由、権利を保護し、他方で、市場活動において、人々が信用を重んじ、誠実に、他人の合法的な利益、社会公共の利益、及び市場秩序を害さない前提で、自己の利益を追求することを要求する。民事訴訟活動においても、同様である。一方において、当事者が法律の規定の範囲内で自己の民事的権利、訴訟権利を行使、処分することを保障しながら、他方で、当事者が他人の利益、及び公益を害しないことを前提に、善意、且つ慎重に権利を行使することを要求する。法律目的、精神に違背し、他人の正当な権利を害することを目的で、悪意で権利を取得、行使し、市場の正当な競争秩序をかく乱するいかなる行為も、権利の濫用に該当するのであって、かかる権利に関する主張は、法律による保護、支持を受けることができない。

本件においては、まず、Z1社は先行権利を有している。1996年には、Z1社とその関連会社は「歌力思」を商号として使用し始め、1999年には、服装などの商品で商標権を取得している。長期に渡り、広範な宣伝が行われた結果、2008年には、「歌力思」は「中国で最も価値あるブランドトップ500」の1つに選定されるなど、市場において、「歌力思」は企業商号・登録商標として高い地名度を獲得した。よって、Z1社は当該商業標識について、合法的な先行権利を有する。

また、Z1社の使用行為は正当な権利に基づいてなされており、その使用様態・行為の性質も正当である。係争商品の販売からみると、係争商品の販売はすべてZ2社にあるZ1社の専門店でされており、当該専門店では、Z1社の「ELLASSAY」商標の使用等によって、係争商品の提供者が明確示されていた。Z1社の商号、商標等の商業標識が市場において、既に高い知名度を有している一方、X氏は、自己の「歌力思」について、同様の知名度を有することを証明できていないのであるから、消費者は、Z1社が専門店で販売した係争商品の提供者がX氏であると誤認することはない。使用様態からみると、係争商品の外部包装、商品の裏側の目立つ箇所に、商標「ELLASSAY」が表記されており、タグにも「中国語ブランド名『歌力思』」が使用されていた。「歌力思」はZ1社の商号であり、且つ商標「ELLASSAY」と相互に指示関係を有する。したがって、Z1社が係争商品のタグに、商品製造者を表示するために「歌力思」を使用する行為は、明らかに妥当ではないとは言えず、X氏の商標「歌力思」による知名度にフリーライドする主観的な意図は認められない。また、消費者が係争商品の提供者について認識することに支障はない。従って、Z2社による係争商品の販売行為も法律によって禁じられるものではない。

さらに、「歌力思」についてX氏の商標権の取得、行使は、正当とはいえない。商標「歌力思」は、漢字によって構成され、Z1社が先に使用している企業商号及び先行登録した商標「歌力思」と漢字・その組み合わせについて完全に一致する。「歌力思」は造語であり、高い識別力を有し、偶然に「歌力思」と一致する商標を登録する可能性は低い。Z1社と経営

地域・範囲が近い商品経営者として、X氏が「歌力思」の商号について全く知らない可能性は低く、X氏が2009年に被服商品と関連性の強いハンドバック、財布等について「歌力思」商標の登録出願を行ったことは正当とはいえず、このように善意でなく取得した商標権に基づいて、Z1社の正当な使用行為に対して訴訟を提起することは権利の濫用に当たる。

なお、再審審理中、Z1社とX氏は、それぞれ新たな証拠を提出したが、最高人民法院は、特に、X氏が提出した証拠について、以下のように述べている。「最高人民法院民事訴訟の証拠に関する若干規定」第34条は、当事者は挙証期限内において証拠の資料を提出すべきであり、当事者が挙証期限内に証拠を提出しなかった場合には、挙証権利を放棄したものとみなす旨、規定されている。また、「最高人民法院の『中華人民共和國民事訴訟法』の審判監督手続きの適用に関する若干の問題解釈」第10条によると、再審手続中の新たな証拠というのは原審の審理が終わる前に存在していたが、原審審理終了後に発見したもの、または、原審審理終了前に発見されたが、客観的な原因で提出することができなかったもののことをいう。当事者は、民事訴訟においては、誠実信用原則に基づき、善意かつ慎重に訴訟権利を行使すべきである。X氏が法廷で提出した証拠は、自己が保管するもの、または、簡単な調査を経て得られる資料であり、証拠の形式上、当該証拠は一審判決より前に形成されたものである。原告であるX氏は、一審、二審法院の審理期間中にこれらの証拠を提出しておらず、本院が指定した挙証期限内にも提出しておらず、期日において不意打ち的に提出することは、誠実信用原則に違反し、訴訟権利の濫用に当たり、支持しない。

5. 解説

従来、冒認登録された商標権に基づく権利行使については、損害賠償請求は棄却しつつも、差止は認容するケースが見受けられたが、本件では、さらに進んで、権利の濫用として、差止まで棄却された。判決からは、①当該原告商標が、造語である被告の先行商標、商号と同一であること等から、悪意で出願された疑いが強かったこと、②被告の商号、商標が高い知名度を有しており、その使用行為も正当であったこと、が主なポイントであることが分かる。

また、本件では、再審において原告が提出した証拠について、一審の時点で提出できたにもかかわらず、再審の、しかも、期日当日になって提出したことを指摘して、信義則に反すると判示されているが、判決を見ると、直ちに不採用としたわけではなく、一応、関連性の有無等が審査されたようである。証拠提出期限は、通常、裁判所から送付される挙証通知書等に記載されている。民事訴訟法65条には、期限までに証拠提出が明らかに困難な場合には、人民法院に期限の延長を申請することができ、人民法院は、当事者の申請に基づき、相応に延長する旨、規定されている。実際の訴訟では、こうした証拠提出期限までに証拠を提出せず、期日当日に証拠を提出してくる中国企業も多く、そうした証拠であっても、結果的に採用されることも多い。なお、商標権侵害訴訟において、合法的出所の抗弁を主張した被告が、一審では何ら証拠を提出せず、二審になって商品の仕入れ書類を提出したという事案において、裁判所が、当該証拠を採用して、合法的出所の抗弁を認めつつ、期限を超えて重要な証拠を提出した行為に対して、罰金を徴収したという事例もある。

6. 企業へのメッセージ

冒認登録対応においては、自己の商標の知名度の立証が鍵となるといえよう。

また、相手方が不意打ち的に、期日当日になって証拠を提出してきた場合の対応としては、ひとまず、期日では、その不当性を主張するにとどめ、裁判所に対し、証拠の合法性、真実性、関連性等についての意見は、後日提出すること申し入れることが考えられる。

11. 商標権侵害および企業名称冒用行為について、被告代表者が前訴とは別の会社を設立して、再犯に及んだ場合に、当該代表者に対する連帯責任を認めた事件

1. 事件の性質

不正競争、商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：X社とZ1社、X2社等の不正競争、商標権侵害紛争事件

争点：①被告らは「櫻花」を会社名称の商号として使用することは不正競争になるか否か、②被告らの行為は原告の登録商標専用権を侵害したか否か、③原告の色指定商標及び特有の広告宣伝は、不競法上の知名商品特有の包装、装飾になるか否か、④被告らは共同権利侵害になり、連帯責任を負うか否か、⑤賠償金をいくらにするか、⑥被告らに新聞に影響除去のための声明を掲載させるべきか否か

3. 書誌的事項

第一審：(2013)蘇中知民初字第0322号

原告：X社

被告：Z1社

Z2社

Z3社

Z4社

T氏、

Y氏

判決日：2014年12月1日

第二審：(2015)蘇知民終字第00179号

上訴人：X社、Z1社、Z2社、Z3社

被上訴人：Z4社、T氏、Y氏

判決日：2016年8月28日

関連条文：民法通則第118条、権利侵害責任法第8条、商標法第56条、第57条2項、第58条、第63条3項、反不正当竞争法第2条1項、最高人民法院による商標権侵害をめぐる民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈第1条1項、第16条

出典：中国裁判文書網

4. 事件の概要

(1) 事実関係

X社は1994年4月12日に設立された、給湯器、ガスコンロ、レンジフードなどの生産・販売を行う会社である。同社は1995年以降、11類において、第1209675号(以下、「係争商標」という。)、第8574244号「櫻花 SAKURA 及び図形」商標を含む複数の商標の登録を取得している。また、X社は、製品に「櫻花」、「SAKURA」、図形を使用し、これらの標識の使用方式は、上は赤い正方形枠と白い桜の花、下は緑の長方形枠と「櫻花」、「SAKURA」またはその組合せとなる。また、製品に「我们为你想得更多(あなたのためにさらに考える)」のキャッチフレーズを使用している。



第1209675号

指定商品(11類)：コンロ、レンジ
フード、電気給湯器等



第8574244号

指定商品(11類)：コンロ、
レンジフード、電気給湯器等

X社は、「櫻花」、「SAKURA」及び図形を付した商品に対して多くの広告宣伝を行い、中国全土でかかる製品を販売した。当該商標の知名度は高く、江蘇省、蘇州市の著名商標、馳名商標等と認定されたほか、多くの表彰や栄誉を受けた。

被告のZ1社は2009年5月8日、T氏と第三者F氏の共同出資により設立された会社である。その支社であるZ4社は2009年6月29日に成立され、責任者はT氏である。Z1社は第3673358号「JNINHUA 及び図形」商標の登録を有している。また、同社は、2009年12月18日、F氏から第1547737号、第3419541号「櫻花 YINHUA 及び図形」商標の使用許諾を受けた。



第3673358号

指定商品(11類)：コ
ンロ、レンジフード、電
気給湯器等



第1547737号

指定商品(11類)：照明機
器及び装置、ガス点火用摩
擦発火器等



第3419541号

指定商品(11類)：
多機能照明ライト等

Z1社の公式サイトトップページには、第3419541号「櫻花 YINHUA 及び図形」及び第3673358号「JNINHUA 及び図形」商標標識及び「我们为您做得更好!(あなたのために、さらによくする)」という文字が表記され、2商標の下に、小さな文字で商標の登録番号及び主要商品を掲載していた。ページの下部の両側には前記の商標標識が表記され、中央には「多機能照明ライト、水槽蛇口、側吸レンジフード、ガスコンロ、食器消毒機、ガス給湯器、電気給湯器、即熱式給湯器、集成エココンロ」などの製品名が記載されるとともに、連絡先の欄には、Z1社の所在地は、広東省中山市××と記載されていた。

また、Z1社の製品パンフレット(2014年3月版)の表紙の両側には、「JNINHUA 及び図形」及び「櫻花 YINHUA 及び図形」の商標標識が表記され、中央に「多機能照明ライト、水槽、レンジフード、ガスコンロ、食器消毒機、ガス給湯器、電気給湯器、システムエココンロ、小型家電」などの製品名が書かれていた。そして、「JNINHUA 及び図形」標識の上部は赤い方形枠で、中に白い六つ花びらの花があり、下部は条形緑枠で、中に「JNINHUA」が書かれている。また、「我们为您做得更好！(あなたのために、さらによくする)」のキャッチフレーズも書かれている。

Z2社は2011年12月1日、Y氏と第三者であるI氏の共同出資により設立された会社であり、2011年9月18日、I氏は第4551660号「YINGHUA 櫻花」商標使用権をY氏に許諾した。

櫻花
YING HUA

第4551660号

指定商品(19類)：石膏等

また、2012年11月28日、Z2社は、訴外A社(T氏とY氏の共同出資で設立された会社)から、第4388900号「図形」商標、第4346843号「SAIKLIRA」商標、第7139306号「SAIKLIRA 及び図形」商標権を譲り受けた。ただし、X社により、無効審判が請求され、2014年2月、第4388900号、第4346843号商標については、「給湯器、ガスコンロ、キッチン用レンジフード」における登録が無効となり、第7139306号商標権は、全ての指定商品について、無効とされている。



第4388900号

指定商品(11類)：ランプ

SAIKLIRA

第4346843号

指定商品(11類)：ランプ

Z2社の公式サイト(www.yhss.net)のトップページには「SAIKLIRA 及び図形」商標標識が表記され、その下に、大きな文字で「櫻花集成厨衛」が表記されていた。「製品展示」ページには「櫻花套装感受科技魅力(櫻花セットでハイテクの魅力を感じる)」等文字が表記され、また、「櫻花」文字が突出して表示されていた。

また、Z2社は、会社建物の外壁に「SAIKLIRA 及び図形」の商標標識、「当社の製造・販売製品：ガスコンロ、給湯器、レンジフード、食器消毒機、集成家電用品、台所・バス用品」という文字を掲載した。さらに、会社の付箋の冒頭には「SAIKLIRA 及び図形」の標識を表記し、付箋の底部には「www.yhss.net」及び「www.櫻花集成厨衛.cn」の文字が記載され、会社のカレンダーの底部には「www.櫻花集成厨衛.cn」が記載されていた。

Z3社は2011年6月2日、T氏及びF氏、C氏の共同出資により設立された会社である。

同社の公式サイトトップページには、その株主であるF氏が登録した第8510583号「櫻花 YINHUA 及び図形」商標標識、Y氏の出願した第9349896号「SAFRUZ 及び図形」商標（同商標は係争時点では未登録）、「我们为您服务得更好（あなたのためにより良いサービスを提供する）」との文字が表記されていた。「製品展示」のページには「レンジフード、給湯器、食器消毒機、水槽、ガスコンロ、システムエココンロ」などの製品名が表記されていた。そして、同社が運営していたオンラインショップのページには、第8510583号「櫻花 YINHUA 及び図形」商標標識や「櫻花奉献中国10年（櫻花在中国に捧げる10年）」という文字が記載され、会社の基本情報には、「Z3社は主に中国式及びヨーロッパ式レンジフード、ガスコンロ、ガス給湯器、電気給湯器、即加熱式給湯器、食器消毒機、ガスペチカ、水槽、蛇口、シャワー・ヘッド、バスヒーター等の製品を経営する」という内容がある。ページの底部にはウェブサイトに対する同社の著作権表記がある。オンラインショップのページには、「中山櫻花衛厨専門店001」の文字があり、展示された8タイプのレンジフードの製品名には「櫻花」文字が含まれている。ページの底部にはウェブサイトに対する同社の著作権表記がある。



第8510583号
指定商品（11類）：ランプ等



第9349896号
指定商品（11類）：コンロ、レンジフード、電気給湯器等

また、Z3社は、そのオフィスビルの屋上に大きな「櫻花ビル」文字を、オフィスエリア外壁に「櫻花衛厨」文字が突出した看板を掲げていた。

Z1社、Z4社、Z2社及びZ3社が製造、販売したガスコンロ等の対象製品及びその包装には、それぞれの会社名、住所及び関連商標標識、「我们为您做得更好！（あなたのために、よりよくする）」というキャッチフレーズが表記されていた。

以上のような、会社名称への「櫻花」の使用行為、X社と同一又は類似の製品及び製品の宣伝広告にX社と類似の商業標識を使用する等の行為について、X社は、商標権侵害及び不正競争を理由に、商標権侵害行為、不正競争行為の停止、及び、200万元の連帯賠償等を求めて、Z1社、Z4社、Z2社、Z3社、T氏、Y氏を提訴した。

なお、T氏が株主及び法人代表者であったB社は、過去にX社から商標権侵害及び不正競争を理由に提訴され、当該訴訟では商標権侵害等が認定されている。

（2）第一審判決

一審裁判所は、以下の理由により、Z1社、Z2社、Z3社の商標権侵害及び不正競争行為を認定し、この3社に対して、商標権侵害行為及び不正競争行為を停止するとともに、3社の侵害行為の手段等を考慮して、原告に対し、それぞれ、20万元、30万元、50万元を賠償し、新聞に影響除去のために声明を掲載することを命じる判決を下した。

Z1社、Z2社、Z3社が、パンフレット、公式サイト、会社建物外壁、付箋、カレンダー、オンラインショップにおける「櫻花」等標識の使用行為は、原告の商標権侵害又は不正競争

に該当する。

Z4社は独立した法人格を有さず、その民事責任はZ1社が負うべきであり、しかも、原告の同社に対する主張は、それを裏付ける事実がない。

Z1社、Z2社及びZ3社は、全て独立した法人資格の有する有限責任会社であるが、原告が提出した証拠によっては、各被告の間に共同権利侵害の故意があること、または共同で侵害行為を実施したことを証明できない。また、原告は、T氏及びY氏が前記被告3社の法人代表者として、有限会社法人の独立した地位を濫用し、前記3社の権利侵害行為について、連帯責任を負うべきであると主張したが、現在の証拠からは、T氏、Y氏が、会社法第20条に規定される会社法人の独立的地位及び株主の有限責任を利用して、会社債権者の利益を損なう行為があったと証明できていないため、当該訴訟請求も支持できない。

なお、原告は、被告らの使用した「上は赤い背景白い花、下は緑背景の文字、外形に緑枠」のデザインが商標権侵害だと主張しているが、このデザインは、原告の商標との相違が大きく、原告の商標権侵害にはならない。また、原告は、その「我们为你想得更多（あなたのためにさらに考える）」のキャッチフレーズ、製品及び包装上の赤、白、緑の色組合せは、特有の商業標識であり、被告らによる類似の標識の使用は不正競争になると主張しているが、反不正当竞争法第5条第2号に規定される特有の装飾とは、商品の出所を区別できる顕著性がある装飾であり、現在の証拠によっては、原告のキャッチフレーズや色の組合せが、既に商品を区別する顕著な特徴を具備していると証明できないため、当該主張も支持できない。

原告は、Z1社、Z2社、Z3社に対し、「櫻花」商号の使用停止も求めているが、この3社の商号は全て合法に、当地の工商行政管理部门から登録を許可されたものである。Z2社、Z3社の登録地は広東省中山市であり、原告とは別の行政区域に所属する。そしてZ1社の主要経営地も広東省中山市であり、かつ、3社の被疑侵害行為は全てインターネット及び宣伝資料を通じて実施されている。3社が会社名称を規範的に使用すれば、関連公衆の誤認、混同を回避できるはずであるから、原告の当該訴訟請求は認められない。

(3) 第二審判決

第一審判決に対しては、原告及びZ1社、Z2社、Z3社が上訴した。

二審裁判所は、以下の理由により、第一審判決を破棄し、Z1社、Z4社、Z2社、Z3社に対し、「櫻花」の商号としての使用及び係争商標権の侵害する行為の停止と影響除去を命じるとともに、Z1社、Z4社、Z2社、Z3社、T氏、Y氏に対し、連帯して、経済的損失（合理費用を含む）を賠償すること、を命じる判決を下した。賠償額については、特に、Z1社が、X社の商標権を侵害し、不正競争に該当するとの判決を下された後も、侵害行為を拡大したことが考慮されて、200万元に増額された。

争点④4社が「櫻花」を会社名称の商号として使用する行為は不正競争に該当するか

長年の市場プロモーションとブランド育成を経て、X社の「櫻花」ブランドは関連公衆において、高い知名度を有する。Z1社、Z4社、Z2社、Z3社は、原告の同業界競争者として、設立時点で、X社及びその「櫻花」シリーズ先行登録商標が高い知名度を有することを知っているはずであり、信義則及び公認の商業倫理に従い、先行他社の会社名称及び知名商標を合理的に回避すべきである。しかし、これらの4社は、他の市場主体と区別できる商号の部分「櫻花」として登録、使用しており、明らかに原告の業務上の信用にフリーライドする悪意がある。特に、本件において、T氏は、Z1社の法人代表者であり、Z1社は商標権

侵害及び不正競争でかつてX社に提訴され、裁判所からも権利侵害と認定されているにもかかわらず、Z1社、Z4社、Z3社を設立し、引き続き、櫻花を商号として登録、使用し、また、X社と類似の製品を扱い、その業務上の信用にフリーライドする悪意があることが明らかである。また、4社の製品経営・販売範囲は、原告と重複しており、この4社が会社名称を規範的に使用したとしても、関連公衆の誤認混同は避けられない。さらに、被告らの製造した「櫻花」ガスコンロの品質が悪いという記事が関連メディアに報道されたこと、工商部門が原告の被告に対する知的財産権侵害の申立てを受理したことからも、4社の行為は実際に関連公衆の誤認混同を招いたことが分かる。よって、Z1社、Z4社、Z2社、Z3社の行為は信義則及び公認の商業倫理に反し、原告の合法権益を損害し、不正競争に該当する。

争点②4社の行為は原告の登録商標専用権を侵害したか否か

本件において、X社が公証購入したガスコンロ等の対象製品及びその包装に表記された会社名称、住所及び商標は、Z1社、Z2社、Z3社を指しており、これらの会社は同種類の製品を生産・販売している。反証や合理的な反論を提供できない限り、Z1社、Z4社、Z2社、Z3社は、それぞれ対象製品の製造業者として認定されるべきである。

ア) Z1社及びそのZ4社の行為について

Z1社は、自社の商標を規範的に使用しており、原告の登録商標専用権を侵害していないと主張しているが、Z1社及びそのZ4社は、指定商品の範囲を超えて、登録商標を使用している。「商標法」第56条では、「登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び指定された商品に限られる」と規定されているところ、Z1社及びそのZ4社は建物外壁の看板、公式サイト及びその他のオンライン店舗サイト、製品のパンフレットや名刺において、第1547737号、第3419541号の「櫻花 YINHUA 及び図形」商標を使用し、この商標の下にレンジフード、給湯器、ガスコンロ、多機能照明ライト、水槽、蛇口などの製品を表記している。同社の公式サイトにおいて、この2商標の下に、商標登録番号と指定製品を表記しているが、文字が小さいため、関連公衆は識別しにくい。Z1社及びそのZ4社の行為は、関連公衆に第1547737号、第3419541号商標の商品範囲にレンジフード、給湯器、ガスコンロ等が含まれていると容易に誤認させる。また、Z1社及びそのZ4社はバスヒーター製品の包装にも、前記商標を使用した。よって、Z1社及びそのZ4社は指定商品の範囲を超えて、第1547737号、第3419541号商標を使用したと認められる。次に、X社の係争商標等の櫻花シリーズ登録商標は、関連公衆に深い印象を与えているのは、まさにその「櫻花」の文字であるところ、「櫻花 YINGHUA 及び図形」商標にも同じく「櫻花」が含まれているため、関連公衆において、商品の出所、或いは、X社との間に特定の関係があるとの誤認混同を生じやすい。よって、Z1社及びそのZ4社の行為は、X社の商標権の侵害に該当する。

イ) Z2社の行為について

Z2社が原告の登録商標専用権を侵害したか否かについては、Z2社は会社建物の外壁、ガスコンロなどの製品及びその包装に、第7139306号「SAIKLIRA 及び図形」の商標標識を使用した。同商標は既にX社による無効審判にて無効されている。また、「SAIKLIRA 及び図形」は係争商標のSAKURA 及び図形部分と類似しているため、被告の「SAIKLIRA 及び図形」標識の使用行為は、原告の商標権侵害行為に該当する。さらに、Z2社は、公式サイトで、「櫻花集成厨衛」、「櫻花套装感受科技魅力」(櫻花セットでハイテクの魅力を感じる)等文字を使用し、付箋やカレンダーに「櫻花集成厨衛」を使用しており、かかる行為はX社の係争商標「櫻

花」と同一の文字を商号として、同一又は類似商品に突出して使用されているため、商標権侵害となる。

ウ) Z3社の行為について

Z3社が原告の登録商標専用権を侵害したか否かについては、Z3社は、自社はオンラインストアでの広告宣伝とは関係なく、また、自社の公式サイトに使われた商標は自社の合法的な商標であり、権利侵害にならないと主張しているが、オンライン店舗の広告宣伝は、明確にZ3社及びその製品を指しており、第三者がZ3社の名義を冒用し、広告宣伝を發表したとの証拠がない限り、Z3社はオンラインストアでの広告宣伝の發表者であると合理的に推定される。次に、Z3社が公式サイト、パンフレット、名刺、ガスコンロ製品に使用した「SAFRUZ及び図形」商標は、未登録であり、かつ、同商標は係争商標のSAKURA及び図形が類似しており、混同を生じるおそれがあるため、Z3社の行為は商標権侵害に該当する。また、Z3社が指定商品範囲を超えて、第8510583号「YINGHUA 櫻花及び図形」商標の使用した行為も、商標権侵害となる。Z3社は公式サイト、パンフレット、名刺に前記商標を使用し、さらに、オンラインストアにおいて、この商標を利用してガスコンロ、レンジフード、給湯器等の製品を宣伝し、オンラインストアの宣伝広告には「櫻花」、「櫻花奉獻中国10年（櫻花在中国に捧げる10年）」等の文字を標記した。上記商標の指定商品には、ガスコンロ、レンジフード、給湯器が含まれていないため、Z3社は指定商品の範囲を超えて商標を使用したことになり、これらの製品は係争商標権の指定商品と類似し、上記商標の「櫻花」、「図形」は係争商標の「櫻花」部分と同一で、図形部分は類似しているため、Z3社の商標権侵害となる。このほか、Z3社はオフィスエリア外壁等で「櫻花」文字を突出して使用しているが、同行為は商標的な使用であって、係争商標において、識別機能を發揮している「櫻花」文字と同一であるため、関連公衆において、商品出所、或いは、両社の間が特定の関係があるとの誤認混同を生じやすく、かかる行為も商標権侵害になる。

争点③ Z3社の広告宣伝のキャッチフレーズは、不競法上の知名商品の特有の包装、装飾を構成するか

一般的に、知名商品の包装、知名商品或いはその包装に付された文字、図形、色彩及びその組合せは、商品の出所を識別し得る場合は、反不正当競争法に規定される「特有の包装、装飾」となる。「我们为你想得更多」（和訳：私達はあなたのためにさらに考える）のキャッチフレーズは、太字で書かれ、斜線で標示され、一定の特徴があるが、関連公衆に、このキャッチフレーズによってX社の商品と想起させるレベルに達しておらず、商品出所を認識する機能は有するとは認められない。よって、反不正当競争法が保護する「特有の包装、装飾」には該当しない。

争点④ 被告らは共同権利侵害になり、連帯責任を負担するか否か

「権利侵害責任法」第8条では、二人以上が共同で権利侵害行為を実施し、他人に損害を与えた場合、連帯責任を負わなければならない。と規定されている。

本件において、まず、Z1社、Z4社、Z2社、Z3社は、共同権利侵害の故意を有している。Z3社は、かつてT氏が法定代表者であったZ1社に対して商標権侵害及び不正競争の理由で提訴したが、それにもかかわらず、T氏はZ1社、Z4社、Z3社を設立した。Y氏とT氏はA社を共同で設立し、同社の所在地は広東省中山市××である。2011年に設立されたZ2社の所在地も、広東省中山市××である。2012年11月28日、A社は、第7139306号、第

4388900号、第4346843号商標をZ2社に譲渡した。そして、Z2社とZ4社の所在地はともに広東省中山市××であり、相互に近い。以上の事実により、Z1社、Z4社、Z2社、Z3社は、かかる商標権侵害及び不正競争行為を明知しており、共同の意思連絡がある。次に、Z1社、Z4社、Z2社、Z3社は、共同で権利侵害行為を実施した。Z1社とZ3社の公式サイトは類似しており、オンラインストアを共用し、製品を販売していた。Z1社、Z4社とZ2社はオンラインストアを共用し、製品を販売した。Z1社、Z2社は、以前、共同でA社と広告発表契約を締結した。Z1社、Z4社の「我们为您做得更好（あなたの為に、よりよくする）」のキャッチフレーズ、Z2社の「我们为你做得更多（あなたのために、さらにやる）」のキャッチフレーズ、Z3社の「我们为您服务得更好（あなたのために、より良いサービスを提供する）」のキャッチフレーズの内容や構造は酷似しており、且つ、同じく斜線で表記している。以上より、Z1社、Z4社、Z2社、Z3社は、経営製品の種類と範囲が類似であり、権利侵害の方法、手段も同一であって、共同権利侵害を構成し、連帯責任を負うべきである。

また、T氏、Y氏が権利侵害行為に対して連帯責任を負うべきか否かについては、主観的故意の観点からは、T氏はZ1社の法人代表者として、かつてZ3社の知的財産権を侵害した記録があり、Z3社の櫻花シリーズ登録商標及び商号を把握しているはずである。裁判所に権利侵害と認定された後、T氏は次々とZ1社、Z1社Z4社、Z3社を設立し、その主観的悪意は明らかである。また、原告はZ2社の第4388900号、第4346843号、第7139306号商標に対して無効審判を提出して、最終的には、第4388900号、第4346843号商標が、ランプ商標においてのみ維持され、第7139306号商標は取消されている。Y氏は、Z2社の法人代表者として、原告の櫻花シリーズ登録商標及び自社商標の指定商品の区別を明知しているはずである。

経営権限の観点からは、Z1社、Z2社、Z3社の株主の構造は単純であり、Z1社の株主はT氏とF氏、Z3社の株主はT氏とC氏、そのうち、T氏の持分は何れも90%となり、T氏はZ1社、Z3社の法人代表者でもある。Z2社の株主はY氏とI氏であり、そのうち、Y氏の持分は90%となり、Y氏もZ2社の法人代表者である。よって、Z1社、Z4社、Z2社、Z3社は、T氏とY氏の影響が大きい。権利侵害行為の観点からは、Z1社、Z4社、Z2社、Z3社の登記の際、故意に原告と同じの商号を使用した。そして、実際の経営において、商標を非規範的に使用し、原告と類似のキャッチフレーズを使用し、類似の商品を製造、販売した。よって、Z1社、Z4社、Z2社、Z3社は、権利侵害行為を主要業務としていると言え、T氏とY氏は相応の責任を負うべきである。以上より、T氏とY氏が原告の櫻花シリーズ登録商標及び業務上の信用を明知した上で、Z1社、Z4社、Z2社、Z3社の支配を通じて、権利侵害行為を実施したのであり、個人が全ての権利侵害行為に重要な影響を与えた。よって、T氏とY氏の行為は、Z1社、蘇州櫻花Z4社、Z2社、Z3社との共同権利侵害を構成し、これらの会社が実施した権利侵害行為により発生した損害結果について、連帯責任を負うべきである。

5. 解説

本件判決で注目すべきは、被告各社と、そのうち2社の法定代表者である個人2名との連帯責任が認められた点である。特に、侵害行為が個人経営、家族経営等のごく小規模の法人によって行われる場合、法人のみを被告とすると、勝訴判決を得ても、執行前に会社財産を個人口座に移転等して、執行を逃れようとするケースが見受けられ、このような場合、執行裁判所は、個人口座の調査や執行に消極的であるため、賠償金を回収できないことが多い。

代表者等の個人を被告とする意義は、主としてこのような点にある。

6. 企業へのメッセージ

商標権侵害や商号冒用行為を行った法人の代表者が、後日、別の法人を設立して、再犯行為に及ぶケースはしばしば見受けられる。代表者個人との連帯責任が認められるかは、個別具体的な事情に応じて、ケースバイケースで判断されることにはなるが、再犯抑止と執行財産確保の観点からは、検討に値するといえる。

なお、損害賠償金の回収可能性を高めるためには、予め被告の財産状況について調査しておくこと、また、財産保全制度の活用もあわせて検討すべきである。

【著作権】

12. タイムスタンプで認証した証拠によって、著作権の帰属と、著作権侵害行為が認定された事件

1. 事件の性質

著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：X社とZ1社、Z2社の作品情報ネットワーク伝達権紛争事件

争点：①原告は係争写真の著作権及び訴訟主体資格を有するか否か、②被告は係争写真を使用したか否か

3. 書誌的事項

第一審：(2015)海民(知)初字第25408号

原告：X社

被告：Z1社、Z2社

判決日：2015年12月25日

関連条文：著作権法第48条1項、第49条

出典：中国裁判文書網

4. 事件の概要

(1) 事実関係

Z2社は、「参霊草」なる公式微博(weibo)を運営しており、Z1社は、Z2社のような、微博の各運営者に対して、データ保存スペースを提供している。

X社は、Z2社が、その運営する上記微博に、X社がA社から展示、販売、サブライセンス権の授権を受けた写真3枚を無断で掲載したとして、著作権侵害に基づく民事訴訟を提起し、Z1社に対しては、係争写真の削除を、Z2社に対しては、係争写真にかかる著作権侵害行為の停止及び21,000元の損害賠償等を請求した。

なお、A社は、Stockbyte、The ImageBank、Moment等のブランド名で写真等の写真等の画像データを提供している米国の会社である。

(2) 第一審判決

訴訟において、X社は以下の証拠を提出した。

ア) Stockbyte、TheImageBank、Moment等のブランドの写真の使用権、サブライセンス権、権利行使の権限をX社に授権するに関するGetty社の副総裁が署名した「著作権確認及び授権書」(以下、「授権書」という。)及びこれらの書面に対する米国ワシントン州の公証人の公証認証資料等

- イ) www.gettyimages.ca 及び www.gettyimages.cn の、係争写真と同一の写真 3 枚が掲載されたウェブページのキャプチャの圧縮ファイル、スクリーン録画ファイル、ビデオ機撮影ファイル及びこれらのファイルにかかるタイムスタンプ資料
- ウ) 「gettyimages.cn」ドメインが、X社より登録されていることを示す登録証書
- エ) 被疑侵害ウェブページのキャプチャの圧縮ファイル、スクリーン録画ファイル、ビデオ機撮影ファイル及びこれらのファイルにかかるタイムスタンプ資料
録画ファイルによると、タイムスタンプの具体的な操作ステップは次の通りである。
 - ① アンチウイルスソフトを開き、ウイルス及び安全検査を行う。
 - ② タスクマネージャーを開き、プログラムと進行をチェックする。
 - ③ hosts ファイルを開き、ファイルを検査する。
 - ④ ブラウザを開き、歴史記録を削除する。
 - ⑤ ブラウザを開き、LAN を設置する。プロキシ接続されていない状況を保持する。
 - ⑥ スタートメニューの捜査欄で cmd 調出コマンドを入力し、ipconfig/all コマンドを入力し、コンピューターの IP アドレスをチェックする。
 - ⑦ 国家時間センターの標準時間をチェックする。
 - ⑧ コマンドウィンドウに ping+検査相手のウェブページドメインを入力する。
 - ⑨ コマンドウィンドウに tracert+検査相手のウェブページドメインを入力する。
 - ⑩ 「参灵草官方微博」微博に入り、係争写真を使用したウェブページを探し、キャプチャして保存する。
 - ⑪ 上記のウェブページの圧縮ファイルのタイムスタンプを申請し、検証を行う。
 - ⑫ 録画終了前、タイムスタンプサイトで表示された国家時間センターの標準時間をチェックする。
 - ⑬ 録画終了後、スクリーン録画動画ファイル及びビデオ機の録画ファイルのそれぞれタイムスタンプを申請し、検証する。
- オ) X社と第三者との写真の使用にかかるライセンス契約書及び関連領収書
- カ) X社が 2014 年 9 月 23 日に、Z2 社に送付した係争写真の処理に関する「著作権確認書」

また、イ)、エ)のタイムスタンプで認証した証拠について、タイムスタンプサービスの提供者である B 社の法定代表者及び技術部門責任者が、X 社側の専門家補助人として出廷し、「事前の検査により、本件証拠は証拠収集の手続きに従い、すなわち、タイムスタンプを手段として、スクリーン録画ソフトウェアと外部の録画設備を使って、操作者の証拠収集の過程を録画しており、録画の内容は当時の事実を還元している。主に次のような操作が行われた：まず、証拠取得者のコンピュータに対して、ウイルス及び安全検査、コンピュータ進行検査、インターネット検査、解析ドメイン名、代理サーバー検査、アクセス記録検査、hosts ファイル検査などの検査を行い、コンピュータの信頼性を認定した。そして、百度のリンクから被告の微博を検索し、その検索プロセスをスクリーン録画ソフトウェアと外部録画機で同時に記録した。さらに、タイムスタンプ認証を申請し、取得した証拠内容を固定した。認証後、タイムスタンプを検証し、相応のファイルが修正されていないことを証明し、内容上、証拠取得者が、当時、真実のサイトと内容を訪問したことを反映できている。」と説明した。

なお、審理中、係争微博が既に削除されたと証するため、Z1 社が係争微博写しを提供した。X 社及び Z2 社はこれを認め、X 社は、係争写真の削除、著作権侵害行為の停止にかかる訴訟請求を撤回している。

争点①原告は係争写真の著作権及び訴訟主体資格を有するか否かについて

裁判所は、以下の理由により、原告の提供した証拠に基づいて、原告は係争写真の著作権及び訴訟主体資格を有すると認定した。

X社の提供した証拠に基づくと、係争写真はウェブサイト www.gettyimages.ca に掲載されており、各写真には「gettyimages」ウォーターマークと、Stockbyte、The ImageBank、Momentの各ブランドに属することが表記されている。X社のウェブサイト (www.gettyimages.cn) にも、「華盖創意」のウォーターマークが付された係争写真2枚が掲載されている。また、X社は、Getty社の副総裁が署名した授權書及びその米国ワシントン州の公証員による公証も提出している。これらの証拠から、係争写真の著作権の帰属を初歩的に証明できており、反対証拠がない限り、Getty Image社が上記3ブランドの写真の展示、販売、使用許諾の権利を有しており、X社は、Getty Image社の授權に基づき、中国において、係争写真の展示、販売、サブライセンス権を有し、他人による写真の無断使用に対して、自己の名義で権利行使できる等の権限を有すると認められる。Z2社は、かかる反対証拠を提出していないため、同社の主張は採用しない。

争点②被告は係争写真を使用したか否かについて

裁判所は、以下の理由により、原告の提供した証拠に基づいて、Z2社が係争写真を使用したと認定した。

X社の提出した微博ウェブページ写し、タイムスタンプ資料及び専門家補佐官の陳述意見の証拠は、証拠チェーンを形成している。Z2社はかかる事実を否認したが、反対証拠を提出していない。特に、Z2社は、Z1社が提供した係争微博の内容が削除された証拠に対して異議していないことは、同社はかつて微博で係争写真を使用した事実を認めたことになる。

上記の認定に基づき、裁判所は、Z2社に対して、X社に経済損失3,000元を賠償すると命じる判決を下した。

5. 解説

日本では、著作権侵害訴訟において、著作権の帰属が争われた事例はあまり見受けられないが、中国では、本件のように、著作権の帰属が争点となることが多く、このため、提訴時に、原告が著作権を有していることを示す証拠を提出することが一般的である。中国でも、著作権については、著作物の創作と同時に著作権が発生する無方式主義が採用されており、著作権の権利行使のために、著作権登録が必要というわけではないが、訴訟等の権利行使においては、著作権登録証によって、著作権の帰属証明が比較的容易にできることから、中国では、日本と異なり、著作権登録制度がよく利用されている。著作権登録の申請の手続きは比較的簡便であり、申請書や著作者身分証明、著作物説明書等の必要書類を版權局に提出すると、方式的な審査を経て、申請から3~4カ月程度で、著作権登録証明書が発行される。

本件の場合、原告は多数の写真を提供しており、その1つ1つにおいて著作権登録を行うことも、また、シリーズ作品として登録することも(シリーズ作品として登録するためには、作者、創作日、公開日等が一致することが必要である)、いずれも困難と思われるところ、本件のように、著作物に直接、著作権者の表示等を行うことは有益と思われる(なお、本件と類似の事案について、最高人民法院(2014)民提字第57号でも、サイト上で権利声明と透か

しを含む著作物の「署名」がある場合には、反証がない限り、著作権の権利帰属の初歩的証明に該当するとされている。)

上述の最高人民法院(2014)民提字第57号では、原告の著作物が掲載されたウェブページの公証書が証拠として提出されたが、本件では、公証書に代えて、タイムスタンプ資料が証拠として提出された。中国における、代表的なタイムスタンプサービス機関は、聯合信任タイムスタンプサービスセンター(Time Stamp Authority)であり、そのサイト上に、タイムスタンプ認証を得ようとする電子文書をアップロードすると、タイムスタンプ証明書とアップロード時のデータ内容を保存したファイルであるTSAファイルが送信される仕組みである。

本件のように、被疑侵害行為をタイムスタンプ資料によって証明した事例はあまり多くはないが、深セン市龍崗区中級人民法院(2008)深龍法民初字第5558号では、インターネット上の企業名称の無断使用行為について、タイムスタンプ資料が証拠として提出されている。

本件において、タイムスタンプ取得のプロセスを動画撮影し、かつ、その動画データについてもタイムスタンプを取得しているのは、ウェブページのタイムスタンプ認証によって、そこに表示されている内容がタイムスタンプを取得した時点で存在していたことまでは証明できるが、認証されたウェブページが(原告の偽造等ではなく)確かに被告の運営するページであることを証明する必要があるからである。本件では、これに加えてさらに、期日において、タイムスタンプサービスの担当者が、撮影された動画の内容について、その意味、つまり、原告の履践した手続により、被告のウェブページについてタイムスタンプを取得したといえること、を陳述している。

6. 企業へのメッセージ

タイムスタンプは、公証人による認証に比べて安価であるため、近年、特に、先使用权確保のために、利用されるケースが増えてきているように思われるが、実際に訴訟等において活用され、かつ、証拠として認められた事例はまだ多くはなく、特に、インターネット上の侵害事実を証明しようとする場合には、基本的には、ウェブ公証による証拠化をまず検討することが望ましいといえる。

13. 合理的使用に該当するとして、著作権侵害が否定された紛争事件

1. 事件の性質

著作権の帰属、著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：X社と、Z1社、Z2社の著作権帰属、著作権侵害紛争事件

争点：①係争美術著作物の著作権の帰属②係争キャラクターの使用が合理的使用に該当するか③Z2社の責任

3. 書誌的事項

第一審：(2014)普民三(知)初字第258号

原告：X社

被告：Z1社、Z2社

判決日：2015年9月8日

第二審：(2015)沪知民終字第730号

上诉人：X社

被上诉人：Z1社、Z2社

判決日：2016年4月25日

関連条文：「著作権法」第22条、「著作権法实施条例」第21条

出典：中国裁判文书網

4. 事件の概要

Z1社は、映画「80後の独立宣言」（注：「80後」は、1980年代生まれの世代を指す）を制作し、その宣伝用のポスター（以下、「係争ポスター」という。）において、主人公の男女二人の写真の背景に、男性主人公の右肩付近に、アニメ「ヒョウタン兄弟」に登場する「ヒョウタン童子」のキャラクターの図柄を、また、女性主人公の左肩付近には、アニメ「黒猫警部」に登場する「黒猫警部」のキャラクターの図柄（以下、2つのキャラクター図柄をまとめて「係争美術作品」という。）を使用した。



係争ポスター（映画紹介サイト「猫目映画」）より

Z2社は、ブログサイトの微博にて、係争ポスターを公布した。

原告X社は、自らが著作権を有する係争キャラクター図柄について、Z1社の行為が、その改変権、複製権、発行権、情報ネットワーク伝達権の侵害に該当し、また、Z2社の行為が、情報ネットワーク伝達権の侵害に該当するとして、両者に対し、1. 謝罪声明、影響消去、2. 係争美術著作物の著作権侵害行為の停止、3. 経済損失及び権利行使費用合計531,750元の賠償を求めて提訴した。

なお、係争美術著作物の著作権の帰属については、本件訴訟の前に、それぞれ、別件の訴訟において争われており、いずれにおいても、係争美術著作物の著作権がX社に帰属すると認定された判決が確定している。

（1）第一審判決

第一審法院は、被告らの係争著作物の使用行為が合理的使用に該当すると認定し、原告の訴訟請求を全て棄却した。詳細は次の通りである。

① 係争美術作品の著作権の帰属について

既に法的効力が発生している裁判所の認定事実については、これを覆す証拠がない限り、当事者は立証する必要がない。本件で、両被告は何ら反証を提出しておらず、原告X社は、係争美術著作物の、改変権、複製権、発行権、情報ネットワーク伝達権等の著作権を有する

② Z1社が係争ポスターに係争美術作品の使用は合理的使用に該当するか否かについて

Z1社は、本件映画が80年代生まれの青年の起業の物語であり、係争美術作品の使用は、映画の主人公の年齢的な特徴を説明するためのものであり、著作権法上の「合理的使用」に該当すると主張した。

これに対して、裁判所は、以下のように判示して、Z1社の主張を認めた。

著作権法は、「ある著作物を紹介、評論、又はある問題を説明するために、著作物において他人に既に公表された著作物を適切に引用する場合」を合理的使用の1つとし、この場合には、「著作権者の許可を必要とせず、著作物者に報酬を支払わなくてもよい。但し、著作者の氏名及び著作物の名称を明示しなければならず、かつ著作権者が本法により享有するその他の権利を侵害してはならない。」と規定している。また、著作権法実施条例は「著作権者の許可なく使用することが可能な既に公表の著作物を使用する場合には、当該著作物の正常な使用を妨げてはならず、著作権者の合法的利益を不合理に害してはならない」と規定している。

著作権法が独占的権利を保護する目的は、著作者の正当な権利を守り、文学、芸術、科学に属する創作活動へのインセンティブを与えることのみならず、著作物の流通、使用を促進し、民衆の精神文化生活を豊かにし、科学文化素質を高めることによって、経済の発展と社会の進歩を図ることにもある。どのように著作物の保護と利用との間でバランスを取るかは、著作権法の永久のテーマであり、合理的使用制度は、そのために設けられた重要な仕組みである。知識の更新や発展は、先人の成果を踏まえてこそ可能なものであり、創作活動についても同様である。合理的使用制度は著作権者の許可なく著作物を使用できる状況を規定することによって、法律上、先人の著作物を利用する可能性を確保し、各方の利益を、バランスを取りつつ、最大化することに資する。一方、合理的使用制度は独占権への制限、例外である以上、合理的使用の該当は、特定の場合に限られ、著作物の正常な使用を妨げず、権利者の合法的な利益を害してはならないなどの制限が課されなければならない。

以上に鑑みると、合理的使用の該当性については、被引用著作物が既に公開されているか否か、他人の著作物を引用する目的、被引用著作物が引用著作物に占める割合、被引用著作物の正常な使用または市場における販売上の及ぼす影響などを検討し、総合的に判断すべきである。

被引用著作物の性質については、本件の「ヒョウタン童子」と「黒猫警部」は、アニメに登場するキャラクターの図柄の美術著作物である。これらのアニメは、80年代に放送され、従って、係争美術著作物は全て公開されたものである。

他人の著作物を引用する目的については、本件映画のタイトルが示すように、係争映画は80年代生まれの青年の起業の物語である。一方、「ヒョウタン童子」と「黒猫警部」は、80年代に誕生したキャラクターであり、これらのキャラクターが登場するアニメの放送期間も、80年代から90年代であった。しかも、当時、「ヒョウタン童子」、「黒猫警部」は非常に有名で、80年代生まれにとっては、まさに、「アニメアイドル」に言っても過言ではなく、キャラクター画像「ヒョウタン童子」および「黒猫警部」と時代との結びつきは密接である。その他、係争ポスターでは、係争美術著作物のほかに、制服を着た学生、学校生活、授業休み

時間中のゲーム等のシーン、モノクロテレビ、電気スタンド等の家電用品、ミシン、二八式自転車、魔法瓶、痰壺等の日用品、デスク、筆箱等の教育用品、鉄製の蛙、独楽、ビー玉等の玩具、イチジクのおやつといった、人物、物品、シーンなど、80年代という時代を代表する事物の絵を組み合わせ使用されている。これらの要素の組み合わせによって、時代感を表すことができ、これらの要素を使用する目的は、「80年代生まれに関する物語」というテーマを説明するためである。よって、本件では、係争美術著作物を引用する目的は、本件映画の主人公の年齢的特徴を表すことである。

被引用作品の、引用作品に占める割合については、被引用作品は、補助的、脇役的、従属的地位に属するに過ぎない。係争ポスターにおいては、主人公の男女2人の写真が目立っており、全体の約2分の1を占め、係争美術著作物その他20余りの80年代の特徴を表す要素は、背景として使用され、ポスターに占める面積は小さく、「ヒョウタン童子」および「黒猫警部」の図柄は、目立って表示されていない。よって、「適切な引用」と認められる。

被引用著作物の正常な使用または市場における販売上の及ぼす影響については、以下のよう判断した。係争ポスターは、被引用著作物の正常な使用を妨げない。本件映画の公開上映期間は、1週間から2週間であり、係争美術著作物はポスターにのみ使用されて、宣伝の文章や、本件映画には使用されなかった。かかる使用は、係争美術著作物の需要者を吸引することがないし、両作品の間に関連性があること関連公衆に想起させることもない。したがって、被告が映画の主人公の年齢を説明するために、係争キャラクター画像を使用することは、原告X社による著作物の正常な使用を妨げることがなく、市場においても、競合しない。映画「80後の独立宣言」は、被告新影年代会社が制作したもので、ポスターが映画のプロモーションのために作られたことを考慮すれば、係争ポスターにおいて原告の著作物を使用することは商業的使用に該当するが、合理的使用制度は、必ずしも商業的使用の可能性を排除するものではなく、関連する法的要件を満たせば、合理的使用として認められる。

上述のように、被告新影年代会社は、映画主人公の年齢を表すために、発表された原告の著作物を適度に引用し、原告の著作物の正常な使用には影響がない。また、ポスターに作者名を明示していなかったことは、署名権の侵害となる可能性があるが、合理的使用の認定に当然に影響するわけではない。しかも、作者名等の表示は、引用する著作物の使用方式の特徴を考慮し、総合的に判断すべきである。ポスターなど宣伝用作品の性質やポスターの完成度の要求に基づけば、ポスターで出所を明示していなかったことも合理性が認められる。従って、本件の使用行為は合理的使用に当該する。

合理的使用の制度は、改変権等の人格権の制限にはならないが、本件において、係争ポスターにおける係争キャラクター作品と原告によるキャラクター作品との差異は、著作物の基本的な内容、形式及び著作者の意思の程度を改変する程度に達しておらず、これによって原告の社会的評価が損害されるわけでもない。また、X社はその声譽毀損について立証していない。よって、改変権の侵害にもならない。

③ Z2社の映画の配給会社としての係争行為の性質の認定

Z1社の使用行為は合理的使用に該当するから、Z2社が微博に係争ポスターを掲載したことも侵害にならない。また、Z2社は、上映者として、映画製作者が提供した、審査を受けたポスターを使用したものであり、その内容をコントロールすることはできず、ポスターの内容が著作権侵害の疑いがあるか否かを要求することは、比較的高い合理的注意義務を有するため、認められるべきでない。

(2) 第二審判決

原告のX社は、第一審判決を不服とし、上海知識産権法院（以下、「第二審法院」という）に上訴したが、第二審法院も、被上訴人の係争ポスターにおける係争美術著作物の使用行為は合理的使用と認定して上訴を棄却し、一審判決を維持した。具体的な判示は以下のとおりである。

著作権法は「ある著作物を紹介、評論、又はある問題を説明するために」、他の著作物を適切に引用してもよく、かかる利用行為が「合理的使用」に該当すると規定する。「ある問題を説明するため」とは、著作物の引用が、当該著作物自体の芸術価値を展示するのではなく、他の問題を説明するため、ということである。被引用作品は、新たな作品において、被引用作品が有する芸術価値と機能を転換させる。被引用作品は、新たな作品において、必要性が前提とされるわけではなく、たとえ、新たな作品における引用が必要でなかったとしても、合理的使用となりうる。

上訴人は、係争美術作品を使用せずに、主人公の年齢の説明ができないわけではなく、また、当該使用行為は年齢を説明することもできないと主張している。しかし、一審判決にて認定されたとおり、係争ポスターは係争美術作品のみならず、人物、物品、シーンなどの80年代の時代を代表できる事物が書かれた絵を組み合わせ使用しており、全体的な映画ポスターの内容が観者に与えるのは、80年代の児童の日常生活経験の情報であるから、係争美術作品はそれぞれの美術作品の芸術的美観と機能を再現したものではなく、これらのアニメが放映されていた時代の年齢的な特徴の反映であり、係争映画の主人公の年齢的特長とも一致している。よって、係争美術作品の映画ポスターへの引用は、新たな価値、意義、機能を有し、もともと有していた芸術的価値、機能が転換し、かつ、その転換の程度が比較的高いから、我が国の著作権法で規定する「ある問題を説明するため」に該当する。また、上述とおり、引用の必要性は、合理的使用の判断要件ではない。

上訴人は、係争ポスターで「ヒョウタン童子」、「黒猫警部」美術作品が完全に展示されており、適度な引用とする原審の認定は不当であると主張している。引用の範囲が適度であるかどうかについては、被引用作品の正常な使用を妨げるか、および、権利者の合法的利益に不合理な損害を与えたかを検討すべきである。係争ポスターでは、係争キャラクター画像が、目立つことなく、ほかの代表的物とほぼ同じ大きさで背景として使用された。また、主人公である男女二人の写真の大きさと比べ、係争キャラクター画像の大きさは背景としての機能に符合している。「ヒョウタン童子」、「黒猫警部」は80年代の代表的な子供向けアニメキャラクターであって、現在では、純粹に美術著作物として鑑賞することは少ない。よって、関連公衆の当該美術作品の使用ニーズは、係争ポスターを鑑賞することによって満たされない。よって、係争ポスターにおいて背景としての係争美術作品の引用は、代替性のある使用にならず、当該著作物の権利者による正常な使用を妨げることがない。さらに、本件は、係争美術作品が、80年代生まれの少年時代の特徴を説明するという特殊な事例であり、一般性を有しない。且つ、ポスターの使用期間は短く、映画の上映期間の終了に伴って終了し、その影響も徐々に減少するから、権利者の合法的利益に不当な損害を与えることがない。

以上より、係争ポスターにおいて、80年代当時を代表する係争美術作品使用行為は合理的使用に該当する。

5. 解説

著作権の制限規定は、中国著作権法にも存在し、まとめて「合理的使用」といわれることも多い。このうち、「引用」については、第22条第2号に以下のように規定されている。

第二十二條 次の各号に掲げる状況において著作権を利用する場合は、著作権者の許諾を必要とせず、著作権者に報酬を支払わなくてもよい。但し、著作者の氏名及び著作物の名称を明示しなければならず、かつ著作権者が本法により享有するその他の権利を侵害してはならない。

二、ある著作物を紹介、評論、又はある問題を説明するために、著作物において他人に既に公表された著作物を適切に引用する場合

この規定より、合理的使用としての「引用」と認められるための要件は、①引用の目的が、ある著作物を紹介、評論、又はある問題を説明するためであること、②被引用著作物がすでに公表されていること、③引用が適切であること、の3つに分けられる。このうち、①引用の目的が、ある問題を説明するため、及び、③引用が適切であること、の要件は、抽象的やや分かりにくいだが、本件二審判決は、これらの要件について、より具体的な判断基準を示している。まず、「ある問題を説明するため」については、具体的には、被引用著作物の使用態様に基づいて、引用著作物の看者からみて、被引用著作物の芸術的な価値や機能が転換されているか、という基準から判断する。つまり、本判決によれば、「ある問題を説明するため」の要件は、説明対象の内容等は特段問題とされず、引用著作物において、被引用著作物の、特定の事項を表現するという観点からの価値や機能が、本来の芸術的な価値を上回っているか否かがポイントとなるものと思われる。

次に、③引用の適切性については、被引用作品の正常な使用を妨げるか、および、権利者の合法的利益に不合理な損害を与えたか、を検討している。本判決では、被引用著作物の相対的な大きさを考慮しているほか、本件キャラクターが「80年代の代表的な子供向けアニメキャラクターであって、現在では、純粋に美術著作物として鑑賞することは少ない」ことを、当該著作物の権利者による正常な使用を妨げることがないことの根拠としているが、これでは、被引用著作物固有の芸術性によって結論が左右されることになってしまい、純粋な美術作品以外の著作物の保護が不十分となるおそれがある。また、「ポスターの使用期間は短く、映画の上映期間の終了に伴って終了し、その影響も徐々に減少する」ことを権利者の合法的利益に不当な損害を与えることがないことの根拠としている点についても、「適切に引用」の条文からは、個別の引用行為自体の適切性を評価すべきであると考えられる上、映画の終了後においても、本件ポスターが独立して流通する可能性があることを考慮すると、妥当でないと思われる。このように、詳細において、本件判決には全く問題点がないとはいえないが、本件について、合理的使用と認めた結論自体は妥当と思われ、合理的使用としての「引用」の要件の具体的な判断基準を示した点は参考になる。

6. 企業へのメッセージ

著作物の引用は、著作権法上の重要な論点であるが、中国ではまだそれほど裁判例は蓄積されていない。本件の判断枠組みは参考になるが、これと異なる判断が出される可能性があり、今後の裁判例の動向には引き続き注目していく必要がある。

14. 小説のキャラクター名称などの要素の使用が不正競争行為として認められた事件

1. 事件の性質

著作権の帰属、著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：X社とZ1社、Z2社の不正競争紛争事件

争点：①原告適格の有無

②不正競争行為該当性

③被告が負担すべき責任内容

3. 書誌的事項

第一審：(2014) 普民三（知）初字第 258 号

原告：X社

被告：Z1社

Z2社

判決日：2015年8月17日

第二審：(2015) 京知民終字第 2256 号

上訴人：Z1社

Z2社

被上訴人：X社

判決日：2016年4月21日

関連条文：「反不正当竞争法」第2条、第9条1項、第20条、「著作権法」第10条1項14号

出典：北京法院審判信息网

4. 事件の概要

A氏とX社は、A氏の「天龍八部」、「雪山飛狐」、「飛狐外伝」、「碧血剣」、「鹿鼎記」等小説（以下、A氏のペンネームが「J」であるため、以下、「J作品」という。）について、2013年5月、「移動端末ゲームソフトウェア翻案ライセンス契約」（以下、「本件契約」という。）を締結した。本件契約は、Jが、X社に対し、中国大陸において、移動端末ゲームソフトウェア改変権の独占的なライセンスを付与するものであり、移動端末ゲームソフトウェアの改編権とは、著作物のストーリー、人物名称、武術名称をもとに、モバイルユーザ専用の移動端末ゲームソフトウェアに改編し、公開公表する権利であることや、J作品著作权を侵害する行為に対しては、X社がその名義で損害賠償請求訴訟を提起できること等が規定されていた。なお、その後、2014年10月28日、A氏は、X社に対し、中国大陸における、本件ライセンス契約の対象作品であるJ作品について、移動端末ゲームの改編、及び、J作品名義の虚偽宣伝等の行為に対して、X社の名義で単独で訴訟主体となることを認める旨の条項を

含む委託書（以下、「本件委託書」という。）を発行した。

X社は、2014年10月15日、Z1社とZ2社の行為が、公平、誠実原則に違反し、J作品の知名度を利用して、不正にユーザを勧誘し、不正な利益を獲得した等として、反不正当竞争法2条に基づき（提訴時においては、独占的移動端末ゲームソフトウェアの改編権が侵害されたこともあわせて主張したが、その後、一審係属中に不正競争のみ主張）、係争ゲームの提供、運営の差止め、影響の除去、及び不正競争行為による経済的損失489万8千元と合理的費用11万5百円の賠償を請求した。X社が不正競争行為として主張したのは、Z1社が、X社の許諾を得ずに、複数のJ作品に登場するキャラクター、武術、武器と同一または類似の名称、プロットを使用したゲーム（以下、「本件ゲーム」をいう）を製作し、Z2社とともに、本件ゲームを運営した行為、及び、Z2社が運営している係争ゲームの公式サイトに『大武俠物語』は群俠の伝記をテーマとするRPG戦略ゲームであり、『飛雪連天射白鹿、笑書俠倚碧鴛』の英雄、豪傑が雲集する。」との宣伝文（以下、「本件宣伝文」をいう）を掲載して宣伝した行為である。

（1）第一審判決

① 原告適格の有無について

Z1社及びZ2社は、X社が主張する移動端末ゲームソフトに関する改編権の許諾範囲が不明確である、また、「新浪網」に掲載された記事には、X社が「携帯ゲームソフトウェア改編権」についてのライセンスを受けたと書いてあり、タブレットゲームソフトウェアの改編権が含まれていない」等として、X社が原告適格を有していない等と主張した。

これに対し、裁判所は、本件契約書の規定に基づき、X社が、『天龍八部』等を含むJ作品について、中国大陸において、独占的に移動端末ゲームソフトに関する改編権を有し、侵害者に対して自己の名義で訴訟を提起することができる上、タブレットは移動電子端末に属し、当然「移動端末」に当該するとして、Z1社らの主張を退けた。

② 不正競争行為の当該性について

裁判所は、以下のとおり、Z1社及びZ2社の行為が不正競争行為に該当すると認定した。

本件ゲームにおいて、J作品「天龍八部」、「雪山飛狐」、「飛狐外伝」、「碧血剣」、「鹿鼎記」に登場するキャラクター、武術、武器と同一または類似の名称が大量に使用され、また、小説のプロットを要約してゲームのステージの名称として使われており、Z1社は、J作品の要素を本件ゲームに改編して、移動端末ユーザの使用に供した。さらに、Z2社が運営している係争ゲームの公式サイトに掲載した宣伝文は、『大武俠物語』は群俠の伝記をテーマとするRPG戦略ゲーム、『飛雪連天射白鹿、笑書奇俠倚碧鴛』の英雄、豪傑が雲集する。」であり、これに対して「飛雪連天射白鹿、笑書神俠倚碧鴛」は、Jが、その小説「鹿鼎記・後記」で、自己の作品のタイトルの頭文字を使って作られた対連句として広く知られていた。Jは、文学界で確固たる地位を築いており、関連公衆に、本件ゲームとJ作品の間に授権関係または何らかの関連性を有すると誤認させるおそれがあり、Z1社は、J及びその作品の知名度を利用して、本件ゲームのユーザを吸引し、虚偽宣伝の不正競争行為を行った。

X社は高額な費用を投じて、J作品の移動端末ゲームソフトに関する独占的な改編権を取得し、これにより生じる経済的な利益を独占的に支配する権利を有するところ、Z1社は対価を支払うことなく、無断で本件ゲームにJ作品の要素を取り込んだ。このように、Z1社は、本来X社に属する権利を不法に行使して、不正に競争上の優位性を得ており、誠実信用

の原則に違反する。

Z2社は、Z1社とともに本件ゲームを運営し、両社で共同して、不正な経済的な利益を得た。本来、X社に属する取引機会を奪い、競争相手であるX社の合法的利益を損害し、正常な市場秩序をかく乱した。かかる行為は不正競争行為に当該する。

Z1社は、J作品の要素を利用しておらず、当該要素は自ら創作したものであると主張したが、裁判所は、J作品は公開発表された作品であり、文学分野で高い知名度を有しているから、Z1社は本件J作品にアクセスする条件を具備していること、また、係争キャラクター、武術、武器の名称はフィクションで、公知の通称や語彙ではなく、これらと同一または類似の名称は、本件ゲームで偶然とはいえないほど大量に使用されていたことを挙げ、当該主張を認めなかった。

以上の認定に基づき、一審裁判所は、被告2社に対して、不正競争行為の差止、具体的には、本件ゲーム公式サイト上の宣伝文の削除とJ作品の要素の使用の停止、本件ゲームの運営停止と、影響を除去するための生命の発布、また、J文学の高い知名度や文学的価値、被告2社の主観的過失の程度、不正競争行為の方式や性質等を総合考慮し、100万円の損害賠償を命じる判決を下した。

(2) 第二審判決

①原告適格の有無について

裁判所は、以下のように判示して、X社が原告適格を有することを認定した。

本件契約書には、移動端末ゲームソフトウェアの改編権とは、著作物のストーリー、人物名称、武術名称をもとに、モバイルユーザ専用の移動端末ゲームソフトウェアに改編し、公開公表する権利である旨、記載されている。この「移動端末ゲームソフトに関する改編権」には、著作権法第10条第1項14号に規定する改編権のほか、授権作品のストーリー及び／またはキャラクター名称及び／または武術の名称を利用し、モバイルユーザ向けの移動端末ゲームソフトに改編する権利も含まれる。

著作権法第10条1項14号に規定される改編権とは、作品を改編し、独創性のある新たな作品を創作する権利である。改編権の行使により形成される改編作品は、原作品が有する基本的な表現を保持した上で、もとの表現を発展変化させて形成された、独創性を有する新たな作品である。改編作品は、現作品の基本的な脈絡及び主要なあらすじと一致または相互に対応している必要があり、原著作物の内容、表現の利用が少量にとどまり、全体として原著作物との対応関係が形成されていない場合、『改編作品』には該当しない。同様に、新たに創作した著作物が、原著作物の内容または表現ではなく、思想またはアイデアのみを利用したときにも、改編作品に該当しない。「授権作品のストーリー及び／またはキャラクター名称及び／または武術の名称を利用し、モバイルユーザ向けのゲームソフトに改編する権利」は、単独または合同で、授権作品のストーリープロット、人物名称、武術名称等の作品要素を利用し、モバイルユーザ向けのゲームソフトを製作する権利をいうが、授権作品のストーリープロット、人物名称、武術名称等を利用していないか、またはこれらを少量のみ利用して形成された新たな作品は、その表現が、授権作品ともはや対応関係を形成することができないため、類似ではなく、授権作品の改編作品であるとは認められず、改編権によって規制すべき行為でもない。

さらに、以下の事情を考慮して、本件契約の「移動端末ゲームソフトウェア改編権」に含まれる内容を画定する。

まず、ゲームには様々な種類があり、ストーリープロットの重要性は、ゲームの種類によって異なる。RPG においては、ストーリー展開と個人の体験が強調され、一般に完全なストーリープロットを有し、かつ、ゲームの動作は、プレイヤーがゲームの人物にコントロールして、各種武器を用いて関門を突破するというものであり、ストーリープロットに重きはおかれぬ。本件契約においては、開発対象とするゲームの種類について規定されておらず、ゲームの種類が指定されておらず、また、J 作品のあらずじに忠実でなければならないという条件も加えられておらず、実際に、このような条項で契約を締結するはずもない。X 社は、J 作品のプロットその他のあらゆる要素を使用して、自己の必要に応じて開発するゲームの特徴を自由に設定でき、かかる利用方式は「移動端末ゲームソフトに関する改編権」に規定する行為の範囲を超えたということとはできない。

次に、本件委託書には、中国大陸における、本件ライセンス契約の対象作品である J 作品について、移動端末ゲームの改編、及び、J 作品名義の虚偽宣伝等の行為に対して、X 社名義で単独で訴訟主体となることを認める旨、記載されている。その中には、商標としての使用や、商品の包装への使用などが列挙されており、これらは、著作権法に規定される改編権によって規制される行為の範囲を遙かに越えている。通常、訴権は実体的権利と離れて単独で譲渡することができない。委託書は、本件契約を基礎として、X 社による権利保護行為について、補足し、より具体化したものであり、両者が依拠する権利は、同一の「移動端末ゲームソフトに関する改編権」である。本件委託書は、一審裁判所に提訴された後に発行されたが、このことは、本件委託書における双方の権利義務の内容から、本契約の関連内容を合理的に推定することの妨げとならない。

上述のように、本件契約の約定によれば、X 社は、著作物のストーリー、人物名称、美術名称を利用してモバイルユーザ専用の移動端末ゲームソフトウェアを製作する権利を有し、かつ、授權期間内において、中国大陸における、かかる権利の侵害行為に対して、X 社名義で単独で訴訟主体となる権利を有している。よって、Z1 社が、許可なく本件ゲームにおいて、J 作品の人物名称、武器や美術の名称、プロット等の作品要素を使用した行為に対して、X 社は、不正競争の訴えを提起することができる。

② 不正競争行為の該当性

反不正当竞争法第 2 条は、「事業者は市場取引の中で自由意思、平等、公正、誠実信用の原則を遵守し、公認の商業道徳を遵守しなければならない。」と規定している。また、第 9 条第 1 項は、「事業者は広告またはその他の方法を用いて商品の品質、成分、性能、用途、生産者、有効期間、産地などに対し公衆に誤解を与える虚偽宣伝を行ってはならない。」と規定している。J の「天龍八部」、「雪山飛狐」、「飛狐外伝」、「碧血剣」、「鹿鼎記」等の作品の知名度、名声は高く、読者の作品及び作品中のキャラクター、武器、美術、プロット等の作品要素に対する人気と評価は、これらの要素を用いたゲーム製品を、ゲームプレイヤーが選択または愛好する理由にもなる。言い換えれば、作品中のキャラクター、武器美術、プロット等の作品要素は一種の吸引力を生じ、かかる吸引力は、ゲームプレイヤーの消費の原動力となって、ゲームの開発、運営者は商業的利益を獲得することができる。かかる吸引力により形成された商業的利益は作品の創作者の努力によって得られるものであり、保護されるべきであって、無断で作品要素を使用し、かかる商業的利益を得る行為は規制されるべきである。本件ゲームにおいては、上述の J 作品と同一または類似の人物名称、美術と武器名称が使用され、プロットがステージ名称とされ、これらの J 作品の要素は本件ゲームにおいて相当部分を占

め、作品要素が同時に使用されることによって、関連公衆は容易に J 小説を連想する。また、本件ゲームの公式サイトに掲載した、『大武俠物語』は群俠の伝記をテーマとする RPG 戦略ゲームの宣伝文は、『飛雪連天射白鹿、笑書奇俠倚碧鴛』の英雄、豪傑が雲集する。」であり、「飛雪連天射白鹿、笑書神俠倚碧鴛」は、J が、その小説「鹿鼎記・後記」で、自己の作品のタイトルの頭文字を使って作られた対連句として広く知られていた。上述の事情と当該対連句と高度に類似した宣伝文は、Z1 社と Z2 社が本件ゲームと J 作品と関連させて、消費者を吸引する目的であったことを疑いの余地なく示している。かかる宣伝方式自体、誤解を招く虚偽宣伝である。以上より、Z1 社と Z2 社の本件行為は、J 作品要素を利用してモバイルゲーム領域の消費者を吸引するために利用したものであり、Z1 社、Z2 社が移動端末ゲーム領域における J 作品の要素の吸引力を無断利用し、本来、J またはその許諾先である X 社が共有すべき商業的利益を奪い、公認の商業道徳に反し、当該行為は不正である。

Z1 社、Z2 社および X 社はいずれも、オンラインゲームの開発・運営会社であり、相互に同一市場の競争者である。X 社は本件契約締結後に開発した「天龍八部移動版」のゲームを 2013 年 10 月、ネット上でベータテストを開始した。一方、本件ゲームは 2014 年 6 月からネット上でベータテストを開始している。両者のゲーム種類は同一であり、いずれも J 作品の要素を使用しているから、本件ゲームの運営は、X 社のゲーム製品の市場シェアに影響を及ぼし、X 社の合法的な利益に損害を及ぼす可能性がある。

③被告が負担すべき責任内容

二審裁判所は、以下のように判示して、一審判決のうち、ゲームの運営停止にかかる部分を破棄した。

本件において、被告らの行為は不正競争に該当し、侵害の停止と損害賠償、影響消除の民事責任を負うべきである。一審判決では、J 作品の要素を除去すると、本件ゲームは作品として成り立たないことから、本件ゲームの運営停止を命じた。しかし、二審において、被告らが示した運営中のゲームからは J 作品の要素と関連するすべての内容が削除されて J 作品と全く無関係の内容に置き換えられていたが、1 つの完成されたゲームとなっていた。X 社は、ゲームの名称は変更されておらず、先の虚偽宣伝により消費者の誤認のおそれがあるとして、本件ゲームの運営停止をなお要求している。しかし、作品要素の削除と使用停止によって、侵害停止の効果は得られていること、被告らに不必要な損害をもたらすことになること、一審判決で声明の発布が命じられていること等により、名称を変更しなくても、消費者の誤導のおそれは大きくないこと、を考慮すると、ゲームの運営停止は、合理的な民事責任の範囲を超える。

5. 解説

中国著作権法には、日本の著作権法 2 条 1 項 1 号に相当する定義規定がないが、具体的な表現を保護し、著作物の抽象的なアイデアは保護されない、という「アイデア・表現二分論」の考え方は判例にも見られ、例えば、最高人民法院（2013）民提字第 1049 号では、著作権法が保護するのは、作品中、作者の独創性ある表現、すなわち、思想または感情の表現形式であって、作品において反映される思想または感情それ自体ではなく、アイデア、素材、公有領域の情報、創作形式、必要なシーンや、表現が唯一または限られるものは、著作権法の保護範囲から除外される旨、判示されている。本件でも、X 社のゲームと係争ゲームとは、ベースとなるストーリーや、素材、シーン等が共通していても、具体的な表現としては類似しておらず、ゲームの著作権侵害の主張が難しかったのではないかと思われる。この点に関連して、北京知識産権法院（2014）京知民初字第 1 号においては、「我叫 MT」なるゲーム

タイトル、及びゲーム中のキャラクター名（“哀木涕”、“傻馒”、“劣人”等）は、著作権法が保護する文字作品を構成せず、また、被告ゲームのキャラクターは原告ゲームのキャラクターと類似しておらず、著作権侵害に該当しないが、原告ゲームは先に一定の知名度を有しており、被告はそのゲームタイトル（「超級MT」）及びキャラクター名について、原告ゲームタイトル等を合理的に回避しておらず、関係するキャッチフレーズを使用するなどの行為について、他人の著名なサービス特有の名称の無断使用及び虚偽宣伝の不正競争行為に該当と判断されている。

また、このように、アイデア・表現二分論の考え方がベースにあるために、X社が許諾された移動端末ゲームソフトウェアの「改変権」が、著作権法上の「改変権」（翻案権に相当）に限定されると、J作品のキャラクター名称等の要素を取り込んだ係争ゲームの製作等の行為は、当該「改変権」の侵害にはならず、X社にはそもそも訴権が認められないことになるが、本判決では、契約内容に照らしてより広くX社の授權範囲が認めるとともに、別途発行された委託書の内容も考慮して、原告適格も肯定されている。

なお、キャラクター名称等については、商標権として冒認登録されるケースもよく見受けられるが、北京市高级人民法院（2011）高行終字第 374 号では、商標出願前に、「007」、「JAMESBOND」が、「007」シリーズのキャラクター名称として既に高い知名度を有し、関連公衆に認識されており、その知名度は、異議申立人の創造的労働の結果として取得されたものであり、かかるキャラクター名称がもたらす商業価値と商業機会も、同人が大量の労働、資本を投下した結果得られたものであるとして、先に知名度を獲得した映画人物キャラクター名称は、先行権益として保護を受けるべきである旨、判示しており、「007」のほか、「功夫熊猫」（カンフーパーンダ）や「哈利波特」（ハリーポッター）等の著名作品の作品名称やキャラクター名称についても、裁判上、保護が認められてきた。かかる裁判例の蓄積を背景として、2017年3月から施行されている、商標権の権利付与、権利確認行政事件に関する司法解釈、「最高人民法院による商標権付与、権利確認行政事件の審理における若干問題に関する規定」第22条2項では、「著作権保護期間内の作品については、作品名称、作品中のキャラクター名称等が比較的高い知名度を有し、関連商品における商標としての使用が、関連公衆に、権利者の許可を得た、または、権利者との間に特定の関係が存在する旨の誤認混同を容易に生じさせるとき、当事者が先行権益の構成を主張する場合には、人民法院は支持を与える」と規定され、作品名称やキャラクター名称について、商標法32条の「先行権益」として保護され得ることが明確にされている。

6. 企業へのメッセージ

本件では、ライセンス契約の定義条項に、著作権法上の用語を用いたために、原告適格から問題となった。ライセンス契約においては、許諾範囲を明確に規定する必要がることはもちろんのこと、法律上の用語との整合性に留意する必要がある。

また、キャラクター名称等の冒用行為に対しては、著作権法に基づく保護が難しく、基本的には、商標権の取得を考えるべきであるが、上述のように、キャラクター名称については、冒認商標出願の被害も多く、「クレヨンしんちゃん」の冒認出願の例（当該冒認商標出願の存在により、一定期間、キャラクターグッズが展開できなかった）も記憶に新しい。上述のように、かかる冒認登録被害の救済となる司法解釈も存在するが、知名度の立証が容易ではないことを考慮すると、できる限り早期に商標出願を検討すべきである。

【不正競争】

15. 商品のパッケージの模倣行為について、反不正当竞争法5条2号違反の不正競争行為に該当すると認められた紛争事件

1. 事件の性質
不正競争紛争事件

2. 事件名、争点
事件名：X社及びZ1社、Z2社、Z3社の不正競争紛争事件
争点：反不正当竞争法第5条第2号該当性

3. 書誌的事項
第一審：長春市中級人民法院（2016）吉01民初310号
原告：X社
被告：Z1社
被告：Z2社
被告：Z3社
判決日：2016年8月1日

関連条文：反不正当竞争法第5条第2号、最高人民法院による不正競争の民事案件の審理における法律適用の若干問題についての解釈（法積[2007]2号）第2条

出典：中国裁判文書網

4. 事件の概要
(1) 事実関係

X社は、2013年に設立された会社であり、Aグループ及びB社より商標権等のライセンスを受け、「恒大氷泉」ミネラルウォーターの業務展開、及び、商標権等の権利維持業務についての全権を委任されている。

Z1社は、2014年に設立され、その経営範囲は、パック詰め食品等の卸売り、小売りである。Z2社は、2012年に設立され、経営範囲は、飲料（ボトル、タンク入り飲用水類飲用天然泉水）の生産、販売である。Z3社は、2012年に設立され、経営範囲は、茶葉（緑茶）、ボトル（タンク）入り飲料加工等である。Z1社は、2015年、Z2社、Z3社と、それぞれ、加工委託契約を締結し、同年5月より、「長白山泉」という名称の飲用水の製造、販売を開始した。

X社は、Z1社が、Z2社及びZ3社に委託して製造販売している「長白山泉」飲用水のボトル、ラベルが、「恒大氷泉」のボトル、ラベルと類似しているとして、反不正当竞争法第5条第2号に基づき、被告製品の製造、販売の差止と、経済的損失等305万元の賠償等を求めて出訴した。



「恒大冰泉」



「长白山泉」

(2) 第一審判決

争点①原告と被告との競争関係の存否について

X社は、独立法人であり、Aグループ、B社から授権を経て、「恒大冰泉」ミネラルウォーター商品の名称、包装、装飾の権益を享有し、「恒大冰泉」ミネラルウォーターの経営と権利維持業務の全権を担当している。Z1社は、「长白山泉」飲用水の委託者であり、「长白山泉」飲用水の経営活動に従事する。被告Z2社と被告Z3社の経営範囲はいずれも飲料「ボトル（タンク）入り飲用水」の加工を含み、Z1社の委託を受けて、「长白山泉」飲用水を生産加工する。原告と三被告は、いずれも、反不正当竞争法第2条第3項に規定する経営者に該当し、引用水業界において、競争関係にあると認められる。

争点②原告商品が知名商品であるか否かについて

知名商品とは、中国国内において、一定の市場知名度を有し、関連公衆が良く知る商品のことをいう。知名商品の認定については、当該商品の販売時間、地域、営業額とサービス対象、宣伝期間、程度と地域範囲を総合考慮すべきである。本件において、「恒大冰泉」は2013年11月9日より、AFCチャンピオンズリーグ決勝戦進出に伴って、全国において広告宣伝が集中して行われ、影響力の大きいメディア上で宣伝され、タレントをイメージキャラクターに採用するなどして、急速に知名度を上げた。また実際にも、中国陸地区で販売され、関連公衆の間でC氏となったから、「恒大冰泉」は知名商品であると認めるべきである。

Z1社が提出した「恒大冰泉」が赤字であるとの新聞報道については、たとえ当該報道が事実であったとしても、「恒大冰泉」の市場販売の問題に過ぎず、「恒大冰泉」の知名度の認定の妨げとならない。Z2社による、「恒大冰泉」広告発布者のA社、B社の身分に対する異議については、広告発布主体の身分は「恒大冰泉」の広告宣伝効果に影響しないと認められる。

「恒大冰泉」の広州、東莞の2か所の広告については、原告は広告契約を提出しておらず、広告表及び費用明細のみからでは、具体的認定はできず、当該証拠は採用しない。

争点③「恒大冰泉」は知名商品特有の名称に該当するか、及び、「恒大冰泉」の包装、装飾は特有の包装、装飾に該当するか否かについて

最高人民法院による不正競争の民事案件の審理における法律適用の若干問題についての解

積（法積 [2007] 2 号）第 2 条は、商品の出所を識別する顕著な特徴を備える商品の名称、包装、装飾は知名商品特有の名称、包装、装飾と認定すべきである旨、規定する。本件において、「恒大」の 2 文字については、商標権訴訟が係属中であり、「氷泉」の 2 文字は商品の通用的な名称であり、顕著性が非常に弱く、かつ、「恒大氷泉」が特有名称であるとの原告の主張と本件被告らが知名商品特有の包装、装飾の合法的權益を侵害したか否かは無関係であるから、「恒大氷泉」が特有名称であるか否かの判断はひとまず行わず、また、Z2 社が「恒大」商標について訴訟係属中であることを理由に提出した訴訟中止の申立ても却下する。特有の包装、装飾であるか否かについては、包装とは、商品と携帯に便利な、商品に使用される補助的物品および容器をいい、装飾とは、識別と商品の美化のため、商品またはその包装に付加される文字、図案、色彩及びその組み合わせである。本件において、「恒大氷泉」のボトル上部は錘型、下部は円柱形を呈しており、ボトル上部は 5 本の左に回旋するらせん模様があり、ボトル下部にはラベルが貼付され、底部には雪山形状の切り欠きがある。ボトル自体及びラベルの装飾は、文字、色彩、図案及び組み合わせにおいて、寓意が明確であり、当該装飾図案とベースの色、名称が混然一体となって、明確な区別性特徴を有しており、「恒大氷泉」に特有であって、関連商品に通用的なものでなく、関連公衆に商品の出所を識別させる重要なよりどころとなる。よって、「恒大氷泉」の包装、装飾は知名商品特有の包装、装飾に該当する。

「恒大氷泉」ボトルの意匠権に対する無効審判請求については、覆審委員会が審決を出す前は意匠権の保護に影響せず、また、「恒大氷泉」のボトルパッケージ、装飾の特有性の認定に影響しない。「恒大氷泉」のボトル容量が異なり、包装、装飾が 1 つでないという状況については、原告は、裁判所の要求に応じて、「恒大氷泉」500ml の現物 1 本を提供し、ラベルをはがして商品の包装、装飾を明確にした。規格が異なること、及び、商品バージョンアップによる包装、装飾の変更は正常な経営範囲内の行為であり、既に明確にしている特有の包装、装飾に影響しない。市場で「恒大氷泉」と類似の名称、包装、装飾が存在している事実については、その合法状態を確認できておらず、認められない。

争点④被告の「長白山泉」飲用水の包装、装飾は、不正競争行為を構成するか否かについて

反不正当竞争法第 5 条第 2 号の規定によれば、事業者は知名商品特有の名称、包装、装飾を使用し、または、知名商品と類似の名称、包装、装飾を使用し、他人の知名商品と他人の著名商品と混同させ、購入者に当該著名商品であるとの誤認をさせてはならない。本件において、「長白山泉」飲用水と「恒大氷泉」の包装、装飾を対比すると、外箱については両者の装飾は明確には異なっておらず、ボトルについては、いずれも蓋が青色、ボトル下部は円柱形、上部は錘型で 5 本のらせん模様があるが、「恒大氷泉」は左回りであり、「長白山泉」は右回りである。ラベルについては、両者とも青色で、雪山の背景を採用しており、文字部は白色に黄色を組み合わせ、文字、色彩、図案の配列、組み合わせは、おおよそ一致している。「長白山泉」のボトル容量は 558ml で「恒大氷泉」の 500ml よりも大きいのが、原告が提供した両者の対比写真からは、両者の全体的視覚効果の差異は極めて小さく、ボトル、ラベル、装飾において、混同が生じるおそれがあり、原告の知名商品特有の包装、装飾權益の侵害を構成する。

「長白山泉」飲用水ボトルが意匠権を取得したことについては、「長白山泉」飲用水のボトルは、2015 年 3 月 20 日に意匠出願がされ、「恒大氷泉」のボトルは 2013 年 11 月 6 日に意匠出願されている。2013 年 11 月 9 日には、アジアカップに使用された。よって、「長白山泉」飲用水ボトルの意匠は、後願権利であり、信義誠実の原則に基づき、後願権利は不正手段に

より、他人の先行権利を侵害することができない。安徽省界首市市場監督管理局が、「長白山泉」飲用水が「恒大氷泉」の包装、装飾の模倣品であるとの申立てを立件しなかったこと、及び、「長白山泉」飲用水と「恒大氷泉」の販売価格の差は、両者の包装、装飾の類似性の認定に影響しないと認められる。

裁判所は、以上の認定に基づき、被告三社に対して、被疑侵害品の製造、販売、販売申出の差止と、経済的損失 30 万円の連帯賠償を命じる判決を下した。

5. 解説

反不正当竞争法第 5 条第 2 号の規定は以下のとおりであり、

第 5 条 事業者は以下に記載する不正手段を用い市場取引をし、競争相手に損害を与えてはならない。

(2) 勝手に著名商品の特有な名称、包装、装飾を使用し、または著名商品と類似の名称、包装、装飾を使用して他人の著名商品と混同させ、購入者に当該著名商品であるかの誤認をさせること。

適用要件をまとめると、①保護対象商品が著名であること、②保護対象商品の名称、包装、装飾が特有性を備えていること、③保護対象商品と同一または類似の名称、包装、装飾を使用されたことにより、保護対象商品と、需要者の間で誤認混同を生じること、となる。なお、条文上、名称等が類似の場合には、「特有性」を要しないようにも読めるが、この場合にも「特有性」は必要であると解されている。

まず、要件①については、当該商品の販売期間、販売地域、販売額と販売対象、宣伝の継続時間、程度及び地域の範囲、著名商品が保護を受ける状況などの要素を考慮し、総合的に判断しなければならないとされており（最高人民法院による不正競争の民事案件の審理における法律適用の若干問題についての解釈法釈[2007]2 号第 1 条）、著名性の要件に関しては、特に、保護対象商品の販売状況、宣伝状況が重要な考慮要素となる。販売状況を証明するための証拠としては、保護対象商品の販売契約や領収書、出荷、入荷伝票、販売地域、販売ルートに関する資料等が挙げられる。また、宣伝状況に関する証拠としては、実際の広告物や代理店との契約書等が挙げられ、本件では、特に、宣伝状況に関する証拠が多数提出されたようである。販売状況、宣伝状況のほかにも、第三者の保護対象商品の評価や権利行使状況等も考慮され、例えば、権威ある業界団体等が発表、発行したランキング、統計情報や、保護対象商品の受賞歴、メディア報道歴、保護対象商品の知的財産権侵害に対する行政摘発実績に関する情報等の提出も有益と考えられる。

次に、要件②については、本件の判決にあるように、関連商品に通用的なものでなく、関連公衆に商品の出所を識別させる区別特徴を有していることと解されている。この要件については、原告（権利者）は、例えば、他社商品との対比を行うことによって、商品の包装や装飾の外観上の構成要素、及び構成要素の配置等が他社の商品には見られない、保護対象商品に独特の特徴であること等を主張することになると考えられる。

要件③については、外観の同一、類似性のほか、需要者間で誤認混同を生じることが要件となっているが、要件①、②が認められ、かつ、保護対象商品の外観と類似している場合には、そのまま誤認混同要件も認められる傾向がある。保護対象商品の舗装等との外観の類似性が高くない場合には、例えば、関連消費者に対するアンケート調査結果等を補強証拠として提出することも検討に値する。

6. 企業へのメッセージ

自社商品の外観模倣品に対しては、意匠権等の登録権利に基づく権利行使のほか、反不正競争法第5条第2号違反を理由とする権利行使が考えられる。本条項の適用においては、特に、商品の著名性要件がハードルとなっていたが、反不正競争法については、現在、改正作業が行われているところ、2017年9月に発表された改正草案・二次審議稿では、①の要件が削除されており、上述のように、2017年9月時点の改正草案ではこの要件が削除されており、今後、より利用しやすくなる可能性がある。なお、最高人民法院（2010）民提字第16号判決によれば、商品の形状も、商品の「装飾」として保護され得るが、商品自身の性質により決定された形状や技術効果を実現するために必要な形状は除外されるべきとされている点には注意する必要がある。

16. 知的財産権侵害事件及び不正競争事件については、ネット上で購入した被疑侵害品の受領地を、必ずしも侵害行為地と認定できないとした紛争事件

1. 事件の性質
管轄権異議事件

2. 事件名、争点
事件名：Z1社等とX社の不正競争紛争管轄異議事件
争点：ネット上で被疑侵害品を購入した場合の訴訟管轄

3. 書誌的事項
第一審：江蘇省高級人民法院（2015）蘇民初字第0001号
原告：X社
被告：Z1社
被告：Z2氏
被告：Z3社
裁定日：不明

第二審：最高人民法院（2016）最高法民轄終107号
上訴人：Z1社、Z2氏
被上訴人：X社
判決日：2017年6月13日

関連条文：民事訴訟法第28条、第23条、第34条、第52条、第247条中華人民共和國民事訴訟法の適用に関する解釈（法積[2015]5号）第24条、第20条、最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（法積[2002]32号）第6条

出典：中国裁判文書網
<http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=697a5344-8398-4925-ad6e-a80b00f01f09>

4. 事件の概要

（1）事実関係及び第一審判決

Z2氏は、「百倫」及び「新百倫」の商標権を有する。X社は、「NEW BALANCE」ブランドのスポーツシューズ等を展開する米国企業の中国法人である。2013年、Z2氏は、X社がウェブストアにおいて「new balance/新百倫」を使用した行為等が、商標権の侵害に該当するとして、差止め及び損害賠償を求めて、広東省広州市中級人民法院に提訴した。当該訴訟では、一審、二審とも、X社が敗訴している。

一方、X社は、Z2氏が悪意で上記商標権を登録し、Z2氏からライセンスを受けたZ1社が、WeChatを通じて、X社の著名商品特有名称である「新百倫」を使用した製品を販売し、また、Z3社が、他社と共同して実態店舗において「新百倫」を使用した製品を販売した、として、これら3社を共同被告として、南京市に反不正競争法違反を理由とする民事訴訟

を提起した。これに対して、Z2氏らが管轄異議を申し立てた。

第一審裁判所は、南京市に管轄があると認定したため、Z2氏及びZ1社が上訴した。

(3) 第二審判決

第二審裁判所は、以下のように判示して、Z1社の権利侵害行為については、南京市は管轄地にならないと認定した。

知的財産権侵害事件と不正競争事件は、いずれも、権利侵害事件に属する。民事訴訟法第28条は、権利侵害行為について提起される訴訟は、権利侵害行為の実施地又は被告の住所地の人民法院が管轄する旨、規定されている。最高人民法院の「中華人民共和國民事訴訟法の適用に関する解釈」(法釈[2015]5号)第24条は、民事訴訟法第28条に規定する権利侵害行為地は、権利侵害行為実施地、権利侵害結果発生地を含む旨、規定されている。知的財産権侵害事件において、商標またはその他の権利が付着した商品は広範囲にわたって流通する可能性があり、いかにして権利侵害行為地を確定するかは、一般の民事事件とは異なる特殊性を有する。「最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」(法釈[2002]32号)第6条は、登録商標専用権が侵害されたとして提起した民事訴訟は、(注:2013年改正前の)商標法第十三条、第五十二条で規定する侵害行為の実施地、侵害品の貯蔵地または封印・差押地、被告住所地の人民法院により管轄する旨、規定する。これらの規定によれば、商標権侵害事件において、大量の侵害品の貯蔵地および税関、工商局等の行政機関が、法に基づき侵害品の封印、差押えを行った場所を除き、権利侵害行為の実施地または被告の住所地を管轄とすることができるが、もはや侵害結果の発生地に基づいて管轄を確定することはできない。本件において、X社はZ1社の侵害行為がZ2氏の授權に基づき、「百倫 BOLUNE」のWeChatのIDを通じて被疑侵害品を販売したと主張しており、前述の司法解釈の規定を参照すれば、X社は、Z1社の被疑侵害行為の実施地及び同社の住所地の裁判所に提訴することができる。Z1社の住所地は、広東省広州市天河区であり、X社は会社所在地以外の地区で権利侵害行為が行われたことを証明する証拠を有していないのであるから、Z1社に対しては、当該所在地を管轄確定の根拠とすべきである。上記法釈[2015]5号第20条は、「情報ネットワーク方式で締結された売買契約は、情報ネットワークを通じて目的物を交付した場合には、買主の住所地を契約履行地とし、その他の方式で目的物を交付した場合には、受領地を契約履行地とする。契約に履行地の約定がある場合には、その約定に従う」旨、規定している。かかる規定は、契約履行地に関する民事訴訟法第23条、第34条の補充規定である。情報ネットワーク方式で締結された売買契約については、被告の住所地または契約履行地の確定には一定の困難性があるために、かかる規定により明確化したものである。契約事件と知的財産権侵害事件・不正競争事件には大きな相違があり、契約事件は、一般に、契約当事者間で発生し、その影響は基本的に特定の行為及び特定の当事者に限られるのに対し、知的財産権侵害及び不正競争事件では、当事者はネット通販方式で被疑侵害品を取得し、形式的には「情報ネットワーク方式で締結された売買契約」と差異はないが、提出する権利侵害の主張はその特定の製品に限られておらず、特定の権利のすべての製品を含み、その主張もまた、契約の他方当事者に限られず、当該製品に関連する、法律規定に基づき権利侵害となりうるその他の各主体にも及びうる。このような差異を考慮し、また、知的財産権侵害事件と不正競争事件における権利侵害行為地の確定には特別規定があることを考慮すると、これらの事件において、原告がネット通販により被疑侵害品を購入した場合には、上記司法解釈法釈[2015]5号第20条の規定を適用せずに、地域管轄を確定する。一審裁判所は、上記司法解釈規定を援用して、南京市がZ1社の権利侵害行為実施地であり、権利侵害結果発生地であると認定したが、法律適用が不当である。

次に、X社の提訴にかかる権利侵害行為には、Z3社とA社の、「新百倫」標識の被疑侵害品にかかる専門販売契約の締結と、Z1社はZ2氏の授権に基づき、「百倫 BOLUNE」WeChat IDを通じて、被疑侵害品を販売したことを含む。Z3社の行為は2013年4月1日から2014年3月31日まで発生し、Z1社の販売行為は2015年に発生した。このことから、両者の被疑侵害行為は同一ではなく、関連性もない。民事訴訟法52条は、当事者の一方又は双方が二名以上である場合において、その訴訟の目的物が共同であり、又は訴訟の目的物が同一の種類であり、人民法院が併合して審理することができる認め、且つ、当事者の同意を経たときは、共同訴訟とする旨、規定する。この規定によれば、共同訴訟は必要的共同訴訟と普通の共同訴訟に分けられる。必要的共同訴訟の特徴は、共同訴訟の一方当事者が訴訟物に対して不可分の共同の権利義務を有する点にある。普通の共同訴訟の特徴は、共同訴訟の一方当事者が訴訟物に対して共同の権利義務はなく、可分の訴訟であるが、訴訟物が同一種類であるために、当事者の同意の下、裁判所が共同で審理を行うことができるものである。本件は必要的共同訴訟ではなく、Z1社は一事件として審理を行うことに不同意であることを明確に表明しているのであるから、本件も別事件として審理すべきである。南京地区裁判所はZ3社の被疑侵害行為についての管轄権を有し、Z1社またはZ2氏の所在地の法院が、Z1社とZ2氏の被疑侵害行為の管轄権を有する。具体的な管轄裁判所は、訴訟の分割後、X社が2事件の訴訟請求をそれぞれ明確にした後に確定する。

また、X社は広東省高級人民法院(2015)粵高法民三終字第444号事件において、「新百倫」の先企業名称権を有する、知名商品特有名称等の主張を提出したが、その判決でも、関連問題について認定されている。当事者は、広東省高級人民法院の判決に対して不服があれば、民事訴訟法の規定に従い、救済を求めるべきである。事実上、X社は法律が与えた手続権利を行使しており、当該事件について、まさに本裁判所に再審の申請を提出した。本件訴訟と当該事件の当事者は全くの同一というわけではなく、厳格な意味での二重起訴には当たらないが、後続の審理でも先に法的効力を生じた判決が考慮されなければならない、そうでなければ、関連主体は容易に当事者を変更することによって、上記法釈[2015]5号第247条の二重起訴の規定を回避できることになる。

5. 解説

中国では、裁判所の審理水準の地域格差が大きく、地域によっては、いまだに、いわゆる地方保護主義の弊害もあるといわれているため、民事訴訟を提起する際には、土地管轄は重要な問題となってくる。土地管轄権については、本二審判決において、詳細に説明されているが、知的財産権侵害訴訟については、本二審判決で引用されたもの以外にも、以下のような規定が存在する。

・最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定(法釈[2001]21号第5条

専利権侵害行為による訴訟は、権利侵害行為地又は被告住所所在地の人民法院が管轄する。

権利侵害行為地には、特許権、実用新案権の侵害を訴えられる製品の製造、使用、販売の申出、販売、輸入等の行為の実施地、専利方法使用行為の実施地、当該専利方法により直接得られた製品の使用、販売の申出、販売、輸入等の行為の実施地、意匠製品の製造、販売、輸入等の行為の実施地、他人の専利の詐称行為の実施地、上記権利

侵害行為の権利侵害による結果の発生地が含まれる。

・同第6条

原告が、権利侵害製品の製造者のみに対して訴訟を提起し、販売者を提訴せず、権利侵害製品の製造地と販売地とが一致しないとき、製造地の人民法院が管轄権を有する。

製造者と販売者を共同被告として提訴するとき、販売地の人民法院が管轄権を有する。販売者が製造者の支店等（注：原文「分支機構」）であり、原告が、販売地で権利侵害製品の製造者の製造、販売行為を提訴するとき、販売地の人民法院が管轄権を有する。

・最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（法釈[2002]32号）第7条

侵害行為実施地の異なる幾つかの被告に対して提起した共同訴訟は、原告はそのうち一人の被告の侵害行為実施地の人民法院を管轄法院として選択することができ、被告のうち一人だけを提訴する場合は、当該被告の侵害行為実施場所の人民法院が管轄権を有する。

上記の規定に基づき、特許権侵害、商標権侵害、いずれについても、製造業者の拠点が地方に所在し、製造業者のみを被告とすると、管轄上、不利になるおそれがある場合には、北京や上海等の大都市圏所在の販売業者を探し出して、被疑侵害品の公証購入を行うことで、当該業者の販売行為を証拠化し、製造業者と販売業者を共同被告として、大都市圏の裁判所に提訴することが、実務上の定石となっている。

これに対して、本件のように、ECサイトで被疑侵害品が販売されている場合には、本二審判決に引用された司法解釈の規定を根拠として、購入した被疑侵害品の受領地を管轄とできるとする見解が多く、本一審判決も同様の判断であったが、本二審判決はこれを否定している。法釈[2015]5号第20条は、本判決が指摘するように、契約紛争における管轄権を規定した、民事訴訟法第23条、第34条の補充規定であり、権利侵害行為である知的財産権侵害の場合に適用できないとする本判決の考え方は理解できるが、「情報ネットワーク方式で締結された売買契約については、被告の住所地または契約履行地の確定には一定の困難性がある」という、同司法解釈規定の趣旨は、知的財産権侵害行為がネット上で行われている場合にも妥当するはずであり、適用の排除は知的財産権の権利者に酷と思われる。

なお、上述のように、特許権等の専利権については、上記法釈[2001]21号第5条に、侵害行為の結果発生地も管轄地に含まれる旨、規定されているが、本件二審判決の「知的財産権侵害及び不正競争事件では、当事者はネット通販方式で被疑侵害品を取得し、形式的には『情報ネットワーク方式で締結された売買契約』と差異はないが、提出する権利侵害の主張はその特定の製品に限られておらず、特定の権利のすべての製品を含み、その主張もまた、契約の他方当事者に限られず、当該製品に関連する、法律規定に基づき権利侵害となりうるその他の各主体にも及びうる。このような差異を考慮し…」との判示からは、知的財産権訴訟の原告が、任意に管轄を選択し得ることに対する裁判所の消極的姿勢が示されているともいえ、そうすると、今後、特許権等の専利権についても、同様に扱われる可能性がある。

6. 企業へのメッセージ

従来、ECサイト上で、商標権等の知的財産権の被疑侵害品が販売されている場合には、サイトから被疑侵害品を購入して、受領地を管轄として権利行使を行うことが実務上よく行われていたが、本判決により、今後は、これが認められなくなる可能性があるため、注意が必

要である。被疑侵害品の販売がECサイトのみで行われている場合、そもそも、対象業者の所在地自体が不明であることも少なくない。かかる場合には、例えば、ECサイト上のチャットを通じて、商談を装うなどして所在地を割り出すほか、実際に被疑侵害品を購入し、同梱の配送伝票やレシート等の記載情報を手がかりとして、あるいは、サンプル品の返品手続を通じて、所在地を突き止める、といった対応が必要になってくる。

なお、本件のような、管轄異議の申立は、さしたる理由がない場合でも、被告が時間稼ぎとしてよく用いる手法であり、場合によっては、半年ほど、審理が中断する場合もあるため、この点にも注意が必要である。

[特許庁委託]
中国の知的財産権侵害
判例・事例集

[著者]
上海擁智商務諮詢有限公司
執筆：日本国弁護士 本橋たえ子
執筆協力：中国弁護士 周婷、印哲哲、蔡伊娜

[発行]
日本貿易振興機構 知的財産・イノベーション部 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
2018 年 3 月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2018年3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。