

IP News Letter

2021 年第 4 号



天達共和律師事務所
East & Concord Partners

目次

- ◆ 知的財産権部ニュース-----2
 - 天達共和法律事務所が南京支所を設立
 - 天達共和法律事務所が、南京市で長江経済ベルト高品質発展法律実践
ハイレベルフォーラムを開催
 - Chambers の依頼を受けて「薬品広告の発展と趨勢 2021」中国編を執筆
 - ご案内：所内知的財産部勉強会への参加について
- ◆ 知的財産権最新動向-----5
 - 国家知識産権局が悪意の商標冒認登録行為の取締り特別行動を展開
 - 最高人民法院による 2020 年中国法院 10 大知的財産案件を発表
- ◆ 典型的なケーススタディ-----10
 - 焼結 NdFeB 関連必須専利のライセンスと市場支配的地位の濫用
 - 最高人民法院における知的財産権侵害懲罰的損害賠償第一案
——「Carbomer」技術秘密紛争事件
- ◆ トピックス-----16
 - B 駅(ビリビリ)vs.焼肉店事件開廷審理の争点から見る「逆混同」理論の適用限界

知的財産権部ニュース

天達共和法律事務所が南京支所を設立

4月16日、天達共和法律事務所南京支所が正式に設立された。天達共和はこれまで国内に7つの支所を設けており、今回の南京支所の設立により、長江経済ベルト地域において、上海、南京、杭州、武漢の四大拠点完成させた。

天達共和の李大進所長は、長江経済ベルトは1つのまとまった地域であり、天達共和が江蘇、浙江、上海との3つの地域で支所を設立したことで、強く握りしめた拳を形成し、長江デルタ地域で勢いを起こし、内陸河川に沿って武漢まで深く遡り、長江という黄金水路に頼って、力を蓄積・発揮できることが望ましく、これは長江経済ベルトの高質な発展に資するだけでなく、さらに個々の中心都市の特色にも適応し、現地の状況に適した、協同・連携による優れたリーガルサービス体系を模索・構築していき、とした。

天達共和所長の李大進弁護士、管理委員会会長の周琦弁護士、南京支所所長の周巍弁護士が、共同で南京支所の看板を除幕した。開所式では、南京市貿易促進会会長、南京市国際商会会長の梁潔氏と南京市貿易促進会法務部主任の鄒銳銳氏が、それぞれ天達共和南京支所に南京市国際商会理事事業体、国際商事リーガルサービス・プラットフォーム・メンバー事業体の資格を付与した。

天達共和の七番目の支所として、南京支所の落成と共に、天達共和は点から面へ、各区域から全域へと拡大するという新たな戦略展開を完了した。今後とも全事務所は協同して「一体化」の発展戦略を貫徹していく。



(出典：天達共和法律観察公式 WeChat)



天達共和法律事務所が、南京市で長江経済ベルト 高質発展法律実践ハイレベルフォーラムを開催

2020年4月17日、天達共和法律事務所は、南京市において、長江経済ベルト高品質発展法律実践ハイレベルフォーラムを開催した。南京支所所長の周巍弁護士が冒頭の挨拶を述べた後、来賓の南京市司法局副局長陳宣東氏、最高人民法院第三巡回法庭裁判官の郁琳氏から祝辞をいただいた。その後、北京大学法学院の陳瑞華教授によるコンプライアンス制度確立の重要性等について講演が行われた。

天達共和は、中国改革開放の歴史とともに発展・整備されてきた法律に深く携わってきた事務所であり、第14次5か年計画のスタートの年である2021年に、国家長江経済ベルト発展戦略に合わせ、長江地域の核心都市である上海、杭州、武漢、そして南京に、現地の行政、司法機関と深く結びついた「3+1」戦略配置を完成させた。



Chambers の依頼を受けて「薬品広告の発展と趨勢 2021」中国編を執筆

弊所の医薬・医療健康チームの胡曉華&龔建華パートナー弁護士は、Chambers の依頼を受けて「グローバル法律ガイドライン」シリーズの「薬品広告の発展と趨勢 2021」中国編を執筆し、当該文章が Chambers の公式サイトに掲載された。

これは、17 各国及び地域の薬品広告への監督管理環境、公衆及び医薬医療業界の人員への薬品広告の宣伝状況、反商業賄賂及び法執行などの関連実務問題を紹介し、Chambers より各法域の医薬分野における一流の弁護士に依頼して執筆されたものである。二名の弁護士は、最新政策、法律法規、業界データ及び事例を取り上げながら、薬品広告関連分野での立法及び監督管理の動向と趨勢、医薬代表による学術普及活動のコンプライアンス要求、薬品広告の商標問題、インターネット薬品広告の認定、クロスボーダー電子商取引による輸入薬品広告への監督管理などの面について経験と見解を共有した。

(出典:天達共和法律觀察公式 WeChat)

ご案内: 知財部勉強会へご参加について

天達共和法律事務所知的財産権部では、定期的に所内で最新の法律規定や判例を研究する勉強会を開催しています。この勉強会については今後、より多くのお客様と情報を共有して交流する場を設け、また関連する問題について理解を深めていただくため、外部の方が直接参加できるようにいたします。

次回は以下の日時・内容で開催いたしますので、ご興味をお持ちの方は、弊所までご連絡いただければ幸いです。また、今後扱うテーマ・内容についても広くご意見を伺いながら進められればと考えておりますので、忌憚のないご意見をいただければ幸いです。皆様と交流できることを知的財産部一同、こころより楽しみにしております。

(1)

日時: 2021年5月20日(木曜日): PM 1:00~PM 2:30【北京時間】

内容: 最高人民法院再審案で勝訴した「鸚鵡 PARROT」商標権侵害案の解説【言語: 中国語】

担当講師: パートナー弁護士 管 冰

(2)

日時: 2021年5月21日(金曜日): PM 1:00~PM 2:00【北京時間】

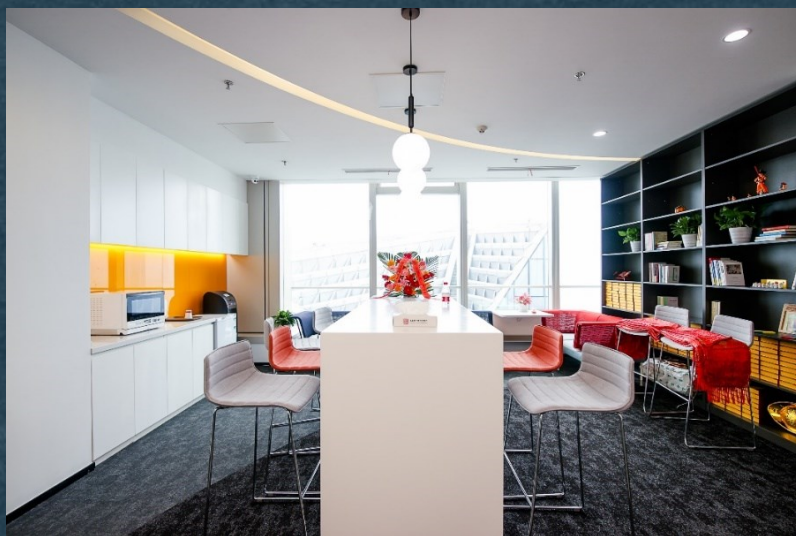
内容: 「知的財産権の証拠に関する関連規定」【言語: 中国語】

担当講師: パートナー弁護士・弁理士 関 剛

(3)

連絡先: 秘書/Miss 任: renranran@east-concord.com

場 所: 北京市朝陽区東三環北路8号亮馬河大廈(ランドマークタワー)1座20階 大会議室



East & Concord Nanjing Office

知的財産権最新動向

最高人民法院による 2020 年中国法院 10 大知的財産案件

2020 年 4 月 22 日、最高人民法院は、2020 年中国法院 10 大知的財産案件及び 50 件典型知的財産案例を公表した。これらは毎年、世界知的所有権の日に関前後して発表されるものであり、特に 10 大案件では、最高人民法院が「典型意義」を示すため、知的財産紛争における判断基準を理解するうえで重要な参考価値を有する。以下、10 大案件の典型意義から、ポイントを抜粋して紹介する。

一、「小 i ロボット」発明専利権無効審判請求行政紛争案では、ユーザがインスタントメッセージプラットフォーム又は短信プラットフォームによりチャットロボットと対話し、格式化された命令語句を使用してロボットとインタラクティブゲームを行う専利について、最高人民法院は、ゲームサーバの特徴は本専利と従来技術との相違点ではなく、ゲームサーバの技術案に関して詳細な説明をしなくてもよく、当業者は明細書の記載に基づいて関連技術内容を実施できると判断した。

二、無線通信標準必須特許「訴訟差止命令」案では、ドイツの法院が下したファーウェイによる標準必須専利権侵害を認める判決について、ファーウェイが、中国での同種の標準必須特許についての訴訟において、最高人民法院へドイツにおける行為保全を申請し、最高人民法院は当該行為保全を認める裁定を下し、ドイツで判決を実行した場合、中国で罰金を科すとした。当該裁定において、最高人民法院は、域外法院が判決した行為保全の措置の実行へ、禁止申請をする際に考慮されるべき必要性、損害の程度、適応性、公共利益、及び国際礼讓要素等を明確にした。

三、「紅牛」商標権権利帰属紛争案では、商標使用許諾契約を締結してライセンス料を支払い、また、大量の市場宣伝及び広告投入を行った紅牛会社が、自身が商標権を享有することを確認請求する訴訟を提起した。最高人民法院は、ライセンス使用関係において、被許諾者が商標を使用、宣伝し、又は使用を許諾された商標の名誉を保護する行為は、いずれも当然に商標権利を得る事実基礎とすることはできないとして、原告（上訴人）の訴えを却下した。

四、リチウム電池保護チップ集積回路配置設計権利侵害案では、集積回路配置設計権の侵害訴訟において、独創性を有するかどうか争われた。最高人民法院は、集積回路配置設計の保護は、配置設計の内容を公開することを条件としておらず、保護の対象は素子や回路によりなされる独創的な三次元配置であり、その独創性を証明するために、権利者の挙証責任を過度に大きくすることはできず、権利者はその独創性について解釈又は説明を行わなければならないと、その後、被疑侵害者により相反する証拠を提出して、これに基づいて総合的に三次元配置が独創性を有するかどうかを判断するとした。

五、従業員の秘密保持義務違反の刑事民事交叉案では、離職後義務協議を締結して、競業制限及び秘密保持義務を約定した元従業員に対して、元会社が約定違反を理由に法院へ訴えた。一審、二審では、他の営業秘密の刑事訴訟(元会社が、元従業員が移った新会社及びその法定代表人を営業秘密侵害罪で訴えた刑事訴訟)の捜査結果に基づいて、当該元従業員が商業秘密を侵害していないと判断したが、最高人民法院は、当該他の刑事訴訟の訴訟プロセスでは元従業員と新会社の関係について審査・認定をしておらず、「事前の判決で説明された事実」に該当せず、元従業員と新会社が無関係であると直接認定してはならないと判断し、一審、二審を取り消して、元従業員の約定違反を認定した。

六、OPPO「訴訟差止命令」案では、標準必須特許のライセンス交渉中に、域外で提起された特許侵害訴訟に対し、OPPO が広東省深セン市中級人民法院へ FRAND 違反で訴訟を提起し、その訴訟において、法院は、本案の終審判決を下す前に、他の国家/地域で、本案に関する専利について新しい訴訟又は司法禁止令を提出することができないと裁定した。その後、この裁定に対して域外で発行された「反訴訟差止命令」を巡って、法院は法廷調査により被告の裁定違反事実と証拠を固定し、被告へ中国法院の裁判に違反した深刻な法律の影響を説明した。最終的に被告は再審理及び反訴訟差止命令の申請を無条件で取り下げた。

七、「閩羅大陸」携帯ゲーム著作権侵害案では、一審、二審法院がいずれも、係争ゲームは大型ゲームであり全ての章立てに対して公証を行うと権利者の巨大な支出が必要となり、権利者の举证難度及び権利行使コストを増加させ、公平、効率の原則に反するとし、また、両作品が実質的に類似するかどうかを判断する際には、ゲームが使用する小説の文字数量の比率だけでなく、係争作品が小説において独創的に表現された人物、人物関係、技能、ストーリープロット等の要素を使用したかどうかを総合的に判断し、小説における独創的内容がゲームにおいて占める割合を考慮しなければならないとした。

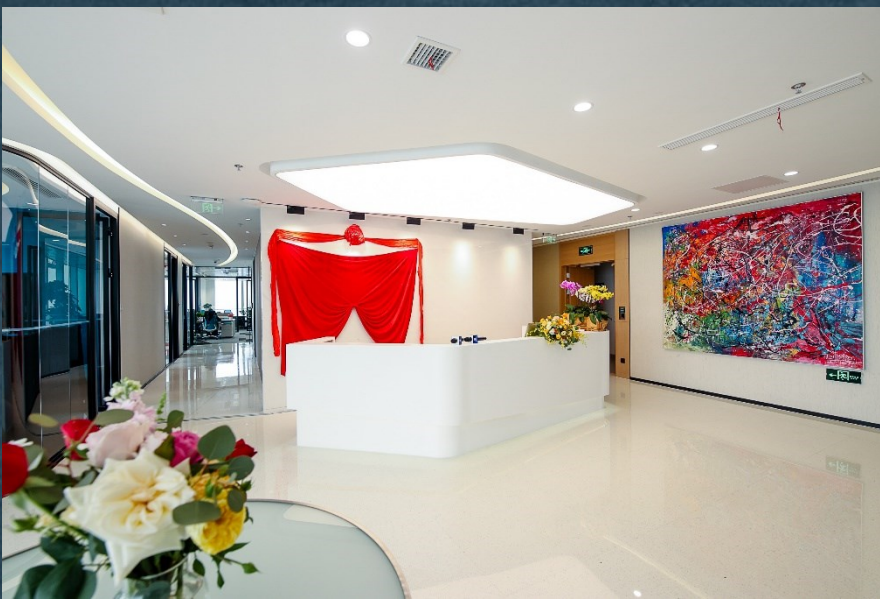
八、データ権益不正競争紛争案では、ウィチャットのプラグインを用いて、ウィチャットの個人データをマーケティングに利用する機能モジュールを提供した被告に対し、一審法院が、ネットワークプラットフォーム(本件では原告テンセント公司)はデータリソース全体について単一の元データ個体とは異なるデータ権益を有し、両被告が被疑侵害ソフトウェアによりウィチャットユーザデータを勝手に収集して、自身が制御するサーバ内に格納する行為は、ウィチャットユーザのデータセキュリティにとって危険であるだけでなく、テンセント公司がデータ資源全体に基づいて得た競争権益に対し実質的に損害を与える、と判断した。

九、著作権団体管理組織独占紛争案では、原告は、被告である中国音像著作権団体管理協会が、直接の契約を拒み、当該協会が委託する天合公司に相談するように要求し、天合公司が不合理な締結条件を提示することは、独占行為に該当すると主張した。

一審法院は、被告が関連市場で支配的地位を有すると認定したが、天合公司は独占禁止法に規定される第三者事業者には該当せず、限定取引や不合理な取引条件の付加等に該当することを証明するには足りない、と判断した。

十、「レゴ」著作権侵害罪案では、中国著作権保護センター著作権鑑定委員会により、レゴ(中国語表記:乐高)の製品を複製したと鑑定された LEPIN(中国語表記:「乐拼」)の製造業者が公訴された。一審、二審法院は著作権侵害罪を認定し、主犯に懲役 6 年、罰金 9000 万元を科し、十分な刑事保護を体现した。

(出典 最高人民法院公式サイト)



East & Concord Nanjing Office



国家知識産権局が

悪意の商標冒認登録行為の取締り特別行動を展開

3月16日、国家知識産権局は最新業務動向を公表し、悪意の商標冒認登録行為の取締り特別行動を展開し、知的財産権事業の発展を推進し、良好なイノベーション環境とビジネス環境の構築をサポートし、「悪意の商標冒認登録行為の取締り特別行動方案」の通知を配布した。今回の特別行動方案の主な内容は、以下の通りである。

一、悪意の商標冒認登録、不当利益の追求、商標登録管理秩序の攪乱、社会に不良な影響を及ぼす行為を重点的に取り締まる

通知において、今回の行動の規制重点として複数の悪意の冒認登録行為が列挙されている。例えば、国家または地域の戦略、重大活動政策の名称を悪意で冒認登録する行為、重大な自然災害、公共衛生事件などの突発的な公共事件に関連する語彙、標識を悪意で冒認登録する行為、知名度の高い大規模な競技会、展示会の名称または標識を悪意で冒認登録する行為、行政区画の名称、観光地の名称、建築物の名称などの公共資源を悪意で冒認登録する行為、他人の比較的高い知名度または比較的高い顕著性を持つ商標または他の商業標識を悪意で冒認登録する行為、他人の先行権益を損なう行為、及び「商標法」第10条で明確に禁止された事項に違反する行為、また、その他の明らかに誠実信用の原則に違反する行為が例として挙げられた。上記行為による登録は、法律に基づき登録不許可または無効宣告とされることになる。

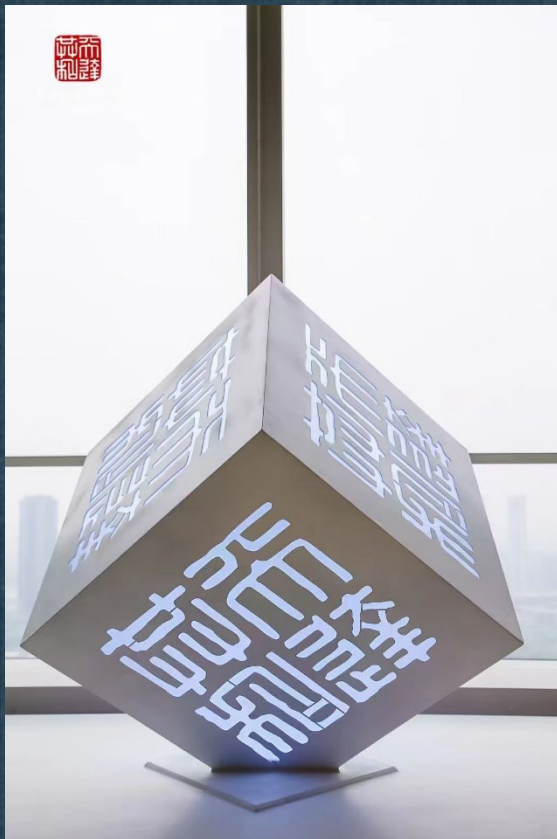
二、5つの強化措置により悪意の冒認登録行為を全面的に取り締まる

「通知」では、次の5つの強化措置を強調した。①手がかりの模索整理、事件手がかりの調査を強化する、②精確な取締りを強化し、商標出願登録の全プロセスをめぐって精確な取締りを実施し、商標登録、異議申立て、評審及び後続業務の協同を実現し、執行基準の統一を促進する、③部門間の連携を強化し、商標登録、行政法執行、司法保護の統合を強化し、審査授權基準、行政法執行基準及び司法裁判基準の統一を促進する、④総合施策を強化し、法的懲戒、行政指導及び信用約束などの措置を併用し、規制、教育と指導を同様に重視し、引き続き商標の審査・審理効能を高める、⑤多様な形式による宣伝教育の展開、典型的事例の暴露、悪意の商標冒認登録の典型的な事例や個人、企業、代理機構などの公表の形式で、宣伝教育を強化する。

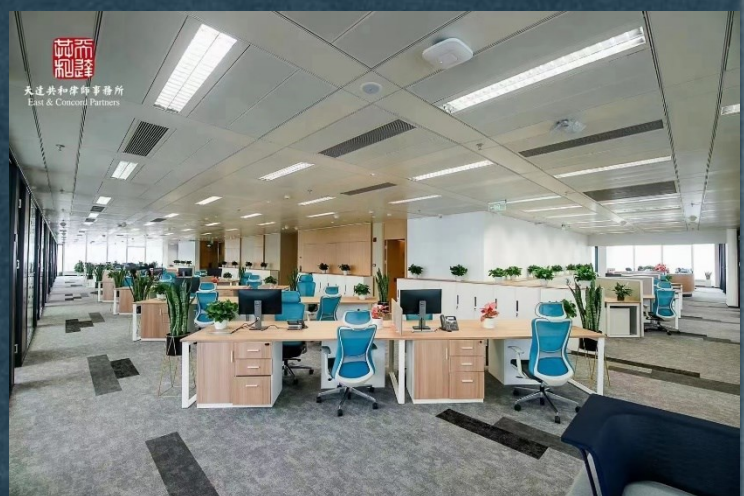
三、3段階に分けて実施する

国家知識産権局は、今回の行動を動員配置段階、組織実施段階、総括監督検査段階との3段階に分けて行い、各地域、各部門と協同して職能に立脚しながら、高度に重視し、入念に組織し、特別行動と通常の権利付与・権利確定、商標の監督管理、無作為抽出検査と取り合わせ、全面的に商標の悪意の冒認登録行為を食い止めることを目指している。

(出典: 国家知識産権局公式サイト)。



East & Concord Nanjing Office



典型的なケーススタディ

焼結 NdFeB 関連必須専利のライセンス と市場支配的地位の濫用

(2014)浙雨知初字第 579 号

本案件は、原告寧波科田磁業有限公司(以下科田公司という)と、被告日立金属株式会社(以下日立金属という)による、市場支配的地位濫用に関する紛争である。原告は、被告の専利パッケージに関する抱き合わせ販売行為を含む係争侵害行為の停止、取引拒絶行為の停止等を求めて提訴した。寧波市中級人民法院は、関連市場、該関連市場における市場支配的地位の有無、市場支配的地位の濫用を検討したうえで、被告の侵害を認定し、被告が実施する取引拒絶の独占民事侵害行為を直ちに停止し、原告の経済損失 490 万元を賠償するように命じた。

// 案件の経緯 //

被告日立金属は焼結 NdFeB に関する専利パッケージを保有する。2014 年から、原告を含む浙江省寧波市の複数企業は、米国の法律事務所に依頼して、被告と焼結 NdFeB に関する専利ライセンスの交渉を開始した。被告はライセンスする意思がないことを回答し、その後、原告は被告を提訴した。以下、法院が行った具体的な判断を抜粋して紹介する。

一、本案の関連市場をどのように定めるか

(一)、関連市場を定める「期間」

関連市場の各種要素の審査の利便のため、例えば十年のような長過ぎる期間は磁性材料という新興材料について適当ではなく、短過ぎる期間も競争の影響と変化を有効に審理するのに不利であるため、被告が 2013 年 7 月に新規追加専利ライセンス付与リストを発表して今まで変化がないことから、係争関連市場の期間は 2013 年 7 月から一審法庭弁論終結時までとする。

(二)、関連市場を定める「商品市場」

本案関連技術市場は、被告が保有する焼結 NdFeB 必須専利の専利許諾関連市場と定めることができる。関連商品は、被告が保有する焼結 NdFeB 市場に入るための必須専利の許諾であり、該関連商品市場は、主に第一類、第二類専利の専利パッケージ許諾形式で存在する。

(三)、関連市場を定める「地域範囲」

地域市場の確定は、現実の競争市場で発生した観察できる証拠を主要な根拠とし、被告の対外的専利許諾公告によれば、日本以外のその他の地域は非日本国企業の許諾範囲である。日本市場は相対的に小さく、かつ、被告は日本企業として専利許諾により競争者を引き入れることを避けることにより対外許諾において日本市場を保留する合理的理由があるので、グローバル市場を上流専利ライセンス市場と定義するのが妥当である。

二、被告が該関連市場で市場支配地位を有するかどうか

(一) 被告は上流関連市場において価格及びその他取引条件を制御する能力を有する

被告は上流専利ライセンス市場において絶対的シェアを有する事業者であり、その保有する知的財産は焼結 NdFeB 必須専利を構成しているため、取引相手が代替関係を有する技術又は商品等へ転換する可能性は無いに等しく、転換コストは極めて高いため、市場支配的地位の要素の一つをとなる。被告は、普通の競争レベルを超える価格決定能力を有し、その他事業者の参入コストを上げて有効に競争を展開できなくさせる可能性がある。

(二) 被告は他人が上流関連市場に参入するのを排除する能力を有する

本案中被告の 600 件余りの焼結 NdFe 系専利には、焼結 NdFeB 生産の必須専利が含まれ、既に関連市場の参入を有効に制御させている。現実の状況においても、数十年の焼結 NdFeB 技術発展過程において、被告を除き、その他事業者が実際の市場意義及びシェアを有する焼結 NdFeB 専利許諾が生じていない。よって、被告はその他事業者が焼結 NdFeB 専利ライセンス市場に参入するのを妨げる能力を有する。

(三) 被告は非ライセンスのメーカーに対し明らかな制御能力を有する

非ライセンスの生産メーカーの製品は、日本、美国等へ販売するのが難しく、最終製品目的地の不確定な下流メーカーへ供給するのも難しい。

(四) 被告の専利許諾により形成された協議関係は、下流市場に強力に影響する

被告自体は世界最大の焼結 NdFeB 生産企業の一つであり、該被告とライセンス生産メーカーの製品は、下流商品市場で顕著なシェアを占めており、且つ、被告は焼結 NdFeB 生産必須専利を掌握し、専利ライセンス許諾により被許諾メーカーとの間で協議関係を有する。

従って、被告は本案関連市場において市場支配的地位を有する。

三、被告の係争行為が市場支配地位の濫用となるかどうか

(一) 被告の係争行為は「抱き合わせ販売」不法行為となるか

本案では、被告は被疑抱き合わせ販売内容の専利許諾リストを原告へ提供していない。取引対象の明示又は暗示の確認が得られる前に、一般には(抱き合わせ販売をするという)現実の可能性がある」と認定することはできない。

(二) 被告は「取引拒絶」不法行為に該当するか

その専利が焼結 NdFeB の生産に必須(essential)であるということによる市場認知固定化は市場力量を更に強化し、被告の強力な市場支配的地位を形成した。このような状況において、被告の係争専利は、既に「必須設備」とであると判断する。

許諾拒絶の反競争効果の評価については、許諾拒絶に関連する知的財産が実質的に下流市場の競争を制限又は排除し、消費者の利益又は社会公共の利益に損害を与えたかどうかを主に審査する。具体的には、①被告は合理的期限内に許諾を与える意見をせず、具体的な価格も出さず、明らかに該意思表示は拒絶となり、公平及び合理を表していない。被告の行為は実質的に不当に原告が関連技術市場に参入するのを妨げ、実質的に原告が相当規模を有する同業競争者として下流市場の競争に参入することを制限又は排除し、下流市場競争が不十分になっている。②被告が許諾交渉中に、原告へ提供を要求した技術リスト情報には、直接応用に転化できる革新技術が含まれ、該一部に革新意義を有する技術は、専利許諾関連市場に関する競争に直接関与する可能性が高いので、被告の許諾交渉過程におけるこの振舞いは拒絶取引の延伸的行為として、市場支配的地位を利用した知的財産濫用行為に該当する。③契約締結の前に市場支配的地位を有する事業者が提出した明確な不爭要求は、関連市場の事業者へ、被告の知的財産の有効性について争う事業者がそれにより専利ライセンス可能リストの外へ排除され、専利ライセンスを得られないという明確な市場メッセージを伝達することになり、これにより多くの潜在的ライセンス取引相手が被告の知的財産について争う結果を予見して、合法で正常な被告専利に対する無効の争いを申請することを制限されることになる。被告の許諾交渉過程におけるこのような振舞いは、拒絶取引の延伸的行為として、知的財産濫用行為に該当する可能性がある。

他方、被告は「拒絶取引」に正当理由があることを挙証証明しておらず、その「拒絶取引」行為が革新及び効率に対し積極的な影響があることも証明していない。よって、被告の係争行為は独占禁止法第17条に規定する市場支配的地位の濫用である「拒絶取引」行為に該当する。

最高人民法院による知的財産権侵害懲罰的損害賠償第一案

——「Carbomer」技術秘密紛争事件

// 事件の背景 //

広州天賜公司是、主に Carbomer 製品技術の独自研究開発に従事する会社である。2007 年 12 月 30 日、華氏は広州天賜公司与「労働契約」及び「商業秘密保持・競争制限協定」を締結した。その後、華氏は 2013 年 11 月 8 日に広州天賜公司から離職した。2012 年から 2013 年までの間に、華氏は Carbomer 製品の研究開発責任者の身分を利用して、九江天賜公司の Carbomer 生産技術の設備図面を入手し、さらに何度も技術資料を外部記憶媒体にコピーし、相次いで安徽紐曼公司の劉氏らに送付していた。また、華氏は朱氏、胡氏をそれぞれ紹介して安徽紐曼公司の生産安全、環境保護顧問及び生産工芸設計を担当させた。工芸設計の検討期間において、朱氏は胡氏とともに天賜公司の関連権利を侵害するかどうかと尋ねたが、華氏が設計する際に天賜公司与全く同じデザインにならないように胡氏に指示した。胡氏が華氏の指示に従って図面を修正し、安徽紐曼公司是天賜公司の工芸設備技術を利用して Carbomer 製品を生産して国内外で販売した。

広州天賜公司与九江天賜公司との両社(以下、天賜両社という)は、2017 年 10 月に広州知識産権法院に訴訟を提起し、華氏ら及び安徽紐曼公司が共同で Carbomer 製品のノウハウを侵害し、かつ巨大な経済的損失をもたらしたと主張したうえ、彼らに権利侵害を直ちに停止すること、天賜両社の経済的損失及び権利保護費用計 7000 万元を連帯して賠償することを求めた。

広州知識産権法院は審理を経て、(2017)粵 73 民初 2163 号民事判決を下した。法院は、安徽紐曼公司が判決の発効日より 10 日以内に、天賜両社に経済的損失 3000 万元及び合理的支出 40 万元を賠償し、華氏、劉氏、胡氏、朱氏がそれぞれ 500 万円、500 万円、100 万円、100 万元の範囲内で連帯賠償責任を負うと判決した。

第一審判決後、双方ともこれを不服として、最高人民法院に上訴した。最高人民法院知識産権法廷は審理を経て、2020 年 11 月 24 日に下された(2019)最高法知民終 562 号民事判決において、原判決の第 2 項を、安徽紐曼公司是判決の発効日より 10 日以内に、天賜両社に経済的損失 3000 万元及び合理的支出 40 万元を賠償し、華氏、劉氏、胡氏、朱氏が前記の賠償金額につき、それぞれ 500 万元、3000 万元、100 万元、100 万元の範囲内で連帯賠償責任を負う、と変更した。

// 事件の争点 //

本件が懲罰的損害賠償の加重処罰を適用すべきか否かについて

(一) 懲罰的損害賠償を適用する主観的要件：悪意による権利侵害行為の実施

懲罰的損害賠償は侵害者への加重処罰として、侵害行為の帰責性についてより高い要求を出しており、故意の権利侵害のみを対象とすべきである。「主観的故意」が1つの心理状態として、行為者の一定の行為によって表現されなければならない、対外的な行為の研究を通じて故意の有無を判断する必要がある。本件において、各侵害者の実際の行為から見れば、いずれの侵害者も事情を明らかに知っている状況で侵害行為を行ったものである。華氏は天賜公司の研究開発者であり、秘密保持義務及び秘密保持要求に違反し、ノウハウを安徽紐曼公司に披露して使用した。劉氏、安徽紐曼公司是、華氏が天賜両社にノウハウを不正に披露したと知りながら、それを入手して安徽紐曼公司を通じて使用した。胡氏、朱氏は上述の事実を知りながら幫助した。上述した人員の行為は明らかに故意の権利侵害に該当する。

(二) 懲罰的損害賠償を適用する客観的要件：情状が重大であるかについて

懲罰的損害賠償を適用するには、権利侵害の情状が重大であるか否かを判断する必要があり、民法典及び知的財産権に関する各単行法のいずれにおいても、「情状が重大」を懲罰的損害賠償の適用の客観的要件として定めている。「情状が重大」の判断については、事件事実に基づき裁判官の裁量の下で行われ、懲罰的損害賠償の適用の可否及び後続の懲罰的損害賠償の合理的金額の確定を分析する重要なポイントとして、これは総合的な要素であるので、事件の全体的状況を考慮しなければならない。例えば、権利侵害行為の手段、規模、継続期間、消極的影響(直接的影響と潜在的影響を含む)、権利者が被った実際の損失または侵害者が獲得した経済的収益、侵害者が行為の全過程において示した悪意の程度及び救済措置を講じたか否かなどの面については、総合的に分析しなければならない。

本件において、安徽紐曼公司の生産規模が巨大であり、自認する売上高が既に 3700 万人民元を超えており、販売範囲が 20 余りの国及び地域にも及んでいる。また、安徽紐曼公司是ノウハウに対する侵害行為によって極めて多くの収益を獲得しており、天賜両社に巨大な損失をもたらした。



East & Concord Nanjing Office

また、安徽紐曼公司の元法定代表者である劉氏が、商業秘密侵害行為のために刑事責任が追及された後も、安徽紐曼公司是生産を停止せず、天賜両社が提出した第二審証拠によると、安徽紐曼公司在第一審判決後も権利侵害行為を停止せず、その行為が連続性を有し、侵害規模が巨大で、継続期間が長い。以上の要素を総合すれば、安徽紐曼公司等の権利侵害情状が重大であることが明らかである。したがって、第二審法院は、認定された安徽紐曼公司の権利侵害による不法収益の 5 倍に基づき、本件の損害賠償金額を最高額で確定する。本件第二審の判決変更は、主に懲罰的損害賠償の倍数を 2.5 倍から 5 倍に引き上げたという点である。そして、賠償金額を確定する際には、係争ノウハウの貢献率の問題も考慮しなければならない。本件のノウハウは、工芸部分と配合部分との 2 つの部分を含み、被告の配合が権利侵害として認定されおらず、工芸と配合のいずれも商業利益に貢献している。ノウハウ貢献率のロジックは、専利権侵害訴訟と類似し、本件では事件事実を総合的に考慮して 50%と確定したため、懲罰的損害賠償の倍数が 5 倍に引き上げられたが、賠償総額は変わらないままである。

(三) 懲罰的損害賠償の倍数と権利侵害情状との対応関係について

不正競争防止法第 17 条第 3 項は、懲罰的損害賠償について権利者の実際の損失または侵害者の権利侵害による収益の 1 倍以上 5 倍以下に基づき、損害賠償金額を確定すると規定している。懲罰的損害賠償の倍数は、情状の重大性の程度と対応関係があれば、法律適用時の比例の原則に合致するとされる。司法適用の便宜を図り、自由裁量の濫用を制限するため、権利侵害の情状が重大であると認定された場合に 2 倍の懲罰的損害賠償を適用でき、情状が比較的軽微な場合に 3 倍の懲罰的損害賠償を適用でき、特に重大な場合に 4 倍の懲罰的損害賠償が適用でき、また、情状が極めて重大な場合、例えば、「直接的な故意、完全に権利侵害を業務として従事すること、権利侵害の規模が大きい、継続期間が長い、損失または収益が巨大、挙証妨害」などの認定要件を満たしたとき、5 倍の懲罰的損害賠償を適用できる。このように、懲罰的損害賠償の倍数と権利侵害情状の重大性の程度とは、一対一の対応関係を形成するようになっている。

// 結論 //

つまり、懲罰的損害賠償制度は補償、懲罰、抑止及び予防の機能を有し、悪意による権利侵害行為を取り締まり、商業秘密に基づいた競争優位性を効果的に保護し、ひいては市場競争秩序を維持する上で、重要な実用的役割を持つものである。商業秘密侵害事件において、主観的要件である「悪意」、即ち「主観的故意」、及び客観的要件である「情状が重大」は、行為と事件事実の全体に対する総合的な考慮要素である。損害賠償金額の確定は、適度の原則、比例の原則に従うべきであり、懲罰的損害賠償の倍数と情状の重大性の程度は、対応関係であるべきである。懲罰的損害賠償を適用する商業秘密侵害事件の多くは、共同の権利侵害に関連しているため、侵害行為において各侵害者が果たした役割を適切に画定したうえで、これによって連帯責任の分担を確定すべきである。

(出典:最高人民法院新聞局 2021 年 3 月 1 日に発表)

トピックス

B 駅(ビリビリ)vs.焼肉店事件開廷審理の争点から見る

「逆混同」理論の適用限界

近日、ドキュメンタリー番組「人生一串」の提供者であるビリビリ(主に動画配信を提供する企業。以下、中国語での略称に基づき、以下「B 駅」という)と旗幟伝媒は、不正競争を理由に「人生一串郭万強吊炉焼店」及びその宣伝プラットフォームを上海市浦東新区人民法院に提訴し、本件の開廷審理が始まった。

「人生一串」が一定の影響のある商品名を構成したか否かについて原告の B 駅は、「人生一串」ドキュメンタリーが既に一定の知名度、名声を持ち、公衆の中でも一般的に認知されており、「人生一串」が既に一定の影響のある商品名称を構成しているため、原告がこれによって獲得した商業価値及び商業利益は保護を受けるべきであると主張した。

これに対し、被告の人生一串焼肉店は、「人生一串」ドキュメンタリーは、郭万強氏が商標を出願するとき撮影準備を始めたもので、その時点で作品が完成できるかどうか、完成後に知名度を持てるかどうかがいずれも計り知れないものなので、原告が未知の知的財産権をもって先行の知的財産権を否定することはできず、「逆混同」であると主張した。

一、「逆混同」の理論について

逆混同理論(REVERSE CONFUSION)は米国に由来し、主に後の商標使用者が他人の登録済の商標を使用し、消費者に先の商標権利者の商品が、後の商標使用者に由来すると誤認させた場面に適用されている。

逆混同が生じる場面は、大企業が意図的に小企業の商標を使用する場面がほとんどである。このような場合、小企業が大企業の商標の知名度にただ乗りしていると消費者に思わせることで、小企業の商業名誉及びその所有する登録商標の価値が大きく低減することに繋がってしまう。

「逆混同」理論は、商標権侵害の応用場面において理論的にも実務的にも一般的に認知・応用されている。その中で最も重要なのは、後使用者の商標使用行為が商標権利者とその登録商標との関係を切り離し、登録商標の基本的な識別機能を失わせることで、権利者が市場名誉を求め、企業の発展空間を広げ、良好な企業ブランドを作り上げるといった登録商標に寄与した価値も下げられるため、登録商標の保護、商品出所の識別に寄与するという「商標法」本来の立法目的を実現することができない。

二、「逆混同」理論適用の再検討について

1、商標権は他の類型の権利と競合しやすい

商標の表現形式には、文字、図形、アルファベット、数字、三次元標識、色彩の組合せと音声など、並びに上述の要素の組合せなどがある。しかし、どんな形式による組合せであっても、例えば、文字、図形などであっても、独創的な性質をもって著作物が生まれれば、必ず著作権法の保護を受け、商標権と著作権との競合が生じることになる。一方、例えば、色彩の組合せ、三次元標識などの形式による商標は、商標権と意匠権との競合が生じやすい。また、不正競争紛争においてよくある商品名称、企業名称なども商標における文字などとの競合が生じやすい。

商標権が他の多種多様な権利と競合が生じやすいため、当該商標を使用する製品も、他の類型の権利として具現化された製品と混同しやすいのである。

2、商標権が他の権利と逆混同されやすい

以上のように、「逆混同」が商標権侵害分野における応用場面にに基づき、大企業は小企業の商標を商標として使用するのではなく、同一または類似の登録商標を他の方式により大量に宣伝・使用するのである。例えば、先行登録商標を企業名称として使用したり、または本件のように商品名称として使用したり、ひいては先行の三次元登録商標をその製品の外観設計として使用したりする。これらの使用方法は、小企業が大企業の商号権、商品名称、意匠権などにただ乗りしていると消費者に思わせ、小企業の商業名誉及びその所有する登録商標の価値を大きく低減させることに繋がってしまう。

3、不正競争防止法の規制範疇に該当すべきである

現行「不正競争防止法」において幾つかの種類の混同行為が規定されているが、商標法で同じように、その多くは「正混同」に偏り、特に「不正競争防止法」では先行権利のいずれも一定の影響力の有る権利であることを明確にしている。それに対し、逆混同については、後の使用が一定の影響力を生じさせることで先行権利が損なわれ、もし先行権利が商標権ではなく、かつ一定の影響力も有しない場合、不正競争防止法に基づき規制するのが比較的困難である。したがって、企業経営において関わりやすい商品名称、包装、改装、企業名称などを含むその他の権利についても、同時に商標権の方式による保護を行うことを検討すべきである。

先行商標権が後の使用方法によって逆混同された場合、不正競争防止法の規制範疇に該当すべきである。例えば、「最高人民法院による現在経済情勢における知的財産権審判役務大局に関わる若干問題に関する意見」(法発[2009]23号)は、次のように規定している。即ち、企業名称が目立って使用されていないが、その使用により市場の混同が生じ、または公平競争に違反した場合には、法に基づき不正競争として処理することができる。このように、逆混同は、不正競争分野において適用の根拠があることが分かる。

したがって、本件において被告側は、「人生一串」ドキュメンタリーの商品名称がその商標権に対して「逆混同」を構成したと主張したことについて、筆者も本件事実が不正競争防止法の規制範疇に該当すべきであると考えている。ただし、本稿では「逆混同」の適用のみについて議論し、本件両当事者の一方の主張を支持または否定するものではない。

2021年4月8日まで、B駅 vs. 人生一串烧烤店事件が未だ審理中のため、法院は明確な結論を出していないが、本件における被告側の訴訟思案が積極的なアプローチであると評価すべきである。筆者の見解によれば、商標権侵害及び不正競争紛争事件の多様化と複雑化に伴い、将来的に「逆混同」理論の応用場面と方向がさらに拡大していくだろう。

(作者: 北京天達共和法律事務所知財部)

パートナー弁護士・弁理士 張 嵩

弁護士・弁理士 劉 德旺



East & Concord Nanjing Office



お問い合わせ

天達共和法律事務所

<http://jp.east-concord.com/>

E-mail : ip@east-concord.com

北京本部

住所: 北京市朝陽区東三環北路 8 号
亮馬河大廈 1 座 20 階
Tel: (86-10) 6590 6639
Fax: (86-10) 6510 7030
郵便番号: 100004



上海支所

住所: 上海市虹口区東大名路 501 号
上海白玉蘭廣場 11 階
Tel: (86-21) 5191 7900
Fax: (86-21) 5191 7909
郵便番号: 200437



深セン支所

住所: 深セン市福田区福華三路
國際商會中心 2205 室
Tel: (86-755) 2633 8900
Fax: (86-755) 2633 8939
郵便番号: 518048



武漢支所

住所: 湖北省武漢市洪山区徐東大街
191 号金禾センター 29 階
Tel: (86-27) 8730 6528
Fax: (86-27) 8730 6527
郵便番号: 430070



杭州支所

住所：浙江省杭州市錢江新城劇院路
358-369 号宏程國際大廈 29 階
Tel:(86-27) 8501 7000
Fax:(86-27) 8501 7085
郵便番号:310020



成都支所

住所：成都市高新区天府二街 99 路
天府金融大廈 A 座 15 階
Tel:(86-28) 6010 8998
Fax: (86-28) 6010 9008
郵便番号:610094



南京支所

住所：南京市建鄴区江東中路 347 号
国金中心并公樓一期 36 階
Tel: (86-25) 6010 1288
Fax: (86-25) 6011 1208
郵便番号: 210019

