



News Letter



天達共和律師事務所
East & Concord Partners

目次

◆ 天達共和及び知財部ニュース -----2

- 「2022 Equal Ocean グローバル化専門サービス機構 Top10」に選出
- 2023「The Legal 500」チャイナリストにランクイン

◆ 最新知財動向 -----4

- 国家知識産権局が「專利審査指南改正案(意見再募集稿)」を發表
- 国家知識産権局が実用新案制度改革の推進

◆ 代表事例速報-----6

- 「沃隆-毎日堅果」事件、終審でも勝訴し法定賠償最高額を獲得
- 著作権侵害訴訟及び不正競争紛争事件二審で網易に5000万人民元を賠償する判決

◆ TOPICS-----9

- 第35類役務での商標登録とその使用に関する検討

「2022 Equal Ocean グローバル化専門サービス機構 Top10」に選出

2022年11月8日、Equal Ocean が主催し、天達共和が戦略的支援を行っている

「2022 Equal Ocean グローバル化サミット」が、第5回中国国際輸入博覧会（輸入博）会期中に上海で開催されました。国際関係学者、多くの国の領事館外交官、グローバル化産業チェーン企業の代表及び投資機関を含め300人余りのゲストが該サミットに出席し、第3世代グローバル化創業者のトピックにフォーカスして、中国企業の海外進出のチャンスとチャレンジについて意見交流を行いました。

サミットでは、中国ブランドグローバル化連盟が立ち上げられ、「2022 中国ブランドグローバル化指数レポート」が発表されました。その中で、「グローバル化ブランド100」リストが公表され、さらにグローバル化の各段階・各分野の代表的なサービス業者を厳選して、2022 グローバル化投資機関/FA/サービス業者 Top ランキングが選出・公表されました。天達共和は、涉外リーガルサービス分野での優れた業績が評価され、「LinkedIn」「飛書」「アマゾンクラウド科学技術」等10機関と共に、「2022 Equal Ocean グローバル化専門サービス機構 Top10」に選出されました。



天達共和は設立されてから30年の間、前身である北京対外経済法律事務所の長い歴史と成長遺伝子を継承し、「一帯一路」建設の促進、国際貿易やグローバルビジネス環境の構築への寄与等、国による高いレベルの対外開放分野において先端的な模索と積極的な貢献を行ってきました。天達共和のパートナー達は多くの企業と共に海外進出の動きに乗り、新興産業分野にも積極的に溶け込み、グローバル第3世代起業家向けに対象国の法律法規ガイドライン、プロジェクトデューデリジェンス、コンプライアンス審査、知的財産権保護、労使の安全、越境訴訟及び仲裁等の全業務チェーンの法律による保護を提供しています。



2023「The Legal 500」チャイナリストにランクイン

国際的権威ある法律格付け機関である The Legal 500 がこのほど、2023 チャイナリストを公表し、その中で、天達共和法律事務所は 11 のエリアと業務分野リストにランクインし、17 人の弁護士が推薦を受けました。

The Legal 500 の論評コメント:天達共和の知財部は 40 数名の弁護士と専利代理人で構成され、長作権に纏わる特許訴訟と非訟分野において非常に力強い優位性を持っている。商標分野において、当該チームはブランド保護戦略の制定に協力している。同チームは北京弁公室の管氷と張嵩が共同で率いている。また、天達共和のライフサイエンスと医療健康チームは M&A、企業コンプライアンス、薬品ライセンス取引、知財関連業務と独占禁止等の分野において豊富な経験を持っている。天達共和は特許、商標、著作権に関する TMT 業務において豊富な専門知識を備えている。

天達共和は、今後も現地におけるお客様の最良のパートナーであり続けるため、法律サービスにおいて弛まぬ努力を続けて参ります

The Legal 500 CHINA 2023

Now Online

RANKING PROFILES DATA

legal500.com: the world's leading legal directory.

Data-driven research since 1987.



国家知識産権局が「専利審査指南改正案(意見再募集稿)」を発表

このほど、国家知識産権局は、専利審査指南改正案(意見再募集稿)を発表した(https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/10/31/art_75_180016.html)。今回の改正案は、2021年8月に出た意見募集稿に続くもので、同日に発表された改正の説明資料によれば2021年8月稿と比較して、48項目の修正が行われており、修正されていない部分については再度の意見は募集しないとしている。以下、その修正箇所をいくつかをピックアップしてご紹介する。

(一) 第一部分第三章第9.1節 同一製品の2つ以上の類似意匠:「同一製品の全体デザインと、その如何なる部分デザインは一件の出願として出願することができない」を追加する。

(二) 第四部分第三章第4.1節 無効審判における職権審理:「必要なとき、専利権にその他明らかに専利法及びその実施細則の関連規定に違反する状況が存在することについて審理を行うことができる」を追加する。

(三) 第四部分第三章第9節 薬品専利紛争早期解決メカニズムを追加し、関連する無効審判請求書の記載事項、及び提出する証明文書、審理順序などを規定する。

(四) 第五部分第七章 遅延審査:実用新案についても遅延審査請求ができることとする。遅延期間は実用新案では年単位で指定し、遅延期限満了前に、出願人が遅延審査請求の撤回を請求することができる。

(五) 第五部分第九章 専利登録期限補償:不合理な審査遅延による期限補償について、「審査請求の日」についての説明が、2021年8月稿では実体審査段階進入通知書の発送日となっていたが、今回の意見募集稿では、実体審査請求を提出して発明専利出願の実体審査費用が支払われた日に変更されている。

(六) 第五部分第十一章 専利開放許諾:専利権者は、許諾使用料計算根拠及び方式の簡単な説明を提出しなければならないが、また、使用料は、固定費用基準支払による場合、2000万円を超えない、ロイヤルティ支払いの場合、総売上高の20%を超えない、などとある程度の基準を記載している。



国家知識産権局が実用新案制度改革を推進

国家知識産権局はこのほど、「知的財産権保護の強化に関する意見」を着実に実施する推進計画を公表した。その中で注目すべき計画内容には次に掲げるものが含まれている。

- 実用新案制度改革の推進、明らかに進歩性を備えていない審査を導入する(2025年12月末までに完遂)

- 引き続き専利商標審査能力の向上を図り、発明専利審査所要期間を16.5ヶ月以内まで短縮し、一般状況において商標登録審査所要期間を7ヶ月に留め、マドリッド協定の領域指定に関する実体審査平均審査所要期間を4ヶ月以内に留める(2022年12月末までに完遂し、継続推進)

- 「中華人民共和国専利法実施細則」「専利審査指南」の改正を推進する(2022年12月末までに完遂し、継続推進)

- 「中華人民共和国植物新品種保護条例」改正案を策定する(2022年12月末までに完遂)

- 「越境EC知的財産権保護指南」を制定・公布する(2022年12月末までに完遂)

- 「展示会知的財産権保護ガイダンス」を制定・公布する(2022年12月末までに完遂)

- 「農業植物新品種保護審査指南」を作成し、農業植物新品種権の受理件数7000件以上、登録件数3000件以上を成し遂げ、審査所要期間を15日までに短縮する。林草新品種保護管理システムを立ち上げ、林草植物新品種権審査・承認のスマート化と便利化改革を推進する(2022年12月末までに完遂)

- 行政法執行機関の犯罪嫌疑事件の移送に関する規定を厳格に実行し、事件の移送基準と手続を整え、行政法執行と刑事司法とがリンクしている代表的な事件を処理する(2022年12月末までに完遂)

知的財産保護センターの設立を推進し、健全な知的財産紛争快速処理メカニズムを構築する(2025年12月末までに完遂)。



「沃隆-每日坚果」事件、終審でも勝訴し

法定賠償最高額を獲得

天達共和・杭州オフィスのパートナー楊金華弁護士、薛駒弁護士が代理を務めた、青島沃隆食品股份有限公司より夏邑県の某貿易有限会社、河南の某商貿有限公司、夏邑県の某食品有限公司、何氏、王氏を訴えた著作権侵害紛争事件において、浙江省杭州市中級人民法院による一審、浙江省高級人民法院による二審を経て、現在、終審判決が効力を生じた。



案涉美术作品



案涉侵权产品外包装

浙江省杭州市中級人民法院の一審判決では、被告側の3社に対し青島沃隆食品股份有限公司の経済損失及び侵害を制止するために支払った合理的な費用を合わせて500万人民元の賠償を命じ、2人の自然人株主が上記の賠償金について連帯賠償責任を負うことを命じた。二審の浙江省高級人民法院も、原判決を維持する判決を下した。本件は「中華人民共和国著作権法」が2020年11月1日に改正され、法定賠償最高額を50万人民元から500万人民元に引き上げた後、法定賠償最高額の500万人民元で賠償判決を下した事件であり、浙江法院が知的財産権を力強く保護することを表し、極めて代表的な意義を持っている。

楊弁護士は本件に関する依頼を受けた後、権利侵害の証拠を全面的に分析し、判決賠償額と密接にかかわる原告の作品の知名度、権利侵害製品販売への貢献度、被告の権利侵害に関する主観的悪意、侵害規模、利益率等の要素について積極的かつ十分に立証し、法院による高判決賠償額を確



定するために力強い根拠となるものを提供した。同時に、楊弁護士は各権利侵害主体同士の関連性についてもきめ細かく整理し、提訴相手の3社は共同権利侵害に該当し、自然人株主が連帯賠償責任を負うという訴訟戦略を確立したことも本件の手続きにおいてハイライトの一つである。多くの知的財産権侵害事件において、行為者は先ず会社を設立し、会社名義で権利侵害行為を実施し、さらに法人格の独立を通じて個人による権利侵害責任を逃れようとするのが多々あり、楊弁護士は調査を通じて、3社は同じ村にある企業で、株主の王氏と何氏は夫婦関係にあることを発見し、会社スタッフも高い割合で重複しており、業務も重なり、権利侵害意思のやり取りは明白であり、被告側3社は共同権利侵害に該当すべきで、同時に2人の自然人独資株主は、その個人財産が会社財産から独立していることを証明するすべがなかったため、会社債務について連帯賠償責任を負わなければならないと認識し、これらの主張も一、二審法院の支持を得られた。

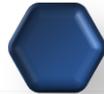
著作権侵害訴訟及び不正競争紛争事件

二審で網易に5000万人民元を賠償する判決

11月30日、広東省高級人民法院は広州網易公司、上海網之易公司会社より深センミニゲーム公司を訴えた著作権侵害及び不正競争紛争事件について終審判決を下し、深センミニゲーム会社の行為が不正競争に該当すると認定し、判決でゲーム中の230の権利侵害要素を削除し、網易会社に5000万元を賠償することを命じた。調べによると、これは中国国内のゲーム権利侵害紛争事件で判決を下した最高賠償額である。

「Minecraft」(中国語名:我的世界)は、スウェーデンのMojang社が2009年に開発し全世界を風靡したサンドボックスビデオゲームで、2016年5月、網易公司是同ゲームの中国エリアでの独占運営権を獲得し、如何なる知的財産権侵害行為や不正競争行為に対しても権利保護を行うことができると宣言した。一方、深センミニゲーム社は同月、携帯電話Android端末で「ミニワールド」をアップロードし、その後、携帯電話ios用アプリやパソコン用アプリを相次いでアップロードした。2019年、網易公司是深セン市中級人民法院に訴訟を提起し、「ミニワールド」の複数のゲーム核心要素が「Minecraft」をコピーし、両ゲームの全体画面が非常に類似しており、著作権侵害及び不正競争に該当するもので、ミニゲーム社に対し権利侵害の停止、影響の除去、5000万人民元の賠償等を命じるよう法院に訴えた。深セン中級法院による一審では、「ミニワールド」が著作権侵害に該当す





るとの認定を下し、ミニゲーム社に権利侵害となっているゲーム要素の削除と網易会社に対し 2113 万元余りを賠償するように命じた。その後、双方とも判決を不服とし、広東高級法院に控訴した。



我的世界



迷你世界

広東高級法院は、2つのゲーム全体の画面が撮影に類似した手法で作上げた作品、即ち新著作権法の「視聴作品」に該当するもので、両者の類似点はゲーム画面ではなくゲーム要素の設計であるため、網易会社の著作権侵害に関する訴訟請求を却下した。また、法院では「ミニワールド」と「Minecraft」は遊び方やルールにおいて極めて似ており、ゲーム要素の細かい部分に多くの類似点があり、すでに合理的な見本の限度を超えている、ミニゲーム社はゲーム要素の設計を剽窃する形で、他人の知的成果中の重要で核心となる個性的な商業価値を直接かすめ取り、他人の経営利益を不当に横取りする手段でビジネスチャンスを奪い、不正競争に該当するとの判断を示した。賠償額の確定において、法院としては、ミニゲーム社が権利侵害側として、経営所得関連データを把握しているはずだが、正当な理由がなく法院への提出を拒否したため、不利な推定の法的結果を負うべきとし、第三者プラットフォームより示された「ミニワールド」のダウンロード件数、収入データ等の優位性証拠を基に、様々な方法を総合的に計算した結果、いずれもミニゲーム社の権利侵害によって得た利益が網易会社の請求額よりも遥かに超えていることを示しているため、その賠償請求額を全額支持した。





第 35 類役務での商標登録とその使用に関する検討

今まで、第 35 類の「他人のためのマーケティング(替他人推銷)」役務商標への理解については常に議論の余地があり、小売やスーパーマーケットに対応した業態を経営する商標登録者に大きな困惑をもたらしている。特にこの 2 年間、EC 業界の発展に伴い、ネットショップは消費者が日常的に買い物をする重要なチャネルになっている。業者の EC プラットフォームの参入に当たり、いつの間にか多くの EC プラットフォームが第 35 類の「他人のためのマーケティング」役務に登録された商標の提供を業者に求め始め、それをネットショップ開業の必須条件としていた。一方、筆者はここ 2 年の間、一連の商標 3 年間不使用取消案件を代理したが、業者は有効な「他人のためのマーケティング」に関する証拠を提出できず、商標が最終的に取消されるケースが生じた。従って、かつて「万能商標」と言われてきた第 35 類商標は、今では時限爆弾のように業者を悩ませている。

このような背景の下で、国家知識産権局は 2022 年 12 月 7 日付け「第 35 類役務商標登録出願とその使用に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)を公布し、第 35 類役務項目の特徴及び当該類役務項目への正しい理解と使用について系統的な説明を行い、第 35 類役



務項目のサービス項目の内包と外延を明確にした。「ガイドライン」の公布は、第 35 類役務項目の内包を纏め、その他の市場主体又は個人への広告サービス、商業管理サポート等のサービスの提供に従事しない場合、第 35 類関連サービスにおいて商標登録を出願する必要がないことを明確にした。

▶ 第 35 類役務に対する理解

第 35 類において、今までは広告関連サービス、他人のためのマーケティング、輸出入代理、商品や役務の取引のための双方へのオンライン市場の提供等の類別が、業者が通常登録に力を入れている役務項目であり、それと同時にここ2年の間論争の比較的大きい役務項目でもあり、「ガイドライン」においてこれらの項目について明確な解釈を行った。

広告関連役務	他人の製品や役務のために広告を行ったり、広告を制作したり、或いは広告企画等の役務を提供したりすることを指し、それには自分の製品や役務行為のために直接広告したり、広告宣伝を行ったり、または他人に依頼して自分の製品や役務のために広告したり企画を行ったりしてもらう等は含まれない。自分が実際に経営している商品又は役務について広告宣伝を行う必要がある場合、経営している商品又は役務の商標を用いて広告宣伝を行わなければならない。
他人のためのマーケティング	他人を手助けし、商品や役務に関する市場での販売量を上げるために、具体的なアドバイス、企画等のサービスを提供することを指す。それには小売や卸売等の形で消費者に直接自己の商品や役務を販売することが含まれず、他人の商品や役務を販売してその差額を稼ぐことも含まれない。経営活動として、他人のブランド製品を販売するだけで一定の差額を稼ぐ場合、それが従事する経営活動は実際には小売に該当し、他人のためのマーケティングには該当しない。
輸出入代理	関連ビジネス主体より専門の代理サービスを提供することで他人の商品のために輸出入貿易等事項の手続を行うことを指す。それには売買の形で自分の商品について取引することが含まれず、また、自ら自己の製品の輸出入業務を行うことなども含まない。



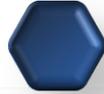
商品や役務の取引のための双方へのオンライン市場の提供	関連ビジネス主体が取引双方に対し同一オンラインプラットフォームを提供し、当該プラットフォームに集まった売手から提供される商品や役務で一つの集合市場を形成し、買手はプラットフォームに登録することで必要な商品や役務を選ぶことができることを指す。それにはオンライン店舗を開設して販売活動を行う等のことを含まない。 ¹
----------------------------	--

➤ 第 35 類役務の使用

これまでの関連事案において、大部分の法院の判決は基本的に上記の解釈の原則に則っているが、一部の判決では異なる見解が示されている。例えば(2014)粵高法民三終字第 123 号判決書のように、広東省高級人民法院では、実際の経営において多くの小売業者が第 35 類の「他人のためのマーケティング」の類別で商標登録を出願し、その商標を実際にショッピングモールやスーパーマーケットの役務範囲内で使用し、業者のこのような実際の使用行為は、関連公衆にも同様の情報を明確に伝えており、時間が経つにつれ、関連公衆も当該商標の認められた使用範囲がショッピングモールやスーパーマーケットであると認識するようになるには十分である。商品または役務が類似しているか否かの認定では、関連公衆の商品や役務に関する一般認識で総合的に判断しなければならないため、広東省高級人民法院ではショッピングモール、スーパーマーケットと第 35 類の内「他人のためのマーケティング」役務カテゴリーと同類役務に該当すると認定した。

「ガイドライン」の公布によって、ショッピングモールやスーパーマーケット等の小売サービスと「他人のためのマーケティング」役務との関連性等に関する論争に漸く終止符が打たれた。つまり、ショッピングモールやスーパーマーケット等の経営主体が場所提供等の形で商品または役務の提供者とビジネス提携を行っていることを証明でき、かつ提供した証拠で取扱業者が販売している商品または役務のために広告、企画、宣伝、コンサルティング等の役務を提供していることを認定するのに十分である場合、上記の行為は、「他人のためのマーケティング」役務における商標法上の使用に該当するものである。それと同時に、単純な商品販売で利益を得る行為は「他人のためのマーケティング」役務に該当しないことがより一層明確になった。

¹ 「第 35 類役務商標登録出願とその使用に関するガイドライン」
https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=180686&collID=66



中国で使われている「商品役務区分表」にある項目は、主に「ニース分類」に規定されている項目の翻訳に由来するものであるため、単純小売業態に対応していない役務項目は「ニース分類」の遺留問題である。一方、現実において、小売サービス業態が多く存在し、商標登録需要も多い。従って、今回の「ガイドライン」においても、上記の状況に該当する商標がどの役務カテゴリーで登録できるかを明確にしておらず、このことは、今後も引き続き議論される問題だと考えている。

➤ 既存の第 35 類役務商標に関する提案

第 35 類で商標登録を行った権利者は、商標を規則正しく使用し、店頭での商標使用は、自らが生産した商品を販売するためである場合、「他人のためのマーケティング」役務での使用に該当しないため、認められた使用役務項目について使用行為が存在するか否かを改めて確認し、関連証拠を保存し、既登録商標に関する他人からの不使用取消審判を防止できるようにすべきである。企業から提供された商品や役務の商標知名度が高く、他人による抜け駆け登録を防ぐために第 35 類に関する防御的出願が可能だが、第 35 類の役務項目での実際の使用がなければ、他人から 3 年間不使用による取消審判を請求されるおそれがあるため留意する必要がある。

出典：天達共和法律事務所

パートナー弁護士・弁理士 薛侖

商標弁理士 李瀟





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 22 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
上海白玉蘭広場 11 階

Tel: (86-21) 5191 7900

Fax: (86-21) 5191 7909

郵便番号: 200080

深セン支所

住所: 深セン市福田区金田路 3088 号
中洲大廈 22 階

Tel: (86-755) 2633 8900

Fax: (86-755) 2633 8939

郵便番号: 518026

武漢支所

住所: 湖北省武漢市洪山区徐東大街
19 号金禾センター28-29 階

Tel: (86-27) 8730 6528

Fax: (86-27) 8730 6527

郵便番号: 430074

杭州支所

住所: 浙江省杭州市錢江新城劇院路
358-369 号宏程国際大廈 29 階

Tel: (86-571) 8501 7000

Fax: (86-571) 8501 7085

郵便番号: 310020

成都支所

住所: 成都市高新区天府二街 99 号
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: 江蘇省南京市建鄴区江東中路 347
号国金センターオフィスビル一期 36 階

Tel: (86-25) 8317 8000

Fax: (86-25) 8317 8111

郵便番号: 210019

西安支所

住所: 西安市高新区丈八二路 11 号
永威時代中心 27 階

Tel: (86-29) 8572 7895

Fax: (86-29) 8575 3463

郵便番号: 710065

北京東城区支所(デジタル化)

住所: 北京市東城区東直門南大街 1 号
ラッフルズシティー北京 オフィスビル 17 階

Tel: (86-10) 6590 6639

Fax: (86-10) 6510 7030

郵便番号: 100007

広州支所

住所: 広州市天河区珠江新城洗村路
5 号凱華国際中心 39 階

Tel: (86-20) 3885 7515

郵便番号: 510623