

特許庁委託
ジェトロ知的財産権情報

中国の 知的財産権侵害 判例・事例集

2006年3月

JETRO

はじめに

我が国とアジア太平洋地域との経済的相互依存関係の深まりの中で、今後とも我が国企業の同地域への進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれるところ、我が国企業が今後地域社会において事業を展開していく前提として、商標・意匠・特許等の知的財産権が国内のみならず投資先においても適切に保護されることが不可欠となっています。

開発途上国における知的財産権制度は WTO・TRIPS 協定の成立、APEC の進展などを受けて近年急速に整備されてきたものの、いまだに不備な部分が残されており、また制度が存在していても運用面、特にエンフォースメントが適切になされていないため、一般的に投資先としての知的財産権保護とそれにより生じる収益の回収が十分になされていない状況がみられます。

特に、アジア太平洋地域においては、商標・意匠を中心に、我が国企業の製品に対する模倣が相当程度増加しつつあり、我が国企業の真正商品のマーケットシェアおよび企業のイメージに悪影響を及ぼしています。

このような状況下、ジェトロでは、平成 9 年度より特許庁から委託を受け、「海外知的財産侵害対策強化事業」として、海外における我が国企業の知的財産保護に関する各種事業を実施しております。

ここに本事業において収集した情報を基に、「中国の知的財産権侵害 判例・事例集」を作成しましたのでお届けします。また、ジェトロホームページにおいても同情報をご覧頂くことが可能です。(http://www.jetro.go.jp/jetro/activities/overseas/manual.html)
本事業及び本書が皆様のお役に立てば幸いです。

2006 年 3 月

日本貿易振興機構
経済分析部
知的財産課

目次

【特許権】	3
1. 均等論と「余計指定原則」に係る特許権侵害紛争事件.....	3
2. 特許権者の自白に係る特許無効裁定取消行政訴訟事件.....	7
3. 実用新案特許の職務考案の報酬の計算に係る報酬請求事件.....	10
4. 会社の欠損を理由とする職務考案者への報酬支払の拒絶に係る報酬請求事件.....	14
5. 特許権の間接侵害に係る特許権侵害紛争事件.....	18
6. 訴訟手続における営業秘密の取扱いに係る特許権侵害紛争事件.....	21
【商標権】	26
7. 商標の抜け駆け登録に係る登録商標取消紛争事件.....	26
8. 損害賠償の計算及び定額賠償の適用に係る商標権侵害紛争事件.....	31
9. 上海上島珈琲食品有限公司の「上島」登録商標取消紛争事件.....	38
10. 商標権侵害における建物管理者の連帯責任に係る商標権侵害紛争事件.....	43
11. 一区域のみで有名な「著名商標」に係る商標権侵害紛争事件.....	46
12. インターネットのリアルネームと商標権の衝突に係る商標権侵害紛争事件.....	51
【著作権】	55
13. TOEFL試験問題の複製・販売に係る著作権及び商標権侵害紛争事件.....	55
14. カラオケ店でのMTVの上映に係る著作権侵害紛争事件.....	60

15. 著作権者の表示に係る著作権侵害紛争事件.....	64
16. 検索エンジンでの歌曲のMP3ファイルのダウンロードサービス提供に係る著作権侵害紛争事件.....	68
17. 中国音楽著作権協会の原告適格性に係る著作権侵害紛争事件.....	72
【不正競争・営業秘密】.....	76
18. 知名商品の包装、装飾に係る不正競争紛争事件.....	76
19. 顧客名簿及びビジネスモデルの営業秘密性に係る営業秘密侵害紛争事件.....	81
20. 営業秘密を知る従業員の独立に係る営業秘密侵害紛争事件.....	86

【特許権】

1. 均等論と「余計指定原則」に係る特許権侵害紛争事件

1. 事件の性質

特許権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：大連新益建材有限公司及び大連仁達新型墙体建材廠による特許権侵害紛争事件

争点：均等論の適用及び余計指定原則（中国語では「多余指定原則」）

3. 書誌的事項

第一審：大連市中級人民法院（2003）大民知初字第25号

原告：大連仁達新型墙体建材廠（以下「仁達廠」という）

被告：大連新益建材有限公司（以下「新益公司」という）

第二審：遼寧省高級人民法院（2004）遼民四知終字第67号

上訴人：大連新益建材有限公司

被上訴人：大連仁達新型墙体建材廠

再審：最高人民法院（2005）民三提字第1号

申立人：大連新益建材有限公司

判決日：2005年8月22日

関連条文：「特許法」第56条、「特許法実施細則」第20条、第21条

出典：中国法院網

4. 事件の概要

（1）事実関係

1998年、王某は第三者と共同で設計したコンクリート薄壁筒体部材につき実用新案特許

権を申請し、1999年10月13日に国家知識産権局から「コンクリート薄壁筒体部材」の実用新案特許権を付与された（特許権者は王某、実用新案登録番号はZL98231113.3）。当該実用新案特許請求の範囲の内容は次のとおりである。

コンクリート薄壁筒体部材の一種であり、これは筒体部とその両端の筒口を封じる筒底部で構成される。その特徴として、上記筒底部が少なくとも2層以上のガラス繊維布を積層して作られ、各ガラス繊維布間は1層の硫アルミン酸塩セメントの無機凝固剤又は鉄アルミン酸塩セメントの凝固剤により接着され、筒底部両側面もそれぞれ1層の硫アルミン酸塩セメントの無機凝固剤又は鉄アルミン酸塩セメントの凝固剤で覆われ、同様に上記筒体部も少なくとも2層以上のガラス繊維布を積層して作られ、各ガラス繊維布間は1層の硫アルミン酸塩セメントの無機凝固剤又は鉄アルミン酸塩セメントの凝固剤により接着され、筒体部の内表面と外表面もそれぞれ1層の硫アルミン酸塩セメントの無機凝固剤又は鉄アルミン酸塩セメントの凝固剤で覆われている。

2001年に、王某及びその授権を受けた湖南某会社は、仁達廠と独占的实施権の許諾契約を締結し、上記実用新案の特許権を仁達廠が使用することを許諾した。

2002年初めに、仁達廠は、遼寧省大連で新益会社が生産した本件に関わる製品を市場において販売しているのを発見した。当該製品の主要な技術的特徴は、筒体部が1層のガラス繊維布を2層のセメント無機凝固剤に挟み、筒体部の両端を封じる筒底部もまたセメント無機凝固剤から作られるが、その中にガラス繊維布はないことである。本件実用新案特許権と比較すると、当該薄壁筒体部はガラス繊維布が1層少なく、筒底部にはガラス繊維布が挟まれていない。仁達廠は、新益公司を被告として、大連市中級人民法院に提訴した。

（2）第一審判決、第二審判決

大連市中級人民法院の第一審判決は、審理を通じて次のとおり判断した。

「本件に関わる製品及び本件に関わる特許権には違いがあるものの、本質的な区別は存在しない。当該製品の筒体部及び筒体部の両端を封じる筒底部の構造は、本件に関わる特許権の前半部分と同じである。当該製品の筒体壁部の内部構造は2層のセメント無機凝固剤で1層のガラス繊維布を挟み、筒底部にはガラス繊維層がなく、これと本件に関わる特許権の関連する筒体部、筒底部の構造は文言的描写のうえでは異なるが、本件に関わる特許権の主体的部分は筒体部であり、セメント層の間壁にガラス繊維布の層を加えることで壁部を強固でかつ薄いものとし、その内部容積を増加し、そしてその階層構成面の重量を大幅に軽減した。つまり、内部容積を増加させ、重量を軽減させることは、主に筒体壁部を軽くし、薄くしたことによるものであり、筒底部はセメントモルタルの染込み防止作用のみを果たし、その役割は副次的なものである。また、筒体壁部にガラス繊維布の層を追加することで強度を増す機能が得られ、かつ壁の厚さを減らすことで中空体積を増加する

効果を得られる。本件に関わる製品の具体的な技術的特徴と本件に関わる特許権の独立請求項における必須の技術的特徴とを比較すると、手段のうえでは、両者共にセメント無機凝固剤の層の間にガラス繊維布を追加し、本質的には共にセメント層の間にガラス繊維布を追加した構造であり、1層と2層は単なる数字の差であり、この種類の差は質的な変化を引き起さない。よって、両者の手段は基本的に同じである。機能のうえでは、両者はガラス繊維布層を追加することで薄壁の強度を増す機能を持たせ、特に薄壁が外圧を受けて変形する引張強度を増す機能を持たせ、両端に蓋のある薄壁筒体部は、外圧による変形を主に筒体壁部に生じ、従って薄壁が外圧を受けて変形する引張強度を増す機能は主に筒体壁部に現れ、両端の筒底部は主に封じる作用を果たし、受けるのは円周方向の圧力であるから、壁層間にガラス繊維層を追加することは、筒底部の圧縮応力を強化するのではなく、単に筒体壁部においてセメント層間にガラス繊維層さえ追加すれば、変形の引張強度を増す機能に達し、形成された機能は本件に関わる特許権の機能と基本的に同じである。効果のうえでは、両者は共に筒体部の重量及び階層面の重量を軽減しており、効果は基本的に同じである。上記の比較から、当該領域における普通の技術者は必要に応じてガラス繊維層数の多少を選択し、かつ機能の本質的な変化を引き起さない構造を選択することができ、創造的な労働を経なくても想到することができ、かつ基本的に同じ効果を達成する。従って、本件に関わる製品は手段、機能及び効果のうえで、本件に関わる特許権と基本的に同じであり、均等である。」

大連市中級人民法院はこのように判示し、新益公司に対し、損害賠償責任及び謝罪広告を命じる判決を下した。

新益公司は、この判決を不服とし控訴したが、遼寧省高級人民法院の第二審判決は、原審を維持する判決を下した。

(3) 再審判決

2004年7月、新益公司は最高人民法院に再審を申し立てた。2004年12月に最高人民法院は(2004)民三監字第27号民事裁定を出し、本件を再審することにした。2005年8月22日、最高人民法院は(2005)民三提字第1号の判決により、遼寧省高級人民法院の第二審判決を取り消し、仁達廠の請求を棄却した。理由は以下のとおりである。

「最高人民法院は、いわゆる余計指定原則(中国語では「多余指定原則」)を軽率に準用することに賛成しない。権利侵害で訴えられた製品の筒底部のセメント無機凝固剤の中にはガラス繊維布がなく、特許権の筒底壁部の層構造と比較して、同一の特徴をもつものではなく、均等な特徴でもない。権利侵害で訴えられた製品の筒体部の『セメント剤の中に一層のガラス繊維布を挟む』と、特許権の筒体部の『セメント剤の中に少なくとも二層以上のガラス繊維布を挟む』とは基本的に同じ効果を得られるものではなく、権利侵害で訴えられた製品の筒体部の技術的特徴と、特許権の相応する技術的特徴とは均等な特徴を構成するものではなく、まして同一の特徴をもつものではない。このため、権利侵害で訴え

られた製品は特許権の保護範囲に抵触しておらず、新益公司の行為は本件に関わる特許権の侵害を構成しない。原審判決は特許権の主体部分が筒体部であり、筒底部が副次的な役割を果たすことを理由としたが、筒底部の層構造が特許請求の範囲に明確に記載された必須の技術的特徴であることを軽視し、その技術的特徴の比較をしないばかりか、筒体部のガラス繊維布の『1層』と『少なくとも2層以上』の理解においてもその数字の差のみであると間違った認識をし、ひいては均等な特徴の構成要件と合致し、均等侵害が成立すると判断したことは、法律適用の誤りであり、是正されなければならない。

5. 解説

現在、中国の特許権侵害訴訟における均等論の適用については、「最高人民法院による特許紛争案件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」に原則的規定がある。均等論を適用して特許権侵害を構成するか否かを判断することには、複雑な専門的かつ技術的な問題にかかるという側面だけでなく、この判断が強い主観的色彩を帯びているという側面がある。

均等論における判断方法としては、2種類の異なる観点があり得る。1つは、「全体的効果の分析」であり、もう1つは、「各要素の比較」である。「全体的効果の分析」方法は、特許請求の範囲と権利侵害で訴えられた製品の全ての技術的特徴について全体的効果の分析を行うものであるのに対し、「各要素の比較」方法は、特許請求の範囲における技術要素ごとに分析比較を行うものである。後者の方法においては、権利侵害で訴えられた製品の技術要素が、対応する特許請求の範囲の各要素を具備し、又は均等であることを要求する。本件再審判決において、最高人民法院は、その司法解釈において規定した均等論の判断基準に基づき、「各要素の比較」方法に依拠している。

また、本件再審判決において、最高人民法院は、「余計指定原則」の軽率な適用には賛成しないことが明確にされており、今後の中国の特許権侵害訴訟においては、「余計指定原則」は基本的に適用されなくなったといえよう。

6. 企業へのメッセージ

最高人民法院は、「余計指定原則」を安易に適用して特許侵害をみだりに認めることに対し、警鐘を鳴らした。企業としては、特許申請時において、特許請求の範囲の記載の仕方にも十分注意し、「余計な」構成要件を付加しないように留意すべきである。

また、本件再審判決においては、最高人民法院が、終審であるべき第二審判決を覆し、下級審の誤った法適用を是正したという意味でも意義がある。企業としては、今後、各具体的案件において、第二審判決が最高人民法院の再審判決により覆される可能性がないかどうかについても、一定の配慮をすることが必要である。

2. 特許権者の自白に係る特許無効裁定取消行政訴訟事件

1. 事件の性質

特許無効裁定取消行政訴訟事件

2. 事件名、争点

事件名：胡兵が、国家知的財産権局特許再審査委員会による特許無効裁定の取消を求めた事件

争点：特許権者の自白は、必然的に法律上の拘束力を生じるか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2005）一中行初字第 361 号

原告：胡兵

被告：国家知的財産権局特許再審査委員会

判決日：2005 年 9 月 20 日

第二審：北京市高級人民法院（2005）高行終字第 441 号

上訴人：胡兵

被上訴人：国家知的財産権局特許再審査委員会

判決日：2005 年 12 月 20 日

関連条文：「特許法実施細則」第 30 条、「行政訴訟法」第 61 条第 3 項、最高人民法院「『中華人民共和国行政訴訟法』執行における若干問題についての解釈」第 70 条

出典：北京法院網

4. 事件の概要

（1）事実関係

胡兵は、01213645.x 号「防音、保温、断熱、水圧防止型カラーパネル屋根」の実用新案特許（以下「本件特許」という）の特許権者である。

2003 年 11 月、飛虹公司是、特許法の関連規定に合致しないことを理由として、特許再審

査委員会に対し、当該特許権の無効を請求した。特許再審査委員会は、審査を行い、2004年10月20日に第6536号無効裁定を出し、本件特許は無効であるとの裁定を下した。胡兵はこれを不服とし、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審判決の概要は、以下のとおりである。

胡兵は、口頭審理過程において、本件特許説明書第1ページに記述する背景技術は本件特許の現有技術であることを明確に認めている。従って、胡兵は本件特許説明書に記載する背景技術が本件特許出願日の前に公衆の知り得る技術であったという事実をすでに認識していたと判断すべきである。特許再審査委員会が、この判断に基づき本件特許説明書に記載する背景技術は現有技術であると判断することは何ら不当ではなく、然るべき法律効果は、胡兵が自ら負うべきである。特許再審査委員会が、胡兵の承認に基づき本件特許説明書に記載する背景技術は現有技術であると判断することは、法律規定に違反しない。特許再審査委員会は、第6536号無効裁定において「審査手引」の規定に従い本件特許の創造性に対して評価を行ったといえる。胡兵が、特許再審査委員会は「審査手引」の規定に違反したことを理由として、その法律適用は誤りであると主張することは事実的根拠がなく、これを支持しない。「行政訴訟法」第54条第1号の規定に基づき、特許再審査委員会第6536号の無効裁定を支持する。

胡兵は、上記判決を不服として北京市高級人民法院に上訴し、第一審判決及び特許再審査委員会第6536号の無効裁定の取消、並びに01213645.x号の実用新案の有効を維持するよう求めた。

(3) 第二審判決

第二審判決の概要は、以下のとおりである。

各当事者の争点は、胡兵が口頭審理過程において本件特許説明書第1ページに記述した背景技術が現有技術であると承認した行為が、法律上の拘束力を生じるか否かという点にある。「自白」とは、一方当事者が他方当事者の主張する自己に不利な事実について明確な承認又はある種の表示を行うことであり、これにより然るべき法律上の効果を生じる訴訟行為である。本件において、特許権者である胡兵は、口頭審理過程において、説明書第1ページの背景技術は本件特許の現有技術を構成すると承認しており、かかる行為はすでに自白を構成する。信義誠実の原則に基づき、一般的な状況における自白は法律上の拘束力を生み、当事者はそれを翻すことはできない。但し、自白にも例外があり、特殊な状況、即ち当事者の自白が国の利益、公共の利益又は他人の適法な利益を侵害する可能性がある場合は、自白の法的効果は制限を受けなければならない。本件において、胡兵は本件特許説明書第1ページに記述した背景技術は現有技術であると自白したが、現有技術とは、出願日前に国内外の出版物において公開発表され、国内で公開利用又はその他の方式によ

り周知となっている技術をいう。胡兵が自白した現有技術は一旦、法律により確認された後、いずれの者もこの現有技術に基づき他人の特許権は無効であるとの審決を請求することができる。胡兵の自白は他人の利益を侵害する可能性があるため、胡兵の自白は制限を受けるべきであり、かつ法的拘束力を生じない。胡兵が明確に自白した状況において、特許再審査委員会は飛虹公司に対しその主張を証明する挙証又は職責に基づき関連事実を調査し、胡兵が自白した内容が客観的にすでに現有技術を確実に構成することを証明するよう要求すべきだったのであり、胡兵が自白した内容を直接に現有技術であると確認すべきではない。以上をまとめると、特許再審査委員会第 6536 号の無効審決及び第一審判決の事実認定、法律適用は全て不当であり、本法院はこれを是正する。上訴人胡兵の上訴理由は成立し、その上訴請求を支持しなければならない。これにより、「特許法実施細則」第 30 条、「行政訴訟法」第 61 条第（3）号、最高人民法院「『中華人民共和国行政訴訟法』執行における若干問題についての解釈」第 70 条の規定に従い、以下のとおり判決する。

- 一、北京市第一中級人民法院（2005）一中行初字第 361 号の行政判決を取り消す。
- 二、国家知的財産権局特許再審査委員会第 6536 号の無効裁定を取り消す。

5. 解説

「自白」とは、一方当事者が他方当事者の主張する自己に不利な事実について明確な承認又はある種の表示を行うことであり、これにより然るべき法律上の効果を生じる訴訟行為である。信義誠実の原則に基づき、一般的な状況における自白は法律上の拘束力を生み、当事者はそれを翻すことはできない。

但し、自白にも例外があり、特殊な状況、即ち当事者の自白が国の利益、公共の利益又は他人の適法な利益を侵害する可能性がある場合は、自白の法律的效果は制限を受ける。本件においては、胡兵が自白した現有技術が一旦、法律により確認されてしまうと、いずれの者もこの現有技術に基づき他人の特許権は無効であるとの審決を請求することができることになるので、胡兵の自白は他人の利益を侵害する可能性があるため、胡兵の自白は制限を受けるべきであり、かつ法的拘束力を生じないとされたものである。これは、公知技術には、特許権者又は出願者の私的権利だけでなく、善意の第三者の権利や国及び社会全体の利益も関係することによる。

6. 企業へのメッセージ

本件判決のように、特許権に関する審理において、ある技術が現有技術であることの自白について制限される場合がある。企業としては、特許出願前に先行技術等について十分な調査を行い、できるだけ適切な出願書類を作成しておくとともに、審理手続において必ずしも無制限に主張し得るわけではないことに留意することが望まれる。

3. 実用新案特許の職務考案の報酬の計算に係る報酬請求事件

1. 事件の性質

実用新案特許の職務考案者による報酬請求事件

2. 事件名、争点

事件名：実用新案特許の職務考案者たる陳宏遠が上海交運股份有限公司を報酬に関して訴えた事件

争点：職務考案の報酬の計算

3. 書誌的事項

第一審：上海市浦東新区人民法院

原告：陳宏遠

被告：上海交運股份有限公司

第二審：上海市第一中級人民法院

上訴人：陳宏遠

被上訴人：上海交運股份有限公司

関連条文：「特許法」第 16 条、「特許法実施細則」第 74 条

出典：上海市第一中級法院網

4. 事件の概要

(1) 事実関係

陳宏遠は、上海交運股份有限公司（以下「交運公司」という）を定年退職した元職員であり、本件実用新案特許の 3 名の考案者のうちの 1 人である。

陳宏遠は、交運公司に在職中は、本件訴訟に係る実用新案特許である「2 次伝動遊星歯車式椅子角度調節器」の開発考案業務に携わっていた。実用新案特許権者である交運公司は、1997 年より上記実用新案特許権を実施し、かなりの経済的利益を得たが、考案者に対する報酬の支給はしていなかった。

(2) 判決

第一審判決では、被告である交運公司是、判決書の発効日から 10 日以内に、特許番号 ZL97206724.8 の「2 次伝動遊星歯車式椅子角度調節器」の実用新案特許の実施により取得した経済的利益から、原告陳宏遠に対し、合理的な報酬 70,616.38 元を支払えとの判決が下された。本件では、訴訟に係る実用新案特許の考案者が陳宏遠 1 名ではなかったため、まず、全ての考案者が得るべき合理的報酬総額を確定した上で、次に、共有物を等分する原則により算出したものである。

陳宏遠は上訴したが、第二審では、陳宏遠の第二審期間中における上訴の取下げが認められ、当事者双方は原審判決に従うこととなった。

5. 解説

本件第一審判決は、以下のとおり、いくつかの論点を含んでいる。

(1) 手続き上、1 名の考案者のみが訴訟を提起した場合、その他の考案者を本件の当事者として追加すべきか否か

本件訴訟の主任裁判官が判決後に執筆した文献（上海第一中級人民法院民五庭補佐裁判官劉静著「職務発明の考案者が特許報酬を主張する事件において注意すべきいくつかの問題」（『上海第一中級人民法院網』掲載））によれば、この問題を考えるにあたっては、2 つの異なる見解があるという。

第 1 の見解は、特許報酬は分割可能な財産であり、本件は必ずしも必要的共同訴訟ではないことから、他の考案者を訴訟に参加させる必要はないというものである。

第 2 の見解は、次のようなものである。すなわち、1 名の考案者報酬を決定するには、まず関係する特許が普及、応用される過程で獲得する経済的利益の総額を認定する必要があるから、当該特許の報酬総額を算出してからでなければ分割はできない。そして、報酬総額の計算は、他の 2 名の考案者にも直接の関係があるから、特許の実施によって獲得する経済的利益の総額は、全ての考案者により確認されなければならない、かつ各共有者が報酬総額の分割について合意しているか否か等についても、全ての考案者によって明確にされなければならない。もし他の考案者を追加しなければ、他の考案者の合法的な利益を損なうおそれがある。各考案者の特許報酬請求訴訟における地位は平等であるべきなので、これらの者にも通知し、共同原告として訴訟に参加させるべきだという立場である。

本件第一審は、第 2 の見解を採用した。

(2) 共同原告を追加した後、他の考案者が、実体的権利は放棄しないが訴訟には参加したくない旨を表明した場合、どのように処理すべきか

本件訴訟の主任裁判官が判決後に執筆した文献によれば、これについても 2 つの異なる見解があるという。

第 1 の見解は、次のようなものである。すなわち、共同原告として追加した以上、実体的権利を放棄しない旨を表明しさえすれば、特許報酬総額は考案者 3 名が共同で受領するものとして判断され、彼らが訴訟に参加しなくとも本件の審理には影響しない。本件で解決すべき主たる問題は、交運会社が考案者にどれだけの報酬を支払うかということであって、各考案者間の分割の問題は別の法律関係であるから、別の事件として処理することが可能だ、というものである。

第 2 の見解は、次のようなものである。すなわち、主体的に訴訟を提起した原告は、自分の分の報酬についてのみ訴訟で請求したにすぎない。もし、明確に訴訟で請求していない考案者を含めて全ての考案者に全ての報酬を与えることを判決するとすれば、請求の範囲を逸脱してしまい、「提訴なければ審理なし」という民事訴訟の原則に反することになる。また、考案者は実体的権利を放棄しない旨をすでに明確にしているのだから、彼らのため、しかるべき割合は留保しなければならない。他の考案者が出廷しないことによって欠席裁判となる点については、本件の争点は、職務発明考案者に対する奨励及び報酬についての争いであるため、彼らが出廷せずに放棄したのは、考案者 3 名の共有の特許報酬総額の確認権のみであって、各考案者間の分割比率についての抗弁権ではない、というものである。

本件第一審は、第 2 の見解を採用した。但し、特許報酬の分割比率については、他の考案者に訴訟への参加を通知する過程において、各考案者間で特許報酬の分割比率の合意があったかどうかを質問するという方法で解決した。本件では、各考案者間に合意はなかったため、等分の原則により陳宏遠の取得すべき分を確定した。

(3) 特許報酬の分割比率に問題が及ぶ場合において、1 名の考案者の貢献度が他の考案者よりも大きく、他の者より多く分配されるべきだと主張した場合、どのように解決するか

本件において陳宏遠は、自己の貢献度が他の考案者よりも大きいことを主張して、鑑定申請を提出していた。しかし、第一審の審理においては、①職務考案者の貢献度は必ずしも作業量によっては認定されず、急にひらめいた発想でも非常に高い価値があり、特許の核心的部分となることもあること、②本件考案当時の具体的事実関係の状況について各考案者が立証する必要がある、これも鑑定の事実の根拠となるところ、本件では各考案者の見解は一様ではなく、関連の証拠も乏しく、判断が困難であったことから、原告の鑑定申請を認めなかった。

6. 企業へのメッセージ

中国においても、今後は、職務発明、職務考案等が多数出てくるようになると予想される。とくに日本企業にとっては、中国に設立した現地法人の社員により生じた職務発明、職務考案等の取扱いが極めて重要な実務上の問題となろう。

今後、奨励及び報酬の金額の妥当性、複数の発明者又は考案者がいる場合の分割比率の決定方法（寄与度の認定方法）等のような困難な法律問題に係る紛争が多数、生じてくると思われる。それらの紛争を完全に予防することは不可能であろうが、各企業の現地法人においては、発明考案規程等の社内規程を整備しておく等の対策をとっておく必要があると思われる。

4. 会社の欠損を理由とする職務考案者への報酬支払の拒絶に係る報酬請求事件

1. 事件の性質

職務考案者の報酬請求事件

2. 事件名、争点

事件名：職務考案者薛利民が、武漢一枝花股份有限公司に対し、職務考案に係る報酬を請求した事件

争点：実用新案特許権者は、会社の欠損を理由に、職務考案者への報酬支払を拒むことができるか

3. 書誌的事項

第一審：武漢市中級人民法院（2003）武知初字第 68 号

原告：薛利民

被告：武漢一枝花実業股份有限公司

第二審：湖北省高級人民法院（2004）鄂民三終字第 10 号

上訴人：薛利民

被上訴人：武漢一枝花実業股份有限公司

判決日：2004 年 6 月 13 日

関連条文：「民法通則」第 135 条、「民法通則」第 88 条第 2 項第 2 号、「特許法実施細則」第 75 条、「特許法実施細則」第 72 条

出典：湖北法院網

4. 事件の概要

（1）事実関係

薛利民は、武漢一枝花実業股份有限公司（以下「一枝花公司」という）の元高級エンジニアであるが、体調の関係で 2002 年に退職した。なお、一枝花公司是、国有企業である。

1998年7月23日付で一枝花公司是国家知的財産権局に「双円錐ドラム式洗濯洗剤成型装置」の実用新案特許を出願した。1999年10月30日付で国家知的財産権局は当該発明の実用新案特許を認め、特許番号はZL98236117.3とされた。特許証書には、当該実用新案特許の考案者として薛利民の名が記されている。当該装置が実用新案特許権を認められてから、一枝花公司是合計3セットの設備を製造、使用し（現在生産に用いているのは1セットのみ）、濃縮洗濯洗剤の生産、加工に用いている。しかし、一枝花公司是薛利民にこれまで何ら職務発明の奨励・報酬を支払ったことがなかったため、薛利民の退職後に報酬について争いが生じ、薛利民は武漢市中級人民法院に提訴し、一枝花公司に1998年から2003年までの期間の報酬の支払いを求めた。

（2）第一審判決

（ア）薛利民は、「双円錐ドラム式洗濯洗剤成型装置」の実用新案特許の考案者として、特許法及び特許法実施細則の規定に基づき、特許実施後、当該特許の普及・応用の範囲で、かつ取得した経済的利益に基づいて合理的報酬を得ることができ、薛利民の主張する、一枝花公司是報酬を支払えとの訴訟請求は認められるべきものである。

（イ）「最高人民法院による特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」第23条の規定によれば、特許権侵害に関する訴訟の時効は2年とされ、特許権者もしくは利害関係者が侵害行為を知った日又は知りうべき日から起算すること、権利者が2年を過ぎてから訴訟を提起した場合において、侵害行為が訴訟提起時に依然継続しているときは、侵害行為による損害賠償額は、権利者が人民法院に対し訴訟を提起した日から2年間を遡って推計しなければならないことが定められている。本件においては、薛利民の提訴時にはすでに2年の訴訟時効を過ぎているものの、一枝花公司是現在もなお特許設備を使用して洗濯洗剤の生産及び販売を続けているため、薛利民は、2001年9月から2003年9月分の取得すべき報酬についてのみ、これを主張できる。

（ウ）一枝花公司是2001年9月から2003年9月までの洗濯洗剤の利潤を計算できず、かつ一枝花公司是これまで税務部門に所得税を納めていないため、原審法院は、2001年から2002年までの2年間の販売状況に基づき、合理的費用を差し引いたうえで薛利民の取得すべき報酬を斟酌して決定するしかない。

以上の理由に基づき、武漢市中級人民法院は、「武漢一枝花実業股份有限公司は、本判決発効後10日以内に薛利民に対し報酬4万元を一括で支払え」との判決を下した。

（3）第二審判決

（ア）特許法実施細則第75条の規定によれば、特許の使用者の報酬支払いは、年ごとの支払い又は一括での支払いとされている。本件の当事者双方は、いつ、どのように支払うかについて約定しておらず、上記規定に照らせば、本件における特許使用者であ

る一枝花公司是、法に従い年ごとに薛利民に報酬を支払うべきである。一枝花会社が報酬を支払わなければ、考案者である薛利民は、遅くとも同年 12 月 31 日までにその権利が侵害を受けたことを知りえたはずであり、従って、薛利民の報酬請求権の訴訟時効も、毎年西暦 12 月 31 日を区切りとして計算すべきである。民法通則第 135 条の規定によれば、本件の訴訟時効は 2 年である。薛利民の提訴日は 2003 年 9 月 22 日であるので、薛利民の 1998 年、1999 年及び 2000 年の報酬請求権はいずれも 2 年の訴訟時効を過ぎているが、2001 年及び 2002 年に取得すべき報酬については訴訟時効は過ぎていないため、かかる 2 年の報酬請求についてはこれを認めるべきである。

(イ) 薛利民を考案者とする当該「双円錐ドラム式洗濯洗剤成型装置」の特許は、洗濯洗濯洗剤の生産に応用された後、工程、一人当たりの労働量を節約し、優良で効率が高く、投資を節約できる等の特徴を備え、その一定単位時間あたりの獲得利益は、もとの一般的な洗濯洗剤生産装置により生産する洗濯洗剤によって得られる利益よりも間違いなく高いはずである。一枝花公司の、巨額の財務費用及び管理費用を洗濯洗剤製品の利益に割り当てるというやり方そのものは不相当とは言えないが、一枝花会社が 2001 年及び 2002 年に薛利民の特許を利用して生産した洗濯洗濯洗剤は、その生産・販売コストを差し引くと 662 万円の販売利益を上げている。にもかかわらず、一枝花公司是特許法の関連規定のとおり毎年度当該特許に対して計算し、考案者に対して奨励を行っていない。従って、一枝花会社が全体の欠損を理由に薛利民への報酬支払いを拒むというやり方について、本人民法院はこれを認めない。

同時に、特許法実施細則第 75 条は、「特許権を付与された国有企業、事業単位は、特許権の有効期間内において発明創造の特許を実施した場合、毎年、当該発明又は実用新案特許の実施により得られた利益のうち、納税後の 2% を下回らない額を控除して発明者又は考案者に報酬として支払わなければならない、又は上記の比率を参照して、発明者又は考案者に一括で報酬を支払わなければならない」と明確に規定している。上記規定によれば、薛利民が職務発明者として報酬を取得すべき権利は、当該実用新案特許を使用して再生産される製品により生じる利益にまで拡張することができる。

以上の理由に基づき、湖北省高級人民法院は、「特許法実施細則」第 72 条の規定に従い、「武漢市特許管理条例」を参照し、相応する 33 パーセントの企業所得税並びに関連の財務費用及び管理費用を控除し、かつ薛利民の特許装置が洗濯洗剤の生産ラインに占める割合に基づき、2001 年及び 2002 年の洗濯洗剤の販売利益を総合的に勘案して、一枝花会社が薛利民に支払うべき 2001 年及び 2002 年の報酬を 6 万元とした。最後に、一枝花公司に対し、薛利民へ報酬 6 万元を支払うべきであるとの判決を下した。

5. 解説

職務発明者に対する奨励と報酬については、特許法第 16 条に原則的な規定がある。すな

わち、特許権を付与された単位は、職務発明創造の発明者または考案者に奨励を与えなければならない。発明創造特許の実施後は、その普及と応用の範囲およびその経済的効果と収益に応じて、発明者または考案者に合理的な報酬を与えることとされている。また、特許法実施細則第 74 条乃至第 76 条の各規定は、国有企業・国有事業単位に関する規定である。中国の国有企業における職務発明者等の報酬請求事件に関する判決は、既にいくつも出されてきているが、本件判決もその 1 つであり、「実用新案特許権者たる会社は、会社の欠損を理由に、職務考案者への報酬支払を拒むことはできない」と明示した点に意義がある。

6. 企業へのメッセージ

今後、中国における研究開発が活発になるに従い、本件のような、職務発明等に関する報酬支払いに係る事件が増加してくると予想される。中国の職務発明等に関する判決の動向には十分注意しておく必要がある。

5. 特許権の間接侵害に係る特許権侵害紛争事件

1. 事件の性質

特許権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：呂学忠、蕭朝興と上海航空測控技術研究所、上海長江服装機械廠との特許権侵害紛争事件

争点：特許権の間接侵害

3. 書誌的事項

第一審：上海市第一中級人民法院（2003）滬一中民五（知）初字第 212 号

原告：呂学忠、蕭朝興

被告：上海航空測控技術研究所、上海長江服装機械廠

関連条文：「特許法」第 16 条、「特許法実施細則」第 74 条

出典：上海市第一中級法院網

4. 事件の概要

（1）事実関係

原告である呂学忠、蕭朝興は、「ミシン用延反機の据付装置」の実用新案特許権者である。当該実用新案特許権の対象は、ミシン、延反機及び一つの据付装置を含むミシン用の延反機の据付装置である。据付装置の特徴は、特許請求の範囲に記載されている「案内みぞ（原文は「導槽」）」が「ありみぞ（原文は「燕尾槽」）」となっており、かつ、ガイドレールが「ありみぞのレール（原文は「燕尾軌」）」になっているところにある。明細書では、当該据付装置についてどのように各種ミシンの固有の構造と組み合わせるかが複数個所にわたって記述されており、かつ図も付されている。延反機、据付装置及びミシンは、原告の実用新案の全ての必要な技術的特徴を共に構成している。

被告上海長江服装機械廠（以下「長江廠」という）は、被告上海航空測控技術研究所（以下「航空所」という）の下部機構である。両被告が生産、販売している製品の使用説明書

のおもて表紙にはミシン、延反機及び据付装置を組み合わせた状態の実物写真が印刷されており、説明書では、据付装置をどのように組み立てるか及び据付装置とミシン、延反機をどのように組み合わせるかについてはっきりした図と文章によって説明されている。当該製品の特徴と原告の特許技術の特徴とを比較すると、製品はミシンの技術的特徴は備えていないものの、その他の全ての技術的特徴を備えている。

(2) 第一審判決

上海市第一中級人民法院は、以下の判決を下した。

- 一 被告上海長江服装機械廠、上海航空測控技術研究所は、本判決書の発効日より原告呂学忠、蕭朝興が実用新案「ミシン用延反機の据付装置」(特許番号：ZL95200055.5)について有する全ての特許権に対する侵害を直ちに停止せよ。
- 二 被告上海長江服装機械廠、上海航空測控技術研究所は、本判決書の発効日から 10 日以内に原告呂学忠、蕭朝興の経済的損失及び合理的な費用計 10 万人民币元を連帯して賠償せよ。
- 三 原告呂学忠、蕭朝興のその他の訴訟請求はこれを認めない。

第一審判決後、双方はいずれも上訴を提起しなかった。

5. 解説

本件第一審判決は、他人の特許製品の主要構成部品の無断生産・販売は間接侵害(中国語では「間接侵權」)を構成する旨を判示したものである。

加害者が特許製品を製造、販売する等の直接的な特許権侵害行為を行うことのみが特許権侵害を構成するとすれば、特許権者が完全かつ適正な法的保護を得ることは難しい。なぜなら、特許技術のうちの何らかの既存製品の技術的特徴を故意に避けようとする者は、当該既存製品と組み合わせるような特許製品の主要構成部品ばかりを生産、販売するようになるからである。消費者は、上記構成部品を入手した後、市場で関連既存製品をさらに購入すれば、特許製品を組み立てることが可能となる。

本件第一審判決は、特許構成部品を生産する行為は、特許権の間接侵害を構成すると判断し、特許製品を直接生産するような直接的特許侵害とは区別した。

間接侵害の問題に関しては、北京市高級人民法院が 2001 年 9 月 29 日に公布・施行した「特許権侵害判定の若干問題に関する意見(試行)」において、次のとおり規定されている。

間接侵害とは、他人の特許を実施させるよう他者を故意に誘導、勧誘、教唆し、直接的な権利侵害を生じさせることを指し、行為者に主観的に他者を誘導又は勧誘して他人の特許権を侵害させようとする故意があり、客観的には他者の直接侵害行為の発生に必

要な条件を提供するものである。(第 73 条)

間接侵害の対象は専用品に限定され、共用品は対象とはならない。ここでいう専用品とは、他人の製品を実施することのみに用いられる主要部品、又は方法の特許の中間製品で、他人の特許技術（製品又は方法）を実施する一部を構成し、その他の用途がないものを指す。(第 74 条)

間接侵害は、製品の特許にあつては当該特許製品の製造に用いる原料又はパーツ、アセンブリを提供、販売又は輸入することであり、方法の特許にあつては当該特許方法に用いる材料、デバイス又は専用設備を提供、販売又は輸入することである。(第 75 条)

間接侵害者は、主観的に他者を誘導、勧誘、教唆して他人の特許権を直接侵害させようとする故意がなければならない。(第 76 条)

行為者が、他者が特許権侵害行為をしようとしていることを明らかに知りながら、その者のために権利侵害条件を提供した場合も、間接侵害を構成する。(第 77 条)

間接侵害は、一般的に直接侵害の発生を前提条件としなければならないが、直接侵害行為が発生していない状況では、間接侵害は存在しない。(第 78 条)

次の各号の法に基づく直接侵害行為に対して追求しない又は特許権の侵害とみなさない場合においても、間接侵害行為者の権利侵害責任を直接追及することができる。(1) かかる行為が特許法第 63 条にいう特許権の侵害とはみなさない行為に該当する場合。

(2) かかる行為が個人の非営利目的のために特許製品を製造、使用し又は特許の方法を使用する行為に該当する場合。(第 79 条)

我が国の法に基づき認定する直接侵害行為が国外で発生し又は発生する可能性がある場合、間接侵害行為者の権利侵害責任を直接追及することができる。(第 80 条)

上記の各規定が、中国法における特許権の間接侵害に関する具体的な規定である。しかし、北京市高級人民法院の内部規定という形式で公布されたものにすぎないため、当該規定は北京市の人民法院の裁判の実務に対してのみ指導的効果を有するだけである。法律又は司法解釈ではないので、北京以外の人民法院においては何らの効力も有しないことに留意されたい。

6. 企業へのメッセージ

中国で特許権が侵害されている日本企業にあつては、当該特許権の直接的侵害行為だけを問題とするのではなく、本件判決を参考に、当該特許権の主要構成部品の生産・販売行為を特許権の間接侵害として責任追求できないかを検討してみるべきであろう。

6. 訴訟手続における営業秘密の取扱いに係る特許権侵害紛争事件

1. 事件の性質

特許権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：イーライリリー・アンド・カンパニーと江蘇豪森薬業股份有限公司との間の特許権侵害紛争事件

争点：訴訟手続における営業秘密の取扱い

3. 書誌的事項

第一審：江蘇省高級人民法院（2001）蘇民三初字第001号

原告：米国イーライリリー・アンド・カンパニー（Eli Lilly and Company）（以下「イーライリリー社」という）

被告：江蘇豪森薬業股份有限公司（旧連雲港豪森製薬有限公司、以下「豪森公司」という）

第二審：最高人民法院（2002）民三終字第8号

上訴人：イーライリリー社

被告：豪森公司

判決日：2003年6月17日

関連条文：「特許法」第57条2項、「民事訴訟法」第66条

出典：中華人民共和国最高人民法院公報 2004年第6期

4. 事件の概要

（1）事実関係

米国のイーライリリー社は、その有する塩酸ゲムシタビンの製造方法に係る特許権を、豪森会社が侵害したと主張して、特許権侵害訴訟を提起した。

（2）第一審判決

一審法院は、まず、塩酸ゲムシタピンは特許法 57 条 2 項前段（「特許権侵害の紛争が新製品の製造方法の発明特許に関わるときは、同様の製品を製造する単位または個人は、その製品の製造方法が特許の方法と異なることの証明を提供しなければならない」）に規定する新製品の範囲に属し、豪森公司はその塩酸ゲムシタピンの製造方法について挙証責任を負うべきであると判示した。

しかし、豪森公司の製造方法の技術資料にかかわる内容をイーライリリー社の審査に提供すると、豪森公司の営業利益に予見不能かつ回復不能な損害を与える可能性があるため、豪森公司の製造方法の技術資料に対して、以下のような証拠調べ（中国語では「質証」）の弾力的な方式を採用することを決定した。

<方法>：当該資料をイーライリリー社の審査には提供せず、独立した鑑定専門家チームにその真実性および原告の特許方法と同一であるかを審査させる。

<人民法院から鑑定機構に転送される鑑定資料>：

- ①イーライリリー社の 3 つの特許の関連文献資料
- ②豪森公司が法廷に提出したゲムシタピンおよび塩酸ゲムシタピン研究製造の製造方法における資料一式
- ③豪森公司が江蘇省薬品监督管理局に届け出た塩酸ゲムシタピンを製造するための製造資料一式
- ④豪森公司が 2001 年 11 月初旬に国家薬品監督管理部門に提出した塩酸ゲムシタピン製造新技術届出資料一式および関連実験記録

上記の方法により証拠調べが行われ、結局、鑑定結論は、豪森公司の調合する塩酸ゲムシタピンの製造方法（中量試験技術および届け出た製造技術を含む）とイーライリリー社の 3 つの特許独立クレームに記載された保護方法は異なっており、特許独立クレームの保護範囲には属さない、というものであった。

これを受けて、第一審判決は、原告イーライリリー社の請求を棄却し、案件受理费 37,510 元および鑑定費用 25,000 元は、イーライリリー社が負担すべきであると判示した。

（3）第二審判決

本件の第二審となる最高人民法院は、以下の理由を述べて、上記第一審判決を破棄し、差し戻した。

（ア）第一審判決の問題点

被上訴人豪森公司が一審で人民法院に提出した塩酸ゲムシタピン製品の製造方法にかかわるあらゆる証拠資料は、上訴人イーライリリー社に提供されず証拠に対する質疑がなされていない。また、被上訴人豪森公司が、塩酸ゲムシタピン製品の製造方法がその営業秘密にかかわると主張していることについては、その営業秘密の具体的内容の範囲が不明確

である。

(イ)「証拠に対する質疑を行う権利」と「営業秘密」の法規定による調整

特許法 57 条 2 項の規定に基づき、被上訴人豪森公司是、塩酸ゲムシタビン製品の製造方法と異なる特許方法の証明を提供しなければならない。民事訴訟法 66 条、すなわち、「証拠は、法廷において提示しなければならない、かつ、当事者が相互に証拠に対する質疑を行い証明をしなければならない。国家秘密、営業秘密および個人のプライバシーに及ぶ証拠については、秘密を保持しなければならない、かつ、法廷において提示しなければならない場合には、公開の法廷で提示してはならない」との規定は、手続上、①上訴人イーライリリー社に対し、訴えられた権利侵害者に当該新製品の製造方法にかかわる全ての証拠資料の有効な開示を請求し、かつ証拠に対する質疑を行う権利を与え、また、②被上訴人に対しては、開示された証拠のうち営業秘密にかかわる内容について上訴人に秘密保持を請求する権利を与え、実体的に、当事者が訴訟の過程で営業秘密を開示することにより被るおそれのある損害について十分考慮し、当事者の合法的な訴訟上の権利を保障するとともに、当事者の実体的な民事上の権益に対して有効な保護を与えている。

(ウ) 証拠に対する質疑の必要性と、秘密漏洩防止策の存在

被上訴人豪森会社が提出した秘密保持を要求する塩酸ゲムシタビン製品の製造方法の資料についても、上記の法律に基づき証拠に対する質疑を行わなければならない。当事者双方が証拠に対する質疑を行うことを前提として初めて、訴えられた権利侵害方法と特許方法が同一、均等であるかまたは異なるかの正確な判断を行うことができるのである。そのため、本院は本案審理の過程において、被上訴人豪森会社の申請が非公開審理方法を採用することに基づき、かつ上訴人イーライリリー社の法定代表者、委託代理人およびその他訴訟関係者に秘密保持の義務を負わせ、訴訟の過程で知り得た豪森会社の営業秘密に関する技術情報を訴訟以外の営業用途に用いてはならず、これに反した場合はその法的責任を追求する。上記法廷の証拠に対する質疑方式は、上訴人イーライリリー社に、訴えられた権利侵害方法に関わる証拠資料を合法的に入手し、証拠に対する質疑を行う訴訟上の権利を保障するのみならず、同時に被上訴人豪森会社の営業秘密の訴訟過程における漏洩を回避し、豪森会社の合法的権益を保護することにもなる。しかし、本院の第二審における努力は、第一審手続上における欠陥を補填することはできない。

(エ) 鑑定機構による鑑定結論は証拠能力なし

鑑定機構は、人民法院の委託を受け、争点の技術問題に対して鑑定を行い、当事者双方の法廷における証拠に対する質疑の真実、合法かつ有効な証拠資料をもって鑑定の根拠としなければならない。被上訴人豪森会社が人民法院に対して提出した 2001 年 11 月の補充届出資料には、塩酸ゲムシタビン製造新技術の研究資料および文献資料等 4 つの証拠資料が含まれるが、国家薬品监督管理局の塩酸ゲムシタビンの認可保管文書には保管されておらず、その真実性を確認することができない。一審法院が鑑定機構に提出したあらゆる被上訴人豪森会社のゲムシタビン製品の製造方法に関する資料は、すべて当事者双方の法廷

における証拠に対する質疑を経ておらず、その中には上訴人豪森会社が言明しているすでに公開された『有機化学』等 4 つの文献資料が含まれる。ゆえに、鑑定機構が当事者双方による証拠に対する質疑または確認を経ていない証拠資料に基づき作成した鑑定結論は、合法かつ有効な証拠ではなく、本案の事実認定の証拠とはなりえない。一審法院が鑑定結論に基づきイーライリリー社の豪森公司の特許権侵害に対する訴訟請求を棄却したことは事実に基づかないものであると認定する。

(オ) 結論

第一審法院が当事者双方の証拠に対する質疑を経ていない証拠を採用し、上訴人イーライリリー社の、被上訴人豪森公司の塩酸ゲムシタピン製品の製造方法が特許方法と異なることに関する技術情報を入手する正当な訴訟上の権利を保障しておらず、かつ証拠に対する質疑を経ていない証拠を技術鑑定委託の証拠としたことは、民事訴訟法の、証拠は法廷での証拠に対する質疑を経て初めて最終的結論の根拠となるという規定に違反しており、一審判決は事実の認定が明らかでなく、証拠不十分かつ法律の適用を誤ったものとなっている。

民事訴訟法 153 条 1 項 3 号および 4 号の規定に基づき、①江蘇省高級人民法院（2001）蘇民三初字第 001 号民事判決を破棄し、②本件を江蘇省高級人民法院に差し戻す。

5. 解説

最高人民法院は、「証拠に対する質疑を行う権利」と「営業秘密の保護」という 2 つの利益の調整の観点から、第一審判決が訴訟当事者の質疑を経ていない証拠による鑑定結論に基づきイーライリリー社の豪森公司の特許権侵害に対する訴訟請求を棄却したことは事実に基づかないものであると結論付けた。

本件において、イーライリリー社の質疑を経ずになされた鑑定を根拠にイーライリリー社の請求を認めなかった第一審判決を破棄し、差戻しを命じた最高人民法院判決は、結論としては妥当であるといえよう。なぜなら、第一審判決は、訴訟当事者の質疑をする権利を不当に軽視していたのに対し、最高人民法院の判決は、営業秘密の保護だけに偏することなく、証拠に対する質疑を行う権利の保護にも配慮し、両者の調整を図ろうとするものであるからである。

しかし、上記の 2 つの利益の調整をいかに図るかという点に関する具体的な判断基準については、ほとんど何も述べていない。たとえば、本件において、豪森公司の営業秘密が本件訴訟を通じて漏洩することを防ぐためにはどうすればよいのか、裁判所はイーライリリー社の誰に対しどのような内容の営業秘密を開示しどのような秘密保持命令を発するか、もしイーライリリー社の社員が秘密保持命令に違反して秘密を漏洩した場合の効果はどうなるのか等の問題につき、その具体的内容は、明らかにされていない。その意味で、本件における最高人民法院の判決の内容は、具体化の程度が不十分であるといわざるを得

ない。

今後は、中国全土の下級審裁判官が、特許侵害訴訟の具体的事案において、どこまで適切な訴訟指揮をとることができるかが課題となろう。

6. 企業へのメッセージ

本件最高人民法院判決を受けて、中国でビジネス活動を行う日本企業が実務上とくに留意すべき点について述べる。

第一に、日本企業が秘密保持命令を受けて、中国企業から何らかの技術情報を受け取る場合、次のような問題が生じてくる可能性がある。すなわち、将来、日本企業が中国企業から受け取った技術情報に近似した新製品を開発した場合に、それが秘密保持命令違反であるとの理由により、中国企業から訴訟を提起され、法的紛争に巻き込まれるおそれがある。もちろん、日本企業が、中国企業から受け取った技術情報とは全く関係なく、独自に当該新製品を開発したのであれば（かつ、そのことが立証できるのであれば）、秘密保持命令違反であるとのそしりを受けるいわれはないはずである。しかし、中国企業やその他の第三者の目から見れば、日本企業がそのような疑いを持たれてしまう可能性は十分にある。では、そのような疑いをもたれないようにするためには、日本企業として、どのような対策をとればいいのか。この点については、日本企業の社内における情報管理体制をきちんと整備しておくことが肝要である。これにより、中国企業から受け取った情報と、もともと日本企業が独自に有していた情報の混合（contamination）を防止することができる。もちろん、社内における情報管理体制をきちんと整備しておくことは、日本企業が有している情報が外部に漏洩することを防ぐためにも有効である。

第二に、従来は、日本企業が特許権等の知的財産権を有しており、当該知的財産権を根拠として、中国企業に対して侵害訴訟を提起するというパターンが多かった。しかし今後は、商標権や著作権の分野はもちろん、特許権の分野においても、日本企業を被告として、中国企業が侵害訴訟を提起することが増加してくると予想される。そのような場合に、日本企業が、立証のため、営業情報や技術情報を訴訟の場に出さざるを得なくなり、中国企業が秘密を保持するよう具体的な措置を求めることになるであろう。しかし、現実に行っている「模倣品問題」の多くの事例を思い浮かべれば、中国企業が秘密漏洩を防止することは、不可能または著しく困難といわざるを得ないであろう。そこで、具体的な対策としては、秘密情報をいくつかの部分に分割して、最小限必要な部分のみ訴訟手続で開示すること等が考えられる。このように、日本企業の立場としては、単純に、訴訟当事者の証拠に対する質疑の権利だけを強調するのではなく、訴訟手続における秘密保持をどのように図っていくべきかについて、真剣に考えていかなければならない。

【商標権】

7. 商標の抜け駆け登録に係る登録商標取消紛争事件

1. 事件の性質

登録商標取消紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：山西杏花村汾酒廠股份有限公司が山西省方山県老伝統食品有限公司の登録商標取消を求めた紛争事件

争点：商標法 31 条の抜け駆け登録の要件を満たすか

3. 書誌的事項

商標取消審判：商標評審委員会商評字（2004）第 1812 号

申立人：山西杏花村汾酒廠股份有限公司（以下「杏花村公司」という）

被申立人：山西省方山県老伝統食品有限公司（以下「老伝統公司」という）

裁定日：2004 年 5 月 24 日

第一審：北京市第一中級人民法院（2004）一中行初字第 588 号

原告：老伝統公司

被告：国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商標評審委員会」という）

第三者：杏花村公司

判決日：2004 年 12 月 27 日

第二審：北京市高級人民法院（2005）高行終字第 71 号

上訴人（一審原告）：老伝統公司

被上訴人（一審被告）：商標評審委員会

被上訴人（一審第三者）：杏花村公司

判決日：2005 年 5 月 8 日

関連条文：「商標法」第 31 条、第 41 条第 2 項、「商標法実施条例」第 3 条

出典：北京法院網

4. 事件の概要

(1) 「家家」商標の登録

老伝統公司は、1999年10月、第33類酒（飲料）商品について「家家」商標を登録し、2001年2月21日付けで商標登録が認められた（登録番号1526615）。当該商標は中国語の「家家」という2文字により構成され、字体はコンピュータフォントの中の一般的な隷書体であった。

2002年8月、杏花村公司は、商標評審委員会に対し、商標法31条（「商標の登録出願は、他人の既存の権利を侵害してはならない。他人がすでに使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段によって抜け駆けして登録してはならない。」）を根拠に、紛争商標の取消（中国語では「撤銷」）申立を提出した。

(2) 商標取消審判

(ア) 杏花村公司の家家商標がすでに使用されていて、かつ一定の影響力があるか否か
商標評審委員会は、まず、「使用」の要件につき、以下の理由により、杏花村公司提供した販売契約、広告契約等の証拠は、老伝統公司の商標登録出願前に、杏花村公司が家家商標をすでに使用していたことを表しているとした。

①使用の「主体」の点について

商標の使用は、商標所有者による自己使用には限られない。商標所有者、商標所有者の関連企業、被許諾者の使用及び商標を使用する商品又はサービスの代理店、販売店が行う広告宣伝等も、いずれも商標の使用である。

②使用の「時期・方法」の点について

紛争商標の登録出願よりも前から、杏花村公司及びその関連企業はすでに生産を開始し、かつ当該商標を使用した商品の広告宣伝を行っていたのであり、杏花村公司是当該商標をすでに使用していたといえる。

次に、商標評審委員会は、「一定の影響力」の要件につき、杏花村公司是1999年12月29日に衛生許可証を取得する前は当該商標を使用した商品を正式には販売していなかったが、広告のはたらきによって、杏花村公司の家家商標は広告宣伝の行き渡った範囲内での商品の消費者及び競業者の知るところとなっており、その影響力は一定の程度に達していたことを認めた。

(イ) 老伝統公司の紛争商標の登録出願が不正手段による抜け駆け登録であるか否か

商標評審委員会は、家家商標を杏花村公司が先行使用し、かつ一定の影響を有する商標であることを、老伝統公司が明らかに知っていたことを証明する十分な証拠はないが、以下の事実から、老伝統公司是、「家家」が杏花村公司の先行使用商標であったことを知って

いたはずであるとした。

- ・老伝統公司与杏花村公司とがかつて業務提携関係にあったこと
- ・両者が同じ地域にあり、同一の業種で、双方の商品は同一の販売ルート及び販売地域であったこと
- ・杏花村公司の商標はすでに広告宣伝により一定範囲内の消費者及び競業者の知るところとなっていたこと
- ・紛争商標は杏花村公司の先行使用商標と文字構成、字体が基本的に同一であること

(ウ) 結論

以上の理由により、商標評審委員会は、杏花村公司の提起した紛争の裁定の理由は成立するため、老伝統公司の紛争商標を取り消すものとした。

(3) 第一審判決及び第二審判決

老伝統公司が上記裁定を不服として行政訴訟を提起したが、北京市第一中級人民法院は、商標評審委員会の裁定を妥当とし、訴えを棄却した。

老伝統公司は上訴したが、北京市高級人民法院も、原審判決を妥当とし、上訴を棄却した。

「紛争商標出願日の3ヵ月から4ヵ月前に、杏花村公司及びその関連企業が、家家酒製品の流通販売のために、外部に対し家家酒製品の包装全般のデザインを委託し、家家酒のみに使用する容器、箱、商標ラベル、偽物防止キャップ等を4社にそれぞれ発注したこと（注文本数が家家酒40万本分にもなる）、紛争商標出願日の数日前に、その生産した家家酒を山西省衛生防疫站到提出し検査・測定を受けていることを含め、大量の準備作業を行っていたことが十分に証明されている。また、関連の証拠により、紛争商標の出願日前に、家家酒が公共メディアを通じて関連の消費者に知られていたことも証明されている。老伝統公司与杏花村公司との間には過去に酒製品の製造について業務提携関係があり、また、両者は同じ山西省吕梁地区に所在する酒製品製造企業であり、このような前提条件のもとで、老伝統公司が杏花村公司の使用する『家家』商標と文字の構成、字体が基本的に同一の紛争商標の登録を出願したその行為は、主観的に悪意が存在すると確信するに足るものである。従って、老伝統公司が紛争商標を登録出願した行為は信義誠実の原則に違反し、商標法31条の規定に違反するものである。」

5. 解説

中国の商標法は、日本等多くの国の商標法と同様に、先願主義・登録主義を採用している（29条、7章等）。先願主義・登録主義の下では、既に商標を実際に使用している者であっても、第三者が先に当該商標の登録を受けてしまうと、もはや、当該商標の登録ができなくなるほか、もし登録名義人の許諾を得ずに当該商標を使用すると、商標権侵害を理由

に訴えられることになりかねない。

しかし、他人の商標がまだ登録されていないことを奇貨として先に当該商標の抜け駆け登録（中国語では「搶先注冊」）を受けたような者を保護することは、信義誠実の原則に照らし、明らかに不合理である。

本件は、まさに上記のような「抜け駆け登録」が問題となり、第三者により先になされた商標登録の取消が認められた事例である。

本件紛争における、2004年5月24日付商標評審委員会商評字（2004）第1812号紛争裁定、2004年12月27日付北京市第一中級人民法院（2004）一中行初字第588号行政判決、2005年5月8日付北京市高級人民法院（2005）高行終字第71号行政判決の商標法31条に関する解釈及び本件への適用の考え方は、ほとんど同じである。

これらの裁定及び判決をみると、商標法31条の使用の「主体」、「時期・方法」及び「一定の影響力」について、ある程度、緩やかに適用されているが、他の類似案件においても、同様に解釈されているものが多いようである。このような案件においては、商標評審委員会及び人民法院としても、「抜け駆け商標登録者を保護する必要性は低い。」という判断が働いているのではなかろうか。そのため、悪意者により先になされた商標登録を取り消すために、「使用」及び「一定の影響力」の要件が緩和される傾向にあるように思われる。

紛争商標登録者の悪意は主観的要素であるため、一般的には、直接的証拠がなく、立証が困難となることが予想される。しかし、紛争商標登録者の悪意は、他の間接事実で認定できる場合が少なくない。例えば、紛争商標登録者が、①当該商標の真の保有者（未登録の商標使用者）に対し、多額の金銭の要求を書面で行ってくるケース、②同一の会社又は個人名義で、世界中の様々な有名ブランド・商標の登録を中国で受けているケース、③紛争登録商標のデザインが、真の保有者（未登録の商標使用者）のブランドとほぼ同一であり、偶然の一致ではあり得ないケース等がある。これらのケースにおいては、紛争商標登録者の悪意が認定される可能性が高いと思料される。

6. 企業へのメッセージ

日本企業としてとくに実務上留意すべき点としては、中国では、外国の有名ブランドの「抜け駆け登録」が少なくない、ということがある。報道されている例でいえば、良品計画の「無印良品」及び「MUJI」が、中国の第三者によって商標登録されていた例が挙げられる。

外国の有名ブランドにフリーライドしようとする者は、インターネット等を通じて簡単に外国の流行や有名ブランド等の情報を入手することにより、極めて容易に中国で抜け駆け商標登録し得るのである。実際問題として、「抜け駆け登録」の多くの事案は、他人が中国又は国外で使用する商標を中国に商標登録の申請をする前の間隙をぬって行われる。このような抜け駆け商標登録者を保護する必要は全くない。

現行の商標法 31 条をみれば明らかなとおり、「中国国内において」という文言は存在しない。にもかかわらず、実務上、商標審査委員会等は、必ずといっていいほど、31 条を適用するためには「商標登録者の出願時以前において、無効審判申立人たる外国企業の中国国内における使用の事実を証明する証拠」を求めてくる。しかし、多くの外国企業にとっては、商標登録者の出願時以前においてはまだ中国ビジネスを展開する前であり、上記のような証拠を提出することは不可能又は著しく困難である。この点がネックとなって、商標審査委員会での審理における立証に苦しんでいる日本企業が少なくない。

このような実務の現状を踏まえると、商標法 31 条等の文言を改正し、「外国での使用でもよい」ということを明らかにすべきであると考ええる。

とはいえ、現行の商標法 31 条及び実務運用を前提とする限り、日本企業としては、とにかく少しでも中国で商標を使用する可能性があれば、何よりもまず商標登録を申請するしかないであろう。

8. 損害賠償の計算及び定額賠償の適用に係る商標権侵害紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：本田技研等が重慶力帆実業（集団）有限公司を訴えた商標権侵害紛争事件

争点：商標権侵害を構成する場合における損害賠償の計算及び定額賠償の適用

3. 書誌的事項

（1）北京市第二中級人民法院（2003）二中民初字第 06284 号

原告：（日本）本田技研工業株式会社

原告：五羊一本田摩托（広州）有限公司

原告：新大洲本田摩托有限公司

原告：嘉陵一本田発動機有限公司

被告：曹亜文、北京自立自強摩托車商店才一十一

被告：重慶力帆実業（集団）有限公司

判決日：2004 年 12 月 20 日

（2）北京市第二中級人民法院（2004）二中民初字第 04376 号

原告：（日本）本田技研工業株式会社

原告：新大洲本田摩托有限公司

原告：嘉陵一本田発動機有限公司

原告：五羊一本田摩托（広州）有限公司

被告：曹亜文、北京自立自強摩托車商店才一十一

被告：重慶力帆実業（集団）有限公司

被告：王氷、浙江玉峰実業集团有限公司総経理

判決日：2005 年 12 月 20 日

出典：北京法院網

4. 事件の概要

(1) 事実関係

1988年5月29日、本田技研工業株式会社（以下「ホンダ株式会社」という）は中国国家工商行政管理局商標局の審査確認を経て「HONDA」商標を登録した。登録を受けた指定商品は第19類であり、更新後の有効期限は2008年5月29日であった。原告五羊本田公司、新大洲本田公司、嘉陵本田公司是、ホンダ株式会社が中国に設立した中外合弁企業である。ホンダ株式会社は、上記3社の合弁企業に「HONDA」商標の使用を許諾した。ライセンス期間は2008年5月29日までである。

被告重慶力帆実業（集団）有限公司（以下「力帆実業公司」という）は、旧社名を重慶力帆轟達実業（集団）有限公司といい、1997年12月1日に設立された。同社（集団企業）のグループ構成員である企業には、重慶市轟達車両配件研究所、重慶市力帆摩托車製造有限公司、重慶力帆力邦摩托車有限公司、重慶力帆摩托車有限公司が含まれる。被告曹亜文は、北京市自立自強摩托車商店のオーナーである。被告王氷は、重慶力帆力邦摩托車有限公司の株主である。

1996年、重慶市轟達車両配件研究所は、国家商標局の審査確認を経て「轟達」（繁体字）文字商標を登録した。登録を受けた指定商品は第12類であり、登録有効期間は2006年12月6日までである。同年、上海中摩実業公司重慶力発摩托車廠が国家商標局の審査確認を経て「力帆」及び「LIFAN」文字商標を登録した。登録を受けた指定商品は第12類であり、登録有効期間は2006年9月6日までである。2002年4月、上記の2つの商標は、登録者名義が被告力帆実業公司に変更された。

1998年から2002年までに、国家工商行政管理局商標局は、4回にわたり、重慶市轟達車両配件研究所、力帆実業公司が提出した「SINO-HONGDA」、「LIFAN-HONGDA」商標登録出願を拒絶した。理由はほぼ同じで、いずれも「HONDA」は中国の消費者によく知られ、熟知されており、「HONGDA」と「HONDA」は文字の組合せ及び読み方がきわめて似ており、消費者が当該商標とホンダ株式会社を不適切に結び付けやすく、これによって誤認、誤った購入を招きやすいというものである。

2000年12月27日、中国北京市公証処における公証を経て、本田技研が北京市順義区府前中街11号の燕澤州商城において「HONGDA」標章が表示されている「力帆」ブランド「LF100-4」型オートバイ（（2004）二中民初字第04376号事件関連製品）及び「LF110-B」型オートバイ（（2003）二中民初字第06284号事件関連製品）各1台を購入した。このうち「LF100-4」型オートバイは、重慶力帆力邦摩托車有限公司が製造したものであり、販売領収書には北京市自立自強摩托車商店の印鑑が押捺されている。「LF100-4」型オートバイの単価は4500人民元である。「LF110-B」型オートバイは、力帆実業公司が製造したもので、単価は5050人民元であり、領収書には、同様に北京市自立自強摩托車商店の印鑑が押捺されている。

2002年12月11日、本田技研は、さらに、浙江省麗水市容達汽車摩托車有限公司から力

帆実業が製造した「力帆」ブランド「LF150-A」型オートバイ（（2003）二中民初字第 06284 号事件関連製品）1 台を購入した。その単価は 6000 人民元であり、当該オートバイには同様に「HONGDA」標章が表示されている。

2003 年、本田技研等の四原告は、「LF110-B」型及び「LF150-A」型オートバイについて、北京市第二中級人民法院に力帆実業公司及び曹亜文に対する訴えを提起し、12,512,563.70 人民元の損失及び関連訴訟費用の賠償を請求した。当該事件番号は（2003）二中民初字第 06284 号である。

上記事件の審理期間中に、「LF110-4」型オートバイの製造者である重慶力帆力邦摩托車有限公司は、その株主である力帆実業公司及び王氷によって解散・抹消された。これに応じて、2004 年、四原告は、「LF100-4」型オートバイについて同一の人民法院に力帆実業公司、曹亜文及び王氷に対する別訴を提起し、経済的損失 12,509,555.01 人民元及び関連費用の賠償を請求した。当該事件番号は（2004）二中民初字第 04376 号である。

（2）判決

（ア）（2003）二中民初字第 06284 号

本件において「LF110-B」型（排気量 110ml）及び「LF150-A」型（排気量 150ml）のオートバイを対象として、四原告は、商標法の関連規定に従い、その経済的損失を証明できない場合には、下記の方式で力帆実業会社が権利侵害製品の販売によって得た利益を計算し、それを損害賠償の金額とすべきであると主張した。

a 「LF110-B」型オートバイ

権利侵害期間：2000 年 3 月 15 日（出荷日）から 2002 年 6 月 30 日まで

権利侵害による取得利益：78,338（被告力帆実業会社の 2000 年における排気量 110ml オートバイの生産台数）÷9（排気量 110ml オートバイの機種数）÷366（1 年の日数）×838（権利侵害日数）×5,050（本件関連オートバイの販売単価）×10%（原告オートバイ製品の利益率）=10,064,316.39 人民元。

b 「LF115-A」型オートバイ

権利侵害期間：2000 年 5 月 24 日（出荷日）から 2002 年 6 月 30 日まで

権利侵害による取得利益：13,618（被告力帆実業会社の 2000 年における排気量 150ml オートバイの生産台数）÷7（排気量 150ml オートバイの機種数）÷366（1 年の日数）×768（権利侵害日数）×6,000（本件関連オートバイの販売単価）×10%（原告オートバイ製品の利益率）=2,448,274.31 人民元。

このうち、排気量 110ml 及び 150ml オートバイの生産台数は、「中国自動車工業年鑑」の 2000 年オートバイ生産台数上位 50 社の排気量定数別統計表に基づいている。

北京市第二中級人民法院は、次のように判示した。四原告が、重慶力帆力邦摩托車有限公司、曹亜文が本件登録商標に似た標章を表示したオートバイ製品を製造、販売し、登録商標専用権を侵害したと訴えている点については、中国商標法の規定によると、登録商標

専用権を侵害する商品を販売した場合には、登録商標専用権の侵害を構成し、登録商標専用権を侵害する商品であることを知らないで販売した場合であって、当該商品を自らが合法的に入手したことを証明し、かつ提供者を説明することができるときは、賠償責任を負わない。被告曹亜文は、重慶力帆力邦摩托車有限公司の販売店ではなく、その販売する本件オートバイの標章が権利侵害を構成するかについて客観的判断能力を有しないが、販売したオートバイの入手先を証明する関連の証拠を提出していないため、中国商標法の規定により、権利侵害を停止し、経済的損失を賠償する法的責任を負うべきである。

但し、人民法院は、原告が主張した経済的損失の計算方法のすべてを支持したのではない。人民法院の認識は次のとおりである。実際の販売数量の確定が難しいときは、実際の製造数量を根拠とすることができる。原告は被告が本件関連オートバイを実際に販売した数量を証明することができず、また、被告力帆実業公司是本件関連 2 車種の販売数量を提示していないため、人民法院は、審理の過程で明らかになった本件関連 2 車種のオートバイの製造数量を本件権利侵害製品の数量とする。本件関連 2 車種のオートバイはいずれも 2000 年に製造されており、被告力帆実業会社が 2001 年及び 2002 年に本件関連権利侵害標章を表示した 2 車種のオートバイを製造、販売したことを表明する証拠はない。よって、人民法院は被告力帆実業会社が 2000 年に製造した本件関連 2 車種のオートバイ製品の数量を本件権利侵害製品の数量とする。すなわち、78,338（被告力帆実業会社の 2000 年における排気量 110ml オートバイの生産台数）÷9（排気量 110ml オートバイの機種数）=8,704 台。13,618（被告力帆実業会社の 2000 年における排気量 150ml オートバイの生産台数）÷7（排気量 150ml オートバイの機種数）=1,945 台。賠償金額はホンダ株式会社の 2000 年の利益率（6.6%）によって計算するべきである。

標章「力帆」及び「LIFAN」もオートバイの商品価値の実現に一定の効果を挙げており、本件の権利侵害標章は被告が経済的利益を得る唯一の要素ではないことから、賠償金額を計算する際には、権利侵害標章の実際の影響力を考慮しなければならない。

なお、被告曹亜文は本件権利侵害標章が表示されているオートバイの入手先を提出していないため、曹亜文は本件オートバイ販売行為について権利侵害行為の停止、経済的損失の賠償の法的責任を負うべきである。但し、四原告及び曹亜文は、いずれも曹亜文の本件オートバイ製品販売数量、利益取得に関する相応する証拠を提出していないため、人民法院は、曹亜文の本件権利侵害行為の性質、経営規模等の状況を総合し、事情を斟酌して被告曹亜文が賠償する四原告の経済的損失の金額を確定する。

三原告五羊本田公司、新大洲本田公司、嘉陵本田公司是、原告ホンダ株式会社の商標ライセンス契約関係及び原告ホンダ株式会社の明確な授権に基づき、本件で認定された権利侵害事実について権利を主張することができ、かつ利益について被った損害について相応する賠償を請求する権利を有するが、当該三被告が本件登録商標のライセンスを受けた時期は異なり、それぞれが権利侵害によって損害を被った期間、程度も違うため、当該三原告が取得すべき賠償の帰属割合も異なる。四原告がこれについて明確な主張及び相応する

計算根拠を提出していないことに鑑み、人民法院は、四原告それぞれが取得すべき具体的賠償の帰属割合は確定しない。

以上を踏まえて、北京市第二中級人民法院は、2004年12月20日、下記のとおり判決を下した。

- 1 被告力帆実業公司是、本件関連第 314940 号「HONDA」登録商標専用権を侵害する「HONGDA」、「LIFAN HONGDA」、「LIFAN-HONGDA」、「LIFANHONGDA」標章を表示したオートバイ製品の製造、販売を停止せよ。
- 2 被告曹亜文は、本件関連第 314940 号「HONDA」登録商標専用権を侵害する「HONGDA」、「LIFAN HONGDA」、「LIFAN-HONGDA」、「LIFANHONGDA」標章が表示されたオートバイ製品の販売を停止せよ。
- 3 被告力帆実業公司是、原告ホンダ株式会社、五羊本田公司、新大洲本田公司、嘉陵本田公司的経済的損失 1,468,602.8 人民元を賠償し、本件のために支出した適正な費用 68,000 人民元を賠償せよ。
- 4 被告曹亜文は、原告ホンダ株式会社、五羊本田公司、新大洲本田公司、嘉陵本田公司的経済的損失 4,000 人民元を賠償し、本件のために支出した適正な費用 2,000 人民元を賠償せよ。
- 5 原告のその他の訴訟請求を棄却する。案件受理费は原告、被告がそれぞれ負担せよ。

(イ) (2004) 二中民初字第 04376 号

本件の事実関係の状況は、上記事件と同様であり、争点は、損害賠償の計算方法及び重慶力帆力邦摩托車有限公司が解散した後、賠償責任をどのように負担するかという点である。

①損害賠償の計算方式

原告は、証拠を示して次のように主張した。「中国自動車工業年鑑」の 2000 年オートバイ生産台数上位 50 社の排気量定数別統計表から、力帆実業公司的 2000 年の排気量 100ml オートバイ生産台数が 125,135 台であることが分かる。オートバイ排気量定数別統計表によると、本件「力帆」ブランド「LF100-4」型オートバイは排気量 100ml のオートバイに該当する。よって、四原告は、本件「力帆」ブランド「LF100-4」型オートバイの出荷日 1999 年 8 月 9 日から 2002 年 6 月 30 日までに原告が本件登録商標専用権の侵害によって被った損失を次のように計算する。 $125,135$ (重慶力帆力邦摩托車有限公司の 2000 年における排気量 100ml オートバイの生産台数) $\div 13$ (排気量 100ml オートバイの機種数) $\div 366$ (1 年の日数) $\times 1057$ (権利侵害日数) $\times 4,500$ (本件関連オートバイの販売単価) $\times 10\%$ (原告オートバイ製品の利益率) $= 12,509,555.01$ 人民元。

しかしながら、被告力帆実業集团及び王氷は、原告による重慶力帆力邦摩托車有限公司の賠償金額の計算には根拠が無く、本件には法定賠償を適用すべきであると主張した。

この点について、人民法院は、次のとおり判示した。中国商標法の関連規定によると、

商標専用権侵害の賠償金額は、侵害者が権利侵害期間に権利侵害により得た利益又は被侵害者が侵害された期間中に権利侵害により被った損失であり、被侵害者が権利侵害行為を差し止めるために支払った合理的な支出を含む。侵害者が権利侵害により得た利益又は被侵害者が侵害された期間中に権利侵害により被った損失を確定することが難しい場合には、人民法院が権利侵害の状況に応じて 50 万人民币以下の賠償を判決により命じる。四原告が、本件登録商標専用権が侵害されたことにより被った損失又は本件権利侵害者が権利侵害行為により得た利益を証明する十分な証拠を提供していないため、人民法院は、本件権利侵害行為の性質、期間、権利侵害の結果、権利侵害行為者の主観の状況等の要素に基づき、事情を斟酌して本件権利侵害賠償の具体的金額を判定する。

②重慶力帆力邦摩托車有限公司の解散後の責任負担問題

この点について、人民法院は次のとおり判示した。

重慶力帆力邦摩托車有限公司が本件標章に似た標章を表示したオートバイ製品を製造、販売した行為は、四原告が有する本件登録商標専用権及び使用権の侵害を構成し、権利侵害の行為者は、権利侵害行為を停止し、損失を賠償する法的責任を負うべきである。重慶力帆力邦摩托車有限公司は本件訴訟期間中に抹消されたが、力帆実業会社が重慶力帆力邦摩托車有限公司の株主及び清算主体の一つとして、さらには、本件に先立って審理され、すでに結審した四原告が力帆実業公司、曹亜文に対する訴えを提起した登録商標専用権侵害事件（（2003）二中民初字第 06284 号）の被告として、重慶力帆力邦摩托車有限公司の債権債務を清算し、かつ抹消を申請する前に、重慶力帆力邦摩托車有限公司が未決の訴訟において訴えられている権利侵害者であることを明らかに知りながら、重慶力帆力邦摩托車有限公司の清算を行ない、抹消に同意した行為には、重慶力帆力邦摩托車有限公司に民事責任を回避させるという主観的悪意があり、このため、相応する法的責任を負うべきである。被告王氷も、重慶力帆力邦摩托車有限公司の株主として、悪意による清算、抹消行為について相応する法的責任を負うべきである。力帆実業公司是、重慶力帆力邦摩托車有限公司の積み残された債権債務について責任を負うことを承諾し、重慶力帆力邦摩托車有限公司の残余資産 3,393,786.28 人民币は被告王氷の所有に属し、欠損 592,629.89 人民币は王氷が負担している。このため、被告力帆実業公司与王氷は、重慶力帆力邦摩托車有限公司の本件権利侵害行為について共同で相応する民事賠償責任を負うべきである。なお、重慶力帆力邦摩托車有限公司が既に抹消されており、その主体資格が存在しないことに鑑み、原告が提起した本件権利侵害行為の停止に関する訴訟請求は支持しない。

以上を踏まえて、北京市第二中級人民法院は、2005 年 12 月 20 日、下記のとおり判決を下した

- 一 曹亜文は、本判決が効力を生じた日をもって、本件関連「HONDA」登録商標専用権を侵害する「LIFAN HONGDA」、「LIFANHONGDA」標章が表示されたオートバイ製品の販売を停止せよ。
- 二 曹亜文は、本判決が効力を生じた日から 10 日以内に、（日本）本田技研株式会社、五

羊-本田摩托（広州）有限公司、新大洲本田摩托有限公司、嘉陵-本田発動機有限公司の経済的損失 3,000 人民元を賠償し、本件のために支出した適正な費用 1,000 人民元を賠償せよ。

三 重慶力帆実業（集団）有限公司、王氷は、本判決が効力を生じた日から 10 日以内に、（日本）本田技研株式会社、五羊-本田摩托（広州）有限公司、新大洲本田摩托有限公司、嘉陵-本田発動機有限公司の経済的損失 50 万人民元を共同で賠償せよ。

四 （日本）本田技研株式会社、五羊-本田摩托（広州）有限公司、新大洲本田摩托有限公司、嘉陵-本田発動機有限公司のその他の訴訟請求を棄却する。

5. 解説

商標法の規定によると、商標権侵害紛争における損害賠償の金額は、①権利者の経済的損失、②権利侵害者が得た経済的利益、③50 万人民元以下の法定賠償の適用、という順序で確定される。一般的には、権利者の経済的損失を計算することは難しく、かつ立証は困難である。権利侵害者が得た経済的利益の計算方法については、上記（2003）二中民初字第 06284 号事件において本田技研が主張した力帆実業会社の経済的利益の計算方法が一つの参考になる。すなわち、統計上の年間生産台数÷同種製品の機種数÷1 年間の日数×権利侵害日数×販売単価×利益率＝経済的利益。もちろん、これは一例にすぎず、また、上記のような計算式を以ってしても、その中の数値を 1 つ 1 つ証拠を示して証明しなければならず、しかもこれによっても請求金額を下回る賠償しか得られない可能性がある（本件の第一の事件でも、原告の請求金額は大きく減額されている）。更には、上記計算式中の数値の出所及び正確性を証拠を示して証明できない場合には、50 万人民元以下の法定賠償額しか得られないこともあり得るということになる（本件の第二の事件はこうした法定賠償額に拠った認定がなされている）。

6. 企業へのメッセージ

商標権者にとって、商標権侵害会社の内部事情（商標権侵害物品の製造・販売数、時期、数量、販売価格、利益率等）は判明しないのが通常であることから、損害賠償額の立証は困難なものとなる。企業が中国において商標権侵害訴訟に基づき損害賠償を請求する際には、事前に、できるだけ具体的な商標権侵害に関連する証拠を入手することが望まれる。但し、現実には、侵害者側に帰属する証拠の入手は困難である場合が多いという問題が存在している。人民法院がこうした問題点を認識し、証拠保全手続や立証責任の転換等の訴訟上の手続・技術を活用して、適切な判断を行うことが切に望まれる。

9. 上海上島珈琲食品有限公司の「上島」登録商標取消紛争事件

1. 事件の性質

登録商標取消紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：陳文敏等が上海上島珈琲食品有限公司の登録商標取消を求めた紛争事件

争点：著作権と登録商標専用権の衝突

3. 書誌的事項

(1) 第1次訴訟

上海市第二中級人民法院 (2003) 滬二中民五 (知) 初字第 192 号

第二審中に訴え取り下げ

原告：陳文敏、杭州上島珈琲食品有限公司 (以下「杭州上島公司」という)

被告：上海上島珈琲食品有限公司 (以下「上海上島公司」という)

(2) 第2次訴訟

第一審：北京市第一中級人民法院 (2004) 一中行初字第 686 号

原告：上海上島珈琲食品有限公司

被告：国家工商行政管理総局商標評審委員会

第三人：陳文敏、杭州上島珈琲食品有限公司

第二審：北京市高級人民法院 (2005) 高行終字第 111 号

上訴人：国家工商行政管理総局商標評審委員会

上訴人：陳文敏、杭州上島珈琲食品有限公司

被上訴人：上海上島珈琲食品有限公司

判決日：2005 年 7 月 22 日

出典：上海市第二中級法院網、北京法院網

4. 事件の概要

(1) 事実関係

人民法院の判決の認定によれば、事実関係の概要は、以下のとおりである。

台湾の実業家である陳文敏は1985年に台湾において「上島デザイン」の図形作品を創作した。その後、陳文敏は中国大陸への投資と事業経営を開始した。まず、ある不動産会社と上島コーヒー店の合作経営を協議し、その後、当該不動産会社が内地の会社との合併により海南上島農業開発公司（以下「海南上農公司」という）を設立し、陳文敏は2000年まで当該会社の総経理を務めた。

1997年、天津広泰工貿有限公司（以下「天津広泰公司」という）は、「上島デザイン」を「上島の文字と図形の組合せ」の商品商標として登録出願し、翌年、登録を受けた。1999年、天津広泰公司是、当該商標を海南上農公司に譲渡した。1998年、海南上農公司是、「上島デザイン」を「上島の文字と図形の組合せ」のサービス商標として登録出願し、2000年に登録を受けた。2002年、海南上農公司是、上記の2つの商標を、被告である上海上島公司に譲渡した。

2003年3月、陳文敏は杭州上島公司与ライセンス契約を締結し、杭州上島公司に「上島デザイン」の図形作品の使用を許諾した。

2003年9月19日、陳文敏及び杭州上島公司是、上海市第二中級人民法院に訴訟を提起し、続いて、国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下「商評委」という）に「上島の文字と図形の組合せ」の商標登録の取消を申し立てた。

(2) 判決等

(ア) 上海市第二中級人民法院（2003）沪二中民五（知）初字第192号

陳文敏は当該デザインに対し著作権を有する。2つの「上島の文字と図形」の組合せ商標はいずれも商標局の審査確認を経て登録され、上海上島公司是適法な譲渡手続によって取得しており、2つの登録商標の適法な所有者である。証拠によっても、上海上島公司在経営活動において2つの登録商標及び「上島デザイン」の図形作品を使用して陳文敏の著作権及び杭州上島公司的使用権を侵害したと認めることはできない。よって、原告の訴訟請求を棄却する。

第一審判決後、原告らは上訴したが、第二審において、訴えを取り下げた。上海市高級人民法院は（2004）沪高民三（知）終字第59号民事裁定により、取り下げを認めた。

(イ) 商標評審委員会商標字[2004]第3135号

陳文敏が先に創作・使用していた「上島の文字と図形」標章のデザイン設計には一定の独創性があり、我が国の著作権法の保護を受ける作品とみなされるため、陳文敏が当該作品につき有する著作権は我が国の著作権法の保護を受ける。著作権法第24条、第26条及

び「著作権法実施条例（以下「著作権法実施条例」という）第 23 条の規定によると、著作権の使用許諾は要式の法律行為であるため、他人の作品を使用するには著作権者の明確な許諾を受けなければならない、著作権者と使用許諾契約を締結しなければならない。上海上島公司是、陳文敏が本件紛争商標の登録過程を知っていたと主張するが、「上島の文字と図形」の組合せ商標の原始登録者である天津広泰公司与著作権者である陳文敏が締結した著作権使用許諾契約、天津広泰公司による陳文敏の「上島の文字と図形」作品の商標登録出願を明確に許諾する陳文敏の書面による授權文書、又は陳文敏が登録を授權したことを証明するその他の証拠を提出していない。陳文敏が天津広泰公司に対し陳文敏が著作権を有する「上島の文字と図形」という図形作品の商標登録出願を許諾したことを証明する証拠がない状況に鑑みると、天津広泰公司が授權を受けずに無断で陳文敏が先に著作権を有した「上島の文字と図形」の標章デザインを商標登録出願した行為は、陳文敏の既存の権利を侵害したと認定することができる。よって、陳文敏と杭州上島公司による上海上島公司の第 1207183 号「上島の文字と図形」の組合せ商標に対する異議申立には理由があるため、紛争商標は取り消すものとする。

上海上島公司是これを不服とし、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。

（3）北京市第一中級人民法院（2004）一中行初字第 686 号

北京市第一中級人民法院は、判決において、①国家工商行政管理総局商標評審委員会の商評字〔2004〕第 3135 号「第 1207183 号「上島の文字と図形」の組合せ商標紛争裁定書」を取り消す、②第 1207183 号「上島とそのデザイン」商標は繼續して有効とするとの判決を下した。

これに対し、商評委及び杭州上島公司、陳文敏は、北京市高級人民法院に上訴した。

（4）北京市高級人民法院（2005）高行終字第 111 号

北京市高級人民法院は、判決において、以下のとおり判示した。本件紛争の争点は、天津広泰公司が 1997 年 7 月の紛争商標の登録出願時に事前に陳文敏の許諾を受けていたか否かである。しかし、天津広泰公司是、事前に陳文敏本人の明確な授權を得た上で「上島の文字と図形」の組合せ商標の登録出願を行ったか否かについて証明をしておらず、証明できたことは、いずれも、「上島の文字と図形」の商標登録後における陳文敏の当該商標の譲渡と使用に対する意思表示である。2000 年 7 月 29 日、陳文敏は海南上島公司の株主総会において当該登録商標を無条件で上海上島公司に譲渡することに同意しており、このことは陳文敏が事後にその作品が商標として登録されていることを知っていながら、反対を表示しなかったと推定することができるが、このことから天津広泰公司が紛争商標の登録出願時に事前に陳文敏の許諾を得ていたと認めることはできない。天津広泰公司是、紛争商標の登録出願時に陳文敏の許諾を得ておらず、これは陳文敏の著作権を侵害しており、その行為には違法性がある。2000 年 7 月 29 日、陳文敏はその作品が商標に登録出願されている

ことを知りながら反対意思を表示していないが、かかる意思表示は陳文敏に対し法律上の拘束力を及ぼすものではない。その後、双方に紛争が生じ、陳文敏は法定の訴訟可能期間内の 2003 年 4 月 22 日に紛争商標の取消を申請し、商標評審委員会は審議を経て紛争商標を取り消したが、商標評審委員会のかかる行為には不当性はない。

上海市第二中級人民法院が受理した民事権利侵害事件と商標評審委員会が受理した商標評議審査事件の争議の内容が異なるため、二つの事件の性質、審理範囲、適用法律と審理結果は異なるものと判断する。ゆえに、商標評審委員会は、商標の登録行為と登録商標の譲渡・使用行為を性質の異なる行為として区別し、本件紛争商標を取り消すべきか否かの審査において、上海市第二中級人民法院の第 196 号民事判決で認定された事実と判決結果を根拠とせず、陳文敏が事後に紛争商標の譲渡に同意・参与しかつ他人に使用を許諾した行為によって、陳文敏が「上島の文字と図形」商標の権利帰属につき異議を有しないものとみなすことはできないと認定したが、かかる認定に不当性はない。

よって、北京市高級人民法院は、以下のとおり終審判決を下す。

- 一、北京市第一中級人民法院（2004）一中行初字第 686 号行政判決を取り消す。
- 二、国家工商行政管理総局商標評審委員会の商評字[2004]第 3135 号「第 1207183 号『上島の文字と図形』の組合せ商標紛争裁定書」を維持する。

5. 解説

人民法院の判決の認定によれば、陳文敏は、1985 年に台湾において「上島デザイン」の図形作品を創作した。その後、陳文敏は、2000 年まで、海南上農会社の総経理を務めた。

天津広泰会社が、1998 年に「上島デザイン」を「上島の文字と図形の組合せ」の商品商標として登録を受け、1999 年に、当該商標を海南上農会社に譲渡した。また、海南上農会社は、2000 年に「上島デザイン」を「上島の文字と図形の組合せ」のサービス商標として登録を受けた。2002 年、海南上農会社は、上記の 2 つの商標を、上海上島会社に譲渡した。

以上のことからすると、上海上島会社は、上記の 2 つの登録商標を海南上農会社から譲り受けており、上海上島会社が登録商標専用権を有することについては何ら問題がないように見える。

しかし、本件の商標評審委員会裁決及び北京市高級人民法院判決では、当該商標の登録時において、陳文敏が著作権を有する「上島デザイン」を侵害してしまっており、当該登録商標は取り消させるべきであると判示された。なお、商標登録にあたって他人の適法な既存の権利を侵害してはならないことは、現行商標法第 31 条、旧商標法第 27 条及び旧商標法実施細則第 25 条 1 項 4 号に規定されている。

2000 年 7 月 29 日、陳文敏は海南上農会社の株主総会において当該登録商標を無条件で上海上島会社に譲渡することに同意していることからすると、事後的に瑕疵が治癒されたと考える可能性もあるように思われるが、本件の北京市高級人民法院判決は、あくまで、当

該商標の登録時における著作権者たる陳文敏の同意の証拠を求めたものである。

しかしながら、本判決は、訴訟当事者間の紛争を最終的に解決するものではないように思われる。すなわち、本件訴訟で最終的に敗訴し登録商標を取り消された上海上島公司与、当該登録商標の譲渡人である海南上農公司（及びその総経理であった陳文敏）との間の法律関係の問題が残されているように思われる。

6. 企業へのメッセージ

まず、商標登録に際しては、他人の著作権等の既存の権利を侵害しないように留意することが必要である。他者から商標ライセンスや譲渡を受ける場合においても、可能な限り、当該商標に問題がないかどうかについて十分に調査し、商標権の有効性につき商標権者に保証させるべきである。

また、本件では、事案が非常に複雑なこともあり、商標評審委員会の裁決及び人民法院の判決の結論が二転三転している。日本企業が当事者となる紛争事案においても、不利な裁決・判決が出てあきらめず、さらなる立証準備及び法律構成の再検討等に注力すべきである。

10. 商標権侵害における建物管理者の連帯責任に係る商標権侵害紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：シャネル等の高級ブランドを有する会社が、北京秀水豪森公司及び他の商店を商標権侵害で訴えた事件

争点：建物管理者は、商店に権利侵害の便宜を提供したことにつき連帯責任を負うか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第二中級人民法院（2005）二中民初字第 13598 号

原告：香奈儿股份有限公司（シャネル）

被告：北京市秀水豪森服装市場有限公司（以下「秀水豪森公司」という）

被告：黄善旺等 5 名の商店（北京市秀水豪森服装商厦の元テナント）

判決日：2005 年 12 月 19 日

関連条文：「商標法」第 51 条、第 52 条第 2 項及び第 5 項、第 56 条第 1 項及び第 2 項、「商標法实施条例」第 50 条第 2 項、「民法通則」第 130 条、第 134 条第 1 項及び第 7 項

出典：北京法院網

4. 事件の概要

（1）事実関係

バーバリー（Burberry）、シャネル（Chanel）、グッチ（Gucci）、ルイ・ヴィトン（LV）、プラダ（Prada）等の国際的に有名な高級ブランドを有する 5 社は、北京市秀水街ビル内において原告らの登録商標専用権を侵害する商品の販売行為が行われていることを発見した。5 社はいずれも早くからその主たる商標及び関連商標を登録していた。5 社は国際権益保護連盟（Group 5、以下「G5」という）を組織し、公証人の確認の下で本件に係る権利侵害物品を購入した後、秀水街ビルの建物管理者である秀水豪森会社に書状を出し、直ちに上記不法行為を停止するよう求めた。しかし、秀水豪森公司是、商店に経営場所を提供し続け、

不法行為の継続を放任していた。そこで G5 は北京市第二中級人民法院に、秀水街ビル内で商標権侵害物品を販売する個人工商業者及び秀水豪森公司への訴訟提起に踏み切った。

ここでは、G5 のうち、シャネルが黄善旺等 5 名の個人工商業者及び秀水豪森公司を訴えた件について紹介する。

(2) 判決

本件において、黄善旺等が販売した「CHANEL」商標及び第 145863 号図形商標を付している鞆、財布は、原告が第 18 類商品について登録している商標と同一類の商品に該当する。当該鞆は、合法的なライセンスを得ておらず、また合法的な供給元もないため、当該鞆は原告の登録商標専用権を侵害する商品である。北京市工商行政管理局は、すでに北京市行政区域内の服装マーケット及び小規模マーケットにおいて商標権者のライセンスを得ないまま関連商標を付した商品を扱うことを明文で禁止しており、黄善旺は秀水街ビル内の販売者として、その販売する本件に係る鞆、財布が権利侵害商品であることを明らかに知っていたはずである。したがって、黄善旺のかかる行為は、原告の登録商標専用権に対する侵害を構成し、法に従って権利侵害の停止及び損害賠償の民事責任を負わなければならない。

次に、被告秀水豪森公司の本件に係る行為が権利侵害を構成するか否かの問題について述べる。秀水豪森公司は、秀水街ビルの経営管理者として、当該マーケット内における他人の登録商標専用権侵害行為について、適時有効にこれをやめさせる義務を負っている。原告は、最初に本件に係る製品を購入した後、秀水豪森公司に書状を出しており、その書状で黄善旺のテナント番号を明確に指摘したが、秀水豪森公司は黄善旺に対してその不法行為の継続をやめさせる何らの改善措置もとらなかった。その後の一定期間内も、黄善旺等は本件にかかる侵害行為を実施し続けた。秀水豪森公司は、原告の提訴後、黄善旺等との賃貸契約を解除してはいるが、当該マーケット内において依然として原告の登録商標専用権の侵害行為は存在している。上記事実によれば、秀水豪森公司は他人の登録商標専用権侵害行為を防止するため一定の措置を講じはしたものの、客観的に分析してみれば、まず、原告が最初に書状を出した後は、措置は講じていなかったし、次に、訴訟期間内において、そのマーケット内で依然として原告の登録商標専用権侵害行為は存在していた。これらの状況は、本件において、秀水豪森公司による黄善旺等の不法行為に対する改善措置が遅きに失し、黄善旺等の一定期間内における本件に係る権利侵害商品販売行為の実施継続を可能にさせたことを示している。よって、秀水豪森公司が黄善旺等 5 名の商店に対して本件に係る不法行為の便宜を提供したと判断することができ、秀水豪森公司は黄善旺等 5 名の商店の行った権利侵害の結果について連帯責任を負うべきである。よって、次のとおり判決する。

一、黄善旺及び北京市秀水豪森服装市場有限公司は、本判決の発効後、直ちに「CHANEL」登録商標及び第 145863 号図形登録商標専用権の侵害行為を停止せよ。

二、黄善旺及び北京市秀水豪森服装市場有限公司は、本判決の発効後 10 日以内に、シャネル股份有限公司の経済的損失 1 万元を共同で賠償し、かつシャネル股份有限公司が本件訴訟により支出した合理的費用 1 万元を賠償せよ。

5. 解説

商標権侵害物品を故意に販売している商店が商標権侵害の責任を負うことは当然として、これらの商店に場所を提供している建物管理者・賃貸人に対し、商標権侵害の連帯責任を負わせることは一見奇異に思われるかもしれない。しかし、商標法实施条例第 50 条第 2 号は、「故意に他人の登録商標専用権を侵害する行為について、倉庫保管、輸送、郵送、隠匿等に便宜を供与するとき」を、商標権侵害行為の一類型としていることからすると、本件判決の結論は当然ともいえる（但し、本件判決は、商標法实施条例第 50 条第 2 号を明示していない）。

なお、シャネル以外の 4 社（バーバリー、グッチ、ルイ・ヴィトン、プラダ）も同様の訴訟において勝訴し、北京市第二中級人民法院は秀水豪森公司及び 5 店の商店に連帯賠償責任を負えとの判決を下した。

6. 企業へのメッセージ

本件判決にならい、今後は、商標権侵害物品の製造・販売者に場所等の便宜を提供する建物管理者・賃貸人に対しても、侵害訴訟を積極的に提起していくことが考えられる。但し、本件事例でも行われていたように、場所等の便宜を提供する者に対し書状を出して違法行為をやめるよう説得する等の手順を踏むことが望まれる。

11. 一区域のみで有名な「著名商標」に係る商標権侵害紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争

2. 事件名、争点

事件名：浙江大明機電会社が上海大明ポンプ業公司を商標権侵害で訴えた事件

争点：一区域のみで有名な「著名商標」が保護される地理的範囲は、当該区域に限定されるか

3. 書誌的事項

第一審：武漢市中級人民法院（2003）武知初字第 34 号

原告：浙江大明機電有限公司

被告：上海大明ポンプ業有限公司

第二審：湖北省高級人民法院（2004）鄂民三終字第 4 号

上訴人：上海大明ポンプ業有限公司

被上訴人：浙江大明機電有限公司

判決日：2004 年 5 月 27 日

出典：人民法院報 2006 年 2 月 7 日 C2 版

4. 事件の概要

（1）用語

中国語の「馳名商標」とは、中国において関係する公衆に熟知され、かつ比較的高い名声を有する商標をいう。これに対し、中国語の「著名商標」とは、一区域のみで有名な商標を地方政府が登録して保護するものである。

本判決の紹介・解説においては、これら 2 つの概念の混乱を避けるため、中国語原文どおりに、「馳名商標」、「著名商標」と記載することとする。

（2）事実関係

「大明」は、1999年3月に台州明星機電有限公司により商標登録された。指定商品は、ポンプ及び電機等の製品を含む第7類であった。2001年6月、国家商標局の審査確認を経て、「大明」の登録商標権者は浙江大明機電有限公司（以下「浙江大明」という）に変更された。

上海大明ポンプ業有限公司（以下「上海大明」という）は、潜水ポンプ、自給式ポンプ等の生産を経営範囲として、2001年3月に設立された。上海大明の出資者及び法定代表者の葉建忠は浙江省台州籍であり、実際の生産拠点も浙江省台州市にあった。上海大明は2001年3月から生産を開始し、その製品は自給式ポンプ、潜水ポンプの本体の目立つ位置に「上海大明」又は「上海大明ポンプ業」のロゴを入れた。その製品のパッケージケース上の商標は「吉申」としたが、「吉申」商標は、まだ登録されていなかった。詹春光は、武漢市江漢区春光五金機電経営部の個人事業主であり、その取扱製品は「上海大明ポンプ業」のロゴ入りの自給式ポンプ及び潜水ポンプであった。

浙江大明は武漢市中級人民法院に提訴し、上海大明及び詹春光に対し、権利侵害の停止及び損害賠償を請求した。

（3）第一審判決

武漢市中級人民法院は、審理を経て次のとおり認定した。浙江大明は、「大明」商標の登録権者であり、その登録商標専用権は我が国の関連する法律の保護するところである。最高人民法院による「商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第1条の規定には「次の各号の行為は、商標法第52条第（5）号に規定する他人の登録商標専用権にその他の損害を与える行為に該当する。（1）他人の登録商標と同一又は類似する文字を企業の屋号とし、同一商品又は類似商品において際立つように使用し、容易に関連の公衆を誤認させる行為。…」とある。上海大明の生産する製品と浙江大明による登録商標の第7類ポンプ及び電機等の製品の種類は同一であり、かつ製品のポンプ本体の目立つ位置に「上海大明」又は「上海大明ポンプ業」等不適当な企業名称略称を使用することは、関連の公衆に製品の出所等の面で誤解を生じさせ混乱を起こすに足るものであり、その行為が浙江大明の「大明」登録商標専用権に対する権利侵害を構成するので、侵害を停止し、損害賠償等の民事上の不法行為責任を負わなければならない。詹春光は、既に販売者として原審法院に対してその販売する製品の合法的出所の証拠を提出しているため、「商標法」第56条第3項の規定に基づき、賠償責任を負わない。

武漢市中級人民法院は「商標法」第52条第5項、第56条第2項、第3項の「最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第1条第5項、「民事訴訟法」第128条の規定に基づき、次のとおり判決した。

- 一、上海大明は本判決の効力発生後に企業名称中に浙江大明の「大明」という登録商標と同一の文字を使用してはならない。
- 二、上海大明は、本判決の効力発生後に浙江大明の「大明」という商標権を侵害する各

種吸い揚げポンプを生産、販売してはならない。

三、上海大明は本判決の効力発生後に「台州日報」において公告を掲載し、浙江大明に謝罪せよ。公告内容は本人民法院の審査確認を経なければならず、期限を過ぎても履行しない場合は、原審人民法院は判決の主要内容を公布し、費用は上海大明が負担する。

四、上海大明は本判決の効力発生後 10 日以内において、浙江大明の経済損失 12 万元を賠償せよ。

五、詹春光は本判決の効力発生後、上海大明により生産される「大明」のロゴ入り吸い揚げポンプの販売を停止せよ。

六、浙江大明のその他の訴訟請求を棄却する。

上海大明はこれを不服とし、湖北省高级人民法院に対して控訴した。

(4) 第二審判決

湖北省高级人民法院は、審理を経て、次のとおり認定した。

一、上海大明の生産拠点は台州であることが認められる。よって、上海大明は浙江大明が「大明」という商標を登録していたことを知らず、その主観的に故意が存在していないこと等を理由とした控訴理由は成立しない。

二、上海大明の生産する製品は、浙江大明の登録商標である第 7 類ポンプ及び電機等の製品の種類と同じであり、かつ製品のポンプ本体の目立つ位置に「上海大明」又は「上海大明ポンプ業」等の企業名称略称を使用し、上海大明はその企業名称の簡略化が関連の公衆に製品の出所等の面で混乱を生じさせ、上海大明と浙江大明とは関係があると誤解させ、浙江大明の保有する「大明」という商標を希薄化させるに足るものである。最高人民法院による「商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 1 条の規定に基づき、上海大明の当該行為は既に浙江大明の保有する「大明」商標の専用権に対して損害を与えており、侵害停止、損害賠償等の民事上の不法行為責任を負担しなければならない。

三、浙江大明は台州現地において比較的名の通った一企業であり、その「大明」商標も台州において比較的名が通っており、後に台州で「著名商標」(中国語原文どおり)を取得している。当該商標は明らかに台州区域の市場において比較的高い信望を持ち、公衆に熟知され、かつ工商行政管理部门による認定も経ている。その後、上海大明は関連する法規に従い工商行政管理部门にその企業名称を登記したが、当該行為は商標法に規定する商標使用及び登録商標権侵害の行為には当たらない。上海大明の企業登録地が上海であるとはいえ、当該会社の法定代表者である葉建忠は浙江省台州籍であり、かつ上海大明の生産拠点も台州であって、その上海大明を登録した行為の主観的故意は明らかである。すなわち他人の登録商標と同一の文字をその企業の屋号とし、関連の公衆の商標登録者と当該企業名称所有者との誤認及び誤解を引き起し、混乱させ、その目的は正にブランドに寄りかかり、便乗するためであって、その行為は信義誠実の原則に既に違反しており、制裁を加えなけ

ればならない。

しかし、「大明」商標は「馳名商標」（中国語原文どおり）ではなく、1か所の一定地区範囲内における「著名商標」（中国語原文どおり）であり、より強い地域的制限を有し、ただその認定地域内における汲み揚げポンプの経營業種内のみにおいて、関連の公衆に混乱させ得るのである。よって、一定地域内における「著名商標」（中国語原文どおり）の保護について、その認定区域内においては「馳名商標」（中国語原文どおり）と同等の保護を与えなければならないが、完全に同等なものとして同一の保護を与えることはできない。言い換えれば、「馳名商標の認定及び保護に関する規定」第13条の規定に基づき、当事者は、他人がその「馳名商標」（中国語原文どおり）を企業名称として登記すると、公衆を欺き、又は公衆を誤認させるおそれがあると認めるとき、企業名称登記主管機関に対し、当該企業名称登記の取消を申し立てることができ、企業名称登記主管機関は、「企業名称登記管理規定」に従い処理しなければならない。ここから分かるように、「馳名商標」（中国語原文どおり）について言えば、他人が単に当該商標を屋号として登録登記するだけで、当該登録行為は違反となり、すなわち商標法第52条第(5)号の規定に違反し、法に従い制止しなければならない。本件における「大明」は台州地区内の「著名商標」（中国語原文どおり）として、台州区域内において、上海大明はその知名度を知っているべきであり、その「大明」商標を登録して企業名称の屋号とし、同一製品上で使用することは、権利侵害を構成し、法に従い制止しなければならない。但し、当該商標が有名ではないその他の地区については、一般的な登録商標の保護基準に従い、上海大明がその企業の屋号を際立って、不当に使用し、関連の公衆を誤認させた場合にのみ、当該商標の侵害を構成するだけである。原審判決が、上海大明が企業名称中に「大明」登録商標と同一の文字を使用してはならないと判示したことは、「大明」登録商標を一地区の「著名商標」（中国語原文どおり）として保護される範囲を不当に拡大した。よって、原審判決を以下のとおり変更する。

- 一、原審判決第1項、第2項を取り消す。
- 二、原審判決第3項、第4項、第5項、第6項及び事件受理费部分を維持する。
- 三、上海大明は台州地区における生産販売、製品包装、宣伝及びその他の経営活動のなかで「大明」という文字を使用してはならない。
- 四、台州地区以外の区域において、上海大明はその生産販売、製品包装、宣伝及びその他の経営活動において「大明」という文字及び関連する企業略称をいかなる形式であっても際立たせ、不当に使用してはならない。

5. 解説

登録商標と企業名称の関係については、「商標及び企業名称における若干問題の解決に関する意見」（国家工商行政管理总局制定、1999年4月5日公布、同日施行）が、「商標中の文字と企業名称中の屋号が同一であり又は類似しているため、他人に市場主体又はその商

品もしくはサービスの提供者について混乱を生じさせ（混乱のおそれを含む。）、これにより不正競争を構成した場合」に、法に従い制止しなければならないと規定している（第4条）。

また、「馳名商標の認定及び保護に関する規定」第13条前段は、「商標所有者は、他人がその馳名商標を企業名称として登記することにより、公衆を欺き、又は公衆の誤解を招くおそれがあると認めるとき、企業名称登記主管機関に対して当該企業名称登記の取消を申請することができる。」と規定している。

本件第二審判決では、「大明」が、「馳名商標」ではなく、台州地区内の「著名商標」にすぎないことから、「馳名商標」と同様の保護を与えることはできないと判示された。

6. 企業へのメッセージ

第三者が、有名なブランドにフリーライドして、無断で当該ブランドを企業名称の一部に使用することが問題となっている。「馳名商標」としての認定を受けることは、このようなフリーライドに対抗する手段として一定の意義を有すると言える。但し、現行法上、「馳名商標」の認定は、訴訟等の紛争解決の過程において行われ、紛争を離れて認定のみが独立して行われるわけではない点、注意が必要である。なお、日本企業が「馳名商標」の認定を受けたものとしては、NISSAN 尼桑、YKK、大金 DAIKIN がある。

12. インターネットのリアルネームと商標権の衝突に係る商標権侵害紛争事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：廈門東亜機械有限公司と上海捷豹圧縮機製造有限公司との商標権侵害紛争事件

争点：企業名称及びインターネットのリアルネームに他人の商標を使用する行為は商標権侵害を構成するか否か

3. 書誌的事項

第一審：上海市第一中級人民法院：(2004)滬一中民五（知）初字第67号

原告：廈門東亜機械有限公司

被告：上海捷豹圧縮機製造有限公司

関連条文：「商標法」第52条第5項

出典：上海市第一中級人民法院網

4. 事件の概要

(1) 事実関係

1994年12月7日、原告廈門東亜機械有限公司は、国家工商行政管理局商標局の審査確認を経て「捷豹」商標を登録した。商標登録証番号は第718815号、審査確認された使用商品種別は第7類の空気圧縮機で、登録有効期限は2004年12月6日までである。

被告上海捷豹圧縮機製造有限公司は、工商登記を経て、2000年8月14日に設立され、登録資本は50万人民元、経営範囲は空気圧縮機、電機、電器部品、機械部品の製造及び加工である。2002年1月14日、被告は国家工商行政管理局商標局の審査確認を経て「風豹」の商標を登録、商標登録証番号は第1697696号、審査確認された使用商品種別は第7類で、空気圧縮機、電機、ポンプ（機器）、空気圧縮ポンプ、発電機が含まれ、登録有効期限は2012年1月13日までである。被告の製品宣伝用パンフレットの表紙には、被告の企業名称と「風豹」の商標が記載され、被告の製品ショールームでは、「上海捷豹へようこそ」や「風豹」

の商標の広告看板が立てられ、その下に被告の空気圧縮機製品が並べられていた。

その後、被告は北京三七二一科技有限公司に登録を申請して、インターネットのリアルネームとして「捷豹圧縮機」と同社の英語版ホームページの <http://www.chinafengbao.com> の対応関係を取得した。「リアルネーム」(RNS)とは、インターネットのWWW上の場所を「実名」で指定するシステムであり、ブラウザのアドレス欄に社名や商品名などを入れて検索できるものである。つまり、被告は、北京三七二一科技有限公司のリアルネームのソフトウェアをインストールしたブラウザのアドレス欄に「捷豹圧縮機」と中国語で入力すると、被告のウェブサイトへアクセスすることができ、オンラインで被告へ空気圧縮機を注文もできるようにした。当時、北京三七二一科技有限公司のリアルネームのソフトウェアは中国で幅広く使用されていたため、「捷豹圧縮機」のネット上での反響も非常に大きかった。

また、原告及び被告双方の空気圧縮機の販売区域は、いずれも中国の主要都市をほとんどカバーしていた。原告は、2002年6月及び12月の2回、被告に書状を送り、被告が原告の商標権を侵害していることを伝え、被告に企業名称の変更と「捷豹圧縮機」のリアルネームを取り消すことを求めたが、被告はいずれにも回答しなかった。

そこで2004年3月29日、原告は上海市第一中級人民法院に被告を提訴した。

(2) 判決

人民法院は、本件の争点は企業名称とリアルネームに他人の商標を使用する行為が商標権侵害を構成するか否かにあるとし、これについて、次のとおり分析した。

- ① 商標法は、他人の登録商標を自社名称中の屋号として特に目立つとはいえない形で使用した場合に、これが商標権侵害を構成するか否かについて明確には規定していない。被告は、工商行政管理部門での審査確認を経て設立後、法に基づいて企業名称権を有しているが、一方原告はすでに登録商標専用権を有していて、両者に権利の衝突が生じた場合、これが商標権侵害を構成するか否かは簡単には断言できない。本件においては、原告は登録商標専用権を有することを証明できているが、被告が悪意により原告の登録商標を屋号として企業名称に登録するという行為を実施し、かつ直接に損害が生じたことを証明する十分な証拠を提出するには至っていない。よって、被告の登記した企業名称に「捷豹」の屋号が含まれ、その商標の文字と同一であるから直ちに商標権の侵害を構成するとの原告の主張は事実根拠を欠き、人民法院はこれを受け入れない。
- ② しかしながら、原告の「捷豹」商標は1994年に審査確認のうえ登録されており、10年近くの歴史があるため、当該商標は長期にわたって空気圧縮機製品に使用された結果、消費者の間で一定の信用や評判が生まれているものと考えられる。原告及び被告は、空気圧縮機製品を同時に取り扱い、販売区域も多くが重なっている。被告はその製品やホームページで自らの企業名称と「風豹」商標を記載してはいるが、被告の広告看

板で「捷豹」の屋号を目立つように使用し、「捷豹圧縮機」のインターネットリアルネームを登録するという行為は、やはり「捷豹」の商標登録者としての原告に対し損害をもたらすといえ、かかる行為は「商標法」第52条第5項に定める「他人の登録商標専用権にその他の損害をもたらす行為」にあたり、被告はこれに対して商標権侵害の責任を負うべきである。

以上の理由に基づき、人民法院は次のとおり判決した。

一、被告上海捷豹圧縮機製造有限公司は、本判決の発効日から直ちに「捷豹」の屋号を目立って使用することをやめよ。

二、被告上海捷豹圧縮機製造有限公司は、本判決の発効日から直ちに「捷豹圧縮機」のインターネットのリアルネームの使用をやめよ。

三、被告上海捷豹圧縮機製造有限公司は、本判決の発効日から10日以内に、原告の経済的損失3万元を賠償し、かつ合理的な支出5,110元を支払え。

四、被告上海捷豹圧縮機製造有限公司は、本判決発効日から30日以内に、「光明日報」の折り目部分（著者注：新聞の見開きの折り目となる部分の余白。中国の新聞ではここに広告を掲載することがある）を除く紙面に、原告廈門東亜機械有限公司の登録商標「捷豹」（商標登録証番号第718815号）の商標専用権を侵害する行為によりもたらした影響を除去する旨の声明を掲載せよ。内容は本人民法院の確認を要する。費用は被告が負担すること。

五、原告廈門東亜機械有限公司のその他の訴訟請求はこれを認めない。

5. 解説

中国では、中国企業が国外の有名企業の著名商標をドメインネームとして抜け駆け登録するという事件が多数起きている。アメリカのデュポン社が北京国網信息进行有限公司をドメインネームの権利侵害で訴えた事件（<http://www.dupont.com.cn>）、ロレックス社が国網信息进行有限公司をドメインネームの抜け駆け登録商標専用権侵害で訴えた事件（<http://www.rolex.com.cn>）、P&Gが上海晨弦智能科技发展有限公司を不正競争で訴えた事件（www.safeguard.com.cn）などがあげられる。これらの判例ではいずれも被告が敗訴しており、ドメインネームは期限を定めて取り消されて終わっている。これらの判例の形成と、「コンピュータドメインネームに係る民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」の公布は、外国の有名企業の著名商標を「.cn」等のドメインネームにして抜け駆け登録する中国企業に対して警鐘を鳴らすこととなった。

本件判決は、インターネットのリアルネームについても、商標権侵害行為に該当することを認めた点に意義がある。

6. 企業へのメッセージ

中国では「.com」、「.cn」以外にも、中国語ドメインネーム、インターネットのリアルネーム等のような形式がある。これらは、中国語インターネットという仮想空間での住所のようなものである。

企業としては、本件判決の事例のように、ドメインネームの抜け駆け登録以外にも注意すべき問題があることに注意するとともに、本件判決等において示された法的手段による問題解決の方法を参考にすべきである。

【著作権】

13. TOEFL 試験問題の複製・販売に係る著作権及び商標権侵害紛争事件

1. 事件の性質

著作権及び商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：米国 ETS が TOEFL に関する権益を侵害されたとして新東方を訴えた事件

争点：商業目的のために他人の考案した試験問題を使用することは著作権の権利侵害を構成するか

3. 書誌的事項

一審：北京市第一中級人民法院（2001）一中知初字第 35 号

原告：（米国）エデュケーショナル・テストング・サービス（ETS）

被告：北京私立新東方学校

判決日：2003 年 9 月 27 日

二審：北京市高級人民法院（2003）高民終字第 1393 号

上訴人：北京私立新東方学校

被上訴人：（米国）エデュケーショナル・テストング・サービス（ETS）

判決日：2004 年 12 月 27 日

出典：北京法院網

4. 事件の概要

（1）事実関係

（米国）エデュケーショナル・テストング・サービス（Educational Testing Service、以下「ETS」という）は 1948 年に設立し、TOEFL 試験を主宰、実施している機構である。1988 年から 1995 年にかけて、ETS は中国において「TOEFL」商標を登録した（指定商品は、カセットテープ、試験関連サービス、出版物等）。また、1989 年から 1999 年にかけて、ETS は

自らが開発した 53 セットの TOEFL 試験問題を米国著作権局にて著作権の登録を行った。私立新東方学校（以下「新東方学校」という。）は、主に外国語関連の教育サービスに従事している。北京市工商行政管理局は、1996 年 1 月と 1997 年 1 月の 2 回、新東方学校が無断で TOEFL の試験問題を複製した件について当該学校を検査し、かつ権利侵害の停止を命じた。1997 年 2 月、新東方学校の法定代表者俞敏洪は北京市工商行政管理局にて尋問を受け、かつ TOEFL 試験問題を複製する行為は ETS の著作権侵害であることを認め、今後著作権侵害行為を起こさないことを保証する保証書を提出した。1997 年 8 月、ETS は新東方学校と「カセットテープ複製許諾協議書」及び「文字著作物複製許諾協議書」を締結し、新東方学校に非独占的な方式により協議書の付属文書に挙げた録音製品及び文字著作物（合計 20 セットの試験問題）を内部使用として複製することを許諾したが、対外的に販売してはならないこと、協議書の有効期間は 1 年とすること等の条項が含まれてした。2000 年 12 月、ETS の委託を受けた代理人は、新東方学校にて「TOEFL シリーズ教材」を公証人の立会いのもとで購入した。これには、リスニング分冊、リスニング文字答案、文法分冊、作文分冊、読解分冊、最新練習問題第 1 冊及びリスニングテープ 21 本が含まれる。2001 年 1 月、ETS は、新東方学校が著作権及び商標権を侵害したとして、北京市第一中級人民法院に訴訟を提起した。

（2）第一審判決

北京市第一中級人民法院は、ETS は TOEFL 試験の主事者及び開発者であり、独自に考案、創作して TOEFL 試験問題を完成させ、かつ米国で 53 セットの TOEFL 試験問題について著作権登録を行っていることを認定し、以下のとおり判決した。

TOEFL 試験問題は独創性を備え、中国著作権法により保護される作品の範疇に該当する。新東方学校が ETS と締結した「カセットテープ複製許諾協議書」及び「文字著作物複製許諾協議書」の有効期間は 1998 年 8 月までで、これには使用範囲が明確に約定されている。ところが、新東方学校は、TOEFL 試験問題を出版物の形式によってその校内及びインターネット上において不特定者に公開販売し、協議書に約定する使用範囲を逸脱した。また、それらの協議書は既に期間が満了しており、新たな使用協議書は締結されていない。新東方学校は、ETS の許諾を経ずに、無断で ETS が著作権を享有する TOEFL 試験問題を複製し、かつ試験問題を出版物の形式でインターネットを通じて公開販売しており、その行為は ETS の著作権を侵害するものである。さらに、新東方学校は、その発行する TOEFL 試験問題出版物の表紙に目立つ字体で TOEFL の文字を明記しており、これは ETS が登録した商品種類と同一であり、その明記された TOEFL の文字は ETS の登録商標とも完全に一致する。よって、新東方学校の行為は、ETS の登録商標専用権に対する侵害を構成する。

以上の理由に基づき、北京市第一中級人民法院は、著作権法第 2 条第 2 項、第 47 条第（1）号及び商標法第 51 条、第 52 条第（1）号の規定に基づき、次のとおり判決した。

一、新東方学校は、判決の発効日より ETS の著作権を侵害する行為を停止し、かつ判決

の発効日より 15 日以内に全ての著作権侵害資料及び著作権侵害資料を印刷したフィルムを人民法院に提出して廃棄処分せよ。

二、新東方学校は、判決の発効日より ETS の商標専用権を侵害する行為を停止せよ。

三、新東方学校は、判決の発効日より 30 日以内に「法制日報」紙上にて ETS に対して公開謝罪せよ。

四、新東方学校は、判決の発効日より 15 日以内に ETS に対して 500 万元及び合理的な訴訟の支出 52.2 万元を賠償せよ。

五、ETS のその他の訴訟請求は棄却する。

しかし、新東方学校は、上記の第一審判決を不服として、北京市高級人民法院に上訴した。

(3) 第二審判決

北京市高級人民法院の第二審判決の概要は、以下のとおりである。

(ア) 著作権の権利侵害について

中国と米国はいずれも「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の加盟国であり、我が国は米国国民の作品に対して中国において保護を与える義務がある。TOEFL 試験問題は、リスニング、文法、読解及び作文の 4 部分から構成され、ETS が開発、考案したものである。考案、創作の過程に着目すれば、各問題は全て多くの人が様々なプロセスを経てかつ創造的労働を発揮して初めて完成できるものであり、独創性を備えており、我が国の著作権法における著作物に該当し、我が国の法律の保護を受けて然るべきである。ここから編集され完成された一式の試験問題についても我が国の法律の保護を受けるべきである。新東方学校は著作権者 ETS の許諾を得ずに、商業経営を目的とし、公開販売の方式により TOEFL の試験問題を複製、発行しており、このような著作物の使用方法は、授業に供する合理的な使用の範囲を超えている。また、1997 年、新東方学校の法定代表者俞敏洪が北京市工商行政管理局に提出した権利侵害行為を今後行わない旨の保証書及び著作物使用許諾協議書においても表明しているように、新東方学校は ETS が TOEFL 試験問題に対して著作権を享有し、かつその関連行為はすでに ETS の著作権を侵害していることを明らかに知っていることを認めている。よって、新東方学校が TOEFL 試験問題を複製しかつ対外的に公開販売する行為は、ETS の著作権を侵害しており、法律責任を負うべきである。

しかし、TOEFL 試験問題の特殊な性質並びに新東方学校がこの著作物を利用する特別な形式及び目的に鑑み、新東方学校が権利侵害資料を使用せず、単に教室の授業で TOEFL 試験問題を講義することは、著作権法第 22 条に定める関連著作物を合理的に使用する行為に該当すべきであり、他人の著作権に対する侵害を構成しない。

(イ) 商標の権利侵害について

ETS は、出版物及び録音テープに TOEFL 商標を適法に登録し、新東方学校は関連教材及びテープに「TOEFL」の文字を目立つように使用している。しかし、新東方学校の「TOEFL」

の使用は描写的又は叙述的な使用であり、その目的は出版物の内容が TOEFL 試験と関連していることを説明及び強調し、読者に出版物の内容を知らせるためであり、出版物の出所を表示するものではなく、また読者に商品の出所についての誤認混同をもたらすことはない。新東方学校の行為が ETS の商標専用権を侵害するという第一審判決の認定は不当であり、是正すべきである。

(ウ) 賠償金額

「会計監査報告書」に示されているように、新東方学校の TOEFL における収入には主として資料費及び研修費が含まれ、TOEFL 寄宿生の資料費は研修費に含まれている。第一審判決が TOEFL 研修収入の年間研修総収入に占める割合を参照して TOEFL 資料収入の相応する割合を確定したことは不当ではない。しかし、一定の比率をもって TOEFL 寄宿生の資料収入を推算することは厳密さに欠ける。本件第二審の審理における調査により、1999 年及び 2000 年の TOEFL 寄宿生の資料収入は 773,472 元であることが判明した。よって、新東方学校の TOEFL における権利侵害資料収入は 3,740,186.2 元で、これを違法所得として ETS に賠償すべきである。ETS が本件の訴訟のために支出した合理的費用は 2.2 万元であり、あわせて賠償すべきである。

(エ) 判決

以上の理由に基づき、2004 年 12 月 27 日、北京市高級人民法院は、以下のとおり判決した。

一、北京市第一中級人民法院(2001)一中知初字第 35 号民事判決の第(一)、(三)、(五)号を維持する。即ち、(一) 私立新東方学校は、判決の発効日より直ちに(米国)エデュケーショナル・テスト・サービスの TOEFL 試験問題の著作権を侵害する行為を停止し、かつ判決の発効日より 15 日以内に全ての権利侵害資料及び権利侵害資料を印刷したフィルムを人民法院に提出して破棄せよ。(三) 北京市海淀区私立新東方学校は、判決の発効日より 30 日以内に「法制日報」紙上に(米国)エデュケーショナル・テスト・サービスに対して公開謝罪し、その権利侵害行為によりもたらした影響を解消せよ(履行遅滞の場合は、人民法院は当該紙上に判決主文を掲載するものとし、費用は私立新東方学校が負担する)。(五)(米国)エデュケーショナル・テスト・サービスのその他の訴訟請求を棄却する。

二、北京市第一中級人民法院(2001)一中知初字第 35 号民事判決の第(二)、(四)号を取り消す。即ち、(二) 北京市海淀区私立新東方学校は、判決の発効日から(米国)エデュケーショナル・テスト・サービスの商標専用権を侵害する行為を直ちに停止せよ。(四) 北京市海淀区私立新東方学校は、判決の日より 15 日以内に(米国)エデュケーショナル・テスト・サービスの経済的損失人民元 500 万元及び訴訟の合理的支出 52.2 万元を賠償せよ。

三、私立新東方学校は、判決の発効日より 15 日以内に(米国)エデュケーショナル・テスト・サービスの経済的損失人民元 3,740,186.2 元及び合理的な訴訟支出 2.2

万元を賠償せよ。

5. 解説

本件第二審判決は、中国と米国はいずれも「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の加盟国であることから、米国国民の作品である TOEFL 試験問題の著作権は、中国においても保護されるものとした。そして、教室の授業で TOEFL 試験問題を講義すること自体は著作権侵害とはいえないものの、TOEFL 試験問題を複製・販売する行為は著作権侵害を構成するものと判示した。

商標権侵害の点については、第一審判決が侵害を肯定したのに対して、第二審判決は、「TOEFL」の使用が描写的・叙述的な使用にすぎず、その目的は出版物の内容が TOEFL 試験と関連していることを読者に知らせるためであり、出版物の出所を表示するものではなく、読者に商品の出所についての誤認混同をもたらすことはないことを理由に、商標権侵害を否定した。

6. 企業へのメッセージ

近時、日本のコンテンツ産業が中国に進出することが増加している。本件第一審及び第二審判決において示されているとおり、日本等のベルヌ条約加盟国において創作された著作物は、中国において保護を受けることができる。本件事案で E T S が米国著作権局で著作権登録を実施していたように、立証準備をきっちりと行っておくことが肝要である。

14. カラオケ店での MTV の上映に係る著作権侵害紛争事件

1. 事件の性質

著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：江蘇省蘇州市中級人民法院が新力公司与被告西部娛樂公司の著作権の権利侵害紛争を審理した事件

争点：MTV をカラオケ店で上映することは音楽著作権の侵害となるか

3. 書誌的事項

第一審：江蘇省蘇州市中級人民法院（2004）蘇中民三初字第 062 号

原告：新力唱片（香港）有限公司（以下「新力公司」という）

被告：蘇州市西部餐飲娛樂有限公司（以下「西部娛樂公司」という）

判決日：2004 年 11 月 26 日

出典：中国法院網

4. 事件の概要

（1）事実関係

2001 年に新力会社が製作発行した VCD には、黎明の歌う「酸」、「全日愛」、「兩位一体」の 3 曲の音楽ビデオ（MTV）作品が含まれていた。当該 VCD のケースの裏面には新力会社の著作権表示がある。2004 年 5 月に国際レコード産業連盟アジア地域事務所が発行した証明書には、当該 MTV 作品は新力会社が同事務所に提供し、かつ著作権登録を行うために使用したものであることが記載されている。

2003 年 12 月、国際レコード産業連盟北京事務所は代理人に委託し、西部娛樂会社の経営するカラオケ店を訪れ、黎明の歌う 8 曲の歌をリクエストし、その上映過程を撮影し、かつ 2 枚の CD に書き込んで記録した。当該 CD には「酸」、「全日愛」、「兩位一体」の 3 曲の MTV が含まれていた。このほか、さらに金額 120 元の領収書 1 枚を取得した。蘇州市公証処は上記の証拠収集過程に対して公証を行った。

2003 年 11 月に国際レコード産業連盟（香港会）有限公司が発行した証明書には、「当連

盟の各会員会社はそれが創作した香港流行歌手の MTV 作品について、香港のカラオケ店等の娯楽場所に商業目的の優先的使用に供する場合、通例の方式は一時的な許可で、使用期間は1ヶ月から3ヶ月までの幅とし、MTV 作品1曲につき5万香港ドルから50万香港ドルの費用を徴収する。その後は、会員の MTV 作品は、すでに会員が公開放送を授権した場所ではしか使用することができない。」と明記されている。

西部娯楽会社の経営するカラオケ店は、2001年5月より営業を開始した。同店はボックス席60を擁し、経営面積は約950平方メートルである。同店のKTVボックス席の利用料金は、ボックス席の形態、時間帯等により14元から82元までに分かれている。

また、新力会社が本件訴訟のために支払った弁護士費用は32,000円で、公証費用1,000元及び工商調査届出費100元、CDの書き込み費用60元、香港の弁護士公証費用8,725香港ドル（人民元に換算すると約9,161元）等の支出があった。

新力会社は、西部娯楽会社の著作権侵害を主張して、2004年7月5日、蘇州市中級人民法院に訴訟を提起した。

（2）判決理由

（ア）本件にかかわる MTV 作品の性質及び著作権の帰属について

著作権法により保護される著作物の本質にはその創作性が内包されている。本件にかかわる MTV は、確定した声楽、器楽の著作物をキャリアの主体とし、音楽ジャンルの様々な特性及び情景・ムードにあわせて視覚的な独創的アイデアを考案し、音楽と映像を一体化させた視聴覚構造を形成し、同時に光線、色彩、構図等を変幻自在に組み合わせる芸術的処理を施し、かつ3Dアニメ、デジタル編集等の技術的処理を行い、監督、出演者、撮影、編集、照明等の創造的労働を凝縮したもので、視覚と聴覚を合体させた一種の芸術の形成であり、著作物の要件に合致し、著作権法に定める映画撮影に類似する方法により創作した著作物に該当し、法により我が国の著作権法の保護を受けるべきである。西部娯楽会社の、本件関連のMTV3曲は我が国の著作権法が保護する著作物の範囲に該当しないという抗弁理由は成立しない。本件 MTV 作品3曲の著作権の帰属については、著作権法第11条第4項の規定に基づき、相反する証拠がない場合は、著作物に署名した公民、法人又はその他の組織を作者とする。

本件の正規版 VCD のケース裏面には新力会社の著作権表示が記してあり、新力会社もすでに本件 VCD 上の音楽ビデオ著作物を国際レコード産業連盟アジア地域事務所にて著作権登録を行っている。従って、新力会社が本件 MTV 作品3曲の著作権を享有することを、法に基づき認定する。

（イ）西部娯楽会社は本件 MTV 作品を利用する権利を有するか

西部娯楽会社は音楽著作権協会から一部の音楽作品を利用する権利を許可されている。しかし、音楽著作権協会は作曲家、作詞家及びその他音楽著作権者の合法的権益を専門に

維持保護する音楽著作権集団管理組織であり、主な役割は音楽作品の登録、音楽著作権者の授権に基づき音楽作品の利用者に対して利用許諾証を発行すること及び音楽作品の利用者に対して利用料を徴収し音楽作品著作权者に分配することである。西部娛樂会社が利用許諾を得た音楽著作物は、音楽著作権協会が登録管理する音楽著作物であり、これには音楽著作権協会会員の著作物及び音楽著作権協会が授権を得た音楽著作物が含まれる。しかし、本件関連の MTV 作品 3 曲は、映像と音楽の両方を含む完全かつ独立した著作物であり、それを 1 つの全体として「著作権法」の保護を受ける、映画制作と類似した方法で制作された著作物である。「著作権法」第 15 条によると、「映画著作物及び映画制作と類似した方法で創作された著作物の著作権は制作者が享有する。」と規定されている。本件において、西部娛樂公司には、当該会社が使用した本件 MTV 作品 3 曲が音楽著作権協会に登録され、かつ、授権管理範囲内の音楽著作物に該当することを証明する証拠は何もない。よって、西部娛樂公司の、それが音楽著作権協会から合法的に利用権を得たという抗弁理由は成立しない。

(ウ) 西部娛樂公司の権利侵害及び責任負担の是非について

西部娛樂会社が新力公司の許諾を経ずにその経営活動において本件 MTV 作品 3 曲を放映したことは、新力公司がその作品に対して享有する上映権及び報酬獲得権の財産権を侵害しており、西部娛樂公司是、法に従い侵害を停止し、損害を賠償する民事責任を負わなければならない。本件において西部娛樂会社が侵害したのは、新力公司の「財産権としての著作権」であり、「著作者人格権」ではないことを考慮し、謝罪方式の責任は認めない。本件の賠償金額については、西部娛樂会社が上映した上記 MTV 作品 3 曲により獲得した利益をもって正確に数量化して計算することは困難であり、また原告新力公司の挙証する国際レコード産業連盟（香港会）有限公司が提出した証明は MTV 作品が香港地区において商業目的を優先して独占的使用許諾する場合の費用であり、大陸地区で上記 MTV 作品 3 曲を使用した費用の証明とすることは明らかに適当ではない。従って、人民法院はこれを賠償の計算基準として採用しない。よって、本件の権利侵害賠償金の計算については、人民法院は本件に関連する著作物の類型、西部娛樂公司の経営規模（登録資本 50 万元、営業面積 950 平方メートル）、経営ランク及び 3 年間にわたる権利侵害期間等の要素に基づき、西部娛樂会社が原告新力公司の経済的損失を賠償する金額を斟酌して確定する。このほか、新力公司が西部娛樂公司の行為を制止するために支払った公証費用、証拠保全公証費、CD 書き込み費用及び企業調査費用は、権利侵害を制止する合理的な支出に該当し、西部娛樂会社が負担しなければならない。新力公司が支払った弁護士費用のうち適切な合理的部分についても西部娛樂会社が負担しなければならない。

(3) 判決

一、西部娛樂公司是、本判決の発効日より直ちに本件にいう「酸」、「全日愛」、「兩位

一体」の3曲のMTV作品の放映を停止せよ。

二、西部娛樂公司是、本判決の発効日から10日以内に新力公司の経済的損失人民币900元及び本件訴訟に支出した合理的費用人民币25,441元、以上2項目の合計34,441元を支払え。

三、新力公司のその他の訴訟請求は棄却する。

5. 解説

MTVの著作権法上の問題については、従来から、具体的案件において人民法院で争われることが多かったことから、MTV関連の著作権の民事紛糾案件を正確に審理するため、最高人民法院は、近時、「MTV(ミュージックTV)関連著作権の民事紛糾案件審理への法律適用の若干の問題に関する解釈」の意見募集稿を公表した。条文については、JETRO北京センター知的財産部の下記ウェブページを参照されたい。

<http://www.jetro-pkip.org/falv/bq/zzq06012301.htm>

これによると、①音楽を題材として、映画撮影と類似の方法で制作した、独創性を備えるMTVは、「映画の著作物及び映画制作に類似した方法で創作された著作物」(著作権法第3条6号)に該当すること(第1条1項)、②MTVの著作権は制作者が持つこと(第2条前段)、③損害賠償金額が確定できない場合、「権利侵害行為の持続期間、規模、方法、場所、作品の流行程度、現地の文化市場の市況、権利侵害者の過失、その既に関連の権利者に支払った費用の状況等を考慮し、また著作権集団管理組織が受領する同種類の音楽作品の演奏権の料金標準を参考にして」処理されること(第5条後段)等が規定されている。

本件判決も、概ね、上記司法解釈(意見募集稿)の内容に沿ったものといえよう。

6. 企業へのメッセージ

従来、中国における著作権侵害といえば、もっぱら海賊版VCD等の製造販売の問題が挙げられることが多かった。しかし、本書で紹介しているように、カラオケ店でのMTVの上映や、インターネット検索エンジンでの歌曲のMP3ファイルのダウンロードサービス提供に係る著作権侵害のように、新しいタイプの著作権紛争が生じてきている。このような新しい動きについては、これを「中国知財新時代」の幕開けであると捉え、各企業・各実務担当者が今後積極的に取り組んでいくべき課題だと考える(遠藤誠著『中国知的財産法』(商事法務、2006年)「はしがき」を参照)。

音楽、映像、アニメ等の様々なコンテンツを有する日本企業としては、中国における著作権法制度を事前に十分研究し、権利行使にあたっては、事前にしっかりと立証準備活動を行っておくことが必要である。

15. 著作権者の表示に係る著作権侵害紛争事件

1. 事件の性質

著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：株式会社円谷プロダクションが北京東安集团公司長安商場を氏名表示権の侵害で訴えた事件

争点：販売店の販売する玩具が、原告の氏名表示権を侵害しているといえるか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2004）一中民初字第11242号

原告：株式会社円谷プロダクション

被告：北京東安集团公司長安商場

判決日：2005年6月

関連条文：「民事訴訟法」第64条第2項、「著作権法」第2条第2項、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」第3条第1項第a号

出典：北京法院網、「現代快報」

4. 事件の概要

（1）事実関係

本件判決によれば、事件の概要は次のとおりである。1966年、株式会社円谷特技プロダクション（1968年に社名を「株式会社円谷プロダクション」に変更）は空想科学ヒーロー「ウルトラマン」（中国語では「奥特曼」又は「咸蛋超人」）シリーズのキャラクターを創作した。1976年、当該株式会社は、一連のウルトラマンのアニメ及び映画の日本国以外のあらゆる地域における出版権及び商品生産ライセンス等の権利（これらの権利を第三者に譲渡する権利を含む）をタイのチャイヨー・プロダクションに授権した。2002年11月、中国広州鋭視公司是チャイヨー・プロダクションから「ウルトラマン」の中国地域における著作権のライセンスを得て、2003年1月1日から2007年12月31日まで、一部の「ウルトラマン」テレビシリーズの中国国内における独占放送権、音響映像権（原文は「音像権」）

及び商品権（出版権及びこれらの権利を分割して再譲渡する権利（原文は「転分権」を含む）を取得した。その後、鋭視公司是中國大陸地区において相次いで「ウルトラマン」関連の音響映像製品を発行し、「ウルトラマン」キャラクターの各種玩具を大量に製作及び販売した。北京東安集团公司長安商場の「ウルトラマン」玩具は広州鋭視公司から仕入れたもので、その「ウルトラマン」キャラクターの玩具には「©Tsuburaya Chaiyo」と表示してある。

原告円谷プロダクションは、同社が「ウルトラマン」映画著作物の著作権者であること、「ウルトラマン」キャラクターの著作権者の表示方式は、「©TSUBURAYA PRODUCTIONS」、「©TSUBURAYA PROD」、あるいは、©円谷プロのマークであるべきこと、被告長安商場が販売する玩具の表示は、「©Tsuburaya Chaiyo」となっており、被告の行為は、原告の氏名表示権を著しく侵害していることを主張した。原告は、上海市高級人民法院及び広東省高級人民法院が出した民事判決を証拠として、「ウルトラマン」キャラクター著作物の氏名表示権を主張した。

被告は、2003年1月1日に国家版權局が鋭視公司に交付した「咸蛋超人」等シリーズの著作物の著作権登記証書3部を提出したが、これには許諾者がチャイヨー・プロダクションであることが明記されていた。被告は、チャイヨー・プロダクションが他人に「咸蛋超人」等のシリーズ著作物の利用を許諾する権利を有することを主張した。

（2）判決

中国著作権法第2条第2項の規定に基づき、外国人、無国籍者の著作物については、その作者が所属する国又は常居所地の国が中国と締結した協議又は共同で加入する国際条約に基づき享有する著作権は、中国著作権法の保護を受ける。原告円谷プロダクションは、日本国の企業法人であり、中国と日本が共同で加入する「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」第3条第1項第a号の規定に基づき、加盟国の作者の著作物については、発表されたか否かを問わず、全て保護を受けるべきである。

しかし、審理の過程において、原告はこれまで「ウルトラマン」キャラクター著作物について他人に利用を許諾したことはなく、又は当該著作物の著作権を他人に譲渡したことはないと主張した。原告が提出した上海市高級人民法院及び広東省高級人民法院の有効な民事判決の効力発生時はそれぞれ2000年と2002年であり、国家版權局が鋭視公司に交付した著作権登記証書の日付は2003年1月1日である。この期間において、「ウルトラマン」キャラクター著作物の著作権は、第三者の間に利用許諾又は権利譲渡が発生したか否かは、本件において明らかにすることはできない。中国の人民法院が出した民事判決と、「咸蛋超人」等シリーズ著作物の著作権登記証書が、同時に存在しかつ有効である状況において、「ウルトラマン」キャラクター著作物の著作権の帰属について、本件において明らかにすることはできない。「ウルトラマン」キャラクター著作物の著作権の帰属問題は、被告の販売行為が権利侵害を構成するか否かを判断する必要条件である。

被告長安商場は、製品の出所を広州銳視公司であることの証明を提供し、かつ仕入販売過程において製品の権利の出所が適法であることについて審査を行った。これにより、被告は、その合理的な注意義務を尽くしたと判断し得る。

原告は、被告が販売した「ウルトラマン」キャラクター製品の著作権提供者及び生産企業を知っている状況において、事情を知らない販売店のみを本件の被告としており、関連事実を解明できない。「ウルトラマン」キャラクター著作物の著作権の権利帰属を解決するまでは、被告の販売行為の性質を判定することはできない。よって、被告が氏名表示権を侵害したと原告が主張する証拠は不足しており、その主張は成立せず、人民法院はこれを支持しない。

以上の理由により、北京市第一中級人民法院は、2005年6月、「民事訴訟法」第64条第2項の規定に基づき原告円谷プロダクションの訴訟請求を棄却した。

5. 解説

「ウルトラマン」のキャラクターは、中国において多くの消費者に受け入れられているが、近年、関連キャラクターの音響映像著作物や玩具の権利侵害紛争が次々と起こっている。

本件の円谷プロダクションが挙げた2つの判決のほかにも、2004年に江蘇省南京市において広州銳視公司が南京大洋百貨及び華聯商厦を訴えた事件が発生している。本件は、広州銳視公司是「ウルトラマン」キャラクター著作権の中国大陸地区におけるライセンス権者として、上記2社が許諾を得ずに違法に模倣品を販売したとして訴えた事件である。この2店は玩具の適法な仕入証明を提供しておらず、またすでに玩具の著作権の出所の適法性について調査を行ったことを証明できなかった。よって、この2店の商店は、合理的な注意義務を尽くしておらず、著作権侵害を構成すると判断され、直ちに権利侵害玩具の販売を停止するよう命じられた。華聯商厦は5518.5元、大洋百貨は11704.5元の損害賠償をそれぞれ原告に支払った。

今回取り上げた本件判決の事例は、販売店を訴えたものであるが、重要な点は、被告が適法な仕入証拠を提供できるかどうか、及びその仕入過程において著作権の権利出所の適法性について審査が行われていたことを証明できるかどうかの2点である。仕入ルートが適法であり、なお権利の出所も正当であれば、人民法院は販売店が必要な注意義務を尽くしたと判断し、販売店による著作権侵害は成立しないと判断することになる。

6. 企業へのメッセージ

著作権侵害の立証は、特許権侵害や商標権侵害の場合と比べて、若干困難な点がある。それは、著作権が、特許権や商標権と異なり、無方式で成立するため、著作権の主体、内

容及び成立時期等の立証を訴訟においてしっかりと行わなければならないという点である。著作権を有する企業としては、将来の立証活動を見据え、証拠固めを万全にしておく必要がある。

また、本件事例の背景には、ウルトラマンについての中国における真の著作権者が誰であるかという問題があるように思われるが、本稿ではこの問題に立ち入る余裕はない。

16. 検索エンジンでの歌曲のMP3ファイルのダウンロードサービス提供に係る著作権侵害紛争事件

1. 事件の性質

著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：上海歩昇音楽文化传播有限公司が北京百度网讯科技有限公司を情報ネットワーク伝達権侵害で訴えた紛争事件

争点：「百度」の検索エンジンで歌曲のMP3ファイルのダウンロードサービスを提供するという方法が、原告の情報ネットワーク伝達権を侵害するか否か

3. 書誌的事項

第一審：北京市海淀区人民法院（2005）海民初字第14665号

原告：上海歩昇音楽文化传播有限公司

被告：北京百度网讯科技有限公司

判決日：2005年9月16日

関連条文：「中華人民共和国著作権法」第40条、第41条、第47条第4号及び第48条第2項

出典：北京法院網、「中国特許と商標」

4. 事件の概要

（1）事実関係

2002年3月、原告と第三者の胡彦斌は、芸能人レコード管理協議書を締結し、胡彦斌が原告に当該協議書の期間における独占的なレコード管理を委任することを約定した。レコード管理とは、レコードの制作、出版発行及びその他の形式による使用権並びに報酬を取得する権利を指す。レコードとは、カセットテープ、CD、VCD、DVD、ビデオテープ並びに歌曲及びMTVの記録に用いることのできる次世代の音楽映像媒体を指す。協議書の有効期間は2006年3月16日までとした。

原告は、続けて2002年3月と2004年1月に、第三者の「黒棒組合」（尚皓、朱頼諾）及び「花儿楽隊」（郭陽、王文博、石醒寧、張偉）とそれぞれ芸能人レコード管理協議書を締結し、有効期間をそれぞれ2007年2月、2009年12月までとした。権利の内容は前記の協議書の内容と同じである。

2004年11月、原告と第三者の許巍は、合作契約を締結し、当該契約の期間内において、本契約歌曲のマスターテープ及び未採用の音声、映像品を含む当該芸能人が録音したすべての録音製品及び視聴作品（芸能人出演の映像作品を含む）につき、原告会社を唯一の著作権者とする事、その全世界における録音著作権及びすべてのマスターテープの所有権は永久に歩昇会社の所有に属し、会社の独立所有財産とし、如何なる制限も受けないことを約定した。合作契約の有効期間は2008年11月までとした。

2002年、許巍の10曲が録音された「時光・漫步」CDが出版された。これには「©2002 IF Music & Entertainment Co. Ltd P 2002 Push Sound Music & Entertainment 上海芸風音楽文化传播有限公司版權提供、広東音像出版社出版、歩昇音楽文化传播有限公司発行」と記載されていた。

2003年、胡彦斌の「文武双全」CDが出版された。これには「©上海歩昇音楽文化传播有限公司版權提供」と記載されていた。

2004年、原告が版權を提供するCD「我是你的羅密欧」（歌唱者「花儿楽隊」）、「黒棒」（演奏者「黒棒組合」）、「Music 混合体」（歌唱者「胡彦斌」）、「每一刻都是嶄新的」（歌唱者「許巍」）が出版された。これには、「©上海歩昇音楽文化传播公司上海歩昇音楽文化传播有限公司版權提供」と記載されていた。上記のCDには事件にかかわる46曲の歌曲が含まれていた。

被告はインターネット上に「百度」というウェブサイトを設定しており、その登録ドメインネームはwww.baidu.comであり、ユーザーに検索エンジンサービスを提供している。検索エンジンの内容は、ニュース、ウェブページ、MP3、画像等である。2005年4月19日、原告の代理人である孫黎卿は、上海市静安区公証所において、公証員の監督の下、「百度」の検索エンジンから事件に関連する46曲の歌曲のコンテンツと同一又は実質的に類似するMP3ファイルをダウンロードした。ユーザーは事件に関連する「歌曲表」が載っているウェブページにアクセスし、ウェブページの文字リンク表示上でマウスを右クリックして関連の歌曲のMP3ファイルをダウンロードすることができ、コンテンツの歌曲は原告の上記のCDの歌曲と構成が同一又は実質的に類似しており、ダウンロードの過程において、ウェブページ上にダウンロードフレームが自動的に現れ、関連のMP3ファイルの出典が「mp3.baidu.com」であることが表示され、当該ウェブページの右側にはネスカフェ、モトローラ等の商品の広告も掲載されている。

原告は、権利侵害行為の停止、謝罪文掲載、損害賠償等を求めて、提訴した。

（2）第一審判決

(ア) 原告は、法に基づき上記 CD 中の本件にかかわる歌曲（計 34 曲）の録音制作者としての権利を有し、他人が許諾を得ずにインターネット上で上記録音製品の MP3 ファイルを伝達することを制限する権利を有する。

(イ) 検索エンジンサービスの範囲は、情報を収集整理して、インターネットユーザーに検索サービスを提供することに限られ、収集した情報の内容を利用して利益を得ることは含まれない。被告の行為は、自ら定義した「検索結果の表示、関連の概要情報の提供」という検索エンジンサービスの範囲を越えており、その行為は本件関連歌曲の芸術価値の紹介と検索情報の提供にとどまらず、直接 MP3 ファイルを利用して利益を得ている。関連の MP3 ファイルの適法な出典を明確にしておらず、かつ原告の許諾も得ていない状況においては、かかる行為は原告のインターネット上におけるその録音製品の伝達権を侵害していると認められ、権利侵害にあたるというべきである。よって、被告は、直ちに権利侵害行為を停止し、法に従い不法行為責任を負い、原告の経済損失を賠償しなければならない。

以上の理由に基づき、北京市海淀区人民法院は、2005 年 9 月 16 日、以下の判決を言い渡した。

一、本判決の発効日より、被告である北京百度網詢科技有限公司はそのウェブサイト上において提供する、原告である上海歩昇音楽文化传播有限公司が録音制作者の権利を有する本件関連歌曲の MP3 ファイルのダウンロードサービスを停止せよ。

二、本判決の発効日より 10 日以内に、被告である北京百度網訊科技有限公司は、原告である上海歩昇音楽文化传播有限公司の経済損失 6 万 8000 元及び訴訟に関する合理的費用 4950 元を賠償せよ。

三、原告である上海歩昇音楽文化传播有限公司のその他の訴訟請求は棄却する。

5. 解説

インターネット上での著作権侵害に関し、中国の著作権法においては、「情報ネットワーク伝達権」、即ち、有線又は無線方式で公衆に著作物を提供し、公衆が自分で選んだ日時と場所で著作物を得ることができるようにする権利（第 10 条 1 項 12 号）が著作権の一内容とされ、また、実演者や録音・録画製作者の情報ネットワークを通じた公衆伝達権（第 37 条 1 項 6 号、第 41 条 1 項）が認められている（それらの権利の侵害については、第 47 条 1 号、3 号及び 4 号）。

本件では、検索エンジンで提供する MP3 ダウンロードサービスが録音制作者の情報ネットワーク伝達権を侵害するか否かについて分析と検討が行われた。そして、百度会社が提供する検索結果ウェブページの右側にネスカフェ、モトローラ等の商品の広告が掲載されていることから、その行為は「紛争歌曲の芸術価値の紹介と検索情報の提供を超えて、直接 MP3 ファイルを利用して利益を得ている」とみなされ、権利侵害行為にあたる認定された。

6. 企業へのメッセージ

中国では、CDやDVD等の光ディスクの海賊版が横行しているだけでなく、インターネット上でも、ソフトウェア等の著作物の違法なコピーが溢れているのが現状である。そのため、インターネット上での著作権侵害にいかに対処していくかが重要な課題となっている。本件判決は、1つの対処方法を示したものといえる。

17. 中国音楽著作権協会の原告適格性に係る著作権侵害紛争事件

1. 事件の性質

著作権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：中国音楽著作権協会と天津滾石文化広告発展有限公司の音楽著作権侵害紛争事件

争点：中国音楽著作権協会が原告となって権利侵害者を提訴できるか

3. 書誌的事項

第一審：天津市第二中級人民法院

原告：中国音楽著作権協会

被告：天津滾石文化広告発展有限公司

第二審：天津市高級人民法院

控訴人：天津滾石文化広告発展有限公司

被控訴人：中国音楽著作権協会

再審申立：最高人民法院

再審：天津市高級人民法院

申立人：中国音楽著作権協会

被申立人：天津滾石文化広告発展有限公司

関連条文：「著作権法」第8条第1項、「著作権集団管理条例」第22条

出典：中国知識産権報、中国音楽著作権協会ウェブサイト

4. 事件の概要

(1) 事実関係

中国音楽著作権協会は、国家出版局の認可を受けて1992年に法により設立した非営利性機構で、集団管理方式により音楽著作権者を代表して権利を行使する。当該協会と香港作

家協会（以下「香港協会」という）が締結した「相互代表契約」に基づき、中国音楽著作権協会は、自己の名義により香港協会会員の著作物の実演を許可又は禁止し、必要なライセンスを与え、かつ授権に基づき費用を徴収する権利を有する。同時に、中国音楽著作権協会は、自己の名義により会員の著作物を違法に実演した主催者に対して仲裁又は訴訟を申し立てる権利を有する。

2002年6月1日、天津滾石文化広告發展有限公司（以下「天津滾石」という）は、天津民園体育場にて「張学友 2002 音楽ツアー・スーパーコンサート」を主催したが、この中で歌われた23曲の作詞者及び出版社は、全て香港協会会員であった。中国音楽著作権協会は、この事実を知り、すぐに天津滾石に速達で著作権使用料の支払請求の関連資料を送達した。中国音楽著作権協会は、自己の名義により天津滾石を提訴し、かつ賠償請求を行った。

（2）第一審判決

中国音楽著作権協会は集団管理の方式によって音楽著作権者を代表して権利を行使する非営利機構であり、著作権集団管理活動に従事する。中国音楽著作権協会と香港協会が締結した「相互代表契約」に基づき、中国音楽著作権協会は中国大陸の範囲内で香港協会が管理する音楽著作物の公開実演権を独占的に享有する権利を有し、著作権法第8条の規定に基づき権利侵害行為に対して自己の名義で法的訴訟を提起する権利を有する。本件における、天津滾石が許可を得ずにコンサートを開催した行為は、中国音楽著作権協会が代表する香港協会会員の音楽著作物の公開実演権を侵害している。同時に、天津滾石の行為は、中国音楽著作権協会が享有する係争の音楽著作物の専有権を侵害し、最終的には中国音楽著作権協会が代表する著作権者の適法な権益を侵害することになる。天津滾石はこれに対して公開謝罪し、影響を解消し、経済損失を賠償する法律責任を負うべきである。

以上の理由に基づき、天津第二中級人民法院は、以下のとおり判決を下した。

一、被告に対し、判決の発効後20日以内に「毎日新報」紙上に謝罪を掲載し、中国音楽著作権協会に対する影響を解消するよう命じる。

二、天津滾石に対し、中国音楽著作権協会の23曲の経済損失合計35万人民元余りを賠償し、事件受理費用の一部を天津滾石が負担するよう命じる。

（3）第二審判決

中国音楽著作権協会と香港協会が締結した「相互代表契約」は著作権許可事項を相互に代表して処理することを目的とした協議であり、契約の目的及び約定された内容に基づき、「相互代表」が当該契約の主要な意思表示と認定すべきであり、締結した契約は代理契約と認定すべきであるから、中国音楽著作権協会が主張する香港協会の権利は、被代理人である香港協会の名義により提訴すべきである。さらに、著作権法第8条に規定する著作権者及び著作隣接権者とは、同一の著作権集団管理組織に加入している会員を指すのであり、本件における中国音楽著作権協会と香港協会は2つの独立した著作権集団管理組

織であるから、両者間の関係には著作権法第 8 条の規定を適用するべきではない。中国音楽著作権協会は適格な権利主体ではなく、よって中国音楽著作権協会の訴訟請求を棄却すべきである。

以上の理由に基づき、天津市高級人民法院は、「天津市第二中級人民法院の判決を取消し、被控訴人中国音楽著作権協会の提訴を棄却する。」との判決を下した。

中国音楽著作権協会は、第二審判決を不服として、2004 年 4 月、最高人民法院に再審申立を行った。

(4) 再審

中国音楽著作権協会と香港協会が講じた「相互代表協議」方式は、現在の中国と外国間の音楽著作権集団管理組織が、その構成員に対し相互に保護を提供する合法的な方式であり、人民法院は著作権法第 8 条第 1 項の規定に基づき、中国音楽著作権協会の訴訟権利に対し保護を与えるべきである。

以上の理由に基づき、最高人民法院は、2004 年 9 月 28 日、天津市高級人民法院に再審を行うよう内部通達を出した（なお、中国では、原審と同級の人民法院が再審を行うことが認められている）。

ところが、天津市高級人民法院は、再審の結果、やはり第二審判決と同様の理由で、中国音楽著作権協会の再審申立を棄却した。

中国音楽著作権協会は、本件について改めて最高人民法院に再審申立を行い、現在に至っている。2006 年 3 月末現在、再審の結果は出ていない。

5. 解説

本件事案が発生した時点では、まだ「著作権集団管理条例」（2004 年 12 月 28 日公布、2005 年 3 月 1 日施行）は公布・施行されていなかった。当該条例第 22 条には、「外国人及び無国籍者は、中国の著作権集団管理組織と相互代表協議を締結する国外の同種の組織を通じて、中国の著作権集団管理組織にその法に従い中国国内において享有する著作権又は著作権隣接権の管理を授権することができる。前項にいう相互代表協議とは、中国の著作権集団管理組織と国外の同種の組織とが、相手の所在国又は地域において集団管理活動を行うことを相互に授権する協議をいう。著作権集団管理組織と国外の同種の組織とが締結した相互代表協議は、国務院著作権管理部門に届け出なければならず、国務院著作権管理部門が公告を行う。」と規定されている。これに基づき、2005 年 3 月 1 日より、中国音楽著作権協会と相互代表協議を締結した国外の著作権集団管理組織の会員は、中国音楽著作権協会にその行使を委託して、中国音楽著作権協会の名義により権利侵害者を提訴することになる。従って、現行法に基づくと、本件における第一審判決及び最高人民法院の再審命令は適切であり、中国音楽著作権協会は自己の名義により天津滾石を提訴する権利を有し、かつ最

最終的に損害賠償を得る権利を有する。

6. 企業へのメッセージ

社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）と中国音楽著作権協会は、演奏権及び録音権について、協定を締結している。これにより、日本の著作権者から著作権の信託譲渡を受けた JASRAC は、中国で当該著作権を行使する場合、中国音楽著作権協会にその行使を委託するという方法がとられることになる。日本企業としては、本件事例にみられるように、最高人民法院が著作権の行使を容易にしようとする態度を有していることを踏まえ、著作権侵害は許さないという断固とした姿勢が望まれる。

なお、本件で、最高人民法院の内部通達が出された後も、天津市高級人民法院が、第二審判決と同様の理由で、再審申立を棄却したことは、中国でも異例のことであると思われるが、事情の詳細は不明である。

【不正競争・営業秘密】

18. 知名商品の包装、装飾に係る不正競争紛争事件

1. 事件の性質

不正競争紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：楽天（LOTTE）が好麗友（ORION）に対する訴えを提起した不正競争事件

争点：知名商品に似た包装、装飾を使用し、消費者を誤認させたといえるか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第二中級人民法院（2004）二中民初字第12016号

原告：楽天（中国）食品有限公司（以下「ロッテ公司」という）

被告：好麗友食品有限公司（以下「オリオン公司」という）

被告：北京光彩偉業商業有限公司（以下「光彩偉業公司」という）

被告：北京華連綜合超市股份有限公司青塔分公司

被告：中国農牧漁業国際合作公司

判決日：2004年12月20日

第二審：北京市高級人民法院（2005）高民終字第319号

上訴人：楽天（中国）食品有限公司

上訴人：好麗友食品有限公司

上訴人：北京光彩偉業商業有限公司

判決日：2005年11月25日

関連条文：不正競争防止法第5条

出典：北京法院網

4. 事件の概要

(1) 事実関係

ロッテ会社は、2002年8月から市場で「ロッテブランド」「キシリトール無糖ガム」の販売を開始し、同年9月、全国歯の病気予防治療指導グループ（以下「全国歯病予防グループ」という）と共同で「キシリトール虫歯予防啓蒙キャンペーン」を行った。同時に、ロッテ会社は、さらに多様な方式で広告宣伝を行った。2003年9月、ロッテ会社は、再び全国歯病予防グループと共同で「歯を大切に作る日・キシリトールで歯を丈夫にする全国巡回展示キャンペーン」を行った。この期間に、ロッテ会社は、本件で争いとなっているプラスチックボトル包装の「ロッテブランド」「キシリトール無糖ガム」製品を発売した。

他方、オリオン会社が販売する製品には、「オリオンブランド」「キシリトール無糖ガム」が含まれており、当該製品は、農牧漁業合作会社が韓国から輸入し、光彩偉業会社が販売を代理している。2003年3月、オリオン会社は、他社に委託して本件で争いとなっているプラスチック包装ボトルを含むキシリトール3+ガム製品の包装をデザインした。

ロッテ会社は、オリオン会社が使用している本件で争いとなっている包装のオリオンブランド「キシリトール無糖ガム3+」製品を購入し、なおかつ、オリオン会社のウェブサイトから当該種類の製品に関する宣伝内容をプリントアウトした。華聯超市青塔分公司は、北京東万晟商貿有限責任公司（以下「東万晟公司」という）から製品を仕入れ、当該会社からオリオン会社の衛生品質に関する証書の写しを入手した。農牧漁業合作会社は、北京京都利徳食品有限責任公司（以下「京都利徳公司」という）と締結した協議に従い、韓国から外梱包の「キシリトール無糖ガム」を輸入したもので、当該会社は、当該製品の個別包装には関与していない。

(2) 第一審判決

北京市第二中級人民法院は、ロッテ会社の「ロッテブランド」「キシリトール無糖ガム」は、販売範囲が広く、販売量が多く、製品の品質が良く、信用・評判が比較的高く、しかも何度も賞を受けており、消費者の中で比較的知名度が高いとして、これを「知名商品」と認定した。「キシリトール」は甘味食品添加剤の名称であり、消費者の中で「ロッテブランド」ガムの代名詞にはなっていないことから、ロッテ会社の「キシリトール」はその知名商品に特有の名称であるという主張は認めない。ロッテ会社の使用するプラスチック包装ボトルが市場に流通する前に、既にこれと同じ、又はこれと似たプラスチックボトルが別の商品に使用されていたことから、当該包装はロッテ会社の特有の包装ではない。オリオン会社が使用しているプラスチックボトルのシールは、ロッテ会社が先に使用していたプラスチックボトルのシールと異なるが、両者は、全体的にみれば似ており、購入者に、ロッテ会社のシリーズ製品の別の味の製品であるという誤認を生じさせやすく、不正競争行為を構成する。しかし、オリオン会社が実施した不正競争行為は軽微なものであり、その法的責任は、本件に関わるプラスチック包装ボトルの装飾の使用停止を主とすべきであり、人民法院は、本件の具体的状況及びロッテ会社が本件訴訟のために支出した必要経

費を適切に斟酌し、オリオン会社が実施した不正行為がロッテ会社のビジネス上の信用を損なっていないことに鑑み、ロッテ会社が提起した公に影響を取り除くという訴訟請求については、これを支持しない。華聯超市青塔分公司は、販売店として、販売停止の責任を負うものとする。光彩偉業公司是、オリオン会社の「キシリトール無糖ガム」製品の代理店として、出廷して答弁を行わず、また、合法的な経営を証明するいかなる証拠資料も提出しなかったため、その不利な法的結果を引き受けるべきであり、光彩偉業公司是、オリオン会社と連帯して責任を負うべきである。農牧漁業合作公司是、オリオン会社「キシリトール無糖ガム」商品の輸入者であり、輸入した製品は外梱包であり、個別包装に参与していないため、法的責任を負うべきではない。よって、「不正競争防止法」第5条第2項の規定により、下記のとおり、判決する。

- 一、オリオン公司及び光彩偉業公司是、「キシリトール無糖ガム」商品の販売にあたり、本件に関わるプラスチックボトル包装の装飾の使用を直ちに停止せよ。
- 二、オリオン公司及び光彩偉業公司是、ロッテ会社の損失及び訴訟のために支出した合理的費用あわせて10万元を共同で賠償せよ。
- 三、華聯超市青塔分公司は、本件に関わるプラスチックボトル包装を使用している「オリオンブランド」「キシリトール無糖ガム」商品の販売を直ちに停止せよ。
- 四、ロッテ会社の農牧漁業合作公司に対する訴訟請求を棄却する。
- 五、ロッテ会社のその他の訴訟請求を棄却する。

ロッテ公司、オリオン公司及び光彩偉業公司是はいずれも、一審判決に不服があるとして、北京市高級人民法院に上訴した。

(3) 第二審判決

ロッテ公司及びオリオン公司是、いずれも外資独資企業である。ロッテ公司が取り扱う「ロッテブランド」「キシリトール無糖ガム」商品の装飾と、オリオン公司が取り扱う「オリオンブランド」「キシリトール無糖ガム」商品の装飾は、いずれもボトルの蓋のシールとボトル本体のシールを含んでいる。

オリオン公司が取り扱う「キシリトール無糖ガム」製品に使用しているプラスチック包装ボトルは、ロッテ公司が取り扱う「キシリトール無糖ガム」製品に使用しているプラスチック包装ボトルと同じであり、しかも、当該包装ボトルのボトル本体のシールも似ているが、「キシリトール無糖ガム」のような商品に関していえば、その消費者群は比較的固定されており、消費者は、主にかかる製品のブランドによって異なる商品を区別するのであって、主に商品の包装、装飾によって商品を区別するのではない。よって、オリオン公司及びロッテ公司が使用しているプラスチック包装ボトルは同じであり、包装ボトルのボトル本体のシールは似ているが、消費者がこれによって両者を誤認することはない。オリオン公司がその取り扱う「オリオンブランド」「キシリトール無糖ガム」商品に「キシリトール」の名称並びに本件に関わるプラスチック包装ボトル及びシールを使用する行為は、ロ

ッテ公司に対する不正競争行為を構成しない。よって、第一審判決の事実の認定は明らかではなく、法律の適用に誤りがある。

北京市高級人民法院は、2005年11月25日、「民事訴訟法」第153条第1条第3号の規定により、(2005)高民終字第319号判決を下記のとおり行う。

- 一、北京市第二中級人民法院(2004)二中民初字第12016号民事判決を取り消す。
- 二、楽天(中国)食品有限公司の訴訟請求を棄却する。

5. 解説

不正競争防止法第5条2号は、「知名商品特有の名称、包装、装飾を許諾を得ずに使用し、または知名商品に類似する名称、包装、装飾を使用し、他人の知名商品と混同させ、顧客にその知名商品と誤認させること」等の不正な手段を用いて市場取引に従事し、競争相手に損害を与えてはならないと規定している。「包装」とは、商品の識別および携帯、貯蔵・運輸の利便に資するため商品上に使用する補助物および容器を指し、また、「装飾」とは、商品を識別し、美化するため商品またはその包装上に附加する文字、図、色彩、ならびにその配列および組み合わせを指す(「知名商品特有の名称、包装および装飾を模倣する不正行為の禁止に関する規定」3条4項・5項)。「顧客にその知名商品と誤認させる」には、消費者に当該知名商品と誤認させることが十分に可能である場合も含む(「知名商品特有の名称、包装および装飾を模倣する不正行為の禁止に関する規定」2条2項)。

本件第二審判決は、オリオン公司与ロッテ公司が取り扱う各製品に使用しているプラスチック包装ボトル及びシールが類似していることは認めた。しかし、「キシリトール無糖ガム」のような商品に関する消費者群は比較的固定されており、消費者がこれによって両者を誤認することはないことを理由に、不正競争行為に該当しないと判示した。

6. 企業へのメッセージ

本件第二審判決のように、「消費者が両者を誤認することはない」との理由で不正競争行為に該当しないと判示されてしまうリスクに鑑みると、独特の特色を持つ包装及び装飾等については、可能な限り、商標権、意匠特許権等を取得することが望まれる。

オリオン：



ロツテ：



19. 顧客名簿及びビジネスモデルの営業秘密性に係る営業秘密侵害紛争事件

1. 事件の性質

営業秘密侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：北京実華開電子商務有限公司と Nis Peter Lorentzen（ドイツ人）の営業秘密侵害に関する紛争事件

争点：顧客名簿及びビジネスモデルは営業秘密を構成するか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第二中級人民法院(2003)二中民初字第 04882 号

原告：北京実華開電子商務有限公司（以下「実華開公司」という）

被告： Nis Peter Lorentzen（以下「ローレンツェン」という）

判決日：2003 年 12 月 15 日

第二審：北京市高級人民法院(2004)高民終字第 273 号

上訴人：実華開公司

被上訴人：ローレンツェン

判決日：204 年 6 月 11 日

関連条文：「不正競争防止法」第 10 条第 1 項第 3 号、第 2 項、第 3 項

出典：北京法院網

4. 事件の概要

(1) 事実関係

実華開公司是 1996 年に設立された外商投資企業（欧米系企業と日系企業との合弁会社）で、経営範囲は電子ビジネスソフトウェアを含むコンピューターソフトウェア、データベース、コンピューターネットワークシステム製品の開発、生産及びオンライン取引業務

の経営、電子ビジネスの提供等である。

ローレンツェンは、2001年10月15日に実華開公司の親会社と「労働契約」を締結した。当該契約の職責及び役務に関する約定の内容は、次のとおりである。使用者が被雇用者を（国際部）総経理に任命し、その職責を履行し、かつその権限及び実華開公司が命じるその他の職務の権限を行使する。被雇用者は、使用者の董事以外のいかなる者に対しても使用者及びその子会社の秘密の事務又は営業秘密を漏洩してはならず、又は使用者の目的以外のいかなる目的によっても被雇用者が使用者における業務の過程で知り得たいかなる情報も漏洩してはならない。当該契約は、「競争禁止」について、被雇用者は業務終了日から6か月以内は、いかなる理由によっても、直接的又は間接的いずれの方式によっても、使用者の業務と競合する個人又は企業に役務を提供してはならない。被雇用者は、労務期間及び労務関係終了後6か月以内は、使用者のいかなる従業員も雇用もしくは共に連れて行ってはならず、又はこれらの職員に雇用されてはならないと約定した。機密情報の定義については、「被雇用者が承認した、使用者の1名の高級管理職として及び被雇用者が担当し得るいずれかのその他の職務において、被雇用者が取得する可能性のある、何らかの使用者の機密となり得、かつ使用者の専有財産となり得る事項及び事務に関連する情報」であると定義し、これには「製品の設計及び加工情報、使用者の現有及び潜在的顧客の名称、住所、購買習慣及び嗜好、定価、販売戦略、技術及び概念、営業秘密及び使用者の業務運営又は資金調達に関連するその他の機密情報が含まれる」と規定されていた。当該「労働契約」に約定された雇用期間内、ローレンツェンは一貫して実華開公司以勤務し、国際業務管理統括責任者（原文では「総監」）を担当し、原告と海外顧客の連絡、交渉等の業務を行った。1年間の雇用期間の期間満了（2002年10月5日）の後も、ローレンツェンは引き続き実華開公司以勤務した。2003年1月1日、ローレンツェンは、実華開公司の親会社のもう1つの子会社である香港実華開電子商務有限公司と「専門役務契約」を締結し、被告の職責を市場研究に従事し、かつ現在の業務を基盤として対象顧客の名簿を作成及び更新する等の事項を約定し、役務期間は1年間とした。また、双方は、秘密保持義務、費用及びその他の事項を約定した。ローレンツェンは、実華開公司以2003年2月末に退職するまで勤務した。

2002年1月より、実華開公司及び親会社はデンマークの馬士基（中国）航運有限公司（以下「馬士基公司」という）と、株式投資参入、戦略提携関係確立のビジネスプランについて交渉を開始し、ローレンツェンは当該プロジェクトの主要責任者として一連の交渉に参加した。交渉の過程で、ローレンツェンは不正な利益を図ろうと、馬士基公司を誘導して投資計画を変更させ、被告及びその他数名の原告の外国籍従業員と共に、中国において原告と直接競合関係を有する電子ビジネス企業を投資設立し、最終的には馬士基公司が実華開公司以投資参入する計画を反故にしまった。ローレンツェンはさらに職務上において掌握した原告の顧客情報を利用し、顧客を誤導して原告の正常なビジネス取引をできなくしてしまった。これについて、実華開公司是、被告ローレンツェンの行為は「労働契約」

及び役務協議における競業禁止及び秘密保持義務に関する約定に違反するものであり、当該会社の営業秘密及び適法な利益に損害を与えたと主張した。よって、被告が直ちに侵害を停止し、メディアにおいて原告に謝罪し、原告の経済損失 207 万人民元を支払い、原告の本件における合理的な支出費用を支払うよう人民法院に請求した。

(2) 第一審判決

人民法院は、本件の争点は、(ア)原告は、その主張する営業秘密を享有するか、(イ)被告は、原告に対して営業秘密保持及び競業禁止義務を負うか、(ウ)被告は、原告の営業秘密を侵害する行為を行ったかの 3 点であるとした。これらに対する人民法院の判断は、それぞれ以下のとおりである。

(ア)原告は、その主張する営業秘密を享有するか

営業秘密とは、公知ではなく、権利者に経済的利益をもたらすことができ、実用性を備え、かつ権利者が秘密保持措置を講じている技術情報及び経営情報を指す。営業秘密は、秘密性、非公知性、実用性及び価値性を備えていなければならない。実華開公司是、本件の経営情報に対して適切な秘密保持措置を講じている。実華開会社が人民法院に対して提供した「主要顧客関連名簿」は、その営業秘密に属する。実華開会社が提供した「ビジネスモデル簡略化版」の関連情報もまた原告の営業秘密に属する。しかし、原告と馬士基会社が業務提携及び融資事項について交渉を行った内容はその営業秘密の一部であるという原告の主張については、原告が関連証拠の原本を提出していないこと、被告が証拠の真实性に対して質疑を行ったこと、及び原告がその他の証拠を証左として提出していないことにより当該証拠は証明力を備えていないことに鑑み、人民法院はこれを支持しない。

(イ)被告は、原告に対して営業秘密保持及び競業禁止義務を負うか

原告の親会社が被告と締結した「労働契約」は、被告の職責、特定の役務内容、営業秘密の範囲及び競業禁止のいずれも明確に規定している。原告の親会社は、「労働契約」の約定に従い、被告を原告のもとで勤務させた。被告は雇用期間満了後も原告のもとで勤務し続け、かつ被告が原告の親会社のもう 1 つの子会社と締結した「専門役務契約」においても被告の職責及び秘密保持義務が約定されており、信義誠実の基本的なビジネスの原則に基づき、被告は原告の高級管理職としてその職責履行過程において接触した各種営業情報について原告に対し秘密保持義務を負うべきであり、かつ雇用終了後も競業禁止の義務を負うべきである。

(ウ)被告は、原告の営業秘密を侵害する行為を行ったか

本件の被告は、原告の高級管理職として、原告と海外顧客との連絡、交渉等の業務を担当し、その職責履行過程において、必然的に原告の各種経営情報に接触し、これを使用し、

これには本件において原告が主張する「主要顧客関係名簿」及び「ビジネスモデル簡略化版」が含まれるが、これは被告が特定する業務職位及び業務内容により決定されるものである。原告が営業秘密を取得した行為は、「不正競争防止法」第10条第1項第1号の「窃盗、利益誘導、脅迫又はその他の不正な手段で、権利者の営業秘密を取得すること」という要件にあてはまらない。被告が職務の履行過程で営業秘密を開示し、他人に使用を許諾した行為も、同法第10条第1項第3号の「前号の手段で取得した権利者の営業秘密を公開し、使用し、又は他人に使用を許諾すること」という要件にあてはまらない。しかも、原告はこれを証明する十分な証拠を提供できなかった。よって、被告が約定に反し営業秘密を侵害したという原告の主張を、人民法院は支持しない。また、被告が馬士基公司を誘導して投資計画を変更させ且つ競業禁止の約定に違反したという原告の主張についても、原告がこれに対して事実を証明する証拠を提供していないため、人民法院はこれを支持しない。

2003年12月15日、人民法院は、以下の判決を下した。

原告実華開公司が主張する、被告ローレンツェンがその営業秘密を侵害したとして、被告に対し侵害の停止、謝罪及び経済損失の賠償を請求した訴訟は、事実及び法的根拠に欠けるため、これを支持しない。原告北京実華開電子商務有限公司の訴訟請求を棄却する。

(3) 第二審判決

2004年6月11日、北京市高級人民法院は、第一審人民法院の認定は不当ではないと判断し、「上訴を棄却し、原判決を維持する」との判決を下した。

5. 解説

本件において、原告実華開公司は敗訴したが、人民法院が、秘密保持措置を講じた顧客名簿及びビジネスモデルは営業秘密を構成すると認定したことは、参考に値する。中国の法律における営業秘密とは、公知ではなく、権利者に経済的利益をもたらすことができ、実用性を備えかつ権利者が秘密保持措置を講じている技術情報及び経営情報を指す。従って、営業秘密は秘密性、非公知性、実用性及び価値性を備えていなければならない。一般的に、ノウハウ等の技術情報は、非公知性という特徴に合致し、かつ権利者により秘密保持措置を講じられていれば、簡単に営業秘密と認定される。技術情報の実用性及び価値性は、比較的容易に証明できるからである。しかし、顧客名簿及びビジネスモデル等の経営情報は、その特性から営業秘密と認定されることは難しい面がある。

営業秘密の侵害に関する中国の規定は、主に「不正競争防止法」、「営業秘密侵害行為の禁止に関する若干規定」及び「労働法」等の関連法規に規定されている。これらの法規の営業秘密保護に関する規定は、権利者の立証義務を比較的厳格に定めている。権利者がこの立証義務を果たせない場合には、当該情報が営業秘密であると認定されたとしても、権

利侵害者の悪意又は行為についての立証が不十分であるときは、権利侵害の認定を受けることは困難である。

6. 企業へのメッセージ

営業秘密と認定されることは、営業秘密権利侵害事件の入り口に過ぎない。権利者は、さらに、被告が営業秘密を開示し、他人に使用を許諾した行為が約定に反する又は秘密保持協議に違反する行為であることを立証しなければならない。この立証により初めて、営業秘密侵害が認定される。その意味で、企業としては、将来の立証活動を見据えた上で、社内の情報管理体制を構築すべきである。

20. 営業秘密を知る従業員の独立に係る営業秘密侵害紛争事件

1. 事件の性質

不正競争紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：北京一得閣工貿中心が北京伝人文化芸術有限公司及び高某を企業営業秘密侵害により訴訟提起した事件

争点：営業秘密侵害の有無

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院

原告：北京一得閣工貿中心（以下「一得閣」という）

被告：北京伝人文化芸術有限公司（以下「伝人公司」という）

被告：高某

第二審：北京市高級人民法院

上訴人：高某

上訴人：北京伝人文化芸術有限公司

被上訴人：北京一得閣工貿中心

出典：宣武報（北京市宣武区人民政府主宰）

4. 事件の概要

（1）事実関係

一得閣が1980年代に研究開発した「一得閣墨汁」及び「中華墨汁」は、1996年5月、北京市科学技術委員会及び北京市国家保密局により北京市国家秘密技術プロジェクトに加えられた。その秘密保持期間は長期とされ、プロジェクトの生産団体として一得閣が指定された。

1978年、高某が一得閣に入社した。高某は、1984年から1995年まで技術を主管する副工場長を務め、墨汁の新製品の研究開発及び生産現場の設計を主管した。1995年から1996

年にかけて、一得閣は高某に対し、高級墨汁研究開発の業務を行わせた。2001年4月、一得閣は高某を副マネージャー（原文は「副經理」）に任用し、労働契約の関連規定に拘束されると約定した。

高某は、一得閣の副マネージャーを担当している期間の2002年1月、北京伝人文化芸術有限公司を設立した。当該会社の法定代表者は高某の妻王某、発起人は合計13人、高某は20万元を出資し、会社の最大株主となった。

2003年5月、一得閣は高某と正式に労働関係を解除した。その後、一得閣は市場で伝人会社が生産した「伝人」ブランドの墨汁製品を発見して購入したところ、その品質及び性能は一得閣の製品「一得閣墨汁」、「中華墨汁」、「北京墨汁」、「雲頭艶墨汁」と類似していることが判明した。

（2）第一審判決

北京市第一中級人民法院は、審理の結果、以下のとおり判決を下した。

一得閣墨汁及び中華墨汁は、1996年5月にすでに北京市国家秘密技術プロジェクトに選ばれており、一得閣の4種類の墨汁の配合は、公衆の知るところのものではなく、商業的価値を備えており、かつ権利者が秘密保持措置を講じていることから、営業秘密と認定されるべきである。高某は、長期にわたり副工場長を務め、かつ技術業務を主管したことがあり、墨汁の配合を熟知し、企業の営業秘密を保護する法定義務を負う。これに反する場合は、然るべき法律責任を負うべきである。被告高某は、原告一得閣の営業秘密を保持する義務に違反し、その掌握している一得閣の墨汁配合を開示し、原告の営業秘密を侵害したことにより、侵害停止、損害賠償の民事責任を負うべきである。被告北京伝人公司是、高某が開示した墨汁配合が営業秘密に該当することを明らかに知りながらこれを使用したのであるから、一得閣の営業秘密を侵害したものとして、権利侵害を停止し、かつ高某と共同で損害賠償の民事責任を負わなければならない。

高某及び伝人公司是これを不服として、北京市高級人民法院に上訴した。

（3）第二審判決

2005年9月9日、北京市高級人民法院は、以下のとおり終審判決を下した。

一、被告高某は、本判決の発効日より原告一得閣の営業秘密が解禁されるまで、掌握した一得閣の営業秘密を開示してはならず、また墨汁製品の生産に参加してはならない。

二、被告伝人公司是、本判決の発効日より原告一得閣の営業秘密が解禁されるまで、高某が被告伝人公司に開示した一得閣の営業秘密を開示、使用してはならず、かつ墨汁製品の生産、販売を停止せよ。

三、本件判決の発効日より15日以内に、被告伝人公司はその倉庫に保管している墨汁製品を人民法院に提出して廃棄処分する。

5. 解説

不正競争防止法第10条3項は、「営業秘密とは、公知でなく、権利者に経済的利益をもたらすことができ、実用性を備え、かつ権利者が秘密保持措置を講じている技術情報および経営情報をいう」と規定している。そして、「入手した営業秘密を、約定に反し、又は権利者の営業秘密保持についての条件に反して、公開し、使用し又は他人に使用を許諾すること」は、不正競争行為に該当する（同条1項3号）。また、上記のような違法行為を明らかに知り、又は知り得べき第三者が、他人の営業秘密を入手し、使用し又は暴露したときは、営業秘密を侵害したものとみなされる（同条2項）。これらの規定に鑑み、本件において営業秘密侵害が肯定されたことは当然といえよう。

本件事例のように、企業に勤務し企業の営業秘密を知っていた従業員が、独立して自分の会社を設立して当該営業秘密を利用して業務を行うといった類型の営業秘密侵害行為は、比較的多く見られるものである。

6. 企業へのメッセージ

本件第二審判決により差止命令が下されはしたものの、これだけで本当に一得閣の営業秘密が将来において保護されるといえるかは、はななだ疑問である。

営業秘密保持の最良の方策は、「事後的対策」よりも、「予防的対策」にあるといえる。また、自社内の情報管理体制だけでなく、関連会社、取引先及びライセンス先企業等の情報管理体制についても、しっかりと構築・運用されるよう注力する必要がある。

[特許庁委託]
中国の知的財産権侵害
判例・事例集

[著者]
森・濱田松本法律事務所

執筆主任：弁護士 遠藤 誠
執筆担当：弁護士 石本 茂彦
外国法事務弁護士 張 和伏
執筆協力：胡哈
吳菁霞

[発行]
日本貿易振興機構 経済分析部 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

2006年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2006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。